



## 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-0800200
Case ID	CN-0800213
Disputed Domain Name	www.apinetwork.org
Case Administrator	lvyan
Submitted By	Hong Xue
Participated Panelist	
Date of Decision	30-10-2008

### The Parties Information

<b>Claimant</b>	apinetwork .org
<b>Respondent</b>	北京北方资讯服务中心 (BNIISC)

### Procedural History

本案的投诉人是美国石油协会（American Petroleum Institute），地址在美国华盛顿DC20005，L街西北1220号。投诉人的代理人是陈韵云律师行，地址在中国香港特别行政区上环皇后大道中1083号新纪元广场中远大厦38楼。

被投诉人是北京北方资讯服务中心（BNIISC），地址在北京市海淀区车道沟10号院。

本案的争议域名是“apinetwork.org”。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2008年6月20日收到投诉人根据互联网名称与数码分配联合会（ICANN）实施的《统一域名争议解决政策》、《统一域名争议解决政策规则》及亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）《统一域名争议解决政策补充规则》提交的投诉书，要求指定三位专家组成专家组进行审理。

2008年6月20日，中心北京秘书处确认收到了投诉书，并要求注册商确认注册信息。同日，注册商回复确认争议域名由被投诉人注册。

2008年7月24日，中心北京秘书处以电子邮件向被投诉人传送投诉书传递封面，转去投诉人的投诉书。

2008年8月5日，中心北京秘书处向投诉人传送投诉书确认及送达通知，确认投诉书已于2008年8月5日送达被投诉人，本案程序于2008年8月5日正式开始。同日，中心北京秘书处以电子邮件/邮政快递的方式向被投诉人传送程序开始通知，同时传送/转送业经审查合格的投诉书副本及所有材料，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争议域名注册商传送程序开始通知。

中心北京秘书处在收到被投诉人提交的答辩书之后，于2008年8月26日，以电子邮件/邮政快递的方式向投诉人转发了答辩书。

2008年9月10日，中心北京秘书处向双方当事人发出推荐专家通知。投诉人提交三人专家组名单，被投诉人没有按期提交专家选择函。

2008年9月24日，中心北京秘书处以电子邮件向北京秘书处代为指定的首席专家薛虹女士、代被投诉人指定的专家郭寿康先生及投诉人选定的李勇先生发送选定通知，请专家确认：是否接受指定，作为本案专家审理案件；如果接受指定，能否在当事人间保持独立公正。后，候选专家均表示同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2008年10月15日，中心北京秘书处发出专家组确定通知，指定薛虹女士、李勇先生和郭寿康先生作为专家，成立三人专家组，审理本案。根据《统一域名争议解决政策规则》第6(f)条和第15(b)条，专家组应当在2008年10月29日前将裁决告知中心北京秘书处。

专家组认为，专家组的成立符合《统一域名争议解决政策》和《统一域名争议解决政策规则》的规定。根据《统一域名争议解决政策规则》第11(a)条的规定，除非当事人另有约定或者域名注册协议另有规定，案件程序语言为域名注册协议使用的语言，但是审理案件的专家组有权根据案件的具体情况另行决定。本案域名注册协议使用的语言为中文，因此专家组决定本案的程序语言为中文。

## Factual Background

### For Claimant

投诉人美国石油协会（American Petroleum Institute）成立于1919年，有近400家从事石油开发、生产、运输、冶炼和销售的企业会员。制订协调标准是投诉人最早的项目之一。API是投诉人的正式英文缩写。API标准在美国和世界各地被广泛引用。投诉人的商标“API American Petroleum Institute API 协作网”及“API Services及图”在中国获得了注册。

### For Respondent

被投诉人北京北方资讯服务中心（BNIISC）是争议域名“apinetwork.org”的持有人。争议域名注册于2003年6月4日。

## Parties' Contentions

### Claimant

（一）争议域名“apinetwork.org”与投诉人在先商标及公司名称缩写“API”构成混淆性近似。投诉人美国石油协会成立于1919年3月20日，是制定标准的组织，有近400家企业会员，分别从事石油开发和生产、运输、炼油和销售。API是投诉人的官方英文缩写。制定协调标准是投诉人最早和最成功的项目之一，自1924年发布第1个标准开始，投诉人现在已发布了500多个标准。投诉人是ANSI认可的标准制定机构，其标准制定遵循ANSI的协调和制定程序准则，投诉人还与ASTM联合制定和出版标准，此外，API积极参加适合全球工业的ISO标准的制定工作，是ISO/TC 671SC9井口设备和管线阀门的秘书处。API标准应用广泛，不仅在国内被企业采用和被美国联邦和州法律法规以及运输部、国防部、职业安全与健康管理局、美国海关、环境保护署、美国地质勘查局等政府机构引用，而且也在世界范围内被ISO、国际法制计量组织和100多个国家标准所引用。API标准主要是规定设备性能，有时也包括设计和工艺规范，标准制定领域包括石油生产、炼油、测量、运输、销售、安全和防火、环境规程等，其信息技术标准包括石油和天然气工业用EDI、通信和信息技术应用等方面。投诉人在国际分类第16类和41类的商品和服务上拥有“API American Petroleum Institute API协作网”的注册，在国际分类第4类拥有“API SERVICES”商标的注册。在这些在先商标注册中，API为商标的显著部分。投诉人曾授权被投诉人翻译并以纸书方式销售投诉人的部分标准书籍，并明确约定不允许被投诉人以任何方式使用或者注册投诉人的商标。其后，被投诉人因违反合约（超越许可数目翻译投诉人的书籍、超越许可方式销售投诉人的书籍以及违约在网站（即本案域名所链接之网站）上使用投诉人的商标等）而被投诉人依合约规定而终止与被投诉人的合作关系，并将终止函公证送达了被投诉人。但是，在此之后，被投诉人依旧在其网站（即本案争议域名所链接之网站）上进行虚假宣传，并继续销售其所翻译的书籍。投诉人于2007年3月6日向北京市工商行政管理局提出商标侵权及不正当竞争投诉，并由该局指派北京市海淀区工商行政管理分局负责此案。后，投诉人又于2007年11月22日向海淀分局补充投诉。经海淀区分局的调解，被投诉人停止了除注册/持有本案域名外的其他侵权行为。上述案件详情，可与海淀分局经检科张先生（电话：86-10-82690202/82690203）核实。

争议域名由“api”和“network”组成。“API”是投诉人英文名称“American Petroleum Institute”的首字母缩写形式，也是约定俗成的投诉人的英文简称。同时，API也是投诉人前述在中国的在先注册商标的显著部分。“network”的含义为“网络”，是互联网的通用词语。该词语作为互联网地址的域名的一部分存在，不足以使得普通互联网终端用户将其与投诉人在先商标和商号“API”区别开来。国家工商行政管理总局商标局和商标评审委员会联合颁布的《商标审查和审理标准》中规定，“商标是在他人在先商标中加上起修饰作用的形容词或者副词以及其他在商标中显著性较弱的文字，所表述含义基本相同，易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的，判定为近似商标”。根据上述规定，“APINETWORK”与“API”显属近似。况且，鉴于如上所述被投诉人违反协议的所作所为，被投诉人持有/使用本案争议域名，将不可避免地让消费者中造成混淆。综上，争议域名与投诉人的在先商标和商号“API”构成混淆性近似。

（二）被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益

根据前述及证据，被投诉人对“API”商标/商号/文字不享有任何权力或合法权益。投诉人从未授权或许可被投诉人以任何形式注册或使用商标，包括将投诉人的商标注册为域名。因此，被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益。

（三）被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意

如前所述，投诉人曾于2003年3月1日授权被投诉人翻译并以纸书方式销售投诉人的部分标准书籍，并明确约定不允许被投诉人以任何方式使用或者注册投诉人的商标。其后，被投诉人因违反合约而被投诉人依合约规定而终止与被投诉人的合作关系，并将终止函公证送达了被投诉人。

但是，在此之后，被投诉人依旧在其网站（即本案争议域名所链接之网站）上进行虚假宣传，并继续销售其所翻译的书籍。对此，投诉人于2007年3月6日向北京市工商行政管理局提出商标侵权及不正当竞争投诉，并由该局指派北京市海淀区工商行政管理分局负责此案。后，投诉人又于2007年11月22日向海淀分局补充投诉。经海淀区分局的调解，被投诉人停止了除注册/持有本案域名外的其他侵权行为。

而被投诉人申请注册争议域名的时间为2003年6月4日。且，被投诉人于2007年7月18日（即被投诉人已经向工商局投诉其侵权行为之后）将争议域名有效期进行续展。也即是说，被投诉人违反双方协议将投诉人的商标/商号注册为域名，且在双方协议终止之后以及工商局对被投诉人的商标侵权/不正当竞争行为进行查处期间，依然持有/使用争议域名，并将继续将对争议域名的持有和使用作为其侵犯投诉人合法权益的途径和工具。此外，即使在停止其他侵权行为后，被投诉人依然继续持有争议域名。投诉人认为，上述事实，已经足以证明被投诉人申请注册争议域名具有主观故意。

投诉人请求专家组裁决将本案争议域名“apinetwork.org”转移给投诉人。

## Respondent

早在2001年，北京北方资讯服务中心（以下简称“北方资讯”或“BNIISC”）就与美国石油学会（以下简称“API”）就合作事宜开始联系，往来200多封信函，历时两年半后才建立了合作关系。2003年3月API的Kathleen Combs女士和全球服务经理Chip Evens先生来华与BNIISC经谨慎洽谈，签下了正式的授权翻译出版美国石油学会标准的协议。该授权协议就翻译的内容、时限、备案、版税等对双方都作了明确的规定，并指定北京北方资讯服务中心在协议期内是中国境内唯一的授权翻译出版机构。

涉及本案内容：在双方签署授权翻译销售协议之前，BNIISC就提出了“API协作网”的构思，当时，API对此非常感兴趣，反复沟通后，表示了愿意进一步合作的意向。

随后，BNIISC投入了相当的人力、物力和财力，组织了近百位翻译专家（主要来自于清华、石油大学等高校的教授；石油系统科研院所的专家学者；重要取证企业的科技人员）和编审及出版人员一起兢兢业业、高度负责地完成了双方协议中的全部标准、共计200多万字的翻译出版任务，得到了主管上级和用户的一致好评。

2004年4月被投诉人在事先征得同意API情况下，在北京举办了规模较大的“API标准和认证培训研讨会”。会上，明确发出了加入“API协作网”的邀请函。API总部派来了标准主任David Miller先生、认证主任John Modine先生、全球服务经理Chip Evens先生，及两位API标准审核员到会。他们分别就API组织、标准和认证等进行了热情和详细的讲解和授课；之后，又举办了各种形式的推广活动，API也予以了一定的支持，这些体现了双方的合作是真诚的、愉快的。通过上述卓有成效的工作为API启动了在中国广阔的市场。

其中，2004年在华期间Chip Evens先生与被投诉人就在中国成立“API协作网”。创办《API在中国》刊物、API中文网站等事宜深入交换了意见，并形成了“全面合作意向书”。双方都愿朝着增加合作内容扩大合作范围的方向发展。

“API（中国）协作网”的商标以及本次的争议域名“apinetwork.org”就是在这样的背景下注册的。BNIISC作为“API协作网”构想的最初提出者，为了抢占市场先机，单方面投入了大量人力财力到筹建中的“API协作网”上；其中，为了防止商标和域名在中国被抢注，BNIISC注册了商标和域名，目的是为了保护被投诉人和API的共同利益，并非恶意侵犯API的知识产权；并且一经注册立即全部告知API，可以说从一开始，API对此事就是知情的。

当API提出将“API（中国）协作网”商标转让给API时，BNIISC毫无疑问没有任何条件地进行了及时的转让；在BNIISC的积极配合下，该商标的一切转让手续于2006年8月顺利办理完毕，这显示了被投诉人合作的真诚和对在中国保护知识产权的决心。但双方的合作无法像期望的那样一帆风顺，关于协作网的合作协议最终因多种因素无法达成。

按双方协议内容第六、七条规定，双方终止协议，需“以书面形式提前通知对方”。但直到2006年11月，BNIISC都未从API得到任何对于双方“授权翻译销售API标准协议”的反对意见，也从未得到关于BNIISC使用本次争议域名的任何疑义。因此，BNIISC一直使用该域名，对所翻译的API标准进行宣传和销售。

直到2006年11月25日，BNIISC突然收到由Kathleen Combs女士签署、通过陈韵云律师事务所转交的信函，信中API以各种理由，单方面提出终止了双方的“授权翻译出版API标准协议”；对此事，BNIISC持不同的意见，因为当时据BNIISC得知，API直接与中国境内另一家单位联系后，该单位在并无正式授权协议的情况下，在网上发布声明，自称为“API标准中文版翻译指定机构”。此事给被投诉人在声誉上和经济上都造成了极大的负面影响。为此，BNIISC发文要求中国国家标准化管理委员会出面协调此事，希望能够化解矛盾、联合国内各方面的力量将翻译API标准的工作做好。

然而，在此事还没有明确的结论时，2007年3月，API向海淀区工商局投诉BNIISC涉嫌侵犯API商标权违法经营。此后海淀工商局的同志多次上门调查取证，在事实面前，他们认同BNIISC在合作中并无恶意欺诈与侵犯API权益的行为；但希望被投诉人以中美两国友谊为重，尽量以平和调解的方式解决双方的争议。最终，BNIISC做出了极大的让步，即：停止了与API合作项目的相关业务，关闭了网站；继续销售已出版的中文版标准资料，协议到期后，自动解除合作关系。2007年11月，BNIISC对争议域名续费，是因为当时事情尚未定论，中国万网公司催缴续费，财务人员进行了正常缴纳费用。事实是：自2008年初，BNIISC终止了与API项目相关业务后，该域名一直搁置未使用。其间，API自始至终未就该域名事向BNIISC提出疑义；直到2008年8月5日，BNIISC忽然接到亚洲域名争议中心北京办事处寄来的投诉，状告BNIISC恶意抢注域名，并责令BNIISC将争议域名转让给API。

被投诉人申请专家组裁决：驳回投诉人的投诉，北方资讯拒绝转让争议域名，理由简述如下：

BNIISC为API正式授权翻译出版单位，且协议尚未到期；

API协作网是早在授权前由BNIISC提出的商业理念，该创意属BNIISC知识产权范畴；

BNIISC为“API协作网”项目前期投入了大量人财物力。注册该域名和续费是为了保护BNIISC的知识产权，也在保护API的共同利益；

API可以通过直接与BNIISC协商的方式，与BNIISC达成谅解并谈判解决，而不是动辄使用法律手段。

## Findings

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》的约束。《统一域名争议解决政策》适用于本项行政程序。

《统一域名争议解决政策》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) 争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性地相似；且
- (ii) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益；且
- (iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用均为恶意。

## Identical / Confusingly Similar

投诉人提供的证据表明，投诉人的商标“API American Petroleum Institute API 协作网”及“API Services及图”分别于1996年和2005年在中国获得了注册。投诉人的商标注册至今合法有效。

被投诉人注册的争议域名为“apinetwork.org”，除去代表通用顶级域名“.org”的字符外，由“apinetwork”组成。本案的双方当事人一致认为，争议域名中的“api”代表美国石油协会（American Petroleum Institute）的英文缩写。因此，争议域名由“api”加“network”组成。

经比对争议域名“apinetowrk”和投诉人的商标“API American Petroleum Institute API 协作网”及“API Services及图”，专家组发现，API是投诉人注册商标的显著部分，被投诉人注册的争议域名系由API之后附加含义为“网络”的普通名称“network”而成，无法实质性地区别于投诉人的注册商标，因此与投诉人的商标混淆性近似。根据《统一域名争议解决政策》作出的在先裁决也说明了这一点。例如，在Yahoo! Inc. v. Hangzhou Hi2000 InfoTech Co. Ltd. a/k/a Hangzhou Shixin Info Tech Co. Ltd., NAF FA0301000141825中，专家组认为，“一个由投诉人的商标加通用词语组成的争议域名仍然与该商标混淆性近似”。

总之，专家组认为，争议域名与投诉人的注册商标混淆性近似，投诉满足《统一域名争议解决政策》第4(a)(i)条规定的条件。

## Rights and Legitimate Interests

投诉人主张被投诉人对争议域名不享有任何合法权益。专家组认为，投诉人已经就其所知所能提供了初步的证据，完成了《统一域名争议解决政策》第4(a)(ii)条所要求的举证责任，举证责任应当转移到被投诉人一方。被投诉人则对其注册和使用争议域名加以辩解。被投诉人主张，其与投诉人的签订的“翻译和发行许可协议”尚未到期，其对API协作网的创意拥有知识产权并投入了人财物力。

根据双方当事人提交的“翻译和发行许可协议”（Translation and Distribution License Agreement），专家组发现，该协议于2003年3月由双方签署生效，投诉人保留所有知识产权的独占权利，包括但不限于投诉人的版权、商标权和类似权利；被投诉人同意，不经投诉人的事先书面准许，不在任何宣传、广告中或者为其他目的使用投诉人的商标、名称及简称。

从双方当事人提交的证据看，投诉人并没有以书面形式许可被投诉人在域名中使用其商标或者简称“API”。因此，虽然被投诉人曾经与投诉人签署合作协议，不论双方的协议是否到期，均不能证明被投诉人有权注册和使用与“API”商标近似的争议域名“apinetwork.org”。

被投诉人还主张对API协作网的创意拥有知识产权。但是，不论被投诉人对API协作网内容有无创意，均不能证明其就争议域名“apinetwork.org”本身拥有权利。

总之，专家组认为，被投诉人就争议域名不享有权利或者合法权益，投诉满足《统一域名争议解决政策》第4(a)(ii)条规定的第二个条件。

## Bad Faith

由于被投诉人曾经与投诉人存在合作关系，被投诉人显然明知API是投诉人注册商标的显著部分和投诉人的简称。被投诉人违反与投诉人的协议约定，注册与投诉人的商标和简称混淆性近似的争议域名

“apinetwork.org”，并用于API合作网，显然系有意为之。尤其是在投诉人根据协议终止与被投诉人之间的合作关系之后，被投诉人继续持有和使用争议域名只能造成网络用户的混淆，妨碍投诉人正常的经营活动。

至于被投诉人与投诉人之间的其他纠纷不属于域名争议解决程序审理的范围。双方当事人可以通过诉讼或者其他渠道解决。

总之，专家组认为，被投诉人对争议域名的注册和持有具有恶意，投诉满足《统一域名争议解决政策》第4(a)(iii)条规定的条件。

## Status

www.apinetwork.org

Domain Name Transfer

## Decision

综上所述，专家组认为，投诉符合《统一域名争议解决政策》第4(a)条规定的三个条件，即“争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标混淆性地近似”，“被投诉人就争议域名不享有权利或合法权益”，以及“被投诉人出于恶意注册并使用争议域名”。

根据《统一域名争议解决政策》第4(i)条和《统一域名争议解决政策规则》第15条的规定，专家组决定将争议域名“apinetwork.org”的注册转移给投诉人。

[Back](#)[Print](#)