



(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号.	HK-1500808
投诉人:	珀金斯控股有限公司 (Perkins Holdings Limited)
被投诉人 :	叶建平
争议域名 :	<perkins-china.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。

被投诉人是自然人叶建平。

争议域名为 <perkins-china.com>，由被投诉人通过北京新网数码信息技术有限公司注册，注册商地址为中国北京。

2. 案件程序

亚洲域名争议解决中心香港秘书处（“中心香港秘书处”）于2015年10月28日收到投诉人根据互联网名称与数码分配联合会（ICANN）实施的《统一域名争议解决政策》提交的投诉书。

10月29日，中心香港秘书处要求注册商确认注册信息。10月30日，注册商回复争议域名注册人为叶建平，地址为广东深圳。注册商指出，争议域名注册协议使用的语言为中文。

11月3日，中心香港秘书处向被投诉人发出投诉通知及程序开始通知，转发投诉书及其附件，说明被投诉人应当按照2015年7月31日生效实施的《统一域名争议解决政策之规则》及《亚洲域名争议解决中心关于互联网络名称及数字地址地址分配机构《统一域名争议解决政策》和《统一域名解决政策之规则》之补充规则》的要求提交答辩书。但被投诉人在规定答辩时间内未提交答辩。

11月24日，中心香港秘书处向双方当事人传送缺席审理通知，通知当事人中心香港秘书处将尽快指定专家审理本案。11月30日，中心香港秘书处向李桃女士发出列为候选专家通知，请其确认是否接受指定，作为本案专家审理案件，并在当事人间保持独立公正。同日候选专家回复中心香港秘书处，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

11月30日，中心香港秘书处向双方当事人及上述专家传送专家指定通知，指定李桃女士为本案独任专家，成立一人专家组审理本案。同日，中心香港秘书处将案件移交专家组。

根据《统一域名争议解决政策之规则》的规定，专家组应当在成立日期14日内即2015年12月14日或之前就本案争议作出裁决。

3. 事实背景

投诉人珀金斯控股有限公司（Perkins Holdings Limited）是柴油和天然气发动机供应商。

被投诉人是自然人。在本案中，被投诉人未在规定时间内提交答辩，亦未委托代理人参与案件程序。

4. 当事人主张

投诉人

投诉人的主张如下：

投诉人是世界柴油和天然气发动机市场的顶级供应商，其前身是 F Perkins Limited 公司，为 Frank Perkins 先生与 Charles Chapman 于 1932 年在英国成立。早在 1946/1947 年，投诉人就在英国在第 7 和 12 类相关商品上注册了“PERKINS”商标，注册号为 48272 和 664588。在此之后，投诉人又陆续在全球多个国家和地区将其“PERKINS”系列商标进行商标注册。

多年来投诉人一直保持着迅猛的发展速度。投诉人在全球拥有五个生产基地，并在多个国家和地区设有分公司及办事处，目前已建立起庞大的分销商和代理商销售网络以及 4000 多家分布在世界各地的售后服务网点。发展至今，发动机的年产量超过 30 万台。1995 年，投诉人进入中国并迅速在发动机市场取得了令人瞩目的生产和销售成就。投诉人中文网站网址为 www.perkins-ch.com。

投诉人已在中国大量使用其“Perkins”品牌十余年，其英文商标“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“Perkins”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 发动机”所得到的搜索结果全部指向投诉人及其产品。

为保护其“Perkins”品牌，投诉人在中国申请注册了指定使用在多个商品和服务类别上的商标（部分列举如下）。

商标	注册号	类别	注册日期
PERKINS	10702557	4	2013.05.28
PERKINS	240692	7	1985.12.30
PERKINS	10702555	9	2013.9.14
PERKINS	75665	12	1976.11.22
PERKINS	9113515	12	2012.3.28
PERKINS	10702538	12	2013.9.21
PERKINS	10702553	17	2013.9.21
PERKINS	12385112	17	2015.5.7
PERKINS	1191873	37	1998.7.14
PERKINS	10702552	37	2013.5.28
PERKINS 及图	11288002	37	2014.4.28

投诉人于1998年就注册了顶级域名<perkins.com>并作为官方网站使用至今。投诉人及其母公司卡特彼勒公司（Caterpillar Inc.）及其他众多关联公司拥有多个以“perkins”为显著部分的域名，例如<perkins.cn>、<perkinschina.cn>、<perkinsch.com>、<perkinsengines.com>、<perkinsengine.com>、<perkinsfilter.com>等等作为推介其不同产品和服务的网站。此外投诉人还拥有以“perkins”为显著部分接有连字符“-”及其他非显著部分的域名，如<perkins-ch.com>、<perkins-china.cn>、<perkins-engine.com>、<perkins-parts.com>、<perkins-part.com>、<perkins-filter.com>等。

1、争议域名与投诉人享有权利的商品商标构成混淆性近似

目前已公认，在查询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>。“Perkins”既是投诉人使用数十年的商号，亦是其主商标，通过投诉人在发动机等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。

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。

争议域名<perkins-china.com>完全包含了投诉人的“Perkins”商标。其与投诉人“Perkins”商标的唯一分别是加入“-China”。众所周知“China”为“中国”，为地理名词，亦是投诉人的国籍地以及投诉人的主营地之一。当消费者看到“Perkins-china”时，很容易认为这是投诉人的中国地区网站域名。尤其是，投诉人还拥有<perkins-china.cn>域名，因此，争议域名叫<perkins-china.com>也极易被消费者误认为是投诉人的系列域名之一，“com”网缀及“-china”地理名词在该域名中无法起到将其与投诉人域名区分的显著作用。

投诉人就《解决政策》第 4(a)(i) 条而言，已经证明争议域名与投诉人享有权利或权益的已注册商标相同及 / 或混淆地类似。

2、被投诉人对争议域名并不享有权利或合法权益

投诉人在中国使用和注册系列“PERKINS”商标的日期均早于被投诉人注册争议域名的日期，这一事实的实际意义是将被投诉人对争议域名享有合法权利及 / 或权益的举证责任转移到被投诉人身上。

被争议域名所指向的网站 www.perkins-china.com 为“深圳市汇万通机电设备有限公司”、“深圳市宝安区松岗汇万通机电设备经营部”实际控制及运营。该公司实际经营投诉人 Perkins 发动机、滤清器等配件以及投诉人关联公司的 FG Wilson 品牌的发电机等产品。被投诉人叶建平曾是上述公司的员工 / 负责人。

投诉人于 2013 年对其侵权网站进行了网页公证保全并向被投诉人叶建平发送信函要求其停止侵权行为。叶建平及上述法律主体曾实施了如下针对投诉人的侵权行为：

i. 被投诉人叶建平分别于 2009 年 4 月 29 日和 2011 年 7 月 11 日先后注册了域名 <perkins-china.com> 和域名 <perkinsch.com>。争议域名 <perkins-china.com> 在中国的备案主办单位为深圳市宝安区松岗汇万通机电设备经营部（负责人：叶建平）；

ii. 域名 <perkins-china.com> 和 <perkinsch.com> 所对应的网站上包含了大量许诺销售带有“Perkins”商标的产品信息和大量以“Perkins 特约经销商 / 直销中心”为名的虚假宣传信息，更是营造了该网站为投诉人在中国地区的授权网站的假象；

iii. 域名 <perkins-china.com> 所指向的网站上未经授权使用了投诉人的“Perkins 及图”商标并自称为“Perkins 珀金斯发动机零配件特约分销商”；

iv. 被投诉人叶建平曾以另一家公司深圳市营擎科技有限公司的名义进行商业活动，并在名片上使用了投诉人的注册商标“Perkins 及图”。

2013-2014 年间，投诉人与叶建平进行多次交涉，叶建平暂停了对域名 <perkins-china.com> 和域名 <perkinsch.com> 的使用，并口头承诺将两域名无偿转让至投诉人名下。然而 2015 年叶建平却突然反悔，表示其已经离开了深圳市汇万通而该域名是否可以转让需要深圳市汇万通机电设备有限公司负责人的首肯。然而深圳汇万通的法定代表人高志雄却要求投诉人支付 5 万美元作为转让每一个域名的条件。与此同时，投诉人发现域名 <perkinsch.com> 已经到期，而仅仅只有 <perkins-china.com> 还在叶建平的名下。投诉人已经将域名 <perkinsch.com> 注册。

目前，深圳汇万通在新网站 <http://hmt-cn.com> / 及诸多 B2B 网站上仍擅自使用投诉人的商标“Perkins 及图”并称其为“Perkins 珀金斯发动机零配件特约分销商”。

投诉人在此确认，其从来没授权被投诉人叶建平或其关联主体在中国或任何地方使用 Perkins 商标，被投诉人及其上述关联主体亦不是投诉人的授权经销商、服务商或代理商。

投诉人以“perkins”为被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其是上述关联主体。被投诉人及其关联主体名下无任何与被争议域名显著部分 <perkins-china>相关的商标申请或注册记录，而中国是被投诉人及其关联主体的所在地。

由上述事实可见，被投诉人在明知投诉人在先权利的情况下，注册含有“Perkins”的争议域名，并随之在该争议域名解析的网站上实施商标侵权及不正当竞争行为。在投诉人确要求其停止侵权后，其假意承诺停止侵权，实则故意拖延时间，并企图通过向投诉人转让争议域名来谋取非法利益。

综上，被投诉人的行为显然不构成“在提供商品或服务的过程中已善意地使用该域名”。即使被投诉人销售的是合法的来源于投诉人的 Perkins 产品及部件，未经投诉人的授权和同意，被投诉人也无权将投诉人的注册商标作为域名予以注册和使用。截至本投诉日期，网站 www.perkins-china.com 已无法访问，不存在任何 Perkins 产品的销售或宣传信息，被投诉人更没有任何合法依据来将 Perkins 作为域名继续进行使用。

有鉴于此，被投诉人主要从事投诉人产品配件的销售，系投诉人的同行业经营者。被投诉人注册、使用该争议域名，显然是想利用投诉人的商誉，为获取商业利益而有意识的误导消费者。被投诉人对 Perkins 商标的使用，不可能被视为：（i）就任何真诚的商品或服务提供使用争议域名；或（ii）合法的非商业使用；该等情况下的使用，在缺乏任何商标权或合法取得有关 Perkins 商标的知名度时，原可赋予被投诉人有关争议域名的合法权利或权益。

3、被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意

投诉人认为，被投诉人对争议域名的注册和使用具有明显的恶意，原因如下：

（i）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。

如前文所述，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且被投诉人实际从事投诉人产品销售这一事实可知，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“Perkins”注册为争议域名，并在争议域名指向的网站上虚假宣传其与投诉人的商业关系，营造一种争议域名网站为投诉人中国地区的授权网站的假象。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。

（ii）投诉人除在中国及全球各地所拥有的无数项有效商标注册外，投诉人的“Perkins”商标已在包括中国在内的全球范围内具有相当高的知名度。相关证据也显示被投诉人熟悉投诉人及其“Perkins”商标。

(iii) 被投诉人在系争域名解析的网站上未经授权而故意使用投诉人及其关联公司的多个注册商标，并谎称其是“Perkins 珀金斯发动机零配件特约分销商”，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，被投诉人利用投诉人的知名度，以及争议域名与投诉人“Perkins”品牌的近似度，有意识的来谋取不正当利益。

(iv) 被投诉人在接收到投诉人的律师函以后，在先行同意无偿转让包含涉案争议域名在内的两个域名给投诉人，然而随后又表示反悔并提出巨额转让价格，这同样也证明其对争议域名的注册具有恶意。

因此，投诉人认为投诉人已就 ICANN 《解决政策》第 4(a)(iii) 条的目的证明被投诉人对争议域名的注册具有恶意。

综上所述，投诉人请求专家组裁定将争议域名转移给投诉人。

B. 被投诉人

被投诉人未在规定期限内提交答辩。

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

专家组根据投诉人提供证据认定，投诉人是“PERKINS”商标在中国就第 4、7、9、12、17 和 37 类等商品的合法注册商标所有人，以上商标的注册日期均早于争议域名的注册日期。投诉人自 1995 年开始进入中国市场，从事发动机的生产和销售。经过二十年的营销，“PERKINS”商标在相关市场领域已具有很高的知名度。

争议域名<perkins-china.com>的主体部分由“perkins”和“-china”组成，“china”意为“中国”，其作为争议域名的一部分，相关公众都会认为是对国籍的描述而缺乏显著性，因此，争议域名的显著部分是“perkins”，这与投诉人的商标“PERKINS”完全相同，“perkins”与“china”通过连接符“-”相结合依然会使人认为是“perkins”和“china”两个单词的组合，理解为“perkins 中国”，所以依然与

“PERKINS” 商标构成近似。因此，专家组认定，争议域名与投诉人享有权利的商标构成混淆性近似，投诉满足《统一域名争议解决政策》第 4 条(a)项规定的第一个条件。

B) 关于被投诉人对争议域名或其大部分不享有合法权益

专家组根据投诉人提交的证据认为，被争议域名曾经指向的网站由“深圳市汇万通机电设备有限公司”和“深圳市宝安区松岗汇万通机电设备经营部”经营。该公司实际经营投诉人 PERKINS 品牌的发动机、滤清器等配件以及投诉人关联公司的 FG Wilson 品牌的发电机等产品。被投诉人叶建平曾是上述公司的员工和负责人。被投诉人后又以另一家公司深圳市营擎科技有限公司的名义进行商业活动。无论哪家公司，中文商号与英文“Perkins”没有必然的对应关系。也即被投诉人对争议域名中的“Perkins”不享有商号权。被投诉人也没有与“Perkins”或被争议域名相关的商标注册。投诉人与被投诉人亦无任何授权、附属等关系。即使被投诉人的关联公司确实销售投诉人的“PERKINS”品牌的发动机，也并不能因此而获得任何商标或域名的注册权益。因此，专家组认定，被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益。投诉人的投诉满足《统一域名争议解决政策》第 4 (a) (ii)条所述条件。

C) 关于被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

投诉人提交的证据显示，被投诉人争议域名曾经指向的网站上大量显示“Perkins”和“Perkins 及图”商标，并虚假宣传自己为“Perkins 特约经销商/直销中心”、“Perkins 铂金斯发动机零配件特约分销商”，营造了该网站是投诉人在中国地区的授权网站的假象。在投诉人向被投诉人发出律师函后，被投诉人一度同意无偿转让包括争议域名在内的两个域名，但后来在被投诉人离开深圳市汇万通机电设备有限公司后，深圳市汇万通机电设备有限公司的法定代表人反悔并要求投诉人就两个域名支付转让费。迄今为止，被投诉人依然拥有争议域名，并未履行其转让域名的承诺。

尽管目前争议域名指向的网站已无法访问，但无法否认被投诉人注册并使用争议域名的目的是利用投诉人在相关市场上的知名度，通过使用近似域名，吸引互联网用户访问争议域名指向的网址，使用户误认为被投诉人与投诉人有关联，从而获取商业利益。专家组认定投诉人的投诉满足了《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(b) (iv)条的规定，即被投诉人注册和使用争议域名的行为具有恶意。

至此，投诉人的投诉已经满足《ICANN 统一域名争议解决政策》第 4(a)条规定的三个条件，投诉应当得到支持。

6. 裁决

根据 ICANN《统一域名争议解决政策》和《统一域名争议解决政策之规则》，专家组裁决，将争议域名<perkins-china.com>转移给投诉人。

专家组：李桃

日期： 2015 年 12 月 14 日