

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：STLI2016-009

申訴人：環宇全球控股公司
(WORLDVENTURES
HOLDINGS, LLC)

註冊人：林建如

1. 當事人

1.1 申訴人：環宇全球控股公司
(WORLDVENTURES HOLDINGS, LLC)

代理人：李宗德 律師
黃郁婷 律師
陳品蓉 律師

地 址：OO市OO路OO段OO號OO樓

1.2 註冊人：林建如

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1 系爭網域名稱：worldventures.tw

2.2 受理註冊機構：財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)

2.3 網域名稱註冊日期：2015年1月28日

3. 本案處理程序

3.1 申訴人之代理人於2016年8月4日將申訴書電子檔及紙本，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3名專家組成專家小組，並於2016年8月15日繳交爭議處理費用新台幣捌萬元整。

3.2 科法所於2016年8月15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 8 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 8 月 16 日。
- 3.5 科法所於 2016 年 8 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/郵寄方式通知雙方當事人及 TWNIC。
- 3.6 科法所於 2016 年 9 月 12 日答辯截止日，收到註冊人以電子郵件寄達答辯書。
- 3.7 科法所依據「實施要點」第四條第二項規定，於 2016 年 9 月 19 日確認本案專家小組應由 3 名專家組成，並選定由其專家名單中之余啟民副教授、陸義淋總經理、楊佳政律師擔任。科法所於 2016 年 9 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 10 月 7 日。
- 3.8 科法所嗣依專家小組要求，依「實施要點」第十二條之規定，通知申訴人、註冊人就註冊人姓名、以及鄭文霖簽署獨立事業代表契約書提出補充說明，並依「實施要點」第十五條第二項之規定，要求專家小組重新確認本案最後作出決定之日期，最後確定為 2016 年 10 月 14 日。
- 3.9 申訴人於 2016 年 10 月 4 日提出申訴補充理由書電子檔予科法所。

4. 本案事實

- 4.1 申訴人於 2013 年 10 月 7 日向經濟部智慧財產局(下稱：智財局)申請「WORLDVENTURES」商標登記，並於 2014 年 12 月 1 日取得上開商標之註冊登記(第 01680317 號)，指定使用於商品類別 039「提供航空運輸之旅遊資訊與預約等」、041「娛樂表演座位預訂等」及 043「臨時住宿預訂」等 3 類。
- 4.2 註冊人於 2015 年 1 月 28 日申請註冊系爭「worldventures.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 項之規定，請求移轉系爭網域名稱予申訴人。

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，經申訴人向科法所提出本申訴案，是以註

冊人既有私法上契約義務，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「處理附則」之相關規定處理本案，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 請求將本件申訴與申訴人已提出之「worldventures.com.tw」網域名稱爭議申訴案件合併處理：

- (1) 本案註冊人及其負責人鄭文霖雖分別以獨資事業及自然人名義註冊系爭網域名稱、「worldventures.org.tw」及「worldventures.com.tw」，然上開三個網域名稱聯絡人皆為「Wen-Lin Cheng」，實質上顯係由註冊人之負責人鄭文霖所擁有或控制，鄭文霖亦自承已註冊「worldventures.com.tw」及「worldventures.org.tw」。承上，應將註冊人及熊熊國際諮詢工作室視為同一註冊人之概念。
- (2) 針對「worldventures.org.tw」網域名稱爭議部分，申訴人已直接向財團法人台灣網路資訊中心提出檢舉。針對熊熊國際諮詢工作室註冊之「worldventures.com.tw」部分，申訴人亦已於2016年8月4日另案提出申訴。有鑑於註冊人及熊熊國際諮詢工作室在概念上應視為同一註冊人，申訴人特請求專家小組將申訴人之本件申訴與「worldventures.com.tw」網域名稱爭議申訴案件合併處理之。
- (3) 申訴人係依據WHOIS資料庫查詢結果，以鄭文霖為註冊人提出系爭網域名稱爭議處理申訴書，直至收到系爭答辯書時，始知悉鄭文霖已將系爭網域名稱轉讓並登記予林建如。現依據本案專家小組指示，已將申訴書註冊人改為「林建如」，以便與中文註冊登記資料相符。
- (4) 惟經申訴人內部了解，註冊人林建如實為鄭文霖之妻子，且依據最新WHOIS資料庫查詢結果，系爭網域名稱之聯絡人仍為「Wen-Lin CHENG」。此外，申訴人自2015年4月起即針對系爭網域名稱爭議與鄭文霖進行多次函文往來，期間皆由鄭文霖自行回應，從未以註冊人林建如名義提出回覆，顯見鄭文霖始為系爭網域名稱之實質上控制人，註冊人僅係出借其姓名供鄭文霖申請註冊系爭網域名稱爾爾。承上，由於註冊人為鄭文霖之妻，且一直以來皆係透過鄭文霖對外處理系爭網域名稱爭議，故申訴書中原先針對鄭文霖所提出之各項主張，應對註冊人林建如仍有所適用。
- (5) 今鄭文霖分別以其妻子「林建如」及其獨資設立之熊熊國際諮詢工作室名義註冊系爭網域名稱及「worldventures.com.tw」。然前開二個網域名稱於WHOIS資料庫登記之聯絡人皆為「Wen-Lin Cheng」，且註冊人及熊熊國際諮詢工作室分別提供之二份答辯書所載註冊地址皆相同，顯見係由鄭文霖實質擁有並控制該二個網域名稱，故應將註冊人林建如與熊熊國際諮詢工作室視為同一註冊人之概念，並將申訴人之本件申訴案與「worldventures.com.tw」網域名稱爭議申訴案件（案號：STLI2016-008）合併處理之。

6.1.2 註冊人所註冊之網域名稱與申訴人商標文字相同，已產生混淆：

- (1) 申訴人之英文名稱主要部分及其註冊商標「WORLDVENTURES」與系爭網域名稱之主要部分「worldventures」間，除大小寫之區別外，兩者之英文字母排列順序及其讀音皆完全相同。依一般網路之使用習慣，英文大小寫經常可以互換而毫無區別，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，此有科法中心案號：STLC2001-004 及案號：STLC2006-015 之決定書意見可稽。因系爭網域名稱與申訴人之英文名稱主要部分及註冊商標，僅有英文字母大小寫之不同，兩者實為相同或近似。
- (2) 系爭網域名稱依整體觀察，與申訴人之英文名稱主要部分及註冊商標，在外觀、觀念或讀音上皆為相同或近似，一般具有普通智識經驗之網路使用者施以普通之注意，實不能察覺二者之不同，而產生混淆誤認。又查「worldventures」一字，並非字典內具有文字意義之英文單字，而為申訴人所獨創之特殊字彙。今註冊人竟使用申訴人獨創之字彙作為其網域名稱，顯將使一般網路使用者無從分辨其主體性，而誤認系爭網域名稱係申訴人所架設之網站，造成一般消費者或網路使用者之混淆。

6.1.3 註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益：

- (1) 本案註冊人使用申訴人之註冊商標「WORLDVENTURES」字樣為其網域名稱，並未事先獲得申訴人之任何授權或同意。註冊人自 2014 年起成為申訴人馬來西亞關係企業，即 WorldVentures Marketing (Malaysia) Sdn. Bhd.（下稱「WorldVentures Malaysia」）之獨立事業代表。依據註冊人所簽署同意遵守之政策及程序（POLICIES and PROCEDURES）第 3.2.3 條及第 3.2.4 條規定，禁止註冊人未經事前書面同意使用 WorldVentures Malaysia 之公司名稱、商標、設計或任何公司標誌，更特別明確禁止註冊人將公司名稱或商標註冊使用於任何網域名稱上。註冊人係於 2015 年 1 月 28 日始註冊系爭網域名稱，足證註冊人之負責人鄭文霖於申請系爭網域名稱之註冊時，早已知悉註冊人並無任何使用「WORLDVENTURES」字樣之實體權利。
- (2) 查註冊人之中文名稱為「鄭文霖」，英文名稱為「Wen-Lin CHENG」，與系爭網域名稱「worldventures.com.tw」於字面、字義、讀音或音譯上完全不同，亦無從產生任何聯想。此外，經查詢經濟部智慧財產局網站上之商標檢索系統，亦均未發現註冊人有註冊任何與系爭網域名稱相關之商標。另再以「worldventures」之商標字樣檢索，僅出現申訴人之註冊商標資訊，並未發現有註冊人申請相關字樣之商標權。綜上所述，註冊人與系爭網域名稱並無任何關聯，其註冊系爭網域名稱，顯無任何權利或正當利益。
- (3) 次按處理辦法第 5 條第 2 項規定，若（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者；或(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，即得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益。依據科法所歷來決定書見解（如案號：STLI2015-009），皆認為上開事實應由註冊人自行主張並負擔舉證責任。然申訴人依據目前所知事實，已足證明處理辦法第 5 條第 2 項規定之要件並不存在。

(4) 註冊人並非善意使用系爭網域名稱以銷售商品或提供服務。註冊人於 2015 年 1 月 28 日始註冊系爭網域名稱，其使用系爭網域名稱迄今之時間甚短，實無可能已為一般大眾所熟知。此外，觀諸註冊人使用系爭網域名稱所連結之網頁，並無任何註冊人之資料，亦未見系爭網域名稱與註冊人有何行銷宣傳，一般大眾自無從知悉註冊人使用系爭網域名稱，而與處理辦法第 5 條第 2 項第 2 款「註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知」之情形並不相當，此有科法中心案號：STLC2008-009 可資參照。

(5) 依據系爭網域名稱之網頁內容，係用於推銷「Opencart」購物網站上之電子產品，顯見註冊人係將系爭網域名稱用於商業使用。又，註冊人明知其並未向申訴人取得授權使用「WORLDVENTURES」商標或公司名稱作為網域名稱，而使用與申訴人公司名稱及商標相同之「worldventures」字樣作為其網域名稱，顯係企圖混淆、誤導消費者，藉此使有意進入申訴人官方網站之相關消費者，因混淆誤認而進入註冊人之網頁，實有處理辦法第 5 條第 2 項第 3 款以混淆、誤導消費者之方式，藉以獲取不法利益之情形。

6.1.4 註冊人係惡意註冊及使用系爭網域名稱：

(1) 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。又，按科法中心決定書歷來一致見解（如案號：STLC2006-015），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。

(2) 判斷註冊人註冊系爭網域名稱，是否係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網

域名稱為目的，必須依據個案特定客觀事實，以探求註冊人註冊系爭網域名稱時之主觀意識，以及是否造成妨礙申訴人以註冊商標為網域名稱，進入網際網路市場之結果，此有科法中心案號：STLC2001-001 決定書可稽。如前所述，申訴人及其關係企業透過制定政策及程序等內部規範，明確禁止獨立事業代表即註冊人使用「WORLDVENTURES」商標或公司名稱於任何網域名稱上。今註冊人明知前開禁止規定，卻仍將「WORLDVENTURES」字樣註冊於系爭網域名稱，顯見註冊人有妨礙申訴人使用該商標註冊網域名稱之主觀意圖。此外，由於註冊人之搶注行為，已導致申訴人無法使用「WORLDVENTURES」商標註冊網域名稱，僅能退而求其次以相關企業、潛在客戶較不易立即辨識之「world-ventures.tw」註冊網域名稱，客觀上已造成妨礙申訴人以註冊商標為網域名稱進入網際網路市場之結果。

- (3) 申訴人及其關係企業為維持旗下各獨立事業代表間之平等競爭機會，故強烈禁止任一獨立事業代表使用公司商標或名稱註冊網域名稱，以避免單一獨立事業代表藉機不當攫取競爭優勢而妨礙其他獨立事業代表之商業推展活動。然，註冊人於擔任申訴人馬來西亞關係企業之獨立事業代表後，不遵守申訴人及其關係企業之規定，擅自註冊系爭網域名稱，並將該網頁自動連結至註冊人推廣申訴人業務之個人網站，直至申訴人嗣後發現並發函禁止其行為後，註冊人始停止前開自動網站連結功能。承上，註冊人註冊系爭網域名稱之主要目的，係為藉由攀附申訴人公司名稱及註冊商標等競爭優勢，妨礙申訴人其他獨立事業代表競爭者之商業活動甚明。
- (4) 註冊人使用系爭網域名稱所連結之網頁雖為「Opencart」購物網站，但查該網站管理者資訊，例如「About Us」、「Delivery Information」、「Privacy Policy」、「Terms & Conditions」等頁面皆為空白待建置狀態，顯見註冊人並未積極使用系爭網域名稱。申訴人於發現註冊人搶注系爭網域名稱之情形後，曾於2015年4月27日及4月30日兩次去函要求註冊人停止並移除相關網頁，並轉讓系爭網域名稱之所有權予申訴人。雙方經過多次函文往來後，申訴人於2015年5月6日提出建議，即若註冊人能夠轉讓系爭網域名稱予申訴人，則申訴人將補償註冊人申請註冊系爭網域名稱的費用。孰料，註冊人回信向申訴人提出讓渡許可金額500萬美元（曾一度調升至1000萬美元）之要求，並語帶威脅表示，「台灣分公司即將開幕，你們應該會重視，也希望不會因此而有所變動」。承上可知，註冊人並未積極使用系爭網域名稱，卻趁申訴人欲開展台灣業務之時間點，藉機向申訴人威脅要求高額不合理之讓渡金額，不僅遠超過註冊系爭網域名稱之費用與維護成本，亦非交易慣例上所可容認。註冊人使用系爭網域名稱之主要目的，係藉由出售系爭網域名稱，自申訴人獲取超過系爭網域名稱註冊所需相關費用之利益，確屬「惡意使用」系爭網域名稱，殆無疑義。

6.2 本案註冊人之主張略以：

- (1) 本人確實為系爭網域名稱、「worldventures.tw」之現有註冊人。因原始註冊人鄭文霖接獲外國 WorldVenture 公司來信恐嚇，認為本人非該公司會員，且未曾有任何商業往來或有契約、地緣、業務關係情況下，為避免不需要的紛爭，原始註冊人將該系爭網域名稱轉讓給本人。
- (2) 所註冊的網域名稱，與申訴人所享有的"worldventures"商標，雖有近似之處，但依照經濟部智慧財產局商標解釋，商標係為表彰商品來源的標識，而網址名稱為網路上的通訊地址，二者性質上有差異，商標與網址名稱登記均係採先申請先登記制度，惟網址名稱使用若足以使一般消費者認識其為表彰商品或服務來源的標識，且申請人於其所營業的商品或服務上有專用該標識的意思，並以之使用於所欲表彰的網路資訊等相關商品或服務者，自得依商標法規定申請註冊為「商標」或「服務標章」，商標權係採屬地主義，商標法第 21 條『商標自註冊之日起，由註冊人取得商標專用權。商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限』。即在指定的商品或服務類別以外之範圍，他人仍可以相同或近似之商標申請註冊，所以申訴人不得主張其註冊商標涵蓋網址名稱之使用，經查詢經濟部智慧財產局商標資料檢索服務查詢 world ventures 近似之商標出現 W V WORLD VENTURES 之商標註冊案早於 worldventures 註冊案，由此可見 worldventures 可以成為 World Ventures 之組合字，類似之組合字使用情形，網路搜尋皆可以查詢到相關資料。
- (3) world ventures 透過 google 翻譯結果為 世界 企業，與現有的網站內容本意是相同的，另外系爭的網域名稱也都沒有使用相同服務或產品商標於網站內容，對於系爭的網域名稱，因本人在收到爭議處理機構通知有關網域名稱之爭議之前，已經善意使用該網域名稱，也沒有閒置或是提供出售用途使用，所以對該網域名稱擁有正當利益。
- (4) 註冊此一網域名稱，並無惡意，且所註冊取得之網址規劃，係以內容提供為主要的服務項目，並不是為混淆、誤導消費者目的而設，且網站內容與外國 WorldVentures 公司服務或產品完全不相同，並且善意透過網站彈出聲明提示，本網站與外國 WorldVentures 公司不存在任何合作關係，且該網站應不致造成混淆、誤導消費者或是有減損外國 WorldVentures 公司標章之虞。由此觀之，外國 WorldVentures 公司所主張之理由與事實不符。
- (5) 查外國 WorldVenture 公司在亞洲設立的子公司有新加坡，馬來西亞，香港等均不見其註冊該國的相關網域，顯見外國 WorldVentures 公司其主要服務網址為 worldventures.com(官網)及 worldventures.biz (會員登入平台網站)。
- (6) 外國 WorldVentures 公司其主要服務網址為 worldventures.com(官網)及 worldventures.biz (會員登入平台網站)，台灣一般消費大眾透過該公司會員介

紹或加入，對其熟悉度不至於會誤闖系爭網域，如果一般消費大眾不熟悉外國 WorldVentures 公司，應會透過搜尋查詢，得知外國 WorldVentures 公司的相關網站及其資料，均能夠得到 worldventures.com 結果使其回到該網站，另對系爭網域帶來的流量及曝光度效益不大，所以並不會有混淆、誤導消費者之情事發生。

(7)公平會指出，近來媒體、刊物紛紛報導「WorldVentures」公司旅遊直銷乙事，據該會瞭解，「WorldVentures」僅係一商業標誌，並非單一公司名稱，案關 7 家外國傳銷事業與環宇公司均有使用該標誌，惟案關 7 家外國傳銷事業並未於我國設立登記或向該會報備從事多層次傳銷，是民眾倘獲悉國內仍有以本國公司名義、舉辦說明會等方式引進美國、香港及新加坡等境外地區之「WorldVentures」公司傳銷計畫或招攬民眾加入前揭外國傳銷組織之情事，得檢附事證向該會檢舉。外國 WorldVentures 公司在台子公司，中文為環宇全球有限公司被公平交易委員會開罰相關資料(含從事外國 WorldVentures 公司相關業務網站開罰)，交通部觀光局函，均明顯指出外國 WorldVentures 公司在台從事旅遊直銷不合法之情事，所以系爭網域更不會因為如此帶來任何實質的商業效益及商業收入。

(8)系爭網域是前註冊者不再續租網域，在網域逾期 30 天無續費確定原註者放棄續租後，依 TWNIC 網站公告以商業登記法之商號身份合法申請註冊。

(9)本系爭網域並非提供出售用途使用，本人林建如未曾加入外國 WorldVentures 公司並且無書信往來紀錄，更談不上獲取買賣系爭網域費用，與申訴人爭議內容所訴不符。

(10)接獲爭議書後才了解到商標的重要性，網址名稱使用若足以使一般消費者認識其為表彰商品或服務來源的標識，且申請人於其所營業的商品或服務上有專用該標識的意思，並以之使用於所欲表彰的網路資訊等相關商品或服務者，自得依商標法規定註冊為「商標」，因此為了符合系爭網域的服務內容，已經向經濟部財產局申請商標。

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（請參見 STLC2001-001 <m-ms.com.tw>案）。

7.2 申訴之要件與舉證責任：

- 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 「處理辦法」第 5 條第 1 項所規定之 3 款情事必須全部成立，始符合申訴之要件。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較，即可得知。在「處理辦法」之規定中，如僅指稱數種情形之一者，其所使用之文字為「有下列情形之一」（例如第 4 條、第 14 條）、「有下列各款情形之一者」（例如第 5 條第 2 項）；反之，若未特別明示，則指數種情形之全部（例如第 3 條）。此外，參考「處理辦法」所據以制訂之 UDRP 4a 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.」，亦可知該三種情事必須同時具備，申訴始能成立，本專家小組亦採同一見解。
- 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，並提出必要之證據；而註冊人則須就系爭網域名稱依系爭網域名稱第 5 條之規定何以不需加以移轉或取消提出說明，且須提出必要之證據。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。
- 據此本案專家小組就雙方當事人所提出之申訴與答辯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 程序事項

- (1) 申訴人於 2016 年 8 月 4 日申訴書係以「鄭文霖」為註冊人，經科法所向 TWNIC 函詢系爭網域名稱之註冊資料，TWNIC 函復註冊人係「林建如」（此有 TWNIC 民國 105 年 8 月 15 日(105)台網域字第 105061 號復科法所函文在卷可稽），申訴人爰於 2016 年 9 月 4 日提出申訴補充理由書更正註冊人為林建如，合先敘明。
- (2) 申訴人請求專家小組將本件申訴與另件「worldventures.com.tw」網域名稱爭議申訴案件合併處理。惟查，該件「worldventures.com.tw」網域名稱爭議申訴案之註冊人為「熊熊國際諮詢工作室」（此有 TWNIC 民國 105 年 8 月 15

日(105)台網域字第 105062 號復科法所函文在卷可稽)，其負責人為鄭文霖，故而該件「worldventures.com.tw」網域名稱爭議申訴案之註冊人，與本案註冊人即非同一。按「處理辦法」第七條規定：「同一註冊人與申訴人間，有數個網域名稱爭議時，任一方當事人得向最初處理雙方網域名稱爭議之專家小組，申請合併處理。若申請合併處理之全部或部分爭議事件，屬於本辦法所定之適用對象時，專家小組得決定合併處理。」故是否合併處理，仍由專家小組依職權判斷。如上所述，基於本案與另件「worldventures.com.tw」網域名稱爭議申訴案件之註冊人並非同一，因此專家小組決定就此兩案分別作成決定，以符上開處理辦法規定。

7.3.2 系爭網域名稱與申訴人之商標近似而產生混淆：

- (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。至於當事人營業項目或商標權指定之商品類別是否相同或類似，雖然是商標註冊與侵害判斷上之要件，然非依本「處理辦法」處理網域名稱爭議時所應考慮（請參見STLC2002-003 <ps2.com.tw>案）。又倘系爭網域名稱，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為著名商標，非必所問（請參見STLC2001-004 <cesar.com.tw>案；STLC2011-006 <muzee.com.tw>案）。
- (2)專家小組依職權查詢我國經濟部智慧財產局商標檢索系統，申訴人於2014年12月1日已取得「WORLDVENTURES」商標權，且截至目前尚在有效專用期限內，而早於註冊人註冊系爭網域名稱之日期2015年1月28日。
- (3)就是否產生混淆乙節，系爭網域名稱之主要部分，與申訴人所擁有之商標在讀音與字母排序上完全相同，而僅有文字大小寫之差異。依一般網路之使用習慣，英文大小寫經常可以互換而毫無區別，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）。本案系爭網域名稱與申訴人註冊商標之差異，僅屬於英文字母的大小寫，故對一般網路使用者而言，其外觀縱非完全相同亦屬高度近似，仍易生混淆誤認之虞。因此註冊人以「worldventures」作為系爭網域名稱之主要部分，將極易使人誤認為該網站為申訴人、其關係企業或其授權之代理商或經銷商所有，而有致生混淆之虞。

- (4)專家小組依職權實際登入系爭網址，註冊人網站首頁首先跳出「本網站與WorldVentures旅遊直銷公司無合作關係，如需要該公司服務，請移駕至worldventures.com謝謝」之視窗，經專家小組再點選該視窗中之「OK」鍵後，該網站則續顯示電子產品之銷售訊息。惟查，註冊人在網頁中雖設置上開無合作關係聲明以示與申訴人相互區別，惟因「處理辦法」第5條第1項第1款規定係指「網域名稱」與申訴人之「商標」等標識相同或近似而可產生混淆，至於網站內容是否會造成混淆，則尚非本款之應判斷要素；故註冊人即使於網頁上設置上開聲明，但並非因此即可消除系爭網域名稱與申訴人商標因相同或近似而致混淆誤認之疑慮，況且該聲明能否永遠於系爭網站上設置，亦不無疑問。
- (5)故依申訴人所提出之證據及其他一切資料，專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之商標近似而產生混淆，合於「處理辦法」第5條第1項第1款規定。

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，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（請參見STLC2002-007〈manulife.com.tw〉案）。查註冊人姓名為「林建如」，（此有TWNIC民國105年8月15日(105)台網域字第105061號復科法所函文在卷可稽），而與系爭網域名稱之主要部分「worldventures」並無關連。另註冊人答辯謂係自原始註冊人鄭文霖轉讓得來，但原始註冊人鄭文霖或其所營事業內容，在語義、字義及商業習慣與系爭網域名稱有何明顯關聯？未見註冊人提出任何說明或舉證，專家小組即難作出對註冊人有利之認定。
- (3) 註冊人就使用系爭網域名稱是否已為一般大眾所熟知乙節，並未提出任何說明及舉證。
- (4) 註冊人網站係將系爭網域名稱用於電子產品銷售之營利使用，故註冊人之網站仍有使有意進入申訴人官方網站之消費者，因混淆誤認而進入瀏覽，並藉之獲取商業利益之虞。
- (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，

是以應認為符合處理辦法第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（請參見STLC2001-001〈m-ms.com.tw〉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。

(2) 註冊人答辯謂：「因原始註冊人鄭文霖接獲外國WorldVenture公司來信恐嚇，認為本人非該公司會員，且未曾有任何商業往來或有契約、地緣、業務關係情況下，為避免不需要的紛爭，原始註冊人將該系爭網域名稱轉讓給本人」，故註冊人顯係明知系爭網域名稱與申訴人間已有爭議之情況下，始自前手鄭文霖受讓系爭網域名稱，即難謂係善意受讓，況依申訴人舉證註冊人之前手鄭文霖自2014年起即係申訴人馬來西亞關係企業（即WorldVentures Marketing (Malaysia) Sdn. Bhd.）之獨立事業代表，依註冊人上開答辯「…認為本人非該公司會員，且未曾有任何商業往來或有契約、地緣、業務關係情況下…」，註冊人顯然知悉鄭文霖曾為申訴人馬來西亞關係企業之獨立事業代表乙事，故註冊人對於「WORLDVENTURES」或「WorldVentures」為申訴人之註冊商標與事業名稱，自難諉為不知，因此註冊人受讓於2015年1月28日始申請註冊之系爭網域名稱，應非可認為係善意使用，堪可認定。

(3) 註冊人主張申訴人其主要服務網址為worldventures.com(官網)及worldventures.biz(會員登入平台網站)，台灣一般消費大眾透過該公司會員介紹或加入，對其熟悉度不至於會誤闖系爭網域，如果一般消費大眾不熟悉外國WorldVentures公司，應會透過搜尋查詢，得知外國WorldVentures公司的相關網站及其資料，均能夠得到worldventures.com結果使其回到該網站，另對系

爭網域帶來的流量及曝光度效益不大，所以並不會有混淆、誤導消費者之情事發生等語。惟查，註冊人未曾受申訴人授權使用其商標，註冊人亦非申訴人在台之授權代理商或經銷商，且註冊人之前手鄭文霖自2014年即為申訴人馬來西亞關係企業之獨立事業代表，對該商標或事業名稱係屬申訴人所有難謂為不知已如前述，申訴人並舉證註冊人之前手鄭文霖於2015年5月8日向申訴人要求500萬美元之高額讓渡金額；是註冊人不僅有向自申訴人獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益之目的，復因系爭網域名稱主要部分與申請人名稱及商標高度近似，不無另有引誘、誤導申訴人之網路使用者瀏覽註冊人之網站之意圖，亦妨礙申訴人使用該商標文字於我國註冊網域名稱，故註冊人使用系爭網站名稱即難謂為善意。核註冊人所為，已符合上開「處理辦法」第5條第3項第1款、第2款以及第4款所規定之要件，是本件註冊人應有惡意使用系爭網域名稱之情事。

- (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「註冊人惡意註冊或使用網域名稱」之規定。

7.3.4 總結：

據上論述，經查雙方所為一切陳述及其提出之所有證據，專家小組判斷申訴人之主張符合「處理辦法」第5條第1項第1款至第3款之要件。

8. 決定主文

本案專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴，合於「處理辦法」第5條第1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：

決定日期：2016年10月14日