



世界知识产权组织仲裁与调解中心

行政专家组裁决

英国卜内门化学工业有限公司 诉 汤国华

案件编号：D2004-0167

## 1. 当事人双方

本案投诉人是英国卜内门化学工业有限公司，其地址是英国伦敦曼彻斯特广场 20 号 W1U 3AN。投诉人的授权代理人是香港的麦坚时律师行。本案被投诉人是汤国华，其地址是中国浙江省诸暨市街亭镇蔡家村 311805

## 2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是《duoleshi.com》。上述域名的注册机构是 OnlineNIC, Inc

## 3. 案件程序

世界知识产权组织(WIPO)仲裁与调解中心(下称“中心”)于 2004 年 3 月 5 日收到投诉书。2004 年 3 月 5 日，中心向争议域名注册机构 OnlineNIC, Inc 发出电子邮件，请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2004 年 3 月 8 日，OnlineNIC, Inc 通过电子邮件发出确认答覆。注册机构确认被投诉人是该域名的注册人，并提供行政联系人、缴费联系人和技术联系人的详细联系办法。在收到中心的投诉书缺陷通知后，投诉人于 2004 年 3 月 16 日提交了修正本即中文版的投诉书。2004 年 3 月 16 日，中心确认，投诉书符合《统一域名争议解决政策》(下称“政策”)、《统一域名争议解决政策细则》(下称“细则”)及《世界知识产权组织统一域名争议解决政策补充细则》(下称“补充细则”)规定的形式要求

根据细则第 2 条(a)项与第 4 条(a)项，中心于 3 月 22 日正式向被投诉人发出投诉书通知，诉讼程序于 2004 年 3 月 22 日开始。根据细则第 5 条(a)项，提交答辩书的

截止日期是 2004 年 4 月 11 日 被投诉人并没有在期限内向中心提交答辩书，于是中心于 2004 年 4 月 15 日，发出被投诉人缺席的通知

2004 年 4 月 19 日，中心指定 Susanna H. S. Leong 为独任专家审理本案。专家组认为其已适当成立。专家组按中心为确保细则第 7 条得到遵守所规定的要求，提交了《接受书和公正独立声明》。裁决将于 2004 年 5 月 3 日前作出。

#### 4. 基本事实

本案的投诉人在英国建立于 1926 年，如今已在 55 个国家拥有 200 多分公司，雇员多达 36700 人，销售 50,000 多种产品，从而成为世界 500 强企业之一 投诉人的国际涂料业务总部设在英国，49 个制造厂设置于 25 个国家（包括中国在内）。投诉人于 1984 年在北京建立代表办事处，1990 在上海建立代表办事处，1987 年在中国注册中文“duoleshi”商标（多乐士）。1994 年投诉人投资 2.4 千万美元在广州建立其第一家中国工厂。1995 年投资 4 千万美元在上海建立子公司和工厂。

本案的投诉人是以下几项在中国有效注册的商标的持有人：

##### 1. “多乐士”（拼音注音为：duoleshi）

- ◆ 商标注册号 305097 商标注册于 1987 年 12 月 20 日，有效期已在中国延续至 2007 年 12 月 19 日，包括商品国际分类第 2 类下的“油漆、清漆、凡立水、涂料”商品。
- ◆ 商标注册号 3040228 商标注册于 2003 年 5 月 14 日，有效期至 2013 年 5 月 13 日，其注册商品包括商品国际分类第 2 类下的“色剂；媒染剂油漆；画家、印刷商、装饰家和艺术家用金属箔；画家、印刷商、装饰家和艺术家用金属粉；食用色素；印刷油墨；油漆；清漆；漆；油灰；涂料；防锈剂；金属用保护制剂；天然树脂”商品。

##### 2. “多乐使”（其拼音注音为“duoleshi”）

- ◆ 商标注册号 972977 商标注册于 1997 年 4 月 7 日，有效期至 2007 年 4 月 6 日，其注册商品包括商品国际分类第 2 类下的“颜料，清漆，漆，防锈剂和木材防腐剂，色剂，未加工的天然树脂”。

##### 3. “DULUX”（其中文版本发音为“duoleshi”）

- ◆ 商标注册号 53073 商标注册于 1966 年 6 月 15 日，有效期已在中国延续至 2006 年 6 月 14 日，其注册商品包括商品国际分类第 2 类项下的“油漆、清漆、水浆涂料和油漆干燥剂”。

被投诉人汤国华于 2003 年 2 月 17 日成功向 OnlineNIC, Inc 注册机构注册争议域名《douleshi.com》。

## 5. 当事人双方主张

### A. 投诉人

#### **A. 被投诉的域名与投诉人享有民事权益的商标/服务商标相同或混淆的近似。**

投诉人是几项在中国有效注册的商标的持有人，注册商标包括“多乐士”（拼音注音为：duoleshì）；“多乐使”（其拼音注音为“duoleshì”）及“DULUX”（其中文版本发音为“duoleshì”）。

投诉人主张争议域名 duoleshi.com 与投诉人注册商标的拼音注音完全相同。投诉人早已选择“duoleshì”为其早已注册的英文商标“DULUX”的中文发音。投诉人同时还是域名“dulux.com”的注册人。投诉人的上海子公司是域名“dulux.com.cn”的持有人。投诉人的中国分部是域名“多乐士·公司”和“多乐士·中国”的所有人。投诉人本身不是这些中文域名的直接所有人是因为以前中国相应的法律法规要求域名注册人必须为中国法人，因此投诉人的中国分部相应成为了这些中文域名的注册人。

#### **B. 被投诉的域名持有人对域名不享有合法权益**

投诉人主张被投诉针对域名“duoleshi.com”不享有任何合法权益，原因如下：

- 被投诉人并没有“duoleshì”或任何相对应中文名称的商标权。网站为“duoleshi.com”的公司在中国已申请了两个商标，分别为“SELUX 及图”和“森乐士”（后者的拼音为“senleshì”），均不是“duoleshì”。
- 被投诉人的姓名为“Guohua Tang”并非“duoleshì”，duoleshi.com 网站的公司的英文名称也为 Hangzhou Duoreshi Coating Co., Ltd.（因此，英文名称应为 **Duoreshi**）
- 另外，被投诉人将这一网站用于非法商业用途。被投诉人申请这一网站的原始目的是想误导消费者，从而帮助其与投诉人同样经营涂料业务的亲戚汤东英。一名消费者在中国试图从网上寻找投诉人带有中文商标的商品，

从而进入“duolessi.com”，却被误导进入被投诉人的网站，看到的将会是被投诉人亲戚的商业产品。

因此基于以上原因，投诉人认为被投诉人应当被视为对域名“duolessi.com”不享有任何权利或合法利益。

### C. 被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意

投诉人主张争议域名“duolessi.com”应被认为是被投诉人的恶意注册和使用，因为被投诉人注册和使用“duolessi.com”这一域名的目的是故意地扰乱投诉人的商业经营，试图将消费者误导到其亲戚开设的和投诉人为竞争对手的涂料业务公司——“Duoresi”。同时被投诉人注册和使用争议域名将会使消费者误认为该网站的商家和产品与投诉人在货源、资力、所属上有一定的联系，更甚者误认为投诉人已授权被投诉人。基于投诉人在中国的高度声誉和知名度，被投诉人注册和使用“duolessi.com”域名带有明显的恶意，企图利用投诉人经过长期努力建立起来的信誉度。

### B. 被投诉人

被投诉人并没有针对投诉人投诉书中所作的主张和控诉作出适当的答辩

## 6. 分析与认定

根据政策第 4(a) 条的规定，投诉人的转移域名的投诉请求获得支持的条件是必须证明其投诉同时满足以下三个要素：

- (1) 被投诉人的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相似；
- (2) 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益；
- (3) 被投诉人注册 和使用域名具有恶意。

### 1 关于争议域名与注册商标是否相同或混淆相似

本案争议域名为《duolessi.com》。行政专家组认为投诉人针对他在中国所注册的几项商标包括“多乐士”（拼音注音为：duolessi）；“多乐使”（其拼音注音为“duolessi”）及“DULUX”（其中文版本发音为“duolessi”），拥有法律权利，而争议域名和投诉人的注册商标的拼音完全相同。

## 2 被投诉人对争议域名不享有权利或合法权益

政策第 4(c) 条规定了被投诉人如何能有效表明在争议域名中的权利或利益：

如果行政专家组认为尤其但不限于下列情形的任何一种情形在评价基础上被得以证明，那麽将表明被投诉人就第 4(a) (ii) 条对域名拥有权利或合法权益：

- (1) 在将该争议通知被投诉人之前，被投诉人在与诚意提供商品或服务方面使用或有证据显示准备使用该域名或相同与该域名的名字；或
- (2) 被投诉人(作为个人、企业或其他组织)，已因该域名而被公众所知，即使被投诉人尚未获得商品商标或服务商标的权利；或
- (3) 被投诉人合法非商业性或正当的使用该域名，无意获得商业利益，也无意误导消费者或损害该商品商标或服务商标。

投诉人在投诉书中主张被投诉人对于争议域名不享有权利或拥有合法权益，其理由包括（1）被投诉人本身不拥有任何“duoleshi”或相对应中文名称的商标权；

2）被投诉人的姓名为“Guohua Tang”并非“duoleshi”，duoleshi.com 网站的公司的英文名称也为 Hangzhou Duoreshi Coating Co., Ltd.（因此，英文名称应为 **Duoreshi**）；和（3）被投诉人将这一网站用于非法商业用途。被投诉人申请这一网站的原始目的是想误导消费者，从而帮助其与投诉人同样经营涂料业务的亲戚汤东英。投诉人的主张说服力强，被投诉人在这种情形下，绝对有必要作出适当的回应，为本身的立场辩护，并提供必要的证据说明在争议域名中的权利或利益。但是被投诉人在接获投诉书后并没有呈递答辩书主张他对争议域名拥有权利或享有其他合法权益，也没有提供证据证明他在收到有关本案域名争议的通知前已正当合法的使用争议域名或与争议域名相对应的其他名称，被投诉人也没有提供证据证明他因该域名而广为人知或他正在合理合法且非赢利性的使用该争议域名。细则第 14 条文规定，如果被投诉人未对投诉人的投诉书提出答辩意见，行政专家组将有权针对被投诉人缺席审理的行为作出她认为合理的推定。

鉴于此，行政专家组认定，被投诉人对争议域名不享有权利或拥有合法权益。

### (3) 被投诉人注册 和使用域名具有恶意。

根据政策第 4(b) 条，（特别但不限于）下列情形将被认为构成恶意注册或使用域名的证据：

- (i) 说明被投诉人注册或获得该域名的主要目的是将这一域名以高于被投诉人可证明的就该域名所支出的实际费用的价格出售、出租或以其他方式转让给实为该商品商标或服务商标所有人的投诉人或其竞争方；或

- (ii) 被投诉人注册该域名以阻止该商标或服务标识的所有人在相当的域名中体现该商标，如果被投诉人已进行了该等行为；或
- (iii) 被投诉人注册该域名的主要目的是扰乱竞争对手的业务；或
- (iv) 通过使用该域名，被投诉人通过将被投诉人的网址或位置或网址上的产品或服务就其来源、赞助、关联或背书保证等与投诉人的商标混淆，故意企图以此吸引互联网用户访问被投诉人的网站或其他在线位置以牟取商业利益。行政专家组在 *Telstra Corporation Limited v Nuclear Marshmallows* [WIPO 案号: D2000-0003] 中认为，就政策第 4(a) (iii) 条而言，投诉人除需证明恶意注册外还要证明恶意使用。

在考量本案的资料和附具后，行政专家组认为，投诉人成功证明被投诉人符合 UDRP4(b) (iv) 段定义，对于本案争议域名的注册和使用具有恶意。因为投诉人的商品以及投诉人的注册商标“多乐士”，“多乐使”和“Dulux”，在中国大陆具有相当高的公众知晓程度，因此可以推定被投诉人注册争议域名的时候是知道投诉人的注册商标的存在。被投诉人在争议域名中不拥有权利或合法利益，基于这点被投诉人在知道投诉人的商品和商标文字的存在仍然注册和投诉人注册商标完全相同的争议域名，而争议域名与投诉人有着明显的相关性，任何与投诉人无关的人使用这一域名的行为都足以构成恶意。

## 7. 裁决

鉴于上述所有理由，根据政策第 4 条第 (i) 项和细则第 15 条，专家组命令将域名《duoleshi.com》转让给投诉人

---

Susanna H. S. Leong

独任专家

日期：2004 年 5 月 3 日