



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

hongkong

(香港秘书处)

## 行政专家组裁决

---

案件编号: **HK-1901253**  
投诉人: 美国教育考试服务中心  
被投诉人: **Qingrui Chen**  
争议域名: **<托福.com> (<xn--xpus03c.com>)**

---

### 1. 当事人及争议域名

投诉人: 美国教育考试服务中心 (Educational Testing Service) (ETS), 其位于美国新泽西州普林斯顿市罗斯代路。

被投诉人: Qingrui Chen, 其位于 No.125, South Tai'an Road, TianHe Dist., Guangzhou Guangdong 510665 CN.

争议域名 <托福.com> (<xn--xpus03c.com>) 由被投诉人通过 NAME.COM, INC. 注册。

### 2. 案件程序

亚洲域名争议解决中心香港秘书处 (“香港秘书处”) 于 2019 年 6 月 26 日收到投诉人根据互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 批准的《统一域名争议解决政策》(《政策》) 与《统一域名争议解决政策规则》(《规则》), 以及《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, 要求指定一人专家组裁决。

2019 年 6 月 27 日, 香港秘书处以电子邮件向投诉人确认收到其投诉书。

2019 年 6 月 27 日, 香港秘书处向争议域名<托福.com> (<xn--xpus03c.com>) 的注册商 Name.com, Inc 查询域名的相关注册信息。Name.com, Inc 于 2019 年 6 月 28 日, 确认注册信息。

2019 年 6 月 27 日, 香港秘书处以电子邮件向投诉人发出投诉修改形式缺陷通知。

2019 年 8 月 15 日, 香港秘书处以电子邮件向投诉人确认其修改的投诉书符合《政策》的格式要求, 本案程序即将正式展开。

2019年8月15日，香港秘书处向被投诉人发送投诉通知，被投诉人应于2019年9月4日或之前提交答辩书。被投诉人于2019年9月1日及3日两次请求延长答辩期，请求延期答辩期限至2019年9月24日。被投诉人于2019年9月4日向香港秘书处提交答辩书。2019年9月18日，香港秘书处以电子邮件向被投诉人确认收到其答辩书。

2019年9月25日，香港秘书处向候选专家组发出专家组候选通知。同日，候选专家组回复香港秘书处，同意接受指定。2019年9月25日，香港秘书处向当事双方及上述专家发出专家组确定通知，正式指定 Dr. Yijun Tian 成立一人专家组审理本案。根据《规则》规定，如无特殊情况，专家组应于2019年10月9日或之前就本域名争议案件作出裁决。

### 3. 事实背景

#### A. 投诉人

投诉人美国教育考试服务中心（Educational Testing Service）(ETS) 位于美国新泽西州普林斯顿市。投诉人现为世界最大教育测试机构和教育研究机构。自1947年成立以来，ETS 一直致力于开发和管理用于美国及其他国家大学和研究生入学考试、技术执照和教师认证等考试，为该领域的领导者。由投诉人或其相关公司开发和管理的许多知名测试包括：TOEFL®/托福®测试，TOEIC®/托业®测试、GRE®测试、TOEFL Junior®测验、TOEFL® Primary™测验及 TOEIC Bridge™ 等考试。事实上，ETS 每年在超过180个国家，超过9,000个地点开发和管理超过5000万次测试。（投诉书附录1）。投诉人1981年进入中国，举办了第一次 TOEFL/托福考试，至今与教育部考试中心的合作超过30年。其托福考试系列 SLEP 考试、TOEFL Junior、和 TOEFL Primary 在中国也有一定知名度（投诉书附录3）。

投诉人在许多国家注册拥有 TOEFL 系列商标。投诉人于1983年4月30日在中国注册了 TOEFL 商标（中国商标注册号176265）。投诉人还在中国注册了与英文商标 TOEFL 发音相似的中文商标托福。例如第1129730号托福商标于1997年11月21日在中国获准注册。投诉人还于2011年5月19日在中国注册了 TOEFL Junior 商标（中国商标注册号9485052）、于2013年6月7日在中国注册了 TOEFL Primary 商标（中国商标注册号12723348）（见投诉书附录2）。

#### B. 被投诉人

Qingrui Chen, 其位于 No.125, South Tai'an Road, TianHe Dist., Guangzhou Guangdong 510665 CN。

被投诉人通过域名注册机构 Name.com, Inc 注册了争议域名 <托福.com>（2017年12月24日）。

### 4. 行政程序语言

《统一域名争议解决政策之规则》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。

本案注册机构确认争议域名<托福.com>的注册协议使用的语言为英文。投诉人提交了中文投诉书，但请求将中文作为行政程序语言。被投诉人未就行政程序语言做出评论，但提交了中文答辩书。

专家组注意到，被投诉人名称显示为华人，其地址为中国广东省，并且已经提交了中文答辩书。因此，专家组认为采用中文作为本案程序语言不会妨碍被投诉人参与程序及表达意见，亦不会对被投诉人造成不公平。

专家组综合考虑本案具体情况后决定本案行政程序语言为中文。

## 5. 当事人主张

### A. 投诉人

投诉人的主张如下：

- i. 投诉人认为，争议域名与投诉人拥有权利的“托福”商标完全一致。
- ii. 投诉人认为，被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益。
- iii. 投诉人认为，被投诉人对争议域名的注册和使用均有恶意。

### B. 被投诉人

被投诉人的主张如下：

- i. 被投诉人认为，争议域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标不相同或并无混淆性。
- ii. 被投诉人认为，被投诉人对争议域名享有任何权利或合法利益。
- iii. 被投诉人认为，被投诉人对争议域名的注册和使用不具恶意。

## 6. 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

投诉人首先需要证明争议域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标完全相同或混淆性相似。

根据投诉人提供的信息，投诉人在许多国家注册拥有 TOEFL 系列商标。投诉人早于 1983 年在中国注册了 TOEFL 商标（中国商标注册号 176265），于 1997 年在中国获准注册与英文商标 TOEFL 发音相似的中文商标“托福”（中国商标注册号 1129730 号），于 2011 年在中国注册了 TOEFL Junior 商标（中国商标注册号 9485052）、于 2013 年在中国注册了 TOEFL Primary 商标（中国商标注册号 12723348）（投诉人附录 2）。

争议域名<托福.com> 完全包含了投诉人享有权利的整个“托福”商标。根据先前众多 UDRP 案例，专家组认为，当争议域名中包含完整商标，或与其混淆性相似的用词时，不论争议域名中是否含有其它词语，均可认为该争议域名与该商标相同或混淆性相似。参见 *Wal-Mart Stores, Inc. 诉 Richard MacLeod d/b/a For Sale*, WIPO 案件编号 D2000-0662; *Oakley, Inc. 诉 Zhang Bao*, WIPO 案件编号 D2010-2289。

先前的 UDRP 专家组一贯认为在域名中使用通用顶级域名后缀，通常在判定混淆性相似时可以忽略不计（因为它是注册的技术要求），除非后缀本身构成有关商标的一部分。参见 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), 第 1.11 段和引用案例。专家组认为，本案中争议域名所使用的通用顶级域名“.com”，在判定混淆性相似时可以忽略不计。见 *Alticor Inc. (美国安利有限公司) 诉 黄耀*, WIPO 案件编号: D2014-1940。

因此，专家组认为争议域名<托福.com> 与投诉人享有权利的“托福”商标相同或混淆性相似。投诉人完成了政策第 4 条(a)项所规定的第一个要素的举证责任。

## **B. 关于被投诉人对争议域名或其大部分不享有合法权益**

政策第 4 条(c)项举例了若干情形，被投诉人对争议域名的注册和使用只要符合以下任一情形即可证明被投诉人对争议域名享有权利或合法权益：

(i) 在被投诉人接到有关争议通知之前，被投诉人已经或可以证明准备在善意提供商品或服务中使用争议域名或与争议域名相对应的名称；或者

(ii) 被投诉人（作为个人、企业或其他组织）虽未获得商品商标或服务商标，但已因争议域名而广为人知；或者

(iii) 被投诉人对争议域名的使用属合法的非商业性使用或合理使用，无意为牟取商业利益而以误导的方式转移消费者的注意力或损害争议商品商标或服务商标的声誉。

投诉人并未授权、许可或允许被投诉人注册和使用争议域名或使用投诉人的“托福”商标。投诉人早在 1983 年在中国注册了 TOEFL 商标，于 1997 年在中国注册了与英文商标 TOEFL 发音相似的中文“托福”商标并广泛使用。

因此，专家组认为投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益，从而将反驳该证明的责任转移至被投诉人。参见 *Croatia Airlines d.d. 诉 Modern Empire Internet Ltd.*, WIPO 案件编号 D2003-0455；*“Oemeta” Chemische Werke GmbH 诉 Zhibin Yang (aka Yang Zhibin)*, WIPO 案件编号 D2009-1745。

被投诉人未能提供足够证明其已取得与争议域名有关的任何商标权，或争议域名被用于善意提供商品或服务。被投诉人主张，其对争议域名<托福.com>注册使用合理合法，并主张“托福”中国传统用词，是通俗通用的名词，并非投诉人所新创或独创。但被投诉人始终没有清楚解释其选取“托福”为争议域名组成部分的原因。另外，无证据表明被投诉人因争议域名而广为人知。无证据表明被投诉人对争议域名的使用是合法非商业性的或是正当的。相反，根据投诉人提供的信息，投诉人递交投诉书时，争议域名曾一度自动导向的赌博网站（587.ok365.com.cn 及 20063365.com）（见投诉书附录 2）。本案中亦无其他情形可证明被投诉人对争议域名享有权利或合法权益。

综上，专家组认定在投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益后，被投诉人未能提供任何证据证明其对争议域名享有权利或合法权益。因此，专家组认定投诉人完成了政策第 4 条(a)项所规定的第二个要素的举证责任。

## **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 条(b)项，如果专家组认定存在（尤其但不限于）以下情况，则可将其作为被投诉人恶意注册和使用争议域名的证据：

(i) 表明被投诉人注册或获得该争议域名的主要目的是为了将争议域名出售、出租或以其他方式转让给实为商标或服务商标注册人的投诉人或其竞争对手，以换取高于被投诉人可证明的与争议域名直接相关的实付成本价值的报酬等情形；或者

(ii) 被投诉人注册争议域名的目的是为了阻止商品商标或服务商标的注册人以对应的域名体现其商标，但条件是被投诉人曾从事过此种行为；或者

(iii) 被投诉人注册争议域名的主要目的是为了破坏竞争对手的业务；或者

(iv) 通过使用争议域名，被投诉人故意试图通过在被投诉人的网站或网址或者被投诉人网站或网址上的产品或服务的来源、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网站或其他在线地址，以牟取商业利益。

投诉人提交的证据显示，早在争议域名被注册之前，投诉人在多國已经注册有 TOEFL，TOEFL JUNIOR 或 TOEFL PRIMARY 商标，包括在中国。投诉人还在中国注册了与英文商标 TOEFL 发音相似的中文商标托福。例如第 1129730 号“托福”商标早在 1997 年 11 月 21 日在中国获准注册。投诉人 1981 年进入中国，举办了第一次 TOEFL/托福考试，至今与教育部考试中心的合作超过 30 年。其托福考试系列 SLEP 考试、TOEFL Junior、和 TOEFL Primary 在中国也有一定知名度（投诉书附录 3）。根据投诉人提供的信息，截至 2018 年 2 月，TOEFL 考试的考点地区超过 40 个，遍布全中国各大片区。TOEFL Junior 和 TOEFL Primary 在 2017 年和 2018 年亦主办多场考试，考点遍布中国主要城市，如北京、上海、武汉、广州、深圳、杭州、大连、昆明、郑州。（见投诉人附件 28-29）。因此，专家组认为被投诉人注册和使用与投诉人的“托福”商标相同或混淆性相似的争议域名的行为已经构成恶意。

专家组注意到争议域名包括了投诉人的“托福”商标的全部，且被投诉人没有提供有力证据证明被投诉人有权利或合法利益去选择、注册及使用争议域名。相反，投诉人递交投诉书时，被投诉人争议域名曾一度自动导向的赌博网站（587.ok365.com.cn 及 20063365.com）（见投诉书附录 2）。

因此，专家组在全面考量各种可能性后，认定被投诉人在注册争议域名时应该知道“托福”商标是投诉人拥有的商标。参见 *Jupiters Limited 诉 Aaron Hall*，WIPO 案件编号 D2000-0574。被投诉人注册或获得该争议域名的主要目的应是为了吸引互联网用户访问被投诉人网站或其他在线地址，以牟取商业利益。符合政策第 4(b)(iv)条的规定，具有恶意。

鉴于上述事实及论据，专家组认为被投诉人的行为构成政策下之争议域名的恶意注册和使用。专家组认定投诉人完成了政策第 4 条(a)项所规定的第三个要素的举证责任。

## 7. 裁决

鉴于上述所有理由，根据政策第 4 条第(i)项和规则第 15 条，专家组裁定将争议域名<托福.com> 转移给投诉人。



专家组： Yijun Tian

日期: 2019 年 11 月 3 日