

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：STLI2019-001

申訴人：美商·史柯契爾 II 美國股 註冊人：huxiang
份有限公司

(SKECHERS U.S.A.,
INC. II)

1. 當事人

1.1. 申訴人：美商·史柯契爾 II 美國股份有限公司 (SKECHERS U.S.A., INC. II)，地址：美國 90266 加州曼哈頓海灘市曼哈頓海灘大道 228 號
228 MANHATTAN BEACH BLVD., MANHATTAN BEACH, CALIFORNIA
90266, U.S.A.

代理人：閻 O 泰、林 O 郁

1.2. 註冊人：huxiang

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1. 系爭網域名稱：skechers-store.com.tw

2.2. 系爭網域名稱之受理註冊機構：IAPI GmbH

3. 本案處理程序

3.1. 依據財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（以下簡稱「資策會科法所」）所提供之資料，本案之處理程序如下：

3.2. 申訴人於 2019 年 1 月 29 日將申訴書電子檔，送達資策會科法所，選擇由一名專家組成專家小組，並於 2019 年 1 月 31 日繳交爭議處

理費用新台幣四萬元整。

- 3.3. 資策會科法所於 2019 年 2 月 1 日依「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 TWNIC 提供系爭網域名稱之註冊及使用相關資訊。TWNIC 於 2019 年 2 月 12 日以 email 回覆資策會科法所相關資訊。
- 3.4. 資策會科法所於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 2019 年 2 月 13 日以郵寄及電子郵件方式將申訴書寄送予註冊人。
- 3.5. 資策會科法所依據「實施要點」第 4 條第 3 項之規定，本案處理程序開始日為 2019 年 2 月 13 日。
- 3.6. 資策會科法所於 2019 年 2 月 13 日依「實施要點」第 4 條第 4 項之規定，將處理程序開始日以電子郵件及郵寄方式，通知雙方當事人及 TWNIC。
- 3.7. 因申訴人於申訴書中，選擇由一名專家組成專家小組，依據「實施要點」第 6 條第 2 項規定，資策會科法所確認本案專家小組應由一名專家組成，並於 2019 年 3 月 22 日選定由資策會科法所專家名單中謝銘洋教授擔任。依據「實施要點」第 15 條第 2 項規定，原則上應於選定專家小組後 14 個工作日內做出決定，亦即 2019 年 4 月 12 日。
- 3.8. 專家小組謹依資策會科法所指示於 2019 年 4 月 8 日做成本決定，並將決定內容以電子郵件通知資策會科法所。
- 3.9. 註冊人於 2019 年 3 月 8 日收受答辯書，答辯截止日為 2019 年 3 月 15 日。惟截至決定做成之日，並未接獲註冊人之答辯書。

4. 本案事實

- 4.1. 申訴人為台灣註冊第 00602922 號「SKECHERS」商標之商標權人，指定使用於舊法第 41 類之「靴鞋」商品，且已於臺灣販售。

4.2. 註冊人註冊使用的網域名稱為「skechers-store.com.tw」。

5. 適用規定

5.1. 資策會科法所於 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」（以下簡稱「管理辦法」）第十五條之規定，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，經申訴人向資策會科法所提出本申訴案，故註冊人有私法上之契約義務，接受資策會科法所處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3. 資策會科法所將依據「處理辦法」、「實施要點」及「處理附則」之相關規定處理本案，上述未規定之事項，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」）所做成之網域名稱爭議專家小組決定書。

6. 當事人之主張

6.1. 申訴人主張

6.1.1. 註冊人所註冊使用的網域名稱「skechers-store.com.tw」與申訴人的「SKECHERS」商標相近似。

6.1.2. 系爭網域名稱「skechers-store.com.tw」之主要識別部分「skechers-store」有「skechers 商店」之意，且網頁內容係販售標示有申訴人商標「SKECHERS」之商品。

6.1.3. 註冊人擁有該網域名稱，並無權利或正當利益。註冊人所擁有爭網域名稱，由於並沒有與其商標、標章、事業名稱、姓名等標識相同，因此應無權利與正當利益使用。

6.1.4. 註冊人係惡意註冊系爭網域名稱：註冊人明知非商標權人或

授權經銷商而擅自註冊系爭網域名稱並銷售標有申訴人商標之商品，其明顯為了營利而使用申訴人商標文字於其系爭網域名稱內並於網頁中販售相關商品，誘導網路使用者來瀏覽其網頁，顯有攀附申訴人商譽之意圖並惡意註冊系爭網域名稱。

6.1.5. 申訴人請求移轉已註冊之網域名稱。

6.2. 註冊人方面：至本決定書做出為止，並未提出任何答辯。

7. 決定理由

7.1. 網域名稱爭議之處理程序及原則

7.1.1. 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：STLC2001-001，7.1.，以下簡稱「M&M's 案」，此一原則並為歷來專家小組所肯認）。

7.1.2. 「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」，實施要點第五條第六項定有明文。本案專家小組亦認為，依辯論主義之精神，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（參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-002，7.1. 以及 STLC2002-009，7.1）。

7.2. 申訴之要件與舉證責任

7.2.1. 依「處理辦法」第五條第一項之規定：「申訴人得以註冊人之

網域名稱註冊具有下列情事為由，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。

7.2.2. 「處理辦法」第五條第一項所規定之三款情事必須全部成立，始符合申訴之要件。此外，「處理辦法」制訂時乃以 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy（以下簡稱 UDRP）為主要參考依據。UDRP 4. a.與我國「處理辦法」第五條第一項之規定相類似，均在規範申訴人提起申訴之要件，其兩者規範內容亦多雷同。參酌 UDRP 4. a.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.」，其中所列(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。此點亦已為國內多件網域名稱爭議處理案件之專家小組所確立，本專家小組亦採此看法。

7.2.3. 申訴人對「處理辦法」第五條第一項所規定之三項要件，應負舉證責任，證明其事實之存在。（參案號：STLC2001-002，資策會科法中心專家小組決定書，以下簡稱"BOSS"案，7.1）。

7.3. 專家小組依職權調查之證據

7.3.1. 依專家小組至 WHOIS 所做之查詢，skechers-store.com.tw 之

註冊人為 huxiang，留下之電話與地址，顯示其來自中國北京。該網域名稱 record created on 2016-07-14，expires on 2019-07-14，同時註明「此網域名稱目前爭議處理中」。

7.3.2. 經專家小組至經濟部智慧財產局商標檢索系統查詢結果，申訴人於 1992 年 12 月 30 日以英文圖樣「SKECHERS」提出商標申請，申請使用類別為第 41 類靴鞋，並經智慧財產局於 1993 年 7 月 1 日核准註冊，註冊/審定號：商標 00602922。該商標目前仍為有效之註冊商標，專用期限至 2023 年 6 月 30 日。

7.3.3. 經專家小組至 skechers-store.com.tw 網站瀏覽網頁，該網頁上除使用 SKECHERS 的商標外，並標示「斯凱奇 Skechers 臺灣優惠店 2018 新款低至 6 折起，新款不斷上架，週日週末享用專屬折扣優惠」，所售商品均為標有 SKECHERS 商標之各種款式鞋子，包括跑步鞋、健步鞋、休閒鞋、涼鞋等。

7.4. 系爭網域名稱是否與申訴人之商標、服務標章或事業名稱相同或近似而產生混淆？

7.4.1. 按「處理辦法」第五條第一項第一款之規定，係指網域名稱與申訴人之商標、事業名稱等標識相同或近似，並因而產生混淆。

7.4.2. 申訴人主張註冊人所註冊使用的網域名稱「skechers-store.com.tw」與申訴人的「SKECHERS」商標相近似，且「skechers-store」有「skechers 商店」之意。

7.4.3. 查「SKECHERS」為申訴人公司 SKECHERS U.S.A., INC. II 名稱之特取部分，且為其於台灣註冊取得之商標。就本案註冊人所註冊之網域名稱「skechers-store.com.tw」，其主要部分「skechers」不僅與申訴人之事業名稱特取部分完全相同，且與申訴人註冊之商標完全相同，至於「store」為「商店」之意，屬通用名稱，並不具有識別性，縱使加入比對，亦與申訴人之事業名稱及商標具有高度近似性。是以系爭網域名稱與申訴人之商標及事業名稱相同，或至少具有高度近似性，而容易使網路使用者產生混淆，誤以為該註冊之網域名稱為

申訴人所架設之網站，且註冊人於該網站上亦銷售「SKECHERS」之各種鞋子，使得網路使用者無從加以分辨、區別兩者之主體性。

7.5. 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益？

- 7.5.1. 依「處理辦法」第五條第二項之規定，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。
- 7.5.2. 註冊人固於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，就已經使用該網域名稱，然而「SKECHERS」為世界知名鞋子品牌，註冊人為個人，「SKECHERS」並非其事業名稱或註冊商標，註冊人明知其為他人之商標，且未能證明取得授權經銷之權利，即率然使用該網域名稱，難謂係以善意使用該網域名稱。況且註冊人使用該網域名稱並未達一般大眾所熟知之程度，且其使用係以獲取商業利益為目的而有致消費者混淆或誤導之虞。
- 7.5.3. 綜上所述，專家小組依申訴人所提供之證據，並經職權加以調查後，認為註冊人並不符合「處理辦法」第五條第二項得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益之情形。是以申訴人之申訴符合「處理辦法」第五條第一項第二款所規定之「註冊人就其網域名稱無權利或正當利益」。

7.6. 註冊人是否「惡意註冊」或「惡意使用」系爭網域名稱？

- 7.6.1. 依「處理辦法」第五條第一項第三款之規定，申訴之成立尚必須註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱。只要有「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（"M&M's"案 7.5(1)）。

- 7.6.2. 依「處理辦法」第五條第三項之規定，有下列各款情形之一者，得認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」：
- 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。
- 7.6.3. 「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」。（"M&M's"案，7.5(4)）於判斷不正當的目的之要件時，應參酌第五條第三項各款情形，以認定是否有「惡意註冊」或「惡意使用」之情形；各款僅為例示性規定，並不以該項所列之各款情形為限（"M&M's"案，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。
- 7.6.4. 「處理辦法」第五條第三項第一款係指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。就此申訴人並未能舉證證明註冊人取得該網域名稱之主要目的在於出售或出租網域名稱。
- 7.6.5. 就「處理辦法」第五條第三項第二、三款之情形而言，雖然註冊人註冊該網域名稱，足以使申訴人無法使用該網域名稱，並妨礙其商業活動，然而並無積極事證足以證明註冊人

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」，或其「主要目的」，係為妨礙競爭者之商業活動。

7.6.6. 註冊人並未擁有系爭網域名稱之權利或正當利益，卻以之申請取得網域名稱註冊，並以該網址用於銷售申訴人之商品，將使得網路使用者誤以為系爭網域名稱所代表之網址為申訴人之網址，而使得申訴人錯失於網際網路中資訊交流的機會，顯有處理辦法第五條第三項第四款「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」之情形。

7.6.7. 綜上所述，註冊人註冊使用系爭網域名稱「skechers-store.com.tw」之行為，符合「處理辦法」第五條第一項第三款所規定之「註冊人惡意註冊或使用網域名稱」之情事。

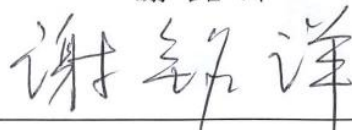
7.7. 最後，經查雙方所為一切之陳述及其提出證據，專家小組認定申訴人提出申訴之事實及理由，符合處理辦法第五條第一項規定之要件，是以申訴人提出關於系爭網域名稱之申訴成立。

8. 決定主文

專家小組認定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：

謝銘洋



決定日期：2019 年 4 月 8 日