



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE (HONG KONG OFFICE)

— ADNDRC is a charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

Decision Submission

[English](#)
[Print](#)

Version
Decision ID DE-0700122
Case ID HK-0700132
Disputed Domain Name www.cn-dulux.com
Case Administrator Dennis CAI
Submitted By Anthony Wu
Participated Panelist

Date of Decision 04-10-2007

Language Version : Non-English

The Parties Information

Claimant Imperial Chemical Industries Plc
Respondent run yang

Procedural History

本案投诉人是Imperial Chemical Industries Plc，地址是20 Manchester Square, London, W1U 3AN, England。委托代理人为范纪罗江律师事务所，地址为香港皇后大道中十五号置地广场告罗士打大厦四十三字楼。本案被投诉人为Run Yang，地址不详。

本案争议的域名是cn-dulux.com（“争议域名”）。争议域名的注册商是Hichina Web Solutions Hong Kong Limited。

亚洲域名争议解决中心香港秘书处（“中心香港秘书处”）于2007年5月24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》（《政策》）、《统一域名争议解决政策之规则》（《规则》）及亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）施行的《统一域名争议解决政策之补充规则》（《补充规则》）提交的投诉书，要求指定一位专家组成行政专家组，审理本案域名争议。

2007年5月26日，中心香港秘书处向投诉人发出确认通知，确认收到投诉书。2007年6月6日，中心香港秘书处请注册商确认注册信息。2007年7月5日，注册商对相关注册信息进行了确认。

2007年7月13日，中心香港秘书处向被投诉人发出程序开始通知，送达投诉书，并说明被投诉人应当按照《规则》及《补充规则》的要求提交答辩书。同时，中心香港秘书处向注册商发出程序开始通知并且确认已将投诉书的副本发送注册商。

被投诉人未提交任何书面答辩意见。

2007年8月21日，中心香港办事处发出缺席审理通知。

2007年8月23日，中心香港办事处向Anthony Wu先生查询是否同意接受之定为本案的专家。后者即日回复同意接受指定，并按照规定做出公正性和独立性声明。2007年8月24日，中心香港秘书处向投诉人及被投诉人发出专家确定通知，指定Anthony Wu先生作为独任专家组；并告知专家组需要在2007年9月10日或以前将裁决告知中心香港秘书处。中心香港秘书处并将投诉人提交的全部书面材料，及全部相关程序文件，转交专家组。

2007年9月13日，中心香港办事处应Anthony Wu先生要求将裁决告知中心香港秘书处时间延后至2007年9月20日。

2007年9月21日，中心香港办事处再应Anthony Wu先生要求将裁决告知中心香港秘书处时间延后至2007年9月28日。

专家组认为，其组成符合《政策》和《规则》的规定，并根据《规则》第11（a）条的规定，以及投诉人提交投诉书所使用的语言，决定采用中文作为本案程序语言。

Factual Background

For Claimant

本案投诉人为Imperial Chemical Industries Plc；投诉人的注册商标为 “DULUX”。

For Respondent

被投诉人为Run Yang；争议域名为 “cn-dulux.com”。

Parties' Contentions

Claimant

(i) 争议域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似

投诉人于1926年12月7日英国成立，现是英国的一间上市公司。就投诉人集团的主要业务范围 (附件3)。投诉人集团目前在全球55个国家和地区设有生产厂和办事处并拥有超过30,000名雇员。它超过50,000种产品，并行销超过100个国家及地区。

2004年及2005年投诉人集团的销售总额分别达56亿及58亿英镑 (附件4)。

投诉人集团的油漆业务于2004年及2005年的销售额分别达21亿及23亿英镑。于2005年，油漆业务的销售额是全集团销售总额的40%，平均聘请雇员15,160人 (附件5)。投诉人集团的油漆业务拥有大约21个品牌，而 “DULUX” 乃投诉人集团世界知名品牌的其中一个 (附件6)。投诉人集团于2004年及2005年分别花费了6,500,000及6,600,000英镑为 “DULUX” 宣传，现附上附件7为投诉人集团于中国派发的一些宣传单张。

投诉人集团之前身早于1898年便开始在中国大陆经营，现在投诉人集团分别在广州及上海设有生产厂 (附件8)。投诉人集团生产超过500种内外墙油漆产品，大部份均采用了 “DULUX” 作为品牌 (附件9)。在中国大陆及香港，投诉人集团有多间专卖店及选购地点 (附件10及11)。在中国大陆及香港， “DULUX” 的产品于2004年及2005年之销售额分别高达港币825,500,000及1,100,000,000元。

如本表格的第7项提及，投诉人在中国大陆及香港分别注册了13个及6个包含 “DULUX” 的商标。投诉人集团也在世界各地注册了多达849个含有 “DULUX” 的商标 (附件12)。再者，投诉人集团亦登记了超过72个包含 “DULUX” 之域名。在投诉人集团登记之域名当中，4个域名转介到主要网页(附件13)，其余71个域名转介到次要网页或投诉人集团通过亚洲域名争议解决中心及其它国家的域名争议解决中心从第三者转让取得(附件14)。

由上述可见， “DULUX” 这标志或名称已被广泛使用及认知。因此，投诉人对 “DULUX” 这名称或标志享有民事权益。

www.cn-dulux.com 与 “DULUX” 相同式近似，具有足以导致混淆的近似性

争议域名及投诉人的标志或名称都拥有相同的英文字 “dulux” 而拼音均是一样的。

在争议域名www.cn-dulux.com中，除了 “dulux” 部份，争议域名加上了 “cn-”，有中国之意思，但这形容地区性的字词只不过是次要，争议域名之重点及显眼部份仍是 “dulux”。再者，加上了 “cn-” 后，容易令第三者认为是属于投诉人集团的中国分公司(ACCOR v. GBT (WIPO案件编号D2005-0809) 及Imperial Chemical Industries Plc v. Jiang Hua - www.dulux-cn.com, HK-0600088)。因此，投诉人认为cn-dulux.com明显地与 “DULUX” 完全相同或具有足以导致混淆的近似性。

(ii) 被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益

被投诉人与投诉人集团没有任何业务上的联系，投诉人也没有授权被投诉人使用 “DULUX” 作其域名或其它用途。再者，被投诉人在中国及香港也没有以 “DULUX” 注册任何商标。

基于投诉人没有授权被投诉人使用 “DULUX” 作其域名或其它用途，在此情况下表面上证据应该足以需要被投诉人在缺乏任何争议域名的权益或合法的利益下转移提供证据之责任到被投诉人去证明被投诉人拥用 “DULUX” 的权益或合法的利益 (依据Do The Hustle, LLC v. Tropic Web, WIPO Case No. D2000-0624, 及该案件中论及的案例)。

在不会影响上述论点的情况下，投诉人交替性地指出就算被投诉人在争议域名www.cn-dulux.com的网页上显示了一间名为 “英国多乐士制漆有限公司” 的公司 (附件15)，投诉人仍认为基于下列原因，被投诉人并不能依赖任何情况(包括但不限于«统一域名争议解决政策»(以下简称为「该政策」)之第4(c)项的情况)证明它对争议域名享有任何合法权益：-

(1) 投诉人现重复上述有关民事权利部份，尤其有关 “DULUX” 在中国及香港的高知名度，指出投诉人不单对 “DULUX” 拥有商标权，还因其在 “DULUX” 所享有的商誉及声誉(即goodwill及reputation)而拥有普通法权力(即common law rights)。采用 “多乐士” 为网页上出现之公司名称的一部份已足以确立被投诉人侵犯投诉人上述之商标权及普通法权力的行为(即

trademark infringement及passing off)。被投诉人使用之“多乐士”，乃“DULUX”的正式中文翻译，并且是投诉人集团在中国的注册商标(附件16)。再者，有关之产品“英国多乐士制漆”的包装(即油漆罐)，使用“多乐士”为公司名字及包装上采用的圆形标志与投诉人集团“DULUX”产品之包装及投诉人的圆形ICI及狗只商标极为相似(附件17)。在该网页的公司简介里，被投诉人故意提供不实资料(即“在中国我们拥有“Dulux”(多乐士)……等多世界性品牌，经营超过500种内外墙油漆产品”)，令公众误以为描绘的是投诉人。此等行为可清楚证明被投诉人有绝对意图去误导消费者，令他们认为被投诉人及其产品与投诉人是有关连的，利用“DULUX”的知名度去获得商业利益。投诉人现正准备就以上侵权行为采取进一步行动。而依据Madonna Ciccone p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com”(WIPO案件编号D2000-0847)及Chanel Inc. v. Cologne Zone (WIPO案件编号D2000-1809)案件，若被投诉人被容许依赖其蓄意侵权之行为去证明对争议域名享有合法权益，便明显地与该政策的原意背道而驰。因此，被投诉人是不可用其蓄意侵权之行为去证明它已在“与诚意提供商品或服务方面使用”争议域名(即“bona fide offering of goods or services”)。因此，被投诉人并没有以诚意去提供产品。

(2) 由争议域名的网页可看到，被投诉人使用争议域名为商业用途。而被投诉人经营的是油漆业务，与投诉人是竞争对手。依据Computerized Security Systems Inc. d/b/a SAFLOK v. Bennie Hu (FA 157321)一案，若被投诉人利用争议域名售卖与投诉人有竞争的产品，这不可用作证明该政策的第4(c)(i)项指出的与诚意提供产品，亦不可证明第4(c)(iii)项指出的正当地使用争议域名。

(3) 根据Tercent Inc. v. Lee Yi (NAF 139720)一案，若WHOIS数据库记录未能显示被投诉人因争议域名而被公众所知，这会成为决定该政策的第4(c)(ii)项为不适用之因素。由有关之WHOIS数据库记录显示，被投诉人的名称是“run yang”，字面上与“DULUX”并没有任何关连。因此，该记录能证明被投诉人并不因争议域名而被公众所知。

(4) 纵使在争议域名的网页中出现的公司名称含有“多乐士”(“DULUX”的正式中文翻译)，被投诉人对争议域名并不享有任何权利或合法权益。依据Velcro Industries B.V. and Velcro USA Inc. v. Qingdao Kunwei Velcro Co., Ltd (WIPO案件编号D2006-0023)一案，一方面被投诉人的名称包含有关之商标，另一方面投诉人指出该行为是侵权的，行政专家组最后认为投诉人能就该政策的第4(a)(ii)项成立了表面证据(即prima facie case)。再者，投诉人重复上述第(1)点提及的案件及原则，并指出现今公司名称与其驰名商标不同的情况非常普遍，如“Marlboro”，“Longchamp”及“Montagut”。如第三者利用该些与投诉人公司名称不同的商标去成立公司，采用了该公司名称注册域名，亦被容许利用其明显侵权行为去证明他对有关域名享有合法权益，便明显地与该政策之原意不相符。在The Cheesecake Factory Inc. and The Cheesecake Factory Assets Co., LLC v. SayCheesecake (WIPO案件编号D2005-0766)一案中亦有提及，被投诉人对有关标志的任何使用(投诉人认为包括使用有关标志为公司名称)是直接侵犯了投诉人的商标权，被投诉人不可合法地与有关商标建立任何关联，也绝不可能因争议域名而被公众所知。因此，被投诉人是不可能证明该政策的第4(c)(ii)项。

(5) 如上述所说“DULUX”在中国具有高的公众知晓程度，因此可推定被投诉人注册争议域名时是知道投诉人注册商标“DULUX”的存在。基于“DULUX”并不是日常用字，被投诉人特意选择用这采用了虚构用词的标志或名称作其域名(及为网页上显示的公司名称)是有意利用“DULUX”之知名度去误导公众，令他们认为被投诉人及其产品与投诉人是有关系的，不正当地与“DULUX”这标志或名称拉上关系。依据Dixon Group Plc v. Mr. Abn Abdullaah (WIPO案件编号D2000-1406)一案，该政策的第4(a)(ii)及4(c)(iii)项指出的“合法”及“正当”意味着被投诉人应有合理地解释为何采用有关标志为争议域名。正如上述所说，“DULUX”是一个虚构字，投诉人认为被投诉人是不可能作出任何合理理由去解释为何它选用“DULUX”(及其正式中文翻译“多乐士”)这名称或标志为其域名。因此，被投诉人就其使用“DULUX”为争议域名的主要部份是不合法及不正当的。

基于上述所有理由，被投诉人对争议域名并不享有任何合法权益。

(iii) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

投诉人重复上述各点为基础去支持被投诉人对争议域名的注册或使用具有恶意。

“DULUX”这标志并不是日常用字，是一个虚构字。被投诉人特意在“DULUX”享有巨大的声望和良好的声誉下选择该标志或名称作其域名，显示被投诉人是在知悉“DULUX”下注册争议域名。而依据Wal. Mart Stores, Inc. v. Thomson Hayner d/b/s Wireless Revolution d/b/a Latin Technologies (WIPO 案件编号DAS 2002-0001) 一案，以上行为可作证明被投诉人对争议域名的注册或使用具有恶意。

鉴于上述原因，被投诉人对争议域名的注册或使用是具有恶意的。

Respondent

被投诉人并没有提供抗辩。

Findings

根据《政策》第4(a)条规定，投诉人投诉获得专家组支持的前提是，必须证明以下三个条件均已满足：

- (i) 被投诉人注册域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似；且
- (ii) 被投诉人对争议域名并不享有权利或合法权益；且
- (iii) 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

专家组依据投诉人主张、意见及相关证据，就此阐述如下意见：

Identical / Confusingly Similar

关于完全相同或混淆性相似

专家组接纳投诉人所提供的证据证明DULUX这名称是历史悠久、世界驰名并且在世界各地（包括中国及香港）都已注册为商标。投诉人对这商标享有权利。专家组认同争议域名的主要部分是“dulux”，亦是最显眼的部份。“cn”是次要的，给人的印象将会是与区域性有关连。在多个领域包括域名注册在内cn是一个常用的国家代码。有见及DULUX是一个著名的商标，专家组接纳投诉人主张，加上了“cn”后，足以令第三者认为是属于投诉人集团的中国分公司。

据此，专家组认为争议域名与投诉人的商标是具有足以导致混淆的近似性。投诉人已经符合《政策》第4(a)(i)条规定。

Rights and Legitimate Interests

按照《政策》第4(a)条规定，专家组需要认定的第二个争议事实是，被投诉人是否对争议域名享有权利或合法利益。正如上文提及，专家组接纳“DULUX”是一个历史悠久及世界驰名的商标。这是远在被投诉人注册争议域名前。同时，“DULUX”这标志并不是日常用字，是一个虚构字。被投诉人在“DULUX”享有巨大的声望和良好的声誉下选择该标志或名称作其域名，显示被投诉人是在知悉“DULUX”下注册争议域名。投诉人亦说明被投诉人与投诉人集团没有任何业务上的关系，投诉人也没有授权被投诉人使用“DULUX”作其域名或其它用途。在这情形下，专家组接纳投诉人的主张，举证责任应当转移到被投诉人，被投诉人需要证明被投诉人对有关名称拥有权利或合法利益。被投诉人并未有对投诉作出任何答辩，专家组认为投诉人经以符合《政策》第4(a)(ii)条规定。据此，专家组无需要对《政策》第4(c)条(i)-(iii)项作出裁决。可以的是，若然被投诉人根据第4(c)条作出抗辩，投诉人在投诉书中针对该条每一项所提的各点论据是强而有力的。

Bad Faith

根据《政策》第4(a)(iii)条规定，投诉人需要证明的第三个争议事实是，被投诉人注册和使用域名具有恶意。根据《政策》第4(b)条规定如下：

“针对第4(a)(iii)条，尤其是如下情形但并不限于如下情形，如经专家组发现确实存在，则构成恶意注册和使用域名的证据：

- (i) 该情形表明，你方注册或获取域名的主要目的是为了向作为商品商标或服务商标所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或转让域名，以获取直接与域名注册相关费用之外的额外收益者；或者，
- (ii) 你方注册行为本身即表明，你方注册该域名的目的是为了阻止商品商标和服务商标的所有人以相应的域名反映其上述商标者；或者，
- (iii) 你方注册域名的主要目的是为了破坏竞争对手的正常业务者；或者，
- (iv) 以使用域名的手段，为商业利益目的，你方通过制造你方网站或网址上所出售的商品或提供的服务与投诉人商标之间在来源者、赞助者、附属者或保证者方面的混淆，故意引诱网络用户访问你方网站或其它连机地址者。”

正如上文提及，专家组接纳早于被投诉人注册争议域名前，“DULUX”已经是一个世界知名的名称及商标。专家组接纳“DULUX”这标志并不是日常用字，是一个虚构字。被投诉人在“DULUX”享有巨大的声望和良好的声誉下选择该标志或名称作其域名，显示被投诉人是在知悉“DULUX”下注册争议域名。同时，专家组留意到以下的情形：

1. 争议域名所连接的网页是一间名为“英国多乐士制漆有限公司”的公司。“多乐士”是“DULUX”的正式中文翻译，并且是投诉人集团在中国的注册商标。
2. 有关之产品“英国多乐士制漆”的包装(即油漆罐)，使用“多乐士”为公司名字及包装上采用的圆形标志与投诉人集团“DULUX”产品之包装及投诉人的圆形ICI及狗只商标极为相似。
3. 在该网页的公司简介里，被投诉人故意提供不实资料(即“在中国我们拥有“Dulux”(多乐士)……等多世界性品牌，经营超过500种内外墙油漆产品”)。专家组认同，此等行为可清楚证明被投诉人有绝对意图去误导消费者，令他们认为被投诉人及其产品与投诉人是有关连的，利用“DULUX”的知名度去获得商业利益。

被投诉人并没有对这主张作出任何答辩。

专家组认为《政策》第4(b)(iv)的情形确实存在，这已构成恶意注册和使用域名的证据。投诉人已经符合《政策》第4(a)(iii)的要求。

Status

www.cn-dulux.com

Domain Name Transfer

Decision

综上全部所述，专家组认定，投诉人满足《政策》第4（a）条所规定的三个条件。在投诉书中第9段，投诉人寻求本案专家组将被投诉的域名“cn-dulux.com”移给投诉人。专家组依据《政策》第4（i）条，在考虑投诉人要求后，裁决被投诉人将其注册的争议域名“cn-dulux.com”，转移给投诉人。