



(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-2201624
投诉人:	卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.)
被投诉人:	曾祝华
争议域名:	<catfdj.com>

1. 当事人及争议域名

本案投诉人：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：曾祝华，地址为：中国广东省深圳市宝安区西乡九围华昌工业园 3A 栋富东康发电机公司。

争议域名：<catfdj.com>，由被投诉人通过阿里巴巴云计算（北京）有限公司注册。

2. 案件程序

投诉人卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.) 于 2022 年 5 月 19 日透过其代理人霍金路伟律师行 (Hogan Lovells) 根据由互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 于 1999 年 10 月 24 日批准的《统一域名争议解决政策》(《政策》)，和由 ICANN 董事会于 2013 年 9 月 28 日批准的《统一域名争议解决政策之规则》(《规则》)，及自 2015 年 7 月 31 日起生效的《亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 关于 <统一域名争议解决政策> 和 <统一域名争议解决规则> 之补充规则》(《补充规则》) 的规定，向 ADNDRC 香港秘书处 (“香港秘书处”) 针对域名 <catfdj.com> (“争议域名”) 提交投诉，要求指定一位专家组成专家组审理本案。同日，香港秘书处以电子邮件向投诉人确认收到其投诉，并发函给争议域名的注册商阿里巴巴云计算（北京）有限公司 (“注册商”)，向其查询该域名的相关注册信息。注册商于 2022 年 5 月 23 日回复香港秘书处，告知争议域名相关信息，包括注册人/持有人为曾祝华 (“被投诉人”)。香港秘书处于 2022 年 5 月 23 日再发函给投诉人，通知其应于 2022 年 5 月 28 日前据以修改其投诉书上被投诉人的信息，否则将根据《规则》第 4(d) 条规定，撤销该行政程序。2022 年 5 月 24 日，投诉人将修改后的投诉书提交给香港秘书处。香港秘书处旋即于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件告知投诉人其投诉符合规格。

2022年5月25日，香港秘书处向被投诉人发送投诉通知，告知本案程序于当日正式开始，被投诉人应于2022年6月14日或之前提交答辩书。因被投诉人未于上述期限内提出答辩，香港秘书处于2022年6月15日发出被投诉人缺席审理通知。

2022年6月20日，香港秘书处向 Ms. Shirley Lin 发出候选专家通知。Ms. Shirley Lin 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。2022年6月20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 Ms. Shirley Lin 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2022年7月4日或之前就本域名争议案件作出裁决。

3. 事实背景

本案投诉人卡特彼勒公司 (Caterpillar Inc.) 于1925年在美国设立，主要生产工程机械、矿山设备、燃气发动机、柴油机等，是世界上最大的工程机械制造商之一。

“CATERPILLAR”和“CAT”作为投诉人的英文商号及简称，不仅是其最主要的品牌，且投诉人在全球多个国家（包括中国）已申请注册多项含有“CAT”的商标。经过投诉人长期广泛宣传及使用，投诉人的“CATERPILLAR”和“CAT”商号与商标在中国和国际上均享有极高的知名度。

被投诉人曾祝华于2016年2月9日通过注册商阿里巴巴云计算（北京）有限公司注册争议域名 <catfdj.com>，该域名指向一有效网站。


被投诉人未于规定答辩期间提交本案答辩书。

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。“CATERPILLAR”和“CAT”分别是投诉人的英文商号及其简称，也是投诉人最主要的品牌，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。至2020年，投诉人的市占率一直稳居全球工程机械制造商第一名。

多年来，投诉人已在全球包括中国申请注册多项含有“CAT”和“”的商标。部分商标在中国注册的信息说明如下：

商标	类别	申请号	申请日期	注册日期
	07	590448	1991-05-03	1992-04-10
CAT	07	1123015	1996-11-04	1997-10-28
CAT	07	3840208	2003-12-11	2011-01-13
	12	591527	1991-05-03	1992-04-20
CAT	12	1151126	1996-11-04	1998-02-14
	12	20025272	2016-05-20	2017-10-20
	37	1467452	1999-07-12	2000-10-28
	37	6272818	2007-09-12	2013-09-06
CAT	37	6272840	2007-09-12	2013-08-13


上述商标迄今有效，且该等商标注册的时间多早于争议域名注册的日期（即2016年2月9日），足见投诉人对“CAT”和“”享有在先注册的商标权。

此外，投诉人于1995年即注册域名 <caterpillar.com>，并将其作为官方网站使用至今，且投诉人拥有多个“CAT”、“CATERPILLAR”系列域名及以“CAT”作为显著部分的域名，例如 <cat.com>、<cat-china.com>、<catequipment.com>、<catmachines.com>、<catengine.com> 等。

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

本案争议域名 <catfdj.com>，其主要识别部分“catfdj”明显是由投诉人的“CAT”商标和「发电机」的中文拼音首字母“fdj”组合而成。由于该域名完整包含投诉人驰名的“CAT”商标，纵使在其后添加英文字母，亦不能降低争议域名与投诉人“CAT”商标的混淆性（参见 *Google Inc. v. ShaheenYounas*, WIPO Case No. D2012-1365 和 *Hoffmann-La Roche AG v. Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Conan Corrigan*, WIPO Case No. D2015-2316）。

此外，争议域名指向的网站曾经主要用来宣传投诉人“CAT/Caterpillar”品牌的发电机组产品及相应的维修服务，极易混淆相关公众误以为争议域名与投诉人之间存在某种关联。

基此，投诉人主张争议域名与投诉人拥有的“CAT”和“”商标具有混淆性相似。

ii. 被投诉人不享有对争议域名的权利或合法权益

根据投诉人查询结果，被投诉人并未拥有任何包含“catfdj”或“CAT”的商标注册。况且，投诉人从未授权或许可被投诉人使用“CAT”商标或以之注册域名。足见，被投诉人对争议域名不享有任何合法权益。

iii. 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意

如前所述，投诉人注册使用“CAT”和“**CAT**”商标的时间远早于争议域名注册的日期。加上投诉人长期广泛宣传与推广，投诉人的“CAT”商号简称和商标在世界各地（包括中国）已获得极高的知名度，广为公众知晓。被投诉人在注册争议域名时，理应知悉投诉人的“CAT”商号简称和商标。

再者，由争议域名指向网站的网页截图可知，该网站曾经张贴貌似投诉人“Caterpillar”发电机组的照片，且大量记载“CAT 卡特柴油发电机维修，提供卡特发电机组，卡特发动机的故障检测、上门维护保养、小修、中修、大修服务。也可为卡特发电机客户提供长期的外包维修服务”等描述。足见，被投诉人对投诉人的“CAT”商标和业务知之甚详。

尤有甚者，当被投诉人代表其任职的「富东康公司」收受投诉人寄发的律师函，其仅回复会删除争议域名指向的网站上有关投诉人“CAT”品牌的信息，却拒绝停止使用争议域名。益见且其注册及使用争议域名的情形符合《政策》第4(b)(iii)和(iv)条的规定，恶意非常明显。

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

被投诉人并未于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

由投诉人于本案程序中提出多份商标注册證复印本可知，投诉人在中国已申请注册多项包含“CAT”和“”的商标，专家组因此认定投诉人拥有该等商标的商标权，且该等商标注册的时间早于本案争议域名注册的日期（即2016年2月9日）。

本案争议域名 <catfdj.com>，其主要识别部分“catfdj”明显是由投诉人的“CAT”商标和「发电机」的中文拼音首字母“fdj”组合而成。根据以往案例，当争议域名有包含他人完整商标，或与其混淆性相似的用词时，不论争议域名中是否含有其它语词，专家组均认定该等争议域名与相关商标构成相同或混淆性相似（参见 *Oakley, Inc. v. Zhang Bao, WIPO Case No. D2010-2289*）。又，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，但并未因此增加其显著性，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 *Google Inc. v. ShaheenYounas, WIPO Case No. D2012-1365*; *Hoffmann-La Roche AG v. Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Conan Corrigan, WIPO Case No. D2015-2316*; *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*; *Disney Enterprises, Inc. 訴 jun cui, ADNDRC Case No. HK-2101419*; *Disney Enterprises, Inc. 訴 Shuo Li (李硕), ADNDRC Case No. HK-18010129*)。

因此，专家组认定争议域名与投诉人的“CAT”和“”商标混淆性相似，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

投诉人主张其从未许可或授权被投诉人以任何方式使用其“CAT”商标或将该商标用于注册争议域名；且主张根据其查询结果，被投诉人并未拥有任何包含“catfdj”或“CAT”的商标注册。参照 *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* 第2.1段，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，举证责任进而转移到被投诉人一方。

由于被投诉人并未在规定期限内提交答辩书，以证明其有符合《政策》第4(c)条列举的情形，或其就争议域名或该域名的主要部分享有权利或合法利益。

专家组因而认定被投诉人对争议域名或该等域名的主要部分不享有合法权益，投诉人已满足《政策》第4(a)(ii)条规定的条件。

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具有恶意。

另依照《政策》第 4(b) 条规定，专家组于审理案件时，若发现有下列情况，则可将其作为恶意注册和使用域名的证据：

- (i) 一些情况表明，被投诉人已注册域名或已获得域名，主要用于向投诉人（商标或服务标记的所有者）或该投诉人的竞争对手销售、租赁或转让该域名注册，以获得比被投诉人所记录的与域名直接相关之现款支付成本的等价回报还要高的收益；或者
- (ii) 被投诉人已注册该域名，其目的是防止商标或服务标记的所有者获得与标记相对应的域名，只要被投诉人已参与了此类行为；或者
- (iii) 被投诉人已注册该域名，主要用于破坏竞争对手的业务；或者
- (iv) 被投诉人使用该域名是企图故意吸引互联网用户访问被投诉人网站或其他在线网址以获得商业利益，方法是使被投诉人网站或网址或者该网站或网址上的产品或服务的来源、赞助商、从属关系或认可与投诉人的标记具有相似性从而使人产生混淆。

经查，投诉人是全球最大的工程机械制造商之一，其“CAT”的商号简称与商标在世界各地（包括中国）均享有极高的知名度，被投诉人对此应有所知悉。

尤其，由投诉人提出争议域名指向网站的网页截图，及其与被投诉人代表的「富东康公司」往来的律师函文可知，被投诉人不但在该网站张贴貌似投诉人“Caterpillar”发电机组的照片、大肆宣传提供维修保养投诉人“CAT”（卡特）发电机组的服务，还在收到投诉人委由律师发函制止时，拒绝停止使用争议域名。足证，被投诉人不仅对投诉人的商号、商标及业务知之甚详，且其注册和使用与投诉人“CAT”商标混淆性相似的争议域名，显然利用该商标的高知名度，故意误导公众以为争议域名及其网站与投诉人之间有所关联，企图吸引互联网用户访问该网站，以获得商业利益。被投诉人此举不但误导消费者，且会排挤本属于投诉人或投诉人授权经销商基于合法权益而得到的竞争优势，该等行为已符合《政策》第 4(b) (iii) 和 (iv) 条规定的情形，其恶意非常明确。

基于以上理由，专家组认定被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意，投诉人已完成《政策》第 4(a)(iii) 条课予其的举证责任。至于投诉人所提出的其他主张及证据，专家组在此即不一一加以论述。

6. 裁决

综上所述，投诉人的本案投诉符合《政策》第 4(a) 条规定的三项条件，而应得到支持。依照《政策》第 4(i) 条和《规则》第 15 条的规定，专家组裁定被投诉人应将争议域名 <catfdj.com> 转移至投诉人。

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

专家组： Shirley Lin

日期: 2022年6月21日