



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-1200423 <catboots-uk.net>
投诉人:	卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.)
被投诉人:	shengyuanmao

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.)，地址为美国伊利诺斯州皮尔利亚市。

本案被投诉人为 shengyuanmao，地址为 fujianshengchangleshi。

本案争议域名为 <catboots-uk.net>，由被投诉人通过注册商成都西维数码科技有限公司注册，注册商地址为四川成都市万和路 90 号。

2. 案件程序

2012 年 2 月 28 日，域名争议解决中心收到投诉人提交的投诉书。

2012 年 2 月 28 日，域名争议解决中心要求注册商确认注册信息。

2012 年 2 月 29 日，注册商回复域名争议解决中心，确认本案争议域名系通过其注册，被投诉人是被本案争议域名的注册人，《ICANN 统一域名争议解决政策》适用本域名，域名协议所使用的语言为中文。

2012 年 3 月 1 日，域名争议解决中心向投诉人发出投诉书确认通知。

2012 年 3 月 6 日，域名争议解决中心向双方当事人发出程序开始通知，其中根据《规则》和《补充规则》的规定要求被投诉人于 20 日内提交答辩书。

2012 年 3 月 27 日，域名争议解决中心向双方当事人发出缺席审理通知，告知双方当事人，由于被投诉人没有在规定时间内提交答辩书，中心将很快指定专家，审理本案。

2012 年 4 月 2 日，域名争议解决中心通知投诉人和被投诉人，确认指定李勇审理本案。裁决将在 2012 年 4 月 16 日前做出。

3. 事实背景

投诉人在世界范围 130 多个国家和地区拥有 2037 个包含“CAT”或“CATERPILLAR”的注册商标。其中在中国大陆拥有 101 项注册商标，在香港特别行政区拥有 78 项注册商标。在鞋类和服装产品类别上，在中国大陆和香港特别行政区拥有 8 项“CAT”或“CATERPILLAR”注册商标。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人主张，投诉人成立于 1925 年，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。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 7400 人。以上可见，投诉人及其“CAT”、“CATPERILLAR”品牌在全球包括中国广为人知。在中国大陆，投诉人早于 1996 年就在鞋类产品上注册了商标。在香港，投诉人早于 1988 年就在鞋类产品上注册了商标。这些商标注册日均早于争议域名的注册日期，2011 年 9 月 8 日。

本案争议域名〈catboots-uk.net〉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。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。

投诉人从来没有在中国或任何地方被投诉人授予任何使用其“CAT”商标的权利。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假冒“CAT”品牌的鞋类产品。2011 年

12月7日投诉人登陆争议域名指向的网站<www.catboots-uk.net>发现,被投诉人在网站顶端的显著位置使用投诉人的注册商标;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。投诉人确认被投诉人销售的“CAT”鞋类产品系假冒产品。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”。

投诉人认为被投诉人对争议域名的注册具有明显恶意,理由如下: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,这一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和投诉人存在关联,而且,被投诉人主要从事销售“CAT”鞋类产品,这显然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,如上所述,被投诉对争议域名的使用,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,被投诉人至少将14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产品,包括ECCO, Belstaff, Timberland, Burberry, UGG等。其中部分产品已经相应品牌所有人证实为假冒产品。

投诉人请求本案专家组裁决将本案争议域名转让予投诉人。

B. 被投诉人

投诉人没有在规定时间内提交答辩意见。

5. 专家组意见

根据《ICANN统一域名争议解决政策》(以下称“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利益;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) 关于争议域名是否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

专家组根据投诉人提交的证据认定，投诉人就“CAT”在中国和香港特别行政区取得了商标注册，享有商标专用权。

本案争议域名是<catboots-uk.net>。首先，域名后缀对于判断“相同或混淆性相似”不具有意义，因此在做比较时不用对域名后缀加以考虑。通过比较投诉人商标和争议域名可知，争议域名完整使用了投诉人的注册商标“CAT”，同时在此基础之上附加了文字“boots-uk”，其中“boots”中文含义是“鞋子、靴子”，“-uk”是一个不具备区别特征的地理指示词。专家组认为，争议域名中完整地包含了投诉人的注册商标文字，且争议域名中所附加的“boots”是描述商标类别的通用词汇，与投诉人经营的商品类别相关，所附加的“-uk”是地理指示词，不具备显著性。这样组合而成的域名不能避免与投诉人的商标的混淆，相反，会更增加混淆的可能性。

据此，专家组认定争议域名与投诉人的注册商标混淆性相似。政策第4(a)条所规定的第一个条件已经得以证明。

B) 关于被投诉人对争议域名或其主要部分是否享有合法权益

投诉人提出，投诉人从来没有在任何地方向被投诉人授予使用投诉人商标的权利；争议域名与被投诉人名字无任何关联；被投诉人利用争议域名的网站销售假冒“CAT”品牌的商品，不能构成“善意使用”。通过审核投诉人提交的理由和证据专家组认为，投诉人已经尽其可能说明并证明被投诉人对于争议域名没有任何权利或合法利益。此时，被投诉人有义务说明并举证证明自己对于争议域名享有权利或具有合法利益。如果被投诉人放弃举证和进行相应说明的机会，专家组可以根据投诉人提出的证据和理由进行审查，从而作出判断。在本案中，被投诉人没有进行答辩和举证，专家组也没有发现本案中存在政策第4(c)条所规定的表明被投诉人对争议域名具有权利或合法利益的情形。专家组认为投诉人提出的主张和理由成立。

据此，专家组认定政策第4(a)条所规定的第二个条件已经得以证明。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

投诉人主张，投诉人的“CAT”商标在中国以及世界范围具有很高的知名度，除了建筑、采矿设备等主要产品外，投诉人的产品很早就已经覆盖了服装、鞋子等类别。投诉人还主张，被投诉人在争议域名网站上销售假冒的“CAT”品牌鞋子，在该网站上使用投诉人的注册商标，使用极具投诉人特色的黄色，在“版权声明”和“关于我们”中虚假宣传与投诉人存在关联关系。投诉人提供了证据证明以上主张。

专家组审核了投诉人的证据之后确认投诉人提出的以上事实成立。专家组认为，投诉人在相关商品领域中是知名很高的公司，对投诉人本身以及投诉人的商标的影响力被投诉人不可能不知晓。尤其是被投诉人在争议域名上销售假冒“CAT”品牌的商品，这一事实也支持上述结论。被投诉人在明知投诉人的商标知名度和其商誉的情况下，仍利用该商标文字注册域名，而且被投诉人在争议域名网站上销售假冒“CAT”品牌的商品，虚假宣传投诉人与被投诉人之间的关联性，上述行为的动机明显是希望误导消费者并且利用投诉

人的商誉谋取不当利益。

被投诉人的上述注册行为和争议域名网站上使用投诉人商标并销售具假冒“CAT”品牌的商品的行为表明，被投诉人注册和使用本案争议域名的意图在于利用投诉人商标的声誉取得不当利益。根据政策第4(b)(iv)规定，恶意注册和使用域名的情形之一是：

“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它联机地址者”。专家组认为被投诉人的行为属于上述条款所规定的情况，因而认定被投诉人注册和使用争议域名具有恶意。

综合上述分析，专家组认定，被投诉人注册和使用争议域名具有恶意。政策第4(a)条所规定的第三个条件已经得以证明。

6. 裁决

综上所述，专家组认为，本案投诉同时满足《ICANN 统一域名争议解决政策》第4条第(a)款所规定的三个条件，专家组决定：本案争议域名<catboots-uk.net>转移给投诉人。

李勇
2012年4月16日