



香港國際仲裁中心
Hong Kong International Arbitration Centre

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

行政专家组裁决

Case No.: DCN-0800205

案件编号: DCN-0800205

投诉人:	Imperial Chemical Industries PLC
被投诉人:	郭行安/江门市凌丰涂料有限公司
争议域名:	<duluxpaint.com.cn>
注册商:	北京万网志成科技有限公司

1. 案件程序

本案的投诉人：第一投诉人是 Imperial Chemical Industries PLC，地址是20 Manchester Square London W1U 3AN England, the United Kingdom。投诉人在本程序中的授权代理人是：范纪罗江律师事务所 (朱庆华律师 / 黄启智先生)，地址是香港皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦四十三字楼。

被投诉人是郭行安/江门市凌丰涂料有限公，被投诉人并未有提供地址。

本案的争议域名是 <duluxpaint.com.cn>。争议域名的注册机构是北京万网志成科技有限公司。地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦A座5层501号/502号 100084。

。2007年12月19日，投诉人根据中国互联网络信息中心（CNNIC）2006年3月17日发布实施的《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》、《中国互联网络信息中心域名争议解决办法程序规则》（《程序规则》）以及香港国际仲裁中心2006年3月17日生效实施的《香港国际仲裁中心关于〈中国互联网络信息中心域名争议解决办法〉补充规则》，向香港国际仲裁中心提交了投诉书，并选择由一人专家组审理本案。

2008年4月26日，香港国际仲裁中心向投诉人发出电邮确认收到投诉书以及案件费用。

2008年4月26日，香港国际仲裁中心向争议域名注册机构传送请求协助电邮，请求提供其数据库中有关本案争议域名的信息，并要求注册机构对争议域名进行锁定。

2008年4月28日，注册服务机构以电邮回复香港国际仲裁中心，确认本案争议域名有关信息。

2008年5月27日香港国际仲裁中心向被投诉人以电子邮件附件传送投诉书，并指定被投诉人在即日起20天内，即2008年6月16日或之前，提交答辩。

被投诉人并未有提供答辩，在2008年7月14日，香港国际仲裁中心发出缺席审理通知书。

香港国际仲裁中心于2008年9月8日，以电子邮件向争议双方及吴能明先生、传送专家指定通知，指定吴能明先生为本案专家，审理本案。香港国际仲裁中心也正式将案件移交专家组。

2. 基本案情

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。投诉人集团的主要业务范围，包括油漆业务。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。

被投诉人：

被投诉人并未有作出答辩。

3. 当事人主张

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。就投诉人集团的

主要业务范围，包括油漆业务。 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。

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。在中国大陆最早的注册是“Dulux 得利”在于1997年6月28日第二类商品的注册。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。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。

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。

A. 争议域名与“DULUX”相同，或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。

此外，争议域名及投诉人的标志或名称唯一不同之处是英文字“paint”。英文字“paint”及“.cn”顶级域名均是非常描述性的。投诉人认为“duluxpaint”是指“dulux”的“油漆产品”，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。(3M公司 v. 深圳市豪杏精密材料有限公司: 3mtape.cn (DCN-0600076))。

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。

B. 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)。

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.duluxpaint.com.cn的网页上显示了一间名为“多乐士涂料(香港)集团有限公司”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(包括但不限于解决办法之第10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。再者，有关之产品“美色家”，“美丽大师”及“雅丽安”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“美色家”更加为投诉人集团注册商标“梦色家”)及“幻色家”极为相似。此外，投诉人集团在中国的注册商标包括“美时丽”(请参阅附件21)及“家丽安倍涂”，跟被投诉人使用之产品“美丽大师”及“雅丽安”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“英国多乐士中国生产基地广东省江门市有限公司是一家…”)，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,这不可用作证明解决办法之第10(1)项指出的与诚意提供产品,亦不可证明第10(3)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,这会成为决定解决办法之第10(2)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“郭行安 / 江门市凌丰涂料有限公司”,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解决办法之第10(2)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”。如第三者利用该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解决办法之第10(2)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，解决办法之第8(2)及10(3)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。

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。

C. 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。

再者，投诉人让为被投诉人注册争议域名，是为了破坏投诉人正常的业务活动。

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。

被投诉人：

投诉人未有提出任何抗辩。

4. 专家组意见

《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》第八条规定，符合下列条件的，投诉应当得到支持：

(1) 被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或者具有足以导

致混淆的近似性；

(2) 被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益；

(3) 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

同时，按《解决办法》第七条说明，投诉人和被投诉人应当对各自主张承担举证责任。

根据投诉人所提交的投诉书以及提供的证据，本案专家组意见如下：

关于争议域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，具有足以导致混淆性的近似性

专家组接纳投诉人的举证 “dulux” 名称在世界各地（包括中国），特别是在油漆行业，远远在争议域名注册前已经在中国极具知名度以及影响力。同时，投诉人在中国大陆最早注册包含“DULUX”的商标是在1997年6月28日，亦是远在争议域名注册之前，争议域名注册在2007年4月29日。

据此，专家组接纳投诉人在先中国享有在先民事权益。

专家组亦接纳投诉人的主张，争议域名的主要部分 “dulux” 与投诉人享有民事权益的名称 “dulux” 是完全相同。争议域名及投诉人的标志或名称唯一不同之处是英文字 “paint”。英文字 “paint” 是描述性的。专家组认同 “duluxpaint” 是指 “dulux” 的 “油漆产品”，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。这具有足以导致混淆的近似性。

投诉人已经符合《解决办法》第八(1)条的要求。

被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益

正如专家组在上面指出，专家组接纳投诉人的举证 “dulux” 名称在世界各地（包括中国），特别是在油漆行业，远远在争议域名注册前已经在中国极具知名度的以及影响力。同时，投诉人在中国大陆最早注册包含“DULUX”的商标是在1997年6月28日，亦是远在争议域名注册之前。另外，投诉人亦确认未有授权被投诉人使用有关名称及商标。

在此情况下，表面证据已经成立，专家组认为举证责任转移，被投诉人需要根据《解决办法》第十条举证享有合法权益。第十条规定：

“被投诉人在接到争议解决机构送达的投诉书之前具有下列情形之一的，表明其对该域名享有合法权益：

（一）被投诉人在提供商品或服务的过程中已善意地使用该域名或与该域名相对应的名称；

（二）被投诉人虽未获得商品商标或有关服务商标，但所持有的域名已经获得一定的知名度；

（三）被投诉人合理地使用或非商业性地合法使用该域名，不存在为获取商业利益而误导消费者的意图。”

被投诉人并未有提出任何抗辩，在这情形下被投诉人未能举证证明对争议域名享有合法权益。

关于投诉人就第十条所提的各项主张，特别是争议域名提及“多乐士涂料(香港)集团有限公司”的一点，专家组完全同意。若然被投诉人提出抗辩，引用“多乐士涂料(香港)集团有限公司”作为对争议域名享有权益的引证，亦难成立。

专家组认为，投诉人已经符合《解决办法》第八((2)条的要求。

被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

根据《解决办法》第九条，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：

（一）注册或受让域名的目的是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其它方式转让该域名，以获取不正当利益；

（二）多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志；

（三）注册或者受让域名是为了损害投诉人的声誉，破坏投诉人正常的业务活动，或者混淆与投诉人之间的区别，误导公众；

（四）其它恶意的情形。

专家组接纳投诉人主张，“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。被投诉人并未有作出抗辩，同时亦未有提供地址。以上行为为可证明被投诉人对争议域名的注册或使用具有恶意，属于《解决办法》、第九(四)条，的其它恶意情形。

特别是，专家组在参阅争议域名所转向的多乐士涂料(香港)集团有限公司网站打印后，认为该网站显然是一个商业网站，用以介绍多乐士涂料(香港)集团有限公司油漆产品，这显然是用作商业竞争或其它不良商业行为的网页，被投诉人用以混淆与投诉人之间的区别，误导公众。这是《解决办法》第九(三)条的情形，或第九(四)条的其它恶意情形。

专家组认为投诉人已经举证证明《解决办法》第九条，第三以及第四项的情形存在，被投诉人的行为足以构成恶意注册或者使用域名。投诉人已经符合《解决办法》第八(3)条的要求。

5.裁决

专家组认为，投诉人已经符合《解决办法》第八条的所有要求。专家组裁决：被投诉人需要将其注册的争议域名转移给投诉人。

。

专家：吴能明

2008年9月26日于香港