

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：STLI2017-005

申訴人： 法商馬傑(MAJE)公司

註冊人： 英利生股份有限公司

1. 當事人

1.1 申訴人：法商馬傑(MAJE)公司

代理人： 李宗德 律師
陳佩貞 律師
蔡毓貞 律師

地 址： 臺北市敦化南路二段 218 號 9 樓

1.2 註冊人：英利生股份有限公司

代理人：梁志豪

地址：台北市內湖區瑞光路 607 號 10 樓。

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1 系爭網域名稱：<maje.com.tw >

2.2 受理註冊機構：財團法人台灣網路資訊中心（以下簡稱“TWNIC”）

2.3 名稱註冊日期：2006 年 05 月 04 日，有效日期至 2017 年 05 月 09 日。

3. 本案處理程序

- 3.1 申訴人之代理人於 2017 年 04 月 14 日，將申訴書送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，同時繳交爭議處理費用新台幣四萬元整。
- 3.2 科法所於 2017 年 04 月 17 日函詢 TWNIC 提供系爭網域名稱之註冊及使用相關資訊。TWNIC 於 2017 年 04 月 19 日以(106)台網域字第 10638 號函覆科法所。
- 3.3 科法所於確認申訴書內容符合「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」）、「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研究所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 2017 年 04 月 20 日將申訴書寄予註冊人，通知註冊人應於處理程序開始日起 20 日內，向科法所提出答辯書。
- 3.4 科法所依據「實施要點」第 2 條第 6 項第 2 款與第 4 條第 3 項之規定，以註冊人簽收之郵寄送達收據上記載之日期 2017 年 04 月 20 日為送達日期及程序開始日。
- 3.5 科法所依「實施要點」第 4 條第 4 項之規定，於 2017 年 04 月 20 日將處理程序開始日，通知雙方當事人及 TWNIC。迄自 2017 年 05 月 18 日答辯截止日，未接獲註冊人郵寄之答辯書紙本或答辯書電子檔。
- 3.7 科法所於 2017 年 05 月 23 日依據「實施要點」第 6 條第 2 項之規定，自其專家名單中選定陳益智先生，組成處理本案之專家小組，並由陳益智先生簽署專家同意書；同日，依據「實施要點」第 15 條第 2 項之規定，通知雙方當事人及 TWNIC，本案專家小組之選定及預定作出決定之日期為 2017 年 06 月 14 日。

4. 本案事實

- 4.1 申訴人於 2006 年 2 月 10 日向經濟部智慧財產局申請「MAJE」商標登記，並於 2008 年 3 月 1 日取得上開商標之註冊登記（第 01303531 號），指定使用於商品類別 018「皮革與皮革，手提包，晚宴包…等」、025「衣服、靴鞋、帽子」2 類。
- 4.2 註冊人英利生股份有限公司於 1996 年 04 月 30 日完成該公司設立登記（於國際貿易局進出口廠商管理系統之登記英文名稱為「ELISON FASHION CO., LTD.」），所營事業包括服飾、鞋帽、家寢廚具、文教樂器育樂用品等商品之批發零售與百貨公司、國際貿易等業務；於 2006 年 5 月 4 日註冊取得系爭「maje.com.tw」網域名稱，有效日期至 2017 年 05 月 09 日。
- 4.3 申訴人於 2017 年 04 月 14 日申訴註冊人違反「網域名稱爭議處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，請求移轉系爭網域名稱予申訴人。
- 4.4 專家小組於 2017 年 06 月 04 日檢索系爭網域名稱使用情形，發現並無網站可供

連結。

5. 適用規定

- 5.1 科法所之前身，財團法人資訊工業策進會科技法律中心，於 2001 年 03 月 29 日，經 TWNIC 認可並簽約，成為國家代碼〈.tw〉之網域名稱爭議處理機構。
- 5.2 依據「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」第 15 條之規定，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」之規定辦理之。經申訴人向科法所提出本申訴案，故註冊人有私法上之契約義務，接受科法所處理系爭網域名稱之爭議。
- 5.3 科法所將依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本申訴案，上述規定未規範之事項，將適用中華民國法律，並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)、Rules for UDRP，以及其他網域名稱爭議處理機構，例如：World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center 所做成之網域名稱爭議處理專家小組決定書。
- 5.4 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：
 - (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：
 - (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 依據「處理辦法」第 5 條第 3 項之規定，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 本案申訴人主張註冊人取得系爭網域名稱，已違反「處理辦法」第5條第1項第1款至第3款之規定，請求依「處理辦法」第9條第1項規定將系爭網域名稱轉讓予申訴人。其理由略以：

6.1.1 註冊人之網域名稱與申訴人之商標或事業名稱相同或近似而產生混淆：

- (1) 註冊人於2006年5月4日取得系爭網域名稱前，申訴人已取得「MAJE」商標之多國註冊，為申訴人之表徵，並因申訴人廣泛使用而臻著名商標。申訴人於註冊人取得系爭網域名稱前，已於香港、美國及我國取得「MAJE」商標註冊於提出「MAJE」商標申請。
- (2) 註冊人係於銷售申訴人「MAJE」產品後始取得系爭網域名稱註冊，顯見註冊人於此前已經知悉「MAJE」為申訴人之表徵，經申訴人廣泛用於時裝產品而臻著名商標。
- (3) 依一般網路之使用習慣，英文字母大小寫經常可以互換而毫無表達上之差異，註冊人使用申訴人完全相同之「MAJE」為其網域名稱主要部分，顯已使一般網路使用者無從辨認其主體性，而誤認系爭網域名稱系申訴人所架設之網站，造成一般消費者或網路使用者之混淆。

6.1.2 註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益：

- (1) 註冊人於銷售申訴人「MAJE」產品後始取得系爭網域名稱註冊，即註冊人明知申訴人已取得「MAJE」商標之多國註冊，並廣泛使用「MAJE」商標，未獲申訴人授權或同意，自行使用主要部分與「MAJE」商標完全相同之系爭網域名稱。
- (2) 註冊人之中文名稱為「英利生股份有限公司」，英文名稱為「ELISON FASHION CO., LTD.」，與系爭網域名稱於字面、字義、讀音或音譯上完全不同，無從產生任何聯想。
- (3) 註冊人官網(www.elison.com.tw)所列示之自有品牌及代理品牌並無「MAJE」商標，註冊人並無善意使用或已準備使用系爭網域名稱之情事。
- (4) 註冊人迄未使用系爭網域名稱，不符合註冊人使用系爭網域名稱，已為一般大眾所熟知之可能。

6.1.3 註冊人係惡意註冊與使用網域名稱：

- (1) 註冊人係以經營成衣、布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業及零售業為其所營事業，與申訴人所營時裝業務係屬具有競爭關係。
- (2) 實務上，一般網路使用者於不知特定網域名稱之情形下，通常會以公司名稱之特取部分或商標之文字部分，來猜測可能之網域名稱，以便進入該公司之網站。
- (3) 註冊人取得系爭網域名稱註冊，致申訴人未能使用以「MAJE」為主要部分之網域名稱在台灣進行網路行銷，妨害申訴人在台灣透過網路行銷之商業活動。

6.2 註冊人之主張：

查科法所於 2017 年 05 月 18 日答辯截止日，未接獲註冊人答辯書紙本或答辯書電子檔，故註冊人對於申訴人主張之事實與提出之證據並未爭執，亦未主張與舉證對於有利於己之事實。

7. 決定理由

7.1 決定之處理原則

7.1.1 事實之審酌範圍

網域名稱爭議性質屬私權爭議，故「處理辦法」所規定之網域名稱爭議處理程序，原則上係採辯論主義，亦即專家小組僅以當事人主張之事實與聲明之證據，做為決定之基礎。當事人未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，而專家小組做成決定之證據資料，以當事人所提供之申訴書或答辯書，及其補充說明或文件為原則，並輔以由 TWNIC 所提供與系爭網域名稱註冊及使用之相關資訊。(參見 STLC2001-001 案、STLI2016-009 案、STLI2016-011 案之決定書)

7.1.2 要件之舉證責任

申訴人應依據「處理辦法」第 5 條第 1 項各款之申訴要件是否全部符合、以及第 5 條第 3 項各款或其他註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱情形中有其中之一種或數種情事任一款情事之符合，負舉證之責任；而註冊人應依據「處理辦法」第 5 條第 2 項各款之權利或正當利益，負擔主張責任與舉證責任。超過此部分之主張或舉證，專家小組雖非不得參考，惟於作成決定時，仍應依據「處理辦法」之規定而為判斷。(參見 STLC2001-001 案、STLI2016-009 案、STLI2016-011 案之決定書)

7.2 本案爭點

查「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：(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。

前揭三款要件中，關於註冊人就其網域名稱無權利或正當利益部分，依據「處理辦法」第5條第2項，訂有得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益之事由；就註冊人惡意註冊或使用網域名稱之認定部分，依據「處理辦法」第5條第3項，亦訂有得認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱之事由。

本案之決定，爰就前揭第5條第1項所列三項要件逐一判斷，並於判斷過程一併參酌是否存有第5條第2項與第3項各款情形。

7.2.1 系爭網域名稱與申訴人之商標或其他標識相同或近似而產生混淆？

依申訴人所提出之證據及其他一切資料，專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之商標近似而產生混淆，合於「處理辦法」第5條第1項第1款規定：

- (1) 按「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。至於當事人營業項目或商標權指定之商品類別是否相同或類似，雖然是商標註冊與侵害判斷上之要件，然非依本「處理辦法」處理網域名稱爭議時所應考慮（請參見 STLC2002-003 <ps2.com.tw>案）。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，至於申訴人之商標是否為著名商標，非必所問（請參見 STLC2001-004 <cesar.com.tw>案；STLC2011-006 <muzee.com.tw>案）。
- (2) 專家小組依職權查詢我國經濟部智慧財產局商標檢索系統，申訴人於2008年09月17日與2010年02月16日於商品類別018、025、003、009、014註冊取得「MAJE」商標，有效期限分別至2018年02月28日、109年02月15日，有案號01303531 01398757可稽。
- (3) 就是否產生混淆乙節，系爭網域名稱之主要部分，與申訴人所擁有之商標在文字、讀音與字母排序上完全相同，僅有文字大小寫之差異。對一般網路使用者而言，於瀏覽器輸入文字之使用習慣，通常直接任意輸入英文，不會特別區分大小寫，甚至有優先輸入小寫之習慣，故對一般網路使用者而言，如僅施以普通之注意極易產生（同見解請參見 STLC2001-005案、STLC2016-009案）。本案系爭網域名稱與申訴人註冊商標之差異，僅有英文字母的大小寫，對一般網路使用者而言，極易使人誤認係申訴人以「MAJE」為商標之相關產品或服務之提供網站，確實有致生混淆之虞。

7.2.2 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益？

依據雙方當事人所主張之事實及所聲明之證據，及專家小組依其職權進行調查之其他一切資料，專家小組認定註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益：

(1) 查「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：

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有權利或正當利益，乃指註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容，在語義、字義及商業習慣尚有明顯之關聯而言（請參見 STLC2002-007〈manulife.com.tw〉案）。經查註冊人於國際貿易局進出口廠商管理系統之登記英文名稱為「ELISON FASHION CO., LTD.」，並非「MAJE」。所營事業雖包括服飾、鞋帽、家寢廚具、文教樂器育樂用品等商品之批發零售與百貨公司、國際貿易等業務，惟於其官網(www.elison.com.tw)所列示之自有及代理之品牌，並未包括「MAJE」。

(3) 次查註冊人雖於官網之「品牌大事紀」（<http://www.elison.com.tw/shop/article.php?id=424>）列有--「2006 年代理法國時尚品牌『Maje』，該品牌以浪漫及細緻的法式時尚風格著稱於國際時尚界，品牌巧妙融合傳統與現代巴黎美學，及多元化民族色彩，極致展現女性優雅與迷人風采。」之說明；惟於科法所於通知答辯截止日，並未接獲註冊人答辯書紙本或答辯書電子檔，註冊人並未主張與舉證對於有利於己之事實，已如前述。此代理主張，未經註冊人舉證以明，難以參採據以認定系爭網域名稱是否已為一般大眾所熟知、以及是否因代理關係而為正當之使用。

(4) 據上所述，註冊人公司或其主要負責人，與申訴人公司間並無任何業務往來或授權關係，且註冊人之公司中文名稱與英文名稱為〈Redenvelope, Inc.〉，亦與系爭網域名稱毫無關聯，於註冊人無其他有利事實之舉證情況下，本案專家小組認定註冊人並未擁有該網域名稱之權利或正當利益。

7.2.3 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱？

依據雙方當事人所主張之事實及所聲明之證據，及專家小組依其職權進行調查之其他一切資料，專家小組認定註冊人就系爭網域名稱屬惡意之註冊與使用：

- (1) 查「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」可參酌下列情況。又專家小組之認定不以該項所列之各款情形為限且認定有其中之一即為已足，並不以全部符合為限，已於前述：
- 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) 經專家小組查詢經濟部商工登記資料公示查詢系統之公司登記資料，英利生股份有限公司（即註冊人），並未就「MAJE」註冊登記任何商標。於國際貿易局進出口廠商管理系統之登記英文名稱為「ELISON FASHION CO., LTD.」，亦非「MAJE」。而且所營事業包括服飾、鞋帽等，確實與申訴人所營時裝業務係屬具有競爭關係。又註冊人於官網之「品牌大事紀」提及曾於 2006 年代理法國時尚品牌『MAJE』，顯然並非對於註冊人擁有之「MAJE」品牌毫無所悉。
- (3) 註冊人並未主張與舉證對於有利於己之事實已如前述，其代理主張未經註冊人舉證以明。於所營事業存有競爭關係，又無代理關係下仍註冊系爭網址，顯有意引誘網路使用者瀏覽註冊人之網站，且期待產生誤導網路使用者認知該網站之商品係申訴人所提供，實際上亦致申訴人未能使用以「MAJE」為主要部分之網域名稱在台灣進行網路行銷，妨害申訴人在台灣透過網路行銷之商業活動。

8. 決定主文

綜上所述，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：陳益智

決定日期：2017 年 06 月 14 日