

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：STLI2016-002

申訴人：Moomin Characters Oy Ltd. 註冊人：茂鑄國際商行

1. 當事人

1.1 申訴人：Moomin Characters Oy Ltd.

1.2 註冊人：茂鑄國際商行

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1 系爭網域名稱：〈www.moomin.tw〉

2.2 受理註冊機構：PCHOME

2.3 網域名稱註冊日期：2014 年 11 月 18 日（有效至 2016 年 11 月 18 日）

3. 本案處理程序

3.1 申訴人之代理人於 2016 年 03 月 09 日將申訴書以電子檔送達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”），選擇由一名專家組成專家小組，並於同日繳交爭議處理費用新台幣肆萬元整。紙本申訴書於 2016 年 03 月 09 日送達科法所。

3.2 科法所於 2016 年 03 月 10 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。

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」）有關申訴之要件，正式受理本案。科法所隨即於 2016 年 03 月 16 日以電子郵件將申訴書寄送予註冊人。

3.4 依「實施要點」第四條第三項之規定，本案處理程序開始日為 2016 年 03 月 16 日。

3.5 科法所於 2016 年 03 月 16 日依「實施要點」第四條第四項之規定，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。

3.6 科法所依據「實施要點」第四條第二項規定，於 2016 年 04 月 19 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張瑞星所長擔任。科法所於 2016 年 04 月 19 日以郵寄及電子郵件方式，通知雙方當事人及 TWNIC 有關本案專家小組之選定及預定最後作出決定之日期為 2016 年 05 月 09 日。

4. 本案事實

4.1 Moomin 是芬蘭著名女作家朵貝·楊笙（Tove Marika Jansson）筆下的童話小說系列以及家族的名字，自 1945 至 1993 年間，共發布了 9 部 Moomin 系列的外文小說、5 部畫集及 1 部連環畫。Moomin 形象也在電影、舞台劇、劇院、廣播及電視中出現，日本更製作成 104 集的動畫卡通，先後在一百多個國家播出。中文版也由台灣民視翻譯為「歡樂嚕嚕米」播出卡通並由台灣小知堂文化事業公司翻譯成八本中文系列著作。

4.2 申訴人自 2005 年起，陸續於芬蘭、歐盟、中國、香港、日本註冊並在台灣申請「MOOMIN」及其相關人物圖像名稱之商標，申訴人除擁有「MOOMIN」等註冊商標外，更已取得 www.moomin.com、moomin.co.jp 之網域名稱，作為其英文及日文版之官方網站。

4.2 註冊人於 2014 年 11 月 18 日透過服務供應商 PCHOME 註冊系爭〈www.moomin.tw〉網域名稱。

4.3 申訴人申訴註冊人違反「網域名稱爭議處理辦法」第 5 條第 1 項規定，請求系爭網域名稱移轉予申訴人。

5. 適用規定

5.1 科法所於 2001 年 3 月 29 日經 TWNIC 認可，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 16 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。經申訴人向科法所提出本申訴案，註冊人即有私法上契約義務，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「處理辦法」、「實施要點」及資訊工業策進會科技法律研究所網域名稱爭議處理附則相關規定處理本案，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（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」），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」）作成之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 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。

6. 當事人之主張

6.1 本案申訴人之主張略以：

6.1.1 註冊人所註冊之網域名稱與申訴人享有權利的商品商標或服務商標相同已產生混淆：

- (1) 申訴人於 2003 年起即針對 Moomin 及其人物圖像陸續獲得芬蘭、歐盟、日本、韓國、中國、香港等地區之商標註冊；並自 103 年起陸續於台灣註冊「MOOMIN」、「Moominpapa fig.」、「Little My」、「Moominmama fig.」、「Snufkin fig.」、「Moomin Character fig.」等商標（商標尚在審查中）。隨著 Moomin 相關視聽媒體與圖文創作及商品自 2000 年以來在台灣的廣為流傳，「Moomin」商標已深植公眾認知中，享有極高知名度。且申訴人早在 2003 年即註冊取得 www.moomin.com 的網域名稱，並長期、廣泛及反覆的使用多年至今。
- (2) 註冊人所註冊之系爭網域名稱，與申訴人註冊之網域名稱「www.moomin.com」、申訴人使用之商標完全相同，足以造成相關使用者及公眾混淆誤認，因而符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款。

6.1.2 註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益：

- (1) 無證據顯示註冊人曾經註冊或使用過含有 Moomin 之商標，亦無證據證明註冊人曾經就 Moomin 商標主張過民事權利；申請人查詢台灣經濟部智慧財產局商標檢索系統，以 Moomin 文字搜索，結果顯示除 Moomin Characters Oy Ltd. 外並無任何人享有 Moomin 文字之相關商標。
- (2) 註冊人公司係以代理各國商品為主要業務，如德國 LOQI、美國 airDINO 等，然申訴人並未授權予註冊人 Moomin 商標相關使用權利，註冊人亦無代理販售申訴人之相關商品，卻遽以註冊以 Moomin 為主要網址之網域名稱。
- (3) 經申訴人輸入 www.moomin.tw 域名時，發現該域名並不存在任何正常使用之頁面，www.moomin.tw 完全沒有任何使用與經營的紀錄，註冊人顯然不以此域名來從事正常正當之經營活動。

6.1.3 註冊人係惡意註冊及使用系爭網域名稱：

(1) 系爭域名並不存在任何正常使用之頁面，沒有任何使用與經營的紀錄，註冊人顯然不以此域名來從事正常正當之經營活動；足證註冊人註冊該網域名稱，係有計畫的惡意搶註網域並侵害申訴人之商標權利，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而為網域註冊。

(2) 系爭域名註冊日為 2014 年 11 月 18 日，晚於 Moomin 在各國取得「MOOMIN」商標權之時間；申請人與註冊人並無任何關係或往來，亦未曾授權註冊人使用 Moomin 所有相關商標；且註冊人登記地址為臺北市，為台灣人所設立，而在註冊系爭域名時，Moomin 此商標所代表之人物故事等圖文創作早已在台灣地區公開播映、販售十幾年，是享有高知名度之商標，又註冊人專營各國知名品牌代理，足以認定註冊人一定知悉 Moomin 商標之使用狀況。註冊人在知悉 Moomin 先註冊的「MOOMIN」商標，並在沒有就有關註冊和使用向作為商標所有人 Moomin 尋求許可或授權之情形下，註冊人之註冊和使用有關爭議域名及繼續註冊和使用的行為，必然涉及惡意。

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：

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，而專家小組作成決定之證據資料，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 所提供網域名稱註冊及使用之相關資訊（參見 STLC2001-001 <m-ms.com.tw>案）。

7.2 申訴要件與舉證責任：

7.2.1 「依「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。

7.2.2 「參考「處理辦法」所據以制訂之 UDRP 4 (a) 規定，併參酌條文之文義及與「處理辦法」其他規定相比較，可知前述「處理辦法」第 5 條第 1 項三款情事必須同時成就，始符合要件(參見 STLC2011-001 <104 人力銀行.tw>案)。

7.2.3 「關於舉證責任之分配，申訴人首須就系爭網域名稱如何符合「處理辦法」第 5 條之要件提出說明及必要之證據；而註冊人則須就系爭網域名稱依「處理辦法」第 5 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。超過此部分之主張或舉證，專家小組雖非不得參考，惟於作成決定時，仍應依據「處理辦法」之規定而為判斷。又「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 5 條第 6 項已有明文。據此本專家小組就申訴人所提出之申訴內容及證據加以檢視，並視需要依職權進行必要之調查，確認其主張之正確性。

7.3 專家小組認定：

7.3.1 系爭網域名稱與申訴人使用之商標相同而產生混淆：

(1) 按「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定，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，係指網域名稱與申訴人之商標等標識相同或近似，並因而產生混淆。本要件之成立，雖然涉及相同或近似之判斷，然而並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。倘系爭網域名稱，依整體觀察方法，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，便符此項要件，至於申訴人之商標是否著名商標，非必所問(請參見 STLC2001-004 <cesar.com.tw>案；STLC2011-006 <muzee.com.tw>案)。

(2) 經查，系爭網域名稱之主要部分「moomin」與申訴人所擁有之「MOOMIN」商標、「Moomin」事業名稱及申訴人經營官方網站「www.moomin.com」主要部分相同，在讀音與字母排序上完全相同，僅有英文字母大小寫的差異。依一般網路之使用習慣，英文字母大小寫經常可以互換而毫無表達上之差異，例如在瀏覽器上之位址輸入欄內可任意輸入大小寫而無區別，甚至有優先輸入小寫之習慣，故對一般網路

使用者而言，如施以普通之注意，將有產生混淆之虞（同見解請參見 STLC2001-005 <www.skii.com.tw>案、STLC2002-005 <bosch.com.tw>案）。

(3) 申訴人之商標或事業名稱是否著名，雖非屬申訴成立要件，然於判斷是否有產生混淆時，申訴人商標或事業名稱之知名度，誠為重要考量因素。通常越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，越容易產生混淆(請參見 STLC2001-006 <michelin.com.tw>案、STLC2002-003 <ps2.com.tw>案以及 STLC2006-019 <skype.com.tw>案)。依申訴人所檢具之資料所示，申訴人在歐亞多國已登記註冊「MOOMIN」作為商標並用於網域名稱「www.moomin.com」中；且專家小組以 Google 搜尋中文網站結果的第一頁顯示，即包括知名的統一午茶風光、UNIQLO、Lativ 服飾及 Line 通訊軟體等，均以「Moomin」為產品主題；Google 搜尋甚至可得知民視電視台亦曾以「Moomin」翻譯為「歡樂嚕嚕米」，每週五下午播出半小時卡通動畫，並在台灣科學教育館舉辦特展等，凡此足堪認定「MOOMIN」已在我國有相當高之知名度，是以註冊人使用與申訴人近似之文字於網域名稱上，易讓人產生混淆。

(4) 綜上，依申訴人所提出之證據及其他資料，專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之商標相同而產生混淆，構成「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定之情事。

7.3.2 註冊人就系爭網域名稱未具權利或正當利益：

(1) 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：

- 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) 所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當利益，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（請參見 STLC2002-007 <manulife.com.tw>案）。然本案註冊人之姓名為「茂鑄國際商行」、註冊人公司主要業務係代理外國商品，如德國

LOQI 春捲包、英國 SOURCED、ELVIS & KRESSE、RICKSHAW 等品牌產品，與系爭網域名稱之主要部分「MOOMIN」，實未具任何關聯性。

(3) 註冊人註冊之系爭網域名稱主要部分「moomin」與申訴人於我國和世界各地以「MOOMIN」為名行銷所累積之商譽與知名度相比，申訴人之「MOOMIN」等商標已為公眾與一般消費者所知悉，因此註冊人註冊使用系爭網域名稱似有對消費者產生誤導與混淆之虞。

(4) 此外，註冊人在台灣並無註冊任何與「MOOMIN」相關之商標，且申訴人也未將任何與「MOOMIN」等商標相關之權利以任何法律形式授權與註冊人使用，亦未與註冊人有業務上之往來，又專家小組透過連結網際網路查尋結果顯示，目前該系爭網域名稱所連結之網站內容已無法點閱，依常情而論，註冊人使用該網域名稱應非已為一般大眾所熟知，是註冊人對該網域名稱應無權利或正當利益可為主張。

(5) 據上所述，本案專家小組認定註冊人並未擁有該網域名稱之權利或正當利益，應符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 2 款規定之要件。

7.3.3 註冊人惡意註冊或使用系爭網域名稱：

(1) 按「處理辦法」第 5 條第 1 項第 3 款規定，申訴之成立，註冊人只要有「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。得參酌認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」包括下列情形（「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款至第 4 款參照）：

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。

上述各款情形，僅為例示性規定，並不以該項所列之各款情形為限，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（參見 STLC2001-001

〈m-ms.com.tw〉案）。

(2) 經查，申訴人的「MOOMIN」等商標在台灣與世界各地均享有極高知名度，且申訴人所有之「www.moomin.com」網域名稱，網頁內容皆有關於申訴人商品的詳細介紹；註冊人公司經營項目為代理外國商品，對於國際知名商標「MOOMIN」應難諉為不知；況 moomin 一字在英文裡並無特別意義，非慣用單字，乃申訴人透過商標的經營方賦予其新的意義，因此註冊人若不曾知悉「MOOMIN」等商標者即難有可能註冊系爭網域名稱。註冊人搶先予以註冊，將對於申訴人欲以其商標名稱「MOOMIN」註冊<moomin.tw>之正當行為造成妨礙，專家小組認為可資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、事業名或其他標識註冊網域名稱以達到出售該網域名稱的目的。

(3) 此外，本案註冊人註冊系爭網域名稱，顯有欲利用申訴人商標名稱之知名度引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址之嫌，有使消費者誤認該網站係申訴人成立或經申訴人授權成立之網站意圖；況且專家小組透過連結網際網路查尋結果顯示，目前該系爭網域名稱所連結之網站內容，實際上已無法點閱，如此將使被引誘或誤導嘗試連結瀏覽系爭網域名稱網站之網路使用者，誤以為申訴人於網路上不能提供完善服務及完整之產品資訊，進而損及申訴人之企業形象，是註冊人註冊或使用系爭網域名稱實難謂為善意。

(4) 綜上所述，本案專家小組認定系爭網域名稱符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 3 款之規定。

7.3.4 綜上分析，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 5 條第 1 項各款之要件，申訴人之申訴主張有理由。

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 5 條第 1 項規定，故依申訴書所請求之救濟方式，決定將系爭網域名稱「moomin.tw」移轉予申訴人。

專家小組：

決定日期：年 月 日