



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
hong kong

亚洲域名争议解决中心
(香港秘书处)
行政专家组裁决

案件编号: HKcc-1800044
投诉人: ROTORK P.L.C.
被投诉人: 扬州罗托克仪器仪表有限公司
争议域名: rotork.co

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为 ROTORK P.L.C., 地址为: Rotork House, Brassmill Lane, Bath, BA1 3JQ, United Kingdom; 投诉人代理人为: 鸿鹄律师事务所, 地址为: 香港皇后大道东 1 号太古广场 3 座 4 楼。

被投诉人: 扬州罗托克仪器仪表有限公司, 地址为: 扬州市邗江区新谊路 25 号。

争议域名为 "rotork.co", 由被投诉人通过上海美橙科技信息发展有限公司(Shanghai Meicheng Technology Information Development Co., Ltd.) (下称“注册机构”)注册, 注册机构地址为: 上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 1-5 层。

2. 案件程序

亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 香港秘书处 (下称“中心香港秘书处”) 于 2018 年 4 月 6 日收到投诉人根据互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 实施的《统一域

名争议解决政策》（《政策》），《统一域名争议解决政策之规则》（《规则》），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。同日，中心香港秘书处向注册机构发出电子邮件，请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2018年4月9日，注册机构通过电子邮件发出确认答复。注册机构确认争议域名的注册人为“Xiaohui Liu”。

根据《规则》第2条与第4条，中心香港秘书处于2018年4月19日正式向被投诉人发出《投诉通知》。根据《规则》第5条，提交答辩书的截止日期是2018年5月9日。被投诉人于2018年4月24日提交答辩书；随后中心香港秘书处于2018年4月26日向双方当事人发出确认收到答辩书的通知。

2018年5月7日，中心香港秘书处向蔡伟平先生（Mr. Dennis CAI）发出列为候选专家通知，指定蔡伟平先生为独任专家审理本案，在接受委任之前也提交声明，确保能在双方当事人之间独立地和公平地审理本案。本专家组认为其已适当成立。同日，中心香港秘书处通知双方当事人如无特殊情况，专家组将于2018年5月21日或之前就上述域名争议案件提交裁决。

本案争议域名注册协议使用的语言为中文。根据《规则》第11条第(a)项的规定，除非当事人另有约定或者注册协议另有规定，行政程序使用的语言为注册协议的语言，但是专家组有权根据案件具体情况另行决定。因此，本案行政程序的语言为中文。

3. 事实背景

本案投诉人为一家英国公司，从事制造执行器及流量控制设备已有60年历史。

投诉人自1957年开始使用“ROTORK”作为其公司名称，并于1960年开始在包含中国在内的全球50多个司法管辖区注册了“ROTORK”商标。

投诉人的的关联方 Rotork Controls Inc. 在1995年12月3日注册了域名<rotok.com>，作为其全球官方网站的域名。

争议域名注册于 2014 年 6 月 20 日，被投诉人为争议域名的注册人。

被投诉人于 2015 年 9 月 21 日在中国注册了 LK（图形 LTK）商标。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

在对《政策》规定的三个要素进行陈述前，投诉人主张自 1957 年以来，一直在其生产的执行器和流量控制器产品使用“ROTORK”商标，并且是最早使用该商标。投诉人提供 2014 年年报说明其产品在全球市场已占有一定的市场份额。投诉人也认为投诉人通过长期大量使用“ROTORK”商标，全球有关市场中的用户已经逐渐将“ROTORK”商标等同于投诉人及其高品质执行器和流量控制产品。

i. 争议域名与投诉人拥有权利的商标或服务标记相同或混淆性相似

投诉人主张投诉人对“ROTORK”商标享有权益，以及争议域名对投诉人的注册商标“ROTORK”构成相同。其理由如下：

- 争议域名中“.co”部分是域名结构中的顶级域部分，在确定争议域名是否与“ROTORK”商标相同或混淆性近似时，不应予以考虑。
- 争议域名中的二级域名“ROTORK”是争议域名主要的识别要素，完全包含了投诉人整个“ROTORK”商标。

投诉人并援引世界知识产权组织（WIPO）专家组依据《政策》UDRP 作出的多个裁决支持其上述观点。

投诉人进一步指出并提供网站截图说明争议域名曾指向网站的内容对互联网用户造成混淆，误认被投诉人的产品与投诉人产品存在关联。

ii. 被投诉人不拥有对争议域名的权利或合法权益

投诉人认为被投诉人不享有对争议域名的权利或合法权益。其主要主张归纳如下：

- 被投诉人不能证明在向其发出争议通知之前，已经或准备将争议域名或其相应名称用于善意提供商品或服务。
- 被投诉人在创设争议域名时(2014 年 6 月 20 日)，应当已经十分清楚投诉人对“ROTORK”商标所享有的权利，主要因为“ROTORK”商标在中国及全球范大量使用的时间和投诉人关联公司 Rotork Controls Inc 注册域名<rotork.com>（1995 年 12 月 3 日）的时间均早于争议域名的注册时间。
- 根据投诉人对被投诉人和其股东的注册商标查询，投诉人并没有发现被投诉人和其股东在中国拥有任何与“ROTORK”相关的注册商标。
- 被投诉人不是投诉人的关联方，与投诉人没有任何关系，两者之间不存在任何许可、允许或授权被投诉人拥有或使用包含投诉人“ROTORK”商标之争议域名的其他关系。
- 鉴于被投诉人知晓投诉人及其“ROTORK”商标，争议域名的注册显然是有意为之，很难辩解选择争议域名并不是为了获取商业利益而误导互联网用户访问被投诉人的网站。

iii. 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用

投诉人认为争议域名的注册和使用是被投诉人的恶意行为。其理由主要如下：

- 被投诉人在知晓投诉人的巨大声誉和投诉人“ROTORK”商标的情形下仍将该注册商标注册为自己的域名。
- 被投诉人将争议域名指向其网站，并在网站上显示其联系方式和误导陈述“国内罗托克执行器第一品牌”的目的，是让有意联系投诉人的互联网用户联系被投诉人。
- 争议域名与投诉人官方网站所使用的<ROTORK.com> 域名非常相似，而且投诉人的商标注册时间、域名注册时间，以及进入中国市场的时间均远早于争议域

名的注册时间。被投诉人注册和使用争议域名的目的是获取商业利益和干扰投诉人业务。

B. 被投诉人

被投诉人经符合《规则》第 2 条第(a)款规定的送达后，在规定的答辩时间内针对投诉人提出的投诉提交以下答辩内容。

*“扬州罗托克仪器仪表有限公司是成立于 2014 年 6 月 12 日的有限责任公司，主要做仪器仪表阀门电动装置设计销售，也经销各种品牌阀门及配套产品，2015 年 9 月 21 日注册了 LK (图形 LTK) 商标，取得了商标证书，有销售浙江罗托克等公司产品，于 2014 年注册了 rotork.co 域名，并取得了国际域名注册证书，扬州罗托克公司帮各级阀门公司配套产品，也有购买合法合规产品进行销售，rotork 罗托克这个名词目前中国有很多使用，比如中国罗托克，浙江罗托克测控，江苏罗托克，昆山罗托克，天津罗托克，湖南罗托克，上海罗托克等等，显然这个名词是一个通用名称，域名有 rotork.cn, rotork.. 中国, zjrotork.com, zgrotork.com, chinarotork.com 等等 **rotork.com 和 rotork**.com 的域名，这些公司和域名并非投诉人的企业或者相关企业，扬州罗托克公司没有冒用或者利用投诉人去取得经济利益，扬州罗托克仪器仪表有限公司主要是销售仪器仪表及阀门相关产品，购买的进口或者国产产品也是合法渠道完成，扬州罗托克仪器仪表有限公司是合法合规途径取得 rotork.co 域名。而且这个空间域名网站在 3 月份已经关闭升级重新做网站内容，目前并未重新上线。”*

5. 专家组意见

根据被投诉人与注册机构之间的注册协议，被投诉人在申请注册本案争议域名时已经同意受《政策》的约束。根据《政策》第 4 条第(a)款的规定，符合下列条件的投诉应当得到支持：

- (i) 域名与投诉人拥有权利的商标或服务标记相同或混淆性相似；以及
- (ii) 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益；以及
- (iii) 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用。

投诉人在行政程序中负有举证责任证明以上三种情形同时具备。

A) 关于相同和混淆性相似

根据投诉人的陈述和提交的证据文件，本专家组认为投诉人已对商标“ROTORK”拥有权利。

本专家组接受投诉人的主张，在争议域名<ROTORK.CO>中，“.co”部分为域名的后缀部分（也称顶级域部分），在专家组考虑相同和混淆性相似问题中一般不被考虑，而且域名的主体部分“ROTORK”与投诉人享有权利的商标“ROTORK”完全相同。换言之，争议域名完全包含了投诉人的商标。因此本案专家组认定争议域名与投诉人享有权利的商标“ROTORK”相同或混淆性相似。

在判定争议域名是否与投诉人享有权益的商标相同或混淆性相似时，专家组应在两者之间进行主要在听觉上和视觉上的对比和分析，而不应考虑争议域名所指向或相关网站的内容；但是，当专家组初步认定被投诉人的域名注册针对某个商标后，可参考相关网站的内容以确认已经认定的混淆性相似。（参见 *Schering-Plough Corporation, Schering Corporation 诉 Dan Myers*, WIPO 案件编号 D2008-1641，以及 WIPO Jurisprudential Overview 3.0，第 1.15 段）。

就本案而言，本专家组在确定相似性问题时，并没有考虑投诉人提出的争议域名指向网站上有误导信息和造成互联网用户混淆的主张和相关证据。然而，本案专家组认为相关网站内容的证据确认了本专家组已经认定的争议域名与投诉人享有权益的商标两者之间存在的相同或混淆性相似。

另外，本案专家组不接受被投诉人主张“ROTORK”和“罗托克”是个通用名称的主张，因为这两个名称本身没有具体的含义，而且通过投诉人对这两个名称在商业上的广泛和长期持续使用，该等名称已经获取较高的显著性。

综上，本专家组认为投诉符合《政策》第4条第(a)款第(i)项的要求，争议域名与投诉人拥有权利的商标或服务标记相同或混淆性相似。

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

根据《政策》第4条第(a)款第(ii)项规定，投诉人负有举证责任，证明被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益。投诉人提出从未授权被投诉人以任何方式使用“ROTORK”商标或注册并使用包含其商标的域名。

根据投诉人提供的理由和证据，本专家组认为，投诉人已经成功初步证明被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益。投诉人已经成功地将反驳该初步证据的举证责任转移至被投诉人(*Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.*, WIPO 案件编号 D2003-0455)。

被投诉人提及于2014年注册了rotork.co域名，并取得了国际域名注册证书，强调其域名注册合法合规。本专家组注意到被投诉人的域名注册时间较投诉人获取商标权利的时间晚，而且没有证据显示被投诉人对争议域名的使用是非商业性的和合法的。在这种情形下，本专家组认为单纯的域名注册并不能使域名注册人对域名享有合法权益。

在本案中，被投诉人未能提供证据证明存在其对争议域名享有权利或合法权益的任何情形。据此，本专家组认定投诉符合《政策》第4条第a款第(ii)项规定，被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

《政策》第4条第(a)款的第三个条件是，投诉人须证明争议域名已被恶意注册和正在被恶意使用。

根据投诉人提交的投诉书及证据和被投诉人答辩书机证据，争议双方所从事的行业和经营的产品具有很大的关联性。在投诉人对“ROTORK”和“罗托克”商标享有在先权利和在中国拥有巨大声誉的情形下，被投诉人在注册争议域名前应该知悉投诉人和其商标。而且，争议域名曾指向的网站的显著位置展示“国内罗托克执行器第一品牌”标语的事实，也充分证明被投诉人注册争议域名之前已经十分熟悉投诉人的商标，并针对投诉人的商标注册争议域名。

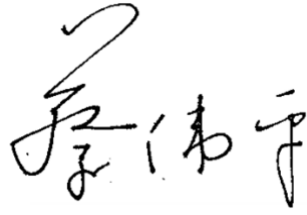
被投诉人在其答辩中主张“ROTORK”和“罗托克”在中国有很多的使用，并提及在中国存在多家含有其它地区名称的罗托克公司（如：比如中国罗托克，浙江罗托克测控，江苏罗托克，昆山罗托克，天津罗托克，湖南罗托克，上海罗托克等等），以及有多个包含“ROTORK”的不同后缀的注册域名（如：rotork.cn, rotork.中国, zjrotork.com, zgrotork.com, chinarotork.com, **rotork.com 和 rotork**.com 等）并非由投诉人拥有或与投诉人相关。由于这些公司并非本案当事人也没有证据显示与本案当事人相关，而且这些域名也不是本案涉及的争议域名，本专家组认为这些情形已超出本案的讨论范围，因此无需对该等情形进行考虑。

被投诉人也辩称没有冒用或者利用投诉人去取得经济利益。根据《政策》第 4 条第 (b)项第(iv)款的规定，被投诉人通过使用争议域名，故意试图通过在该网站或者网站上的商品或服务的来源、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的网站，以牟取商业利益，构成被投诉人恶意注册和恶意使用争议域名的证据。在本案中，本专家组在考虑被投诉人在未有获得投诉人授权，注册与投诉人商标 ROTORK 混淆性相似的域名<rotork.co>并在在网上宣称是其“国内罗托克执行器第一品牌”的情形之后，认为被投诉人的行为符合《政策》第 4 条第(b)项第(iv)款的规定。

综上，本专家组认为投诉人已成功证明争议域名的注册和使用均具有恶意，投诉人提出的投诉符合《政策》第 4 条第 (a) 款的第三个条件。

6. 裁决

鉴于投诉人的投诉已满足了《政策》第 4 条第(a)款规定的全部三个条件，其投诉应当获得支持。根据《政策》第 4 条第(i)款 和《规则》第 15 条的规定，专家组裁定被投诉人须将争议域名<rotork.co>转移给投诉人。

Handwritten signature of Cai Weiping in black ink, consisting of three characters: 蔡, 伟, 平.

专家组：蔡伟平
日期：2018 年 5 月 21 日