



(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-2301773
投诉人:	HENGSTLER GMBH (汉斯得乐有限公司)
被投诉人:	上海智饶自动化成套设备有限公司
争议域名:	<hengstleri.com>

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为 HENGSTLER GMBH (汉斯得乐有限公司) (“投诉人”), 地址在 UHLANDSTRASSE 49, 78554 ALDINGEN, GERMANY。

被投诉人为上海智饶自动化成套设备有限公司 (“被投诉人”), 地址在上海青浦区华腾路 1118 号 606 室, 邮编: 201708。

争议域名为 <hengstleri.com> (“争议域名”), 由被投诉人通过 Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. (阿里巴巴云计算(北京)有限公司) (“注册商”), 地址在北京市海淀区海淀东三街 2 号 7 层 701-29。

2. 案件程序

2023 年 6 月 27 日, 投诉人根据《ICANN 统一域名争议解决政策》(下称《解决政策》)、《ICANN 统一域名争议解决政策之规则》(下称《程序规则》), 向亚洲域名争议解决中心香港秘书处(下称“香港秘书处”)提交了中文投诉书, 并选择由一人专家组审理本案。2023 年 6 月 27 日, 香港秘书处以电子邮件向投诉人传送投诉确认通知, 确认收到了投诉人的投诉书。香港秘书处亦于 2023 年 6 月 27 日向争议域名的注册商发送电子邮件, 请求确认争议域名的注册信息, 注册商于 2023 年 6 月 28 日回复了有关注册信息, 并应香港秘书处的要求确认争议域名的状态。

2023 年 6 月 28 日, 香港秘书处向被投诉人发送域名投诉通知, 并告知本案程序于当日正式开始, 被投诉人应在 2023 年 7 月 18 日或之前提交答辩书。鉴于被投诉人于规定答辩时间内提交答辩书, 香港秘书处于 2023 年 7 月 5 日向 Dr. Shahla F. Ali 发出专家组指定通知。Dr. Shahla F. Ali 回复香港秘书处, 同意接受指定, 并保证独立及公正地审理本案。

2023年7月7日，香港秘书处向双方当事人及上述专家传送专家确定通知，确认指定 Dr. Shahla F. Ali 为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。根据《统一域名争议解决政策规则》第 15(b) 条的规定，专家组应当在 2023 年 7 月 21 日或之前就本争议作出裁决。

3. 事实背景

在中国，投诉人拥有以下“HENGSTLER”及“亨士乐”（HENGSTLER 的中文翻译）商标注册：

标识	注册号	类别/商品	申请日期	注册日期
HENGSTLER	12722818	9 角度测量和位移测量装置用数据处理程序; 电气和电子角度测量和位移测量仪器; 线性和旋转编码器, 以及由它们组成的测量装置; 接口装置, 即将信息从角度测量和位移测量装置传送至数字和模拟计算机的电子电路	2013年06月07日	2014年10月28日
HENGSTLER	962374	9 计步器; 磁带装置; 机械计数器; 即: 距离记录仪; 钥匙启动的计数器; 同步马达和步进马达启动的机械电子计数器; 分类计数器和控制计数器; 即: 插头式计数器用的驱动装置; 大型电子显示器; 电源接插件	1995年05月07日	1997年03月14日
HENGSTLER	5466103	9 计算机; 计算机和微处理机用软件程序(已录制)(用于门禁、防拷贝、时间和考勤方面); 电灼式、热敏式、点阵式打印机; 电子和电动票据打印机; 电子加算器; 计算机计时装置; 计算机用辅助键盘控制器; 用于记录并处理工作时间、生产数据和门禁的计算机; 旋转编码器; 电子和电动日志记录器	2006年07月07日	2009年06月21日
亨士乐	9824943	9 磁编码器; 记时器(时间记录装置); 测量器械和仪器; 精密测量仪器; 测量装置; 转速计; 传感器; 断路器; 继电器(电的); 互感器	2011年08月09日	2012年10月07日

在世界范围内，投诉人最早于 1980 年 4 月 19 日年在德国申请注册 HENGSTLER 商标，该商标于 1981 年 8 月 24 日予以注册。1981 年 12 月 24 日，投诉人通过 WIPO 注册 HENGSTLER 商标，指定领土延伸保护的国家包括：奥地利、比利时、瑞士、西班牙、法国、意大利、匈牙利、葡萄牙、俄罗斯。投诉人还在美国、巴西、瑞典、韩国和英国注册了 HENGSTLER 商标。

根據投訴人提交的文件,投诉人早在 1997 年 7 月 1 日便已注册 “hengstler.com”域名，而其中国子公司福迪威西特传感工业控制（天津）有限公司则在 2004 年 5 月 21 日注册了 “hengstler.com.cn”域名。

被投诉人,上海智饶自动化成套设备有限公司, 争议域名<hengstleri.com>于 2020 年 6 月 10 日注册。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

i. 争议域名与投诉人享有权利的商品商标及商号混淆性相似

根据投诉人提交的文件,投诉人为“HENGSTLER”商标及商号的所有人。争议域名<hengstleri.com>完整地包含了投诉人的“HENGSTLER”商标/商号。

投诉人主张, 尽管争议域名的主要显著部分“hengstleri”比投诉人的“HENGSTLER”多了一个字母“i”, 但该等字母的添加不足以使二者产生足以相互区分的显著性。相反, 被投诉人对争议域名的使用反而加剧了争议域名与投诉人及其“HENGSTLER”商标之间的混淆性相似——争议域名被解析为一个专门介绍、销售“德国亨氏乐(Hengstler)编码器”的网站, 即该内容全部指向投诉人及其“HENGSTLER”商标品牌产品。因此, 额外添加的字母“i”不足以消解争议域名与投诉人商标之间的高度近似性, 二者已构成混淆性相似。

至于争议域名中的网缀“.com”, 无数在先 WIPO 判例已表明, 在判断混淆性相似时, 网缀应当被忽略。

ii. 被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有权利或不具备合法权益

投诉人声称投诉人自 1912 年起便开始在德国商业化使用“HENGSTLER”, 后逐渐遍及世界各地。其于 1981 年在德国及 WIPO 注册“HENGSTLER”商标。1995 年开始在中国申请“HENGSTLER”商标注册, 最早在中国大陆地区注册的“HENGSTLER”商标注册于 1997 年 3 月 14 日。也就是说, 投诉人使用和注册“HENGSTLER”的时间远远早于被投诉人注册争议域名的日期(2020 年 6 月 10 日)。

被投诉人不享有任何含有“HENGSTLER”字样的注册商标, 也不对“HENGSTLER”标识享有任何其他合法权益。投诉人作为“HENGSTLER”的在先注册商标权人, 从未授权被投诉人使用该注册商标, 也从未与被投诉人有任何商业上的往来。因此, 被投诉人对争议域名的主要部分不享有任何合法权益。

iii. 争议域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

投诉人声称被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益, 而被投诉人在不享有任何权利或合法权益的情况下注册争议域名这一事实本身即证明被投诉人注册争议域名具有恶意。

截至本案争议域名注册时（2020年6月10日），投诉人 HENGSTLER 公司已成立并运营超过 150 年，其已在中国获得并使用“HENGSTLER”注册商标（如第 962374 号获准注册于 1997 年 03 月 14 日）超过二十五年，且其在中国的子公司亦成立并运营“HENGSTLER”近二十年。争议域名指向网站中关于“HENGSTLER”产品的介绍、销售和宣传的相关内容，投诉人有理由认为，被投诉人在争议域名注册之日已对投诉人及其“HENGSTLER”商标非常熟悉，投诉人认为且其在没有向作为商标所有人的投诉人寻求许可的情况下注册争议域名具有恶意。

至于争议域名的使用，投诉人认为争议域名网站不仅从网站布局到内容均有抄袭投诉人中国官网之嫌，还擅自使用了投诉人的“HENGSTLER”商标。

B. 被投诉人

被投诉人的主张如下：

被投诉人声称，“该域名与网站已删除解析记录，网站不展示。”

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权益；且
- (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

专家组认定投诉人通过注册及使用获得了“HENGSTLER”商标的权利。

先前的 UDRP 案例表明当某商标是某域名的具有甄别特征的一部分时，该域名被认为与此商标具有混淆性相似。

本案中，本案争议域名是<hengstleri.com>。除去其中代表顶级域名的<.com>，可识别部分只剩下“hengstleri”，与投诉人的商标“HENGSTLER”相比，仅加了首字母“i”，因此争议域名与投诉人的商标“HENGSTLER”依然极其相似。由于投诉人拥有在先域名“hengstler.com”，而争议域名“hengstleri.com”与投诉人域名十分相似，消费者很容易将被投诉人网站识别为投诉人的网站，进而构成混淆误认。

毫无疑问，被投诉人对投诉人有着明确的认知，被投诉人通过争议网站误导消费者相信被投诉人与投诉人存在关联关系。

专家组认定，争议域名与投诉人的商标混淆性相似。鉴于此，专家组认为投诉人完成了其在《解决政策》第 4(a)条下的第一项举证责任。

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

投诉人为“HENGSTLER”商标和商号之合法权利人，指被投诉人未曾拥有任何与“HENGSTLER”有关的注册商标专用权或商号权。

被投诉人不享有任何含有“HENGSTLER”字样的注册商标，也不对“HENGSTLER”标识享有任何其他合法权益。投诉人作为“HENGSTLER”的在先注册商标权人，从未授权被投诉人使用该注册商标，也从未与被投诉人有任何商业上的往来。因此，被投诉人对争议域名的主要部分不享有任何合法权益。

被投诉人并未于答辩期限前提供其就争议域名或其主要部分享有任何权利或合法利益的证据。因此，专家组有理由相信，被投诉人未就争议域名或其主要部分享有任何权利或合法利益，而且《解决政策》第 4(c) 条列举的情况亦不存在。

综上所述，专家组认为投诉人已满足《解决政策》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

投诉人提供的证据足以证明其拥有“HENGSTLER”注册商标。投诉人的 HENGSTLER 商标在全球（包括中国）有极强的显著性及知名度，因此，被投诉人在 2020 年注册争议域名时不可能不知晓投诉人的 HENGSTLER 商标。先前的专家组依 UDRP 判定在注册域名时对投诉人的权利有认知构成恶意。（见 eBay Inc. 诉 Sunho Hong, WIPO 案号 D2000-1633 (“被投诉人实际知道或推定知道投诉人商标权视为支持恶意的一个因素”) 和 E. & J. Gallo Winery 诉 Oak Investment Group, WIPO 案号 D2000-1213 (“被投诉人明知或应知投诉人商标权应被视为恶意”)）。

如上所述，被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益，而被投诉人在不享有任何权利或合法权益的情况下注册争议域名这一事实本身即证明被投诉人注册争议域名具有恶意。

争议域名网站不仅在网站的显著部分擅自使用了投诉人的“HENGSTLER”商标，引用了直接指向投诉人的“品牌简介”，还直接展示了与投诉人产品具有相同行业应用和类别的产品，且很多产品直接标识了“亨士乐”/“HENGSTLER”商标，具有商标侵权之嫌。该等内容均表明被投诉人恶意使用争议域名误导消费者。

鉴于以上理由，专家组认定被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。因此，专家组认定投诉人完成了其在《解决政策》第 4(a)条下的第三项举证责任。

6. 裁决

既然投诉人的投诉已满足了《统一域名争议解决政策》第 4(a) 条规定的全部三个条件，其投诉应当获得支持。根据《统一域名争议解决政策》第 4(i) 条和《统一域名争议解决政策规则》第 15 条的规定，专家组裁定被投诉人须将争议域名 <hengstleri.com> 转移给投诉人。

Shahla F. Ali

专家组：Dr. Shahla F. Ali

日期：12/7/2023