

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：STLI2018-004

申訴人：法商·比格班公司（BIG 註冊人：Zhang Xun Ting
BANG）

1. 當事人

1.1. 申訴人：法商·比格班公司（**BIG BANG**）

代理人：閻○○、林○○，地址：10491 台北市長安東路○段○號
○樓。

1.2. 註冊人：Zhang ○○

地址：100 lanes 2 make the 17th, Kaohsiung City, TW

電子郵件信箱：○○○@gmail.com

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1. 系爭網域名稱：<petzl.com.tw>

2.2. 系爭網域名稱之受理註冊機構：eNom, Inc.

2.3. 系爭網域名稱，係由註冊人於 2016 年 08 月 11 日申請，有效日期
至 2019 年 08 月 11 日止。

3. 本案處理程序

- 3.1. 申訴人之代理人於 2018 年 10 月 01 日，將申訴書紙本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，並於 2018 年 10 月 01 日，繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。
- 3.2. 科法所於 2018 年 10 月 02 日向財團法人台灣網路資訊中心（以下簡稱「TWNIC」）索取系爭網域名稱之註冊資料。TWNIC 於 2018 年 10 月 05 日函覆科法所相關資訊。
- 3.3. 申訴人之申訴，經科法所確認本案符合「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」）以及「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」）相關規定後，正式受理本案。科法所隨即於 2018 年 10 月 05 日分別以郵寄與電子郵件將申訴書寄送予註冊人。
- 3.4. 依據「實施要點」第 4 條第 3 項之規定，本案處理程序開始日為 2018 年 10 月 05 日。
- 3.5. 科法所於 2018 年 10 月 05 日，依「實施要點」第四條第四項之規定，通知雙方當事人及 TWNIC 處理程序開始日。
- 3.6. 科法所於 2018 年 11 月 05 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 2018 年 11 月 09 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廖○君主任組成處理本案之專家小組，並由廖○君主任簽署專家同意書；科法所於同日以郵寄及電子郵件方式，通知當事人有關本案專家小組之選定及預定最後作出決定之日期為 2018 年 11 月 28 日。
- 3.8. 截至決定作成之日，未接獲註冊人之答辯書。

4. 本案事實

申訴人認為註冊人所註冊之系爭網域名稱有下列情形，包括(1)系爭網域名稱與其商標近似且易造成混淆、(2)註冊人對於系爭網域名稱並無權利或合法之利益，以及(3)註冊人有惡意註冊並使用系爭網域名稱之情形，故主張應將系爭網域名稱移轉予申訴人。

5. 適用規定

- 5.1. 科法所於 2001 年 3 月 29 日經 TWNIC 認可並簽約，成為國家代碼（ccTLD）為 tw 之網域名稱爭議處理機構。
- 5.2. 依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱註冊管理辦法」第十五條規定，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」規定辦理之。因此，註冊人就本

件有私法上之契約義務，必須接受科法所進行爭議之處理。

5.3. 科法所依「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本件，如有未規定之事項，將適用中華民國法律，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，如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center（以下簡稱「WIPO Center」），作成之網域名稱爭議專家小組決定書。

5.4. 申訴要件：依「處理辦法」第五條第一項規定，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「處理辦法」第五條第二項規定，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. 依「處理辦法」第五條第三項規定，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 申訴人主張，略以：

- (1) 申訴人為商標「PETZL」之所有人，其持續使用該商標為行銷其產品之用，已於台灣、法國、美國、英國、香港、新加坡等數十個國家註冊。另，申訴人之網域名稱「petzl.com」由其子公司 Distribution 註冊，用以營運多樣服務之網站，如：利用該網站提供公眾與現有或潛在客戶申訴服務相關資訊。
- (2) 申訴人認為註冊人所註冊之系爭網域名稱(petzl.com.tw)有下列情形，主張應將系爭網域名稱移轉予申訴人。
 - 系爭網域名稱與商標近似且易造成混淆，因(1)系爭網域名稱與「petzl.com」近似且易造成混淆，(2)「PETZL」為著名商標，可茲識別申訴人之高品質產品，(3)使用商標做為網域名稱之唯一識別部分將產生商標之混淆使用。
 - 註冊人對於系爭網域名稱並無權利或合法之利益，因(1)註冊人對系爭網域名稱未取得商標權或其他智慧財產權，(2)註冊人未善意使用該系爭網域名稱，將使用者導向一以租屋代管為主題之網站，且於該網站主頁面中可見該網站另有一個網址 (www.facebook.com/engelsamymarx)，而以 PETZL 作為網域名稱之唯一識別部分，將使造訪網站者於尋找申訴人商品時會發生混淆之情況。
 - 註冊人惡意註冊並使用系爭網域名稱，因(1)系爭網域名稱被註冊時，「PETZL」已為著名商標，(2)以混淆網際網路使用者之方式吸引消費者注意(參見前揭有關係爭網域名稱使用方式之說明)，使消費者認為被申訴人提供之服務與申訴人相關，(3)申訴人曾於 2017 年 6 月以律師函向註冊人說明其主張，但註冊人仍以相同方式使用系爭網域名稱。

6.2 註冊人主張，略以：

於 2018 年 11 月 5 日答辯截止日，未收到註冊人之答辯說明。

7. 決定理由

7.1 網域名稱爭議處理原則

- (1) 網域名稱爭議，其法律性質屬私權爭議，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提出之事實證據，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 所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。(參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-001)。
- (2) 依「實施要點」第 6 條規定，「註冊人未依規定提出答辯書時，除特殊情形外，專家小組應依申訴書作出決定」。是以，依辯論主義之精神，申訴人僅對申訴要件存在之事實加以主張，並以文字說明做為證據之提出者，若此時註冊人對申訴人提出之申訴要件存在不加以爭執，則專家小組應認定申訴人所提申訴要件存在（參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-002）。
- (3) 參照「處理辦法」第 5 條之規定，申訴人應依據「處理辦法」第 5 條第 1 項各款之申訴要件、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，就其存在之事實，負擔主張責任與舉證責任；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，就其存在之事實，負擔主張責任與舉證責任。(請參閱資策會科法所專家小組決定書，案號：STLI2016-011)。

7.2 專家小組依職權調查之證據

- (1) 專家小組於 2018 年 11 月 28 日輸入系爭網域名稱(petzl.com.tw)，其網址將使用者導引至臉書網站(<https://www.facebook.com/>)。另，

輸入申訴人所提及之網址 <https://www.facebook.com/engelsamymarx>，其為有關台灣租屋代管專家（24h 一通電話全台服務）之資訊。

- (2) 專家小組於 2018 年 11 月 28 日查詢智慧財產局商標檢索系統，申訴人於我國以圖樣英文註冊 PETZL，商標名稱為 PETZL & device，審定號為商標 00569421，專用期限為 111/08/15，商品類別與商品(服務)名稱為日光燈、水銀燈、霓虹燈、瓦斯燈、煤油燈、安全燈、裝飾燈、燈泡、燈罩、手電筒、額頭燈。
- (3) 專家小組於 2018 年 11 月 28 日，以「PETZL 台灣」透過谷歌(Google)搜尋引擎，發現商家對申訴人之產品多有銷售並標著其品牌名稱，如：「Petzl 法國 品牌 MNOP | 品牌總覽 台北山水戶外用品專門店」、「攀登器材批發團購安全帽 Helmets > 法國 PETZL 運動&工作頭盔| 法國 ...」、「PETZL 法國-王子登山戶外用品-王子登山滑雪用品專業店」等。

7.3 專家小組決定

- (1) 有關網域名稱是否與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者?
 - 依「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，依該辦法向爭議處理機構提出申訴，包括：(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。
 - 「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」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，

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，可謂符合此項要件（請參閱資策會科法所專家小組決定書，案號：STLC2001-004 案；STLC2011-006 案）。

- 申訴人已於我國以圖樣英文註冊 PETZL，綜觀其產品於之銷售情形，非謂無識別性或標識性。註冊人以 Petzl 於 com.tw 網域進行註冊，易使網路使用者認為系爭網域名稱與申訴人有關，故申訴人之主張非謂無理。

(2) 有關註冊人就其網域名稱是否無權利或正當利益?

- 依「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，依該辦法向爭議處理機構提出申訴，包括：(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。
- 依處理辦法第 5 條第 2 項規定，如有下列情形之一，可認為註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益，包括：(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。

- 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，就其存在之事實，負擔主張責任與舉證責任。於 2018 年 11 月 5 日答辯截止日，專案小組未收到註冊人之答辯說明。
- 另，依據申訴人所提之情形以及專案小組調查所取得之資訊，並無法證明註冊人有符合「處理辦法」第 5 條第 2 項所定情形之一。

(3) 有關於註冊人是否惡意註冊或使用網域名稱?

- 依「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，依該辦法向爭議處理機構提出申訴，包括：(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。
- 依「處理辦法」第 5 條第 3 項規定，得參酌下列情形，判斷註冊人有無惡意註冊或使用網域名稱，包括：(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。

- 「處理辦法」及「實施要點」均未就「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱加以定義，惟依「處理辦法」第 3 條第 1 項及第 5 條第 3 項之規定，可知「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱，係指以「不正當之目的」註冊或使用該網域名稱。又，「不正當之目的」係一不確定的法律概念，專家小組應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料，就個案特定事實加以認定，並依「處理辦法」第 5 條第 3 項之規定，得參酌該項所列之各款情形，然不以該項所列之各款情形為限。（參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-001）
- 申訴人就「處理辦法」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，就其存在之事實，負擔主張責任與舉證責任。然而，根據申訴人所提資料，註冊人是否有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款、第 3 款與第 4 款之情形，係難以證明之。
- 然而，註冊人並無實際使用系爭網域名稱之事實，申訴人於其申訴書提及註冊人使用者導向一以租屋代管為主題之網站，而專家小組於 2018 年 11 月 28 日輸入系爭網域名稱 (petzl.com.tw)，其網址將使用者導引至臉書網站 (<https://www.facebook.com/>)。是以，難以稱得上註冊人有使用系爭網域名稱之正當目的。
- 同時，如前所提及，申訴人已於我國以圖樣英文註冊 PETZL，綜觀其產品於之銷售情形，非謂無識別性或標識性。是以，註冊人註冊系爭網域名稱，但對該網域名稱無實質或正當之使用，從客觀上來看，非謂無妨礙申訴人使用其商標註冊網域名稱之情形。

8. 決定主文

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：

決定日期：2018 年 11 月 28 日