



(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号：	HK-1300505
投诉人：	卡特彼勒公司 (CATERPILLAR INC.)
被投诉人：	泉州市凯金机械商贸有限公司

1. 当事人及争议域名

投诉人：卡特彼勒公司 (CATERPILLAR INC.) 地址为美国伊利诺斯州皮尔利亚市亚当街东北 100 号

被投诉人：泉州市凯金机械商贸有限公司地址为福建省泉州市洛江区安泰路凯金综合办公楼

争议域名：**kj-cat.com**

注册商：北京万网志成科技有限公司地址为北京市东城区鼓楼外大街 27 号万网大厦一层南侧 (100120)

2. 案件程序

亚洲域名争议解决中心香港秘书处（“中心香港秘书处”）于 2013 年 6 月 17 日收到投诉人根据互联网名称和数码分配公司（ICANN）施行之《统一域名争议解决政策》，《统一域名争议解决政策之规则》及《亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）关于统一域名争议解决政策之补充规则》提交的投诉书。

2013 年 6 月 18 日，中心香港秘书处以电子邮件向本案争议域名注册商传送注册信息确认函请求提供争议域名的注册信息。

2013 年 6 月 19 日，注册商回复确认本案争议域名有关的信息。

2013 年 7 月 8 日，中心香港秘书处确认收到投诉人投诉书及向被投诉人发送程序开始通知要求被投诉人在 2013 年 7 月 28 日或之前提交答辩。

被投诉人未按照规定提交答辩书。2013年7月29日，中心香港秘书处发出缺席审理通知。同日，中心香港秘书处向方浩然先生发出列为候选专家通知。

2013年7月31日，方浩然先生回复表示同意接受指定，并保证独立，公正地审理案件。同日，中心香港秘书处确认指定方浩然先生作为专家，组成一人专家组审理本案。

根据《统一域名争议解决政策之规则》第11(a)条的规定，专家组决定本案程序的语言为中文。

3. 事实背景

投诉人

投诉人卡特彼勒公司(CATERPILLAR INC.)的商标“CAT”/“”是其“”/“CAT”/“CATERPILLAR”系列商标之一。其“CATERPILLAR”商标早在1910年8月2日便已在美国获得注册。目前，投诉人已经在包括中国在内的全球181个国家和地区注册了数千个CATERPILLAR系列商标。这些商标包括“CATERPILLAR”、“CAT”、“”、“”、“卡特彼勒”、“卡特”和“卡特”等，它们互为对应关系。在中国，投诉人早在2003年便获得“”商标在第18类商品项下的注册，“CAT”/“”商标的注册类别包括第1、4、7、6、9、12、14、16、39和42类。在中国，投诉人的“CAT”/“”商标已成为了投诉人具有广泛知名度且只与投诉人联系在一起的商标之一。

被投诉人

被投诉人通过北京万网志成科技有限公司在2005年1月31日注册了本案争议域名。在本案程序中，被投诉人没有提出正式答辩。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

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

被投诉人注册争议域名<kj-cat.com>的日期为2005年1月31日，在投诉人享有商标权的时间之后。<kj-cat.com>是由被投诉人自行选择的，是争议域名的核心部分。

被投诉人选择的域名识别域名<kj-cat.com>与投诉人的注册商标“CAT”非常近似，只是多了一个字母组合“kj”，但不妨碍消费者将“cat”认作为显著的独立部分。域名kj-cat.com中“cat”构成争议域名的主体部分并具有显著性特征，且投诉人又是一家全球著名的公司，很容易将kj-cat.com理解为投诉人的相关机构，很容易导致消费者产生混淆，误导公众认为该争议域名与投诉人的业务有关。而被

投诉人的目的正是想利用公众的这种误解和对投诉人的良好印象，来销售假冒产品和谋取不正当利益，其行为已经极大的损害消费者和投诉人的合法权益。

被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益

被投诉人对争议域名<kj-cat.com>不享有任何合法权益。该争议域名的被投诉人是泉州市凯金机械商贸有限公司。“CAT”既不是被投诉人的公司商号，又非其商标。投诉人的在其官方网站上宣称其及其香港母公司凯金机械（香港）有限公司是投诉人的机械零配件经销商，直接向零配件制造商（而不是成套设备制造商或供应商）订货，完成催收、结汇等海外业务。然而被投诉人与投诉人及其任何关联方并不存在任何业务往来，亦从未授权或许可过被投诉人使用/销售带有“CAT”商标的任何商品。被投诉人使用与被投诉人“CAT”商标/商号组成和读音上都极为相似的文字作为域名，投诉人有理由相信被投诉人对争议域名的注册和使用不是基于任何合法权益，而是试图利用知名商标的市场信誉和知名度，误导消费者来牟取不法利益。

被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意

投诉人的“CAT”商标已经在中国和其它许多国家的发动机、车辆、车辆零部件、配件等众多商品类别上获得注册，并且在世界范围内广泛宣传和使用，在广大消费者当中享有极高的知名度，已经成为中国及世界范围内的顶尖品牌之一。

被投诉人通过其使用<kj-cat.com>争议域名的网站进行宣传，并在其网站首页的文字描述中大量显示出“卡特彼勒 (CATERPILLAR)”的文字以及“**CATERPILLAR**”商标，而从网站中可以看出，被投诉人从事机械零配件的销售，并宣称其经营卡特彼勒配件已有多年历史。同时，其产品图片中大量出现标有投诉人“**CATERPILLAR**”商标的产品，从中可以明显看出被投诉人对访问者的误导，使访问者认为其与投诉人具有一定关联，被投诉人的目的就是在于使消费者误认为其是与投诉人产品的销售者，从而利用投诉人的声誉来获取不当收益。

争议域名的主体部分<kj-cat.com>与投诉人的“CAT”商标构成近似，而在消费者打开被投诉人网页并看到首页的“卡特彼勒(CATERPILLAR)”的文字以及“**CATERPILLAR**”商标后，更会误认为<kj-cat.com>是卡特彼勒公司特别授权的代理商或批发商的网站。

被投诉人使用<kj-cat.com>争议域名网站进行经营活动，往往容易使寻找卡特彼勒(CATERPILLAR)商品或服务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的网站或者是被投诉人授权的网站进行访问。而打开这个网站，被投诉人在其网站首页醒目位置介绍了投诉人的公司和产品信息，并宣称投诉人是其合作品牌。被投诉人通过域名与投诉人营业性标记“CATERPILLAR”的混淆性增加了该网站点击率，由此获得了不正当的商业利益。

被投诉人经营的机械零配件属于第 7 类商品，与投诉人第 148058, 157549, 1123015 号“CAT”商标属于同类商品，极易被公众混淆。同时，其在网页上产

品名称的显示更会使消费者与投诉人在第 7 类 3840206 号“**CATERPILLAR**”商标的制定商品相对应，更何况，投诉人正是世界范围内制造和销售该商品最著名的厂商，这再次表明了被投诉人的实际经营范围与投诉人商标之指定商品和实际经营之间的关联性。

被投诉人是本领域经营者，明知投诉人的“CAT”商标的知名度，并在使用<kj-cat.com>域名的网站中注明“美国卡特彼勒公司成立于 1925 年，是世界上最大的工程机械和矿山设备生产厂家、燃气发动机和工业用燃气轮机生产厂家之一，也是世界上最大的柴油机厂家之一”，在此情况下，被投诉人还注册并使用争议域名<kj-cat.com>，通过“搭便车”的不正当竞争行为来获得商业利益；被投诉人的上述行为的目的是故意使消费者产生混淆和误解，以达到误导公众，增加了自己的不正当商业机会。

并且，被投诉人将争议域名<kj-cat.com>注册为自己的域名，客观上必然阻止了作为合法民事权益所有人的投诉人将自己的商标用于域名注册，妨碍了投诉人在互联网上使用自己的域名进行商业活动，破坏了投诉人的正常业务活动。

综上，被投诉人注册使用该争议网站的目的是故意误导公众，是一种“搭便车”的不正当竞争行为，其行为了已经严重损害了投诉人的声誉，破坏投诉人正常的业务活动。而且，该网站至今仍然还一直在运做。依据《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》第九条第（三）项的规定，被投诉人注册争议域名的行为完全构成恶意注册和使用域名。

B. 被投诉人

被投诉人的主张如下：

被投诉人没有在规定的期限内提出正式答辩。

5. 专家组意见

根据被投诉人与注册商之间的注册协议，被投诉人同意接受《统一域名争议解决政策》的约束。该政策适用于此行政程序。

《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) 被投诉人对争议域名并不享有权利或合法权益；且
- (iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

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

专家组基于投诉人提供“CAT”商标证据，认为争议域名与投诉人享有权

利的商标混淆性相似。

具体而言，争议域名与投诉人的注册商标“CAT”相似，容易引起混淆。因为争议域名与投诉人的“CAT”商标作比较，争议域名完全引用了投诉人的“CAT”商标。专家组认同“CAT”是争议域名“kj-cat.com”中用于识别的部分。

另外专家组认同，“kj-cat”不是英语中的惯常词汇，并无任何含义。“kj-cat”明显包含了投诉人的“cat”商标，仅是把“kj-”加在投诉人的“cat”商标前，非但不能够将争议域名与投诉人享有民事权益的标志作出区别，反而会令人联想到争议域名与投诉人的业务有关，增加误导的可能性。

争议域名的“kj-cat.com”中除去表示通用顶级域名的“.com”，由“kj-cat”构成。其中“cat”部份与投诉人的注册商标完全相同。

专家组认为争议域名非常容易产生与投诉人的商标之间的混淆。投诉人的“cat”商标在国际上已取得一定的知名度。争议域名极有可能使人误以为该域名与投诉人是有关连。

专家组认为，投诉人已满足上述《统一域名争议解决政策》第4(a)(i)条规定的举证要求。

B) 关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益

投诉人采用和初次使用“CAT”名称和商标的日期均早于被投诉人注册或使用争议域名的日期。在这情况下，举证责任转移到被投诉人：见 *PepsiCo, Inc. 诉 Amilcar Perez Lista d/b/a Cybersor* (WIPO 案号:D2003-0174)。

被投诉人并没有提出充分证据，及根据转移的举证责任，举证证明对争议域名享有权益。尤其是没有根据《统一域名争议解决政策》第4(c)条规定作出应有举证。

专家组认为投诉人已满足《统一域名争议解决政策》第4(a)(ii)条的要求。

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《统一域名争议解决政策》第4(b)条规定如下：

“针对第4(a)(iii)条，尤其是如下情形但并不限于如下情形，如经专家组发现确实存在，则构成恶意注册和使用域名的证据：

- (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。”

专家组认同被投诉人对争议域名均不享有任何合法权利或权益。被投诉人在对争议域名下不享有权益的情况下注册争议域名这事实本身已证明被投诉人注册争议域名的行为具有恶意。

专家组认同“CAT”品牌在全球，包括中国在内所享有的声誉。被投诉人在注册争议域名时应当知晓“CAT”商标以及投诉人就该商标所享有的权利。

被投诉人知悉投诉人“CAT”商标于全球的知名度后，抢注争议域名，企图误导浏览者，这明显是有恶意。

专家组认同争议域名的主体部分<kj-cat.com>与投诉人的“CAT”商标构成近似，而在消费者打开被投诉人网页并看到首页的“卡特彼勒(CATERPILLAR)”的文字以及“**CATERPILLAR**”商标后，更会误认为<kj-cat.com>是卡特彼勒公司特别授权的代理商或批发商的网站。

专家组认同被投诉人使用<kj-cat.com>争议域名网站进行经营活动，往往容易使寻找卡特彼勒(CATERPILLAR)商品或服务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的网站或者是被投诉人授权的网站进行访问。而打开这个网站，被投诉人在其网站首页醒目位置介绍了投诉人的公司和产品信息，并宣称投诉人是其合作品牌。被投诉人通过域名与投诉人营业性标记“CATERPILLAR”的混淆性增加了该网站点击率，由此获得了不正当的商业利益。

专家组认为被投诉人注册争议域名的原因是为了其自己的商业利益，故意引起互联网用户的混淆，使本不会登录其网站的用户登录到其网站。因此，被投诉人的行为具有明显的恶意。

因此，专家组认为，投诉人已满足《统一域名争议解决政策》第4(a)(iii)条的规定。

6. 裁决

专家组认为，投诉人的投诉已满足了《统一域名争议解决政策》第4(a)条所规定全部三个条件。

根据《统一域名争议解决政策》第 4(a)条和《统一域名争议解决政策规则》第 15 条规定，专家组裁定被投诉人将争议域名转移给投诉人。

A handwritten signature in black ink, appearing to be '方浩然' (Fang Haoran), written in a cursive style. Below the signature is a horizontal line.

专家组：方浩然

日期：2013 年 8 月 22 日