

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：STLI2019-009

申訴人：日商索尼股份有限公司 註冊人：榮鍊興業有限公司

1. 當事人

1.1. 申訴人：日商索尼股份有限公司

設址於日本東京都港區港南 1-7-1

代理人：李○傑律師

1.2. 註冊人：榮鍊興業有限公司

設址於台北市中山區復興南路一段 42 號 4 樓

代理人：陳○隆律師、李○瑩律師

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1. 系爭網域名稱：〈sonyco.com.tw〉

2.2. 受理註冊機構：TISNET

2.3. 系爭網域名稱註冊日期：2003 年 7 月 2 日

3. 本案處理程序

3.1. 申訴人之代理人於 2019 年 11 月 15 日補齊申訴書所需之代表人身分證明，由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」)完成收件，選擇由一名專家組成專家小組，同年 11 月 18

日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

- 3.2. 科法所於 2019 年 11 月 19 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資料，並於同年 11 月 20 日收悉 TWNIC 寄送之相關資訊。
- 3.3. 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。
- 3.4. 科法所受理本案後於 2019 年 11 月 21 日以電子郵件及郵寄方式將申訴書寄送予註冊人，並以當日為程序處理開始日。
- 3.5. 科法所於 2019 年 12 月 6 日收悉註冊人委任代理人所提答辯書一，以申訴書資料繁多申請延展答辯期日，經科法所同意延展至 2020 年 11 月 9 日。科法所於 2020 年 1 月 6 日接獲註冊人之紙本及電子檔答辯書二，即於同年 1 月 7 日依「實施要點」第 5 條之規定，將註冊人之答辯書，以電子郵件及郵寄方式寄送予申訴人。
- 3.6. 因申訴人於申訴書中，選擇由一名專家組成專家小組，且註冊人並無反對意見，科法所於 2020 年 1 月 9 日依「實施要點」第 6 條之規定，自其專家名單中選定賴文智，組成處理本案之專家小組，並由賴文智簽署專家同意書，訂定於 2020 年 2 月 5 日作出決定。

4. 本案事實

- 4.1. 申訴人日商索尼股份有限公司為「SONY」之商標權人，自民國 51 年起即陸續在台灣註冊取得商標權，並在以.co 作為屬性型網域名稱之 ccTLD 註冊取得 sony.co 相關網域名稱。「SONY」商標依申請人所提證據，至遲自 2000 年起即為全球百大品牌，在台灣應屬著名商標。該公司主要從事消費性電子產品之製造及銷售，可參照該公司之台灣官方網站 (<https://www.sony.com.tw/>)。
- 4.2. 註冊人榮鍊興業有限公司，自 2003 年 6 月 23 日設立，主要從事汽、

機車引擎相關零件配備批發之出口貿易業務。自 2003 年 7 月 2 日起，即以 SONYCO INDUSTRIAL CO., LTD. 為公司英文名稱對外為行銷貿易。

4.3. 依據 TWNIC 所提供之資料顯示，註冊人於 2003 年 7 月 2 日註冊使用〈sonyco.com.tw〉網域名稱，該網域名稱有效期間至 2020 年 7 月 4 日。

4.4. 申訴人認為註冊人所註冊之〈sonyco.com.tw〉網域名稱，違反「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，乃依「處理辦法」、「實施要點」之相關規定，於 2019 年 11 月 15 備齊文件向科法所提出申訴，並為「取消已註冊之網域名稱」之請求。

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」（以下簡稱「管理辦法」，107 年 11 月 13 日修正）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，接受科法所處理本案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 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。

5.5. 依「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。

5.6. 依「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：

- 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。

6. 當事人之主張

6.1. 申訴人之主張略以：

6.1.1 系爭網域名稱〈sonyco.com.tw〉之註冊與申訴人之註冊商標相同或近似而產生混淆：

- (1) 註冊人所註冊使用的網域名稱 (sonyco.com.tw) 之特取部分「sonyco」，係由具高度識別性之「sony」與不具識別性之「co」(外文「company」縮寫) 組合而成，而 sony 與 co 之間是否有符號、間隔不影響網路使用者之認知，申訴人註冊商標「SONY」相同或近似而產生混淆。
- (2) 申訴人註冊商標「SONY」為著名商標，具極高知名度，易使人誤認該網站為申訴人所有。

6.1.2 註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益：

- (1) 註冊人曾向智慧財產局申請註冊「SONYCO」商標，但經智慧財產局以與「SONY」商標近似核駁。
- (2) 註冊人於使用 sonyco.com.tw 經營之網站產品型錄上曾出現「SONYCO®」之圖示，有使他人誤認為其係經申訴人合法授權，違反商標法第 70 條規定之行為。
- (3) 註冊人於使用 sonyco.com.tw 經營之網站僅有英語、西班牙語版本，目的在誤導英語系及西班牙語系之消費者，誤認為其網站為申訴人在台灣之官方網站。

6.1.3 註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱：

- (1) 註冊人意圖仿襲申訴人「SONY」此一著名註冊商標，註冊並使用 sonyco.com.tw，係以不正當目的註冊或使用，且客觀上足以妨礙申請人正常商業活動之進行。

6.1.4 綜上所述，申訴人就本件網域名稱之申訴，合於處理辦法第 5 條第 1 項之規定，請求命註冊人將系爭網域名稱移轉於申訴人，以維權益。

6.2. 註冊人之答辯略以：

6.2.1 系爭網域名稱與申訴人「SONY」商標不構成近似，亦未足使消費者產生混淆誤認：

- (1) 註冊人以 sonyco.com.tw 建置網站經營汽、機車零配件出口貿易業務，並未從事與申訴人註冊商標相關之消費性電子產品等製造或販售服務，二者產業有明顯區隔。
- (2) SONY 與 SONYCO 不同，網域名稱並非商標，不宜依商標法規定判斷是否構成混淆誤認。

6.2.2 註冊人就其網域名稱有權利及正當利益：

- (1) 註冊人經營汽、機車零配件出口貿易業務，於 2003 年 7 月 2 日向經濟部國貿局申請以 SONYCO INDUSTRIAL CO., LTD. 為英文名稱對外為貿易行為。其取名係來自負責人寵物「そにこ」變體而來。
- (2) 註冊人自 2003 年註冊 sonyco.com.tw 後，即開始使用系爭網域名稱作為公司官方電子郵件、網站，並於相關雜誌投放廣告時，均明確標示前開官方電子郵件及網站，長期使用作為註冊人經營，從未間斷。
- (3) 申訴人自註冊人註冊系爭網域名稱後逾 17 年始提起本件申訴，然註冊人長期註冊使用，可輕易於網際網路上搜尋確認，過去均未曾收悉申訴人任何通知或他人反應有混淆誤認之情形。
- (4) 註冊人使用系爭網域名稱，除長期使用 SONYCO 作為出口貿易之名稱外，對外電子郵件、官網均足使註冊人之交易相對人知悉，且一般大眾均得自行搜尋，已為一般大眾所熟知。

- (5) 註冊人僅將系爭網域名稱作其自己經營相關產品使用，為合法、正當使用，並未以混淆、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；而申訴人註冊諸多 SONY 相關網域名稱，亦無妨害或排除申訴人使用其商標相關網域名稱之情事；以 Google 檢索搜尋 SONY，並不會出現系爭網域名稱，僅特定搜尋 SONYCO 才會出現。

6.2.2 註冊人並非惡意註冊或使用系爭網域名稱：

- (1) 申訴人所提出註冊人惡意註冊系爭網域名稱之情事，均無法證明其真實性。
- (2) 註冊人註冊系爭網域名稱之目的並非藉由出售、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。
- (3) 註冊人未妨礙申訴人使用 SONY 商標或事業名稱註冊網域名稱，且註冊人與申訴人並非商業上競爭者，未以妨礙其商業活動為目的註冊系爭網域名稱。
- (4) 註冊人非為意圖與 SONY 產生混淆，註冊系爭網域名稱以引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

6.2.3 請求依處理辦法之規定，為註冊人保有系爭網域名稱之決定。

7. 決定期由

7.1. 網域名稱爭議之處理程序及原則：

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，原則上專家小組僅以當事人提出之事實證據，作為決定之基礎，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及專家小組職權調查所得之資料。

7.2. 申訴之要件及舉證責任

(1) 按「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，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。」

(2) 前述「處理辦法」第 5 條第 1 項所規定之三要件，必須全部成立，始符合申訴之要件。且申訴人應就此等要件之存在負舉證責任。

7.3. 系爭網域名稱與申訴人之其他標識是否相同或近似而產生混淆：

(1) 按本案申訴人「SONY」註冊商標早於 1962 年即於台灣註冊商標，且早於 2000 年前即為全球百大品牌，具有極高知名度，屬於著名註冊商標，專家小組認為應採取較寬鬆之認定標準。

(2) 註冊人雖以其作為進出口貿易使用之英文公司名稱「SONYCO」取名係來自負責人寵物「そにこ」變體而來，惟「そにこ」依一般日文拼音方式，係為 SO-NI-CO，而非 SONYCO，SONY 作為申訴人獨創之文字，且為著名註冊商標，註冊人自難謂其無攀附之嫌。

(3) 申訴人另主張 CO 為「company」之縮寫，不具識別性，故應以 SONY 為特取部分進行判斷，惟 co 連用時確實可能出現作為公司之縮寫，或其他另有意義之呈現，仍須依實際使用情形判斷。以本案而言，註冊人就 SONYCO 之使用，整體判斷顯非如申訴人所主張將 CO 作為公司縮寫之意思，於此一併敘明。

- (4) 綜前所述，專家小組認為基於申訴人所擁有「SONY」商標為獨創之商標文字，且早已註冊人註冊系爭網域名稱或使用SONYCO作為其英文公司名稱前，即為全球百大品牌，本案申訴人所提供之說明及相關證據，已滿足處理辦法所規定之此一要件，。

7.4. 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益：

- (1) 依「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) 本案註冊人主張其在收到本案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「SONYCO」向經濟部國貿局登記為其公司英文名稱，且同日註冊系爭網域名稱作為對外經營之官方網站及電子郵件。專家小組雖認為「SONY」為著名之註冊商標，惟SONYCO與SONY畢竟有所不同，是否構成違反商標法應由法院，而非專家小組認定，既然經濟部國貿局「進出口廠商登記辦法」確有公司英文名稱之登記，該等英文名稱之登記在因違反商標法或其他法令被撤銷前，即難謂非屬於正當利益之一種，STLC 2004-001亦採相同見解，且註冊人確係以該英文名稱長期對外貿易使用，專家小組肯認就網域名稱爭議之判斷而言，仍宜認定註冊人具有正當利益，始能維持網域名稱註冊穩定性之目的。
- (3) 本案註冊人主張其使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知，因其註冊人業務非屬對一般消費者而是B2B，且網站僅有英文、西班牙文版本，實難謂已為一般大眾所熟知。

- (4) 本案註冊人主張其為正當之使用，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，專家小組審酌註冊人在 2003 年 7 月 2 日向經濟部國貿局登記以 SONYCO 作為英文公司名稱，同步註冊 SONYCO.com.tw 網域名稱作為對外貿易使用，實屬正常。且長達 17 年期間，均維持相同使用，其在取名時或有攀附 SONY 商標之意，但長期使用系爭網域名稱則僅從事特定領域之 B2B 營業活動，非針對一般消費者，而對於汽、機車零配件領域之廠商而言，確認註冊人是否與 SONY 公司有關亦非難事，實難謂註冊人僅藉由註冊系爭網域名稱即得獲取商業利益。至於是否構成違反商標法規定，則應由申訴人另循司法途徑處理，非專家小組職權。
- (5) 綜上所述，專家小組認為申訴人並未舉證證明註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益，而依註冊人所提出之資料，復可認為其並非無完全正當利益之存在，故本案申訴人所提供之說明及相關證據，並未滿足處理辦法所規定之此一要件。

7.5. 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱：

- (1) 依「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：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) 「處理辦法」第 5 條第 3 項僅為例示規定，認定註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱，本即不以前開「處理辦法」第 5 條第 3 項之各款情形為限。本案雖申訴人未提出足以證明「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款至第 3 款之證明，惟第 4 款則有討論空間。註冊人固然以 SONYCO 為其對外進出口貿易之英文名稱，惟「SONY」作為申訴人獨創之商標，並非一般字典字，註冊人以 SONYCO 為公司英文名稱，實難謂無刻意攀附之情事，而再據此註冊 sonyco.com.tw 之網域名稱，亦不得僅以其係以公司英文名稱註冊，即謂無為營利之目的，意圖與申訴人商標混淆，而有引誘、誤導他人瀏覽註冊人網站之情形。
- (3) 商標法於 2003 年 4 月全文修正時，第 62 條（此為舊法，非現行法律）規定，「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」專家小組認為註冊人於 2003 年 7 月 2 日以 SONYCO 登記英文公司名稱，並註冊系爭網域名稱，就「SONY」屬於著名註冊商標，已涉有違反前開商標法規定，宜作為本案判斷註冊時是否為惡意之證據。惟是否違反商標法，仍由法院個案判斷，非專家小組職權。
- (4) 綜上分析，專家小組認定申訴人之主張，合於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款之規定，具有註冊人惡意註冊系爭網域名稱之情事，而合於「處理辦法」第 5 條第 1 項第 3 款之規定。

7.6. 結論


綜合前述分析，本案專家小組認為申訴人所主張「SONY」為著名

註冊商標，系爭網域名稱之特取部分「SONYCO」與其獨創商標產生混淆應屬可採，就「SONY」之極高知名度，註冊人以SONYCO為公司英文名及註冊系爭網域名稱，難謂無攀附之嫌，至少於註冊時具有惡意，惟註冊人向經濟部國貿局登記以SONYCO作為英文公司名稱，同步註冊SONYCO.com.tw網域名稱長期作為對外貿易使用，在經法院撤銷或禁止使用前，基於網域名稱「First come, first serve.」的原則，難謂無正當利益存在。依「處理辦法」第五條第一項所規定之各款要件舉證責任在申訴人之一方，註冊人既已充分舉證其就系爭網域名稱擁有正當利益，即難謂申訴人全部三款要件均符合，自屬不符合「處理辦法」第5條第1項所規定之各款要件。

8. 決定主文

綜合前述分析，本專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴，不符合「處理辦法」第5條第1項之要件，故決定駁回申訴。。

專家小組：賴文智



決定日期：2020年2月5日