



Asian Domain Name Dispute Resolution Centre  
hong kong

(香港秘书处)

## 行政专家组裁决

---

案件编号:	HK-2201623
投诉人:	珀金斯控股有限公司 (Perkins Holdings Limited)
被投诉人:	Li Wei
争议域名:	<perkinsfdj.com>

---

### 1. 当事人及争议域名

本案投诉人为珀金斯控股有限公司 (Perkins Holdings Limited, 地址为: 英国彼得伯勒东菲尔德。

被投诉人: li wei, 地址为: jiao qu hou bei zhuang zhen ge guo cun, chang zhi, Shanxi, CHINA。

本案的争议域名是 perkinsfdj.com。争议域名的注册机构 Gname.com Pte. Ltd., 新加坡百得利路 6 号, #29-02/03, service@gname.com。

### 2. 案件程序

2022 年 5 月 19 日, 投诉人根据《ICANN 统一域名争议解决政策》(下称《解决政策》)、《ICANN 统一域名争议解决政策之规则》(下称《程序规则》), 向亚洲域名争议解决中心香港秘书处(下称“中心香港秘书处”)提交了中文投诉书, 并选择由一位专家审理本案。在同一天, 香港秘书处以电子邮件向投诉人传送投诉确认通知, 确认收到了投诉人的投诉书。香港秘书处亦于 2022 年 5 月 19 日向争议域名的注册商发送电子邮件, 请求确认争议域名的注册信息, 注册商于同日回复了有关注册信息, 并应香港秘书处的要求确认争议域名的状态。

2022 年 5 月 27 日, 香港秘书处向被投诉人发送投诉通知, 并告知本案程序于当日正式开始, 被投诉人应在 2022 年 6 月 16 日或之前提交答辩书。鉴于被投诉人未于规定答辩时间内提交答辩书, 香港秘书处于 2022 年 6 月 17 日发出缺席审理通知, 并于 2022 年 6 月 20 日向 Dr. Shahla F. Ali 发出专家组指定通知。Dr. Shahla F. Ali 回复香港秘书处, 同意接受指定, 并保证独立及公正地审理本案。

2022年6月20日，香港秘书处向双方当事人及上述专家传送专家确定通知，确认指定 Dr. Shahla F. Ali 为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。根据《程序规则》，第 15(b) 条的规定，专家组应当在 2022 年 7 月 4 日或之前就本争议作出裁决。

### 3. 事实背景

投诉人的全称为“Perkins Holdings Limited”，前身为 1932 年成立的“F Perkins Limited”。自 1932 年至今一直使用“Perkins”作为商号和商标。投诉人主营发动机、发电机、发电机组等产品，是世界领先的非道路柴油机设计者和制造商之一，产品的功率范围覆盖广泛，从 4 到 2000 kW；积累超过 85 年经验，年产能高达 80 万台，迄今为止共生产 2 千多万台发动机，为 5,000 多种不同应用机械提供动力，包括：挖掘机、轮式装载机、发电机组和农用拖拉机。投诉人通过分布于英国、美国、中国、印度和巴西的七家制造工厂和覆盖全球的强大代理商网络向全球超过 1,000 多个主要客户供应发动机，配套 5,000 多个不同机械设备型号，拥有完整的发动机产品阵容，排量从 0.5L 到 63L。Perkins 全球产品支持网络由 3500 个分销零件和服务中心组成，可确保其所有发动机在全球任何地方都能正常运行。

根据投诉人提交的文件，投诉人的“PERKINS”商标已在中国动力系统行业内获得了极高的知名度和影响力，为相关公众所熟知，足以构成使用于发动机、发动机零部件等产品及相关服务上的驰名商标。早在 1976 年，投诉人即已在中国多个主营类别的商品/服务上申请并随后获准注册了一系列“PERKINS”商标。投诉人在中国的第 7、12、37 等发电机、发电机组及相关配件、维修类别上获准注册的部分“PERKINS”商标如下表：

商标	类别	申请号	申请日期	注册日期
PERKINS	07	240692	1985-12-07	1985-12-30
	07	9113516	2011-02-09	2016-03-21
PERKINS	12	75665	/	1976-11-22
	12	9113515	2011-02-09	2012-03-28
PERKINS	12	10702538	2012-03-30	2013-09-21
PERKINS	37	1191873	1997-06-04	1998-07-14
PERKINS	37	10702552	2012-03-30	2013-05-28

投诉人声称投诉人已在中国大量使用其“Perkins”品牌十余年，其英文商标/商号“Perkins”已获得了极高的知名度和影响力，中国的相关公众也已将投诉人与“珀金斯”之间建立起直接、唯一的对应关系。互联网中也有大量介绍投诉人“Perkins”品牌的网页及相关报道。通过 Google 及百度搜索“Perkins 发电机”所得到的搜索结果几乎全部指向投诉人及其产品。

投诉人于 1998 年注册了顶级域名<perkins.com>，并将其作为官方网站使用至今。此外，投诉人拥有多个“perkins”系列域名及以“perkins”作为显著部分的域名。例如

<perkinsch.com>, <perkins-ch.com>, <perkins-parts.com>, <perkinsengine.com>, <perkinsfilter.com>等。

争议域名<perkinsfdj.com>于2016年1月28日注册。

#### 4. 当事人主张

##### A. 投诉人

投诉人的主张如下：

##### i. 争议域名与投诉人享有权利的商品商标及商号混淆性相似

投诉人声称目前已公认，在判断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>。争议域名<perkinsfdj.com>的主体部分为“perkinsfdj”。

根据投诉人提交的文件，“PERKINS”为投诉人自1932年开始使用的英文商号。“PERKINS”商标及商号通过投诉人的大量和长期使用，已具备了极高的知名度和显著性，并已在工程机械相关市场上与投诉人建立了唯一对应关系。

投诉人声称争议域名的主体部分“perkinsfdj”完整包含了投诉人的PERKINS商标，二者的区别仅在于争议域名在“perkins”后添加了“fdj”，而“fdj”为工程机械领域的通用名词“发电机”的拼音首字母，为投诉人的主营产品之一。故“fdj”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无疑系“perkins”。因此，争议域名<perkinsfdj.com>极易被消费者误认为是投诉人的系列域名之一。此外，由于投诉人的域名多是以“perkins”与其他通用产品名称连用，如<perkinsch.com>，<perkinsengine.com>和<perkinsfilter.com>等。因此，争议域名<perkinsfdj.com>极易被消费者误认为是投诉人的系列域名之一。

本案争议域名指向的网站曾经主要宣传投诉人珀金斯/Perkins品牌的发电机组产品及相应的维修服务。可见，本案争议域名中的“perkins”实际上指代的就是投诉人在发电机组产品上具有高知名度的英文商标/商号“PERKINS”。

(SOCIETE JAS HENNESSY & CO.诉

faguoxuannishiguojijiuyegufenyouxiangongsi, 案件编号：CN-1000385)。

投诉人声称目前已公认，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。(Google Inc.诉Shaheen Younas (WIPO 案号：D2012-1365)及Hoffmann-La Roche AG诉Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Conan Corrigan (WIPO 案号：D2015-2316)。

因此，投诉人主张争议域名与投诉人享有权利的商标相同或混淆性近似，并极易引起混淆。

ii. 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权益

投诉人声称被投诉人对争议域名的主体部分<perkinsfdj>或者<PERKINS>不享有商标权利或其他合法权益。投诉人未查询到被投诉人名下有任何与争议域名主体相关的商标申请记录。

争议域名解析到的网站曾提供投诉人的“珀金斯/PERKINS”品牌发电机、发电机组及配件以及相关的维修服务。“珀金斯”并非一个固定中文词汇，而是投诉人根据其英文商标“Perkins”音译而来的中文对应商标，通过长期的使用和宣传在中国机电和动力设备的相关公众中建立了极高的知名度。被投诉人不仅在网站中大量使用了投诉人的中文商标“珀金斯”及与之极其近似的“伯琼斯”，还展示了大量使用投诉人“”商标的发电机及其配件等相关产品，非常容易令浏览者误会网站或域名为投诉人授权的网站。

投诉人声称投诉人及其关联公司从未许可、授权或允许被投诉人使用“PERKINS”商标和商号；投诉人与被投诉人也没有任何业务往来或者附属关系。被投诉人对争议域名的使用有刻意误导消费者或玷污投诉

人”“Perkins”商标之意图，不符合《解决政策》第4(c)任何一条可证明其对争议域名享有权利或合法权益的要求。

依《解决政策》第4(a)(ii)条，投诉人主张被投诉人就争议域名不享有合法权益。

iii. 争议域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

首先，投诉人声称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，根据投诉人提交的文件，通过争议域名指向网页 [www.perkinsfdj.com](http://www.perkinsfdj.com) 于2019年12月6日的打印件可见，争议域名指向网页曾主要用于宣传深圳市富东康发电机有限公司（下称“富东康公司”）的业务，网页中曾有“富东康公司专业提供 Perkins 珀金斯柴油发电机配件耗材”等相关内容。在投诉人向富东康公司寄送律师函后，该公司也通过邮件回复承认其对争议域名的控制。据上述证据，投诉人可以合理推定被投诉人作为争议域名的注册人，与富东康公司存在密切联系。

争议域名指向的网站（[www.perkinsfdj.com](http://www.perkinsfdj.com)）上曾经提供珀金斯/PERKINS 发电机组的维修，而且网页上有大量“珀金斯发电机维修”、“富东康公司专业提供 Perkins 珀金斯柴油发电机配件耗材”、“本公司设有部门专门负责服务珀金斯发电机配件耗材销售，致力于为客户提供价格实在，品质可靠的珀金斯零配件”等描述。被投诉人以完整包含 PERKINS 的字母组合作为域名，且在该网站上使用投诉人的公司描述来提供投诉人珀金斯/PERKINS 品牌产品的维修服务，显然容易误导消费者，亦会挤占本属于投诉人或者投诉人授权经销商基于合法权益而得到的竞争优势。

投诉人声称值得注意的是，富东康公司还曾注册并运营了包括<catfdj.com>、<pojinsi.com>、<komatsufdj.com>、<mtusz.com>、<detroitfdj.com>、<scaniafdj.com>、<manfdj.com>、<kohlerfdj.com>、<doosanfdj.com>和<mitsubishig.com>在内的大量域名，这些域名不仅使用了众多知名发电机组品牌的英文字母或者中文对应拼音，例如"CAT"（卡特）、"Perkins"（珀金斯）、"KOMATSU"（小松）、"MTU"、"DETROIT"（底特律）、"SCANIA"（斯堪尼亚）、"MAN"、"KOHLER"（科勒）、"DOOSAN"（斗山）、"MITSUBISHI"（三菱），还在这些域名指向的网站上以突出方式使用这些品牌的商标标识并且推广这些品牌的产品、配件和维修服务。

例如，上述<catfdj.com>域名使用了投诉人母公司（卡特彼勒公司）的注册商标/商号"CAT"。富东康公司还有一官网 <http://www.cxjpower.com/>，该网站上未经授权使用了包括投诉人和投诉人母公司的注册商标（PERKINS、CATERPILLAR）在内的多个知名发电机组品牌的商标标识。富东康公司自2018年4月左右就开始在该网站上发布了大量关于可以提供珀金斯/PERKINS发电机组维修保养服务的信息，可见对投诉人的品牌和产品非常熟知。

投诉人指出在投诉人向富东康公司寄送律师函要求其停止争议域名所指向的网站以及其他相关网站上对投诉人和投诉人母公司 Caterpillar 品牌的侵权行为后，富东康公司通过邮件书面回复了投诉人，承认了其侵权行为，并保证关闭相关网站。然而，富东康公司仅删除了争议域名所指向的网站上有关 PERKINS 品牌的信息，却拒绝停止使用争议域名。

投诉人声称上述内容足以证明，通过继续使用争议域名，被投诉人故意试图通过在被投诉人的网站或网址或者被投诉人网站或网址上的服务的来源、赞助或附属关系造成与投诉人商号/商标之间可能的混淆，来吸引互联网用户访问被投诉人网站或其他在线地址，以牟取商业利益。被投诉人恶意攀附投诉人的名誉和声望并使相关消费者混淆的意图十分明显，构成《解决政策》第 4(b)(iv) 条。投诉人主张被投诉人注册域名是为了损害投诉人的声誉，破坏投诉人正常的业务活动，或混淆与投诉人之间的区别，误导公众，构成《解决政策》第 4(b)(iii) 条。

事实上，投诉人已于 2021 年 3 月 17 日对富东康公司的上述<pojinsi.cn>域名香港国际仲裁中心提起了域名仲裁并最终获得了有利裁决（案件编号 DCN-2100991）。在相应裁决中，专家组“同意被投诉人除争议域名外还注册了大量第三方侵权域名，并使用有关域名以推广被投诉人的出租及维修服务，明确显示被投诉人知晓投诉人及其它第三方商标及商号，并在缺乏有效授权下透过相关域名取得商业利益。被投诉人对争议域名的使用可能误导消费者并与投诉人及其经销商直接竞争。在没有收到被投诉人答辩的情况下，专家组同意被投诉人对域名的注册或使用具有恶意。”

投诉人依《解决政策》第 4(a)(iii) 条主张争议域名被恶意注册和使用。

## B. 被投诉人

被投诉人的主张如下：

被投诉人并未在规定的期限内提交答辩书。

## 5. 专家组意见

### 程序所使用的语言

尽管注册协议的语言是中英文，但争议域名解析导入的网站内容所使用的语言是中文。因此，仲裁庭出于效率考虑，决定以中文为仲裁语言。

#### 《解决政策》第 4(a)条的规定

根据《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

专家组认定投诉人通过注册及使用获得了“PERKINS”商标的权利。

争议域名包含该商标的整体。本案中，争议域名的主体部分“perkinsfdj”完整包含了投诉人的 PERKINS 商标，二者的区别仅在于争议域名在“perkins”后添加了“fdj”，而如投诉人所述，“fdj”为工程机械领域的通用名词“发电机”的拼音首字母 (ie. f ā diàn j ī)，为投诉人的主营产品之一。故“fdj”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无疑系

“perkins”。因此，争议域名<perkinsfdj.com>极易被消费者误认为是投诉人的系列域名之一。(Google Inc. v. Shaheen Younas (WIPO Case No. D2012-1365) and Hoffmann-La Roche AG v. Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Conan Corrigan (WIPO Case No. D2015-2316).

本案争议域名指向的网站曾经主要宣传投诉人珀金斯/Perkins 品牌的发电机组产品及相应的维修服务。证据表明通过争议网站误导消费者相信被投诉人与投诉人存在关联关系。

专家组认定，争议域名与投诉人的商标混淆性相似。鉴于此，专家组认为投诉人完成了其在《解决政策》第 4(a)条下的第一项举证责任。

**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

投诉人为“PERKINS”商标和商号之合法权利人。

投诉人及其关联公司从未许可、授权或允许被投诉人使用"PERKINS"商标和商号；投诉人与被投诉人也没有任何业务往来或者附属关系。

根据投诉人提供的证据争议域名解析到的网站曾提供投诉人的“珀金斯/PERKINS”品牌发电机、发电机组及配件以及相关的维修服务。被投诉人不仅在网站中使用了投诉人的中文商标“珀金斯”，还展示了大量使用投诉人“PERKINS”商标的发电机及其配件等相关产品。

鉴于投诉人的“PERKINS”商标不但具有显著特征，商标和名称初次使用的日期远早于被投诉人注册争议域名的日期，并在相关消费大众心目中享有很高的知名度，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人一方。参见 WIPO Overview 2.0 第 2.1 段；以及 *PepsiCo, Inc. v. Amilcar Perez Lista d/b/a Cybersor* (案号：D2003-0174)。

不过，被投诉人并未于答辩期限前提供其就争议域名或其主要部分享有任何权利或合法利益的证据。

因此，专家组有理由相信，被投诉人未就争议域名或其主要部分享有任何权利或合法利益，而且《解决政策》第 4(c) 条列举的情况亦不存在。

综上所述，专家组认为投诉人已满足《解决政策》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

投诉人提供的证据足以证明其拥有“PERKINS”注册商标。根据投诉人提交的文件，投诉人的“PERKINS”商标已在中国动力系统行业内获得了极高的知名度和影响力，为相关公众所熟知，足以构成使用于发动机、发动机零部件等产品及相关服务上的驰名商标。早在 1976 年，投诉人即已在中国多个主营类别的商品/服务上申请并随后获准注册了一系列“PERKINS”商标。投诉人在中国的第 7、12、37 等发电机、发电机组及相关配件、维修类别上获准注册的部分“PERKINS”商标。因此，被投诉人注册争议域名时不可能不知晓投诉人的 PERKINS 商标。先前的专家组依 UDRP 判定在注册域名时对投诉人的权利有认知构成恶意。（见 *eBay Inc. 诉 Sunho Hong*, WIPO 案号 D2000-1633 (“被投诉人实际知道或推定知道投诉人商标权视为支持恶意的一个因素”) 和 *E. & J. Gallo Winery 诉 Oak Investment Group*, WIPO 案号 D2000-1213 (“被投诉人明知或应知投诉人商标权应被视为恶意”)。

域名被投诉人对争议域名的使用明显具有恶意。根据投诉人提交的文件，通过争议域名指向网页 [www.perkinsfdj.com](http://www.perkinsfdj.com) 于 2019 年 12 月 6 日的打印件可见，争议域名指向网页曾主要用于宣传深圳市富东康发电机有限公司的业务，网页中曾有“富东康公司专业提供 Perkins 珀金斯柴油发电机配件耗材”等相关内容。

根据投诉人提供的证据，在投诉人向富东康公司寄送律师函要求其停止争议域名所指向的网站以及其他相关网站上对投诉人和投诉人母公司 **Caterpillar** 品牌的侵权行为后，富东康公司通过邮件书面回复了投诉人，承认了其侵权行为，并保证关闭相关网站。然而，富东康公司仅删除了争议域名所指向的网站上有**PERKINS** 品牌的信息，却拒绝停止使用争议域名。

上述内容足以证明，通过继续使用争议域名，被投诉人故意试图通过在被投诉人的网站或网址或者被投诉人网站或网址上的服务的来源、赞助或附属关系造成与投诉人商号/商标之间可能的混淆，来吸引互联网用户访问被投诉人网站或其他在线地址，以牟取商业利益。

鉴于以上理由，专家组认定被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。因此，专家组认定投诉人完成了其在政策第 4(a)条下的第三项举证责任。

## 6. 裁决

既然投诉人的投诉已满足了《解决政策》第 4(a) 条规定的全部三个条件，其投诉应当获得支持。根据《解决政策》第 4(i) 条和《程序规则》第 15 条的规定，专家组裁定被投诉人须将争议域名 < **perkinsfdj.com** > 转移给投诉人。



---

专家组：Dr. Shahla F. Ali

日期: 29/6/2022