

# 北京秘书处专家组裁决

案件编号: CN-1701071

投诉人: 壳牌品牌国际股份公司被投诉人: qikai wang(王其凯)

争议域名:qiaopaixili.com

注 册 商: HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.

## 1. 案件程序

2017年4月21日,投诉人壳牌品牌国际股份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。

2017年4月24日,中心北京秘书处向投诉人传送通知,确认收到投诉书。同日,中心北京秘书处向ICANN和域名注册商HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.发出注册信息确认函,要求其确认注册信息。注册商HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.于2017年5月3日回复确认: (1)争议域名由其提供注册服务; (2)被投诉人qikai wang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。

2017年5月3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确认及送达通知书,确认投诉书已经审查合格并送达被投诉人,本案程

序于2017年5月3日正式开始。同日,中心北京秘书处分别以电子邮件和特快专递的形式向被投诉人传送并发送书面投诉通知,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HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.传送程序开始通知。

被投诉人 qikai wang (王其凯)于 2017年5月22日提交答辩,并于2017年5月23日对答辩进行了格式修改,选择由一人专家组进行审理。中心北京秘书处于2017年5月23日向投诉人转递答辩材料。

2017年5月25日,中心北京秘书处向吴玉和先生发出列为候选专家通知,请其确认是否接受指定,作为本案专家审理案件,并在当事人间保持独立公正。2017年5月25日,吴玉和先生回复中心北京秘书处,同意接受指定,并保证案件审理的独立性和公正性。

2017年5月26日,中心北京秘书处向双方当事人及上述专家传送专家 指定通知,确认指定吴玉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。

2017年5月27日,专家组根据《补充规则》第12条的规定,要求投诉人说明"壳牌品牌国际股份公司"和"壳牌国际股份公司"两者的关系并提交相关证明资料。2017年5月27日,投诉人回复说明两者的关系并提交补充材料,同时抄送了被投诉人。

2017年5月29日,在收到投诉人的补充材料后,被投诉人提交了补充意见和证据材料。2017年6月1日,中心北京秘书处确认收到被投诉人提交的补充材料,专家组决定予以接受并向投诉人转递,告知投诉人如有意见或异议应于规定期限内提交。2017年6月6日,投诉人针对被投诉人的补充材料,提交进一步意见,并抄送被投诉人。

根据《规则》第 6(f)条和第 15(b)条,专家组应当在成立之日(即 2017年 5月 26日)起 14日内即 2017年 6月 9日前(含 9日)就本案争议作出裁决。因本案程序进行的需要,专家组决定将本案作出裁决的期限延长至 2017年 6月 15日(含 15日)。

# 2. 基本事实

## 投诉人:

本案投诉人为壳牌品牌国际股份公司, 地址为瑞士帕尔帕若迈特。本案中, 投诉人授权的代理人为北京市安伦律师事务所的田晓东。

#### 被投诉人:

本案被投诉人为 qikai wang (王其凯), 地址位于河北省邢台市清河县小屯, 电子邮箱为 996144226@qq.com。被投诉人所持有的本案争议域名 "qiaopaixili.com"通过域名注册商 HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.于 2014 年 5 月 19 日获得注册。

# 3. 当事人主张

## 投诉人诉称:

(1)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

本案的争议域名为"qiaopaixili.com",由域名主体"qiaopaixili"和域名后缀".com"组成。其中,域名后缀".com"是一个域名注册的技术要求,投诉人认为".com"顶级域名后缀在本案中不具有任何区别争议域名与投诉人商标的效果。

而域名主体"qiaopaixili"为投诉人主张的两个商标"壳牌"和"喜力"的拼音组合而成,拼写相同,发音高度近似。同时鉴于"壳牌"和"喜力"在中国的极高知名度,相关消费者在看到"qiaopaixili"这样的拼音组合时,会有极大的可能性将其作为"壳牌喜力"的拼音而将其与投诉人的知名品牌联系起来。这将不可避免的导致混淆。

另外,被投诉人使用争议域名所建立的网站所展示的侵权产品上多处标有"壳牌"和"喜力"字样,而该网站上没有任何其他内容能够对应"qiaopaixili"这一拼音组合,这说明即使是被投诉人自己也是将"qiaopaixili"

作为"壳牌喜力"的拼音来注册的。

因此,本案的争议域名与投诉人拥有的商标和商号极其相似,容易引起混淆。

## (2)被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益

WHOIS 查询结果中显示的注册人姓名为 qikai wang, 结合该域名所指 向的网站上的新闻稿《北壳润滑油王其凯:致力打造全国一站式爱车保养 服务中心》以及各种网络和实地查询结果,可以基本确定争议域名的注册人就是"王其凯"。

基于上述信息,投诉人没有发现被投诉人注册了任何与争议域名对应的商标。不过投诉人发现被投诉人在香港恶意注册了两家公司,分别名为"壳牌中国股份有限公司"和"殼牌(統一)力士北京大興股份有限公司"。但是,这种恶意行为必然无法长久,在投诉人向相关主管部门投诉后,这两家公司已被除名。因此,这两家公司的注册不仅无法作为被投诉人注册和使用争议域名的权利基础,反而从另一个角度证明了被投诉人的恶意。

投诉人与被投诉人从未有任何合作关系,也从未授权被投诉人以任何 形式使用其商标或商号。

因此,被投诉人对争议域名不具有任何权利或合法权益。

# (3)被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用

投诉人是壳牌集团旗下专门负责品牌事务的公司,其母公司壳牌集团成立于 1907年,其历史甚至可追溯至十九世纪初位于伦敦的一家小店,当时赛缪尔(Samuel)家族主要在店里销售各种贝壳,而这也成为了投诉人商号和商标的由来。

目前, 壳牌是全球大型能源企业之一, 在全球超过 70 个国家和地区开展业务, 雇佣约 93,000 名员工。

投诉人 2015 年的财务业绩如下:营收: 2,650 亿美元;利润: 22 亿美元;资本投资: 289 亿美元;研发投资: 11 亿美元。

壳牌在中国的发展轨迹已经超过一个世纪。目前, 壳牌是在中国投资 最大的国际能源公司之一。投诉人所有的核心业务都已进入中国, 包括上 游业务、下游业务和项目与技术部门。壳牌在中国的总部位于北京。

早在十九世纪 90 年代初,壳牌运输贸易有限公司的始创人马科·森默和森姆·森默兄弟,便已开始把煤油输入中国,并在香港、上海、广州和厦门建立油库,后来与荷兰皇家石油公司合作经营远东的业务。

到二战前,壳牌在中国设立了超过 50 家附属公司,在约 20 个省份经营 1000 个经销处。大战期间,所有设备给日军占据,并严重破坏,一切经营活动停顿。战后,壳牌的重建工作迅速进行。当中华人民共和国于 1949年成立时,壳牌已雇用员工超过 1000 人,其中包括 35 名外籍员工和 4 名华籍经理。

1950年后,壳牌继续在中国发展,并成为当时唯一一间留在中国经营的西方石油公司。壳牌在上海的总办事处获准保留,直至1966年,该办事处才结束。与此同时,壳牌在香港的石油和化工产品的业务一直保持领先地位。

1970、1971年, 壳牌获邀参加广州交易会。1980年, 壳牌在北京建立办事处, 并伴随中国对外开放政策的深入而不断拓展业务, 成为在中国投资最多的国际能源公司之一。

# 从数字看壳牌中国:

- 壳牌是在中国投资最多的国际能源公司之一;
- 壳牌与中海油共同投资 41 亿美元兴建的南海石化项目是迄今为止中国最大的合资石化项目之一;
  - 壳牌是中国最大的国际润滑油供应商(数据来源: 克莱恩公司);
  - 壳牌是向中国提供液化天然气最多的国际能源公司;
  - 壳牌是中国煤气化市场领先的国际能源公司;
  - 壳牌是中国排名第一位的国际沥青供应商;
- 在中国大陆,目前约有 700 家壳牌品牌或合资品牌的加油站为客户 提供优质的燃油产品和服务;

投诉人致力于在业务所在地区成为好邻居,这意味着投诉人不仅在生

产和运营中做到安全、环保,而且与当地社区建立密切的联系,共同探索 壳牌业务贡献于社区发展的方式。在中国,投诉人有两个社会投资旗舰项目,其中一个是"壳牌美境行动",鼓励学生自己动手,保护身边环境;另一个是"壳牌大学生能源调查项目",支持大学生去农村调研能源状况。

环境/能源教育和能力建设是壳牌在中国社会投资的重点领域,包括的社会投资项目有:壳牌美境行动、青少年能源可持续发展教育项目、壳牌大学生能源调查项目、新经济中国项目以及"5•12"小额信贷项目。

此外,壳牌还捐款帮助汶川大地震、玉树地震和舟曲特大泥石流灾害赈灾。

喜力是壳牌的一个著名润滑油品牌,英文名为 HELIX。具有良好的抗氧化性,极佳的清洁分散性,优异的低温冷启动性和高温抗磨性,符合先进国际环保标准等技术特性,能够有效保护和延长发动机寿命、降低燃油消耗,得到众多汽车制造商的诚意推荐,并深受全球广大消费者的青睐。该品牌包括"喜力""超凡喜力""非凡喜力"等。

在相关业务经营及品牌宣传中,投诉人均持续使用并强调突出投诉人的"壳牌"和"喜力",如下图所示:











为了更好的推广"壳牌"和"喜力"品牌,投诉人采用杂志、贴纸、海报、宣传册、电视、视频网站等各种手段和渠道对这两个商标进行了宣传。





(海报) (杂志)



(电视广告,视频地址: http://www.iqiyi.com/w\_19rsyxscc9.html)



(电视广告,视频地址: https://v.qq.com/x/page/n03846h7ejv.html)

由于投诉人不懈的努力和巨大的投入,投诉人的"壳牌"和"喜力"品牌也一直得到中国各类媒体的关注。

根据国家图书馆提供的一份检索报告,可以发现"壳牌喜力"润滑油早在 2006年就已被国内市场广泛接受并认可,被南方都市报评为年度卓越品牌。

#18 年度卓越品牌 壳牌喜力 [南方都市报(全国版)] 2006-11-20 29 2006车坛奥斯卡·金手 套奖之润滑油

各种网络媒体也对投诉人的"壳牌喜力"进行了各个方面的报道,同时该品牌的用户也为本品牌专门建立了论坛探讨使用心得。在百度搜索"壳牌喜力"的结果高达 202 万条。投诉人的产品在各大电商也极受欢迎。

综上所述,投诉人的"壳牌"和"喜力"品牌以高品质产品为基础,经过广泛的宣传和推广,已经在中国获得了极高的知名度,在市场上只有少数几个品牌能与之相提并论。

本案的争议域名所指向的网站自称"北壳润滑油官方网站",声称是由 "壳牌(中国)股份有限公司"更名而来,并且将属于投诉人的各种事迹和荣 誉关联到自己身上,号称"北壳润滑油(北京)有限公司"是全球最大的润滑油供应商,拥有 70 年不断创新的经验。许多世界顶级汽车制造商都将北壳机油作为他们出厂新车的首选机油,不仅如此,他们也会选择北壳系列产品用于车辆的维护和保养。然而根据全国组织机构代码管理中心的记录,该公司成立于 2016 年 11 月 11 日。而被除名的"壳牌(中国)股份有限公司"也不过是 2013 年 1 月 2 日成立的,与其声称的"70 多年不断创新的经验"完全不符,很明显是为了欺骗消费者所做的虚假宣传。另外关于被投诉人在其网站上放置的"国际知名品牌"和"中国著名品牌"奖状,据投诉人所知,"中国著名品牌"并非一个法律概念,而是"山寨荣誉"(参见北京晚报的文章 《"中国著名品牌"并能一个法律概念,而是"山寨荣誉"(参见北京晚报的文章 《"中国著名品牌",和定底:只要五千八"名牌"拿回家》http://news.163.com/16/1125/10/C6NA8VO800018990.html?baike),对于"国际知名品牌"投诉人更是闻所未闻,不知道什么机构能有资格评选这种奖项。



另外,被投诉人在其网站上展示了其产品包装。虽然被投诉人号称其产品为"北壳润滑油",但是其网站上的产品照片却无一例外的标注为"壳牌喜力"或"壳牌超凡喜力",并将壳牌的英文"SHell"艺术处理为"SheH"并将"HELIX"的英文字母顺序打乱变为"HLIEX"以蒙蔽消费者和规避侵权。

被投诉人明知由于投诉人的在先商标无法注册壳牌和喜力商标,但为了进一步迷惑消费者,苦心钻营注册了"北壳""牌力""口壳喜"以及"贝壳图形"以达到规避在先商标获取商标注册然后通过对这些商标进行排列组合以获取和投诉人品牌相同或近似的视觉效果,而且这些组合确实迷惑了部分消费者。投诉人已对这些恶意注册的商标提出了无效请求。

被投诉人的侵权不仅限于网络上。其恶意模仿行为迷惑了大量的消费者,在中国各地都出现了大量的假冒商品。为了保护广大消费者的切身利益,投诉人向当地工商进行了投诉,得到了当地工商的大力支持,采取了各种打击措施,查获大量的假冒产品。

被投诉人种种的恶意模仿行为不仅迷惑了消费者,而且迷惑了部分媒体。正如被投诉人网站上所公布的"慧聪汽车配件网"的网络直播,被投诉人 王其凯对主持人进行各种误导,使其将王其凯误认为壳牌的代表。而媒体 的错误报道将进一步误导消费者对被投诉人品牌和产品的认知。

为了更好的保护消费者的利益,投诉人向争议域名所指向的网站的服务提供商提出了投诉,而该服务提供商也很积极的关闭了该网站。但是被投诉人不思悔改,更换了服务器后继续提供侵权内容。由于投诉人无法阻止被侵权人继续更换服务器,所以投诉人必须取回本案所涉及的与投诉人

商标存在混淆性近似的争议域名,以避免更多的消费者被欺骗。

综上所述,被投诉人注册和使用争议域名的目的就是为了混淆与投诉人的区别,误导消费者以推销其侵权产品,获取非法利益,这落入了《政策》第 4(b)(iv)条规定的恶意情形,即"你方使用该域名是企图故意吸引互联网用户访问你方网站或其他在线网址以获得商业利益,方法是使你方网站或网址或者该网站或网址上的产品或服务的来源、赞助商、从属关系或认可与投诉人的标记具有相似性从而使人产生混淆"。

因此,被投诉人注册和使用争议域名存在恶意。

另外,投诉人在 2017 年 5 月 27 日的邮件中回复说明"壳牌品牌国际股份公司"和"壳牌国际股份公司"实为同一英文名称"SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG"的不同中译文,并附具了第 10927806 号"喜力"商标注册证及注册商标变更证明。

针对被投诉人于 2017 年 5 月 29 日补充的材料,投诉人于 2017 年 6 月6日做了进一步意见和答复。投诉人指出,争议域名完整包含了投诉人 两个商标的拼音,按照中国商标局所采纳的近似判断标准,"商标完整地包 含他人在先具有一定知名度或者显著性较强的文字商标,易使相关公众认 为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标"。 因此,其实只要争议域名包含了投诉人的一个知名商标即可判定近似,更 何况争议域名已经完整包含了投诉人的两个商标,而且"喜力"商标在使用时 通常都是会与"壳牌"同时出现的。虽然争议域名并非与"壳牌喜力"一样的汉 字,但是其发音与该商标完全相同,而"qiaopaixili"这一拼音除了"壳牌喜力" 之外在汉语中并不存在其它常见的对应词组。被投诉人对该域名和相关网 站的使用以及其之前提交的外观设计专利证书和著作权证书也可以证明其 在注册和使用时就是将"qiaopaixili"作为"壳牌喜力"的拼音来使用的。因此, "qiaopaixili"与"壳牌喜力"已经形成了唯一对应关系。对于被投诉人新提交的 国作登字-2017-F-00383056作品登记证书,投诉人指出,著作权的登记并 不要求提供创作时间的证明文件,因此即使该著作权登记是真实有效的, 其登记信息也无法作为其创作时间的证明。如果被投诉人无法提供证明其 创作时间的证据,那么投诉人认为该证书是不能够作为合法有效的证据纳

入本案的。另外,亦如投诉人在上一次补充意见中所陈述的,该著作权类型为美术作品,即使该著作权是真实存在并包含了"壳牌喜力"字样,也不会赋予被投诉人将其中的文字内容注册为域名或商标的权利。综上,投诉人认为,被投诉人提交的答复毫无道理,其提交的新证据与本案既无关联也无可信度。因此,投诉人恳请专家组查明事实,将争议域名转让给投诉人。

## 被投诉人辩称:

针对投诉人的上述投诉书中的主张,被投诉人于 2017 年 5 月 22 日向中心北京秘书处提交了邮件答复。在邮件中,被投诉人对投诉人的投诉全部予以否认,被投诉人主张:

- (1) 投诉人无法提供与 qiaopaixili 域名有关的注册商标,且提供的商标为两个汉字商标拼凑而成,该域名为 11 个字母域名,同时投诉方提供的其中一个商标"壳牌"不具备润滑油使用,且与争议域名相关的 qiaopaixili 商标处于未注册状态,且王其凯先生根据油桶(壳牌喜力)专利和版权申请此域名,所以不产生混淆。该域名存在三年同时具有一定的宣传效果和搜索引擎的权重,投诉方利用多种手段企图达到近似争议域名目的,理由牵强,强制通过仲裁零成本获取该域名。
- (2)被投诉人主张,其本着域名先注先得的原则,乃合法注册或收购争议域名,并且已开展与争议域名意义相符的业务。在争议域名被注册后的3年内,投诉人并未提出过任何异议,也未申请与争议域名完全相符的商标,无权控告被投诉人不拥有争议域名的合法权利。
- (3)投诉人域名"shell.com.cn"和争议域名差异性较大,对客户产生不了混淆,且域名下网站宣传商品均为正规注册合法商品,与投诉人存在多处差异,投诉人为达到强夺域名的目的,多处影响被投诉人的商品销售,已部分影响销售区域利用正常司法手续进行维权。

综上所述,投诉人利用其自身影响力,欺行霸市,倚强凌弱,恶意打击竞争对手,违反公平竞争原则,企图强制零成本套取域名。投诉人应停止不正当竞争骚扰,被投诉人申请保护域名所有权。

另外,被投诉人还于 2017 年 5 月 29 日提交补充意见和补充材料,认 为投诉方所提供的所谓商标证明为两个商标拼凑组合而成,不具备一个商 标的唯一性标识,并且王其凯先生与王聘三先生早在1990年5月21日完成创作作品壳牌喜力并已在中国版权保护中心登记保护,登记号为国作登字-2017-F-00383056,按照《中华人民共和国著作权法》第八条著作权人和与著作权有关的权利人可以授权著作权集体管理组织行使著作权或者与著作权有关的权利。著作权集体管理组织被授权后,可以以自己的名义为著作权人和与著作权有关的权利人主张权利,并可以作为当事人进行涉及著作权或者与著作权有关的权利的诉讼、仲裁活动。著作权集体管理组织是非营利性组织,其设立方式、权利义务、著作权许可使用费的收取和分配,以及对其监督和管理等由国务院另行规定。王其凯先生享有著作权保护,创作完成时间远早于投诉方提供的依据时间且该创作名称完全一致。

## 4. 专家组意见

根据域名注册人与注册商之间的注册协议,被投诉人作为域名持有人/注册人受《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。

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、附属者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。

基于投诉书、答辩书及其各自所附证据材料和补充材料,本案专家组意见如下:

# 关于相同或混淆性相似

投诉人主张其在中国享有"壳牌""喜力"的注册商标专用权,并提供了上 述两个商标的商标注册证复印件等证明材料。根据投诉人提交的第 180730 号商标注册证、核准商标转让证明以及注册商标变更证明,"壳牌"商标注册 日为1983年7月5日,注册人为壳牌国际石油有限公司(英国),2006 年 4 月 7 日经商标转让后受让人为壳牌国际股份公司(英文名称"SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG"), 2015年5月18日商标注册人名义变 更为壳牌品牌国际股份公司(英文名称"SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG"),有效期经续展至2023年7月4日,核准注册 在商品分类表第24类(国际分类第4类)商品上,核定使用的商品为"工 业用油、油脂、润滑剂、燃料油、照明剂、液压油"。根据投诉人提交的第 10927806 号商标注册证以及注册商标变更证明,"喜力"商标注册日为 2013 年 8 月 21 日,注册人为壳牌国际股份公司(英文名称"SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG"), 2015年5月18日注册人名义变更为壳牌品牌 国际股份公司(英文名称"SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG"),有 效期至2023年8月20日,核准注册在国际分类第4类商品上,核定使用 的商品为"润滑油;润滑脂;工业用油;燃料;汽油;发动机燃料非化学添 加剂;柴油;矿物燃料;工业用蜡;照明用蜡"。"壳牌品牌国际股份公司" 和"壳牌国际股份公司"为同一英文名称"SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG"的不同中译文,其作为商标注册人名义变更前后的 名称均经过中华人民共和国工商行政管理总局商标局的确认,投诉人壳牌 品牌国际股份公司(英文名称"SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG", 原中文名称"壳牌国际股份公司")作为注册商标权利人,依法享有第 180730 号"壳牌"注册商标专用权和第 10927806 号"喜力"注册商标专用权。

投诉人陈述了壳牌公司成立以来的百年历史,以及作为在中国投资最大的国际能源公司之一,壳牌在中国的业务发展历程,同时还提交了有关"壳牌""喜力"商标知名度的一系列证据,包括"壳牌""喜力"在百度网站搜索的查询结果,国家图书馆科技查询中心 2012 年 11 月 15 日出具的编号为2012-NLC-JSZM-438 的"壳牌"在相关报纸、期刊中使用及引用的检索报告;新浪汽车、搜狐汽车、网易、汽车之家、爱卡汽车、腾讯等网站有关"壳牌""喜力"及"壳牌""喜力"组合品牌的新闻报道及宣传;以及投诉人采用贴纸、海报、宣传册、电视、视频网站等各种手段和渠道对这两个商标及"壳牌""喜力"组合进行宣传的资料截图,用以证明商标"壳牌""喜力"及"壳牌""喜力"组合进行宣传的资料截图,用以证明商标"壳牌""喜力"及"壳牌""喜力"组合在中国具有极高的知名度。被投诉人对投诉人的投诉全部予以否认,而对于投诉人的上述证据的真实性没有提出具体的异议意见。

根据投诉人的证据,"壳牌"早在上世纪就已经进入中国,投诉人的"壳牌"和"喜力"品牌自本世纪初以来已经在中国各地进行广泛的宣传、推广和使用,在相关领域特别是润滑油领域获得了很高的知名度;网络媒体也对投诉人的"壳牌喜力"进行了大量报道,而且"壳牌喜力"润滑油也早在 2006年就已被国内市场接受并认可,并被南方都市报评为年度卓越品牌。投诉人的商标"壳牌""喜力"及"壳牌""喜力"组合长期以来以及现今在中国具有很高的知名度。

根据投诉人的证据,争议域名"qiaopaixili.com"的注册日为 2014 年 5 月 19 日,注册人显示为本案被投诉人。显然,投诉人享有上述第 180730 号"壳牌"商标专用权和第 10927806 号"喜力"商标专用权的时间均早于争议域名的注册时间。

争议域名"qiaopaixili.com"除去代表通用顶级域名".com"的字符外,其主要部分为"qiaopaixili",其发音的汉语拼音对应于"壳牌喜力",与投诉人享有在先权利的"壳牌""喜力"两个注册商标之组合"壳牌喜力"的汉语拼音拼写完全相同。

如上所述,"壳牌""喜力"在中国具有很高的知名度,"壳牌""喜力"在润滑油等领域也有大量的组合使用和宣传,在相关领域具有较高知名度。争议域名"qiaopaixili.com"的主要识别标识是"qiaopaixili",与"壳牌""喜力"商标组

合的汉语拼音拼写完全相同,中国普通消费者基于商标"壳牌""喜力"及"壳牌""喜力"组合使用在中国的较高知名度,很容易将争议域名与投诉人的"壳牌""喜力"注册商标建立联系,误认为争议域名在中国与投诉人及其"壳牌""喜力"注册商标有关而导致混淆。

因此,专家组认为,被投诉人的争议域名"qiaopaixili.com"与投诉人享有在先权利的第 180730 号"壳牌"注册商标和第 10927806 号"喜力"注册商标混淆性相似,投诉人的投诉满足《政策》第 4(a)(i)条规定的条件。

## 关于被投诉人权利或合法利益

投诉人主张被投诉人对争议域名不具有任何权利或合法权益,同时声明投诉人与被投诉人从未有任何合作关系,也从未授权被投诉人以任何形式使用其商标或商号。

被投诉人未能提交其与争议域名有关的在先商标权益的证明材料。被投诉人提交了第2981805号外观设计专利证书扫描件及其专利图片照片文本、登记号为国作登字-2017-F-00361836号的作品登记证书扫描件以及登记号为国作登字-2017-F-00383056号的作品登记证书扫描件及中国版权保护中心查询结果 http://www.ccopyright.com.cn/网页信息,据以主张其与争议域名有关的权利及合法权益。

首先,对于被投诉人主张的外观设计专利权,根据被投诉人提交的第2981805 号外观设计专利证书扫描件及其专利图片照片文本,被投诉人享有外观设计名称为"油桶(壳牌喜力)"的外观设计专利,其申请日为2014年7月11日,授权公告日为2014年10月22日。根据《中华人民共和国专利法》(2008)的规定,对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计,不授予专利权;外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。根据该外观设计专利的简要说明可知,本外观设计产品的设计要点在于产品的形状和图案的结合,而非其图案的平面印刷内容本身。因此,被投诉人基于其外观设计名称为"油桶(壳牌喜力)"的外观设计专利权,并不足以证明其享有"壳牌喜力"本身及其相关的标示权益,况且其外观设计专利的申请日和授权日也均晚于

"qiaopaixili.com"域名的注册时间 2014 年 5 月 19 日。

其次,对于被投诉人主张的著作权,根据被投诉人提交的国作登字 -2017-F-00361836 号的作品登记证书扫描件,被投诉人的该项作品的"创 作完成时间"为 2012 年 9 月 29 日,"登记日期"为 2017 年 3 月 3 日,作品 名称为"图形",作品类别为"美术作品",由"SheH HLIEX 壳牌喜力 HX6 10W-40 合成润滑油"及图形等排列组合而成。根据《中华人民共和国著作 权法实施条例》(2013)的规定,"美术作品"是指"绘画、书法、雕塑等以线 条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品". 上述作品保护的客体为其作品所构成的平面或者立体的美术/造型艺术的 表达,而非其美术作品构成要素部分的"壳牌喜力"内容本身。根据被投诉人 提交的登记号为国作登字-2017-F-00383056 号的作品登记证书扫描件及 中国版权保护中心查询结果 http://www.ccopyright.com.cn/网页信息,被投 诉人的该项作品的"创作完成时间"为 1990年5月21日,"登记日期"为 2017 年 5 月 15 日,作品名称为"壳牌喜力",作品类别为"美术作品"。同样,根 据《中华人民共和国著作权法实施条例》(2013)的规定,作为"美术作品", 其保护的客体为其作品所构成的平面或者立体的美术/造型艺术的表达,其 作品名称"壳牌喜力"本身不是其依法保护的美术表达之客体。另,投诉人指 出上述两项作品的创作完成时间是目前尚未有其他证明文件证实的由著作 权人向中国版权保护中心申报的登记信息,而且所述两项作品的著作权登 记日期均晚于争议域名"qiaopaixili.com"的注册时间 2014 年 5 月 19 日。因 此,被投诉人基于其上述作品登记证书等材料所证明的著作权,同样并不 足以证明其在先享有"壳牌喜力"及其相关的标示权益。

如上所述,投诉人享有第 180730 号"壳牌"和第 10927806 号"喜力"商标专用权的时间早于争议域名的注册时间,而在后注册的争议域名本身不能形成对抗本案投诉人的权利或合法权益。投诉人已经就其所知所能提供了初步的证据,以说明《政策》第 4(a)(ii)条所规定的情形。被投诉人提供的答辩意见和证据并不足以证明被投诉人享有对抗投诉人在先的商标专用权的权利或合法利益。专家组无法基于现有证据认定被投诉人就争议域名享有权利或者合法利益。

综合上述情况,专家组推定被投诉人对争议域名"qiaopaixili.com"不享

有权利或合法利益,投诉人的投诉符合《政策》第 4(a)(ii)条规定的条件。

# (3) 关于恶意

如上所述,第 180730 号"壳牌"商标和第 10927806 号"喜力"商标在中国获准注册的时间分别为 1983 年 7 月 5 日和 2013 年 8 月 21 日,并且具有较强的显著性。从投诉人提交的公司介绍——克莱恩公司独立市场调查显示壳牌连续数年蝉联全球最大的润滑油供应商、同时也是中国最大的国际润滑油供应商,"壳牌""喜力"在百度网站搜索的查询结果,国家图书馆科技查询中心出具的检索报告说明"壳牌喜力"润滑油早在 2006 年就已被国内市场广泛接受并认可,以及新浪汽车、搜狐汽车、网易、汽车之家、爱卡汽车、腾讯等网站有关"壳牌""喜力"品牌的新闻宣传来看,投诉人的"壳牌""喜力"商标在中国具有很高的知名度,为相关公众所熟知。

从争议域名对应网站的内容来看,被投诉人主要提供与投诉人主营业 务密切相关的润滑油产品,可见被投诉人理应知晓投诉人及其具有很高知 名度的"壳牌""喜力"商标以及"壳牌""喜力"商标组合使用的知名情况。被投诉 人对"壳牌""喜力"及其组合和"qiaopaixili"并不具有任何权利或合法权益,被 投诉人也从未获得投诉人的授权以任何形式使用其商标或商号,被投诉人 在域名注册及使用时本应尽到合理避让义务,防止与他人在先合法权益冲 突。然而,被投诉人将与投诉人"壳牌""喜力"商标组合的汉语拼音完全相同 的拼音拼写"qiaopaixili"作为其主要识别内容注册了争议域名 "qiaopaixili.com",在其后建立对应网站并使用该网站宣传自身同是做润滑 油产品的公司,其网站上展示的产品虽然为"北壳润滑油",但是其网站上的 润滑油产品推广包装印有"壳牌喜力""壳牌超凡喜力"字样且包装外形与投 诉人相关产品非常相似,并且还使用了和"壳牌""喜力"英文"Shell""HELIX" 相类似的英文标识"SheH""HLIEX"。结合被投诉人在其网站上声称的"国际 知名品牌"等宣传,考虑到投诉人的"壳牌""喜力"及其对应英文标示作为国际 品牌在中国的知名度,被投诉人显然是意图利用投诉人的知名度和良好声 誉,故意引诱网络用户访问其网站以达到其商业目的。

专家组据此认为,被投诉人对争议域名的注册行为具有恶意,且在注册后被投诉人在争议域名的对应网站上对"壳牌喜力"等标示的使用行为,误

导了消费者对被投诉人产品来源等的认知,有意制造混淆。被投诉人注册争议域名及其使用争议域名对应网站的行为,显然是意图利用投诉人的知名度和良好声誉,故意引诱网络用户访问其网站,使人误以为其与投诉人在授权、来源、赞助、附属或保证方面存在某种关联关系,以牟取不正当的利益,其行为构成政策第 4b(iv)条所定义的恶意注册或者使用域名的行为。

因此,专家组认为,争议域名"qiaopaixili.com"的注册及使用具有恶意, 投诉人的投诉满足《政策》第 4(a)(iii)条规定的条件。

# 5. 裁决

综上,根据《政策》《规则》及《补充规则》,专家组认定投诉人的投诉符合《政策》第 4(a)条规定的三个条件,裁决将争议域名"qiaopaixili.com" 转移给投诉人壳牌品牌国际股份公司。

独任专家: 2 2 20

二〇一七年六月十五日干北京