

行政专家组裁决

康明斯有限公司（Cummins Inc.）诉湖北康明斯新能源有限公司（hu bei sheng kang ming si xin neng yuan you xian gong si）

案件编号 DCN2023-0010

1. 当事人双方

本案投诉人是康明斯有限公司（Cummins Inc.），其位于美利坚合众国（“美国”）。投诉人的授权代理人是孖士打律师行（Mayer Brown LLP），其位于中国香港。

本案被投诉人是湖北康明斯新能源有限公司（hu bei sheng kang ming si xin neng yuan you xian gong si），其位于中国。

2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是<hubeicummins.cn>（下称“争议域名”）。上述争议域名的注册服务机构是阿里巴巴云计算（北京）有限公司（下称“域名注册服务机构”）。

3. 案件程序

世界知识产权组织（WIPO）仲裁与调解中心（下称“中心”）于2023年2月24日收到投诉书。2023年2月24日，中心向域名注册服务机构发出电子邮件，请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2023年2月27日，域名注册服务机构通过电子邮件发出确认答复。域名注册服务机构确认被投诉人是争议域名的注册人，并提供其详细联系办法。中心于2023年2月27日向投诉人发送电子邮件，向其提供由域名注册服务机构披露的争议域名注册人的详细信息。中心于2023年2月27日收到投诉人提交的投诉书修正本。2023年6月6日，投诉人向中心确认争议域名已经被成功续费。

中心确认，投诉书和投诉书修正本符合《国家顶级域名争议解决办法》（下称《解决办法》）、《国家顶级域名争议解决程序规则》（下称《程序规则》）及《世界知识产权组织（WIPO）关于国家顶级域名争议解决办法和国家顶级域名争议解决程序规则补充规则》（下称《WIPO补充规则》）规定的形式要求。

根据《程序规则》第五条和第六条，及第十四条至第十六条，以及《WIPO补充规则》第四条第（四）款，中心于2023年6月7日正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于2023年6月7日开始。根据《程序规则》第十七条和第四十九条，提交答辩书的截止日期是2023年6月27日。被投诉人没有作出任何答辩。中心于2023年6月29日发出被投诉人缺席的通知。

2023年7月5日，中心指定Deanna Wong Wai Man为独任专家审理本案。专家组认为其已适当成立。专家组按中心为确保《程序规则》第二十九条得到遵守所规定的要求，提交了《接受书和公正独立声明》。

4. 基本事实

A. 投诉人

投诉人是一家美国公司，成立于1919年，是独立发动机及发电机制造商。投诉人的产品线包括柴油和代用燃料发动机、发动机关键零部件（燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统和尾气处理系统）以及发电系统等。投诉人通过其在全球190多个国家和地区的500多家分销机构和10000多个经销商网点向客户提供服务。标有CUMMINS商标的产品遍及世界上许多国家（包括中国），在国际享有盛誉。

1979年，投诉人在中国北京设办事处，并以康明斯作为其中文商号。投诉人在中国有26家机构，包括15家生产基地，有超过8000名员工。投诉人在中国设有数家合资公司，包括康明斯（中国）投资有限公司、东风康明斯发动机有限公司、重庆康明斯发动机有限公司、北京福田康明斯发动机有限公司等等。

投诉人为多个包含CUMMINS及其对应中文译名康明斯的商标的持有人。投诉人在世界各地就多个类别的商品及服务注册CUMMINS和康明斯商标，其中包括：

国家/地区	商标	商标编号	类别	注册日期
美国	CUMMINS	579346	7	1953 年 9 月 1 日
中国		146672	12	1981 年 5 月 15 日
中国		157527	7	1982 年 5 月 15 日
中国		266275	7	1986 年 10 月 20 日
中国		275567	12	1987 年 1 月 20 日
中国		776345	37	1995 年 1 月 21 日
中国		1294457	12	1999 年 7 月 14 日
中国		1316667	7	1999 年 9 月 21 日
中国香港	CUMMINS	19690325AA	7 和 12	1961 年 12 月 6 日

投诉人及其关联公司拥有多个包括其CUMMINS商标的域名，例如<cummins.com>、<cummins.com.cn>。

B. 被投诉人

被投诉人是一家位于中国的公司，成立于2019年7月17日。被投诉人于2020年2月25日注册了争议域名。争议域名网站曾销售发动机、发电机及其备件，该争议域名网站现已无法被解析。

5. 当事人双方主张

A. 投诉人

投诉人认为争议域名与投诉人享有民事权益的CUMMINS商标相同或具有足以导致混淆性的近似性；投诉人认为被投诉人对争议域名不享有任何权利或者合法利益；被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

投诉人请求专家组裁决将争议域名转移给投诉人。

B. 被投诉人

被投诉人未对投诉人的主张作出答辩。

6. 分析与认定

根据《解决办法》第八条的规定，投诉人需向专家组同时证明以下三个要件，其转移争议域名的请求方能获得支持：

- （一）争议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；及
- （二）被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益；及
- （三）被投诉人对争议域名的注册或者使用具有恶意。

A. 与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同或混淆性相似

根据投诉人提交的证据，专家组接纳投诉人就CUMMINS商标享有商标权的主张。此外，投诉人提交的证据表明其商标已在全球多个国家使用，得到了广泛的认可。根据投诉人提交的证据，投诉人拥有多个关于CUMMINS的中国注册商标。

被投诉人注册的争议域名为<hubeicummins.cn>，除去有关的国家和地区代码顶级域名“.cn”，主要部分由“hubeicummins”组成，分成“hubei”与“cummins”两部分。前一部分“hubei”应该指“湖北省”，是位于中国中部的一个省份名称，后一部分“cummins”与投诉人的CUMMINS商标完全相同。专家组认为，投诉人的注册商标CUMMINS在争议域名中清晰可辨，即便在其前面附加表示“湖北”的拼音“hubei”，也不能妨碍专家组认定争议域名与投诉人的注册商标混淆性相似。而有关的国家和地区代码顶级域名，即争议域名中的“.cn”，专家组在认定争议域名与投诉人的商标是否混淆性相似时一般无需考虑。

综上所述，专家组认定争议域名与投诉人的CUMMINS商标具有足以导致混淆的近似性。投诉人完成了其在《解决办法》第八条的第一项证明责任。

B. 权利或合法权益

投诉人主张其从未授权或许可被投诉人使用其商标或将其商标用于注册争议域名，也未发现其他关于被投诉人对CUMMINS商标或争议域名享有权利或合法权益的情形。投诉人确认其与被投诉人之间不存在任何业务往来；没有证据表明被投诉人已经或准备在善意提供商品或服务中使用争议域名或与争议域名相对应的名称。

本案中，被投诉人未经投诉人授权，使用了投诉人的CUMMINS商标注册争议域名，在争议域名的相应网站上

出售与投诉人业务相关的同类产品。专家组认为被投诉人直接利用投诉人品牌在中国的名气和声誉，在没有投诉人的授权情况下，误导性地吸引消费者来其网站谋取商业利益。除此之外，被投诉人的公司名称亦包括了投诉人在先注册和使用的康明斯商标。鉴于投诉人CUMMINS和康明斯商标的知名度、自1979年起投诉人已在中國北京设办事处，并以康明斯作为其中文商号、被投诉人的公司于2019年才成立及当事人双方处于相同的行业，专家组认为被投诉人选择康明斯作为其公司名很大可能是受了投诉人的启发。而且康明斯所对应的拼音是“kang ming si”而不是“cummins”。因此，专家组无法根据现有证据认定被投诉人已经因为争议域名获得一定的知名度。

专家组认为投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有权利或合法利益，从而将反驳该推定的举证责任转移给了被投诉人。被投诉人对此没有作出任何的答辩或提供相应的证据。

专家组认为，鉴于投诉人已提供了初步证据证明被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法利益，被投诉人未提供任何证据证明其对争议域名享有权利或合法利益。因此，专家组认定投诉人完成了《解决办法》第八条的第二项证明责任。

C. 恶意注册或使用域名

投诉人的CUMMINS商标早于1981年及1982年便在中国第12类及第7类相关商品上注册并在消费者中赢得了声誉，它标志着投诉人及其独特的专有产品。投诉人注册及使用CUMMINS商标的时间先于被投诉人注册及使用争议域名的日期。

专家组认为争议域名的主体部分与投诉人的CUMMINS商标混淆性相似。投诉人的产品已在全球诸多国家和地区享有很高的知名度与美誉度，为相关消费者所熟知，而且，在知名搜索引擎网站输入“cummins”进行检索，几乎所有结果均指向投诉人。另外，由于投诉人在中国以CUMMINS和康明斯商标经营多项业务（其合资公司东风康明斯发动机有限公司正位于中国湖北省），而争议域名在投诉人的商标之前，恰巧添加了湖北的拼音“hubel”，更容易令网络用户将争议域名与投诉人联系。因此，专家组认定被投诉人注册争议域名时，知道投诉人的CUMMINS商标。

其次，被投诉人利用争议域名以吸引消费者，其网站提供与投诉人业务相关的同类产品，企图通过利用投诉人的声誉进行交易，以混淆和欺骗消费者，这显然构成了恶意行为。专家组特别注意到，被投诉人在网站“企业简介”部分介绍“公司已形成上柴系列和康明斯系列的产品”，说明被投诉人对相关行业的知名品牌具有一定了解，并谎称投诉人及其竞争对手的产品是被投诉人的系列产品。专家组认为被投诉人对于争议域名的使用是误导消费者并破坏了投诉人的正常业务。

结合专家组上述分析及其他相关证据，专家组认为被投诉人在本案中构成对争议域名的恶意注册和使用。专家组认定投诉人完成了其在《解决办法》第八条的第三项证明责任。

7. 裁决

鉴于上述所有理由，根据《解决办法》第十四条和《程序规则》第四十条，专家组裁定将争议域名<hubeicummins.cn>转移给投诉人。

/Deanna Wong Wai Man/

Deanna Wong Wai Man

独任专家

日期：二零二三年七月十四日