



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre

hongkong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号. **HK-1801093**

投诉人: **美国教育考试服务中心**

被投诉人: **Wang Zheng Wei**

争议域名: **<slep.cc>; <toefljunior.cc>; <toefljunior.m>; <toefljunior.online>; <toefljunior.pub>; <toefljunior.site>; <toefljunior.top>; <toefljunior.video>; <toefljunior.vip>; <toeflprimary.club>; <toeflprimary.pub>; <toefljunior.wang>; <toeflprimary.mobi>; <toeflprimary.site>; <toeflprimarychina.org>; <toefljunior.xyz>; <toeflprimary.online>; <toeflprimary.top>; and <toeflprimarychina.com>**

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为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: **Wang Zheng Wei** (汪政委) 北京领驭天下教育科技有限公司 (Bei Jing Ling Yu Tian Xia Jiao Yu Ke Ji You Xian Gong Si), 其位于中国北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天作国际大厦 B 座 18 层。

争议域名 **<slep.cc>**, 由被投诉人通过 **Xin Net Technology Corporation** (北京新网数码信息技术有限公司) 注册, 聯絡信息: supervision@xinnet.com

争议域名 **<toeflprimarychina.com>**, 由被投诉人通过 **HiChina Zhicheng Technology Ltd.** (中国万网枝城科技有限公司) 注册, 聯絡信息: domainabuse@service.aliyun.com

争议域名 **<toeflprimarychina.org>**, **<toefljunior.cc>**, **<toefljunior.me>**, **<toeflprimary.mobi>**, **<toefljunior.online>**, **<toefljunior.pub>**, **<toefljunior.site>**, **<toefljunior.top>**, **<toefljunior.video>**, **<toefljunior.vip>**, **<toefljunior.wang>**, **<toefljunior.xyz>**, **<toeflprimary.club>**, **<toeflprimary.online>**, **<toeflprimary.pub>**, **<toeflprimary.site>**, 和 **<toeflprimary.top>** 由被投诉人通过 **Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina** (www.net.cn) 注册, 聯絡信息: domainabuse@service.aliyun.com

2. 案件程序

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 一直致力于教育考试、测评和研究。由投诉人或其相关公司发展并管理的有许多知名测试包括 TOEFL/托福测试、TOEIC/托业测试、GRE 测试、和 SLEP 测试。自 2012 年，ETS 也推出了 TOEFL Junior 和 TOEFL Primary，分别是初中托福和少儿托福，俗称小托福，为全球 6 到 15 岁中小学生开发的英语能力测试。投诉人 1981 年进入中国，起举办了第一次 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。投诉人早在 1978 年 10 月 3 日就在美国注册了 TOEFL 商标（美国商标注册号 2461224）。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）。另外，SLEP(Secondary Level English)测试是托福考试系列之一（官方网站为 <ets.org/slep>），该测试是中学生成都英语随瓶考试，该测试 1980 年设立，于 2012 年被 TOEFL Junior 正式取代，但有一定数目私立学校继续使用。（投诉人附录 1，附件 7－9）。根据投诉人网站注册商标页提供的信息，投诉人也注册了 SLEP 商标。¹

B. 被投诉人

Wang Zheng Wei（汪政委），北京领驭天下教育科技有限公司（Bei Jing Ling Yu Tian Xia Jiao Yu Ke Ji You Xian Gong Si），其位于中国北京。

被投诉人通过域名注册机构 Xin Net Technology Corporation（北京新网数码信息技术有限公司）注册了争议域名 <slep.cc>（2010 年 06 月 10 日）；

其通过 HiChina Zhicheng Technology Ltd.（中国万网枝城科技有限公司）注册了争议域名 <toeflprimarychina.com>（2013 年 02 月 23 日）；

其通过 Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina (www.net.cn)注册了争议域名 <toefljunior.cc>（2011 年 10 月 22 日注册），<toefljunior.me>（2017 年 04 月 05 日），<toeflprimary.mobi>（2017 年 04 月 05 日），<toeflprimarychina.org>（2013 年 02 月 23 日），<toefljunior.online>（2016 年 07 月 01 日），<toefljunior.pub>（2016 年 06 月 02 日），<toefljunior.site>（2016 年 07 月 01 日），<toefljunior.top>（2016 年 07 月 01 日），<toefljunior.video>（2017 年 04 月 05 日），<toefljunior.vip>（2016 年 07 月 01 日），<toefljunior.wang>（2015 年 10 月 10 日），<toefljunior.xyz>（2015 年 10 月 10 日），<toeflprimary.club>（2016 年 07 月 01 日），<toeflprimary.online>（2016 年 07 月 01 日），<toeflprimary.pub>（2016 年 06 月 02 日），<toeflprimary.site>（2016 年 07 月 01 日），和 <toeflprimary.top>（2017 年 04 月 05 日）。

¹ <https://www.ets.org/legal/trademarks/owned>

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 TOEFL 商标构成混淆性相似。
- 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

被投诉人未对投诉人的主张作出答辩。

5. 专家组意见

5.1 合并审理

根据被投诉人及争议域名注册机构提供的信息，争议域名所含的商标为投诉人 Wang Zheng Wei（汪政委）持有，根据《规则》第 3(c)条的规定，投诉方可对注册在同一域名持有者名下的多个域名提起投诉。

专家组认为并案处理，会有利于提高行政程序的效率，不会对被投诉人的利益造成不良影响。在这样的情况下，专家组认为合并审理对本案的当事人双方亦是公平合理的。所以，专家组接受投诉人要求多个由被投诉人注册的争议域名合并审理的申请。

5.2. 分析与认定

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。投诉人早在 1978 年就在美国注册了 TOEFL 商标（美国商标注册号 2461224）。其中包括，投诉人于 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）另外，根据投诉人网站注册商标页提供的信息，投诉人

也注册了 SLEP 商标。2SLEP(Secondary Level English)测试是托福考试系列之一（官方网站为 <ets.org/slep>），虽然于 2012 年被 TOEFL Junior 正式取代，但有一定数目私立学校继续使用（投诉人附录 1，附件 7 – 9）。

争议域名<slep.cc>, <toeflprimary.mobi>,<toeflprimary.club>, <toeflprimary.online>, <toeflprimary.pub>, <toeflprimary.site>, <toeflprimary.top>, <toefljunior.cc>, <toefljunior.me>, <toefljunior.online>, <toefljunior.pub>, <toefljunior.site>, <toefljunior.top>, <toefljunior.video>, <toefljunior.vip>, <toefljunior.wang>, <toefljunior.xyz>, <toeflprimarychina.com>,和 <toeflprimarychina.org> 都分别完全包含了投诉人享有权利的整个 SLEP, TOEFL 或 TOEFL PRIMARY 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。

通常被投诉人擅自使用他人的整个商标并添以描述性或非可区分性词汇的情形并不能避免混淆性相似的认定。参见 *The Argento Wine Company Limited 诉 Argento Beijing Trading Company*, WIPO 案件编号 D2009-0610; *General Electric Company 诉 CPIC NET and Hussain Syed*, WIPO 案件编号 D2001-0087。

争议域名 <slep.cc>, <toeflprimary.mobi>,<toeflprimary.club>, <toeflprimary.online>, <toeflprimary.pub>, <toeflprimary.site>, <toeflprimary.top>, <toefljunior.cc>, <toefljunior.me>, <toefljunior.online>, <toefljunior.pub>, <toefljunior.site>, <toefljunior.top>, <toefljunior.video>, <toefljunior.vip>, <toefljunior.wang>,和 <toefljunior.xyz>, 域名主体部分与投诉人享有权利的 SLEP, TOEFL 或 TOEFL PRIMARY 商标完全相同。

争议域名<toeflprimarychina.com>, <toeflprimarychina.org> 在投诉人享有权利的 TOEFL 及 TOEFL PRIMARY 商标之后分别添加了“primary”和 “china”。而“primary”为常用描述性词汇；“china”中国国名（投诉人在中国有注册并广泛使用 TOEFL 及 TOEFL PRIMARY 商标。因此，专家组认为仅仅添加上述后缀，并不能将争议域名与投诉人享有权利的 TOEFL 及 TOEFL PRIMARY 商标有效区别开来。相反，可能加剧消费者的混淆，争议域名可能会使消费者误认为争议域名是投诉人在中国注册的域名。参见 *ABB Asea Brown Boveri Ltd. 诉 A.B.B Transmission Engineering Co., Ltd.*, WIPO 案件编号 D2007-1466; *Swarovski Aktiengesellschaft 诉 Hao Chen*, WIPO 案件编号 D2011-1223; *Fiat Chrysler Automobiles N.V. 和 FCA Bank S.P.A. 诉 Shen Chaoyong 和 Zaiyige*, WIPO 案件编号：D2015-0276。

因此，专家组认为争议域名<slep.cc>, <toeflprimary.mobi>,<toeflprimary.club>, <toeflprimary.online>, <toeflprimary.pub>, <toeflprimary.site>, <toeflprimary.top>, <toefljunior.cc>, <toefljunior.me>, <toefljunior.online>, <toefljunior.pub>, <toefljunior.site>, <toefljunior.top>, <toefljunior.video>, <toefljunior.vip>, <toefljunior.wang>, <toefljunior.xyz>, <toeflprimarychina.com>,和<toeflprimarychina.org> 与投诉人享有权利的 SLEP, TOEFL 及 TOEFL PRIMARY 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主要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：

² <https://www.ets.org/legal/trademarks/owned>

- (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 **SLEP, TOEFL, TOEFL JUNIOR 或 TOEFL PRIMARY** 商标。投诉人早在 1980 年就在美国开始使用 SLEP 商标提供考试服务，1983 年在中国注册了 TOEFL 商标，于 2011 年在中国注册了 TOEFL Junior 商标，于 2013 年在中国注册了 TOEFL Primary 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利益，从而将反驳该证明的责任转移至被投诉人。参见参见 *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。

被投诉人未对投诉人的主张作出答辩。未能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。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，被投诉人还在一些争议域名指向网站上直接使用投诉人 **SLEP, TOEFL, TOEFL JUNIOR 或 TOEFL PRIMARY** 商标，提供所谓代报名或培训服务。如争议域名 <slep.cc> 指向网页由“美国 SLEP 考试培训中心”字样。域名名称及网站内容足以构成访问者混淆。

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利益后，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利益。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，投诉人在多国已经注册有 **SLEP, TOEFL, TOEFL JUNIOR 或 TOEFL PRIMARY** 商标，包括在中国。投诉人 1981 年进入中国，起举办了第一次 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 33-34）。因此，专家组认为被投诉人注册和使用与投诉人的 SLEP, TOEFL 或 TOEFL PRIMARY 商标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 SLEP, TOEFL, TOEFL JUNIOR 或 TOEFL PRIMARY 商标的主体部分，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，被投诉人用争议域名指向网站提供标有投诉人 SLEP, TOEFL, TOEFL JUNIOR 或 TOEFL PRIMARY 商标的代报名或培训服务。比如，根据投诉人提供的信息，争议域名 <slep.cc> 指向网页有“美国 SLEP 考试培训中心”字样（见投诉书附录 7）。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 SLEP, TOEFL, TOEFL JUNIOR, 和 TOEFL PRIMARY 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用争议域名及网站内容，造成消费者混淆，吸引更多消费者，提高销售商品获利，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。

6. 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 <slep.cc>, <toeflprimary.mobi>, <toeflprimary.club>, <toeflprimary.online>, <toeflprimary.pub>, <toeflprimary.site>, <toeflprimary.top>, <toefljunior.cc>, <toefljunior.me>, <toefljunior.online>, <toefljunior.pub>, <toefljunior.site>, <toefljunior.top>, <toefljunior.video>, <toefljunior.vip>, <toefljunior.wang>, <toefljunior.xyz>, <toeflprimarychina.com>, 和 <toeflprimarychina.org>, 转移给投诉人。

专家组： Yijun Tian

日期: 2018 年 7 月 31 日