



## ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE (BEIJING OFFICE)

— ADNDRC is a charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

### Decision Submission

[English](#)
[Print](#)

Decision ID	DE-0900261
Case ID	CN-0900281
Disputed Domain Name	www.actrong.com
Case Administrator	Xinmin Cui
Submitted By	廉 运泽
Participated Panelist	
Date of Decision	25-09-2009

### The Parties Information

<b>Claimant</b>	SPX Corporation
<b>Respondent</b>	山东艾克强汽车检测设备有限公司

### Procedural History

#### 1、案件程序

本案的投诉人是SPX Corporation。

被投诉人是山东艾克强汽车检测设备有限公司。

本案的争议域名是“actrong.com”。争议域名的注册商是北京万网志成科技有限公司。

亚洲域名争议解决中心北京秘书处（“中心北京秘书处”）于2009年6月10日收到投诉人提交的投诉书。

2009年6月12日，中心北京秘书处以电子邮件向投诉人传送投诉确认通知，确认已收到投诉书。同日，中心北京秘书处以电子邮件向本案争议域名注册机构（“注册商”）传送注册信息确认函，请求其提供争议域名的注册信息。注册商于2009年6月15日以电子邮件回复确认以下几点：争议域名由其提供注册服务，被投诉人为争议域名注册人，ICANN《统一域名争议解决政策》适用于所涉域名投诉，注册语言为中文。

2009年7月27日，中心北京秘书处向被投诉人转去投诉人的投诉书。

2009年8月5日，中心北京秘书处以电子邮件向投诉人传送投诉书确认及送达通知，确认投诉书已于同日经审查合格并送达被投诉人，本案程序于2009年8月5日正式开始。同日，中心北京秘书处以电子邮件向被投诉人传送程序开始通知，同时转送已经审查合格的投诉书，要求被投诉人按照规定的期限提交答辩。同日，中心北京秘书处以电子邮件向ICANN及争议域名的注册商北京万网志成科技有限公司传送程序开始通知。

2009年8月24日，中心北京秘书处收到被投诉人的答辩书。2009年8月25日，中心北京秘书处向投诉人转递被投诉人提交的答辩书。同日，中心北京秘书处以电子邮件通知双方当事人对五位候选专家进行排序。2009年8月26日，中心北京秘书处收到争议双方对候选专家的排序函。

2009年8月27日，中心北京秘书处以电子邮件向廉运泽先生传送列为候选专家通知，并请候选专家确认是否接受指定，作为本案专家审理案件，以及如果接受指定，能否在当事人间保持独立公正。同日，廉运泽先生表示同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。2009年8月28日，中心北京秘书处以电子邮件通知双方当事人，确定指定廉运泽先生作为本案独任专家审理该案件。同日，中心北京秘书处将案件移交专家组。

2009年9月2日，中心北京秘书处征求本案专家组同意后，接受投诉人提交的“针对被投诉人答辩之补充意见”，并将该意见转递给专家组和被投诉人。同时以电子邮件通知双方当事人，如对本案争议有任何其他补充意见或补充证据，应于2009年9月9日上午10点之前提交至中心北京秘书处。中心北京秘书处在指定期限内收到被投诉人提交的“针对投诉人补充意见之答辩”，并于2009年9月10日转递至投诉人和本案专家组。

根据程序规则的规定，专家组应于成立之日起14日内即2009年9月11日之前（含9月11日）前就本案争议作出裁决。鉴于当事人补充了材料，专家组无法在原定的期限内就本案作出裁决，经专家组请求，中心北京秘书处决定将本案作出裁决的期限延长至2009年9月22日。

根据程序规则的规定，专家组决定本案程序语言为争议域名注册协议使用的语言，即中文。

### Factual Background

## For Claimant

### 2、基本事实

投诉人：

投诉人为SPX Corporation，位于13515 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 28277, U.S.A。代理人为上海恒方知识产权咨询有限公司苏剑飞和赵迎春。

## For Respondent

被投诉人：

被投诉人为山东艾克强汽车检测设备有限公司，位于中国山东省烟台市芝罘区奇山路016号。代理人为山东智宇律师事务所律师林琼律师和李增发商标代理人。被投诉人于2006年12月27日通过注册商北京万网志成科技有限公司注册了争议域名。

## Parties' Contentions

### Claimant

### 3、当事人主张

投诉人诉称：

#### (1) 投诉人简介

SPX Corporation (斯必克公司，以下简称SPX) 是一个跨行业的全球性制造业领先者。SPX总部位于美国北卡罗来纳州的夏洛特，公司业务遍布全球四十个国家，拥有员工一万七千人。公司于1912年成立于美国密歇根州的马斯基根市，自1988年起启用现在的名称：SPX。

SPX 名列财富500强企业，是美国纽约证券交易所 (NYSE) 上市公司 (代号：SPW)。SPX致力于为全球基础设施建设的发展提供各种解决方案，尤其以满足全球不断增长的能源需求为战略重点。SPX产品系列包括：为全球各类电厂提供冷却系统；为油气开采、提炼和输送市场提供用于各种流体过程控制的定制泵、阀门和混合系统；为车辆维护与修理提供手持诊断设备；为公用事业单位变电与输电提供变电机组。

1994年，SPX在中国投资设立了第一家公司：斯必克流体技术（上海）有限公司，主要生产和销售流体设备提供流体工艺解决方案，阀门及浓度变速器、泵，空气和气体过滤器等。从1994至今，SPX已在中国建立了27家合资、独资企业，其中有16家工厂，拥有员工三千多名。SPX认识到推动中国业务的增长必须有良好的客户服务意识，必须有人才、科研、技术本土化的长期发展战略。因此SPX于2007年3月在上海建立了全球科研中心和SPX亚太区总部，以持续促进其在华业务的快速增长和技术开发。中国已经成为SPX全球基础业务发展和革新的枢纽。

2008年，SPX被《财富》杂志评为“最受尊崇企业”，表明公司在创新、领导力、财务方面都表现不俗。同年SPX还被《企业责任专员杂志》评为2008年“100名最佳企业公民之一”。

#### (2) 投诉人SPX享有合法权益的“actron”注册商标及其介绍

“actron” (注册号2838743) 以及“actron+ ” (注册号2825278) 两个商标均为美国注册商标，最初由一家名为ACTRON MANUFACTURING COMPANY(艾克强制造公司)的公司于2003年在美国提出申请并于2004年获准注册。

ACTRON MANUFACTURING COMPANY于1964年成立于美国，总部设在美国俄亥俄州的克利夫兰市，自成立以来，ACTRON一直是全球领先的自动配件领域的制造商和诊断设备及仪器的销售商。

“actron”品牌产品涵盖了扫描工具和密码解读器、自动诊断和测试设备、包括转速计和多种规格的测量仪表等测量仪器。actron品牌作为汽车电子设备的先驱产品，在汽修行业是无人不知、无人不晓。

“actron”产品在中国的销售开始于1994年。经过十多年的努力，产品已经行销中国30多个省、市和自治区，形成了一套完善的销售网络，在用户中取得了良好的信誉和地位，受到了广大汽车检测部门、汽车维修企业及相关部门的密切关注。

2004年，SPX与ACTRON MANUFACTURING COMPANY签订了《资产收购协议》。作为收购标的一部分，ACTRON MANUFACTURING COMPANY将以下资产全部转让给了SPX：

ACTRON MANUFACTURING COMPANY名下包括“actron” (注册号2838743) 以及“actron+ ” (注册号2825278) 在内所有的注册商标和商标申请；

ACTRON MANUFACTURING COMPANY名下于1995年注册的用于宣传、销售“actron”品牌产品的“actron.com”域名；

ACTRON MANUFACTURING COMPANY下属的全资子公司：在香港注册的“尖端工业有限公司”，在中国山东烟台注册的“烟台尖端仪表有限公司” (以下简称“烟台尖端”)。烟台尖端于1994年10月设立。设立时，烟台尖端的控股股东是ACTRON MANUFACTURING COMPANY控股子公司之一的香港尖端工业有限公司，因此工商注册的企业名称中采用了“尖端”而非“艾克强” (即：ACTRON的中文名称)。ACTRON MANUFACTURING COMPANY将烟台尖端作为其在中国的分公司，负责销售“actron”品牌的产品，市场宣传中也同时使用“美国艾克强制造公司中国分公司”的名义，而在对外宣传、贸易往来及产品认购方面，也一直

是以“艾克强”的名义。

(3) 争议域名与SPX享有的商标文字高度相似, 具有足以导致混淆的近似性。

如上所述, SPX享有“actrong”注册商标的合法权益。争议域名“actrong.com”的主要识别部分为“actrong”。该部分与投诉人的注册商标相比, 仅仅多了一个英文字母“g”, 且二者在文字、读音上几近相同。两者本身均无特定含义, 放在一起从整体上难以区分, 故具有足以导致混淆的近似性。

另外, 根据对被投诉人的调查, 被投诉人将争议域名所指向的网站www.actrong.com用于宣传、销售被投诉人所生产的相关汽车检测设备产品, 这与投诉人的“actrong”品牌所使用的产品类别完全相同。在域名相似的前提下, 即争议域名actrong.com与投诉人1995年注册并使用至今的域名actron.com和“actrong”注册商标相近似, 被投诉人在争议域名所指向的网页中销售与投诉人相同的产品, 这更足以导致混淆的近似性。

因此, 投诉人的请求满足《统一域名争议解决政策》第4(a)(i)条规定的条件。

(4) 争议域名持有人对域名及其主要部分不享有合法权益。

被投诉人在中国未拥有任何注册商标。经过投诉人在国家商标网上进行查询, 无论是被投诉人“shandong actrong vehicle equipment check co., ltd”还是被投诉人的中文企业名称“山东艾克强汽车检测设备有限公司”均未注册过任何商标。

被投诉人在争议域名所指向的网页上突出使用了“+actrong+®”的注册商标标识。投诉人通过国家商标网的查询, 发现该商标由自然人曲昭廷于2005年10月24日提出申请, 申请号为4956628, 目前该商标的状态为无效, 即该商标自始未被核准注册。

被投诉人就争议域名不享有权利或者合法权益, 投诉人的请求满足《统一域名争议解决政策》第4(a)(ii)条规定的条件。

(5) 争议域名持有人对域名的注册和使用具有恶意

A. 有关“actrong+图形”商标申请人、争议域名持有人恶意侵犯SPX合法权益的行为

根据请求人在国家商标网上的查询, 上述第4956628号“+actrong”的商标申请人是“曲昭廷”。但经过与中国工商行政管理总局商标局的核对, 该申请人的姓名实际应为“曲昭廷”, 是商标局在录入时输入错误造成的。

“曲昭廷”的兄弟名叫“曲昭臣”, 是“龙口市徐福宏欣仪表配件厂”和“龙口金龙汽车仪表厂”的厂长及法定代表人。而这2家企业正是“烟台尖端”(即前文提到的被SPX收购的公司)的供应商, 双方早在2004和2005年就已经就actrong品牌产品的原料采购事宜有过合作。投诉人有理由相信, “龙口市徐福宏欣仪表配件厂”和“龙口金龙汽车仪表厂”的厂长及法定代表人曲昭臣通过双方合作了解到烟台尖端的actrong品牌产品良好的业务情况, 于是出于规避法律责任之目的以其兄弟“曲昭廷”的名义申请“actrong”商标的注册。

根据工商局的档案查询结果, 曲昭廷还是“山东艾克强汽车检测设备有限公司”的发起人及原始股东之一。之后曲昭廷于2006年11月8日通过公司股东大会的决议将其所拥有的山东艾克强公司10%的股份转让给了王建华

(此人信息在下文进行详述)。不难相信, 曲昭廷的行为亦是为了规避法律责任而有意为之的。综上所述, 该兄弟二人的种种行为均属于串通合谋损害第三人(即本案投诉人)合法权益的行为。

被投诉人“山东艾克强汽车检测设备有限公司”的董事兼总经理张立曾经是“山东烟台尖端仪表有限公司”

(即前文提到的被SPX收购的公司)的采购科长。张立于2006年8月离开“烟台尖端”; 同时被投诉人“山东艾克强汽车检测设备有限公司”的现任股东之一王建华是张立的妻子, 同时又是曲昭廷在“山东艾克强”公司股权转让的受让人和“ ”商标的持有人)。

根据调查, 2001年, 张立在其还在“烟台尖端”任职期间就以其妹妹张君的名义成立“烟台艾克强汽车检测设备有限公司”(以下简称“烟台艾克强”), 经营范围包括: 汽车检测仪器及检测设备, 仪器仪表的批发零售。张立作为“烟台尖端”的采购科长, 在其他公司从事与任职公司相关的业务, 从而谋取私利。

2005年, “烟台艾克强”被注销, 摇身一变成为“山东艾克强汽车检测设备有限公司”(以下简称“山东艾克强”), 然而, 在“山东艾克强”成立之后, 无论是两公司对“+actrong”标识的使用、对“+actrong”系列产品的销售、对外所作的宣传, 无一不显示出上述两公司存在实际的联系。而在投诉人对山东艾克强的调查过程中, 山东艾克强提供给我司的宣传材料的内容均是以“烟台艾克强”+“山东艾克强”混合宣传的形式构成。加上两公司负责人张立和张君的兄妹关系以及一些互联网资料的辅证, 投诉人有理由相信, “烟台艾克强”即为“山东艾克强”之前身。而“山东艾克强”在继承着“烟台艾克强”包括产品生产在内的一系列业务之外, 还当然地沿承着“烟台艾克强”的一切侵权行为。

被投诉人“山东艾克强汽车检测设备有限公司”及其前身“烟台艾克强”声称其生产和销售“actrong”牌的汽车检测设备, 系“美国actrong系列产品”。在被投诉人进行日常经营活动的过程中, 多处使用了与投诉人商标相近似的“+Actrong+®”标识。

更为恶劣的是, 被投诉人还在对外宣传中声称自己是“ACTRON公司在中国的销售窗口, 肩负ACTRON产品在中国的销售任务”, 甚至于在被投诉人对外发放的宣传材料上直接将投诉人的“+Actrong”商标进行了突出使用, 而旁边则辅以“烟台艾克强”、“山东艾克强汽车检测设备有限公司”的名称进行宣传, 足以令相关大众误认为该宣传册系投诉人所发放或该宣传册上所注明的“烟台艾克强汽车检测设备有限公司”、“山东艾克强汽车检测设备有限公司”确为投诉人在中国的经营、服务代理机构。

综上所述, 无论是原来的“烟台艾克强”, 还是后来的“山东艾克强”, 与“烟台尖端”均存在着非常紧密的联系。被投诉人在完全明知投诉人所享有的合法权益的前提下, 依然进行着侵犯投诉人合法权益的行为, 并且通过一系列的手段来意图规避法律, 这是为法律所不容许的。被投诉人的以上行为也足以证明, 被投诉人注册争议域名并进行使用并非出于偶然或巧合, 而是处心积虑并具有目的性的恶意注册行为, 其目的无非是延续了“山东艾克强”或“烟台艾克强”的一系列“傍名牌”行为, 将自己的网站、服务、产品等与投诉人的相混淆, 进而达到混淆市场之目的, 利用投诉人SPX在行业内的良好声誉来为自身谋取非法利益。

B. 争议域名所指向的网站所上出售的商品与投诉人商标在来源者方面具有混淆性, 易引起网络用户误认为该网站系投诉人的网站而进行登陆, 从而获取不正当利益。

投诉人对争议域名所指向的网站进行登陆。在输入争议域名并按回车后, 页面所显示的是“+®+Actrong”页

面。该“ ”图形与投诉人在美国注册并在中国长期实际使用的78249190号“+Actron”商标中的“ ”图形近乎完全相同，而文字部分的“Actrong”与“Actron”仅一字母之差，总体上无法区分。两商标从整体上看来近乎相同，极易引起相关公众的误认。而由于投诉人的“+Actron”商标在同行业内已经深入人心，所以相关公众在看到争议域名的网站页面时，也极易误认为该网站系投诉人的网站，从而进行进一步的点击。

在点击“中文版”进入网页后，投诉人发现，被投诉网页中所介绍的产品，与投诉人的产品属于同一大类的产品。并且，在这些产品的外观、用途、名称上，也刻意模仿了投诉人的产品。并且，在这些产品的照片上均贴有“+Actrong+®”商标，容易引起相关公众的混淆，使相关公众误认为该产品与投诉人的产品存在某种联系，进而获取不正当利益。

如前文所述，由于山东艾克强汽车检测设备有限公司的负责人与SPX存在特定的关系，所以投诉人有理由相信，山东艾克强将与投诉人的商标相近似的文字注册为域名，并在该网站上销售同类产品，突出使用与投诉人的商标相近似的标识的行为是在明知投诉人的产品及知名的“+Actron”商标的前提下有意为之的。其目的，无非是想通过与投诉人的商标、产品及服务相混淆的方式来获取非法利益。

#### C. 争议域名所指向的网站上具有冒充注册商标及自行改变注册商标的行为

在登陆争议域名所指向的网页后，页面上出现了“+®+Actrong”商标图案。在该商标图案中，图形的右上方标注了®标识。但是根据投诉人在中国商标网上的查询，商标所有人“王建华”所注册的“ ”图形商标与网站上标注®标识的“ ”图形商标具有很大区别，分明不是同一商标。所以，网站所有人在上述图形商标上标注®标识的行为属于商标法第四十四条规定的“自行改变注册商标”的行为。另一方面，该图形商标却与投诉人在美国注册并在中国广泛使用的“+Actron”商标中的“ ”图形完全相同。所以投诉人有理由相信，争议域名网站自行改变注册商标的行为，是为了刻意模仿投诉人享有合法权益的注册商标并以此来引起相关公众混淆的行为，其目的即是为了混淆其标识与投诉人商标之间的区别。

同时，根据投诉人的调查，在不久之前，山东艾克强公司无论在网站上、产品上、广告、会展上所突出使用的商标都是“+Actrong+®”商标，并且当时®标识是置于Actrong文字的右下角的。对此，有投诉人事先获取的有山东艾克强公司盖章的产品价目表、名片、企业宣传册、争议域名网站上的产品标识、展会报道中的商标照片可以证明。但是，该“+Actrong”商标实际从未被国家商标局核准注册过，最终已被宣告无效。所以，被投诉人的行为同时又构成了商标法第四十八条的“冒充注册商标”的行为。而在“+Actrong”商标最终被国家商标局宣告无效的数月之后，被投诉人又将®标识换到了图形的右上角，又易使相关公众误认为该“ ”商标系注册商标。该行为亦构成了商标法第四十八条的“冒充注册商标”的行为。

以上种种事实证明，争议域名的管理人在进行网站建设时，屡次冒充注册商标、自行改变注册商标，并且为了规避法律而不时地将®标识的位置进行转移，是一种蔑视法律的行为。但是，这并不能掩饰在争议域名注册后网站管理者在建设网页时所具有的恶意心理。网站管理者如此处心积虑，其目的无非是将自己的商标冒充为注册商标，并试图与投诉人的合法商标造成混淆，以此来吸引相关公众，从而获取非法利益。

#### D. 被投诉人在网站上的虚假宣传行为

如上文所述，“山东艾克强”、“烟台艾克强”在对外分发的公司宣传册中，使用的是投诉人的“+Actron”商标，并在使用该商标的同时打着“山东艾克强”、“烟台艾克强”的名义对其公司、产品及服务进行宣传。而另一方面，根据投诉人的网上搜索，发现在百度搜索引擎中输入“艾克强”关键词进行搜索的第一条链接中，有关于“山东艾克强汽车检测设备有限公司”的介绍页面，而该页面上的商标却是投诉人的“+Actron”商标。这种利用投诉人的商标、信誉来对本公司进行宣传的行为，同样构成了非常严重的商标侵权和不正当竞争行为。

基于上述分析，投诉人认为，被投诉人与投诉人属同行业的竞争企业，理应且事实上也对同行业中享有盛名的投诉人的“actron”品牌及产品非常熟悉。并且基于投诉人在上文中所阐述的被投诉人企业的负责人员与投诉人在中国的公司存在着的千丝万缕的联系，投诉人有理由相信，被投诉人在注册和使用争议域名时并非是出于偶然或巧合，而是完全知晓争议域名与投诉人在美国注册并在中国长期广泛使用的商标确为近似的事实而有意为之的。并且，这种恶意的混淆是由来已久的，不仅仅局限于互联网，而是遍及被投诉人生产、经营领域的各方面。而被投诉人为达到混淆目的所使用的手段也是错综复杂的，其恶意行为在数十年的时间里一直处在持续的过程中。而被投诉人之所以如此处心积虑，其目的显然在于误导公众，使公众以为被投诉人在争议域名所指向的网站上宣传的企业和“actrong”产品与投诉人及其“actron”产品存在某种联系，或误认为争议域名的网站系投诉人的官方网站而进行进一步的点击，从而达到混淆市场之目的，进而利用投诉人SPX在行业内的良好声誉来为自己谋取非法利益。

综上，被投诉人对争议域名的注册和持有具有《统一域名争议解决政策》第4(b)(iv)条所述之恶意，投诉人的请求满足《统一域名争议解决政策》第4(a)(iii)条、第4(b)(iv)条所规定的条件。

## Respondent

### 被投诉人主张：

(1) 被投诉人是业经中国国家行政管理机关依法登记注册的合法经营企业

被投诉人是成立于2005年9月19日的企业，投诉人则号称财富500强，是美国纽约证券交易所上市公司，但即使足够强大，也不能恃强凌弱，也并不代表其必然享有某种特权，被投诉人相信在《统一域名争议解决政策》面前人人平等。

(2) 投诉人虽然拥有“actron”在美国的注册商标，但并没有在任何国家注册“actrong”和/或“艾克强”，而被投诉人有权合法使用“艾克强”和“ ”，“actrong”商标。因此，被投诉人享有本域名的合法权利和正当利益。

被投诉人于2005年9月19日成立，成立伊始就使用了“艾克强”、“ ”、“+actrong”商标，同年10月24日被投诉人原法定代表人曲昭廷以个人名义向中国国家商标局提出了商标注册申请，申请号分别为4956627、4956628、4956629。同时曲昭廷在2006年11月8日之前系被投诉人的法定代表人，曲昭廷与被投诉人之间达成默

认许可, 被投诉人取得商标使用权。

2006年11月8日, 曲昭廷退出了被投诉人公司, 曲昭廷将其上述商标申请一并转让给了王建华, 并于同年12月25日向中国国家商标局办理了转让手续, 同时有龙口市公证处于2008年8月14日所做的(2008)龙证民字第759号公证书予以佐证。涉及转让商标的申请号分别为4956627、4956628、4956629。

2006年11月14日王建华与被投诉人之间签署了一份商标使用协议, 约定4956627、4956628、4956629号商标被投诉人有独家免费使用权十年, 因此, 从2006年11月14日起到2016年11月13日止, 被投诉人有排他使用“艾克强”、“ ”、“+actrong”商标的权利。而且王建华还分别于2008年8月5日和2009年5月19日向中国国家商标局提出了申请号分别为6881048和7405691的商标申请, 其商标分别为: “+aikeqiang”和“ACTRONG”, 按照2006年11月14日王建华与被投诉人之间签署了一份商标使用协议, 被投诉人也有十年的独家免费使用权, 而且第4956627、4956629两件商标已经得到中国国家商标局核准, 并发给商标权人商标注册证。由此可见, 并不像投诉人所说的“被投诉人在中国未拥有任何注册商标”。

因此, 被投诉人所拥有的本案争议域名, 是被投诉人基于自己所使用的注册商标和/或商标申请而合理合法地申请并使用, 享有本域名的合法权利和正当利益, 被投诉人不能以单方面的一件美国注册商标去剥夺被投诉人的合法权利, 如果这样的话, 是不是意味着同样的商标, 美国商标的权利要大于中国商标的权利? 而且经被投诉人查询, 在中国大陆, “actron”在第9类已经被核准为注册商标, 但注册人并非投诉人, 而是一家德国企业ROBERT BOSCH GMBH, 注册号为G566563。按照这样的逻辑, 这家德国企业才理应成为是真正的actron.com域名的所属人, 而不是投诉人, 因为德国企业在中国的注册公告时间是1991年1月17日, 而投诉人在美国最早使用的时间是2001年, 相差10年之久, 投诉人才是真正的利用actron.com域名混淆这家德国ROBERT BOSCH GMBH企业注册商标的始作俑者。

(3) 本案争议域名与投诉人注册商标不相同也不近似, 构不成对消费者的混淆。

投诉人在所说的争议域名“actrong.com”主要识别部分“actrong”与其在美国的注册商标相比仅仅多了一个英文字母“g”, 但是其提供的美国商标注册证表明其注册商标并不是单独的“actron”而是+actrong, 不能将注册商标的一部分拿来同争议域名进行比对, 而且二者读音并非相同, “actrong”的发音有一个“ŋ”音节, 而“actron”没有, 投诉人注册商标的一部分“actron”也许没有特定含义, 但本案争议域名的主要识别部分“actrong”是有一定意义的: 它是由另两个英文单词“act”(行动)和英文单词“strong”(强壮)组合而成, 含义有克服困难、强大有力的意思, 所以我们将其中文表达为“艾克强”, 这是我们自己独立作出的构思和想法, 同被投诉人使用的“艾克强”注册商标、“actrong”未核准的商标申请相一致, 与投诉人远在美国的注册商标毫无关系, 并不能构成对消费者的混淆。在网站对产品的宣传也是正常经营行为, 并不存在误导公众。相反, 由于被投诉人所使用的“艾克强”注册商标朗朗上口, 词义优美, 投诉人多次向被投诉人表示出意欲收购的意思, 均被被投诉人回绝, 投诉人在中国又不可能注册“actron”商标(因有德国ROBERT BOSCH GMBH企业的在先注册), 因此才在域名的问题上对被投诉人进行发难, 这种手段是不可能得逞。美国哈佛大学法学教授Jessica Litman表示, “若你有一个著名的商标, 就表示你可以抢走别人合法登记的域名(只因为域名中有你的商标), 那么世界可要大乱了!”。

由于投诉人在中国没有权利使用“actron”商标, 一旦使用就是对真正的注册商标所有人德国ROBERT BOSCH GMBH商标权的侵犯, 因此其使用行为本身就不合法。另外, 被投诉人的市场仅限于中国境内, 谈何混淆! 至于投诉人言及其在实际使用中使用了中文“艾克强”进行宣传, 那也是对我国商标权的侵犯, 其提供的所谓的美国艾克强中国分公司的宣传资料既没有印刷时间, 也没有提供印刷合同和印刷厂家, 根本不是真实的证据, 被投诉人也根本不予理会。相反, 如果我们在市场上发现有这样的印刷品时, 我们还要追诉其侵犯被投诉人商标排他使用权的商标侵权行为。

(4) 被投诉人注册的本案争议域名不存在恶意注册的行为。

正如投诉人在其附件一中提供的域名查询结果那样, 被投诉人在被投诉人成立伊始就基于自己使用的商标“actrong”及字号“艾克强”申请了该域名, 该域名与投诉人使用的域名并不相同, 如同投诉人所说的多了一个字母“g”。被投诉人在注册之后并没有试图将该域名向投诉人或其竞争对手出售、转让、出租, 以获取额外的收益; 也不是为了阻止商品或服务商标的所有人以相应的域名反映其上述商标(因为actrong商标的本身所有人已经许可了被投诉人使用, 因此不存在自己阻止自己的目的)。+actrong商标虽非注册商标, 但也曾向中国国家商标局申请过, 即使没能注册成功, 但也不是像药品、烟草那样必须使用注册商标, 非注册商标同样可以使用, 因此被投诉人基于自己使用的商标“actrong”及字号“艾克强”申请和使用的域名也是合理合法的, 被投诉人在网站上都是规范的宣传自己生产的产品, 从未将其产品指向投诉人或投诉人的关联公司, 是正常营的行为, 也不存在恶意注册行为。

(5) 对投诉人其他指控的答辩

投诉人认为曲昭廷(或曲昭廷)与曲昭臣为兄弟关系, 从而与“烟台尖端”发生某种联系——这只是投诉人一厢情愿的主观臆断, 不足为信。

同样, 投诉人认为被投诉人的董事兼总经理曾是“烟台尖端”的采购科长, 与王建华是夫妻关系, 对本案根本没有任何价值, 完全是投诉人的主观臆断。

“烟台艾克强”与被投诉人没有丝毫的联系, 之间没有任何继承关系, 如果有继承关系, 那么应该为企业名称的变更, 工商档案应明确记载, 但投诉人提供的证据并不能说明这个问题。

投诉人的投诉书所附附件十四是烟台艾克强汽车检测有限公司的宣传册, 与被投诉人没有任何关系。而且明显可以看出其将带有被投诉人字号的名片与宣传册的页面复印在一起, 该证据被投诉人不予认可。

投诉人的投诉书所附附件十五为了证明投诉人与被投诉人使用商标的近似, 被投诉人认为被投诉人在中国国内使用该商标并没有过错, 因为同样投诉人在中国国内也没有注册商标, 投诉人故意将在美国注册的商标与被投诉人在中国国内使用的商标进行比较是没有任何道理的, 因为商标具有地域性。

投诉人的投诉书所附附件十六没有任何部分显示出与投诉人有关, 被投诉人正常地宣传自己的企业和产品, 即使被投诉人产品上有+actrong+®商标, ®是不规范使用, 但不是此争议程序所解决的问题。

投诉人的投诉书所附附件十七认为，被投诉人应该使用 而不应该使用 ，这是对被投诉人“内政的严重干涉”，被投诉人有自由选择使用那件商标的权利，而不应该由被投诉人指手画脚。因为并不是被投诉人的注册商标，不享有排他使用权。

投诉人的投诉书所附附件十九的公证书中，在倒数第5页下方有黑色阴影将网页地址覆盖，并隐约可以看出涂改的痕迹，而其他绝大部分页面下方都有该页面的地址，实在令人费解。而正是在这一页上出现投诉人在美国的注册商标的图形，又出现了被投诉人的企业概况，被投诉人认为这种事情的发生太过蹊跷，被投诉人要求投诉人提供该页面的地址。

综上所述，本案争议域名与投诉人注册商标不相同也不近似，构不成消费者的混淆；被投诉人享有本域名的合法权利和正当利益；被投诉人注册的本案争议域名不存在恶意注册的行为。因此被投诉人对投诉人的投诉全部予以否认。

## Findings

### 4、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《统一域名争议解决政策》（《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) 被投诉人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。

### Identical / Confusingly Similar

关于完全相同或混淆性相似

投诉人提供的证据表明，ACTRON MANUFACTURING COMPANY在美国于2004年3月23日及2004年5月4日分别获得了“actron及图”（注册号：2825278）和“actron”（注册号：2838743）商标注册；上述两个商标2004年7月21日由商标注册人转让给本案投诉人。被投诉人在其答辩中对此未持异议。专家组认为，依据《政策》，投诉人的投诉要获得支持应享有商标权，由于《政策》并没有特别要求投诉人必须在争议域名注册地享有商标权，所以，投诉人在域名注册地（中国大陆）不享有注册商标专用权，并不能否认“actron”拥有《政策》意义上的商标权益。专家组认为，投诉人拥有在美国注册的上述两个商标，并且这两个商标的注册日期均早于争议域名的注册日期2006年12月27日，表明投诉人对“actron”拥有《政策》意义上的商标权益。

“actrong”是争议域名中具有识别作用的部分，是争议域名的主体部分。该部分与投诉人享有在先商标权的“actron”相比，只多了一个字母“g”。由于“actrong”与“actron”在读音、字形方面相近，且两者整体均无含义，故两者构成混淆性近似。

综上，专家组认为争议域名与投诉人享有在先权利的商标构成混淆性近似，投诉人的投诉满足《政策》第4

(a) 规定的第一个条件。

### Rights and Legitimate Interests

关于被投诉人权利或合法利益

投诉人主张被投诉人没有在中国注册过任何商标。在争议域名所指向的网页上突出使用的“+actrong”商标由自然人曲昭延于2005年10月24日提出申请，申请号为4956628，目前该商标的状态为无效，即该商标自始未被核准注册。被投诉人对此未予否认。专家组认为，由于该商标已无效，被投诉人不可能因任何理由基于该商标而享有注册商标权益。

被投诉人主张其通过与商标所有人/申请人签订商标许可使用协议获得了“艾克强”（注册号：4956627）、

“ ”（注册号：49566294）、“+actrong”（申请号：、4956628）以及“+aikeqiang”（申请号：

6881048）和“ACTRONG”（申请号：7405691）的商标使用权。专家组认为，商标“艾克强”（注册号：

4956627）、“ ”（注册号：49566294）和“+aikeqiang”（申请号：6881048）与本案争议域名不相同也不

近似，与本案争议域名没有关系，专家组在此不予评论。由于“+actrong”（申请号：、4956628）商标已无效，“ACTRONG”（申请号：7405691）商标尚在申请中，还未获得中国商标局的核准注册，因此，专家组认为被投诉人对“+actrong”和“ACTRONG”不享有注册商标权益。

依据被投诉人所在地（中国大陆）的法律，民事主体也可以对其已使用并有一定影响力的未注册商标享有民事权益，但是，被投诉人虽然声称其自2005年9月19日成立后就使用了“ACTRONG”商标，却未提供任何证据证明其对有关商标予以使用并具有一定的影响力，因此，专家组认为，被投诉人在此程序中不享有基于对“ACTRONG”商标的使用而产生的商标权益。

至于被投诉人在答辩书中提到的德国企业ROBERT BOSCH GMBH于1991年1月17日在第9类在中国注册的

“actron”商标（注册号为G566563），因为该商标的存在不能否认投诉人对“actron”享有《政策》意义上的商标权益，也不能表明被投诉人对“actrong”享有商标权益，因此，该商标的存在与本案争议域名没有关系。

综上，专家组认为被投诉人对于争议域名或者其主要部分不享有合法权利，投诉人的投诉满足《政策》第4

(a) 规定的第二个条件。

## Bad Faith

### 关于恶意

依据《规则》，本争议程序中关注的是被投诉人注册和使用争议域名是否具有恶意，因此，在本程序中专家组将不对与被投诉人注册和使用争议域名无关的主张和事实予以评论。

专家组认为，如果被投诉人在申请争议域名前由于业务往来关系知晓投诉人的商标，却申请了与投诉人商标混淆性近似的域名，其行为具有恶意。但是，尽管投诉人提供的证据表明“曲昭臣”是“龙口市徐福宏欣仪表配件厂”和“龙口金龙汽车仪表厂”的法定代表人，且“龙口市徐福宏欣仪表配件厂”和“龙口金龙汽车仪表厂”是“烟台尖端”（即前文提到的被SPX收购的公司）的供应商，但是并未提供证据证明第4956628号“+actrong”的商标申请人“曲昭廷”以及作为被投诉人原始股东的“曲昭廷”与“曲昭臣”是兄弟关系并知晓投诉人的商标，因此，投诉人于此相关的证据不足以直接表明被投诉人在注册争议域名前知晓投诉人的商标。

同样，由于投诉人未提供证据证明其所主张的被投诉人的董事兼总经理张立曾经是“山东烟台尖端仪表有限公司”（投诉人的中国子公司）的采购科长，以及被投诉人的股东王建华是张立的妻子、“烟台艾克强汽车检测设备有限公司”的法定代表人张君是张立的妹妹，所以，投诉人与此相关的主张和证据也不足以直接表明被投诉人在注册争议域名前知晓投诉人的商标。

但是，由于投诉人的商标“actron”主要使用于汽车检测设备相关的产品上，在该行业内具有一定的知名度，并且投诉人在争议域名注册之前已经在被投诉人所在地山东烟台设有分公司（“烟台尖端仪表有限公司”）经营使用该商标的产品，而被投诉人也是从事汽车检测设备相关的行业，其注册地同样位于山东烟台，因此，专家组认为被投诉人在注册争议域名前理应知晓投诉人的商标，故其注册争议域名的行为具有恶意。

投诉人提供的关于争议域名指向的网页的公证书表明，被投诉人利用该网站宣传、出售与投诉人商标所使用的产品相同或者类似的商品。专家组认为，由于争议域名与投诉人的在先商标混淆性近似，网络用户会误认为争议域名所指向的网站为投诉人的网站进行登录。同时，由于争议域名所指向的网站上宣传、展示的产品与投诉人使用“actron”商标的商品相同或类似，网络用户会进一步误认为此网站以及网站上的商品与投诉人有关。因此，其行为构成《政策》第4(b)(iv)描述的恶意情形，即“为商业利益目的，通过制造争议域名指向的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该网站或其它联机地址”。

综上，专家组认为被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意，投诉人的投诉满足《政策》第4(a)规定的三个条件。

## Status

www.actrong.com

Domain Name Transfer

## Decision

### 5、裁决

综上，专家组认定，投诉人的投诉满足《政策》第4(a)条所规定的全部三个条件。专家组依据《政策》第4(a)和《ICANN统一域名争议解决政策之规则》第15条的规定，以及投诉人的投诉请求，裁决争议域名“actrong.com”转移给投诉人，即SPX Corporation。

Back

Print