



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

beijing

北京秘书处

专家组裁决

案件编号: **CN-2301580**

投诉人: 松美可管理股份有限公司
被投诉人: 中域互联网有限责任公司
争议域名: **somic.com**
注册商: **EJEE Group Holdings Limited**

一、案件程序

2023年9月7日, 投诉人松美可管理股份有限公司根据互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 施行的《统一域名争议解决政策》(以下简称“《政策》”)《统一域名争议解决政策之规则》(以下简称“《规则》”)及亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 施行的《统一域名争议解决政策之补充规则》(以下简称“《补充规则》”), 向亚洲域名争议解决中心北京秘书处(以下简称“中心北京秘书处”)提交了投诉书, 选择由一人专家组进行审理。

2023年9月8日, 中心北京秘书处向投诉人传送通知, 确认收到投诉书, 并向ICANN和域名注册商EJEE Group Holdings Limited发出注册信息确认函, 要求其确认注册信息。2023年9月11日, 注册商EJEE Group Holdings Limited回复确认: (1) 争议域名由其提供注册服务; (2) 被投诉人中域互联网有限责任公司为争议域名注册人; (3) 《政策》适用所涉域名投诉; (4) 争议域名注册协议使用的语言为中文。

2023年9月15日, 投诉人提交修改后的投诉书。2023年9月20日,

中心北京秘书处以电子邮件的形式向投诉人传送投诉书送达通知书，确认投诉书已经审查合格并送达被投诉人，本案程序于2023年9月20日正式开始。同日，中心北京秘书处以电子邮件和特快专递的形式向被投诉人传送书面投诉通知，告知被投诉人被投诉的事实，并说明中心北京秘书处已按《规则》和《补充规则》的规定，以电子邮件的形式向被投诉人传送了投诉书及附件。中心北京秘书处并于同日以电子邮件的形式向ICANN及争议域名的注册商EJEE Group Holdings Limited传送程序开始通知。

截至答辩期限届满日2023年10月10日，被投诉人未提交答辩。2023年10月19日，中心北京秘书处向投诉人及被投诉人传送缺席审理通知。

由于投诉人选择由一人专家组审理本案，被投诉人未就此发表意见，根据《规则》和《补充规则》的规定，本案应由一人专家组进行审理。中心北京秘书处于2023年10月19日向董炳和先生发出列为候选专家通知，征求候选专家的意见。同日，董炳和先生回复同意接受指定，并保证独立、公正地审理本案。2023年10月19日，中心北京秘书处向双方当事人及专家传送专家指定通知，确定指定董炳和先生为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。同日，中心北京秘书处将案件移交专家组。

根据《规则》第6(f)条和第15(b)条，专家组应当在成立之日（即2023年10月19日）起14日内即2023年11月2日前（含11月2日）就本案争议作出裁决。

二、基本事实

投诉人：

投诉人为松美可管理股份有限公司，地址位于日本国东京都墨田区本所一丁目34番6号。投诉人授权上海紫本律师事务所的周婷律师代理本案。

被投诉人:

被投诉人为中域互联网有限责任公司,地址位于中华人民共和国福建省厦门市思明区镇海26号六楼Y区93单元。

被投诉人通过注册商EJEE Group Holdings Limited于2009年8月22日注册了本案争议域名“somic.com”。

三、当事人主张

投诉人的投诉主张、事实和理由

(一)争议域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似,容易引起混淆

投诉人松美可管理股份有限公司(日文名:株式会社ソミックマネージメントホールディングス、英文名: **SOMIC MANAGEMENT HOLDINGS INC.**),是日本知名汽车零部件公司株式会社松美可石川(又名:松美可石川株式会社或株式会社索密克石川;日文名:株式会社ソミック石川;英文名: **SOMIC ISHIKAWA INC.**或**KABUSHIKI KAISHA SOMIC ISHIKAWA**,以下称“松美可石川公司”)的母公司,拥有该公司100%的股份。

松美可石川公司创始于1916年,至今已有百年以上的发展历史。2021年,以松美可石川公司为核心的松美可集团进行了业务重组,在业务重组之际将投诉人作为松美可集团的业务统括公司,并集中管理集团各公司拥有的包括本案“SOMIC”系列商标在内的全部知识产权。

松美可集团的主要业务内容包括汽车零部件,例如横拉杆接头、阻尼器、转向拉杆、球接头等商品的开发、设计、制造、销售等。目前,在美国、法国、中国等6个国家创立了11个工厂,积极开展汽车零部件的各项业务。主要的客户包括丰田汽车株式会社、本田技研工业株式会社、马自达株式会社、五十铃汽车股份有限公司等全球知名汽车企业。

在实现业务全球化的过程中，中国是松美可集团最为重视的国家之一，自1994年开始，投诉人的全资子公司，松美可石川公司就开始在华投资设厂，先后投资设立了以“SOMIC”为英文字号的三家子公司，具体为：索密克汽车配件有限公司、松美可（天津）汽车配件有限公司、唐山丰石汽车配件有限公司。该三家公司均为投诉人在华孙公司。

“SOMIC”既是投诉人的注册商标，也是包括投诉人在内的松美可集团各公司的英文企业字号。松美可集团于1991年改名称之际，独创“SOMIC”作为其企业商标及英文字号。“SOMIC”取自于日文的创造（SOZO）、未来（MIRAI）、挑战（CHOSEN）发音的开头大写字母组成的臆造词汇，充分体现了“创造梦想向未来挑战”的企业理念，具有极高的独创性和显著性。

投诉人对“SOMIC”享有在先商标权，如下表所示，在中国，投诉人名下的“SOMIC”系列商标于1997年2月24日开始便已经申请并获准注册，远早于争议域名“somic.com”的注册日期2009年8月21日。现在，该等商标均处在有效期限内。

序号	注册号	商标	类别及指定商品	申请日期	注册日期	专用权期限
1	1166873		12 陆地车辆零部件等	1997/2/24	1998/4/14	2018/04/14-2028/04/13
2	4431227		12 车辆用液压系统； 车辆轴承；车辆车轴等	2004/12/23	2007/8/14	2017/8/14-2027/8/13
3	1166872		12 陆地车辆零部件等	1997/2/24	1998/4/14	2018/04/14-2028/04/13
4	1166870		12 陆地车辆零部件等	1997/2/24	1998/4/14	2018/04/14-2028/04/13
5	1166868		12 陆地车辆零部件等	1997/2/24	1998/4/14	2018/04/14-2028/04/13

6	3868369	松美可	12 车轴; 车辆轴承等	2003/12/30	2006/2/21	2016/2/21-2026/2/20
7	4429684		12 车轴; 车辆轴承等	2004/12/22	2007/9/7	2017/9/7-2027/9/6
8	4429685	S. SOMIC	12 车辆用液压系统; 车辆轴承; 车辆车轴等	2004/12/22	2007/9/7	2017/9/7-2027/9/6
9	14570604	SOMIC ISHIKAWA	7 减震器(机器部件); 轴承(机器零件); 车辆轴承等 12 车轴; 陆地车辆连接器; 陆地车辆传动齿轮等	2014/5/29	2015/7/7	2015/7/7-2025/7/6

“SOMIC”系列商标原由松美可石川公司持有,2021年松美可集团业务重组之后,为谋求经营管理的效率化,决定由投诉人集中管理集团各公司拥有的包括“SOMIC”系列商标在内的全部知识产权。据此,松美可石川公司于2021年将“SOMIC”系列商标全部转让至投诉人,目前,包括中国在内,由投诉人享有“SOMIC”系列商标权以及该等商标上累积的商誉,松美可石川公司以及中国各子公司,包括索密克汽车配件有限公司、松美可(天津)汽车配件有限公司、唐山丰石汽车配件有限公司在内的松美可集团各公司,根据投诉人的授权,在中国、日本等国家及地区继续使用“SOMIC”系列商标。

此外,如上述,“SOMIC”是松美可集团公司自1991年便开始使用的英文字号。在中国,自1994年开始,投诉人的各孙公司:索密克汽车配件有限公司(英文名: Somic Automotive Components., Ltd.)、松美可(天津)汽车配件有限公司[英文名: Somic (Tianjin) Automotive Components Co., Ltd.]、唐山丰石汽车配件有限公司(英文名: Tangshan Somic Howa Automotive Parts Co., Ltd.)同样以“SOMIC”作为企业的英文字号,投诉人及其关联公司一直持续使用“SOMIC”字号参与市场经营,对“SOMIC”享有在先字号权。



“SOMIC”作为松美可集团公司的主要商标和字号,被广泛用于集团内各公司产品、公司装潢及内部资料、官网、公司及产品宣传资料等处。多年来,投诉人通过其孙公司在中国生产销售了大量“SOMIC”汽车零部件等商品,实现了较高的营业收入及利润。

凭借优质的产品和服务以及长期努力经营，投诉人的“SOMIC”商标、“SOMIC”汽车零部件产品以及在华孙公司获得了合作公司、政府机关的高度认可，荣获了大量的荣誉和奖项，进一步提升了“SOMIC”系列商标、投诉人以及投诉人关联公司的知名度和影响力。

同时，投诉人的“SOMIC”商标及其关联公司也吸引了各大媒体的争相报道，例如，2004年10月，在投诉人孙公司索密克汽车配件有限公司成立十周年之际，中国汽车报使用了整幅版面对该公司进行了报道，在该报道中，“SOMIC”作为企业的商标及英文字号，被突出标注。除此之外，投诉人的“SOMIC”商标及其关联公司在取得各项荣誉之时，也吸引了政府及媒体的报道。

综上，经过包括投诉人在内的松美可集团公司长期、广泛、持续的宣传和使用，“SOMIC”系列商标和字号在争议域名注册之前就已经在中国形成了较高的知名度和影响力，并与包括投诉人在内的松美可集团公司形成了稳定的、唯一的对应关系。

争议域名“somic.com”是由“somic”和“.com”两部分文字构成，而“.com”是代表通用顶级域名的字符，只是域名组成规则和技术上的需要，并无法律上对主体的识别性意义。“somic”应为争议域名中具有区分和识别意义的主体部分。

“somic”与投诉人拥有合法在先权利的第1166873号“”、第4431227号“SOMIC”注册商标，以及“SOMIC”英文字号比对，两者的主要区别是英文字符的大小。而英文字符的大小写具有唯一、确定的对应关系，字符大小写通常不影响读音和含义，网络域名的使用不区分英文字符的大小写，两者可以通用。因此可以认为，争议域名与投诉人的第1166873号“”、第4431227号注册商标“SOMIC”以及“SOMIC”英文字号相同。

除此之外，争议域名的主体部分“somic”与投诉人“SOMIC”系列商标中的其他商标，如第1166872号“”、第4429685号“”等商标的主要部分“SOMIC”除英文字母的大小写区别以外，也完成相

同，争议域名与该等商标高度近似。

前述字母大小写差异无论在字形、发音和含义上均不足以使具有一般注意力的相关公众对两者进行明确的实质性区分，同时，鉴于“SOMIC”系列商标和字号具有较高的知名度，争议域名显然会使相关公众误认为其与投诉人或投诉人关联公司有关，或者与该等公司的产品或业务有关，极易容易引起相关公众的混淆误认。

（二）被投诉人不拥有对该域名的权利或合法权益

争议域名注册时间是2009年8月21日，晚于投诉人“SOMIC”系列商标在中国申请及获准注册时间，即1997年2月24日，同时也晚于松美可集团以及投诉人在华孙公司开始使用“SOMIC”英文字号的时间，即1991年以及1994年10月14日。

此外，经查询被投诉人企业信息及商标局的商标档案，并未发现在被投诉人名下存在与争议域名近似或相同的有效注册商标，可知，被投诉人对“SOMIC”并不享有注册商标专用权。同时，也未在被投诉人名下发现对争议域名享有其他任何形式的权利或合法权益。

如前述，“SOMIC”是投诉人所在的松美可集团公司独创的商标和字号。包括投诉人在内的松美可集团的各公司与被投诉人之间不存在任何关系，投诉人从未授权被投诉人注册或使用争议域名，也从未授权被投诉人以任何形式使用“SOMIC”系列商标或字号，也未与被投诉人建立任何形式授权代理等其他关系。因此，被投诉人对“SOMIC”系列商标和字号不可能享有商标权或其他任何形式的权利或合法权益。

综上，被投诉人对该争议域名不享有任何合法权益。

（三）被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用

如前述，“SOMIC”作为投诉人的注册商标以及松美可集团公司的企业字号，是由松美可集团公司所原创，具有极高的独创性与显著性。自1991年以来，“SOMIC”作为包括投诉人在内的松美可集团公司的主要商标和字号被持续、长期、广泛地使用，“SOMIC”商标及字号在中

国、日本乃至世界范围形成了较高的知名度及美誉度。被投诉人的域名注册日期为2009年8月21日，远晚于“SOMIC”系列商标和字号获得注册的时期以及开始使用的时期。

结合争议域名的注册时期、争议域名与投诉人的“SOMIC”商标及字号一致性，投诉人的“SOMIC”商标及字号的独创性、显著性以及知名度和美誉度，被投诉人在注册争议域名时应当知道投诉人的“SOMIC”注册商标和字号的存在，仍然注册与投诉人的商标和字号相同的域名，显然具有攀附利用投诉人商标和字号知名度的故意，又或是为了防止投诉人获得与其“SOMIC”注册商标和字号相对应的域名。被投诉人注册及使用争议域名具有恶意。

此外，被投诉人的营业范围包括互联网域名注册服务；互联网信息服务等，并且被投诉人的曾用企业邮箱使用ejee后缀，可以合理推断被投诉人与争议域名注册商EJEE集团有一定关联，是专门从事域名注册服务的经营者。在此情形下，被投诉人理应承担更高的注意义务，在经营域名业务时应避免与他人的合法权益相冲突。但被投诉人却违反职业操守，利用其业务优势，将与投诉人具有较高知名度的商标和商号相同的标识注册为域名，其目的明显不是为了自身正当、善意之使用，被投诉人是有预谋的囤积域名，以便其今后通过转让等方式获取不当收益。

目前，争议域名处于未使用状态，投诉人通过域名服务商问询被投诉人域名转让价格，被投诉人给出了100,000USD以上的报价，进一步证明，被投诉人注册争议域名并非出于使用目的，而是为了向包括投诉人在内的他人出售域名，目的是为了获取高额的域名转让费用，获取不正当利益。被投诉人注册及使用争议域名具有恶意。

综上，被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用。

基于以上事实理由及证据，投诉人请求专家组根据《政策》等规定，裁定将争议域名转移给投诉人。

被投诉人的主张、事实和理由：

被投诉人未提交答辩意见。

四、专家意见

根据被投诉人与注册商之间的注册协议,被投诉人同意受《政策》的约束。《政策》适用于本项争议解决程序。

《政策》第 4 条规定了强制性域名争议解决程序。根据第 4(a) 条的规定,投诉人必须证明以下三个条件均已满足:

(i)被投诉的域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似; 且

(ii)被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益; 且

(iii)被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

根据第 4(b)条的规定,被投诉人具有如下情形但不限于如下情形的,其行为构成恶意注册或者使用域名:

(i)注册或获取争议域名的主要目的是为了向作为商品商标或服务商标所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或转让域名,以获取直接与域名注册相关费用之外的收益; 或者,

(ii)注册行为本身表明注册争议域名的目的是为了阻止商品商标或服务商标的所有人以相应的域名反映其商标标志; 或者,

(iii)注册域名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务; 或者

(iv)以使用域名的手段,为商业的目的,通过制造网站或网址上所出售的商品或提供的服务与投诉人商标之间在来源者、赞助商、附属这或保证者方面的混淆,故意引诱网络用户访问网站或其他联机地址。

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:

关于完全相同或混淆性近似

投诉人主张,其在中国合法拥有下列注册商标:第 1166873 号、第 4431227 号、第 1166872 号、第 1166870 号、第 1166868 号、

第 3868369 号、第 4429684 号、第 4429685 号、第 14570604 号。为支持其主张，投诉人提交了上述各商标的注册证及商标转让证明等文件。这些文件显示，除第 3868369 号商标为汉字“松美可”外，其他商标均由“SOMIC”文字及经艺术处理的“SOMIC”文字构成，或包含有“SOMIC”文字，且“SOMIC”文字为主要部分。专家组注意到，上述商标的申请人名义、地址与本案投诉人名义、地址相同，核准注册时间均早于本案争议域名注册之日（2009 年 8 月 22 日），且经续展至今仍处于有效期限之内。专家组注意到，上述各商标于 2021 年经核准由原注册人转让给本案投诉人。专家组认为，投诉人依法受让上述各商标后，各商标上既存的权利义务及所承载的商誉也一并由投诉人承继，投诉人有权以商标注册的名义提起本案争议解决程序并主张相应的权利和利益。

本案争议域名的主要部分为“somic”。除英文字母的大小写区别以外，与投诉人享有注册商标专用权的“SOMIC”标志相同。专家组认为，投诉人的投诉符合《政策》第 4(a)条规定的第一项条件。

有鉴于此，专家组不再对投诉人的其他权利主张进行评述。

关于被投诉人权利或合法利益

投诉人主张，经查询被投诉人企业信息及商标局的商标档案，并未发现在被投诉人名下存在与争议域名近似或相同的有效注册商标，也未在被投诉人名下发现对争议域名享有其他任何形式的权利或合法利益。包括投诉人在内的松美可集团的各公司与被投诉人之间不存在任何关系，投诉人从未授权被投诉人注册或使用争议域名，也从未授权被投诉人以任何形式使用“SOMIC”系列商标或字号，也未与被投诉人建立任何形式授权代理等其他关系。

专家组认为，被投诉人既未主张，且本案现有证据也不能证明，被投诉人对被投诉域名或其主体部分享有权利或合法利益，投诉人的投诉符合《政策》第 4(a)条规定的第二项条件。

关于恶意

投诉人主张，投诉人的“SOMIC”商标及字号的独创性、显著性以

及知名度和美誉度，被投诉人在注册争议域名时应当知道投诉人的“SOMIC”注册商标和字号的存在，仍然注册与投诉人的商标和字号相同的域名，显然具有攀附利用投诉人商标和字号知名度的故意，又或是为了防止投诉人获得与其“SOMIC”注册商标和字号相对应的域名。被投诉人注册及使用争议域名具有恶意。

投诉人主张，被投诉人的营业范围包括互联网域名注册服务；互联网信息服务等，并且被投诉人的曾用企业邮箱使用ejee后缀，可以合理推断被投诉人与争议域名注册商EJEE集团有一定关联，是专门从事域名注册服务的经营者。在此情形下，被投诉人理应承担更高的注意义务，在经营域名业务时应避免与他人的合法权益相冲突。但被投诉人却违反职业操守，利用其业务优势，将与投诉人具有较高知名度的商标和商号相同的标识注册为域名，其目的明显不是为了自身正当、善意之使用，被投诉人是有预谋的囤积域名，以便其今后通过转让等方式获取不当收益。

投诉人还主张，争议域名目前处于未使用状态，投诉人通过域名服务商问询被投诉人域名转让价格，被投诉人给出了100,000USD以上的报价，进一步证明，被投诉人注册争议域名并非出于使用目的，而是为了向包括投诉人在内的他人出售域名，目的是为了获取高额的域名转让费用，获取不正当利益。被投诉人注册及使用争议域名具有恶意。

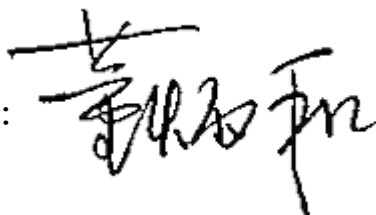
为支持其有关其商标和商号的知名度的主张，投诉人提交了其所投资的关联公司的介绍、审计报告、所获荣誉以及媒体报道。为支持其有关被投诉人高价出售本案争议域名的主张，投诉人提交了其员工与域名服务商之间的往来邮件。专家组对这些材料的表面真实性进行了审查，在被投诉人有机会对这些材料的真实性及证明力发表意见但未提出任何异议的情况下，专家组认为这些材料可以作为本案证据使用。

专家组认为，被投诉人在对本案争议域名或其大部分不享有合法权利或权益的情况下，将与投诉人在中国享有较高知名度的注册商

标相同或具有混淆性近似的标志作为域名注册，在注册后十多年内未投入实际使用，且在询价时报出高达10万美元的转让价格，显然是为了向投诉人或其竞争对手出售、出租或转让域名，以获取直接与域名注册相关费用之外的收益，属于《政策》第4(b)条第(i)项所规定的恶意情形，投诉人的投诉符合《政策》第4(a)条规定的第三项条件。

五、裁决

综上所述，专家组认为，投诉符合《政策》第4(a)条规定的三个条件，专家组裁决，争议域名“somic.com”转移给投诉人松美可管理股份有限公司。

专 家：

2023年11月2日于北京