



## ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE (BEIJING OFFICE)

— ADNDRC is a charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

### Decision Submission

[English](#)
[Print](#)

Decision ID	DE-0400031
Case ID	CN-0400036
Disputed Domain Name	www.SATATOOL.com
Case Administrator	Xinmin Cui
Submitted By	Chiang Ling Li
Participated Panelist	
Date of Decision	16-12-2004

### The Parties Information

<b>Claimant</b>	丹纳赫（上海）有限公司
<b>Respondent</b>	PENG JUNSONG

### Procedural History

本案的投诉人是丹纳赫（上海）有限公司。

被投诉人是PENG JUNSONG。

本案的争议域名是“satatool.com”。争议域名的注册商是ONLINENIC, INC。

2004年10月27日，亚洲域名争议解决中心北京秘书处（下称中心北京秘书处）收到投诉人提交的投诉书。

2004年10月28日，中心北京秘书处向投诉人发送投诉书接收确认通知，确认收到该投诉书；并请求注册机构确认争议域名的注册信息。注册商当日回复中心北京秘书处，确认本案争议域名“satatool.com”是由其提供注册服务，现争议域名持有人为被投诉人，本案适用于ICANN颁布的《统一域名争议解决政策》（UDRP），争议域名的注册协议语言为中文。

2004年11月5日，中心北京秘书处向被投诉人传送投诉书传递封面，转去投诉人的投诉书。

2004年11月8日，中心北京秘书处以电子邮件向投诉人传送投诉书确认及送达通知，确认投诉书已于2004年11月8日经审查合格并送达被投诉人，本案程序于2004年11月8日正式开始。同日，中心北京秘书处以邮政快递及电子邮件向被投诉人发送/传送程序开始通知，同时转送业经审查合格的投诉书及所有附件材料，要求被投诉人按照规定的期限提交答辩。同日，域名争议解决中心以电子邮件向ICANN和域名注册机构传送程序开始通知。

2004年11月25日，中心北京秘书处收到被投诉人的答辩。

2004年11月26日，中心北京秘书处向投诉人转去被投诉人的答辩书，并向双方当事人提供5人专家名单，请双方当事人自行进行排序。双方相互排序最高者将被指定为本案的独任专家。

2004年11月28日和29日，中心北京秘书处分别收到被投诉人和投诉人的专家排序函。2004年11月29日，中心北京秘书处向李江陵(Li Chiang Ling)女士发出列为候选专家通知。

2004年11月30日，中心北京秘书处转发当事人的专家排序函，专家李江陵(Li Chiang Ling)女士回复确认。同日，根据互联网络名称和编码分配公司（ICANN）《统一域名争议解决政策》（“《政策》”）、ICANN《统一域名争议解决政策之规则》以及亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）补充规则的规定，并基于当事人的选择，中心北京秘书处确认指定李江陵(Li Chiang Ling)女士作为本案独任专家，成立独任专家组，审理题述域名争议案。中心北京秘书处也正式将案件移交专家组。

专家组应当在其成立之日起14天内，即2004年12月14日之前（含12月14日）作出裁决。

### Factual Background

#### For Claimant

投诉人：投诉人丹纳赫（上海）有限公司为美国丹纳赫公司的在华子公司，其注册地为上海市外高桥保税区富特北路399号第三层C部位，邮政编码：201203。1999年6月14日，美国丹纳赫公司的另一在华子公司--上海世达

机械工具厂有限公司在中国依法取得了注册商标登记号分别为1284369、1284370的“SATA”文字及图形注册商标，并于2000年1月8日将前述注册商标依法转让给了投诉人。随后，投诉人又于2001年7月28日依法注册了注册商标登记号分别为1610017、1977627、1983384及2008378的“SATA”文字及图形注册商标。

## For Respondent

被投诉人：被投诉人PENG JUNSONG于2004年3月21日通过域名注册商--ONLINENIC, INC注册了本投诉所争议之域名—satatool.com（“争议域名”），并使用至今。

## Parties' Contentions

### Claimant

投诉人主张：

一、投诉人对于争议域名“satatool.com”的主体部分“SATA”享有注册商标专用权。投诉人是全球第一大手动工具制造商，全球500强之一的美国丹纳赫公司的在华子公司，专门生产各类机电工具及相关产品。1999年6月14日，美国丹纳赫公司的另一在华子公司--上海世达机械工具厂有限公司在中国依法取得了注册商标登记号分别为1284369、1284370的“SATA”文字及图形注册商标，并于2000年1月8日将前述注册商标依法转让给了投诉人。随后，投诉人又于2001年7月28日依法注册了注册商标登记号分别为1610017、1977627、1983384及2008378的“SATA”文字及图形注册商标。此外，在世界许多国家和地区，投诉人在相关商品类别上都申请了“SATA”商标”。

二、争议域名“satatool.com”中“TOOL”为“工具”的英文通用名，因而争议域名的主体部分为“SATA”。显而易见，“SATA”与投诉人的“SATA”商标的主要构成要素“SATA”在读音、外形、字母排序上完全一致，足以导致混淆。

三、“SATA”一词非普通词汇，其本身无任何含义，更非任何通用名称或术语。据投诉人了解“SATA”既非被投诉人的中文名音译，亦非其自有或其任职公司的商号。被投诉人对“SATA”文字标识不享有商标权，而投诉人也从未授权或许可被投诉人使用“SATA”商标。因此，被投诉人对以“SATA”为主体的争议域名不享有任何合法权利或利益。

四、争议域名网站上宣传和销售的商品为投诉人的商业竞争对手--美国史丹利公司的产品。被投诉人注册并使用争议域名的目的是为了故意造成与投诉人提供的产品、服务、网站的混淆，进而造成公众的错误判断，误导网络用户访问其网站并进行网上订货以损害投诉人的商业利益。此外，投诉人早于2000年4月12日通过其美国母公司--美国丹纳赫公司注册了“satatools.com”之域名，并使用该域名网站上宣传和销售投诉人的各类工具产品。

“satatools.com”与争议域名“satatool.com”仅有一个英文字母之别，而该字母“S”仅系用于区别单、复数。另需补充的是，“satatools.com”域名网站在The Internet World Asia Industry Awards网站举行的“亚洲优秀行业互联网站”评选中，评为“亚洲优秀网站”，可见，投诉人使用的“satatools.com”域名在业内有着极高的知名度。综上所述，被投诉人上述行为不仅破坏了投诉人的正常业务活动，还构成了对投诉人的不正当竞争。因此，投诉人完全有理由相信被投诉人注册、使用争议域名具有商业性的恶意目的。

### Respondent

被投诉人主张：

一、被投诉人注册“satatool.com”域名，有其合理目的，完全是基于发展电子商务之需要，用于在网上销售以钉枪为主的工具产品。而钉枪主要的性能就是打钉速度，因此将网站的中文名取为“速达工具网”，选择字母“SATA”是因为其发音接近“速达”二字。被投诉人并不是针对投诉人所持有的商标去注册域名

“satatool.com”，而是根据自己所经营产品的性能特点去注册的。

在得知域名争议之前，域名持有人已将域名用于提供合法的服务，为国内多家企业提供美国史丹利公司的钉枪产品。在一些知名的搜索引擎，如“雅虎”、“3721”、“百度”中，输入关键字“卷钉枪”或“史丹利卷钉枪”，都能搜到“速达工具网（www.satatool.com）”。

二、投诉人称，被投诉人在网站上宣传和销售的商品为投诉人的商业竞争对手——美国史丹利公司的产品。但事实上，被投诉人在网站上宣传和销售的产品没有任何一种是投诉人所经营的产品，不会对投诉人构成竞争威胁，更不会影响投诉人的销售。

投诉人称，被投诉人注册并使用争议域名的目的是为了故意造成与投诉人提供的产品、服务、网站的混淆，进而造成公众的错误判断，误导网络用户访问其网站并进行网上订货以损害投诉人的商业利益。事实上，美国史丹利公司是全球最大工具类产品制造商，成立于1843年，其品牌“STANLEY”在国内外具有极高的知名度。被投诉人作为史丹利公司代理商，根本不需要利用另一品牌误导用户。

三、综上所述，被投诉人合理注册，合法使用域名，没有任何恶意企图。相反，投诉人阻止域名持有人合法使用“satatool.com”域名的企图才属恶意。

## Findings

## Identical / Confusingly Similar

关于完全相同或混淆性相似

投诉人提供的有关商标注册证书副本等证据表明，其就SATA英文文字标识早在1999年即在中国国家工商行政管理局商标局获得商标注册，其商标注册证书编号为第1284369和1284370，核定使用商品为第8类，主要涉及机电工具类产品。此后，投诉人陆续就SATA及世达系列文字标识在中国国家工商行政管理局商标局分别于第8，9和12类下获得了商标注册。上述商标注册证书目前均处于有效期内，为合法有效证书。据此，专家组认定，投诉人享有受中国法律保护的合法权益，即注册商标专用权。

本案被投诉人于2004年3月21日通过注册商--ONLINENIC, INC注册了本投诉所争议之域名—satatool.com（“争议域名”）的可识别部分SATATOOL与投诉人在中国享有在先注册商标专用权的前述SATA注册商标除英文TOOL之外基本没有区别。鉴于TOOL英文意为“工具”，而投诉人SATA注册商标的主要注册和使用类别就是工具类产品，所以争议域名容易被认为是商标所有人自身所特意使用的域名，容易在域名持有人和商标所有人之间造成混淆，或容易被误认为两者具有某种联系。实际上，投诉人于2000年4月12日通过其美国母公司--美国丹纳赫公司注册了“satatools.com”之域名，而争议域名与“satatools.com”仅有英文单、复数的区别。鉴于此，专家组认定，争议域名与投诉人SATA系列商标混淆性相似。

投诉人的投诉已满足《政策》第4.a条的第一个条件。

## Rights and Legitimate Interests

关于被投诉人权利或合法利益

根据被投诉人提供的证据材料，被投诉人对SATA标识不享有任何注册商标专用权。同时，被投诉人也未举证证明其业务名称、地址、简称、标志、或其他任何方面与SATA标识有关。依据现有证据，专家组无法得出被投诉人对争议域名拥有合法权益的结论。专家组据此推定被投诉人对争议域名及包括该域名的其它字符组合不享有合法权益。

本案投诉符合《政策》第4.a条的第二个条件。

## Bad Faith

关于恶意

根据《政策》第4.b条之规定，下列情形（但不限于此）将构成域名注册及使用的恶意：

- (i) 该情形表明，你方注册或获取域名的主要目的是为了向作为商品商标或服务商标所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或转让域名，以获取直接与域名注册相关费用之外的额外收益者；或者，
- (ii) 你方注册行为本身即表明，你方注册该域名的目的是为了阻止商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其上述商标者；或者，
- (iii) 你方注册域名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务者；或者，
- (iv) 以使用域名的手段，为商业利益目的，你方通过制造你方网站或网址上所出售的商品或提供的服务与投诉人商标之间在来源者、赞助者、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问你方网站或其他连机地址者。

被投诉人自称是美国史丹利公司的代理商，主要经营史丹利品牌的工具产品；作为同业经营者，被投诉人完全有理由知晓投诉人的SATA品牌。现有证据表明，被投诉人注册和使用“satatool.com”域名，与投诉人的SATA注册商标和在先注册域名“satatools.com”具有较高的相似性，往往容易使寻找SATA工具产品的网络用户对被投诉人网站的来源产生混淆，将其误认为是投诉人授权网站进行访问。虽然这种混淆可能仅限于初始阶段，任何用户只要浏览了网页内容就会发现其并不是投诉人网站，但是这种初始混淆仍然增加了被投诉人网站的点击量和知名度，从而增加了被投诉人的商业机会。被投诉人注册使用争议域名的行为已构成恶意。

鉴于此，专家组认定，被投诉人注册和使用争议域名符合《政策》第4.b条的规定。

## Status

www.SATATOOL.com

Domain Name Transfer

## Decision

综上所述，专家组认为，投诉符合《统一域名争议解决政策》第4.a规定的三个条件。

因此，根据《统一域名争议解决政策》第4条和《统一域名争议解决政策之规则》第15条的规定，专家组裁决将争议域名“satatool.com”转移给投诉人。

[Back](#) [Print](#)