



中国国际经济贸易仲裁委员会
域名争议解决中心

裁 决 书

[案件编号: CND2009000126]

投诉人: Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A.

地 址: 意大利西雅那 I-53100 沙林贝尼 3 号

(3, piazza Salimbeni, I-53100 SIENA, Italy)

代理人: 北京集佳知识产权代理有限公司商标代理人

赵中诚、杨冰

被投诉人: ENAME PTY LTD

地 址: 不详

争议域名: montepaschi.cn、montepaschi.com.cn

注册机构: 易名中国

二〇〇九年九月一日

北 京

裁 决 书

(2009) 中国贸仲域裁字第 0153 号

中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心(下称域名争议解决中心)根据中国互联网络信息中心(CNNIC)2006年3月17日发布实施的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》(下称解决办法)、2007年10月28日公布实施的《中国互联网络信息中心域名争议解决程序规则》(下称程序规则)以及中国国际经济贸易仲裁委员会《关于〈中国互联网络信息中心域名争议解决办法〉补充规则》(下称补充规则)的规定以及投诉人 Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A.于2009年6月11日针对域名“montepaschi.cn”及“montepaschi.com.cn”以 ENAME PTY LTD 为被投诉人向域名争议解决中心提交的投诉书,受理了有关“montepaschi.cn”及“montepaschi.com.cn”域名争议案。案件编号 CND2009000126。

现本案已审理终结。本案专家组根据解决办法、程序规则和补充规则的规定作出本裁决。现将本案案件程序、基本事实、当事人主张、专家组意见和裁决分述如下:

一、案件程序

2009年6月11日,域名争议解决中心收到投诉人向域名争议解决中心提交的投诉书。

2009年6月11日,域名争议解决中心向投诉人发出投诉书接收确认通知,并向域名注册管理机构中国互联网络信息中心、争议域名注册商易名中国发出注册确认函,2009年6月23日收到注册机构回复对争议域名注册信息的确认。

2009年7月7日,域名争议解决中心以电子邮件形式向被投诉人传递投诉书。

2009年7月17日域名争议解决中心以电子邮件形式向投诉人传递投诉书确认及送达通知，确认投诉书已于2009年7月17日域名争议解决中心审查合格并送达被投诉人，并于同日通知被投诉人、中国互联网络信息中心、注册机构易名中国案件程序开始。

按照程序规定，被投诉人的答辩期应于2009年8月6日届满，域名争议解决中心在答辩期届满未收到被投诉人以任何形式提交的答辩意见。2009年8月7日，域名争议解决中心向案件双方当事人发出缺席审理通知。

由于投诉人选择一人专家组审理本案，而被投诉人没有提出异议，2009年8月11日域名争议解决中心向拟指定的独任专家杨建成发出列为候选专家通知。候选专家回复同意接受指定，并保证独立公正审理案件。

2009年8月18日，域名争议解决中心向双方当事人及上述拟定专家发出专家指定通知，指定杨建成为本案独任专家，成立专家组，并将案件移交专家组。

根据解决办法、程序规定和补充规则的规定，专家组应于2009年9月1日前（含1日）就本案作出裁决。

二、基本事实

（一）关于投诉人

本案投诉人为 Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A.,地址为意大利西雅那 I-53100 沙林贝尼 3 号 (3, piazza Salimbeni, I-53100 SIENA, Italy)。

本案中投诉人代理人为北京集佳知识产权代理有限公司商标代理人赵中诚、杨冰。

（二）关于被投诉人

本案被投诉人为 ENAME PTY LTD，地址不详。

本案争议域名于 2008 年 1 月 25 日通过易名中国注册。

三、当事人主张

(一) 投诉人:

1、争议域名与投诉人享有民事权益的“MONTEPASCHI”注册商标相同

投诉人 Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A. 成立于 1472 年，总部设在意大利中部中世纪的古城西雅那市，总资产达到 1282 亿欧元，其主要成员包括西雅那银行、托斯卡那银行、曼托瓦纳农业银行。目前该行共有工作人员约 12000 多人，在意大利本土设有 2000 多家分支机构，在纽约、新加坡、伦敦、法兰克福、马德里等地设有分行。从上世纪 90 年代初起，投诉人相继在北京、上海、广州设立代表处。2001 年，又在香港设立首家分行，成为香港回归后获准开业的第一家外资银行。2003 年，其又与招商银行签署全面合作协议，进一步拓展了其不断深化的国际业务。不仅如此，2007 年，投诉人又在上海设立分行，进一步拓展其在中国大陆的金融业务。

(1) 投诉人对“MONTEPASCHI”商标在中国及全球大多数国家享有商标专用权。投诉人早在 1990 年就通过马德里国际注册获得“MONTEPASCHI”商标的专用权，并指定包括中国在内的十余个国家，使此商标获得延伸保护。在中国，第 G564796 号“MONTEPASCHI”商标核定使用在第 36 类“为他人提供保险和金融服务”项目上。

(2) 投诉人的“MONTEPASCHI”商标在全球及中国享有较高的知名度。投诉人作为全球最古老的银行，在全世界享有较高的知名度。投诉人为拓展其国际金融业务，将其企业名称中的“MONTEPASCHI”通过马德里国际注册成为商标，并使其在包括中国在内的全球 10 多个国家获得延伸保护。并且，投诉人早于 2001 年就已注

册域名 montepaschi.com 并建立相应网站 www.montepaschi.com (自动跳转至 www.mps.it) 作为其官方网站, 极大提高了投诉人在全球的知名度。投诉人不仅在金融领域一直处于主导地位, 还赞助了欧洲篮球联盟的知名球队“Montepaschi Siena”, 该球队由于出色的战绩使得众多媒体对其争先报道, 这也使得该球队的队标, 即投诉人的“MONTEPASCHI”商标, 逐步为公众所熟知, 享有较高知名度。

(3) 争议域名“montepaschi.cn”及“montepaschi.com.cn”与投诉人享有民事权益的注册商标构成混淆性近似。在争议域名“montepaschi.cn”及“montepaschi.com.cn”中, “.cn”为中国国家顶级域名, “.com.cn”则是中国国家顶级域名的二级后缀。很明显, 争议域名的显著组成部分“montepaschi”与投诉人享有在先商标权的商标“MONTEPASCHI”完全一致。因此, 被投诉人注册的上述争议域名, 与投诉人享有注册商标专有权的商标构成混淆性近似。

2、被投诉人就域名主要部分“MONTEPASCHI”不享有合法权益

被投诉人名称为“ENAME PTY LTD”, 其不可能就“MONTEPASCHI”享有企业名称权。此外, 经查询中国国家工商行政管理局商标局官方网站, 投诉人发现被投诉人也并未注册“MONTEPASCHI”商标。因此, 被投诉人在中国对“MONTEPASCHI”不享有商标权。再者, 通过网络搜索被投诉人名称“ENAME PTY LTD”和“MONTEPASCHI”, 均未查到任何关联信息, 由此可以推断被投诉人对“MONTEPASCHI”亦不享有其他民事权益。因此, 可以认为, 被投诉人对争议域名不享有任何合法权益。

3、被投诉人对争议域名的注册或者使用具有恶意

(1) 被投诉人注册争议域名而不实际使用, 意图阻止投诉人在网络上以域名的形式使用“MONTEPASCHI”。“MONTEPASCHI”作为投诉人的注册商标, 为投诉人所独创, 整体不具有任何具体含义, 具有很强的显著性。而且, 经查询权威词典《牛津高阶英汉双解词典》第六版, “MONTEPASCHI”一词并不存在, 这更足以证明“MONTEPASCHI”的强烈显著性。而被投诉人注册的争议域名

“montepaschi.cn”及“montepaschi.com.cn”，其主体部分包含投诉人注册商标“MONTEPASCHI”，构成了混淆性近似，这种情形绝非巧合。通过网络搜索投诉人的“MONTEPASCHI”商标，所有搜索结果均显示此商标与投诉人存在紧密联系。因此，可以推定被投诉人在注册争议域名之前不可能不知晓投诉人的商标“MONTEPASCHI”，但仍然恶意注册争议域名而不实际投入使用，其意图很明显是在恶意阻止投诉人在网络上以域名的形式使用“MONTEPASCHI”。

(2) 被投诉人身为域名注册服务商，却多次将他人知名商标恶意注册为域名。被投诉人名称为“ENAME PTY LTD”，实为域名注册服务商“易名中国”。作为域名注册服务商，被投诉人应当以为域名申请人提供域名注册及相关服务为主要职责，不得泄露申请人申请域名信息和抢注申请人申请域名。但是，经查询显示，被投诉人实为域名抢注者和出售者，并多次将他人知名商标恶意注册为域名，其中被投诉至域名争议解决机构而后被裁定转移域名的案件包括但不限于：2009年1月19日，案件编号：CND-2008000165（中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心），被投诉人恶意注册域名“damone.com.cn”及“damone.cn”，从而被裁定将此域名转移给民事权益人达能日尔维公司。2008年7月9日，案件编号：CND2008000064（中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心），被投诉人恶意注册域名“epsonstore.cn”和“epsonstore.com.cn”，从而被裁定将此域名转移给民事权益人精工爱普生株式会社。2007年9月4日，案件编号DCN-0700143（香港国际仲裁中心）。被投诉人恶意注册域名“iveco.cn”，从而被裁定将此域名转移给民事权益人Iveco S.p.A.。由此，被投诉人的行为已构成解决办法第9条第二项规定的“多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名”的恶意。

根据解决办法的规定，并基于上述理由，投诉人请求本案专家组裁决：本案争议域名“montepaschi.cn”和“montepaschi.com.cn”应转移给投诉人。

（二）被投诉人

被投诉人未在规定期限内提交任何答辩意见及相关证据材料。

四、专家组意见

专家组依据解决办法、程序规则及补充规则对本域名争议进行审理裁决。

根据解决办法第八条的规定，符合下列条件的投诉，应该得到专家组的支持：

（一）被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性；

（二）被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益；

（三）被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

投诉人应当证明以上各项条件同时具备。

解决办法第九条规定，被投诉的域名持有人具有下列情形之一的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

（一）注册或者受让域名是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其他方式转让该域名，以获取不正当利益；

（二）多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志；

（三）注册或者受让域名是为了损害投诉人的声誉，破坏投诉人正常的业务活动，或者混淆与投诉人之间的区别，误导公众；

（四）其他恶意的情形。

根据本案当事人提交的投诉书及其所附证据材料，本案专家组意见如下：

（一）关于完全相同或混淆性相似

投诉人对“MONTEPASCHI”注册商标享有合法权益。投诉人提交了中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局第 G564796 号“MONTEPASCHI”商标注册证，注册人为投诉人，注册有效期限为自 1990 年 12 月 28 日至 2010 年 2 月 28 日，核定使用在第 36 类“为他人提供保险和金融服务”，表明投诉人享有“MONTEPASCHI”注册商标专用权。上述商标核准注册的时间早于本案争议域名“montepaschi.cn”及“montepaschi.com.cn”注册日 2008 年 1 月 25 日。

比较被投诉人于 2008 年 1 月 25 日注册的争议域名“montepaschi.cn”及“montepaschi.com.cn”，除去代表域名类别的通用字符“.cn”及“.com.cn”外，起着识别作用的“montepaschi”与投诉人主张在先权益的注册商标“MONTEPASCHI”在形式上都是使用字母组合，除字母大小写不同外，字母的排列顺序及拼读等完全相同。据此，应认定被投诉人注册的争议域名与投诉人主张在先权益的商标在形式上具有混淆性相似，足以在相关公众中导致混淆。因此，专家组认为，投诉符合解决办法第八条第（一）项的条件。

（二）关于被投诉人权利或合法权益

投诉人认为：被投诉人名称为“ENAME PTY LTD”，其就“MONTEPASCHI”不享有企业名称权。经查询中国国家工商行政管理局商标局官方网站，被投诉人也未注册“MONTEPASCHI”商标，被投诉人在中国对“MONTEPASCHI”不享有商标权。通过网络搜索被投诉人名称“ENAME PTY LTD”和“MONTEPASCHI”，未查到任何关联信息，被投诉人对“MONTEPASCHI”亦不享有其他民事权益。因此，可以认为，被投诉人对争议域名不享有任何合法权益。

专家组注意到，域名争议解决中心已按照程序规定和补充规则向

被投诉人送达了有关文件和通知，但被投诉人未提交任何形式的答辩意见。由于被投诉人未对投诉人的主张予以否认，也未举证证明其对争议域名或其主要部分享有任何合法权益，专家组也无法根据案件现有的材料得出被投诉人对争议域名或其主要部分享有任何合法权益的结论。因此，专家组认为，投诉符合解决办法第八条第（二）项的条件。

（三）关于恶意

解决办法第九条规定，被投诉的域名持有人有下列情形或其行为构成恶意注册或者使用域名：……“（二）多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志”。投诉人提交的注册商标“MONTEPASCHI”及其他材料表明，投诉人对“MONTEPASCHI”注册商标享有在先权利，并且“MONTEPASCHI”注册商标在相关公众中有较高的知名度。被投诉人在不能证明其对“montepaschi”享有合法权益的情况下，将与投诉人经过使用和宣传在相关公众中有较高知名度的“MONTEPASCHI”商标有混淆性相似的“montepaschi”作为其域名的主要部分予以注册，投诉人提交的证据表明，被投诉人注册该域名后并未实际使用。同时，域名争议解决中心近期审理的其他案件中涉及被投诉人在同一时期将他人注册商标注册为域名的情况。据此，专家组有理由认为，被投诉人的行为系多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志。被投诉人注册本案争议域名的行为在主观上存在恶意。因此，专家组认为，投诉符合解决办法第八条规定的第三个条件。

五、裁 决

基于上述案件事实和理由，专家组认为，投诉人以被投诉人注册的本案争议域名“montepaschi.cn”及“montepaschi.com.cn”的投

诉成立，根据解决办法的规定，本案专家组裁决如下：争议域名“montepaschi.cn”及“montepaschi.com.cn”应转移给投诉人 Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A.。

独任专家： 杨建成

二〇〇九年九月一日于北京

