

行政专家组裁决

Denka Company Limited 诉 李厚昌 (li hou chang)，无锡网路电子商务有限公司 (wu xi wang lu dian zi shang wu you xian gong si)
案件编号 D2022-3303

1. 当事人双方

本案投诉人是 Denka Company Limited，其位于日本。投诉人的授权代理人是 TMI Associates，其位于日本。

本案被投诉人是李厚昌 (li hou chang)，无锡网路电子商务有限公司 (wu xi wang lu dian zi shang wu you xian gong si)，其位于中国，由其自行代理。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是 <toyokalon.com> (下称“争议域名”)。上述争议域名的注册机构是 Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn) (下称“注册机构”)。

3. 案件程序

世界知识产权组织 (WIPO) 仲裁与调解中心 (下称“中心”) 于 2022 年 9 月 6 日收到投诉书英文版本。2022 年 9 月 6 日，中心向注册机构发出电子邮件，请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2022 年 9 月 7 日，注册机构通过电子邮件发出确认答复。注册机构向中心披露的争议域名的注册人及其联系信息与投诉书中所列的注册人及其联系信息不一致。中心于 2022 年 9 月 9 日向投诉人发送电子邮件，向其提供由注册机构披露的争议域名注册人及其相关信息并邀请投诉人提交投诉书修正本。中心于 2022 年 9 月 14 日收到由投诉人提交的投诉书修正本英文版本。

2022 年 9 月 9 日，中心使用中、英双语向当事人双方发送有关行政程序语言的电子邮件。2022 年 9 月 12 日，投诉人确认其要求将英文作为行政程序的语言。被投诉人于 2022 年 9 月 9 日、9 月 12 日和 9 月 13 日分别向中心发送电子邮件，请求将中文作为行政程序的语言。

2022 年 9 月 16 日，被投诉人询问何时能收到中文投诉书，并表示如果投诉人愿意和解，投诉人应该提出和解方案。2022 年 9 月 19 日，中心告知当事人双方，如当事人双方有意和解，投诉人应当请求中止行政程序。鉴于投诉人于 2022 年 9 月 26 日的请求，行政程序于同日暂时中止至 2022 年 10 月 26 日。鉴于投诉人于 2022 年 10 月 21 日的请求，行政程序于同日恢复进行。

中心确认，投诉书和投诉书修正本符合《统一域名争议解决政策》(下称“政策”或“UDRP”)、《统一域名争议解决政策规则》(下称“规则”)及《世界知识产权组织统一域名争议解决政策补充规则》(下称“补充规则”)规定的形式要求。

根据规则第 2 条与第 4 条，中心于 2022 年 10 月 26 日使用中、英双语正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2022 年 10 月 26 日开始。根据规则第 5 条，提交答辩书的截止日期是 2022 年 11 月 15 日。2022 年 10 月 26 日，被投诉人请求延期答辩。根据规则第 5 条第(b)项的规定，中心于同日通知被投诉人答辩截止日期已被延长至 2022 年 11 月 19 日。被投诉人于 2022 年 11 月 18 日向中心提交答辩书中文版本。

2022 年 12 月 1 日和 12 月 2 日，被投诉人告知中心其已向所在地中级人民法院就争议域名提起诉讼。2022 年 12 月 6 日，投诉人告知中心其还未收到有关法院诉讼的相关文件，所以无法确认被投诉人是否针对争议域名提起诉讼，并且要求专家组对本案作出裁决。被投诉人于同日表示法院立案编号可以在法院系统中查到。

2022 年 12 月 2 日，中心指定 Kimberley Chen Nobles 为独任专家审理本案。专家组认为其已适当成立。专家组按中心为确保规则第 7 条得到遵守所规定的要求，提交了《接受书和公正独立声明》。

4. 基本事实

投诉人成立于 1915 年，是一家化学品生产企业，也是假发用原材料的全球主要供应商之一。其产品“Toyokalon”是一种由聚氯乙烯（PVC）制成的合成纤维。投诉人在世界各地开展业务，在被投诉人所在的中国有六家集团公司。其中，电化精细材料（苏州）有限公司（成立于 2006 年）和电化新材料研发（苏州）有限公司（成立于 2010 年）的总部都位于江苏省，即被投诉人的所在省份。投诉人的“Toyokalon”产品信息在其网站“<https://www.denka.co.jp/>”上有中文介绍。

投诉人在世界各国拥有众多包含 TOYOKALON 字样的注册商标及其对应的中文注册商标，包括：

- 日本注册商标号 4577058，トヨカロン TOYOKALON，注册于 2002 年 6 月 14 日；
- 中国注册商标号 10481355，TOYOKALON，注册于 2013 年 4 月 7 日；
- 中国注册商标号 10450548，东优卡龙，注册于 2013 年 4 月 28 日；和
- 中国注册商标号 10450540，東優卡龍，注册于 2013 年 4 月 28 日。

投诉人称，投诉人的集团公司自 2016 年起注册及使用争议域名。在投诉人不知情的情况下，争议域名大约于 2021 年秋季过期。

争议域名于 2021 年 12 月 5 日被注册。提交投诉时，争议域名指向的网站设有每点击付费的广告链接，其中有些链接是美发产品的广告链接，与投诉人的业务相关。在作出此裁决时，争议域名并未指向任何有效的网站。

2022 年 3 月 25 日，投诉人向当时的争议域名注册人“yan zhang”发送了停止侵权警告函。投诉人于当日收到一写明转移密码的回复。但是该转移密码似乎无效。投诉人提供的 Whois 信息显示“yan zhang”的地址，除邮政编码外，与注册机构提供的被投诉人的地址一样。此外，投诉人提交的证据显示被投诉人无锡网路电子商务有限公司（wu xi wang lu dian zi shang wu you xian gong si）的法定代表人姓名的拼音是“zhang yan”。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人认为：

(i) 争议域名与投诉人的商标相同；(ii) 被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益；(iii) 被投诉人恶意注册争议域名并正在恶意使用争议域名。

B. 被投诉人

被投诉人认为：

被投诉人在接到争议通知之前，争议域名已续费多年。因为新冠的原因，被投诉人的相关业务无法正常开展。

所以续费了多年争议域名，等待开展业务。

被投诉人在注册机构合法注册了争议域名，注册所用信息真实可靠，注册身份符合注册机构规定。争议域名属于合理注册，被投诉人无意将争议域名出售给投诉人或其竞争对手。被投诉人对投诉人和其竞争对手一无所知，被投诉人注册争议域名主要是为了被投诉人业务发展需要。

被投诉人要求专家组认定投诉人企图反向劫持争议域名。

6. 分析与认定

6.1 行政程序语言

根据规则第 11 条第(a)项规定，除非当事人双方另有协议或注册协议中另有规定，否则行政程序的语言应使用注册协议的语言；但专家组在考虑行政程序的具体情形后有权另作决定。

上述规定允许专家组依据案件具体情形决定行政程序所使用的语言。专家组在考虑案件具体情形时，亦应参酌规则第 10 条第(b)和第(c)项的规定，确保当事人双方得到平等对待，同时也确保行政程序快速及经济地进行。换言之，专家组应秉持公平公正原则，审酌个案争议的具体因素，包括但不限于当事人双方对建议语言的理解能力、使用能力、时间因素及成本因素。

本案争议域名注册协议使用的语言为中文。投诉人提交了英文版本的投诉书及其修正本，并请求以英文作为行政程序的语言，而被投诉人则要求以中文作为行政程序的语言。

专家组注意到注册机构已经向中心确认争议域名注册协议使用的语言是中文，且本案中无证据显示当事人双方已就行政程序的语言达成任何协议，所以根据规则第 11 条第(a)项的规定，本案行政程序语言原则上应为中文。

但是另一方面，专家组亦注意到争议域名之前指向的网站显示有英文内容，且与被投诉人有关的“yan zhang”回复了投诉人于 2022 年 3 月 25 日以英文发送的停止侵权警告函。此外，被投诉人提交的中文答辩书亦显示其似乎理解英文版的投诉书。

专家组认为，在争议处理过程中，专家组应当平等地对待当事人双方，给予当事人双方平等地陈述事实、说明理由及提供证据的机会。专家组同时应确保争议解决程序快速、经济及高效地进行。

鉴于上述，专家组决定接受投诉人提交的英文投诉书及相关材料，不要求投诉人提交中文翻译；且接受被投诉人提交的中文答辩；以及以中文作出本案裁决。专家组认为，这一决定不会对当事人任一方造成不公平，也将保证本行政程序高效地进行。

6.2 法院诉讼的效力

2022 年 12 月 1 日和 12 月 2 日，被投诉人告知中心其已向所在地中级人民法院就争议域名提起诉讼，并提供案号：(2022)苏 02 民初 671 号。2022 年 12 月 6 日，投诉人告知中心其还未收到有关法院诉讼的相关文件，所以无法确认被投诉人是否针对争议域名提起诉讼，并且要求专家组对本案作出裁决。被投诉人于同日表示法院立案编号是在法院系统中查到的。

政策第 4 条第(k)项规定，根据第 4 条中所述的强制性行政程序要求，在此类强制性行政程序开始之前或结束之后，均不得妨碍被投诉人或者投诉人向具有管辖权的法院提起诉讼要求独立解决争议。规则第 18 条第(a)项规定，在行政程序开始前或在其进行过程中，如出现有关投诉所涉及域名争议的法律诉讼，专家组有权自行决定是否暂时中止或终止行政程序，或者继续行政程序直至作出裁决。

专家组注意到注册机构已确认政策适用于争议域名引发的投诉，所以本投诉属于政策范围内的投诉并且专家组有权针对依据政策提起的投诉作出裁决。

尽管本行政程序与法院诉讼有所重叠，但专家组认为在本案中暂时中止行政程序并不合适。由于法院诉讼通常耗时长，暂时中止行政程序可能会导致本行政程序很长久的延误，这并不符合政策、规则或补充规则的规定。参见 [WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition \(“WIPO Overview 3.0”\)](#)，第 4.14.1 节。

此外，专家组认为，专家组可以依据本案的案卷材料作出裁决，无需参考法院诉讼的情况。当然专家组的裁决并不影响相关法院为进行法院诉讼所采取的其认为适当或必要的措施。参见 [WIPO Overview 3.0](#)，第 4.14.2 节。

鉴于上述，专家组将依据政策作出本案的裁决。

6.3 实质性三要素

根据政策第 4 条第(a)项规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

- (i) 争议域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似；并且
- (ii) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益；并且
- (iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

A. 相同或混淆性相似

投诉人为 TOYOKALON 注册商标的合法商标权人。除去通用顶级域名后缀外，争议域名与投诉人的商标 TOYOKALON 完全相同。通用顶级域名后缀“.com”，作为域名注册的技术要求，并不会妨碍专家组认定争议域名与投诉人的商标之间的混淆性相似。因此，专家组认定争议域名与投诉人享有权利的商标相同或混淆性相似。

B. 权利或合法权益

根据政策第 4 条第(a)项规定，投诉人虽负有证明被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益的责任，然而对于投诉人而言，这通常是难以证明的消极事实。被投诉人是否对争议域名享有权利或合法权益，通常是被投诉人本身最清楚知悉、且能够直接提出证据来证明的事实。同时，政策第 4 条第(c)项更逐一明列被投诉人可以如何答辩，表明自身对争议域名享有权利或合法权益。因此，当投诉人能够提出初步证据显示被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益时，被投诉人即有责任提出相关证据以显示其对争议域名享有权利或合法权益。在该情形下，如果被投诉人仍未能提出相关证据，专家组可以推定投诉书已符合政策第 4 条第(a)(ii)项规定的要求。

政策第 4 条第(c)项明列被投诉人可以用来回应其对争议域名享有权利或合法权益的情形，包括但不限于：(i) 在被投诉人接到有关争议通知之前，被投诉人已经使用或可以证明准备在善意提供商品或服务中使用争议域名或与争议域名相对应的名称；或者(ii) 被投诉人（作为个人、企业或其他组织）虽未获得商品商标或服务商标，但已因争议域名而广为人知；或者(iii) 被投诉人对争议域名的使用属于合法的非商业性使用或合理使用，无意为牟取商业利益而以误导的方式转移消费者的注意力或损害争议商品商标或服务商标的声誉。

投诉人已证明其为 TOYOKALON 注册商标的所有权人，其与被投诉人并不存在任何关系，且从未以任何形式授权或许可被投诉人使用“Toyokalon”注册争议域名。

被投诉人主张其注册争议域名主要是为了被投诉人业务发展需要，但是被投诉人并未提交任何证据证明被投诉人的业务以及将如何准备使用争议域名善意提供商品或服务。相反，根据投诉人提供的证据，争议域名在投诉提交时指向一个显示每点击付费广告链接的网站。而专家组作出裁决时，争议域名指向一个无法访问的网站。可见，被投诉人没有善意使用争议域名，也没有合法非商业或合理地使用争议域名。根据注册机构提供的资料，被投诉人的名称亦与“Toyokalon”无关。本案也没有证据显示被投诉人已经以争议域名而广为人知。

此外，除去通用顶级域名后缀外，争议域名与投诉人的 TOYOKALON 商标完全相同，极有可能会使互联网用户认为争议域名为投诉人所有，或与投诉人有关。

因此，专家组认为，投诉人已经提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益，但被投诉人并未提供任何有力证据反驳投诉人。因此，专家组认定被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益。

C. 恶意注册和使用域名

投诉人的 TOYOKALON 商标注册时间早于争议域名，且已享有良好声誉。专家组亦认为投诉人的 TOYOKALON 商标具有较高的显著性。投诉人的集团公司自 2016 年起就使用争议域名提供有关 TOYOKALON 产品的信息，投诉人似乎由于自身原因，没有成功续费争议域名。争议域名于 2021 年秋季左右过期后，被再次注册。争议域名与投诉人的 TOYOKALON 商标完全相同，但是被投诉人却没有解释其为何选择“Toyokalon”字样注册争议域名。因此，专家组认定被投诉人注册争议域名时知道或应当知道投诉人的 TOYOKALON 商标，却仍然选择注册争议域名，具有恶意。

争议域名先前指向的网站设有每点击付费的广告链接，其中有些链接是美发产品的广告链接，与投诉人存在竞争关系。专家组认为被投诉人注册和使用与投诉人的 TOYOKALON 商标完全相同的争议域名，试图通过在被投诉人的网站或网址或者被投诉人的网站或网址上的产品或服务的来源、赞助、隶属关系或担保方面造成与投诉人商标之间可能产生的混淆，以谋取商业利益，符合政策第 4 条第(iv)项的规定，具有恶意。虽然争议域名目前不指向任何有效的网站，但这并不妨碍专家组对于被投诉人恶意的认定。

此外，专家组注意到过去也有其他投诉人对被投诉人提出过 UDRP 投诉，有关的专家组在相关案件中亦做出了有利于其他投诉人的裁决。由此可见，被投诉人存在抢注域名的行为。

因此，专家组认定被投诉人恶意注册和恶意使用争议域名。

D. 反向域名劫持

鉴于专家组已经认定投诉人成功证明了政策第 4 条第(a)项所规定的三要素，专家组认为投诉人没有恶意提起该投诉。

7. 裁决

鉴于上述所有理由，根据政策第 4 条第(i)项和规则第 15 条，专家组裁定将争议域名<toyokalon.com>转移给投诉人。

/Kimberley Chen Nobles/

Kimberley Chen Nobles

独任专家

日期：2022 年 12 月 16 日