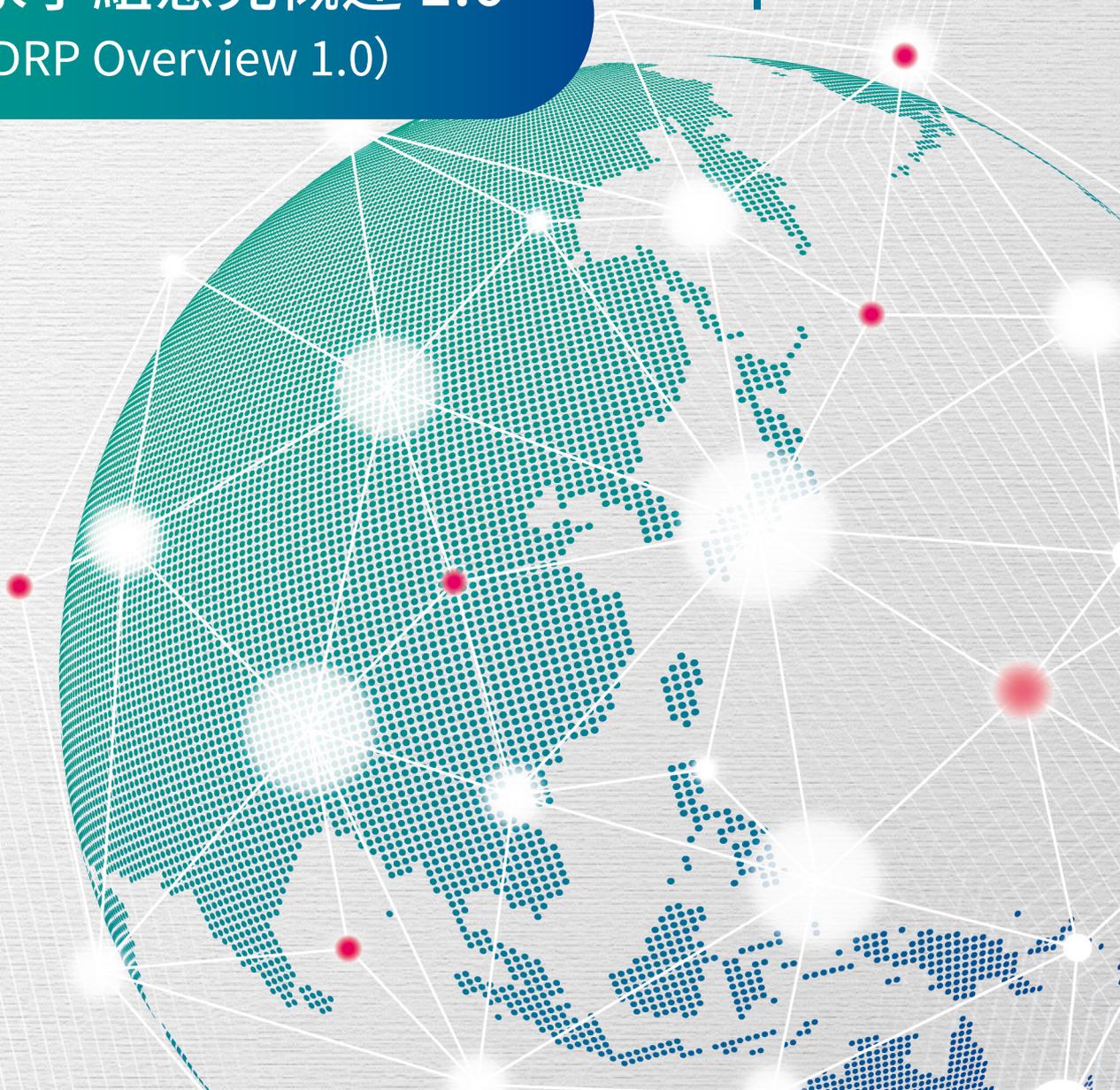


財團法人台灣網路資訊中心

網域名稱爭議處理辦法

專家小組意見概述 1.0
(TWDRP Overview 1.0)



目錄 contents

壹、前言	007
貳、使用說明	009
參、網域名稱爭議處理辦法第一構成要件相關議題	011
一、申訴人適格	011
二、據以提出申訴之標識	013
1. 商標	013
2. 標章	014
3. 姓名	014
4. 事業名稱	014
5. 其他標識	015
三、相同或近似而產生混淆之認定標準	016
1. 域名與商標或其他標識相同或近似而產生混淆之判斷標準	016
2. 域名為商標或其他標識縮寫	018
3. 域名為兩個商標或其他標識結合	018
4. 域名為商標或其他標識之拼音字	018
5. 域名相較於商標或其他標識添加符號或數字	019
6. 域名為商標或其他標識翻譯詞	019
7. 域名為商標或其他標識加上地理名詞或本身為地理名詞	020
8. 域名相較於商標或其他標識為大小寫不同	020
9. 域名為任意名稱	021
10. 據以提出申訴之商標為著名商標	021
11. 網站內容、營業項目對於第一要件判斷之影響	022
12. 商標聲明不專用對於相同或近似而產生混淆判斷之影響	022
13. 域名為商標或其他標識和負面詞彙組成	023

肆、網域名稱爭議處理辦法第二構成要件相關議題025

一、註冊人就其域名無權利或正當利益判斷	025
二、註冊人收到爭議通知前已善意使用或準備使用	025
1. 爭議通知時點	025
2. 域名爭議通知前已善意使用或可證明已準備使用情形	026
三、註冊人使用之域名已為一般大眾熟知	026
四、合法、非商業或正當之使用而未以混淆誤導方式獲取商業利益	028
1. 註冊人為經銷商或代理商	028
2. 註冊人將域名用於非法活動	029
3. 註冊人將域名使用於批評網站	030
4. 註冊人將域名使用於粉絲網站	034
五、其他評估考量	037

伍、網域名稱爭議處理辦法第三構成要件相關議題039

一、藉由出售、出租域名或其他方式，獲取超過註冊相關費用之利益	039
1. 以出售、出租域名或其他方式	039
2. 證明獲取超過註冊相關費用之利益	040
二、以妨礙申訴人使用該商標或其他標識註冊網域名稱為目的	041
1. 註冊他人商標為網域名稱之慣行模式	041
2. 客觀上妨礙系爭商標作為域名進入網際網路市場之結果	042
三、主要目的為妨礙競爭者之商業活動	044
1. 申訴人負舉證責任	044
2. 消極長期占有而未使用	044
四、為營利之目的，意圖混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址 ..	046
1. 註冊人誤導網路使用者而有產生混淆誤認之情事	046
2. 系爭商標為著名商標時，對於主觀要件判斷之影響	046
五、其他 WIPO 專家小組客觀考量因素	048
1. 域名及註冊人之性質及其他客觀情形	048
2. 是否明知或可得而知系爭域名與申訴人商標有混淆誤認之虞	049
3. 是否刻意漠視侵權疑慮或違反避免商標侵權之事前調查義務	050
4. 是否涉及域名濫用行為	051
5. 將域名用以提供第三方自動生成的內容，不阻卻惡意成立	052
6. 註冊人使用隱私或代理服務之動機	053
7. 網站免責聲明不當然阻卻惡意成立	054
8. 域名註冊先於商標權取得之情況不當然阻卻惡意成立	055
9. 和解討論過程之陳述及最終協議內容	057
10. 使用「robots.txt」或類似工具避免網站內容被複製取得之動機	058

陸、網域名稱爭議處理辦法程序相關議題060

一、重複提出申訴之處理	060
二、與先例保持一致性原則	061
三、舉證責任分配	062
四、當事人額外主動提出之補充意見	063
五、專家要求當事人補充之聲明或文件	064
六、合併申訴案件	065
七、域名爭議處理機制與法院訴訟間的關係	067

柒、附件080

一、相關規範	080
財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法	080
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	085
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補充說明	091
二、相關決定摘要	093
附件 1. STLC2001-001 < m-ms.com.tw >	093
附件 2. STLC2001-002 < boss.com.tw >	097
附件 3. STLC2001-003 < decathlon.com.tw >	099
附件 4. STLC2001-004 < cesar.com.tw >	103
附件 5. STLC2001-005 < skii.com.tw >	105
附件 6. STLC2001-006 < michelin.com.tw >	106
附件 7. STLC2001-007 < ups.com.tw >	107
附件 8. STLC2001-013 < playstation.com.tw >	109
附件 9. STLC2002-005 < bosch.com.tw >	110
附件 10. STLC2002-007 < manulife.com.tw >	112
附件 11. STLC2002-008 < 河合鋼琴 .tw >	113
附件 12. STLC2002-009 < tvbs500.com.tw >	116
附件 13. STLC2002-011 < ctv.com.tw >	117
附件 14. STLC2003-001 < taipei101.com.tw >	118
附件 15. STLC2003-004 < armani.com.tw >	122
附件 16. STLC2003-003 < 山葉鋼琴 .tw、山葉樂器 .tw >	123
附件 17. STLC2003-005 < toshiba.com.tw >	125
附件 18. STLC2004-002 < wintel.com.tw >	126
附件 19. STLC2004-006 < easybank.net.tw >	128
附件 20. STLC2005-001 < foto.com.tw >	130
附件 21. STLC2005-003 < 104104.com.tw >	131
附件 22. STLC2005-005 < conqueror.com.tw >	132

附件 23. STLC2006-002 < puma.com.tw >	133
附件 24. STLC2006-007 < playstation.tw >	134
附件 25. STLC2006-008 < playboy.tw 、 playboy.net.tw >	135
附件 26. STLC2006-011 < samsung.com.tw >	136
附件 27. STLC2006-013 < cathaypacific.com.tw >	137
附件 28. STLC2006-017 < blogger.com.tw >	140
附件 29. STLC2006-021 < tealit.com.tw >	141
附件 30. STLC2006-022 < 象印 .tw >	142
附件 31. STLC2007-001 < vita-mix.com.tw >	144
附件 32. STLC2007-005 < amd.com.tw >	145
附件 33. STLC2007-011 < sealonline.com.tw >	146
附件 34. STLC2007-016 < youtube.tw >	148
附件 35. STLC2008-001 < amazon.tw >	151
附件 36. STLC2008-002 < bmw.tw >	152
附件 37. STLC2008-003 < jcbrake.com.tw >	153
附件 38. STLC2008-005 < bmgj.com.tw 、 bmgj.tw >	155
附件 39. STLC2008-007 < citi.com.tw >	156
附件 40. STLC2008-011 < aerosat.com.tw >	157
附件 41. STLC2010-006 < 小巨蛋 .tw 、 北捷 .tw 、 貓空纜車 .tw 、 貓纜 .tw >	158
附件 42. STLI2011-002 < microsoftstore.com.tw >	160
附件 43. STLI2011-009 < aia.com.tw >	161
附件 44. STLI2012-003 < plurk.com.tw >	162
附件 45. STLI2012-004 < valvoline.com.tw 、 valvoline.tw 、 zerex.com.tw 、 zerex.tw >	164
附件 46. STLI2012-007 < TWTC.NET.TW >	165
附件 47. STLI2013-006 < adidas101.com.tw >	166
附件 48. STLI2013-010 < ibm.tw >	167
附件 49. STLI2014-007 < summit-racing.com.tw >	168
附件 50. STLI2014-010 < glenfarclas.com.tw >	169
附件 51. STLI2014-013 < meizu.tw >	170
附件 52. STLI2014-015 < beautidiary.com.tw >	171
附件 53. STLI2015-002 < fuckbook.com.tw >	172
附件 54. STLI2015-009 < taiwan-osram.com.tw >	174
附件 55. STLI2016-001 < instagram.com.tw >	176
附件 56. STLI2016-008 < worldventures.com.tw >	177
附件 57. STLI2016-009 < worldventures.tw >	178
附件 58. STLI2016-010 < queen-wed.com.tw >	179
附件 59. STLI2016-011 < u-park.com.tw >	180
附件 60. STLI2016-012 < 南山人壽 .tw >	181
附件 61. STLI2017-002 < biboting.tw >	182
附件 62. STLI2017-003 < mastercam.com.tw >	183
附件 63. STLI2018-001 < baidu.com.tw >	185
附件 64. STLI2018-002 < ntu.com.tw >	187
附件 65. STLI2018-006 < chunghwa.tw >	188

附件 66. STLI2019-002 < roborock.com.tw 、 roborock.tw >	189
附件 67. STLI2019-005 < tahsda101.com.tw >	190
附件 68. STLI2019-006 < lilly-cialis.com.tw >	191
附件 69. STLI2019-007 < arnest.com.tw >	194
附件 70. STLI2019-008 < cefine.com.tw >	195
附件 71. STLI2019-009 < sonyco.com.tw >	196
附件 72. STLI2020-004 < facebookpay.tw >	197
附件 73. STLI2020-005 < famipay.com.tw >	198
附件 74. STLI2021-002 < tiffany-co.com.tw >	199
附件 75. STLI2021-005 < off-white.com.tw >	200
附件 76. 96 年網爭字第 2 號 < miffy.com.tw >	201
附件 77. 97 年網爭字第 003 號 < amazon.tw >	203
附件 78. 97 年網爭字第 006 號 < vacuum.com.tw >	205
附件 79. 97 年網爭字第 011 號 < cambridge.org.tw >	206
附件 80. 99 年網爭字第 001 號 < vornado.com.tw >	210
附件 81. 100 年網爭字第 006 號 < aia.com.tw >	211
附件 82. 102 年網爭字第 004 號 < micros.com.tw 、 micros-fidelio.com.tw >	212
附件 83. 102 年網爭字第 009 號 < monsterbeats.com.tw >	216
附件 84. 103 年網爭字第 002 號 < miumiu.com.tw 、 miumiu.tw >	217
附件 85. 104 年網爭字第 001 號 < newbalance.com.tw >	219
附件 86. 105 年網爭字第 001 號 < 17app.tw >	220
附件 87. 105 年網爭字第 002 號 < 17app.com.tw >	221
附件 88. 106 年網爭字第 001 號 < jaguar.tw >	222
附件 89. 106 年網爭字第 002 號 < reebok.com.tw >	223
附件 90. 106 年網爭字第 004 號 < adidas.tw >	224
附件 91. 107 年網爭字第 002 號 < baidu.com.tw >	225
附件 92. 107 年網爭字第 003 號 < iqos3.com.tw 、 iqos5.com.tw >	227
附件 93. 108 年網爭字第 002 號 < seagen.tw >	228
附件 94. 108 年網爭字第 003 號 < rochas.tw >	229
附件 95. 109 年網爭字第 002 號 < 2dfire.com.tw >	230
附件 96. 109 年網爭字第 005 號 < wework.com.tw >	231
附件 97. 111 年網爭字第 007 號 < twiqos.com.tw >	232
附件 98. 111 年網爭字第 009 號 < buy-iqos.tw >	233

壹、前言

因應網際網路快速發展時可能發生的網域名稱爭議，財團法人台灣網路資訊中心 (Taiwan Network Information Center, TWNIC) 於民國 90 年制訂「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法暨實施要點 (TWDRP)」，並於民國 90 年 3 月 29 日開始，TWNIC 正式與「財團法人資訊工業策進會科技法律研究所」(資策會科法所) 及「台北律師公會」簽約合作，委由這兩家受 TWNIC 所認可之「爭議處理機構」受理台灣有關於國家代碼 (ccTLD) 為「.tw」及「.台灣」的網域名稱爭議問題，選定具處理網域名稱爭議資格的專家，組成「專家小組」，以公正、快速、有效之訴訟外紛爭解決機制來處理網域名稱爭議事件，截至 111 年 11 月為止，已處理逾 300 件域名爭議處理案件。

本意見概述為台灣網路資訊中心委託資訊工業策進會科技法律研究所執行彙編，並邀請江耀國、余啟民、周天、紀振清、陸義淋、黃銘傑、賴文平、賴文智、鍾文岳、謝銘洋，共計 10 名專家擔任編輯顧問。自 2022 年 6 月至 2023 年 12 月共召開 7 場編輯小組會議，並於 2023 年 5 月及 10 月對外召開 2 場意見徵集座談會。

為凝聚我國專家小組針對爭議處理機制實質性和程序性問題之共識，於獲得世界智慧財產權組織仲裁與調解中心 (World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center) 支持下，參酌 WIPO Jurisprudential Overview 作法，編輯「台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法專家小組意見概述 1.0」(TWDRP Overview 1.0)。資策會科法所針對《財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法》第 5 條第 1 項明定的三個要件於實務上常見的爭議問題，彙整過往 20 多年案件專家決定書之見解，並收錄 WIPO Jurisprudential Overview 1.0^{註1} 與 3.0^{註2} 對各該問題的實務見解，期能供關心台灣網域名稱爭議處理機制的各界專家參考。本意見概述僅為過往專家決定之客觀現況呈現，性質上非強制規範，對於未來專家判斷不具拘束力，專家仍可就個案判斷處理。

註 1. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Original Edition, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/oldoverview/>

註 2. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Jurisprudential Overview 3.0"), 2017, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/>; WIPO Overview 3.0 提供 UDRP 下常見與重要之域名爭議實體與程序問題案例總結，一些 ccTLD 之專家決定亦可能會參酌 WIPO Overview 3.0 之案例，如下列案例之註腳 1 與註腳 3 所示：
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2021/dnl2021-0022.html>
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/pdf/2022/dau2022-0013.pdf>

貳 使用說明

- 一、本意見概述旨在透過整理網域名稱爭議處理機制常見實體及程序爭議問題之現行實務見解，供相關實務工作者、制度研究者及一般民眾參考，以凝聚對於相關實務爭議問題之共識。
- 二、本意見概述自「參、」起至「伍、」，依序收錄《財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法》第五條第一項第一、二、三款之構成要件，「陸、」則為爭議處理機制之程序相關問題，各章之下則依據該要件之不同爭議問題分為數小節，便利讀者依據爭議問題查找並理解專家於相關案件中的見解；「柒、」則收錄本意見概述中涉及的台灣網域爭議相關案件專家決定書，讀者可透過閱讀完整的專家論理過程，更加瞭解爭議問題之整體脈絡。
- 三、本意見概述常用相關略語如下：
 - 財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法：處理辦法；
 - 處理辦法第五條第一項第一款之構成要件：第一構成要件、第一要件；
 - 處理辦法第五條第一項第二款之構成要件：第二構成要件、第二要件；
 - 處理辦法第五條第一項第三款之構成要件：第三構成要件、第三要件；
 - 台灣 (TWDRP) 爭議處理案件專家見解：TWDRP 見解；
 - WIPO(UDRP) 爭議處理案件專家見解：UDRP 見解；
- 四、實務上存在不同見解時，若專家採取某一見解明顯多於另一見解之情況，本意見概述以「多數意見」、「少數意見」表示之；若無顯著多數、少數意見之情形，則以「意見一」、「意見二」表示。
- 五、本意見概述所援引之決定書案號例示如下：
 - 資策會科法所專家小組所作之決定，以 STLI(西元年分)-XXX <系爭網域名稱>、STLC(西元年分)-XXX <系爭網域名稱> 標示 (例如：STLI2014-010 < glenfarclas.com.tw >、STLC2003-001 < taipei101.com.tw >)；台北律師公會專家小組所作之決定，以 (民國年分) 網爭字第 XXX 號 <系爭網域名稱> 標示 (例如：99 年網爭字第 001 號 < vornado.com.tw >)。

貳、使用說明



網域名稱爭議處理辦法第一構成要件相關議題

依網域名稱爭議處理辦法第 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。」本章節整理該構成要件之專家小組意見及相關案例如下：

一、申訴人適格

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 5 條第 1 項：申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，依本辦法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。

以下僅就申訴人適格相關問題與案例進行彙整：

TWDRP 意見：

對於商標被授權人是否符合「爭議處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定，而具有提出申訴之權利，我國網域爭議處理專家小組決定書中有探討者主要有以下幾種見解：

● 專屬被授權人亦得提出申訴

「按商標法第 39 條…第 6 項規定商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行權利。申訴人…已…證明其…於臺灣之專屬授權進口及經銷商(exclusive importer and distributor)。同時授權申訴人以其自己名義提出…網域名稱之權利主張。據此，專家小組認定申訴人有權以自己名義進行本案申訴。」(資策會科法中心專家小組決定書「glenfarclas」案，STLI2014-010)。

相關決定：

附件 50：STLI2014-010 < glenfarclas.com.tw >，移轉

104 年網爭字第 001 號< newbalance.com.tw >案，申訴人與商標權人經銷合約中約定，不限於商標權人商標權、其他智慧財產權遭第三人侵害或任何違反公平交易案件，申訴人均無權採取法律行動，系爭商標權人既已表明申訴人並未就其商標權取得任何權利或利益，亦不得以任何方式表示其就該等標的具有權利或利益，則縱參照 Rules for UDRP 之規定「trademark or service mark in which the Complainant has rights」解釋「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款，申訴人亦不符合該條款之要件。

相關決定：

附件 85：104 年網爭字第 001 號< newbalance.com.tw >，駁回

https://www.

參、網域名稱爭議處理辦法第一構成要件相關議題

一、申訴人適格	011
二、據以提出申訴之標識	013
三、相同或近似而產生混淆之認定標準	016

• 僅取得獨家經銷並不代表有權申訴

「據以為申訴基礎之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識需為申訴人所合法擁有，始符本款規定…如僅自合法擁有商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之人處獲得授權者，依『處理辦法』向爭議處理機構申訴時，即尚難認定符合『處理辦法』第 5 條第 1 項第 1 款之要件。」、「無法過度擴張文義，而將自商標專用權人處獲得授權而有權使用商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之人亦認定為符合『處理辦法』第 5 條第 1 項第 1 款之規定，以免失之過寬，有違『處理辦法』之原意。」(台北律師公會 99 年網爭字第 001 號決定書)；

相關決定：

附件 80：99 年網爭字第 001 號 < vornado.com.tw >，駁回

WIPO UDRP 意見^{註 3}：

WIPO Jurisprudential Overview 3.0, § 1.4, 針對申訴人是否僅限於商標權人或專屬被授權人有相關說明，WIPO 意見概述認為，商標權人的關係企業，例如母公司或控股公司的子公司，或專屬商標被授權人，根據 UDRP 可被視為擁有商標權，可以提出申訴。專家小組認為可以根據申訴中描述的事實和情況，推斷提起 UDRP 案件中的商標是否有授權，但也建議各方提供相關證據證明是否有授權。另外，如果沒有商標權人的明確授權，非專屬商標被授權人通常無資格提出 UDRP 申訴。

註 3. 1.4 Does a trademark owner's affiliate or licensee have standing to file a UDRP complaint? <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item14>

二、據以提出申訴之標識

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 5 條第 1 項第 1 款規定，申訴人依本辦法向爭議處理機構提出申訴，應具備「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」之情事。以下僅就據以申訴之標識相關問題與案例進行彙整：

1. 商標

TWDRP 意見：

- 「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款所稱「申訴人之商標」不以在我國已註冊為必要。如系爭網域名稱註冊時，據爭商標尚未取得商標專用權，仍可提出申訴。

相關決定：

附件 62：STLI2017-003 < mastercam.com.tw >，駁回

- 「處理辦法」所謂之「商標、服務標章」不以業經註冊者為限，只須事實上已成為商標即足。STLI2012-003 < plurk.com.tw > 案中，申訴人引據 2 件商標因有異議案未決，尚未獲註冊，專家小組援引 WIPO Overview 2.0, § 1.7(最新版為 WIPO Jurisprudential Overview 3.0, § 1.3), 認為該 2 件商標業已在網路上以商標使用，並經媒體報導，在台灣等地之網路使用者均可看，該網廣告亦甚多，刊登廣告者應認為廣大使用群已構成有利廣告平台，此外，申訴人母公司申請註冊時，該二商標於加拿大已先使用。

相關決定：

附件 44：STLI2012-003 < plurk.com.tw >，移轉

- 若域名註冊早於申訴人之商標權取得，專家仍可用來認定是否有相同或混淆之情事，惟於進行處理辦法第 5 條第 2 項判斷時，若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，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益。就 STLC2003-001 < taipei101.com.tw > 案件觀之，專家小組雖有進行第一要件之判斷，惟最後因不符合第二要件駁回申訴。另參考 WIPO Jurisprudential Overview 3.0, § 1.1.2^{註 4}，即使域名註冊早於申訴人之商標權取得，仍可用來認定是否有相同或混淆之情事，然而，該情形可能會影響專家小組對於第二和第三要件做出的進一步實質決定。

相關決定：

附件 14：STLC2003-001 < taipei101.com.tw >，駁回

註 4. 1.1 What type of trademark rights are encompassed by the expression “trademark or service mark in which the complainant has rights” in UDRP paragraph 4(a)(i)? <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item11>

2. 標章

TWDRP 意見：

依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款，網域名稱與申訴人之標章相同或近似而產生混淆者得提出申訴，惟目前尚無相關案例。

3. 姓名

TWDRP 意見：

依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款，網域名稱與申訴人之姓名相同或近似而產生混淆者得提出申訴，惟目前尚無相關案例。

WIPO UDRP 意見^{註 5}：

WIPO Jurisprudential Overview 3.0，§ 1.5 提出相關見解如下：

1.5.1 已註冊為商標的個人姓名可作為申訴人提起 UDRP 案件之依據。

1.5.2 UDRP 沒有明確規定未作為商標註冊或以其他方式保護的個人姓名的地位。但是，在個人姓名在貿易或商業中被用作類似商標的標識符的情況下，申訴人可以在該名稱中成立未註冊或普通法權利，以便在相關名稱在商業中用作商訴人商品或服務的獨特標識符的情況下提起 UDRP 案件。

僅僅因姓名具有高知名度（例如身為公眾人物或意見領袖），而未提出證據支持其姓名於商業上之意義，則無法主張其具備未註冊或普通法權利。

4. 事業名稱

TWDRP 意見：

依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款，網域名稱與申訴人之事業名稱相同或近似而產生混淆者得提出申訴，就我國域名爭議案件中實屬常見，甚至有同時與商標及事業名稱相同或近似情形。

相關決定：

附件 96：109 年網爭字第 005 號 < wework.com.tw >，移轉

附件 60：STLI2016-012 < 南山人壽.tw >，移轉

附件 65：STLI2018-006 < chunghwa.tw >，移轉

附件 68：STLI2019-006 < lilly-cialis.com.tw >，移轉

附件 74：STLI2021-002 < tiffany-co.com.tw >，移轉

附件 75：STLI2021-005 < off-white.com.tw >，移轉

5. 其他標識

TWDRP 意見：

所謂「其他標識」，指如同商標、標章、姓名等一般，可以表彰商品或服務來源，使大眾得藉以區別不同之商品或服務者。

相關決定：

附件 29：STLC2006-021 < tealit.com.tw >，移轉

- 「其他標識」之內涵包括網域名稱、網頁中所使用之標識，尤以網域名稱已成為電子時代用以表彰產品或服務來源的一種新的標識方法，故多數專家肯認網域名稱為「其他標識」，惟比對方式有以下見解：

(1) 僅比較特取名稱：

大多數網路使用者係藉由網域名稱之特取部分辨識其所有者之身分，進而查詢所需要之產品或服務資訊。因此，判斷系爭網域名稱是否與申訴人之網域名稱相同或近似而有產生混淆之虞，自應以二者之特取名稱為主，至於區域簡稱或類別通稱，相對而言，僅居於次要地位

相關決定：

附件 67：STLI2019-005 < tahsda101.com.tw >，取消

附件 38：STLC2008-005 < bmgj.com.tw、bmgj.tw >，移轉

附件 88：106 年網爭字第 001 號 < jaguar.tw >，移轉

附件 94：108 年網爭字第 003 號 < rochas.tw >，移轉

附件 95：109 年網爭字第 002 號 < 2dfire.com.tw >，移轉

(2) 非僅比較特取名稱：

判斷註冊人之網域名稱是否與申訴人之網域名稱相同或近似，應就網域名稱之整體加以考量。系爭網域名稱與申訴人據以申訴之網域名稱是否相同或近似，非僅比較第二層而已，尤需將其他階層一併考量。

相關決定：

附件 19：STLC2004-006 < easybank.net.tw >，移轉

附件 49：STLI2014-007 < summit-racing.com.tw >，移轉於申訴人

註 5. 1.5 Can a complainant show UDRP-relevant rights in a personal name? <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item15>

- 網頁中所使用之標識 (含申請中之商標)：未取得商標權之商標仍可能成為第 5 條第 1 項第 1 款所稱之其他標識，例如於網頁中已使用尚未註冊公告之商標，若已成為用以表彰商品或服務來源、與他人之商品或服務相區別之標識，則仍可提出申請。

相關決定：

附件 59：STLI2016-011 < u-park.com.tw >，移轉

附件 86：105 年網爭字第 001 號 < 17app.tw >，移轉

附件 87：105 年網爭字第 002 號 < 17app.com.tw >，移轉

三、相同或近似而產生混淆之認定標準

1. 域名與商標或其他標識相同或近似而產生混淆之判斷標準

TWDRP 意見：

- 近似之判斷要素

判斷對象：具有普通知識經驗的網路使用者、施以普通之注意加以判斷；

觀察方式：整體觀察、比較主要部份原則，異時異地加以隔離觀察；

觀察項目：外觀、觀念、讀音、字母排序。

相關決定：

附件 9：STLC2002-005 < bosch.com.tw >，移轉

附件 74：STLI2021-002 < tiffany-co.com.tw >，移轉

附件 98：111 年網爭字第 009 號 < buy-iqos.tw >，移轉

- 域名與商標或其他標識產生混淆之判斷標準

(1) 「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。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。

相關決定：

附件 67：STLI2019-005 < tahsda101.com.tw >，取消

附件 97：111 年網爭字第 007 號 < twiqos.com.tw >，移轉

(2) 判斷網域名稱與申訴人商標、事業名稱等標識是否構成相同或近似，得參考經濟部智慧財產局所公布「混淆誤認之虞審查基準」之原則與指引加以判定；依該審查基準，判斷二商標或標章間是否構成混淆誤認之虞，應從商標識別性之強弱、商標是否近似

暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之註冊申請是否善意、其他混淆誤認之因素等要素綜合判斷，原則上若其中一要素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。

相關決定：

附件 72：STLI2020-004 < facebookpay.tw >，移轉

附件 73：STLI2020-005 < famipay.com.tw >，移轉

(3) 網域名稱爭議係原則上依書面為審查，無救濟制度，應從嚴認定；「產生混淆」之標準應係為：有事實足認系爭網域名稱本身如遭申訴人以外之人使用，將使申訴人與註冊人間，造成相關使用網路之消費者或潛在使用網路之消費者難以區別二者所提供之產品或服務之來源，或誤認為兩者具有特定之連結關係之情形，始足當之。

相關決定：

附件 35：STLC2008-001 < amazon.tw >，駁回

附件 77：97 年網爭字第 003 號 < amazon.tw >，移轉

案件補充說明：

STLC2008-001 處理程序開始日為 2008 年 2 月 27 日，97 網爭字第 003 號處理程序開始日為 2008 年 5 月 26 日。97 網爭字第 003 號專家小組認定雖有一事不再理原則之適用，然本案申訴人另提出註冊人要約租售系爭網域名稱，以及註冊人將 www.amazon.tw 直接連結到申訴人的 www.amazon.com.tw 網站共 2 件新事實新證據，故無違反一事不再理，應得為實體審查。

兩案專家皆認同系爭網域名稱「amazon.tw」與申訴人之商標與「AMAZON.COM」構成近似，然針對「產生混淆」之認定，STLC2008-001 專家小組指出，AMAZON 雖可認定為申訴人之註冊商標及著名商標，但 AMAZON 乙詞並非由申訴人所創造。AMAZON 為舉世知名之河流名稱，為國人所熟知。申訴人以外之人使用 AMAZON 為商標或其他商業名稱，並不當然使相關消費者或潛在消費者難以區別其產品或服務並非由申訴人所提供，或誤認為該人與申訴人具有特定之連結關係。系爭網域名稱與申訴人之商標、著名商標、事業名稱是否產生混淆，仍應依事實具體認定。另據申訴人主張，本件註冊人並無真正使用系爭網域名稱之事實。則單純以註冊人註冊之事實，尚難認定本件網域名稱已與申訴人之商標、著名商標、事業名稱產生混淆。97 網爭字第 003 號專家小組依職權實際登入「www.amazon.tw」網站即系爭網域名稱，將直接移轉至申訴人之「www.amazon.com」網站，復依職權連結至「亞馬遜書局台灣授權合作網站」，並依該網站所示申訴人之連結連至申訴人網站，查與依系爭網域名稱登入而連結至申訴人網站相同，顯係足認倘若系爭網域名稱如遭申訴人以外之人使用，將使申訴人與系爭網域名稱之註冊人間，造成相關使用網路之消費者或潛在使用網路之消費者，誤認為二者間具有特定之連結關係。

2. 域名為商標或其他標識縮寫

TWDRP 意見：

所謂相同或近似而產生混淆，係指系爭網域名稱依整體觀察方式，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而言。若域名與商標或其他標識縮寫在外觀、讀音、觀念上完全相同或近似，而造成消費者混淆及誤認之虞，可符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

相關決定：

附件 13：STLC2002-011 < ctv.com.tw >，取消

附件 46：STLI2012-007 < twtc.net.tw >，取消

附件 67：STLI2019-005 < tahsda101.com.tw >，取消

附件 38：STLC2008-005 < bmg.com.tw、bmg.com.tw >，移轉

附件 41：STLC2010-006 < xiajudan.com.tw、beijie.com.tw、maokong.com.tw、maokong.com.tw >，移轉

附件 48：STLI2013-010 < ibm.com.tw >，移轉

附件 64：STLI2018-002 < ntu.com.tw >，移轉

附件 74：STLI2021-002 < tiffany-co.com.tw >，移轉

附件 81：100 年網爭字第 006 號 < aia.com.tw >，移轉

3. 域名為兩個商標或其他標識結合

TWDRP 意見：

所謂相同或近似而產生混淆，係指系爭網域名稱依整體觀察方式，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而言。若域名為申訴人兩個商標或事業名稱及商標結合有相同或近似，有造成消費者混淆及誤認，可符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

相關決定：

附件 18：STLC2004-002 < wintel.com.tw >，駁回

附件 68：STLI2019-006 < lilly-cialis.com.tw >，移轉

附件 82：102 年網爭字第 004 號 < micros.com.tw、micros-fidelio.com.tw >，移轉

附件 83：102 年網爭字第 009 號 < monsterbeats.com.tw >，移轉

4. 域名為商標或其他標識之拼音字

TWDRP 意見：

所謂相同或近似而產生混淆，係指系爭網域名稱依整體觀察方式，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而言。若域名為拼音字而有相同或近似，有造成消費者混淆及誤認，可符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

相關決定：

附件 51：STLI2014-013 < meizu.tw >，移轉

5. 域名相較於商標或其他標識添加符號或數字

TWDRP 意見：

所謂相同或近似而產生混淆，係指系爭網域名稱依整體觀察方式，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而言。若相較於商標或其他標識添加符號或數字，有造成消費者混淆及誤認，可符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

相關決定：

(1) 添加符號之相關決定

附件 1：STLC2001-001 < m-ms.com.tw >，移轉

(2) 添加數字之相關決定

附件 12：STLC2002-009 < tvbs500.com.tw >，取消

附件 67：STLI2019-005 < tahsda101.com.tw >，取消

附件 47：STLI2013-006 < adidas101.com.tw >，移轉

附件 92：107 年網爭字第 003 號 < iqos3.com.tw、iqos5.com.tw >，移轉

(3) 數字為系爭網域名稱主要部分之相關決定

附件 21：STLC2005-003 < 104104.com.tw >，取消

附件 86：105 年網爭字第 001 號 < 17app.com.tw >，移轉

附件 87：105 年網爭字第 002 號 < 17app.com.tw >，移轉

6. 域名為商標或其他標識翻譯詞

TWDRP 意見：

所謂相同或近似而產生混淆，係指系爭網域名稱依整體觀察方式，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而言。若域名為商標或其他標識之英文譯文相似，有造成消費者混淆及誤認，可符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

相關決定：

附件 52：STLI2014-015 < beautidiary.com.tw >，移轉

7. 域名為商標或其他標識加上地理名詞或本身為地理名詞

TWDRP 意見：

所謂相同或近似而產生混淆，係指系爭網域名稱依整體觀察方式，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而言。若域名為商標或其他標識加上地理名詞，有造成消費者混淆及誤認，可符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定；惟地理區域名稱可能會被認為是相當於商標法第 29 條第 1 項第 1 款所稱不具「識別性」之說明用語，使得對一般網路使用者而言，商標加上地理名詞之文字組合可能不會增加識別性，且可能誤認註冊人為申訴人地理區域內商品或服務提供者。

相關決定：

附件 54：STLI2015-009 < taiwan-osram.com.tw >，移轉

WIPO UDRP 意見^{註 6}：

若僅為普通地理意義上所使用之地理名詞，除非取得商標註冊，否則不具備提起 UDRP 案件的資格。若不僅是用於地理描述意義的地理名詞（例如「Nantucket Nectars」已可表徵為飲料品牌），並且註冊為商標，則具備提起 UDRP 案件的資格，專家小組發現，通常該情形為申訴人能證明該商標足以使消費者認可與申訴人的商品或服務相關（第二意義 secondary meaning，又稱後天識別性）。然而，根據 UDRP 案件顯示，與某一地理區域有關或負責之當事人（未以其他方式獲得相關商標註冊）一般很難證明該地理名詞有後天識別性。

WIPO 相關決定：

Kur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StMoritz.com, WIPO Case [No. D2000-0617](#), < stmoritz.com >, Denied

Skipton Building Society v. Peter Colman, WIPO Case [No. D2000-1217](#), < skipton.com >, Transfer

8. 域名相較於商標或其他標識為大小寫不同

TWDRP 意見：

所謂相同或近似而產生混淆，係指系爭網域名稱依整體觀察方式，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而言。若域名相較於商標或其他標識僅大小寫不同，因上網者記憶之習慣、瀏覽器大小寫不分，仍有造成消費者混淆及誤認，可符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

相關決定：

附件 4：STLC2001-004 < cesar.com.tw >，駁回

附件 5：STLC2001-005 < skii.com.tw >，移轉

附件 7：STLC2001-007 < ups.com.tw >，移轉

附件 24：STLC2006-007 < playstation.tw >，移轉

附件 36：STLC2008-002 < bmw.tw >，移轉

特殊案例：

案件補充說明：申訴人之註冊商標「SK-II」，II 在英文上是羅馬文 2 的解釋，但是在鍵入網站位址時，一般人的習慣仍會以 II 或 ii 輸入。故二者間之差異，對一般網路使用者而言，如施以普通之注意仍有產生混淆之虞。

9. 域名為任意名稱

TWDRP 意見：

若域名為任意名稱，除非申訴人之事業名稱相當著名，足以證明相關事業或消費者已普遍認知該通用名稱即為註冊人之代名詞，否則一般消費者無法單由該字群直接辨識區別其為申訴人之產品或服務。

相關決定：

附件 40：STLC2008-011 < aerosat.com.tw >，駁回

附件 78：97 年網爭字第 006 號 < vacuum.com.tw >，駁回

附件 42：STLI2011-002 < microsoftstore.com.tw >，移轉

附件 77：97 年網爭字第 003 號 < amazon.tw >，移轉

10. 據以提出申訴之商標為著名商標

TWDRP 意見：

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。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。故通常具有愈高知名度之商標或事業名稱，他人若使用與之相同或近似之網域名稱，將易使相關消費者誤認該網域名稱所提供之商品或服務與申訴人所提供者之來源係屬同一而造成混淆。

相關決定：

附件 6：STLC2001-006 < michelin.com.tw >，移轉

附件 55：STLI2016-001 < instagram.com.tw >，移轉

附件 68：STLI2019-006 < lilly-cialis.com.tw >，移轉

附件 72：STLI2020-004 < facebookpay.tw >，移轉

附件 89：106 年網爭字第 002 號 < reebok.com.tw >，移轉

附件 90：106 年網爭字第 004 號 < adidas.tw >，移轉

註 6. 1.6 Can a complainant's rights in a geographical term provide standing to file a UDRP complaint?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item16>

11. 網站內容、營業項目對於第一要件判斷之影響

TWDRP 意見：

對於第一要件判斷是否得考量網站內容、營業項目，有以下幾種見解：

(1) 意見一：毋庸考量營業項目、網站內容

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，故認定近似混淆，僅須比對系爭網名與所涉商標等，以決定是否產生混淆，無須參酌網站之內容，且與彼此營業項目無涉，惟若註冊人與申訴人營業項目相同有增加誤信之可能。

相關決定：

附件 42：STLI2011-002 < microsoftstore.com.tw >，移轉

附件 61：STLI2017-002 < biboting.tw >，移轉

附件 66：STLI2019-002 < roborock.com.tw、roborock.tw >，移轉

(2) 意見二：基於商標法及相關基準，得考量營業項目、網站內容

是否產生混淆之判斷，可依特取部分之實質意涵及當事人之營業項目為斷；且依「『混淆誤認之虞』審查基準」及商標法，商品或服務之類似程度得作為判斷是否有混淆誤認之虞之依據。

相關決定：

附件 67：STLI2019-005 < tahsda101.com.tw >，取消

附件 58：STLI2016-010 < queen-wed.com.tw >，移轉

附件 54：STLI2015-009 < taiwan-osram.com.tw >，移轉

12. 商標聲明不專用對於相同或近似而產生混淆判斷之影響

TWDRP 意見：

申訴人主張系爭網域名稱侵害其商標或造成混淆，應留意其商標權之範圍，包括商標聲明不專用部分，具有一般常用字之性質，應舉證說明是否具有第二意義而取得商標，或有其他足資證明該商標在台灣地區消費者印象中，即指申訴人公司。

相關決定：

附件 20：STLC2005-001 < foto.com.tw >，駁回

附件 37：STLC2008-003 < jcbrake.com.tw >，駁回

13. 域名為商標或其他標識和負面詞彙組成

TWDRP 意見：

尚無相關爭議處理案件

WIPO UDRP 意見：

依 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Original Edition § 1.3^{註7}，多數意見認為會混淆近似，少數意見認為不當然會，在最新版 WIPO Jurisprudential Overview 3.0 § 1.13^{註8} 則認為，由商標和負面詞彙組成的域名與申訴人的商標會構成相似而產生混淆，此類案件是否有任何潛在的合理使用事由，通常需根據第 2 和第 3 要件來決定。

(1) 多數意見：由商標與負面詞彙組成的域名會與申訴人的商標混淆近似。混淆近似之原因有以下幾種情形：

1. 因為該域名包含商標及字典詞彙；
2. 因為爭議域名與商標高度近似；
3. 因為該域名不被認為帶有負面意涵；
4. 該網域可能會被較不擅長英語的使用者看到，因未能理解其中的負面意思而將該詞彙與商標產生連結。

WIPO 相關決定：

Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale [D2000-0662](#), Transfer;
A & F Trademark, Inc. and Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. Justin Jorgensen [D2001-0900](#), Transfer; Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu [D2003-0465](#), Transfer;
Wachovia Corporation v. Alton Flanders [D2003-0596](#) among others, Transfer.

(2) 少數意見：由商標與負面詞彙組成的域名不當然會與申訴人的商標混淆近似。因為網路使用者並不會傾向於將商標與負面詞彙所組成的網域與商標作連結。

WIPO 相關決定：

Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi [D2000-1015](#), Denied;
McLane Company, Inc. v. Fred Craig [D2000-1455](#), Denied;
America Online, Inc. v. Johuathan Investments, Inc., and Aollnews.com [D2001-0918](#), Transfer, Denied in Part.

註 7. 1.3 Is a domain name consisting of a trademark and a negative term confusingly similar to the complainant's trademark? ("sucks cases") <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/oldoverview/#13>

註 8. 1.13 Is a domain name consisting of a trademark and a negative term ("sucks cases") confusingly similar to a complainant's trademark? <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item113>

肆 網域名稱爭議處理辦法第二構成要件相關議題

依網域名稱爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 2 款規定：「註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。」
本章節整理該構成要件之專家小組意見及相關案例如下：

一、註冊人就其域名無權利或正當利益判斷

TWDRP 意見：

- (1) 認定註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益，應依第 5 條第 2 項前段之意旨，參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料加以判斷。第 5 條第 2 項第 1 款至第 3 款所列舉之情形，為例示性規定，並不排除專家小組得以註冊人提出之其他理由或證據，認定註冊人就系爭網域名稱有權利或正當利益。

相關決定：

附件 2：STLC2001-002 < boss.com.tw >，駁回

附件 14：STLC2003-001 < taipei101.com.tw >，駁回

- (2) 本要件所述者為消極事實，其事實之存否，註冊人理應較易舉證。申訴人於提起申訴時，若無其他事證資訊，僅須先為表面推證，再由註冊人證明其就系爭網域名稱有權利或正當利益。

附件 44：STLI2012-003 < plurk.com.tw >，移轉

- (3) 有使用網域名稱之權利或正當利益，應指註冊人目前使用之網域名稱，已向相關政府機關登記使用而受法律（規）之保障，或該網域名稱與註冊人之公司名稱、所營事業內容，在語意、字義或商業習慣上，有明顯之關聯而言。

附件 10：STLC2002-007 < manulife.com.tw >，移轉

二、註冊人收到爭議通知前已善意使用或準備使用

1. 爭議通知時點

TWDRP 意見：

按「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 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。

相關決定：

附件 2：STLC2001-002 < boss.com.tw >，駁回

附件 14：STLC2003-001 < taipei101.com.tw >，駁回

附件 11：STLC2002-008 < [河合鋼琴 .tw](http://河合鋼琴.tw) >，移轉

附件 23：STLC2006-002 < puma.com.tw >，移轉

肆、網域名稱爭議處理辦法第二構成要件相關議題

一、註冊人就其域名無權利或正當利益判斷	025
二、註冊人收到爭議通知前已善意使用或準備使用	025
三、註冊人使用之域名已為一般大眾熟知	026
四、合法、非商業或正當之使用而未以混淆誤導方式獲取商業利益	028
五、其他評估考量	037

2. 域名爭議通知前已善意使用或可證明已準備使用情形

TWDRP 意見：

依「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款之規定，註冊人在收到有關該網域名稱爭議之通知前已以善意使用該網域名稱銷售商品或提供服務者，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益。進一步參考 ICANN UDRP Paragraph 4(c)(i)，“your use of, or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services.” 該款規定「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」，係指「註冊人必須在得知網域名稱之爭議前，已『真正的』(genuinely) 利用該網域名稱銷售商品或提供服務」。

相關決定：

附件 22：STLC2005-005 < [conqueror.com.tw](#) >，駁回

附件 62：STLI2017-003 < [mastercam.com.tw](#) >，駁回

附件 70：STLI2019-008 < [cefine.com.tw](#) >，駁回

附件 71：STLI2019-009 < [sonyco.com.tw](#) >，駁回

附件 79：97 年網爭字第 011 號 < [cambridge.org.tw](#) >，駁回

附件 41：STLC2010-006 < [小巨蛋.tw](#)、[北捷.tw](#)、[貓空纜車.tw](#)、[貓纜.tw](#) >，移轉

三、註冊人使用之域名已為一般大眾熟知

TWDRP 意見：

專家小組依據註冊人所提供之證據或得依職權以註冊人商號名稱等為關鍵字，經由廣為網路使用者使用之中文 YAHOO！及 GOOGLE 等網路搜索引擎，就系爭網域名稱網頁相關搜尋結果，認定註冊人使用之域名是否已為一般大眾熟知，如註冊人使用系爭網域名稱，至多僅達一般大眾「可得知悉」之程度，則不符「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款之規定。其中 STLC2001-002 < [boss.com.tw](#) > 案、STLC2002-008 < [河合鋼琴.tw](#) > 案、STLC2008-007 < [citi.com.tw](#) > 案，至多僅達一般大眾「可得知悉」，STLC2004-002 < [wintel.com.tw](#) > 案則符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款所謂「註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知」之情形。

STLC2001-002 < [boss.com.tw](#) > 案，註冊人雖主張「自 2000 年 9 月起至今，各大搜尋網站之用戶皆有可能以關鍵字或相關文字搜尋到註冊人所發佈『博仕網』之相關訊息頁面，並連結至『博仕網』閱覽其他訊息，故符合『為一般大眾所熟知』之要件。」申訴人主張「註冊人遲至 2001 年 7 月間始將該網站架設完畢、處於網際網路使用者得使用之狀態，使用至今不滿一個月，實無法使一般大眾『知悉』系爭網域名稱，更遑論達到『熟知』之程度。」專家小組依據註冊人所提供之證據，無法認定註冊人使用系爭網域名稱已為一般大眾所熟知。註冊人使用系爭網域名稱，至多僅達一般大眾「可得知悉」之程度，不符「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款之規定。

STLC2002-008 < [河合鋼琴.tw](#) > 案，專家小組經由網路搜索引擎尋找該系爭網域名稱網頁並無法精確得到相關訊息，是以本專家小組認定註冊人使用系爭網域名稱，至多僅達一般大眾「可得知悉」之程度。

STLC2008-007 < [citi.com.tw](#) > 案，申訴人主張系爭網域名稱網頁內容簡單且許久未更新，由此可知註冊人之商業活動不活絡，縱然「citi.com.tw」網站存在，亦無法證明系爭網域名稱已為一般大眾所熟知云云，此論理並不為專家小組所採。蓋僅憑一網站內容簡單久未更新，並無法支持該網站商業活動不活絡之推論，亦無法證明該網頁不為一般大眾所熟知。惟縱如此，因註冊人並未提出答辯書積極主張其使用系爭網域名稱已為一般大眾所熟知，且本案專家小組依職權以註冊人商號名稱為關鍵字，經由廣為網路使用者使用之中文 YAHOO！及 GOOGLE 等網路搜索引擎，嘗試尋找系爭網域名稱網頁後，均無法精確且快速得到註冊人使用該網域名稱之相關訊息，復因考量系爭網域名稱目前僅具轉址功能而無任何實質內容之事實，是以本案專家小組認定註冊人使用系爭網域名稱，至多僅使一般大眾「可得知悉」，並未達一般大眾所熟知之程度，因此不符「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款之規定。

STLC2004-002 < [wintel.com.tw](#) > 案，除註冊人主張之向 GOOGLE 網站搜尋可獲得「贏代爾財經網」之連結及資料外，專家小組亦自行向各大搜尋網站進行查詢，除均可獲得相關資料外，其中 YAHOO 奇摩網站更搜尋達到 7,056 筆資料，而且只要係財經相關網站或連結，更均會列入「贏代爾財經網」，由此足可知，註冊人顯然亦符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款所謂「註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知」之情形，申訴人僅以少數期間網路塞機等情形即認為註冊人網站未營運而認非一般大眾所熟知之說法，與客觀事實不符，殊難採認。

相關決定：

附件 2：STLC2001-002 < [boss.com.tw](#) >，駁回

附件 18：STLC2004-002 < [wintel.com.tw](#) >，駁回

附件 11：STLC2002-008 < [河合鋼琴.tw](#) >，移轉

附件 39：STLC2008-007 < [citi.com.tw](#) >，移轉

四、合法、非商業或正當之使用而未以混淆誤導方式獲取商業利益

1. 註冊人為經銷商或代理商

TWDRP 意見：

- 授權經銷商在經銷合約之協議中，若被授權於銷售原廠廠牌之產品時得使用原廠之註冊商標，則授權經銷商以類似於原廠商標之字樣註冊為網域名稱，並於網站上載明其與原廠間之授權經銷關係者，其使用該爭議網域名稱，得認為可能有正當利益。另，96 年網爭字第 2 號曾援引 WIPO Center 所提供之判斷模式 (the Oki Data test) 就經銷商是否具有正當利益進行判斷。

相關決定：

附件 33：STLC2007-011 < sealonline.com.tw >，移轉

附件 76：96 年網爭字第 2 號 < miffy.com.tw >，移轉

- 申訴人與註冊人具經銷關係時，應視其授權範圍、內容檢視註冊人於最初申請時或使用系爭網域經銷申訴人商品時，是否對系爭網域名稱有權利或有正當利益。除經商標權人明確授權外，經銷商雖取得銷售商品之權利，仍不得據此即認有權以該商標作為網域名稱予以註冊或使用。惟申訴人與註冊人間之經銷關係結束後，註冊人對於系爭網域名稱則應無權利或正當利益，縱令認為基於合理信賴理念，註冊人於上述關係消滅後，僅可於一定期間內使用系爭網域名稱以告知或令其經常往來客戶知悉此等情事變化，容許註冊人於一定合理期間內仍得繼續使用系爭網域名稱，並以轉址方式導引使用舊網址之客戶至新網址，長期繼續使用系爭網域名稱，恐有攀附申訴人商譽進而獲取不當商業利益之嫌。另外，如註冊人使用方式確有可能使消費者及網路使用者誤以為註冊人與申訴人間具有關係企業或授權關係，可能會認定有以混淆、誤導消費者之方式，獲取商業利益之嫌。部分案件 (如 102 年網爭字第 004 號、STLI2019-008 案) 涉及申訴人與註冊人具經銷關係時，就「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，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之名稱」進行判斷。部分案件則以 (如 STLI2012-004 案、STLI2015-009、STLI2019-007) 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」進行判斷。

相關決定：

附件 70：STLI2019-008 < cefine.com.tw >，駁回

附件 45：STLI2012-004 < valvoline.com.tw、valvoline.tw、zerex.com.tw、zerex.tw >，移轉

附件 54：STLI2015-009 < taiwan-osram.com.tw >，移轉

附件 69：STLI2019-007 < arnest.com.tw >，移轉

附件 82：102 年網爭字第 004 號 < micros.com.tw、micros-fidelio.com.tw >，移轉

WIPO UDRP 意見^{註 9}：

針對經銷商是否為善意提供商品和服務，而具有正當利益，可依「the Oki Data test」模式進行判斷：

1. 應確實提供該商品或服務
2. 網頁應僅銷售該商標所表徵之商品或服務
3. 網頁應確實揭露其與商標權人之關係
4. 不能囤積壟斷網域名稱

WIPO 相關決定：

Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. [D2001-0903](#), < okidataparts.com > , Denied

Experian Information Solutions, Inc. v. Credit Research, Inc., WIPO Case No. [D2002-0095](#), < experiancredit.com > et al., Transfer

Philip Morris Incorporated v. Alex Tsypkin, WIPO Case No. [D2002-0946](#), < discount-marlboro-cigarettes.com > , Transfer

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Del Fabbro Laurent, WIPO Case No. [D2004-0481](#), < porsche-buy.com > et al., Denied

National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. v. Racing Connection / The Racin' Connection, Inc., WIPO Case No. [D2007-1524](#), < nascartours.com > , Denied

ITT Manufacturing Enterprises, Inc., ITT Corporation v. Douglas Nicoll, Differential Pressure Instruments, Inc., WIPO Case No. [D2008-0936](#), < ittbarton.com > et al., Denied

MasterCard International Incorporated v. Global Access, WIPO Case No. [D2008-1940](#), < mastercards.com > , Transfer

2. 註冊人將域名用於非法活動

TWDRP 意見：

如有銷售仿品、競爭商品、非法商品，或爭議域名鏈接到色情或成人內容的網站等情事，難謂註冊人為合法、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。

相關決定：

附件 68：STLI2019-006 < lilly-cialis.com.tw >，移轉

附件 91：107 年網爭字第 002 號 < baidu.com.tw >，移轉

註 9. 2.8 How do panels assess claims of nominative (fair) use by resellers or distributors?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item28>

3. 註冊人將域名使用於批評網站

TWDRP 意見：

- 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。
- 申訴人之商標是否著名，雖非申訴成立之要件，但於認定註冊人是否存在本條項所稱之主觀上不正當目的時，應屬重要參考依據。

相關決定：

附件 53：STLI2015-002 < fuckbook.com.tw >，移轉

案件補充說明：

「FACEBOOK」和「FUCKBOOK」兩詞在視覺與發音上的相似性，二者發音接近，字母數量相同，首字母都是「f」，後半部分都是「book」一詞。儘管「face」和「fuck」二詞含義顯然不同，公眾看到「fuckbook」一詞時很可能聯想到 FACEBOOK 商標，次查，「FACEBOOK」和「FUCKBOOK」同為社交網路，對一般網路使用者而言，其讀音、外觀縱非完全相同亦屬近似，如施以普通之注意仍易產生混淆。

註冊人對「FACEBOOK」一詞並無任何國家之商標權，註冊人與申訴人之間並無任何明顯關係。註冊人在未獲任何許可的情形下試圖利用申訴人之商標及事業名稱，註冊人並非申訴人之授權經銷商、分銷商或被許可人，亦從未獲得申訴人許可以任何方式使用高度知名的 FACEBOOK 商標與事業名稱。註冊人無合法原因將知名 FACEBOOK 商標及 Facebook, Inc. 事業名稱用於此種活動。本件沒有證據證明系爭網域名稱所連結的網站曾被用於或註冊人曾試圖將其用於正當目的，且在 2012 年 9 月 24 日至 2012 年 11 月 5 日間，申訴人之授權代表收到 7 封電子郵件，表示可出售類似網域名稱。依此等電子郵件以觀，系爭網域名稱被用於出售，由此可見註冊人並無合法、正當使用「facebook」之權利，且「facebook」既屬申訴人之事業名稱特取部分，亦為申訴人註冊之商標，則註冊人未經申訴人同意而予以使用，實難謂無混淆、誤導消費之嫌。

系爭網域名稱中對 FACEBOOK 知名商標與事業名稱的變形拼寫「FUCKBOOK」，可能導致網路用戶認為其由申訴人資助，或與申訴人有某種關聯或從屬關係。註冊人選擇註冊系爭網域名稱，僅為攫取 FACEBOOK 知名商標的良好商譽與信譽，吸引網路用戶訪問註冊人之提供出售系爭網域名稱的網頁。本件註冊人在 2014 年註冊系爭網域名稱時知曉 Facebook Inc. 之存在，註冊人之目的即為向 Facebook Inc. 或第三方出售系爭網域名稱。系爭網域名稱所連結的網站使註冊人能夠按照至少 1,500 歐元的價格出售系爭網域名稱。系爭網域名稱之註冊目的系向申訴人或第三人出售，以獲取超過該網域名稱註冊所需費用之利益。

WIPO UDRP 意見^{註 10}：

- 根據 WIPO Jurisprudential Overview 3.0，§ 2.6 就註冊人對批評網站的註冊域名是否具有權利或正當利益，提出見解如下：

(1) 註冊人具權利或正當利益之前提為其批評是真實且非商業性的。

相關決定：

Wal-Mart Stores, Inc. v. Richard MacLeod d/b/a For Sale, WIPO Case No. [D2000-0662](#), < wal-martsucks.com > , Transfer

Sermo, Inc. v. CatalystMD, LLC, WIPO Case No. [D2008-0647](#), < sermosucks.com > , Denied

Amylin Pharmaceuticals, Inc. v. Watts Guerra Craft LLP, WIPO Case No. [D2012-0486](#), < byettacancer.com > , Denied

Towers on the Park Condominium v. Paul Adao, WIPO Case No. [D2012-1054](#), < towersonthepark.com > , Denied

Mr. Willem Vedovi, Galerie Vedovi S.A. v. Domains By Proxy, LLC / Jane Kelly, WIPO Case No. [D2014-0780](#), < vedovi-gallery.com > et al., Transfer, Denied in Part

MUFG Union Bank, N.A. v. William Bookout, WIPO Case No. [D2014-1821](#), < mufgunionbankna.com > et al., Denied

Northwestel Inc. v. John Steins, WIPO Case No. [D2015-0447](#), < northwestel.com > , Transfer

De Beers Intangibles Limited v. Domain Admin, Whois Privacy Corp., WIPO Case No. [D2016-1465](#), < debeers.feedback > , Transfer

(2) 即使是承認註冊人具有批評的合法權利，該權利也不一定延伸到註冊或使用與商標相同的域名。

相關決定：

Joseph Dello Russo M.D. v. Michelle Guillaumin, WIPO Case No. [D2006-1627](#),

< dellorusso.info > and < dellorussosucks.com > , Transfer, Denied in Part

Sermo, Inc. v. CatalystMD, LLC, WIPO Case No. [D2008-0647](#), < sermosucks.com > , Denied

The First Baptist Church of Glenarden v. Melvin Jones, WIPO Case No. [D2009-0022](#), < fbcglenarden.com > , Transfer

Mr. Willem Vedovi, Galerie Vedovi S.A. v. Domains By Proxy, LLC / Jane Kelly, WIPO Case No. [D2014-0780](#), < vedovi-gallery.com > et al., Transfer, Denied in Part

Puravankara Projects Limited v. Saurabh Singh, WIPO Case No. [D2014-2054](#), < puravankaraprojects.com > , Transfer

註 10. 2.6 Does a criticism site support respondent rights or legitimate interests?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item26>

- (3) 如果域名與申訴人的商標不相同，而是以該商標加上貶義詞，專家小組認為註冊人使用網域於批評網站具有部分合法權益，但仍以非商業性使用且符合公平性為前提。

相關決定：

Joseph Dello Russo M.D. v. Michelle Guillaumin, WIPO Case No. [D2006-1627](#), < dellorusso.info > and < dellorussosucks.com > , Transfer, Denied in Part
Sermo, Inc. v. CatalystMD, LLC, WIPO Case No. [D2008-0647](#), < sermosucks.com > , Denied
The First Baptist Church of Glenarden v. Melvin Jones, WIPO Case No. [D2009-0022](#), < fbcglenarden.com > , Transfer
Mr. Willem Vedovi, Galerie Vedovi S.A. v. Domains By Proxy, LLC / Jane Kelly, WIPO Case No. [D2014-0780](#), < vedovi-gallery.com > et al., Transfer, Denied in Part
Puravankara Projects Limited v. Saurabh Singh, WIPO Case No. [D2014-2054](#), < puravankaraprojects.com > , Transfer

- 依 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Original Edition § 2.4^{註 11}，本節僅涉及真正的 (genuine)、非商業批評的網站，然而在許多 UDRP 裁決中，註冊人答辯域名用於言論自由目的，但專家小組發現，事實上域名多用於商業利益，例如 Wal-Mart Stores, Inc. 訴 Walsucks 和 Walmarket Puerto Rico [D2000-0477](#)，本案爭議域名為「walmartcanadasucks.com」、「wal-martcanadasucks.com」、「walmartuksucks.com」、「walmartpuertorico.com」和「walmartpuertoricosucks.com」，本案中專家小組認為 walmart 在美國、加拿大和世界其他地區皆廣為人知，不會因為添加地名及貶義動詞「sucks」，便無混淆可能性，此外，專家小組引用第九巡迴上訴法院《Brookfield Communications》案，如侵權者採用其名稱的目的是從商標或商號聲譽中獲取利益，那麼其意圖可能足以證明存在令人困惑的相似性，專家小組強調，註冊人註冊和使用的惡意是本次分析的一大關鍵因素，證據清楚地表明，註冊人註冊這些域名係出於惡意商業目的，即威脅申訴人的業務並以「域名顧問」的身分要求付款，同時公開聲稱係為「言論自由」對申訴人的批評。

如與商標近似混淆的域名被用於真正、非商業言論自由網站，則有兩種主要不同的意見，但很少有非美國專家小組成員採用意見二見解。

- (1) 意見一^{註 12}：

發表批評言論之自由權利，並不延伸至註冊與商標權人註冊商標相同或近似而產生混淆的域名，或與該商標相關聯的域名。

註 11. 2.4 Does a respondent using the domain name for a criticism site generate rights and legitimate interests?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/oldoverview/#24>

註 12. 於 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Original Edition，針對註冊人將域名使用於批評網站是否有權利或合法利益，尚有不同意見，惟 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition 有統一見解，認為註冊人的批評必須是真實的且非商業性的，且即使此類網域用於真正的非商業自由言論，專家小組也傾向於會因冒充而造成用戶混淆的風險。

相關決定：

Skattedirektoratet v. Eivind Nag [D2000-1314](#), Transfer
Myer Stores Limited v. Mr. David John Singh [D2001-0763](#), Transfer
Triodos Bank NV v. Ashley Dobbs [D2002-0776](#), Transfer
The Royal Bank of Scotland Group plc, National Westminster Bank plc A/K/A
NatWest Bank v. Personal and Pedro Lopez [D2003-0166](#), Transfer
Kirkland & Ellis LLP v. DefaultData.com, American Distribution Systems, Inc. [D2004-0136](#), Transfer

- (2) 意見二：

無論域名之使用本身是否意味著批評，如果對於該域名之使用是公平且非商業性的，註冊人都擁有使用該商標作為批評網站域名的部分合法權益。以 Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridgestone Corporation v. Jack Myers [D2000-0190](#) 案為例，本案爭議域名為 < bridgestone-firestone.net >，與申訴人商標 Bridgestone、Firestone 和 Bridgestone/Firestone 相同或容易混淆，但專家認為根據 UDRP 第 4 (c)(iii) 規定，非商業合理使用被明確作為抗辯理由之一。儘管言論自由沒有被列為域名權利或正當利益的例子之一，但本條僅為例示規定，並無不得作為主張。因此，專家小組認為行使批評和評論的言論自由也表明了對域名的權利或正當利益，網際網路是全球交流的框架，言論自由權應該成為網際網路法規的基礎之一。在本案中，註冊人稱該網站是一個「投訴」(complaint)，無從事任何商業活動，使用商標的目的是為了識別投訴的對象，因此基於網站言論自由和合理使用的理由，應受到美國憲法第一修正案言論自由的保障，並援引美國聯邦反稀釋法 (U.S. Federal Anti-Dilution Act) 的「合理使用」規定，豁免在非商業目的或新聞報導和評論中使用著名商標。專家小組認為該網站使用該域名的主要目的似乎並非為了商業利益，而是為了行使批評申訴人的權利。註冊人並無誤導性地將網路用戶轉移至瀏覽註冊人的網站，因為註冊人沒有使用 < .com > 域名，並且已發布關於網站來源的充分免責聲明。因此其行為似乎無意玷污或已經玷污投訴人的商標。註冊人註冊和使用域名似乎未對申訴人造成商業損害，註冊人使用 < .net > 域名，並未阻止申訴人在網路上宣傳其商業存在。專家小組指出，申訴人本身已註冊了多個 < trademark.com > 和 < trademarksucks.com > 域名，但顯然在註冊人註冊 < trademark.net > 域名前，申訴人決定不註冊該域名。案件審理當時已有 7 個通用頂級域名 (更多域名正在審核過程中) 以及約 240 個國家 / 地區頂級域名，因此申訴人可以使用數百種域名排列。註冊人出於批判性評論的目的而使用 < .com > 外的域名，是合法的非商業且合理的使用。因此，申訴人未能證明構成第二構成要件。另外，申訴人亦未能證明構成第三要件，即惡意註冊和使用域名，故本案駁回申訴人申請。

相關決定：

Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridgestone Corporation v. Jack Myers [D2000-0190](#), Denied
 TMP Worldwide Inc. v. Jennifer L. Potter [D2000-0536](#), Denied
 Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley [D2004-0014](#), Denied
 Imposing further conditions as to domain name and use:
 Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign [D2004-0206](#), Denied

4. 註冊人將域名使用於粉絲網站

此情形於 .tw 或 . 台灣域名尚無相關案例，補充 WIPO 見解如下。

WIPO UDRP 意見^{註 13}：

- 根據 WIPO Jurisprudential Overview 3.0，§ 2.7 就註冊人對粉絲網站的註冊域名是否具有權利或正當利益，提出見解如下：

- (1) 與上述批評網站一樣，註冊人的粉絲網站必須為真實且非商業性，並且與申訴人網站明顯可區別。

相關決定：

Stoneygate 48 Limited and Wayne Mark Rooney v. Huw Marshall, WIPO Case No. [D2006-0916](#), < waynerooney.com > , Transfer
 Estate of Francis Newton Souza v. ZWYX.org Ltd., WIPO Case No. [D2007-0221](#), < fnsouza.com > , Denied
 Ain-Jeem, Inc. v. Barto Enterprises, Inc., Philip Barto, WIPO Case No. [D2007-1841](#), < kareemabduljabbar.com > , Transfer
 Burberry Limited v. Carlos Lim, WIPO Case No. [D2011-0344](#), < burberryworld.com > , Transfer
 Miranda Kerr v. orangesarecool.com, WIPO Case No. [D2013-0553](#), < kerr-miranda.com > et al., Transfer
 Sofia Vergara v. Domain Administrator, Fundacion Private Whois / Domain Admin, Whois Privacy Corp. / Guy Bouchard, WIPO Case No. [D2014-2008](#), < sofiavergara.org > , Transfer
 Comcast Corporation v. Tonic Marketing Ltd., WIPO Case No. [D2015-1617](#), < thexfinitycenter.com > and < xfinitytheatre.net > , Transfer
 Volkswagen AG v. Thijs van der Tuin, WIPO Case No. [D2015-2106](#), < volkswagen-formula1.com > et al., Cancellation

- (2) 與商標相同之域名用於真正的非商業粉絲網站時，粉絲網站營運的權利並不一定延伸到註冊或使用與申訴人商標相同的域名，因為當域名與商標相同時，註冊人的行為將可能會妨礙商標權人透過行使商標權，以管理其網路活動。在某些涉及完全是美國當事人的情況下，專家小組發現於適用美國第一修正案原則下，即使域名與商標相同，自始善意的非商業粉絲網站可能有正當利益。

相關決定：

Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith, WIPO Case No. [D2000-0299](#), < montyroberts.net > , Transfer
 Nintendo of America Inc. v. Alex Jones, WIPO Case No. [D2000-0998](#), < legendofzelda.com > , Denied
 David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno Cenicolla, WIPO Case No. [D2000-1459](#), < davidgilmour.com > , Transfer
 Russell Peters v. George Koshy and Navigation Catalyst Systems, Inc., WIPO Case No. [D2009-0173](#), < russelpeters.com > , Transfer
 The Jennifer Lopez Foundation v. Jeremiah Tieman, Jennifer Lopez Net, Jennifer Lopez, Vaca Systems LLC, WIPO Case No. [D2009-0057](#), < jenniferlopez.net > and < jenniferlopez.org > , Transfer

- (3) 如果域名與申訴人的商標不同，即域名由商標加上附加的、典型的描述性或讚美性詞彙 (例如，< celebrity-fan.tld >) 組成，專家小組傾向認為，如在案件的所有情況下被認為是公平使用的，則註冊人具有使用該商標作為粉絲網站域名一部分的正當利益。如果此類網站本質上是非商業性的，則往往會認定有公平使用的結論。部分專家小組發現，在這種情況下，某些情況下可能允許有限程度的附帶商業活動 (例如，為了抵消與域名和網站相關的註冊或託管成本)。

相關決定：

Samsung Electronics Co., Ltd. v. Kunal Gangar, WIPO Case No. [D2013-0578](#), < samsunghub.com > , Denied
 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH v. Peter Hillbricht, WIPO Case No. [D2014-0095](#), < meissencollector.com > , Denied
 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Rolls-Royce Motor Cars Limited v. Mr David Redshaw, Auto Crowd, Auto Crowd Group / MEDIAGROUP24/ WhoisGuard Protected / WhoisGuard, Inc., WIPO Case No. [D2015-0589](#), < bmwenthusiastsclub.com > et al., Transfer
 Volkswagen AG v. Constantin Amann, WIPO Case No. [D2015-2011](#), < volkswagen.rocks > , Transfer
 Etihad Airways v. Whoisguard Protected, Whoisguard, Inc / Hamza Ali, WIPO Case No. [D2016-0615](#), < vetihad.com > , Denied

註 13. 2.7 Does a fan site support respondent rights or legitimate interests in a domain name?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item27>

- 依 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Original Edition § 2.5^{註 14}，本節僅涉及明顯活躍且非商業性的粉絲網站。然而在許多 UDRP 案件中，註冊人聲稱擁有活躍的非商業粉絲網站，但專家小組卻並未認同註冊人意見。例如 Helen Fielding v. Anthony Corbert aka Anthony Corbett [D2000-1000](#) 案，爭議域名為「bridgetjones.com」由申訴人發起與註冊人的電話交談和電子郵件往來中（在申訴人律師發出停止使用域名要求，並嘗試透過電話聯繫註冊人之後），註冊人表示將打算使用該爭議域名建立一個專門針對申訴人虛構的“Bridget Jones”角色的粉絲俱樂部，簡而言之，使用包含商標文學名稱 (trademarked literary name) 的域名來建立粉絲俱樂部，可能對該名稱構成合法非商業或合理使用情形。然而，有幾個因素使專家小組相信，在本案中不能保證申訴人的商標被合法非商業或合理使用的結論。首先，專家小組指出，雖然 UDRP 第 4(c)(i) 條提及在提供商品或服務的情況下，「準備使用」域名，但第 4(c)(iii) 條明確規範，對於域名進行合法的非商業或合理使用 (making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name)，故應限制於可成功主張的情況，然本案註冊人並未就爭議域名「進行」合法非商業或合理使用的行為。另外，專家小組意識到在某些情況下，不應期待域名註冊人立即使用該名稱，包括用於合法的非商業或合理使用目的。在本案中，註冊人大約兩年前註冊爭議域名，未積極使用該爭議的域名建立網路粉絲俱樂部，也沒有對該名稱進行任何其他明顯的使用。儘管註冊人聲稱他和他的朋友、同事已制定粉絲俱樂部的計畫，但並未提供任何此類證據。具體而言，註冊人對爭議域名的唯一明顯使用是以高價將其出售給申訴人。在這種情況下，專家小組認為註冊人並未進行對爭議域名的合法非商業或合理使用，因而構成第二要件。

(1) 意見—^{註 15}：

活躍且明顯非商業性的粉絲網站註冊人可能對被申訴的域名擁有權利或正當利益，因為該網站應該是非商業性的，並且與任何官方網站明顯不同。

相關決定：

Estate of Gary Jennings and Joyce O. Servis v. Submachine and Joe Ross [D2001-1042](#), Denied

2001 White Castle Way, Inc. v. Glyn O. Jacobs [D2004-0001](#), Denied

(2) 意見二：

註冊人無權使用有混淆誤認之虞的相似域名來表達對個人或實體的看法，因為註冊人的行為將不當使自己代表該個人或實體。特別是，當域名與商標相同時，註冊人的行為將會妨礙商標持有者透過行使其商標權管理其網路活動。

相關決定：

David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno Cenicolla [D2000-1459](#), Transfer

Galatasaray Spor Kulubu Dernegi, Galatasaray Pazarlama A.S. and Galatasaray Sportif Sinai Ve Ticari Yatirimlar A.S. v. Maksimum Iletisim A.S. [D2002-0726](#), Transfer

五、其他評估考量

TWDRP 意見：

- 網域名稱爭議處理機制之宗旨，係著重解決惡意搶註之紛爭，若註冊人使用系爭網域名稱與是否經申訴人授權或同意，或違反授權協議而有爭議時，該涉及契約解釋之私權紛爭，顯已逾越「處理辦法」及網域名稱爭議處理機制所欲規範之範疇，應由當事人循司法程序另謀救濟。
- 註冊人主張係基於註冊商標，而據以主張擁有系爭網域名稱之權利或正當利益，非無理由。應注意的是，除有證據明確顯示註冊人涉及惡意搶註之行為外，於兩造各自以依法併存之商標主張權利之情形下，本專家小組不宜且無權判斷比較各該商標對於網域名稱保護之優先效力，應待依循行政救濟程序加以確定，而非屬本專家小組之權限範圍。

相關決定：

附件 79：97 年網爭字第 011 號 < [cambridge.org.tw](#) >，駁回

- 註冊人主張其系因代理申訴人產品，並獲得申訴人同意，然申訴人主張係受詐欺而同意註冊人註冊，依民法第 92 條規定撤銷其意思表示。申訴人是否受詐欺而同意註冊人註冊，並非網域名稱爭議處理機制所能處理之事項，雙方應詢司法途徑處理。惟若申訴人提出相關受詐欺之證明，得作為專家小組判斷註冊人是否擁有正當利益之基礎。

相關決定：

附件 37：STLC2008-003 < [jcbrake.com.tw](#) >，駁回

本案專家認為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，故就系爭網域名稱擁有正當利益。

註 14. 2.5 Can a fan site constitute a right or legitimate interest in the disputed domain name?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/oldoverview/#25>

註 15. 於 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Original Edition，針對註冊人將域名使用於粉絲網站是否有權利或合法利益，尚有不同意見，惟 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition 有統一見解，認為粉絲網站必須活躍、真正非商業性，並且與申訴人任何官方網站明顯不同。

伍 網域名稱爭議處理辦法第三構成要件相關議題

TWDRP 意見：

- 網域名稱爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 3 款規定：「註冊人惡意註冊或使用網域名稱。」係為申訴成立構成要件之一。然「處理辦法」及「實施要點」均未就「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱加以定義，惟依「處理辦法」第 3 條第 1 項及第 5 條第 3 項之規定，可知「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」。
- 「不正當之目的」係一不確定的法律概念，專家小組應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料，就個案特定事實加以認定，並依「處理辦法」第 5 條第 3 項之規定，得參酌該項所列之各款情形，然不以該項所列之各款情形為限。

相關決定：

附件 1：STLC2001-001 < m-ms.com.tw >，移轉

一、藉由出售、出租域名或其他方式，獲取超過註冊相關費用之利益

1. 以出售、出租域名或其他方式

TWDRP 意見：

依「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款之規定，主要係指註冊人註冊或取得該網域名稱，並非「自行利用」，而係擬藉由出售、出租等方式，直接或間接取得超過上開網域名稱註冊所需相關費用之利益。

相關決定：

附件 11：STLC2002-008 < 河合鋼琴.tw >，移轉

附件 16：STLC2003-003 < 山葉鋼琴.tw、山葉樂器.tw >，取消

WIPO UDRP 意見^{註 16}：

出售要約：WIPO 專家小組認為，通常如果註冊人對域名有獨立的權利或合法的利益，無論哪一方提出出售要約（包括「籠統的」(generalized) 出售要約，以及在第三方平臺上的要約），那麼出售該域名的要約將不構成惡意的證據。

伍、網域名稱爭議處理辦法第三構成要件相關議題

- | | |
|---|-----|
| 一、藉由出售、出租域名或其他方式，獲取超過註冊相關費用之利益 | 039 |
| 二、以妨礙申訴人使用該商標或其他標識註冊網域名稱為目的 | 041 |
| 三、主要目的為妨礙競爭者之商業活動 | 044 |
| 四、為營利之目的，意圖混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址 | 046 |
| 五、其他 WIPO 專家小組客觀考量因素 | 048 |

註 16. 3.1.1 How does a complainant prove that a respondent has registered or acquired a domain name primarily to sell the domain name to the complainant (or its competitor) for valuable consideration in excess of the respondent's costs related to the domain name? <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item311a>

2. 證明獲取超過註冊相關費用之利益

TWDRP 意見：

申訴人若僅能舉證註冊人將該系爭網域名稱透過拍賣行為進行出售，並未能提供足夠證據證明註冊人藉由出售該系爭網域名稱，且其標售亦未訂有最低投標價格，雖無從判斷註冊人其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，然註冊人除不具擁有該網域名稱之正當利益外，其取得及使用該系爭網域名稱之情形，所表彰的唯一目的是藉由出售網域名稱而獲取對價利益時，仍有構成惡意註冊或使用該系爭網域名稱。

相關決定：

附件 27：STLC2006-013 < cathaypacific.com.tw >，移轉

WIPO UDRP 意見^{註 17}：

- 證明申訴人註冊域名係為了出售域名而獲取利益，可能與具體事實高度相關，包括域名的性質（例如，著名商標、完全包含相關商標及地理名稱或與申訴人商業活動領域有關的域名、純粹字典詞彙）以及爭議商標的顯著性等因素。
- 專家小組係針對具體事實進行評估，但一般來說以下事項可單獨或一起納入考量：註冊人可能知道申訴人的權利、申訴人商標的顯著性、註冊人的濫用註冊情況、申訴人商標的網站內容、威脅要將域名轉向或實際已轉向商標濫用的網站內容、威脅要賣給出價最高的人或以其他方式將域名轉讓給第三方、註冊人未能提出可信的證據支持其註冊該域名的理由、註冊人要求申訴人以其商品或服務換取系爭域名、註冊人試圖迫使申訴人作出非情願的商業安排、註冊人過去的行為或商業交易、註冊人在被告知其可能的濫用行為後，又註冊與申訴人商標相關的域名。
- 於系爭註冊域名與具高度識別性或著名商標完全相同或有混淆誤認之虞情形，對於註冊人聲稱其係基於合法交易目的，而非針對特定品牌等抗辯，專家小組傾向採一定程度的懷疑。

WIPO 相關決定：

Viceroy Cayman Ltd. v. Anthony Syrowatka, WIPO Case No. [D2011-2118](#), < viceroybeijing.com > et al., Transfer

OVH SAS v. EE, Emre Erim, WIPO Case No. [D2012-0330](#), < ovhturk.com > , Transfer

Yahoo! Inc. v. Mr. Omid Pournazar, WIPO Case No. [D2012-1612](#), < www.وهاي.com > , Transfer

Adams County Society for the Prevention of Cruelty to Animals a/k/a The Rick & Sally Meyers Animal Shelter v. James Houseman, WIPO Case No. [D2013-1447](#), < meyersshelter.net > , Transfer

OSRAM GmbH v. Joaquin Barbera (LED SMC España S.L.), WIPO Case No. [D2013-1455](#), < ledosram.net > , Transfer

Bottega Veneta SA v. ZhaoJiafei, WIPO Case No. [D2013-1556](#), < bottega-veneta.info > , Transfer

Board of Supervisors of Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College v. Registration Private, Domains by Proxy, LLC / Chad Hartvigson, WIPO Case No. [D2013-1693](#), < lsuteamshop.com > , Transfer

RE/MAX, LLC v. Privacy--Protect.org / Isaac Goldstein / Hulmiho Ukolen, Shlomo Ickik, WIPO Case No. [D2013-2036](#), < remaxdenver.com > et al., Transfer

Avid Dating Life Inc. v. Zhu Xumei, WIPO Case No. [DCO2014-0006](#), < ashleymadison.com > , Transfer

二、以妨礙申訴人使用該商標或其他標識註冊網域名稱為目的

TWDRP 意見：

就「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款之規定而言，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。

1. 註冊他人商標為網域名稱之慣行模式

TWDRP 意見：

註冊人有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式，主要依註冊人所註冊之中英文各種網域名稱數量論定，過往案例中有 6 件 (STLC2002-005 < bosch.com.tw >)、近十件 (STLC2001-013 < playstation.com.tw >)、百餘件 (STLC2001-006 < michelin.com.tw >、STLC2001-007 < ups.com.tw >、STLC2003-004 < armani.com.tw >)，且其中亦含他人之著名商標品牌名稱，而被認定有慣行模式。

相關決定：

附件 6：STLC2001-006 < michelin.com.tw >，移轉

附件 7：STLC2001-007 < ups.com.tw >，移轉

附件 8：STLC2001-013 < playstation.com.tw >，移轉

附件 9：STLC2002-005 < bosch.com.tw >，移轉

附件 15：STLC2003-004 < armani.com.tw >，移轉

註 17. 3.1.1 How does a complainant prove that a respondent has registered or acquired a domain name primarily to sell the domain name to the complainant (or its competitor) for valuable consideration in excess of the respondent's costs related to the domain name? <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item311a>

2. 客觀上妨礙系爭商標作為域名進入網際網路市場之結果

TWDRP 意見：

客觀上註冊人有註冊他人商標為網域名稱，致申訴人無法以系爭商標申請域名註冊。

相關決定：

附件 1：STLC2001-001 < m-ms.com.tw >，移轉

案件說明：

申訴人雖未註冊網域名稱，但其子公司艾汾公司卻已註冊網域名稱共計 23 筆，包括與申訴人註冊商標〈m&m's〉相關之〈mms.com.tw〉，〈m-mschocolate.com.tw〉、〈m-msworld.com.tw〉及〈台灣 m-ms. 商業 .tw〉等，故可知註冊人註冊系爭網域名稱，並無如申訴人所主張，造成妨礙申訴人使用其註冊商標做為網域名稱，進入網際網路市場之結果。然專家小組認為註冊人長期佔有近似申訴人著名商標之網域名稱，而且未能提供網頁內容，將使網路使用者對申訴人之著名商標，產生信譽減損的負面評價，損害申訴人之商業利益，因此構成「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 款，註冊人為惡意使用系爭網域名稱。

附件 68：STLI2019-006 < lilly-cialis.com.tw >，移轉

案件說明：

本案例中系爭網域名稱，於 Google 之搜尋實務上（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，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。

WIPO UDRP 意見^{註 18}：

- 構成惡意行為模式應至少有兩次以上的濫用域名註冊事件。此可能包括註冊人分別數次就同一品牌所有者之商標註冊為域名的情況。
- 註冊人同時或以其他方式，註冊數個域名而侵害數個屬於不同商標權人之商標者，也被認為是一種濫用模式。
- 然而專家小組認為，在一案件中，同一註冊人同時註冊兩個欲明，而侵害申訴人同一商標，不構成濫用模式。

WIPO 相關決定：

Home Interiors & Gifts, Inc. v. Home Interiors, WIPO Case No. [D2000-0010](#), < homeinteriors.net > et al., Transfer

Telstra Corporation Limited v. Ozurls, WIPO Case No. [D2001-0046](#), < i-telstra.com > et al., Transfer

Investone Retirement Specialists, Inc. v. Motohisa Ohno, WIPO Case No. [D2005-0643](#), < investone.com > , Denied

Playboy Enterprises International, Inc. v. Tom Baert, WIPO Case No. [D2007-0968](#), < playboys.mobi > , Transfer

AMPO, S. COOP v. Contactprivacy.com, Taeho Kim, Philippine, WIPO Case No. [D2009-0177](#), < ampo.com > , Transfer

Wikimedia Foundation Inc. v. Kevo Ouz a/k/a Online Marketing Realty, WIPO Case No. [D2009-0798](#), < wikipedia.com > , Transfer

Bestway Holdings Ltd v. Bkarato, AK Bkarato, WIPO Case No. [D2012-2485](#), < bestwaygroup.com > , Transfer

Helmut Lang New York, LLC v. Kailong Wen, WIPO Case No. [D2013-0147](#), < helmutlangshop.com > , Transfer

Salvatore Ferragamo S.p.A v. Ying Cho, WIPO Case No. [D2013-2034](#), < ferragamojapanhot.com > et al., Transfer

Canon U.S.A., Inc. v. Miniatures Town, WIPO Case No. [D2014-0948](#), < canonmug.com > , Transfer

AKPA Dayanikli Tüketim LPG Ve Akaryakit Ürünleri Pazarlama A.S. v. Mehmet Kahveci / Domains By Proxy, LLC, WIPO Case No. [D2014-1202](#), < akpa.com > , Transfer

註 18. 3.1.2 What constitutes a pattern of conduct of preventing a trademark holder from reflecting its mark in a domain name?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item31>

三、主要目的為妨礙競爭者之商業活動

1. 申訴人負舉證責任

TWDRP 意見：

申訴人如未主張及提供足夠證據證明註冊人是否有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 3 款之情形，專家小組認為無須加以斟酌「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」。

相關決定：

附件 32：STLC2007-005 < amd.com.tw >，移轉

附件 68：STLI2019-006 < lilly-cialis.com.tw >，移轉

2. 消極長期占有而未使用

TWDRP 意見：

- 註冊人若消極地長期占有他人獨創且合法取得商標註冊之圖樣及事業名稱之特取部分，而搶先註冊為系爭網域名稱，實不符合網域名稱應加以善意且正當利用之本旨，足以妨礙申訴人使用商標及事業名稱作為申訴人之網域名稱，且註冊人之行為亦妨礙申訴人之商業活動為目的。
- 依 TWNIC 制定公布之註冊管理辦法以及網域名稱申請同意書，未規定申請者所申請之網域名稱須與其公司名稱具有關聯。倘註冊人申請註冊之網域名稱未侵害他人權益，縱使該申請註冊之網域名稱特取部分與其公司名稱無任何關聯性，亦非法所禁。
- 對於「長期」占有之認定，尚無統一之見解，惟有註冊人占有逾六個月，且註冊人占有與申訴人知名度不低之商標相同之網域名稱，而認定有妨礙申訴人商業活動之客觀結果。(參 STLC2006-022 < 象印 .tw >)

相關決定：

附件 14：STLC2003-001 < taipei101.com.tw >，駁回

附件 24：STLC2006-007 < playstation.tw >，移轉

附件 26：STLC2006-011 < samsung.com.tw >，移轉

附件 30：STLC2006-022 < [象印 .tw](http://象印.tw) >，移轉

WIPO UDRP 意見^{註 19}：

專家小組認為，消極持有而不使用域名之行為 (包括空白頁面或顯示「即將推出」之頁面)，不得阻卻惡意。

UDRP4(b) 中列舉的情景並非詳盡無遺，專家小組使用「競爭者」(competitor) 的概念，超出普通商業或企業競爭對手的概念，還包括為某種直接或其他方式獲取商業利益手段，而「採取反對行為之人」(a person who acts in opposition to another) 的概念。雖然可能包括申訴人先前的客戶或業務合作夥伴，但不含合法的非商業批評。

WIPO 相關決定：

Mission KwaSizabantu v. Benjamin Rost, WIPO Case No. [D2000-0279](#), < kwasizabantu.com > et al., Transfer

Twiflex Limited v. Industrial Clutch Parts Ltd, WIPO Case No. [D2000-1006](#), < twiflex.com >, Transfer

Tuyap Tum Fuarcilik Yapim Anonim Sirketi (Tuyap Fairs and Exhibitions Organization Inc.) v. Tuyap /Kurumsal.net/Koznet Kurumsal Internet Hizmetleri, WIPO Case No. [D2003-0442](#), < tuyap.com >, Transfer

Champion Innovations, Ltd. v. Udo Dussling (45FHH), WIPO Case No. [D2005-1094](#), < championinnovation.com >, Transfer

Travellers Exchange Corporation Limited v. Travelex Forex Money Changer, WIPO Case No. [D2011-1364](#), < travelexforex.com >, Transfer

Culligan International Company v. Kqwssa LLC / Domains By Proxy, LLC, WIPO Case No. [D2012-2409](#), < culligansanantonio.com >, Transfer

Bremner Capital LLP v. Ahsan Manzoor, WIPO Case No. [D2014-1977](#), < bremnercapitalllp.com >, Transfer

Revevol SARL v. Whoisguard Inc. / Australian Online Solutions, Domain Support, WIPO Case No. [D2015-0379](#), < revevol.com >, Transfer

註 19. 3.1.3 How have panels viewed the concept of registering a domain name primarily to disrupt the business of a competitor?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item31>

四、為營利之目的，意圖混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址

1. 註冊人誤導網路使用者而有產生混淆誤認之情事

TWDRP 意見：

實務上，一般網路使用者於不知特定網域名稱之情形下，通常會以公司名稱之特取部份或商標之文字部分，來猜測可能之網域名稱，以便進入該公司之網站（參見「M&M's 案」，7.5.(18)）。註冊人以申訴人商標之特取部分註冊為網域名稱，以攀附申訴人商標或標章之知名度，使網路使用者於輸入特取部份或商標之文字查詢申訴人網域名稱時，出現註冊人所架設之系爭網站，而使得網路使用者誤以為系爭網域名稱為申訴人所有，以致誤導網路使用者瀏覽註冊人之網頁或其他之線上單位之情事。

相關決定：

附件 1：STLC2001-001 < m-ms.com.tw >，移轉

附件 68：STLI2019-006 < lilly-cialis.com.tw >，移轉

案件說明：

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。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。

2. 系爭商標為著名商標時，對於主觀要件判斷之影響

TWDRP 意見：

- 判斷申訴人所主張之事實，是否合於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 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。
- 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。註冊人之註冊系爭網域名稱，若涉及著名商標之「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。註冊人如應注意、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。

相關決定：

附件 1：STLC2001-001 < m-ms.com.tw >，移轉

附件 68：STLI2019-006 < lilly-cialis.com.tw >，移轉

附件 93：108 年網爭字第 002 號 < seagen.tw >，移轉

WIPO UDRP 意見^{註 20}：

與商標權人無關聯的實體，以著名或廣為人知的商標，註冊完全相同或有混淆誤認之虞的域名（包含拼寫錯誤或商標文字加上描述性詞彙的域名），可推定其具有惡意。

此外，專家小組尚發現有以下類型的證據，可證明註冊人註冊域名是為了透過與申訴人商標混淆的可能性，來吸引網路使用者進入其網站，以獲取商業利益：(1) 實際混淆；(2) 為註冊人的商業利益而試圖造成混淆（包含未實際造成混淆），包括透過域名本身以外的技術手段；(3) 註冊人缺乏對域名的權利或正當利益；(4) 將域名重新導向到註冊人擁有的不同網站，即便該網站具備免責聲明，亦同；(5) 將域名重新導向到申訴人（或競爭對手）的網站；(6) 不存在任何可想像的善意使用情形。

將域名用於銷售假冒商品或網路釣魚等違法活動永遠不可能賦予註冊人權利或正當利益，此類行為無疑可認為是具備惡意的證據。同樣，專家小組認為，註冊人將域名重新導向到申訴人的網站，只要註冊人具備重新導向的控制權，從而對申訴人造成實際或潛在的持續威脅，即可認定為惡意。

WIPO 相關決定：

Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., WIPO Case No. [D2000-0163](#), < veuveclicquot.org > , Transfer
Park Place Entertainment Corporation v. Anything.com Ltd., WIPO Case No. [D2002-0530](#), < flamingo.com > , Transfer with Dissenting Opinion
Xbridge Limited v. Marchex Sales, Inc., WIPO Case No. [D2010-2069](#), < simplybusiness.com > , Denied with Dissenting Opinion
Revlon Consumer Products Corporation v. Moniker Privacy Services / Janice Liburd, WIPO Case No. [D2011-0315](#), < revlonwalk.org > , Transfer
Georgia-Pacific Corporation v. Charlie Kalopungi, WIPO Case No. [D2011-0634](#), < georgiapacificjobs.com > , Transfer
Barclays Bank PLC v. PrivacyProtect.org / Sylvia Paras, WIPO Case No. [D2011-2011](#), < barclayspremiercapitalinc.com > , Transfer

註 20. 3.1.4 How does a complainant prove that a respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its website by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item314a>

五、其他 WIPO 專家小組客觀考量因素

1. 域名及註冊人之性質及其他客觀情形

WIPO UDRP 意見^{註 21}：

- 域名的性質 (例如：拼寫錯誤但大眾可輕易連結至某著名商標的網域、由申訴人的商標加上描述性詞彙或地理詞彙所組成的網域、使用申訴人的商業活動或可能的擴張範疇所對應詞彙的網域)；
- 所選擇的頂級域名 (特別是與申訴人的商業活動或可能的擴張範疇相一致者)；
- 域名所導向的網站中呈現的內容 (包含於不同時間點所為的內容更新)；
- 註冊的時點及客觀情況 (例如註冊人產品推出後，或註冊人未能繼續註冊其域名後)；
- 任何被註冊人根據一系列因素 (例如共同商業區域、目標消費者或地理位置) 的目標標記的模式；
- 明顯缺乏權利或正當利益，且註冊人未對其域名選擇提出合理解釋；
- 存在其他跡象，依一般通念判斷可認為註冊人以某種方式針對申訴人。

WIPO 相關決定：

Park Place Entertainment Corporation v. Anything.com Ltd., WIPO Case No. [D2002-0530](#), <flamingo.com>, Transfer with Dissenting Opinion
 Collective Media, Inc. v. CKV / COLLECTIVEMEDIA.COM, WIPO Case No. [D2008-0641](#), <collectivemedia.com>, Denied
 Revlon Consumer Products Corporation v. Terry Baumer, WIPO Case No. [D2011-1051](#), <Revlon-foundations.com>, Transfer

2. 是否明知或可得而知系爭域名與申訴人商標有混淆誤認之虞

WIPO UDRP 意見^{註 22}：

專家小組認為，如果從域名的性質、所選擇的頂級域名、註冊人之行為及其對域名的任何使用模式等因素綜合判斷，註冊人明知或可得而知其註冊域名有與申訴人商標混淆誤認之疑慮，則可能將之判斷為惡意。

WIPO 相關決定：

SembCorp Industries Limited v. Hu Huan Xin, WIPO Case No. [D2001-1092](#), <sembcorp.com>, Transfer
 Maori Television Service v. Damien Sampat, WIPO Case No. [D2005-0524](#), <maoritv.com>, Transfer
 Champion Broadcasting System, Inc. v. Nokta Internet Technologies, WIPO Case No. [D2006-0128](#), <wunr.com>, Transfer
 uwe GmbH v. Telepathy, Inc., WIPO Case No. [D2007-0261](#), <uwe.com>, Denied
 Salt River Community Gaming Enterprises (d/b/a Casino Arizona) v. Fort McDowell Casino, WIPO Case No. [D2007-0416](#), <casinoarizona.com>, Transfer
 PC Mall, Inc v. NWPCMALL LLC, WIPO Case No. [D2007-0420](#), <nwpcmall.com>, Denied
 American Funds Distributors, Inc. v. Domain Administration Limited, WIPO Case No. [D2007-0950](#), <ameranfunds.com>, Transfer
 F. Hoffmann-La Roche AG v. Transure Enterprise Ltd., WIPO Case No. [D2008-0422](#), <wwwroche.com>, Transfer
 Hero v. The Heroic Sandwich, WIPO Case No. [D2008-0779](#), <hero.com>, Denied

註 21. 3.2 What circumstances further inform panel consideration of registration in bad faith? ; 3.2.1 Additional bad faith consideration factors <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item32>

註 22. 3.2 What circumstances further inform panel consideration of registration in bad faith? ; 3.2.2 “Knew or should have known” <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item322a>

3. 是否刻意漠視侵權疑慮或違反避免商標侵權之事前調查義務

WIPO UDRP 意見^{註 23}：

專家小組認為，大量購買或自動化註冊域名之註冊人，有義務於申請時進行調查，以避免註冊侵害他人商標的域名，專家小組會根據註冊人是否有善意地透過線上資料庫查詢，避免域名註冊可能造成的商標侵權，以判斷其是否具備惡意。

WIPO 相關決定：

Mobile Communication Service Inc. v. WebReg, RN, WIPO Case No. [D2005-1304](#),

<mobilcom.com>, Transfer

Media General Communications, Inc. v. RareNames, WebReg, WIPO Case No. [D2006-0964](#),

<wcmh.com>, Transfer

HSBC Finance Corporation v. Clear Blue Sky Inc. and Domain Manager, WIPO Case

No. [D2007-0062](#), <creditkeeper.com>, Transfer

mVisible Technologies, Inc. v. Navigation Catalyst Systems, Inc., WIPO Case No. [D2007-](#)

[1141](#), <imyxr.com>et al., Transfer

Grundfos A/S v. Texas International Property Associates, WIPO Case No. [D2007-1448](#),

<groundfos.com>, Transfer

General Electric Company v. Marketing Total S.A, WIPO Case No. [D2007-1834](#),

<gegeneralelectric.com>et al., Transfer

5B Investments, Inc. v. RareNames, WebReg, WIPO Case No. [D2008-0146](#), <storageplus.

com>, Denied

Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo, WIPO Case No. [D2008-0666](#), <terrioni.com>, Transfer

Compart AG v. Compart.com / Vertical Axis, Inc., WIPO Case No. [D2009-0462](#), <compart.

com>,Transfer

Aspen Holdings Inc. v. Rick Natsch, Potrero Media Corporation, WIPO Case No. [D2009-](#)

[0776](#), <firstquote.org>, Transfer

4. 是否涉及域名濫用行為

WIPO UDRP 意見^{註 24}：

專家小組認為，註冊人除了將該網域用於經營網站外，將網域用於發送電子郵件、網路釣魚、盜取個資、或發送惡意軟體等行為，亦可能構成惡意。

WIPO 相關決定：

Spoke Media Holdings, Inc. v. Andrey Volkov, WIPO Case No. [D2010-1303](#), <c3metrics.net>, Transfer

DivX, LLC v. PrivacyProtect.org / Gerente de Dominia, CSRUS Enterprises, WIPO Case

No. [D2011-0600](#), <dvix.com>, Transfer

Publix Asset Management Company v. WhoisGuard, Inc. / Entrep, David Levey / Mr.

Dunaway, WIPO Case No. [D2013-1349](#), <publixical.com>, Transfer

Accor v. SANGHO HEO / Contact Privacy Inc., WIPO Case No. [D2014-1471](#), <accorhotels-

booking.com>, Transfer

Haas Food Equipment GmbH v. Usman ABD, Usmandel, WIPO Case No. [D2015-0285](#),

<haas-mond0mix.com>, Transfer

Sydbank A/S v. Syd Bank, WIPO Case No. [D2015-0324](#), <dk-sydbank.com>, Transfer

BHP Billiton Innovation Pty Ltd v. Domains By Proxy LLC / Douglass Johnson, WIPO Case

No. [D2016-0364](#), <bhpbilliton-hr.com>, Transfer

Magna International Inc. v. Mustafa Mashari, WIPO Case No. [D2015-0645](#), <magnahr.info>,

Transfer

Twitter, Inc. v. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Domain Support,

WIPO Case No. [D2015-1488](#), <twittertour.com>, Transfer

註 23. 3.2 What circumstances further inform panel consideration of registration in bad faith? ; 3.2.3 Willful blindness and the duty to search for and avoid trademark-abusive registrations <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item323a>

註 24. 3.4 Can the use of a domain name for purposes other than hosting trademark-abusive content constitute bad faith? <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item34>

5. 將域名用以提供第三方自動生成的內容，不阻卻惡意成立

WIPO UDRP 意見^{註 25}：

專家小組認為，被告不能免除對其域名相關網站上出現的內容的責任，特別是自動生成的點擊付費連結，此類連接不會賦予註冊人權利或正當利益；連結是由註冊商或拍賣平台（或其附屬機構）等第三方生成的事實，以及註冊人本身可能沒有直接獲利的事實，均不能阻卻惡意的認定。

WIPO 相關決定：

Shangri-La International Hotel Management Limited v. NetIncome Ventures Inc., WIPO Case No. [D2006-1315](#), <shangrila.com>, Transfer
Owens Corning v. NA, WIPO Case No. [D2007-1143](#), <pinkbatts.com>, Transfer
McDonald's Corporation v. ZusCom, WIPO Case No. [D2007-1353](#), <ronaldmcdonaldhouse.info>, Transfer
Villeroy & Boch AG v. Mario Pingerna, WIPO Case No. [D2007-1912](#), <villeroy-boch.mobi>, Transfer
Rolex Watch U.S.A., Inc. v. Vadim Krivitsky, WIPO Case No. [D2008-0396](#), <rolexdealer.com>, Transfer
The Jennifer Lopez Foundation v. Jeremiah Tieman, Jennifer Lopez Net, Jennifer Lopez, Vaca Systems LLC, WIPO Case No. [D2009-0057](#), <jenniferlopez.net>et al., Transfer
ALROSA v. Domain Privacy LTD, DNS Admin / The Tidewinds Group, Inc. and Elisa Marina Mendoza Rosa / Whois Privacy Services Pty Ltd, Domain Hostmaster, WIPO Case No. [D2013-0256](#) <alrosa.com>, Denied
FIL Limited v. Elliott Evans, WIPO Case No. [D2014-0259](#), <fundnetwork.org>, Transfer

6. 註冊人使用隱私或代理服務之動機

WIPO UDRP 意見^{註 26}：

專家小組認為，如果註冊人使用隱私或代理服務只是為了避免收到申訴通知，則具有惡意；另外，透過隱私或代理服務在背後提供虛假聯繫訊息也是惡意行為的表現。專家小組還認為，註冊人使用隱私或代理服務可能會掩蓋其獲取域名的時點，也往往被用於阻止或故意延遲他人得知實際註冊人身份，故更加說明其存在惡意。

WIPO 相關決定：

Gaylord Entertainment Company v. Nevis Domains LLC, WIPO Case No. [D2006-0523](#), <rymanauditorium.com>, Transfer
Fifth Third Bancorp v. Secure Whois Information Service, WIPO Case No. [D2006-0696](#), <fifththirdreward.com>, Transfer
WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International v. Moniker Online Services LLC and Gregory Ricks, WIPO Case No. [D2006-0975](#), <wwf.com>, Denied
HSBC Finance Corporation v. Clear Blue Sky Inc. and Domain Manager, WIPO Case No. [D2007-0062](#), <creditkeeper.com>, Transfer
The iFranchise Group v. Jay Bean / MDNH, Inc. / Moniker Privacy Services [23658], WIPO Case No. [D2007-1438](#), <ifranchise.com>, Denied
Advance Magazine Publishers Inc. d/b/a Condé Nast Publications v. MSA, Inc. and Moniker Privacy Services, WIPO Case No. [D2007-1743](#), <wwwwired.com>, Transfer
Ustream.TV, Inc. v. Vertical Axis, Inc, WIPO Case No. [D2008-0598](#), <ustream.com>, Transfer

註 25. 3.5 Can third-party generated material “automatically” appearing on the website associated with a domain name form a basis for finding bad faith? <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item35>

註 26. 3.6 How does a registrant’s use of a privacy or proxy service impact a panel’s assessment of bad faith? <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item36>

7. 網站免責聲明不當然阻卻惡意成立

WIPO UDRP 意見^{註 27}：

專家小組認為當案件的整體情況表明註冊人存在惡意時，註冊人之免責聲明並不能阻卻惡意。如果註冊人對爭議域名擁有權利或正當利益，則明確且足夠明顯的免責聲明將可作為其存在善意的支持，說明註冊人已採取合理措施，以避免不公平地假冒與申訴人有關的人，或以其他方式混淆網路使用者。

WIPO 相關決定：

Estée Lauder Inc. v. estelauder.com, estelauder.net and Jeff Hanna, WIPO Case No. [D2000-0869](#), <estelauder.com>et al., Transfer

Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, WIPO Case No. [D2000-1698](#), <guinness.com>, Transfer

Besiktas Jimnastik Kulubu Dernegi v. Mehmet Tolga Avcioglu, WIPO Case No. [D2003-0035](#), <besiktas.com>, Denied

Pliva, Inc. v. Eric Kaiser, WIPO Case No. [D2003-0316](#), <antabuse.net>, Transfer

AARC Inc. v. Jayashankar Balaraman, WIPO Case No. [D2007-0578](#), <advanceamericacash.net>, Transfer

McMullen Argus Publishing Inc. v. Bret S. Chrismer, WIPO Case No. [D2007-0703](#), <streetrodder.com> and <streetrodder.net>, Denied

Wink NYC, Inc. v. Wink New York, Inc., WIPO Case No. [D2008-1257](#), <winknewyork.com> and <winkny.com>, Denied

Broan-Nutone, LLC v. Ready Set Sales, WIPO Case No. [D2010-0920](#), <broanreplacementparts.com>et al., Transfer

Beachbody, LLC v. Gregg Gillies, WIPO Case No. [D2011-0358](#), <p90xworkoutschedule.com>, Denied

Educational Testing Service v. Prinn Sukriket, WIPO Case No. [D2011-0439](#), <toeflthai.com>, Transfer

8. 域名註冊先於商標權取得之情況不當然阻卻惡意成立

WIPO UDRP 意見^{註 28}：

- 註冊域名先於申訴人獲得商標權

專家小組將依據註冊人獲得域名之實際情況判斷是否具有惡意，不會僅因為域名註冊先於商標權之取得，或由第三人註冊後再於申訴人取得商標權後讓與註冊人，即認定註冊人不具惡意。

WIPO 相關決定：

Mile, Inc. v. Michael Burg, WIPO Case No. [D2010-2011](#), <lionsden.com>, Denied

Xbridge Limited v. Marchex Sales, Inc., WIPO Case No. [D2010-2069](#), <simplybusiness.com>, Denied

Side by Side, Inc. /dba/ Sidetrack v. Alexander Lerman, WIPO Case No. [D2012-0771](#), <sidetrack.com>, Denied

Extreme Networks Limited, Extreme Drinks Limited v. Ex Drinks, LLC, WIPO Case No. [D2013-0197](#), <exdrinks.com>, Denied

Forsythe Cosmetic Group, Ltd. v. R.E. Schoonover, WIPO Case No. [D2014-0605](#), <colorclub.com>, Transfer

Compositech, Inc. and SRAM, LLC. v. Joseph Muino, Ciclismo UK, WIPO Case No. [D2014-1343](#), <zipwheels.com>, Denied

MD On-line, Inc. v. Yenta Marketing, Inc., WIPO Case No. [D2014-1468](#), <mdonline.com>, Denied

Donald J. Trump v. SD Dillon, WIPO Case No. [D2015-0077](#), <trumpcard.com>, Transfer

Wirecard AG v. Telepathy Inc., Development Services, WIPO Case No. [D2015-0703](#), <boon.com>, Denied

- 可預期獲得商標權時，先註冊之域名在以下情況，案件事實證明註冊人註冊域名，係基於不公平地利用申訴人有 (通常尚未註冊) 商標權意圖時，專家小組認為該等狀況註冊人存在惡意，包含在公司宣佈合併之前或之後不久；為了進一步瞭解申訴人的的內幕消息；為進一步引起媒體的重大關注 (例如，與產品發布或重大活動有關)；在申訴人提出商標申請後。

註 27. 3.7 How does a disclaimer on the webpage to which a disputed domain name resolves impact a panel's assessment of bad faith?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item37>

註 28. 3.8 Can bad faith be found where a domain name was registered before the complainant acquired trademark rights?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item38>

WIPO 相關決定：

ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc., WIPO Case No. [D2002-0669](#), <execujet.com>, Denied
 Kangwon Land, Inc. v. Bong Woo Chun (K.W.L. Inc), WIPO Case No. [D2003-0320](#), <kangwonland.com>, Transfer
 Madrid 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites, WIPO Case No. [D2003-0598](#), <2m12.com>et al., Transfer
 General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. v. Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online, WIPO Case No. [D2003-0845](#), <provotownecentre.com>et al., Transfer
 Geopack v. Name Administration Inc. (BVI), WIPO Case No. [D2006-1590](#), <geopack.com>, Denied
 537397 Ontario Inc. operating as Tech Sales Co. v. EXAIR Corporation, WIPO Case No. [D2009-0567](#), <nexflow.com>et al., Transfer
 Stoneygate 48 Limited and Wayne Mark Rooney v. Huw Marshall, WIPO Case No. [D2006-0916](#), <waynerooney.com>, Transfer
 San Diego Hydroponics & Organics v. Innovative Growing Solutions, Inc., WIPO Case No. [D2009-1545](#), <sandiegohydro.com>, Denied
 Cosmetic Research Group v. John Miller, WIPO Case No. [D2012-0014](#), <institutsoskin.com>, Denied
 upjers GmbH und Co. KG v. Askin Ceyhan, WIPO Case No. [D2012-0823](#), <upjers.net>, Denied

9. 和解討論過程之陳述及最終協議內容

WIPO UDRP 意見^{註 29}：

專家小組可依據雙方之間的協議內容，評估其行為動機，以判斷惡意與否。例如若依據該內容確認註冊人的意圖僅僅是為了利用申訴人的權利，而不是將域名用於表面上合法的目的，則專家小組可能因此認為註冊人具備惡意。

WIPO 相關決定：

CBS Broadcasting, Inc. v. Gaddoor Saidi, WIPO Case No. [D2000-0243](#), <cbs.org>, Transfer
 Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Case No. [D2000-1525](#), <magnumpiering.com>et al., Transfer
 Advance Magazine Publishers Inc. v. Marcellod Russo, WIPO Case No. [D2001-1049](#), <vogueaustralia.com>, Transfer
 McMullan Bros., Limited, Maxol Limited, Maxol Direct Limited Maxol Lubricants Limited, Maxol Oil Limited Maxol Direct (NI) Limited v. Web Names Ltd, WIPO Case No. [D2004-0078](#), <maxol.com>, Transfer
 NB Trademarks, Inc. v. Domain Privacy LTD and Abadaba S.A., WIPO Case No. [D2008-1984](#), <aliensport.com>, Transfer
 The South African Football Association (SAFA) v. Fairfield Tours (Pty) Ltd, WIPO Case No. [D2009-0998](#), <bafanabafana.com>, Transfer
 Panino Giusto S.r.l. v. Toscana Enterprises Corporation, WIPO Case No. [D2012-0574](#), <paninogiusto.com>et al., Transfer
 Cash Converters Pty Ltd v. Whios Agent / Profile Group, WIPO Case No. [D2013-0689](#), <cashconverters.org>, Transfer
 Board of Supervisors of Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College v. Registration Private, Domains by Proxy, LLC / Chad Hartvigson, WIPO Case No. [D2013-1693](#), <lsuteamshop.com>, Transfer

註 29. 3.10 Will panels consider statements made in settlement discussions?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item310>

10. 使用「robots.txt」或類似工具避免網站內容被複製取得之動機

WIPO UDRP 意見^{註30}：

專家小組認為，使用「robots.txt」^{註31}之行為本身是中立的，但如果將其用於防止透過網路資料典藏庫 (online archive) 進入歷史網站，特別是在收到侵權通知後才開始使用該技術，則可能將被視為試圖阻止取得侵權證據之行為，而具有惡意。

WIPO 相關決定：

The iFranchise Group v. Jay Bean / MDNH, Inc. / Moniker Privacy Services [23658], WIPO Case No. [D2007-1438](#), <ifranchise.com>, Denied

Bacchus Gate Corporation d/b/a International Wine Accessories v. CKV and Port Media, Inc., WIPO Case No. [D2008-0321](#), <internationalwineaccessories.com>, Denied with Dissenting Opinion

Balglow Finance S.A., Fortuna Comércio e Franquias Ltda. v. Name Administration Inc. (BVI), WIPO Case No. [D2008-1216](#), <chillibean.com>, Transfer

Rba Edipresse, S.L. v. Brendhan Hight / MDNH Inc., WIPO Case No. [D2009-1580](#), <clara.com>, Denied

Havanna S.A. v. Brendan Hight, Mdnh Inc, WIPO Case No. [D2010-1652](#), <havanna.com>, Denied



陸、網域名稱爭議處理辦法程序相關議題

一、重複提出申訴之處理	060
二、與先例保持一致性原則	061
三、舉證責任分配	062
四、當事人額外主動提出之補充意見	063
五、專家要求當事人補充之聲明或文件	064
六、合併申訴案件	065
七、域名爭議處理機制與法院訴訟間的關係	067

註 30. 3.11 Can the use of “robots.txt” or similar mechanisms to prevent website content being accessed in an online archive impact a panel’s assessment of bad faith? <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item311>

註 31. 補充說明：robots.txt 是一種存放於網站根目錄下的 ASCII 編碼的文字檔案，它通常告訴網路搜尋引擎的漫遊器（又稱網路蜘蛛），此網站中的哪些內容是不應被搜尋引擎的漫遊器取得的，哪些是可以被漫遊器取得的。把 robots.txt 檔案想像成一個貼在健身房、酒吧或社群中心牆上的「行為準則」標誌：標誌本身無權執行列出的規則，但「有素質的」顧客會遵守規則，而「沒有素質的」顧客可能會違反規則並被驅逐。

陸 網域名稱爭議處理辦法程序相關議題

一、重複提出申訴之處理

TWDRP 意見：

- 網域名稱爭議案件，係由申訴人依「處理辦法」向中立之爭議處理機構提出申訴、註冊人提出答辯書，並由爭議處理機構從專家名單中遴選專家一人或三人而組成專家小組，依申訴人及註冊人之主張為專業判斷。倘認申訴人於申訴不成立後仍得恣意再行申訴，無疑否認專家小組之專業判斷、使註冊人疲於應訴，反而失去網域名稱爭議之原意，故應認網域名稱爭議案件之處理，如無新事實新證據，自不得再行申訴。
- 申訴人對於同一域名爭議案件重複提出申訴，應於申述書明確說明其認為應受理重新申訴案件之理由，爭議處理機構會初步判斷申訴人是否足以接受重新申訴案之理由；重新提交的申訴案受理後，被指定審理該案件之專家小組將進一步根據案件實際情況，做出程序駁回或實質審理。

相關決定：

附件 35：STLC2008-001 < [amazon.tw](#) >，駁回

附件 63：STLI2018-001 < [baidu.com.tw](#) >，駁回

附件 77：97 年網爭字第 003 號 < [amazon.tw](#) >，移轉

附件 91：107 年網爭字第 002 號 < [baidu.com.tw](#) >，移轉

案件說明：

上述 < [amazon.tw](#) >、< [baidu.com.tw](#) > 兩案專家小組形式審查後認為，與前案相較，在客觀上確實為新事實新證據，故本件雖有一事不再理原則之適用，然因發現新事實新證據，本專家小組自得為本件申訴之實體審查。

WIPO UDRP 意見^{註 32}：

- 重新申訴之案件，係指與先前裁決駁回之專家決定案件相同域名、相同當事人之案件；由於 UDRP 本身不包含上訴機制，因此沒有明確的重新申訴的權利，重新提起申訴屬於例外情況。
- 專家小組僅在極為有限的情況下接受重新申訴案件，例如：(1) 當申訴人確定從最初的專家決定以來，已發生法律事實相關的新進展；(2) 客觀上發生了違反程序公平 (natural justice) 或正當程序 (due process) 的情況；(3) 發現原前案中存在影響結果的嚴重不當行為 (例如不實證據)；(4) 依據合理標準觀之，提出前案期間申訴人無法取得的新物證；(5) 前案無基於實體處理 (“without prejudice” basis) 所做的決定 (包括程序中止)。
- 在重新申訴過程中，申訴人必須明確說明其認為應受理重新申訴案件之理由，WIPO 會初步判斷申訴人是否足以接受重新申訴案之理由；重新提交的申訴案受理後，被指定審理該案件之專家小組將進一步根據案件之實際情況做成實體決定。

註 32. 4.18 Under what circumstances would a refiled case be accepted?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item418>

WIPO 相關決定：

Creo Products Inc. v. Website In Development, WIPO Case No. [D2000-1490](#), < creoscitex.com > , Transfer

Maruti Udyog Ltd. v. maruti.com, WIPO Case No. [D2003-0073](#), < maruti.com > , Transfer
AB Svenska Spel v. Andrey Zacharov, WIPO Case No. [D2003-0527](#), < svenskaspel.com > , Transfer

Alpine Entertainment Group, Inc. v. Walter Alvarez, WIPO Case No. [D2007-1082](#), < realspanking.com > , Transfer

Shaw Industries Group Inc. and Columbia Insurance Company v. Rugs of the World Inc., WIPO Case No. [D2007-1856](#), < shawrugsonline.com > , Transfer

二、與先例保持一致性原則

TWDRP 意見：

- TWDRP 並不遵循嚴格的拘束力先例原則，但各方可以合理預期案件的結果，對於域名爭議處理機制的整體可信度非常重要，許多案件中亦可見專家小組，就相似的事實和情況或判斷因素，引用前案之見解，力求與先前的決定保持一致。

相關決定：

附件 2：STLC2001-002 < [boss.com.tw](#) >，駁回

WIPO UDRP 意見^{註 33}：

雖然 UDRP 並不遵循嚴格的拘束力先例原則，但各方可以合理預期案件的決定結果，對於 UDRP 體系的整體可信度而言非常重要，因此專家小組往往會注意是否存在相似的事實、情況或是否存在一定的區別因素，力求與先前的決定保持一致。在整個程序中，專家小組力求確保 UDRP 對所有利害關係人以公平且可預測的方式運作，同時保留足夠的靈活性來應對不斷變化的網域爭議實務問題。

WIPO 相關決定：

Geobra Brandstätter GmbH & Co KG v. Only Kids Inc, WIPO Case No. [D2001-0841](#), < playmobil.net > et al., Transfer

Howard Jarvis Taxpayers Association v. Paul McCauley, WIPO Case No. [D2004-0014](#), < hjta.com > , Denied
PAA Laboratories GmbH v. Printing Arts America, WIPO Case No. [D2004-0338](#), < paa.com > , Denied

Fresh Intellectual Properties, Inc. v. 800Network.com, Inc., WIPO Case No. [D2005-0061](#), < 800-flowers.com > , Transfer

F. Hoffmann-La Roche AG v. Relish Enterprises, WIPO Case No. [D2007-1629](#), < xenicalla.com > , Transfer

註 33. 4.1 What deference is owed to past UDRP decisions dealing with similar factual matters or legal issues?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item41>

三、舉證責任分配

TWDRP 意見：

- 申訴人應依「處理辦法」第 5 條第 1 項，就所規定之申訴要件存在之事實，負擔主張責任與舉證責任。
- 關於舉證責任之分配，申訴人對於「處理辦法」第 5 條第 1 項各款所規定之申訴要件存在之事實，負有主張及舉證責任。惟申訴人對於註冊人就其網域名稱無權利或正當利益，以及註冊人惡意註冊或使用網域名稱之情事，如已為初步舉證而使專家小組認為有相當可能性存在，則應轉由註冊人提出必要證據，以證明自己對網域名稱有權利或正當利益，亦或無惡意註冊或使用之情形 (參 STLC2006-008、STLC2006-014)。

相關決定：

附件 1：STLC2001-001 < m-ms.com.tw >，移轉

附件 25：STLC2006-008 < playboy.tw、playboy.net.tw >，移轉

附件 28：STLC2006-017 < blogger.com.tw >，移轉

WIPO UDRP 意見^{註 34}：

- 依據 WIPO 見解，舉證責任原則由申訴人負擔，亦即專家小組不會因註冊人未提交答辯書，而認定申訴人的主張之事實為真實，進而作成肯認申訴人請求之決定，在涉及申訴人未就其主張之事實未提出證據支持的情況，申訴仍可能不成立。
- 然根據 UDRP 第 14 條 (b)，專家小組也會依據案件實際情況推定部分特定事實，例如表面上顯而易見的事實或沒有其他明顯的合理結論之情況，此時註冊人即須對其抗辯事實負舉證之責。

WIPO 相關決定：

The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, WIPO Case No. [D2002-1064](#), <vanguar.com>, Transfer

Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tincuiescu, WIPO Case No. [D2003-0465](#), <berlitzsucks.com>, Transfer

Brooke Bollea, a.k.a Brooke Hogan v. Robert McGowan, WIPO Case No. [D2004-0383](#), <brookehogan.com>, Denied

Mancini's Sleepworld v. LAKSH INTERNET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED, WIPO Case No. [D2008-1036](#), <mancinissleepworld.com>, Denied

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. v. John Michael, WIPO Case No. [D2009-0942](#), <allianz-es.com>, Transfer

M. Coentien Benoit Thiercelin v. CyberDeal, Inc., WIPO Case No. [D2010-0941](#), <virtualexpo.com>, Denied

Tradewind Media, LLC d/b/a Intopic Media v. Jayson Hahn, WIPO Case No. [D2010-1413](#), <intopicmedia.org>, Denied

註 34. 4.3 Does a respondent's default/failure to respond to the complainant's contentions automatically result in the complaint succeeding? <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item43>

四、當事人額外主動提出之補充意見

TWDRP 意見：

- 除申訴書及答辯書外，專家小組認有必要時，得依網域名稱爭議處理實施要點第 12 條規定，要求當事人提出補充說明或文件，該條文規定：「除申訴書及答辯書外，專家小組認有必要時，得要求當事人提出補充說明或文件。」其雖未限制或剝奪當事人就本案重要爭點或證據於專家決定書作成前提出補充文件，然應儘可能於申訴書及答辯書提出所有證據及意見，專家小組自得審酌以為決定之依據，並依適當的速度進行申訴程序。
- 在收到主動提交的補充文件後，爭議處理機構將就此類請求轉發給專家小組，供其考慮可否受理。
- 過往案件中，專家小組曾有限定提交補充理由期限，未於期限內提交補充理由，將不予採納，以維護程序利益。(參 STLC2008-003 < jcbrake.com.tw >)

相關決定：

附件 37：STLC2008-003 < jcbrake.com.tw >，駁回

附件 17：STLC2003-005 < toshiba.com.tw >，移轉

WIPO UDRP 意見^{註 35}：

- UDRP 第 10 條賦予專家小組有權力決定證據的證據能力、相關性、重要性和證明力，並以適當的速度進行申訴程序。
- UDRP 第 12 條明確規定，專家小組可自行決定要求各方提供其認為有必要對案件作出裁決的任何進一步聲明或文件。
- 除非專家小組特別要求，否則通常不鼓勵主動提交補充文件。
- 主動提交或請求提交補充意見的一方應明確表明該意見與案件的關聯性，以及為何無法在其申訴或答辯中提供。

WIPO 相關決定：

Delikommat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. Alexander Lehner, WIPO Case No. [D2001-1447](#), < delikommat.com > , Transfer

AutoNation Holding Corp. v. Rabea Alawneh, WIPO Case No. [D2002-0058](#), < autoway.com > , Denied

De Dietrich Process Systems v. Kemtron Ireland Ltd., WIPO Case No. [D2003-0484](#), < dedietch-process-systems.com > , Transfer

Auto-C, LLC v. MustNeed.com, WIPO Case No. [D2004-0025](#), < autochlor.com > , Transfer
Wal-Mart Stores, Inc. v. Larus H. List, WIPO Case No. [D2008-0193](#), < wa1mart.com > , Transfer

NB Trademarks, Inc. v. Domain Privacy LTD and Abadaba S.A., WIPO Case No. [D2008-1984](#), < aliensport.com > , Transfer

註 35. 4.6 In what circumstances would a panel accept a party's unsolicited supplemental filing? <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item46>

Mejeriforeningen Danish Dairy Board v. Cykon Technology Limited, WIPO Case No.[D2010-0776](#), < lurpa.com > , Transfer

Softronic AB v. Privacy Protect / Frank Lancaster / Isaac Goldstein, WIPO Case No.[D2013-0637](#), < softronic.com > , Transfer

X for convening and Managing Athletic Events v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC, DomainsByProxy.com/Ebrahim Alsaidi, WIPO Case No.[D2016-0013](#), < desertforce.com > , Denied

五、專家要求當事人補充之聲明或文件

TWDRP 意見：

依網域名稱爭議處理實施要點第 12 條規定，除申訴書及答辯書外，專家小組認有必要時，得要求當事人提出補充說明或文件。

相關決定：

附件 31：STLC2007-001 < [vita-mix.com.tw](#) > ，移轉

WIPO UDRP 意見^{註 36}：

UDRP 第 12 條明確指出，專家小組可自行決定要求當事人提供其認為必要的任何進一步陳述或文件。如果專家小組認為當事人就申訴書或其他內容中提出的論點補充額外資訊，對於理解案情有益，則得令該資訊之當事人提供，具體情形包含：(1) 一方當事人提出表面上可信的主張，額外的證據可作為該主張之佐證；(2) 一方未能解決對方提出的請求，(3) 基於公平起見，一方有機會回應另一方某些指控或意見之情形。

WIPO 相關決定：

Lazzoni Mobilya Ins.Tur. San.Ve Tic.Ltd. Sti. v. Privacy--Protect.org / Marco Gaetano Lazzoni, WIPO Case No. [D2012-0240](#), < lazzoni.com > , Transfer

Joan Collins v. Stephen Gregory, WIPO Case No. [D2013-0290](#), < joancollins.com > , Denied

Omnia Italian Design, Inc. v. Andrew Greatrex, WIPO Case No.[D2013-0392](#), < omnialeatherfurniture.com > , Denied

5 PRE VIE W AB v. Diego Manfreda, WIPO Case No.[D2013-1946](#), < 5preview.com > , Denied

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, HUGO BOSS AG v. I Market and Design LLC, WIPO Case No.[D2014-2064](#), < boss.black > , Transfer

註 36. 4.7 Under what circumstances would a UDRP panel issue a Procedural Order?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item47>

六、合併申訴案件

TWDRP 意見：

• 依網域名稱爭議處理辦法第 7 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。另依網域名稱爭議處理實施要點第 10 條第 6 項規定，當事人請求將數個網域名稱爭議合併處理時，由專家小組依處理辦法與本實施要點決定是否同意之。

• 數個網域名稱爭議有共同控制之情事時，申訴人申請得將數個爭議合併處理。所謂「共同控制」，係指數個網域名稱實際上由同一主體擁有或控制，包括之情形有：數個網域名稱雖登記於不同主體下但該不同主體實係同一人，例如擁有相同之電子郵件聯絡資料、相同之受理註冊機構名稱、數個網域名稱擁有大量相同之網頁內容等。

相關決定：

附件 56：STLI2016-008 < [worldventures.com.tw](#) > ，移轉

附件 57：STLI2016-009 < [worldventures.tw](#) > ，移轉

附件 84：103 年網爭字第 002 號 < [miumiu.com.tw](#) 、 [miumiu.tw](#) > ，移轉

WIPO UDRP 意見^{註 37}：

• 合併申訴案件之提起，須符合一定標準方得受理，專家小組將其區分為對同一註冊人提起及對多名註冊人同時提起兩種情形，而分別異其標準。

• 對同一註冊人合併提起數個申訴案件：在針對同一註冊人提起數個域名申訴案件之情形，專家小組會考慮申訴人是否對註冊人有特定的共同請求、註冊人對數申訴人造成影響之行為是否為同性質之類似行為，並考量允許合併是否公平並符合程序經濟等因素。

WIPO 相關決定：

NFL Properties, Inc. et al. v. Rusty Rahe, WIPO Case No.[D2000-0128](#),

< arizonacardinals.com > et al., Transfer

Fulham Football Club (1987) Limited, et.al v. Domains by Proxy, Inc./ Official Tickets Ltd, WIPO Case No.[D2009-0331](#), < official-fulham-tickets.com > et al., Transfer

MLB Advanced Media, The Phillies, Padres LP v. OreNet Inc., WIPO Case No.[D2009-0985](#), < padresbaseball.com > et al., Transfer

Inter-Continental Hotels Corporation, Six Continents Hotels, Inc. v. Daniel Kirchhof, WIPO Case No.[D2009-1661](#), < amstel-intercontinental.com > et al., Transfer in Part, Denied in Part
Jacqueline Riu and Société Riu Aublet et Compagnie v. Olivia Marimelado, WIPO Case No.[D2010-0170](#), < jacquelinერიუ.com > , Transfer

註 37. 4.11 How do panels address consolidation scenarios?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item411>

London Court of International Arbitration (LCIA), International Chamber of Commerce (ICC), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC), American Arbitration Association/International Center for Dispute Resolution (AAA/ICDR) v. ICSID Lawyers, LLC, WIPO Case No. [D2013-0685](#), < aaaarbitrations.com > et al., Transfer in Part, Denied in Part

Statoil ASA and Statoil Fuel & Retail Aviation AS v. NA - Claudio Russo, WIPO Case No. [D2013-0963](#), < statoilaviation.net >, Transfer

- 對數個註冊人合併提起申訴案件：針對多個註冊人提出的申訴案件，專家小組會考慮域名或相應網站是否受共同控制、合併對各方是否公平公正及程序經濟等因素來決定是否受理。專家小組還會綜合考慮以下因素，以判斷此類合併是否適當，如註冊人的身份、聯絡資訊、相關 IP 地址、網路主機、系爭域名對應的網站、爭議商標的性質、爭議域名中的命名模式、爭議域名的相關語言或文字、與控制系爭域名之註冊人是否具從屬關係、類似註冊人行為的模式、註冊人提出的其他論點和註冊人揭露的其他內容。

WIPO 相關決定：

Speedo Holdings B.V. v. Programmer, Miss Kathy Beckerson, John Smitt, Matthew

Simmons, WIPO Case No. [D2010-0281](#), < aussiespeedoguy.com > et al., Transfer

Apple, Inc. v. Whols Privacy Services Pty Ltd. / Stanley Pace / Shahamat / Kent Mansley

/ Phoebe Aoe / Tammy Caffey / Staci Michele / Layne Fletcher / Hiroko Tadano / Keith

Besterson / Andrew Devon, WIPO Case No. [D2013-1312](#), < appeloffre.com > et al., Transfer

in Part, Dismissed in Part

Apple Inc. v. Stanley Pace (a.k.a. Jordan Smith, Chris Carter, sunhei.org, Keith Besterson,

Shahamat, Staci Michele and Courtney Culbertson) and Fundacion Private Whois, WIPO Case

No. [D2013-1313](#), < apole.com > et al., Transfer

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. / iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited v.

Luca Radu / Fundacion Private Whols / Maxim Conovalov / Vasju Pere, WIPO Case No. [D2013-](#)

[1918](#), < duromineau.com > et al., Transfer in Part, Denied in Part

VICINI S.P.A. v. runs yao / delao dkeo, WIPO Case No. [D2014-1000](#), < giuseppezanottioutlet.

com > et al., Transfer, Dismissed in Part

七、域名爭議處理機制與法院訴訟間的關係

TWDRP 意見：

- 依網域名稱爭議處理辦法第 10 條第 1 項規定，本辦法之規定，不妨礙當事人向法院提出有關該網域名稱之訴訟。依同條第 3、4 項規定，若註冊管理機構於接獲爭議處理機構送達日起十工作日內，提出訴訟之證明文件者，註冊管理機構暫不執行該決定。但任一方當事人向註冊管理機構提出經公證之當事人和解契約書，或撤回訴訟之證明文件、法院之確定裁判或與確定判決有相同效力之證明文件，依上述文件之內容執行之。

相關決定：

附件 3：STLC2001-003 < [decathlon.com.tw](#) >，駁回

臺灣高等法院民事判決 93 年度上易字第 453 號摘要：一審法院依公平交易法第三十條之規定，判命註冊人(一)不得使用相同或近似於「DECATHLON」之字樣作為其英文網域名稱之特取部分；(二)應向財團法人台灣網路資訊中心辦理註銷「decathlon.com.tw」網域名稱之登記；(三)應負擔費用將本案最後事實審判決書主文刊載於中國時報及聯合報第一版(全國版下半版面)各乙日。上訴法院認為，按公平交易法第二十條第 1 項第 2 款規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者」。又「本法第二十條所稱表徵，係指某項具識別力或次要意義之特徵，其得以表彰商品或服務來源，使相關事業或消費者用以區別不同之商品或服務。前項所稱識別力，指某項特徵特別顯著，使相關事業或消費者見諸該特徵，即得認知其表彰該商品或服務為某特定事業所產製或提供。所稱次要意義，指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使相關事業或消費者認知並將之與商品或服務來源產生聯想，該特徵因而產生具區別商品或服務來源之另一意義。」(行政院公平交易委員會處理公平交易法第二十條原則四參照)，故事業就其營業所提供之服務，不得以相關事業或消費者所普遍認知之他人商標、標章等，為相同或類似之使用行為，致與他人營業或服務之設施或活動相混淆，至為顯然。又網際網路世界須以網域名稱 (Domain Name) 作為類似門牌地址 (address) 之識別碼，因網際網路上之個人、公司行號、政府機關網站難以計數，網路使用者即須藉網域名稱連結特定之網站。倘特定網域所有者選定特定名稱，表彰其事業或活動之屬性，以使網路使用者因其公司名稱、商標、服務標章而對網域名稱發生聯想，即有利於網路使用者進入其網站，進而增加交易機會或其他商業利益。因此，事業在網際網路世界使用公司名稱或網站名稱為其網域名稱，即有指引網路使用者以識別其商品或服務之功能，此網域名稱自屬公平交易法第二十條所定之表示網域所有人營業、服務之表徵。從而，倘他人之公司名稱、網頁名稱、網域名稱等表彰商品或服務之表徵已為相關事業或消費者所共知，而其他事業就其營業所提供之商品或服務使用相同或類似之名稱，足與他人商品或服務產生混淆，被害人依公平交易法第二十條及第三十條規定請求排除其侵害或防止，即無不合。

附件 5：STLC2001-005 < skii.com.tw >，移轉

臺灣臺北地方法院民事判決 91 年度訴字第 3223 號摘要：原告（即註冊人）訴之聲明：（一）確認原告擁有網域名稱「www.skii.com.tw」使用之權利及正當利益。（二）確認被告不得要求移轉網域名稱「www.skii.com.tw」予被告。法院判決認為，按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第二百四十七條第 1 項前段定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，須因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者，始為存在，最高法院亦著有二十七年上字第三一六號判例。經查，原告提起本訴，雖聲明求為確認原告擁有系爭網域名稱使用之權利及正當利益且被告（即申訴人）不得要求移轉系爭網域名稱予被告等語，其所依據者為科法中心所為之決定云云。惟科法中心所為之決定並非司法機關之裁判，並無執行力，如原告對於上開決定有疑義，本應循其他程序之救濟方式為之，且被告亦曾到庭陳稱，伊並未妨害或禁止原告使用系爭網域名稱，亦未請求原告移轉系爭網域予伊，則原告使用系爭網域之私法上之地位並未受有侵害。再者，原告亦自認目前使用系爭網域名稱並未受任何限制，故原告提起本訴，依其所訴之事實，自無需亦無從以本件確認判決除去之。依首揭說明，原告之訴，即屬欠缺確認利益，其提起本訴自非有據。

附件 9：STLC2002-005 < bosch.com.tw >，移轉

臺灣臺北地方法院民事判決 91 年度訴字第 5864 號摘要：本件兩造所爭議者，乃在於科法中心之決定是否有理由，亦即原告（即註冊人）初始以系爭網域名稱登記是否侵害被告（即申訴人）之權利。

原告雖稱以「Boston of Super Car Hub」等文字為該公司英文名稱，惟該公司中文名稱係「賓弘汽車有限公司」，由字面文義審酌，兩種名稱間並無任何相關聯之文字或意象，原告謂其係採其公司英文名稱各字之字首字母組成「BOSCH」此字，並以此作為該公司網域名稱之主要名稱云云。惟查，原告係在八十九年時始以 BOSCH 此一文字註冊，在此之前，被告此一 BOSCH 商標已在台灣行銷數十年之久，以原告所從事之業務係汽車交易以觀，當無未聞被告公司此一商標可能，蓋被告公司於汽車發電機及火星塞等此類消耗品中亦有一定知名度，遑論被告公司所生產之機械用品如電鑽及日常生活用品等，此為眾所週知之事實。是可推知者，乃原告在以系爭名稱註冊為網域名稱前，應已知悉被告此一商標之存在，否則原告公司何以不將被告公司之商標登記為自己商標，如此一來，即可杜絕嗣後類此之爭議。又目前網際網路註冊之普世習慣，均係以公司之名稱或商標作為註冊名稱，易言之，網域名稱與公司名稱間，必有相當之關聯性，使人一望而知網域名稱與其所表彰公司間之一致性，原告固稱其所以以系爭網域名稱註冊，係以該公司英文名稱之字首縮寫組合而成，然自原告所註冊之網域名稱，實難以令人聯想到原告公司，反而多令人聯想至被告公司，此亦即何以被告公司不以其他網域名稱註冊，反向科法中心申訴而意欲取回系爭網域名稱緣故。又依網路搜尋習慣，不論係使用何種搜尋引擎（例如 Yahoo 抑或 google），若欲尋找被告公司之網址，最可能之搜尋方式即在搜尋欄框內鍵入 BOSCH 字樣，搜尋結果，原告所註冊之系爭「www.

bosch.com.tw」最容易使人誤以為係被告公司之網站。原告雖稱一般人在進入原告網站後，若發現非其所欲尋找之被告網站，自會退出，無損於被告之權利云云。姑不論原告此舉已足以使人產生誤導、混淆之結果，即以原告所註冊之系爭網站將因此使許多不知究裡人士進入原告網站內，即已達到原告所預期之攔截效果，並使被告損失部分無法另以他途覓得其網站之客戶。原告雖稱其並未以閱覽率作為獲取利益之手段，然無可否認者，乃此種誤導、混淆大眾之認知，進而達到攔截之效果，已大大提昇原告搶先以系爭網域名稱註冊後待價而沽之價值。本院於原告起訴後曾依址至原告之網站中瀏覽，所見之內容即如被告所提被證二資料所示，僅為數幀寶馬車輛照片，不見其他從事經濟活動之資料，又依系爭網站首頁所示之連結點選後，只是連接到其他照片，並無任何深入之經濟活動訊息，若謂系爭網站係用以從事販售二手寶馬車輛等經濟活動，實難自系爭網站中得知，為此，原告提出數紙電子郵件資料，用以證明確有利用此一網站從事經濟活動云云，然依原告所提出之電子郵件所示，多僅係詢問有關日本車輛如 Impreza、Honda 等零配件問題，並無進一步就有關數量、價格、交貨期、付款方式等重要事項作任何協商或約定，是上開電子郵件是否足以認定原告確有利用系爭網站從事經濟活動，實有疑問。原告又提出數紙進口報單、完稅證明書、提單等文件，用以證明其利用系爭網站從事經濟活動云云。然依原告所提出之資料所示，其日期多係在八十四年間，晚近亦不超過八十六年，換言之，時間均在八十九年原告註冊系爭網域名稱前，又上開文書內所載之標的物，主要係二手馬自達 (MAZDA) 車輛之進口事宜，此外，並有進口少數之零件，與所謂歐洲高級車毫無相干，是從上開文件以觀，並不足以作為原告利用此一網站從事經濟活動之證明。而原告除上開資料外，已無任何資料可供證明其確有利用系爭網域名稱從事經濟活動，與被告之全球網站「www.bosch.com」相較，原告所註冊之系爭網站顯然相當粗略，難以想像原告利用此一網站已達商業經營之目的與規模。綜觀原告所提出之證據資料，以及瀏覽原告公司所設置之系爭網站，完全無法看出原告設置系爭網站從事商業活動之跡象，是原告在被告已經使用 BOSCH 此一商標數十年之後，以被告此一商標名稱登記為網域名稱，經註冊後卻不從事商業活動，其設置之動機顯有令人懷疑之處。

美國國會曾於西元一九九九年十一月二十九日通過「反網路蟑螂法」(Anticy-bersquatting Act)，主要目的即在防止惡意利用其他自然人或法人之商標作為網域名稱以謀取非法利益，我國雖無類似立法，惟系爭爭議處理辦法第 5 條規定之精神，與美國反網路蟑螂法相去不遠，於認定以他人商標註冊網域名稱者是否具有惡意時，亦係審酌先註冊者所設置之網站是否確實從事經濟活動，以及該網站設置後之目的等因素。國外實務上曾有因註冊者以許多他人商標註冊為網域名稱，而不實際上從事經濟活動者遭取消所有網域名稱註冊之案例，從比較法之觀點，此等見解非不得作為認定以他人商標註冊為網域名稱是否具有惡意之參考。本件原告除以被告之商標 BOSCH 登記為系爭網域名稱外，另有以他人商標註冊為網域名稱之行為，共有六件之多，其中不乏知名之他人商標及品牌，由是益證原告確係惡意以他人商標搶先註冊為自己所有之網域名稱，此一行為，自己符合系爭爭議處理辦法第 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。原告此一搶先註冊行為，已妨礙被告利用其已登記使用數十年之商標作為網域名稱之權利，而原告註冊系爭網域名稱後，並未從事任何經濟活

動，顯見原告註冊之目的，純係用以妨礙被告公司利用其商標註冊為網域名稱，是依系爭爭議處理辦法第 5 條規定，原告之行為自有不法。科法中心依據相關證據資料幾經審酌後亦同此見解，進而決定將系爭網域名稱移轉予被告，其認定並無違誤。原告既未能證明其對系爭網域名稱有何合法權利或正當利益，其提起本件訴訟求為確認具有上開權利與利益，並以被告百許公司為相對人，訴請撤銷科法中心上開決定云云，自無理由，不應准許。

附件 34：STLC2007-016 < youtube.tw >，移轉

臺灣臺北地方法院民事裁定 96 年度智字第 98 號摘要：原告（即註冊人）僅繳納部分裁判費，經本院於民國 96 年 12 月 17 日裁定命其於裁定送達後 5 日內補正，此項裁定已於 96 年 12 月 19 日送達原告，此有送達回證在卷可稽。惟原告逾期迄今仍未補正，其訴不能認為合法，應予駁回。

附件 45：STLI2012-004 < valvoline.com.tw、valvoline.tw、zerex.com.tw、zerex.tw >，移轉

臺灣高等法院民事判決 102 年度上字第 895 號摘要：（一）不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第 463 條、第 256 條定有明文。經查上訴人（即註冊人）於原審聲明為：（一）確認上訴人就 valvoline.com.tw、valvoline.tw、zerex.com.tw、zerex.tw 等網域名稱（以下合稱系爭網域名稱）有合法之權利與正當利益存在。（二）被上訴人財團法人臺灣網路資訊中心（下稱臺灣網路資訊中心）不得將系爭網域名稱移轉予被上訴人美商雅喜蘭授權暨智慧財產權有限責任公司（Ashland Licensing and Intellectual Property LLC，下稱雅喜蘭公司）。嗣經原審判決駁回上訴人之訴，上訴人提起上訴後，於本院更正聲明請求：（一）確認上訴人就系爭網域名稱，分別於民國（下同）105 年 9 月 27 日、109 年 11 月 2 日、111 年 1 月 1 日、104 年 11 月 2 日以前，有合法之權利與正當利益存在。（二）被上訴人臺灣網路資訊中心不得將系爭網域名稱移轉註冊予被上訴人雅喜蘭公司。則更正後之聲明仍係就「上訴人對系爭網域名稱是否有合法之權利與正當利益存在」之同一訴訟標的為請求，僅為更正其聲明，衡情非為訴之變更或追加，合先敘明。經查上訴人向被上訴人臺灣網路資訊中心註冊使用系爭網域名稱，經被上訴人雅喜蘭公司向臺灣網路資訊中心所認可爭議處理機構即財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（下稱資策會科法所）提出申訴後，經該所選定專家決定將系爭網域名稱移轉予雅喜蘭公司，臺灣網路資訊中心並據以執行。則上訴人以否認其法律關係存在之被上訴人等為被告，求為確認上訴人就系爭網域名稱，分別於上開日期前，有合法之權利與正當利益存在，即不生被訴當事人適格之欠缺問題。上訴人復請求被上訴人臺灣網路資訊中心不得將系爭網域名稱移轉註冊予被上訴人雅喜蘭公司，其為原告之當事人適格亦無欠缺。至於上訴人雖然對於非其所有之系爭網域名稱主張為其所有而提起本訴，亦屬關於訴訟標的之法律關係要件存否之問題，並非關於當事人適格之要件有所欠缺。

上訴人就系爭網域名稱是否有合法之權利與正當利益存在？就系爭網域名稱使用權是否具有確認利益？

1. 被上訴人臺灣網路資訊中心部分：

- (1) 按確認之訴非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益。
- (2) 經查系爭網域名稱使用權屬於債權，並非無體財產權；當事人對臺灣網路資訊中心就網域名稱註冊爭議之處理程序不服者，得向司法機關訴請處理，已如前述。本件臺灣網路資訊中心將系爭網域名稱移轉於雅喜蘭公司，係因雅喜蘭公司就上訴人系爭網域名稱註冊而提出申訴，經訴外人資策會科法所作成決定後，臺灣網路資訊中心始予以執行，有資策會科法所專家小組決定書影本可證，為兩造所不爭執。則臺灣網路資訊中心既為爭議處理者，其執行系爭網域名稱移轉之行為，並不足以認定其與上訴人間就系爭網域名稱使用權發生爭執。上訴人之法律地位不安狀態，並不能以對臺灣網路資訊中心之確認判決而除去，因此並無受確認判決之法律上利益。是上訴人此部分主張，即屬無據。

2. 被上訴人雅喜蘭公司部分：

經查被上訴人雅喜蘭公司為「VALVOLINE」及「ZEREX」商標之商標權人，其中「VALVOLINE」字樣早於 55 年間即為經濟部智慧財產局核准第 23915 號商標登記，指定使用於潤滑油、機油。「ZEREX」字樣則於 72 年間為經濟部智慧財產局核准第 197693 號商標登記，指定使用於汽車水箱用防凍劑。上開商標目前仍在專用期間中，並持續製造銷售指定使用之油類商品，為兩造所不爭執。上訴人係於 88 年 8 月 11 日向臺灣網路資訊中心註冊使用網域名稱 valvoline.com.tw、89 年 10 月 13 日註冊 zerex.com.tw、以及 94 年 10 月 27 日註冊使用 valvoline.tw 與 zerex.tw，其使用時間分別晚於雅喜蘭公司於我國商標註冊時間至少 20 年，主要目的亦在販售其所購得之雅喜蘭公司使用上開註冊商標之商品，以獲取上訴人個人商業利益。上訴人雖將「VALVOLINE」及「ZEREX」之大寫英文字改為小寫，並增加「.tw」國家網域識別，然其用字仍屬完全相同，不因大小寫而有異，有「VALVOLINE」及「ZEREX」品牌資料、VALVOLINE 公司網站產品資料影本可稽。則依一般消費者觀點而言，必將誤認系爭網域名稱之網站為商標權人即雅喜蘭公司所設置，且誤認該等網站所販售之商品均為雅喜蘭公司所授權販賣或直接供應之商品。且依網路搜尋之慣例，雖有國家網域識別，但不影響搜尋引擎之搜尋結果，因此仍有誤導網路使用人以為系爭網域名稱之網站與被上訴人之商標具有同一性。是據此應認為上訴人註冊使用系爭網域名稱，有爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 1 款規定之情形。

上訴人自陳專營進口出售被上訴人商標油品長達 30 餘年，理應熟知該知名商標為被上訴人所有。惟上訴人竟於販賣該等油品 10 餘年後，趁網際網路興盛蓬勃之際，以雅喜蘭公司所有商標文字搶先於我國註冊系爭網域名稱，足證上訴人係惡意註冊使用系爭網域名稱，欠缺善意及正當利益，有爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 2、3 款規定之情形。上訴人提起本件確認之訴，即屬無據。上訴人主張其已經在網頁註明與雅喜蘭公司無關，並未以商標權人或其代理商、經銷商之身分自居，不至於使消費者混淆誤認，並未妨礙雅喜蘭公司使用相關名稱之權利，亦非以妨礙被上訴人商業活動為主要目的，並無惡意等語，並不足採。

上訴人曾於 97 年向智慧局以「VALVOLINE OIL FILTER」及「ZEREX」商標申請註冊，嗣因雅喜蘭公司提出異議，嗣經經濟部智慧財產局撤銷上訴人之商標註冊，理由為其商標註冊違反修正前商標法第 23 條第 1 項第 13 款規定「相同或近似於他人之註冊商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，有「VALVOLINE」及「ZEREX」商標註冊資料、上訴人「華孚蘭」商標註冊資料、經濟部智慧財產局商標資料檢索服務異議書查詢結果明細影本可證，與本院持相同見解，附此敘明。

被上訴人臺灣網路資訊中心得否將系爭網域名稱註冊移轉登記予被上訴人雅喜蘭公司？

1. 被上訴人臺灣網路資訊中心部分：

- (1) 按爭議處理辦法第 10 條第 2 項規定：「專家小組作出取消或移轉註冊人之網域名稱之決定時，應由爭議處理機構寄送註冊管理機構與當事人。」第 3 項規定：「註冊管理機構於接獲爭議處理機構送達日起 10 工作日內，註冊人未依實施要點第 3 條第 4 項第 12 款提出訴訟之證明文件者，註冊管理機構即執行該決定。」
- (2) 經查上訴人就系爭網域名稱申請註冊使用後，被上訴人雅喜蘭公司提出申訴，經訴外人資策會科法所決定將系爭網域名稱移轉於雅喜蘭公司，並將決定書寄送本件兩造後，上訴人未於 10 日內提出訴訟之證明文件，被上訴人臺灣網路資訊中心始將系爭網域名稱移轉於雅喜蘭公司，有資策會科法所專家小組決定書影本可證，並為兩造所不爭執。則被上訴人臺灣網路資訊中心係立於爭議處理者之地位，執行系爭網域名稱移轉之行為，不能因上訴人與雅喜蘭公司間發生爭執，即認定臺灣網路資訊中心不得將系爭網域名稱使用權移轉於雅喜蘭公司，否則臺灣網路資訊中心將無從執行爭議處理程序。是上訴人此部分主張，應屬無據。

2. 被上訴人雅喜蘭公司部分：

- (1) 按上訴人並未取得系爭網域名稱所有權，僅係基於與被上訴人臺灣網路資訊中心間之契約關係，就系爭網域名稱取得一定時間之使用權，已如前述，故上訴人就系爭網域名稱之權利義務，即應受上訴人與臺灣網路資訊中心間約定之拘束。而上訴人於申請註冊使用系爭網域名稱時，應簽署網域名稱申請同意書，其中第 8 條約定：「註冊申請人同意如與第三人就其所註冊之網域名稱產生爭議時，悉依財團法人臺灣網路資訊

中心網域名稱爭議處理辦法及財團法人臺灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點等相關規定處理。」；網域名稱註冊管理業務規章第 26 條第 1 項亦規定：「客戶同意如與第三人就其所註冊之網域名稱產生爭議時，悉依本中心所公布之財團法人臺灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法及財團法人臺灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法實施要點等相關規定處理。」，有網域名稱申請同意書、網域名稱註冊管理業務規章影本可稽。

- (2) 經查上訴人明知「VALVOLINE」及「ZEREX」字樣為被上訴人雅喜蘭公司之商標，卻未得雅喜蘭公司之同意，擅自使用商標中之文字，並據以申請註冊使用系爭網域名稱，客觀上使網路使用者誤以為兩造間有授權關係、代理關係或其他類似關係存在，並引誘、誤導網路使用者瀏覽上訴人之網站或其他線上位址之意圖，違反商標法第 70 條第 2 款規定而造成混淆，並無正當利益，且有惡意註冊及使用網域名稱之情事，衡情與爭議處理辦法第 5 條第 1 項規定相符，已如前述。則雅喜蘭公司向訴外人資策會科法所提出申訴，並經該所專家認定上訴人違反爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 1 至 3 款規定，而決定將系爭網域名稱移轉於雅喜蘭公司，自屬有據。上訴人請求被上訴人臺灣網路資訊中心不得將系爭網域名稱移轉註冊予雅喜蘭公司，並不可採。

附件 79：97 年網爭字第 011 號 < cambridge.org.tw >，駁回

智慧財產及商業法院 99 年度民商上字第 1 號判決摘要：程序方面，按公平交易法第 47 條規定：「未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟。但以依條約或其本國法令、慣例，中華民國人或團體得在該國享受同等權利者為限；其由團體或機構互訂保護之協議，經中央主管機關核准者亦同。」、商標法第 70 條規定：「外國法人或團體就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟，不以業經認許者為限。」，而依「與貿易有關智慧財產權協定」(下稱 TRIPs) 第 1 條第 2 項規定：「會員應將本協定規定之待遇給予其他會員之國民。」，第 3 條第 1 項規定：「除 (1967 年) 巴黎公約、(1971 年) 伯恩公約、羅馬公約及積體電路智慧財產權條約所定之例外規定外，就智慧財產權保護而言，每一會員給予其他會員國民之待遇不得低於其給予本國國民之待遇；…」，第 42 條亦規定：「會員應賦予權利人行使本協定所涵蓋之智慧財產權之民事訴訟程序之權利。會員應賦予權利人行使本協定所涵蓋之智慧財產權之民事訴訟程序之權利。」，另依第 15 條之規定，TRIPs 所保護之客體即包括商標及任何足以區別不同企業之商品或服務之任何標識或任何標識之組合在內，故雖為未經我國認許之英國法人，然依 TRIPs 之規定，就侵害商標或其他標識之行為，我國人民或團體既得在該國提起民事訴訟，英商劍橋大學自亦得在我國提起本件民事訴訟。實體方面：上訴人 (即註冊人：中華人力資源發展評量協會) 使用系爭網域名稱並未違反商標法第 62 條第 1、2 款。商標法第 62 為 92 年 5 月 28 日修正商標法時所新增之條文，其立法理由即載明：「近年來以註冊商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，因而所生侵害商標權之糾紛，愈來愈多，為求明確，乃有明定視為侵害商標權之態樣之必要，又因係以擬制之方式規範『侵害』之態樣，其構成要

件須特別嚴格，故明定須以發生『減損』或『混淆誤認』之結果，始足該當，與修正條文第 29 條第 2 項第 2 款、第 3 款以構成『混淆誤認之虞』有別」，是以上開規定所稱「致減損著名商標之識別性或信譽者」、「致商品或服務相關消費者混淆誤認者」，均須以實際發生減損之結果（最高法院 97 年度台上字第 1619 號判決要旨參照）或消費者混淆誤認之結果始足該當，並非有減損之虞或混淆誤認之虞即可適用上開規定。英商劍橋大學商標係分別指定使用於「定期刊物、雜誌、日誌、書籍、海報、地圖、及航海圖、照片、報紙、書刊、目錄」商品（第 358197 號商標）及「電腦程式磁帶、磁碟」商品（第 363032 號商標），而中華人力資源發展評量協會則係使用系爭網域名稱於經營英檢、英語教材研發及販售、英語課程等業務，雖系爭網域名稱確有使用「CAMBRIDGE」之文字，而與上開商標之文字相同，惟二者之商品與服務間並非相同或類似，且系爭網域名稱原係由黃時遵擔任法定代理人之中華民國國際語言協會向台灣網路資訊中心（TWNIC）於 89 年 2 月 24 日申請註冊使用，嗣於 92 年 3 月 12 日移轉予中華人力資源發展評量協會繼續使用。依系爭網域名稱之網頁內容所示，中華人力資源發展評量協會確與 ILTEA 中心共同辦理 ILTEA 劍橋小院士兒童英檢業務（見原審卷（一）第 40 頁），足徵中華人力資源發展評量協會受讓而使用系爭網域名稱之期間，其法定代理人所經營之考試中心（考試中心之代碼為 TW009）均經英商劍橋大學授權辦理英語檢測業務，其所提供之服務品質當不致使商標之信譽產生貶抑減損之結果，而英商劍橋大學復未提出任何證據證明系爭網域名稱之使用有何減損上開商標識別性或致商品或服務相關消費者混淆誤認之結果發生，尚難認中華人力資源發展評量協會使用系爭網域名稱有何違反商標法第 62 條第 1、2 款之情事。英商劍橋大學附帶上訴固陳稱：於本件授權關係終止後，仍使用「CAMBRIDGE」之系爭網域名稱，將必然對系爭「CAMBRIDGE」商標產生減損與混淆，又因「CAMBRIDGE」商標為英商劍橋大學商品與服務之著名表徵，尤為英語考試檢測業務服務，引起實際減損或混淆，實屬當然等語，但查英商劍橋大學就本件授權關係終止後，中華人力資源發展評量協會使用「CAMBRIDGE」之系爭網域名稱，對系爭「CAMBRIDGE」商標如何產生具體之減損與混淆之結果，猶未提出任何足以證明之證據。

中華人力資源發展評量協會使用系爭網域名稱有違公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款之規定。按事業就其營業所提供之商品或服務，不得以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者，公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款定有明文。所謂相關事業或消費者所普遍認知，係指具有相當知名度，為相關事業或消費者多數所周知；所謂「表徵」，係指某項具識別力或次要意義之特徵，其得以表彰商品或服務來源，使相關事業或消費者用以區別不同之商品或服務；而所謂識別力，指某項特徵特別顯著，使相關事業或消費者見諸該特徵，即得認知其表彰該商品或服務為某特定事業所產製或提供；所謂次要意義，指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使相關事業或消費者認知並將之與商品或服務來源產生聯想，該特徵因而產生具區別商品或服務來源之另一意義而言。而是否構成公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款所稱之「混淆」，應審酌考量表徵之知名度、二者營業或服務之內容及其服務表徵之近似程度、具普通知識經驗之相關事業或消費者注意力程度之高低等因

素。又公平交易法第 20 條之立法意旨旨在維護產業競爭利益與消費者福祉，確保自由公平競爭（見該條之立法理由），倘俟實際危害結果產生，始得論以違法，顯然無法達成立法目的，為能有效防範損害之發生及警惕事業，應認本條規定之構成要件不以該行為產生實害為必要，是判斷事業行為是否構成該條所稱「致與他人營業或服務之設施或活動混淆」，只要有混淆之可能性即已足。英商劍橋大學所有之「CAMBRIDGE」得以表彰其商品及服務來源，而為相關事業及消費者所普遍認知之著名表徵。系爭網域名稱之主要部分「cambridge」與英商劍橋大學事業名稱特取部分「CAMBRIDGE」依整體觀察與隔離觀察之結果，在外觀、觀念或讀音上幾近相同，其近似程度極高，且中華人力資源發展評量協會使用系爭網域名稱係用以經營英語考試研發及執行、英語教材研發及販售、劍橋小院士英語培訓等業務，縱於英商劍橋大學終止對 ILTEA 中心之授權後，中華人力資源發展評量協會仍與 ILTEA 中心繼續辦理劍橋小小院士、劍橋小院士、劍橋國際專業認證文憑、英語課程及培訓中心等業務，而與英商劍橋大學之劍橋大學考試委員會所辦理之英文檢測認證業務，其市場重疊而具有高度競爭關係，為相同或類似之服務，且英商劍橋大學之事業名稱具有高度之知名度，中華人力資源發展評量協會如使用相同或近似之網域名稱，將使具有普通知識經驗之消費者誤認系爭網域名稱所有人提供之服務係來自英商劍橋大學，或誤認其與英商劍橋大學存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆之可能性。況英商劍橋大學與中華人力資源發展評量協會法定代理人黃時遵所經營之語言中心終止授權關係後，英商劍橋大學即有自行或另行授權第三人在我國辦理英語認證業務之必要，倘繼續容許中華人力資源發展評量協會使用系爭網域名稱，消費者基於對網域名稱之聯想，將增加消費者進入其網站，進而增加交易機會或其他商業利益，並誤認中華人力資源發展評量協會仍繼續辦理英商劍橋大學所授權之英語認證業務，抑或將中華人力資源發展評量協會所提供之服務與英商劍橋大學或其合法授權之第三人所提供之認證服務產生混淆之可能，從而，英商劍橋大學主張中華人力資源發展評量協會繼續使用系爭網域名稱將導致與英商劍橋大學營業或服務之設施或活動相混淆，而違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款，即屬有據。中華人力資源發展評量協會之法定代理人雖擁有註冊第 118082 號「CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS」商標，然其亦擁有註冊第 00116041 號「PQ3R」商標及註冊第 0174648 號「ILTEA」商標，且 ILTEA 中心前身即中華人力資源發展評量協會之法定代理人所經營之 PQ3R 語言電腦中心原係使用「www.pq3r.com.tw」之網域名稱，業如前述，嗣中華人力資源發展評量協會及 ILTEA 中心承接英商劍橋大學之英語認證業務，既非使用「www.cambridgeyounglearners.org.tw」，亦未使用「www.iltea.org.tw」作為其網域名稱，而僅擷取註冊第 00118082 號「CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS」商標中之部分文字，亦即英商劍橋大學事業名稱之特取部分「CAMBRIDGE」作為系爭網域名稱，實難謂英商劍橋大學係行使權利之行為為係屬正當，參以首揭說明，自無公平交易法第 45 條之適用。

英商劍橋大學依公平交易法第 30 條規定請求中華人力資源發展評量協會不得使用相同或近似於「cambridge」之字樣作為其英文網域名稱之特取部分，中華人力資源發展評量協會應向台灣網路資訊中心辦理註銷「cambridge.org.tw」網域名稱之登記，即屬有據，應予准許。

英商劍橋大學另主張依網域名稱爭議處理辦法第 4 條第 1 項第 2 款請求中華人力資源發展評量協會應將系爭網域名稱移轉予英商劍橋大學乙節，惟按「有下列情形之一，註冊管理機構得取消或移轉已註冊之網域名稱：…二、註冊管理機構收到法院之確定裁判或與確定判決有相同效力之證明文件者。」，網域名稱爭議處理辦法第 4 條第 1 項第 2 款固定有明文，但查，系爭網域名稱之註冊使用，乃中華人力資源發展評量協會向網域註冊管理單位 (Registry) 即台灣網路資訊中心註冊 (見原審卷 (二) 第 355 頁)，故系爭網域名稱之使用契約係存在於中華人力資源發展評量協會與台灣網路資訊中心之間，而台灣網路資訊中心僅係財團法人，該中心為處理網域名稱註冊人與第三人間所生爭議而制定之網域名稱爭議處理辦法，並不具法律位階之效力，故上開辦法對於中華人力資源發展評量協會與台灣網路資訊中心而言，僅係網域名稱使用契約內容之一部分，其效力並不及於非契約當事人之英商劍橋大學，從而英商劍橋大學依上開辦法第 4 條第 1 項第 2 款請求中華人力資源發展評量協會移轉系爭網域名稱，為無理由，其附帶上訴即應予駁回。

WIPO UDRP 意見^{註 38}：

- 按照 UDRP 設計，在程序前、程序期間和程序後，當事人均保有尋求法院資源解決爭端的權利；如 UDRP 第 4(k) 條所示，UDRP 並禁止任何一方尋求司法追索。如果爭議域名同時也是其他未決法律程序的標的，UDRP 第 18(a) 條賦予專家小組裁定暫停、終止或繼續 UDRP 程序之權力。
- 暫停：專家小組往往不願意因為同時存在訴訟程序而暫停案件之審理，因為可能會出現不確定的延遲，WIPO 本身的立場同樣傾向不以同時存在訴訟程序而暫停申訴程序。

WIPO 相關決定：

August Storck KG v. Origan Firmware, WIPO Case No. [D2000-0576](#), < nimm2.com > , Transfer
 Russell Specialties Corporation v. Media Image, Inc., Casual Day.Com, and Rodney Williams, WIPO Case No. [D2002-0322](#), < casualday.com > et al., Transfer in Part, Denied in Part
 Galley, Inc. v. Pride Marketing & Procurement / Richard's Restaurant Supply, Inc., WIPO Case No. [D2008-1285](#), < galley.com > , Denied with Dissenting Opinion
 Tiara Hotels & Resorts LLC v. John Pepin, WIPO Case No. [D2009-0041](#), < essque.com > , Transfer
 DNA (Housemarks) Limited v. Tucows.com Co, WIPO Case No. [D2009-0367](#), < dunlop.com > , Terminated
 Collin County Community College District d/b/a Collin College v. Off Campus Books, Howard Hutton, WIPO Case No. [D2011-0583](#), < collincollegebooks.com > , Transfer
 Yellow Paes Group Co. / Groupe Pages Jaunes Cie. v. Thomas Moll / Yellow Page Marketing B.V., WIPO Case No. [D2011-1833](#), < yellowpage-alberta.com > et al., Terminated

- 即使在訴訟程序與 UDRP 申訴程序重疊的情況下，專家小組通常也會根據案情作出決定，而非終止程序，因訴訟所解決之爭議可能與申訴程序欲解決的爭議有異，且該決定雖對法院不具有拘束力，但 UDRP 程序相對於法院較具程序便利性被視為對當事人雙方較有利。

WIPO 相關決定：

August Storck KG v. Origan Firmware, WIPO Case No. [D2000-0576](#), < nimm2.com > , Transfer
 Russell Specialties Corporation v. Media Image, Inc., Casual Day.Com, and Rodney Williams, WIPO Case No. [D2002-0322](#), < casualday.com > et al., Transfer in Part, Denied in Part
 Aussie Car Loans Pty Ltd v. Wilson Accountants Pty Ltd, (formerly Wilson and Wilson Accountants), WIPO Case No. [D2008-1477](#), < aussieautoloans.net > et al., Terminated
 DNA (Housemarks) Limited v. Tucows.com Co, WIPO Case No. [D2009-0367](#), < dunlop.com > , Terminated
 BD Real Hoteles, SA de C.V. v. Media Insights aka Media Insight, WIPO Case No. [D2009-0958](#), < cariberealcancun.com > et al., Transfer in Part, Denied in Part
 Masco Corporation v. Giovanni Laporta, WIPO Case No. [D2015-0468](#), < masco.email > , Transfer
 Etechaces Marketing and Consulting Private Limited v. Bhargav Chokshi / IR Financial Services Pvt. Ltd., WIPO Case No. [D2015-0563](#), < onlinepolicybazaar.com > , Transfer
 W Nicholson & Co Ltd v. PRIVATE INFORMATION PROTECTION / Southern Grain Spirits NZ Ltd., Matthew Fitzpatrick, Michael Marneros, Nuweb Designs, WIPO Case No. [D2016-1829](#), < jwnicholson.com > and < nicholsongin.com > , Transfer

- 因法院訴訟而終止程序對未來 UDRP 申訴的效力：在某種特殊情況下，專家小組會因訴訟程序的開始重疊而終止 UDRP 申訴程序，該終止不影響未來就此案件重新提交申訴案件。

WIPO 相關決定：

Yellow Pages Group Co. / Groupe Pages Jaunes Cie. v. Thomas Moll / Yellow Page Marketing B.V., WIPO Case No. [D2011-1833](#), < yellowpage-alberta.com > et al., Terminated
 SDT v. Telepathy, WIPO Case No. [D2014-1870](#), < sdt.com > , Terminated with Dissenting Opinion

- 法院的權限：一般認為，法院不受專家小組決定的約束，如果經 UDRP 專家小組做成決定的域名，欲透過訴訟解決爭端 (無論是由被告根據 UDRP 第 4(k) 條進行訴訟，還是以其他方式進行)，此類案件通常可視為從頭審理的案件，法院得依各國法律審理此案。

註 38. 4.14 What is the relationship between the UDRP and court proceedings?
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item414>

WIPO 相關決定：

Rediff.com India Ltd. v. Contact Privacy Inc. Customer / zhijun shen, WIPO Case No.[DCO2012-0016](#), < rediff.co > , Transfer

W Nicholson & Co Ltd v. PRIVATE INFORMATION PROTECTION / Southern Grain Spirits NZ Ltd., Matthew Fitzpatrick, Michael Marneros, Nuweb Designs, WIPO Case No.[D2016-1829](#), < jwnicholson.com > and < nicholsongin.com > , Transfer

- 法院命令：在存在訴訟程序時，專家小組程序方面自由裁量權，在某些涉及法院對爭議域名為保全措施之情形，專家小組通常會繼續審理並做出 UDRP 決定，而不是終止或暫停程序；不過此類 UDRP 決定的執行可能會推遲。

WIPO 相關決定：

Judah Smith v. Whois Privacy Services Pty. Ltd. / URDMC LLC, WIPO Case No.[D2011-0397](#), < judahsmith.com > , Transfer

Levi Strauss & Co. v. Domain Hostmaster, Customer ID: 64322845027211 Domain Admin: Damon Nelson – Manager Quantec, LLC / Novo Point, LLC, WIPO Case No.[D2014-1097](#), < dockersoutlet.com > , Transfer

Saia, Inc. v. Whois Privacy Services Pty Ltd / Damon Nelson – Manager, Quantec, LLC / Novo Point, LLC, WIPO Case No.[D2014-1158](#), < saiamotorfrieght.com > , Transfer

AXA SA v. Damon Nelson, Quantec, LLC / Novo Point LLC, WIPO Case No.[D2015-0286](#), < axaonline.com > , Transfer

Yahoo! Inc. v. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Domain Vault, Domain Vault LLC, WIPO Case No.[D2015-0500](#), < friendsteryahoo.com > and < newyahoomessenger.com > , Transfer

Yves Saint Laurent v. Xian Wen(文现), WIPO Case No.[D2016-2622](#), < yslkings.com > , Transfer

- 作為終止申訴程序事由：根據特定案件的事實和情況，當事人可能同時參與法院訴訟，當案件情況較複雜致雙方之間的爭議超出 UDRP 域名爭議的範圍，由法院解決會更加合適。

WIPO 相關決定：

Jason Crouch and Virginia McNeill v. Clement Stein, WIPO Case No.[D2005-1201](#), < allemeryville.net > et al., Dismissed

The Thread.com, LLC v. Jeffrey S. Poploff, WIPO Case No.[D2000-1470](#), < thethread.com > , Denied

OLX, B.V. v. Abdul Ahad / Domains By Proxy, LLC, WIPO Case No.[D2015-0271](#), < olx.global > , Transfer

Masco Corporation v. Giovanni Laporta, WIPO Case No.[D2015-0468](#), < masco.email > , Transfer

CCTV Outlet, Corp. v. Moises Faroy, WIPO Case No.[D2015-0682](#), < cctvco.com > et al., Transfer, Denied in Part



柒、附件

一、 相關規範	080
財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法	080
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	085
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補充說明	091
二、 相關決定摘要	093

柒 附件

財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法

第一條 目的

為處理註冊人於財團法人台灣網路資訊中心及受理註冊機構註冊之網域名稱與第三人所生之爭議，特制定網域名稱爭議處理辦法（以下簡稱本辦法）。

第二條 定義

本辦法用詞定義如下：

- 一、網域名稱：指註冊管理機構或受理註冊機構依財團法人台灣網路資訊中心所公布相關辦法核發國家代碼(ccTLD)為「.tw」及「.台灣」之名稱。
- 二、註冊管理機構：指財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)。
- 三、受理註冊機構：指與註冊管理機構簽約，負責網域名稱註冊之機構。
- 四、爭議處理機構：指經註冊管理機構認可處理網域名稱爭議之中立機構。
- 五、註冊人：指依註冊管理機構公布之相關辦法為網域名稱註冊而得使用該網域名稱之人。
- 六、申訴人：指依本辦法對於網域名稱爭議，請求爭議處理機構處理之人。
- 七、當事人：指註冊人或申訴人。
- 八、專家：指經爭議處理機構遴選並公布具有處理網域名稱爭議資格之個人。
- 九、專家小組：指由專家所組成處理網域名稱爭議之小組。
- 十、工作日：係指週六、週日、政府公告之放假日，以及其他由註冊管理機構或爭議處理機構指定之放假日外，註冊管理機構或爭議處理機構之通常工作日。

第三條 註冊人之告知義務

註冊人申請註冊、續用網域名稱，以及更改網域名稱之註冊資料時，應告知受理註冊機構並確保下列事項之真實性，如有侵害他人權益時，並應自負其責：

- 一、申請書上所記載之陳述內容完整且正確。
- 二、就註冊人所知，其註冊之網域名稱並未侵害他人之權益。
- 三、非以不正當之目的註冊或使用該網域名稱。
- 四、非故意以違反相關法令之方式註冊或使用該網域名稱。

第四條 網域名稱之取消、移轉

有下列情形之一，註冊管理機構得取消或移轉已註冊之網域名稱：

- 一、註冊管理機構收到註冊人或代理人書面之指示者。但第十四條之情形不在此限。
- 二、註冊管理機構收到法院之確定裁判或與確定判決有相同效力之證明文件者。
- 三、註冊管理機構收到爭議處理機構之決定書者。

註冊管理機構亦得依註冊人所同意之相關註冊辦法或其他法令之規定，取消或移轉已註冊之網域名稱。

第五條 申訴之受理與處理原則

申訴人得以註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，依本辦法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。

認定前項各款事由之存否，應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料。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。

認定第一項第三款惡意註冊或使用網域名稱，得參酌下列各款情形：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。

申訴人應就註冊管理機構所認可之爭議處理機構擇一提出申訴。

第六條 處理依據

爭議處理機構應依本辦法處理爭議。

爭議處理程序由註冊管理機構另訂實施要點規範之。

第七條 合併處理

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。

第八條 費用之負擔

處理爭議事件之費用，由申訴人負擔。但註冊人依實施要點第六條選擇由三名專家組成專家小組時，其費用應由雙方當事人平均分擔。

第九條 救濟

申訴人得請求之救濟，以取消註冊人之網域名稱或移轉該網域名稱予申訴人為限。

爭議處理機構應將專家小組之決定書寄送註冊管理機構。

專家小組之決定，應全文公布於公開之網站上。但專家小組認有正當理由以不公布全文為適當者，得僅公布部分內容。

第十條 訴訟

本辦法之規定，不妨礙當事人向法院提出有關該網域名稱之訴訟。

專家小組作出取消或移轉註冊人之網域名稱之決定時，應由爭議處理機構寄送註冊管理機構與當事人。

註冊管理機構於接獲爭議處理機構送達日起十工作日內，註冊人未依實施要點第三條第四項第十二款提出訴訟之證明文件者，註冊管理機構即執行該決定。

註冊人於前項期限內提出前項證明文件者，註冊管理機構暫不執行該決定。但任一方當事人向註冊管理機構提出下列文件者，應依該文件之內容執行之：

- 一、經公證之當事人和解契約書。
- 二、撤回訴訟之證明文件、法院之確定裁判或與確定判決有相同效力之證明文件。

第十一條 執行

專家小組為取消之決定者，註冊管理機構應於前條等待期間屆滿之次日刪除該網域名稱之註冊資訊，並予以凍結三十日後開放註冊。

專家小組為移轉之決定者，註冊管理機構應於前條等待期間屆滿之次日通知申訴人於三十日內補正相關註冊資訊及繳交管理費，逾期未完成者，註冊管理機構應刪除該網域名稱之註冊資訊，並予以凍結三日後開放註冊。

申訴人如無法於前開期間完成註冊資訊補正及繳費，得以書面通知註冊管理機構展延期限，惟展延期限最長為三十日，且以一次為限。

第十二條 適用範圍

註冊人與他人之間所發生非屬於本辦法所規範之網域名稱爭議，不適用本辦法。

第十三條 註冊管理機構之中立性

註冊管理機構不介入註冊人與他人之間有關網域名稱註冊與使用之爭議。

網域名稱爭議處理程序中，註冊管理機構除須應爭議處理機構之要求，提供與網域名稱註冊及使用相關資訊外，不得以任何方式參與爭議處理程序。註冊管理機構依專家小組之決定執行，不對爭議處理結果負任何責任。

第十四條 現狀維持原則

註冊管理機構非依本辦法第四條、第十條第三項、第四項但書及第十四條第二項之規定，不得取消或移轉網域名稱之註冊。

第十五條 爭議網域名稱之移轉

有下列情形之一者，註冊人不得將網域名稱移轉註冊給他人：

- 一、爭議處理程序進行中或結束後二十日內。
- 二、於法院或仲裁機構處理程序進行中。但受讓人以書面表示同意受法院之裁判或仲裁機構之判斷之拘束者，不在此限。

違反前項規定所為之移轉註冊，註冊管理機構得取消之。

第十六條 本辦法之修正

註冊管理機構得視網際網路及網域名稱系統發展之需要，修正本辦法。

本辦法之修正內容，應於生效三十日前，公布於註冊管理機構之網站。

本辦法修正內容生效日前已向爭議處理機構提出申訴書者，依修正前辦法進行相關處理程序。於修正內容生效日後始向爭議處理機構提出申訴書者，無論爭議發生於何時，均依修正後辦法處理之。

註冊人就修正內容有異議時，僅得請求註冊管理機構取消該網域名稱之註冊，已支付之費用概不退還。修正後之辦法於取消該網域名稱之註冊前，對該註冊人均有拘束力。

第十七條 法律之適用

本辦法未規定之事項，適用中華民國法律。

本辦法由註冊管理機構負責解釋。

第十八條 生效日

本辦法自公布日起三十日後生效。

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

第一條 目的

依網域名稱爭議處理辦法（以下簡稱處理辦法）第六條第二項制訂本實施要點。

第二條 寄送方法

爭議處理機構應以合理、可行之方式將申訴書送達註冊人。以下列方式之一寄送申訴書者，視為已送達：

- 一、以郵寄及傳真將申訴書寄送給登記於註冊機構資料庫中之註冊人地址及傳真號碼。
- 二、以電子郵件將申訴書寄至註冊管理機構資料庫中之註冊人電子郵件信箱及 postmaster@ 註冊人之網域名稱。
- 三、將申訴書寄至註冊人通知爭議處理機構寄送之地址，及申訴人依第三條第四項第五款向爭議處理機構提示之註冊人地址及電子郵件信箱。

除前項情形外，本實施要點所規定一切對申訴人或註冊人之聯絡，應按照各當事人依第三條第四項第三款或第五條第二項第三款所選擇之方式為之。各當事人未選擇寄送之方式時，應依下列方式擇一為之：

- 一、利用具傳送紀錄之傳真機傳送。
- 二、利用郵寄或其他寄件業者之服務。
- 三、經由網際網路傳送，且有傳送紀錄者。

當事人與爭議處理機構或專家小組之聯絡，應依附則所定之方式為之。

所有聯絡內容應以第十一條所規定之語言為之。電子郵件應以純文字之格式為之。

當事人得通知爭議處理機構及註冊管理機構更新其聯絡方式。

除本實施要點另有規定或專家小組另為決定外，依本實施要點所為之聯絡，視為於下列日期送達：

- 一、利用具傳送紀錄之傳真機傳送時，傳送記錄表上記載的日期。
- 二、利用郵寄或其他寄件業者之服務時，送達收據上記載的日期。
- 三、利用網際網路傳送時，傳送紀錄上所顯示之日期，但以該傳送日期能證明者為限。

除本實施要點另有規定外，期日或期間之計算，自前項所定之日期中最早送達者起算。任何聯絡應遵守下列規定：

- 一、專家小組對任一方當事人之聯絡，應將副本送交他方當事人及爭議處理機構。
- 二、爭議處理機構對任一方當事人之聯絡，應將副本送交他方當事人。
- 三、任一方當事人聯絡他方當事人、專家小組或爭議處理機構時，應依其情形，提出副本予他方當事人、專家小組及爭議處理機構。

寄送者為供相關當事人檢查或報告之用，應保管傳送紀錄文件。一方收到無法送達之通知時，應儘速通知專家小組，並等待專家小組進一步之指示。專家小組尚未選定時，應通知爭議處理機構。

第三條 申訴

網域名稱爭議之處理，應依處理辦法與本實施要點之規定向註冊管理機構認可之爭議處理機構提出申訴書，進行網域名稱爭議處理程序。

註冊管理機構因爭議處理機構之能力或其他事由停止該爭議處理機構受理爭議案件之權限者，該爭議處理機構不得受理申訴。

前項情形申訴人得向其他爭議處理機構提出申訴。

申訴書應記載下列事項，並應同時提出紙本及電子檔，但附件無電子檔者，得免提出電子檔：

- 一、依處理辦法及本實施要點請求爭議處理機構處理之事項。
- 二、申訴人及代理人之姓名或名稱、地址、電子郵件信箱、電話號碼及傳真號碼。
- 三、選擇以電子郵件傳送或以一般郵件寄送之聯絡方式，並載明相關之聯絡人、方式、地址或電子郵件信箱。
- 四、選擇由一位或三位專家組成專家小組。若選擇由三位專家組成專家小組，應由爭議處理機構所提供之專家名單中，提出三位候選專家之姓名及聯絡方式。
- 五、提供註冊人之姓名及其他在處理程序開始前因處理過程所知之資訊，包括：地址、電子郵件信箱、電話號碼、傳真號碼及代理人之相關資料，以供爭議處理機構依第二條第一項規定寄送申訴書。
- 六、本處理程序爭議之網域名稱。
- 七、負責該網域名稱註冊之網域名稱受理註冊機構名稱。
- 八、網域名稱爭議所涉及之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識，以及其所指定使用之商品或服務之範圍，並應將商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識使用之情形加以說明。
- 九、載明處理辦法第五條第一項之申訴要件，並遵守爭議處理機構所訂附則中格式之規定。
- 十、敘明依處理辦法請求之救濟方法。
- 十一、敘明與申訴書中所載爭議網域名稱相關之其他法律程序。
- 十二、敘明對網域名稱之取消或移轉之決定不服者，申訴人得向法院提起訴訟。
- 十三、具備以下之聲明及申訴人或其代理人之簽名：
 - (一)「申訴人同意其網域名稱之請求或救濟均以註冊人為對象，同意放棄對爭議處理機構、專家、網域名稱受理註冊機構、註冊管理機構及其相關人士之一切請求或救濟。」
 - (二)「申訴人於申訴書上所記載之資訊，就其所知係完整且正確，並保證其申訴無任何不正當目的。」
- 十四、申訴人所依據之證據文件。

第四條 申訴書之寄送

爭議處理機構應確認申訴書內容是否符合處理辦法與本實施要點之規定。若符合規定，應於收到申訴人繳交第十九條所定費用三日內，依第二條第一項規定寄送申訴書予註冊人。

爭議處理機構發現申訴書不符合規定時，應立即將不符合之情事通知申訴人，申訴人應於通知送達後五日內補正。未於上述期間內補正者，視為撤回申訴。但申訴人仍得重新提出申訴。

處理程序開始日為爭議處理機構依第二條第一項規定，將申訴書送達註冊人之日。

爭議處理機構應立即將處理程序開始日，通知申訴人、註冊人、受理註冊機構及註冊管理機構。通知書應載明申訴人與註冊人及其代理人之姓名或名稱、地址、電子郵件信箱、電話號碼及傳真號碼。

第五條 答辯書

註冊人應於處理程序開始日起二十工作日內，向爭議處理機構提出答辯書。

答辯書應記載下列事項，並應同時提出紙本及電子檔，但附件無電子檔者，得免提出電子檔：

- 一、根據爭議處理機構附則所定之格式，針對申訴書之陳述和主張內容所為之答辯或反駁，以及註冊人保有及使用該網域名稱之理由。
 - 二、註冊人及其代理人之姓名或名稱、地址、電子郵件信箱、電話號碼及傳真號碼。
 - 三、選擇以電子郵件或以一般郵件寄送之聯絡方式，並載明相關之聯絡人、方式、地址或電子郵件信箱。
 - 四、如申訴人依第三條第四項第四款於申訴書上選擇由一名專家組成專家小組，註冊人欲選擇由三名專家組成專家小組之陳述。
 - 五、任一方當事人選擇由三名專家組成專家小組時，註冊人應自爭議處理機構所提供之專家名單中，提出三位候選專家之姓名及聯絡方式。
 - 六、敘明與申訴書中所載爭議網域名稱相關之其他法律程序。
 - 七、註冊人或其代理人之簽名，並聲明：「註冊人於答辯書上所記載之資訊，就其所知係完整且正確，並保證其答辯無任何不正當目的。」
 - 八、註冊人所依據之證據文件。
- 註冊人依前項第四款，選擇由三名專家組成專家小組者，應於向爭議處理機構提出答辯書時，依第十九條規定繳交繳交費用，未繳交者，由一名專家組成專家小組進行爭議之處理。
- 爭議處理機構於必要時得依答辯人之申請，延長答辯書提出之期限。但經申訴人書面同意者，不在此限。
- 爭議處理機構應於收到答辯書後，三日內寄送予申訴人。
- 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。

第六條 專家小組之選定及決定作成期限

爭議處理機構應公布專家名單及其資歷。

雙方當事人均未依第三條第四項第四款及第五條第二項第四款之規定選擇由三名專家組成專家小組時，爭議處理機構自收到答辯書之日起五日內或答辯書提出期限屆滿日起五日內，應由專家名單中選定一名專家組成專家小組。

任一當事人選擇由三名專家組成專家小組時，爭議處理機構應依本條第五項選定三名專家組成專家小組。

註冊人於答辯書中選擇三名專家組成專家小組時，申訴人應於爭議處理機構將答辯書送達申訴人後五日內，由爭議處理機構所提供之專家名單中，提出三名專家，並由爭議處理機構自該三名專家中選定一名。

任一當事人選擇由三名專家組成專家小組時，爭議處理機構應由當事人所提出之專家名單中，各選定一名。爭議處理機構於通常情形下無法於五工作日內由雙方當事人所提之專家名單中各選擇一名專家者，爭議處理機構應由其所公布之專家名單中選定之。

爭議處理機構應提出五名專家名單，於平衡考量當事人間意見後，選定第三名專家。當事人於接獲爭議處理機構所提出之上述專家名單後五日內，得向爭議處理機構表示其意見。

除特殊情形外，爭議處理機構應於專家小組完成選定後，就其所選定之專家小組及其預定作出決定之日，通知雙方當事人及註冊管理機構。

第七條 公平性與獨立性

專家必須維持其公平性與獨立性。

專家於接受選定前或處理程序進行中，如有可能影響其公平性與獨立性之事由，應立即向爭議處理機構說明之。爭議處理機構應指定替代人選續行程序。

第八條 當事人與專家小組之聯絡

當事人或其代理人不得自行與專家小組聯絡。當事人與專家小組或爭議處理機構間之聯絡，應透過爭議處理機構指定之人員為之。

第九條 將文件移送專家小組

爭議處理機構應於專家選定完成後，立即將相關文件送交專家小組。

前項情形，專家小組如由三名專家組成時，應於最後一名專家選定完成後為之。

第十條 專家小組之權限

專家小組應依處理辦法及本實施要點，以適當之方法進行處理程序。

專家小組應確保在任何情形下，均平等對待雙方當事人，並使各當事人有公平表示其意見之機會。

專家小組應迅速進行爭議處理程序。但有特殊情事時，得依當事人之請求或專家小組之決定，延長本實施要點或專家小組所定之期限。

證據能力及證據力，由專家小組判斷之。

當事人請求將數個網域名稱爭議合併處理時，由專家小組依處理辦法與本實施要點決定是否同意之。

第十一條 語言

依處理辦法及本實施要點所進行之處理程序，應以中文為之。但專家小組另有決定者，不在此限。

專家小組得要求將前項程序相關文件之全部或一部翻譯成正體中文。

第十二條 補充說明文件

除申訴書及答辯書外，專家小組認有必要時，得要求當事人提出補充說明或文件。

第十三條 審理原則

爭議處理之程序，以書面審理為原則。但專家小組認有必要時，不在此限。

第十四條 逕為處理

當事人未遵守本實施要點之規定、要件、期限或專家小組之要求時，專家小組得逕為決定或適當之處理。但有例外情形者，不在此限。

第十五條 專家小組之決定

專家小組應依當事人所提出之陳述與文件，依照處理辦法、本實施要點及其他相關法規之規定決定之。

專家小組除有特殊情形者外，應於第六條所指定之日起十四工作日內，將決定結果通知爭議處理機構。專家小組由三名專家組成時，應以多數決方式決定之。

專家小組之決定應以書面為之，並應記載決定之主文、理由、決定日期及專家之姓名，並由專家簽名之。

專家小組之決定及專家之反對意見，應依爭議處理機構所定附則規定之格式為之。所有反對意見應附記於專家小組之決定。

專家小組判定爭議內容非屬處理辦法第五條第一項所定之範圍，或申訴之提出係濫用爭議處理程序時，應於決定內容中載明其意旨。

第十六條 決定結果之通知

專家小組之決定為取消或移轉網域名稱者，爭議處理機構應於收到專家小組之決定後三日內，將決定之全文通知雙方當事人及註冊管理機構。

第十七條 爭議處理程序之終止

訴人在專家小組作出決定前，得撤回申訴。但註冊人提出答辯書後，應得其同意。

雙方當事人於專家小組作出決定前達成和解者，於通知爭議處理機構時，爭議處理程序終止之。

專家小組於決定前，認為有不必要或不可能繼續進行處理程序之情事者，得終止處理程序。但當事人於專家小組所定期間內，提出異議，並經專家小組同意者，不在此限。

第十八條 與訴訟程序之關係

爭議處理程序開始前或處理程序中，該爭議之訴訟由法院受理時，專家小組得自行裁量暫停、終止或繼續申訴程序。

當事人應將該爭議之訴訟由法院受理之事實，儘速通知爭議處理機構，並依第八條規定通知專家小組。

第十九條 費用

申訴人應於爭議處理機構所訂附則內之期限，向爭議處理機構繳交費用。

申訴人選擇由一位專家組成專家小組，而註冊人依本實施要點第五條第二項第四款之規定選擇由三名專家組成專家小組時，註冊人應向爭議處理機構繳交所需費用之一半。

除前項情形外，由申訴人負擔全額爭議處理費用。

爭議處理機構於專家小組組成後，得依附則之規定，向申訴人追加或返還部分費用。

申訴人未繳交第一項費用者，爭議處理機構不進行爭議處理程序。

申訴人未於爭議處理機構收到申訴書後十日內，向爭議處理機構繳交費用者，視為撤回申訴，申訴程序終止。

如專家小組認有必要進行言詞審理或其他程序時，於取得當事人之同意後，收取所生之費用。

第二十條 免責

除故意之不法行為外，爭議處理機構及專家小組依處理辦法及本實施要點之一切作為或不作為，對雙方當事人均不負任何責任。

第二十一條 附則

為補充本實施要點之規定，爭議處理機構應另訂附則，並公布於公開之網站上。其內容應包括各項費用、申訴書及答辯書之格式、與爭議處理機構及專家小組之聯絡方法以及其他文件之格式等。

前項附則不得牴觸處理辦法或本實施要點。

第二十二條 修訂

註冊管理機構得隨時修訂本實施要點，但應於生效日前三十日，公布於註冊管理機構之網站。

爭議處理程序進行中，本實施要點如有修訂，仍應適用修訂前之規定。

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補充說明

1. 申訴人向爭議處理機構提出「申訴書」，註冊人資料不齊全，是否可接受申請？

說明：申訴人提出申訴書前，可先行至 TWNIC 之 WHOIS DB 查詢相關資料提供給爭議處理機構。申訴人提供之資料足以讓爭議處理機構確定註冊人即可接受申訴，但仍可請求申訴人補正資料。爭議處理機構亦可向 TWNIC 確認註冊人之資料。

2. 爭議處理辦法第十條中註冊管理機構於接獲爭議處理機構送達日起十工作日內，註冊人依實施要點第三條第四項第十二款提出訴訟之證明文件者，註冊管理機構暫不執行該決定。

說明：註冊人於 10 工作日內提出訴訟證明文件，註冊管理機構暫不執行專家小組之決定結果。

3. 實施要點第十六條專家小組之決定為取消或移轉網域名稱者，爭議處理機構應於收到專家小組之決定後三日內，將決定之全文通知雙方當事人及註冊管理機構。

說明：爭議處理機構收到專家小組決定後三日內，以掛號方式通知雙方當事人及註冊管理機構。註冊管理機構於執行專家之決定時一併以 e-mail 及發文方式通知當事人。

4. 若法院或仲裁機構處理程序進行中，註冊人逕自取消，且由不知情之第三者申請註冊，此狀況如何解決？

說明：爭議處理辦法第十五條爭議網域名稱之移轉，雖規定於法院或仲裁機構處理程序進行中不得移轉，但是如果註冊管理機構不知有法院或仲裁機構處理程序，而於註冊人逕自取消後由不知情之第三者註冊，其情形與前述規定顯然不同，其註冊應屬合法，若他人對其註冊有爭議，應另外提起訴訟或爭議處理。

5. 在申訴人選定一名專家，而註冊人選定三名專家時，如註冊人未依據實施要點第十九條第二項規定，支付其應支付的費用（也就是費用的一半）時，此時應如何處理？

說明：依實施要點第五條第三項之精神，未繳交費用者，應由一名專家組成專家小組進行爭議處理。

6. 雙方當事人如果在專家小組作出決定前達成和解，是否應規定其必須通知爭議處理機構，再由爭議處理機構通知專家小組，以便使專家小組終止處理程序？

說明：當事人為其權益考量，勢必會通知爭議處理機構，此和解協議不需公証即可。

7. 如果專家小組如認為申訴無理由，應維持現狀時，是否應通知雙方當事人及 TWNIC ？

說明：依實施要點第十六條之方式處理。

8. 若委託律師協助爭議處理之程序，委託書之格式是否有規定？

說明：爭議處理辦法與實施要點中，並未有委託書之制式規格，當事人可自行書寫委託書之格式，爭議處理機構亦得自行擬定制式規格，供當事人使用。

9. 在註冊人提出答辯書前，雙方當事人已達成和解(有和解書)，則是否還需繼續進行爭議處理程序？

說明：若雙方已達成和解，則不需進行專家小組之選任事宜，但是否須返還費用，則依各爭議處理機構之附則辦理之。

10. 網域名稱進入爭議處理程序後，是否可進行域名相關資料異動？

說明：爭議處理程序開始日後，如註冊人有更改註冊申請資料、更改 DNS 設定、更改受理註冊機構等需求時，應以書面文件向所屬受理註冊機構申請辦理之。

附件 1. STLC2001-001 < m-ms.com.tw >

申訴人：瑪斯公司

註冊人：欽品科技股份有限公司

背景事實及專家決定：

緣「處理辦法」保護之標的，包括商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識，本案系爭網域名稱與申訴人之公司名稱雖不相同，但如與申訴人之商標有相同或近似，而產生混淆之情形，亦為「處理辦法」適用之對象，而系爭網域名稱與申訴人之商標是否近似，更與彼此營業項目無涉，如對網路使用者有產生混淆誤認之虞，便符合此項要件。

本案系爭網域名稱，乃一屬性型英文網域名稱，其第二層網域名稱〈m-ms〉依通體觀察及比較主要部份之原則，異時異地加以隔離觀察，雖與申訴人之註冊商標〈m&m's〉不完全相同，但卻與該商標〈m&m's〉之主要文字部分，讀音與外觀皆極為近似，其間雖有“-”與“&”、“，”等標點符號之差異，但對一般具有普通知識經驗的網路使用者而言，如施以普通之注意仍有造成混淆之虞。

7.5. 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱

(1) UDRP4(a)(iii) 規定註冊人必須「惡意註冊且使用網域名稱」(Domain name has been registered and is being used in bad faith)，WIPO Center 在爭議處理的專家小組決定書中，亦認為申訴案件之成立，必須具備「惡意註冊」與「惡意使用」二個要件同時併存(Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No.D2000-0003)。

(2) 惟「處理辦法」第 5 條第 1 項第 3 款，卻明文規定「註冊人惡意註冊或使用網域名稱」，可知依「處理辦法」之規定，申訴案件之成立，**註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」二個要件中，如有其一成立者，便合於該條款之要件。**「處理辦法」之此一規定，雖與 UDRP 之相關規定及 WIPO Center 的許多爭議案件專家小組決定書之見解不同，但此一立場，符合實務上許多搶註知名網域名稱，而未使用之情況，且合於 WIPO 1999 年針對著名商標保護的聯合建議書(Joint Recommendation Concerning Provisions on The Protection of Well-Known Marks) 第 6 條之規定：「A domain name shall be deemed to be in conflict with a well-known mark at least where that domain name, or an essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, or a transliteration of the well-known mark, and the domain name has been registered or used in bad faith.」。

- (3) 依「處理辦法」第 6 條之規定，「爭議處理機構應依本辦法處理爭議」，故專家小組應依「處理辦法」之明文規定處理本案。因此，**申訴人如能舉證證明註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」域名稱即合於申訴要件，UDRP、Rules 及其他爭議處理機構如 WIPO Center 所曾做成之專家小組決定書，將僅供專家小組做為參考，對於專家小組做成決定並無拘束力。**
- (4) 「處理辦法」及「實施要點」均未就「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱加以定義，惟依「處理辦法」第 3 條第 1 項及第 5 條第 3 項之規定，可知「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」。
- (5) 「不正當之目的」係一不確定的法律概念，專家小組應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料，就個案特定事實加以認定，並依「處理辦法」第 5 條第 3 項之規定，得參酌該項所列之各款情形，然不以該項所列之各款情形為限。
- (6) 申訴人並未主張並舉證證明，註冊人註冊或取得系爭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；申訴人亦未主張並舉證證明，註冊人註冊系爭網域名稱之主要目的，係為妨礙競爭者之商業活動。故專家小組無須就上述二種情形，加以斟酌，因此不合於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款及第 3 款之規定。
- (7) 申訴人主張註冊人搶先註冊系爭網域名稱，致使申訴人因此被拒於網路入口，而喪失以消費者熟稔之名稱，進入網際網路市場，爭取交易之機會，係以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱為目的，註冊人對申訴人之主張未爭執。
- (8) 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。
- (9) 依據 UDRP4b(ii) 之規定，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，必須以註冊人有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式為要件，`provided that you have engaged in a pattern of such conduct`，且 WIPO Center 處理網域名稱爭議的許多專家小組決定書中，亦持此項見解 (Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com”，WIPO Case No. D2000-0847)。
- (10) 由於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款，並未明文規定此項要件，專家小組認為 UDRP 及 WIPO Center 根據註冊人註冊網域名稱之慣行模式，以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，對於專家小組雖無拘束力，但係可供專家小組斟酌考量之因素之一。

- (11) 查 TWNIC 所提供之註冊人網域名稱資料顯示，註冊人共計註冊 3 筆網域名稱，包括系爭網域名稱〈m-ms.com.tw〉、〈欽品科技股份有限公司.商業.tw〉及〈欽品科技.商業.tw〉，故可知註冊人並無合於以註冊他人商標為慣行模式之情形。
- (12) 查 TWNIC 所提供之申訴人及其子公司艾汾公司所註冊之網域名稱資料顯示，申訴人雖未註冊網域名稱，但艾汾公司卻已註冊網域名稱共計 23 筆，包括與申訴人註冊商標〈m&m's〉相關之〈mms.com.tw〉、〈m-mschocolate.com.tw〉、〈m-msworld.com.tw〉及〈台灣 m-ms.商業.tw〉等，故可知註冊人註冊系爭網域名稱，並無如申訴人所主張，造成妨礙申訴人使用其註冊商標做為網域名稱，進入網際網路市場之結果。
- (13) 故專家小組認定申訴人之主張，未合於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款之規定。
- (14) 申訴人主張其註冊商標〈m&m's〉已成為著名商標及相關事業及消費者所普遍認知之表徵，註冊人意圖與申訴人之註冊商標產生混淆，誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站，且因系爭網域名稱之網站未實際運作，致使消費者誤以為申訴人於網路上不能提供完善服務，而嚴重損及申訴人之企業形象。註冊人則主張其與申訴人之營業項目全然不同，不致造成混淆，誤導消費者，或減損申訴人的商業利益。
- (15) 判斷申訴人所主張之事實，是否合於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 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。
- (16) …**申訴人之註冊商標〈m&m's〉已成為著名商標，且顯已廣為相關事業或消費者所普遍認知，此一客觀事實恐非註冊人所不知。**
- (17) 依「處理辦法」第三條之規定，註冊人申請註冊網域名稱時，應告知 TWNIC 並確保「就註冊人所知，其註冊之網域名稱並未侵害他人之權益」，**註冊人明知〈m&m's〉係申訴人之著名商標，而仍以近似於申訴人著名商標之主要文字部份，申請註冊系爭網域名稱，不但違反註冊人對於 TWNIC 之告知義務，且將與申訴人著名商標所表彰之商品品質及申訴人之公司商譽，產生不當攀附效果** (The Professional Golfers' Association of America v. Geoff Watson, WIPO Case No. D2000-1779)，註冊人係一公司組織，以營利為其經營目的，綜上可知，註冊人註冊系爭網域名稱，係為營利之目的，意圖與申訴人之商標產生混淆。
- (18) 實務上，一般網路使用者於不知特定網域名稱之情形下，通常會以公司名稱之特取部份或商標之文字部分，來猜測可能之網域名稱，以便進入該公司之網站，例如：以「tsmc.com.tw」來查詢台灣積體電路股份有限公司之網站、以「mcdonald.com.tw」來查詢麥當勞公司之網站。因此，欲進入申訴人公司網站之網路使用者，通常會以申訴人之公司名稱〈Mars〉或著名商標〈m&m's〉，來猜測申訴人公司之網域名稱。

(19) 依「管理辦法」第 4 條第 1 項之字元規定，屬性型英文網域名稱之可使用字元 (Byte)，以 52 個大小寫英文字母、0-9 數字、以及連接符號“-”，共 63 個字符為限。網路使用者如欲使用其商標 (m&m's) 進入申訴人之網站，必須捨棄“&”及“，”之標點符號，因而連結到系爭網域名稱網站，將使消費者誤認系爭網域名稱之網站，為申訴人所架設或該網站所提供之商品及服務，為申訴人所產製或提供。綜上所述，註冊人註冊系爭網域名稱，將造成引誘或誤導網路使用者瀏覽註冊人網站之客觀事實。

(20) 註冊人自 1999 年 4 月 20 日註冊系爭網域名稱時起，迄本案決定日期止，**歷時二年餘，註冊人均未以系爭網域名稱架設網站，網路使用者無法連結系爭網域名稱網頁內容之事實，並不影響網路使用者已被引誘或誤導至瀏覽註冊人網站之結果。**

(21) 故專家小組認定申訴人之主張，合於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 款之規定。

(22) **註冊人長期佔有近似申訴人著名商標之網域名稱，而且未能提供網頁內容，將使網路使用者對申訴人之著名商標，產生信譽減損的負面評價，損害申訴人之商業利益，專家小組認定註冊人構成惡意使用系爭網域名稱**，WIPO Center 專家小組在許多網域名稱爭議案例中，亦認定搶註他人著名商標為網域名稱，卻未開站使用 (passive holding) 係惡意使用系爭網域名稱 (“Such passive holding has been held in a number of cases to constitute use of the domain name in bad faith” Dow Jones & Company, Inc. v. Hephzibah Intro-Net Project Limited, WIPO Case No.D2000-0704)。

(23) 依雙方當事人所提出之證據及其它一切資料，專家小組認定註冊人惡意註冊並使用系爭網域名稱，合於「處理辦法」第 5 條第 1 項第 3 款之規定。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 2. STLC2001-002 < boss.com.tw >

申訴人：德商 · 雨果伯斯公司

註冊人：台亞彩色製版股份有限公司

背景事實及專家決定：

申訴人為「BOSS」系列商標之商標專用權人，申訴人以公司名稱特取部分為主，衍生出「HUGO BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」等商標。

註冊人並無「BOSS」商標之專用權，並使用系爭網域名稱之博仕網網站，為輔導一般公司開辦網路商店，提供企業建構電子商務環境所需資訊系統之網站，於 2000 年 7 月開始「博仕網」網站之規劃與網頁 (含程式) 之建構工程，並於同年 9 月起，於註冊人所經營之各相關網站之網頁公開刊登對外訊息，2001 年 7 月將使用系爭網域名稱之博仕網網站架設完畢，處於網際網路使用者得使用之狀態。

7.6. 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益？

「處理辦法」第 5 條第 2 項規定：

「認定前項各款事由之存否，應參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料。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…」

認定註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益，應依該項前段之意旨，參酌雙方當事人所提出之證據及其他一切資料加以判斷。第 1 款至第 3 款所列舉之情形，為例示性規定，並不排除專家小組得以註冊人提出之其他理由或證據，認定註冊人就系爭網域名稱有權利或正當利益。

7.6. (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？

申訴人主張「註冊人並未以向經濟部智慧財產局申請任何商標或服務標章之註冊。註冊人在收到申訴人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，並無使用或可證明已準備使用 BOSS『商標』銷售商品或提供服務之可能。」然而如同註冊人於答辯書中指出，本款要件之認定，並非在於已使用或準備使用「商標」，而是註冊人是否於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，已使用或準備使用系爭「網域名稱」。

至於「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款所謂之「第三人…通知有關該網域名稱之爭議」，是否排除「申訴人」通知註冊人有關係爭網域名稱爭議之情形？專家小組以為有關爭議通知時點之認定，不應排除申訴人或申訴人之代理人於接觸爭議處理機構前通知註冊人出面解決爭議之情形，否則註冊人在接獲申訴人或申訴人之代理人通知有關爭議之情事後，便得以著手準備或直接架設使用系爭網域名稱之網站，待申訴人至爭議處理機構申訴，爭議處理機構通知註冊人有關係網域名稱之爭議時，註冊人即可舉證證明已符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款之情形，如此對申訴人顯失公平。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 2001 年 7 月 6 日(申訴人委託照華國際專利商標法律聯合事務所函告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。

7.6. (3) 註冊人使用該網域名稱，是否已為一般大眾所熟知？

註冊人雖主張「自 2000 年 9 月起至今，各大搜尋網站之用戶皆有可能以關鍵字或相關文字搜尋到註冊人所發佈『博仕網』之相關訊息頁面，並連結至『博仕網』閱覽其他訊息，故符合『為一般大眾所熟知』之要件。」申訴人主張「註冊人遲至 2001 年 7 月間始將該網站架設完畢、處於網際網路使用者得使用之狀態，使用至今不滿一個月，實無法使一般大眾『知悉』系爭網域名稱，更遑論達到『熟知』之程度。」專家小組依據註冊人所提供之證據，無法認定註冊人使用系爭網域名稱已為一般大眾所熟知。註冊人使用系爭網域名稱，至多僅達一般大眾「可得知悉」之程度，不符「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款之規定。

符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之要件，同項第 2、3 款之情事並未成立，申訴人就系爭網域名稱之申訴駁回。

附件 3. STLC2001-003 < decathlon.com.tw >

申訴人：法商迪卡隆公司

註冊人：彰紀有限公司

背景事實及專家決定：

7.4. 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益？

(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，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之名稱，銷售商品或提供服務者？

註冊人於 1997 年 10 月 28 日已經向財團法人台灣網路資訊中心申請完成「Decathlon.com.tw」的網域名稱註冊，並連續兩年參加台北國際電子商務應用展(註冊人所提附件四)，由此可見，註冊人在收到爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，已使用該網域名稱。

至於申訴人是否係「善意」使用該係爭網域名稱？

專家小組依雙方所提證據認定如下，註冊人所有之「迪卡龍網路商務中心」主要是提供企業網站、電子商務、虛擬主機網路服務等網路服務，其並於 1999 年 9 月 16 日註冊取得第 114997 號「迪卡龍」服務標章，指定營業項目為提供資料庫連線服務，及提供國際網際網路傳輸服務。因此以英文「Decathlon」做為服務標章「迪卡龍」之音譯，尚屬合理。

又註冊人在其網頁中均可見「迪卡龍網路商務中心」，主要是提供企業網站、電子商務、虛擬主機網路服務等網路服務，且證諸註冊人所提供之證據資料顯示(註冊人之附件三、四等)，其營業項目之內容與實際之經營方式，與申訴人主力經營之運動用品器材之製造、銷售等無涉，更無混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標以獲取商業利益之情事。因此可初步認定註冊人係善意使用該網域名稱，合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款之規定。至於申訴人主張，註冊人與彰榮公司刻意安排由，由註冊人取得系爭網域名稱，以規避申訴人對彰榮公司之正當性等問題，專家小組擬於第 5 條第 3 項關於「註冊人是否為惡意註冊或惡意使用網域名稱」中，再一併加以認定。

(2) 註冊人使用該網域名稱，是否已為一般大眾所熟知？

註冊人主張，「自 1997 年 10 月架設網站至今，在 Yahoo 奇摩、SeedNet、HiNet、新浪網、Lycos 等入口網站均可見其網頁，主要是提供企業網站、電子商務、虛擬主機網路服務等網路服務，並長期透過國內知名媒體—經濟日報大力促銷推廣，並連續兩年參加台北國際電子商務應用展，客戶群遍及各行業，系爭網域名稱已為一般大眾所熟知。」

專家小組依註冊人所提供之證據顯示(註冊人之附件三、四)，在台灣各主要入口網站輸入關鍵字或相關文字(如電子商務資訊或網路商務中心等)，都可查詢或連結到「迪卡龍網路商務中心」。但依註冊人所提供刊載在媒體上的廣告影本，由於無法分辨刊載日期、以及刊載於何種報紙，再加上所附開立發票之收據影本等資料，難以確定註冊人使用系爭網域名稱，已達「一般大眾可得知悉」之程度，然由於「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款所要求的是「已為一般大眾所熟知」的較高標準，因此專家小組尚無法認定註冊人使用系爭網域名稱符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款之規定。

- (3) 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？

專家小組依註冊人所提證據，認定註冊人係以英文「Decathlon」做為其屬擁有之「迪卡龍」服務標章之音譯，尚屬合理。況且「Decathlon」英文原意「十項運動」，在英語系國家屬一常用普通名詞，故全球不同之註冊人以「Decathlon」作為其網域名稱之全部或一部份者，亦可得見。即以商標為例，以「Decathlon」為註冊商標，同時並存於不同商品或服務種類者，亦所在多有(參閱 U.S.Trademark Electronic Search System, TESS, last updated on Wed Sep 12 04:51:10 EDT2001 <http://tess.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchstr&state=vc0loo.1.1>)。因此申訴人目前雖然是「www.decathlon.com」網域名稱之所有人，但仍不能僅以此為依據，仍須綜合考慮所有情況而為決定。

依申訴人所提供之證據顯示，其確實擁有中華民國註冊第 423747、446294、456798 號等數十項「DECATHLON」商標及服務標章專用權，廣泛指定使用於運動器材、……各種家電及運動器材修繕服務、健身房服務、育樂場所服務、運動廠授權服務等(申訴人所提證號(2))。「DECATHLON」公司早已成為法國最大之運動器材製造及銷售商，其運動用品銷售量於法國排名第一(關於此點註冊人並無爭執)，並且在其他十餘個國家亦設有經銷站(申訴人所提證號(3))；此外，其在所產銷之運動器材確實包羅萬象(申訴人所提證號(4))。在製造方面，申訴人之產品供應商也包括中華民國廠商在內，曾多達十餘家在內(申訴人所提證號(5)(6))。

雖然申訴人在 1992 年正式在中華民國設立分公司，但主要係負責配合國內廠商生產 DECATHLON 品牌之產品，行銷中華民國及其他國家與地區等，故縱使可以認為 DECATHLON 品牌之產品在中華民國境內相關產業間確享有極高知名度，由於申訴人未能說明該品牌之產品目前在我國之銷售狀況、廣告資料數量等，是否已達到「相關公眾所共知」之標準。又(前)經濟部中央標準局在中台評字第 870112 號之評定書理由(三)中，雖亦肯定『「DECATHLON」商標之商品，…，其商譽及品質難謂未為一般消費者所知悉，…』(申訴人所提證號(7))，但仍未認定其為著名商標。因此專家小組無足夠之證據認定，「DECATHLON」商標之商品我國「著名商標」之認定標準。

再者，註冊人在其網頁中均可見「迪卡龍網路商務中心」，主要是提供企業網站、電子商務、虛擬主機網路服務等網路服務，且證諸註冊人所提供之證據資料顯示(註冊人之附件三、四等)，其

實際營業項目確與申訴人主力經營之運動用品器材之製造、銷售等無涉。因此在無更明確之證據或說明下，難謂註冊人係以混淆、誤導消費者或減損商標申訴人註冊商標之方式，來獲取商業利益。

專家小組認定，註冊人對系爭網域名稱為合法、正當之使用，並未以混淆、誤導消費者或減損註冊人商標之方式，獲取商業利益，合於「處理辦法」第 5 條第 2 項第 3 款之規定。

7.5. 註冊人是否為惡意註冊或使用網域名稱？

- (1) 如同專家小組在前述 7.2.(4) 之說明所示，「處理辦法」第 5 條第 3 項各款所列舉之情形，亦為例示性規定，並不排除專家小組得以雙方當事人所提出之其他理由或證據，據以認定「註冊人為惡意註冊或使用網域名稱」。

- (2) 申訴人主張，註冊人惡意註冊註冊及使用「Decathlon.com.tw」網域名稱之理由主要有二。至於申訴人所未主張者，專家小組原則上不加以討論，僅就申訴人之主張是否合於「處理辦法」第 5 條第 3 項之規定而加以討論。(參考 BOSS 案，7.7.(1))

- (3) 申訴人首先主張，註冊人「彰紀有限公司」所在地址，另登記有「彰榮有限公司」(以下簡稱彰榮公司)，二公司並且使用同一傳真號碼、營業項目相同。依設立於同一地址及使用同一傳真號碼之事實觀之，該兩公司顯係關係企業，且註冊人之負責人張順良與彰榮公司負責人陳翠藝間疑具有夫妻或親戚等關係。再查彰榮公司於 1986 年至 1991 年間曾為申訴人「DECATHLON」品牌產品之代工廠商，熟知「DECATHLON」係申訴人公司名稱之特取部分及商標與服務標章。然彰榮公司仍先後分別以「笛卡特龍 STEELMAN DECATHLON」、「笛卡特龍 DECATHLON」圖樣，向中央標準局申請取得商標及聯合商標之註冊。嗣經申訴人向中央標準局申請評定商標註冊無效後，其聯合商標亦一併予以撤銷。因此認為註冊人與彰榮公司是刻意安排以註冊人之名義向財團法人台灣網路資訊中心申請註冊使用「Decathlon.com.tw」為其網域名稱，藉以避免因彰榮公司前與申訴人間之代工關係削弱其取得該網域名稱之正當性。因此主張，註冊人與其關係企業彰榮公司對「Decathlon.com.tw」之網域名稱顯無權利或正當利益。換言之，註冊人申請及使用「Decathlon.com.tw」為其網域名稱，顯係為攀附申訴人之商譽。

其次申訴人主張，其曾嘗試與彰榮公司協商解決此糾紛，然彰榮公司卻斷然拒絕協商，並由註冊人繼續惡意占有及使用「Decathlon.com.tw」網域名稱，以達妨礙申訴人以該網域名稱進行電子商務商業活動。

- (4) 註冊人是否惡意註冊及使用網域名稱，以攀附申訴人商譽？

專家小組依雙方所提證據認定如下，註冊人所有之「迪卡龍網路商務中心」主要是提供企業網站、電子商務、虛擬主機網路服務等網路服務，其並於 1999 年 9 月 16 日註冊取得第 114997 號「迪卡龍」服務標章，指定營業項目為提供資料庫連線服務，及提供國際網際網路傳輸服務。因此以英文「Decathlon」做為服務標章「迪卡龍」之音譯，尚屬合理。

至於彰紀公司與彰榮公司是否為關係企業，並且刻意安排以彰紀公司之名義申請註冊使用「Decathlon.com.tw」之網域名稱，藉以避免因彰榮公司之前與申請人間之代工關係削弱其取得該網域名稱之正當性等。專家小組認為：依申請人所提證據顯示，「彰紀公司」與「彰榮公司」之間確實有相同之公司住址、營業項目，但由註冊人所提之電信收據影本顯示該傳真號碼之用戶為「彰紀有限公司」，並且從經濟部商業司公司登記資料庫中並無此二公司電話傳真號碼等之記載，因此無法據以認定此二公司亦使用相同之傳真號碼。又以此二公司登記相同之營業住址、營業項目，遂認定二者為關係企業，似未免過遽。申請人並未說明其彼此在公司資本、股東或人事上有何種重疊交錯之事實，僅宣稱「註冊人(彰紀公司)之負責人XXX與彰榮公司負責人XXX間疑具有夫妻或親戚等關係」，顯有未足。

再如專家小組在前述 7.4.(3) 之認定，註冊人在其網頁中均可見「迪卡龍網路商務中心」，主要是提供企業網站、電子商務、虛擬主機網路服務等網路服務，且證諸註冊人所提供之證據資料顯示(註冊人之附件三、四等)，其營業項目之內容與實際之經營方式，確實與申請人主力經營之運動用品器材之製造、銷售等無涉，更無混淆、誤導、或攀附申請人註冊商標以獲取商業利益之情事。

因此專家小組認定，依申請人所提出之證據或說明，無法論斷註冊人惡意註冊及使用「Decathlon.com.tw」為其網域名稱，是為了攀附申請人之商譽。因此若要論斷註冊人惡意註冊及使用「Decathlon.com.tw」為其網域名稱，是為了攀附申請人之商譽，則申請人除必須進一步的舉證或說明，註冊人與「彰榮公司」之間的從屬控制係或相互投資關係之外，還必須對註冊人有其他積極攀附商譽的行為，再為舉證。

(5) 註冊人註冊該網域名稱，是否係以妨礙申請人以該網域名稱進行電子商務商業活動？

申請人主張「曾經嘗試與彰榮公司協商解決此糾紛，然彰榮公司卻斷然拒絕協商，並由註冊人繼續惡意占有及使用「Decathlon.com.tw」網域名稱，以達妨礙申請人以該網域名稱進行電子商務商業活動」。

註冊人則指「從未接獲申請人派員前來，商談有關係爭網域名稱事宜，並非申請人所言，拒絕協商」。

專家小組認定，由於註冊人(彰紀公司)與彰榮公司，係屬不同之法人，因此縱使申請人前往與彰榮公司協商遭拒確為事實，但除非申請人有更進一步的證據或說明，可以確認此二公司是為具有從屬控制關係之關係企業，否則仍無法僅以此即認定註冊人是繼續惡意地占有及使用該網域名稱，以達妨礙申請人以該網域名稱進行電子商務商業活動。

(6) 綜上論述，專家小組根據申請人所提之證據，無從認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱。申請人之申訴不符「處理辦法」第 5 條第 3 項之規定。

申請人就系爭網域名稱之申訴駁回。

附件 4. STLC2001-004 < cesar.com.tw >

申請人：美商瑪斯公司

註冊人：上和電訊有限公司

背景事實及專家決定：

查申請人之註冊商標「CESAR」與系爭網域名稱 cesar.com.tw 之主要部分「cesar」，除大小寫之區別外，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。故二者間之差異，對一般網路使用者而言，如施以普通之注意仍有產生混淆之虞。

就註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益之要件而言，自註冊人林嘉賢先生 1995 年 7 月 19 日發照及 2001 年 1 月 15 日發照之護照影本觀之，林嘉賢多年來一直使用 CESAR LIN 為其英文別名，而經查 CESAR 亦為常見之英文男子名，而以自己(不論是註冊名義人或網域名稱之實際使用人)姓名之一部或全部申請註冊網域名稱，在實務上應屬正常之事。況林嘉賢早在 1995 年網際網路尚未發達時即已使用 CESAR 為其英文別名，殊難想像其係為將來可能以搶註系爭網域名稱之方式妨礙申請人而故意取用此一英文姓名。

註冊人於答辯書中詳述「CESAR」網站之經營理念及內容，並輔以 www.cesar.com.tw 之網站架構圖，足堪認定其係以合法、正當之方式使用系爭網域名稱，專家小組亦未發現註冊人有任何以混淆、誤導消費者或減損商標之方式而獲取商業利益之行為。而依雙方當事人提供之資料顯示，www.cesar.com.tw 於 2000 年 2 月即已開站運作，申請人卻於 2000 年 12 月間始與註冊人協商系爭網域名稱移轉事宜，註冊人更在 2001 年 8 月 24 日始收到科法中心寄送之申訴書。

綜上，專家小組認為註冊人在受到第三人或爭議處理機構通知該網域名稱之爭議前，已以善意使用該網域名稱，而提供服務，符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款之情形。專家小組亦認定註冊人係合法、正當使用系爭網域名稱，而未以混淆、誤導消費者或減損商標之方式，獲取商業利益，符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 3 款之情形。

就註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱之要件而言，註冊人網頁所示內容與申訴人商標權範圍相去甚遠，所訴求之造訪者亦與申訴人之客戶欠缺實質關連性。註冊人又指稱其他冠有 cesar 一詞之各國網域名稱亦非申訴人所註冊享有，經查證 www.cesar.co.jp 為日本一家不動產公司所使用；www.cesar.de 為德國一家人力資源網站；www.cesar.co.uk 則為英國一家清潔用品供應商，申訴人似無理由主張 cesar.com.tw 在我國一定要由其取得註冊，並作為與狗食相關之網站。依雙方當事人所提出之證據及其他一切資料，專家小組認定註冊人並未惡意註冊或使用網域名稱，不符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 3 款之規定。

專家決定認為僅符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之要件，並無同項第 2、3 款之情事，是以申訴人提出關於系爭網域名稱之申訴，不符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定

附件 5. STLC2001-005 < skii.com.tw >

申訴人：寶僑家品股份有限公司

註冊人：聖功企管顧問有限公司

背景事實及專家決定：

申訴人之註冊商標「SK-II」與系爭網域名稱 skii.om.tw 之主要部分「skii」，除大小寫之區別外，幾乎完全相同。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，例如在瀏覽器上之地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。雖然 II 在英文上是羅馬文 2 的解釋，但是在鍵入網站位址時，一般人的習慣仍會以 II 或 ii 輸入。故二者間之差異，對一般網路使用者而言，如施以普通之注意仍有產生混淆之虞。

符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 6. STLC2001-006 < michelin.com.tw >

申訴人：米其林公司

註冊人：泰新企業管理顧問股份有限公司

背景事實及專家決定：

就本案而言，註冊人所註冊之網域名稱「michelin.com.tw」之主要部分「michelin」與申訴人之商標「MICHELIN」雖然英文字母有大小寫之別，然而就兩者之整體進行隔離觀察之結果，可以發現其外觀極為接近，且字母排列順序完全相同，在讀音與意義上亦均屬相同。此外，「michelin」與申訴人之事業名稱「MICHELIN-MICHELIN & CIE」主要文字部分相比較，在外觀、讀音與意義上，亦極為近似。由於註冊人註冊之網域名稱與申訴人之商標與事業名稱均極為近似，對一般消費者與網路使用者而言，並無從對其主體性加以分辨，因而會造成混淆，誤以為該網站為申訴人所設之網站。

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。申訴人主張其商標經常出現於國際賽車場合、報章雜誌、廣告，在台灣亦具有相當高之品牌知名度及市場佔有率，有相關資料為憑，可堪認定。是以註冊人使用與申訴人相同之商標於網域名稱上，相較於不具知名度之商標，更容易使人產生混淆。

次就「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款之規定而言，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（“M&M’s”案，7.5.(8)）。依據 UDRP 4b(ii) 之規定，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，必須以註冊人有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式為要件（“M&M’s”案，7.5.(9)）。

本案註冊人本身就具有高知名度之「michelin」並無權利或正當利益，卻以之註冊取得「michelin.com.tw」之網域名稱，並自民國八十九年二月取得註冊迄今均未使用，此為註冊人所不否認，於客觀上使申訴人無法以其商標與事業名稱「michelin」作為網域名稱，而妨礙申訴人進入新興電子商務市場。此外，經專家小組請科法中心要求 TWNIC 提供註冊人目前註冊網域名稱情形，發現註冊人所註冊之中英文各種網域名稱數量高達一百二十三件之多，其中不乏知名之他人商標品牌名稱，顯見註冊人已經具備註冊他人商標為網域名稱之慣行模式。而且 WIPO Center 專家小組於許多網域名稱爭議案之見解，亦肯認搶註他人「著名商標」為網域名稱卻未開站使用係「惡意使用系爭網域名稱」（“M&M’s”案，7.5.(22)）。是以註冊人註冊系爭網域名稱構成以「妨礙申訴人使用商標及事業名稱為目的」之情事。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 7. STLC2001-007 < ups.com.tw >

申訴人：美商·美國聯合包裹服務公司

註冊人：泰新企業管理顧問股份有限公司

背景事實及專家決定：

就本案而言，註冊人所註冊之網域名稱「ups.com.tw」之主要部分「ups」與申訴人之商標及服務標章「UPS」僅英文字母有大小寫之別，基本上網域名稱以大寫或小寫表示，並不妨礙其連結，此為網路使用者所熟知，故大小寫並不構成網域名稱與商標不相同之理由。

7.5 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱？

(2) 僅登載歡迎合作之文字，不足以證明惡意註冊或使用

「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款所規定「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。」，主要是指註冊人註冊或取得該網域名稱，並非「自行利用」，而是希望透過出售、出租等方式取得不相當的利益。

在本案中，雖然註冊人在該網址上登載「本網址歡迎共同合作意者請洽 000 劉小姐」等文字，然而其中「歡迎共同合作」，其意何所指並不清楚，申訴人亦未進一步提出積極之證據，證明註冊人出售或出租該網域名稱，或其他具體之要約行為，是以尚難謂註冊人註冊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。

(3) 註冊人註冊他人商標為網域名稱之慣行模式，得認定為係以妨礙申訴人註冊該網域名稱之目的

次就「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款之規定而言，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（“M&M’s”案，7.5.(8)）。依據 UDRP 4b(ii) 之規定，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，必須以註冊人有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式為要件（“M&M’s”案，7.5.(9)）。

本案註冊人就「UPS」無法證明其有權利或正當利益已如前述，而卻以之註冊取得「ups.com.tw」之網域名稱，並自民國八十九年九月取得註冊迄今均未使用，此為註冊人所不否認。然則，因為客觀上「UPS」可能是「不斷電系統 (Uninterruptable Power System；一般簡稱UPS)」，也可能是其他公司的英文縮寫，故單純註冊且未使用網域名稱的事實，尚不足以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、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

然而，依據科法中心轉請 TWNIC 所提供之註冊人目前註冊網域名稱情形，發現註冊人所註冊之中英文各種網域名稱數量高達一百二十三件之多，其中不乏知名商標、服務標章、品牌、公司名稱 (英文網域名稱如：kitty.com.tw、sasa.com.tw、prada.com.tw、newbalance.com.tw、asahi.com.tw、pooh.com.tw、armani.com.tw、gucci.com.tw、kia.com.tw) 等，顯見註冊人已經具備註冊他人商標為網域名稱之慣行模式。而且 WIPO Center 專家小組於許多網域名稱爭議案之見解，亦肯認搶註他人「著名商標」為網域名稱卻未開站使用係「惡意使用系爭網域名稱」(“M&M’s”案，7.5.(22))。是以註冊人註冊系爭網域名稱構成以「妨礙申訴人使用商標及事業名稱為目的」之情事。

- (4) 就本案而言，雖申訴人未能提出充分之證據證明註冊人有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款之情形，然而本專家小組認為註冊人之行為，符合第 5 條第 3 項第 2 款之情形，而有惡意註冊或使用網域名稱之情事。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 8. STLC2001-013 < playstation.com.tw >

申訴人：日商新力電腦娛樂股份有限公司

註冊人：瑞亞科技有限公司

背景事實及專家決定：

首就「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款之規定而言，此一規定與 UDRP4b(ii) 之規定有若干差異，亦即是否以註冊人有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式為要件或容有爭議 (“M&M’s”案及”MICHELIN”案中，專家小組均肯認應以具備以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式為要件)，惟仍得作為判斷註冊人是否具有「惡意」之準則。次按，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 (“M&M’s”案，7.5.(8))。

本件爭議之註冊人本身就具有高知名度之「playstation」並無權利或正當利益，卻以之註冊取得「playstation.com.tw」之網域名稱，並自民國八十八年十月一日取得註冊迄今均未使用，此為註冊人所不否認，於客觀上使申訴人無法以其商標與事業名稱「playstation」作為網域名稱，而妨礙申訴人進入新興電子商務市場。此外，經專家小組請科法中心要求 TWNIC 提供註冊人目前註冊網域名稱情形，發現註冊人所註冊之中英文各種網域名稱數量近十件，其中亦含知名之他人商標品牌名稱，且絕大多數之網域名稱並未開始使用，顯見註冊人已經具備註冊他人商標為網域名稱之慣行模式。而且 WIPO Center 專家小組於許多網域名稱爭議案之見解，亦肯認搶註他人「著名商標」為網域名稱卻未開站使用係「惡意使用系爭網域名稱」(參 Down Jones & Company, Inc. v. Hephzibah Intro-Net Project Limited, WIPO Case No. D2000-0704；“M&M’s”案，7.5.(22))。是以註冊人註冊系爭網域名稱構成以「妨礙申訴人使用商標及事業名稱為目的」之情事。

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。

附件 9. STLC2002-005 < bosch.com.tw >

申訴人：Robert Bosch GmbH(德商百許公司)

註冊人：賓弘汽車有限公司

背景事實及專家決定：

申訴人係電器、機械、汽車等產品之製造商，以『BOSCH』在中華民國先後申請核准註冊多項商標，廣泛指定使用於汽車、電氣機械、電冰箱、冷氣機等商品。註冊人係從事二手汽車買賣之公司，以「Boston of Super Car Hub」為公司之英文名稱，並於 2000 年以其英文名稱各字母字首之縮寫「BOSCH」，向 TWNIC 註冊系爭網域名稱。

專家認為按「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、事業名稱等標識相同或近似，並因而產生混淆。倘申訴人之商標與系爭網域名稱，依通體觀察及比對主要部分等方式比較後，在外觀上或讀音上可認為相同或近似，一般具有普通知識經驗之網路使用者施以通常之注意，有產生混淆誤認之虞者，即符合此要件。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，則屬商標註冊與侵害之判斷範圍，與網域名稱爭議處理之判斷無涉。

就本案而言，註冊人所註冊之網域名稱「bosch.com.tw」之主要部分「bosch」與申訴人之商標「BOSCH」雖然英文字母有大小寫之別，**然而就兩者之整體進行隔離觀察，可發現二者不僅外觀接近，字母排列順序、讀音亦屬相同。**基於註冊人註冊之網域名稱與申訴人之商標及事業名稱均為近似之考量，足認一般消費者與網路使用者無從分辨二者之主體性，而有混淆誤認之虞。

7.5 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱？

申訴人主張申訴人早於 1962 年即在國內就系爭「BOSCH」商標為登記，並早於註冊人公司設立前即有產品銷售於國內、外市場；註冊人在明瞭網域名稱登記係採「先來，先服務」之原則下，仍以申訴人註冊商標或產品標識之文字申請登記為網域名稱，而造成妨礙申訴人使用該著名商標註冊為網域名稱之結果，**主張有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款之規定。**

按判斷是否有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款之規定以妨礙申訴人使用其註冊商標註冊網域名稱為目的之情形，應依個案具體事實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。依據 UDRP 4b(ii) 之規定，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，必須以註冊人有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式為要件（參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-001，“m&ms.com.tw 案”）。

本案註冊人無法證明就「bosch」有何權利或正當利益，卻以之註冊取得「bosch.com.tw」之網域名稱，於客觀上使申訴人無法以其商標與事業名稱「BOSCH」作為網域名稱。經專家小組請科法中心要求 TWNIC 提供註冊人目前註冊其他網域名稱情形，發現註冊人所註冊之中英文各種網域名稱數量高達六件多，其中不乏知名之他人商標品牌名稱，**顯見註冊人已經具備註冊他人商標為網域名稱之慣行模式。**故註冊人之註冊系爭網域名稱應認符合「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款「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」之規定，而而有惡意註冊或使用網域名稱之情事。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

本案後續有進入法院訴訟：**臺灣臺北地方法院民事判決 91 年度訴字第 5864 號**，法院認為註冊人未能證明其對系爭網域名稱有何合法權利或正當利益，判定原告（註冊人）之訴駁回，無再上訴紀錄。

附件 10. STLC2002-007 < manulife.com.tw >

申訴人：美商宏利人壽保險股份有限公司台灣分公司

註冊人：核心科技股份有限公司

背景事實及專家決定：

申訴人自民國八十一年在台灣成立以來，即以其母公司加拿大商宏利人壽保險公司之英文 Manulife 為其英文名稱，並於同年註冊 Manulife 作為服務標章，使用於保險公司、銀行、信託公司、證券投資信託公司、企業管理及財務管理顧問業務、投資顧問及證券投資顧問之服務。加以 Manulife 自 1971 年起即為申訴人所屬宏利金融集團的標準內容之一，且加拿大母公司早年 1994 年 2 月 14 日以登記 manulife.com 為其網域名稱，申訴人對 manulife 享有名稱專用權，並有權使用 manulife.com 的網域名稱。

註冊人並無「manulife」之商標專用權，「manulife」亦非註冊人之事業名稱。

7.4. 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益

經查註冊人於系爭網域名稱註冊後並未使用，申訴人主張註冊人無以「manulife」取得任何商標或標章，註冊人就該事項並未否認，於答辯書及補充答辯中亦未提出有上述「處理辦法」第 5 條第 2 項「得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益」之相關事證。…

次按所謂有使用網域名稱之權利或正當利益，應指註冊人目前使用之網域名稱，已向相關政府機關登記使用而受法律（規）之保障，或該網域名稱與註冊人之公司名稱、所營事業內容，在語意、字義或商業習慣上，有明顯之關聯而言。苟網域名稱之文字既未向政府機關申辦登記，且與註冊人公司名稱及所營事業無關，註冊人自無權利或正當利益足以使用該網域名稱。

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。

附件 11. STLC2002-008 < 河合鋼琴 .tw >

申訴人：東和樂器木業股份有限公司

註冊人：琴揚樂器行

背景事實及專家決定：

申訴人主張之「河合 KAWAI」係日商株式會社河合樂器製作所於我國依法註冊在案之商標，註冊號數為第一〇四二三號，並由該公司將前開商標標準予授權使用予申訴人。註冊人於 2001 年 1 月 15 日以〈河合鋼琴.tw〉為網域名稱向 TWNIC 申請註冊，並於 2001 年 5 月 8 日將使用系爭網域名稱之網站架設完畢，處於網路使用者得使用之狀態。

7.4. (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 5 條第 2 項第 1 款所謂之「第三人 . . . 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 2002 年 9 月 11 日（寄送申訴書予註冊人有關係系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。（參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-002，簡稱“boss.com.tw”案）。

7.4. (3) 註冊人使用該網域名稱，是否已為一般大眾所熟知：

查申訴人主張註冊人係於九十年一月註冊系爭網域後，始開始使用該網域名稱，尚非為一般大眾所熟知云云，而註冊人於答辯書中並未主張其使用系爭網域名稱，已為一般大眾所熟知，故專家小組依據雙方所提資料，尚無法認定註冊人使用系爭網域名稱已為一般大眾所熟知，惟本專家小組經由網路搜索引擎尋找該系爭網域名稱網頁並無法精確得到相關訊息，是以本專家小組認定註冊人使用系爭網域名稱，至多僅達一般大眾「可得知悉」之程度，並不符「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款之規定。

7.5. 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱：

「處理辦法」及「實施要點」均未就「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱加以定義，而依「處理辦法」第 3 條第 1 項及第 5 條第 3 項之規定，可知「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」。「不正當之目的」係一不確定的法律概念，專家小組應參酌

雙方當事人所提出之證據及其他一切資料，就個案特定事實加以認定，並依「處理辦法」第 5 條第 3 項之規定，得參酌該項所列之各款情形，然不以該項所列之各款情形為限。(參閱專家小組決定書，案號：STLC2001-001，簡稱“m-ms.com.tw”案)。

(2) 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：

註冊人於答辯書中既自承註冊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來獲取利益，即可認註冊人註冊該系爭網域名稱〈河合鋼琴.tw〉是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，是以註冊人之註冊系爭網域名稱應認符合「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款之規定，而有惡意註冊或使用網域名稱之情事。

(3) 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：

依據 UDRP 4b(ii) 之規定，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，必須以註冊人有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式為要件(參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-001，簡稱“m-ms.com.tw”案)。

註冊人於答辯書中自承申請許多中文網址，是為了藉由免費出租中文網域的服務，來獲得網頁設計及網路廣告和空間出租的機會，顯見註冊人已經具備註冊他人商標為網域名稱之慣行模式，得認定為係以妨礙申訴人註冊該網域名稱之目的。又註冊人所登記擁有之「河合鋼琴.tw」網域名稱，申訴人因而無法使用上開網域名稱，進而喪失以消費者原熟悉名稱進入網路市場爭取交易之機會，故註冊人之註冊系爭網域名稱應認符合「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款之規定，而有惡意註冊或使用網域名稱之情事。

(4) 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：

查申訴人雖主張註冊人明知「河合」為他人經註冊且為著名之商標，並使用於鋼琴及其他樂器從事銷售之活動，竟仍持「河合鋼琴」為網域名稱向 TWNIC 登記註冊，藉以吸引或誤導本欲向申訴人購買商品之人與其進行交易，顯係以妨礙申訴人使用商標從事電子商務活動為目的，並構成惡意註冊或惡意使用網域名稱之情形云云，惟本案中申訴人對本款申訴要件存在之事實主張，並不足以認定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，是以註冊人不該當本款要件，洵堪認定。

(5) 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：

經查：註冊人為一營利之事業，卻使用他人著名之商標文字與事業名稱取得網域名稱之註冊，網路使用者於輸入「河合」字樣等關鍵字以查詢相關網域名稱時，卻出現註冊人所架設之系爭網域名稱〈河合.tw〉，將使得網路使用者誤以為系爭網域名稱為申訴人所有，足証註冊人使用該系爭網域名稱之方式在客觀上係附著於該「河合 KAWAI」商標上，而有誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他之線上單位之情事，是以註冊人在客觀上已經引起混淆，並有引誘、誤導網路使用者瀏覽該網站之情事。

3. 再者，依「處理辦法」第三條之規定，註冊人申請註冊網域名稱時，應告知 TWNIC 並確保「就註冊人所知，其註冊之網域名稱並未侵害他人之權益」，惟註冊人明知〈河合〉係申訴人之著名商標，而仍以近似於申訴人著名商標之主要文字部份，申請註冊系爭網域名稱，不但違反註冊人對於 TWNIC 之告知義務，且將與申訴人著名商標所表彰之商品品質及申訴人之公司商譽，產生不當攀附效果(The Professional Golfers' Association of America v. Geoff Watson, WIPO Case No. D2000-1779)。是以註冊人註冊系爭網域名稱〈河合鋼琴.tw〉，係為營利之目的，意圖與申訴人之商標「河合 KAWAI」產生混淆，洵堪認定。

4. 註冊人之註冊系爭網域名稱應認符合「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 款之規定，而有惡意註冊或使用網域名稱之情事。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 12. STLC2002-009 < tvbs500.com.tw >

申訴人：電視廣播有限公司

註冊人：永旭企業社

背景事實及專家決定：

系爭網域名稱「tvbs500」，主要由「tvbs」及「500」二部分所構成，並以「tvbs」為特取部分 (distinctive part)，如施以一般人之注意異時異地隔離觀察，應認與申訴人之商標、標章、標誌「TVBS」近似而產生混淆。(參考 WIPO Arbitration and Mediation Center, PepsiCo, Inc. v. Diabetes Home Care, Inc. and DHC Services, Case No. D2001-0174, ”pepsi400.com” & ”pepsisouthern500.com”)

網域名稱「tvbs500.com.tw」應予取消。

附件 13. STLC2002-011 < ctv.com.tw >

申訴人：中國電視事業股份有限公司

註冊人：展進五金股份有限公司

背景事實及專家決定：

申訴人於民國 72 年起，即以事業特取名稱「中國電視」之簡稱「中視」及事業外文特取名稱「China Television」縮寫「CTV」作為申訴人公司之所提供服務及商品之表彰。

註冊人所註冊之網域名稱「ctv.com.tw」之主要部分「ctv」與申訴人之商標「CTV」雖然英文字母有大小寫之別，然而就兩者之整體進行隔離觀察之結果，可以發現其外觀極為接近，且字母排列順序完全相同，在讀音與意義上亦均屬相同。此外，「ctv」與申訴人之事業外文特取名稱「China Television」及其縮寫「CTV」主要文字部分相比較，在外觀、讀音與意義上，亦極為近似。由於註冊人註冊之網域名稱與申訴人之商標與事業名稱均極為近似，對一般消費者與網路使用者而言，並無從對其主體性加以分辨，因而會造成混淆，誤以為該網站為申訴人所設之網站。

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，然而知名度之高低，對於是否造成混淆之判斷，則有所影響。申訴人投注大量經費於新聞、娛樂、財經、科技、教育等各類型節目之編製，業使「中視」、「CTV」之事業名稱及服務標章、商標足令國內任何相關事業及消費者大眾意識其為申訴人事業及服務之表徵，在台灣亦具有相當高之品牌知名度及市場佔有率，可堪認定。

符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之要件，決定將系爭網域名稱予以取消。

附件 14. STLC2003-001 < taipei101.com.tw >

申訴人：台北金融大樓股份有限公司

註冊人：台興股份有限公司

背景事實及專家決定：

背景事實

依據註冊人之主張，註冊人於系爭網域名稱之網站係以提供上網者關於台北及國內外都會、城市之旅遊及觀光等資訊報導以及站主個人心得等資訊交流服務，顯與申訴人所指定使用之商品或服務為餐廳、旅館、會場出租、大樓管理、建築物之營建、停車場迥異。且該等網頁內容經吳君長久以來投注鉅資及時間與勞力經營架設下，以及國人對於觀光旅遊休閒觀念日益重視及其風氣盛行之下，上網參訪系爭網域名稱網頁內容之人數，至九十二年一月十三日止，已高達三千餘次。吳君於美國及台灣雅虎亦使用 taipei101 之電子信箱帳號，其在台另設立壹零壹資訊有限公司，亦以 taipei101 為其對外連絡之電子信箱帳號。系爭網域名稱已為一般大眾所熟知，應符合處理辦法第 5 條第 2 項第 2 款之規定。

註冊人於八十八年四月三十日申請註冊系爭網域名稱時，申訴人並未申請註冊任何相同或近似系爭網域名稱特取部分「taipei101」之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識；申訴人係於九十年十一月間註冊 TAIPEI 101 一系列之商標與服務標章。註冊人註冊系爭網域名稱之時間先於申訴人註冊 TAIPEI 101 商標逾二年，註冊人於註冊系爭網域名稱時，顯然不可能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而註冊系爭網域名稱為目的。又，申訴人先於八十七年註冊 www.tfc101.com.tw 網域名稱，其後又於九十一年註冊 www.taipei101mall.com.tw 網域名稱，供其商業活動之使用，是故註冊人註冊系爭網域名稱並無任何妨礙申訴人之商業活動，自亦不符處理辦法第 5 條第 3 項第 3 款之事由。由於註冊人與申訴人各自有其註冊之網域名稱，且所提供之網頁內容活動截然不同，故一般大眾上網時，即易辨識註冊人之系爭網域名稱及網頁內容係提供台北及國內外旅遊及觀光等資訊服務，而申訴人之 www.tfc101.com.tw 網站係其公司網站，而不致將註冊人與申訴人之公司名稱、商標或事業名稱等任何標識產生混淆誤認。是以，註冊人註冊系爭網域名稱顯無處理辦法第 5 條第 3 項之以營利之目的，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之情事。

申訴人「台北金融大樓股份有限公司」固於八十六年設立，惟其「TAIPEI 101」系列商標及標章之註冊遠晚於註冊人系爭網域名稱註冊後二年即九十年十一月間才開始陸續註冊。再者，申訴人於註冊「TAIPEI 101」商標及標章前，使用之名稱為「台北金融大樓股份有限公司」，且其於九十一年七月十八日，首次對外發表其 CIS 為 TAIPEI 101 之前，均以「台北金融大樓」對外表彰其公司之形象與事業標識，此有八十六年台北市政府都市發展局刊物《1997 URBAN DEVELOPMENT REPORT》以

「International Finance Center」之名，記載台北金融大樓一案以及八十七年四月《Dialogue》建築雜誌亦以「Taipei International Financial Center」之名，詳加報導可證。尤以，申訴人於八十七年亦係以其公司英文名稱 Taipei Financial Center 縮寫，向 TWNIC 申請註冊 www.tfc101.com.tw 之網域名稱而使用迄今，且申訴人自八十八年註冊人註冊使用系爭網域名稱至其九十二年提出系爭網域名稱爭議處理案件期間，均未曾對註冊人之註冊使用系爭網域名稱有所通知或為任何異議之表示。

專家決定理由

7.4 系爭網域名稱與申訴人之商標是否相同或近似而產生混淆？

- (1) 申訴人主張其為「TAIPEI 101」系列商標及服務標章之專用權人，曾於民國九十一年七月十八日舉行「TAIPEI 101」CIS 發表記者會，「TAIPEI 101」為著名標章；註冊人註冊使用之系爭網域名稱，與申訴人之上述商標及服務標章相同，易產生混淆。
- (2) 經查，申訴人為「TAIPEI 101」系列商標中之專用權人（商標註冊號數分別第 00968682、00981498、00994777、00999290、00995096、00999546、00165569、00166052、00165628、00162920、00159065、00165718、00164503 號），專用期間自 2001 年 11 月 1 日起，至 2012 年 7 月 15 日止，指定使用於餐廳、旅館、會場出租、大樓管理、建築物之營建、停車場所提供、不動產買賣租賃之仲介、為工商企業籌備商展及展示會等數十種服務，有商標註冊證影本十四紙在卷可稽。
- (3) 緣「處理辦法」保護之標的，包括商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識，網域名稱如與他人之商標有相同或近似之處，而產生混淆之情形，即為「處理辦法」適用之對象。**系爭網域名稱與申訴人之商標是否近似，與彼此營業項目無涉，如對網路使用者有產生混淆誤認之虞，便符合此項要件。**
- (4) 本案系爭網域名稱，乃一屬性型英文網域名稱，其第二層網域名稱〈TAIPEI101〉，顯然與申訴人之商標相同，對一般具有普通知識經驗的網路使用者而言，施以普通之注意確實有造成混淆之虞。（參「M&M's」案 7.3）
- (5) 本案申訴人雖主張其註冊之「TAIPEI 101」為著名標章，但並未提出經濟部認定該標章為著名標章之文件，且其所提出之剪報資料，**尚不足認定該標章已符合經濟部公布之「著名商標或標章認定要點」所稱之「著名標章」**。惟查一般網路使用者於不知特定網域名稱之情形下，常以公司名稱之特取部分或商標之文字部分，猜測可能之網域名稱，以便進入該公司網站（參「M&M's」案 7.5(18)）。故本案申訴人縱未能證明「Taipei 101」為著名標章，然其既有以「Taipei 101」對外宣傳該公司之事實，並經媒體報導，**即可能造成一般網路使用者以為「Taipei 101」即為申訴人之公司之網域名稱，進而產生與註冊人網站混淆之虞。**

(6) 綜上所述，專家小組認為系爭網域名稱與申訴人之商標相同而產生混淆，合於「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？

(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，銷售商品或提供服務？

A、專家小組認為本款要件之認定，係註冊人是否於收到第三人（含申訴人）或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，已使用或準備使用系爭「網域名稱」。專家小組以為有關爭議通知時點之認定，不應排除申訴人或申訴人之代理人於接觸爭議處理機構前通知註冊人出面解決爭議之情形，否則註冊人在接獲申訴人或申訴人之代理人通知有關爭議之情事後，便得以著手準備或直接架設使用系爭網域名稱之網站，待申訴人至爭議處理機構申訴，爭議處理機構通知註冊人有關該網域名稱之爭議時，註冊人即可舉證證明已符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款之情形，如此對申訴人顯失公平。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。

B、經查科法中心向 TWNIC 查詢結果，註冊人申請註冊系爭網域名稱日期為八十八年四月三十日。專家小組據此認定註冊人使用系爭網域名稱始於八十八年四月三十日。

C、本案申訴人並未主張其或第三人曾於其向科法中心申訴前通知註冊人有關系爭網域名稱與其標章相同之爭議，故應以申訴人向科法中心提出申訴及科法中心寄送申訴資料予註冊人之九十二年二月十八日為第一次通知時點。因註冊人係於八十八年四月三十日申請使用系爭網域名稱，其使用係在收到爭議通知前，應認符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款之規定。

註冊人註冊該網域名稱，是否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？或其主要目的，是否係為妨礙競爭者之商業活動？

A、專家小組認為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。(參” M&M’ s” 案，7.5(8))

B、查申訴人雖主張註冊人並未擁有與「TAIPEI 101」相關之任何商標或服務標章，該公司名稱為「台興有限公司」，於經濟部商業司並無登記，並且無論特取部份或英文譯名，均難以與「TAIPEI 101」產生關連，其目的即有不當。惟查台興有限公司已向經濟部商業司申請變更登記為台興股份有限公司，有註冊人提出之公司登記執照以及公司變更登記暨股東名簿資料可證。又依 TWNIC 制定公佈之註冊管理辦法以及網域名稱申請同意書，亦未規定申請者所申請之網域名稱須與其公司名稱具有關聯。倘註冊人申請註冊之網域名稱未侵害他人權益，縱使該申請註冊之網域名稱特取部分與其公司名稱無任何關聯性，亦非法所禁。

C、申訴人雖主張吳文維先生僅係台興有限公司股東，並非負責人，其係為規避 TWNIC 當時僅得以公司名義申請登記 .com.tw 網域名稱之規定，故以台興有限公司名義申請登記，已屬違反 TWNIC 之規定。惟依當時 TWNIC 公佈施行之註冊管理第七條規定，".com.tw" 係指依公司法登記之公司或依商業登記法登記之商號，".com.tw"、".net.tw" 以及 ".org.tw" 網域名稱之申請須檢附網域名稱審查書及各該資格證明文件，故註冊人只需依規定提出所需文件並經審查合格即屬合法，並不因事實上係由負責人或股東提出申請而影響其效力，亦不得單以此理由即認為註冊人之註冊係惡意或以妨礙申訴人使用商標、標章或競爭活動為目的。

D、又查本案申訴人係於九十年十一月起註冊 TAIPEI101 一系列之商標與服務標章，而註冊人註冊系爭網域名稱之時間則於八十八年四月三十日，早於申訴人註冊 TAIPEI 101 商標之時間逾二年。依客觀判斷，註冊人於註冊系爭網域名稱時，應無以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識為目的之可能。又依申訴人提供之中國時報及自由時報剪報所載，申訴人係於九十一年七月十八日始將台北金融大樓更名為「TAIPEI 101」，申訴人亦自認其係於九十一年七月十八日舉行「TAIPEI 101」CIS 發表記者會；此外，註冊人主張申訴人於九十一年七月十八日，首次對外發表其 CIS 為 TAIPEI 101 之前，均以「台北金融大樓」對外表彰其公司之形象與事業標識等情事，有八十六年台北市政府都市發展局刊物《1997 URBAN DEVELOPMENT REPORT》以「International Finance Center」之名，記載台北金融大樓一案，以及八十七年四月《Dialogue》建築雜誌以「Taipei International Financial Center」之名報導可證，故申訴人於註冊人註冊系爭網域名稱之前既無使用「TAIPEI101」名稱之事實，即難謂註冊人於註冊當時主觀上有妨礙申訴人使用其商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱之目的。

申訴人之申訴內容不符「處理辦法」第 5 條第 1 項第 2 款之規定，申訴人就系爭網域名稱之申訴駁回。

附件 15. STLC2003-004 < armani.com.tw >

申訴人：瑞士商 GA 慕得芳公司 (GA Modefine S.A.)

註冊人：泰新企業管理顧問股份有限公司

背景事實及專家決定：

本案申訴人主張，註冊人本身就具有高知名度之「armani」並無權利或正當利益，卻以之註冊取得系爭「armani.com.tw」之網域名稱，客觀上而言，自有使申訴人無法以「ARMANI」商標作為網域名稱，而妨礙申訴人進入新興電子商務市場。此外，註冊人曾註冊之中英文各種網域名稱數量高達一百二十三件之多，其中不乏知名之他人商標品牌名稱，顯見註冊人已經具備註冊他人商標為網域名稱之慣行模式，此業經科法中心於第 STLC2001-007 號「ups.com.tw」網域名稱爭議案（參閱申訴書申證十），確認在案。而且 WIPO Center 之專家小組於許多網域名稱爭議案之見解，亦肯認搶註他人「著名商標」為網域名稱卻未開站使用係「惡意使用系爭網域名稱」。是以註冊人註冊系爭網域名稱構成以「妨礙申訴人使用商標為目的」之情事云云。就此點而言，本專家小組亦贊同申訴人之主張。蓋註冊人並未擁有系爭網域名稱之權利或正當利益已如前述，本專家小組對於註冊人過去所涉網域名稱爭議處理案件中專家小組已認定證據，雖無須當然採信，而得就註冊人是否有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式的事實另行獨立認定，然觀諸註冊人於系爭網域名稱網頁所列欲出租或出售之網站中，仍不乏以知名商標、服務標章、品牌、公司名稱為網域名稱之特取部分（例如：www.gucci.com.tw、www.versace.com.tw、www.sisley.com.tw、www.doraemond.com.tw、www.pooh.com.tw、www.popeye.com.tw、www.kia.com.tw、www.geant.com.tw 等），顯見註冊人仍具備註冊他人商標為網域名稱之慣行模式。是以認定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，而有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款之情形。

附件 16. STLC2003-003 < 山葉鋼琴 .tw、山葉樂器 .tw >

申訴人：台北金融大樓股份有限公司

註冊人：台興股份有限公司

背景事實及專家決定：

專家決定理由

7.5. 註冊人是否惡意註冊或惡意使用系爭網域名稱：

(3) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的，是否是藉由出售、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：

- a. 註冊人聲稱其製作了 138 個英文網站，並開發了 184 筆中文網站，均開站，且都是自行利用，提供琴揚網路廣告社之廣告服務，藉由免費提供中文網域之服務，來獲取網路空間出租、網頁設計、網路廣告登錄等業務云云，由此顯見註冊人註冊或取得網域名稱之主要目的，並非在自行利用，而係擬藉由此種註冊方式，直接或間接取得超過上開網域名稱註冊所需相關費用之利益。於註冊系爭網域名稱之情形，亦係以搭便車之方式，直接或間接獲取利用申訴人品牌知名度，所產生之無形或有形之利益。
- b. 註冊人申請註冊之網域名稱，雖不以與其事業名稱有所關聯為必要，亦不以其取得任何相同或類似字樣之商標為前提，惟網域名稱可申請註冊之中文字樣者眾，註冊人為網路廣告社，既然從事網頁設計、網路空間出租等，與樂器無關之業務，卻未能對其註冊「山葉鋼琴」、「山葉樂器」等之緣起，有任何說明，而上開字樣，竟又與申訴人具有知名度之商標及事業名稱與所營業務，有密切關聯，再衡諸其註冊之網域名稱數以百計，此種註冊方式，專家小組考量網域名稱係表彰個人、企業或團體，以與他人有所區別之特性，無從認為註冊人係善意註冊或使用系爭網域名稱。
- c. 專家小組認定註冊人有惡意註冊或使用系爭網域名稱之情事，合於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款之規定。

(4) 註冊人註冊系爭網域名稱，是否係以妨礙申訴人使用該商標、事業名稱註冊網域名稱為目的：

- a. 判斷註冊人是否有以妨礙申訴人使用其商標或事業名稱註冊網域名稱為目的之情形，應依個案具體事實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或事業名稱為網域名稱，進入網際網路市場之結果。依據 UDRP4b(ii) 之規定，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，必須以註冊人有以註冊他人商標為網域名稱之慣行模式為要件（參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2002 - 008）。

b. 註冊人既自承製作了 138 個英文網站，並開發了 184 筆中文網站，擬藉以獲得有關其營業項目之商業機會，此種方式，顯然意在搶註而不在自行利用。其搶註之慣行，目的之一，顯在妨礙申訴人使用該商標或事業名稱註冊網域名稱，亦使申訴人喪失得以消費者所熟悉或可能嘗試之網域名稱進入網路市場，獲取商業利益之機會。

c. 專家小組認定註冊人之行為，合於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款之規定。

取消註冊人已註冊之「山葉鋼琴 .tw」與「山葉樂器 .tw」網域名稱。

附件 17. STLC2003-005 < toshiba.com.tw >

申訴人：日商・東芝股份有限公司(株式會社東芝)

註冊人：高雄服務站

背景事實及專家決定：

按註冊人以 92 年 8 月 13 日之補充文件表示針對申訴人之代理人於 92 年 8 月 4 日以電子郵件傳送補充申訴理由書，專家小組應依「實施要點」第 12 條之規定不與審酌云云。

惟按，該條文規定：「除申訴書及答辯書外，專家小組認有必要時，得要求當事人提出補充說明或文件。」並未限制或剝奪當事人就本案重要爭點或證據於專家決定書作成前提出補充文件。故專家小組自得審酌以為決定之依據，特此敘明。

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。

附件 18. STLC2004-002 < wintel.com.tw >

申訴人：美商英特爾公司 (Intel Corporation)

註冊人：贏代爾科技 (股) 公司

背景事實及專家決定：

申訴人主張，系爭網域名稱「WINTEL」與申訴人之「INTEL」於讀音及外觀上近似，易致公眾混淆誤認。又「WINTEL」乙詞係指指使用申訴人生產之微處理器及第三人微軟公司作業軟體之電腦，即「WINDOWS + INTEL」，自西元一九九六年起，各媒體即已「WINTEL」表徵申訴人與微軟公司軟體之組合，易致公眾混淆誤認。

註冊人主張，其服務對象係針對一般投資人及各公司法人提供免費之股市投資之財經、產經新聞及產業投資動態之新聞資訊服務，故以『使用網路的投資贏家 (winner's interlan)』之英文複合名詞 6 wintel 7 註冊成為該網站之網域名稱，並無使消費者誤認此與美商英特爾公司之 INTEL 標章有何關連，與英特爾公司之 cpu 產品或 pc 架構技術是不相干之項目。

申訴人特取部分為「INTEL」，網域名稱則為「WINTEL」，並非全然相符，申訴人主張讀音近似，然註冊人之網域名稱為「WINTEL」，其首字發音「W」，與申訴人所舉案例僅因任意加字「WW」(如 WWW.HOTMAIL.COM 等) 而導致不發音之情形並不同，在讀音上確有差異；然而在外觀比較上，依據通體觀察原則、主要部分比較原則，並於異時異地隔離觀察，二者僅於首字之「W」產生不同，在誤打之情形下確有造成混淆之虞；再查申訴人主張「WINTEL」乙詞係指「WINDOWS + INTEL」，自西元一九九六年起，各媒體即已「WINTEL」表徵申訴人與微軟公司軟體之組合，則註冊人之網域名稱更易造成混淆；雖然註冊人所提供之服務為財經新聞與交友，與申訴人所營事業無關，然而其網域名稱既與申訴人近似，易造成混淆，故仍應認為符合混淆性近似 (confusingly similar)。

就註冊人對於系爭網域名稱，是否具權利或正當利益之要件，雖然註冊人於其相關英文名稱上確無「WINTEL」之使用，然而其原始所使用之「贏代爾財經網」，依其音議則與此英文名稱相符，並於八十九年十月一日取得經濟部核發之『贏代爾』服務標章，由此觀之，其使用上尚無法認其係為搶註系爭網域名稱之方式妨礙申訴人而故意取用此一英文名稱。

再查，註冊人則成立於民國八十五年，並於民國八十六年五月註冊系爭網域名稱，顯然早於申訴人今年 (民國九十三年) 提出申訴前即已存在，因此專家小組認為註冊人屬於在受到第三人或爭議處理機構通知該網域名稱之爭議前，已以善意使用該網域名稱，而提供服務之情形，符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款之規定。

其次，再就註冊人網站之營運以觀，除註冊人主張之向 GOOGLE 網站搜尋可獲得「贏代爾財經網」之連結及資料外，專家小組亦自行向各大搜尋網站進行查詢，除均可獲得相關資料外，其中 YAHOO 奇摩網站更搜尋達到 7,056 筆資料，而且只要係財經相關網站或連結，更均會列入「贏代爾財經網」，由此足可知，註冊人顯然亦符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款所謂「註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知」之情形，申訴人僅以少數期間網路塞機等情形即認為註冊人網站未營運而認非一般大眾所熟知之說法，與客觀事實不符，殊難採認。

綜上，依雙方當事人所提出之證據及其他一切資料，專家小組認定註冊人就系爭網域名稱擁有權利或正當利益，具有「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款及第 2 款之情事。

7.4 註冊人對於系爭網域名稱，是否具權利或正當利益

經查，雖然註冊人於其相關英文名稱上確無「WINTEL」之使用，然而其原始所使用之「贏代爾財經網」，依其音議則與此英文名稱相符，並於八十九年十月一日取得經濟部核發之『贏代爾』服務標章，由此觀之，其使用上尚無法認其係為搶註系爭網域名稱之方式妨礙申訴人而故意取用此一英文名稱。

再查，註冊人則成立於民國八十五年，並於民國八十六年五月註冊系爭網域名稱，顯然早於申訴人今年 (民國九十三年) 提出申訴前即已存在，因此專家小組認為註冊人屬於在受到第三人或爭議處理機構通知該網域名稱之爭議前，已以善意使用該網域名稱，而提供服務之情形，符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款之規定。

其次，再就註冊人網站之營運以觀，除註冊人主張之向 GOOGLE 網站搜尋可獲得「贏代爾財經網」之連結及資料外，專家小組亦自行向各大搜尋網站進行查詢，除均可獲得相關資料外，其中 YAHOO 奇摩網站更搜尋達到 7,056 筆資料，而且只要係財經相關網站或連結，更均會列入「贏代爾財經網」，由此足可知，註冊人顯然亦符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款所謂「註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知」之情形，申訴人僅以少數期間網路塞機等情形即認為註冊人網站未營運而認非一般大眾所熟知之說法，與客觀事實不符，殊難採認。

專家小組認定註冊人就系爭網域名稱擁有權利或正當利益，具有「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款及第 2 款之情事。申訴人就系爭網域名稱之申訴駁回。

附件 19. STLC2004-006 < easybank.net.tw >

申訴人：煒勝國際股份有限公司

註冊人：輕鬆貸資產管理有限公司

背景事實及專家決定：

- (1) 依「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，必須系爭之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時，方得提出申訴。而本案申訴人主要主張者，在於系爭網域名稱與申訴人先經註冊並積極使用中之商標與網域名稱相近似而產生混淆。然而就雙方所陳述之事實可知，註冊人於民國 92 年申請註冊系爭網域名稱時，申請人尚未具有「EASY BANK」之商標權。因此**本案實際爭執之核心，即在於申訴人得否主張註冊人之網域名稱與申訴人之網域名稱相同或近似，進而造成混淆。**
- (2) 申訴人據以申訴者為網域名稱，應包含於「處理辦法」所規定之「申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識」中。按本「處理辦法」係 TWNIC 參酌 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) 之 UDRP(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) 所擬訂完成，而 UDRP 僅適用於他人「商標」遭惡意搶註為網域名稱之爭議處理，因此得利用 UDRP 進行網域名稱爭議處理之範圍狹窄，如知名影星之人名所產生網域名稱之爭議，即無法利用 UDRP 進行爭端處理。有鑑於此，TWNIC 在研擬本「處理辦法」時，便擴張其可以適用之範圍，而形成現行「處理辦法」中第 5 條第 1 項第 1 款之規定。准此以言，凡是能夠如商標、標章、姓名或事業名稱一般，供大眾區別商品或服務來源之標識，亦得利用本「處理辦法」，處理他人網域名稱與其間之爭端。近年來，電子商務的發展日漸興盛，越來越多的個人或是公司，利用網際網路進行與他人的商業交易，縱未直接於線上進行商業行為，也積極投入網站的建置，利用網際網路的特性，達到訊息快速交換之效果。**因此位於特定網址之網站，已成為電子時代用以表彰產品或服務來源的一種新的標識方法。**
- (3) **判斷註冊人之網域名稱是否與申訴人之網域名稱相同或近似，應就網域名稱之整體加以考量。**按網域名稱可依註冊人本身的需要註冊泛用型或屬性型。即便是註冊屬性型之網域名稱時，亦得再依其資格與需要，選擇適合之屬性型網域名稱。例如一般公司行號常選擇之「.com.tw」；或是財團或社團法人方可申請之「.org.tw」等等。**因此系爭網域名稱與申訴人據以申訴之網域名稱是否相同或近似，非僅比較第二層，「easybank」，而已，尤需將其他階層一併考量。**換言之，**應判斷者，為「www.easybank.net.tw」與「www.easybank.com.tw」是否相同或近似。**我國先前已發生之網域名稱爭端之類型，僅為單一網域名稱與商標權之間的爭端；因此先前專家決定之意見，只需針對商標權中之特取字樣與系爭網域名稱第二層中之字樣加以比較，即為已足。**然而本案是我國首件網域名稱與網域名稱間之爭端。網域名稱與商標不同，申訴人所據以爭執之**

網域名稱係由國家碼 (.tw)、屬性碼 (.com)，以及其自取之外文字樣 (easybank) 共同組成，故判斷系爭網域名稱是否與申訴人之網域名稱相同或近似而生混淆時，自應就網域名稱之全體加以判斷。

- (4) 目前 TWNIC 提供多種類之屬性型網域名稱供各界申請使用。其中包括大眾熟知的「.com.tw」、 「.net.tw」、 「.idv.tw」、 「.org.tw」，以及進來新增的「.game.tw」、 「.ebiz.tw」等等。由於網域名稱屬性之不同，其申請之資格條件，亦隨之不同，換言之，不同屬性之網站，通常表示該網域名稱所有者不同之身分。然而對於一般消費者，以及慣於瀏覽網頁之民眾而言，這是否已經成為網際網路使用之一般常識？又或者民眾是否均能清楚知悉不同屬性網域名稱，其背後所代表的不同的身份與資格？或許民眾發現一網址為「.gov.tw」之網站，即知該網站所有人為政府機關；發現一網域名稱為「.com.tw」之網站，即知該網站為公司或商號之網站，進而從網域名稱之屬性，即可判斷其所表彰之特定來源，一為政府機關，一為公司行號，兩者必不相同。然而對於例如「.org.tw」、 「.net.tw」，以及進來新增之「.game.tw」、 「.ebiz.tw」、 「.club.tw」等多種屬性網域名稱的類別，一般消費者未必知悉背後所代表之不同身份、資格與條件。有些公司行號為了增加於網路上之曝光率，更是將可能之各種屬性的網域名稱予以註冊，例如我國某些電信業者，既註冊「.net.tw」之網域名稱，亦註冊「.com.tw」之網域名稱。此類事例，更容易使一般消費者忽略不同屬性之差別。
- (5) **判斷兩網域名稱是否相同或近似，得類推適用判斷商標是否相同或近似之方法，即通體觀察、異時異地隔離觀察等。**觀察本案系爭之網域名稱與申訴人之網域名稱，本案專家小組以為，**兩者構成第二層之部分，均為「easybank」；而最後代表屬性之部分，一為「.net.tw」，另一則為「.com.tw」，對一般消費者與網路使用者而言，實難明確對其主體性應具有之不同加以分辨而易生混淆，極易誤認系爭網址之網站為申訴人所設網站。**是故系爭網域名稱與申訴人之網域名稱近似而產生混淆，業符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定取消系爭網域名稱。

附件 20. STLC2005-001 < foto.com.tw >

申訴人：銀箭彩色沖印股份有限公司

註冊人：風采珠寶有限公司

背景事實及專家決定：

申訴人僅提供「FOTO FAST」之商標註冊證及使用「FOTO FAST」之相關招牌、商品、店面等照片，但並未提出任何有關單獨使用「FOTO」之證據。

申訴人所提供之商標註冊證上已明確載明「圖樣中之『彩色 FOTO FAST』不在專用之內」，故申訴人主張系爭網域名稱侵害其商標或造成混淆，顯然並未留意其商標權之範圍，於其主張之照片沖印等服務類別，並不及於「FOTO FAST」之部分。

「FOTO」依據專家小組之職權調查，具有一般常用字之性質，申訴人並未舉證說明其就「FOTO」的部分因具有第二層意義而取得商標，或有其他足資證明「FOTO」在台灣地區消費者印象中，即指申訴人公司。綜前所述之理由，專家小組認為本案申訴人所提供之說明及相關證據，並未滿足處理辦法所規定之此一要件。

本案申訴未符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之要件，故決定駁回申訴。

附件 21. STLC2005-003 < 104104.com.tw >

申訴人：一零四資訊科技股份有限公司

註冊人：五路財神國際行銷有限公司

背景事實及專家決定：

專家小組認為註冊人註冊之系爭網域名稱「104104.com.tw」之第二層「104104」之部分與申訴人「104」服務標章、公司事業名稱特取部份「一零四」及申訴人「104 人力銀行」網站之網域名稱第二層「104.com.tw」相同。再者，我國社會人民對於通訊編碼數字之使用習慣，係以三位數字集合使用，因此，註冊人網域名稱「104104」與申訴人「104」名稱用語部分相同，具近似之處，有使消費者就註冊人註冊之系爭網域名稱與申訴人擁有之服務標章，產生認知上混淆之虞。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，取消註冊人已註冊之系爭網域名稱。

附件 22. STLC2005-005 < conqueror.com.tw >

申訴人：瑞憶科技有限公司

註冊人：台亞展昇科技企業社

背景事實及專家決定：

7.4 註冊人對於系爭網域名稱，具有權利或正當利益

(1) 依「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款之規定，註冊人在收到有關該網域名稱爭議之通知前已以善意使用該網域名稱銷售商品或提供服務者，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益。進一步參考 UDRP 之同款規定「use ... in connection with a bona fide offering of goods or services」(斜體為本案專家小組所加)可知，**本款所要求者乃註冊人必須在得知網域名稱之爭議前，已「真正地」(genuinely)利用該網域名稱銷售商品或提供服務。**

(2) 查註冊人乃於 2003 年 12 月間註冊取得系爭網域名稱，並至遲於 2004 年間開始於該網址架設網站提供服務。而瑞憶科技於 2005 年 12 月間正式提出網域名稱爭議申訴前，僅曾於 2005 年 11 月間委請律師寄發存證信函予展昇科技，要求停止商標侵權行為並撤銷網域名稱登記。雖然瑞憶科技於申訴書及補充說明中反覆指陳前此曾多次與註冊人就商標之使用、商品資訊之提供與商品之價格等事項發生爭執，但未主張其曾向註冊人提出停用網域名稱或移轉網域控制權之要求。由於申訴人未提出進一步之證據顯示展昇科技利用該網址所提供之商品與服務，純屬為了強占網域之虛偽作為，固應推斷註冊人於收到有關該網域名稱爭議之通知前，已以善意使用該網域名稱銷售商品或提供服務達一年以上。

申訴人就系爭網域名稱之申訴駁回。

附件 23. STLC2006-002 < puma.com.tw >

申訴人：台灣彪馬股份有限公司

註冊人：路馬行

背景事實及專家決定：

本案申訴人「台灣彪馬股份有限公司」(下稱台灣彪馬公司)，其為德商·彪馬運動魯道夫達士拉股份有限公司(下稱德商彪馬公司)與其台灣原總代理商星裕國際股份有限公司所合資成立；德商彪馬公司係知名之運動用品製造商，代表該公司「PUMA」商標圖樣，著有知名度。德商彪馬公司自民國 66 年起陸續在我國申請註冊取得 PUMA 商標。而申訴人台灣彪馬公司，負責在台灣所有 PUMA 商品進口及銷售業務。

註冊人「路馬行」於 2002 年 9 月 5 日申請註冊「puma.com.tw」為網域名稱。

7.5 (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 5 條第 2 項第 1 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 2006 年 2 月 20 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)。

專家小組認定，本案申訴符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之要件，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 24. STLC2006-007 < playstation.tw >

申訴人：日商 · 新力電腦娛樂股份有限公司

註冊人：Martin Helcl

背景事實：

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」，係指網域名稱的主要部份與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似，並因而產生混淆。本件註冊人之「playstation.tw」網域名稱，以「playstation」為主要部份，雖「PlayStation」商標有二英文字母「P」、「S」為大寫，「playstation.tw」為小寫，但以上網者記憶之習慣、瀏覽器大小寫不分、讀音、字母數等加以判斷，縱非相同，亦屬近似，產生混淆亦屬必然。

申訴人之主張，認為註冊人之網域名稱註冊，與申訴人之商標產生混淆，符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定，自屬可採。

7.6 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱？

本件註冊人架設之網站「http://www.playstation.tw」內容充斥著「playstation」電玩及申訴人商標之相關資訊或連結，足證註冊人註冊之始，即知悉「PlayStation」是他人著名商標，其仍使用「playstation」一字作為網域名稱並架設網站，註冊人顯然意圖與申訴人之商標產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站，自係「惡意註冊」及「惡意使用」；註冊人之網站亦未載明網站經營者身份及連絡方式，此種有別於常態經營之網址註冊及使用行為，不僅妨礙申訴人之商業活動，亦屬透過申請註冊惡意霸占網域資源之行為，依「處理辦法」第 5 條第 3 項之規定，專家小組認定註冊人係「惡意註冊」、「惡意使用」。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 25. STLC2006-008 < playboy.tw、playboy.net.tw >

申訴人：美商 花花公子國際企業公司 (Playboy Enterprises International, Inc.)

註冊人：華網資訊社 (SinaCom Tech.)

背景事實：

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 (參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-001，7.1，「m-ms.com.tw」案)。

第 5 條第 1 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。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，亦可知該三種情事必須同時具備，申訴始能成立，本件專家小組亦採同一見解。

關於舉證責任之分配，申訴人首需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；而註冊人則需就依據處理辦法第 5 條之規定，不需加以移轉或取消提出說明，且須提出必要之證據。超過此部份之主張或舉證，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。

本件專家小組認為申訴人所訴符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之要件，爰依申訴書中請求之救濟方法，「playboy.tw」應移轉於申訴人，「playboy.net.tw」應取消註冊。

附件 26. STLC2006-011 < samsung.com.tw >

申訴人：韓商·三星電子股份有限公司

註冊人：新奇旅行社有限公司

背景事實：

查申訴人之公司為國際著名電子公司，其產品及品牌，已成為國際及臺灣知名之品牌，雖註冊人辯稱申請人非著名商標或公司名稱，與事實顯不相符。又 samsung 用語，頗具獨創性，並非一般意義之普通名詞，故應認定申訴人對該名稱之使用，具有專屬性。本案註冊人使用他人所獨創之用語而將之註冊為網域名稱，顯有妨礙申訴人之正常商業活動或使用網路資源之虞，是以註冊人之行為，構成惡意註冊或使用系爭網域名稱之要件。

7.8 此外，註冊人自 89 年 11 月間註冊爭網域名稱以來，並未能積極能提供網頁內容服務，有如申訴人指稱，該系爭網域名稱目前雖可顯示網站，惟其內容實與「www.korea.com.tw」之連結網站完全相同，且顯示註冊人所使用之網域名稱為「www.korea.com.tw」(參照申證 16 號及申證 21 號之「關於新奇」網頁證據資料)云云，經查，以 http://www.samsung.com.tw/ 查詢，亦如同申訴人所指證，僅顯現新奇旅行社股份有限公司 (New Fantasy Travel Service Co., Ltd.) 之網頁 (專家小組於 2006/8/31 上網查詢)。又系爭網域名稱所顯示網頁，經列印出之資料，亦僅顯示「www.korea.com.tw」之網域名稱。此種以自動連結之方式，外掛依附於「www.korea.com.tw」，其本身並無直接連結網站之行為，消極地長期占有他人獨創且合法取得商標註冊之圖樣及事業名稱之特取部分，而搶先註冊為系爭網域名稱，實不符合網域名稱應加以善意且正當利用之本旨。因此，本案註冊人以申訴人之商標及事業名稱註冊系爭網域名稱，足以妨礙申訴人使用商標及事業名稱作為申訴人之網域名稱，且註冊人之行為亦妨礙申訴人之商業活動為目的，並其係以營利目的，從事旅行業務，將因系爭網域名稱之不當使用，致生申訴人使用其商標或事業名稱從事營業活動時產生混淆或誤認，同時亦誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站，是以申訴人就此部分之主張，亦屬可採。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 27. STLC2006-013 < cathaypacific.com.tw >

申訴人：香港國泰航空股份有限公司

註冊人：ShowDomainName

背景事實及專家決定：

7.6 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱？

7.6.3 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的，是否藉由出售、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：

(1) 按依「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款之規定，主要係指註冊人註冊或取得該網域名稱，並非「自行利用」，而是希望透過出售、出租等方式取得不相當的利益。

(2) 申訴人雖主張「註冊人搶註與其毫不相關之申訴人著名商標『CATHAY PACIFIC』作為網域名稱，並將其置於網域名稱拍賣網站 SEDO (www.sedo.com) 上拍賣，企圖從中獲取不法商業利益。」以及「註冊人另申請註冊『SHOWDN.COM』及『REG168.COM』網域名稱，該兩件註冊人聯絡人及聯絡人郵件地址與系爭網址註冊人相同，經由 WWW.REG168.COM 及 WWW.SHOWDN.COM 連結，網站服務項目中都有買賣網域名稱，並均可連結 SEDO 網域名稱拍賣網站，由註冊人三件網域名稱之實際使用狀況觀察，註冊人顯以搶註網域名稱並買賣網域名稱為主要業務，從而可知，註冊人註冊系爭網域名稱顯屬惡意，又拍賣網站上一般拍賣價碼動輒 1 萬美金以上，遠超過網域名稱註冊相關費用，顯見註冊人以營利為目的。」惟申訴人僅能舉證註冊人將該系爭網域名稱透過拍賣行為進行出售，並未能提供足夠證據證明註冊人藉由出售該系爭網域名稱，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。

(3) 申訴人僅能證明註冊人有進行拍賣該系爭網域名稱之事實，並未提供足夠證據證明註冊人是否有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款之情形，故專家小組無須加以斟酌，即註冊人是否藉由出售、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之點無法證明。

7.6.4 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：

(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) 申訴人主張：「申訴人之企業及品牌廣受消費者肯定，並為世界及亞洲各國消費者所熟知，表彰申訴人企業名稱及商標，『CATHAY PACIFIC』更應已為大眾所周知」以及「系爭網域名稱『cathaypacific.com.tw』，其中『cathaypacific』與申訴人之公司名稱特取及申訴人已註冊之『cathaypacific.com』網域名稱幾近相同，甚者更與一般人熟知之申訴人著名商標「CATHAY PACIFIC」近似，誠有致使消費者產生混淆誤認之虞」。惟申訴人僅能舉證系爭網域名稱「cathaypacific.com.tw」，其中「cathaypacific」與申訴人公司名稱及申訴人已註冊「cathaypacific.com」網域名稱幾近相同，與申訴人著名商標「CATHAY PACIFIC」近似。申訴人所舉證者，並未能充分證明「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、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的」。
- (3) 申訴人並未提供足夠證據，證明註冊人是否有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款之情形，故專家小組無須加以斟酌，即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之點無法證明。

7.6.5 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：

申訴人並未主張及提供足夠證據證明註冊人是否有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 3 款之情形，故專家小組無須加以斟酌，註冊人註冊該網域名稱之主要目的，是否係為妨礙競爭者之商業活動之點無法證明。

7.6.6 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或其他線上位址：

- (1) 判斷申訴人所主張之事實，是否合於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 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) 申訴人主張「申訴人之企業及品牌廣受消費者肯定，並為世界及亞洲各國消費者所熟知，表彰申訴人企業名稱及商標，『CATHAY PACIFIC』更應已為大眾所周知」以及「拍賣網站刻意連結申訴人網站，除可證明註冊人明知『CATHAY PACIFIC』為申訴人企業名稱及著名商標，亦可證明註冊人故意以系爭網域名稱混淆、引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之拍賣網站」。而依據專家小組連結網路調查，發現該系爭網域名稱所連結網站，網頁所呈現資料及提供連結多屬「AIRLINES、AIRWAYS、TRAVEL 及訂位」相關網站，可茲確定註冊人有故意以系爭網域名稱混淆、引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人拍賣網站之意圖。惟是否註冊人是否為營利之目的，申訴人並未提供足夠證據，無法證明註冊人確為營利之目的，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。

- (3) 申訴人並未提供足夠證據證明註冊人是否有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 款之情形，故專家小組無須加以斟酌，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或其他線上位址之點無法證明。

7.6.7 註冊人是否為惡意註冊或使用網域名稱：

- (1) 由上所述，雖申訴人並未提出充分之證據證明註冊人有符合「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款、第 2 款、第 3 款或第 4 款之情形，然依據「處理辦法」第 5 條第 3 項規定「認定第 1 項第 3 款惡意註冊或使用網域名稱，得參酌各款情形」，所以第 1 款至第 4 款係為提供參酌規定，而以判斷是否屬於第 1 項第 3 款「註冊人惡意註冊或使用網域名稱」。
- (2) 此案中，縱或註冊人尚未因其網域名稱使用已獲取任何利益，且其標售亦未訂有最低投標價格，而無從判斷其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；然而，基於前述分析，註冊人除不具擁有該網域名稱之正當利益外，其取得及使用該系爭網域名稱「cathaypacific.com.tw」的情形，所表彰的唯一目的是藉由出售網域名稱「cathaypacific.com.tw」而獲取對價利益。因此，參酌「處理辦法」第 5 條第 3 項之意旨，註冊人之行為雖未能完全符合第 1 款至第 4 款之文義判斷，然而以第 5 條第 3 項之規範目的及宗旨來看，足以認定註冊人係為惡意註冊或使用該系爭網域名稱「cathaypacific.com.tw」。

符合「處理辦法」第 5 條第 1 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。

附件 28. STLC2006-017 < blogger.com.tw >

申訴人：美商古格公司

註冊人：Reg168.com

背景事實及專家決定：

網域名稱之爭議，性質上屬於私權爭議，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，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有必要而進行調查者外，無須加以斟酌；又專家小組作成決定所參酌之證據資料，係以當事人提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為主，輔以由 TWNIC 所提供與網域名稱註冊及使用有關之資訊（參見科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-001、STLC2005-004 及 STLC2005-005 號）。

依科法中心歷來處理網域名稱爭議之實務見解，一致認為申訴之成立，必須註冊人之網域名稱註冊具有「處理辦法」第 5 條第 1 項所列之三款情事，亦即（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；以及（三）註冊人惡意註冊或使用網域名稱。申訴人對於前述情事全部存在之事實，負有主張及舉證責任（參見科法中心專家小組決定書，前揭各案及案號：STLC2006-008、STLC2006-012、STLC2006-014）。惟申訴人對於註冊人就其網域名稱無權利或正當利益，以及註冊人惡意註冊或使用網域名稱之情事，如已為初步舉證而使專家小組認為有相當可能性存在時，應轉由註冊人提出必要證據，以證明自己對網域名稱有權利或正當利益，抑或無惡意註冊或使用之情形（參見科法中心專家小組決定書，案號：STLC2006-008 及 STLC2006-014）。

本件申訴符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之全部要件，故依申訴書請求之救濟方法，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 29. STLC2006-021 < tealit.com.tw >

申訴人：NewTouch Digital Media Inc.

註冊人：English In Taiwan

背景事實及專家決定：

申訴人所經營之「tealit.com」網站，其網域名稱為「tealit.com」，網站名為「tealit.com Teaching English and Living in Taiwan 外籍專業國際交流網」，而系爭網域名稱為「tealit.com.tw」，其中「tealit」的部分，完全與申訴人所經營之「tealit.com」網站之名稱及網域名稱相同。

查，藉由網站以提供商品或服務，已為網際網路時代之常，應可認「網域名稱」及「網站名稱」足供表彰產品或服務來源之一種方式；另，徵諸國內網域名稱爭議處理先例（參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2004-006，7.3(2)）已將「網域名稱」視為「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之「其他標識」；又，同樣作為一種表彰商品或服務來源之標示，無將「網域名稱」及「網站名稱」與其他標示區別看待之法律上理由。基此，專家小組爰認定「網域名稱」及「網站名稱」應屬「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之「其他標識」。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人

附件 30. STLC2006-022 < 象印 .tw >

申訴人：日商象印股份股份有限公司 (象印マホービン株式会社, ZOJIRUSHI CORPORATION) 代表人：市川 OO

註冊人：全國互聯網

背景事實及專家決定：

- A. 關於「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。」部分，由於申訴人於其申訴書中並未對此有所主張，專家小組不能認定註冊人有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款之情事。
- B. 關於「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」部分，申訴人主張：「註冊人對於系爭網域名稱既無正當之權利或利益已如前述，卻以『象印.tw』註冊取得網域名稱，且自其獲准註冊至今，又均未能提供網頁內容，其消極地占有他人獨創且合法取得商標註冊之圖樣及事業名稱之特取部分，而搶先註冊系爭網域名稱之舉，不僅不符合網域名稱應加以善意且正當利用之本旨，於客觀上，其行為業使申訴人無法以著名於全國之商標與事業名稱『象印』作為泛用型中文網域名稱，更足以妨礙申訴人各項產品及服務以系爭網域名稱進入電子商務市場之機會，更足使包含相關業者或消費者在內之網路使用族群，對申訴人之著名商標產生信譽減損之負面評價，有損申訴人之商業利益，故應可認定註冊人係惡意註冊及使用系爭網域名稱。」等語。

依據國內網域名稱爭議處理先例，「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以認定之」（見科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-001，7.5.(8)）。就申訴人提供之資料觀之，專家小組未見註冊人全國互聯網與「象印」一詞相關之情形，且查系爭網域名稱之網站，註冊人於 95 年 6 月 19 日獲 TWNIC 准予註冊後，迄本件決定日期已逾六個月，仍未能提供網頁內容。系爭網域名稱之主要部分與申訴人之商標相同，註冊人以他人知名度不低之商標作為網域名稱，客觀上已足以阻礙申訴人將其商標註冊網域名稱。又註冊人於經濟部網頁登記之公司所營事業資料，其中包括 F106020 日常用品批發業、F206020 日常用品零售業、F113020 電器批發業及 F213010 電器零售業等業務，與申訴人之註冊商標使用之商品範圍（電子鍋、熱水瓶、保溫器等商品）有所重疊，為申訴人之競爭者。註冊人在對於申訴人註冊商標使用商品範圍之事實有所認知之情況下，仍註冊系爭網域名稱，但不實際使用，應足信註冊人有妨礙申訴人使用「其他標識」註冊網域名稱之主觀意圖，而有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款之情事。

- C. 關於「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」部分，申訴人之主張同上述。

依據國內網域名稱爭議處理先例，「註冊人長期佔有近似申訴人著名商標之網域名稱，而且未能提供網頁內容，將使網路使用者對申訴人之知名度不低之商標，產生信譽減損之負面評價，損害申訴人之商業利益，專家小組認定註冊人構成惡意使用系爭網域名稱」（見科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-001，7.5.(22)）。查系爭網域名稱之網站，註冊人於 95 年 6 月 19 日獲 TWNIC 准予註冊後，迄本件決定日期已逾六個月，仍未實際使用。註冊人占有逾六個月是否構成長期占有，容或爭執，惟本件註冊人占有與申訴人知名度不低之商標相同之網域名稱，未能提供網頁內容，又誠如所述，註冊人為申訴人之競爭者，則註冊人在對於申訴人註冊商標使用商品範圍之事實有所認識或可得而知之情況下，仍註冊系爭網域名稱，不無造成妨礙申訴人商業活動之客觀結果，應可認有申訴人所指「處理辦法」第 5 條第 3 項第 3 款之情事。

- D. 關於「註冊人係為營利之目的，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」部分，申訴人主張：「註冊人於註冊時，『象印』既為相關業者及消費者共知申訴人之商標、標章與事業名稱，而在與其無任何實質關係的情況下，以相同之字樣，申請註冊為網域名稱，不僅違反註冊人對註冊機構之告知義務，且已與申訴人著名商標、標章所表彰之商品品質與公司信譽產生不當之攀附效果。顯見其混淆申訴人著名商標標章之意圖，意欲影響網路使用者被引誘或誤導至註冊人網站瀏覽之結果因此符合『處理辦法』第 5 條第 3 項第 4 款之要件。」云云。但由於系爭網域名稱「象印.tw」尚未實際架設網站，不能確知註冊人是否確有此處所謂營利之目的，故難謂有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 款之情事。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項等之規定，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。

附件 31. STLC2007-001 < vita-mix.com.tw >

申訴人：美國 VITA-MIX 有限公司

註冊人：川山企業股份有限公司

背景事實及專家決定：

7.1. 網域名稱爭議之處理程序及原則：

- (1) 按網域名稱爭議，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，以及其他必要調查事證之資訊。
- (2) 復按本處理程序之公平性實為本件決定適正作成之基石。查本案中雙方當事人首次提出之申訴書與答辯書中，就申訴要件，如正當利益或惡意，均未附上充分證據證明其主張（詳下述）。本專家小組有鑑於此，特透過科法中心要求雙方當事人補充說明並提出證據，而**雙方當事人亦於本件決定做成之前，補充相關主張或證據。透過爭議處理機構平等賦予雙方當事人補充文件資料之機會，實有助於本件事實之釐清，而雙方既已獲有機會補充主張或舉證，則本專家小組自應就雙方所提出之主張與相關證據，加以審酌，先予敘明。**

本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 項之要件，決定移轉系爭網域名稱予申訴人。

附件 32. STLC2007-005 < amd.com.tw >

申訴人：美商超微半導體股份有限公司 (Advanced Micro Devices, Inc.)

註冊人：佳廣國際廣告有限公司

背景事實及專家決定：

7.5.5 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：

- (1) **申訴人主張，註冊人業已廢止營業多年，系爭網域名稱早已停止使用多年且不可能再使用，消極地占有他人獨創且合法取得之商標及網域名稱，足使相關業者或消費者等網路使用族群，對申訴人之著名商標產生信譽減損之負面評價，有損申訴人之商業利益，故亦可認定註冊人係惡意使用系爭網域名稱。**
- (2) **惟申訴人僅能說明註冊人未使用系爭網域名稱之事實，並未主張及提供足夠證據證明註冊人是否有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 3 款之情形，故專家小組無須加以斟酌，「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」之點無法證明。**

7.5.6 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或其他線上位址：

- (1) 判斷申訴人所主張之事實，是否合於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 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) 申訴人主張，系爭網域名稱與註冊人之公司名稱「佳廣國際廣告有限公司」完全不相干，註冊人也無註冊任何一「AMD」商標，種種證據資料顯示，註冊人註冊系爭網域名稱當時，顯係知悉申訴人之著名商標「AMD」並加以抄襲，企圖產生、引誘、誤導網路使用者造成消費者混淆並進而從中獲利，是註冊人註冊系爭網域名稱應屬惡意。(3) **惟申訴人並未提供足夠證據證明註冊人是否有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 款之情形，故專家小組無須加以斟酌，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或其他線上位址之點無法證明。**

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人

附件 33. STLC2007-011 < sealonline.com.tw >

申訴人：網尹科技股份有限公司

註冊人：台灣易吉網股份有限公司

背景事實及專家決定：

7.4. 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益：

- (1) 依本決定書前述 6.1.2 部分之申訴人主張，除確認授權經銷協議第 9.2 條規定，一切網域內以及與之相關之權利或利益均屬於授權人所專有，並且依授權經銷協議第 13.4 條規定之 (vi) 被授權人應完全配合並以一切必要方法確保授權人或其指定之實體得於授權區域內繼續使用台灣版等情。又註冊人未依授權經銷協議第 13.4 條規定，於 Seal Online 線上遊戲終止後即應將所有授與之權利歸還予授權人 YNK Korea 公司，註冊人即違反上開經銷協議之契約義務，YNK Korea 公司自有向註冊人主張返還系爭網域名稱予 YNK Korea 公司之債權，且此債權性質上並非不得轉讓，則申訴人依據與主張依據 YNK Korea 公司簽訂之特別協議第 5 點，自 YNK Korea 公司取得 < www.sealonline.com.tw > 網址之一切權利，並於 2007 年 6 月 29 日寄發內湖郵局第 828 號存證信函通知註冊人，即合於民法第 297 條第 1 項規定，為有效之債權讓與行為。因此，申訴人對註冊人有權請求返還系爭網域名稱。故申訴人主張依「處理辦法」第 5 條第 2 項之規定，得認定註冊人對系爭網域名稱自 2007 年 6 月 9 日起，即不具有正當權利或利益云云。
- (2) 依本決定書前述 6.2.2 部分之註冊人答辯，已將登入系爭網域之使用者，直接導引至申訴人申請之 < www.newseal.com.tw > 網址，並謂申訴人已認同註冊人對系爭網域有權利及正當利益等語為抗辯。
...
- (4) 依本決定書前述 5.3 部分之說明，本專家小組可參考 ICANN 之爭議處理機構之相關案例。本專家小組參酌下列案例：(i) WIPO Case No. D2000-0187 案中，涉及擁有相關商標權之原廠 (申訴人) 與授權經銷商 (註冊人) 間，關於註冊人使用相似於申訴人商標字樣之網域名稱，是否具有正當利益乙節，認為由於註冊人於其網站上，明確載明其為原廠之授權經銷商之一，且係有權以申訴人之商標進行產品銷售，因而認定註冊人對該近似於申訴人商標字樣之網域名稱，具有正當利益；(ii) WIPO Case No. D2000-1717 案中，授權經銷商使用近似於原廠商標之網域名稱，但已於網站上明確載明其與原廠間之授權經銷關係，並說明其於銷售原廠產品時有權使用其商標等情。換言之，授權經銷商在經銷合約之協議中，若被授權於銷售原廠廠牌之產品時得使用原廠之註冊商標，則授權經銷商以類似於原廠商標之字樣註冊為網域名稱，並於網站上載明其與原廠間之授權經銷關係者，其使用該爭議網域名稱，即不得遽然認為無正當利益。

- (5) 依「處理辦法」第 5 條第 2 項規定，推論註冊人對系爭網域名稱具有權利或正當利益乙節，應由註冊人舉證證明之。本案中，註冊人未能提出任何文書，足以證明仍擁有合法權源，足以繼續與原授權人韓國 YNK Korea 公司具有經銷關係，因此，依上述註冊人一旦喪失授權之經銷關係，註冊人使用系爭網域名稱，已不符合構成「處理辦法」第 5 條第 2 項第 3 款所謂以「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。」之要件。

爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 34. STLC2007-016 < youtube.tw >

申訴人：美商優圖比有限公司 (YOUTUBE, LLC)

註冊人：合數位資產管理有限公司

背景事實及專家決定：

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。

7.4.2 「Youtube」一詞為申訴人依美國達拉威 (Delaware) 州成立之公司 YOUTUBE.LLC 之特取部份。而「YouTube」及「YouTube & Design B&W」商標，則為美商優圖比公司 (YOUTUBE, INC.) 在台灣註冊取得之商標 (見申證一)，後 YOUTUBE, INC. 與「美商司若瑪士紐克有限公司」(Snowmass Newco LLC) 合併成為現在之申訴人公司，雖然申訴人正向經濟部智慧財產局辦理商標移轉登記，然而商標之移轉，並非以移轉登記為生效要件，則申訴人經由合併程序成為該等商標之權利人，應無疑義。且專家小組於 2007 年 11 月 17 日登入經濟部智慧財產局網站，以「youtube」查詢商標之註冊資料，查詢結果共有七筆註冊資料，註冊人均為：美國「優圖比有限公司 YOUTUBE LLC，顯見其移轉登記程序應已完成。另外，迄專家小組作成決定以前，註冊人皆未提答辯書，並未對此有所爭執，根據辯論主義，「YouTube」商標為申訴人所擁有，堪可採信。

7.4.3 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、事業名稱等標識相同或近似，並因而產生混淆。就本案而言，系爭註冊之網域名稱「youtube.tw」中的主要部分「youtube」不僅與申訴人之事業名稱特取部分完全相同，且與申訴人經由合併取得之商標完全相同，會造成網路使用者之混淆，誤以為該註冊之網域名稱為申訴人所架設之網站所使用之網域名稱，而無從加以分辨、區別兩者之主體性。

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？

7.5.2 註冊人註冊之系爭網域名稱「youtube.tw」，經專家小組於 2007 年 11 月 12 日登入網路，並無法找到該網域名稱所在之伺服器，且註冊人亦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「youtube.tw」不構成「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款「已善意使用」或「已準備使用」狀態。

7.5.3 至於註冊人使用該網域名稱，是否已為一般大眾所熟知？系爭註冊之網域名稱「youtube.tw」中的主要部分「youtube」與申訴人之事業名稱特取部分完全相同，且與申訴人經由合併取得之商標完全相同，並因申訴人之使用，且成為一般大眾所熟知。然而就註冊人所註冊之「youtube.tw」而言，由於註冊人未能提出證據說明其有使用之事實，亦未能證明其「因註冊人之使用」而成為一般大眾所熟知，因此專家小組認定系爭網域名稱「youtube.tw」不構成「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款之「註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知」之情形。

7.5.4 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。(參案號：STLC2002-007，資策會科法中心專家小組決定書，以下簡稱 "manulife" 案，7.4(3))。本案註冊人之事業名稱為「智合數位資產管理有限公司」，其於註冊系爭網址時所使用英文名稱為「Wisdom United」，均與「youtube」一詞無任何關聯，且經專家小組登入經濟部智慧財產局網站查詢之結果，「youtube」並非註冊人之註冊商標，而為申訴人之註冊商標。由此可見註冊人並無合法、正當使用「youtube」之權利，且「youtube」既屬申訴人之事業名稱特取部分，亦為申訴人註冊之商標，則註冊人未經申訴人同意而予以使用，實難謂無混淆、誤導消費之嫌。是以本件註冊人亦不符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 3 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。

7.5.5 綜上所述，專家小組依申訴人所提供之證據，並經職權加以調查後，認為註冊人並不符合「處理辦法」第 5 條第 2 項得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益之情形。是以申訴人之申訴符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 2 款所規定之「註冊人就其網域名稱無權利或正當利益」。

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 依「處理辦法」第 5 條第 1 項第 3 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 7.5(1))。

7.6.3 「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」 ("M&M's" 案，7.5(4)) 於判斷不正當之目的之要件時，應參酌第 5 條第 3 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 ("M&M's" 案，7.5(5))，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。

7.6.4 「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款係指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。就此申訴人並未能舉證加以證明，是以並無法依此認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱。

7.6.5 就「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款之情形而言，註冊人自登記系爭網域名稱後，並未見有實際使用之行為。且註冊人除註冊本件「Youtube」外，亦註冊若干網域名稱，包括與著名線上電子地圖網站「googlemaps」、線上拍賣網站「yahoo」近似之「googlemap.com.tw」、「yahooshop.com.cn」，此二網域名稱之註冊人均為智合數位資產管理有限公司，聯絡人同為 consultant_jakewang@wisdomunited.com。註冊人搶先登記他人著名商標為其網域名稱主要部分之行為，復不為使用，顯然係以妨礙申訴人使用該商標、標章、事業名稱註冊為網域名稱為目的。

7.6.6 此外，註冊人並未擁有系爭網域名稱之權利或正當利益，卻以之申請取得網域名稱註冊，亦會使得網路使用者誤以為系爭網域名稱所代表之網址為申訴人之網址，而使得申訴人錯失於網際網路中資訊交流的機會，顯有處理辦法第 5 條第 3 項第 4 款「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」之情形。

7.6.7 綜上所述，註冊人註冊使用系爭網域名稱「youtube.tw」之行為，符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 3 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 5 條第 1 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。

符合「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。

附件 35. STLC2008-001 < amazon.tw >

申訴人：美商·亞馬遜公司 (Amazon.com Inc.)

註冊人：Dalal Holdings LLC

背景事實及專家決定：

申訴人主張本件網域名稱「amazon.tw」與申訴人之註冊商標及著名商標「AMAZON」、「AMAZON.COM」構成近似，顯有產生混淆之虞。經查系爭網域名稱與申訴人之商標「AMAZON」相同，並與「AMAZON.COM」構成近似。

專家認為所謂「產生混淆」，應指因為二商業主體使用相同或近似之商標或商業名稱，使得相關消費者或潛在消費者難以區別兩者所提供之產品或服務之來源，或誤認為兩者具有特定之連結關係。

本專家小組認為，AMAZON 雖可認定為申訴人之註冊商標及著名商標，但 AMAZON 乙詞並非由申訴人所創造。AMAZON 為舉世知名之河流名稱，為國人所熟知。申訴人以外之人使用 AMAZON 為商標或其他商業名稱，並不當然使相關消費者或潛在消費者難以區別其產品或服務並非由申訴人所提供，或誤認為該人與申訴人具有特定之連結關係。系爭網域名稱與申訴人之商標、著名商標、事業名稱是否產生混淆，仍應依事實具體認定。

另據申訴人主張，本件註冊人並無真正使用系爭網域名稱之事實。則單純以註冊人註冊之事實，尚難認定本件網域名稱已與申訴人之商標、著名商標、事業名稱產生混淆。

不成立「處理辦法」第 5 條第 1 項，決定駁回申訴。

附件 36. STLC2008-002 < bmw.tw >

申訴人：德商 · 拜耳汽車廠股份有限公司

註冊人：O Liao

背景事實及專家決定：

依申訴人之主張及所提供之資料，系爭網域名稱「bmw.tw」，其中**主要部分「bmw」與申訴人之註冊商標「BMW」完全相同**，僅註冊人之系爭網域名稱係以英文小寫方式表現，可見，系爭網域名稱與申訴人向經濟部智慧財產局所申請註冊之「BMW」、系列商標，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 5 條第 1 項第 1 款規定適用之餘地。

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、事業名稱等標識相同或近似，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或事業名稱之機械式之比對為已足，尚必須就是否有產生混淆加以判斷。(參見資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-006，以下簡稱「MICHELIN」案)。就本案而言，註冊人所註冊之網域名稱「bmw.tw」，其「bmw」部份與該商標「BMW」、相較，可見其在字母排序、讀音與一般認識之意義上均屬相同。由於註冊人註冊之網域名稱與申訴人之商標極為近似，對於一般網路使用者而言，已有造成混淆之虞，而誤以為該網站為申訴人所設。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 37. STLC2008-003 < jcbrake.com.tw >

申訴人：嘉晟汽車材料有限公司

註冊人：勝發汽車材料有限公司

背景事實及專家決定：

專家小組認為申訴人及註冊人所提供之部分待證事實互有主張，卻未見確切之相對說明，爰於 2008 年 4 月 8 日，依「實施要點」第 12 條之規定，要求雙方當事人於 2008 年 4 月 15 日前提出補充理由書及相關文書以資佐證，對於他方所提補充理由之最終補充為 2008 年 4 月 21 日下午 5 時以前。迄 2008 年 4 月 21 日下午 5 時以前，僅收悉申訴人補充理由一份，2008 年 4 月 23 日經科法中心傳真申訴人補充理由一份，因已遲誤專案小組決定之時間，爰不予採納，以維護程序利益。並依「實施要點」第 15 條第 2 項規定，訂定於 2008 年 4 月 24 日作出決定。

申訴人所擁有之商標為「J.C. BRAKE 嘉晟及圖」，而非「JCBRAKE」。而申訴人所提供之「J.C. BRAKE 嘉晟及圖」之商標註冊證，**明確記載商標圖樣中「BRAKE」不在專用之內**。而依專家小組認知，BRAKE 英文字義即為煞車，故確實不應就申訴人註冊商標時所指定之商品名稱「汽車來令片、緩衝器、制動器、離合器、擋泥板、避震器、剎車盤、剎車鼓、平穩桿、剎車蹄片、剎車來令、剎車踏板、起動裝置、車體墊板、剎車導線、圓盤剎車、剎車引動器、剎車器持住器、汽車用緩衝器、碟式剎車來令片」，取得商標權，否則，即會限制其他同業使用 BRAKE 字樣。

按網域名稱並不等於商標，網域名稱亦非當然須由商標權人擁有，此為網域名稱註冊管理之基本原則。本案申訴人雖擁有「J.C. BRAKE 嘉晟及圖」之商標，惟其屬中英文聯合之商標，其英文之特取部分之**主要部分 BRAKE**，又非屬其商標權之範圍，而為一般通用表示煞車之英文字，J.C. 則應為「嘉」「晟」之英文縮寫，故系爭網域名稱之特取部分「jcbrake」是否必然與「J.C. BRAKE 嘉晟及圖」產生混淆，即不得單純以二者類似為依據，須另提其他證據。專家小組認為基於申訴人所擁有商標權中「BRAKE」不在專用之內，而申訴人復未為其他有利於己之舉證。

7.4. 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益：

(2) 本案註冊人主張其系因代理申訴人產品，並獲得申訴人公司總經理白 OO 先生口頭同意經營網路及實體業務，而註冊系爭網域名稱及建置網站，故其對系爭網域名稱擁有正當利益。而申訴人則以其係誤以為註冊人註冊系爭網域名稱及建置網站是以申訴人之名義為網路之行銷宣傳，終止合作關係後始發現係以註冊人自己之名義為之，據此主張其係受詐欺而同意註冊人註冊，依民法第 92 條規定撤銷其意思表示。

- (3) 按申訴人是否受詐欺而同意註冊人註冊，並非網域名稱爭議處理機制所能處理之事項，雙方應詢司法途徑處理。惟若申訴人提出相關受詐欺之證明，非不得作為專家小組判斷註冊人是否擁有正當利益之基礎。惟本案中申訴人除於申訴書及補充理由書簡單陳述外，並未提供任何證據證明其係受詐欺而同意註冊人註冊。
- (4) 然若申訴人於其產品之包裝上記載有系爭網域名稱，顯對於系爭網域名稱已被註冊使用有所了解，而其於長達數年之期間，「從未」上網查看系爭網域名稱之使用狀況，顯有違常理，顯見申訴人確有容忍註冊人使用系爭網域名稱之事實。專家小組認為在申訴人未提出任何其受詐欺之證據，而註冊人復於雙方終止合作後，即移除申訴人商標、商品及相關資訊，可認為註冊人係屬於「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款規定，「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。」而認為其就系爭網域名稱擁有正當利益。
- (5) 另於 STLC2007-011「sealonline.com.tw」案專家小組決定書亦提及，「本專家小組參酌下列案例：
(i) WIPO Case No. D2000-0187 案中，涉及擁有相關商標權之原廠（申訴人）與授權經銷商（註冊人）間，關於註冊人使用相似於申訴人商標字樣之網域名稱，是否具有正當利益乙節，認為由於註冊人於其網站上，明確載明其為原廠之授權經銷商之一，且係有權以申訴人之商標進行產品銷售，因而認定註冊人對該近似於申訴人商標字樣之網域名稱，具有正當利益；(ii) WIPO Case No. D2000-1717 案中，授權經銷商使用近似於原廠商標之網域名稱，但已於網站上明確載明其與原廠間之授權經銷關係，並說明其於銷售原廠產品時有權使用其商標等情。換言之，授權經銷商在經銷合約之協議中，若被授權於銷售原廠廠牌之產品時得使用原廠之註冊商標，則授權經銷商以類似於原廠商標之字樣註冊為網域名稱，並於網站上載明其與原廠間之授權經銷關係者，其使用該爭議網域名稱，即不得遽然認為無正當利益。
- (6) 綜上所述，專家小組認為申訴人並未舉證證明註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益，而依註冊人所提出之資料，復可認為其並非無正當利益之存在，故本案申訴人所提供之說明及相關證據，並未滿足處理辦法所規定之此一要件。

不符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之要件，故決定駁回申訴。

附件 38. STLC2008-005 < bmgj.com.tw、bmgj.tw >

申訴人：美商突破管理集團公司 (Breakthrough Management Group, Inc.)

註冊人：群龍管理顧問有限公司

背景事實及專家決定：

申訴人以「BMG」及「BMGI」為其首創之商標及全球網域名稱，主張註冊人以「bmgj」為特取部分之系爭網域名稱註冊有「處理辦法」第 5 條第 1 項規定之情事。因此，本案首應探討者，即系爭網域名稱與申訴人之「BMG」商標是否相同或近似，致使一般具有普通知識經驗之網路使用者產生混淆。查「bmgj」與「BMG」兩相比對，前者明顯多出一個英文字母「j」，且於英文之使用習慣上，該「j」字與其他三個字母一樣，均須個別發音。換言之，「bmgj」與「BMG」非但外觀有別，兩者之讀音亦有不同，專家小組認為一般具有普通知識經驗之網路使用者，只須施以普通之注意，應不致產生混淆。

本案另須探討的問題是系爭網域名稱與申訴人之全球網域名稱「bmgj.com」是否相同或近似，致使一般具有普通知識經驗之網路使用者產生混淆。查「網域名稱」在電子商務蓬勃發展之現代，係用以表彰產品或服務來源之重要標示，徵諸國內網域名稱爭議處理先例，均已將其視為「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之「其他標識」（參見科法中心專家小組決定書，案號：STLC2004-006、STLC2006-021、STLC2007-008），合先敘明。其次，判斷兩網域名稱是否相同或近似，得類推適用判斷商標是否相同或近似之方法，即依「整體觀察」、「比較主要部分」等原則，異時異地個別予以觀察（參見科法中心專家小組決定書，案號：STLC2004-006、STLC2007-008）。

本案申訴人早自 2000 年 9 月 26 日起，即以其英文公司名稱四個字母之字首在美國註冊使用「bmgj.com」之網域名稱。系爭網域名稱之一「bmgj.com.tw」與申訴人之網域名稱相較，僅多一層區域簡稱，即國家碼「.tw」；另一系爭網域名稱「bmgj.tw」則因採取泛用型網域名稱註冊，故比申訴人之網域名稱短少「.com」的類別通稱。第查大多數網路使用者係藉由網域名稱之特取部分辨識其所有者之身分，進而查詢所需要之產品或服務資訊。因此，判斷系爭網域名稱是否與申訴人之網域名稱相同或近似而有產生混淆之虞，自應以二者之特取名稱為主，至於區域簡稱或類別通稱，相對而言，僅居於次要地位。

按「bmgj」乃申訴人創設之網域特取名稱，並非英文固有之字彙，已如前述。註冊人以「bmgj」為系爭網域名稱之特取部分，對於一般消費者與網路使用者而言，縱使施以普通之注意，亦極容易誤以為系爭網域名稱是表彰申訴人所架設之網站，從而造成主體性分辨之混淆。專家小組據此認定系爭網域名稱之註冊，符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定之要件。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 39. STLC2008-007 < citi.com.tw >

申訴人：美商花旗集團公司 (CITIGROUP INC.)

註冊人：棋盤石工作室 (POP.COM)

背景事實及專家決定：

7.4. (3) 註冊人使用該網域名稱，是否已為一般大眾所熟知？申訴人主張：系爭網域名稱網頁內容簡單且許久未更新，由此可知註冊人之商業活動不活絡，縱然「citi.com.tw」網站存在，亦無法證明系爭網域名稱已為一般大眾所熟知云云，此論理並不為專家小組所採。蓋僅憑一網站內容簡單久未更新，並無法支持該網站商業活動不活絡之推論，亦無法證明該網頁不為一般大眾所熟知。惟縱如此，因註冊人並未提出答辯書積極主張其使用系爭網域名稱已為一般大眾所熟知，且本案專家小組依職權以註冊人商號名稱為關鍵字，經由廣為網路使用者使用之中文 YAHOO！及 GOOGLE 等網路搜索引擎，嘗試尋找系爭網域名稱網頁後，均無法精確且快速得到註冊人使用該網域名稱之相關訊息，復因考量系爭網域名稱目前僅具轉址功能而無任何實質內容之事實，是以本案專家小組認定註冊人使用系爭網域名稱，至多僅使一般大眾「可得知悉」，並未達一般大眾所熟知之程度，因此不符「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款之規定。

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。

附件 40. STLC2008-011 < aerosat.com.tw >

申訴人：美商·耶羅塞特公司 (AEROSAT CORPORATION)

註冊人：伸昌電腦有限公司 (Taiwan Domain Name Service Center-TaiwanDNS)

背景事實及專家決定：

系爭網域名稱 AEROSAT 乃由 aero 及 sat 兩字所組成，在劍橋英語字典中 aero 乃指航空的 (of the air)，sat 則為衛星 (satellite) 之簡寫，兩者合一在英語字義上即指『航空衛星』。無論由其英文 (aerosat) 及中文 (航空衛星) 字義觀之，均屬於商標法中所稱之『一般通用名稱 (Generic Term)』，不但非申訴人所獨創，更不具特別顯著性，可泛指任何衛星相關之產品、服務或提供之廠商，因此除非申訴人之事業名稱相當著名，否則一般消費者無法單由該字群直接辨識區別其為申訴人之產品或服務。

申訴人之商標名稱與網域名稱使用人之網域名稱均為『aerosat』，在外觀、讀音與意義上完全相同，然而是否造成消費者判斷上之混淆，尚須考慮申訴人事業名稱是否著名，蓋事業名稱是否著名，雖然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。

本專家小組以『aerosat』為關鍵字，於 google 搜尋引擎中進行搜尋後，發現消費者所搜尋與討論之對象，均為網域名稱使用人 (岳璉科技股份有限公司) 所銷售之產品，而非申訴人所生產與銷售之產品。顯見申訴人之事業名稱在消費者之主觀認知上並非著名，因此，系爭網域名稱與申訴人之事業名稱縱然相同，亦未能引起消費者判斷上之混淆。

未符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之要件，決定駁回申訴人之請求。

附件 41. STLC2010-006 < 小巨蛋 .tw、北捷 .tw、貓空纜車 .tw、貓纜 .tw >

申訴人：臺北大眾捷運股份有限公司

註冊人：OO Chiang(江 oo) OO H.(黃 oo)

背景事實及專家決定：

「貓纜」為「貓空纜車」一般大眾所熟知簡稱。依整體觀察及比較主要部分之原則，註冊人所有系爭網域名稱「貓纜 .tw」之主要部分「貓纜」，與「貓空纜車」事業名稱簡稱完全相同，即便以其與該事業名稱相較，以一般具有普通知識經驗之網路使用者而言，若施以普通注意，兩者仍屬近似。

依整體觀察及比較主要部分之原則，註冊人所有系爭網域名稱「小巨蛋 .tw」之主要部分「小巨蛋」，與申訴人受託經營之「臺北小巨蛋」事業名稱為一般大眾所熟知之簡稱完全相同，即便以其與該事業名稱相較，以一般具有普通知識經驗之網路使用者而言，若施以普通注意，兩者仍屬近似。

申訴人擁有「台北捷運」註冊商標商標專用權。依整體觀察及比較主要部分之原則，註冊人所有系爭網域名稱「北捷 .tw」之主要部分「北捷」，與申訴人商標近似，且與申訴人事業名稱為一般大眾經媒體報導使用所熟知之簡稱相同。

7.1.4.8 專家小組認定，即便註冊人擔任負責人之「貓纜股份有限公司」確有生產「貓空纜車公仔」，鑑諸註冊人所舉證者，僅能證明其有將該商品在「雅虎奇摩拍賣」網站進行銷售，尚不足證明其已使用或已準備使用系爭網域名稱「貓空纜車 .tw」或「貓纜 .tw」銷售該公司所生產之「貓空纜車公仔」商品，尚難據以認定合於「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款規定。

7.2.4.4 專家小組至「經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統」，以「北捷」為關鍵字進行「公司及分公司基本資料」查詢(查詢日期：2011 年 1 月 3 日)，共顯示六筆資料公司登記資料(其中五家公司已解散或撤銷登記)；復逐一檢視該六家公司登記資料，不論代表人或董監事均非註冊人，未見註冊人以「北捷」為事業名稱之公司登記資料。

7.2.4.5 專家小組復至「經濟部智慧財產局商標資料檢索系統」，以註冊人中文姓名「黃 O」進行查詢(查詢日期：2011 年 1 月 3 日)，共顯示「灰狐」及「Grey Fox」等四筆資料(比對商標申請人地址，確為註冊人申請系爭網域名稱所留聯絡地址)，未見註冊人以「北捷」、「小巨蛋」或與其相當名稱申請商標之資料。

7.2.4.6 專家小組認定，系爭網域名稱「北捷 .tw」及「小巨蛋 .tw」，並無與註冊人商標、標章、事業名稱或姓名相同。

7.2.4.7 參酌申訴人所提出證據及專家小組依職權所查詢事證，未見合於「處理辦法」第 5 條第 2 項各款或其他足以認定註冊人就系爭網域名稱有權利或正當利益情事，據此，專家小組認定，註冊人就系爭網域名稱「北捷 .tw」及「小巨蛋 .tw」無權利或正當利益。

系爭網域名稱「貓空纜車 .tw」、「貓纜 .tw」、「小巨蛋 .tw」、「北捷 .tw」移轉予申訴人。

附件 42. STLI2011-002 < microsoftstore.com.tw >

申訴人：微軟公司

註冊人：MaOO

背景事實及專家決定：

網域名稱是否與他人商標或其他標示構成近似而致生混淆，係依「通體觀察原則」與「主要部分比較原則」決定之；其後多數決定書承認此一原則（如「zyxel.tw」案，案號：STLC2005-004；「bosch.com.tw」案，案號：STLC2002-005）。又，不論係屬性型網域名稱或泛用型網域名稱，均應以「特取部分」為判斷之對象，其餘部分均為一般性用語。

註冊人針對本案所依據之 (5) 適用法規之條文內容之論述，多強調其答辯書中一貫主張之「通用辭彙基本原則」；其依據在於所引之「WIPO Center」作成之專家小組決定書。註冊人所引之案例，縱有參酌之價值，卻無法逾越網域名稱爭議必須依據相關法規而為判斷之規定。科法所處理本案，依據前述「適用規定」(5)，必須符合「處理辦法」、「實施要點」(5.2) 及「處理附則」(5.3)。其中如有未規定之事項，將適用中華民國法律，並參酌「ICANN」) 頒布之「UDRP」、「Rules」)，以及其他網域名稱爭議處理機構；其中「WIPO Center」作成之專家小組決定書受明文例舉。是以，註冊人所引之 WIPO 仲裁中心之案例以及中國國際經濟貿易仲裁委員會之案例，僅供最後之參酌。依上所述，則相關成文法規是為適用之主要依據；至於案例則僅具參考價值。

註冊人主張之「通用辭彙基本原則」，在本案中尚無法取代歷來之「通體觀察原則」與「主要部分比較原則」。

網域名稱與申訴人之商標或事業名稱相同或近似而產生混淆之情形，與當事人「營業項目」或商標權指定之「商品類別」並非所問（參照科法所專家小組決定書「cesar.com.tw」案，案號：STLC2001-004，7.6(2) 及「zyxel.tw」案，案號：STLC2005-004，8.4(1) 等案例）。惟其應尚可提供進一步之法政策判斷依據。本案註冊人之營業項目亦為軟體，登記領域為「.com.tw」之我國商業類別，更增其間誤信之可能性。

專家決定：成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 43. STLI2011-009 < aia.com.tw >

申訴人：英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

註冊人：南北塑膠帶行 (O Chang)

背景事實及專家決定：

美國國際集團 (American International Group, Inc.) 於 1998 年 11 月 16 日，在我國註冊取得 AIA 商標權；美國友邦保險公司於 2010 年 9 月 15 日再向我國經濟部智慧財產權局申請商標 AIA，但截至本案專家小組做成本決定之前，尚未註冊公告，未取得商標權。

專家認為本件申訴人主張之商標，共有二件：首先，2010 年美國友邦保險公司所申請商標 AIA，因尚未取得商標權，無使一般網路使用者混淆誤認之虞。其次，1998 年所取得之 AIA 商標權，係以美國國際集團為商標權人。然美國國際集團對 aia.com.tw 網域名稱，曾獨立於申訴人或美國友邦保險公司以外，直接聯繫註冊人，交易條件亦非相同，且美國國際集團亦表示與註冊人聯繫資料，不能提供本件申訴使用，顯見美國國際集團，對系爭網域名稱，仍有其不同公司之不同處理政策，申訴人援引美國國際集團之商標權，顯然無據。綜上所述，本件申訴人主張美國友邦保險公司尚未取得商標權之商標、又主張美國國際集團之商標權，而請求移轉網域名稱，並無理由。

申訴人主張與美國國際集團、美國友邦保險公司、AIA Group Limited 有最終控股關係、母子公司關係，然上開公司仍為獨立於申訴人以外之法人，其分別與註冊人間之關係，與本案無涉，於此不論。

不成立「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款，決定駁回申訴。

附件 44. STLI2012-003 < plurk.com.tw >

申訴人：嘜浪國際資訊股份有限公司

註冊人：ZSIP

背景事實及專家決定：

申訴人嘜浪國際資訊股份有限公司係於民國 100 年在中華民國核准設立，擁有「PLURK」之商標、「嘜浪」商標。申訴人之母公司加拿大商·嘜浪公司於 2004 年註冊網域名稱「plurk.com」，嗣於 2008 年創設「plurk」網站，並在加拿大申請二件含有「PLURK」之商標，雖已公告但有異議案未決，迄今未獲註冊。

註冊人名為「ZSIP」，資訊不詳，甚且不實，在本申訴案未提出答辯，亦未與科法所聯繫。註冊人於 2009 年「plurk.com」網名之後加上「.tw」，經由 WebCC Ltd. 註冊，惟查註冊人並無任何含有「PLURK」文字之註冊商標。此事為申訴人之母公司查悉，洽請註冊人移轉網名，但代價未談成。

申訴人共提出 6 項標識，其中編號 1-4 之標識應屬申請人之母公司所有。編號 5-6 之標識，註冊於申訴人名下，但時間晚於系爭網名註冊之日，且其申請日及註冊日，與申訴人公司核准設立之日期，資訊尚不完備。本決定書係以編號 1-4 之標識為準據。

編號 1 為公司名稱，合於「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定之「事業名稱」。

編號 2 為網域名稱，是否合於該款之標識，非無疑問。本案專家小組參酌 UDRP 制定之背景及目的，以及前述專家小組之決定，認為申訴人母公司之活動及運作，與其網名及網站密不可分，二者已形成一體，使用者只仰賴 plurk.com 網站與網友互動，該網名等於一切，由於該網在台灣等華人地區業經廣泛使用，為眾多網路使用者所認識，其早已發揮商標之識別功能，成為商標，可據以提起申訴，當屬無疑。

編號 3 及 4 之引據標識為申請核准並公告之商標，但因有異議案未決，迄今未獲註冊。按「處理辦法」所謂之「商標、服務標章」不以業經註冊者為限，只須事實上已成為商標即足（參看 WIPO Overview 2.0，§ 1.7）。

UDRP 之對應規定 (4(a)) 則規定：「(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights」。其規定只要求申訴人對於據以申訴之商標等「有權利」。專家小組認為，「申訴人之」商標等，不宜僅限於申訴人為該標識形式上（如註冊）之權利人或所有人，而應包括申訴人實際有權利之商標等。所謂「有權利」，依照 WIPO Center 之決定書，可包括商標之被授權人、商標權人之子公司或母公司等（參看 WIPO Overview 2.0，§ 1.8）。

7.5.1 依「處理辦法」第 5 條第 2 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：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。」

7.5.2 本要件所述者為消極事實，其事實之存否，註冊人理應較易舉證。**申訴人於提起申訴時，若無其他事證資訊，僅須先為表面推證，再由註冊人證明其就系爭網域名稱有權利或正當利益**（參看 WIPO Overview 2.0，§ 2.1）。

7.5.3 依照申訴人所陳，系爭網域名稱之特取部分「plurk」，為**申訴人之母公司創先使用，非字典上之單字，從而推證註冊人之系爭網名出自抄襲。申訴人又指明註冊人之名稱 ZSIP 及聯絡人 O Sun(孫O) 均與 plurk 一字毫無關聯，該網名亦未使用，亦查無搜尋結果。**惟註冊人未為答辯。專家小組認定，申訴人所提資訊及表面推證，已符合其舉證責任，且無不合情理之處。註冊人既不答辯，且過去與申訴人之母公司電郵聯繫時，亦未表明其對 plurk 一字有權利或正當利益。註冊人之**註冊資訊極不完整，誇張不實**，專家小組亦無從據以查悉其是否有權利或正當利益。

7.5.4 專家小組另逐款檢視「處理辦法」第 5 條第 2 項所例示各款情事，亦無從認定註冊人就系爭網域名稱有權利或正當利益。

註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益，本件申訴符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 2 款之要件。決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 45. STLI2012-004 < valvoline.com.tw 、 valvoline.tw 、 zerex.com.tw 、 zerex.tw >

申訴人：美商 雅喜蘭授權暨智慧財產權有限責任公司

註冊人：台灣華孚蘭有限公司

背景事實及專家決定：

7.3.2 註冊人就系爭網域名稱未具權利或正當利益：

(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）。查註冊人之事業名稱英文譯名為「Val-Lube Taiwan Ltd.」與其所註冊之網域名稱之主要部分「valvoline」、「zerex」並無關連。另查註冊人固曾申請註冊「VALVOLINE OIL FILTER」商標與「ZEREX」商標，惟嗣均遭申訴人提出異議予以撤銷在案，而經濟部智慧財產局撤銷其商標之理由之一，即係註冊人並非善意申請上開兩件商標。再查註冊人於 1999 年至 2005 年間註冊系爭網域名稱之前，註冊人即已進口銷售「valvoline」相關產品，故註冊人對於「VALVOLINE」、「ZEREX」為他人之註冊商標，自難完全諉為不知，因此註冊人尚非善意使用系爭網域名稱，堪可認定。

...

(4) 註冊人主張消費者均已知悉註冊人乃進口商而非製造商，且註冊人於網頁上亦有清楚標示不會造成網路使用者產生混淆之虞。惟查註冊人對申訴人主張註冊人並非 Valvoline 集團在台之授權代理商或經銷商並無異議，註冊人復以近似 Valvoline 英文讀音之「華孚蘭」作為公司特取名稱，亦於其網站上銷售「Valvoline」及「Zerex」系列產品，確有可能使消費者及網路使用者誤以為註冊人與申訴人所屬 Valvoline 集團間具有關係企業或授權關係，而不無以混淆、誤導消費者之方式，獲取商業利益。

網域名稱移轉於申訴人。

附件 46. STLI2012-007 < TWTC.NET.TW >

申訴人：財團法人中華民國對外貿易發展協會

註冊人：隆傑資訊股份有限公司

背景事實及專家決定：

系爭網域名稱「www.twtc.net.tw」之主要部分「TWTC」，與申訴人成立之「台北世界貿易中心股份有限公司」事業名稱特許部分英文簡寫、美國世界貿易中心協會授權申訴人使用之英文圖樣商標、以及申訴人經營之「www.twtc.org.tw」及「www.twtc.com.tw」網站主要部分相同。惟因 TWNIC 提供多種類之屬性型網域名稱（包括「.com.tw」、「.org.tw」與「.net.tw」）供各界申請使用，且網域名稱註冊採取「先申請、先發給」（first come, first served）政策，此時即必須探究註冊人之網站經營行為，以整體判斷其近似或混淆性。

依申訴人所提申訴證據顯示，系爭網址「www.twtc.net.tw」所連結之網站，首頁即標示「世貿新聞網」，使用與申訴人註冊之相同「世貿」商標及文字…在本案申訴人之公司名稱及使用之中英文圖樣商標「TWTC 世貿」已具有相當知名度之情況下，註冊人經營之網站，外觀縱非完全相同，但對一般網路使用者而言，仍易生混淆誤認之虞，誤認該網站為申訴人、其關係企業或其授權之代理商或經銷商所建置。專家小組因此認定，註冊人之系爭網域名稱與申訴人使用之商標相同而產生混淆。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，決定取消本件已註冊之系爭網域名稱。

附件 47. STLI2013-006 < adidas101.com.tw >

申訴人：台灣阿迪達斯股份有限公司

註冊人：wpl

背景事實及專家決定：

本案特取部分「adidas101」與申訴人之商標、事業名稱「adidas」比較，除多了「101」外，用字、讀音及外觀均屬相同。至於「101」之用字，有鑑於一般人使用習慣，是表達獨特之意，用以修飾形容特取名稱。若單獨使用，則通常易與「台北 101」大樓形成聯想。再者，揆諸事實，申訴人自 2013 年 8 月於台北 101 大樓旁空地設置籃球場並取名為 adidas101，用以行銷商品並推廣台灣籃球運動。因此，本案專家小組認為，系爭網域名稱確實有與申訴人之商標、事業名稱及網域名稱特取部分「adidas」相同，並已有造成網路使用者混淆申訴人商業活動之情事。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 48. STLI2013-010 < ibm.tw >

申訴人：美商萬國商業機器公司 (International Business Machines Corporation)

註冊人：劉 O 斌

背景事實及專家決定：

申訴人美商 IBM 公司成立於 1911 年，乃一超過百年歷史之公司。自 1924 年起以 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 作為公司名稱並以公司名稱縮寫「IBM」在全球市場行銷迄今已逾 90 年，並於 196 個國家 / 地區完成商標註冊 1250 件，業務營運遍佈 170 國家，全球員工總數高達 43 萬餘人。申訴人於 2011-2012 年投注之廣告行銷經費分別超過 13 億美元；於 2010 年獲評為「全球最有價值之科技品牌」、於 2013 年「業界具有公信力之品牌顧問公司」評比中亦名列前茅。單以「IBM」品牌預估價值已近 790 億美元。「IBM」雖僅係申訴人公司名稱之三個英文字母大寫所組成，但藉由申訴人在全球長期廣泛密集使用及全心經營維護下，已具有高度識別性，成為全球著名商標，為業界和一般社會大眾所熟知用以表彰申訴人商品和服務單一來源之獨創標識，此由申訴人所提出之各項數據資料足以客觀認定。

本案專家小組認定，註冊人以英文字母「ibm」作為其網域名稱之主要部分，與申訴人公司名稱及商標「IBM」，在外觀、讀音、觀念上完全相同，將造成消費者混淆及誤認，符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，決定將系爭網域名稱移轉予申訴人。

附件 49. STLI2014-007 < summit-racing.com.tw >

申訴人：AUTOSALES, INCORPORATED dba Summit Racing Equipment

註冊人：龍穎國際產業有限公司

背景事實及專家決定：申訴人自 1995 年 12 月 27 日起即註冊並使用網域名稱「summit racing.com」，並於 2007 年 12 月 14 日透過 GoDaddy 在我國註冊網域名稱「summitracing.tw」。按「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款所稱之「其他標識」係指：如商標、標章、姓名、事業名稱等，用以表彰商品或服務之來源，使相關大眾可用以區辨不同商品或服務者。而藉由網站以提供商品或服務，已為網際網路時代之常，故應可認「網域名稱」係足供表彰產品或服務來源之一種方式。又，同樣作為一種表彰商品或服務來源之標識，並無將「網域名稱」與其他標識區別看待之法律上理由。準此，本案專家小組爰認定「網域名稱」應屬「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之「其他標識」（參科法所專家小組決定書，「www.tealit.com.tw」案，案號：STLC2006-021，7.3(1)）。

此外，按科法所「M&M's」案之決定書所揭示：網域名稱是否與他人商標或其他標識構成近似而致生混淆，係依「通體觀察原則」與「主要部份比較原則」決定之；其後多數決定書承認此一原則（參「zyxel.tw」案；「bosch.com.tw」案，案號：STLC2002-005）。而系爭網域名稱「summit-racing.com.tw」與申訴人所註冊使用之全球網域名稱「summitracing.com」僅為地區型「tw」之不同，與申訴人所註冊之地區網域名稱「summitracing.tw」僅為有否表示申訴人為公司或商號「com」之不同而已，註冊人使用系爭網域名稱，容易使消費者誤認註冊人所註冊之「summit-racing.com.tw」係申訴人在台灣所建置之網站，進而產生混淆誤認。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 50. STLI2014-010 < glenfarclas.com.tw >

申訴人：隼昌股份有限公司

註冊人：礫石國際有限公司 (Gravel Inc)

背景事實及專家決定：

申訴人並非 GLENFARCLAS (商標註冊編號 00645622) 之商標權人，該商標權屬於英國葛倫特釀造公司 (英文名稱：J&G Grant)，亦即本案申訴人代理商品之英國原廠。按商標法第 39 條第 1 項規定，商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。同條第 6 項規定商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行權利。申訴人第二次補充申訴書附件一，已提供英商 J&G Grant 出具證明其已授權商標予申訴人，並重申隼昌 (Falconbrae Ltd) 為其商品於臺灣之專屬授權進口及經銷商 (exclusive importer and distributor)。同時授權申訴人以其自己名義提出關於 GLENFARCLAS 商標或網域名稱之權利主張。據此，專家小組認定申訴人有權以自己名義進行本案申訴。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 51. STLI2014-013 < meizu.tw >

申訴人：珠海市魅族科技有限公司

註冊人：Dname inc

背景事實及專家決定：

申訴人公司名稱之特取部分文字為「魅族」，其就該部分及網域名稱所採之西文名稱為拼音字 **meizu 或其大寫**。此外，申請人亦在中華民國註冊「MeiZu」及 MEIZU 設計字之商標。各該名稱及商標全由 meizu 或其大小寫所構成。本案網域名稱「meizu.tw」之特取部分為 **meizu**，其歸類代碼 **.tw** 無庸列入考量。故本案網域名稱與前述申訴人之商標或事業名稱雷同，僅西文字母大小寫之差而已，基於整體觀察，其對於網路使用者會產生混淆，應可認定。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 52. STLI2014-015 < beautidiary.com.tw >

申訴人：統一藥品股份有限公司

註冊人：lin OO

背景事實及專家決定：

申訴人公司製造銷售之面膜商品名稱為「我的美麗日記」，並向經濟部智慧財產局註冊「我的美麗日記」商標，而申訴人公司之官網名稱「beautidiary」，則係由申訴人公司所有註冊商標「我的美麗日記」中之主要部分即「美麗日記」英文譯文「beauty diary」組合而來。本案系爭網域名稱「beautidiary.com.tw」之特取部分為「beautidiary」，其歸類代碼 **.com.tw** 無庸列入考量。故本案網域名稱與前述申訴人之商標英文譯文甚為雷同，僅有一英文字母之差而已，基於整體觀察，其對於網路使用者會產生混淆，應可認定。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 53. STLI2015-002 < fuckbook.com.tw >

申訴人：Facebook, Inc.

註冊人：刘 OO OO Liu

背景事實及專家決定：

7.3 系爭網域名稱是否與申訴人之商標或事業名稱相同或近似而產生混淆？

「FACEBOOK」和「FUCKBOOK」兩詞在視覺與發音上的相似性，二者發音接近，字母數量相同，首字母都是「f」，後半部分都是「book」一詞。儘管「face」和「fuck」二詞含義顯然不同，公眾看到「fuckbook」一詞時很可能聯想到 FACEBOOK 商標，次查，「FACEBOOK」和「FUCKBOOK」同為社交網路，對一般網路使用者而言，其讀音、外觀縱非完全相同亦屬近似，如施以普通之注意仍易產生混淆。

本件註冊人對「FACEBOOK」一詞並無任何國家之商標權，註冊人與申訴人之間並無任何明顯關係，系爭網域名稱僅為對申訴人商標之變形。註冊人在未獲任何許可的情形下試圖利用申訴人之商標及事業名稱，註冊人並非申訴人之授權經銷商、分銷商或被許可人，亦從未獲得申訴人許可以任何方式使用高度知名的 FACEBOOK 商標與事業名稱。註冊人無合法原因將知名 FACEBOOK 商標及 Facebook, Inc. 事業名稱用於此種活動，註冊人亦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「fuckbook.com.tw」不構成「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款之「已善意使用」或「已準備使用」狀態。

系爭註冊之網域名稱「fuckbook.com.tw」中的主要部分「fuckbook」與申訴人之事業名稱特取部分完全相同，且與申訴人經由合併取得之商標完全相同，並因申訴人之使用，且成為一般大眾所熟知。然而就註冊人所註冊之「fuckbook.com.tw」而言，註冊人無任何與系爭網域名稱相關之競爭名稱或商標權利，而在報章、大眾媒體上亦未發現註冊人與系爭網域名稱相關廣告文宣，註冊人使用網域名稱並不為公眾所熟知，(參見科法中心專家小組決定書案號：STLC2008-009(7.4.3)，由於註冊人未能提出證據說明其有使用之事實，亦未能證明其「因註冊人之使用」而成為一般大眾所熟知，因此專家小組認定系爭網域名稱「fuckbook.com.tw」不構成「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款之「註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知」之情形。

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。(參資策會科法中心專家小組決定書案號：STLC2002-007, 7.4(3))；本件沒有證據證明系爭網域名稱所連結的網站曾被用於或註冊人曾試圖將其用於正當目的，且在 2012 年 9 月 24 日至 2012 年 11 月 5 日間，申訴人之授權代表收到一位名為 Alice 之人發來的 7 封電子郵件，表示可出售網域名稱 < facebookcom.tw >、< faceebook.com.tw >、

< acebook.com.tw >、< fcebook.com.tw >、< faceook.com.tw >、< fbmarketing.in > 及 < facebook.com.cn >。依此等電子郵件以觀，系爭網域名稱被用於出售，由此可見註冊人並無合法、正當使用「facebook」之權利，且「facebook」既屬申訴人之事業名稱特取部分，亦為申訴人註冊之商標，則註冊人未經申訴人同意而予以使用，實難謂無混淆、誤導消費之嫌。是以本件註冊人亦不符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 3 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。

7.5 註冊人是否為惡意註冊或使用該網域名稱？

申訴人主張「FACEBOOK」商標及事業名稱具有極高的知名度，有相關資料為憑，可堪認定，而依本件相關事證，難以證明註冊人對系爭網域名稱存在任何實質權利或利益。註冊人亦明瞭其以申訴人註冊商標之文字申請註冊網域名稱時，勢必造成妨礙申訴人使用該著名商標註冊為網域名稱之結果，而竟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，參照科法中心專家小組決定書(案號：STLC2006-010, 7.6.(4))，註冊人顯有透過申請註冊惡意霸占網域資源之行為，並妨礙申訴人使用該商標「FACEBOOK」標識註冊系爭網域名稱。是以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有「處理辦法」第 5 條第 3 項第 2 款「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。」之適用。

系爭網域名稱中對 FACEBOOK 知名商標與事業名稱的變形拼寫「FUCKBOOK」，可能導致網路用戶認為其由申訴人資助，或與申訴人有某種關聯或從屬關係。註冊人選擇註冊系爭網域名稱，僅為攫取 FACEBOOK 知名商標的良好商譽與信譽，吸引網路用戶訪問註冊人之提供出售系爭網域名稱的網頁。註冊人並未擁有系爭網域名稱之權利或正當利益，卻以之申請取得網域名稱註冊，亦會使得網路使用者誤以為系爭網域名稱所代表之網址為申訴人之網址，而使得申訴人錯失於網際網路中資訊交流的機會，顯有處理辦法第 5 條第 3 項第 4 款「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」之情形。

本件註冊人在 2014 年註冊系爭網域名稱時知曉 Facebook Inc. 之存在，註冊人之目的即為向 Facebook Inc. 或第三方出售系爭網域名稱。系爭網域名稱所連結的網站使註冊人能夠按照至少 1,500 歐元的價格出售系爭網域名稱。系爭網域名稱之註冊目的系向申訴人或第三人出售，以獲取超過該網域名稱註冊所需費用之利益。註冊人註冊系爭網域名稱之目的是藉由向申訴人或申訴人競爭者出售而獲取超過該網域名稱註冊所需費用之利益，依「處理辦法」第 5 條第 3 項第 1 款「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。」，專家小組認定註冊人惡意註冊網域名稱。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 54. STLI2015-009 < taiwan-osram.com.tw >

申訴人：德商歐司朗公司 (OSRAM GmbH)

註冊人：皇上實業有限公司

背景事實及專家決定：

參照經濟部智慧財產局公布之「『混淆誤認之虞』審查基準」，判斷二商標或標章間是否構成混淆誤認之虞，應從商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之註冊申請是否善意、其他混淆誤認之因素等要素綜合判斷，原則上若其中一要素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。查系爭網域名稱除去 taiwan 此一國名標示外，與申訴人識別度極高之著名商標、公司名稱特取部分及網域名稱完全相同，且依據註冊人轉址後之官方網站顯示，註冊人主要營業項目為汽車照明燈具，與申訴人之商品或服務範圍雷同。系爭網域名稱主要部分，在外觀、讀音上與申訴人之著名商標、公司名稱特取部分及網域名稱相同，已非一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意即可清楚區別辨識者，而有極高的機率令其產生混淆誤認之情事。

本件網域名稱雖有「taiwan」之地理區域名稱，但亦僅是相當於商標法第 29 條第 1 項第 1 款所稱不具「識別性」之說明用語，本案系爭網域名稱之特取部分為「osram」一事，毋庸置疑；且註冊人營業項目中之「照明設備」製造、銷售等，亦與「osram」註冊商標之指定商品相同。對照於商標法地 35 條第 1 項第 1 款、第 68 條第 1 款規定，「於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者」，並不要求須具備「有致相關消費者混淆誤認之虞」之結果要件，由此規定意指亦可知悉，於二者標章相同且所使用之商品同一的情況下，已可確定其使用將有致相關消費者混淆誤認之虞。

本案註冊人之中英文名稱與系爭網域名稱，並無字面上或形式上之關連，商業習慣上，雖有代理商得於其代理權範圍內，設立外商之區域性官方網站以推展業務之情形，但依據申訴書與申訴人提出之證據資料顯示，註冊人雖曾為申訴人之經銷商，惟註冊人所獲得之授權，僅限於可利用申訴人之商標、名稱銷售申訴人產品，並不及於以申訴人之商標與公司名稱註冊網域名稱。註冊人既銷售申訴人之產品，並獲得授權經銷，可使用申訴人商標與公司名稱銷售商品，顯然知悉系爭網域名稱為申訴人之商標與公司名稱。基此，註冊人明知系爭網域名稱為申訴人之商標與公司名稱，卻仍以之註冊網域名稱使用，未合於「善意使用」之情形。

(3) 針對「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款規定之情形，系爭網域名稱與申訴人著名商標存在混淆誤認之虞情事，已如前述，對於一般消費者而言，渠等實認為系爭網域名稱為申訴人或其他於台灣地區具有排他或專屬權限得提供「osram」商標商品或服務之人所註冊者，而非無此權限制之第三人註冊取得者，而難能認定本案註冊人因本案網域名稱註冊及使用，已為一般大眾所熟知其係註冊人註冊、使用之網域名稱。

(4) 就「處理辦法」第 5 條第 2 項第 3 款規定以論，在肯認系爭網域名稱與申訴人著名商標有混淆誤認之虞的前提下，以申訴人與註冊人具經銷關係時而言，註冊人使用系爭網域經銷申訴人商品，或難謂可能減損申訴人著名商標、標章、姓名、事業名稱之識別性，亦難認定其有因此而獲取不當商業利益。惟依申訴人提出之證據資料顯示，申訴人與註冊人間之經銷關係業於 2010 年間結束，嗣後並無任何合作生產、銷售關係。縱令認為基於合理信賴理念，應令註冊人於上述關係消滅後，尚可於一定期間內使用系爭網域名稱以告知或令其經常往來客戶知悉此等情事變化，容許註冊人於一定合理期間內仍得繼續使用系爭網域名稱，並以轉址方式導引使用舊網址之客戶至新網址。惟從 2010 年間迄本案申訴提出止，已歷 5 年有餘，以註冊人之營業性質、內容及規模論，其告知既有客戶所需合理的轉址期間當不致逾一年期間，實難認定註冊人繼續使用系爭網域名稱屬合理行為，註冊人如此長期繼續使用系爭網域名稱之作為，難謂無刻意誤導消費者其仍與申訴人保持合作關係，攀附申訴人商譽進而獲取不當商業利益之嫌。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 55. STLI2016-001 < instagram.com.tw >

申訴人：Instagram, LLC.

註冊人：zhouOO

背景事實及專家決定：

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 >）。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 56. STLI2016-008 < worldventures.com.tw >

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

註冊人：熊熊國際諮詢工作室

背景事實及專家決定：

申訴人之主張略以：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.tw」，然上開三個網域名稱聯絡人皆為「OO Cheng」，實質上顯係由註冊人之負責人鄭 OO 所擁有或控制，鄭 OO 亦自承已註冊系爭網域名稱「worldventures.org.tw」。承上，應將註冊人及其負責人鄭文霖視為同一註冊人之概念。

7.3 專家小組認定：

7.3.1 程序事項

- (1) 申訴人請求專家小組將本件申訴與另件「worldventures.tw」網域名稱爭議申訴案件合併處理。惟查，該件「worldventures.tw」網域名稱爭議申訴案之註冊人中文姓名為「林建如」，英文姓名則為「OO Cheng」(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)，註冊人之中英文姓名顯有不一致狀況；惟依 TWNIC 說明，應以中文「林 OO」為準，故而該件「worldventures.tw」網域名稱爭議申訴案之註冊人林 OO，即與本案註冊人「熊熊國際諮詢工作室」或其負責人鄭 OO 並非同一。
- (2) 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.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。

附件 57. STLI2016-009 < worldventures.tw >

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

註冊人：林 OO

背景事實及專家決定：

申訴人之主張略以：本案註冊人及其負責人鄭 OO 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「OO Cheng」，實質上顯係由註冊人之負責人鄭 OO 所擁有或控制，鄭 OO 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。

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 OO」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 OO」(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 OO，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。

附件 58. STLI2016-010 < queen-wed.com.tw >

申訴人：鴻堡實業有限公司

註冊人：葉 OO

背景事實及專家決定：

系爭網域名稱「queen-wed.com.tw」，與申訴人合法註冊網域「queenwed.com.tw」相較，兩者差別僅在「-」連結號之有無，組成字母及排列順序則完全相同，就網域名稱之角度觀之，兩者極為近似。而註冊人所經營業務及系爭網域名稱所連結之網站，又與申訴人所經營業務及合法註冊網域「queenwed.com.tw」所運作之網站，同屬婚禮事務性質者，於實際使用上亦應會對網路使用者產生對象連結上的混淆。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 59. STLI2016-011 < u-park.com.tw >

申訴人：優泊股份有限公司

註冊人：銳恩程式開發有限公司

背景事實及專家決定：

申訴人於 2016 年 08 月 19 日，向我國經濟部智慧財產局，提出〈UPARK 及圖〉之商標註冊申請，於本申訴案之申訴日期前，申訴人〈UPARK 及圖〉之商標註冊申請，尚未經主管機關審查核准審定，並註冊公告，故申訴人尚不享有〈UPARK 及圖〉之商標權。

專家認為「處理辦法」保護之標的，除申訴人之商標外，尚包括申訴人之其他標識。申訴人於上述網頁中，所使用之〈UPARK 及圖〉標識，雖然尚未取得商標權，然該〈UPARK 及圖〉標識中之英文字母部分〈UPARK〉，為辨識度高之特殊字，顯係用以表彰商品或服務來源，並與他人之商品或服務相區別之標識。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 60. STLI2016-012 < 南山人壽 .tw >

申訴人：南山人壽保險股份有限公司

註冊人：何 OO

背景事實及專家決定：

申訴人自 1963 年起公司登記使用事業名稱「南山人壽保險股份有限公司」，迄今已逾 50 年，其營業範圍為經營人身保險業務。

系爭網域名稱為「南山人壽.tw」，其特取部分「南山人壽」與申訴人所有之事業名稱「南山人壽」及註冊商標「南山」整體進行隔離觀察，發現二者無論外觀、觀念、讀音均相同，致一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意，會有混淆誤認之虞，容易使瀏覽系爭網域之人誤以為是申訴人「南山人壽保險股份有限公司」所建構之網頁，進而瀏覽而產生混淆誤認的結果。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 61. STLI2017-002 < biboting.tw >

申訴人：碧波庭國際有限公司

註冊人：Shen O O

背景事實及專家決定：

依照「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定，系爭網域名稱須與申訴人之商標等相同或近似而產生混淆，此為申訴成立要件之一。**認定其近似混淆，並非認定商標侵害，僅須比對系爭網名與所涉商標等，以決定是否產生混淆，無須參酌網站之內容，且與彼此營業項目無涉。**混淆，係指對於「網路使用者」產生混淆（按當事人有時習於援用商標侵害之用語，謂「消費者」混淆）。參看科法所 M&M's 案，7.3；「Michelin 案」(STLC2001-006，7.3(2))；「PS2」案 (STLC2002-003，7.4(2))；WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition(網路版，下稱「WIPO Overview 2.0」)

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 62. STLI2017-003 < mastercam.com.tw >

申訴人：美商 CNC 電腦軟體公司

註冊人：欣路科技股份有限公司

背景事實及專家決定：

系爭網域名稱為欣昊公司於 1997 年 5 月 1 日註冊取得，欣昊公司自 1992 年起為申訴人授權於臺灣地區之專屬經銷商，本案註冊人為欣昊公司之軟體代理商，長期負責對欣昊公司臺灣地區客戶出貨及提供售後服務及記述諮詢等業務，嗣 2012 年起欣昊公司與申訴人因經銷關係續約發生爭議，**欣昊公司遂於 2013 年間將系爭網域名稱移轉予註冊人**，惟欣昊公司仍有諸多售後服務、侵權案件檢舉等需要使用，目前仍是由欣昊公司使用，並將相關業務逐步轉介註冊人處理。

7.4 系爭網域名稱是否與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆：

7.4.3 現有網域名稱註冊人是否符合「處理辦法」第 5 條第 1 項各款所定之要件，應以該網域名稱註冊時之狀態加以判斷，即訴外人欣昊公司於 1997 年 5 月 1 日系爭網域名稱註冊時予以判斷。

7.4.4 系爭網域名稱「mastercam.com.tw」係於 1997 年 5 月 1 日註冊，而據爭註冊第 782887 號「MASTERCAM」商標於中華民國申請日期為 1996 年 10 月 21 日，註冊日期為 1997 年 11 月 1 日，**雖然系爭網域名稱註冊時，據爭商標尚未取得商標專用權，惟「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款所稱「申訴人之商標」不以在我國已註冊為必要。**系爭網域名稱之主要部分「mastercam」與申訴人據爭商標圖樣，依整體觀察與隔離觀察之結果，在外觀、觀念或讀音上可認為相同，至其字體大小寫之差異，並不影響兩文字近似程度之判斷（參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2006-008，「playboy.net.tw」案），故應認為符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款所規定之申訴要件。

7.5 註冊人是否就系爭網域名稱無權利或正當利益：

7.5.1 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。」

7.5.2 按「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款「善意使用該網域名稱銷售商品或提供服務」之主觀要件判斷基準，有別於同條第 1 項第 3 款關於「惡意」之認定，參照 UDRP 4c(ii) 規定：「your use...the domain name...in connection with a bona fide offering of goods or services」，足見「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款所稱「善意」係指註冊人已「真正地」(genuinely) 使用系爭網域名稱銷售商品或提供服務(參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2005-005，「conqueror.com.tw」案)。

7.5.3 查訴外人欣吳公司自 1992 年起為經申訴人授權同意於臺灣地區之專屬經銷商，欣吳公司於 1997 年 5 月 1 日註冊取得系爭網域名稱，並持續使用迄今已長達 19 年之久，縱於 2013 年將該網址移轉予註冊人，惟實際使用人仍為欣吳公司，欣吳公司自註冊迄今持續使用之事實仍繼續存續，堪認欣吳公司於收受申訴人委託律師發函或本件爭議之通知前，業已使用系爭網域名稱銷售商品或提供服務，況欣吳公司使用系爭網域名稱銷售商品或提供服務之事實，為申訴人長期未予爭執，應符合「善意使用該網域名稱銷售商品或提供服務」之要件。

...

7.5.5 查註冊人稱欣吳公司於 1997 年 5 月 1 日註冊系爭網域名稱時，為申訴人授權於臺灣地區經銷商，已提出美商 CNC 公司授權文件附卷可稽，且未經申訴人否認該文件真正及授權經銷關係存在的事實，甚至申訴人亦提出曾與欣吳公司簽定之經銷合約，堪已認定；依註冊人提出之該授權文件，縱無關於欣吳公司得以自己名義申請註冊系爭網域名稱之約定，惟系爭網域名稱係經申訴人授權同意使用，已經申訴人提出曾與欣吳公司簽定之經銷合約及 106 年 5 月 15 日補充申訴理由書第 2 頁記載：「並經申訴人授權在臺灣註冊使用系爭網域名稱」等語可參，況欣吳公司使用系爭網域名稱提供授權經銷商品的售後服務、教育訓練及技術諮詢等服務，係為推廣申訴人授權經銷商品於臺灣地區之品牌知名度、能見度及商譽，且自註冊時起迄至申訴人委託律師發函前已長達十餘年期間，申訴人對欣吳公司使用該網域名稱作為提供授權經銷商品售後服務等服務，從不曾表達反對、異議或禁止使用之意，依誠實信用原則，**申訴人長期默許同意欣吳公司註冊使用系爭網域名稱之既存事實**，堪已認定欣吳公司擁有系爭網域名稱之權利或正當利益。

不符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之要件，決定駁回申訴。

附件 63. STLI2018-001 < baidu.com.tw >

申訴人：百度在線網絡技術(北京)有限公司

註冊人：台灣百度企業號

背景事實及專家決定：

7.3.1 「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款「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。」之要件，系爭網域名稱中的特取部分「baidu」，與申訴之商標 baidu 之字母完全相同，對一般具有普通知識經驗、施以通常注意之網路使用者而言，易誤認為系爭網域名稱係申訴人註冊或經申訴人授權註冊，而產生混淆，故系爭網域名稱構成「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定之事由，並無疑義。

7.4.3 申訴人於申訴書中舉出多個案例，主張若爭議域名鏈接到色情或成人內容的網站，即代表缺乏合法的權利或利益。註冊人則主張，爭議網域所連結之網站，屬交友聊天網站，並非色情或成人內容網站，且該網站依法設立分級標誌，難謂其為違法網站。經專家小組實際審酌網站內容發現，該網站雖號稱交友聊天網站，但網頁中的許多圖片強調女性的乳波臀浪，具有強烈的成人內容暗示，即便已有分級標誌，於現階段一般社會通念中，仍有減損商標之可能。因此，專家小組認為，**註冊人無法舉證說明，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，註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益。**

7.5.3 本案申訴人主張，申訴人早在 2000 年開始使用此商標行銷和提供服務，大大早於註冊人在 2014-15 年間取得爭議域名註冊。但專家小組審查資料後發現，依據 TWNIC 所提供資訊，註冊人於 2007 年即開始註冊該網域名稱。而依據申訴人所提供資料，申訴人於台灣地區所註冊 baidu 商標，商標權利存續期間由 2011 年 9 月 16 日始，即使其申訴書中提及商標申請日期可溯至 2010 年 10 月 14 日，但均晚於 2007 年。即使退一步言，申訴人於中國申請 baidu 商標，最早可溯至 2007 年 2 月，但較之註冊人最早於 2007 年 4 月提出網域名稱申請，兩者時間亦幾乎一致。

易言之，申訴人於台灣地區申請 baidu 商標最早可溯至 2010 年，但註冊人卻早在 2007 年開始註冊此爭議域名。且註冊人由 2007 年開始，持續繳費至今，擁有該爭議網域名稱已逾十年，可證具有長期經營該網域名稱之決心，並非意圖由申訴人或其競爭者獲取利益、或以妨礙申訴人使用該商標為目的。因此，第 5 條第 3 項之第 1 款或第 2 款，並不成立 (STLI2013-002 <www.polycom.com.tw>; <www.polycom.tw>)。

7.5.4 同理，註冊人既有長期擁有此網域名稱、做長期經營之打算，亦難謂成立第 5 條第 3 項第 3 款「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。」

7.5.5 第 5 條第 3 項第 4 款「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。」本案中，申訴人註冊商標第 38 類服務中雖有「提供網路聊天室」一項，與註冊人網站提供會員聊天室之功能相同，但如前述，註冊人註冊此網域之時間，遠早於申訴人申請商標之時間，難以證明註冊人有與申訴人商標混淆之意圖。此外，專家小組實際上網以「baidu」或「百度」一詞進行搜索，發現排名在前幾頁的搜索結果，仍然以申訴人的網站相關內容為主，並未出現註冊人之網站；且申訴人於申訴書亦曾強調，「在多個互聯網搜尋引擎上搜索“BAIDU”會返回多個引用投訴人及其業務的鏈接。」因此，難以認定註冊人有據此網域名稱、以引誘或誤導網路使用者瀏覽註冊人網站之行為。

7.5.6 申訴人另主張色情內容為惡意之證據，並舉 (STLI2015-005 < beetalk.com.tw >) 說明。但專家小組審酌前案資料後發現，該前案中註冊人註冊網域時間為 2014 年，晚於申訴人註冊商標的 2013 年，且該決定書中並未針對色情內容評價，因此，本案之情況與前案有異，且無法以該前案導出色情內容即為惡意之結論。

雖符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1、2 款規定，但卻未有同條項第 3 款之適用，申訴不成立。

附件 64. STLI2018-002 < ntu.com.tw >

申訴人：國立臺灣大學

註冊人：ACTIVE CITY VENTURES LIMITED

背景事實及專家決定：

申訴人國立臺灣大學創立於西元 1928 年，為台灣知名大學，建校 80 年來，在各行各業培育出眾多菁英，近十年來於國科會傑出獎、教育部學術獎等獎項獲獎人次上占有多數之比例，並在世界大學評比中有優秀表現，又申請人為許多學子夢寐以求之理想學府，為企業徵才之第一選擇；申訴人「國立臺灣大學」之英文全名為「National Taiwan University」，故其英文簡稱「NTU」，申訴人外文「NTU」已成為相關消費者普遍周知之著名商標。

申訴人就「NTU」商標字樣，在兩岸廣為商標註冊，並早在 97 年 4 月 1 日即獲經濟部智慧財產局商標核准註冊在案，以「NTU」商標字樣註冊多達 22 件商標。

申訴人在全球網頁之網域名稱即為「ntu.edu.com」。系爭網域名稱「ntu.com.tw」易使消費者誤以為是在台灣的「tw」域名。

依申訴人所提出之在台灣的註冊商標清單各該商標註冊證、商業註冊證等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及商業名稱近似而產生混淆，合於「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定，系爭網域名稱之註冊，妨礙申訴人使用 NTU 商標或商業名稱作為網域名稱。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人，惟後續由於移轉程序未完備，TWNIC 將系爭域名刪除。

附件 65. STLI2018-006 < chungwa.tw >

申訴人：中華電信股份有限公司

註冊人：Data Protected

背景事實及專家決定：

系爭網域名稱「chungwa.tw」之主要部分「chungwa」，與申訴人商標圖樣中之英文文字或公司英文名稱「chungwa telecom」，兩者之間僅一個字完全相同，並非兩個字完全相同。然而，這是否構成近似而產生混淆？

1. 申訴人公司英文名稱「chungwa telecom」中，「chungwa」為該名稱之特取部分，而「telecom」則為該名稱之屬性（產業）名稱。對於使用者而言，特取部分的名稱是否相同或近似，絕對是辨識上的核心部分。故而系爭網域名稱與申訴人英文名稱特取部分完全相同，確有近似而產生混淆之可能。
2. 然而另需探究的是，是否有其他屬性（產業）的企業，同樣使用「chungwa」做為商標或公司名稱的特取部分，以致於與系爭網域名稱「chungwa.tw」亦有近似而產生混淆之可能？經專家小組於 2018 年 12 月 11 日依職權調查，以「chungwa」分別輸入「Google」、「Bing」(Edge)、「Yahoo」(國內三大搜尋引擎)，搜尋結果除了申訴人之外，主要尚有「chungwa picture tube」(中華映管股份有限公司)以及「chungwa post」(中華郵政股份有限公司)。
3. 然而中華映管與中華郵政的網域名稱使用者，與申訴人的網域名稱使用者，有著大大的不同。申訴人為大型電信公司，直接提供電信服務予廣大消費大眾；該公司擁有 800 萬以上的行動通訊用戶，400 萬以上的固定寬頻用戶。各類通訊異常、電信資費到期或變動等業務問題，使得申訴人之用戶有大量使用申訴人網域名稱之可能。而中華映管(chungwa picture tube)為一面板製造商，供應給各類具有顯示螢幕商品的廠商，並不直接接觸一般消費者。中華郵政(chungwa post)則為大型公營事業，雖接觸一般消費者，然而消費者使用郵政服務為一次性消費，若經網域名稱而連接公司網頁往往查詢郵遞區號或待領郵件者，而與申訴人有別。
4. 申訴人具有廣大之超過千萬的消費用戶，專家小組在國內三大搜尋引擎輸入「chungwa」，論其搜尋結果之前幾頁，絕大多數之連結均指向申訴人公司之網頁；故而系爭網域名稱「chungwa.tw」確實對於一般之廣大消費者將極可能產生混淆。
5. 綜上，專家小組認定註冊人之系爭網域名稱，與申訴人之商標或公司英文名稱近似而產生混淆，合於本辦法第 5 條第 1 項第 1 款規定。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 66. STLI2019-002 < roborock.com.tw、roborock.tw >

申訴人：北京石頭世紀科技股份有限公司

註冊人：伊瑪格科技有限公司

背景事實及專家決定：

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)。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 67. STLI2019-005 < tahsda101.com.tw >

申訴人：基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院

註冊人：英屬維京群島商馬斯全球商業股份有限公司台灣分公司

背景事實及專家決定：

7.3 系爭網域名稱是否與申訴人註冊取得且長期使用之網域名稱近似而產生混淆

7.3.1 申訴人註冊取得之網域名稱，其特取部分「tahsda」雖非屬申訴人註冊取得之商標名稱(Taiwan Adventist 及圖、臺安醫院標章)，亦非屬申訴人之姓名或事業名稱，但自衛生福利部中央健康保險署之院所明細查詢資料(申證 6)、申訴人官方網站網頁介紹(申證 8)、以及 Google 搜尋引擎「tahsda」搜尋結果(申證 11)等事證，足以顯示「tahsda」係申訴人實際使用並透過網際網路向消費者提供藉以識別其醫療服務之標識，而構成網域名稱爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 1 款所稱之「其他標識」，進而作為網域名稱爭議處理機制之保護標的，合先敘明。

7.3.2 申訴人之英文院名係於 1971 年更名為 Taiwan Adventist Hospital(TAH)，而其所屬之醫療財團法人「基督復臨安息日會」之英文名稱為 Seventh-day Adventist(SDA)，兩者共同組成申訴人註冊取得且長期使用之網域名稱特取部分「tahsda」。相較於「臺安醫院」，「tahsda」雖難認屬著名商標，然已足供表彰申訴人所經營之醫事機構，包括臺安醫院及臺安診所等，係基督復臨安息日會醫療財團法人所設機構。

7.3.3 是否近似而產生混淆之判斷，雖難免透過機械式之比對為之，但仍須針對是否產生混淆進行判斷。例如，系爭域名與申訴人域名雖於外觀及文字上近似，但兩者已併存相當時間，致消費者多能加以區辨時，即無混淆誤認之虞。本案申訴人於 1997 年 5 月 5 日註冊取得 tahsda.org.tw 之網域名稱，效期至 2029 年 5 月 31 日止(申證 4)。註冊人則係於 2018 年 11 月 11 日註冊取得 tahsda101.com.tw 之網域名稱，效期至 2019 年 11 月 14 日止(申證 14)。兩者併存時間未滿一年，且特取部分近似，尚難認消費者得以區辨而無產生混淆之可能。

7.3.4 是否產生混淆之判斷，除外觀及文字之近似性與併存時間之長短外，尚可依特取部分之實質意涵及當事人之營業項目為斷。系爭網域名稱之特取部分「tahsda101」雖加綴數字以與申訴人域名區別，然註冊人所經營之服務項目，如健康檢查及醫療服務等，與申訴人之營業項目重疊，致一般消費大眾因域名特取部分之近似性及營業項目之一致性，即便於網際網路環境施以普通之注意，卻仍產生混淆，致認註冊人公司屬於基督復臨安息日會醫療財團法人所設機構。

7.3.5 綜上，專家小組認定註冊人註冊取得之系爭網域名稱，與申訴人註冊取得且長期使用之網域名稱近似而產生混淆，合於網域名稱爭議處理辦法第 5 條第 1 項第 1 款之情事。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定取消系爭網域名稱。

附件 68. STLI2019-006 < lilly-cialis.com.tw >

申訴人：美商美國禮來大藥廠 (Eli Lilly and Company)

註冊人：liu O

背景事實及專家決定：

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 5 條第 1 項第 1 款規定適用之餘地。

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、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。

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」(spillover)，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。

7.5 註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益

...

(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 5 條第 2 項第 3 款之規定。

網域名稱移轉於申訴人。

7.6 註冊人是否「惡意註冊」或「惡意使用」系爭網域名稱

(4) 就第 3 項第 2 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。

(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 3 項第 4 款)：

1、判斷申訴人所主張之事實，是否合於「處理辦法」第 5 條第 3 項第 4 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 5 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。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 69. STLI2019-007 < arnest.com.tw >

申訴人：亞諾思特股份有限公司

註冊人：碩智國際數位整合有限公司

背景事實及專家決定：

8.4. (2) 申訴人主張註冊人對於系爭網域名稱，並無權利或正當利益，係以申訴人早於系爭網域名稱註冊之 2014 年 4 月 7 日前，已分別於 2011 年 7 月 16 日取得「Arnest」商標之商標權，且註冊人並未經申訴人授權或同意使用該商標，由此可見註冊人實無使用此商標文字之權利或正當利益。

(3) 申訴人雖曾於 2015 年間簽立授權書與註冊人，授權註冊人於臺灣銷售日本 Arnest 產品 (授權期間自 2015 年起至 2016 年 2 月 15 日屆滿)，惟其授權範圍僅及於代理銷售日本 Arnest 產品、未及於商標之使用。(請參科法所專家小組「womany.tw」案決定書，案號：STLI2018-003；「taiwan-osram.com.tw」案決定書，案號：STLC2015-009)

(4) 註冊人既未就其擁有該網域名稱之權利或正當利益提出答辯，且依申訴人所提出之證據及其他一切資料，專家小組認定註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益，申訴人所請合於「處理辦法」第 5 條第 1 項第 2 款之規定。

網域名稱移轉於申訴人。

附件 70. STLI2019-008 < cefine.com.tw >

申訴人：雪芙妮股份有限公司

註冊人：陳 OO

背景事實及專家決定：

7.4.2 申訴人主張「註冊人未告知申訴人其將使用英文文字「CEFINE」作為系爭網域的網域名稱「www.cefine.com.tw/」一事。同時，依據 2019 年 9 月 4 日 email，申訴人職員信中有「stop using this domain」主張其亦並未允許註冊人任意地以英文文字「CEFINE」作為系爭網域的網域名稱「www.cefine.com.tw」而介紹註冊人自己所販售的商品」。而註冊人則以申訴人高層於 2018 年 4 月曾允諾其進行電子商務、申訴人並未反對註冊人成立臉書粉絲團「Cefine Taiwan」(<https://www.facebook.com/cefine>)、且申訴人職員於 2019 年 9 月信件回覆「you can do web promotion but not e-commerce」，主張申訴人早知悉註冊人使用該網域名稱、且未有反對之意。

7.4.3 本案專家小組衡酌相關證據後認為，雖然申訴人於 2019 年 9 月知悉註冊人正在使用系爭網域名稱時、即透過 email 表示反對之意，但由註冊人提供 2018 年 5 月雙方 email 對話得知，**申訴人已得知註冊人需求高清產品照片檔案以用於網站，仍然提供註冊人照片檔案資料，可知當時申訴人並未反對註冊人於網站推廣產品的行為，這也合乎後來申訴人「可做 web promotion」的主張。**

7.4.4 註冊人雖未提供證據顯示其已明確告知申訴人其將註冊使用相關網域名稱，但一般而言，建置網站與註冊網域名稱，皆為進行電子商務或 web promotion 的合理步驟。依據本案相關證據資料，註冊人註冊系爭網域名稱，早在 2019 年 9 月申訴人明確表達反對之前即已完成，意謂**註冊人收到 2019 年 9 月申訴人職員所寄 email 之前，已完成註冊系爭網域名稱、並準備好使用該網域名稱銷售商品**。申訴人亦未提供證據證明在註冊人註冊該系爭網域名稱前，已告知註冊人可做的電子商務或 web promotion 行為不包含註冊系爭網域名稱。

7.4.5 因此，專家小組認為，**註冊人在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**。本件註冊人符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款之要件，依該條第 2 項規定，認定註冊人擁有該網域名稱之權利。

雖符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定，但卻未有同條第 1 項第 2 款、第 3 款之適用，申訴不成立。

附件 71. STLI2019-009 < sonyco.com.tw >

申訴人：日商索尼股份有限公司

註冊人：榮鍊興業有限公司

背景事實及專家決定：

7.4. (2) 本案註冊人主張其在收到本案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「SONYCO」向經濟部國貿局登記為其公司英文名稱，且同日註冊系爭網域名稱作為對外經營之官方網站及電子郵件。專家小組雖認為「SONY」為著名之註冊商標，惟 SONYCO 與 SONY 畢竟有所不同，是否構成違反商標法應由法院，而非專家小組認定，既然經濟部國貿局「進出口廠商登記辦法」確有公司英文名稱之登記，該等英文名稱之登記在因違反商標法或其他法令被撤銷前，即難謂非屬於正當利益之一種，STLC 2004-001 亦採相同見解，且註冊人確係以該英文名稱長期對外貿易使用，專家小組肯認就網域名稱爭議之判斷而言，仍宜認定註冊人具有正當利益，始能維持網域名稱註冊穩定性之目的。

本專家小組認定申訴人就系爭網域名稱之申訴，不符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之要件，故決定駁回申訴。

附件 72. STLI2020-004 < facebookpay.tw >

申訴人：Facebook, Inc.

註冊人：Zuo O DUAN

背景事實及專家決定：

「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款所規定「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，並因而產生混淆誤認。本要件之成立，雖然涉及相同或近似之判斷，惟並不能僅以網域名稱與商標為機械式之比對為已足，尚須就是否有產生混淆加以判斷。又倘系爭網域名稱，依整體或通體觀察方法，在外觀、觀念或讀音上可認有相同或近似，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（參見 STLC2001-004 < cesar.com.tw >；STLC2011-006 < muzee.com.tw >；STLI2013-002 < polycom.com.tw >等案）。

另參照經濟部智慧財產局公布之「『混淆誤認之虞』審查基準」，判斷二商標或標章間是否構成混淆誤認之虞，應從商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之註冊申請是否善意、其他混淆誤認之因素等要素綜合判斷，原則上若其中一要素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。經查系爭網域名稱除去「pay」此常用詞外，與申訴人識別度極高之著名商標、公司名稱特取部分及網域名稱完全相同。依整體或通體觀察方法，系爭網域名稱主要部分，在外觀、讀音上與申訴人之著名商標、公司名稱特取部分及網域名稱相同，已非一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意即可清楚區別辨識者，而有極高的機率令其產生混淆誤認之情事。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 73. STLI2020-005 < famipay.com.tw >

申訴人：全家便利商店股份有限公司

註冊人：O Tang

背景事實及專家決定：

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。本專家小組認為，判斷網域名稱與申訴人商標、事業名稱等標識是否構成相同或近似，得參考經濟部智慧財產局所公布「混淆誤認之虞審查基準」的原則與指引加以判定。參考前述審查基準，判斷網域名稱是否和商標或事業名稱相同或近似，應就系爭網域名稱整體加以觀察，比對主要部分的關鍵字，按照一般網路使用者的普通注意程度，將網域名稱與申訴人的商標、事業名稱，就外觀、讀音及觀念等方面判斷是否相同或可能產生混淆。因此本案應僅就網域名稱當中做為主要部分的關鍵字「famipay」與申訴人的商標或事業名稱加以比較，至於「.com」或「.tw」之一般後綴域名用語，不應列入考量。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 74. STLI2021-002 < tiffany-co.com.tw >

申訴人：Tiffany and Company

註冊人：yam

背景事實及專家決定：

申訴人(美商第凡內公司)成立於美國紐約州，自 1868 年 05 月 30 日起，即以「Tiffany and Company」作為事業名稱，有效存續迄今，為全球知名之珠寶精品商。

本案系爭網域名稱，係〈com.tw〉屬性型英文網域名稱，其中第三層網域名稱〈tiffany-co〉，依通體觀察及比較主要部份之原則，異時異地加以隔離觀察，雖與申訴人之著名商標「TIFFANY」、「TIFFANY & CO.」或事業名稱「Tiffany and Company」中之英文字母部分，不完全相同，但是無論在外觀、觀念、讀音與字母排序上均完全相同，僅有英文字母大小寫、「Company」與其慣用縮寫「Co.」及「and」、「&」、「-」之差別，對於一般具有普通知識經驗的網路使用者而言，如施以普通之注意，有造成混淆之虞。

依據雙方當事人所主張之事實及所聲明之證據，及專家小組依其職權進行調查之其他一切資料，專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之商標及事業名稱近似而產生混淆，合於「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 75. STLI2021-005 < off-white.com.tw >

申訴人：OFF-WHITE LLC

註冊人：YOm

背景事實及專家決定：

申訴人(OFF-WHITE LLC)成立於美國紐約州，自2013年起，即以「OFF-WHITE LLC」作為事業名稱，有效存續迄今，為全球知名之潮牌服飾及配件商。

專家認為本案系爭網域名稱，係「com.tw」屬性型英文網域名稱，其中第三層網域名稱「off-white」，依通體觀察及比較主要部份之原則，異時異地加以隔離觀察，與申訴人之著名商標「OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH」及「OFF-WHITE」或事業名稱「OFF-WHITE LLC」中之「OFF-WHITE」部分，在外觀、觀念、讀音與字母排序上均完全相同，而僅有英文字母大小寫之差別，對於一般具有普通知識經驗的網路使用者而言，如施以普通之注意，確有可能造成混淆之虞。

依據雙方當事人所主張之事實及所聲明之證據，及專家小組依其職權進行調查之其他一切資料，專家小組認定系爭網域名稱與申訴人之商標及事業名稱近似而產生混淆，合於「處理辦法」第5條第1項第1款之規定。

成立「處理辦法」第5條第1項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 76. 96 年網爭字第 2 號 < miffy.com.tw >

申訴人：莫西斯有限公司

註冊人：雙喬國際股份有限公司

背景事實及專家決定：

8.4.2 註冊人既已自承「雙喬國際實業有限公司」係基於擴大經營改組為股份有限公司之目的而予以解散，解散後相關業務由註冊人承接，亦未否認其於受讓系爭網域名稱時業已知悉申訴人對於系爭網域名稱之爭議，是註冊人應承擔系爭網域名稱爭議處理之結果，此有 WIPO Center 處理網域名稱爭議專家小組決定書相關見解可資參照 (Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc., ""talkabout.com"", WIPO Case No. D2000-0079)。

8.4.3 「MIFFY」商標係申訴人所有之著名商標，有如前述，註冊人既主張其為「MIFFY」商品之經銷商，顯非不知相關商標之存在。惟反觀註冊人中英文事業名稱「雙喬國際股份有限公司」、「Twin-Chow International Corporation」及註冊人代表人中英文姓名「楊承翰」、「ChengHan Yang」均與系爭網域名稱無涉，且註冊人亦未曾以「MIFFY」字樣取得任何註冊商標、標章或其他標識，為註冊人所不爭執，自難認為註冊人係以善意使用系爭網域名稱。

8.4.4 註冊人另主張其為經合法授權之「MIFFY」商品經銷商，並謂其使用系爭網域名稱經營「米妃購物王」係用以推廣經合法授權之「MIFFY」周邊產品，並無蓄意混淆、誤導消費者以獲取不當利益之意圖。經本專家小組瀏覽確認系爭網域名稱係連結至註冊人所指「米妃購物王」網站，網頁內容顯示從事「玩具模型、婦嬰精品、家居百貨、汽車百貨、個性商品、流行時尚、品牌鍋具、家電」等多種商品經銷業務。惟查，註冊人所稱與香港商特敏製作有限公司合作經銷事宜，並未舉證以實其說，而所稱主要供應商為「富燁企業有限公司」、「佳比國際股份有限公司」等語，又未確實提出「授權證明書」或相關證明文件。依答辯書檢附之「佳比國際股份有限公司」報價單，尚難直接確認關於商標授權之事實，遑論註冊人提出內容與「MIFFY」商標無關之「立昇洋行有限公司」公告文、「聯智股份有限公司」授權證明書、「百烽國際貿易有限公司」書函及「ANIMATION INTERNATIONAL LTD.」與「BY-PHONE INTERNATIONAL TRADING INC.」間之「INTERNATIONAL MERCHANDISING LICENSE AGREEMENT-(IMPORTATION) UNDERLYING AGREEMENT」等，均不能證明註冊人或其前手「雙喬國際實業有限公司」係取得合法授權之「MIFFY」商品經銷商，因此註冊人主張其係有權利或正當利益，尚非可採。

8.4.5 況且，除經商標權人明確授權外，經銷商雖取得銷售商品之權利，仍不得據此即認有權以該商標作為網域名稱予以註冊或使用。由於「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款並未明文規定此種情形之判斷要件，本專家小組認為 WIPO Center 之實務見解對於專家小組雖無拘束力，惟仍係可供專家小組斟酌考量之因素之一。WIPO Center 所提供之判斷模式 (the Oki Data test) 係以前述情形如符合以下要件則得認為具有正當利益：(1) 應確實提供該商品或服務 (2) 網頁應僅銷售該商標所表徵之商品或服務 (3) 網頁應確實揭露其與商標權人之關係 (4) 不能囤積壟斷網域名稱。

8.4.6 申訴人業已明確主張並未授權予註冊人使用其商標或以該商標作為網域名稱予以註冊或使用，註冊人復未能舉證證明獲得合法授權。縱不論申訴人主張「米妃購物王」網頁所列「MIFFY」商品純屬「假象」等語是否可採，註冊人既已自承除「MIFFY」商品外，另提供其他品牌之卡通商品，又經本專家小組瀏覽確認其網頁內容非僅銷售「MIFFY」商標所表徵之商品或服務，且網頁並未明確顯示製造及授權之廠商、亦未揭露註冊人與商標權人之關係，參照上開判斷模式，註冊人尚不得逕以經銷關係主張對於系爭網域名稱具有權利或正當利益。

爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 77. 97 年網爭字第 003 號 < amazon.tw >

申訴人：美商亞馬遜公司 (AMAZON.COM, INC.)

註冊人：Dalal Holdings LLC

背景事實及專家決定：

7.4 一事不再理之審查

7.4.1 本件確實有審查一事不再理之必要

7.4.1.1 申訴人自承前於 2008 年 2 月 20 日對同一網域名稱即系爭網域名稱「amazon.tw」向科法中心提出網域名稱爭議申訴，而科法中心作成「申訴不成立」決定。則本專家小組認為，本件應依職權先審查有無一事不再理之適用。

7.4.1.2 查「處理原則」並無一事不再理原則之規定，亦無相關決定書或法院判解可稽，又本件確有先審查一事不再理之必要，是本專家小組依職權、本於中華民國法律之法理及公平正義原則，先闡述網域名稱爭議案件之一事不再理原則，再就本件為具體判斷。

7.4.2 網域名稱爭議案件之處理，應有一事不再理原則之適用：

7.4.2.1 查網域名稱爭議案件，係由申訴人依「處理辦法」向中立之爭議處理機構提出申訴、註冊人提出答辯書，並由爭議處理機構從專家名單中遴選專家一人或三人而組成專家小組，依申訴人及註冊人之主張為專業判斷。倘認申訴人於申訴不成立後仍得恣意再行申訴，無疑否認專家小組之專業判斷、使註冊人疲於應訴，反而失去網域名稱爭議之原意。

7.4.2.2 惟專家小組審查申訴案，原則上係依申訴人及註冊人之書面陳述，雖得依職權調查證據，然調查證據之結果未提示雙方辯論，自不宜賦予如同法院判決之既判力效力。衡其性質，與檢察官之不起訴、緩起訴處分相當，爰參酌刑事訴訟法第 260 條之立法意旨，應認網域名稱爭議案件之處理，如無新事實新證據，自不得再行申訴。

7.4.2.3 由上，本專家小組認為，網域名稱爭議案件之處理，應有一事不再理原則之適用，除發現新事實新證據，申訴人自不得再行申訴。

7.4.3 本件尚無違反一事不再理，應得為實體審查：

7.4.3.1 申訴人提起本件申訴，其申訴標的即系爭網域名稱為「amazon.tw」，註冊人為 Dalal Holdings LLC，主張依據為「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，申訴內容為請求將系爭網域名稱移

轉與申訴人，此與科法中心 2008 年 4 月 2 日 STLC2008-0001 案 (下稱前案) 完全相同，應為同一申訴案。

7.4.3.2 查申訴人於 2008 年 5 月 13 日提出申訴書，雖未敘明有何新事實新證據，惟查其內容稱：「註冊人 (應係申訴人之誤) 之代理人於 97 年 4 月 8 日收到註冊人主動以電子郵件要約出租及出售系爭網域名稱」，已表明係前案作成以後發生之事實；又申訴人 2008 年 5 月 29 日申訴補充理由書陳明二項新事實新證據：(1) 申訴人於 2008 年 4 月 8 日收到科法中心代轉達之註冊人要約租售系爭網域名稱；(2) 註冊人將 www.amazon.tw 直接連結到申訴人的 www.amazon.com.tw 網站，係發生於科法中心作成決定後之新事實新證據等語。

7.4.3.3 申訴人上開主張，經本專家小組形式審查後認為，與前案相較，在客觀上確實為新事實新證據，故本件雖有一事不再理原則之適用，然因發現新事實新證據，本專家小組自得為本件申訴之實體審查。

7.4.4 由於網域名稱爭議之審查專家小組，均係本於「處理辦法」及相關規範而為獨立判斷，故就本件申訴之判斷，在法律見解方面，自不受前案之拘束；在事實認定方面，如發現新事實新證據，或另依職權調查之證據，亦得與前案為相異之判斷，併此敘明。

「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款所謂「產生混淆」，或有人主張「有混淆之虞」即足該當，惟網域名稱爭議係原則上依書面為審查，審查決定並得逕為將系爭網域名稱移轉與申訴人，復無類似上訴或覆議之救濟制度，本於註冊人財產權保障之旨，應從嚴認定；從嚴認定或可能致使某些網路蟑螂逍遙法外，惟此應為必要之惡，不得執此而放寬上開審查標準。故本專家小組認為，「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款所謂「產生混淆」，其標準應係為：有事實足認系爭網域名稱本身如遭申訴人以外之人使用，將使申訴人與註冊人間，造成相關使用網路之消費者或潛在使用網路之消費者難以區別二者所提供之產品或服務之來源，或誤認為兩者具有特定之連結關係之情形，始足當之，如僅申訴人憑空臆測，尚不可採。申訴人執美國 ICANN 所頒布之 UDRP 及「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之英譯文，主張「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款所謂「產生混淆」應以「有產生混淆之虞」為標準云云，自不足採；尤解釋適用法規範，應以原文之文字為據，申訴人竟執「處理辦法」之英譯文而為主張依據，足徵該等主張具顯然錯誤，毫無可採，甚為灼然。

經本專家小組依職權實際登入「www.amazon.tw」網站即系爭網域名稱，將直接移轉至申訴人之「www.amazon.com」網站，復依職權連結至「亞馬遜書局台灣授權合作網站」，並依該網站所示申訴人之連結連至申訴人網站，查與依系爭網域名稱登入而連結至申訴人網站相同，顯係足認倘若系爭網域名稱如遭申訴人以外之人使用，將使申訴人與系爭網域名稱之註冊人間，造成相關使用網路之消費者或潛在使用網路之消費者，誤認為二者間具有特定之連結關係。

符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。將系爭域名移轉於申訴人。

附件 78. 97 年網爭字第 006 號 < vacuum.com.tw >

申訴人：漢疆科技股份有限公司

註冊人：宇傑真空科技股份有限公司

背景事實及專家決定：

本件申訴人除主張「Hot-Vac」為其商標外，另主張其使用之網域名稱多年。經本專家處理小組依職權檢索經濟部智慧財產局網站，「Hot-Vac」並非申訴人之註冊商標，則申訴人即不得據「Hot-Vac」為其商標主張系爭網域名稱有處理辦法第 5 條第 1 項第 1 款之事由。

縱認「Hot-Vac」為申訴人之商標，系爭網域名稱之顯著部分「vacuum」與申訴人主張商標「Hot-Vac」，無論依通體觀察原則及主要部分比較原則，異時異地加以隔離觀察，讀音、外觀、觀念均不相同，且「vacuum」一詞係英文固有字彙，在使用上並非申訴人所獨創，申訴人以外之人使用「vacuum」為網域名稱，並不當然使相關或潛在消費者發生主體性辨識之困難或誤認該網站與申訴人具有特定之連結關係。

本件申訴人固以其註冊並使用系爭網域名稱多年，並提出歷年重要展覽與對外業務發佈資料、廣告、公司服裝、便條紙、原子筆等為佐證，主張在高科技與半導體產業中，「vacuum」即是漢疆科技之同義詞，惟查「Vacuum」意指真空，乃通用名稱，得否作為申訴人之標識，已屬有疑，且申訴人所提之資料，未證明足使相關事業或消費者對該標識產生印象之相關資料，僅有前開所提資料中同時出現公司名稱及系爭網域，實不足以證明相關事業或消費者已普遍認知 Vacuum 即為註冊人之代名詞。

本案申訴不符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之要件，申訴應予駁回。

附件 79. 97 年網爭字第 011 號 < cambridge.org.tw >

申訴人：英商劍橋大學

註冊人：中華人力資源發展評量協會

背景事實及專家決定：

8.4.2 按「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款「善意使用該網域名稱銷售商品或提供服務」之主觀要件判斷基準，有別於同條第 1 項第 3 款關於「惡意」之認定，參照 UDRP 4c (ii) 規定：「your use of... the domain name... in connection with a bona fide offering of goods or services」，足見「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款所稱「善意」係指註冊人已「真正地」(genuinely) 使用系爭網域名稱銷售商品或提供服務(參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2005-005，「conqueror.com.tw」案)。

8.4.3 查註冊人於收受本件爭議之通知前，業已使用系爭網域名稱銷售商品或提供服務，為兩造所不爭執之事實，申訴人復未主張或舉證註冊人使用系爭網域名稱所為銷售商品或提供服務之行為有何虛偽情事，是註冊人主張於收受本件爭議之通知前，業已善意使用系爭網域名稱銷售商品或提供服務，應足採信。申訴人雖嗣後於補充理由書提及：「系爭網域名稱之註冊人……並未提供任何證據資料以說明其自身而非第三人，已使用系爭網域名稱之情事」云云，惟經本專家小組瀏覽系爭網域名稱相對應之網站，部分網頁(例如：<http://www.cambridge.org.tw/about/ilteamain.htm>)確實載有註冊人名稱即「中華人力資源發展評量協會」字樣，是申訴人此部分主張尚難採據。

8.4.5 註冊人主張其註冊使用系爭網域名稱係經申訴人授權或同意，本專家小組認為其據以主張擁有系爭網域名稱之權利或正當利益，堪可採信。

(1) 查註冊人主張與申訴人間就英語認證考試相關業務曾有授權關係，並稱申訴人之英語檢測「在 1998 年台灣首次舉辦就是由黃 OO 先生出力籌創辦理，一直到 2008 年 11 月 3 日，很大部分英語測驗業務量也是由黃 OO 先生率領註冊人配合」等語，惟未提出申訴人與註冊人間之授權契約等相關證據以實其說。參照註冊人所提證據，如中央日報 2000 年 4 月 10 日報導係刊載黃 OO 為「中華民國國際語言學會理事長」、中國時報 1999 年 3 月 15 日報導係刊載黃 OO 為「劍橋大學認證中心執行長」，均與註冊人無涉(註冊人係於 2002 年 10 月 12 日始為成立)。註冊人另主張「註冊人辦理申訴人英語或專業檢測有多種項目，兒童英語認證考試，僅為其中之一，雙方尚存有其他認證業務關係」云云，惟所提「Cambridge International Examinations」證明書之核發對象係「CAMBRIDGE EXAMS CENTRE, ILTEA」，核發日期則為 2003 年 7 月 18 日，亦不能證明申訴人與註冊人間曾有或仍有任何授權關係。對此，申訴人則主張其係「授權黃 OO 先生……所有之考試中心辦理相關考試業務，原先是授權予『PQ3R』語言中心，之後乃是『ILTEA』考試中心」，而與註冊人並無任何商業往來，此業具申訴人提出所屬考試委員會針對授權事宜於 1998 年 6 月

11 日致「Dr. Frank Huang」、「PQ3R Language and Computer Centre」書函影本一件在卷足憑。從而，本專家小組依兩造所提證據無從判斷註冊人與申訴人間直接具有授權關係。

(2) 惟查，註冊人另主張申訴人於經濟部智慧財產局中台異字第 G00920031 號、中台異字第 G00921450 號等商標異議案之異議理由書中，曾檢附申訴人認證中心聯繫資料(Contact Details) 網頁影本，包括代號為「TAIPEI (TW009)」之台北認證中心。依據該網頁所載聯絡人為「DR. FRANK HUANG, EXECUTIVE DIRECTOR, CAMBRIDGE EXAMINATIONS CENTRE, ILTEA」，電子郵件信箱為「frank@cambridge.org.tw」，地址則與註冊人之地址相同。依該網頁顯示列印日期為 2002 年 3 月 15 日，足證申訴人至遲於 2002 年間即已知悉系爭網域名稱之存在。申訴人既未能舉證於本件申訴前有何反對或撤銷同意之意思表示，又未能說明其與第三人「ILTEA」考試中心之間授權關係之終止對於系爭網域名稱有何影響，是註冊人主張其註冊使用系爭網域名稱係經申訴人同意，而擁有系爭網域名稱之權利或正當利益，堪可採信(參閱 WIPO Center, Jerome Stevens Pharmaceuticals, Inc. v. Watson Pharmaceuticals, “unithroid.com,” Case No. D2004-1029, “[T]he Panelist cannot ignore the fact that there is no evidence that Complainant contested Respondent’s registration or use of the Domain Name until after the Agreement terminated and Complainant, itself, became the exclusive distributor of the UNITHROID products.”)。

8.4.6 註冊人復主張其係基於代表人之註冊商標，而擁有系爭網域名稱之權利或正當利益，本專家小組認為其據以主張擁有系爭網域名稱之權利或正當利益，非無理由。

(1) 註冊人及其代表人之中英文名稱雖與系爭網域名稱不具關聯性，惟註冊人主張其代表人擁有註冊/審定第 00118082 號「CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS」、第 00118081 號「劍橋小院士」等商標，則有各該商標登記資料在卷足憑，殆無疑義。前述商標既由註冊人代表人所擁有，而非由無關之第三人所擁有，自非不得作為註冊人有權註冊系爭網域名稱之證據(參閱 WIPO Center, Las Vegas Sands, Inc. v. Red Group, “sandsofthecaribbean.com,” Case No. D2001-1057)。

(2) 申訴人則主張註冊人代表人所有之前述商標違反商標法關於不得註冊之規定，其已依法提出商標評定之申請，經本專家小組查詢經濟部智慧財產局商標檢索資料之結果，亦顯示前述商標均有評定案件繫屬中。申訴人並提出所屬考試委員會關於 1997 年東南亞授權考試中心包括「Cambridge Young Learners English Tests」在內之英語檢測費用公告、1998 年「Cambridge Young Learners English Tests」英語檢測評估報告、黃 OO 於 1998 年 4 月 9 日向申訴人所屬考試委員會提出之申請書等資料影本，據以主張黃 OO 於 1998 年 5 月 6 日申請商標註冊前，即已知悉申訴人及其「Cambridge Young Learners English Tests」英語檢測之聲譽，是其註冊「CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS」等商標有違反商標法之情事云云。

(3) 對此，註冊人抗辯其代表人所有之註冊/審定第 00118082 號「CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS」、第 00118081 號「劍橋小院士」等商標之申請日期為 1998 年 5 月 6 日、註冊日期為 1999 年 11 月 16 日，均早於申訴人在中國大陸申請及在歐盟獲准註冊之「CAMBRIDGE

YOUNG LEARNERS」商標，從而主張各該商標「本就是註冊人理事長所獨創之智財權，申訴人當不可強詞奪理主張自己有任何權利」云云。

- (4) 申訴人另進一步主張黃 OO 曾於 2001 年 5 月 22 日傳送電子郵件予申訴人所屬考試委員會，說明其以個人名義註冊「CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS」商標之緣由係為避免他人濫用，並表示「I am waiting to transfer it to Cambridge if it is possible」等語。此外，申訴人亦提出其與第三人「ILTEA」考試中心之間關於 2005 年 10 月 1 日至 2008 年 9 月 30 日之重新授權所簽署之「Centre Re-approval Decision Record and Memorandum of Agreement」，主張考試中心對於申訴人所屬考試委員會之名稱、標誌及形象等之使用依約應受限制。
- (5) 對此，註冊人則稱前述 2001 年 5 月 22 日電子郵件「年代久遠，也查無實據，註冊人特別否認其形式上真正與實際上真正」。註冊人雖未抗辯前述 2005 年授權書之授權對象並非註冊人、或就所謂限制條件加以爭執，惟主張其代表人所有之前述商標早於 1999 年間完成註冊，而與 2005 年授權書之約定無涉。
- (6) **查網域名稱爭議處理機制之宗旨，係著重解決惡意搶註之紛爭** (參閱 WIPO Center, Schneider Electronics GmbH v. Schneider UK Ltd., “schneideruk.com,” Case No. D2006-1039, “It is also important to bear in mind that the Policy was designed to prevent cases of cybersquatting and it cannot be used as a means to litigate broader disputes involving domain names.”)，是以，**除有證據明確顯示註冊人涉及惡意搶註之行為外，於兩造各自以依法併存之商標主張權利之情形下，本專家小組不宜且無權判斷比較各該商標對於網域名稱保護之優先效力** (參閱 WIPO Center, Permacel v. Axis Interactive et al, “prs-permacel.com,” Case No. D2001-1259, “The Panel accepts Respondent’s submission that the Policy does not require that Respondent’s right be commensurate with those of Complainant or that they extend throughout the world. The policy does not seek to resolve genuine conflicting interests between parties.”)。
- (7) 尤以，**針對申訴人主張註冊人代表人所有之註冊商標違反商標法乙節，其評定案件既由經濟部智慧財產局審理中，對於各該商標有效性之判斷，即有待依循行政救濟程序加以確定，而非屬本專家小組之權限範圍** (參閱 WIPO Center, Robert Alan Thomas v. Customer Card Services, Inc. d/b/a IAS-UK, “amateuration.com,” Case No. D2000-0872, “The issue of which party has superior trademark rights in the expression AMATEUR ACTION is beyond the mandate of this Panel, and is best decided by the U.S. Patent and Trademark Office and/or the courts.”) (另參閱 WIPO Center, Cyrillus S.A .v. KRP Tekstil, “ ‘cyrillus.org’ and ‘cyrillus.net,’ ” Case No. D2001-0551, “While a court judging this matter on the merits could assess the validity of the trademark of the Respondent and potentially conclude to its invalidity, this is not an assessment which the Administrative Panel is, under the Policy and the Rules, intended to carry out or equipped for.”)。

(8) 此外，由於申訴人一方面主張與註冊人間並無任何授權關係，另一方面主張註冊人代表人所為商標註冊之行為係違反授權協議，其陳述已欠明確，而兩造間對於前述 2001 年 5 月 22 日電子郵件之真正及 2005 年授權書之適用亦有爭執。尤有甚者，申訴人於經濟部智慧財產局中台異字第 G00920031 號、中台異字第 G00921450 號等商標異議案之異議理由書中，**既以黃 OO 所有之商標引為其著名商標之有利證據，足見黃 OO 初始註冊使用各該商標，係為申訴人所知悉且未為反對，惟同時顯示申訴人係認知黃 OO 乃為申訴人之利益而註冊使用各該商標，此觀申訴人所提相關信函或文件主張有權請求返還即明。本專家小組認為本件之爭議涉及契約解釋之私權紛爭，顯已逾越「處理辦法」及網域名稱爭議處理機制所欲規範之範疇，而應由當事人循司法程序另謀救濟** (參閱 WIPO Center, BECA Inc. v. CanAm Health Source, Inc., “medicineassist.com,” Case No. D2004-0298, “[I]t is one thing to disregard a trademark registration when that registration is a device to bolster a registration. It is quite another to disregard a trademark registration where it is claimed that this registration is for some other reason not bona fide and/or it is claimed that the registration is invalid. To do so would involve making a decision on matters that impinge on the field of competence of national courts or trademark registries.”)。

(9) 綜上所述，本專家小組認為，依兩造所提證據，**註冊人代表人就「CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS」、「劍橋小院士」等商標之註冊行為是否違法或違約，雖非全無疑義，惟註冊人代表人依法所有之註冊商標既未經撤銷確定，而系爭網域名稱與該等商標之主要部分確實相同，是仍應認為其據以主張擁有系爭網域名稱之權利或正當利益非無理由。** (參閱 WIPO Center, Clubrunner, Inc. v. One Stop Computer Shop, Inc., “clubrunner.com,” Case No. D2000-0538, “The USPTO has determined that Respondent has rights in the mark. Respondent has exercised such rights by reflecting the mark in the “clubrunner.com” domain name, and by using that name in connection with its website. On this basis, the Panel determines that Respondent has rights in the domain name within the meaning of paragraph 4(a)(ii) of the Policy… The Panel in this proceeding will not review a formal determination by the USPTO as to whether a service mark was entitled to registration.”)。

8.4.7 註冊人擁有系爭網域名稱之權利與正當利益，已如前述，註冊人雖亦主張其使用系爭網域名稱已為一般大眾所熟知，並稱「若在網路上以……註冊人理事長黃 OO、劍橋小院士與 CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS 等相關文字搜尋英語檢測業務，都可以很容易發現……系爭網域名稱」云云，惟此僅能說明系爭網域名稱係達一般大眾「可得知悉」之程度，註冊人就「一般大眾熟知系爭網域名稱」及「一般大眾熟知系爭網域名稱與註冊人之關聯性」等事實，並未提出客觀數據資料以實其說 (參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2006-003，「eversun.com.tw」案) (另參閱資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2004-001，「hertzcar.com.tw」案)。此外，經瀏覽系爭網域名稱相對應之網站，並非無償提供商品或服務，而係作為商業使用，亦堪認定，附此敘明。

8.4.8 參照雙方當事人所提出之證據及其他一切資料，應認為本件申訴不符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 2 款所規定之申訴要件。

本專家小組認為申訴人就系爭網域名稱之申訴，不符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之要件，決定駁回申訴。

附件 80. 99 年網爭字第 001 號 < vornado.com.tw >

申訴人：雯麗國際企業有限公司

註冊人：OO zhou

背景事實及專家決定：

本案專家小組參照「Rules」第 3.(b)(ix)(1)「the manner in which the domain name(s) is/are identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights」之規定，雖「trademark or service mark in which the Complainant has rights」在解釋上似可擴及包含自商標專用權人處獲得授權而有權使用商標之人，惟既「處理辦法」第 6 條已明文規定應依「處理辦法」處理爭議，而「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款已規定為「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。」，文義明確，故**本案專家小組認為尚無法過度擴張文義，而將自商標專用權人處獲得授權而有權使用商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之人亦認定為符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定**，以免失之過寬，有違「處理辦法」之原意。

本件申訴人於申訴書中自承僅為美商佛那多空氣循環系統公司在台灣地區之獨家代理經銷商，申訴之內容為系爭網域名稱與申訴人所「代理」之公司（即美商佛那多空氣循環系統公司）網域名稱特取部分相同，且與申訴人所代理使用於表彰空氣循環機之著名商標（即「VORNADO」）相同，並非主張與申訴人自己之公司名稱、註冊商標及登記之網域名稱相同。而「VORNADO」字樣係由美商佛那多空氣循環系統公司在中華民國、美國、香港特別行政區及歐盟地區申請並取得商標註冊（中國大陸地區尚在初審公告中），亦非由申訴人取得商標專用權，此亦有申證 4 至 5 商標註冊資料影本可稽。是申訴人並非本案據以為申訴基礎之「VORNADO」商標之專用權人，首堪認定。

雖申訴人提出申證 2 授權書以證明係美商佛那多空氣循環系統公司在台灣地區之獨家代理經銷商，惟此縱係屬實，但**申訴人並未因此而取得「VORNADO」字樣之商標專用權**，已屬顯然。另申證 2 授權書中雖亦有「Winrex International of Taiwan is the only company in Taiwan or China granted permission to use the Vornado name in any website URL address.」等句，可認**美商佛那多空氣循環系統公司確有授權申訴人得以「Vornado」字樣做為申訴人所架設網站之網域名稱的特取部分**。然而此一授權只不過是賦予申訴人得以包含「Vornado」字樣名稱申請註冊網域名稱之權利，**與商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之權利讓與仍然有別**，故無法混為一談而認申訴人即擁有「VORNADO」之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之權利；且由申證 2 中亦無法看出任何美商佛那多空氣循環系統公司有意將「VORNADO」商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之權利讓與給申訴人之意。而「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之文義並**無法過度擴張，而將有權使用商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之人亦包括在內**，有如前述。因之申訴人提出本件申訴，即與「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定不合。

不成立「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款，決定駁回申訴。

附件 81. 100 年網爭字第 006 號 < aia.com.tw >

申訴人：香港商美國友邦保險公司

註冊人：南北塑膠帶行

背景事實及專家決定：

本案申訴人之事業名稱為「American International Assurance Company, Limited」，**其以「AIA」為公司名稱之縮寫**，並以「AIA」名稱從事各項保險行銷並刊登廣告…申訴人受讓美商美國國際集團及其子公司之各國商標，其中有關台灣商標 AIA LOGO 圖樣、AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE 圖樣之商標權，此外，申訴人亦以「aia」作為數十國及地區之網域名稱，且該網域名稱指向之網頁內容，且網頁中也使用「AIA」當作公司名稱縮寫或者是圖案，系爭網域名稱實與申訴人之商標、事業名稱縮寫及標示相同或高度近似。

系爭網域名稱特取部份「aia」與申訴人公司縮寫、申訴人所申請之網域名稱及商標內容構成相似，**足認對一般具有普通知識經驗的網路使用者而言，如施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，無從對其主體性加以分辨，因而易造成混淆，誤以為該網站為申訴人所設之網站**，從而，系爭網域名稱與申訴人之商標、事業名稱或其他標識產生混淆，洵足認定。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，故決定將系爭網域名稱「aia.com.tw」移轉予申訴人。

附件 82. 102 年網爭字第 004 號 < micros.com.tw 、 micros-fidelio.com.tw >

申訴人：麥克羅系統公司

註冊人：台灣富達科技系統有限公司

背景事實及專家決定：

7.2.1 系爭網域名稱與申訴人之商標或事業名稱是否相同而產生混淆：

7.2.1.1 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，係指系爭網域名稱，依整體觀察方式，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，即構成該要件（參資策會科法中心專家小組決定書，案號：STLC2001-001，7.3(3)、STLC2001-003，7.3、STLC2001-004，7.6(2)；以及台北律師公會專家小組決定書，案號：(96) 網爭字第 3 號，7.3)。

7.2.1.2 經查：

A. 本件系爭網域名稱有二，分別為「micros.com.tw」及「micros-fidelio.com.tw」，應認「micros」及「micros-fidelio」兩字分別為系爭網域名稱之主要部分，俾作為與他商標、事業名稱、網域名稱等識別之。

B. 次查，申訴人在台灣所取得之商標，分別有：

(A) 註冊號第 01098772 號，商標字樣為「micros」，核准註冊日期為 2004 年 5 月 1 日，指定商品類別為第 9 類之「電腦硬體；電腦軟體」。

(B) 註冊號第 01070401 號，商標字樣為「micros」，核准註冊日期為 2003 年 12 月 1 日，指定商品類別為第 16 類之「有關電腦服務及電腦軟體之書籍、手冊、說明書、小冊子、印刷出版物、宣傳單、型錄、及廣告行銷印刷物」。

(C) 註冊號第 01072731 號，商標字樣為「Fidelio」，核准註冊日期為 2003 年 12 月 1 日，指定商品類別為第 9 類之「電腦硬體；電腦軟體」。

(D) 註冊號第 00190740 號，商標字樣為「Fidelio」，核准註冊日期為 2003 年 12 月 1 日，指定商品類別為第 42 類之「電腦程式設計及電腦資料處理；電腦軟體租賃；電腦軟體設計諮詢顧問；電腦軟體安裝；電腦硬體租賃；藉由電腦網路提供廣泛領域之資訊服務；電腦硬體設備設計；電腦硬體設備諮詢」。

(E) 另外，雖申請人固未於申訴書中提及其尚有註冊號第 00190741 號商標，然其有將之列在證 3 號清單中，經專家小組依職權調查該商標字樣為「micros」，核准註冊日期為 2003 年 12 月 1 日，指定商品類別為第 42 類之「電腦程式設計及電腦資料處理；電腦軟體租賃；電腦軟體設計諮詢顧問；電腦軟體安裝；電腦硬體租賃；藉由電腦網路提供廣泛領域之資訊服務；電腦硬體設備設計；電腦硬體設備諮詢」。

C. 是以，註冊人於 2008 年 3 月 5 日註冊系爭網域名稱以前，申訴人早自 2003 年底起於台灣即以前揭「Fidelio」及「micros」為商標圖樣字樣獲准註冊，指定商品服務之類別有第 9 類、第 16 類及第 42 類之電腦資訊、電子郵件傳送等相關者，此有經濟部智財局商標檢索系統之網路公告資料可稽。

D. 再者，申訴人之公司事業名為「micros」，當無疑問；且根據證 2 號之型錄上所載，申訴人亦以其取得商標專用權之「micros」作為其公司之網域名稱（即 www.micros.com），複經專家小組依職權調查檢索 www.micros.com 網站資料，申訴人均同時於其官方網站之網頁及型錄上使用「micros」作為其商標字樣，並標示 R 之符號，有證 2 號型錄及該 www.micros.com 網站資料可稽。故「micros」同時為目前申訴人公司所經營之事業、商標及網域名稱，已足堪認定。

E. 本件依整體觀察方式，系爭網域名稱「micros.com.tw」之特取部份「micros」，與申訴人在我國取得註冊之「micros」商標字樣及網域名稱，兩者間除字母大小寫不同外，其餘完全相同；另一系爭網域名稱「micros-fidelio.com.tw」之特取部份「micros-fidelio」，為申訴人在我國取得註冊之「micros」商標字樣及網域名稱，及「Fidelio」商標兩字樣之組合。而就網域名稱而言，其字母大寫或小寫，並不會對連結至該網域名稱所對應之網站造成任何影響，因此字母大小寫之不同，並不會影響網域名稱與商標是否相同或近似之判斷。由於系爭網域名稱與申訴人之商標及網域名稱，具有完全相同之主要部分「micros」及「Fidelio」，本專家小組判斷由一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意，實無從區辨系爭網域名稱「micros」及「micros-fidelio」，與申訴人之「micros」及「Fidelio」商標、公司事業體名稱之不同，故顯有混淆誤認之虞。

7.2.1.3 據上論述，專家小組認定註冊人之系爭網域名稱與申訴人之商標、事業名稱相同或近似而產生混淆，合於「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

...

7.2.2.3 經查：A. 本件註冊人主張其原係申訴人生產 POS 機在台總經銷，全權負責該產品在台灣地區之銷售、安裝及維修等業務，迄至 2011 年雙方始合意終止經銷，雙方經銷合作關係長達 10 餘年。另註冊人又主張以其享有「micros.com.tw」及「micros-fidelio.com.tw」網域之權利，曾經註冊當時該公司亞太區總經理 Mr. Michael Sacks 同意，此觀諸申訴人自 2008 年至 2010 年期間均支付註冊人網域使用對價等情（答證一）。是申訴人明知爭議網域使用權歸屬於註冊人，並按年給付註冊人網域使用費用，行之已有數年，然申訴人明知有此事實竟隱諱不發，進而構飾不實內容提出本件網域爭議云云。

B. 惟查：

- a. 註冊人之公司名稱中文為「運達科技股份有限公司」，英文為「V-TECH PACIFIC Ltd.」，其公司之中英文名稱與系爭網域名稱之特取名稱「micros」及「micros-fidelio」，由表面證據觀之，並無法證明註冊人所經營之業務有與系爭網域名稱特取部分相同之商標、標章或公司名稱、事業名稱，或與其有任何之關連性；
- b. 就另一角度而言，註冊人自承其原係申訴人生產 POS 機在台總經銷，全權負責該產品在台灣地區之銷售、安裝及維修等業務，迄至 2011 年雙方始合意終止經銷，雙方經銷合作關係長達 10 餘年等語，顯見註冊人因業務往來關係知悉申訴人之商標、標章或公司名稱、事業名稱等，其取得系爭「micros.com.tw」及「micros-fidelio.com.tw」網址名稱之註冊，當非屬善意。
- c. 又申訴人提出註冊人於 2000 年 7 月 10 日單方所簽署之 non-exclusive dealer agreement(下稱「非專屬銷售合約」)，參酌該「非專屬銷售合約」第 16 條之約定(略以：經銷商對於服務標章並未獲取任何權利，只有當經銷商遵守合約約定時才能獲得服務標章使用之授權。只要雙方合約終止，任何給予經銷商之授權將立即停止；經銷商不得使用 MICROS 之名稱或是其任何變異型態，或在經銷商之商號或抬頭使用 MICROS 產品名稱)。是以，對於系爭網域名稱，縱非商標使用，然在相當程度上是表彰申訴人之商業表徵，而由該合約中可知申訴人並未有任何移轉或給予註冊人之意思，且於該「非專屬銷售合約」終止後，申訴人則收回所有權利，另外，申訴人復於雙方「非專屬銷售合約」終止後曾以電子郵件發函註冊人移轉系爭網域名稱。是以，縱使系爭網域名稱於最初申請時註冊人對之有權利或有正當利益，然於雙方終止「非專屬銷售合約」後，註冊人對於系爭網域名稱則無權利或正當利益可言。

d. 註冊人固然提出(答證一)以證明申訴人自 2008 年至 2010 年期間均支付註冊人網域使用對價云云，然該(答證一)之請款單(Invoice)經申訴人答辯主張該費用為委託註冊人代支付當地網域名稱的註冊費用及相關手續費，並非支付註冊人以行使網域使用權；且 Micros-Fidelio 大中華區總裁 Michael Sacks 於 2012 年 5 月 22 日及 2012 年 5 月 25 日已去函要求註冊人將其兩個網域移轉至台灣富達科技系統有限公司(MICROS-Fode;op Taiwan Limited)，註冊人無回應等語。然由於被告所舉之請款單上申訴人所付款之款項不高，且參酌前揭「非專屬銷售合約」及申訴人主張所支付者為註冊費及相關手續費，輔以申訴人曾要求註冊人移轉網域名稱之電子郵件，專家小組判斷註冊人所提出之請款單請款原因關係應屬網域名稱年費之代墊款項無誤，而非申訴人使用對價；且若果如註冊人所稱其係取得申訴人同意註冊系爭網域名稱而享有系爭網域名稱權利云云，何以係由申訴人另外支付款項給註冊人以充作使用對價？誠非合理。縱非屬前揭年費之代墊款項，然申訴人支付該款項之目的或原因關係為何？是否因此使註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益？亦未見註冊人舉證以實其說。

e. 是以，專家小組判斷註冊人至少於 2011 年與申訴人雙方合意終止「非專屬銷售合約」後，其所佔有系爭網域名稱之行為並非「善意使用」；另外，註冊人固主張前揭網域名稱目前為申訴人在使用云云，惟經專家小組以「micros.com.tw」及「micros-fidelio.com.tw」網址登入連結檢視，該兩網域目前均未有關於註冊人或申訴人之資料，顯見註冊人或申訴人目前均未使用該網域，故至少註冊人目前未以該系爭網域名稱銷售商品或提供服務，且註冊人亦否認其目前仍使用該網域名稱。故註冊人之主張及舉證尚不足證明已符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 1 款「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。」之規定。

C. 複查，註冊人既然未使用該網域，且註冊人迄未就系爭「micros.com.tw」及「micros-fidelio.com.tw」網域名稱已為一般人所熟知乙節提出相關證明，自難認註冊人註冊系爭網域名稱已符合「處理辦法」第 5 條第 2 項第 2 款「該網站已廣為一般大眾所熟知」之規定。

網域名稱應移轉予申訴人

附件 83. 102 年網爭字第 009 號 < monsterbeats.com.tw >

申訴人：美商節拍電子 (有限責任) 公司 (Beats Electronics,LLC)

註冊人：guo00bao

背景事實及專家決定：

本件系爭網域名稱「monsterbeats.com.tw」，其中「monsterbeats」為系爭網域名稱之特取部分，俾與他商標、事業或網域名稱等識別之用。而本件申訴人除已於世界多國申准註冊「BEATS」商標外，更自民國 99 年起，在台灣陸續獲得中華民國經濟部智慧財產局核准註冊「BEATS」為商標並指定專用於相關商品及服務。申訴人並於其官方網站之網頁上使用「BEATS」商標，故「BEATS」為申訴人之商標名稱，足堪認定。

次查申訴人曾於民國 101 年 7 月前授權「美商蒙斯特電線產品公司 (現已更名為：美商巨人有限公司) 合作生產及開發附有「BEATS」商標及其系列商標之商品，故其該時點所生產之相關商品及官方網站均同時標有「美商巨人有限公司」之商標圖樣「MONSTER」及該公司相關註冊商標。對一般具有普通知識經驗之網路使用者而言，得一望即知上開網域名稱之特取部分係仿襲「BEATS」之系列商標之一，故系爭網域名稱之特取部分「monsterbeats」與申訴人之「BEATS」商標實應屬相同或近似而有混淆誤認之虞。

註冊管理機構應將系爭網域名稱「monsterbeats.com.tw」移轉予申訴人。

附件 84. 103 年網爭字第 002 號 < miumiu.com.tw 、 miumiu.tw >

申訴人：普瑞得有限公司 (PRADA S.A)

註冊人：he 00

背景事實及專家決定：

4.1 本專家小組按處理辦法第 7 條及實施要點第 10 條之規定決定合併處理由申訴人所提出有關「miumiu..tw」、「miumiu.com.tw」之網域名稱爭議合併處理：

4.1.1 按，依據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。」；次按，所謂本辦法所定之適用對象，係指註冊管理機構或受理註冊機構依財團法人台灣網路資訊中心所公布相關辦法核發國家代碼 (ccTLD) 為 tw 之網域名稱，處理辦法第二條第 1 款定有明文；又按，實施要點第十條第 3 項及第五項分別規定：「專家小組應迅速進行爭議處理程序」、「當事人請求將數個網域名稱爭議合併處理時，由專家小組依處理辦法與本實施要點決定是否同意之」。

4.1.2 另參照世界智慧財產組織針對數個網域名稱爭議得否合併於一程序加以處理，爭議處理機構之專家小組認為，於數個網域名稱爭議有共同控制之情事時，申訴人申請得將數個爭議合併處理 (請參 Speedo Holdings B.V. v. Programmer, Miss Kathy Beckerson, John Smitt, Matthew Simmons, WIPO 案件編號 D2010-0281; 以及 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (下稱「WIPO Overview 2.0」))；再按，所謂「共同控制」，係指數個網域名稱實際上由同一主體擁有或控制，包括之情形有：數個網域名稱雖登記於不同主體下但該不同主體實係同一人 (請參 Backstreet Productions, Inc. v. John Zuccarini, CupcakeParty, Cupcake Real Video, Cupcake-Show and Cupcakes-First Patrol, WIPO 案件編號 D2001-0654)，例如擁有相同之電子郵件聯絡資料、相同之受理註冊機構名稱、數個網域名稱擁有大量相同之網頁內容等 (請參 Nintendo of America Inc. v. Administrator Lunarpages, Alan Smith, Neoconsoles Inc., Liu Hai, Linda Wong, and Wong, supra, Apple Inc. v. Fred Bergstrom, Lotta Carlsson, Georges Chaloux and Marina Bianchi, WIPO 案件編號 D2011-1388, Sharman License Holdings, Limited v. Dustin Dorrance/Dave Shullick/Euclid Investments, WIPO 案件編號 D2004-0659; and Balenciaga v. Ni Hao, Shen Dan, Wu Dan, Zhu Qin, Yan Wei, WIPO Case No. D2011-1541)。

4.1.3 經查本案之系爭網域名稱「miumiu.tw」首先登記於註冊人 Guoqiang He 之下，後復移轉登記於註冊人 Jim, Lan Giahung 之下；次查，申訴人前曾指示網路行銷代理機構聯絡系爭網域名稱「miumiu.tw」之註冊人，詢問其是否有移轉「miumiu.tw」之意願，就此，註冊人曾自承其不僅為「miumiu.tw」之註冊人，亦擁有系爭網域名稱「miumiu.com.tw」，此可觀雙方對話記錄可稽；未查，系爭網域名稱「miumiu.tw」及「miumiu.com.tw」皆係於西元 2011 年 4 月 14 日登記，且皆係使用同一受理註冊機構名稱即 IAPI GmbH。

4.1.4 綜前所述，系爭網域名稱「miumiu.tw」及「miumiu.com.tw」雖分別註冊於 Jim, Lan Giahung 及 he guoqiang 之下，惟此二人係共同控制系爭網域名稱，即「miumiu.tw」及「miumiu.com.tw」皆屬同一主體所擁有或控制，故應可將此二人視為同一註冊人之概念。又合併審理有助於實施要點所欲達成之迅速進行爭議處理程序之政策目標，遂認系爭網域名稱「miumiu.tw」及「miumiu.com.tw」應以合併處理之。註冊管理機構應將系爭網域名稱「monsterbeats.com.tw」移轉予申訴人。

系爭網域名稱「miumiu.com.tw」應移轉予申訴人普瑞得有限公司。

附件 85. 104 年網爭字第 001 號 < newbalance.com.tw >

申訴人：台灣紐巴倫股份有限公司

註冊人：泰新企業管理顧問股份有限公司

背景事實及專家決定：

申訴人為製造、銷售、經銷及廣告兒童服飾商品之目的，取得系爭商標於我國販賣、經銷及廣告之專屬授權，惟就製造及包裝僅取得非專屬授權。由申訴人與商標權人就各類產品之「經銷合約 (Distribution Agreement)」、「零售店面商標授權合約 (Retail Store License Agreement)」、「兒童服飾商標授權合約 (Children's Apparel License Agreement)」及「商標授權合約 (License Agreement)」等四份契約內容觀之，關於系爭商標「NEW BALANCE」，申訴人於我國並未取得所有產品之專屬授權。可知，即使依前開資策會科法中心 STLI2014-010 案之見解，申訴人亦不得以自己名義進行本案申訴。

依前開約定內容，不限於商標權人商標權、其他智慧財產權遭第三人侵害或任何違反公平交易案件，申訴人均無權採取法律行動。且商標權人亦已表明申訴人不得於任何國家申請或尋求註冊任何與系爭商標相同或近似之網域名稱。準此，本案亦不符合資策會科法中心 STLI2014-010 案中「商標權人授權申訴人以其自己名義提出網域名稱爭議」之要件。

前開「經銷合約」之約定，系爭商標權人既已表明申訴人並未就其商標權取得任何權利或利益，亦不得以任何方式表示其就該等標的具有權利或利益，則縱參照前開 Rules for UDRP 之規定「trademark or service mark in which the Complainant has rights」解釋「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款，申訴人亦不符合該條款之要件。

另申訴人縱然與商標權人為關係企業，惟法律上彼此仍為各自獨立之主體，即具有獨立之法人格，申訴人主張其與商標權人為紐巴倫集團下之關係企業云云，並據以主張其得依「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款提出申訴，應屬誤解。

不成立「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款，決定駁回申訴。

附件 86. 105 年網爭字第 001 號 < 17app.tw >

申訴人：英屬維京群島商麻吉一七股份有限公司 (MACHIPOPO, INC.)

註冊人：LEE OO

背景事實及專家決定：

本件系爭網域名稱「www.17app.tw」，其中「17 app」或「17」為系爭網域名稱之主要部分，俾與他商標、事業或網域名稱等識別之用。註冊人係於 104 年 12 月 3 日註冊系爭網域名稱，惟申訴人自 104 年 6 月間上架後於台灣、中國、美國、香港、新加坡及馬來西亞地區之 APP Store 下載量名列前茅、擁有廣大用戶及知名度，同年 11 月間以「17」及一個大圓、下方弧線及兩側小圓之圖形，在中國、美國等國家或組織等申請商標專用權審核中。其次，申訴人尚於其官方網站之網頁上使用「17-Your Life's Moments」佐以「17」及一個大圓、下方弧線及兩側小圓之圖形，為其事業名稱或其他標識表彰商品及服務來源，故「17」應屬申訴人資為表彰商品及服務來源之事業名稱或「其他標識」。

註冊管理機構應將系爭網域名稱「www.17app.tw」移轉予申訴人。

附件 87. 105 年網爭字第 002 號 < 17app.com.tw >

申訴人：英屬維京群島商麻吉一七股份有限公司 (MACHIPOPO, INC.)

註冊人：東區行動光電有限公司 ez209

背景事實及專家決定：

本件系爭網域名稱「www.17app.com.tw」，其中「17 app」或「17」為系爭網域名稱之主要部分，俾與他商標、事業或網域名稱等識別之用。註冊人係於 104 年 11 月 18 日註冊系爭網域名稱，惟申訴人自 104 年 6 月間上架後於台灣、中國、美國、香港、新加坡及馬來西亞地區之 APP Store 下載量名列前茅、擁有廣大用戶及知名度，同年 11 月間以「17」及一個大圓、下方弧線及兩側小圓之圖形，在中國、美國等國家或組織等申請商標專用權審核中。

其次，申訴人並於其官方網站之網頁上使用「17-Your Life's Moments」佐以「17」及一個大圓、下方弧線及兩側小圓之圖形，為其事業名稱或「其他標識」表彰商品及服務來源，有申訴人臉書 (<https://www.facebook.com/17app/>) 或其他網頁可證，故「17」應屬申訴人資為表彰商品及服務來源之事業名稱或「其他標識」，足堪認定。

又「17」為「17-Your Life's Moments」之主要部分，故可認「17」為「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之申訴人之「其他標識」。

註冊管理機構應將系爭網域名稱「www.17app.com.tw」移轉予申訴人。

附件 88. 106 年網爭字第 001 號 < jaguar.tw >

申訴人：英商捷豹路虎有限公司 (JAGUAR LAND ROVER LIMITED)

註冊人：Zhao O

背景事實及專家決定：

申訴人使用「www.jaguar.com」作為其全球網站之網址，介紹其全球各國之官方行銷網站，另全球百餘國亦各以「jaguar」為其網域名稱之特取或主要部分作為其官方網站（「www.jaguar.co.uk」）。綜觀上開事證，足認註冊人之系爭〈jaguar.tw〉網域名稱，與申請人使用之「JAGUAR」商標及事業名稱 JAGUAR LAND ROVER LIMITED 特取部份「JAGUAR」之觀念、讀音相同，且綜觀申請人（「www.jaguar.co.uk」）之官方網域名稱更以「jaguar」作為其官方網站之主要及特取部份，本件系爭網站名稱註冊或使用亦確實將產生混淆、誤認，本案註冊人之系爭網域名稱與申訴人之網域名稱相同或近似致生混淆，自應該當「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 89. 106 年網爭字第 002 號 < reebok.com.tw >

申訴人：英商力霸克國際公司

註冊人：Wang O

背景事實及專家決定：

「reebok」與申訴人之「REEBOK」商標，兩者除字母大小寫不同外，其餘完全相同，且客觀上完整涵蓋申訴人之商標；再就網域名稱而言，其字母大小寫，並不會對連結至該網址所對應之網站造成任何影響。由於系爭網域名稱與申訴人之商標及網址名稱，具有完全相同之主要部分「REEBOK」，況商標與事業名稱之知名度愈高者，他人使用相同或近似之網域名稱時，愈容易產生認識上的混淆。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 90. 106 年網爭字第 004 號 < adidas.tw >

申訴人：阿迪達斯公司

註冊人：Wu O O

背景事實及專家決定：

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。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 91. 107 年網爭字第 002 號 < baidu.com.tw >

申訴人：百度在線網絡技術(北京)有限公司

註冊人：OO

背景事實及專家決定：

7.1.1 另對於申訴人於 2018 年 4 月遭科法所駁回申訴後再向台北律師公會提出申訴乙節，有無涉及一事不再理之審查必要，說明如下。

7.1.2 申訴人自承前於 2018 年 2 月 21 日對同一網域名稱即系爭網域名稱「baidu.com.tw」向科法所提出網域名稱爭議申訴，而科法所作成「申訴不成立」決定。則本專家小組認為，本件應依職權先審查有無一事不再理之適用。

7.1.3 查「處理原則」並無一事不再理原則之規定，亦無相關法院判解可稽，又本件確有先審查一事不再理之必要，是本專家小組依職權、本於中華民國法律之法理、前案及公平正義原則，先闡述網域名稱爭議案件之一事不再理原則，再就本件為具體判斷。

7.1.4 網域名稱爭議案件之處理，應有一事不再理原則之適用。

7.1.5 查網域名稱爭議案件，係由申訴人依「處理辦法」向中立之爭議處理機構提出申訴、註冊人提出答辯書，並由爭議處理機構從專家名單中遴選專家一人或三人而組成專家小組，依申訴人及註冊人之主張為專業判斷。倘認申訴人於申訴不成立後仍得恣意再行申訴，無疑否認專家小組之專業判斷、使註冊人疲於應訴，反而失去網域名稱爭議之原意。

7.1.6 惟專家小組審查申訴案，原則上係依申訴人及註冊人之書面陳述，雖得依職權調查證據，然調查證據之結果未提示雙方辯論，自不宜賦予如同法院判決之既判力效力。衡其性質，與檢察官之不起訴、緩起訴處分相當，爰參酌刑事訴訟法第 260 條之立法意旨，應認網域名稱爭議案件之處理，如無新事實新證據，自不得再行申訴(台北律師公會 97 年網爭字第 003 號)。

7.1.7 由上，本專家小組認為，網域名稱爭議案件之處理，應有一事不再理原則之適用，除發現新事實新證據，申訴人自不得再行申訴。

7.1.8 本件尚無違反一事不再理，應得為實體審查。

7.1.9 申訴人提起本件申訴，其申訴標的即系爭網域名稱為「baidu.com.tw」，註冊人為台灣百度企業號，主張依據為「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，申訴內容為請求將系爭網域名稱移轉與申訴人，此與科法所 2018 年 4 月 10 日 STLI2018-0001 案(下稱前案)完全相同，應為同一申訴案。

7.1.10 查申訴人於 2018 年 6 月 20 日提出申訴書，雖未敘明有何新事實新證據，惟查其內容稱：「及後投訴人於 2018 年 5 月 13 日收到網民的檢舉，指出本案爭議域名對其本人和家人使用投訴人的百度服務造成混淆」，已表明係前案作成以後發生之事實；又申訴人 2018 年 6 月 20 日申訴書陳明九項新證據 (附件 1-3，6，8，10-11，13，15)。

7.1.11 申訴人上開主張，經本專家小組形式審查後認為，與前案相較，在客觀上確實為新事實新證據，故本件雖有一事不再理原則之適用，然因發現新事實新證據，本專家小組自得為本件申訴之實體審查。

7.1.12 由於網域名稱爭議之審查專家小組，均係本於「處理辦法」及相關規範而為獨立判斷，故就本件申訴之判斷，在法律見解方面，自不受前案之拘束；在事實認定方面，如發現新事實新證據，或另依職權調查之證據，亦得與前案為相異之判斷，併此敘明。

7.4.2 觀諸註冊人之答辯書，雖就第 5 條第 2 項第 1、2 款提出答辯，但並未為任何舉證，特別是針對是否符合善意使用及已為一般大眾所熟知二點，並無說明具體理由或舉證。雖註冊人早於 2007 年 4 月 20 日即註冊取得系爭網域名稱，但註冊人自承在 2013 年才開始進行目前之聊天室服務，以申訴人自 2010 年開始在台灣申請 BAIDU 商標註冊及兩國人民往來頻繁程度，台灣的新聞也經常報導中國企業之動態，加以註冊人曾於 2009 年申請 BAIDU 百度商標遭核駁 (詳下述) 之情形來看，實難謂註冊人有善意使用系爭網域名稱。至於註冊人使用系爭網域名稱，是否已為一般大眾所熟知，註冊人雖主張註冊會員帳號已超過百萬人次，但並未舉證以實其說。

7.4.3 另申訴人於申訴書中舉出多個案例，主張若爭議域名鏈接到色情或成人內容的網站，即代表缺乏合法的權利或利益。註冊人則主張，爭議網域所連結之網站，屬交友聊天網站，並非色情或成人內容網站，且該網站依法設立分級標誌，難謂其為違法網站。且註冊人係合法、與申訴人網站內容非相同或類似，性質非商業競爭對手，其正當使用網域名稱，並未因此而獲取相關商業利益，亦無誤導消費者或減損申訴人公司商標之虞。經專家小組實際審酌網站內容發現，該網站雖號稱交友聊天網站，但網頁中的許多圖片強調女性的乳波臀浪，具有強烈的成人內容暗示，即便已有分級標誌，於現階段一般社會通念中，仍有減損商標之可能。因此，專家小組認為，註冊人無法舉證說明，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，註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益。

域名移轉於申訴人。

附件 92. 107 年網爭字第 003 號 < iqos3.com.tw、iqos5.com.tw >

申訴人：瑞士商菲利普莫里斯產品公司

註冊人：OOlin

背景事實及專家決定：

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或事業名稱相同或近似而產生混淆之情形，係指系爭網域名稱，依整體觀察方式，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，即構成該要件。

經查，系爭網域名稱為「iqos3.com.tw」及「iqos5.com.tw」，與申訴人之「IQOS」、「IQOS ORIGINAL」、「IQOS HEATCONTROL」、「IQOS THIS CHANGES EVERYTHING」、「iqos.com」、「iqos.jp」及「iqos.kz」等 IQOS 系列商標之識別性部分，外觀上及讀音上完全相同，二者僅有英文字體大小寫之差別。系爭網域名稱「iqos3.com.tw」及「iqos5.com.tw」之特取部分與申訴人之商標顯屬相同或相似，一般具有普通知識經驗之網路使用者縱施以通常之注意，仍有產生混淆誤認之虞，故合於「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定。

合於「處理辦法」第 5 條第 1 項之規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 93. 108 年網爭字第 002 號 < seagen.tw >

申訴人：美商·西雅圖遺傳學公司

註冊人：梁 OO

背景事實及專家決定：

7.5 註冊人是否惡意或使用系爭網域名稱

7.5.2. 前開各款規定，解釋上均屬認定是否有「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，且如有其中之一種或數種情事，足以認定註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱，亦足該當之，並不以全部具備為必要。

7.5.3 經查，註冊人先是將系爭網域名稱「seagen.tw」限制我國地區之使用者瀏覽；目前更是將系爭網域名稱作為「BET365」線上博弈網站之中文版，提供博弈服務予我國境外 IP 之網路使用者；網路使用者於見到系爭網域名稱時，仍以申訴人之「SEAGEN」商標為唯一識別部分。註冊人利用系爭網域名稱與申訴人商標及事業名稱間之混淆，刻意誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址，以達到其營利之目的等情，顯見註冊人意圖引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站，妨礙申訴人之商業活動，故符合處理辦法第 5 條第 1 項第 3 款情狀。

專家小組認為申訴人所訴符合「處理辦法」第 5 條第 1 項之要件，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 94. 108 年網爭字第 003 號 < rochas.tw >

申訴人：法商殷特香水公司 (Interparfums SA)

註冊人：OO Chao

背景事實及專家決定：

由於系爭網域名稱與申訴人之商標及其於西元 1996 年 1 月 6 日註冊取得「rochas.com」之網址名稱，具有完全相同之主要部分「rochas」，況商標與事業名稱之知名度愈高者，他人使用相同或近似之網域名稱時，愈容易產生認識上的混淆，一般網路使用者，實無從區辨系爭網域名稱「rochas.tw」與申訴人之「ROCHAS」商標之不同，有混淆誤認之虞。故註冊人之系爭網域名稱與申訴人之商標、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆，合於處理辦法第 5 條第 1 項第 1 款之規定。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 95. 109 年網爭字第 002 號 < 2dfire.com.tw >

申訴人：杭州迪火科技有限公司

註冊人：二維火科技有限公司

背景事實及專家決定：

系爭網域名稱「2dfire.com.tw」，其特取部分「2dfire」與申訴人所有之國際頂級域名「2dfire.com」、「2dfire.net」、「2dfire-inc.com」、「2dfire-pre.com」、「2dfire-daily.com」、「2dfire-dev.com」、「2dfire-project.com」、中國國家頂級域名「2dfire.cn」及於大陸、馬來西亞、香港、澳門、日本、加拿大、歐盟、新加坡、澳大利亞、韓國、臺灣等地註冊之商標中之「二維火(簡體字)2dfire」、所屬集團旗下子公司杭州迪火電子商務有限公司所有之中國國家頂級域名「2dfire.com.cn」等中之「2dfire」數字與英文文字部分，除英文字體「D」大小寫之差別外，外觀上及讀音上完全相同，且參酌註冊人於系爭網域名稱之網頁上所用簡體中文字「二維火」，可認系爭網域名稱中「2dfire」之觀念亦應與申訴人註冊商標中之「二維火(簡體字)」相同。是系爭網域名稱特取部分之「2dfire」與申訴人之商標或其他標識等縱非相同亦為近似，一般具有普通知識經驗之網路使用者縱施以通常之注意，仍有產生混淆誤認之虞，故合於「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 96. 109 年網爭字第 005 號 < wework.com.tw >

申訴人：美商維沃克有限責任公司 (We Work Companies LLC)

註冊人：平英堂有限公司

背景事實及專家決定：

申訴人係成立於 2009 年的美商公司，以 WEWORK 和各種以 WE 組成的商標為企業及個人提供工作場所、社群、人際網路以及相關的服務和便利設施。有美國、中國等國媒體以「We Work」稱呼申訴人。申訴人於 2011 年於美國提交「WEWORK」商標申請，其後於香港、中國等地，取得「WEWORK」字樣或包含該字樣之註冊商標，指定使用於各類商品及服務，該等商標權迄今仍有效存續，並於我國等其他國家提出「WEWORK」字樣或包含該字樣之商標申請案。

申訴人之事業名稱「We Work Companies LLC」，以「WEWORK」為其事業之特取名稱，並於多國取得或申請「WEWORK」商標權，有申訴人提出之參證 7、8 等可證。而註冊人所註冊之系爭網域名稱「wework.com.tw」，以「wework」為網域名稱的特取部分。比較系爭網域名稱與申訴人之商標及事業名稱，得知系爭網域名稱的特取部分與申訴人之商標及事業特取名稱差異僅在於英文字母大小寫不同而已。由於網域名稱 (Domain Name) 沒有大小寫之分，無論大寫或小寫均指向同一 URL 或 Email Address。是足認系爭網域名稱特取部分「wework」，與申訴人之「WEWORK」商標及事業名稱相同，一般具有普通知識經驗之網路使用者，縱施以通常之注意，仍有產生混淆誤認之虞，故合於「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 97. 111 年網爭字第 007 號 < twiqos.com.tw >

申訴人：瑞士商菲利普莫里斯產品公司

註冊人：法諾企業有限公司 (Fano Enterprise Co., Ltd.)

背景事實及專家決定：

「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」。該款構成要件**所謂相同或近似而產生混淆，係指系爭網域名稱依整體觀察方式，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而言。**(參照資策會科法中心專家小組決定書 STLC2001-001、STLC2001-003、STLC2001-004; 台北律師公會專家小組決定書，(96) 網爭字第 3 號)。

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

附件 98. 111 年網爭字第 009 號 < buy-iqos.tw >

申訴人：瑞士商菲利普莫里斯產品公司 (Philip Morris Products S.A.)

註冊人：楊○昌

背景事實及專家決定：

本要件之成立，雖然涉及相同或近似之判斷，惟並不能僅以網域名稱與商標為機械式之比對為已足，還須就是否有產生混淆加以判斷。又倘系爭網域名稱，**依整體或通體觀察方法，在外觀、觀念或讀音上可認有相同或近似，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，尚非所問。**

成立「處理辦法」第 5 條第 1 項規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。



編 著：財團法人台灣網路資訊中心

發行人：黃勝雄

執行單位：財團法人資訊工業策進會 科技法律研究所

專家顧問：謝銘洋、江耀國、余啟民、周天、紀振清、陸義淋、黃銘傑、賴文平、賴文智、鍾文岳

執行編輯：江進榮、呂苗令、施雅薰、蔡淳宇、潘俊良

2023年12月

Copyright©2023 by Taiwan Network Information Center