

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：STLI2019-006

申訴人：美商美國禮來大藥廠(Eli Lilly and Company) 註冊人：liu fei

1. 當事人

1.1 申訴人：美商美國禮來大藥廠(Eli Lilly and Company)

代理人：程○益律師、呂○怡律師

地址：台北市大安區○○路三段 136 號○樓

1.2 註冊人：liu fei

代理人：liu fei

地址：nantan 28, hongkong, hongkong, CN

2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2.1 系爭網域名稱：< lilly-cialis.com.tw >

2.2 受理註冊機構：1API GmbH

2.3 系爭網域名稱註冊日期：2018 年 5 月 29 日（有效日期：2020 年 5 月 29 日止）

3. 本案處理程序

本案處理流程整理如下：

序號	文件名稱／事項	送達（或寄出）日期
1	申訴人之申訴書	2019.08.30
2	申訴人繳交處理費用	2019.08.30
3	向 TWNIC 索取註冊人資料	2019. 09.02
4	寄送申訴書予註冊人	2019.09.03
5	「程序處理開始日」	2019.09.03
6	寄送「程序處理開始日」通知	2019.09.03
7	收到答辯書 /未答辯	無
8	決定書作成日	2019.10.30

4. 本案事實

4.1 本案申訴人「美商美國禮來大藥廠(Eli Lilly and Company)」(下稱美商禮來公司)，於西元 2019 年間發現有第三人以「lilly-cialis」為域名、註冊「lilly-cialis.com.tw」網域名稱(下稱「系爭網域名稱」)，在瀏覽器的網址列輸入系爭網域名稱後，出現販賣仿冒之 Cialis 犀利士品牌之藥品(下稱「系爭藥品」)的網站，網頁上多處使用了申訴人所有之「Cialis」、「犀利士」商標；並自稱系爭商品乃「美國禮來製藥 100%保證原裝美國進口」(<https://www.lilly-cialis.com.tw>)。該網站中更置入申訴人公司介紹及產品介紹；此可稽之於系爭網域名稱網頁瀏覽器(申訴人附件 3)。

4.2 申訴人經由 TWNIC 網站查得系爭網域名稱的註冊人為「liu fei」(申訴人附件 2；下稱註冊人)。

4.3 嗣後之爭議處理程序如上揭之本案處理流程。

5. 適用規定

5.1 資策會科技法律研究所(下稱科法所)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」)第十五條之規定，註冊人註冊之網域名稱，如與第三人產生爭議時，同意依「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」；民國 107.11.13 修訂)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，故註冊人依契約關係之義務，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「網域名稱爭議處理附則」(以下簡稱「處理附則」)之相關規定處理本案，並參酌 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) 、 Rules for UDRP ，以及其他網域名稱爭議處理機構如 World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation 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」第五條第一項之規定，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：

- (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。

5.6 依「處理辦法」第五條第三項之規定，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：

(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」第十六條，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 申訴人之申訴主張略以（詳「申訴書」）：

申訴人就「處理辦法」第五條第一項申訴要件之規定，書具下列情事而為主張。

6.1.1 系爭網域名稱與申訴人之商標、標章或事業名稱相同而產生混淆(爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 1 款)：

6.1.1.1 申訴人主張系爭網域名稱與申訴人所有之「Lilly」、「Cialis」著名商標、標章及事業名稱相同：

1. 「Lilly」、「Cialis」係申訴人在世界各地聲譽卓著之公司名稱及著名商標：

申訴人美商美國禮來大藥廠(Eli Lilly and Company)自 1876 年創立迄今已逾 140 年，歷史悠久。申訴人已然成為全球成長速度最為快速的製藥公司之一(附件 4)。其 2018 年營收即已逾 245 億美元(附件 5、6)。

申訴人並於 1966 年在台灣設立分公司，目前共約有 200 名員工。申訴人在台灣的臨床試驗包括癌症、糖尿病、類風濕性關節炎、阿茲海默症、乾癬等(附件 7)。

2. 「LILLY」商標版圖遍及全球：

(1) 「LILLY」商標：有 WIPO 網域名稱爭議決定書認定「LILLY」商標為著名商標(附件 11)。而申訴人最早於民國 42 年即申請台灣「LILLY」商標使用於第 5 類西藥商品，並於民國 43 年獲准註冊(附件 10)。

(2) 「CIALIS」商標：有 WIPO 網域名稱爭議決定書認定「CIALIS」商標為具有高度識別性商標(附件 13)。而申訴人最早於民國 89 年即申請台灣「CIALIS」商標使用於第 5 類西藥商品，並於民國 90 年獲准註冊(附件 12)。

(3) 網路媒體報導及網友討論「Lilly」、「Cialis」商標：申訴人附具多項媒體報導、主張足堪認定「Lilly」、「Cialis」係來自申訴人(附件 14、14-1、14-2、14-3、14-4、14-5、14-6、14-7、14-8)。申訴人總結主張：「Lilly」及「Cialis」係申訴人之著名商標或公司名稱，而系爭網域名稱之主要部分「lilly-cialis」與申訴人之「Lilly」、「Cialis」事業名稱及商標在外觀、讀音、觀念上均完全相同。

6.1.1.2 據上，申訴人主張系爭網域名稱將造成消費者與申訴人所有之「Lilly」、「Cialis」著名商標、標章及事業名稱混淆及誤認：

1. 「具有知名度愈高之商標或事業名稱，他人使用相同或近似的網域名稱，愈容易混淆」(附件 15，科法所 STLC2002-008 專家小組決定書 7.3(3))。「獨創性文字具有高度識別性，較易構成混淆」(附件 16，WIPO 網域爭議決定書)。

2. 申訴人所有之「Lilly」、「Cialis」著名商標、標章及事業名稱在全球具有極高知名度；「Lilly」係申訴人之事業名稱，「Cialis」係具有高度識別性之獨創文字；二者均在消費者間形成對申訴人及其產品的來源確信。註冊人之系爭網域名稱在現實上已經有造成誤導案例，且有消費者在網站上購得之犀利士為偽藥之媒體報導案例(附件 16)。

3. 申訴人早已經以「Lilly」為網域名稱的主要部份取得「lilly.com」之註冊(附件 17)，並作為公司主要網頁(附件 18)。且以「Cialis」為網域名稱的主要部份取得「cialis.com」之註冊(附件 19)，並會連結到申訴人歷史產品網頁。

4. FORUM 網域名稱爭議決定書 *Eli Lilly and Company v. Denisov Denis/RDN.name*, FA1511001649425 (NAF, January 18, 2016)及 *Eli Lilly and Company v. Bahodir Ubajdullaev*, FA1707001739590 (NAF, August 24, 2017) 更曾闡釋，每個網域名稱都有 TLD，不論是 gTLD 或 ccTLD，這些 TLD 在審查網域名稱是否相同或高度近似時，必須被忽視(附件 21)。

5. 依據目前網路者之使用習慣，在搜尋引擎上輸入公司名稱或商標作為查詢該公司網站之關鍵字。系爭網域名稱「lilly-cialis.com.tw」之主要部分「lilly-cialis」與申訴人之「Lilly」及「Cialis」事業名稱及著名商標完全相同或高度近似。則消費者進行網路搜尋時，其「Lilly」及「Cialis」相關之網域名稱均指向申訴人，即可能產生預期、並因而混淆、誤認。

綜上，申訴人主張系爭網域名稱已構成爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 1 款之要件。

6.1.2 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益(爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 2 款)

6.1.2.1 所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當利益，係指註冊人之網域名稱與公司名稱所營業內容，在語意、字義及商業習慣上有明顯之關聯（附件 23，科法所 STLCI2013-003 專家小組決定書第 7.3.2 點參照）。

6.1.2.2：科法所 STLI2013-006 專家小組決定書之 7.4.3~7.4.4 有謂：「...(2) 依據 WIPO Center 處理 UDRP 個案的實務見解（例如 WIPO Case No. D2003-0455 <croatiaairlines.com>、WIPO Case No. D2005-0263 <morganfreeman.com>等），申訴人對於註冊人無權利或正當利益的主張，得基於以下的情況：

- 申訴人與註冊人並無關係，且並未授權註冊人使用系爭網域名稱；
- 申訴人的商標為著名商標；
- 申訴書指陳註冊人在系爭網域名稱上未具有知名度。」(附件 24)。

且 FORUM 網域名稱爭議決定書亦曾闡釋，銷售仿品、競爭商品、非法商品的證據，足以證明註冊人並無使用系爭網域名稱之正當權利(附件 25)。

6.1.2.3 申訴人所有之「Lilly」、「Cialis」著名商標、標章及事業名稱，其屬高度識別性之獨創文字，且非既有詞彙；二者均在業界及消費者間具有極高知名度。申訴人從未同意或授權註冊人使用或申請「lilly-cialis」網域名稱；二者之間從未存有任何契約或業務往來關係。註冊人姓名羅馬拼音「liu fei」與系爭網域名稱間無任何關聯。註冊人在台灣未取得任何與「Lilly」或「Cialis」相關之商標註冊。註冊人使用及取得系爭網域名稱於 2018 年(附件 2)，時日未久、並不具有知名度。是以，註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益。

6.1.2.4 於 Google 網站搜尋「lilly-cialis」、「Lilly」及「Cialis」之結果，均直指申訴人；可證「Lilly」及「Cialis」係表彰單一來源、亦即申訴人(附件 26)。註冊人就其網域名稱無權利或正當利益可言。

綜上，申訴人主張系爭網域名稱已構成爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 2 款之要件。

6.1.3 註冊人惡意註冊或使用網域名稱(爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 3 款)

6.1.3.1 所謂註冊人惡意註冊或使用網域名稱，依據爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 3 款而有明文規範。

6.1.3.2 申訴人早於民國 43 年即獲准註冊台灣「LILLY」商標使用於第 5 類西藥商品(附件 10)；早於民國 90 年即獲准註冊台灣「CIALIS」商標使用於第 5 類西藥商品(附件 12)。經多年經營。申訴人商標已廣為消費者所熟知。申訴人就此類似案件，已在 WUIPO 即 NAF 等多國網域名稱爭議處理機構，成功撤銷了多個非法註冊之網域名稱(附件 27、25、21、11)。

6.1.3.3 本案註冊人於系爭網域名稱販賣與申訴人相同之 Cialis 犀利士品牌之藥品，網頁上多處使用了申訴人所有之「Cialis」、「犀利士」商標；並標榜系爭商品乃「美國禮來製藥 100%保證原裝美國進口」。甚至網站中更置入申訴人公司介紹及產品介紹(附件 3)。足見註冊人為營利之目的，意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標示產生混淆、引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人網站或網址(爭議處理辦法第 5 條第 3 項第 4 款、第 1 項第 3 款)。

6.1.3.4 註冊人無醫師處方即私自於網路販賣處方藥，致使消費者無法購賣真正有效、安全之申訴人產品；其危害消費者健康至深且鉅，可見註冊人之惡意。

6.1.3.5 經查，目前網路者普遍之使用習慣，乃在搜尋引擎上輸入其熟知之公司名稱或商標，以作為查詢該公司網站之關鍵字。相關業者與一般消費者最直接快速進入申訴人網站之機會，在於輸入申訴人之事業名稱及著名商標「Lilly」及「Cialis」；而註冊人之系爭網域名稱「lilly-cialis.com.tw」，則阻礙相關業者與一般消費者此一方式、且剝奪了申訴人此一近接業者與消費者之正當利益。註冊人使用申訴人之事業名稱及著名商標「Lilly」及「Cialis」作為系爭網域名稱，係為妨害競爭者之商業活動(爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 2、3 款)。

綜上，申訴人主張系爭網域名稱已構成爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 3 款之要件。

6.2 註冊人完全未為答辯。

7. 決定理由

7.1 網域名稱爭議之處理程序及原則

(1) 網域名稱之爭議，性質上屬私權爭議，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認為有必要而進行調查者外，無須加以斟酌。而專家小組決定所參酌之證據資料，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，以及其他必須調查之事證資訊。（參見科法所專家小組決定書，案號：STLC2001-001，以下簡稱 "M&M's" 案）。

(2) 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。（參見科法所專家小組決定書，案號：STLC2001-002，以下簡稱 "BOSS" 案）。

7.2 申訴之要件與舉證責任

(1) 依「處理辦法」第五條第一項之規定，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。

(2) 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。此由該條文之文義與「處理辦法」其他規定相比較，即可得知。此外，參考「處理辦法」所據以制訂之 UDRP 4a 之規定，亦可得知。

(3) 申訴人應就「處理辦法」第五條第一項所規定之申訴要件存在之事實，負舉證責任。

7.3 專家小組依職權調查之證據

經科法所於民國 108 年 9 月 2 日函詢財團法人台灣網路資訊中心((108)STLI-063 號函)，亦得證明(民國 108 年 9 月 17 日，(108)台網域字第 108038 號函)。註冊人之登記地址為中國香港；自 TWNIC 查詢「<https://www.lilly-cialis.com.tw>」之註冊人為「liu fei」。

專家小組於 2019 年 10 月 28 日依職權主動調查註冊人之系爭網域名稱瀏覽器(<https://www.lilly-cialis.com.tw>)。專家小組發現該網站在 Google 搜尋結果排序網頁中，註明為「犀利士,壯陽藥,ED 治療_美國禮來犀利士 (Cialis)台灣官網」。再經瀏覽系爭網域名稱網站上的諸多網頁內容後，得有其「自稱為經由網購、販售來自於美國犀利士禮來公司製造的犀利士產品的台灣官方網站」的印象。再者，輸入關鍵字「cialis 台灣」，則可發現包括註冊人的系爭網域名稱與其他的諸多類似網站；而申訴人的台灣官網「台灣禮來| 首頁」(<https://www.lilly.com.tw>)則排序在第 3 網頁。合先敘明。

另外，專家小組亦同時依職權主動調查申訴人之 LILLY 公司之美國網站「<https://www.lilly.com/>」、加拿大網站「<https://www.lilly.ca/en/index.aspx>」及台灣網站「<https://www.lilly.com.tw/cn/index.aspx>」。

7.4 系爭網域名稱是否與申訴人之商標相同或近似而產生混淆

(1) 系爭網域名稱「<https://www.lilly-cialis.com.tw>」其第三階網域名稱 lilly-cialis 之英文外觀、讀音、觀念，與申訴人之「Lilly」事業名稱及「Cialis」商標，均完全相同。其二字連用，其同一性更為明確。按，「Lilly」、「Cialis」著名商標、標章及事業名稱，均屬高度識別性之獨創文字，又非既有詞彙；則系爭網域名稱之主要部分「lilly-cialis」更容易造成閱讀人直覺性之反應，認定其屬同一。據此，系爭網域名稱與申訴人之「Lilly」事業名稱及「Cialis」商標，足以使一般消費者與網路使用者混淆而無從分辨，進而產生誤導。故有「處理辦法」第五條第一項第一款規定適用之餘地。

(2) 按「處理辦法」第五條第一項第一款規定「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、事業名稱等標識相同或近似，並因而產生混淆。惟本要件之成立，並不能僅以網域名稱與商標或事業名稱為機械式之比對為

已足，尚必須就是否有產生混淆加以判斷。（參見科法所專家小組決定書，案號：STLC2001-006，以下簡稱 "MICHELIN" 案）。就本案而言，註冊人所註冊之系爭網域名稱「<https://www.lilly-cialis.com.tw>」，其與該事業名稱及商標所表彰 LILLY 公司之美國網站「<https://www.lilly.com/>」、加拿大網站「<https://www.lilly.ca/en/index.aspx>」及台灣網站「<https://www.lilly.com.tw/cn/index.aspx>」相較，可見其在字母外觀、讀音與一般認識之意義上均屬相同。由於系爭網域名稱與申訴人之事業名稱及商標極為近似、與其公司在各國網站之網域名稱又極近似；對於一般網路使用者而言，已有造成混淆之虞，而誤以為該網站為 LILLY 公司集團或申訴人所設。

(3) 再者，申訴人之商標是否著名，雖非屬申訴成立之要件，然而知名度之高低，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（"MICHELIN"案；最新發展請參見資策會科法所專家小組決定書，案號：STLC2006-001，以下簡稱 "百合" 案）。申訴人主張之「Lilly」、「Cialis」乃為在世界各地聲譽卓著之公司名稱及著名商標，應可認定。著名商標之「識別性」及其商業價值之「外溢效果」(spill-over)，具有高度之導引作用；相較於不具知名度之商標，更容易使人構成聯想、而產生混淆。

(4) 據上，本案註冊人之系爭網域名稱既依「處理辦法」第五條第一項第一款而產生混淆。由於註冊人全未答辯，則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。

據上論述，此一註冊妨礙申訴人使用系爭商標作為網域名稱，違反「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

7.5 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」第五條第二項之規定，有所列四款情形之一者，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益。

(2) 註冊人是否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：

1、按「處理辦法」第五條第二項第一款所謂之「第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議」，專家小組認有關爭議通知時點之認定，應參照 UDRP 4(c)(i) 之規定，即以「註冊人接獲任何關於爭議的通知」(any notice to you of the dispute)，作為判斷的時點。因此，專家小組認為應以註冊人第一次接獲有關爭議通知的時間，亦即 2019 年 9 月 3 日(寄送申訴書予註冊人有關係爭網域名稱爭議之日)，作為判斷註冊人是否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名稱之時點("BOSS" 案)。

2、專家小組於 2019 年 10 月 28 日依職權主動調查註冊人之系爭網域名稱瀏覽器(<https://www.lilly-cialis.com.tw>)。該網頁上資訊服務尚稱豐富，惟其主旨在於「鼓吹經由網購、購買來自於美國犀利士禮來公司製造的犀利士產品」，並自詡為官方網站。合先敘明。

3、所謂註冊人就其網域名稱有權利或正當利益，係指註冊人之網域名稱與公司名稱所營業內容，在語意、字義及商業習慣上有明顯之關聯(科法所 STLCI2013-003 專家小組決定書第 7.3.2 點參照)。

4、惟，申訴人從未同意或授權註冊人使用或申請「lilly-cialis」網域名稱；二者之間從未存有任何契約或業務往來關係。則申訴人與註冊人並無關係，且並未授權註冊人使用系爭網域名稱，是以，難認註冊人就此已有權利或正當利益(科法所 STLI2013-006 專家小組決定書之 7.4.3~7.4.4)。

綜上所述，專家小組認定註冊人於 2019 年 9 月 3 日前，註冊人難稱以善意使用系爭網域名稱，不符於「處理辦法」第五條第二項第一款之規定。

(3) 註冊人使用該網域名稱，是否已為一般大眾所熟知：

1、註冊人使用及取得系爭網域名稱於 2018 年，時日未久、並不具有知名度；如「犀利士知識」項目下之「醫師：犀利士怎麼吃效果好？出現嚴重副作用怎麼辦？」一文(<https://www.lilly-cialis.com.tw/health/447.html>)，其發表時間為 2019-09-12，瀏覽量為 340；確實尚屬有限。則「使用系爭網域名稱，已為一般大眾所熟知」之情事，尚難以成立。

2、是以，2019年9月3日前，註冊人亦未能證明其使用系爭網域名稱，已為一般大眾所熟知。因此專家小組認定註冊人使用系爭網域名稱，並不符「處理辦法」第五條第二項第二款之規定。

(4) 註冊人是否為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標之方式，獲取商業利益：

1、註冊人在台灣未取得任何與「Lilly」或「Cialis」相關之商標註冊。甚至，註冊人姓名羅馬拼音「liu fei」與系爭網域名稱間亦無任何關聯。其又於系爭網域名稱中積極販售系爭商品。則註冊人係為「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之方式，獲取商業利益」，難以認定。

2、申訴人所有之「Lilly」、「Cialis」著名商標、標章及事業名稱，其屬高度識別性之獨創文字，且非既有詞彙；二者均在業界及消費者間具有極高知名度。且銷售仿品、競爭商品、非法商品的證據，亦足以證明註冊人並無使用系爭網域名稱之正當權利(FORUM 網域名稱爭議決定書 Eli Lilly and Company v. Aaron Brown et al. Claim Number: FA1703001719909)。

綜上，註冊人於系爭網域名稱之網頁上所為之行為，尚非為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標之方式，獲取商業利益；從而不符「處理辦法」第五條第二項第三款之規定。

(5) 專家小組依註冊人之主張及所提證據，均無法證明註冊人有「處理辦法」第五條第二項任一款之情形，註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益可言。

7.6 註冊人是否「惡意註冊」或「惡意使用」系爭網域名稱

(1) 依「處理辦法」第五條第一項第三款之規定，申訴之成立尚必須註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱。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（"M&M's" 案）。

(2) 依「處理辦法」第五條第三項之規定，有所列四款情形之一者，得認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」；其各款情形，均屬認定是否有「惡意註冊」或「惡意使用」之參考因素，僅為例示性規定，並不以該項所列

之各款情形為限（"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。

(3) 申訴人並未主張第三項第一款之情形，專家小組無須加以斟酌。

(4) 就第三項第二款之情形，註冊人註冊該網域名稱，是否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？申訴人主張：相關業者與一般消費者最直接快速進入申訴人網站之機會，在於輸入申訴人之事業名稱及著名商標「Lilly」及「Cialis」；而註冊人之系爭網域名稱「lilly-cialis.com.tw」，則阻礙相關業者與一般消費者此一方式、且剝奪了申訴人此一近接業者與消費者之正當利益。此徵諸專家小組在網路上搜尋引擎 Google 的實際操作，於輸入「Lilly」時，申訴人之官網尚在排序第 1 位；但是輸入「Cialis」時則顯示眾多資訊服務，申訴人之官網與系爭網域名稱甚至不在排序第 1 頁。而在輸入「Cialis 台灣」時，則發現註冊人的系爭網域名稱與其他的類似網站；申訴人的台灣官網「台灣禮來| 首頁」(<https://www.lilly.com.tw>)則排序在第 3 網頁。

1、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。亦即，註冊人主觀上係阻止申訴人使用系爭網域名稱，客觀上亦妨礙申訴人行使合法權利。

2、本案中系爭網域名稱，於 Google 之搜尋實務上，尚難稱已經造成申訴人「利用搜尋引擎近接業者與消費者之正當利益」已然受損；其因蓋概在搜尋引擎的排序與網站的資訊服務及其點閱率有相當之關係。至於是否客觀上使申訴人無法以之註冊作為網域名稱？則應肯認之。註冊人就此「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」行為之客觀結果，應有預見。其在系爭網域名稱上的積極商業活動，足堪認定註冊人主觀上亦有造成妨礙之意圖。

(5) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的，是否為妨礙競爭者之商業活動(第三項第三款)：

註冊人註冊系爭網域名稱乃為行銷其自稱之「來自於美國犀利士禮來公司製造的犀利士產品」，並且以「台灣官方網站」自居。申訴人並未具體主張、亦未提供足夠證據，以證明申訴人究竟有何商業活動因系爭網域名稱下的註冊人活動，而受到妨礙。據此，註冊人是否有第三項第三款之情形，專家小組無須斟酌。

(6) 註冊人是否為營利之目的，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(第三項第四款)：

1、判斷申訴人所主張之事實，是否合於「處理辦法」第五條第三項第四款之規定，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，以及是否造成誤導網路使用者瀏覽註冊人網站之客觀事實（"M&M's" 案）。

2、承上論證 (7.4)，系爭網域名稱已與申訴人之商標相同或近似而產生混淆。其在客觀上即足以產生引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站之效果。經專家小組調查，註冊人於系爭網域名稱之網頁中，積極鼓吹申訴人所有產品之各式優點、甚至自詡為台灣官網，可見其客觀上顯示「產生引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站」之目的。註冊人毫無答辯其商業活動之策略原委，無法釐清其主觀上確無引誘、誤導之意圖。由於系爭商品屬處方藥，未有醫師處方卻於網路私自販售，致使消費者陷入偽藥之風險，註冊人之商業活動客觀上更難以正當化；故而足堪認定其使用應屬惡意。

3、承上述，網域名稱於客觀上表徵消費者與網路使用人與申訴人商標間之認知狀態。商標表徵之「(商品)來源標示功能」涉及之競爭秩序與公共利益，已於我國商標法第 70 條中獲有依據；亦合乎 WIPO 相關發展。其同時為 UDRP 4a 之原則、而在「處理辦法」第五條中予以呈現。本案中，註冊人之註冊系爭網域名稱，因涉及著名商標之「來源標示功能」，與申訴人之商標產生混淆，足以引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址，而產生「搭便車」(free-riding) 之利益；此已涉及競爭秩序與公共利益。註冊人應注意、能注意、而不注意，違反專業人士之注意義務

而無正當理由，足認營取非法利益之目的已經存在，而有「惡意註冊或使用網域名稱」之情事。

7.7 最後，依申訴人所提出之所有證據與說明，以及專家小組職權調查之結果，專家小組認定申訴人所申訴之情事，符合「處理辦法」第五條第一項各款之要件，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

綜合前述分析，專家小組認定，本案申訴符合「處理辦法」第五條第一項之要件，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：廖緯民



決定日期：2019 年 10 月 30 日