



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](#)

Decision ID	DE-0600082
Case ID	HK-0600085
Disputed Domain Name	www.chinadulux.com
Case Administrator	Dennis CAI
Submitted By	Guangliang Tang
Participated Panelist	Guangliang Tang
Date of Decision	29-09-2006

The Parties Information

Claimant	Imperial Chemical Industries Plc.
Respondent	Ding Baonan (丁保南)

Procedural History

本案的投诉人是一家英国公司，名为 Imperial Chemical Industries Plc，成立于1926年。公司总部地址为20 Manchester Square, London, W1U 3AN, England。在本案中，投诉人指定 其授权范纪罗江律师事务所（朱庆华律师）作为代理人。

本案被投诉人是dingbaonan（丁保南），地址为中华人民共和国安徽阜阳，邮政编码是236000。

本案的争议域名名称是www.chinadulux.com。争议域名的注册机构是北京新网数码信息技术有限公司。

2006年4月26日，投诉人根据《ICANN统一域名争议解决政策》(下称《解决政策》)、《ICANN域名争议解决程序规则》(下称《程序规则》)，向亚洲域名争议解决中心香港秘书处（下称“中心香港秘书处”）提交了中文投诉书，并选择由一位专家审理本案。因投诉人在提交投诉书时未一并提交附件，至2006年6月8日，在收到相关附件及费用后，中心香港秘书处以电子邮件及传真向投诉人传送投诉书接收确认，确认收到投诉人的投诉书。

2006年4月29日，中心香港秘书处以电子邮件向域名注册机构传北京新网数码信息技术有限公司请求协助，请求其提供WHOIS 数据库中有关本案争议域名名称的信息。当日，北京新网数码信息技术有限公司回复中心香港秘书处，确认本案争议域名chinadulux.com由其提供注册服务，现争议域名名称持有人为被投诉人丁保南，《解决政策》适用于该域名争议的解决，域名注册协议使用的语言为简体中文，争议域名处于正常状态。

2006年5月2日，中心香港秘书处通知被投诉人有关投诉人的投诉，并附上投诉人的投诉书，同时告知被投诉人，应当在20个日历日内提交答辩。2006年6月3日，中心香港秘书处向被投诉人传递投诉书附件，并告知其在自2006年6月7日起的20个日历日内提交答辩。2006年6月19日，中心香港秘书处确认收到被投诉人提交的答辩。

2006年8月18日，中心香港秘书处通过电子邮件向专家唐广良先生发送通知，表明拟指定其为独任专家，并请他确认是否接受指定，以及如果接收指定，能否在当事人间保持独立公正。唐广良先生当日即回复中心香港秘书处，表示同意接受指定，并保证独立、公正地审理案件。2006年8月19日，中心香港秘书处以电子邮件向双方当事人及专家唐广良先生传送专家指定通知，指定唐广良先生为本案独任专家。2006年8月21日，中心香港秘书处将案件移交专家组。根据《程序规则》的规定，专家组应于14日内，即2006年9月4日（含9月4日）之前作出裁决。

2006年8月28日，专家唐广良先生以电子邮件向通知中心香港秘书处，请秘书处通知被投诉人提供进一步的证据，并对投诉人的补充意见作出回应，同时申请将案件的审理限期相应延长。2006年9月23日，中心香港秘书处收到被投诉人的回应，并通过电子邮件转发给专家组，同时决定将案件的审理期限顺延至2006年9月30日。

现案件已经审理完毕。专家组根据双方当事人的陈述及其提供的证据，根据《解决政策》作出本裁决。

Factual Background

For Claimant

投诉人是一家英国的跨国公司，成立于1926年12月7日，现已在全球55个国家和地区设有生产厂和办事处，雇员超过330,000人，经营包括电子、食品与饮料、造纸与包装、香料及个人护理用品的原料，以及油漆和涂料等在内的50,000多种的产品，业务延伸到了100多个国家和地区。2004年及2005年的销售总额分别达56亿及58亿英镑。2005年，投诉人的油漆业务销售额占全球油漆销售总额的40%，达到了23亿英镑。仅就油漆业务而言，投诉人拥有22个品牌，其中DULUX系投诉人集团世界知名品牌中的一个。仅2005年一年，投诉人就为DULUX品牌花费了6,600,000英镑的广告宣传费。

自1898年起，投诉人的前身公司即开始在中国经营业务，现已在广州和上海设有生产厂，生产超过500种内外墙漆产品，大部分均使用DULUX品牌。另外，投诉人还在中国大陆设有224间专卖店。在香港，投诉人集团共有71个选购地点。2004年及2005年，投诉人在香港及中国大陆的销售总额分别高达825,500,000及1,100,000,000港币。

至2005年，投诉人于中国大陆及香港分别注册了13个及6个包含DULUX的商标。投诉人集团在世界各地注册的含有DULUX的商标总数则已达到849个。另外，投诉人集团还注册了10个包含DULUX字符的域名。

以上事实均有相应证据加以佐证。

For Respondent

被投诉人是中国大陆的一位自然人，名字是Ding Baonan（丁保南）。被投诉人在答辩状中称，其于2005年在香港注册了“多乐士集团（中国）有限公司”（英文名为Dulux Group (China) Limited），主要经营建筑装饰领域油漆、工业漆、家具厂用漆。公司拥有自主知识产权的“麦巴克”品牌，且已在中国大陆获准商标注册。被投诉人于2005年12月14日注册了争议域名“chinadulux.com”。

Parties' Contentions

Claimant

1, 投诉人称，其对争议域名的核心部分“chinadulux”中除有“中国”之意的“china”部分之外的“dulux”享有受法律保护的商标权；而争议域名的核心部分明显地与投诉人的享有权利的标志DULUX相同，或者具有足以致导致混淆的相似性。

理由包括：（1）投诉人集团已在世界各地注册了849个含有DULUX字符的商标（证据12）；（2）投诉人在中国大陆及香港分别注册了13个及6个含有DULUX字符的商标（证据2），以及多个含有“多乐士”字符的商标（证据15）；（3）投诉人已经注册了10个含有DULUX字符的互联网域名（证据13）。（4）争议域名的核心部分为“chinadulux”，中国“china”系“中国”之意，“dulux”才是其可识别部分；两部分合在一起容易令第三者认为其属于投诉人的中国分公司。

2, 在投诉人看来，被投诉人对该争议域名不具有权利或者合法利益

投诉人认为，被投诉人是一个名字叫dingbaonan的自然人，其与DULUX没有任何关联，与投诉人集团之间也没有任何业务上的联系；投诉人更没有授权被投诉人使用DULUX作域名或其他用途。另外，被投诉人在中国大陆及香港也没有注册含有DULUX的任何商标。

关于被投诉人在香港注册含有DULUX及“多乐士”字符的公司名称一事，投诉人认为，仅凭公司注册行为不能确立正当权利，反而说明被投诉人系故意侵权。投诉人同时列举了WIPO行政专家组裁决的几个相关案例，包括Velcro Industries B.V. and Velcro USA Inc. v. Qingdao Kunwei Velcro Co., Ltd（WIPO案件编号：D2006-0023），以及The Cheesecake Factory Inc. and The Cheesecake Factory Co., LLC v. SayCheesecake（WIPO案件编号：D2005-0766），表明专家组在以前的案件中已经就将他人商标注册为公司名称的做法裁决为对商标权的侵犯，因而不支持被投诉人关于其具有合法利益的主张。

在投诉人看来，其DULUX商标在中国具有高的公众知晓程序，因此可推定被投诉人是在知道投诉人的注册商标DULUX之存在的情况下，有意利用DULUX的知名度去误导公众，令公众认为被投诉人及其产品与投诉人是有关系的。加之DULUX并不是日常用字，而是投诉人虚构的一个字，所以被投诉人不可能为其使用该字作企业名称和域名给出合理的解释。基于上述理由，投诉人认为，被投诉人对争议域名不享有任何合法权益。

3, 被投诉人注册和使用争议域名具有恶意

投诉人认为，DULUX并不是一个日常用字，而是一个虚构字。而被投诉人特意在DULUX享有巨大的声望和良好的声誉下选择用该标志或名称作其域名，显示被投诉人是在知悉DULUX的情况下注册争议域名的。依据Wal. Mart Stores, Inc. v. Thomson Hayner d/b/s Wireless Revolution D/b/a Latin Technologies (WIPO案件编号：DAS2002-0001)一案，以上行为可作证据，证明争议域名的注册或使用具有恶意。

另外，由争议域名的网页所出现的产品可清楚地看到，被投诉人与投诉人是竞争对手（证据14）。被投诉人注册域名是扰乱投诉人之业务，令消费者认为被投诉人与投诉人有关联，使原想购买投诉人产品的公众向被投诉人购买产品，及故意吸引互联网用户访问争议域名网站，以谋取商业利益。因此，依据《解决政策》第4(b)(iii)及(iv)项，被投诉人注册或使用争议域名是具有恶意的。

基于上述理由，投诉人请求本案专家组裁决，本案争议域名名称应转移给投诉人。

Respondent

1, 被投诉人作为唯一的股东及董事，有一间在香港妥为成立的有限公司，即多乐士集团（中国）有限公司”（英文名为Dulux Group (China) Limited），因而其对争议域名的核心部分chinadulux享有权利或合法利益。另外，就被投诉人所知，DULUX并非虚构字，而是一个专业术语，义为“醇酸树脂”。此点可从中国大陆出版的《简明英汉词典》及《现代英汉综合大辞典》中找到解释。因此，DULUX作为醇酸树脂，只是油漆的主要原料。被投诉人成立了含有DULUX字符的公司，并且经营油漆类产品，使用chinadulux作域名是合法的。

2, 被投诉人注册和使用争议域名不具有恶意。由于醇酸树脂（DULUX）是油漆的主要原料，所以被投诉人在公司名称中使用DULUX。由于公司名称为Dulux Group (China) Limited，所以将该公司域名注册为“chinadulux”。与此同时，投诉人已经注册了含有DULUX字符的10个域名，足以通过这么多的域名展示投诉人的品牌、产品或者注册商标。被投诉人注册争议域名并不能阻止投诉人反映其注册商标。

另外，在被投诉人的网页上突出使用了“麦巴克”商标。在公司简介全文688个字，6个自然段中，“麦巴克”就重复出现10次之多，并且在公司简介中开宗明义地明确介绍“麦巴克”是集团公司下属企业“广州市创进化工有限公司”的知名品牌油漆。在争议域名网页中的“专卖店”栏目中，也重点突出显示了“麦巴克”以及“MEABC”字样。在该网页中，能够引起网页访问者注意的恰恰是“麦巴克”以及“MEABC”字样，而不是“多乐士”或者“DULUX”字样。广告语“源于香港 光彩世界”也表明“麦巴克”油漆是来自香港公司Dulux Group (China) Limited的品牌。

在争议域名网页中，被投诉人也使用了Dulux Group (China) Limited自己的公司地址、联系电话、传真、电子邮件。消费者从这些真实信息中，也可以直接判断Dulux Group (China) Limited与投诉人是两个不同的公司。

以上事实表明，网页访问者在访问争议域名网页时，能够清楚地知道该网站推广的是Dulux Group (China) Limited拥有注册商标权的“麦巴克”品牌油漆，不可能和投诉人旗下的品牌发生混淆。在几十页的网页中，被投诉人仅在网页的标题栏出现了“多乐士集团（中国）有限公司”字样，在其他任何地方没有单独出现或者突出单独出现“多乐士”或者“DULUX”字样。这些都表明被投诉人没有误导消费者的故意或者过失；消费者也不可能受到误导。而在互联网之外的宣传中，被投诉人在纸质宣传手册单、宣传手册中同样突出了“麦巴克”品牌，而非“多乐士”或者“DULUX”。

基于上述理由，被投诉人认为其对“chinadulux”拥有合理合法的使用权；其注册和使用争议域名没有恶意。据此，被投诉人恳请专家组裁决驳回投诉人的请求，确认被投诉人合法拥有争议域名的所有权。

Findings

Identical / Confusingly Similar

投诉人已经通过相应的证据证明：（1）投诉人集团已在世界各地注册了849个含有DULUX字符的商标（证据12）；（2）投诉人在中国大陆及香港分别注册了13个及6个含有DULUX字符的商标（证据2），以及多个含有“多乐士”字符的商标（证据15）；（3）投诉人已经注册了10个含有DULUX字符的互联网域名（证据13）；（4）争议域名的核心部分为“chinadulux”，中国“china”系“中国”之意，“dulux”才是其可识别部分。被投诉人并未提供相反证据，亦未提出主张，用以否认投诉人的前述主张及证据。在这种情况下，专家组首先认定，投诉人就英文“DULUX”字符及中文“多乐士”字符享有受多国法律保护的商标权，同时已就DULUX及“多乐士”品牌在世界范围内具有较大影响，享有较高声誉。另外，投诉人已经注册了10个含有DULUX字符的互联网域名。

与此同时，专家组认定，“chinadulux”是由两部分组成的，即“china”和“dulux”，其中“china”是“中国”国家名称的英文单词；而“dulux”才是争议域名中可识别的部分。该部分与投诉人拥有商标权并享有较高声誉的标志DULUX完全相同；两部分合在一起使用时，同样具有足以导致社会公众混淆的相似性。

Rights and Legitimate Interests

被投诉人提出两项主张，声称其注册及使用争议域名具有合理及合法性。其一是其在中国合法地注册了含有DULUX（及“多乐士”）字样的公司；其二是DULUX是一个固定的专业术语，而非虚构字。针对被投诉人的答辩，投诉人的回应是：第一，除被投诉人提供的两本字典外，在包括中国大陆出版的《英汉大词典》，以及英、美等国出版的字典中，均没有DULUX这个字，而且对应于“醇酸树脂”的另有一个字，即“alkyd”或组合词“alkyd resin”，因而DULUX不是固定的专业术语。第二，被申请人是在明知申请人商标及商誉的情况下注册公司及域名的。这种做法本身即显示有恶意。

对于申请人的上述说法，被申请人做出了强烈的回应，认为申请人并未对其主张提供充分的证据；相反，被申请人已经通过在中国大陆具有权威影响的字典证明，DULUX就是化学领域的专业术语，即醇酸树脂。因此，被申请人声称，其作为醇酸树脂油漆的经营者，有权使用该专业术语。

专家组经审理认为，被申请人虽然在香港注册了含有DULUX及“多乐士”字样的公司，但其并未否认以下事实：（1）其是在明知申请人商标存在的情况下注册公司和域名的；（2）其知道突出使用DULUX及“多乐士”字样并不合适。正因为如此，被投诉人才在答辩状中特别强调其并未突出使用DULUX及“多乐士”字样，而是突出使用其自有品牌“麦巴克（MEABC）”的事实。

专家组注意到，在现实生活中，有许多中国大陆的人士及公司利用大陆与香港两地的法律制度差异，以及香港在公司注册方面的自由，在香港注册一间含有知名品牌或标志的公司，然后再回到大陆经营。由于香港在公司注册过程中并不进行权利冲突审查，只要是在现行注册簿中找不到的标识，均可被注册为公司名称的一部分，而且此种注册并不会产生受法律保护的商标或商号权。因此，专家组认为，这种利用香港公司注册制度的自由而将他人具有相当知名度的标识注册为企业名称的做法是一种明显的规避法律的做法。在这种情况下，除非相关当事人通过证据证明，其已经通过善意的使用就相关品牌或标志获得相当高的知名度，以致获得了社会公众的认可，专家组将不会仅凭其在香港的公司名称注册即确认其拥有合法的权利或利益。

在本案中，被申请人并未证明，除了在香港的公司名称注册外，其曾经在其他正常的商业活动中有效地使用DULUX及“多乐士”标志获得社会公众的认知，也没有证明其曾经获得商标权人使用DULUX及“多乐士”商标的许可。另外，被申请人虽然已经证明，中国大陆出版的两部字典都将DULUX解释为“醇酸树脂”，但并未证明其是在“醇酸树脂”含义之下使用DULUX的，因为其在使用英文DULUX的同时，并未使用其中文翻译“醇酸树脂”，而是使用了“多乐士”这个由投诉人自创的中文字符组合及注册商标。专家组由此认定，即使DULUX确有“醇酸树脂”之意，本案的特定情形亦不足以确立被申请人使用该字的正当性。

因此，专家组认定，被投诉人对争议域名的核心部分不享有权利或合法权益。

Bad Faith

《解决政策》第4(b)条规定，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。

投诉人基于DULUX系虚构字，而且申请人已经就该虚构字获得广泛的商标注册，并已享有较高声誉的事实，认为被投诉人是在明知投诉人商标及商誉存在的情况下注册公司名称和域名的，加之被投诉人通过争议域名网站经营油漆产品，已经构成为投诉人的竞争对手；其在网站上使用DULUX及“多乐士”标志已经构成对投诉人正常业务的破坏。投诉人通过调查还发现，被投诉人在香港的公司注册地址实际上是一间名为“香港鸿兴注册有限公司”的秘书服务公司，而不是被投诉人的公司地址，从而认为被投诉人注册该公司的目的只是用来侵犯投诉人的知识产权的。

针对投诉人的指控，被投诉人提出的抗辩包括：（1）DULUX为专业术语；（2）被投诉人在香港有使用DULUX及“多乐士”字样的合法公司注册；（3）投诉人已经注册了10个含有DULUX字样的域名，被投诉人注册争议域名不会阻止投诉人在网络环境下正当使用其商标；（4）被投诉人突出使用了自有品牌“麦巴克（MEABC）”，并特别强调其为下属公司的注册商标，因而不会导致消费者的混淆。据此，被投诉人认为其注册和使用争议域名均无恶意。

专家组根据双方当事人的主张与证据认为，DULUX虽已被中国大陆出版的字典解释为“醇酸树脂”，属于专业术语，但与之并使用的中文标识“多乐士”并非专业术语，而是投诉人自创的字符组合。在这种情况下，被投诉人同时使用DULUX及“多乐士”在香港注册一间公司，表明其在使用DULUX一词时所看重的并非该词在相关字典上解释的一般含义，而恰恰是投诉人商标。

专家组通过登录争议域名网站发现，被申请人利用争议域名建立了一个网站，首页使用突出的图案与文字设计表明该网站为“多乐士（中国）有限公司” [Dulux Group (China) Limited]所有，并在语言选择按钮上设置下拉式菜单，排列有“麦巴克油漆”、“多乐士装饰连锁”及“乡香传统美食文化”三个菜单项。选择进入“麦巴克油漆”页面后，页面标题及左上角窗口广告显示仍显示为“多乐士（中国）有限公司”。专家组为此认定，被申请人注册及使用存在着《解决政策》第4(b)(iv)条规定的情形，即以使用域名的手段，为商业利益目的，通过制造该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该网站或其它联机地址者，构成了域名使用的恶意。

综合以上情况，专家组认定，被投诉人注册及使用争议域名的行为均具有恶意。

Status

www.chinadulux.com Domain Name Transfer

Decision

基于以上分析，专家组认为：(1) 争议域名chinadulux.com与投诉人享有合法商标权的标志DULUX具有足以导致混淆的相似性；(2) 被投诉人对争议域名的可识别部分不享有权利或合法利益；(3) 被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

据此，专家裁决，将争议域名chinadulux.com转移给投诉人。

专家：唐广良 (Tang Guangliang)

2006年9月29日于北京

[Back](#)[Print](#)