



(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-1500700
投诉人:	卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.)
被投诉人:	wangxin (王新)
争议域名:	Cat-Motors.com

1. 当事人及争议域名

投诉人: 卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.)
地址: 美国伊利诺斯州皮尔利亚市亚当街东北 100 号
代理人: 霍金路伟 (上海) 知识产权代理有限公司北京分公司

被投诉人: wangxin (王新)
地址: 地址: 中国江苏省盐城市亭湖区盐东镇东南工业园区

争议域名: Cat-Motors.com

注册商: 厦门市中资源网络服务有限公司
地址: 中国福建省厦门市软件园二期望海路 45 号 301

2. 案件程序

2015 年 1 月 30 日, 亚洲域名争议解决中心香港秘书处 (“中心香港秘书处”) 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》 (“统一政策”), 《统一域名争议解决政策之规则》 (“规则”) 及《亚洲域名争议解决中心关于统一域名争议解决政策之补充规则》 (“补充规则”) 提交的投诉书。

同日, 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资讯确认函, 请求确认和提供争议域名的注册资讯。

注册商于当日回复确认本案争议域名有关的资讯。

2015年2月2日，中心香港秘书处向投诉人确认收到投诉费用。

2015年2月3日，中心香港秘书处向被投诉人发送程序开始通知，并要求被投诉人在2015年2月23日或之前提交答辩。

2015年2月24日，鉴于被投诉人未在规定时间内提交答辩，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。

2015年2月24日，中心香港秘书处向杨迅先生发出列为候选专家通知。2月25日，杨迅先生回复表示同意接受指定，并保证独立，公正地审理案件。

2015年2月26日，中心香港秘书处向投诉人、被投诉人及杨迅先生发出指定专家通知，并正式将案件移交给专家裁决。

根据注册商确认及《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


投诉人是一家1925年成立于美国的公司，为世界上最大的建筑、采矿设备、柴油、天然气引擎和工业汽轮机生产商。“CAT”、“CATERPILLAR”品牌是投诉人面向公众的最主要品牌。1949年起，投诉人就将其“CAT”品牌使用在工业设备及配套维修、保养服务上。

据投诉人推测，被投诉人系相关企业电机制造有限公司（“相关企业”）的法定代表人。

4. 当事人主张

（一）投诉人的主张如下：

首先，投诉人主张：争议域名与投诉人享有权利的商标及商号混淆性相似。

投诉人主张：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“相关商标”），适用于多个商品类别，包括第7类工程机械产品。1949年起，投诉人就将其“CAT”品牌使用在工业设备及配套维修、保养服务上。

投诉人还主张：“CAT”虽然是个普通英文单词，但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 cat-motors 完全包含了投诉人的 CAT 商标。其与投诉人 CAT 商标的唯一分别是加入“-motors”。“motors”为“马达，发动机，引擎”等之意，为通用名词，亦是投诉人的主营产品之一。消费者在看到“cat-motors”时，很容易认为这是投诉人的马达、发动机产品的网站域名。因此，争议域名也极易被消费者误认为是投诉人的系列域名之一。

其次，投诉人主张：被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有权利或不具备合法利益。

投诉人的理据包括以下三个方面。

第一，投诉人在中国使用和注册相关商标的日期均早于被投诉人注册争议域名的日期，因此，投诉人认为对争议域名享有合法权利及/或权益的举证责任应转移到被投诉人身上。

第二，投诉人以“CAT”、“CAT MOTOR”、“CAT-MOTOR”等为包含条件在中国商标局进行查询，无一结果指向被投诉人或相关企业。相关企业名下无任何与争议域名显著部分“cat-motors”相关的商标申请或注册记录。

第三，相较“KATE”等英文词语，“CAT”并非“卡特”的标准音译。“CAT”和“卡特”以及“CATERPILLAR”和“卡特彼勒”系经过投诉人长期大量的使用和宣传才得以在行业内建立起紧密的一一对应关系。相关企业的成立时间远远晚于投诉人进入中国大陆的时间，其以“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。

最后，投诉人主张被投诉人注册和使用争议域名具有恶意。

投诉人主张：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。投诉人和被投诉人处于同一行业，鉴于投诉人在行业里的规模和知名度，被投诉人显然对投诉人及其品牌、产品非常了解。在此前提下，被投诉人对投诉人的品牌不但不主动进行避让，反而有意识的将投诉人的主打商标“CAT”注册为争议域名，将投诉人的商号“卡特”注册为公司名称的显著部分，并同样以“卡特”、“CAT”作为产品品牌。这一系列行为显然显示了被投诉人的主观恶意，即通过攀附投诉人的知名品牌来谋取不正当的商业利益。

投诉人还主张：被投诉人在争议域名解析的网站上以“卡特”、“CAT”作为为公司名称的显著部分，从而使得相关公众产生混淆误认，并以此吸引互联网用户访问其网站

以获得非法商业利益。不仅如此，在实际的产品推广中，**被投诉人**亦宣称经营“卡特”、“CAT”品牌。显然，**被投诉人**利用**投诉人**的知名度，以及**争议域名**与**投诉人**“CAT”品牌的近似度，有意识地谋取不正当利益。

B. 被投诉人

被投诉人未能在规定期限内提出答辩。

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《统一政策》的约束。该政策适用于此行政程序。

《统一政策》第4(a)条规定，同时符合下列三项条件的投诉应当得到支持：

第一项：**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非常相似，容易引起混淆；且

第二项：**被投诉人**对**争议域名**并不享有权利或合法权益；且

第三项：**被投诉人**对**争议域名**的注册和使用具有恶意。

专家将在下文分别说明**投诉人**的投诉是否满足上述各项条件。

(一) **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非常相似，容易引起混淆

对于本项条件，专家将考察以下两个问题：(1) **投诉人**是否拥有**相关商标**，和(2) **相关商标**是否和**争议域名**相同或非常相似，容易引起混淆。

(1) **投诉人**是否拥有**相关商标**

投诉人主张其拥有**相关商标**，并且针对部分商标注册提供了由中国工商行政管理局商标局核发的商标注册证。专家组审阅并确认：这些注册证表明**投诉人**至少从1992年4月10日起在包括发动机(Motor)的商品上注册并拥有了包含“CAT”字样的**相关商标**(该注册日远远早于**争议域名**的注册日期2012年月11月8日)。并且，大量的包括“CAT”字样的商标仍然存续有效。

据此，专家组认可**投诉人**拥有对**相关商标**的商标权。

(2) 相关商标是否和争议域名相同或非常相似，容易引起混淆

争议域名的显著部分是“CAT-Motors”，比相关商标多“-Motors”。从表面上看，争议域名和相关商标在字母组合、发音和含义上都是不相同的。但是，在统一政策下考察争议域名与相关商标的相似性，不仅要从一般语言角度考察，更主要的是要从互联网的运用习惯来考察。

专家组认为：“Motors”是“发动机”、“马达”的意思，也是投诉人的一个主要产品类别。在本案中，“Motors”一词与相关商标连用，由于相关商标的高度可识别性，其更容易被理解为附属于相关商标，即表示以“CAT”相关商标标示的“发动机”系列产品，从而失去与相关商标相区别的效果。故而，专家组认同投诉人的观点，即争议域名容易使公众误以为被投诉人的网站与投诉人存在合作或从属等某种特定关系。

综上所述，专家认定：争议域名与投诉人享有权利的商标非常相似，容易引起混淆；投诉人的投诉符合《统一政策》第4(a)条中规定的第一项条件。

(二) 被投诉人对争议域名并不享有权利或合法权益

根据《统一规则》第4(a)条第二项条件，投诉人必须举证证明“被投诉人对争议域名并不享有权利或合法权益”。

举证责任

专家组并不认同这样的观点：投诉人在中国使用和注册相关商标的日期均早于被投诉人注册争议域名的日期，就必然举证责任倒置。《统一规则》十分明确地指出证明“被投诉人对争议名并不享有权利或合法权益”是投诉人的责任。这是因为，域名争议解决程序赋予了投诉人一项简易、快捷的维权途径，作为条件，也要求投诉人能够证明一个表面成立的请求（prima facie case）。

当然，上对于这一否定式的要件，投诉人当然不可能穷尽被投诉人对争议域名享有权利或合法权益的可能性。因此，正如中心香港秘书处 HK-1200461 一案所阐述的，投诉人对于本项条件的举证，只需说明“经过合理勤勉的调查”，“没有发现被投诉人对争议域名享有权利或合法权益即可”，一旦投诉人建立初步证据，举证责任就转移到被投诉人一方。

在本案中，投诉人虽然主张举证责任倒置，但是仍然十分勤勉地论述了为什么被投诉人不拥有对争议域名的合法权益。通常而言，投诉人所需要初步证明（或阐明）的是：被投诉人是否拥有与争议域名有关的商标权、企业名称（商号）权和姓名权。

关于姓名权，很明显，被投诉人的姓名“wangxin”和争议域名没有关系。

关于商标权，由于**争议域名**所指向的网站是一家中国公司（即，**相关企业**）的中文网站，**投诉人**在中国商标局数据库检索没有发现**被投诉人**和**相关企业**名下有任何与“CAT”相关的商标，已尽合理勤勉的举证义务。

关键是，**被投诉人**的中文企业名称“卡特”和英文企业名称“CAT”是否构成对**争议域名**的合法权益。据**投诉人**合理推断，**被投诉人**很可能是**相关企业**的法定代表人。于是，如果**相关企业**对**争议域名**拥有合法权益，可以认定为**被投诉人**对**争议域名**享有权益。

中文企业名称权

争议域名所指向的网站是**相关企业**的企业网站，“卡特”是**相关企业**的中文企业名称中的显著部分。这里，专家组考察的问题是，如果**被投诉人**对中文企业名称“卡特”拥有权利，那么是否就构成对**争议域名**的显著部分“CAT”拥有权利。

专家组认为：由于企业的注册名称通常是中文的，而域名则习惯以英文字母组成。在一定情况下，可以允许企业基于企业中文名称，延伸享有对相应英文的域名的权利。这种情况通常是：域名显著部分是企业中文名称的汉语拼音，或者是中文名称惯常的英文翻译。

但是，显然**被投诉人**不符合上述情况。“CAT”并非汉语拼音，也并不是“卡特”的通常英语翻译（卡特的通常英文翻译为“Carter”）。因此，专家组认为，不能藉由**被投诉人**可能拥有的中文企业名称，推断出其对**争议域名**的合法权益。

英文企业名称

在中国大陆，企业有权自行选择使用英文企业名称。虽然，根据《国家工商行政管理局关于企业名称不再核定外文名称的通知》，“各级工商行政管理机关不再核定企业名称的外文名称”，但是如果企业合法、公然地（虽然不必是长期的）使用了一个英文企业名称，仍然可以就该英文企业名称享有权益，并以此作为某个域名享有权益的依据。

但是，这种对英文企业名称的使用必须是合法的。相反，正如 WIPO Case No. D2000-1167 一案的裁决，如果该注册或使用明显缺乏合法基础，导致**被投诉人**在法律和事实上，无权使用其企业名称，那么即使在表面上注册了包含一个**争议域名**显著部分的企业名称，也不能给**投诉人**带来其拥有该**争议域名**的合法基础。

虽然，专家组无意（也无权）取代司法或行政机关对企业英文名称使用的合法性进行裁判。但是，鉴于《统一政策》旨在赋予当事人高效的纠纷解决机制，如果有绝对优势之证据表明**被投诉人**对企业英文名称的使用缺乏合法基础，即使没有司法（或行政）机关的明文裁判，专家组没有理由不可以以此为基础对域名争议做出裁判。否则，如果任

何随意使用的企业名称都绝对构成《统一政策》第4(b)条所规定的“权利或合法权益”，那么《统一政策》就太容易被规避了。

由于**相关企业**的营业地址在中国大陆，专家组适用中国大陆的法律判断**相关企业**使用“CAT”英文名称的合法性。《中华人民共和国最高人民法院关于商标民事纠纷案件若干问题的解释》第一条第一项的规定，同时满足以下要件的，使用企业名称的行为构成商标侵权：（1）企业名称与一个注册商标相同或类似；（2）相同或类似产品或业务上的使用；（3）突出使用企业名称中与他人注册商标相同或类似部分；和（4）容易使相关公众产生误认。

在本案中，专家组认为：**相关企业在争议域名**中使用其英文名称的行为很可能构成侵权。首先，如上所述，**相关企业**英文名称显著部分“CAT”与**相关商标**相同；其次，据**争议域名**所指向的网站显示，**相关企业**的经营业务与**相关商标**所涉及的业务基本相同（生产和销售发动机）；再次，在**争议域名**中仅仅使用“CAT”和业务范围“Motor”，而不使用“盐城”字样，构成对**相关商标**的突出使用；最后，由于**相关企业**和**投诉人**相近的业务范围和**相关企业**对其英文名称的使用方式，很可能使相关公众产生**相关企业**和**投诉人**之间具有关联关系的误认。

综上，专家组认为，在**被投诉人**没有提供相反证据的情况下，可以认定，**投诉人**在**争议域名**中按现行方式使用其企业英文名称是不合法的。因而，**被投诉人**不能以**相关企业**对英文名称的使用为依据，主张对**争议域名**的权利。

至此，专家组认为：**投诉人**提供的证据已经初步表明**被投诉人**对**争议域名**并不享有权利或合法利益。**被投诉人**对此没有提出反驳。

综上所述，专家认定：**被投诉人**对**争议域名**并不享有权利或合法利益；**投诉人**的投诉符合《统一政策》第4(a)条中规定的第二项条件。

（三）**被投诉人**对**争议域名**的注册和使用具有恶意

投诉人指称：**被投诉人**使用“卡特”和“CAT”推销其电机产品。经专家组审阅有关证据，认为**被投诉人**通常称其产品为“卡特-苏电”，并没有明显证据表明**被投诉人**使用“CAT”商标推销其产品，因而，**投诉人**的证据不足以证明，**被投诉人**注册和使用**争议域名**是为了达到混淆消费者的目的。

但是，**投诉人**提交的**被投诉人**网站截图却至少表明：**争议域名**所指向的企业（即**相关企业**）从事的业务包括机电、发动机的制造和销售，是与**投诉人**处于同一业务领域。**投诉人**提供的证据还表明：**投诉人**的**相关商标**是相当知名的。因此，专家组合理推断认

为，**投诉人**应当知道**投诉人**对**相关商标**的权利。正如 WIPO D2001-0396 裁决中的观点：“**被投诉人**在知晓的情况下所注册并使用的域名与**投诉人**的商标非常明显的相关，同时**被投诉人**与**投诉人**并没有任何直接的关系，这种情况可以被视为是恶意的表现”。在本案中，**被投诉人**明知**投诉人**对**相关商标**具有商标权利，而不避让；相反，没有正当理由，注册和使用与**投诉人****相关商标**混淆性相似的域名，该行为本身就可以推定为具有恶意。

综上所述，专家认定：**被投诉人**注册和使用**争议域名**具有恶意；**投诉人**的投诉符合《统一政策》第 4(a)条中规定的第三项条件。

6. 裁决

专家认为，**投诉人**的投诉已满足了《统一政策》第 4(a)条所规定全部三个条件。根据《统一政策》第 4(a)条和《统一域名争议解决政策规则》第 15 条规定，专家裁定**被投诉人**将**争议域名**转移给**投诉人**。



专家组：杨迅

日期：2015 年 3 月 11 日