



(香港秘书处)

## 行政专家组裁决

---

案件编号:	<b>HK-1801071</b>
投诉人:	美国家得路商标有限公司
被投诉人:	<b>CATALO NATURAL PRODUCTS INC</b>
争议域名:	<b>&lt;catalousa.com&gt;</b>

---

### 1. 当事人及争议域名

本案投诉人：美国家得路商标有限公司，地址为：香港九龙观塘鸿图道 81 号 7 楼

被投诉人：CATALO NATURAL PRODUCTS INC，地址为：21137 Commerce Point Dr, Walnut, CA 91789, USA

争议域名：<catalousa.com>，由被投诉人通过 GoDaddy.com, LLC 注册，地址为：14455 North Hayden Rd. Suite 219 Scottsdale, AZ 85260, USA

### 2. 案件程序

投诉人于 2018 年 2 月 15 日针对域名 <catalousa.com>（“争议域名”）向亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）香港秘书处（“香港秘书处”）进行投诉。要求指定一位专家组成专家组审理本案，同时申请以中文作为行政程序使用的语言。同日，香港秘书处以电子邮件向投诉人确认收到其投诉，并向争议域名的注册商 GoDaddy.com, LLC（“注册商”）查询该域名的相关注册信息。经注册商于 2018 年 2 月 16 日与 2 月 24 日回复，香港秘书处再于 2018 年 2 月 26 日发函给投诉人，要求其根据互联网络名称及数码分配公司（ICANN）实施的《统一域名争议解决政策》（《政策》）与《统一域名争议解决政策规则》（《规则》），以及《ADNDRC 关于统一域名争议解决政策之补充规则》（《补充规则》）作成投诉书，并修改投诉书上被投诉人的资料。投诉人已于 2018 年 3 月 2 日将修改后的投诉书提交香港秘书处。

2018 年 3 月 6 日，香港秘书处向被投诉人发送中、英文（以下皆同）投诉通知，告知本案程序于当日正式开始，被投诉人应于 2018 年 3 月 26 日或之前提交答辩书，并注明被投诉人可就投诉人请求使用中文作为程序语言，作出回应。因被投诉人未

在上述期限内提出任何意见或答辩，香港秘书处于 2018 年 3 月 28 日发出缺席审理通知。

2018 年 3 月 29 日，香港秘书处向林静萍女士（Ms Shirley Lin）发出候选专家通知。林静萍女士于同日回复香港秘书处，同意接受指定，并保证公正独立地审理本案。同日，香港秘书处向当事双方及上述专家传送专家确定通知，正式指定林静萍女士成立一人专家组审理本案。根据《规则》第 15(b) 条的规定，如无特殊情况，专家组应于 2018 年 4 月 12 日或之前就本域名争议案件作出裁决。

2018 年 4 月 2 日，专家组作出行政专家组指令第一号，裁定投诉人提出有关程序语言的申请应予准许，本行政程序以中文作为使用的语言（理由详见附件：行政专家组指令第一号）。

### 3. 事实背景

本案投诉人美国家得路商标有限公司（CATALO TRADEMARK LIMITED）于 2013 年 7 月 25 日在香港成立。投诉人与其母公司美国家得路天然有限公司（CATALO NATURALS LIMITED）（以下合称“投诉人集团”）主要经营业务为开发、行销及销售旗下“CATALO”品牌保健食品及健康食品。此外，投诉人集团自 2007 年起即在香港、美国、中国、台湾、澳门及韩国等地以“CATALO”的图形与字样注册多项商标。经过投诉人集团长期经营和推广，“CATALO”的品牌和商标在香港本地及海外已颇具知名度与商誉。

本案被投诉人 CATALO NATURAL PRODUCTS INC 于 2013 年 6 月 19 日在美国加州注册成立，并于 2016 年 3 月 16 日登记解散。

被投诉人于 2013 年 9 月 19 日通过注册商 GoDaddy.com, LLC 注册争议域名，该域名曾指向有效网站，但该网站已于本案审理期间关闭。

被投诉人未于规定答辩时间内提交本案答辩书。

### 4. 当事人主张

#### A. 投诉人

投诉人的主张概述如下：

投诉人集团是香港知名的健康食品供应商，主要开发、行销及销售旗下“CATALO”品牌保健食品及健康食品。投诉人集团除在香港、澳门及中国国内广设店铺和专柜，并透过官网（[www.catalo.com.hk](http://www.catalo.com.hk)）等网站将“CATALO”系列产品销售到美国、加拿大、英国等海外市场。

2013 年 6 月，投诉人集团为拓展美国市场，授权被投诉人以“CATALO NATURAL PRODUCTS, INC.”为名在美国加州注册成立，负责在美国分销投诉人集团的“CATALO”系列产品。同时，为推广相关业务，投诉人集团并授权

被投诉人注册、使用争议域名，以架设其在美国分销投诉人集团产品的网站（“争议网站”）。

2016年3月，投诉人集团与被投诉人终止前述合作关系，被投诉人并于同年3月16日登记解散。被投诉人解散时，依约应将其在美国的资产，包括争议域名，移转予投诉人集团。不料，投诉人集团事后无法以被投诉人告知的密码登入争议网站，始知该网站的登入密码已遭当初受被投诉人委任，为其办理争议域名注册的代理人“LK Sunny”（“该代理人”）变更。不仅如此，该代理人事后还向投诉人集团索取高达港币\$260,000的争议域名转让费。由于投诉人集团无法接受如此不合理的索求，现时争议域名及争议网站仍未依约由被投诉人移转予投诉人集团。

投诉人在香港、美国、中国、台湾、澳门及韩国等多地业以“CATALO”的圖形与字樣注册多项商标。其中，部分商标注册信息如下：

注册地：香港

商 标	注册号	申请日	注册日	类 别	状 态
	300944280	2007.08.31	2007.08.31	5, 29, 30, 35	有效
 關節專家	302007062	2011.08.17	2011.08.17	5, 29, 30	有效
	302571660	2013.04.09	2013.04.09	3, 32	有效
 藍莓護眼專家	302571679	2013.04.09	2013.04.09	5	有效
 益鈣 C	302596159	2013.05.03	2013.05.03	5	有效
CATALO 孕鈣 C	302602340	2013.05.09	2013.05.09	5	有效

注册地：美国

商 标	注册号	申请日	注册日	类 别	状 态
	4049120	2011.04.07	2011.11.01	5	有效

前列商标迄今有效，且注册时间均早于争议域名的注册日期（即2013年9月19日）。投诉人因此对“CATALO”享有在先注册商标权。

又，投诉人集团迄今已注册超过 30 个包含“catalo”的域名。其中，域名 <catalo.com.hk>（于 2004 年 10 月 5 日注册）、<catalo.com>（于 2005 年 5 月 27 日注册）和 <catalo.us>（于 2012 年 1 月 3 日注册）注册及使用的日期亦早于争议域名的注册日期。

**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**

如前所述，投诉人及其所属集团对于“catalo”拥有合法注册使用在先的商标权、商号权与域名权，且“catalo”的品牌及商标在香港本地及海外均颇为知名。

本案争议域名 <catalousa.com> 的主要部分（即“catalousa”）完整包含投诉人的“catalo”商标，且该域名与投诉人集团注册使用在先的域名 <catalo.com.hk>、<catalo.com> 和 <catalo.us> 极为相似，容易造成混淆。

此外，争议域名主要部分“catalo”和“usa”的组合，恰好与投诉人及其所属集团的中文公司名称和店铺名称“美国家得路”在概念上完全相同。益见，争议域名容易误导公众认为其与投诉人集团有所关联，且该域名与投诉人的“catalo”商标构成混淆性相似。

**ii. 被投诉人不拥有对争议域名的权利或合法利益**

投诉人集团固不否认于 2013 年 6 月授权被投诉人在美国分销投诉人集团的产品并注册、使用争议域名，但双方于 2016 年 3 月终止合作关系后，被投诉人再没有任何投诉人集团的许可或授权使用“catalo”商标或任何带有前述字样或与其混淆性近似的域名。况且，被投诉人业于 2016 年 3 月 16 日解散，其既无正当使用争议域名的理由，亦对该域名不享有任何合法权益。

**iii. 被投诉人对争议域名注册或使用具有恶意**

被投诉人于 2016 年 3 月终止与投诉人集团的合作关系后，不但未依约将争议域名移转予投诉人集团，还放任该代理人在争议网站上擅自使用投诉人集团官网的页面设计，并声称投诉人集团在美国的业务「已停止运作，全面结束」。被投诉人此举意图中伤投诉人集团，对其在美国业务造成不良影响的恶意极为明显。

此外，被投诉人事后任由该代理人向投诉人集团索取不合理的高额争议域名转让费（港币\$260,000）。足见其持有及使用争议域名，是为了向投诉人集团高价出售该域名，从而牟取不正当利益。被投诉人此举亦违反《政策》第 4(b)(i) 条的规定。

综上所述，争议域名的情形符合《政策》第 4 (a) 条的规定，投诉人请求专家组裁决将争议域名转移至投诉人。

**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权益；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**

投诉人于本案程序中提出多份商标注册记录副本，证明投诉人及其关联公司自 2007 年起，即陆续在香港、美国、中国、台湾、澳门及韩国等地以“CATALO”注册使用多项商标。专家组因此认定投诉人拥有“CATALO”的商标权，且其中香港注册号 300944280、302007062、302571660、302571679、302596159、302602340 和美国注册号 4049120 等商标的注册时间早于本案争议域名注册的日期（即 2013 年 9 月 19 日）。

本案的争议域名是“catalousa.com”，其作为域名可供识别的部分“catalousa”，明显是由投诉人的“CATALO”商标与“usa”（美国的英文名称）组合而成。首先，“CATALO”是投诉人自创的语汇，具有显著区别、排他功能。其次，当通用词“usa”和投诉人的“CATALO”商标一同使用时，不仅无法消除争议域名与该商标混淆的可能性，反而易误导互联网用户认为争议域名指向的网站为投诉人的美国官方网站〔参见 *保时捷股份公司 (Dr. Ing. hc F. Porsche Aktiengesellschaft) 诉 shifeng zhou aka zhou shfeng*, WIPO Case No. D2012-2340 ; *Semikron International GmbH (赛米控国际有限责任公司) 诉 luo yu ji/ 佛山市赛米控电子科技有限公司 (罗玉基)*, HKIAC Case No. 1600937 ; *Philip Morris Products S.A. (菲利普莫里斯产品有限公司) 诉 Li Bo (李博)* HKIAC Case No. 1701058〕。此外，早先多个域名争议裁决认定，一个完整包含投诉人注册商标的域名，即使该域名附加了其它词汇，也足以认定其符合《政策》所规定的与该商标相同或具有混淆性相似（参见 *LEGO Juris A/S v. Huangderong*, WIPO Case No. D2009-1325 ; *National Football League v. Alan D. Bachand, Nathalie M. Bachand d/b/a superbowl-rooms.com*, WIPO Case No. D2009-0121 ; *National Football League v. Peter Blucher d/b/a BluTech Tickets*, WIPO Case No. D2007-1064）。

因此，专家组认定争议域名与投诉人的商标“CATALO”混淆性相似，投诉人已完成《政策》第 4(a)(i) 条课予其的举证责任。

**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**

关于被投诉人对争议域名不享有合法权益，投诉人主要有两个主张：其一，投诉人集团与被投诉人于 2016 年 3 月终止合作关系后，该集团即未再许可或授权被投诉人以任何方式使用其“CATALO”商标或持有、使用争议域名。其二，被投诉人业于 2016 年 3 月 16 日在美国加州登记解散，其再无正当使用争议域名的理由。

有关投诉人第一个主张，专家组认为投诉人已依《政策》第 4(a)(ii) 条规定提供初步证据，相关举证责任因而转移到被投诉人一方（参照 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition 第 2.1 段）。

有关投诉人第二个主张，早先多个域名争议裁决认定，虽然已解散的公司通常难以主张其对域名（继续）享有权利或合法权益，但登记解散并不必然排除该公司对域名的合法权益。换言之，若被投诉人举证证明其有正当理由，如：虽在一国/州登记解散，但打算到他国/州另行重组公司；或虽解散公司，但仍继续在域名指向的网站对消费者提供善意的服务…等，则该被投诉人对域名仍享有合法权益（参见 *The American Automobile Association, Inc. v. AAA Automotive*, WIPO Case No. D2012-0871 ; *Avio S.p.a. v. William Obeid*, WIPO Case No. D2008-0295）。

由于被投诉人并未在规定期限内提交答辩书，以证明其符合《政策》第 4(c) 条列举的情形，或其就争议域名享有任何权利或合法权益。

专家组因而认定被投诉人对争议域名不享有合法权益，投诉人已满足《政策》第 4(a)(ii) 条的条件。

### C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

依照《政策》第 4(a)(iii) 条规定，投诉人尚须证明被投诉人对争议域名的注册和使用均有恶意。若投诉人无法证明被投诉人兼具「恶意注册」和「恶意使用」域名，则投诉人并未完成《政策》第 4(a)(iii) 条课予其的举证责任（参见 *Harvard Lampoon, Inc. v. Reflex Publishing Inc.* Case No. D2011-0716 ; *Telestra Corp. Ltd. v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003 ; *Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc.*, WIPO Case No. D2000-0270）。

经查，本案投诉人自认被投诉人当年为在美国分销投诉人集团的产品，在投诉人集团的授权下注册、使用争议域名（参见其投诉书第 8 页 8.2.1）。据此，专家组认定被投诉人注册该域名，系出于善意，投诉人在证明被投诉人「恶意注册」上，举证失败。

此外，投诉人另以「被投诉人及其代理人于公司解散后，向投诉人集团索取不合理、高额的争议域名转让费」为由，主张被投诉人构成《政策》第 4(b)(i) 条规定的情形（参见其投诉书第 9 页 8.3.5 和 8.3.6）。惟查，如前所述，投诉人已自认被投诉人当年注册、使用争议域名，主要为在美国分销投诉人集团的产品，而非以「向投诉人集团高价出售该域名」为目的。因此，纵使被投诉人及其代

理人事后持有、使用争议域名的方式确有可议，相关情况仍与《政策》第4(b)(i)条规定不符，而无法作为被投诉人恶意注册和使用域名的证据。

综上所述，由于投诉人无法证明被投诉人恶意注册和使用争议域名，专家组认定投诉人未满足《政策》第4(a)(iii)条的条件。

## 6. 裁决

基于上述事实 and 理由，专家组裁决驳回投诉人要求转移争议域名 <catalogusa.com> 的投诉请求。

---

专家组：林靜萍 (Shirley Lin)

日期: 2018年4月11日

附 件



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre  
hongkong

(香港秘书处)

## 行政专家组指令第一号

---

案件编号:	HK-1801071
投诉人:	美国家得路商标有限公司
被投诉人:	CATALO NATURAL PRODUCTS INC
争议域名:	<catalousa.com>

---

1. 关于投诉人提出以中文作为程序语言的申请，专家组已检阅相关卷证并予以考虑。
2. 有鉴于：一、被投诉人方屡次用中文与投诉人方联系；二、争议域名曾指向一中文网站；和三、被投诉人在亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 香港秘书处用中、英文告知其相关权益与规定后，并未就中文作为程序语言，表示任何意见或异议；可见被投诉人以中文沟通应无障碍。因此，基于公平原则和双方进行程序的便利性，专家组裁定投诉人的上述申请应予准许，本行政程序以中文作为使用的语言。

---

独任专家：林靜萍 (Shirley Lin)

日期: 2018年4月2日

(English translation please see the next page.)



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre  
hong kong

(Hong Kong Office)

**ADMINISTRATIVE PANEL ORDER NO.1**

**Case No.** HK-1801071  
**Complainants:** 美国国家得路商标有限公司  
**Respondent:** CATALO NATURAL PRODUCTS INC  
**Disputed Domain Name:** <catalousa.com>

---

1. In regard to the Complainant's request to adopt Chinese as the language of the proceedings, the Panel has reviewed the case files and has taken the relevant circumstances into consideration.
2. In view of the following facts: 1. the Respondent's side repeatedly corresponded with the Complainant's side in Chinese; 2. the disputed domain name pointed to a Chinese website; and 3. the Respondent made no opinion or objection to adopting Chinese as the proceedings language after the Hong Kong Office of the Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) informed them of the rights and the related rules in both Chinese and English; the Respondent should be able to communicate in Chinese. After considering the principle of fairness and the convenience of both Parties to the proceedings, the Panel has determined that the Complainant's above-mentioned request is allowed, and that the proceedings shall be conducted in Chinese.

---

Sole Panelist: Shirley Lin (林靜萍)

Dated: 2 April 2018