



世界知识产权组织仲裁与调解中心

行政专家组裁决

Educational Testing Service 诉 Dingdi

案件编号：D2008-1857

1. 当事人双方

本案投诉人是 Educational Testing Service，其位于美国的 Princeton（以下简称“投诉人”）。投诉人的授权代理人是美国的 Dorsey & Whitney LLP。

本案被投诉人是 Dingdi（丁迪）（以下简称“被投诉人”），其位于中国北京市。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是<toefl.mobi>。上述域名的注册机构是 OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com（以下简称“注册机构”）。

3. 案件程序

世界知识产权组织(WIPO)仲裁与调解中心（下称“中心”）于 2008 年 12 月 3 日通过电子邮件，并于 2008 年 12 月 4 日以纸件形式收到投诉书。2008 年 12 月 3 日，中心向争议域名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。2008 年 12 月 8 日及 2008 年 12 月 10 日，注册机构通过电子邮件发出确认答复，并且提供了被投诉人的详细联系方法。2008 年 12 月 10 日，中心向投诉人发出投诉书缺陷通知。中心于同日根据《统一域名争议解决政策细则》第 11 条，向双方当事人发出行政程序语言通知，指出投诉书是以英文提交的，除当事人另有约定或注册协议另有规定外，行政程序所使用的语言应该是注册协议所使用的语言。根据注册机构所提供的资料，注册协议所使用的语言是中文。因此，中心要求投诉人，提供证据证明双方当事人同意使用英文作为行政程序的语言或提交投诉书的中文翻译本或提交新的理由和证据以证明行政程序应以英文进行。同时中心指出如果被投诉人反对投诉人将英文作为行政程序语言的要求，被投诉人必须明示其反对并提供理由和证据证明行政

程序不能以英文进行。2008年12月15日，投诉人提交了一份用英语作为行政程序语言的要求书并同时提交了投诉书修正本。2008年12月17日，被投诉人通过电子邮件要求中文作为行政程序语言。投诉人于同日对被投诉人的要求作出回应，投诉人一方面坚持要求使用英语作为行政程序语言，另一方面则建议当事人双方可以根据其本身语言，即被投诉人用中文而投诉人则用英语，就本案递交相关文件。投诉人同时要求中心指定一位精通中文和英文的专家组裁决本案。2008年12月18日，被投诉人再次对行政程序语言的选择作出回应，声称使用中文是被投诉人的权利并要求行政程序以中文进行。

2008年12月18日，中心确认，投诉书符合《统一域名争议解决政策》（下称“政策”）、及《统一域名争议解决政策细则》（下称“细则”）及《世界知识产权组织统一域名争议解决政策补充细则》（下称“补充细则”）规定的形式要求。根据细则第2条(a)项与第4条(a)项，中心于2008年12月18日正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于2008年12月18日开始。根据细则第5条(a)项，提交答辩书的截止日期是2009年1月7日。2009年1月7日，中心收到被投诉人提交的答辩书。

2009年1月13日，投诉人向中心自动提交了一份补充材料。2009年1月17日，被投诉人也向中心自动提交了一份补充材料。

2009年1月21日，中心指定 C. K. Kwong 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细则第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》。

2009年2月4日，根据专家组的的要求，中心向双方当事人发出行政专家组第1号程序裁决。专家组要求(1)投诉人于10天之内提供投诉书修正本（不包括附件）的中文翻译本；(2)在投诉人于10天内提供上述2009年1月13日自动提交的补充材料（不包括附件）的中文翻译本的前提下，该补充材料将会被专家组接受；(3)若投诉人的补充材料被专家组接受，被投诉人于2009年1月17日自动补交的补充材料也将会被专家组接受；(4)被投诉人可以在收到投诉人提交的中文翻译本5天之内，提交对于中文翻译本的评论且该评论应是仅限于中文翻译本所涉及的事项；(5)除上述规定的材料外，双方不得再提交其他任何文件或材料。专家组的裁决届满日期被相应推迟至收到上述所指定的文件中的最后一份文件或递交此最后文件的届满日的7天后。

投诉人于2009年2月12日提交了投诉书修正本和补充材料的中文翻译本。被投诉人于2009年2月19日确认其之前提交的答辩说已全面阐述了被投诉人对投诉人投诉理由所做出的回应。

根据注册机构向中心所提供的资料，注册协议所使用的语言是中文。当事人双方无使用其他语言的协议，因此专家组裁定行政程序语言应为中文。具体理由见本裁决第6A部份。

4. 基本事实

在被投诉人于2006年9月26日注册争议域名<toefl.mobi>之前，投诉人已在全球许多

国家注册以 TOEFL 所构成的商标 [见投诉书附件 4]，这包括以下的注册商标：

<u>商标权享有地</u>	<u>商标号码</u>	<u>商标日期/商品或服务类别</u>
1. 美国	1103427	1978 年 10 月 3 日/第 16 类及第 41 类
2. 美国	1103426	1978 年 10 月 3 日/第 16 类及第 41 类
3. 美国	2461224	2001 年 6 月 19 日/第 9 类
4. 美国	3168050	2006 年 11 月 7 日/第 16 类、第 41 类及第 42 类
5. 中国	746636	1995 年 5 月 21 日/第 9 类
6. 中国	771160	1994 年 11 月 7 日/第 41 类

[见投诉书附件 3 和 5]。

投诉人也拥有多个包含商标 TOEFL 的域名，包括：

<u>域名</u>	<u>注册日期</u>
<toefl.com>	1997 年 10 月 24 日
<toefl.org>	1994 年 10 月 24 日
<toefl.net>	1998 年 10 月 17 日
<toefl.biz>	2004 年 5 月 30 日
<toefl.us>	2002 年 5 月 16 日

[见投诉书附件 6]。

<toefl.mobi>的争议域名一直处于未使用状态[见答辩书第 2 段]。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

该争议域名与投诉人享有权利的商品商标或服务标识相同或具有足以导致混淆的近似性

1. 投诉人注册了上述的商标和域名。
2. 投诉人是世界最大的私营非盈利性教育研究和测评机构。该机构于1947年成立，致力于教育考试、测评和研究。由投诉人或其相关公司发展并管理的有许多知名考试包括 TOEFL 考试（Test of English as a Foreign Language）（英语外语考试），在200 多个国家和9,000 多处地点进行管理并评分，和拥有由地方考试代理和考试中心组成的广泛的全球网络。
3. 自1964 年起，通过发展和管理TOEFL 考试以及其它行为，投诉人已处于评估母语并非英语的人的英语水平的最前沿。自1964 年以来，110 多个国家的近2000 万

学生参加了TOEFL 考试，全世界有6,000 多所机构使用该考试的成绩。仅在2004年6月至2005年6月之间，就有超过650,000人注册参加考试。

4. 2005年，投诉人开始了新的TOEFLiBT（基于互联网的考试），考试参加者可以在通过投诉人验证的安全考试网络站点参加TOEFL iBT 考试。
5. 投诉人已发展了与TOEFL 考试相关的多种考试准备产品和服务，包括印刷出版物、CD-ROM、计算机软件和网上写作练习。投诉人在全球包括通过投诉人的TOEFL 考试官方网站如<toefl.org>、<toefl.com>、<toefl.net>、<toefl.biz> 和<toefl.us>销售这些产品和服务。投诉人也同时在其网站上提供关于TOEFL 考试的一般信息，以及在世界各地参加考试的注册信息[见投诉书附件7]。经投诉人对TOEFL 商标及其产品与服务的长期和显著使用，TOEFL 商标在世界上已被公认为唯一指向投诉人产品和服务的商标，TOEFL 标记所蕴含的巨大的商誉专属于投诉人。投诉人的TOEFL 商标众所周知且在全世界教育、经济、政府、机构和工业部门享有声誉和知名度。
6. 投诉人已花费相当多的时间、精力和资金研究、开发、推广、营销和出售使用TOEFL 商标的产品与服务。
7. 被投诉人的域名与投诉人的TOEFL 商标基本相同且具有误导性的相似。

被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益

8. 投诉人并未授权被投诉人使用TOEFL 标识。
9. 被投诉人没有将该域名或与该域名相关的名称用于、或可以证明准备用于善意提供商品或服务。
10. 被投诉人并非以TOEFL 商标而知名，被投诉人未能够提供充分证据，证明可能访问其网站的相应消费者群认为该域名的TOEFL 部分与被投诉人相关，而不是与投诉人相关。
11. 被投诉人也没有在不存在误导消费者或玷污投诉人商标的情况下，合理使用争议域名或出于非商业目的合法使用该域名。
12. 被投诉人对该域名的使用违背了《注册协议》和《政策》。
13. 被投诉人对该域名不享有正当权利或合法利益。

被投诉人对争议域名的注册及使用具有恶意

14. 被投诉人并非是在不知道投诉人商标的情况下注册域名，被投诉人选择该域名而不知道投诉人知名TOEFL 商标是非常不可能的。所以被投诉人恶意注册该域名。
15. 仅消极持有域名也可构成恶意使用。

16. 使用该域名将构成侵权使用。
17. 被投诉人使用并注册该域名，剥夺了投诉人在“www.toefl.mobi”网站为考试参加者提供有关TOEFL考试信息的权利，扰乱了投诉人的业务。
18. 被投诉人的企图是将商品或服务的来源错误指向与被投诉人域名相关联的网站。被投诉人选择该域名的目的无疑是：（1）利用投诉人享有专有权利的TOEFL 商标的商誉搭便车；和/或（2）造成被投诉人是被授权机构、被许可人或投诉人代表的错误印象。

其他（见投诉人的补充材料）

19. 被投诉人不能提供任何证据支持其关于注册域名是与正其在开发的产品有关联的说法。
20. 投诉人的TOEFL 标志在中国特别知名，极其庞大数目的TOEFL 测试参加者就足以说明。在2005至2006 测试年度，695,125 名TOEFL 测试参加者中有107,344 名参加者来自中国。在2004至2005 测试年度中，653,750 名TOEFL 测试参加者中有85,048 名参加者来自中国。
21. 投诉人声称被投诉人的与该域名相关的商品大概在2006 年9 月26 日才开始开发，在此之前投诉人的TOEFL 标志在中国已获得声誉，被投诉人注册该域名或开始开发其所声称的产品时应知道投诉人的TOEFL 商标。在这样的情形下，该域名的注册构成恶意。
22. TOEFL 商标是投诉人创造出来的，是与众不同的，不可能是被投诉人自己创造的，这更加凸显了被投诉人的恶意。
23. 被投诉人在两年前注册该域名之后一直未使用该域名。 长时间持有该域名而不使用可构成恶意使用。
24. TOEFL 商标是否与争议域名相同或类似并不基于大小写的区分。
25. 在政策下，商标所有人不利用Sunrise 期间注册包含商标的域名，不等于放弃该权利也不意味第三方可以擅自使用其商标注册域名。
26. 政策对权利主张是没有时限的，而解决纠纷的行政程序也没有期限限制。

B. 被投诉人

1. 被投诉人的公司“北京红珊瑚水族商贸有限公司” 是一家成立于1994年的水族高科技企业，从事水族新产品的研发、生产、销售工作。其正在研发的产品为一种新型的水流测量控制设备，主要用于公共水族馆的水流循环监测。而“toefl”英文是其正在研发的水流测量控制设备新产品的英文名称的第一个字母的组合，也就是“toefl”正好是被投诉人研发新产品的英文缩写。

2. 被投诉人为了今后便于网络推广，于2006年9月26日依法注册了<toefl.mobi>域名。由于该新产品的名称涉及到此项新技术的设计思路，属该公司的商业秘密，因此无法在此披露。
3. 因为研发工作还未完成，因此此域名一直处于未使用状态。
4. 被投诉人与投诉人的公司经营范围、内容等完全不同，不存在对于投诉人的任何恶意。被投诉人将自己公司正在研发产品名字注册为<toefl.mobi>手机域名是依法确认自己的品牌和名称，保护自己的合法权益，不存在对投诉人的任何恶意行为。被投诉人的公司在水族、水产和海洋化工领域已有十多年的发展历史，也是该经营领域的知名公司。被投诉人是依法诚信经营水族高科技企业的法人。
5. 在中国，投诉人的商标TOEFL不仅是大写的英文字母而且已经是其图形设计的一部分。中国不是以英语为母语的国家，如果投诉人在广告上用“toefl”这样的字体形式，所有的人都不可能意识到这是托福考试的TOEFL。
6. 投诉人在中国宣传用的名称大都是托福而非TOEFL。
7. 被投诉人在考虑将“toefl”注册为域名时根本没有注意到此字母组合正是托福考试的TOEFL。
8. 被投诉人注册域名<toefl.mobi>的时间为2006年9月26日14点06分。该注册时间为对公众开放的注册期内，不属于在商标注册期内的抢注行为。
9. “.mobi”与国际顶级域名如“.com”、“.net”、“.org”、“.biz”等互相有区别，投诉人拥有的<toefl.com>, <toefl.net>, <toefl.org>, <toefl.biz>, <toefl.us>等域名不能成为当然对抗<toefl.mobi>注册的理由。
10. 不同公司的产品名称简写相同是普遍现象。投诉人是在以大欺小，寻求垄断。
11. 投诉人在被投诉人合法注册拥有该域名2年多后才提出诉讼。
12. 被投诉人在给WIPO的第一次回信（2008年12月17日的回信）中就已经说明，该域名是被投诉人公司的待研发产品的名称。
13. 投诉人至今没有向被投诉人提供2005年5月20日后，TOEFL商标在中国注册或有效的书面文件证据。如果投诉人的TOEFL商标在中国的有效期截止到2005年5月20日，那么被投诉人在2006年9月26日的注册行为对投诉人就谈不到任何伤害或侵权。

6. 分析与认定

A. 有关行政程序所采用的语言

投诉人主张

- (a) 因TOEFL商标是代表投诉人的 Test Of English as a Foreign Language 英文外语考试，被投诉人注册含有TOEFL商标的域名的行为可以推定被投诉人对TOEFL商标有相当认识，从而可以推定被投诉人对英文有基本认识。
- (b) 被投诉人注册争议域名显示被投诉人准备现在或将来会提供有关TOEFL考试的准备资料，商品及/或服务。能提供此等服务显示被投诉人是精通英文语言和可以明白英语投诉书的。
- (c) 被投诉人的英语专业水平亦可从其注册含有英文字母的争议域名<toefl.mobi>和其电子邮件地址 <redcoral_dd@yahoo.com.cn>看出。
- (d) 被投诉人是在一个完全以英文提供服务的注册机构网站注册了争议域名 <toefl.mobi>， 这表明被投诉人是可以明白英文的。
- (e) 投诉人是一间美国公司。把投诉书翻译为中文将牵涉到相当大的翻译费用。如用中文进行此行政程序，在行政程序中要翻译所有将会递交的文件，会不断增加投诉人翻译的费用。这些翻译费用极有可能超过此行政程序的费用。这将会带给投诉人不必要的延误及过重的负担。
- (f) 被投诉人公司的网站“www.redcoral.cn”有完整的英文版，这证明了被投诉人的英语流利。
- (g) 投诉人为了理解被投诉人提交的中文文件，已花费相当大的费用将其翻译成英文；如果投诉人还要将其提交的英文文件翻译成中文，则翻译费用将会加倍。
- (h) 专家组应尊重中心于2008年12月18日作出的关于行政程序语言的决定，接受投诉人的英文投诉书和以英文进行该行政程序并以英文作出裁决。

投诉人就上述主张陈述了多个WIPO专家组的案例。

被投诉人主张

- (a) 相关规定给予被投诉人有优先选择语言的权利。
- (b) 投诉人要求在此行政程序中使用英文，是想增加被投诉人的困难给被投诉人制造语言和经济障碍。
- (c) 投诉人是全球语言培训的专家，拥有各种语言的专业人员，使用中文对投诉人不会构成任何问题。

专家组在详细研究双方提交的文件（包括投诉书，答辩书和补充资料）及翻阅过有关案例后，专家组裁定该行政程序语言应为中文。理由如下：

- (a) 细则第11条规定，(a) 除非当事人另有约定或注册协议另有规定，以及专家组根

据行政程序的具体情形另有决定,行政程序所使用的语言应该是注册协议所使用的语言;(b)专家组可要求当事人将其提交的任何非以行政程序语言提交的文件全部或部分地翻译成行政程序所使用的语言。

- (b) 细则第11条的规定表明除上述指定的情况外,通常而言,行政程序所使用的语言应该是注册协议所使用的语言。专家组认为该条规定是为了体现自然公正法原则的精神。被投诉人有权利清楚地知道其被投诉的事实和理由。公义除实在地得到伸张之外,亦需要可被看见得到是已被伸张。
- (c) 除了双方当事人另有约定外,细则第11条也规定专家组根据行政程序的具体情况可就行政程序语言另外作出决定。投诉人所引用的案例中,不同专家组曾经根据个别案例的实际情形决定用非注册协议所使用的语言进行行政程序。这些考虑因素包括:(a)双方对非注册协议所使用的语言的熟练程度;(b)所牵涉的翻译费用是否过高;及(c)翻译是否会延误行政程序等等。见*Deutsche Messe AG v. Kim Hyungho*, WIPO案件编号D2003-0679。另一专家组则提出其他考虑因素包括:(a)被投诉人是否能够明白及有效地使用投诉书所采用的语言(不同于注册协议的语言)表达自己并不会受到实质的不利影响;和(b)是否可以在公平对待双方当事人的情况下节省翻译费用和翻译可能造成的延误。见*SWX Swiss Exchange v. SWX Financail LTD*, WIPO案件编号D2008-0400。
- (d) 中心于2008年12月18日发送的投诉书通知中,明确指出根据双方当事人提交的关于行政程序语言的请求,中心决定接受英文版本的投诉书并且同时指出:(a)可接受中文版本或者英文版本的答辩书;和(b)根据细则第11段的规定,行政专家组拥有决定行政程序语言的最终裁量权。中心已提供当事人双方机会,允许双方就行政程序语言作出评论。之后,如果收到当事人双方就行政程序语言所作的评论,则由其指定的行政专家组作出裁定。行政专家组可能选择使用其中任何一种语言作出裁决,也可能要求任何一方提供翻译。本专家组认为中心在该阶段及根据当时双方所提供的文件和资料,作出了适当的,符合政策(包括细则第11条)的整体精神的决定。政策的整体精神是尽可能以迅速,高效及经济的方法解决域名争议。中心有需要采取适当的措施,尽快启动行政程序。
- (e) 专家组认为在衡量是否可以或应该在行政程序中使用非注册协议采用的语言时,要考虑到双方的情况和案件的需要而作出对相方公平的裁决。
- (f) 投诉人引用的支持其使用英文为行政程序语言主张的案例大部份都是在被投诉人缺席答辩的情况下作出裁决的。*SWX Swiss Exchange v. SWX Financial Ltd*, WIPO 案件编号 D2008-0400(被投诉人没有作出答辩); *Educational Testing Service v. Domains by Proxy Inc.*, WIPO 案件编号 D2008-0993(被投诉人没有要求以注册协议的语言为行政程序语言); *L'oreal v. Liao quanyong*, WIPO 案件编号 D2007-1552(被投诉人没有作出答辩); *Deutsche Messe AG v. Kim Hyungho*, WIPO 案件编号D2003-0679(投诉人不能以韩语沟通)。而*Novartis AG v. Oscar Tejero*, WIPO 案件编号 D2001-1336号案例中,专家组在考虑过案情后,决定不接受被投诉人使用非注册协议语言作为行政程序语言的要求,而决定使用注册协议语言为行政程序语言。

- (g) 尽管投诉人提出了合理的理由主张行政程序的语言应该为英文，但是鉴于本案的特殊情况，如(1)被投诉人坚持要求将中文即注册协议使用的语言作为行政程序的语言(2)被投诉人选择自行答辩(3)投诉人也有能力将英文投诉书及补充材料翻译成中文和(4)此行政程序的投诉书第46段所述的共同管辖区是中国，所以专家组认为使用中文作为此行政程序的语言更为合适，更能体现公平公正的精神。

鉴于上述原因，专家组作出了本案的第1号程序裁决要求投诉人提交投诉书和补充材料中文翻译本。专家组注意到投诉人在规定时间内，提前两天提交了所要求的中文翻译本。

B. 有关递交补充材料的程序问题

本专家组在此对有关递交补充材料的程序问题作出简短说明。

政策的条款基本是反映了WIPO在The Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, (<http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html>, April 30, 1999)中的建议。其中一项建议是为域名争议提供一个快速，有效，经济及尽可能在网上处理的解决程序和方法。细则第12及13段反映了这方面的精神。第12段指出除投诉书和答辩书外，专家组可自行决定并要求当事人一方就所涉案件提供进一步的陈述或相关文件。除此之外，细则没有给予当事人提交进一步的陈述或相关文件的权利。以往惯例，是由专家组酌情决定是否接纳进一步陈述和相关文件。根据WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions (以下称“Overview”)，就算是根据多数意见，专家组也应只是在少数情况之下才接纳进一步的陈述或相关文件；否则，将会给中心，当事人各方及专家组带来不必要的负担，违背政策的精神即以迅速，高效及经济的方法解决域名争议。这是本专家组不愿意看见的。

投诉人于2009年1月14日自动向中心提供了补充材料一份；被投诉人于2009年1月17日也自动向中心提交了答辩书补充材料一份。专家组必须指出，如果不是被投诉人在2009年1月17日提交了补充答辩书的话，专家组是不愿意接受投诉人于2009年1月14日在未有专家组向任何当事人要求提供进一步的陈述或提交相关文件的情况下，所提交的补充材料的。但因为被投诉人已经就投诉人所递交的补充材料作出了回应，专家组决定接受双方所提出的补充材料以示公平并同时在第1号程序裁决中明示专家组不允许双方当事人再自动提供其他任何材料。

C. 域名争议解决政策

根据政策第4(a)条的规定，投诉人申请转让域名的投诉请求获得支持的条件是必须证明其投诉同时满足以下三个要素：

- (1) 争议域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似；
- (2) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益；
- (3) 被投诉人注册和使用争议域名具有恶意。

C1. 相同或混淆性相似

根据投诉人提交的证据，投诉人已经在世界多个国家包括中国注册了 TOEFL 商标。投诉人对这商标享有权利。争议域名<toefl.mobi>完全包含了投诉人上述整个 TOEFL 商标。争议域名<toefl.mobi>只是在有关商标之后添加“.mobi”。根据先前众多 UDRP 案例，仅仅在投诉人的商标后加上一个顶级域名如“.com”或尾词并不能将争议域名与有关商标主体所给予人的整体形象区分开来。*CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.*, WIPO 案件编号 D2000-0834。争议域名是由大写字母组成还是小写字母组成也无关。

根据政策，商标的注册所有地对判断投诉人是否享有商标的权利是没有关系的。*Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree*, WIPO 案件编号 D2002-0358 和 *Conorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano v. La casa del Latte di Bibulic Adriano*, WIPO 案件编号 D2003-0661。根据投诉人所提交的文件和资料[见投诉书附件 3, 4 和 5]，投诉人可以根据在任何一个地方所注册的商标证明投诉人是享有该商标的权利。但应被投诉人答辩书第 6 段和其补充资料第 5 段的要求，专家组也亲自登录了中国国家商标局的商标网进行检索，证实投诉人在中国所注册的 TOEFL 英文字商标分别为编号 746636，应用于第 9 类和编号 7711609，应用于第 41 类且分别已经从 2005 年 5 月 21 日续展到 2015 年 5 月 20 日和从 2004 年 11 月 7 日续展到 2014 年 11 月 6 日。见 *Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services*, D2002-0070。

专家组认为争议域名<toefl.mobi>与投诉人的上述 TOEFL 商标基本相同或混淆性相似。投诉符合政策第 4(a)条所规定的第一个条件。

C2. 权利或合法利益

政策第 4 条(c)项定出了被投诉人如何能有效表明在争议域名中的权利或利益：

如果专家组在考虑所有提交的证据后，认定尤其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)条对该争议域名拥有权利或合法利益：

- (1) 在接到有关争议域名通知之前，被投诉人在提供商品或服务过程中已真正善意使用或可证明准备真正善意使用该域名或与该域名相对应的名称；或
- (2) 被投诉人（作为个人，商业公司或其他组织）已因所持有的域名而为公众所知，即使被投诉人尚未获得商品商标或服务商标；或
- (3) 被投诉人合法非商业性或正当使用该域名，不存有为获取商业利益而误导消费者或损害该商品商标或服务商标的行为。

根据案卷资料，<toefl.mobi>的争议域名一直处于未使用状态。因此，上述政策第 4 条(c)项的三种情况将不会发生。

被投诉人对采用“toefl”注册争议域名<toefl.mobi>作出了解释。被投诉人声称其正在研

发一种新型的水流测量控制设备，主要用于公共水族馆的水流循环监测，而“toefl”是其正在研发的水流测量控制设备的英文名称的首字母的组合缩写。但是由于该新产品的名称涉及到此项新技术的设计思路，属被投诉人公司的商业秘密，因此无法在此披露。被投诉人在给中心的第一次回信，即 2008 年 12 月 17 日的回信中就已经说明。

根据细则第 5 条(a)段，专家组应基于当事人所提交的陈述及证据，根据政策，细则及可予使用的法律规则和原则裁决争议。根据中心的 WIPO Overview of WIPO Panel Views of Selected UDRP Questions 一文，投诉人只需举证被投诉人针对争议域名不享有权利或合法利益的表面证据 (*prima facie case*)成立就足够了。专家组认为被投诉人当然有保护其个人或所属公司商业秘密的权利。但是投诉人主张被投诉人对于争议域名不享有权利或拥有合法利益，已提出了合理的理由即表面证据成立。被投诉人在这种情况下，有必要作出适当的回应，为本身的立场辩护，并提供必要的证据证明拥有争议域名的权利或合法利益。如被投诉人坚持用保密理由不提出证据，只可视为其放弃提供证据。

投诉人于 2009 年 1 月 13 日所提交的补充材料中，再次指出被投诉人未能提供任何证据支持其说法，其后，被投诉人仍然未能提出任何适当证据支持其主张。在这种情况下，专家组只可以根据投诉人所提出的证据作出裁决。

专家组认为投诉人所提出的证据足以证明被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益。在作出此判断时，专家组还考虑到下列情况：

- (i) 投诉人没有授权，准许或特许被投诉人注册含有其商标的争议域名。
- (ii) TOEFL 商标由投诉人的“Test of English as a Foreign Language”的其中五个英文单词的首字母组成，其本身没有任何意思，是一个具有显著性的商标。而被投诉人声称“toefl”正好也是其新研发产品的英文缩写但又不说出新研发产品的英文全称，专家组不能接受这种巧合和不便交代清楚的解释，故认为被投诉人未能就其选择注册包括“toefl”的争议域名作出合理解释。

鉴于此等事实和证据，专家组认定，被投诉人对争议域名不享有权利或拥有合法权益。投诉符合政策第 4(a)条第二个要素。

C3. 恶意注册和使用域名

投诉人提交的证据显示在被投诉人于 2006 年 9 月 26 日注册争议域名<toefl.mobi>之前，投诉人已经在全球多个国家注册了以 TOEFL 所构成的商标。投诉人也拥有和使用多个包含商标 TOEFL 的域名，包括<toefl.com>，<toefl.au>，<toefl.net>，<toefl.biz>和<toefl.us>。

就在被投诉人注册争议域名<toefl.mobi>之前的两年，即在 2004 至 2005 测试年中，中国参加 TOEFL 测试者已达到 85,048 名。在 2005 至 2006 测试年度中，来自中国的参加者更达到 107,344 名。[见投诉人补充材料附件二]。这些成绩，不是一朝一夕能做到的。专家组认为 TOEFL 商标在中国已经是驰名商标。

虽然懂英语的人不一定能完全准确地看懂和理解法律英语，但是从被投诉人公司网页的资料[见投诉人补充材料附件一]和被投诉人对英文版本的投诉书及补充资料所作出的回应可以看出，被投诉人具有较高的英文程度。在答辩书第 2 段，被投诉人还能指出“投诉人在中国宣传用的名称大都是：托福（托福），而非 TOEFL”。这表明被投诉人对投诉人的中文商标与其英文商标 TOEFL 的关系是有相当的认识。被投诉人在该段指出“各位稍加注意就可以发现：在中国，投诉人的商标 TOEFL 不仅是大写的英文字母[...]。”而被投诉人则刚巧用了相同的小写英文字母，在“.mobi”手机域名注册对公众开放的第一天，即 2006 年 9 月 26 日那天，就申请了争议域名。被投诉人亦没有对为何使用这五个英文字母注册争议域名作出合理解释。这种种事实令专家组有理由相信被投诉人是在知道投诉人 TOEFL 商标或应该知道该商标的情况下，注册了争议域名。

在已提交给专家组的证据中，并没有任何证据能证明被投诉人有合法的原因去选择，注册和使用该争议域名。被投诉人对该域名的使用行为都会令人相信该网站与投诉人有关而造成公众的混淆。见 *Jupiters Limited v. Aaron Hall*, WIPO 案件编号 D2000-0574。

根据双方所提交的证据，被投诉人并未开始使用争议域名所指向的网站。根据以前的案例，消极持有争议域名是不会阻碍专家组根据所有证据认定被投诉人是恶意注册和使用域名的。*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO 案件编号 D2000-0003 及 *Ladbroke Group Plc. v. Sonoma International LDC*, WIPO 案件编号 D2002-0131。本案中，争议域名完全包括了投诉人的 TOEFL 商标，而被投诉人并未能提出有力证据支持其可以合法地使用争议域名。

鉴于上述事实 and 证据，专家组认定，被投诉人的行为足以证明其恶意注册和使用争议域名。投诉符合政策第 4(a) 条第三个要求。

对于其他由双方当事人所提出的主张，专家组未作出回应的，是因为专家组认为这与裁决此案无关或并不重要。

7. 裁决

鉴于上述所有理由，根据政策第 4 条第(i)项和细则第 15 条，专家组裁定将域名 <toefl.mobi> 转让给投诉人。

C. K. Kwong
独任专家

日期: 2009 年 2 月 26 日