



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-0900211
Case ID HK-0800194
Disputed Domain Name www.dulnx.com
Case Administrator Dennis CAI
Submitted By Timothy Sze
Participated Panelist

Date of Decision 17-03-2009

Language Version : Non-English

The Parties Information

Claimant Imperial Chemical Industries Plc
Respondent duluxchemicalindustryukintlgroup ltd

Procedural History

本案的投诉人是Imperial Chemical Industries Plc。投诉人注册地址是20 Manchester Square, London W1U 3AN, England, 授权代理人是范纪罗江律师行, 联络地址是香港港湾道6-8号, 瑞安中心, 23 楼。

被投诉人是duluxchemicalindustryukintlgroup ltd, 联络地址是star street, Shanghai 100000。

本案的争议域名是< dulnx.com >。争议域名的注册机构是新网数码信息技术有限公司, 北京市经济技术开发区北工大软件园2号楼1层 (邮编100176)。

2008年8月18日, 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, 向亚洲域名争议解决中心 (ADNDRC) 香港秘书处 (下称“中心”) 提交了投诉书, 并选择由一人专家组审理本案。

2008年9月26日, 中心向域名注册机构北京新网数码信息技术有限公司传送请求确认函, 请求确认上述争议域名是否经其注册及要求提供争议域名注册人的联系资料。2008年9月26日, 域名注册机构向中心作出相关确认, 表示争议域名注册单位是duluxchemicalindustryukintlgroup ltd, 注册地址是star street, Shanghai 100000。中心于2008年10月31日向被投诉人发出邮件, 要求被投诉人根据《程序规则》及《补充规则》的规定于20天内提交答辩, 并同时转去投诉书及所有附件材料。

被投诉人在答辩期内未向中心提交答辩书。2008年11月26日, 中心向被投诉人发出电子邮件, 由于中心未在规定期限内收到被投诉人针对题述域名争议案的答辩, 故通知被投诉人中心将指定专家, 进行缺席审理。

2009年2月27日，候选专家按照中心的要求，表明同意接受指定，并保证案件审理的独立性和公正性。

2009年2月27日，中心以电子邮件向双方当事人及独立专家施天艺博士发送通知，告知有关各方，由施天艺博士组成独立专家组审理本案。中心于2009年2月27日正式将案件移交专家组。经中心确认，本案专家将在14天内（2009年3月16日或之前提交裁决书）。

Factual Background

For Claimant

投诉人：

投诉人是英国上市公司，成立于1926年12月7日。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30000名雇员，产品超过50000种，行销超过100个国家和地区。2004年及2005年投诉人集团的销售总额分别达到56亿英镑及58亿英镑。

投诉人集团的油漆业务2005年与2006年的销售额分别为23亿英镑和24亿英镑。2006年，尤其业务的销售额占全集团销售额的50%，平均聘请雇员15010人。

投诉人集团的油漆业务拥有约21个品牌，而“DULUX”是投诉人集团所拥有的品牌中的一个。投诉人集团2004年及2005年分别投入了6,500,000英镑和6,600,000英镑为“DULUX”品牌进行宣传。

投诉人集团的前身于1898年起就已经开始在中国经营。现投诉人集团在广州和上海设有生产厂。投诉人集团生产的超过500种的内外墙油漆产品大部分采用了“DULUX”作为其品牌。在中国大陆及香港，投诉人集团有多间专卖店及采购地点，在中国大陆及香港，“DULUX”产品2004年和2005年的销售额分别达到港币825,500,000元和1,100,000元。

投诉人在中国大陆及香港分别注册了13个“DULUX”商标，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。此外，投诉人集团也登记了超过79个包含“DULUX”标识的域名。在其注册的域名当中，超过8个域名转接到主要网页，其余71个域名转接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他国家的域名争议解决中心由第三方转让所得。

由此可见，“DULUX”标识或名称已被广泛使用及认知。

For Respondent

被投诉人于2007年9月28日注册了争议域名< dulnx.com >。被投诉人为 duluxchemicalindustryukintlgroup ltd，联络地址是star street, Shanghai Shanghai 100000。

Parties' Contentions

Claimant

投诉人：

投诉人于1926年12月7日在英国成立，现已在英国上市。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30000名雇员，产品超过50000种，行销超过100个国家和地区。2004年及2005年投诉人集团的销售总额分别达到56亿英镑及58亿英镑。

投诉人集团的油漆业务2005年与2006年的销售额分别为23亿英镑和24亿英镑。2006年，尤其业务的销售额占全集团销售额的50%，平均聘请雇员15010人。

投诉人集团的油漆业务拥有约21个品牌，而“DULUX”是投诉人集团所拥有的众多世界知名品牌中的一个。投诉人集团2004年及2005年分别投入了6,500,000英镑和6,600,000英镑为“DULUX”品牌进行宣传。

投诉人集团的前身早在1898年就已经开始在中国经营。现投诉人集团在广州和上海设有生产厂。投诉人集团生产的超过500种的内外墙油漆产品大部分采用了“DULUX”作为其品牌。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”产品2004年和2005年

的销售额分别达到港币825,500,000元和1,100,000元。

投诉人在中国大陆及香港分别注册了13个“DULUX”商标，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。此外，投诉人集团也登记了超过79个包含“DULUX”标识的域名。在其注册的域名当中，超过8个域名转接到主要网页，其余71个域名转接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他国家的域名争议解决中心由第三方转让所得。

由此可见，“DULUX”标识或名称已被广泛使用及认知。因此，投诉人对“DULUX”这一名称或标志享有民事权益。

(一) 争议域名与投诉人享受民事权益的商标或服务标记相同及/或混淆地相似

争议域名跟“DULUX”唯一不同的部分是第四个字母“n”。投诉人认为英文字母“n”是次要的，争议域名的重点及显眼部分仍然是跟“DULUX”一样。将“DULUX”改为“dulnx”，会容易令第三者认为争议域名是属于投诉人集团的分公司。此外，通过将争议域名的主体部分为投诉人享有民事权益的标志“DULUX”对比可以得知，两者在“形”（和“音”）方面都非常相似，极易混淆（依据Imperial Chemical Industries Plc v.莫家雄/中山市哥顿涂料化工有限公司。案件编号：DCN-0700102: dulox.cn）。

因此，投诉人认为争议域名明显地与“DULUX”完全相同或具有足以导致混淆的近似性。

(二) 被投诉人对争议域名不具有权利或合法权益

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”作其域名或其他用途。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”作其域名或其他用途，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（依据Do The Hustle, LLC v. Tropic Web, WIPO Case No. D2000-0624，及该案件中论及的案例）。

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为www.dulnx.com的网页上显示了一间名为“DULUX CHEMICAL INDUSTRY (UK) INT’ L GROUP LTD”的公司及“多乐士化工集团（英国）国际有限公司”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4c项的情况）证明它对争议域名享有任何合法权益：

(1) 投诉人现呈附上述有关民事权利部分，尤其有关“DULUX”在中国及香港的高知名度，指出投诉人不仅对“DULUX”拥有商标权（即common law rights）。采用“多乐士”为网页上出现的公司名称的一部分已足以确立被投诉人侵犯投诉人上述商标权以及普通法权利的行为（即trademark infringement及passing off）。被投诉人所使用的“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。此外，其产品的包装（即油漆罐）上使用“多乐士”作为公司名字，与投诉人集团“DULUX”产品的包装极为相似。在该网页的公司简介里，被投诉人故意提供不实资料（即“DULUX CHEMICAL INDUSTRY(UK)INT’ L GROUP LTD is 1960 in the UK, a wholly-owned construction of large transnational enterprises coating production, with headquarters in London, UK Branch and the establishment of exclusive agencies all over the world”及“多乐士化工集团（英国）国际有限公司是1960年在英国全资兴建的一家跨国大型涂料生产企业，总部设在英国伦敦，分公司和设立的独家代理机构遍布世界各地. . .”），令公众误以为描绘的是投诉人。此等行为可清楚地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联的，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的行动。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益，便明显地与该政策的原意背道而驰。因此，被投诉人不可用其蓄意侵权的行为去证明它已在“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，被投诉人并没有诚意去提供产品。

(2) 由争议域名的网页可以看到，被投诉人使用争议域名为商业用途。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 ci项指出的与诚意提供产品，亦不可证明其正当使用争议域名。

(3) 即使在争议域名的网页中出现的公司名称含有“多乐士”字样，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的商标，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 4aii 项成立了表面证据（即 *prima facie case*）。此外，投诉人重复上述第 (1) 点提及的案件及原则，并指出先进公司名称与其驰名商标不同的情况非常普遍，如“marlboro”，“Longchamp”及“Montagut”。如第三者利用该些与投诉人公司名称不同的商标去成立公司，采用该公司名称注册域名，亦被容许利用其明显的侵权行为去证明他对有关域名享有合法权益，便明显地与该政策的原意不相符。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（投诉人认为包括私用有关标志作为公司名称）是直接侵犯了投诉人商标权，被投诉人不可合法地与有关商标建立任何关联，也决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 4cii 项。

(4) 如上述所说“DULUX”在中国具有很高的公众知名度，因此，可推定被投诉人注册争议域名时已经知道注册商标“DULUX”的存在。基于“DULUX”并不是日常用字，被投诉人特意选择采用了虚构用此的标志或名称作为其域名（及为网页上显示的公司名称）是有意利用“DULUX”的知名度去误导公众，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”这一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 4aii 及 4ciiii 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任何可能做出任何合理解释说明其为何选用“DULUX”（及其正式中文翻译“多乐士”）这一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分是不合法及不正当的。

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。

（三）被投诉人对争议域名的注册具有恶意

投诉人重复上述各点为基础来支持被投诉人对争议域名的注册具有恶意，理由如下：

“DULUX”这一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之时选择该标志或名称作为其域名，显示被投诉人实在知悉“DULUX”下注册争议域名。而依据 *Wal.Mart Stors Inc. v. Thomson Hayner d/b/s Wireless Revolution d/b/a Latin Technologies* (WIPO 案件编号 DAS2002-0001) 一案，以上行为可证明被投诉人对争议域名的注册或者使用具有恶意。

鉴于上述原因，被投诉人对争议域名的注册或者使用是具有恶意的。

据此，投诉人要求裁决被投诉人将争议域名转移给投诉人。

Respondent

被投诉人未提交任何答辩。

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：

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

《政策》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、以及相关附件证据材料，本案专家组意见如下：

Identical / Confusingly Similar

专家组接纳，投诉人是“DULUX”商标、商号及dulux.com域名的所有人，DULUX已在其总部所在地英国及超过60个国家或地区注册为商标，投诉人的代理亦出具了“DULUX”商标在中国的注册详情，证明该商标是投诉人所有。

在争议域名<dulnx.com>中，“.com”是顶级域名。其主要组成部分是“dulnx”。“dulnx”的英语发音与“dulux”一词相同或混淆性相似。显然，争议域名中的“dulnx”是与投诉人的商标、名称或商号完全相同的或具有足以导致混淆的近似性。专家组认为在对于知名商标的域名争议中，改变个别字母的形状或拼写并不表示该争议域名与投诉人所享有的商标不会造成混淆，只要该争议域名不影响或改变公众对于投诉人所享有的知名商标的整体印象，则字母“n”或“u”是否存在争议域名当中仍可以被视为相同，或具有足以导致混淆的近似性。

据此，专家组裁定争议域名的主要组成部分“dulnx”与投诉人的商标和名称“dulux”相同或足以导致混淆的近似性。

综上，专家组认为投诉人的投诉已满足了《政策》第4a条中第一项的规定。

Rights and Legitimate Interests

被投诉人的公司名称是“duluxchemicalindustryukintlgroup ltd，依据域名注册机构向中心作出的相关确认，表示争议域名注册单位是duluxchemicalindustryukintlgroup ltd，注册地址是star street, Shanghai 100000。

被投诉人在争议域名网页上出现的公司名称为“多乐士”，“多乐士”乃投诉人集团所持有的“DULUX”商标的中文翻译，并且是投诉人集团在中国的注册商标。专家组认为此举足以确立被投诉人侵犯投诉人上述商标权以及普通法权利的行为（即trademark infringement及passing off）。在该网页的公司简介里，被投诉人表示其公司即“DULUX CHEMICAL INDUSTRY(UK)INT’ L GROUP LTD is 1960 in the UK, a wholly-owned construction of large transnational enterprises coating production, with headquarters in London, UK Branch and the establishment of exclusive agencies all over the world”及“多乐士化工集团（英国）国际有限公司是1960年在英国全资兴建的一家跨国大型涂料生产企业，总部设在英国伦敦，分公司和设立的独家代理机构遍布世界各地. . .”。此等行为可清楚地证明被投诉人有意图去误导消费者，令他们认为被投诉人及其产品与投诉人是有关联的，利用“DULUX”的知名度去获得商业利益。

投诉人声明从未授权或以其他方式准许被投诉人注册或使用争议域名或其商标。

据此，专家组认为应当支持投诉人关于被投诉人对争议域名或其主要部分不享有合法权益的主张。

综上，专家组认为投诉人的投诉满足的《政策》第4a条第二项的要求。

Bad Faith

《政策》第4b条规定，被投诉的域名持有人具有下列情形之一的，其行为构成恶意注册或者使用域名：

- (i)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)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)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，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他连机地址者。

专家组接受投诉人所提供的证据，投诉人是在包括中国内地的世界范围内经营的油漆品牌，“DULUX”享有较高的知名度。被投诉人所从事的业务领域与投诉人的商品近似，在注册争议域名时对“dulux”应该有所认知。

投诉人提交的证据显示，被投诉人由于侵犯投诉人的合法权益而受到投诉人的调查，被投诉人以使

用域名的手段，为商业利益目的，通过争议域名指向的网站上企图出售或推广其油漆类商品，这些商品与投诉人商标之间存在来源的混淆，被投诉人是在故意引诱网络用户访问其网站，破坏了投诉人正常的业务活动。

综上所述，专家组认为被投诉人对该争议域名的注册是出于为了商业利益，其使用存在误导消费者的意图，符合《政策》所规定的恶意。

Status

www.dulnx.com Domain Name Transfer

Decision

基于以上分析，专家组认为：

争议域名<dulnx.com>与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或具有足以导致混淆的近似性；被投诉人对该争议域名或者其主要部分不享有合法权益；被投诉人对该争议域名的注册或者使用具有恶意。

据此，专家组裁定投诉人的投诉成立，被投诉人应将争议域名<dulnx.com>转移给投诉人。

独任专家：施天艺 Timothy Sze
2009年3月16日