



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-0700093
Case ID	HK-0600104
Disputed Domain Name	www.www.mlj-dulux.com
Case Administrator	Dennis CAI
Submitted By	Arthur Chang
Participated Panelist	

Date of Decision	13-02-2007
------------------	------------

The Parties Information

Claimant	Imperial Chemical Industries Plc
Respondent	Gao Sheng

Procedural History

本案的投诉人Imperial Chemical Industries Plc,是一家在英国成立的公司,地址是20 Manchester Square, London, W1U 3AN, England; 投诉人指定范纪罗江律师事务所为其授权代理人。

被投诉人Gao Sheng, 联络地址不详。

本案的争议域名是mlj-dulux.com。争议域名的注册机构是Xin Net Technology Corporation。

2006年10月20日, 投诉人根据互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)1999年10月24日发布的《统一域名争议解决政策》(下称《解决政策》)、《统一域名争议解决政策程序规则》(下称《程序规则》)以及《亚洲域名争议解决中心关于〈统一域名争议解决政策〉补充规则》(下称《补充规则》), 向亚洲域名争议解决中心香港秘书处(下称“中心”)提交了英文投诉书, 并选择由一人专家组审理本案。2006年10月20日, 中心以电子邮件向投诉人传送投诉书接收确认, 确认收到投诉人的投诉书, 并表示中心将根据《解决政策》、《程序规则》以及《补充规则》的规定对投诉书予以形式审查。

2006年11月14日, 中心向争议域名注册机构北京新网数码信息技术有限公司传送请求协助函, 请求提供其WHOIS数据库中有关本案争议域名的信息。同年11月15日, 北京新网数码信息技术有限公司以电邮回复中心, 确认本案争议域名是由其提供注册服务, 现争议域名持有人为被投诉人, 并提供其联络地址。

2006年11月20日中心向投诉人确认收到的投诉书, 经审查合格后, 中心向以电子邮件向投诉人和被投诉人, 表示本案程序是于2006年11月20日正式开始, 要求被投诉人按期提交答辩。被投诉人于答辩期限自2006年11月20日起20个厉日内向中心及投诉人传递答辩书。

中心向按《程序规则》第二十五条的规定, 本案应由一人专家组进行审理。因此, 中心向按《程序规则》第二十五条拟指定的专家张子恆先生, 以电子邮件传送列为候选专家通知, 并请他们确认是否接受指定作为本案专家审理案件, 以及如果接收指定, 能否在当事人间保持独立公正。其后, 张子恆先生回复中心, 同意接受指定, 并保证案件审理的独立性和公正性。

2007年1月10日, 中心以电子邮件向双方当事人及张子恆先生传送专家指定通知, 指定张子恆先生为本案专家, 审理本案。中心也正式将案件移交专家组, 裁决的提交日期为提交文件之日起计的第14日, 即2007年1月24日。其后, 由于专家未能在提交限期内收到所有文件, 申请把裁决的提交日期延长至2007年2月5日并获中心接受。

Factual Background

For Claimant

投诉人:

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。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, 雇员超过330,000人。2004年及2005年的销售总额分别达56亿及58亿英镑 (请参阅附件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(请参阅附件5)。投诉人集团的油漆业务拥有约22个品牌(请参阅附件6)，“DULUX”乃投诉人集团世界知名品牌的其中一个。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年开始在中国经营，投诉人集团分别在广州及上海设有生产厂(请参阅附件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”作品牌(请参阅附件9)。在中国，投诉人集团约有224间专卖店(请参阅附件10)。在香港，投诉人集团有71个选购地点(请参阅附件11)。在中国及香港，“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。

投诉人在中国及香港分别注册了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(请参阅附件12)。投诉人集团亦登记了10个包含“DULUX”之域名(请参阅附件13)。

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。

For Respondent

Whois的数据库中未能显示被投诉人的邮递地址。被投诉人于2006年6月14日，向Xin Net Technology Corporation申请注册了“www.mlj-dulux.com”域名。

Parties' Contentions

Claimant

争议域名与“DULUX”相同，具有足以导致混淆的近似性。在争议域名www.mlj-dulux.com中，除了“dulux”部份，争议域名之重点及显眼部份仍是“dulux”。再者，“mlj”是争议域名的网页中所宣传的“梦丽家”油漆产品标志中的英文字“MLJ”。当“mlj”和“dulux”结合后，容易令第三者认为是属于投诉人集团的中国分公司。因此，投诉人认为mlj-dulux明显地与“DULUX”完全相同或具有足以导致混淆的近似性。

被投诉人就www.mlj-dulux.com不享有合法权益

由附件1可见，争议域名的注册人是gao sheng，与“DULUX”并没有任何关连。被投诉人与投诉人集团亦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，被投诉人在中国大陆及香港也没有以“DULUX”注册任何商标。

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的网页上显示了一间名为“DULUX (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED”的公司，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，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“DULUX”为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)。此外，由争议域名的网页可见，有关产品“梦丽家”的包装与投诉人集团“DULUX”产品之包装极为相似，还在其显示了与投诉人集团的圆形ICI及狗只商标极为相似的圆形图案及狗只图画，及投诉人采用“DULUX”之官方中文译音—多乐士(这也是投诉人在中国的注册商标。该产品的名称“梦丽家”也与投诉人集团的中国注册商标“梦色家”十分相似。在该网页的公司简介里，被投诉人故意提供不实资料(即“多乐士漆业始创于1935年，是世界著名跨国集团公司，主要研发与经营色彩化学、机械、电子产品的综合型企业，产品达几十万种。作为主打产品的色彩化学在国际市场保持领先地位。”)，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，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)及The Chip Merchant Inc. v. Blue Star Electronics d/b/a Memory World (WIPO案件编号D2000-0474)案件，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“gao sheng”，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) 纵使在争议域名出现的公司名称包含“DULUX”，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”。如第三者利用这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”在中国大陆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联的，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”是一个虚构的字词，投诉人认为被投诉人是没有可能作出任何合理理由去解释为何他选用“DULUX”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。

(6) 此外，在Imperial Chemical Industries Plc. v Ding Baonan (ADNDRC案件编号HK-600085)一案中，专家组认为「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」。

基于上述理由，被投诉人对争议域名并不享有任何合法权益。

争议域名属被投诉人恶意注册的域名

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者使用具有恶意。

“DULUX”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用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。

由附件1可见，被投诉人没有遵照该政策的第2(a)项提供完整及正确的地址。根据Wal-Mart Stores Inc v. Qingrui Chen (Case ID: HK-0400040)，有关行为可构成恶意。

再者，由争议域名的网页所出现的产品可清楚看到，被投诉人与投诉人是竞争对手。被投诉人注册域名之主要目的是扰乱投诉人之业务，令消费者认为被投诉人与投诉人是有关联，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以谋取商业利益。因此，依据该政策的第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。

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。

基于上述理由，投诉人请求本案专家组裁决，本案争议域名应转移给投诉人。

Respondent

被投诉人未在规定时间内提交答辩书, 而由于无特殊情形, 依据《程序规则》第七条规定, 专家组应当依据投诉书裁决争议。

Findings

《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:

- (1) 被投诉的域名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
- (2) 被投诉的域名持有人对域名并不享有权利或合法利益; 且
- (3) 被投诉的域名持有人对域名的注册和使用具有恶意。

《解决办法》第4(a)条说明, 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。根据投诉人所提交的投诉书及其所附证据材料, 本案专家组意见如下:

Identical / Confusingly Similar

投诉人于1926年12月7日英国成立, 是英国的一间上市公司。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, 雇员超过330,000人。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。投诉人集团的油漆业务拥有约22个品牌, “DULUX”乃投诉人集团世界知名品牌的其中一个。

投诉人在中国及香港分别注册了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。投诉人集团亦登记了10个包含“DULUX”之域名。

在争议域名www.mlj-dulux.com中, 争议域名之重点及显眼部份是“mlj-dulux”。“mlj”是争议域名网页中所宣传“梦丽家”油漆产品标志中的普通话拼音中首个字母。当“mlj”和“dulux”结合后, 容易令第三者认为是属于投诉人集团的中国分公司。因此, 投诉人认为mlj-dulux明显地与“DULUX”完全相同或具有足以导致混淆的近似性。

投诉人对“DULUX”这名称或标志享有民事权益。在争议域名mlj-dulux.com中, “.com”为顶级域名, 在略去争议域名中的相关“.com”顶级域名, 所余下的“mlj-dulux”主要部分与投诉人享有民事权益的“Dulux”标志是近似, 只是加上了MLJ形容被投诉人“梦丽家”油漆产品, 根据被投诉人的网页中所宣传的油漆产品, 容易令人混淆www.mlj-dulux.com的网页与投诉人集团相关, 与“DULUX”具有足以导致混淆的近似性。

鉴于此, 专家组裁定投诉人的投诉已满足了《解决政策》第4(a)条中的第一项条件, 即争议域名与投诉人享有权益的名称和商标相同或混淆地相似。

Rights and Legitimate Interests

争议域名的注册人是gao sheng, 与“DULUX”一词并没有任何关连, 投诉人从未授权、许可、认可或者以其它方式允许被投诉人将投诉人的“Dulux”服务商标或商号注册或使用于商业或其他用途上。而被投诉人并未提供任何资料显示被投诉人与“Dulux”这一名称有任何关联, 被投诉人亦未申请商标注册。

被投诉人并未提交证据证明其合法权益, 在本案投诉书提交之日被投诉人对于“Dulux”名称或者商标尚未建立任何权利或合法权益。在本案投诉书提交之日, 被投诉人:

- 不是包括或包含“Dulux”一词(或任何演化的词)的商标的注册者;
- 对“Dulux”一词(或任何演化的词)不享有任何声誉;

虽然被投诉人在争议域名的网页上显示了一间名为“DULUX (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED”的公司, 而公司名称包括“Dulux”一词, 但基于下列原因, 专家组认为被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益:

1. 网页上内容没有任何审查, 专家并不能仅根据网页内容去判断被投诉人对争议域名或者其主要部分享有合法权益;
2. 假若使用该词侵犯其他人之商标权, 便不能够作为对争议域名享有任何合法权益的证明; 由于投诉人已证明对“DULUX”拥有商标权, 而参考Madonna Ciccone p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com” (WIPO案件编号D2000-0847), Chanel Inc. v. Cologne Zone (WIPO案件编号D2000-1809)案件, Velcro Industries B.V. and Velcro USA Inc. v. Qingdao Kunwei Velcro Co., Ltd (WIPO案件编号D2006-0023)案件, 以及The Cheesecake Factory Inc. and The Cheesecake Factory Assets Co., LLC v. SayCheesecake (WIPO案件编号D2005-0766)等案例, 专家将不会仅凭其在网页上的公司名称即确认其拥有合法的权利或利益。
3. 再且, 被投诉人并未提交证据证明被投诉人的名称“gao sheng”与“DULUX (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED”的关系, 亦未提交“DULUX (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED”的注册证明文

件。

因此，专家组认为被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益。

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。

投诉人集团之前身早于1898年开始在中国经营，投诉人集团分别在广州及上海设有生产厂。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”作品牌。在中国，投诉人集团约有224间专卖店。在香港，投诉人集团有71个选购地点。在中国及香港，“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。因此，“DULUX”这标志或名称在中国已被广泛使用及认知。

根据投诉人提供的数据显示，争议域名的网页所出现的产品可清楚看到，被投诉人与投诉人是竞争对手。而“DULUX”并不是日常用字，是一个虚构字。被投诉人从事油漆行业，卻特意在“DULUX”享有声望和良好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”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。

种种迹象显示，被投诉人意图去误导消费者，令公众误以为描绘的是投诉人，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”的知名度去令消费者认为被投诉人与投诉人是有关联，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以谋取商业利益，扰乱投诉人之业务。因此，依据该政策的第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。

专家基于上述分析，认为被投诉人注册域名令人混淆与投诉人之间的区别，误导公众，根据《解决政策》第4(b)条第(iii)及(iv)款的规定，本案被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意。

关于恰当救济方式

投诉人请求本案专家组裁决，本案争议域名应转移给投诉人。专家组认为裁定将争议域名转移给投诉人是合适的救济方式。

Status

www.www.mlj-dulux.com Domain Name Transfer

Decision

基于以上分析，专家组认为：(1)争议域名mlj-dulux.com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；(2)被投诉人对该域名或者其主要部分不享有合法权益；和(3)被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。据此，专家组裁定域名mlj-dulux.com应予转移给投诉人。

专家：张子恆 Arthur Chang

2007年2月2日 于 香港

Back

Print