



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

hong kong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号: HK-1801096

投诉人 : ILLINOIS TOOL WORKS INC (伊利诺斯工具制品有限公司)

被投诉人 : 陈昭祥

争议域名 : stokvistape.com

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为 ILLINOIS TOOL WORKS INC (伊利诺斯工具制品有限公司), 地址为 : 美国伊利诺斯州 60025 格伦维尤哈莱姆大街 155 号。其授权代表为北京市铸成律师事务所。

被投诉人 : 陈昭祥。

争议域名为“stokvistape.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.)（下称“注册机构”），地址为：北京市海淀区海淀东三街2号7层701-29。

2. 案件程序

亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）香港秘书处（下称“中心香港秘书处”）于2018年4月2日收到投诉人根据互联网名称与数字地址分配机构[ICANN]实施的《统一域名争议解决政策》（《政策》），《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》）提交的投诉书。2018年4月3日，中心香港秘书处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。2018年4月3日，注册机构通过电子邮件发出确认答复。注册机构确认争议域名的注册人为“陈昭祥”。

根据《规则》第2条与第4条，中心香港秘书处于2018年4月19日正式向被投诉人发出《投诉通知》。根据《规则》第5条，提交答辩书的截止日期是2018年5月9日。被投诉人没有作出任何答辩。中心于2018年5月14日向双方当事人发出被投诉人缺席审理的通知。

2018年5月21日，中心香港秘书处向蔡伟平先生 (Mr. Dennis Cai)发出列为候选专家通知，蔡伟平先生为独任专家审理本案，在接受委任之前也提交声明，确保能在双方当事人之间独立地和公平地审理本案。专家组认为其已适当成立。2018年5月21日，中心香港秘书处并通知双方当事人如无特殊情况，专家组将于2018年6月6日或之前就上述域名争议案件提交裁决。

本案争议域名注册协议使用的语言为中文。根据《规则》第 11 条(a)项的规定，除非当事人另有约定或者注册协议另有规定，行政程序使用的语言为注册协议的语言，但是专家组有权根据案件具体情况另行决定。因此，本案行政程序的语言为中文。

3. 事实背景

本案投诉人是 ILLINOIS TOOL WORKS INC. (伊利诺斯工具制品有限公司)，为一在美国注册成立的公司，成立于 1912 年，其注册地址为美国伊利诺斯州 60025 格伦维尤哈莱姆大街 155 号。

投诉人在美国和中国取得“STOKVIS TAPES”和“STOKVIS”的商标注册，被核准使用于多个类别下的粘合剂量和胶带等商品及服务。

争议域名注册于 2017 年 12 月 02 日。被投诉人为争议域名的注册人。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

- i. 争议域名与投诉人拥有权利的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆；

投诉人主张其对“STOKVIS”及“STOKVIS TAPES”享有商标权和商号权，并经过投诉人对长期广泛的商业使用，在美国和中国都具有很高的知名度。而且投诉人在2000年起已经注册域名<stokvistapes.com>，指向网站进行商业宣传，推广产品，在相关公众中具有很强影响力。

此外，投诉人认为争议域名主体部分“stokvistape”与投诉人上述享有合法权益的商标混淆性近似，让消费者很难区分。

投诉人也指出被投诉人在争议域名指向的网站上大量使用与投诉人注册商标近似的“STOKVIS TAPE”的标识在该网站进行宣传，并销售与投诉人同领域的产品，造成消费者的误认。

- ii. 被投诉人不拥有对争议域名的权利或合法权益

投诉人主张被投诉人并不拥有与“STOKVIS”或“STOKVIS TAPE”相关的任何商标申请或商标注册，也不享有任何与争议域名相对应的商标或商号；而且，争议域名的注册时间大大晚于上述投诉人的商标在美国和中国取得商标权利和建立名声和商誉的时间；投诉人也从来没有授权被投诉人使用其商标和注册相关联的域名。

此外，投诉人认为其商标“STOKVIS”并非英文词典及日常英语的固有词汇，具有独创性和显著性。被投诉人在明知投诉人的商标的前提下，仍然注册争议域名不可能有任何合法权益。

iii. 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用

投诉人列出的主要理由包括：第一、被投诉人在明知投诉人具有高知名度的商标而且与该等商标没有任何关系的情形下，仍然注册争议域名，其行为构成恶意，并引用 WIPO 专家组《统一域名争议解决政策》（UDRP）案例支持其观点；第二、被投诉的注册争议域名在客观上妨碍投诉人以自己的商标注册为域名进行商业活动，符合《政策》第 4 条第 b 款第(ii)项规定的恶意情形；第三、被投诉人的网站大量使用“Stokvis Tape”作为其商标及商号，包含连接投诉人 Twitter 社交平台账户的连接，并涉嫌抄袭投诉人网页关于公司优势的描述的内容。该等情形构成《政策》第 4 本 (iii) 条规定的“破坏

竞争对手正常的业务活动”之情况；第四，被投诉人注册争议域名是为了混淆与被投诉人之间的区别，误导公众，构成《政策》第 4 条第 b 款第(iv)项规定的恶意情形。

综上所述，投诉人认为其投诉完全符合《政策》第 4 条第 (a) 款所规定的三个条件，其投诉主张应当得到支持。根据《政策》的规定，并基于上述理由，投诉人请求本案专家组裁决：本案争议域名应转移给投诉人。

B. 被投诉人

被投诉人经符合《规则》第 2 条第(a)款规定的送达后，没有针对投诉人提出的投诉提交任何形式的答辩。

5. 专家组意见

根据被投诉人与注册机构之间的注册协议，被投诉人在申请注册本案争议域名时已经同意受《政策》的约束。根据《政策》第4条第(a)款规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

- (i) 域名与投诉人拥有权利的商标或服务标记相同或混淆性相似；以及
- (ii) 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益；以及
- (iii) 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用。

投诉人在行政程序中负有举证责任证明以上三种情形同时具备。

A) 关于相同和混淆性相似

投诉人提交的证据表明，投诉人历史悠久，在全球包括中国在内的多个国家具有业务，行业领域涉及建筑、装饰表面处理、涂装设别、视频设备、包装材料、测量仪器、流体及聚合物、汽车紧固件及广泛的焊接领域等。投诉人将“STOKVIS TAPES”和“STOKVIS”作为商标和商号广泛应用于其商业活动中。投诉人提交的商标注册证明文件证明投诉人对上述名称在中国享有商标权利。

在争议域名<stokvistape.com>中，“.com”部分为域名的后缀部分（也称顶级域部分），在专家组考虑相同和混淆性相似问题中一般不被考虑。其次，在判定争议域名是否与投诉人享有权益的商标相同或混淆性相似时，专家组应在两者之间进行主要在听觉上和视觉上的对比和分析，而不应考虑争议域名所指向或相关的网站的内容；但是，当专家组初步认定被投诉人的域名注册针对某个商标后，可参考关联网站的内容以确认已经认定的混淆性相似。（参见 *Schering-Plough Corporation, Schering Corporation 诉 Dan Myers*, WIPO 案件编号 D2008-1641，以及 WIPO Jurisprudential Overview 3.0，第 1.15 段）。

在本案中，本专家组需要考虑和进行比较的是争议域名的主体部分（即域名的二级域部分）“stokvistape”和投诉人享有权利的商标“STOKVIS”“STOKVIS TAPES”相比较，争议域名仅仅是缺少了投诉人商标中两个英文单词之间的空格和“TAPES”中的“S”。无论从从发音上还是视觉上，争议域名均与投诉人的商标“STOKVIS TAPES”非常相似，并容易引起混淆。此外，将争议域名与投诉人的另一具有独创性和较高的显著性的商标“STOKVIS”相比较，争议域名在完全包含投诉人的商标“STOKVIS”的基础上，加入投诉人

商标的核准使用商品“胶带”的英文“TAPE”。本专家组认为这并不能减低争议域名与投诉人商标“STOKVIS”两者之间的混淆性。

综上，本专家组认为投诉符合《政策》第 4 条第 (a) 款第 (i) 项的要求，争议域名与投诉人拥有权利的商标或服务标记相同或混淆性相似。

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

根据《政策》第 4 条第(a)款第(ii)项规定，投诉人负有举证责任，证明被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益。投诉人主张被投诉人对争议域名或其可识别部分不享有任何合法权益，投诉人也未表明其曾授权被投诉人以任何方式使用该争议域名或其中的可识别部分。而被投诉人没有提出任何抗辩及相反证据。反之，投诉人提交的证据表明，投诉人对“STOKVIS”和“STOKVIS TAPES”享有充分的在先权利和合法权益。

根据投诉人提供的理由和证据，本专家组认为，投诉人已经成功初步证明被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益。投诉人已经成功地将反驳该初步证据的举证责任转移至被投诉人(*Croatia Airlines d.d. 诉 Modern Empire Internet Ltd.*，WIPO 案件编号 D2003-0455)。被投诉人对投诉人的主张没有提出答辩予以反驳，也没有举证证明其对争议域名或其中的可识别

部分享有合法权益，亦无证据显示被投诉人对争议域名或其可识别部分“STOKVIS TAPE”享有任何合法权益。

据此,专家组认定投诉符合《政策》第 4 条第 a 款第(ii)项规定，被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益。

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 4 条第 (a) 款的第三个条件是，投诉人须证明争议域名已被恶意注册和正在被恶意使用。

投诉人提供的证据表明，投诉人的商标“STOKVIS”和“STOKVIS TAPES”，经过投诉人长期广泛的宣传和在商业上的使用，已成为凝聚投诉人商誉的商业标识。投诉人提供的争议域名指向网站截屏证据显示被投诉人网站宣传的产品和服务与投诉人提供产品和服务相同或者密切相关。

在本中，本专家组认为在投诉人就其上述商标名称在全球多个国家（包括被投诉人所在地的中国）取得巨大商誉的情形下，被投诉人应该充分知悉投诉人的商标及其商誉。被投诉人又在自己对该名称不具有合法权益的情况下，选择与投诉人商标相同或混淆性相似的名称“stokvistape”注册为域名，其注册行为明显是针对投诉人的商标，构成恶意注册行为。

根据《政策》第 4 条第(b)项第(iv)款的规定，被投诉人通过使用争议域名，故意试图通过在该网站或者网站上的商品或服务的来源、赞助、附属关系或担保方面造成与投诉人商标之间可能的混淆，来吸引互联网用户访问被投诉人的网站，以牟取商业利益，构成被投诉人恶意注册和恶意使用争议域名的证据。

在本案中，本专家接受投诉人的主张，被投诉人在争议域名指向的网站上大量使用“STOKVIS TAPE”标识等行为，并在网上销售与投诉人的产品的相同和密切相关的产品行为，符合《政策》第 4 条第(b)项第(iv)款的规定。

需要强调的是，被投诉人在符合程序的送达后，未提出任何形式的抗辩，尤其是否定投诉人有关“恶意”主张的抗辩。

综上，本专家组认为投诉人已成功证明争议域名的注册和使用均具有恶意，投诉人提出的投诉符合《政策》第 4 条第 (a) 款的第三个条件。

6. 裁决

鉴于投诉人的投诉已满足了《政策》第 4 条第(a)款规定的全部三个条件，其投诉应当获得支持。根据《政策》第 4 条第(i)款和《规则》第 15 条的规定,专家组裁定被投诉人须将争议域名<stokvistape.com>转移给投诉人。

蔡伟平

专家组：蔡伟平

二零一八年六月十六日