



財團法人資訊工業策進會科技法律研究所

專家小組決定書

案號：STLI2017-001

申訴人：INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S. A.)  
註冊人：TY W  
西班牙商·迪西儂紡織工業股份有限公司

## 1. 當事人

1-1 申訴人：INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S. A.)  
西班牙商·迪西儂紡織工業股份有限公司

地址：Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), Spain

代理人：陳和貴律師、吳婷婷律師、楊益昇律師

地址：台北市中山區南京東路二段 125 號 7 樓 (台灣國際專利事務所)

1-2 註冊人：TY W

地址：桃園市桃園區興華路 150 號

## 2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2-1 系爭網域名稱：zara.com.tw

2-2 受理註冊機構：GoDaddy

2-3 網域名稱註冊日期：2015-12-22（2017-12-22 到期）

### 3. 本案處理程序

3.1 申訴人委由代理人於西元 2017 年 1 月 24 日將申訴書之紙本及其電子檔，寄達財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（以下簡稱「科法所」），選擇由一名專家組成專家小組，並繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.2 科法所於西元 2017 年 2 月 2 日依據「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」（以下簡稱「處理辦法」）第 12 條之規定，請求 TWNIC 提供系爭網域名稱之註冊資料。TWNIC 在西元 2017 年 2 月 6 日以電子郵件回覆科法所相關資訊。

3.3 科法所確認申訴書內容符合「處理辦法」、「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點」（以下簡稱「實施要點」）及「財團法人資訊工業策進會科技法律中心網域名稱爭議處理附則」（以下簡稱「處理附則」）之相關規定後，正式受理本案，並於西元 2017 年 2 月 7 日以郵寄及電子郵件方式將申訴書寄送予註冊人，而答辯截止日為西元 2017 年 3 月 8 日。

3.4 依據「實施要點」第 4 條第 3 項之規定，以西元 2017 年 2 月 7 日為程序處理開始日，科法所於當日寄送「程序處理開始日」通知，以郵寄及電子郵件方式，寄送雙方當事人及 TWNIC。

3.5 科法所於西元 2017 年 3 月 2 日接獲註冊人答辯書之電子檔案，可是其不符合固定之格式，而後科法所於西元 2017 年 3 月 8 日答辯截止日當日，又接獲註冊人答辯書之紙本，但是其亦不符合固定之格式。待接

獲註冊人答辯書之紙本和電子檔案後，科法所於西元 2017 年 3 月 10 日以郵寄及電子郵件方式，將答辯書之紙本和電子檔案寄送予申訴人。

3.6 因雙方當事人於申訴書及答辯書中，均選擇由一名專家組成專家小組，故科法所於西元 2017 年 3 月 14 日按照「實施要點」第 6 條第 2 項之規定，自其專家名單中選定陳匡正教授，擔任處理本案之專家小組，並由陳匡正教授簽署專家同意書。科法所並於同日以郵寄及電子郵件方式，通知雙方當事人及 TWNIC 有關本案專家小組之選定。

3.7 科法所於西元 2017 年 3 月 21 日接獲申訴人補充申訴理由書之電子檔案，並立刻轉知本案之專家小組，而後科法所於西元 2017 年 3 月 22 日以郵寄之方式，將補充申訴理由書之紙本寄送予本案之專家小組。

3.8 依照「實施要點」第 15 條第 2 項之規定，本案專家小組預定作出決定之日期，訂為西元 2017 年 3 月 31 日。

#### 4. 本案事實

4-1 申訴人西班牙商·迪西儂紡織工業股份有限公司（INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S. A.)) 所經營之「ZARA」品牌服飾，乃自西元 1975 年在西班牙成立，主要為銷售男裝、女裝、童裝等服飾及其配件等商品之品牌，於全球 88 個國家中擁有超過 2,100 家分店，且在報章雜誌、電子媒體支廣告宣傳，其已成為全世界知名之服裝連鎖品牌。其商標「ZARA」不僅於西班牙註冊，迄今尚在美國、歐洲、亞洲等國家獲准商標之註冊，另從 1996 年開始，申訴人陸續以「ZARA」為主要部分，向我國申請註冊第 00703148 號、第 00706557 號、第 00788939 號、第 00784769 號、第 01595432 號、第 01406674 號、第 01100161 號、第 01345421 號、第 01483363 號、第 01493771 號、第 01520397 號、第 01535369 號及第 01768647 號等共計 13 件商標，並取得商標之註冊，且廣泛指定使用於各類服飾等商品與服務。再者，申訴人及其所屬集團以「zara」為全球網域名稱註冊之國家包括：西班牙、德國、英國、法國、義大利、澳洲、紐西蘭、新加坡、日本、韓國等十餘國，又申訴人及其所屬集團自西元 2015 年 9 月 2 日設立中文線上購

物網站（<http://www.zara.com/tw>），提供消費者能夠於網路上購買「ZARA」品牌之服飾商品。

4-2 註冊人 TY W 於西元 2015 年 12 月 22 日向 TWNIC 註冊「zara.com.tw」，並據註冊人之答辯書所稱，前述網域名稱乃為記錄其雙胞胎小孩出生照片之個人網站所使用，只不過比較註冊人前述之網域名稱與申訴人註冊設立之商標、品牌名稱、網域名稱，乃是完全相同。

4-3 本案申訴人於西元 2017 年 1 月 24 日，以註冊人前述網域名稱之註冊行為，符合「處理辦法」第 5 條第 1 項各款之規定為由，向科法所提出申訴，請求組成專家小組作成將本案系爭網域名稱「zara.com.tw」移轉予申訴人之決定。

## 5. 適用規定

5-1 科法所於西元 2001 年 3 月 29 日經 TWNIC 認可，成為國家代碼（ccTLD）為 tw 之網域名稱爭議處理機構。

5-2 根據「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」（以下稱「管理辦法」）第 16 條第 1 項之規定，註冊人註冊之網域名稱，如與第三人產生爭議時，同意依「處理辦法」及「實施要點」規定辦理。經申訴人向科法所提出本件申訴案，註冊人即有私法上之契約義務，應接受科法所就本案系爭網域名稱所進行爭議之處理。

5-3 科法所依「處理辦法」、「實施要點」及「資訊工業策進會科技法律研究所網域名稱爭議處理附則」等相關規定來處理本案，如有未規定之事項，則適用中華民國法律，並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（以下簡稱「ICANN」）所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy（以下簡稱「UDRP」）、Rules for UDRP（以下簡稱「Rules」），以及其他網域名稱爭議處理機構，例如：World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center（以下簡稱「WIPO Center」）所作成的網域名稱爭議之專家小組決定書。

5-4 申訴要件：依據「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，申訴人因註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，得向爭議處理機構提出申訴：

- (1) 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
- (2) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
- (3) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

5-5 依照「處理辦法」第 5 條第 2 項規定，有下列各款情形之一者，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益：

- (1) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱，銷售商品或提供服務者。
- (2) 註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知。
- (3) 註冊人為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式，獲取商業利益者。

5-6 按照「處理辦法」第 5 條第 3 項規定，認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱，得參酌下列各款情形：

- (1) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式，自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
- (2) 註冊人註冊該網域名稱，係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
- (3) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的，係為妨礙競爭者之商業活動。
- (4) 註冊人為營利之目的，意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

## 6. 當事人之主張

### 6.1 本案申訴人之主張略以：

6-1-1 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者：

(1) 申訴人及所屬集團所有之「ZARA」商標，其分別於西班牙、歐洲、美國及亞洲等多國獲准註冊，並在全球 88 個國家擁有超過 2,100 家分店，且在報章雜誌、電子媒體之宣傳下，已成為全球知名之時裝連鎖品牌。此外，申訴人及所屬集團以「ZARA」為網域名稱主要部分之註冊國家更達到數十餘國，並在我國以「ZARA」為主要部分，而申請註冊第 00703148 號、第 00706557 號、第 00788939 號、第 00784769 號、第 01595432 號、第 01406674 號、第 01100161 號、第 01345421 號、第 01483363 號、第 01493771 號、第 01520397 號、第 01535369 號及第 01768647 號等共計 13 件商標，且自西元 2011 年起正式於我國設立銷售據點，另外從西元 2015 年 9 月 2 日開始，在我國亦設立中文線上購物網站（<http://www.zara.com/tw>），以提供消費者能夠於網路上購買「ZARA」品牌之服飾商品。

(2) 系爭網域名稱於西元 2015 年 11 月 22 日申請註冊，其主要部分「zara.com.tw」與申訴人之前述著名商標、中文線上購物網域名稱即「ZARA」，其組成字母、排列順序與讀音均完全相同。據前所述，由於申訴人之「ZARA」商標於註冊人註冊系爭網域名稱前，其不僅在世界各國具有高知名度，更是我國所認定之著名商標，故系爭網域名稱之使用，足以使一般消費者誤認為申訴人於我國所建立之網頁，或與申訴人在我國設立之中文線上購物網站有關，進而產生混淆。

6-1-2 註冊人就其網域名稱，並無權利或正當利益：

(1) 查註冊人註冊系爭網域名稱，乃為紀錄其雙胞胎小孩 Zaza、Rara 成長與生活點滴之個人使用，並非為公司或行號，亦或為銷售、提供服務之使用，且註冊人提供 baby.zara.com.tw 之子域名。只不過子域名不需進行登記，其並不是判斷註冊人就系爭網域名稱，有無權利或正當利益之依據，而應以註冊人使用且經登記之系爭網域名稱為斷，是故註冊人所使用之 baby.zara.com.tw 子域名，與判斷註冊人就系爭網域名稱，

有無權利或正當利益無涉。又註冊人所使用之 [baby.zara.com.tw](http://baby.zara.com.tw) 網頁中，竟顯示「CONTACT ME」且聯絡電話是「123-456-7890」，所以該網頁之真實性不但令人起疑外，註冊人更無實際經營該子網域名稱之行為，自然其非為善意之使用。

(2) 倘若註冊人只為紀錄其雙胞胎小孩之成長和生活點滴，其購買或租用網路空間使用即可，實不需且無必要註冊管理年費較高之「com.tw」商業類別網域名稱，而可以選擇註冊管理年費較便宜之「idv.tw」域名類別。又申訴人發現 [baby.zara.com.tw](http://baby.zara.com.tw) 網頁之所有內容，係由 <http://luckyjumie.wixsite.com/zara> 網站轉址連結而來，既然註冊人已將其小孩的成長、生活點滴儲存於 wixsite 網站，為何還要轉址於 [baby.zara.com.tw](http://baby.zara.com.tw)？據前所述，註冊人註冊系爭網域名稱，絕非如其所稱之個人使用，所以註冊人就系爭網域名稱，自非屬於善意之使用。

(3) 申訴人發現註冊人分別於西元 2016 年 1 月、2 月及 10 月間，將系爭網域名稱之頁面轉址連結至外部網站「shopify」及「sister jane」。尤其是在 2016 年 10 月間，當系爭網域名稱之頁面被轉址連結至「sister jane」網站時，申訴人曾發函通知註冊人，而註冊人竟故意把系爭網域名稱之頁面轉址連結至與申訴人同為競爭對手之「H&M」官方網站，且迄今仍連結至「H&M」官方網站。足見註冊人自始至終只以系爭網域名稱之頁面轉址連結至其他外部網站，卻未於系爭網域名稱網頁上建置任何實質內容，並為銷售商品或提供服務之準備，自不符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款「善意使用」之要件。

(4) 查註冊人之姓名為「TY W」與其聯絡電子郵件為「[r92546024@gmail.com](mailto:r92546024@gmail.com)」，均與系爭網域名稱無字面上或形式上之關聯，況且申訴人於 google 輸入系爭網域名稱 [zara.com.tw](http://zara.com.tw) 或 [baby.zara.com.tw](http://baby.zara.com.tw)，都只顯示申訴人相關之新聞與報導，可見註冊人使用系爭網域名稱，並未為一般大眾所熟知，自不符合處理辦法第 5 條第 2 項第 2 款之要件，應無問題。

(5) 按註冊人在接獲申訴人通知後，竟基於報復之心態，惡意的將系爭網域名稱轉址連結至與申訴人有競爭關係之官方網站，如此不僅造成社會大眾之關注、譁然，並嚴重影響申訴人之商譽，故註冊人對系爭網域名稱實難以被認為屬於合法或正當之使用。況且，申訴人及所屬集團所有之「ZARA」商標，乃深受全球及我國之廣大消費者所喜愛，此亦為註冊人所知悉，當註冊人以申訴人及所屬集團之「ZARA」商標，為系爭網域名稱之主要部分，則誘使欲瀏覽申訴人網站之消費者，進入註冊人之網站，且可預期因此帶來商業之利益，是故註冊人確有以混淆、誤導消費者之方式，來獲取商業利益之嫌。

(6) 再者，註冊人並無實際經營系爭網域名稱，甚至將系爭網域名稱轉址連結至另一外部網站「sister jane」，以及申訴人競爭對手之「H&M」官方網站，已混淆、誤導消費者，並增加系爭網域名稱之曝光與瀏覽人數，如此不僅減損申訴人「ZARA」商標長期累積之良好信譽，還淡化減弱申訴人「ZARA」商標指示單一來源之識別性（參照 STLC2002-006 <www.swarovski.com.tw> 案）。況且，註冊人答辯其僅為紀錄雙胞胎小孩之成長和生活點滴使用，其購買或租用網路空間使用即可，實不需且無必要註冊管理年費較高之商業類別網域名稱。綜上所述，註冊人並非合法或正當的使用系爭網域名稱，且以混淆、誤導消費者或減損商標之方式，來獲取商業利益之嫌，故註冊人並不符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 3 款之要件。

### 6-1-3 註冊人係惡意註冊或使用網域名稱：

(1) 經查「處理辦法」第 5 條第 1 項第 3 款之規定，申訴註冊人惡意註冊或使用網域名稱之成立，只須註冊人有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可，並不以兩者兼具為必要。又依據「處理辦法」第 5 條第 3 項規定，在認定是否該當於「惡意註冊」或「惡意使用」時，得參酌下列各款情事：一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式，自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。二、註冊人註冊該網域名稱，係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的，係為妨礙競爭者之商業活動。四、註冊人為營利之目的，意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。而上述各款情形，僅為例示規定，並不以該項所列之各款情形為限，且如有其中之一種或數種情事存在，即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱，並不以具備全部要件為必要（參見 STLC2001-001 <m-ms.com.tw> 案）。再者，申訴人商標是否著名，雖非申訴成立之要件，亦是認定註冊人是否存在本條項之主觀上不正當目的，應屬重要參考之依據。

(2) 按註冊人經申訴人告知後，竟將系爭網域名稱轉址連結至與申訴人有競爭關係之「H&M」官方網站，又註冊人明知以申訴人「ZARA」著名商標、網域名稱及品牌標識做為系爭網域名稱之主要部分，來為網域名稱之註冊，如此不但嚴重影響申訴人之品牌形象及商譽，甚至妨礙申訴人使用以該著名商標申請註冊臺灣網域名稱.tw 之結果，顯見註冊人有惡意使用系爭網域名稱，並有妨礙申訴人註冊及使用商標、網路名稱之不正當目的。



(3) 再者，「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 款之規定中，有關「與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址」，乃意指註冊人藉由系爭網路名稱所欲推廣、銷售之商品或服務，並非申訴人藉由其商標、公司名稱等所欲推廣、銷售之商品或服務，註冊人於此所「意圖」者，則是利用申訴人所擁有之著名或普遍認知的商標或公司名稱申請註冊為網域名稱，並企圖藉此引誘、誤導一般網路使用者點閱進入其網站後，推廣、銷售申訴人以外之第三人產製的商品或服務（參照 STLI2013-002 <Polycom.tw> 案）。綜如前述，註冊人註冊及使用系爭網域名稱，並非單純為個人使用，而係具有營利之目的，又註冊人以申訴人「ZARA」著名商標、網域名稱及品牌標識，來為系爭網域名稱之註冊，引誘、誤導網路使用者點閱進入其網站，藉以推廣、銷售申訴人以外之第三人如「sister jane」品牌商品或藉此增加個人 blog 之曝光和點擊率。究其行為，實已該當「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 款之要件。

(4) 特別是按照「處理辦法」第 3 條之規定：「註冊人申請註冊、續用網域名稱，以及更改網域名稱之註冊資料時，應告知受理註冊機構並確保下列事項之真實性，如有侵害他人權益時，並應自負其責：…」而註冊人並未遵守本條之規範，註冊人在註冊網域名稱時，明知「ZARA」為申訴人之著名商標，且明知申訴人以「ZARA」在世界多國申請網域名稱，並作為申訴人公司之品牌標識，其不僅未經申訴人之同意或授權，更未真實地告知受理註冊機構，就擅自以相同之商標文字申請註冊為系爭網域名稱的主要部分，實已侵害申訴人之權益，可見註冊人係惡意註冊或使用系爭網域名稱。綜上所述，註冊人就系爭網域名稱之註冊及使用行為，確實已構成「處理辦法」第 5 條第 1 項第 3 款之「註冊人係惡意註冊或使用網域名稱」。

## 6.2 本案註冊人之主張略以：

### 6.2.1 註冊人所註冊使用的網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識並不會產生混淆：

Zara 一詞乃源自於希伯來語，具有黎明之意，而國外有很多人皆取名為 Zara，例如英國有一公主的名字就叫 Zara Phillips、國外有幾位歌手的名字也叫做 Zara。甚至於將 Zara 使用於個人品牌、商業網站、旅遊網站、房屋出租網站上，所以 Zara 一詞不一定需要使用於商業運作之執行，其亦非僅使用在服裝品牌之上。因此 Zara 一詞非申訴人公司所獨創，一般

民眾看到 **Zara** 一詞不見得會聯想到申訴人公司相關商標，所以註冊人所註冊使用的網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識並不會產生混淆。

#### 6.2.2 註冊人就其網域名稱擁有權利或正當利益。

(1) 按照「處理辦法」第 5 條第 2 項之規定，認定前項各款事由之存否，應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料。有下列各款情形之一者，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益：一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱，銷售商品或提供服務者。二、註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知。三、註冊人為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式，獲取商業利益者。

(2) 查註冊人申請註冊系爭網域名稱，乃為紀錄其雙胞胎小孩成長、生活點滴之個人使用，並無任何營利之目的，例如：<http://baby.zara.com.tw> 網站，又系爭網域名稱使用於紀錄註冊人雙胞胎小孩的照片、影片之個人 **Blog** 上，並不需要為大眾所熟知，更無任何商業之利益，因此註冊人就系爭網域名稱之註冊及使用行為，確實已符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 3 款之情事，而屬於「處理辦法」第 5 條第 2 項「註冊人就其網域名稱擁有權利或正當利益」。

#### 6.2.3 註冊人非惡意註冊或使用網域名稱：

(1) 依據「處理辦法」第 5 條第 3 項之規定，認定第一項第三款惡意註冊或使用網域名稱，得參酌下列各款情形：一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式，自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。二、註冊人註冊該網域名稱，係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的，係為妨礙競爭者之商業活動。四、註冊人為營利之目的，意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

(2) 據註冊人辯稱系爭網域名稱，乃是註冊人目前唯一註冊給家人使

用者，從未主動聯絡申訴人出價販售，亦不曾透過出售系爭網域名稱來獲得利益，並無從系爭網域名稱獲取任何商業利益。況且，註冊人指稱系爭網域名稱之註冊，乃使用在紀錄註冊人雙胞胎小孩的照片、影片之個人 Blog 上，又 Zara 一詞乃源自於希伯來語，具有黎明之意，而國外有很多人皆取名為 Zara，且將 Zara 使用於個人品牌、商業網站、旅遊網站、房屋出租網站上，故其並非只使用在服裝品牌之上，既然申訴人已有運行於世界各國之網域名稱，並不妨礙申訴人之商業運作。

(3) 再者，註冊人註冊系爭網域名稱，乃為紀錄註冊人雙胞胎小孩的照片、影片之個人 Blog 上，不僅未有營利之目的，亦未引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址之意圖。綜前所述，註冊人就系爭網域名稱之註冊及使用行為，並未符合「處理辦法」第 5 條第 3 項「註冊人係惡意註冊或使用網域名稱」之情事。

#### 6.2.4 請求駁回申訴人之申訴：

(1) 註冊人所註冊使用的網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識並不會產生混淆。

(2) 註冊人就其網域名稱擁有權利或正當利益。

(3) 註冊人非惡意註冊或使用網域名稱。

(4) 以上證明申訴人所訴無理由，請求駁回申訴人之申訴。

## 7. 決定理由

### 7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則：

就網域名稱之爭議，其法律性質屬於私權爭議，故「處理辦法」規定之處理程序，原則上乃採行辯論主義。亦即，專家小組只以當事人提出之事實證據來作為決定之基礎，當事人未為主張之事實或未聲明之證據，專家小組除依其職權進行調查者外，無須加以斟酌；而專家小組作成決定之證據資料，以當事人所提供之申訴書或答辯書及其相關文件為範圍，並輔以由 TWNIC 所提供之網域名稱註冊及使用之相關資訊（參見 STLI2001-001 <m-ms-com.tw> 案）。

## 7.2 申訴要件與舉證責任：

依據「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，申訴人得以註冊人之網域名稱註冊，具有下列情事為由，向爭議處理機構提出申訴：

- 一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。
- 二、註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
- 三、註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

再者，按照「處理辦法」所據以制訂之 UDRP4 (a) 規定，必須同時符合前述三款情事時，方能認定申訴案成立（參照 STLI2011-001 <104 人力銀行.tw> 案）。

## 7.3 專家小組認定：

7.3.1 系爭網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆。

(1) 按照「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定，網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者，係指網域名稱與申訴人之商標等標識相同或近似，並因而產生混淆。本要件之成立，雖然涉及相同或近似之判斷，然而並不能僅以網域名稱與商標為機械式之比對為已足，尚必須就是否有產生混淆加以判斷。又倘系爭網域名稱，依整體觀察方法，在外觀、觀念或讀音上可認為相同或近似，而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意，仍有混淆誤認之虞者，便符此項要件（參見 STLC2001-004 <cesar.com.tw> 案；STLC2011-006 <muzee.com.tw> 案）。

(2) 經常申訴人及所屬集團所有之「ZARA」商標，其分別於西班牙、歐洲、美國、亞洲及我國等均被獲准註冊（詳見申訴人證明文件 2、3），並在全球 88 個國家擁有超過 2,100 家分店，且在報章雜誌、電子媒體之宣傳下，已成為全球知名之時裝連鎖品牌。又申訴人及其所屬集團以「zara」為全球網域名稱在西班牙、德國、英國、法國、義大利、澳洲等十餘國註冊，且為推展我國市場，申訴人及其所屬集團自西元 2015 年 9 月 2 日設立中文線上購物網站（<http://www.zara.com/tw>），提供消費者能夠上網購買「ZARA」品牌之服飾商品。

(3) 雖然 **Zara** 一詞源自於希伯來語，其本身具有黎明之意，而國外有很多人皆取名為 **Zara**，並使用於個人品牌、商業網站、旅遊網站及房屋出租網站上甚多（詳見註冊人答辯書）。只不過註冊人申請註冊之系爭網域名稱 < [zara.com.tw](http://zara.com.tw) > 的主要顯著部分「zara」，乃與申訴人所有之「**ZARA**」商標完全相同。

(4) 在本案申訴人之商標已具有高度知名度之情形下，註冊人仍申請註冊並使用系爭網域名稱，乃容易致生混淆誤認之虞，誤認該網站（<http://baby.zara.com.tw/>）為申訴人、其關係企業或其授權之代理商或經銷商所建置。專家小組因此認定，註冊人之系爭網域名稱與申訴人註冊使用之商標相同而產生混淆，並構成「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之事由。

### 7.3.2 註冊人就系爭網域名稱並未具有權利或正當利益：

(1) 依據「處理辦法」第 5 條第 2 項之規定，有下列各款情形之一者，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益：

一、註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱，銷售商品或提供服務者。

二、註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知。

三、註冊人為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式，獲取商業利益者。

(2) 所謂註冊人就其網域名稱擁有權利或正當利益，指註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容，在語義、字義及商業習慣上有明顯之關聯而言（參照 [STLC2002-007 <manulife.com.tw>](#) 案）。而「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款所謂「善意使用」者，係指註冊人不知他人相對應網域名稱特取部分之商標、公司名稱特取部分存在者而言（參照最高法院 100 年台上字第 2195 號民事判決：「商標法第三十條第一項第一款所稱之『善意使用』云者，係指不知其為他人著名之註冊商標或他人之註冊商標而為使用者而言。」）。查註冊人之姓名為「**TYW**」、聯絡電子郵件「[r92546024@gmail.com](mailto:r92546024@gmail.com)」，甚至其為紀錄註冊人雙胞胎小孩的照片、影片的個人 **Blog** 上使用，均未與系爭網域名稱有任何字面及商業習慣上之關聯性。再者，申訴人及所屬集團所有之「**ZARA**」商標，乃為全球知名之時裝連鎖品牌，實難以認定註冊人於申請註冊系爭網域名稱時，會不知申訴人及所屬集團「**ZARA**」商標之存在，所以註冊人就其

網域名稱並未有權利或正當利益。

(3) 至於註冊人使用該網域名稱，是否符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款之「已為一般大眾所熟知」構成要件，按申訴人於 google 輸入 [zara.com.tw](http://zara.com.tw) 或 [baby.zara.com.tw](http://baby.zara.com.tw)，均顯示與申訴人相關之新聞報導，足見註冊人使用該網域名稱，非為一般大眾所熟知（詳見申訴人申訴補充理由書）。況且，註冊人也於答辯書中自承「並不需要讓大眾熟知」，故不符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款之要件。

(4) 至於「處理辦法」第 5 條第 2 項第 3 款之規定：註冊人為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式，獲取商業利益者。雖然註冊人於答辯書指稱註冊系爭網域名稱，乃為紀錄註冊人雙胞胎小孩的照片、影片之個人 Blog 上，並未有營利之目的（詳見註冊人答辯書），但事實上註冊人曾經多次將系爭網域名稱轉址連結至外部網站「[sister jane](http://sisterjane.com)」，甚至在接獲申訴人通知後，竟惡意的將系爭網域名稱轉址連結至與申訴人有競爭關係之「[H&M](http://H&M.com)」官方網站（詳見申訴人申訴補充理由書），如此不僅減損申訴人「[ZARA](http://ZARA.com)」商標長期累積之良好信譽，還淡化減弱申訴人「[ZARA](http://ZARA.com)」商標指示單一來源之識別性，乃嚴重影響申訴人之商譽。此外，申訴人及所屬集團所有之「[ZARA](http://ZARA.com)」商標，乃深受全球、我國消費者所喜愛，此亦為註冊人所知悉，當註冊人以申訴人之「[ZARA](http://ZARA.com)」商標，作為系爭網域名稱之主要部分，則誘使欲瀏覽申訴人網站之消費者，並進入註冊人之網站，如此已混淆、誤導消費者，且增加系爭網域名稱之曝光與瀏覽人數，實有獲取商業利益之嫌，故註冊人並未符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 3 款之要件。

(5) 綜上所述，註冊人就系爭網域名稱未擁有權利或正當利益。

### 7.3.3 註冊人係惡意註冊或使用系爭網域名稱：

(1) 「處理辦法」第 5 條第 1 項第 3 款規定「註冊人惡意註冊或使用網域名稱」，申訴之成立，只須註冊人有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可，並不以兩者兼具為必要。依「處理辦法」第 5 條第 3 項規定，於認定是否該當於「惡意註冊」或「惡意使用」時，得參酌下列各款情事：

「一、註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式，自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。

二、註冊人註冊該網域名稱，係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

三、註冊人註冊該網域名稱之主要目的，係為妨礙競爭者之商業活動。

四、註冊人為營利之目的，意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。」

上述各款情形，僅為例示規定，並不以該項所列之各款情形為限，且如有其中之一種或數種情事存在，即足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱，並不以全部具備為必要（參照 STLC2001-001 < m-ms.com.tw > 案）。

（2）當註冊人於申訴人告知後，竟把系爭網域名稱轉址連結至與申訴人具競爭關係之「H&M」網站，又註冊人雖然不斷指稱其申請註冊系爭網域名稱，乃為紀錄註冊人雙胞胎小孩的照片、影片之個人 Blog 上，且未具有營利之目的（詳見註冊人答辯書），但是註冊人明知以申訴人「ZARA」著名商標、網域名稱、品牌標識等，做為系爭網域名稱之主要部分，來為網域名稱之註冊，如此不但顯示註冊人有惡意使用系爭網域名稱之意圖，並嚴重影響申訴人之品牌形象及商譽，且阻礙申訴人使用以該著名商標申請註冊臺灣網域名稱.tw 之結果（詳見申訴人申訴補充理由書），是故註冊人有妨礙申訴人註冊及使用商標、網路名稱之不正當目的。

（3）「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 款中所謂「與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址」之意義，係指註冊人藉由系爭網路名稱所欲推廣、銷售之商品或服務，乃非申訴人藉由其商標、公司名稱等所欲推廣、銷售之商品或服務，註冊人在此所「意圖」者，則是利用申訴人所擁有之著名或普遍認知的商標或公司名稱申請註冊為網域名稱，並企圖藉此引誘、誤導一般網路使用者點閱進入其網站後，來推廣、銷售申訴人以外第三人產製之商品或服務（參見 STLI2013-002 < Polycom.tw > 案）。據此推論，註冊人註冊及使用系爭網域名稱，並非為個人之使用，而具有營利之目的，又註冊人以申訴人「ZARA」著名商標、網域名稱及品牌標識，來註冊系爭網域名稱，並引誘、誤導網路使用者點閱進入其網站，以推廣、銷售申訴人外第三人之商品如「sister jane」亦或增加個人 blog 之曝光及點擊率（參見申訴人申訴補充理由書）。所以註冊人之行為，已經符合「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 款之規範。

（4）尤其註冊人未依照「處理辦法」第 3 條之規定，亦即「註冊人申

請註冊、續用網域名稱，以及更改網域名稱之註冊資料時，應告知受理註冊機構並確保下列事項之真實性，如有侵害他人權益時，並應自負其責...」。綜上所述，註冊人於註冊網域名稱時，明知「ZARA」為申訴人之著名商標，且申訴人以「ZARA」在多國申請網域名稱，並作為申訴人公司之品牌標識，其在未經申訴人之同意或授權，亦未真實地告知受理註冊機構之前提下，就擅自以相同之商標文字，申請註冊為系爭網域名稱之主要部分，乃侵害申訴人之權益，足見註冊人係惡意註冊或使用系爭網域名稱（詳見申訴人申訴補充理由書）。是以，註冊人就系爭網域名稱之註冊及使用，其實已構成「處理辦法」第5條第1項第3款「註冊人係惡意註冊或使用網域名稱」之規範。

## 8. 決定主文

本案專家小組認定，申訴人就系爭網域名稱之申訴，合於「處理辦法」第5條第1項之規定，故依申訴書中請求之救濟方法，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組：陳匡正

---

決定日期：2017年3月30日