



(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-2201689
投诉人:	珀金斯控股有限公司 (Perkins Holdings Limited)
被投诉人:	昆山捷能机电工程有限公司
争议域名:	<perkins-cn.com >

1. 当事人及争议域名

投诉人为珀金斯控股有限公司 (Perkins Holdings Limited), 地址是英国彼得伯勒东菲尔德(Eastfield, Peterborough, PE1 5FQ, United Kingdom)。投诉人的代理人为霍金路伟(上海)知识产权代理有限公司 (Hogan Lovells (Shanghai) Intellectual Property Co. Ltd.).

被投诉人为昆山捷能机电工程有限公司地址是昆山市巴城镇石牌相石路 1388 号 2 号。

争议域名之注册商为阿里巴巴云计算(北京)有限公司, 地址为北京市海淀区海淀东三街 2 号 7 层 701-29.

2. 案件程序

2022 年 11 月 14 日, 亚洲域名争议解决中心香港秘书处 (“中心”) 收到投诉人珀金斯控股有限公司依照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》), 与及自 2015 年 7 月 31 日起生效的《ADNDRC 关于统一域名争议解决政策之补充规则》 (《补充规则》) 的规定提请之投诉。

2022 年 11 月 15 日, 中心以电子邮件向本案争议域名注册商传送注册资讯确认函, 请求提供争议域名的注册资讯。

2022 年 11 月 15 日, 注册机构回复, 域名注册人为 kun shan jie neng ji dian gong cheng you xian gong si (昆山捷能机电工程有限公司)。

2022年11月18日，中心向被投诉人、投诉人、本案争议域名注册商和 ICANN 发送程序开始通知，并要求被投诉人在 2022 年 12 月8 日或之前提交答辩。

2022 年 12 月9 日，中心发送电邮通知投诉人，被投诉人没有提交答辩书。同时抄送被投诉人。

2022 年 12 月9 日，中心确认指定柯瑞德先生 (Mr David KREIDER) 为一人专家组审理本域名争议案。

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是世界领先的非道路柴油机设计者和制造商之一。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。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。

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。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人的主张如下：

i. 争议域名与投诉人拥有的商标或服务标记相同或极其相似，容易引起混淆。

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<perkins-cn.com>的主体部分为“perkins-cn”。

如前所述，“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。

争议域名的主体部分“perkins-cn”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“-cn”。而众所周知的是，根据国际标准化组织订立的二码国码，“cn”是中国的缩写代称，纯粹是中国的地理指示词，无识别性或显著性。故，“cn”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”。在“perkins”后面加入“-cn”并不能用以将争议域名与 PERKINS 商标识别，反而更会制造使人误以为争议域名与位于中国的 PERKINS 相关分支机构有关的联想。因此，争议域名<perkins-cn.com>极易被消费者误认是投诉人的系列域名之一。此外，投诉人许多域名的结构与本案争议域名类似，即以“perkins”与地理指示词连用，如<perkins-ch.com>，<perkins-china.cn>和<perkinschina.cn>等。因此，争议域名<perkins-cn.com>极易被消费者误认是投诉人的系列域名之一。

此外，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地理名词作为前缀或后缀，则加入该前缀或后缀并无否定争议域名与该商标的混淆相似性。请专家组参考 BHP Billiton Innovation Pty Ltd 诉 Oloyi (WIPO 案号：D2017-0284)。

依《解决政策》第 4(a)(i) 条，已证明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。

ii. 被投诉人不拥有对该域名的权利或合法权益。

被投诉人对争议域名的主体部分<perkins-cn>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 (www.perkins-cn.com) 上提供珀金斯/PERKINS 发电机组的租赁、维修和发电机配件、启动马达等产品和服务。“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。被投诉人在网站中大量使用投诉人的商标“PERKINS/珀金斯”，非常容易令浏览者误会网站或域名为投诉人授权的网站。

就本案争议域名，投诉人曾向被投诉人寄送律师函，要求其立即停止使用争议域名，被投诉人的联系人产安平之后通过邮件回复承认被投诉人对争议域名的控制，并声称其为投诉人关联公司卡特彼勒（北爱尔兰）有限公司“威尔信”品牌“曾经的授权代理商”，是投诉人 PERKINS 品牌发电机组的“忠实用户”。然而，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”商标和商号注册争议域名，被投诉人对争议域名的注册和持有存在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. 被投诉人的域名已被恶意注册并且正被恶意使用。

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。

争议域名指向的网站（www.perkins-cn.com）上提供珀金斯/PERKINS 发电机组的租赁、维修和发电机配件、启动马达等产品和服务，而且网页上有大量“昆山捷能机电工程有限公司拥有强大的发电机售后服务队伍，以及型号齐全、库存充足的英国珀金斯 Perkins 发电机原厂配件和附属系统备件”、“经过多年的发展，现已成为英国威尔信 Wilson、英国珀金斯 Perkins、美国康明斯 Cummins 的代理商，可为用户提供各类发电机组”、“直销珀金斯原装进口发电机配件”等描述。被投诉人以完整包含 PERKINS 的字母组合作为域名，且在该网站上自称投诉人的代理商来提供投诉人珀金斯/PERKINS 品牌产品及相关的租赁、维修等服务，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。

关于争议域名，被投诉人不仅拒绝将其无偿转让至投诉人名下，且坚持需投诉人有偿购买该域名，并要求投诉人与其商谈价格。投诉人和被投诉人处于同一行业，且被投诉人声称其为投诉人发电机组产品的忠实用户，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主动进行避让，反而有意识地以完整包含 PERKINS 的字母组合注册为争议域名，并意图将其售卖给投诉人，这一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牟取不正当的商业利益；同时，该行为也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。

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。而且，在收到投诉人寄送的律师函后，被投诉人非但没有停止使用争议域名，反而要求投诉人有偿购买该域名，被投诉人恶意攀附投诉人的名誉和声望，并以争议域名牟取商业利益的意图十分明显，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。

以上，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：

被投诉人昆山捷能机电工程有限公司没有提交答辩也没有参与此程序。

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

要符合统一域名争议解决政策第 4 条 a 项规定的第 1 个条件，投诉人必须证明在提请投诉之时，投诉人在全球某处已享有对有关商标的合法权益。参见 *Rockefeller & Co. Inc. v. William Foo*, D2014-1886 (WIPO December 17, 2014)。此案的证据显示投诉人從 1976 年起已广泛使用“PERKINS”作其称呼及用作推广活动且從 1998 年注册了顶级域名<perkins.com>并将其作为官方网站使用至今。

被投诉人于 2011 年 7 月 18 日在国内注册了 <perkins-cn.com>。在此争议域名包含了整个商标，被投诉人仅使用“CN”作为争议域名后缀，并不能区别投诉人的“PERKINS”商标，也丝毫不减少争议域名和投诉人商标之间的混淆，投诉人成功地证明该政策下检视的第一个条件。

因此，投诉人的投诉符合统一域名争议解决政策第 4 条 a 项规定的第 1 个条件。

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

没有证据显示被投诉人拥有任何权利或合法权益去注册或使用争议域名。被投诉人在没有获得投诉人授权的情况下，复制及提供投诉人的版权作品予公众收看，被投诉人显然并非以合法或合理项目的使用争议域名。

因投诉人成功地初步证明被投诉人对争议域名没有权利或合法权益，专家组认为，提出相关证据以证明被投诉人对争议域名拥有权利或合法权益的举证责任将转移到被投诉人。

被投诉人未提交答辩。专家组有权推定，并据此认定，被投诉人没有提交答辩，是因被投诉人没有对他有利的任何证据。

被投诉人不享有任何对争议域名或其主要部分“PERKINS”的合法权益。因此，投诉人的投诉符合统一域名争议解决政策第 4 条 a 项规定的第 2 个条件。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

专家组认定被投诉人蓄意选择与投诉人的注册域名及注册商标容易混淆的域名作其网址。被投诉人蓄意误导公众使他们相信投诉人及其官方网站 **<www.perkins-cn.com>** 是与争议域名有关联或投诉人已授权被投诉人使用。

被投诉人以完整包含 PERKINS 的字母组合作为域名，且在该网站上自称投诉人的代理商来提供投诉人珀金斯/PERKINS 品牌产品及相关的租赁、维修等服务，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。

专家组接受投诉人的证据显示被投诉人恶意注册和使用争议域名，意图误导公众互联网用户并冒充投诉人以求商业利益。因此，投诉人的投诉符合统一域名争议解决政策第 4 条 a 项规定的第 3 个条件。

6. 裁决

专家组裁决争议域名 **<perkins-cn.com>** 应当转移给投诉人 (transfer to Complainant)。



专家组：柯瑞德 David Laurence KREIDER

日期：2022 年 12 月 13 日