

## Decision Submission

Decision ID	SU-0700188
Case ID	HK-0700131
Disputed Domain Name	www.duluxchina.com; www.mhjdulux.com
Case Administrator	Dennis CAI
Submitted By	Lulin Gao
Participated Panelist	Lulin Gao
Date of Decision	08-01-2007

## The Parties Information

<b>Claimant</b>	Imperial Chemical Industries Plc
<b>Respondent</b>	Zhu Wenhui

## Procedural History

本案的投诉人 Imperial Chemical Industries Plc, 是一家在英国成立的公司, 地址为 20 Manchester Square, London, W1U 3AN, England。委托代理人为范纪罗江律师事务所。本案被投诉人是 Zhu Wenhui (朱文辉), 地址为佛山市顺德区大良街道东乐路广德业大厦 8 楼 C。

本案的争议域名名称是 www.duluxchina.com; www.mhjdulux.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。

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 4 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 23 日, 中心香港秘书处以电子邮件向域名注册机构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。2007 年 5 月 24 日, 北京新网数码信息技术有限公司回复中心香港秘书处, 确认本案争议域名由其提供注册服务, 现争议域名名称持有人为被投诉人, 《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 26 日, 中心香港秘书处向被投诉人发出程序开始通知, 传递投诉书附件, 并要求被投诉人按照规定的期限提交答辩。被投诉人在上述期限内未提交任何书面答辩意见。2007 年 5 月 29 日, 中心香港秘书处向投诉人发出程序开始通知。

2007 年 7 月 9 日, 中心香港秘书处向投诉人及被投诉人发送缺席审理通知, 2007 年 7 月 17 日, 中心香港秘书处通过电子邮件向专家高卢麟先生发送通知, 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

删除: 6

正。高卢麟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。同日，中心香港秘书处以电子邮件向双方当事人及专家高卢麟先生传送专家指定通知，指定高卢麟先生为本案独任专家。2007年7月18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2007年8月1日（含8月1日）之前作出裁决。

## Factual Background

### For Claimant

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，请参阅附件4。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（请参阅附件5）。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6）。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（请参阅附件7）。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8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（请参阅附件9）。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（请参阅附件10）。在中国大陆及香港，投诉人集团有多间专卖店及选购地点（请参阅附件11及12）。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（请参阅附件13）。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（请参阅附件14），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（请参阅附件15）。

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

被投诉人于2007年2月1日，向北京新网数码信息技术有限公司申请注册了“www.duluxchina.com”；“www.mhjdulux.com”域名。

## Parties' Contentions

## Claimant

www.duluxchina.com 及 www.mhjdulux.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.duluxchina.com 中，除了“dulux”，加上了“china”。China 是中国的英文翻译，指中国。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还是“dulux”。再者，加上了“china”后，容易令第三者认为是属于投诉人集团的中国分公司(请参阅 ACCOR v. GBT (WIPO 案件编号 D2005-0809) 及 Imperial Chemical Industries Plc v. Brunner Mond Dagu Dulux Paint (Hongkong) Co., Limited – www.dulux-china.com / www.dulux-zhongguo.com, HK-0600087)。

在争议域名 www.mhjdulux.com 中，除了“dulux”部份，争议域名加上了“mhj”。投诉人认为“mhj”只不过是次要，争议域名之重点及显眼部份仍是“dulux” (请参阅 Imperial Chemical Industries Plc v. Gao Sheng – www.mlj-dulux.com, HK-0600104)。

因此，投诉人认为“duluxchina”及“mhjdulux”明显地与“DULUX”完全相同或具有足以导致混淆的近似性。

被投诉人就争议域名不享有合法权益

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)。

www.duluxchina.com

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.duluxchina.com 的网页上显示了一间名为“多乐士涂料(国际)有限公司”的公司(请参阅附件 16)，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(请参阅附件 17)。再者，有关之产品“梦幻家”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 商标极为相似。有关之产品名字“梦幻家”更加为投诉人集团注册商标“梦色家”(请参阅附件 18)及“幻色家”(请参阅附件 19)极为相似。在该网页的公司简介里，被投诉人故意提供不实资料(即“是一家跨国发展的全球性企业，也是国际知名油漆生产商之一”)，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利，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“Zhu Wenhui”，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没有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。

[www.mhjdulux.com](http://www.mhjdulux.com)

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”为域名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)。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，被投诉人特意选择这采用了虚构用词的标志或名称作其域名是有意利用“DULUX”之知名度去误导公众，不正当地与“DULUX”这标志或名称拉上关系。

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。

被投诉人对争议域名的注册或使用具有恶意

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。

此外，争议域名 [www.mhjdulux.com](http://www.mhjdulux.com) 没有转介到一个正常运作的网页或其它在线上的电脑资料(请参阅附件 20 为该争议域名输入后荧光幕上的显示)。依据<<统一域名争议解决政策>>的第 4(b)项，不活动 (inaction) (例如: 被动持有(passive holding)) 域名，根据案件中的所有情况，可以构成对争议域名的注册或使用具有恶意 (据主要的判例 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows WIPO Case No. D2000-0003; 其后亦被以下判例跟随 McDonald's Corporation v. Easy Property WIPO Case No. D2006-1142 and Wal-Mart Stores, Inc. v. Qingrui Chen HK-0400040)。

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

被投诉人未在规定期限内提交答辩书。

## 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《政策》的约束。《政策》适用于本项行政程序。

《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利益；且
- (iii) 被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

## Identical / Confusingly Similar

根据投诉人提交的证据，投诉人的“DULUX”商标在世界范围内广泛注册和使用，在中国，投诉人自1976年起分别在第2、16、27和28类注册了一系列“DULUX”商标。投诉人享有上述商标权利的日期均早于被投诉人注册争议域名“duluxchina.com；mhjdulux.com”的日期（2007年2月1日），目前尚处于有效期内。如“DULUX”（注册号3278391），注册日为2004年6月7日，有效期至2014年6月6日。据此专家组认定投诉人对“DULUX”享有在先的商标权利。

经专家组查证，由于投诉人的规模、影响力以及在中国和世界其他国家和地区的大量的商业活动，投诉人的“DULUX”商标在中国享有很高的知名度。专家组注意到，在争议域名“duluxchina.com”中，可识别部分“duluxchina”由“dulux”和“china”两部分组成。其中，“dulux”部分与投诉人的注册商标“DULUX”，除大小写差别外，完全相同。而“china”意指中国，与“dulux”连用，极易使相关公众误认为争议域名为投诉人在中国的网站或与投诉人具有紧密关联，因此，争议域名“duluxchina.com”与投诉人享有在先权利的“DULUX”商标之间存在着足以导致混淆的相似性。

在争议域名“mhjdulux.com”中，可识别部分“mhjdulux”实际上是在投诉人的商标标识前增加了字母组合“mhj”而构成的。根据投诉人提交的附件16，专家组发现，“mhj”是被投诉人的网页中所宣传的油漆产品标识“梦幻家”的拼音首字母的组合，并突出使用在被投诉人的网页上。此外，投诉人提供的商标详细信息证明，“梦色家”和“幻色家”都是其在中国注册的有效商标。被投诉人在其域名为“mhjdulux.com”的网站上，有意突出“梦幻家”的宣传，导致与投诉人两个商标“梦色家”和“幻色家”之间的混淆。鉴此，“mhj”和“dulux”的结合，更易使相关公众误认为该争议域名是投诉人自身所特意使用的，或是误认为该域名是经过投诉人授权使用的，因此，争议域名“mhjdulux.com”与投诉人“DULUX”商标具有足以导致混淆的近似性。

被投诉人并未对投诉人上述主张提出任何抗辩。

基于以上理由，专家组认为，投诉满足《政策》第 4(a)(i)条所述的条件。

### **Rights and Legitimate Interests**

投诉人提交大量证据，证明自己对于“DULUX”商标享有在先权利，而被投诉人不对其享有任何权利或合法利益。

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。被投诉人并未提供任何资料显示被投诉人与“DULUX”这一标识有任何关联，被投诉人亦未以“DULUX”注册任何商标。

专家组认为，投诉人已经就其所知所能提供了初步的证据，完成了《政策》第 4(a)(ii)条所要求的举证责任，举证责任应当转移到被投诉人一方。被投诉人没有提交答辩书和证据材料，未能完成其所承担的举证责任。专家组也无法基于现有证据得出被投诉人就争议域名享有权利或者合法利益的结论。

因此，专家组认定，投诉人的投诉符合《政策》第 4(a)(ii)条所述的条件。

### **Bad Faith**

根据《政策》第 4(b)条，针对第 4(a)(iii)条的恶意注册和使用域名的证据包括但不限于如下情形：

- (i) 该情形表明，被投诉人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) 被投诉人注册行为本身即表明，其注册该域名的目的是为了阻止该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) 被投诉人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，被投诉人通过制造其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被投诉人网站或其他联机地址者。

首先，根据投诉人提供的相关证据，投诉人之前身早于 1898 年开始在中国经营，投诉人分别在广州及上海设有生产厂。投诉人生产超过 500 种内外墙油漆产品，大部分均采用了“DULUX”作品牌。专家组认为，经过投诉人多年的苦心经营和大量的广告宣传，及在世界范围内的广泛注册和使用，“DULUX”这一标识或名称在中国已被广泛使用及认知。同时，专家组分析，“DULUX”并非日常用字，被投诉人在其没有任何合法权益的前提下，特意选择“DULUX”这一享有较高知名度和良好声誉的标识作其域名，对此，被投诉人未能做出任何合理的解释。考虑到被投诉人经营的是涂料业务，与投诉人属同一行业，被投诉人注册争议域名时理应知晓投诉人及其“DULUX”商标。据此，专家组断定被投诉人注册争议域名并非巧合，而是蓄意为之。被投诉人注册该争议域名具有恶意。

其次，由争议域名的网页可见，争议域名(duluxchina.com) 的网页上显示了一家名为“多乐士涂料（国际）有限公司”的公司，该名称包含了“DULUX”之官方中文译音—多乐士(也是投诉人在中国的注册商标)。在其产品的介绍中，产品“梦幻家”的包装(即油漆罐)及包装上采用的圆形标志与投诉人“DULUX”产品之包装及投诉人的圆形 ICI 商标极为相似。产品名称“梦幻家”也与投诉人注册商标“梦色家”及“幻色家”极为相似。另外，在该网页的公司简介里，被投诉人故意提供不实资料(即“是全球最大的油漆制造商之一……”)。以上种种迹象表明，被投诉人故意制造与投诉人持有的商品标记的混淆，意图诱导公众误以为描绘的是投诉人，利用“DULUX”商标的知名度吸引互联网用户访问被投诉人的网站以谋取商业利益。因此，本投诉符合上述有关恶意的《政策》第 4(b) (iv) 条规定的情形。

再次，由争议域名的网页可知，被投诉人主要经营的是涂料、油漆业务，与投诉人是竞争对手。被投诉人利用争议域名售卖与投诉人有竞争的产品不可避免地扰乱了投诉人业务，令消费者认为被投诉人与投诉人有关联，从而使得相关用户对被投诉人的网站及其提供的产品的来源产生混淆，将其误认为是投诉人自身或其授权的网站进行访问，同时也可能增加被投诉人网站的点击量。因此，依据《政策》的第 4(b) (iii) 及(iv) 项，被投诉人注册和使用争议域名是具有恶意的。

另外，就争议域名 mhjdulux.com 的网页而言，投诉人主张，争议域名 (mhjdulux.com) 没有转接到一个正常运作的网页或其它在线上的电脑资料。依据《政策》的第 4(b)项，不活动 (例如：被动持有) 域名，可以构成对争议域名的注册或使用具有恶意。对此，被投诉人未提出任何反驳意见。如投诉人提供的附件 20 所示，通过争议域名链接进入的网页页面中出现“我们无法找到“www. mhjdulux.com”字样，没有任何具体的实质内容。可见，争议域名注册后并没有被真正的投入使用。据此，专家组认定，被投诉人在对“DULUX”没有任何合法权益的情况下，注册了与投诉人享有较高知名度的商标混淆性相似的域名，且被投诉人并未善意地使用或可证明准备善意地使用该域名，因而构成注册和使用争议域名的恶意。

基于上述分析，专家组认为，被投诉人对争议域名的注册和使用已构成恶意，投诉人的投诉符合《政策》第 4(a) (iii) 条中所述的条件。

## Status

www.duluxchina.com; www.mhjdulux.com

## Decision

综上所述，专家组认为，投诉符合《政策》第 4.a 条规定的三个条件。因此，根据《政策》第 4 条和《规则》第 15 条的规定，专家组决定将争议域名“duluxchina.com; mhjdulux.com”转移给投诉人。