



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

亚洲域名争议解决中心
香港秘书处
行政专家组裁决
案件编号：HK-1200424

投诉人：卡特彼勒公司
被投诉人：卢文荣（luwenrong luwenrong）
争议域名：cat-bootsuk.net
注册商：成都西维数码科技有限公司

1、 案件程序

本案的投诉人是卡特彼勒公司。

被投诉人是卢文荣（luwenrong luwenrong）。

本案的争议域名是“cat-bootsuk.net”。争议域名的注册商是成都西维数码科技有限公司。

亚洲域名争议解决中心香港秘书处（“中心香港秘书处”）于2012年2月28日收到投诉人提交的投诉书。2012年3月1日，中心香港秘书处以电子邮件向投诉人发送投诉确认通知，确认已收到投诉书。

2012年2月28日，中心香港秘书处以电子邮件向本案争议域名注册机构传送注册信息确认函，请求提供争议域名的注册信息。注册机构回复确认，争议域名由其提供注册服务，被投诉人为争议域名注册人，注册语言为中文。

2012年3月6日，中心香港秘书处向被投诉人发送程序开始通知，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，中心香港秘书处以电子邮件向投诉人和注册商抄送程序开始通知。

2012年3月27日，中心香港秘书处向投诉人和被投诉人发出缺席审理通知书，告知双方当事人，由于被投诉人没有在规定的答辩期限内提交答辩书，中心香港秘书处将指定专家缺席审理本案，作出裁决。

投诉人选择由一人专家组审理本案，根据程序规则的规定，案件应当由中心香港秘书处指定一名专家成立专家组进行审理。2012年3月29日，中心香港秘书处以电子邮件向赵云先生传送列为候选专家通知，并请候选专家确认：是否接受指定，作为本案专家审理案件；如果接受指定，能否在当事人间保持独立公正。同日，赵云先生表示同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。2012年3月29日，中心香港秘书处以电子邮件通知双方当事人，确定指定赵云先生作为本案独任专家，审理案件。同日，中心香港秘书处将案件移交专家组。

根据程序规则的规定，专家组应于成立之日起14日内即2012年4月12日（含4月12日）前就本案争议作出裁决。

根据程序规则的规定，专家组决定本案程序语言为争议域名注册协议使用的语言，即中文。

2、基本事实

投诉人：本案投诉人为卡特彼勒公司，为一家美国公司。公司注册地为美国伊利诺斯州皮尔利亚市亚当街东北 100 号。投诉人在本争议程序中的授权代表为霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司。

被投诉人：本案被投诉人为卢文荣（luwenrong luwenrong），其地址为 fujianshengfuzhouchangleshi, Xianmen, Fujian, 361000。被投诉人于 2011 年 12 月 8 日通过域名注册机构成都西维数码科技有限公司注册了本案争议域名 cat-bootsuk.net。在本案程序中，被投诉人没有答辩。

3、当事人主张

投诉人：

投诉人成立于 1925 年，总部位于美国伊利诺斯州，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。投诉人的业务范围也涵盖农业产品、金融产品、服装、鞋、帽及其他消费者产品。投诉人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。投诉人 2010 年的销售收入达 425.9 亿美元，在其所属行业中的排名第一。“CAT”、“CATERPILLAR”品牌是投诉人面向公众的最为主要的品牌，代表了投诉人提供的行业领先的产品和服务。从 1949 年开始，投诉人就开始将其“CAT”品牌持续的使用在其主导的工业设备上，并进一步扩展至鞋子、服装等产品。2005 年“CAT”品牌的鞋帽和服装生意就为投诉人取得了 9 亿美元的年销售收入。

投诉人的“CAT”、“CATERPILLAR”品牌在全球范围内享有很高的声誉。CATERPILLAR 品牌连续多年入选世界知名的 Inerbrand 品牌评选的全球 100 个最著名的品牌。在国际商会协会出版的《著名和驰名商标》第二版中，“CAT”及“CATERPILLAR”商标被作为驰名商标予以引用。投诉人“CAT”、“CATERPILLAR”的驰名度也在多项域名争议裁定中获得支持和保护。

在中国，投诉人早于 1978 年就在北京开设了办事处，目前已在中国投资建立了 13 家生产企业，20 家子公司/办事处，雇员人数达到了 7400 人。在积极开拓在华业务的同时，投诉人积极承担各项社会责任，包括参与四川汶川大地震的灾后重建工作，向青海玉树地震灾区捐款及参与“保护大河”生态公益项目等。投诉人在中国的杰出业务表现和其强烈的社会责任感吸引了大量的媒体关注和报道。由此可见，投诉人及其“CAT”、“CATERPILLAR”品牌在全球包括中国广为人知。

(1) 争议域名与投诉人拥有权利的商品商标或服务商标相同及/或混淆性相似

投诉人在全球 130 多个国家拥有多个由“CAT”组成或包含“CAT”的商标注册。在中国大陆，投诉人早于 1996 年就在鞋类产品上注册了 CAT 商标。在香港，投诉人早于 1988 年就在鞋类产品上注册了“CAT”和“CATERPILLAR”商标。这些商标注册日均早于争议域名的注册日期，2011 年 12 月 8 日。

在查询一项商标是否与一个域名相同或混淆地相似时，无需理会域名的网缀，在本案中即<.net>。本案争议域名完全包含投诉人的“CAT”商标。争议域名与投诉人的“CAT”商标的唯一区别是加入“boots”和“UK”作为后缀，并以横杠“-”将

“CAT”和“bootsuk”区分开来。其中“boots”意为“鞋子、靴子”，是一个描述商品类别的通用词语，而“UK”是英文中英国的缩写，是一个地理指示词。

目前已公认，倘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地理指示词或通用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。相反地，争议域名加入“boots”及“UK”反而增加了消费者就争议域名与投诉人存在关联的混淆。

(2) 被投诉人对争议域名并不享有权利或合法利益

投诉人从来没有在中国或任何地方向被投诉人授予任何使用其“CAT”商标的权利、许可或同意。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，这一事实的实际意义是将须证明其对争议域名拥有合法权利及/或权益的举证责任转移至被投诉人身上。不论在其发音或意义上，争议域名与被投诉人的名字均没有任何联系。投诉人以被投诉人的名字在中国商标局的官方数据库进行专有商标搜索，结果显示被投诉人并无在中国拥有任何与“CAT”有关的商标注册，而中国是被投诉人的所在地。投诉人亦在通行的中文搜索网站百度和谷歌上就被投诉人和“CAT”进行搜索，结果显示二者并不存在任何客观的联系。

被投诉人将争议域名使用于销售“CAT”品牌的鞋类产品。被投诉人在争议域名指向的网站的显著位置使用投诉人的注册商标“CAT”；在网站首页的介绍中宣称其为“CAT”鞋子的网上商店，销售卡特彼勒全线鞋类产品；在网站底部标注的“版权声明”宣称网站版权归“Cat Boots”所有并经卡特彼勒鞋类产品英国销售团队授权。被投诉人通过网站展示、销售 90 余双带有“CAT”标牌的鞋子，经投诉人确认系假冒产品。

在争议域名指向的网站上销售侵犯投诉人商标权的假冒产品显然不构成“为善意提供商品或服务”。即使被投诉人销售的是合法的来源于投诉人的“CAT”鞋类产品（事实并非如此），未经投诉人的授权和同意，被投诉人也无权将投诉人的注册商标作为域名予以注册和使用。

(3) 被投诉人对争议域名的注册和使用具有明显恶意

首先，被投诉人在对争议域名不享有任何合法权利和权益的情况下注册争议域名这事实本身已证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

其次，鉴于投诉人及 CAT 品牌的知名度，被投诉人在知悉投诉人的在先权利，没有向作为商标所有人的投诉人寻求取得许可的情况下注册争议域名，其注册和使用争议域名的行为不可能是善意的行为。被投诉人将投诉人的商标放在其网站的显著位置并虚假宣称其与投诉人存在关联，而且被投诉人主要从事销售 CAT 鞋类产品，这明显证明被投诉人知道投诉人对 CAT 商标享有在先权利。被投诉人注册和使用争议域名显然是为了利用投诉人的知名度，混淆消费者从而谋取不正当利益。

再次，被投诉人对争议域名的使用，包括在网站上未经许可使用投诉人的注册商标，网站背景采用极具投诉人特色的黄色，在“关于我们”及“版权声明”中虚假宣称和投诉人存在关联关系，并直接销售假冒“CAT”品牌鞋子，已构成最为直接、有力的证据证明被投诉人的明显恶意。这一切都使争议域名，争议域名所指向的网站和网站上所提供的商品，在来源、赞助商、从属关系或认可等方面与投诉人及其“CAT”商标产生混淆。这完全符合《政策》第 4 (b) (iv) 所述的构成恶意的证明。而且，除了争议域名以外，被投诉人还将多个知名品牌作为域名予以抢注并使用这些域名指向的网站销售相关品牌的产品，包括 Karen Millen, Canada Goose, Barbour 等。

根据《域名争议解决政策》的规定，投诉人请求专家组裁定被投诉人将“cat-bootsuk.net”域名转移给投诉人。

被投诉人：被投诉人没有在规定时间内提出答辩。

4、专家意见

根据被投诉人与注册商之间的注册协议，被投诉人同意受《统一域名争议解决政策》（《政策》）的约束。《政策》适用于本项行政程序。

《政策》第 4 条规定了强制性域名争议解决程序。根据第 4(a) 条的规定，投诉人必须证明以下三个条件均已满足：

- (i) 被投诉人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；且
- (ii) 被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益；且
- (iii) 被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

关于完全相同或混淆性相似

投诉人提交的证据表明，投诉人的“CAT”商标在世界上许多国家提交注册申请，并获得了商标注册。该商标在中国最早注册于 1996 年，现该商标仍处于商标保护期内。毫无疑问，投诉人就“CAT”享有商标权。此权利的拥有远远早于争议域名的注册时间，即 2011 年 12 月 8 日。因此，投诉人对于“CAT”拥有不可置疑的在先权利。

争议域名“cat-bootsuk.net”中除去表示通用顶级域名的“.net”，其主要识别部分为“cat-bootsuk”，由两部分构成：“cat”和“bootsuk”，而这两部分通过一条横线连接。第一部分“cat”与投诉人享有注册商标权的“CAT”商标完全相同。第二部分“bootsuk”又可细分为“boots”和“uk”两部分，前部分“boots”为一个英文通用词，表示“鞋子/靴子”，后部分“uk”则是“英国”一词的通常缩写，这两个部分在此并不具有任何显著性，难以起区分作用。由于“鞋子/靴子”正是投诉人的主要业务，将以上几部分组合为争议域名的主要部分非但不能起到区别于投诉人注册商标的效用，反而会因此增加两者之间的联系。专家组认为，争议域名“cat-bootsuk.net”极有可能使人误以为这一域名的注册人是投诉人，或足以导致相关公众误认为被投诉人及该争议域名与投诉人存在一定联系。

针对投诉人的主张，被投诉人没有提出任何抗辩。

鉴于此，专家组裁定投诉人的投诉已满足了《政策》第 4（a）条中的第一项条件。

关于被投诉人权利或合法利益

按照《政策》第 4（a）条的规定，专家组认定的第二个争议事实是，被投诉人是否对争议域名享有权利或合法权益。就认定该争议事实而言，一般应由被投诉人承担举证责任。投诉人提交的证据表明，投诉人对“CAT”商标，享有充分的在先权利和合法权益；投诉人并主张与被投诉人没有任何关系，也从未授权被投诉人使用“CAT”标志。被投诉人没有提出任何抗辩及证据，证明其对“CAT”的任何权益。

投诉人提交的证据显示，争议域名的网站用于销售与投诉人同样的产品，并冠以“CAT”品牌，此种行为不能认为是善意地提供商品或服务。因此，专家组能够认定的争议事实是，投诉人对“CAT”商标享有权利和合法权益；与此同时，没有任何证据足以让专家组认定被投诉人对争议域名享有任何先于投诉人的权利或合法权益。单纯的域名注册行为并不能使被投诉人就该域名或主要部分获得任何权益。

综上，专家组认定被投诉人不对争议域名享有任何权利或合法权益；并进而认定，投诉人请求转移争议域名的第二个条件已经满足。

关于恶意

根据《政策》第 4 (a) 条的规定，投诉人需要证明的第三个争议事实是，被投诉人注册和使用域名具有恶意。根据《政策》第 4 (b) 条的规定，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联机地址者。

投诉人是一家国际知名的生产包括服装、鞋帽等产品在内的美国企业。投诉人提交的证据充分表明，投诉人就其“CAT”在世界上许多国家和地区都取得了商标注册，拥有毋庸置疑的在先权利。该商标在中国获得商标注册，并积极参与中国的各项公益事业。经过投诉人多年的宣传和良好的市场运作，该商标为公众所熟知，享有很高的知名度，已成为凝聚投诉人商誉的商业标识。

被投诉人注册了包含投诉人知名商标在内的争议域名并建立了网站，该网站的内容及设置都与投诉人的官方网站接近；该网站还声称销售投诉人的产品，使用“CAT”商标。基于以上事实，专家组认定，被投诉人在注册该争议域名时应该已经了解投诉人上述商标的影响和价值。被投诉人明知“CAT”系投诉人的商标，又在对自己对该标识不具有任何合法权益的情况下注册为自己的域名，其注册行为本身即具有恶意。

被投诉人以该争议域名建立的网站用于销售与投诉人同样的产品，并使用投诉人的注册商标“CAT”，该行为构成了《政策》中所列的典型恶意情形之一，即以使用域名的手段，为商业利益为目的，通过制造网站或网址上所出售的商品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网站或其他联机地址者。

此外，投诉人提交的证据还显示，被投诉人同时还注册了许多其它包含知名品牌的域名，这表示，被投诉人的行为并不是偶然的，而是系统的恶意行为；从而进一步印证了上面有关恶意的认定。

需要强调的事，被投诉人在符合程序的送达后，未提出任何形式的抗辩，尤其是否定投诉人有关“恶意”指控的抗辩。据此，专家组认定，投诉人请求转移争议域名的第三个条件已经满足。

5、裁决

基于上述事实与推理，专家组认定，投诉人的投诉满足了《政策》第 4（a）条所规定的全部三个条件。

专家组依据《政策》第 4（a）和《规则》第 15 条的规定，以及投诉人的投诉请求，裁决被投诉人将争议域名“cat-bootsuk.net”转移给投诉人。

专家：赵云
二〇一二年四月十二日