



香港國際仲裁中心
Hong Kong International
Arbitration Centre

行政专家组裁决 案件编号：DCN-1600709

投诉人： 美国家得路商标有限公司
被投诉人： 杭州泓本科技有限公司
争议域名： **catalo.cn**
注册服务机构： **Canada 001 names Ltd.**

1. 案件程序

本案投诉人是美国家得路商标有限公司，地址是香港九龙观塘鸿图道 81 号 7 楼。投诉人在本程序中的授权代理人是健伦(香港)知识产权代理有限公司，地址是香港上环文咸东街 50 号宝恒商业中心 2 楼 204 室。

被投诉人是杭州泓本科技有限公司，电子信箱是 4157056@qq.com，地址是杭州市江干区笕丁路 168 号-1006。

本案争议域名是“catalo.cn”其域名注册服务机构为 Canada 001 names Ltd.。其地址是 206-3410 Sheppard Ave E Great Toronto Area, Ontario。

2016 年 10 月 24 日，投诉人的授权代理人依据中国互联网信息中心（“CNNIC”）于 2014 年 11 月 21 日发布实施的《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法》（以下简称《解决办法》，CNNIC 于 2014 年 11 月 21 日发布实施的《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决程序规则》（以下简称《程序规则》）以及香港国际仲裁中心 2014 年 11 月 21 日生效实施的《香港国际仲裁中心关于<中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法>补充规则》（以下简称《补充规则》）向香港国际仲裁中心以电子邮件附件提交了投诉书及案件费用，并选择由一人专家组审理本案。

2016 年 10 月 25 日，香港国际仲裁中心向投诉人的授权代理人发出“投诉确认通知”，并确认案件编号为 DCN-1600709，并确认收到案件费用。同日，香港国际仲裁中心向争议域名注册服务机构和 CNNIC 发出电邮，请求在五日内提供其数据库中有关本案争议域名的信息，并要求注册 CNNIC 对争议域名进行锁定。注册服务机构于 2016 年 10 月 28 日以电邮回复香港国际仲裁中心，确认本案争议域名由其提供注册服务并提供了争议域名的注册信息。域名注册信息中显示域名状态已经锁定。

2016 年 10 月 31 日，香港国际仲裁中心向被投诉人，投诉人的授权代理人及注册服务机构通过电邮发出程序开始通知书，并要求被投诉人在通知书日期起 20 天内（即 2016 年 11 月 21 日或之前），提交答辩。

香港国际仲裁中心没有在规定时间内收到被投诉人提交的答辩书及其他证据材料。香港国际仲裁中心于 2016 年 11 月 22 日向双方当事人发出缺席审理通知。

香港国际仲裁中心于 2016 年 11 月 24 日向双方当事人及陈乐钧先生（Loke-Khoon Tan）以电邮发送专家组确定通知，指定陈乐钧先生作为本案独任专家组，审理本案，并要求专家组在 2016 年 12 月 8 日或之前提交裁决。

由于投诉人的授权代理人未在投诉书所附证据材料中提供（1）投诉人对其授权代理人的授权委托书；以及（2）支持投诉人于投诉书第 15.5 段主张出售域名“显然是损害了 Catalo 集团的声誉，破坏 Catalo 集团正常的业务活动及市场竞争的秩序”的相关证据，专家组于 2016 年 12 月 7 日通过电子邮件向香港国际仲裁中心发出本案《行政专家组指令第一号》，要求投诉人的授权代理人于 2016 年 12 月 12 日以前提供上述文件提供上述资料，并确认被投诉人有权于 2016 年 12 月 19 日前对投诉人提交的上述文件提出异议。同时，基于上述原因，《行政专家组指令第一号》将裁决提交日延期至 2016 年 12 月 28 日或之前。

被投诉人同时于 2016 年 12 月 7 日通过电子邮件向香港国际仲裁中心提交答辩，但由于被投诉人没有在香港国际仲裁中心规定提交答辩期限内（即 2016 年 11 月 21 日或之前）提交答辩，专家组决定拒绝接纳被投诉人的答辩。

投诉人的授权代理人于 2016 年 12 月 12 日通过电子邮件提交了《行政专家组指令第一号》所要求的文件及额外证据，包括：（1）投诉人对其授权代理人的授权委托书；以及（2）支持投诉人于投诉书第 15.5 段主张出售域名“显然是损害了 Catalo 集团的声誉，破坏 Catalo 集团正常的业务活动及市场竞争的秩序”的相关证据。

2016 年 12 月 18 日，香港国际仲裁中心收到被投诉人提交的意见及回复。专家组开始对本案进行实质审查。专家组将原于 2016 年 12 月 28 日向香港国际仲裁中心提交本裁决书，后延为 2017 年 1 月 10 日或之前提交。

2. 事实背景

A. 关于投诉人

投诉人美国国家得路商标有限公司（CATALO TRADEMARK LIMITED）是一家在香港成立的公司，地址是香港九龙观塘鸿图道 81 号 7 楼。投诉人在本程序中的授权代理人是健伦(香港)知识产权代理有限公司。

B. 关于被投诉人

被投诉人杭州泓本科技有限公司，地址是杭州市江干区笕丁路 168 号-1006。被投诉人于 2014 年 10 月 25 日通过域名注册机构 Canada 001 names Ltd.注册了本案争议域名“catalo.cn”。

3. 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民事权益的名称或者标志相同，具有足以导致混淆的近似性

就此问题，投诉人提出以下主张：

首先，争议域名“catalo.cn”的前缀“catalo”与(i)投诉人的“catalo”注册商标及(ii)投诉人及其母公司享有民事权益的公司名称的显著部分“Catalo”完全一样。

再者，争议域名“catalo.cn”的主要识别部分是域名前缀“catalo”。该识别部分与投诉人的“catalo”注册商标及投诉人域名“catalo.com”、“catalo.com.cn”及“catalo.com.hk”比较,完全相同。

此外，相关公众很容易混淆争议域名 catalo.cn 与投诉人的域名 catalo.com、catalo.com.hk 及/或 catalo.com.cn 有关联或有某种商业联系。

投诉人认为综上所述，Catalo 集团对于企业商号权、商标权、域名权拥有合法在先权利。

投诉人并指出，Catalo 集团是“Catalo”（家得路）的商号最先使用者，在市场上具有正面良好且巨大商业价值的商誉及影响力。而且，Catalo 集团是“catalo”商标的合法在先使用人，并在市场上享有鲜明形象和独特标识。争议域名中主要部分“catalo”是作为 Catalo 集团在网络中具有标识性的标志，带有显著区别、排他功能。对此，投诉人提供了 Catalo 集团在香港及中国的传媒报道以及商标注册信息为证据。

ii. 被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益

就此问题，投诉人提出以下主张：


首先，根据投诉人于 2016 年 10 月 24 日于中国商标局查册，被投诉人在中国不拥有任何 catalo 的商标注册，投诉人亦从未许可或授权被投诉人使用 catalo 商标或任何带有前述字样或与其混淆性近似的域名。争议域名主要标识部分“catalo”与 Catalo 集团在先注册的域名完全一样，误导网络用户及消费者，不能分辨两者之间是否存在关联性。被投诉人对争议域名不享有合法权益。

再者，被投诉人的名称为“杭州泓本科技有限公司”，与争议域名完全没有关联，无正当使用理由。

此外，Catalo 不是英语中的惯常词汇，是投诉人独特创立的商标及商号，Catalo 这个英语没有任何特别含义。投诉人认为被投诉人具有明显抄袭和复制使用的意图，无正当理由注册争议域名。

iii. 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

就此问题，投诉人提出以下主张：

首先，争议域名的注册日期为 2014 年 10 月 25 日，晚于投诉人最早的
（“Catalo 及图形”）”商标注册（投诉人的香港商标注册最早注册日期为 2010 年 6 月 14 日；中国大陆商标注册最早注册日期为 2010 年 8 月 7 日）。

再者，Catalo 集团分别自 2004 年、2005 年和 2007 年注册并使用其 catalo.com.hk、catalo.com 及 catalo.com.cn。加上投诉人集团的积极及广泛宣传，投诉人的“catalo”商标/商号在世界各地（包括中国大陆）已经获得极高的知名度，为广大公众知晓。被投诉人在注册争议域名之时，理应知晓投诉人拥有在先权利。

此外，被投诉人于 2014 年 10 月 25 日注册争议域名。投诉人授权代表于 2016 年 10 月 24 日访问争议域名，输入域名网址后，争议域名网页显示 “This page can't be displayed”（此页不能显示）。争议域名未建立任何网站。被投诉人在争议域名注册接近两年内无任何经营作为，使之处于空置状态。对此，投诉人提供了争议域名网页打印本作为证据。

投诉人引用了<<中国互联网络信息中心域名争议解决办法>>第九条：

“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；

（一）注册或受让域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手 出售、出租或者以其他方式转让该域名，以获取不正当利益；”

投诉人发现争议域名于金名网 www.4.cn 被标明 “catalo.cn 域名正在出售中，如果您感兴趣，请在下面提交您的报价，卖家就会收到 4.CN 的邮件通知并对您的报价作出相应回复”。对此，投诉人提供了争议域名于金名网 www.4n.cn 被标明 “catalo.cn” 域名正在出售中的信息。

除此之外，投诉人提供争议域名网页打印本证明争议域名并未投入使用，被投诉人消极持有争议域名。投诉人引述根据在前的域名争议案件裁决所定原则，被动持有争议域名亦可构成“恶意”（参见 Telstra Corporation

Limited v. Nuclear Marshmallows (WIPO 案号 D2000-0003) ; Amazon Technologies, Inc.诉边红江 (HKIAC 案号: DCN-1200504)) 。

综上所述各种原因及证据, 投诉人认为被投诉人注册争议域名的恶意非常明显, 并构成恶意抄袭。出售域名显然是损害了 Catalo 集团的声誉, 破坏 Catalo 集团正常的业务活动及市场正当竞争的秩序, 或者混淆与 Catalo 集团之间的区别, 误导公众。

B. 被投诉人

被投诉人虽然未在规定期限内进行答辩, 但对于投诉人提交额外证据后作出了以下的意见及回复:

(1) 被投诉人指出其本身与 4.cn 域名销售平台以及前注册者无任何关系, 即彼此间没任何的权利与义务。

(2) 被投诉人指出, catalo.cn 在 4.cn 上销售时间已经超过 6 年, 并不是 2 年。对此, 被投诉人提供了一名为“4.CN Amber”对被投诉人于 2016 年 12 月 12 日在金名网 4.CN 查询关于争议域名的回复: “经查询, 该域名是其他用户在 2010 年添加到 4.cn 网站出售的, 后期客户一直没有下架。”被投诉人认为, 如果这个在线销售信息给投诉人造成任何的不良影响, 投诉人按常理早该付诸行动。况且从投诉人提交的证据来看, 在 4.cn 上浏览该域名的人也寥寥无几。

4. 专家组意见

根据《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法》第八条规定, 符合下列条件的投诉应当得到支持:

- (一) 被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同, 或者具有足以导致混淆的近似性;
- (二) 被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益;
- (三) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

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) 关于被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或者具有足以导致混淆的近似性


投诉人主张其已在香港、中国、台湾、新加坡、美国，澳门及韩国等地已申请或注册

其“Catalo”系列商标，包括但不限于“”及“CATALO TRADEMARK LIMITED”等。投诉人提交了“中国商标网”上第 3 类 7891939 号“CATALO 及图形”注册商标、第 5 类 7045910 号及 7891938 号“CATALO 及图形”注册商标、第 29 类 7111159 号及 7891937 号“CATALO 及图形”注册商标、第 30 类 7891936 号及 7111158 号注册商标、第 32 类 7891993 号“CATALO 及图形”注册商标和第 35 类 15017276 号“CATALO TRADEMARK LIMITED”注册商标的信息。

除此之外，投诉人也提交了香港特别行政区政府知识产权署商标注册处上第 300944280 号“CATALO 及图形”注册商标、第 302007062 号“Catalo 关节专家及图形”注册商标、第 302571660 号“CATALO 及图形”注册商标、第 302571679 号“Catalo 蓝莓护眼专家及图形”注册商标、第 302596159 号“Catalo 益钙 C 及图形”和第 302602340 号“Catalo 孕钙 C”注册商标的信息。

专家组认为，尽管“中国商标网”查询得到的商标信息并非正式的商标专用权证明文件，但考虑到该网站是中国国家工商行政管理总局商标局的官方网站，可以将该证据材料作为专家组确定相关商标的法律状态的初步证据。在被投诉人未提交相反证据的情况下可以作为证据使用。

根据投诉人所提供的中国互联网络信息中心 WHOIS 数据库的资料，争议域名于 2014 年 10 月 25 日注册，而投诉人早于 2010 年 8 月 7 日在中国及于 2010 年 6 月

14 日在香港取得 (“CATALO 及图形”)的商标注册。除了第 35 类 15017276 号“CATALO TRADEMARK LIMITED”的注册商标外，上述所有商标的申请和注册日期均早于本案争议域名的注册日期，而所有商标注册都处于有效期内。

本案争议域名的可识别部分为“catalo”，与投诉人的“CATALO 及图形”相比，只有字母大小的区别。可是，在域名构造中，字母的大小写是等值的。因此，专家组认为，本案争议域名的显著部分与投诉人享有专用权的注册商标“CATALO 及图形”及投诉人域名“catalo.com.hk”，“catalo.com”及“catalo.com.cn”完全相同。同时，从整体上看，由于“.cn”是通用的顶级域名，有其固定含义，因此，专家组认为“catalo.cn”与投诉人的“CATALO 及图形”商标具有足以导致混淆的近似性。

综上，由于争议域名与投诉人享有在先注册商标专用权的商标具有足以导致混淆的近似性，投诉人的投诉符合《解决办法》第八条第（一）项规定的条件。

B) 关于被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益

一般而言，《解决办法》第八条第（二）项条件的举证责任应当由投诉人承担。然而，域名专家通常认为投诉人只要就被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益这一主张提供表面证据既可。在提供表面证据后，如果被投诉人没有证明其享有合法权益，则专家组将判定符合该项条件。

在本案中，基于以下因素，专家组认为投诉人所提供的表面证据能够证明被投诉人不对“catalo.cn”享有合法权益：

第一，根据投诉人于 2016 年 10 月 24 日于中国商标网查册，被投诉人在中国不拥有任何 catalo 的商标注册，投诉人亦从未许可或授权被投诉人使用 catalo 商标或任何带有前述字样或与其混淆性近似的域名。

第二，争议域名主要标识部分“catalo”与 Catalo 集团在先注册的域名完全一样，误导网络用户及消费者，不能分辨两者之间是否存在关联性。

第三，被投诉人的名称为“杭州泓本科技有限公司”，与争议域名完全没有关联，无正当理由。

第四，Catalo 不是英语中的惯常词汇，是投诉人独特创立的商标及商号，Catalo 这个英语没有任何特别含义。被投诉人在具有明显抄袭和复制使用的意图，无正当理由注册争议域名。

在被投诉人并无提出实质或其他相关证据的情况下，专家组无法根据现有的证据得出被投诉人对争议域名享有权利或者合法权益的结论。因此，专家组按照解决办法、程序规则及补充规则规定的缺席审理规则，推定被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益。

综上，投诉人的投诉符合《解决办法》第八条第（二）项规定的条件。

C) 关于被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

《解决办法》第九条规定：被投诉的域名持有人具有下列情况之一的，其行为构成恶意注册或者是有域名：

- （一）注册或受让域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其他方式转让该域名，以获取不正当利益；
- （二）多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志；
- （三）注册或者受让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，或者混淆与投诉人之间的区别，误导公众；
- （四）其他恶意的情形。

专家组认为：

首先，本案中有证据证明争议域名“catalo.cn”正在金名网www.4.cn出售中的信息，以及争议域名从未投入使用。这证明被投诉人注册域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其他方式转让该域名。因此被投诉人的行为构成上述第（一）项情况。

其次，投诉人提供的证据可以证明其“catalo”商标/商号在世界各地（包括中国大陆）已经获得较高知名度，为广大公众知晓。出售争议域名会容易损害 Catalo 集团的声誉，破坏投诉人正常的业务活动，或者混淆与投诉人之间的区别，误导公众。因此，被投诉人的行为构成上述第（三）项情况。

除此之外，被投诉人消极持有争议域名，根据投诉人提供的先例（Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows（WIPO 案号 D2000-0003）；Amazon Technologies, Inc.诉边红江（HKIAC 案号: DCN-1200504）），被动持有争议域名亦可构成“恶意”。因此，被投诉人的行为构成上述第（四）项情况。

就被投诉人所引述“4.CN Amber”在金名网有关争议域名在 2010 年出售的回复，专家组认为，没有足够证据证明“4.CN Amber”的身份以及其所述是否属实；其次，被投诉人也没有提供足够证据反驳投诉人对被投诉人有关争议域名的注册或者使用具有恶意以及其被动持有争议域名的指控。

至此，投诉人的投诉已符合《解决办法》第八条第（三）项规定的条件。专家组不必再判断被投诉人的行为是否符合《解决办法》第九条第（二）项的情况。

5. 裁决

基于上述理由，本案专家认为，投诉人就被投诉人注册的争议域名“catalo.cn”所提出的投诉成立，裁定将争议域名转移给投诉人美国国家得路商标有限公司。

专家组：陈乐钧

日期：2017 年 1 月 10 日