



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre  
hong kong

(香港秘书处)

## 行政专家组裁决

---

案件编号:	<b>HK-1300531</b>
投诉人:	埃克森美孚公司 (Exxon Mobil Corporation)
被投诉人:	liu chun sheng
争议域名:	<santoprene-tpv.com>

---

### 1. 当事人及争议域名

本案投诉人为埃克森美孚公司 (Exxon Mobil Corporation), of 美国得克萨斯州欧文拉斯克里那斯玻力瓦得 5959 号 (5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, USA). 投诉人的法律代表为: 霍金路伟 (上海) 知识产权代理有限公司。

被投诉人: liu chun sheng, of shenshifutianquhongliluqunxingguang, changAzuo1105sh, Guangdong, 518000, P.R. China; 电子邮箱为 [szdtchina@126.com](mailto:szdtchina@126.com)。

争议域名为 <santoprene-tpv.com>, 由被投诉人通过注册商北京万网志成科技有限公司 (中国万网) 而注册了; 地址为: 北京市东城区鼓楼外大街 27 号万网大厦一层南侧, 100120, P.R. China.

### 2. 案件程序

2013 年 7 月 30 日, 亚洲域名争议解决中心香港秘书处 (“中心香港秘书处”) 收到投诉人根据互联网名称和数码分配公司 (ICANN) 施行之《统一域名争议解决政策》 (“统一政策”), 《统一域名争议解决政策之程序规则》 (“程序规则”) 及《亚洲域名争议解决中心关于统一域名争议解决政策之补充规则》提交的投诉书。

同日, 中心香港秘书处向投诉人确认收讫投诉书。

同日, 中心香港秘书处以电子邮件向本案争议域名注册商传送注册资讯确认函, 请求提供争议域名的注册资讯。

2013 年 7 月 31 日, 注册商回复确认本案争议域名有关的资讯。

2013年8月7日，中心香港秘书处向被投诉人发送程序开始通知，并要求被投诉人在2013年8月27日或之前提交答辩。

2013年8月8日，中心香港秘书处收到被投诉人提交的电邮。此电邮问道：“在中国大陆注册该域名与你们本身有什么关联，域名所有权非国际域名中心所控制，国内有国内的章法”。

2013年8月9日，中心香港秘书向被投诉人发送通知答复被投诉人提交的有关问题。

2013年8月28日，中心香港秘书处发送通知被投诉人在规定的时间内没有提出有关域名<santoprene-tpv.com>的答辩。

2013年9月2日，中心香港秘书处确认指定柯瑞德先生 (Mr David KREIDER) 为专家组审理题述域名争议案。

### 3. 事实背景

投诉人在全球近60个国家和地区拥有“Santoprene”或与“Santoprene”相关的商标注册，包括中华人民共和国（“中国”）、香港及台湾（以下合称“Santoprene”商标）。早在1978年1月10日，Monsanto Company Corporation (美国孟山都公司) 就在美国指定“Thermoplastic Elastomers”（“热塑弹性体”）商品（国际分类第1类）上注册了商标“SANTOPRENE”，注册号为1081414。1997年12月29日，该商标转让至投诉人子公司先进弹性体系统有效公司（“Advanced Elastomer Systems, L.P.”）名下，并于2010年1月5日转让至投诉人名下。该商标至今有效。

1985年8月20日，美国孟山都公司就向中国商标局申请了第255437号

“SANTOPRENE”商标，该商标于1986年7月10日被核准注册，指定商品为“热塑弹性体”。该商标于1999年1月28日转让至投诉人子公司先进弹性体系统有效公司名下，并于2010年9月13日转让至投诉人名下。该商标至今仍存续有效。

而且，1985年6月26日，美国孟山都公司还在香港申请了第19860585号

“SANTOPRENE”商标，该商标于1986年3月12日被核准注册，指定商品为“Thermoplastic Elastomers”（“热塑弹性体”）。该商标于1998年7月2日转让至投诉人子公司先进弹性体系统有效公司名下，并于2009年9月8日转让至投诉人名下。该商标至今有效。

可见，投诉人是“SANTOPRENE”商标的合法所有人，在美国、中国和中国香港等多个法域对其享有商标专用权。同时，投诉人在全球注册范围内注册了多个含有

“SANTOPRENE”的域名，包括<.com> <.info> <.biz> <.net> 等顶级域名（比如，1996

年注册的 <santoprene.com> 域名, 2004 年注册的 <santoprene.net> 域名, 2005 年注册的 <santoprene.cn> 域名, 2006 年注册的 <santoprene.biz> 等), 且链接到投诉人关于

“Santoprene” 品牌 TPV 产品 (Thermoplastic Vulcanizates, “热塑性硫化弹性体” 的简称) 介绍的相关网页上, 以供全球消费者及业务商广泛浏览。且, TPV 作为 “热塑性硫化弹性体” 的通用名称, 正是投诉人 Santoprene 商标指定使用的最核心商品。

#### 4. 当事人主张

##### A. 投诉人

投诉人的主张如下:

##### (1) 关于投诉人及其 “SANTOPRENE” 商标

投诉人, 埃克森美孚公司, 是世界著名的跨国公司和全球领先的石油和石化公司。公司由约翰·D·洛克菲勒创立于 1882 年, 总部设在美国得克萨斯州欧文。埃克森美孚公司是全球最大的炼油厂, 是世界上最大的公开上市的国际石油和天然气公司。

投诉人之其子公司先进弹性体系统有限公司 (“Advanced Elastomer Systems, L.P.”) 曾持有 “Santoprene” 商标。该公司是 1990 年 10 月 4 日成立的有限合伙企业, 总部设于美国俄亥俄州阿克让, 并在布鲁塞尔、东京、圣德安烈以及新加坡均设有地区办事处。该公司是世界上著名的工程热塑弹性体供应商之一, 亦是规模最庞大的 TPV 生产商之一。同时, 该公司也是世界上唯一以 “Santoprene” 品牌专注开发、生产和销售 TPV 商品的公司。

在中国, 投诉人除了使用 “Santoprene” 英文商标, 同时使用其对应中文商标 “山都平”。相关的中国报纸和期刊的检索结果, 以及产品宣传册和销售声明表明, 通过投诉人及其子公司长期宣传与销售, 投诉人的 “Santoprene” / “山都平” 牌 TPV 商品已在中国建立了广泛的知名度。

##### (2) 争议域名与投诉人拥有权利的商品商标相同及/或混淆地相似

基于上文所述, 投诉人在全球近 60 个国家地区拥有的多个 “Santoprene” 或与 “Santoprene” 相关的商标注册, 投诉人认为争议域名与投诉人拥有权利的商标相同及/或混淆地相似。

投诉人早于 1978 年就在美国、1986 年在中国 (被投诉人的所在地) 和香港 (与被投诉人的所在地相邻) 获得了 “Santoprene” 商标注册。这些商标注册日期均早于争议域名的注册日期, 2011 年 3 月 7 日。

投诉人指出, “Santoprene” 是一个拼合字而非固有词汇。“Santoprene” 不单是一个具有强烈显著性的商标, 而且在全球各地, 包括中国的相关行业内享有相当知名度, 如独立于投诉人的商标以外, 该文字在英语中没有任何通用含义。

争议域名完全包含投诉人的 “Santoprene” 商标。争议域名与投诉人的 “Santoprene” 商标的唯一分别是加入了一个 “-” 符号和一个通用名词 “-TPV”。“TPV” 为 Thermoplastic

Vulcanizates (“热塑性硫化弹性体”)的简称，为相关行业的通用名称。“TPV” (“热塑性硫化弹性体”)是投诉人“Santoprene”商标的注册商品“Thermoplastic Elastomers” (中文“热塑弹性体”)中的一种，而且是投诉人“Santoprene”商标的实际使用的主要商品。

目前已公认，倘若争议域名的识别性和显著部分是投诉人的商标而与其唯一的差别是加入一个并无增加其识别性的通用名词，则加入该名词并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。投诉人请专家组参考 *Oakley, Inc. 诉 Joel Wong/BlueHost.com- INC* (WIPO 案号：D2010-0100)；*Diageo Ireland 诉 Guinnessclaim* (WIPO 案号：D2009-0679)；*The Coca-Cola Company 诉 Whois Privacy Service* (WIPO 案号：D2010-0088)。

相反，争议域名加入“-TPV”反而增加了消费者就争议域名与投诉人存在关联的混淆，因为“TPV”也恰恰是投诉人“Santoprene”商标所注册的商品。投诉人请专家组参考 *Harrods Limited 诉 Peter Pierre* (WIPO 案号：D2001-0456)；*Ansell Healthcare Products Inc. 诉 Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd.* (WIPO 案号：D2001-0110) 及 *Christie’s Inc. 诉 Tiffany’s Jewelry Auction Inc.* (WIPO 案号：D2001-0075)；案例均认为域名如包含一个关于投诉人商标所注册的商品或服务的名词，将会增加有关域名与投诉人商标产生混淆的可能性。

投诉人又指出，在查询一项商标是否与一个域名相同或混淆地相似时，无需理会域名的后缀，在本案中即<.com>。投诉人请专家组参考以下裁决：*Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd* (WIPO 案号：D2006-0762)。

投诉人因此向专家组指出，就《解决政策》第 4(a)(i) 条而言，已证明争议域名与投诉人享有权利或权益的已注册商标相同及/或混淆地相似。

### 被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益

投诉人提交的证据表明，投诉人早于 1986 年在中国取得其首项“Santoprene”商标，且早在 1989 年，就有国内的相关期刊杂志介绍投诉人的“Santoprene”牌商品。因此，投诉人在中国注册“Santoprene”商标的时间以及投诉人“Santoprene”牌商品为国内相关公众所知悉的时间均比被投诉人注册争议域名的日期（即 2011 年 3 月 7 日）早 30 多年。投诉人采纳和首次使用“Santoprene”商标的时间均远早于被投诉人注册和使用争议域名的日期，该事实的实际意义是将被投诉人对争议域名享有合法权利及/或权益的举证责任转移到被投诉人。投诉人请专家组参考 *PepsiCo, Inc. 诉 PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS)* (WIPO 案号：D2003-0696)，作为上述原则的支持。投诉人并没有同意或授权被投诉人可就争议域名或在其他方面使用其“Santoprene”商标，且并无证据显示被投诉人通常以争议域名而为人所知。

投诉人的法律代表以被投诉人的名称在中国商标局的官方数据库进行商标检索。结果显示被投诉人在中国并不拥有任何与争议域名相符的商标注册或申请；投诉人亦在通行的中文搜索网站百度和谷歌上就被投诉人和“Santoprene”进行搜索，结果亦显示二者不存在任何除该争议域名外的其他客观联系。而根据争议域名的 WHOIS 搜索结果显示，中国是被投诉人的居住国。

被投诉人将争议域名使用于销售假冒的“Santoprene”牌 TPV 商品。在本投诉书的日期前，争议域名所解析导入的网站（“有关网站”）被用作宣传销售十几个型号的“Santoprene”“美国山都坪 TPV”产品。该网站上同时标有“Exxon Mobil Chemical 埃克森美孚化工 山都平 热塑性硫化弹性体 TPV”的字样，并在网页的底端以“推荐商品”

形式列出“热塑性弹性体 TPV TPV 供应商 山都坪 TPV Santoprene TPV 美国山都坪 TPV TPV 弹性体”的字样。经过购买和检测，投诉人确认有关网站所销售的型号为 271-87，111-45，8201-90 以及 121-65M300 的标有“Santoprene”商标的 TPV 商品为假冒商品。

在争议域名指向的有关网站上销售侵犯投诉人商标权的假冒商品显然不构成“用于提供诚信商品或服务”。投诉人提请专家组参考 *Chanel, Inc. 诉 Cologne Zone*(WIPO 案号：第 2000-1809)，“有目的地利用他人的商誉来使用[争议域名]不属于为善意提供商品或服务，如果认定属于善意使用，就意味着答辩人可以通过有意识的侵权行为来主张对争议域名享有合法权利，而这是和《政策》相违背的”。即使被投诉人销售的是合法来源于投诉人的“Santoprene”牌产品（事实并非如此），未经投诉人的授权和同意，被投诉人也无权将投诉人的注册商标作为域名予以注册和使用。*Ullfrotte AB 诉 Bollnas Imports* (WIPO 案号：D2000-1176)。

因此，投诉人向专家组指出，已就 ICANN《解决政策》第 4(a)(ii) 条的目的，证明被投诉人对争议域名并不拥有任何权利或合法权益。

### 被投诉人对争议域名的注册具有恶意

投诉人认为，被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意，原因如下：

首先，被投诉人在对争议域名不享有任何合法权利和权益的情况下注册争议域名这一事实本身就已经证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

其次，“Santoprene”是一个拼合而成的文字，而非通用词汇。而投诉人又一直以来将“Santoprene”商标使用在 TPV 商品上，并且该品牌商品在被投诉人所在的中国地区取得了极高的知名度。被投诉人在使用争议域名的相关网站上销售所谓投诉人的“Santoprene”牌 TPV 商品，足以推定被投诉人在注册争议域名时必然已经知悉投诉人在“Santoprene”商标所享有的长期权利。因此，被投诉人没有向作为商标所有人的投诉人寻求给予注册和使用的许可而自行注册和使用争议域名必然具有恶意。投诉人请专家组参考 *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 诉 The Polygenix Group Co.* (WIPO 案号：D2000-0163)。在该案中，专家组裁定注册人恶意使用和注册有关域名时，已考虑被投诉人是在知悉投诉人拥有的长期在先权利而注册有关域名的事实。

同时，被投诉人使用有关网站销售假冒投诉人“Santoprene”牌 TPV 的商品，足以证明被投诉人不仅知悉投诉人的声誉和业务活动，并试图利用投诉人的声誉和业务活动从事非法经营和获取非法利益。这一事实显然符合《解决政策》第 4(a)(iii)条所述的构成恶意。

因此，投诉人认为投诉人已就 ICANN《解决政策》第 4(a)(iii)条的目的证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

### B. 被投诉人

被投诉人的主张如下：：

被投诉人无于中心香港秘书处所指定的时间内提交答辩书。

## 5. 专家组意见

根据《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(a)条规定，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；且
- (ii) 被投诉人对争议域名并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具有恶意。

投诉人在行政程序中必须举证证明以上三种情形同时具备。

**A) 关于争议域名与投诉人享有商品商标或服务商标权利的名称或者标志相同或混淆性相似**

争议域名完全包含投诉人的“Santoprene”商标。“Santoprene”是一个拼合字而非固有词。如独立于投诉人的商标以外，该文字在英语中没有任何通用含义。“Santoprene”不单是一个具有强烈显著性的商标，而且在中国的相关行业内享有相当知名度。争议域名与投诉人的“Santoprene”商标的唯一分别是加入了一个“-”符号；一个通用名词“-TPV”；和一个“.com”。加入该名词和一个“.com”并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。因此，本专家组认定，投诉人证明了争议域名与投诉人所享有权利或权益的已注册商标混淆性相似。

**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**

投诉人在中国注册“Santoprene”商标的时间以及投诉人“Santoprene”牌商品为国内相关公众所知悉的时间均比被投诉人注册争议域名的日期（即 2011 年 3 月 7 日）早 30 多年。投诉人并没有同意或授权被投诉人可就争议域名或在其他方面使用其“Santoprene”商标，且并无证据显示被投诉人通常以争议域名而为人所知。被投诉人在中国并不拥有任何与争议域名相符的商标注册或申请。被投诉人也无于中心香港秘书处所指定的时间内提交答辩。以上所述的事实证明了被投诉人对争议域名并不拥有任何权利或合法权益。

**C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意**

投诉人一直以来将“Santoprene”商标使用在 TPV 商品上，并且该品牌商品在被投诉人所在的中国地区取得了极高的知名度。被投诉人在使用争议域名的相关网站上销售所谓投诉人的“Santoprene”牌 TPV 商品，足以推定被投诉人在注册争议域名时必然已经知悉投诉人在“Santoprene”商标所享有的长期权利。因此，被投诉人没有向作为商标所有人的投诉人寻求给予注册和使用的许可而自行注册和使用争议域名必然具有恶意。

## 6. 裁决

鉴于投诉人满足了《统一政策》4条所有三项条件，根据《统一政策》，将争议域名转移给投诉人。

---

专家组：柯瑞德先生 (Mr David KREIDER)

日期: 06 September 2013