



(香港秘书处)

行政专家组裁决

---

案件编号:	HK-1700941
投诉人:	卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.)
被投诉人:	Paul/余红
争议域名:	<yhcat.com>

---

## 1. 当事人及争议域名

本案投诉人为卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.)，主要营业地址是美国伊利诺斯州皮尔利亚市亚当街东北 100 号，授权代理人是霍金路伟 (上海) 知识产权代理有限公司北京分公司，联络地址是北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心三座 31 层。

被投诉人: Paul/余红, 地址为: 中国广东深圳暂住宝安西乡宝田固戍电信局对面邦友机械公司。电子邮箱: heshili@yahoo.com.cn。

争议域名为<yhcat.com>,由被投诉人通过北京新网数码信息技术有限公司, 地址为: 中国北京市海淀区中关村南大街 5 号 1 区 689 楼 7 层 747 室。

## 2. 案件程序

2017 年 1 月 17 日, 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 日起施行之《统一域名争议解决政策》(《政策》), 和于 2015 年 7 月 31 日起施行之《统一域名争议解决政策之规则》(《规则》), 及《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, 向亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 香港秘书处 (下称“中心”) 提交了投诉书, 并选择由一人专家组审理本案。

2017 年 1 月 17 日, 中心向域名注册机构北京新网数码信息技术有限公司传送请求确认函, 请求确认上述争议域名是否经其注册及要求提供争议域名注册人的联系资料。

同日, 域名注册机构向中心作出相关确认, 表示争议域名注册人是 Paul/余红, 联络地址是中国广东深圳暂住宝安西乡宝田固戍电信局对面邦友机械公司。电子邮箱是: heshili@yahoo.com.cn。注册协议使用的语言为中文。

2017 年 1 月 18 日，中心向被投诉人发出邮件，要求被投诉人根据《程序规则》及《补充规则》的规定于 20 天内提交答辩，并同时转去投诉书及所有附件材料。

由于中心未在规定期限内收到被投诉人针对题述域名争议案的答辩，故于 2017 年 2 月 8 日通知被投诉人中心将指定专家，进行缺席审理。

2017 年 2 月 14 日，候选专家按照中心的要求，表明同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2017 年 2 月 14 日，中心以电子邮件向双方当事人及独立专家施天艺博士(Dr. Timothy Sze)发送通知，告知有关各方，由施天艺博士组成独立专家组审理本案。中心于当日正式将案件移交专家组。本案专家组将在 14 天内（2017 年 2 月 28 日或之前）提交裁决书。

### 3. 事实背景

投诉人：

投诉人卡特彼勒公司（Caterpillar Inc.）是一家成立于 1925 年的美国公司，为世界上最大的工程机械、矿山设备、燃气发动机、柴油机生产厂家之一。百度百科上有关投诉人的介绍见附件 2。

"CAT"是投诉人的商号及最主要的品牌，且在全球享有极高的知名度。投诉人连续多年入选 Interbrand 全球最佳品牌 100 强，《财富》世界 500 强，《财富》全球最受赞赏公司，《福布斯》全球最具价值品牌 100 强等。2011 年投诉人的销售收入达 601 亿美元。附件 3 为《财富》、Interbrand、福布斯等相关榜单。附件 4 为投诉人 2008-2015 年报中的财务报告。

附件 5 为国际商标协会出版的《著名和驰名商标》第二版摘页复印件，其中显示 "CAT"及"CATERPILLAR"商标被作为驰名商标予以引用。

投诉人在全球多个国家地区拥有多项包含"CAT"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，包括但不限于第 7 类工程机械产品。投诉人部分在中国取得的"CAT"商标举例如下，商标注册的摘录副本见附件 6。

由于涉及的商标注册数量庞大，投诉人如果提供所有相关商标的注册证明书副本/官方商标数据库摘录并不实际可行，因此投诉人在此仅提供部分中国大陆相关注册商标之证明文件。然而，倘若专家组提出要求，投诉人乐意提供任何商标的注册证明书副本/官方商标数据库摘录。

投诉人于 1993 年就注册了顶级域名<cat.com>并作为官方网站使用至今，且拥有多个以"cat"为显著部分的域名，例如<cat-engines.com>，<cat-equipment.com>，<cat-loader.com>，<cat-machinery.com>，<cat-motorgrader.com>，<cat-parts.com>，<cat-spares.com>，<cat-truck.com>，<cat-bulldozer.com>，<cat-electricpower.com>作为推介其

不同产品和服务的网站。附件 7 系投诉人以"cat"为显著部分的部分域名的清单。附件 8 系投诉人以"cat"为显著部分的部分域名的 WHOIS 数据副本。

在中国，投诉人"CATERPILLAR"商号及商标的驰名度在法院判决书及多项域名争议裁定书中也均获得支持。其中，北京市第一中级人民法院在（2014）一中知行初字第 5385 号判决书中认定，"CATERPILLAR"商标在 2005 年 11 月 14 日以前已构成机械工程相关商品上的驰名商标。附件 9 为北京市第一中级人民法院在（2014）一中知行初字第 5385 号判决书复印件。

投诉人在中国的杰出表现和强烈的社会责任感吸引了大量媒体关注和报导。附件 10 系中国国家图书馆在 1980-2011 年期间就"CAT"、"CATERPILLAR"进行的中国报纸、期刊相关报导的检索报告及目录列表复印件。附件 11 系中国国家图书馆在 2000-2012 年期间就"CATERPILLAR"进行宣传报道的检索报告及文章复印件。

被投诉人：

被投诉人 Paul/余红于 2006 年 5 月 17 日注册了争议域名<yhcat.com>。依据域名注册机构向中心作出的确认显示，争议域名注册人是：Paul/余红，地址为：中国广东深圳暂住宝安西乡宝田固戍电信局对面邦友机械公司。电子邮箱是：heshili@yahoo.com.cn。据此应被视为本案的被投诉人。

#### 4. 当事人主张

##### A. 投诉人

投诉人的主张如下：

##### i. 争议域名与投诉人之商标相同及/或混淆性地相似

目前已公认，在查询一项商标是否与一个域名相同或混淆性相似时，无需理会域名的网缀，在本案中即<.com>。请参考 WIPO 仲裁及调停中心的裁决：Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG 诉 Pertshire Marketing, Ltd（案号：D2006-0762），副本见附件 12。

如前所述，"CAT"虽然是个普通英文单词，但作为投诉人的商标，通过投诉人在工程机械产品上的大量和长期使用，已经具备了极高的知名度和显著性，亦在相关市场上与投诉人建立了唯一对应关系。

争议域名 yhcat 完全包含了投诉人的 CAT 商标。其与投诉人 CAT 商标的唯一分别是前面加入了"yh"，而"yh"实际上为该域名指向之网址www.yhcat.com的实际营运人广州市黄埔区远鸿工程机械经营部的商号"远鸿"的拼音首字母，而后三个字母 cat 则指代了"卡特"。故"yh"在争议域名中无法起到将其与投诉人域名进行区分的作用，争议域名的显著部分为 cat。此外，由于投诉人的域名多是以"cat"与其他通用产品名称连用，如 <cat-engines.com>， <cat-equipment.com>， <cat-loader.com>， <cat-machinery.com>， <cat-motorgrader.com>， <cat-parts.com>， <cat-spares.com>， <cat-

truck.com>等。因此，争议域名<yhcat.com>也极易被消费者误认为是投诉人的系列域名之一。

目前已公认，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。请专家组参考 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)，副本见附件 13。

综上，投诉人因此向专家组指出，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 / 或混淆地相似。

## **ii 被投诉人就争议域名不享有任何权利或合法权益**

投诉人提交的证据表明，投诉人在中国注册和使用 CAT 系列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。请专家组参见 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ( “WIPO Overview 2.0” ) 第 2.1 段，参考 PepsiCo, Inc.诉 PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS) (案号: D2003-0696)，作为上述原则的支持，副本见附件 14。

投诉人在此确认，其从来没有同意或授权被投诉人在中国或任何地方使用“CAT”商标，被投诉人亦不是投诉人的授权经销商、服务商或代理商。

根据 2017 年 1 月 16 日通过中国工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案管理系统登入的数据库记录显示，广州市黄埔区远鸿工程机械经营部（以下简称“远鸿卡特”）是争议域名所指向的网站www.yhcat.com 的实际运营人。附件 15 是显示广州市黄埔区远鸿工程机械经营部为争议域名对应网站所有人的数据库数据副本。

远鸿卡特为中国个人余红之个体工商户。该个体工商户多年来一致持续侵犯投诉人的商标权利并真假混卖 CAT 品牌的工程机械配件，具体事实包括：

1. 远鸿卡特自 2010 年至 2015 年一直在从事假冒 CAT 配件的销售，并被工商机关进行了两次查处；
2. 工商机关早于 2010 年就责令余红之个体工商户在其店铺招牌中移除"卡特"字样，证明其使用"卡特"的行为构成对投诉人的商标侵权及不正当竞争；
3. 远鸿卡特未经授权使用投诉人的注册商标""及  ("  "为只有经投诉人许可才可使用的经销商标识)，企图营造一种其为投诉人经销商的假象。
4. 与争议域名指向网站实际经营的工程机械产品相关，余红曾在中国申请第



7441751 号(7 类)、第 7441744 号(35 类)"  " ( "YHCAT 远鸿卡特" ) 商标。上述第 7、35 类两争议商标经投诉人的申请已被中国商标评审委员会宣告无效。中国商标评审委员会在裁定中认定：“争议商标英文文字“YHCAT”完整包含申请人“CAT”商标，……争议商标与申请人引证商标已构成使用在同一种或类似商品/服务上的近似商标”。

附件 16 为被投诉人个体工商户的登记。附件 17 为工商机关关于对远鸿卡特及其位于广州邦友配件经营部的仓库进行行政查处的财务清单复印件，2010 年 5 月 14 日工商机关监督其去除店铺招牌"卡特"字样的现场照片。本次共查处假冒 CAT 配件 38 件、假冒 CAT 机油 200 桶。附件 18 为工商机关关于 2015 年 11 月 24 日对远鸿卡特商铺进行行政查处的扣押决定书、财务清单及现场照片。本次共查处 83 件假冒 CAT 品牌的工程机械配件。附件 19 为 2015 年 8 月 13 日针对被投诉人网站 [www.yhcat.com](http://www.yhcat.com) 进行网页保全的(2015)京长安内经证字第 20496 号公证书复印件节选。附件 20 为针对“YHCAT 远鸿卡特”的商标无效宣告裁定书复印件。

其中，附件 19 的公证书中清晰可见远鸿卡特自称其为"卡特机械"，自称其经营卡特彼勒 CAT 品牌，亦同时称投诉人的产品为"卡特"。远鸿卡特在其网站及其产品照片上未经授权使用投诉人的注册商标""(公证书第 68 页)，大量使用 CAT 品牌机械设备及配件的照片，发布大量关于投诉人卡特彼勒的历史、产品介绍的新闻。

附件 17 可见，2010 年工商机关责令远鸿卡特将其店铺招牌内的"卡特"字样移除。然而附件 18、19 可见，远鸿卡特罔顾工商机关的责令，重新在其店招牌上使用"卡特"字样，并依旧在店铺内使用了""作为招牌，且在店铺内使用申请人的注册商标 。而事实上，在中国，只有投诉人的四个授权经销商才可以使用以  作为背景，配以经销商商号和卡特彼勒商标  的经销商标识。

通过投诉人提交的上述证据可以证明，远鸿卡特系在明知投诉人及其卡特、CAT 知名商标的前提下，恶意摹仿投诉人的商标，且多年来持续销售假冒的 CAT 配件，并对投诉人及投诉人的经销商持续从事商标侵权及不正当竞争行为。

由于余红之“YHCAT 远鸿卡特”已经被中国商标主管机关认定与 CAT 近似，且商标注册被宣告无效，被投诉人对争议域名并不享有任何权利或者合法权益。

由上述事实可知，被投诉人以“CAT”作为“卡特”的对应英文显然是为了刻意攀附投诉人的声誉。被投诉人在争议域名<www.yhcat.com>指向的网站上使用侵犯投诉人知识产权的相关内容，显然不构成“用于提供诚信商品或服务”。投诉人请专家组参考 Chanel, Inc. 诉 Cologne Zone(WIPO 案号：第 2000-1809)，“有目的地利用他人的商誉来使用[争议域名]不属于为善意提供商品或服务，如果认定属于善意使用，就意味着答辩人可以通过有意识的侵权行为来主张对争议域名享有合法权利，而这是和《政策》相违背的”。副本见附件 21。

因此，投诉人已就 ICANN《解决政策》第 4(a)(ii) 条的目的，证明被投诉人对争议域名并不拥有任何权利或合法权益。

### iii 被投诉人恶意注册及使用争议域名

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就已证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

其次，被投诉人在争议域名指向的网站上所使用的内容，包括企业名称，产品标识、背景图片都在抄袭投诉人的相关知识产权。具体来说：

在<www.yhcat.com>网站上：

- 1) 使用与投诉人企业名称非常近似的“广州远鸿卡特机械贸易有限公司”作为网站的运作公司，并将投诉人的商号“卡特”注册为公司名称的显着部分；
- 2) 在网站首页中间，突出使用“卡特机械”、“卡特零件”，且以“卡特”作为产品名称；
- 3) 在“关于我们”板块，自称其经营的品牌包括“卡特彼勒 CAT”；
- 4) 在“产品展示”板块，“产品分类”列表里包括“卡特发动机”、“卡特发动机总成”、“卡特挖掘机电器件”、“卡特机械模型”；
- 5) 自称其经营卡特彼勒 CAT 品牌，亦同时称投诉人的产品为“卡特”。在其网站及其产品照片上未经授权使用投诉人的注册商标“”(公证书第 68 页)，大量使用 CAT 品牌机械设备及配件的照片，发布大量关于申请人卡特彼勒的历史、产品介绍的新闻。
- 6) 在网站“新闻资讯”板块，部分文章均与投诉人“卡特”品牌相关；

以上内容已在附件 19 中予以展示。

上述内容足以证明，被投诉人及其关联方实际经营实际上极有可能为假冒的载有投诉人注册商标的产品，并企图以争议域名以及争议域名所指向的网站上各项与投诉人建立关联的商标标识、公司简介、公司新闻和产品图片，来企图制造混淆，故意吸引互联网用户访问被投诉人的网站或其他在线网址以获得商业利益。

因此，投诉人认为其已就 ICANN《解决政策》第 4(a)(iii)条的目的证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

## B. 被投诉人

被投诉人未在规定期限内提交任何答辩。

## 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

投诉人自 1979 年起已在中国注册并使用包含“CAT”及其中文翻译“卡特彼勒”的系列商标，于 1993 年开始使用顶级域名<cat.com>并作为官方网站使用至今。被投诉人于 2006 年 5 月 17 日注册争议域名。投诉人采纳和首次在中国使用“CAT”商标的时间均早于被投诉人注册争议域名的日期。

专家组接纳，投诉人公司名字中的“CAT”是由英文公司名字中“CATERPILLAR”的缩写而来的。“CAT”虽然是个普通英文单词，但作为投诉人的商标，通过投诉人在工程机械产品上的大量和长期使用，已经具备了极高的知名度和显著性，亦在相关市场上与投诉人建立了唯一对应关系。因此“CAT”及其中文翻译“卡特”作为企业名称是具有独创性的。

投诉人是<卡特彼勒>和“CAT”商标、商号及<cat.com>等域名的所有人，投诉人已在业务总部所在地拥有多项关于或包含“CAT”的商标注册，其中包括在被投诉人居住地中华人民共和国的注册（合称“CAT 商标”）。投诉人提交了商标注册证明，上述商标注册至今合法有效。因此，专家组认为投诉人对<CAT>商标享有权利。

在争议域名<yhcat.com>中，“.com”是其网缀。其主要组成部分是 <yh>和 <cat>。在对一个商标是否与一个域名相同或混淆地相似作出查询时，毋需考虑其网缀，在本

案中即<.com>。见：Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG 诉 Pertshire Marketing, Ltd (WIPO 案件编号 D2006-0762) 作出的裁决。

专家组接纳，争议域名<yhcat.com>与投诉人“CAT”商标的分别只在于前缀部份<yh>。投诉人认为“yh”争议域名指向之网址www.yhcat.com的实际营运人广州市黄埔区远鸿工程机械经营部的商号“远鸿”的拼音首字母。尤其是，本争议域名正是被用来销售包括“卡特发动机”、“卡特发动机总成”、“卡特挖掘机电器件”、“卡特机械模型”，且在网站上宣称销售的产品是投诉人的“CAT”品牌旗下的，相关公众将很自然地将争议域名显着部分理解为“yh”+“CAT”，从而误认为该域名与投诉人存在关联。故该前缀部份并不能减轻争议域名与投诉人商标的混淆相似性。因此，“CAT”明显为争议域名唯一具识别性和显着性的部份，而该部份与投诉人的“CAT”商标相同。

据此，专家组裁定争议域名的主要组成部分“CAT”与投诉人的商标和名称“CAT”相同或足以导致混淆的近似性。

综上，专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第 4a 条中第一项的规定。

## **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**

依据域名注册机构向中心作出的确认显示，争议域名注册人是：Paul/余红，地址为：中国广东深圳暂住宝安西乡宝田固戍电信局对面邦友机械公司。电子邮箱是：heshili@yahoo.com.cn。据此应被视为本案的被投诉人。被投诉人姓名 Paul/余红与争议域名毫无关系。

投诉人是<CAT>商标、商号及<cat.com>等域名的所有人，投诉人声明从未授权或以其他方式准许被投诉人注册或使用争议域名或其商标。被投诉人并非投诉人的附属公司、与其没有任何关联且没有获得其任何方式的授权。

投诉人称被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益的主张已经构成表面证据(见：Conforama Holding v. Ying Liu, WIPO 案号: D2010-0094)。一旦投诉人一方提供了表面证据，举证责任就转移到被投诉一方。

被投诉人未在规定期限内提交任何答辩。投诉人提供的证据显示，被投诉人显然知悉卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.) 及投诉人的<CAT>系列商标。争议域名<yhcat.com >网站的内容可见，被投诉人在该网站上详细列出产品明细，更直接使用了投诉人的“CAT”商标。被投诉人显然知悉投诉人以及“CAT”系列商标。专家组接纳，被投诉人对争议域名的使用不可能是真诚的使用。

被投诉人在争议域名的网站上销售包含投诉人商标、名称或商号却又未经投诉人授权或准许的产品或服务，投诉人可假设被投诉人注册争议域名的目的，或设立一个网站吸引原应访问投诉人的网站的互联网使用者，以获得不正当的商业利益。就《解决政策》的目的而言，此等原因不能为争议域名产生任何合法的权利或权益；在此情况下，被投诉人并不能主张拥有任何有关争议域名的权利或合法权益。

综上，专家组认为应当支持投诉人关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益的主张。专家组认为投诉人的投诉满足的《政策》第 4a 条第二项的要求。

### C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

《政策》第 4b 条规定，被投诉的域名持有人具有下列情形之一的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

(i)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)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)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，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。

专家组接受投诉人所提供的证据，投诉人在工程机械、矿山设备、燃气发动机、柴油机业内就“CAT”系列商标拥有的知名度。投诉人使用其“CAT”系列商标、商号及<cat.com>等域名在先。被投诉人选择注册一个包含“CAT”文字的域名，显然对投诉人在争议域名享有的合法权利和权益已有所知悉，可以认为被投诉人注册争议域名是有意利用投诉人的知名度，吸引原应访问投诉人的网站的互联网使用者，以获得不正当的商业利益。

专家组认为，倘若被投诉人完全知悉投诉人商标的在先权利并在没有就有关注册和使用向作为商标所有人的投诉人寻求许可得情况下，被投诉人注册和使用有关域名即继续注册和使用该等域名的行为必然涉及恶意。见 *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772* 诉 *The Polygenix Group Co.* (WIPO 案号: D2000-0163)。

专家组认为被投诉人注册争议域名的行为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。该等行为构成对投诉人的商标的不合法和不公平使用，是明显地故意妨碍、扰乱投诉人的业务营运，滥用了统一域名争议解决政策下的域名注册系统。

综上所述，专家组认为被投诉人对该争议域名的注册行为，符合《政策》所规定的恶意。

## 6. 裁决

基于以上分析，专家组认为：

争议域名<yhcat.com>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；被投诉人对该争议域名或者其主要部分不享有合法权益；被投诉人对该争议域名的注册和使用具有恶意。

据此，专家组裁定投诉人的投诉成立，被投诉人应将争议域名<yhcat.com>转移给投诉人。

---

专家组：施天艺 Timothy Sze

日期：2017 年 2 月 28 日