



ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(香港秘书处)

行政专家组裁决

案件编号:	HK-0800152
投诉人:	Imperial Chemical Industries Plc
被投诉人:	wei guo wu

1. 当事人及争议域名

本案投诉人为 Imperial Chemical Industries Plc，其公司注册地是英国，其英文地址为：20 Manchester Square, London W1U 3AN, England。投诉人之授权代表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。

被投诉人为 wei guo wu，其地址为 jingzhououtuan jingzhou Hunan 418400 China。

争议域名为 <www.dulux-qsj.com>，争议域名的注册商名称机构为 HICHINA WEB SOLUTIONS (HONG KONG) LIMITED，联络电邮为 wjuan@hichina.com。

2. 案件程序

2007 年 12 月 19 日，亚洲域名争议解决中心香港秘书处（《秘书处》）收到投诉人根据互连网络名称及数码分配公司（ICANN）于 1999 年 8 月 26 日起施行之《统一域名争议解决政策》（《政策》），和于 1999 年 10 月 24 日起施行之《统一域名争议解决政策之规则》（《规则》），及《ADNDRC 关于统一域名争议解决政策之补充规则》（《补充规则》）的规定，向秘书处提交的投诉书。投诉人选择将本争议交由一人专家组裁决。

2007 年 12 月 21 日，秘书处以电子邮件向投诉人传送投诉确认通知，并表示正在对投诉书进行格式审查。

同日，秘书处向争议域名的注册商发出电子邮件，要求确认争议域名是否由其提供注册服务，及要求提供争议域名的相关信息。

2007 年 12 月 24 日，秘书处收到相关确认，确定争议域名注册人为 wei guo wu（即本案被投诉人）。

2008 年 1 月 24 日，秘书处以电子邮件向被投诉人传送程序开始通知，同时传送相关材料，并要求被投诉人根据《规则》和《补充规则》的规定于 20 个历日内提交答辩。

被投诉人未在规定期限内提交答辩。

2008 年 2 月 22 日，秘书处向投诉人和被投诉人以电子邮件传送缺席审理通知，确认被投诉人未在规定期限内提交答辩，并确认会指定专家组审理本案。

2008 年 4 月 28 日，秘书处向 Terence Wong 先生传送电子邮件，拟指定其为一人专家组。

2008 年 4 月 30 日，Terence Wong 先生回复秘书处，同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2008 年 5 月 3 日，秘书处以电子邮件向投诉人，被投诉人和一人专家组传送专家确定通知，正式确定 Terence Wong 先生为本案的一人专家组，并将案件移交专家组进行审理。

根据《规则》的规定，如无特殊情形，专家组应于 2008 年 5 月 17 日或之前提交裁决。

本专家组确认，以上程序符合《政策》，《规则》及《补充规则》的要求。

3. 事实背景

投诉人：

按照投诉书提供的资料，投诉人于 1926 年 12 月 7 日在英国成立，现是英国的一间上市公司。投诉人集团有广泛的主要业务范围。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，并销售超过 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。

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。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。

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。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。在中国大陆及香港，投诉人集团有多间专卖店及选购地点。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。

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。再者，投诉人集团亦登记了超过 79 个包含“DULUX”之域名。在投诉人集团登记之域名当中，超过 8 个域名转介到主要网页，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。

投诉人认为“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。

被投诉人：

按照争议域名的注册商提供的资料，被投诉人 wei guo wu 注册本案争议域名 <www.dulux-qsj.com>。因为被投诉人未在规定期限内提交答辩，专家组没有其他有关被投诉人的背景资料。

4. 当事人主张

A. 投诉人

投诉人主张应把争议域名<www.dulux-qsj.com>转让给投诉人，理由是：

- (i). 争议域名与投诉人享有权利的商品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。

就以上三个理由，投诉人提出如下的主张：

i. 争议域名与投诉人享有权利的商品商标相同或混淆性相似

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。

投诉人认为争议域名与投诉人的标志或名称都拥有相同的英文字母“dulux”，而拼音均是一样的。唯一不同的部分，是英文字母“-qsj”。尽管如此，投诉人认为争议域名之重点及显眼部分仍是“dulux”，争议域名容易令第三者认为争议域名属于投诉人集团的分公司。

ii. 被投诉人对争议域名并不享有权利或合法权益

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)。

投诉人指出投诉人不单对“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*)。

“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，被投诉人特意选择并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。依据 *Dixon Group Plc v. Mr. Abn Abdullaah* (WIPO 案件编号 D2000-1406) 一案，<<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有可能作出任何合理理由去解释他选用“DULUX”这名称或标志为其域名的原因。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。

iii. 被投诉人对争议域名的注册和使用具有恶意

投诉人首先重复上述各点。

投诉人提出证据，指争议域名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。投诉人主张依据<<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)。

此外，“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。

一般人从被投诉人的名称中是不能知悉它是否从事油漆业务。因此，被投诉人有可能注册及受让争议域名，以出售、出租或者以其它方式转让争议域名给作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手，以获取不正当利益。

再者，被投诉人注册及受让投诉人享用合法权益的名称或标志作为争议域名 (含有“DULUX”一字)，明显地被投诉人旨在阻止投诉人以域名形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志。更者，投诉人让为被投诉人注册及受让争议域名，是为了破坏投诉人正常的业务活动。

B. 被投诉人

被投诉人在规定期限内未提出任何答辩，也没有提出任何主张。

5. 专家组意见

本专家组依据《政策》、《规则》及《补充规则》对本域名争议进行审理裁决。

根据《规则》第 5(e)、14(a)的规定，如果被投诉人未在规定限期内提交答辩，如无特殊情形，专家组应依据投诉书裁决争议。本专家组裁定本案没有相关的特殊情形。

根据《规则》第 15 (a)的规定，专家组将基于当事人提交的陈述和证据，根据《政策》、《规则》及可予使用的法律规则和原则裁决争议。

根据《政策》第 4(a)条规定，投诉人必须举证证明以下三个条件同时具备，其投诉才能得到专家组的支持：

- (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；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。

本专家组就以上的三个条件作出如下的意见。

A) 争议域名与商品商标相同或混淆性相似

投诉人提供了大量的证据，证明投诉人在中国大陆及香港分别注册了 13 个及 6 个包含“DULUX”的商品商标。这些注册商标目前均处于注册有效期内。投诉人集团也在世界各地注册了多达 849 个含有“DULUX”的商标，和登记了超过 79 个包含“DULUX”之域名。本专家组裁定投诉人拥有“DULUX”的商品商标，不容置疑。

基于投诉人提供的大量证据，专家组裁定（1）“DULUX”这商标已被广泛使用及认知（2）DULUX”在中国具有高的公众知晓程度。

本专家组比较争议域名和“DULUX”商标后，接纳投诉人的主张，裁定（1）争议域名与投诉人享有的商品商标“DULUX”都拥有相同的英文字，而拼音均是一样的，（2）争议域名跟投诉人的商标“DULUX”不同的部分，即“-qsj”，容易令

第三者认为争议域名是跟“DULUX”这个商品商标或与投诉人有关，令人产生混淆。

本专家组认为将公众知晓程度较高的商标与其他前缀或后缀组合注册的域名将构成混淆性相似。

因此，专家组裁定争议域名与投诉人享有的“DULUX”商品商标相同或混淆性相似，并裁定投诉人的主张满足《政策》规定的第一项条件。

B) 被投诉人对争议域名的权利或合法利益

有关投诉人的主张的转移提供证据的责任问题，本专家组审阅上述 **Do The Hustle** 裁决时，发现该裁决列出不同专家组采用不同方法处理的案例，有些专家组支持转移提供证据的责任，有些专家组不支持转移提供证据的责任。被投诉人另外提到的 **Dixon Group Plc** 一案，没有支持责任转移的说法，该案例确认<<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，但是 **Dixon Group Plc** 一案的被投诉人有提交答辩，该案的专家组因此需要考虑答辩内有关“合法”及“正当”的意思，而本案的被投诉人没有提交答辩。

本专家组认为既然《政策》第 4 节最后一段清楚表明“投诉人必须证明”《政策》第 4(a)(i)(ii)及(iii)的三项条件，在《政策》没有被修改，及有关案例未能达成共识之前，本专家组对投诉人提出转移提供证据的主张，不予支持。

按投诉人提供的证据，和本专家组如上的裁定，“DULUX”已被广泛使用及认知，和“DULUX”在中国具有高的公众知晓程度。虽然专家组认为单凭公众知晓程度不足以支持投诉人对被投诉人心态的主张（被投诉人是否“知道”投诉人注册商标“DULUX”的存在，然后是否“特意选择”并利用“DULUX”之知名度去误导公众等），本专家组认为既然被投诉人未在规定期限内提交答辩，再加上投诉人提供的大量证据，本专家组裁定被投诉人对“DULUX”是有一定程度的认知。

因此在被投诉人在规定期限内未提出任何答辩意见的情况下，再加上“DULUX”并不是日常用字，投诉人与被投诉人又没有任何关系，也没有证据显示被投诉人在中国及香港有以“DULUX”注册任何商标，本专家组裁定被投诉人对争议域名及其主要部分不享有益或合法的利益，并裁定投诉人的主张满足《政策》规定的第二项条件。

至于被投诉人有无侵犯投诉人之商标权及普通法权力（即 trademark infringement 及 passing off），在投诉书第 6 项投诉人确认没有针对争议域名相关的已开始或终结的司法程序或仲裁程序，投诉人也没有提供任何案例支持商标权及普通法权力对被投诉人的权利或合法利益的重要性。专家组对投诉人提出的有关商标权及普通法权利的主张不予考虑。

C) 被投诉人对争议域名的注册和使用是否具有恶意

按照上述 Telstra Corporation Limited 的案例，这一项条件其实包含两方面：

- (1) 争议域名的注册具有恶意。
- (2) 争议域名的使用具有恶意。

投诉人在投诉书内，没有针对上述两方面分开作出讨论。投诉人也没有针对《政策》第 4(b)段中的 (i)，(ii)，(iii) 和 (iv) 四种可能构成恶意的情况作出陈述。

投诉人主张被投诉人有可能出售或者以其它方式转让争议域名，以获取不正当利益。本专家组认为在投诉人没有提供进一步资料的情况下，本专家组不会在这方面进行猜测。本专家组也认为没有足够的证据证明被投诉人意图破坏投诉人正常的业务活动。

本专家组审阅上述 Telstra Corporation Limited 案例及其后跟随之的案例后，同意并采纳投诉人的主张，认为不活动及/或被动持有可以构成对争议域名的注册或使用具有恶意。本专家组也采纳投诉人的主张，依据上述 Wal. Mart Stores, Inc 一案，如果被投诉人用享有巨大的声望和良好的声誉的标志或名称作其域名，可作证明被投诉人对争议域名的注册或使用具有恶意。

但本专家组认为，要确定被投诉人对争议域名的注册及使用是否具有恶意时，要根据案件本身作出衡量。

按本专家组如上的裁定，被投诉人对“DULUX”作为一个在中国具有高的公众知晓程度的商品商标是有一定程度的认知。因此在被投诉人没有把争议域名转介到一个正常运作的网页或其它在线上的电脑资料，又没有在规定期限内提出任何答辩意见，投诉人与被投诉人又没有任何关系，也没有证据显示被投诉人在中国及香港有以“DULUX”注册任何商标，再加上“DULUX”并不是日常用字的情况下，本专家组裁定被投诉人对争议域名的注册和使用是具有恶意的。

因此，本专家组裁定投诉人的主张满足《政策》规定的第三项条件。

6. 裁决

基于上述案件事实和理由，本案专家组裁决：投诉人就被投诉人注册和持有的争议域名<www.dulux-qsj.com>提起的投诉成立，争议域名<www.dulux-qsj.com>应转让给投诉人。

一人专家组：Terence Wong

日期: 2008年5月17日