



# ASIAN DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION CENTRE

— A charitable institution limited by guarantee registered in Hong Kong

(Hong Kong Office)

## 專家組裁決書

案件編號：HK-0900269 <pepicn.com>

投訴人：Portage Electronic Products, Inc.

被投訴人：伍為國

爭議域名：pepicn.com

### I. 案件程序

1. 本案投訴人為 Portage Electric Products, Inc. ("PEPI"公司)，地址為美國俄亥俄州紐開頓自由大道 7700 號(7700 Freedom Ave. N.W. North Canton, Ohio 44720 United States of America)。投訴人在本案程序中之授權代理人是香港的路偉律師行。
2. 被投訴人為伍為國，地址為中國江蘇省揚州市 ( 225800 ) 寶應經濟

開發區，電子郵件地址為：zhunaiming@hotmail.com。

3. 2009年10月9日，被投訴人依照互聯網名稱及數碼分配公司（ICANN）於1999年8月26日起施行之《統一域名爭議解決政策》（下稱《政策》），和於1999年10月24日起施行之《統一域名爭議解決政策之規則》（下稱《規則》），及《ADNDRC關於統一域名爭議解決政策之補充規則》（下稱《補充規則》）的規定，以電子郵件向亞洲域名爭議解決中心（ADNDRC，下稱「中心」）提交投訴書。
4. 2009年10月12日，中心以電子郵件向投訴人寄送確認通知，確認其已收到投訴人之投訴書，及本案HKD 7,800之投訴費用。同日，中心並以電子郵件方式向本案爭議域名註冊服務機構請求確認本案爭議域名係經由其註冊，及提供該爭議域名註冊人詳細之聯絡資料。廈門華融盛世網絡有限公司（BIZCN.COM, INC.）於同日以電子郵件回覆中心，確認本案爭議域名係由其提供註冊服務、域名所有人為本案被投訴人伍為國，電子郵件為：  
  
zhunaiming@hotmail.com。
5. 2009年10月16日，中心即依前開電子郵件向被投訴人傳送程序開始通知及投訴書，並依據《規則》及《補充規則》之規定，要求

被投訴人於 20 日內(即 2009 年 11 月 5 日前)提交答辯。

6. 2009 年 11 月 6 日，由於未於答辯時間內收到被投訴人就本案之答辯，中心向投訴人及被投訴人以電子郵件寄發缺席審理通知，說明中心將很快指定專家審理本案。
7. 2009 年 11 月 11 日，中心以電子郵件向投訴人及被投訴人發出專家確定通知，說明中心已指定李念祖先生作為獨任專家組。並於同日以電子郵件向李念祖先生遞送投訴人之投訴書、附件，及中心與當事人間有關本案之往來信函。
8. 2009 年 12 月 1 日，專家組透過中心以電子郵件再次通知被投訴人於 10 天內(即 2009 年 12 月 11 日前)針對投訴人提出的投訴作出回應和答辯，逾期仍未提出者，本案專家組將作出裁決。
9. 2009 年 12 月 16 日，中心通知專家組被投訴人仍未做出任何回應。

## II. 基本案情

### (I) 投訴人所主張之事實

1. 投訴人 Portage Electric Products, Inc. 是世界最大及最著名恆溫器和恆溫控制裝置供應商之一。投訴人於 1963 年在美國俄亥俄州創

立，現在全球七個國家（包括中國）經營業務，而投訴人的恆溫器和恆溫控制產品已行銷世界各地，在各類製造應用裝置上使用。投訴人現時每年產量約達 5 千萬套恆溫控制產品，每年收入達 26,000,000 美元。

2. 投訴人早自 1969 年已主要使用"PEPI"的簡稱經營其業務，並已在多個國家地區廣泛註冊"PEPI"商標，最早的商標註冊於 1973 年取得。投訴人早在 25 年多前已在中國境內設立業務，自 1993 年已在中國就"PEPI"取得兩項商標註冊。投訴人的所有產品均注有"PEPI®"商標。投訴人自 1996 年起已使用<pepiusa.com>域名經營其官方網站。該網站自 2001 年起已提供中文版本。
3. 被投訴人伍為國是中國註冊成立公司 Yangzhou Wuyue Electric Co., Ltd. ( "Wuyue Electric" ) 的股東。另一股東及伍為國之業務合夥人為 Chen Yan，是 Wuyue Electric 的法定代表人。
4. Wuyue Electric 於 2004 年 9 月註冊成立，從事恆溫器、恆溫控制裝置及相關產品的製造，使用下列商標：



爭議域名現被用作經營 Wuyue Electric 的網站 ( www.pepicn.cn )

(“PEPICN 網站”)。PEPICN 標識顯著地在 PEPICN 網站上展示，並應用於 Wuyue Electric 的大部份恆溫器和恆溫控制產品上，該等產品與投訴人的產品相競爭。投訴人從沒有授權 Wuyue Electric 或被投訴人或 Chen Yan 使用 PEPICN 標識或任何其他包含“PEPI”字眼的商標。被投訴人成立 Wuyue Electric 的目的是從事一項競爭性業務，最終讓投訴人收購。被投訴人已明確承認為此目的故意抄襲投訴人品牌和產品，藉以經營一項相競爭的業務 ( Wuyue Electric )，目的是令致投訴人最終收購該項業務。

另一家似乎與 Wuyue Electric ( 及被投訴人和 Chen Yan ) 有關聯的中國公司，稱為 Yangzhou Pai Bi Electric Technology Co. Ltd. ( “Pai Bi” )。Pai Bi 已向中國商標局提出申請註冊 PEPICN 標識，適用第 9 類商品恆溫器和相關產品。Pai Bi 的法定代表人為 Zhou Bao Long，是 Wuyue Electric 的前雇員。

## (II) 被投訴人所主張之事實

被投訴人未於指定期間內提出相關答辯。

## III. 當事人之法理主張

### (I) 投訴人

1. ICANN《政策》第 4.a (i)條-爭議域名與投訴人擁有權利的商標混淆地相似：

(1) 爭議域名實際上與投訴人的 PEPI 註冊商標相同。爭議域名與投訴人的 PEPI 商標的唯一差異在於包含的字母“cn”。就 ccTLD ( 國家及地區頂級域名 ) 而言，“cn”是用以表示中國是該域名的國家。由於爭議域名是一個頂級域名，並非指定歸屬任何指定國家，因此可合理假設該“cn”部份被包含在爭議域名的目的僅作為一個指示符號之用，藉以表示被投訴人的主要營業地。就此而言，爭議域名的“cn”部份並不能將其與投訴人的 PEPI 商標識別，因此在評估投訴人的 PEPI 商標與爭議域名之間的相似性時，應不予考慮。

(2) 此外，投訴人認為目前已公認，在對一個商標是否與一個域名相同或混淆地相似作出查詢時，應毋需考慮其網綴，在本案中，即 <.cn>。投訴人請專家組參考全球知識產權組織 ( WIPO ) 仲裁及調停中心對 *Rohde & Schwarz GmbH & Co. HG* 訴 *Pertshire Marketing Ltd* ( 案號：D2006-0762 ) 作出的裁決。

2. ICANN《政策》第 4.a (ii)條-被投訴人對爭議域名不享有任何權利或合法權益：

(1) 投訴人的 PEPI 商標自 1966 年起已一直在使用。即使在中國，

投訴人亦已使用 PEPI 商標超過 25 年，較被投訴人出現的時間早 20 年以上，而早於被投訴人註冊及開始使用爭議域名的時間則更為長遠。是投訴人不論在國際上或在中國境內採用及首次使用 PEPI 商標的日期遠早於被投訴人註冊和首次使用爭議域名的日期。這事實的實際意義，是將須證明其對爭議域名擁有合法權利及/或權益的舉證責任轉移至被投訴人身上。

(2) 爭議域名並不反映被投訴人的名稱，而被投訴人在其居住地中國亦並沒有擁有任何可反映爭議域名的註冊商標權。

(3) 再者，被投訴人似乎與一家稱為 Pai Bi 的中國公司在某些方面有所關聯，而該公司的名稱可說是"PEPI"的音譯。Pai Bi 已在中國申請註冊"PEPICN"標識為商標，且被投訴人現正及已採用（未經註冊）"PEPICN"標識經營業務。鑒於投訴人對 PEPI 已擁有在先註冊商標權及相當的知名度，投訴人認為 Pai Bi 公司名稱違反《企業名稱管理規定》之規定，而含有可能對公眾造成欺騙或者誤解的或損害他人合法權益的名稱均為不適宜的名稱。另根據中國《商標法》的規定，除非有關申請已獲批准註冊為商標，商標註冊申請本身並不會就相應的商標向申請人賦予任何法律權利或權益。因此，被投訴人待批的 PEPICN 商標申請並不能藉以就爭議域名向被投訴人

提供任何合法權利或權益。此外，投訴人並沒有就被投訴人的相競爭恒溫產品業務授權被投訴人使用 PEPICN 品牌，而由於投訴人僅於近期始知悉被投訴人對 PEPICN 品牌的使用，亦不可稱投訴人已默許上述使用。有鑒於被投訴人對 PEPICN 的使用構成對投訴人註冊商標 PEPI 的抄襲和挪用，其不可能基於就恒溫器、恒溫控制裝置和相關產品的供應而取得的知名度，並確立其對爭議域名享有合法權利或權益。投訴人亦已依中國《商標法》、《反不正當競爭法》下的不正當競爭程式，採取相關法律行動。

3. ICANN《政策》第 4.a (iii)條-被投訴人對域名之註冊和使用具有惡意：投訴人認為被投訴人對爭議域名的註冊具有惡意，是其整體劫奪投訴人的 PEPI 品牌行動的一部份。被投訴人註冊爭議域名是為：

(1) 干擾投訴人在中國的相競爭業務（藉以促使投訴人收購其業務）；

(2) 向投訴人出售爭議域名（作為上文（a）段所述收購行動的一部份）；及

(3) 此時為商業利益目的通過製造被投訴人網站及被投訴人的恆溫和相關產品在來源、關聯性及 / 或認許等方面與投訴人的 PEPI 商標之間的混淆，故意誘使網絡用戶訪問被投訴人的網站。



## (II) 被投訴人

被投訴人未於指定期間內提出相關答辯。

## IV. 裁決理由

### (I) 程序問題

1. 在處理實體問題前，專家組首先依據本案適用之《政策》、《規則》，及《補充規則》，處理在欠缺被投訴人答辯之前提下，是否逕依投訴書裁決爭議。
2. 《政策》第 1 條開宗明義規定，其為域名名稱註冊人與域名名稱註冊商以外的任何其他方間，因域名註冊人所註冊的互聯網路域名及使用而引發相關爭議時，所適用之規範；其程序將根據《規則》及《補充規則》進行。《規則》第 5.(a)條規定，被投訴人應在行政程序開始之日起 20 日內向爭議解決機構提交答辯；第 5.(e)條並接著規定，如果被投訴人未提交答辯，如無特殊情形，專家組應依據投訴書裁決爭議。又《規則》第 14.(a)條亦規定，當事人一方，如無特殊情形，不遵守本《規則》或專家組所確定的任何期限，專家組將繼續進行行政程序，直至就所涉投訴作出裁決。

3. 依據前述《規則》之規定，被投訴人未於程序開始日起 20 日內向爭議解決機構提交答辯，專家組得逕依投訴書之內容，裁決系爭爭議，此係為確保域名爭議解決程序之公正性及快捷性，而在賦予當事人適當程序保障之前提下，加速程序之進行。是本件中心已於 2009 年 10 月 16 日通知被投訴人，請被投訴人提出答辯書，然而未獲得回應。2009 年 12 月 1 日，專家組為保障程序正義，再次透過中心敦請被投訴人提出相關答辯，被投訴人均未有所回應。是專家組已確保《規則》第 10.(b)條下所規定當事人平等陳述機會之要求，而得依第 5.(e)條及 14.(a)條逕依投訴書裁決爭議。
4. 《規則》第 1 條規定，本規定適用於域名註冊人所註冊的互聯網路域名及使用之爭議，並定義被投訴人指針對其據以提起投訴的註冊域名持有人。本案係由廈門華融盛世網絡有限公司提供爭議域名註冊服務，域名所有人為本案被投訴人伍為國先生，因此以伍為國先生為被投訴人應屬正確。

## (II) 實體問題

《政策》第 4.a 條規定，投訴人根據《規則》，向適格的爭議解決機構提出如下主張時，被投訴人有義務加入該強制性程序：

- (i) 被投訴人之域名與投訴人享有權利的商品商標或服務商標相同或混淆性相似；
- (ii) 被投訴人對該域名並不享有權利或合法利益；且
- (iii) 被投訴人對域名之註冊和使用具有惡意。

投訴人在程序中必須舉證證明以上三種情形同時具備。

依據投訴人之投訴書以及所附之證據材料，本案專家組之意見如下

**1. 被投訴人之域名與投訴人享有權利的商品商標混淆性相似**

- (1) 投訴人 PEPI 公司於 1963 年創立，在全球數國經營業務，其恆溫器和恆溫控制產品已行銷世界各地，在恆溫器市場佔有重要地位。投訴人早自 1969 年已主要使用"PEPI"的簡稱經營其業務，並已在多個國家地區廣泛註冊"PEPI"商標。投訴人 25 年多前開始在中國境內設立業務，自 1993 年於中國就"PEPI"取得兩項商標註冊。投訴人的所有產品均標有"PEPI®"商標。因此，投訴人對於"PEPI"商標確實享有權利。
- (2) 專家組審酌投訴人之說明及證據，確認"PEPI"等相關商標確已於中國使用，且具有一定之知名度。本案爭議域名"pepicn.com"之"PEPI"與投訴人商標中所使用之"PEPI"文字相同，其雖附加"cn"字樣，

惟”cn”就國家頂級域名(country code top-level domain, ccTLD)而言，係指涉於中國使用之域名，易使人聯想其係擁有"PEPI"商標之投訴人於中國使用的網站名稱，對於一般具有知識經驗之網路使用者而言，無從區別兩者之主體性，而足以導致誤認該商品之提供來源，因而造成混淆性相似。尤其若將其與投訴人已使用之域名”pepiusa.com”相比較，更可發現該域名所使之”usa”字樣，亦指涉特定國家之國家名稱，系爭域名與投訴人已使用之域名均以"PEPI"附加特定國家名稱英文縮寫之事實，益足以佐證爭議域名甚易使一般網路使用者產生混淆，誤認其所連結者係投訴人之網站。

- (3) 故專家組認定爭議域名與投訴人享有之商標權間具有足以導致混淆之相似性，符合《政策》第 4.a (i)條之要件。

## 2. 被投訴人對該域名並不享有權利或合法利益

- (1) 針對《政策》第 4.c.條，被投訴人如有以下情形經證實者，則表明其對該域名擁有權利或合法利益：

- (i) 在接到有關爭議通知之前，被投訴人在提供商品或服務的過程中已善意地使用或可證明準備善意地使用該域名或與該域名相對應的名稱者；或者，

(ii) 被投訴人 ( 作為個人、商業公司或其它組織 ) 雖未獲得商品商標或有關服務商標，但因所持有的域名業已廣為人知者；或者

(iii) 被投訴人正非商業性地合法使用或合理地使用該域名，不存有為獲取商業利益而誤導消費者或玷污爭議商品商標或服務商標之意圖者。

- (2) 投訴人於 1969 年起開始使用"PEPI"經營恆溫器業務，並已在中國及其他國家註冊"PEPI"商標，被投訴人並非"PEPI"相關商標之所有人，並未獲得投訴人之授權使用"PEPI"相關商標，且亦非"PEPICN"商標之註冊申請人，是被投訴人明知投訴人生產恆溫器產品已有悠久歷史，並具有相當程度之市場占有率及品牌知名度，而仍以該名稱註冊為自己之域名，並於網站上所使用具有混淆性相似之"PEPICN"字樣，使一般網路使用者及消費者無法區辨兩者之關係，而確定商品之提供來源，難謂被投訴人所持有之域名本身已取得一定之知名度而廣為人知，或在提供商品之過程中善意使用、準備善意使用爭議域名或其對應之名稱。此種刻意使用相似性域名之行為，乃被投訴人意圖攀附投訴人商譽，以獲取不法商業利潤，是並無得合法使用該域名之權利或利益。

- (3) 故專家組依《政策》第 4.a (ii)條認定，被投訴人對該域名並不享有權利或合法利益。

### 3. 被投訴人對域名之註冊和使用具有惡意

- (1) 針對《政策》第 4.b.條，被投訴人如有以下情形經證實者，則構成惡意註冊和使用域名的證據：

(i)該情形表明，被投訴人註冊或獲取域名的主要目的是為了向作為商品商標或服務商標所有人的投訴人或其競爭對手出售、出租或轉讓域名，以獲取直接與域名註冊相關費用之外的額外收益者；或者，

(ii)被投訴人註冊行為本身即表明，被投訴人註冊該域名的目的是為了阻止商品商標和服務商標的所有人以相應的域名反映其上述商標者；或者，

(iii) 被投訴人註冊域名的主要目的是為了破壞競爭對手的正常業務者；或者，

(iv)以使用域名的手段，為商業利益目的，被投訴人通過製造被投訴人網站或網址上所出售的商品或提供的服務與投訴人

商標之間在來源者、贊助者、附屬者或保證者方面的混淆，  
故意引誘網路使用者訪問被投訴人網站或其它連機位址者。

- (2) 投訴人已於 1993 年在中國就"PEPI"取得兩項相關商標註冊，商標註冊證書為第 684503 號及第 684505 號，兩項商標之有效期限均至 2014 年 4 月 6 日。專家組審酌投訴人所提出之說明及證據，確認"PEPI"商標為投訴人之商標，因此被投訴人之 Wuyue Electric 公司於 2004 年成立及使用系爭域名時，顯已知悉投訴人之"PEPI"商標及其業務。被投訴人既明知投訴人之"PEPI"商標及其商品，卻仍註冊爭議網名，導致其對投訴人之商標所彰顯之商品品質及商譽產生不當之攀附效果，以致投訴人無法以相應的域名反映其商標，業已符合《政策》第 4.c (ii)條之要件。
- (3) "PEPI"現被用於被投訴人所註冊之爭議域名中，且 PEPICN 標識位於該網站之明顯處展示，有誤導原本擬搜尋投訴人網站之使用者進入被投訴人之網站之虞。本件投訴人既未授權被投訴人使用 PEPICN 標識或任何其他包含"PEPI"字眼的商標，則被投訴人將"PEPI"使用於域名的行為，顯為獲取商業上利益，混淆被投訴人與上訴人之商品來源，而導致一般網路使用者誤認被投訴人網站提供投訴人所授權之商品。故被投訴人註冊爭議域名之行為，足以誘使

使用者連結至被投訴人之網站，而導致消費者之混淆，已符合《政策》第 4.c (iv)條之要件。

- (4) 從投訴人所提出之證據可知，被投訴人已承認其係為達成讓投訴人收購爭議網名之目的，而故意抄襲投訴人之商標和產品，藉以經營與投訴人相競爭之恆溫器業務。查該證據係屬投訴人與被投訴人私下錄音整理之紀錄，對於該證據之證據能力、可採性、關聯性及證明力，被投訴人得進行質證，以保障其程序權益。惟專家組感到遺憾的是，被投訴人並未提出任何形式或實質之答辯，由於專家組無意、且不負擔依職權進行質證之義務，被投訴人既已放棄對系爭域名爭議事件之陳述機會，則專家組僅須就投訴人之主張進行形式推論。依據本件投訴人所提出之證據資料，專家組採信認被投訴人註冊或獲取域名的主要目的，乃為向作為商品商標或服務商標所有人的投訴人或其競爭對手出售或轉讓域名，以獲取直接與域名註冊相關費用之外的額外收益。
- (5) 故專家組依《政策》第 4.a (iii)條認定，被投訴人對域名之註冊和使用具有惡意。

## V. 裁決結果



縱上，專家組認為：(I)爭議域名 pepicn.com 與投訴人享有權利的商品商標具有混淆性相似；(II)被投訴人對該域名並不享有權利或合法利益；(III)被投訴人對域名之註冊和使用具有惡意。據此，專家組裁定投訴人所為之投訴應得到支持，爭議域名 pepicn.com 應轉移給投訴人。

獨任專家：李念祖

裁決日期：2009 年 12 月 30 日於台北