



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

hongkong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

| | |
|--------|--------------|
| 案件编号： | HK-2001316 |
| 投 诉 人： | 美国教育考试服务中心 |
| 被投诉人： | 广州维夕教育科技有限公司 |
| 争议域名： | <vcgre.com> |

1. 当事人及争议域名

本案投诉人美国教育考试服务中心, 地址为美国新泽西州普林斯顿市罗斯代路。

被投诉人广州维夕教育科技有限公司, 注册地址为中国广东省广州市天河区。

争议域名为<vcgre.com>, 由被投诉人通过 Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd.注册(“注册商”)。

2. 案件程序

2020年1月13日, 亚洲域名争议解决中心香港秘书处(“中心”)收到投诉人透过其代理陈韵云律师行根据互联网名称与数字地址分配机构实施的《统一域名争议解决政策》(“政策”或“UDRP”)、《统一域名争议解决政策之规则》(“规则”)及中心制订的《补充规则》提交本投诉并要求指定一位独立专家审理此案。

同日, 中心向注册商发送电子邮件要求确认争议域名的注册信息。同日, 中心通知投诉人确认投诉已收悉。

2020年1月14日, 注册商透过电子邮件向中心确认注册人为被投诉人。2020年2月10日, 中心根据《政策》和《规则》的规定对投诉书进行形式审查, 发现投诉书存在形式缺陷, 于是向投诉人发出投诉修改形式缺陷通知, 要求投诉人于2020年2月15日或以前向中心提交修正后的投诉书。2020年2月25日, 中心再次要求投诉人修改投诉书。同日, 中心收到投诉人提交更新后的投诉书并要求指定一位独立专家审理此案。2020年2月26日, 由于注册协议使用了中文, 中心要求投诉人就程序语言一事于2020年3月2日或以前作出回应, 并交由专家组作最后决定。2020年3月2日, 投诉人提交中文版本的投诉书。同日, 由于投诉人提交投诉附件的链接已

过期，中心要求投诉人于 2020 年 3 月 3 日或之前重新提交投诉附件。同日，中心收到投诉附件并确认更新后的投诉符合《政策》和《规则》的要求。

2020 年 3 月 4 日，中心向被投诉人发送投诉通知，并告知本案程序已正式开展，被投诉人应在 2020 年 3 月 24 日或之前向中心提交答辩书。

2020 年 3 月 18 日，被投诉人向中心发送答辩书。2020 年 3 月 22 日，经审查后中心发现被投诉人提交的答辩书不符合规格，要求被投诉人就本案争议域名与另一案件的争议域名分别提交相应的答辩书。2020 年 3 月 27 日，被投诉人再次提交答辩书。

2020 年 3 月 31 日，中心确认收悉答辩书。

2019 年 3 月 31 日，中心向谭鉴泉先生(Mr. Paddy Tam) 发出专家组候选通知。同日，谭鉴泉先生(Mr. Paddy Tam) 回覆中心，确认与本案双方当事人并没有任何利益冲突，并将在被任命专家后独立公正地作出判决。

2019 年 3 月 31 日，中心向双方当事人发送专家确认通知，确认指定谭鉴泉先生为本案独任专家组并审理本案。根据《规则》第 15(b)条的规定，专家应在 2020 年 4 月 14 日或之前就本案作出裁决。

2019 年 3 月 31 日，投诉人提交补充投诉资料。

2019 年 4 月 1 日，被投诉人分别两次提交补充答辩资料。

3. 事实背景

投诉人美国教育考试服务中心成立于 1947 年，其总部位于美国并为全球最大的私人非牟利教育考试和评估组织之一。投诉人主要在美国为 K-12 和高等教育开发各种标准考试，并且在全球 180 多个国家和超过 10,000 个地点举办国际考试，包括 TOEFL、TOEIC、GRE 考试和 Praxis 考试系列。投诉人每年共举办 5000 万个国际考试。投诉人是全球包括中国的 20 多个“GRE”及包含“GRE”商标的拥有人，当中记录显示投诉人早在 1983 年和 1994 年就已经在中国就第 16 类和 41 类获得了其 GRE 商标的注册。

被投诉人为广州维夕教育科技有限公司。争议域名最初于 2016 年 11 月 15 日被注册。被投诉人是围绕“GRE”等考试进行培训的机构，组织形式是有限公司，对外提供有偿培训服务。

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的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆；且

争议域名包含了投诉人“GRE”的商标和商号，因此，争议域名与投诉人的商标或商号“GRE”是“相同或混淆性相似”。

投诉人自 1978 年起在美国注册了“GRE”商标。此外，投诉人还于 1982 年和 1993 年在中国注册了“GRE”第 16 类和 41 类商标（注册号：176266 和 771201）。然而，争议域名仅在 2016 年 11 月 15 日创建，这大大晚于“GRE”商标的注册日期。

“gre”一词本身没有任何具体含义。争议域名中“gre”前面“vc”具有极少的显著性。因此，争议域名应被视为与投诉人的“GRE”商标高度相似。

- ii. 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法权益；且

被投诉人为“广州维夕教育科技有限公司”，与“gre”和/或“vcgre”一词无关。因此，被投诉人不拥有“gre”、“vcgre”的任何合法权益，也没有任何合法权益使用“gre”的任何部分或组合作为其商号。

投诉人与被投诉人没有任何关系。投诉人从未授权被投诉人代表投诉人使用“GRE”或注册域名或部分域名。被投诉人与投诉人没有任何关系。被投诉人未经投诉人授权，使用投诉人商标注册争议域名。

此外，争议域名中的“gre”由于投诉人在全世界包括在中国的广泛使用和声誉，而致其独特性增强。“GRE”商标在中国广为人知，在 2017 年 7 月至 2018 年 6 月，共有 68702 名中国考生参加 GRE 考试，是参加 GRE 考试人数第二高的国家（仅次于美国）。鉴于上述情况，投诉人在中国在教育服务中使用“GRE”并享有很高的声誉。因此，在“GRE”标志和投诉人之间建立了一种独特的联系，不仅被投诉人对“GRE”标志没有任何权利或合法权益，而且被投诉人应该了解投诉人和“GRE”标志。投诉人认为，被投诉人没有合理理由采用“vcgre”作为域名，被投诉人的使用是为了假冒并与投诉人建立联系。

- iii. 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用。

争议域名现在被被投诉人用作网站向考生提供有关 GRE 或其他由投诉人所举办的考试的服务。被投诉人对投诉人和其“GRE”商标有确实知悉。在此情况下，被投诉人故意注册完全包含投诉人的“GRE”商标及整体与投诉人商标相似的域名、而使人产生混淆以谋取商业利益。

投诉人在教育界在全球特别是在中国享有声誉。被投诉人为中国注册公司。投诉人已证明，它在中国进行了大量投资，并在教育服务方面获得了

很高的声誉。因此，被告极有可能知悉投诉人，但故意试图注册包含投诉人商标的域名，令公众误以为被投诉人与投诉人之间有关联。

域名完全包含了单词元素“gre”。当公众在互联网上搜索“gre”等关键词或直接在地址栏输入“gre”时，可能会弹出争议域名的网站。投诉人从事的是教育行业，声誉是最重要的，投诉人代表着英语能力程度的国际标准。如果公众被误导相信投诉人与争议域名之间存在某种关系，将严重损害投诉人的名誉和损害公众利益。

被投诉人没有合理理由采用与投诉人商标高度相似的域名，它只是为了利用投诉人的名誉和声誉，并为了吸引互联网用户访问被投诉人的网站以获取商业利益。本政策第 4 (b) (iv) 条规定的情况已成立。

iv. 补充资料

被投诉人认为答辩书中部分陈述与事实不符。被投诉人在 2019 年 7 月 8 日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局提出““在第 41 类的商标申请（申请号：39514682），现正处于审查阶段，并未如被投诉人在答辩书中所宣称于 2020 年 2 月 28 日已经获得注册。事实上，投诉人于 2020 年 2 月 24 日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局就该商标申请提出商标异议申请，所以实际上该商标现在正在等候审理异议申请的阶段。因此，被投诉人所提交的有关申请号 39514682 的商标并未获商标局正式注册。被投诉人亦未能提供有效的商标注册证证明其商标的有效性。

B. 被投诉人

被投诉人的主张如下：

被投诉人对 vcgre 享有注册商标专用权，拥有对该域名 vcgre.com 的合法权利。被投诉人对“vcgre”在中国国家知识产权局商标局进行了商标注册，该商标的申请日期为 2019 年 7 月 8 日，注册的项目为：语言培训、提供在线教育信息、提供教育信息、为他人分析考试成绩和数据、补习学校辅导。该商标经审核，已经于 2020 年 2 月 28 日核准注册，注册号为 39514682，商标专用权期限为 2020 年 2 月 28 日至 2030 年 2 月 27 日。

被投诉人认为其商标“vcgre”是中国商标局在考量了投诉人的第 771201 号第 41 类“GRE”在先注册商标的前提下，进行审核通过的。这说明中国商标注册主管当局亦认可“vcgre”和“gre”之间不存在任何的相似性，并不会造成相关公众的混淆误认。被投诉人认为，即便 vcgre 商标未获准注册，和被投诉人的 GRE 比较，两者从首字母、发音、主要识别部分都明显不同，这些区别使两者整体上的区别明显，不易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆，两者整体上不具有近似性。何况在 vcgre 享有合法的注册商标专用权的情况下，被投诉人的拥有对 vcgre.com 域名的合法权利，投诉人要求将该域名转移的要求更不能成立。

被投诉人的网页与投诉人的网页并不相似，也从未宣传过被投诉人是投诉人在中国的赞助商或存在任何从属关系。网页内提及的 GRE 字样仅仅是为了说明强调所提供的培训课程的内容与 GRE 考试有关，是为了便于相关公众知道课程的内容，而不是为了表明课程的来源，并不会造成公众对课程或培训服务的来源的误认和混淆。

被投诉人和投诉人所从事的业务不同，并非同业竞争者，相关公众不会产生混淆。投诉人也从未公布过其存在“官方、指定培训机构”，用于和社会培训机构形成竞争关系，从中获利。被投诉人是围绕“GRE”等考试进行培训的机构，组织形式是有限公司，对外提供有偿培训服务，和投诉人相比较，组织形式、成立目的、运营的内容均不同，并非同业竞争者。被投诉人在日常经营和宣传中，从来未宣传过自己是 GRE 考试的“官方培训机构”、“GRE 指定培训机构”等等。因此，虽然被投诉人的两个域名中包含了“gre”字样，但社会公众会很自然地认为这仅仅是与 GRE 考试有关一般的社会培训机构，和 GRE 官方无关，长久以来形成的社会认知，使得相关公众并不会产生混淆。

补充资料：

被投诉人注册了“维夕托福”、“维夕考研”和“维夕雅思”的商标，只是因为在中国大陆，其他机构是可以注册这些商标的。被投诉人注册这些商标的目的保护自己的合法权益，让消费者区别我们和中国大陆其他的托福、GRE、雅思考试培训、课后辅导提供者，并非出自恶意注册。

被投诉人的定位是提供这些考试的培训、课后辅导公司和投诉人有本质的区别。

5. 专家组意见

程序事宜 1 - 程序语言

根据《规则》第 11 条(a)项规定：“除非当事人双方另有协议或注册协议中另有规定，否则行政程序的语言应使用注册协议的语言；但专家组在考虑行政程序的具体情形后有权另作决断。”本案中，根据注册机构的回复，争议域名注册协议使用的语言是中文。双方当时人也没有反对使用中文作为行政程序的语言。因此，本案行政程序的语言为中文。

程序事宜 2 - 补充资料

根据《规则》第 10 条和第 12 条规定，专家组有权利决定是否接受任何一方提交的补充材料（包括进一步的陈述或文件）。于本案中，专家组注意到双方当时人均提交了补充资料。考虑到双方都已获得公平的机会以提交补充资料而且并没有影响本程序的推进，专家组因此决定接纳有关补充资料。

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) 争议域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆；且
- (ii) 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益；且
- (iii) 被投诉人的域名已被注册并且正被恶意使用。

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

专家组注意到投诉人早于 1981 年于美国为 GRE 注册商标并及后在 1983 年于中国注册商标，并透过持续的使用及推广，使其商标及商号于全球 180 个国家包括中国的教育界取得极高的知名度。因此专家组接纳投诉人对 GRE 拥有商标权。同时间，GRE 一字除投诉人的商标外并无其他意思，因此投诉人的 GRE 商标有很高的标识性。

在比较争议域名是否与投诉人商标是否相似时，有关的比较应只针对域名前缀的主要部分，相关的顶级域名，即本案争议域名的 “.com”，参见 *Alibaba Group Holding Limited v. Data Protected Data Protected/Steve Lam*, HK-18010118 (ADNDRC August 27, 2018) 及 *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* (“WIPO Overview 3.0”)第 1.11 条。

本案争议域名完整包含整个投诉人的 GRE 商标，当中的 “vc” 作为单字并无字典意义，也非被投诉人名称维夕或其汉语拼音 Wei Xi 的缩写。因此，域名中的 “vc” 不但起不了识别作用，反而由于互联网用户不认识 “vc” 的意思而因为 GRE 商标的显著性从而关注在 GRE 一字之上。案例参见(1) *Tencent Holdings Limited* (腾讯控股有限公司); (2) *腾讯科技（深圳）有限公司 诉 王文斌 Wang Wen Bin*, HK-2001317 (ADNDRC 2020 年 3 月 3 日)。

在此，专家组重申《政策》第 4(a)(i)条中的规定要是比较投诉人所持有的商标与本案争议域名的客观相似程度，争议域名网页内的内容在本案中并不影响此条例有关的判定。

就此，专家组认定本投诉已满足《政策》第 4(a)(i)条的规定。

B) 关于被投诉人对争议域名或其大部分不享有合法权益

专家组考虑到 GRE 并非一个通用词，透过投诉人长时间的使用及推广，GRE 已成为国际教育界中受业界及公众广泛认可的品牌，拥有极高的知名度。同时间，投诉人声称从未授权被投诉人代表投诉人使用 “GRE” 或注册域名或部分域名。被投诉人与投诉人没有任何关系。此外，投诉人也指出被投诉人与 “gre” 和/或 “vcgre” 一词无关。因此，被投诉人不拥有 “gre” 、 “vcgre” 的任何合法权益，也没有任何合法

权益使用“gre”的任何部分或组合作为其商号。因此，专家组同意投诉人已就此构成表面证据(Prima Facie)，而举证的责任因而转移到被投诉人身上。参见 Tencent Holdings Limited (腾讯控股有限公司), 腾讯科技(深圳)有限公司诉 Wei Bin Xu, Xu Wei Bin, D2018-2905 (WIPO 2019年2月25日)及 WIPO Overview 3.0, 第2.1段。

根据《政策》第4(c)条规定，被投诉人需要提供证据证明以下情况确实存在：（特别是以下情况但不仅限于）：

(i) 在接到有关争议的任何通知之前，你方使用或有证据表明准备使用该域名或与该域名对应的名称来用于提供诚信商品或服务；或者

(ii) 即使你方未获得商标或服务标记，但你方（作为个人、企业或其他组织）一直以该域名而广为人知；或者

(iii) 你方合法或合理使用该域名、不以营利为目的，不存在为商业利润而误导消费者或玷污引起争议之商标或服务标记之意图。

被投诉人声称持有“vcgre”、“维夕托福”、“维夕考研”和“维夕雅思”的中国注册商标，而投诉人则指出被投诉人提出“vcgre”在第41类的商标申请（申请号：39514682）仍处于审查阶段，并未如被投诉人在答辩书中所宣称于2020年2月28日已经获得“vcgre”商标注册。而同时间，投诉人亦已于2020年2月24日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局就该商标申请提出商标异议申请，因此该商标现在正在等候审理异议申请的阶段。专家组在查核双方当时人提交的文件后，认同“vcgre”的申请仍在审查阶段，未被正式注册，因此未能证明被投诉人对“vcgre”享有商标权，参见派普尔公司(PAYPAL, INC.)诉广东翔融网络支付技术有限公司, DCN-1800823, (HKIAC, 二零一八年八月一日)。对于“维夕托福”、“维夕考研”和“维夕雅思”的中国注册商标，专家组接纳被投诉人持有相关的商标权，但有关商标与本案争议域名并无任何相似或关联之处，因此不能证明被投诉人对本案争议域名或其主要部分享有合法权益，参见LEGO Juris A/S诉上海百变文化传播有限公司, D2018-1791 (WIPO, 2018年10月16日)。

被投诉人在答辩书确认其业务是围绕“GRE”等考试进行培训的机构，组织形式是有限公司，对外提供有偿培训服务。尽管被投诉人和投诉人所从事的业务未必完全相同，被投诉人透过使用与投诉人商标相似的域名提供以营利为目标的服务违反了《政策》第4(c)(iii)条的规定。除此之外，被投诉人并没有提供证据以证明《政策》第4(c)条规定的其他客观情况存在。

就此，专家组认定本投诉已满足《政策》第4(a)(ii)条的规定。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

根据《政策》第4(a)条规定，投诉人需要同时举证被投诉人对争议域名的注册和使用同时具有恶意。《政策》第4(b)条规定所列的以下情况（特别是以下情况但不仅限于），则可将其作为恶意注册和使用域名的证据：

(i) 一些情况表明，你方已注册域名或已获得域名，主要用于向投诉人（商标或服务标记的所有者）或该投诉人的竞争对手销售、租赁或转让该域名注册，以获得比你方所记录的与域名直接相关之现款支付成本的等价回报还要高的收益；或者

(ii) 你方已注册该域名，其目的是防止商标或服务标记的所有者获得与标记相对应的域名，只要你方已参与了此类行为；或者

(iii) 你方已注册该域名，主要用于破坏竞争对手的业务；或者

(iv) 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。

首先，专家组接纳投诉人的注册商标 GRE，自 1981 年以来在透过投诉人长时间的使用及推广已成为国际包括中国教育界认可的品牌，拥有极高的知名度。被投诉人在注册争议域名前，不可能完全不知晓投诉人及其 GRE 商标或商号。被投诉人也承认其主要业务为根据 GRE 等考试提供有偿培训服务。因此专家组同意被投诉人注册争议域名具有恶意。

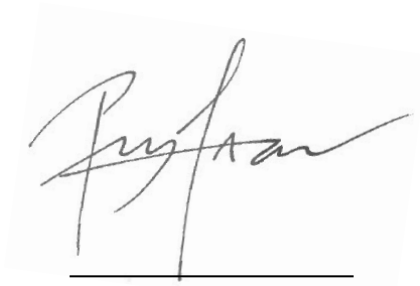
其次，专家组注意到被投诉人使用与投诉人相似的域名提供与投诉人有关的商业化服务，尽管被投诉人网页的排版格式、图片、文字、源代码等和投诉人的网站并不是完全相同，而被投诉人也声称并未在宣传中从未宣传过被投诉人是投诉人在中国的赞助商或存在任何从属关系，但是被投诉人前述行为明显是搭投诉人知名商标及商号的便车，使用与投诉人的商标及商号混淆性相似的域名，企图故意吸引互联网用户访问争议域名网站以获得商业利益，使争议域名网站的产品或服务的来源、赞助商、从属关系或认可与投诉人的标记具有相似性从而使人产生混淆，具有明显的主观恶意，参见 RIMOWA GMBH（里莫瓦有限公司）诉 Lin Long, HK-1500786 (ADNDRC 2015 年 11 月 6 日)。

被投诉人既然已投入了资源及注册了与自己商号相关的商标，确应同时也注册一个与公司名称相对应的域名以便继续在教育界经营并打响名声，而不是借投诉人商标的名气以增加浏览量。

就此，专家组认定本投诉已满足《政策》第 4(a)(iii)条的规定。

6. 裁决

据此，投诉人已根据《政策》第 4 条的规定证实全部三种情形同时具备，专家组裁定本案投诉成立，争议域名的注册应转移给投诉人。

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to read 'Paddy Tam'. Below the signature is a solid horizontal line.

专家组：谭鉴泉 (Paddy Tam)

日期: 2020 年 4 月 6 日