



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-1400674 |
| 投诉人: | 卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.) |
| 被投诉人: | 中山卡特压缩机有限公司 Zhong Shan Ka Te Ya Suo Ji You Xian Gong Si |
| 争议域名: | <catair-cn.com> |

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为卡特彼勒公司,地址为:美国伊利诺斯州皮尔利亚市亚当街东北 100 号。本案投诉人受权霍金路伟(上海)知识产权代理有限公司北京分公司处理其投诉申请。

被投诉人:中山卡特压缩机有限公司(Zhong Shan Ka Te Ya Suo Ji You Xian Gong Si), 地址为中山市三角镇金三大道西 6 号之一 B 区。

争议域名为<catair-cn.com> ,由被投诉人通过成都西维数码科技有限公司注册,地址为中华人民共和国四川省成都市金牛区一环路北一段 99 号环球广场 24 楼。

2. 案件程序

2014 年 12 月 2 日,亚洲域名争议解决中心香港秘书处([中心])收到投诉人根据互联网名称与数字地址分配机构 [ICANN] 于 1999 年 10 月 24 日批准的《统一域名争议解决政策》(《政策》)·和由 ICANN 董事会于 2009 年 10 月 30 日批准的《统一域名争议解决政策之规则》(《规则》),及自 2012 年 7 月 26 日起生效的《ADNDRC 关于统一域名争议解决政策之补充规则》(《补充规则》)的规定提交的投诉书。同日,亚洲域名争议解决中心香港秘书处向本案争议域名的注册商成都西维数码科技有限公司传送注册信息确认函,请求其确认注册信息。

同日,亚洲域名争议解决中心香港秘书处向投诉人传送投诉确认通知,并确认收到投诉人的投诉书。

同日,中心收到争议域名的注册商成都西维数码科技有限公司以电子邮件方式发送关于域名的注册数据,包括确认本案争议域名是由其提供注册服务,争议域名的注册人为被投诉人,及确认 ICANN《统一域名争议解决政策》(UDRP)适用于其争议域名投诉。

2014 年 12 月 3 日,亚洲域名争议解决中心香港秘书处确认收到投诉人的案件费用和载有投诉书及附件的光盘。

2014 年 12 月 4 日,中心秘书处以电子邮件方式向争议域名的注册商再次确认其域名是否已被锁定。注册商向中心确认锁定设置。

同日，中心秘书处以电子邮件方式告知投诉人域名注册服务机构已向中心提供相关的域名信息，并以将其争议域名锁定。中心亦要求投诉人声明已向被投诉人发送投诉书及所有附件的副本。

同日，本案投诉人的代表律师霍金路伟以电子邮件方式向被投诉人（域名持有人）和注册商发送投诉书及所有附件的副本。

2014年12月5日，中心秘书处以邮递及传真方式向被投诉人传送程序开始通知，要求被投诉人根据《规则》第5条以及《补充规则》的规定于20天内（即2014年12月25日或之前）提交答辩，并同时转送已经审查合格的投诉书以及所有附件材料。本案程序于2014年12月5日正式开始。

2014年12月29日，中心以电子邮件方式向双方发出缺席审理通知，表示因被投诉人未在规定期限内提交针对本案之答辩，中心将尽快指定专家审理本案。

2015年1月6日，中心以电子邮件方式向专家组王则左先生发出专家确定通知，根据《规则》规定，如无特殊情况，专家组将于2015年1月20日或之前作出裁决。

3. 事实背景

投诉人：

投诉人是一家1925年成立于美国的公司，是世界上最大的建筑、采矿设备、柴油、天然气引擎和工业汽轮机生产商。连续九年入选道琼斯可持续发展指数(DJSI)榜50

家企业, 2009 年美国《财富》杂志 500 强排行榜第 49 位。2010 年的销售收入达 425.9 亿美元, 在其所属行业中排名第一。

"CAT" 和 "CATERPILLAR" 品牌是投诉人的主要品牌。从 1949 年起, 投诉人就将其 "CAT" 品牌使用在工业设备及配套维修、保养服务上。"CATERPILLAR" 品牌亦连续多年入选世界知名的 Inerbrand 品牌评选的全球 100 个最著名品牌。另外国际商标协会出版的《著名和驰名商标》第二版, 显示 "CAT" 和 "CATERPILLAR" 商标均被认定为驰名商标。

投诉人于 1978 年就在中国北京开设办事处。投诉人在中国投资建立了 23 家工厂, 制造液压挖掘机、压实机、柴油发动机、履带行走装置、铸件、动力平地机、履带式推土机、轮式装载机、再制造的工程机械零部件以及电力发电机组。在中国, 投诉人被消费者简称为"卡特彼勒"、"CATERPILLAR" 或"卡特"、"CAT"。此外, 投诉人在中国的杰出业务表现和强烈的社会责任在 1980 - 2011 年吸引了大量媒体关注和报导。

被投诉人：




被投诉人并未在规定期限内提交答辩书。

4. 投诉人主张

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或权益的已注册商标相同及 / 或混淆地类似。理由如下：



1. 投诉人在全球多个国家地区拥有多项包含“CAT”、“A 及图及”文字作为其单独或主要组成部分的商标，包括但不限于“CAT”及  (合称“CAT 商标”)、 “，适用于多个商品类别，包括第 7 类工程机械产品。例如，投诉人分别在在 1949 年 2 月 4 日于加拿大和在 1949 年 4 月 13 日在英国取得“CAT”的注册商标。亦在 1930 年 11 月 21 日于英国和在早于 1927 年于加拿大取得“Caterpillar”的注册商标。
2. 投诉人亦在 1997 年 10 月 28 日中国取得“CAT”和在 2012 年 8 月 21 日取得 “商标注册，其注册包括适用第 7 类工程机械产品的。
3. 在争议域名<catair-cn.com>中，其主要组成部分是<cat>,<air>和<cn>。争议域名完全包含投诉人的 CAT 商标。其与投诉人 CAT 商标的唯一分别是加入“air”及“-cn”。“air”及“-cn”两字并无识别性或显著性。

ii. 被投诉人对争议域名并不拥有任何权利或合法权益,理由如下：

1. 投诉人从来没有授权被投诉人在中国或任何地方使用 CAT 商标。

2. 投诉人在中国使用和注册 CAT 商标的日期均早于被投诉人注册争议域名的日期。
3. 投诉人早在 1993 年已经注册域名 <cat.com> 且拥有多个以 “cat” 为显著部分的域名，例如 <parts.cat.com>, <catused.com>, <catrentalstore.com>, <catused.cat.com> 作为推介其不同产品和服务的网站。

iii. 被投诉人对争议域名的注册和具有恶意,理由如下：

1. 被投诉人在对争议域名并不拥有任何权利或合法权益的情况下注册争议域名已证明被投诉人对争议域名的注册和具有恶意。
2. 被投诉人在争议域名的网站上使用与投诉人  商标高度近似的  商标,亦使用 “CAT” 作为产品型号，和使用投诉人中文商号 “卡特”作为公司名称显著部分。显然，被投诉人有意利用投诉人的知名度及争议域名来谋取不正当利益。

B. 被投诉人

被投诉人并未在规定期限内提交答辩书。

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

在争议域名<catair-cn.com>中，其主要组成部分是<cat>,<air>和<cn>。争议域名完全包含投诉人的 CAT 商标。其与投诉人 CAT 商标的唯一分别是加入“air”及“-cn”。

根据 *Oakley, Inc. 诉 Joel Wong/BlueHost.com- Inc* (WIPO 案号：D2010-0100), *Diageo Ireland 诉 Guinnessclaim* (WIPO 案号：D2009-0679) 及 *The Coca-Cola Company 诉 Whois Privacy Service* (WIPO 案号：D2010-0088), 若争议域名的识别性和显著部分是投诉人的商标而与其唯一的差别是加入一个并无增加其显著因素的通用名词，则加入该名词并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。

投诉人已在中国取得 CAT 的商标, 此外, “CAT” 虽然是个普通英文单词，但通过投诉人在工程机械产品上的大量和长期使用，已经具备了极高的显著性，亦在相关市场上和投诉人建立了唯一对应关系。

“air” 是“空气”之意, 投诉人产品涉及工程机械领域的各个方面，包括空气压缩机产品，而根据投诉人所提交的资料，被投诉人亦有经营空气压缩机产品，可见投诉人和被投诉人处于同一个行业。专家组认为消费者当看到“catair”时，很容易认为这是 cat air compressor (即“卡特空气压缩机”) 的简称。尤其是，投诉人的域

名多是与其它通用名称连用，如 <parts.cat.com>, <catused.com>, <catrentalstore.com> 因此，争议域名中的 <catair> 也极易被消费者误认为是投诉人的系列域名之一。故此，专家组认为被投诉人加上“air”在争议域名中，无法起到将其与投诉人域名区分的显著作用。

根据 *Kabushiki Kaisha Toshiba adba Toshiba Corporation 诉 WUFACAI* (WIPO 案号：D2006-0768), 及 *The Dow Chemical Company 诉 Hwang Yiyi* (WIPO 案号：D2008-1276), 若争议域名的识别性和显著部分是投诉人的商标而与其唯一的差别是加入一个地理名词作为前缀或后缀, 则加入该前缀或后缀并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。

根据国际标准化组织订立的二码国码，“cn”是中国的缩写代称，纯粹是中国的地理指示词，无识别性或显著性。

专家组认为被投诉人加入“air”及 cn “字母并不能用以将争议域名与 CAT 商标识别，反而更会制造使人误以为争议域名与位于中国的 CAT 空气压缩机有关的联想。

综上，专家组认为投诉人就《解决政策》第 4(a)(i)条而言，已证明争议域名与投诉人享有权利或权益的已注册商标相同及/或混淆地类似。

B) 关于被投诉人对争议域名或其大部分不享有合法权益

如前所述，投诉人自 1949 年开始一直使用“CAT”商标，早在 1993 年已经注册域名 <cat.com> 且拥有多个以“cat”为显著部分的域名，例如

<parts.cat.com>, <catused.com>, <catrentalstore.com>, <catused.cat.com>
作为推介其不同产品和服务的网站。

被投诉人在 2013 年 7 月 23 日注册争议域名,是远远晚于投诉人开始使用“ CAT”
商标及其各项相关注册的时间。

鉴于投诉人在中国使用和注册 CAT 商标的日期均早于被投诉人注册争议域名的日期, 这事实的实际意义是将被投诉人对争议域名享有合法权利及/或权益的举证责任转移到被投诉人身上, 见 *PepsiCo, Inc. 诉 PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.1.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS)* (案号: D2003-0696)。对此, 被投诉人并未在规定期限内回应。

另外, 投诉人从来没有授权被投诉人在中国或任何地方使用 CAT 商标。

专家组认为投诉人已满足了《解决政策》第 4(a)(ii) 条的条件, 故此被投诉人对争议域名并不拥有任何权利或合法权益。

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(b) 条, 如果专家组发现存在以下情况, 其行为构成恶意注册和使用域名:

(i) 一些情况表明, 你方已注册域名或已获得域名, 主要用于向投诉人 (商标或服务标记的所有者) 或该投诉人的竞争对手销售、租赁或转让该域名注册, 以获得比你方所记录的与域名直接相关之现款支付成本的等价回报还要高的收益; 或者

(ii)你方已注册该域名，其目的是防止商标或服务标记的所有者获得与标记相对应的域名，只要你方已参与了此类行为；或者

(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它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。

专家组认为被投诉人的行为符合上列情形，构成恶意注册和使用域名。原因如下：

1. 投诉人除在中国及其它地方拥有无数项注册商标外，投诉人的 CAT 商标已具有相当高的知名度。被投诉人明知投诉人拥有其“CAT”、“卡特”商标，亦照在中国注册争议域名，其行为已构成恶意注册。
2. 证据显示被投诉人介绍 CATAIR 品牌产品时将其称之为“卡特的空气系统”。可见被投诉人有意利用争议域名来销售和投诉人相关的产品。其行为主观恶意，攀附投诉人的知名品牌来谋取不正当的商业利益。
3. 在被投诉人争议域名网站上，被投诉人刻意使用与投诉人  商标高度近似的  商标,使用“CAT”作为产品型号并使用投诉人中文商号“卡特”作为公司名称显着部分，从而使浏览者产生混淆，用以吸引互联网用户访问其网站以获得商业利益，其行为已构成恶意使用域名。

综上，专家组认为投诉人已满足了《政策》第 4(a)(iii)条即被投诉人对争议域名的注册及使用具有恶意。

6. 裁决

基于以上分析，专家组认为，在本案中《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(a)条规定的三项条件均得到满足，因此专家组裁定支持投诉人的投诉请求，将争议域名转移给投诉人。



专家组：王则左

日期：2015 年 1 月 16 日于香港