

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：STLI2018-007

申訴人：瑞士商·諾華公司
(Novartis AG)

註冊人：Chen O Technology Co.,
Ltd

1. 當事人

1.1. 申訴人：瑞士商·諾華公司

代理人：閻 OO、林 OO

1.2. 註冊人：Chen O Technology Co., Ltd

註冊人未委任代理人。

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1. 系爭網域名稱：sildegra.com.tw、sildegra.tw

2.2. 受理註冊機構：均為 CCNET

2.3. 網域名稱註冊日期：均為西元（下同）2018 年 5 月 7 日（有效日期至 2019 年 5 月 7 日止）

3. 本案處理程序

3.1. 申訴人於 2018 年 10 月 18 日 將申訴書以電子郵件寄送予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」），請求取消系爭網域名稱之註冊，並選擇由一名專家組成專家小組。紙本申訴書於同年月 22 日送達科法所。申訴人於同年月 23 日完成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 23 日向財團法人台灣網路資訊中心（以下簡稱「TWNIC」）索取系爭網域名稱註冊資料。嗣 TWNIC 於同日以電子郵件回覆。
- 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」）及「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」）有關申訴要件，正式受理本案。科法所隨即於 2018 年 10 月 26 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」第四條第三項之規定，本案處理程序開始日為 2018 年 10 月 26 日。
- 3.5. 科法所於 2018 年 10 月 26 日依「實施要點」第四條第四項之規定，將處理程序開始日以郵寄及電子郵件方式通知雙方當事人及 TWNIC。
- 3.6. 科法所於 2018 年 10 月 26 日通知註冊人應於 2018 年 11 月 23 日提出答辯書後，迄答辯期限屆滿及本件做出決定之日前，均未接獲註冊人提出之答辯書紙本或電子檔。
- 3.7. 科法所依據「實施要點」第六條第二項規定，於 2018 年 11 月 29 日確認本案專家小組應由一名專家組成，並選定由其專家名單中之王偉霖教授擔任。科法所於 2018 年 11 月 29 日以電子郵件及於 2017 年 11 月 29 日以郵寄方式，通知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 12 月 18 日。
- 3.8. 依據「實施要點」第十五條第二項規定，本案專家小組於 2018 年 12 月 12 日作成本決定，並將決定內容以電子郵件通知科法所。

4. 本案事實

- 4.1. 本案申訴人瑞士商·諾華公司係成立於 1996 年之外國公司，係一

家化學製藥公司。本件經專家小組依職權進行調查，查得申訴人於民國 99 年 9 月 1 日在經濟部智慧財產局取得註冊號碼第 01426619 號「Sildenafil」商標（下逕稱「Sildenafil」商標）之商標權登記，指定使用於商標法施行細則第 19 條第 5 類之西藥劑商品，專用期限為民國 109 年 8 月 31 日；申訴人另於民國 100 年 11 月 16 日取得註冊號碼第 01484058 號「喜力昂」商標（下逕稱「喜力昂」商標）之商標權登記，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定第 5 類之西藥劑商品，專用期限為民國 110 年 11 月 15 日。

- 4.2. 另經本件專家小組查詢，申訴人乃透過子公司台灣諾華股份有限公司申請將「Sildenafil」商標、「喜力昂」商標作為其在台核准上市，中英文品名為「喜力昂（R）錠 100 毫克/Sildenafil 100mg Tablets」，西藥許可證字號衛署藥輸字第 025763 號西藥製劑之中英文名稱，有效日期至民國 111 年 7 月 20 日；中英文品名為「喜力昂（R）錠 50 毫克/Sildenafil 50mg Tablets」西藥許可證字號衛署藥輸字第 025764 號西藥製劑之中英文名稱，有效日期至民國 111 年 7 月 20 日。
- 4.3. 註冊人於 2018 年 5 月 7 日透過 CCNET 註冊本案系爭網域名稱 sildenafil.com.tw、sildenafil.tw。
- 4.4. 系爭網域名稱 sildenafil.com.tw、sildenafil.tw 於 2018 年 5 月 7 日註冊，除去其中代表商業單位的「.com」及代表國別代碼的「.tw」，剩下主要識別部份即為「sildenafil」，無論在視覺、聽覺或概念上均與申訴人「sildenafil」商標完全相同。
- 4.5. 系爭網域名稱導向之網站以喜力昂官網為名，所展示及銷售之商品亦與申訴人生產並經核准上市「喜力昂（R）錠 100 毫克」、「喜力昂（R）錠 50 毫克」品項完全相同，且展示申訴人上開藥品外包裝與之仿單，惟標榜台灣本土廠商出品，與申訴人商品完全相同並構成直接競爭，但未標示該網站所售藥品包含生產廠商或公司名稱在

內之相關資訊，僅有於訂購須知內提及欲購買可使用 LINE 聯絡客服之方式。

- 4.6. 專家小組依職權調查證據，並未發現註冊人對「Sildegra」商標、「喜力昂」商標有商標權。
- 4.7. 申訴人申訴註冊人註冊系爭網域名稱，違反「處理辦法」第五條第一項各款規定，依「處理辦法」第九條第一項之規定請求移轉已註冊之系爭網域名稱予申訴人。
- 4.8. 截至決定作成之日，註冊人未提出任何答辯。

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）；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」（以下簡稱「管理辦法」）第十六條之規定，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，本案經申訴人向科法所提出申訴，故註冊人有私法上之契約義務，應接受科法所就本案系爭網域名稱進行爭議之處理。
- 5.3. 科法所依據「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（簡稱「ICANN」）所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy（簡稱「UDRP」）、Rules for UDRP（簡稱「Rules」），及其他網域名稱爭議處理機構，如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center（簡稱「WIPO Center」）所作成網域名稱爭議之專家小組決定書。
- 5.4. 申訴要件：依「處理辦法」第五條第一項規定，申訴人得以註冊人

之網域名稱註冊具有下列情事為由，依本辦法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. 註冊人所註冊使用的網域名稱，與本公司的商標相近似系爭網域名稱系爭網域名稱 sildegra.com.tw and sildegra.tw 因與本公司的「Sildegra」與「喜力昂」商標近似而易使他人產生混淆。

(1) 申訴人為「Sildegra」商標、「喜力昂」商標之商標權人，此二

商標均指定使用於第 5 類之「西藥劑」商品。申訴人標示有「Sildenafil」商標與「喜力昂」商標之藥品已於臺灣販售。

- (2) 系爭網域名稱 sildegra.com.tw、sildegra.tw 的主要顯著部分「sildegra」與申訴人所有之註冊第 1426619 號「Sildenafil」完全相同，且網頁內容係銷售申訴人標示有「Sildenafil」商標與「喜力昂」商標之藥品，有致混淆誤認之虞。

6.2. 註冊人擁有系爭網域名稱，並無權利或正當利益。

- (1) 早於系爭網域名稱註冊日（2018 年 5 月 7 日）前，申訴人之註冊第 1426619 號「Sildenafil」、註冊第 148408 號「喜力昂」商標已於 2010 年 9 月 1 日、2011 年 11 月 16 日註冊。
- (2) 系爭網域名稱之網頁陳列販售之藥品標示「Sildenafil」、「喜力昂」、「Novartis」、「Sandoz」等申訴人商標；系爭網域名稱之網頁不僅抄襲申訴人藥品仿單，甚至直接寫出西藥許可證之申請人即為申訴人關係企業-台灣諾華。
- (3) 「Sildenafil」為申訴人創用以表彰其藥品，一般大眾看到系爭網域名稱及其網頁內容時，會與申訴人發生聯想。
- (4) 註冊人既非申訴人或申訴人關係企業-台灣諾華-之授權經銷商或商業夥伴，其未經合法授權擅自使用註冊並使用系爭網域名稱以獲取商業利益之行為應予阻止。
- (5) 此外，網路上販賣處方藥品非法所允許。

6.3. 註冊人係惡意註冊系爭網域名稱。

註冊人明知其非商標權人或授權經銷商而擅自註冊系爭網域名稱並銷售標示有申訴人商標之藥品，其明顯為了營利而以造成與申訴人標識混淆的方式，引誘、誤導網路使用者來瀏覽註冊人網站或其他線上位置，並且妨礙申訴人使用商標、標章等其標識與妨礙申訴

人的商業活動。

6.4. 本案註冊人之答辯：截至本專家小組作成本決定之日，未接獲註冊人之答辯。

7. 決定理由

7.1. 網域名稱爭議之處理程序及原則：

(1) 網域名稱爭議之法律性質屬私權爭議，故「處理辦法」所規定之網域爭議處理程序，原則上係採辯論主義。專家小組僅以當事人提出之主張及事實、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，專家小組除應依職權進行調查者外，無須加以斟酌。參諸科法所專家小組「m-ms.com.tw」案決定書意旨（案號：STLC2001-001，決定理由 7.1），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。

(2) 依「實施要點」第五條第六項規定：「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」。參諸科法所專家小組決定書「boss.com.tw」案決定書（案號：STLC 2001-002，決定理由 7.1.），以及「tvbs500.com.tw」案決定書（案號：STLC2002-009，決定理由 7.1）揭示之意旨，按網域爭議處理程序原則採辯論主義之精神，若申訴人僅對申訴要件存在之事實加以主張，並以文字說明取代證據之提出，此時若註冊人並不對申訴人提出之申訴要件存在加以爭執，則專家小組應認定有申訴人所提出申訴要件存在之事實。

7.2. 本件申訴人之申訴按「處理辦法」所定是否合理：

(1) 依「處理辦法」第五條第一項規定：「申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，依本辦法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。」按網域名稱爭議之處理程序及採辯論主義之原則，申訴人應先證明其主張符合本條規定之事由。

- (2) 以條文文字結構觀之，申訴人按「處理辦法」第五條第一項提出申訴者，需證明本條項規定之三款情事全部成立，始符合申訴要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較，即可得知。在「處理辦法」之規定中，如僅指稱數種情形之一者，其所使用之文字為「有下列情形之一」（例如第四條、第十四條）、「有下列各款情形之一者」（例如第五條第二項）；反之，若未特別明示，則指數種情形之全部（例如第三條）。
- (3) 再參照據以制訂「處理辦法」之 UDRP 4a 之規定：「Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.」該條文中所列(i)至(iii)點要件中，點與點間均以連接詞「and」作連接，亦可得知該三種情事必須同時具備，申訴始能成立。此已成為我國多件網域名稱爭議處理案件之專家小組所採取之通說，故本專家小組據此認為，本件申訴人需證明註冊人申請系爭網域名稱之註冊有「處理辦法」第五條第一項所定三項事由存在。
- (4) 在舉證責任分配上，申訴人須就其主張符合「處理辦法」第五

條第一項之三要件負舉證責任，而註冊人則須就系爭網域名稱依「處理辦法」第五條之規定，何以不需加以移轉或取消提出說明及必要之證據。

7.3. 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) 查申訴人為臺灣註冊第 1426619 號「Sildegra」、註冊第 148408 號「喜力昂」商標之商標權人，前述註冊商標均指定使用於商標法施行細則第 19 條所定第 5 類之西藥劑商品。且申訴人標示有「Sildegra」與「喜力昂」商標之藥品已經核准於臺灣販售。此有申訴人提出附件 4 至 6 所示商標登記資料，西藥許可證、仿單與藥品包裝，以及網路新聞資料可稽。
- (2) 本於辯論主義之精神，專家小組做成決定之證據資料，以本件雙方當事人提出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。迄本案決定日期為止，科法所均未接獲註冊人之答辯書紙本或答辯書電子檔，是專家小組僅以申訴人提出之事實證據，做為決定之基礎，其餘兩造雙方未主張之事實或證據，除依職權需進行調查者外，專家小組無須審酌。
- (3) 判斷申訴人之商標與系爭網域名稱是否相同或近似時，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。其比對方式與判斷商標混淆誤認之方法相似，倘申訴人之商標與系爭網域名稱，依整體觀察方法比較商標與網域名稱之主要部分，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，便符合此項要件（請參科法所專家小組「M&M's」案決定書，案號：STLC2001-001；「cesar.com.tw」案決定書，案號 STLC 2001-004；「apacer.tw」案決定書，案號：

STLC2006-010 ; 「 bmg.com.tw 」 案決定書，案號：
STLC2008-005 ; 「 kohler.tw 」 案決定書，案號：STLC2010-010 ;
「 microsoftstore.com.tw 」 案決定書，案號：STLC2011-002 ;
「 muzee.com.tw 」 案決定書，案號：STLC2011-006 ;
「 bosch.com.tw 」 案決定書，案號：STLC2002-005)。

- (4) 本件申訴人之商標為「Sildegra」，而本案系爭網域名稱為 sildegra.com.tw、sildegra.tw，系爭網域名稱中除商業單位的「.com」及代表國別代碼的「.tw」外，其主要部分亦為英文字詞「sildegra」，按上開通體觀察及比較主要部份之原則，將系爭網域名稱與申訴人之商標異時異地加以隔離觀察，兩者在文字，拼音完全相同，況申訴人係將「Sildegra」商標指定使用於西藥劑商品，系爭網域名稱導向之網站所展示者亦為西藥劑商品，對一般具有普通知識經驗的網路使用者而言，如施以普通之注意將有造成混淆之虞。
- (5) 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註冊商標「Sildegra」相同而產生混淆，合於「處理辦法」第五條第一項第一款之規定。是申訴人之主張應屬有理。

7.4. 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益

- (1) 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：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) 申訴人主張註冊人對於系爭網域名稱，並無權利或正當利益，係以申訴人早於系爭網域名稱註冊之 2018 年 5 月 7 日前，已分別於 2010 年 9 月 1 日取得「Sildenafil」商標，於 2011 年 11 月 16 日取得「喜力昂」商標之商標權，且註冊人並未經申訴人或關係企業授權或同意使用各該商標，由此可見註冊人實無使用此二商標文字之權利。
- (3) 註冊人以系爭網域名稱導向之網站所展示販售之藥品，不僅與申訴人之藥品同名，尚標示「Sildenafil」、「喜力昂」、「Novartis」、「Sandoz」等申訴人所有之商標，更抄襲申訴人藥品仿單，仿用申訴人藥品包裝，甚至直接標記西藥許可證之申請人即為申訴人關係企業台灣諾華公司，然申訴人已主張註冊人與其或其關係企業並無經銷等商業關係存在，可見註冊人使用系爭網域名稱，其用意在使一般大眾與申訴人發生聯想，攀附申訴人商譽獲取商業利益之行為，不具善意。
- (4) 經查，註冊人於系爭網域名稱導向網站所販賣之藥品，既標榜與申訴人生產之藥品相同，則該藥品亦同屬處方藥，惟我國尚未准許網路藥局，該網站自不可能經主管機關核准販售藥品(同申訴書後附附件 9)，從而註冊人於該網站販賣處方藥品，已違反藥事法第 27 條、第 65 條之規定，其所為既屬非法，實無保護之必要。
- (5) 註冊人既未就其擁有該網域名稱之權利或正當利益提出答辯，則依申訴人所提出之證據及其他一切資料，專家小組認定註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益，申訴人所請合於「處理辦法」第五條第一項第二款之規定。

7.5. 註冊人屬惡意註冊或使用網域名稱：

- (1) 依「處理辦法」第五條第三項規定：「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。」依此條文文字觀之，申訴之成立只要有「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱，兩種情事之一即可，並不以兩者兼具為必要（參科法所「M&M's」案決定書，案號：案號：STLC2001-001，決定理由7.5(1)）。另本條項各款僅為例示性規定，而非屬列舉規定，並不以該項所列之各款情形為限（參科法所「M&M's」案決定書，案號：案號：STLC2001-001 決定理由7.5(5)），且如有其中之一種或數種情事，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。

- (2) 參諸「處理辦法」、「實施要點」及相關規定均未就「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱加以定義，惟依「處理辦法」第三條第一項第三款：「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：……三、非以不正當之目的註冊或使用該網域名稱。……」及上開第五條第三項各款之規定，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，因此，申訴人應主張並舉證證明，註冊人於註冊或使用系爭網域名稱時，具有「不正當之目的」。
- (3) 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。科法所迄本案決定日期為止，均未接獲註冊人之答辯書紙本或答辯書電子檔，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。

- (4) 按申訴人已舉證證明，註冊人明知其非商標權人或授權經銷商，竟擅自註冊系爭網域名稱並銷售標示有申訴人商標之藥品，顯係營利而透過與申訴人商標混淆的方式，引誘、誤導網路使用者來瀏覽註冊人網站或其他線上位置，並且妨礙申訴人使用商標、標章等其標識與妨礙申訴人的商業活動（請參申訴書後附附件 6 至附件 9）。又註冊人對此並未予以答辯。故專家小組按「實施要點」第五條第六項：「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」之規定，據申訴人提出之證據資料，認註冊人係為營利之目的，意圖與申訴人之商標、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，構成「處理辦法」第五條第一項第三款及第三項第四款規定屬惡意註冊或使用網域名稱之事由，並無違誤。

7.6. 綜上論結，專家小組判斷申訴人就系爭網域名稱之申訴，符合「處理辦法」第五條第一項各款之要件，申訴人據「處理辦法」第九條第一項之規定請求移轉已註冊之系爭網域名稱予申訴人，為有理由。

8. 決定主文

專家小組認定申訴人本件系爭網域名稱之申訴，符合「處理辦法」第五條第一項及第三項之規定，故決定依申訴書中請求之救濟方法，按「處理辦法」第九條第一項之規定，將系爭網域名稱移轉於申訴人。

專家小組：王偉霖

王偉霖

決定日期：107年12月12日