

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：STLI2016-001

申訴人：Instagram, LLC.

註冊人：zhoumurong

1. 當事人

1.1. 申訴人：OOO, OOO, OOO OOO Road, OOO Park, OOO, OOO, United States of America

代理人：David Taylor, Hogan Lovells(Paris) LLP, OO Avenue OOO, OOO, France

1.2. 註冊人：OOO, OOO Road OO, OOO District, OOO, OOO, OOO China

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1. 系爭網域名稱：〈instagram .com.tw〉

2.2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構：WebCC Ltd.

2.3. 系爭網域名稱係由註冊人於 2011 年 2 月 5 日申請完成註冊，有效日期至 2017 年 2 月 5 日。

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「科法所」）所提供之資料，本案之處理程序如下：

3.2 申訴人分別於 2016 年 1 月 15 日 將申訴書電子檔，2016 年 1 月 15 日將申訴書紙本，送達科法所，選擇由一名專家組成專家小組，並於 2016 年 1 月 26 日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。

3.3 科法所於 2016 年 1 月 28 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 2016 年 1 月 28 日 回覆科法所相關資訊。

3.4 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 2016 年 1 月 30 日 以郵寄及電子郵件方式將申訴書寄送予註冊人。

3.5 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 2016 年 1 月 30 日。並於同日依「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 註冊人未依「實施要點」第 5 條第 1 項規定程序開始日二十日內，於 2016 年 3 月 4 日前提出任何答辯及相關資料。

3.8 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，科法所確認本案專家小組應由一名專家組成，並於 2016 年 3 月 9 日選定由科法所專家名單中許曉芬教授擔任，負責本案爭議之處理。

4. 本案事實

4.1 申訴人 Instagram LLC (以下簡稱 Instagram) 為世界領先的線上圖片及影片分享的社交應用媒體，首次於 2010 年 10 月 6 日發布。2012 年 4 月 Instagram 被 Facebook 收購。2013 年 2 月 Instagram 的月活躍用戶達到一億，2013 年 9 月活躍用戶達到 1.5 億，2014 年 3 月活躍用戶突破了 2 億。目前，Instagram 擁有超過 4 億名月活躍用戶，共計超過 400 億張圖片被分享，平均每天有超過 8 千萬張照片被上傳。

4.2 申訴人為數個包含"INSTAGRAM"文字的網域名稱之註冊人，包括但不限於：
<instagram.com>，<instagram.co.at> (澳大利亞)，<instagram.net.br> (巴西)，
<instagram.ca> (加拿大)，<instagram.org.cn> (中國)，<instagram.co> (哥倫比亞)，

<instagram.ec> (厄瓜多爾), <instagram.ht> (海地), <instagram.org.in> (印度), <instagram.org.il> (以色列), <instagram.it> (意大利), <instagram.jo> (約旦), <instagram.mk> (馬其頓), <instagram.pk> (巴基斯坦), <instagram.net.ru> (俄羅斯), <instagram.lk> (斯裏蘭卡), <instagram.gen.tr> (土耳其), <instagram.ae> (阿拉伯聯合酋長國) and <instagram.com.vn> (越南)。

4.3 申訴人在數個國家和地區取得了 INSTAGRAM 商標的註冊，包括但不限於：

4.3.1 「INSTAGRAM」，美國商標註冊號：4146057，註冊日：2012 年 5 月 22 日（2010 年 10 月 6 日首次用於商業用途）；

4.3.2 「INSTAGRAM」，美國商標註冊號：4170675，註冊日：2012 年 7 月 10 日（2010 年 10 月 6 日首次用於商業用途）；

4.3.3 「INSTAGRAM」國際商標註冊號：1129314，註冊日：2012 年 3 月 15 日註冊

4.4 註冊人於 2011 年 2 月 5 日申請註冊系爭「 www.instagram.com.tw 」網域名稱。

4.5 申訴人認為註冊人之系爭網域名稱具有「處理辦法」第 5 條第 1 項所列情形，遂向科法所提出申訴，請求移轉已註冊之係爭「 www.instagram.com.tw 」網域名稱。

4.6 截至決定做成之日，註冊人並未提出任何答辯

5. 適用規定

5.1 科法研究所於 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 15 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，經申訴人向科法研究所提出本申訴案，是以註冊人依私法上契約關係之義務，應接受科法研究所處理本案系爭網域名稱之爭議。

5.3 專家小組依據「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。

5.4 申訴要件：依「處理辦法」第 5 條第 1 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 5 條第 2 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 5 條第 3 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。

5.7 依「處理辦法」第 16 條，上述規範未規定之事項，適用中華民國法律

6. 當事人之主張

6.1 申訴人之主張：

6.1. 1 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混淆性近似：

6.1.1.1 申訴人在全球諸多國家或地區取得了「INSTAGRAM」商標之註冊(申證附件 18，商標註冊記錄)，同時「INSTAGRAM」亦為申訴人之事業名稱，申訴人之前身 Instagram Inc.於 2010 年 2 月 25 日設立，申訴人 Instagram LLC 於 2013 年設立(申證附件 19，公司登記紀錄)。

6.1.1.2 申訴人主張「INSTAGRAM」商標與事業名稱在包括台灣在內的全球範圍享有廣泛且較高的知名度(申證附件 8，WIPO 案號 D2014-1550)，並且申訴人 instagram.com 網站得全球訪問率排行第 25 位，在台灣排名為第 74 位(申證附件 2，Alexa 網站資訊公司資訊)。

6.1.1.3 系爭網域名稱與申訴人的商標、事業名稱相同或混淆近似。所註冊之系爭網域名稱特取部分完全複製了申訴人之「INSTAGRAM」商標，僅大小寫有所區別，對於一般網路使用者而言，其讀音完全相同，易造成混淆。

6.1.2 註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益：

6.1.2.1 申訴人主張從未授權或許可或許諾註冊人使用其任何商標或事業名稱，申訴人與註冊人間無任何關聯。

6.1.2.2 註冊人以系爭網域名稱未被指向任何正在使用的網站。

6.1.3 註冊人係惡意註冊及使用系爭網域名稱：

6.1.3.1 申訴人於 2010 年 10 月 6 日發布後，在全球各地迅速建立了良好的商譽與名稱。申訴人主張註冊人在 2010 年 10 月 13 日首次註冊與 instagram 相關的網域名稱時，對「INSTAGRAM」商標應非毫不知情。而於 2011 年 2 月 5 日註冊本案系爭網域名稱時，更難認為其不知曉申訴人及其商標。

6.1.3.2 申訴人註冊人明瞭其以申訴人註冊商標文字申請註冊網域名稱時，將造成妨礙申訴人使用該商標註冊為網域名稱之結果，而於無正當權利或利益之情形下，仍以系爭網域名稱申請註冊，顯見註冊人確有妨礙申訴人使用其事業名稱、商標以及網路事業標識註冊網域名稱之不正當目的。

6.1.3.3 註冊人註冊大量包含 instagram 或其變體之網域名稱，例如：<instagram.tv>、<instagr.net>、<ibstagram.com>、<iinstagram.com>、<imstagram.com>、<inastagram.com>、<inatagram.com>、<indtagram.com>、<innstagram.com>、<insatagram.com>、<insatgram.com>、<insragram.com>、<insstagram.com>、<instaagram.com>、<instagaram.com>、<instagarm.com>、

<instageam.com>、<instagram.com>、<instagraam.com>、<instagramama.com>、<instagramcom.com>、<instagrame.com>、<instagrammm.com>、<instagream.com>、<instagrem.com>，以及<jnstagram.com>。並且註冊人另外註冊許多第三方著名品牌之網域名稱，申訴人因此認為註冊人註冊網域名稱具有惡意。

6.1.3.4 申訴人主張註冊人被動持有系爭網域名稱，構成對申訴人及其商業活動之威脅，因為註冊人得隨時將系爭網域名稱指向有效的網站，或利用系爭網域名稱的郵箱以申訴人名義發送虛假電子郵件，從而造成申訴人及消費者之損害。

6.2 截至決定做成之前，專家小組未接獲註冊人之答辯書。

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（參見 STLC2001-001，〈M&M's 案〉）。

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。

7.2 申訴之要件與舉證責任

7.2.1 「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。」

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。此由該條文之文義、「處理辦法」其他規定及該條所參據之 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 所頒布之 Uniform Domain Name

Dispute Resolution Policy（以下簡稱 UDRP）4(a)規定即可得知。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，本專家小組採同一看法。

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。（參見 STLC2001-002，〈BOSS 案〉）。

7.3 專家小組依職權調查之證據

7.3.1 專家小組於 2016 年 3 月 25 日 依職權主動調查：自 TWNIC 之 WHOIS 資料庫查詢「www.instagram.com.tw」，其註冊人為「zhoumurong」，record created on 2011-2-05，expires on 2017-02-05。

7.3.2 註冊人註冊之系爭網域名稱「www.instagram.com.tw」，經專家小組於 2016 年 3 月 25 日 登入網路，顯示「找不到 www.instagram.com.tw 的伺服器 DNS address」。

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 5 條第 1 項第 1 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。其中判斷網域名稱是否和商標或事業名稱相同或近似，須整體觀察比對網域名稱與商標、事業名稱之外觀、讀音及觀念是否相同或有所差異，並就是否產生混淆加以判斷。因此，諸如.com 或.tw 之一般性用語，不應列入考量。此外，對一般網路使用者而言，施予普通注意仍易產生混淆者，則應認為符合本項之要件（參見 STLC2006-008，〈playboy 案〉；參見 STLC2001-006，〈michelin 案〉）。

7.4.2 就本案而言，系爭註冊之網域名稱「www.instagram.com.tw」中之主要部分「instagram」，與申訴人事業名稱特取部分「INSTAGRAM」及註冊商標「INSTAGRAM」，除大小寫外，包括字母排列順序與讀音完全相同。儘管申訴人商標註冊時間晚於註冊人註冊系爭網域名稱之日，然商標權取得與否並非此一要件之先決條件（參見 WIPO 案號 D2014-155）。此一情形，對一般網路使用者而言，將使其無從對其主體性加以分辨，進而造成混淆。應認定系爭網域名稱與申訴人事業名稱與商標相同而產生混淆。

7.4.3 申訴人之商標或事業名稱是否著名，雖然非屬申訴成立之要件，然而若參照經濟部智慧財產局公布之「混淆誤認之虞審查基準」，其中商標識別性之強

弱與相關消費者對各商標熟悉之程度，對於是否造成混淆之判斷，則有所影響。通常具有愈高知名度之商標或事業名稱，則他人使用相同或近似之網域名稱，愈容易產生混淆（參見 STLC2015-009 ，〈osram 案〉）。申訴人透過使用者數據、下載次數、所獲獎項及媒體報導，主張其事業名稱及商標為著名，應可認定。因此，本案有極高的機率使一般網路使用者認為該網站為申訴人所設之官方網站，或具有排他或專屬權限(包括註冊商標人、關係企業、專屬被授權人)。

7.4.4 參照申訴人所提出之證據及其他一切資料，應認為系爭網域名稱已構成「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定之要件。

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：

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。

7.5.2 註冊人註冊之系爭網域名稱「www.instagram.com.tw」，經專家小組於 2016 年 3 月 21 日 登入網路，顯示找不到「www.instagram.com.tw」的伺服器 DNS address。且註冊人截至決定做成之前，未能提出證據說明其先前已有善意使用或準備使用之情事，基於辯論主義精神，專家小組採信申訴人所提供證據，認定 系爭網域名稱「www.instagram.com.tw」不構成「處理辦法」第五條第二項第一款之「已善意使用」或「已準備使用」狀態，及第五條第二項第二款之「為大眾所熟知」

7.5.3 所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當利益，乃指註冊人之網域名稱與公司名稱所營事業內容，在語義、字義及商業習慣尚有明顯之關聯而言。（參見 STLC2002-007 ，〈manulife 案〉）。本案註冊人不論其事業名稱或是其註冊人姓名皆與系爭網域名稱主要部分「instagram」無關。並且，申訴人主張，其從未授權或許可註冊人使用其任何商標或事業名稱，與註冊人間無任何關聯。因此，在無善意使用或已準備使用之前提下，難以認定註冊人註冊系爭網域名稱係合法且正當。是故本件註冊人亦不符合「處理辦法」第五條第二項第三款所規定「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」之情

事。

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 按「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」：

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。

7.6.2 「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」。(參見 STLC2001-001 ，〈M&M's 案〉) 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(參見 STLC2001-001 ，〈M&M's 案〉)，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。

7.6.3 註冊人於 2011 年 2 月 5 日註冊系爭網域名稱時，申訴人之事業名稱與商標於全球已具有相當知名度。鑑於申訴人之高知名度，很難認為註冊人無從得知申訴人之事業名稱或商標而註冊此一網域名稱。此外，此類網際網路之社群媒體，網域名稱為主要辨識服務提供者之途徑。「instagram」為一識別性相當強文字組合，註冊人註冊大量包含 instagram 或其變體之網域名稱，且未有使用之事實，其意圖很顯然係透過大量註冊使得申訴人無法申請相同包含自身商標「instagram」之網域名稱，試圖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。除此之外，註冊人另外註冊許多第三方著名品牌之網域名稱，由此可見註冊人註冊他人相同或相似之網域名稱為常態，應認為其具有惡意。

7.6.4 另外，判斷註冊人是否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，必須依據個案探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意圖，以及是否造成誤導網路使用者瀏覽駐個人網站之客觀事實(參見 STLC2006-008 ，〈playboy 案〉)。

註冊人未擁有系爭網域名稱之權利或正當利益，卻於多國申請取得網域名稱註冊，且未有使用事實。而在申訴人於他國陸續與註冊人展開網域名稱爭議處理程序後，註冊人仍持續被動持有，且申訴人之事業名稱與商標具有高知名度之情形下，註冊人有意使系爭網域名稱與申訴人之事業名稱及商標產生混淆，應足認定。(參見 WIPO 案號 D2000-0003 關於被動持有系爭網域名稱可構成惡意之認定)

7.6.5 綜上所述，註冊人註冊使用系爭網域名稱「instagram.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：許曉芬

決定日期：2016 年 3 月 25 日