



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
hong kong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号： HK-2301755
投 诉 人： 现代综合商事控股株式会社（HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS CO., LTD）
被投诉人： 江苏现代节能科技发展有限公司
争议域名： <hyundailube.com>

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为现代综合商事控股株式会社（HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS CO., LTD）（“**投诉人**”），地址在 韩国 首尔特别市 钟路区 栗谷路 二街 25号。

被投诉人为江苏现代节能科技发展有限公司（“**被投诉人**”），地址在中国淮安经济技术开发区广州南路1号。

争议域名为 <hyundailube.com>（“**争议域名**”），由被投诉人通过北京新网数码信息技术有限公司（Xin Net Technology Corporation）（“**注册商**”）。

2. 案件程序

2023 年 5 月 23 日，投诉人根据互联网名称与数字地址分配机构（“**ICANN**”）施行的《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》**”）及亚洲域名争议解决中心（“**ADNDRC**”）施行的《统一域名争议解决政策之补充规则》（“**《补充规则》**”），向ADNDRC香港秘书处（“**中心香港秘书处**”）提交了投诉书，选择一人专家组进行审理。

2023 年 5 月 23 日，中心香港秘书处向投诉人传送通知，确认收到投诉书。同日，中心香港秘书处向注册商及ICANN发出注册信息确认函，要求其确认注册信息。注册商于2023 年 5 月 27 日回复确认：（1）争议域名由其提供注册服务；（2）被投诉人严汉勇/江苏现代节能科技发展有限公司为争议域名注册人；（3）《政策》适用所涉域名投诉；（4）争议域名注册协议使用的语言为中文。

2023年5月27日，中心香港秘书处请投诉人对于投诉书存在的形式缺陷作出修正。2023年6月1日，投诉人提交了修正后投诉书。

2023年6月2日，中心香港秘书处以电子邮件的形式向投诉人确认投诉书已经审查合格并将送达被投诉人。2023年6月5日，中心香港秘书处按《规则》和《补充规则》的规定，以电子邮件的形式向被投诉人传送书面域名投诉通知、投诉书及其附件，告知被投诉人被投诉的事实，本案程序正式开始，规定被投诉人于2023年6月25日或之前提交答辩书。上述通知亦抄送 ICANN 及注册商。

鉴于被投诉人没有于规定时间内提交答辩书，中心香港秘书处于2023年6月26日向双方当事人传送被投诉人缺席审理通知。

2023年6月26日，中心香港秘书处向 Dr. Yijun Tian 发出列为候选专家通知，请其确认是否接受指定，作为本案专家审理案件，并在当事人间保持独立公正。同日，候选专家回复中心香港秘书处，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

同日，中心香港秘书处向双方当事人及上述专家传送专家指定通知，确认指定 Dr. Yijun Tian 为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。同日，中心香港秘书处将案件移交专家组。

根据《规则》第6(f)条和第15(b)条，专家组应当在成立之日（即2023年6月26日）起14日内，即2023年7月10日或之前（含7月10日）就本案争议作出裁决。

3. 事实背景

A. 投诉人

投诉人 现代综合商事控股株式会社（HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS CO., LTD）经“HD现代株式会社”（英文“HD HYUNDAI CO., LTD.”）授权提出本投诉。两公司皆为现代集团所属公司。现代集团是一家全球知名的工业集团，成立于1947年。业务涵盖电子、建筑、汽车、钢铁、造船、石化等领域。自1996年起，公司连续入选世界500强，HYUNDAI品牌影响力广泛。根据Interbrand，HYUNDAI品牌价值逐年增长，2021年达到151.7亿美元，全球排名第35位。

“HD HYUNDAI CO., LTD.”（曾用名：现代重工业控股株式会社，英文“HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD.”）是知名商标“HYUNDAI”的合法权利人，包括在中国注册的第4类（润滑油）上的第38371113号中国商标。

投诉人作为“HD HYUNDAI CO., LTD.”名下在全球各地大量“HYUNDAI”注册商标的独占被许可人，在全球140多个国家和地区使用了被许可的“HYUNDAI”商标，包括中国，涉及的领域包括各种工业产品及家用电器，包括但不限于发电机、厨房电器、电视、监控摄像头、电钻和润滑剂等产品。

B. 被投诉人

被投诉人为江苏现代节能科技发展有限公司，于2009年11月2日注册了争议域名<hyundailube.com>。争议域名指向网站曾经用于销售HYUNDAI相关产品与服务，该网站目前为消极持有状态（passive holding）。

根据投诉人提供的信息，被投诉人其关联公司为“速波云科技(北京)有限公司”（2018年12月19日前的名称为“北京现代润滑油制造有限公司”）。该关联公司曾经是投诉人的HYUNDAI商标被许可

人，该关联公司促使被投诉人注册并使用争议域名<hyundailube.com>，违反了双方签订的商标许可合同，并在合同终止后，仍继续使用争议域名销售商品，侵犯HYUNDAI商标权。

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；且

争议域名中“hyundailube”，完全包含了投诉人注册商标“hyundai”，且未对该商标标识进行任何改动。而“lube”含义为“润滑油”，是英文“lubricant”的简称，是一个具有固定含义的通用名称术语，指代的是被投诉人在其网站上销售的产品。“hyundailube”可以译为“Hyundai润滑油”。

鉴于此，被投诉域名与在先商标和商号“Hyundai”相似，具有足以导致混淆的近似性。

(ii) 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法利益；且

被投诉人注册争议域名从未得到投诉人的授权，因此对该域名没有任何权利或合法利益。

2009年9月9日，投诉人与被投诉人关联公司签订了商标许可合同，授权被投诉人在中国大陆使用“Hyundai”商标生产销售润滑油产品。

合同明确规定被投诉人不能未经许可自行或促使第三方使用与“Hyundai”标识相同或相似的域名。

被投诉人及其关联公司继续使用未经授权的“Hyundai”商标和“hyundailube.com”域名宣传销售润滑油产品。

2022年，投诉人发现上述违法行为，并于5月27日和7月1日分别发函要求立即停止商标侵权并转让争议域名。然而，被投诉人未回复函件，只是关闭了争议域名对应的网站。尽管投诉人多次尝试友好协商，但被投诉人一直拒绝回应。

被投诉人对争议域名没有合法权益，且不会获得任何合法权益。

(iii) 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用。

首先，被投诉人恶意注册争议域名，违反了《商标许可合同》第11.6条的明确约定，属于违约注册。

其次，争议域名的使用也具有恶意，容易使消费者产生对产品来源和与投诉人的关系的错误认知。

最后，尽管被投诉人已关闭争议域名对应的网站，但这不能否认争议域名的“恶意注册并恶意使用”的事实。

根据相关规定，并基于上述理由，投诉人请求本案专家组裁决：本案争议域名“hyundailube.com”应转移给投诉人。

B. 被投诉人

被投诉人未提交答辩书。

5. 专家组意见

根据《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

《政策》第 4(a)条之(i)规定，投诉人应当证明，争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似。

投诉人提供的商标注册证可以证明，投诉人就“HYUNDAI”拥有如下中国商标注册：

第3837113号“HYUNDAI及图”商标信息如下：

商标	商标号	注册日	有效期	类别	核定商品/服务
 HYUNDAI	3837113	2005-08-07	2005-08-07 至 2025-08-06	4	发动机油；工业用菜油；润滑剂；润滑油；汽车燃料；燃料；引火剂；工业用蜡；蜡烛；除尘粘合剂

因此，专家组认定，投诉人就“HYUNDAILUBE”商标享有中国注册商标专用权，其商标注册日期早于争议域名注册日期。

争议域名“hyundailube.com”除去通用顶级域名“.com”，主体部分由“hyundai lube”构成。根据《政策》作出的在先裁决表明，判断一个投诉是否符合《政策》第 4(a)条规定的第一个条件时，应当直接比对争议域名主体部分与投诉人商标的字符构成，以确定争议域名是否与投诉人的商标相同或混淆性相似。参见 *烟台张裕集团有限公司 诉 丁艳耀*，ADNDRC案件编号 HK-2001376。

专家组注意到，争议域名<hyundailube.com>主体部分“hyundai lube”完全包含了投诉人享有权利的整个“HYUNDAI”商标。而后缀“lube”含义为“润滑油”，是英文“lubricant”的简称，是一个具有固定含义的通用名称术语。而润滑油是被投诉人在其网站上销售的产品之一。“hyundailube”可以译为“Hyundai润滑油”。因此，后缀“lube”不仅没有减弱反而可能加剧了争议域名与投诉人的“HYUNDAI”商标的混淆性相似。

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 <hyundailube.com> 与投诉人享有权利的“HYUNDAI”商标相同或混淆性相似。投诉人完成了《政策》第4(a)条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(a)条之(ii)规定，投诉人应当证明，被投诉人就争议域名不享有权利或合法权益。

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。

根据《政策》作出的在先裁决表明，投诉人只需提交初步证据证明被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益，即可将反驳该证明的举证责任转移于被投诉人。

投诉人主张，被投诉人对争议域名不享有商标权。投诉人主张，虽然双方签订了《商标使用许可合同》，但该授权合同明确规定，被投诉人不能未经许可自行或促使第三方使用与“Hyundai”标识相同或相似的域名。根据投诉人提供的信息，2009年11月2日，被投诉人在未获得许可的情况下注册了争议域名“hyundailube.com”。被投诉人与“速波云科技(北京)有限公司”紧密相关，后者为争议域名的实际经营者。

专家组认为，投诉人已经就其所知所能，提交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，满足了所承担的举证责任。反驳该初步证明的举证责任因此转移于被投诉人。

然而，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。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，2012年12月8日，由于被投诉人关联公司未按约定缴纳商标许可使用费，商标许可合同被终止。然而，在未经投诉人授权的情况下，被投诉人及其关联公司继续使用“Hyundai”商标和“hyundailube.com”域名来宣传销售其润滑油产品。2022年，投诉人发现上述违法行为后，于5月和7月分别发函要求被投诉人立即停止商标侵权并转让争议域名。然而，被投诉人未回复函件，只是关闭了争议域名对应的网站。尽管投诉人多次尝试友好协商，但被投诉人一直拒绝回应。这不仅损害了投诉人商业信誉信息，也会影响到投诉人网站正常经营。

基于现有证据，专家组也无法认定被投诉人符合《政策》4(c)条列举的任何一种情形，或者符合其他可能证明被投诉人对争议域名享有权利或合法权益的情形。

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(a)条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。

如上所述，依据投诉人的举证，虽然双方签订了《商标使用许可合同》，但该授权合同明确规定，被投诉人不能未经许可自行或促使第三方使用与“Hyundai”标识相同或相似的域名。然而，被投诉人于2009年，在未获得许可的情况下注册了争议域名“hyundailube.com”。被投诉人与“速波云科技(北京)有限公司”紧密相关，后者为争议域名的实际经营者。2012年12月8日，由于被投诉人关联公司未按约定缴纳商标许可使用费，商标许可合同被终止。然而，在未经投诉人授权的情况下，被投诉人及其关联公司(“速波云科技”)继续使用“HYUNDAI”商标和“hyundailube.com”域名来宣传销售润滑油产品，明显已经构成对《商标使用许可合同》的违约。因此，专家组发现，被投诉人不再具备注册和使用争议域名及“HYUNDAILUBE”商标的正当理由。

因此，专家组认定，被投诉人目前对争议域名注册和使用，已干扰到投诉人正常业务，阻止了投诉人作为商品商标或服务商标的注册人以对应的域名体现其商标，进行正常商业运作。被投诉人注册与使用争议域名具有《政策》第4(b)条之(ii)所规定的恶意。鉴于上述事实 and 论据，专家组认定投诉人完成了《政策》第4(a)条所规定的第三个要素的举证责任。

6. 裁决

综上所述，专家组认为，投诉符合《政策》第4(a)条规定的三个条件，专家组裁决将争议域名<hyundailube.com> 转移给投诉人。



专家组：Dr. Yijun Tian

日期：2023年7月10日