



(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-1600933
投诉人:	雅富顿化学公司
被投诉人:	Li Zhong Chao
争议域名:	<aftonoil.com>、以及<aftonpt.com>

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为雅富顿化学公司，主要营业地址是美国弗吉尼亚州里士满市斯普林街 500 号 23219，授权代理人是北京市永新智财律师事务所杨宁律师、徐楠楠律师，联络地址是北京市西城区金融大街 27 号投资广场 A 座 18 层。

被投诉人：Li Zhong Chao，地址为：Bei Jing Shi Chao Yang Qu Chaoyang Lu Bei Jing Xin Tian Di 20Hao。电子邮箱是：51arts@163.com。

争议域名为<aftonoil.com>、以及<aftonpt.com>，由被投诉人通过阿里巴巴通信技术（北京）有限公司 HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD，地址为：北京市东城区鼓楼外大街 27 号万网大厦，邮政编码：100011。

2. 案件程序

2016 年 12 月 6 日，投诉人根据互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）于 1999 年 10 月 24 日起施行之《统一域名争议解决政策》（《政策》），和于 2015 年 7 月 31 日起施行之《统一域名争议解决政策之规则》（《规则》），及《ADNDRC 关于统一域名争议解决政策之补充规则》（《补充规则》）的规定，向亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）香港秘书处（下称“中心”）提交了投诉书，并选择由一人专家组审理本案。

2016 年 12 月 6 日，中心向域名注册机构阿里巴巴通信技术（北京）有限公司 HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD 传送请求确认函，请求确认上述争议域名是否经其注册及要求提供争议域名注册人的联系资料。

2016 年 12 月 8 日，域名注册机构向中心作出相关确认，表示争议域名注册人是 Li Zhong Chao，联络地址是 Bei Jing Shi Chao Yang Qu Chaoyang Lu Bei Jing Xin Tian Di 20Hao。电子邮箱是：51arts@163.com。注册协议使用的语言为中文。

2016年12月9日，中心向被投诉人发出邮件，要求被投诉人根据《程序规则》及《补充规则》的规定于20天内提交答辩，并同时转去投诉书及所有附件材料。

由于中心未在规定期限内收到被投诉人针对题述域名争议案的答辩，故通知被投诉人中心将指定专家，进行缺席审理。

2017年1月3日，候选专家按照中心的要求，表明同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2017年1月3日，中心以电子邮件向双方当事人及独立专家施天艺博士(Dr. Timothy Sze)发送通知，告知有关各方，由施天艺博士组成独立专家组审理本案。中心于当日正式将案件移交专家组。本案专家组将在14天内（2017年1月17日或之前）提交裁决书。

3. 事实背景

投诉人：

投诉人雅富顿化学公司(AFTON CHEMICAL CORPORATION) 是世界四大润滑油添加剂公司之一，致力于开发和生产各种燃油和润滑油添加剂。其生产的产品可以提高动力传动系统、内燃机油、金属加工助剂的性能。投诉人的研发中心位于美国弗吉尼亚州，承担对新产品开发，分析，研究和台架试验，并开展与降低成本、改进质量和环境保护等相关问题的研究。目前，投诉人在澳大利亚、比利时、巴西、加拿大、中国、法国、德国、印度、日本、墨西哥、俄罗斯、新加坡、阿拉伯、美国、英国、委内瑞拉设有办事处，在美国、加拿大、欧洲和南美以及新加坡设有生产设施。早在2011年投诉人的年收入就超过20亿美元。（详见附件3：百度百科上关于投诉人概况的介绍；附件4：万方数据库上对包括投诉人在内的世界四大润滑油添加剂公司的介绍）

投诉人自2009年开始在亚太地区进行战略投资，并陆续在中国上海，日本筑波和新加坡裕廊岛开设工厂，并于2010年开始在中国苏州设立新的研发中心。经过多年的发展，作为以美国为发源地的全球化公司，投诉人的企业规模、产品研发和创新能力、一流的服务使其在润滑油添加剂行业内占据着市场主导地位，并在包括中国在内的全球国家和地区赢得广泛赞誉。（参加附件5：投诉人荣获“LubTop2016年度行业供应链金牌服务商”）。

(1) 投诉人对“AFTON”及其中文翻译“雅富顿”享有的注册商标专用权情况

自2007年起，投诉人在中国申请注册了大量包含“AFTON”及其中文翻译“雅富顿”的系列商标，如“AFTON CHEMICAL”，“雅富顿”，指定商品覆盖润滑剂、工业用油、工业用传热液、制造工业用化学添加剂等。（详见附件6：投诉人在中国取得的商标注册证及注册人名义变更复印件）

投诉人的“AFTON”及其中文翻译“雅富顿”被广泛的用于投诉人的商业名称及产品上，至少早在 2004 年，投诉人就在全球使用这些商标，远远早于争议域名的注册时间。

(2) 投诉人对“Afton”拥有商号权

“Afton”是投诉人的商号，投诉人对“Afton”还拥有商号权。根据《保护工业产权巴黎公约》第八条的规定，投诉人的商号在所有巴黎公约成员国中都给予保护。投诉人的商号“Afton”经过长期使用已经具有很高知名度，相关公众已经将该商号与投诉人唯一的联系起来。

而且，投诉人早在 2004 年就注册了域名“aftonchemical.com”，投诉人利用该域名建立网站，面向全球消费者宣传推广其“Afton”品牌服务，投诉人对上述域名拥有防止混淆的权利。(详见附件 7：投诉人的域名注册记录及网站网页)

被投诉人：

被投诉人 Li Zhong Chao 于 2015 年 11 月 26 日注册了争议域名<aftonoil.com>、以及 <aftonpt.com>。依据域名注册机构向中心作出的确认显示，争议域名注册人是：Li Zhong Chao, 地址为：Bei Jing Shi Chao Yang Qu Chaoyang Lu Bei Jing Xin Tian Di 20Hao。电子邮箱是：51arts@163.com。据此应被视为本案的被投诉人。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

i. 争议域名与投诉人之商标相同及/或混淆性地相似

第一个争议域名“aftonoil.com”由作为顶级域名的“.com”和二级域名“aftonoil”组成,但是起主要识别作用的显著部分是二级域名“aftonoil”。在“aftonoil”中，“afton”是投诉人在润滑油添加剂、燃料等商品上的全球著名商标，“oil”是常见英文单词，意思是“油，石油”。尤其是，本争议域名正是被用来销售润滑油，且在网站上宣称是销售的润滑油产品是投诉人的“afton（雅富顿）”品牌旗下的，相关公众将很自然地将争议域名显著部分理解为“afton”+“oil”，从而误认为该域名与投诉人存在关联。

第二个争议域名“aftonpt.com”中的二级域名“aftonpt”组成是主要识别部分。在“aftonpt”中，“afton”是投诉人的商标，“pt”是“powertrain”的缩写，指的是车辆上产生动力、并将动力传递到路面的一系列零部件组件。因此本争议域名很容易被相关公众误认为与投诉人存在关联。

有关汉语拼音的域名导致与相对应的中文商标做成混乱的案例例子有：

Marriott Worldwide Corporation, and Renaissance Hotel Holdings, Inc. v zheng ying (亚洲域名争议解决中心的 HK-1400635 号案件) (<bjmarriotthotel.com>, <hnamarriotthotel.com>, <fuliwanlihotel.com>, <guohangwanlihotel.com>, <beijingjwhotel.com>);

因此，投诉人的投诉符合《统一域名争议解决政策》第 4 条 a 项规定的第 1 个条件。

ii **被投诉人就争议域名不享有任何权利或合法权益**

“Afton”是投诉人的商号也是投诉人全球著名的注册商标。争议域名的注册日期均为 2015 年 11 月 26 日, 远远晚于投诉人“Afton”商标在润滑油添加剂、燃料等商品上的最先使用日期及在中国获得保护的日期(2007 年)。

被投诉人不拥有任何“Afton”商标注册, 投诉人也从未许可被投诉人使用“Afton”商标, 或授权其注册任何带有“Afton”的域名或其他商业性标志, 被投诉人对争议域名不享有任何权利。

因此, 投诉人的投诉符合《统一域名争议解决政策》第 4 条 a 项规定的第 2 个条件。

iii **被投诉人恶意注册及使用争议域名**

第一个争议域名“aftonoil.com”所指向的网站声称其销售的产品是投诉人旗下的品牌, 声称投诉人是其合作伙伴并设置网络链接指向投诉人的官方网站, 而实际上该网站与投诉人并无任何关联。可见争议域名的注册的使用完全是为了假冒投诉人的官方网站, 欺骗消费者, 制造市场混淆。(参见附件 8: 争议域名“aftonoil.com”的网页打印件)

被投诉人同时注册了第二个争议域名“aftonpt.com”更说明投诉人惯于将他人知名酒品牌抢注为域名的恶意。

“afton”不是通用英语词汇, 不具有通常含义, 被投诉人没有任何合理理由可以解释其选择“aftonoil”及“aftonpt”作为争议域名主要部分的原因, 其将投诉人使用了多年并且具有高知名度的商标和商号注册为域名的行为本身就说明了被投诉人的主观恶意, 正如 WIPO D2001-0396 裁决中的观点: “被投诉人在知晓的情况下所注册并使用的域名与投诉人的商标非常明显的相关, 同时被投诉人与投诉人并没有任何直接的关系, 这种情况可以被视为是恶意的表现”。

并且, 被投诉人在第一个争议域名“aftonoil.com”所指向的网站上对被投诉人专门进行介绍, 可见其明知被投诉人的商号和商标, 而有意选择混淆性近似的争议域名进行注册和使用, 以假冒投诉人的官方网站。被投诉人通过该等方式暗示和混淆其与投诉人的关系, 明显具有借助于投诉人的品牌, 吸引网络用户访问其网站和销售其商品的目的。

因此, 投诉人的投诉符合《统一域名争议解决政策》第 4 条 a 项规定的第 3 个条件。

B. 被投诉人

被投诉人未在规定期限内提交任何答辩。

5. 专家组意见

根据《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(a)条规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

- (i) 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；且
- (ii) 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益；且
- (iii) 被投诉人的域名已被注册并且正被恶意使用。

投诉人在行政程序中必须举证证明以上三种情形同时具备。

A) 关于争议域名与投诉人享有商品商标或服务商标权利的名称或者标志相同或混淆性相似

投诉人自 2007 年起开始使用包含“AFTON”及其中文翻译“雅富顿”的系列商标，2004 年开始使用<aftonchemical.com>域名。被投诉人于 2015 年 11 月 26 日注册争议域名。投诉人采纳和首次使用“AFTON”商标的时间均早于被投诉人注册争议域名的日期。

专家组接纳，投诉人公司名字中的“雅富顿”是由英文公司名字中“AFTON”的拼音翻译而来的。“AFTON”是新造字。字典内并没有收录。因此“雅富顿”及“AFTON”作为企业名称是具有独创性的。

投诉人是<雅富顿>和“AFTON”商标、商号及<aftonchemical.com>等域名的所有人，投诉人已在其业务总部所在地拥有多项关于或包含<雅富顿>和“AFTON”的商标注册，其中包括在被投诉人居住地中华人民共和国的注册（合称“雅富顿商标”）。投诉人提交了商标注册证明，上述商标注册至今合法有效。因此，专家组认为投诉人对<雅富顿>商标享有权利。

在争议域名<aftonoil.com>中，“.com”是其网缀。其主要组成部分是<afton>和<oil>。在对一个商标是否与一个域名相同或混淆地相似作出查询时，毋需考虑其网缀，在本案中即<.com>。见：Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd（WIPO 案件编号 D2006-0762）作出的裁决。

专家组接纳，争议域名<aftonoil.com>与投诉人“AFTON”商标的分别只在于后缀部份<oil>。投诉人认为“oil”是常见英文单词，意思是“油，石油”。尤其是，本争议域名正是被用来销售润滑油，且在网站上宣称是销售的润滑油产品是投诉人的“afton（雅富顿）”品牌旗下的，相关公众将很自然地将争议域名显著部分理解为“afton”+“oil”，从而误认为该域名与投诉人存在关联。故该后缀部份并不能减

轻争议域名与投诉人商标的混淆相似性。因此，“AFTON”明显为争议域名唯一具识别性和显著性的部份，而该部份与投诉人的“AFTON”商标相同。

在争议域名< aftonpt.com >中，“.com”是其网缀。其主要组成部分是 < afton >和 <pt>。专家组接纳，争议域名< aftonpt.com >与投诉人“AFTON”商标的分别只在于后缀部份< pt >。投诉人认为< pt > 是“powertrain”英文的缩写，意思是指车辆上产生动力、并将动力传递到路面的一系列零部件组件。故该后缀部份并不能减轻争议域名与投诉人商标的混淆相似性。因此，“AFTON”明显为争议域名唯一具识别性和显著性的部份，而该部份与投诉人的“AFTON”商标相同。

目前已公认，倘若争议域名的识别性和显著部分是投诉人的商标而与其唯一的差别是加入一个并无增加其识别性的通用名词，则加入该名词并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。见：Oakley, Inc.诉 Joel Wong/BlueHost.com- INC（WIPO 案件编号 D2010-0100）；Diageo Ireland 诉 Guinnessclaim（WIPO 案件编号 D2009-0679）；The Coca-Cola Company 诉 Whois Privacy Service（WIPO 案件编号 D2010-0088）。

据此，专家组裁定争议域名的主要组成部分“AFTON”与投诉人的商标和名称“AFTON”相同或足以导致混淆的近似性。

综上，专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第 4a 条中第一项的规定。

B) 关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益

依据域名注册机构向中心作出的确认显示，争议域名注册人是：Li Zhong Chao，联络地址是 Bei Jing Shi Chao Yang Qu Chaoyang Lu Bei Jing Xin Tian Di 20Hao。电子邮箱是：51arts@163.com。据此应被视为本案的被投诉人。被投诉人姓名” Li Zhong Chao”与争议域名毫无关系。

投诉人是< AFTON >商标、商号及< aftonchemical.com >等域名的所有人，投诉人声明从未授权或以其他方式准许被投诉人注册或使用争议域名或其商标。被投诉人并非投诉人的附属公司、与其没有任何关联且没有获得其任何方式的授权。

投诉人称被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益的主张已经构成表面证据(见：Conforama Holding v. Ying Liu, WIPO 案号: D2010-0094)。一旦投诉人一方提供了表面证据，举证责任就转移到被投诉一方。

被投诉人未在规定期限内提交任何答辩。投诉人提供的证据显示，被投诉人显然知悉雅富顿化学公司(AFTON CHEMICAL CORPORATION)及投诉人的< AFTON >系列商标。争议域名< aftonoil.com >网站的内容可见，被投诉人在该网站上详细列出产品明细，更直接使用了投诉人的“AFTON”商标。被投诉人显然知悉投诉人以及“AFTON”系列商标。专家组接纳，被投诉人对争议域名的使用不可能是真诚的使使用。

被投诉人在争议域名的网站上销售包含投诉人商标、名称或商号却又未经投诉人授权或准许的产品或服务，投诉人可假设被投诉人注册争议域名的目的，或设立一个

网站吸引原应访问投诉人的网站的互联网使用者，以获得不正当的商业利益。就《解决政策》的目的而言，此等原因不能为争议域名产生任何合法的权利或权益；在此情况下，被投诉人并不能主张拥有任何有关争议域名的权利或合法权益。

综上，专家组认为应当支持投诉人关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益的主张。专家组认为投诉人的投诉满足的《政策》第 4a 条第二项的要求。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

《政策》第 4b 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：

- (i)注册或获取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额外收益者；或者，
- (ii)注册行为本身即表明，你方注册该域名的目的是为了阻止商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其上述商标者；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者；或者，
- (iv) 以使用域名的手段，为商业利益目的，通过制造你方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、赞助者、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问你方网站或其他联机地址者。

专家组接受投诉人所提供的证据，投诉人在润滑油添加剂公司业内就“AFTON”系列商标拥有的知名度。投诉人使用其“AFTON”系列商标、商号及 < aftonchemical.com > 等域名在先。被投诉人选择注册一个包含“AFTON”文字的域名，显然对投诉人在争议域名享有的合法权利和权益已有所知悉，可以认为被投诉人注册争议域名是有意利用投诉人的知名度，吸引原应访问投诉人的网站的互联网使用者，以获得不正当的商业利益。

专家组认为，倘若被投诉人完全知悉投诉人商标的在先权利并在没有就有关注册和使用向作为商标所有人的投诉人寻求许可得情况下，被投诉人注册和使用有关域名即继续注册和使用该等域名的行为必然涉及恶意。见 *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* 诉 *The Polygenix Group Co.* (WIPO 案号: D2000-0163)。

专家组认为被投诉人注册争议域名的行为是为了阻止商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其上述商标。该等行为构成对投诉人的商标的不合法和不公平使用，是明显地故意妨碍、扰乱投诉人的业务营运，滥用了统一域名争议解决政策下的域名注册系统。

综上所述，专家组认为被投诉人对该争议域名的注册行为，符合《政策》所规定的恶意。

6. 裁决

基于以上分析，专家组认为：

争议域名<aftonoil.com>、以及< aftonpt.com >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；被投诉人对该争议域名或者其主要部分不享有合法权益；被投诉人对该争议域名的注册和使用具有恶意。

据此，专家组裁定投诉人的投诉成立，被投诉人应将争议域名<aftonoil.com>、以及< aftonpt.com >转移给投诉人。

专家组：施天艺 Timothy Sze

日期：2017年1月17日