



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-2401887
投诉人:	胜牌全球产品知识产权有限公司
被投诉人:	胜牌润滑油(河北)有限公司
争议域名:	<shengpaioil.com>

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为胜牌全球产品知识产权有限公司，地址为：美国肯塔基州 40509，莱克星顿，胜牌路 100 号 200 室。

被投诉人：胜牌润滑油（河北）有限公司，地址为：中国河北邯郸市鸡泽经济开发区北区路西，邮编 057350 号。

争议域名为<shengpaioil.com>，由被投诉人通过 Alibaba Cloud Computing Ltd. d/b/a HiChina 注册。

2. 案件程序

亚洲域名争议解决中心香港秘书处（下称“中心”）于 2024 年 5 月 2 日收到投诉书。2024 年 5 月 3 日，中心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。2024 年 5 月 14 日，注册机构通过电子邮件发出确认答复。域名注册服务机构向本中心披露的争议域名的注册人及其联系信息与投诉书中所列的注册人及其联系信息不一致。本中心于 2024 年 5 月 14 日向投诉人发送电子邮件，向其提供由域名注册服务机构披露的争议域名注册人及其相关信息并邀请投诉人提交投诉书修正本。本中心于 2024 年 5 月 15 日收到由投诉人提交的投诉书修正本。

中心确认，投诉书符合《统一域名争议解决政策》（下称“政策”或“UDRP”），《统一域名争议解决政策规则》（下称“规则”）及《亚洲域名争议解决中心统一域名争议解决政策补充规则》（下称“补充规则”）规定的形式要求。

根据规则第 2 条(a)项与第 4 条(a)项，中心于 2024 年 5 月 17 日正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于 2024 年 5 月 17 日开始。根据规则第 5 条(a)项，提交答辩书的截止日期是 2024 年 6 月 6 日。被投诉人于 2024 年 6 月 4 日向中心提交答辩书。

2024年6月7日，中心指定 Sebastian M W Hughes 为独任专家审理本案。

专家组认为其已适当成立。专家组按中心为确保规则第7条得到遵守所规定的要求，提交了《接受书和公正独立声明》。

3. 事实背景

投诉人，胜牌全球产品知识产权有限公司（VGP IPCO LLC）是胜牌公司（Valvoline, Inc.）旗下的子公司。胜牌公司于1866年成立，旗下品牌“VALVOLINE”是全球历史最悠久的润滑油品牌。

在中国，成立于2000年的胜牌（上海）化学有限公司（曾用名“亚什兰胜牌化学（上海）有限公司”和“胜牌（上海）润滑油有限公司”）代表美国总部在中国进行全方位的市场运作和品牌营运。从2000至今，胜牌上海公司已经先后在全国多个城市建立了稳固的销售网络。

投诉人在中国拥有包括但并不限于如下商标注册：-

商标	类别	注册号	注册日期
胜牌	4	2020606	2004年8月7日
	4	34045247	2019年8月14日
VALVOLINE	4	7906409	2011年1月21日
	4	162814	1982年9月30日

被投诉人是一家注册于中国的公司。

争议域名<shengpaioil.com>于2022年8月18日注册。

争议域名被用作胜牌润滑油(河北)有限公司的中文网站。网站售卖与投诉人主要产品一样的产品，包括润滑油及车辆保养品等。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人主张如下：

投诉人的中文主标及公司名为“胜牌”，已经在1，2，3，4，5，37等类别上已经获得注册。尤其是第4类的“发动机油；润滑油”等投诉人的主要产品更早于1999年已经申请注册并于2004正式获得注册。争议域名为“shengpaioil”。其中“shengpai”是中文“胜牌”的普通话拼音。“Oil”是投诉人主要产品“发动机油”的英文名。因此，争议域名为投诉人的商标及主要产品名合并而成，可见被投诉人有意利用争议域名产生与投诉人品牌的混淆。因此触犯《ICANN统一域名争议解决政策》第4(a)条之规定。

争议域名中“shengpai”是中文“胜牌”的普通话拼音，而“Oil”是投诉人主要产品“发动机油”的英文名。

因此，争议域名为投诉人的商标及主要产品名合并而成。因此，本案中争议域名极其相似，必定造成混淆。

被投诉人成立于 2021 年，远后于投诉人的成立及中国商标“胜牌”的申请日期。根据国家知识产权局商标网上显示，被投诉人并没有申请或成功注册任何商标。因此没有证据证明其拥有任何对争议域名的权力或合法利益

被投诉人的行为已经构成《统一域名争议解决政策》第 9 条下可作为恶意注册和使用域名的证据的情况：

...

(iii) 你方已注册该域名，主要用于破坏竞争对手的业务；或者

(iv) 你方使用该域名是企图故意吸引互联网用户访问你方网站或其他在线网址以获得商业利益，方法是使你方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。

争议域名网站售卖与投诉人主要产品一样的产品，包括润滑油及车辆保养品等。由此可见被投诉人为投诉人的直接行业竞争对手。网站上同时多处使用投诉人的商标（包括但不限于“胜牌”）以及模仿投诉人的品牌如下：-

- 被投诉人网站首页菜单栏直接使用“关于胜牌”和“联系胜牌”字样；
- 被投诉人网站上多处单独使用“胜牌”字样，以及摹仿投诉人的润滑油系列商标；



- 被投诉人网站及产品上多处使用的“”标志中的“ ”与投诉人的“”图形商标高度近似；
- 被投诉人的胜系列等润滑油的命名及商标使用是通过拆分投诉人的“胜牌”商标和“星”系列商标组合而成，具有明显的摹仿抄袭恶意；
- 被投诉人抄袭了投诉人的前用口号标语。此口号标语在投诉人在 2014 年 4 月 22 日



注册的商标号 14430859 上可见；

- 被投诉人网站上声称其源于欧美，始于 1888 年，但是根据投诉人查询所知，胜牌润滑油(河北)有限公司为中国注册的公司，该公司于 2021 年成立，并非被投诉人网站宣传的始于 1888 年。

B. 被投诉人

被投诉人主张如下：

胜牌润滑油（河北）有限公司（以下简称：胜牌河北）；河南润道润滑油有限公司（以下简称：河南润道）；德道星润滑技术（上海）有限公司（以下简称：德道星）。上述三家公司均为同一法人即李磊，也可理解为同一公司。河南润道于2018年进行注册“德道胜牌”商标的时候，投诉人就向国家知识产权局进行异议及阻止。后经国家知识产权局裁定：双方商标指定使用商品或服务在商品功能用途、服务内容特点等方面存在一定区别，不属于类似商品或服务。被异议商标与异议人引证于相同或类似商品上在先注册第2020606号“胜牌”、第2017402号“图形”、第7906409号“VALVOLINE”等商标在文字构成、呼叫、整体外观等方面具有一定差异，未构成近似商标。因此，双方商标未构成使用于类似商品或服务上的近似商标，被异议商标的注册使用不会造成消费者的混淆。异议人称被异议商标的注册使用会造成不良影响等证据不足。本案中，异议人请求我局对其使用于“发动机用油;润滑剂;工业用脂”等商品的“胜牌”商标依据《商标法》第十三条予以保护，但其提供的证据材料不足，被投诉人不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，被投诉人决定:第33426684号“德道胜牌”商标准予注册。

胜牌河北是经中华人民共和国境内行政审批局登记的合法中国公司。河南润道已获得“德道胜牌”商标证书及“德道胜牌”标志的美术著作权保护。胜牌河北经授权获得“德道胜牌”商标使用权及德道胜牌标志的美术著作权。

德道胜牌商标与胜牌全球产品知识产权有限公司所列举的“胜牌”不是同一个商标。德道胜牌商标注册号如下所示：

商标名称	注册类别	注册号	注册日期
德道胜牌	4	33426684	2018.9.10
德道胜牌	3	59202277	2021.9.14
德道胜牌	42	59209341	2021.9.14
德道胜牌	2	59215717	2021.9.14
德道胜牌	12	59217962	2021.9.14
德道胜牌	35	59218558	2021.9.14
德道胜牌	37	59218573	2021.9.14
德道胜牌	27	59223813	2021.9.14
德道胜牌	1	59224308	2021.9.14
德道胜牌	7	59229664	2021.9.14
德道胜牌	9	59229678	2021.9.14
德道胜牌	5	59230623	2021.9.14

这其中最重要的是第4类商标的注册品类，直接关系到经营产品的类型。德道胜牌4类商标中的注册品类是：0401：润滑油、润滑脂、导热油、齿轮油、工业润滑脂、工业用矿脂、发动机油、切削液 0402：柴油、燃料 0403：燃料。而投诉方4类商标中的注册品类是：0401：发动机油用非化学添加剂、润滑剂用非化学添加剂、润滑油脂用非化学添加剂、车轮防滑膏、工业用油、传动带用润滑油、齿轮油。

被投诉人与投诉方公司连商标所注册的品类都不一样，被投诉人是以润滑油业务为主，而对方是以化学添加剂产品为主。我们从商标细节可以看出：德道胜牌包含的品类对方没有，被投诉人是做润滑油产品，经营产品类别都已经注册，而对方并没有注册 4 类中他们现在经营的润滑油产品，也就是他们现在经营的润滑油产品连商标都没有注册。

被投诉人德道胜牌 4 类商标是 2018 年 9 月 10 注册，取义—立德、树道、致胜千里，正是结合并采用了中国五千年的传统文化而形成。

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胜牌的注册商标权。

本案中，除去通用顶级域名(gTLD)“.com”后，争议域名包含上述商标的拼音“shengpai”以及“oil”（石油方程英文）。如果相关商标在争议域名中是可识别的，则增加其他术语（无论是描述性的、地理性的、贬义的、无意义的或其他）并不能阻止在第一个要素下认定混淆性相似。

综上，专家组认定争议域名与投诉人的商标相同或混淆性相似。鉴于此，专家组认为投诉人完成了其在政策第 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大部分不享有合法权益

政策第 4(c)条列明了若干情形，如果专家组在考虑过所有提交的证据后认定，尤其是但不限于，下列情形的任何一种情形在评价基础上被得以证实，那么将表明被投诉人就第 4(a)(ii)条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。

投诉人并未授权、许可或允许被投诉人注册或使用其商标或使用该商标注册争议域名。投诉人对胜牌商标享有注册商标专用权，且其注册和使用该商标的时间先于被投诉人对争议域名的注册及使用。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，从而将反驳该推定的举证责任转移到了被投诉人。

虽然被投诉人声称对争议域名拥有权利，但被投诉人在中国注册的商标权为“德道胜牌”，不是“胜牌”；以及域名不包含被诉人的完整商标。

另外，被投诉人网站的使用方式不符合权利或合法利益。

因此，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。鉴于此，专家组认定投诉人完成了其在政策第 4(a)条项下的第二项举证责任。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

投诉人的商标“胜牌”在中国润滑油行业中是驰名商标。

争议域名包含投诉人商“胜牌”标的汉语拼音，以及描述双方销售产品的英文单词“oil”。值得注意的是，争议域名不包含被投诉人的商标“德道胜牌”或被投诉人商标的汉语拼音。

被投诉人为投诉人的直接行业竞争对手。争议域名网站售卖与投诉人主要产品一样的产品，包括润滑油及车辆保养品等。网站上同时多处使用投诉人的商标（包括但不限于“胜牌”）以及模仿投诉人的品牌。

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政策第 4(a)条下的第三项举证责任。

6. 裁决

根据政策第 4(i)条和规则第 15 条，并基于上述理由，专家组裁决本案争议域名 <shengpaioil.com>应转移给投诉人。



专家组：Sebastian M W Hughes
胡士远大律师

日期：2024 年 6 月 21 日