



## 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-0700119  
Case ID HK-0700126  
Disputed Domain Name www.icidulux.mobi  
Case Administrator Dennis CAI  
Submitted By Guangliang Tang  
Participated Panelist

Date of Decision 10-09-2007

Language Version : Non-English

### The Parties Information

**Claimant** Imperial Chemical Industries Plc.  
**Respondent** YangYun (杨耘)

### 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，投诉人授权范纪罗江律师事务所作为代理人。本案被投诉人是YangYun（杨耘），地址为：18 Yinghuaxijie, Chaoyang District, Beijing。在本案中，被投诉人授权Jialin Qi作为其代理人。

本案的争议域名名称是www.icidulux.mobi。争议域名的注册机构是Beijing Innovative Linkage Technology Ltd.dba (dns.mobi.cn)。

2007年4月13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。2007年4月21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。

2007年4月25日，中心香港秘书处以电子邮件向域名注册机构Beijing Innovative Linkage Technology Ltd.dba (dns.mobi.cn) 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，Beijing Innovative Linkage Technology Ltd.dba (dns.mobi.cn) 回复中心香港秘书处，确认本案争议域名icidulux.mobi由其提供注册服务，现争议域名名称持有人为YangYun（杨耘），《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。

2007年5月19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。2007年6月5日，被投诉人通过电子邮件向中心香港秘书处提交答辩，但因系统将其识别为垃圾邮件而删除，中心香港秘书处于2007年6月18日向双方当事人发出缺席审理通知。发现系统错误后，中心香港秘书处遂于2007年6月20日向投诉人发出答辩确认通知，并将被投诉人的答辩转递给投诉人。

2007年8月23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。2007年8月24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。当日，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2007年9月7日(含9月7日)之前作出裁决。但考虑到香港至北京的纸质邮寄周期可能会较长，中心香港秘书处要求专家在无特殊情况的前提下于2007年9月10日前将裁决提交中心香港秘书处。

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30,000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21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及香港设有多家专卖店及选购地点。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元港币。

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超过72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

投诉人是中国大陆的自然人，名字是Yangyun（杨耘），其于2006年11月2日注册了争议域名“www.icidulux.mobi”。

## Parties' Contentions

### Claimant

1，投诉人称，争议域名www.icidulux.mobi与其享有商标权的“DULUX”及“圆形ICI”近似，具有足以导致混淆的近似性。理由是争议域名及投诉人的标志或名称中都有相同的英文字“dulux”，而且拼音都是一样的。另外，争议域名中有文字“ici”，与投诉人在中国大陆及香港拥有的“圆形ICI”注册商标相同或具有足以导致混淆的近似性。

投诉人认为，用争议域名的后半部分“.mobi”与投诉人的标志或名称来作比较是不重要的，因为其只是整个争议域名的次要部分。争议域名的最主要及最显著的部分是“icidulux”。即使是将“ici”与“dulux”相结合，任何都第三者都会被误导，认为争议域名是属于投诉人集团的中国分公司。因此，投诉人认为，“icidulux.mobi”明显地与“DULUX”及“圆形ICI”注册商标完全相同或具有足以导致混淆的相似性。

2，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。

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存在的情况下注册争议域名的。基于“DULUX”并不是日常用字，被投诉人特意选择这个采用虚构用词的标志或名称作为其域名是有意利用“DULUX”的知名度去误导公众，不正当地与“DULUX”标志或名称拉上关系。

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。投诉人称，争议域名没有被用于一个正常运作的网页或其他在线地址。加之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。

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

被投诉人不否认投诉人商标权的存在，但对争议域名与投诉人商标之间相混淆的主张不予认可。

在被投诉人看来，持有普通商标的商标权人，要阻止他人使用相似性标识，除了要求证明该相似性标识已被用于同类商品以外，关键还要证明对该相似性标识的使用已达到使消费者混淆的程度。“消费者混淆的可能性”是商标的法理学基础。商标法的立法意图在于保护消费者将商标与商品和服务的正确联系和对商品生产者和服务来源的准确判断。所以，只要不引起混淆，商标在不同类别的产品或服务中共同使用是允许的。现实世界中，商标可以共同使用，消费者都不一定产生混淆，域名中仅仅因为其包含与商标相同的文字就会引起混淆的说法，令人难以信服。

被投诉人认为，无论是国别域名还是通用域名，从域名自身标识人们也不会把域名当作商标。顶级域名后面的依次为二级、三级.....等次级域名。可供人们选择作为网址登记的只是次级域名部分。即使有人在次级域名中故意选择与某个商标文

字相似的字符作为域名，由于域名一般性的脱离于商品以及域名标识与商标标识区别的绝对性已决定了域名和商标之间一般不存在混淆的问题。混淆的判断的基本原则是，必须把标志和标志所用于的商品或服务结合为一个整体来比较。

域名一般性与商品脱离的特征限制了混淆的发生或使混淆的程度降低。在互联网环境下“商品类别”这样一个识别标准已不复存在，域名不过是一次猜测行为（*practice of guessing*），因为对于网民而言，在实际登陆一个网站之前，根本无法通过对域名来判断这些不同。域名的使用是否构成商标侵权，应从该行为是否对产品的误认产生实际影响等方面判断。“一般情况下，如果公众见到与商标文字相同的域名而访问该网站，但进入网站后，见到网页上所介绍销售的产品并非商标权人的产品，则不会对产品产生误认。这时域名注册者通过使用域名所得到的利益，只限于引诱公众访问了一次网站，对网站上产品的销售并未产生直接影响”。人们有时会因为对域名的误判而进入某个与自己预想不同的网站中，但真正因此误判而错误购买的并不多。正如人们有时可能会从一本书的名称来推测书中的内容，而最后人们不会因为书名或仅看一眼封面就购买一本书。即使人们对域名可能会混淆，但对网页的内容是不会混淆的。如果网页的内容设计也导致混淆的话，侵权的主观意图是通过网页内容来证明，而非域名本身造成侵权。

被投诉人还认为，商标文化就是一种地域性的图符文化。这种文化的地域性表现在同一个图形或者符号，在不同的地方，被做出不同的解读。一个在美国表示OK的手势图，在日本表示“金钱”，在法国南部表示“毫无价值”，在巴西就是带有侵犯和侮辱的意思。商标法对商标标识的判断，具有很强的地域文化特点，对商标相似性判断，必然受商标所在地的地域文化的影响，如果把某个区域文化的影响扩大到无边界的域名领域就会造成对域名不公平的处理结果。

被投诉人称，域名文化是一种混合性字符文化。例如，一个求职网站可能会选择这样一个域名“51job.com”来表示“我要工作”。在商标和域名的不同文化氛围之下，形成的混淆感也是不同的。在商标中相似的标识而用于域名可能就不相似。是否造成混淆，不仅和标识本身的相似性程度有关，同时还取决于消费主体抵抗混淆的能力。本质上来说，消费者才是商标近似的判断主体。对商标间的相似是否达至混淆的判断不能脱离消费者的消费心理和认知水平而拘泥于专业机构的鉴定。有时商品的价值和外形的不同，也会影响对商标近似的判断。对于价值高的商品，消费者能够慎重、仔细辨别，造成混淆的可能性小；对价值较小的商品选购的注意力相对就低，“混淆”的可能性就大。理论上，商标标识之间的混淆和域名-商标之间的混淆主体是不完全相同的。因域名产生混淆的人，一般具有从网络获取信息和对网络信息有一定判断的能力，是比较成熟的消费者。他们在网上购买商品时，要先申请一个帐户，制作密码，填写电子邮件地址、实际居住地址、付款方式，才能完成一次购买，这需要相应的注意力和理解力。对网络消费者行为分析得最透彻的莫如“tnn.com”域名纠纷案了。TNN域名案中，美国法院指出“在司法历史上，决定是否混淆，取决于相关的消费者，是否认为商品或服务为相同经营者提供，或经营者之间有某种关系。互联网是通讯媒体，其本身不构成产品或服务。网上用户到达一个网站和产生混淆之间存在差别。成千上万互联网用户每天的实践，是向计算机输入相同名称或名称缩写，以便到达想访问的网站。由于互联网上名称拥挤，结果非如人愿，但面对不同的网站，互联网用户不会产生混淆。法院不相信一个有平均智力水平的人，寻找电视节目，可被提供建立、维护计算机网络知识的网站所欺骗，而产生混淆。”目前处理域名纠纷的实践中，普遍存在着忽视网络消费者抵抗域名与商标混淆的辨析能力问题。

此外，被投诉人还主张，投诉人注册的DULUX与其无关，投诉人所说的“DULUX”在中国具有高的公众知晓程度忽略了地方文化差异。在被投诉人看来，在中国所被公众认知的是“多乐士”三个中文字，而非“DULUX”。被投诉人所注册的www.icidulux.mobi，为合法注册的私人使用域名。享有合法权益。

涉及到域名注册与使用的恶意时，被投诉人认为，其注册www.icidulux.mobi的目的为私人使用域名，并非商业运作。根据被投诉人的解释，ICIDULUX原意为：I see I do you likes，即“我知道我所做的正是你喜欢的”。被投诉人称：我方完全按照私人知识运用中国流行网络用语注册域名来私人使用，至于域名是否转介到的内容由于个人原因，还未购买空间上传。投诉方在没有确实证据证明我方使用投诉方注册商标进行同类产品宣传经营的情况就指出我方属于恶意注册投诉方所认为的相似域名，在某种意义上来说我方有理由认为投诉完全是不合理的。

## Findings

根据被投诉人与注册商之间的注册协议，被投诉人同意受《解决政策》。《解决政策》适用于本案的争议解决程序。

《解决政策》第4条规定了强制性域名争议解决程序。根据第4(a)条的规定，投诉人必须证明以下三个条件均已满足：(i) 被投诉人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) 被投诉人对该域名并不享有权利或合法权益；以及(iii) 被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

## Identical / Confusingly Similar

投诉人已经明确主张并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（附件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及ICI字符的商标（附件14）；（3）投诉人已经注册了超过72个含有DULUX及ICI字符的互联网域名（附件13）。

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”字符及包含字符“ICI”的圆形标志享有受多国法律保护的商标权，同时已就DULUX及“圆形ICI”品牌在世界范围内具有较大影响，享有较高声誉。在此前提下，专家组认为，“icidulux”虽然与投诉人的字符商标DULUX看上去并不相同，而且被投诉人也对该字符组合给出了其自己的解释，但作为一个没有任何特定含义的虚构字符，被投诉人的解释并不能令专家组信服。专家组认定，争议域名的可识别部分icidulux实际上是由两部分组成的，即“ici”和“dulux”；而这两部分均为投诉人的商标标识中字符。在投诉人的商标已经具有相当知名度的前提下，将两部分合在一起并不能减弱争议域名的可识别部分与商标之间的相似性。至于被投诉人对域名与商标及两者之间混淆可能性的分析，并不是专家组在处理域名案件中需要考查的问题。

## Rights and Legitimate Interests

投诉人称，其作为商标权人，与被投诉人之间没有任何业务往来，也从未向被投诉人发放过任何使用其商标标识的许可；被投诉人自身对争议域名可识别部分也不享有受法律保护的权利。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。其一是该字符组合具有另外的含义；其二是争议域名完全是为私人目的而注册的。

专家组经审理认为，被投诉人对争议域名可识别部分给出的解释不能令人信服，而仅为私人目的注册域名也不能使被投诉人自然获得受法律保护的权利或合法权益。因此，专家组认定，被投诉人对争议域名的可识别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联机地址者。

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争议域名的，而且注册后并未投入实际使用。

被投诉人仍是注册争议域名出于私人使用目的，并无商业营利活动为由，对投诉人的“恶意”指控提出抗辩。至于注册后未使用，被投诉人的解释是由于个人原因，尚未购买网络空间。

专家组根据双方当事人的主张与证据认为，DULUX及圆形ICI标志均系投诉人自创的虚构字符组合。在这种情况下，被投诉人同时使用ICI及DULUX作为其申请注册的互联网域名的可识别部分，而且在一个并不常用的通用顶级域名“.mobi”之下注册了该域名，表明其在注册争议域名之前进行过精心的设计，是有意在该通用顶级域名之下利用他人商标标识，并妨碍商标权人在该项级域之下使用自己的商标注册域名的行为，符合《解决政策》第4(b)条规定的恶意情形，构成了域名注册和使用的恶意。

## Status

www.icidulux.mobi

Domain Name Transfer

## Decision

基于以上分析，专家组认为：(1) 争议域名icidulux.mobi与投诉人享有合法商标权的标志DULUX及ICI之间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权益；(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icidulux.mobi转移给投诉人。

专家：唐广良 (Tang Guangliang)  
2007年9月10日于北京