



(香港秘书处)

## 行政专家组裁决

---

案件编号:	HK-1600907
投诉人:	黄道益活絡油有限公司
被投诉人:	XieJunLian / Dongguan Shine Net Work & Technology Co.,Ltd.
争议域名:	<wongtoyick.com>

---

### 1. 当事人及争议域名

本案投诉人为黄道益活絡油有限公司，地址为：香港葵涌葵昌路18-24号美顺工业大厦4字楼。

被投诉人： XieJunLian / Dongguan Shine Net Work & Technology Co.,Ltd.，地址为： Hong Fu Lu 83 Hao Man Ha Dun Guang Chang B1305, Dong Shi, GD, China.

争议域名为 wongtoyick.com， 由被投诉人通过TODAYNIC.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2016年10月17日收到投诉人提交的英文投诉书，根据互联网络名称及数码分配公司（ICANN）实施的《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》），以及亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）就《政策》和《规则》施行的补充规则（《补充规则》），要求指定一位专家组成专家组审理本案。同日，香港秘书处以电子邮件向投诉人确认收到其投诉书，并向争议域名的注册商（“注册商”）查询争议域名的有关注册信息。根据注册商于2016年10月24日与26日回复的资料，争议域名持有者为被投诉人，且其注册协议所使用的语言为中文。香港秘书处于2016年10月27日发函投诉人，告知本案程序根据《规则》第11条的规定，所使用的语言应为中文，并要求投诉人据以修正投诉书。2016年10月31日，投诉人向香港秘书处提交中文投诉书。

2016年10月31日，香港秘书处向被投诉人发送投诉通知，并告知本案程序于当日正式开始，被投诉人应于2016年11月20

日或之前提交答辩书。由于被投诉人未于上述期限内提交答辩书，香港秘书处于2016年11月21日发出缺席审理通知。

2016年11月23日，香港秘书处向林静萍女士（Ms Shirley Lin）发出专家组指定通知。林静萍女士于同日回复香港秘书处，同意接受指定，并保证公正独立地审理本案。2016年11月25日，香港秘书处向当事双方及上述专家传送专家确定通知，正式指定林静萍女士成立一人专家组审理本案。

根据《规则》第15(b)条的规定，专家组原应于2016年12月9日或之前就本争议作出裁决，惟因投诉人于2016年12月1日提出裁决延期及提交额外文件的申请，专家组在考量本案进行的时效性、证据审酌的重要性，及双方当事人平等陈述的可能性后，于2016年12月2日作出行政专家组指令第一号：1. 要求投诉人于发出该指令之日起五日内，向香港秘书处提交有关额外文件；2. 要求被投诉人于收到投诉人前开文件之日起十日内，向香港秘书处提交本案答辩；3. 专家组之后会另行通知当事双方新的提交裁决截止日期。

2016年12月3日，香港秘书处向当事双方发出行政专家组指令第一号。投诉人于2016年12月7日向香港秘书处提交额外文件。次日，香港秘书处将前开文件转发给专家组及被投诉人，并要求被投诉人于2016年12月17日或之前提交本案答辩。由于被投诉人未于限定时间内提交答辩，香港秘书处于2016年12月20日将此一情况回覆专家组，专家组即于同日作出行政专家组指令第二号，通知当事双方本案裁决提交的日期相应顺延至2016年12月28日或之前。

### 3. 事实背景

投诉人是一家注册于香港的公司，自1988年成立以来，即生产及销售由该公司创始人黄道益先生于1968年研制的中式药油产品，名为“黄道益活络油”。多年来，投诉人在香港及世界各地，包括中国、台湾、东南亚与美国等地，注册多项包含“黄道益”及“Wong To Yick”（即“黄道益”的英文译名）的商标。其中，投诉人的“Wong To Yick”商标在中国的注册时间为2010年，商标注册证号为第3365260号。经过投诉人长期销售与推广，“黄道益活络油”已成为香港本地知名药品，且其行销中国、台湾、东南亚与美国等地，亦于当地累积相当的知名度与商誉。

被投诉人于2007年6月16日通过注册商TODAYNIC.COM, INC注册争议域名。

被投诉人未于规定答辩时间内提交本案答辩书予香港秘书处。

### 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

争议域名与投诉人所拥有的中国注册商标“Wong To Yick”（注册号为第3365260号）相同，而被投诉人正在争议域名的网上进行促销和售卖一些突出使用“黄道益”标志的产品，而该些产品并不属于投诉人，是假冒投诉人拥有的“黄道益活络油”的产品。因此，争议域名和被投诉人的行为足以引起公众混淆，导致消费者作出错误的识别。

ii. 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益

投诉人并不认识被投诉人，亦不是被投诉人的关联公司，赞助商，或支持者。投诉人从未许可或授权被投诉人以任何方式使用“Wong To Yick”的注册商标，亦没有许可或以其他方式授权被投诉人进行任何“黄道益活络油”产品的促销和销售。投诉人仅通过指定授权的零售连锁店和药店销售自己的产品。

iii. 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用

被投诉人不拥有对中国注册商标“Wong To Yick”的任何权利或合法利益，也没有任何注册及/或使用“Wong To Yick”字样的合法理由。被投诉人恶意使用争议域名及“Wong To Yick”商标的行为极易使消费者及公众产生混淆，误认为争议域名与投诉人有关系，及误认为争议域名的网站上售卖的货品是投诉人许可生产的“黄道益活络油”，这与事实不符。

投诉人为支持上述主张，除于投诉书附上争议域名的WHOIS检索结果、中国商标注册证（第3365260号）图档及注册商的注册协议等证物外，另于2016年12月7日提交投诉人及其前任人自1986年迄今的产品包装（见附件A）、投诉人于香港及世界各地注册商标的名单及记录（见附件B）、投诉人及其前任人的产品销售记录（见附件C）、投诉人及其前任人宣传与推广活动的记录（见附件D）、投诉人花费于宣传与推广活动的经费记录（见附件E）、投诉人网站的屏幕截图（见附件F）、*投诉人对Wintex Medicine Trading Ltd (unrep.) HCA 1950/2014 裁决书*（见附件G），及被投诉人网站于2016年11月中旬的屏幕截图（见附件H）等补充文件，以资佐证。

B. 被投诉人

被投诉人并未在规定期限内提交答辩书。

## 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

投诉人于本案程序中提出多份商标注册证或注册记录副本，证明投诉人自1988年成立以来，即陆续在香港及世界各地，包括中国、台湾、东南亚与美国等地，以其创办人黄道益先生的中文姓名及英文译名，注册使用多项包含“黄道益”及“Wong To Yick”的商标。其中，投诉人于2010年在中国注册“Wong To Yick”的商标，并有中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局所颁发的第3365260号商标注册证为证。专家组因此认定投诉人拥有“Wong To Yick”商标的权利。

本案的争议域名为“wongtoyick.com”，其主要部分“wongtoyick”不仅与投诉人拥有的商标名称“Wong To Yick”完全相同，且其与投诉人所注册的域名“wongtoyick.com.hk”相比，两者间的差别亦仅在有国家地区代码“hk”而已，极易误导公众以为争议域名及/或其网站与投诉人有关联，或该域名及/或其网站系由投诉人许可或授权所为。

因此，专家组认定争议域名与投诉人的商标“Wong To Yick”混淆性相似，且投诉人已完成《政策》第4(a)(i)条课予其的举证责任。

**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**

投诉人主张其从未许可或授权被投诉人以任何方式使用其“Wong To Yick”商标，亦未授权被投诉人将其“Wong To Yick”商标用于注册争议域名。参照WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”)第2.1段，专家组认为投诉人已依《政策》第4(a)(ii)条规定提供初步证据，举证责任进而转移到被投诉人一方。

由于被投诉人并未在规定期限内提交答辩书，以证明其符合《政策》第4(c)条列举的情形，或其就争议域名或该域名的主要部分享有任何权利或合法权益。

专家组因而认定被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益，投诉人已满足《政策》第4(a)(ii)条的条件。

**C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意**

依照《政策》第4(a)(iii)条规定，投诉人尚须证明被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

另依照《政策》第 4(b) 条规定，专家组于审理案件时，若发现有下列情况，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，被投诉人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，以获得比被投诉人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) 被投诉人已注册该域名，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，只要被投诉人已参与了此类行为；或者
- (iii) 投诉人已注册该域名，主要用于破坏竞争对手的业务；或者
- (iv) 被投诉人使用该域名是企图故意吸引互联网用户访问被投诉人网站或其他在线网址以获得商业利益，方法是使被投诉人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。

至于被投诉人没有遵照规定提出答辩书，是否使投诉人的投诉自动成立？通说认为被投诉人没有遵照《规则》及《补充规则》提交答辩书，不自动构成投诉成立，投诉人仍须在统一域名争议解决程序中举出实证 (actual evidence) 证明其主张符合《政策》第4 (a) 条规定的每一个要素，其投诉方能得到支持。参见“WIPO Overview 2.0”第4.6段。专家组对此采同一见解。

有关「被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用」此一主张，投诉人虽声称被投诉人不拥有对中国注册商标“Wong To Yick”的任何权利或合法利益，也没有任何注册及/或使用“Wong To Yick”字样的合法理由，却在争议域名的网站上促销和销售以“黄道益”和“Wong To Yick”为名的产品，且该网站上有看似投诉人产品的照片及投诉人的注册商标“Wong To Yick”与“黄道益”，极易使消费者及公众产生混淆，误认为争议域名与投诉人有任何关联，及误认为争议域名的网站上所贩售的货品是投诉人许可生产的“黄道益活络油”…，但投诉人在本案程序中并未提出有关实证，如：争议域名及其网站使用的情形，以支持其上述主张。

对此，投诉人虽于2016年12月7日提交的「补充文件证据」第H段，以「被投诉人在接获投诉后已删除其网页内容」作为投诉人无法提供有关证据的理由，但依照《政策》第4 (a) 条规定及“WIPO Overview 2.0”第4.6段的通说见解，投诉人既对其主张负举证责任，则在事实真伪不明而投诉人又未能举证证明的情况下，自应承担其主张不能成立的风险。

又，投诉人另援引其之前控诉Wintex Medicine Trading Ltd的商标争议案件裁决书（见附件G）作为「被投诉人对争议域名的注册和使用明显出于恶意」的佐证。但商标争议案件与域名争议案件所适用的法理不尽相同，无法直接援用；且该商标争议案件的基本事实与本案差异颇大，兹整理要点如下：

该商标争议案件	本案
争议商标：黄永益	争议域名：wongtoyick.com
争议商标 注册时间 / 地点：2005年 / 香港	争议域名 注册时间 / 地点：2007年 / 中国
被告人的基本资料：香港公司	被投诉人的基本资料：国籍不详
投诉人主张的商标权：黄道益	投诉人主张的商标权：Wong To Yick
投诉人的“黄道益”商标 在香港注册的时间：1995年	投诉人的“Wong To Yick”商标 在中国注册的时间：2010年
投诉人商标编号：1995B09582	投诉人商标注册证号：3365260
资料来源：见投诉人附件B、G	资料来源：见投诉人附件1、2

专家组认为投诉人拥有的“Wong To Yick”商标在中国享有的商誉与知名度，未必能与其“黄道益”商标多年来在香港累积的商誉及知名度等量齐观。此外，本案争议域名注册的时间（2007年）早于投诉人在中国取得“Wong To Yick”注册商标的时间（2010年），此点既与该商标争议案件的案情大不相同，则该案裁决书认定被告人恶意注册争议商标的理由，自难用于推定被投诉人注册争议域名系出于恶意。

除上述情形外，投诉人所提供的其他证据，如：产品销售记录（见附件C）、宣传与推广活动记录（见附件D）、宣传与推广活动的经费记录（见附件E）等，均不足以证明被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

专家组因此认定投诉人并未完成《政策》第4(a)(iii)条的举证责任，其对「被投诉人恶意注册和使用争议域名」的主张不能成立。

## 6. 裁决

基于上述事实 and 理由，专家组裁决驳回投诉人要求转移争议域名的投诉请求。

---

专家组：林靜萍（Shirley Lin）

日期：2016年12月26日