

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

壹、前言	1
貳、網域名稱爭議處理辦法第一構成要件相關議題	2
一、申訴人適格	2
1. 商標權人及專屬被授權人	2
二、據以提出申訴之客體	5
1. 商標	5
2. 標章	6
3. 姓名	6
4. 事業名稱	7
5. 其他標識	7
三、相同或近似而產生混淆之認定標準	10
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	10
2. 域名為商標或其他標識縮寫	12
3. 域名為兩個商標或其他標識結合	13
4. 域名為商標或其他標識之拼音字	14
5. 域名相較於商標或其他標識添加符號或數字	14
6. 域名為商標或其他標識翻譯詞	15
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	15
8. 域名相較於商標或其他標識為大小寫不同	16
9. 域名為任意名稱	17
10. 據以提出申訴之商標為著名商標	17
11. 網站內容、營業項目對於第一要件判斷之影響	18
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	19
13. 域名為商標或其他標識和負面詞彙組成	19
參、網域名稱爭議處理辦法第二構成要件相關議題	21
一、註冊人就其域名無權利或正當利益判斷	21
1. 註冊人欠缺權利或正當利益之情形及判斷依據	21
二、註冊人收到爭議通知前已善意使用或準備使用	22

1. 爭議通知時點.....	22
2. 域名爭議通知前已善意使用或可證明已準備使用情形 .....	22
三、註冊人使用之域名已為一般大眾熟知 .....	24
1. 一般大眾熟知情形.....	24
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 ...	25
1. 註冊人為經銷商或代理商.....	25
2. 註冊人將域名用於非法活動.....	28
五、其他評估考量.....	29
1. 註冊人就其域名擁有權利或正當利益涉及其他爭議 .....	29
肆、網域名稱爭議處理辦法第三構成要件相關議題.....	30
伍、網域名稱爭議處理辦法程序相關議題.....	30
陸、附件 .....	31

## 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」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。

本計畫為凝聚「專家小組」針對爭議處理機制實質性和程序性問題之共識，將參考世界智慧財產權組織（英語：World Intellectual Property Organization）編輯 WIPO Jurisprudential Overview 3.0 作法<sup>1</sup>，彙整過往 20 多年來之專家決定書，作成「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）。

本專家意見概述所援引之專家決定案號，以（民國年分）網爭字第 XXX 號〈系爭網域名稱〉（例如：99 年網爭字第 001 號〈vornado.com.tw〉）標示者，為台北律師公會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〉（例如：STLI2014-010 〈glenfarclas.com.tw〉、STLC2003-001 〈taipei101.com.tw〉）標示者，則為資策會科法所專家小組所作之決定。

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。

---

<sup>1</sup> 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、網域名稱爭議處理辦法第一構成要件相關議題

依網域名稱域名爭議處理辦法第 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：

#### 1. 商標權人及專屬被授權人

##### **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：

##### **(1) 限商標權人得提出申訴**

「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：

99 年網爭字第 001 號 <[vornado.com.tw](http://vornado.com.tw)>，駁回申訴

## (2) 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：

STLI2014-010 <[glenfarclas.com.tw](http://glenfarclas.com.tw)>，域名移轉給申訴人

## (3) 非專屬被授權人，且經銷合約及商標授權合約另有約定者

申訴人與商標權人就各類產品之授權合約中，若申訴人於我國並未取得所有產品之專屬授權，即使依資策會科法中心 STLI2014-010 案之見解，申訴人亦不得以自己名義進行本案申訴。另於 104 年網爭字第 001 號 <[newbalance.com.tw](http://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：

104 年網爭字第 001 號 <[newbalance.com.tw](http://newbalance.com.tw)>，駁回申訴

## WIPO UDRP 意見：

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。

## 二、據以提出申訴之客體

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的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：

##### STLI2017-003 < [mastercam.com.tw](http://mastercam.com.tw) >，申訴駁回

- 「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](http://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：

##### STLI2012-003 < [plurk.com.tw](http://plurk.com.tw) >，域名移轉給申訴

- 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 UDRP 意見**，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，但於認定惡意註冊時可能會有問題，因在此情況下較難證明域名是在考慮未來商標的情況下註冊。

我國相關決定：

STLC2003-001 < [taipei101.com.tw](#) >，申訴人就系爭網域名稱之申訴駁回。

WIPO 相關決定：

Digital Vision, Ltd. v. Advanced Chemill Systems [D2001-0827](#), Denied.

AB Svenska Spel v. Andrey Zacharov [D2003-0527](#), Transfer.

Madrid 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites [D2003-0598](#) among others, Transfer.

## 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**：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：**

STLI2021-005 <[off-white.com.tw](http://off-white.com.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2021-002 <[tiffany-co.com.tw](http://tiffany-co.com.tw)>，域名移轉給申訴人

109 年網爭字第 005 號 <[wework.com.tw](http://wework.com.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2019-006 <[lilly-cialis.com.tw](http://lilly-cialis.com.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2018-006 <[chunghwa.tw](http://chunghwa.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2016-012 <[南山人壽.tw](http://南山人壽.tw)>，域名移轉給申訴人

#### 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：**

STLC2006-021 <[tealit.com.tw](http://tealit.com.tw)>，域名移轉給申訴人

- 「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：

STLC2008-005<[bmg.com.tw](http://bmg.com.tw)、[bmg.tw](http://bmg.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2019-005<[tahsda101.com.tw](http://tahsda101.com.tw)>，決定將系爭網域名稱予以取消

109 年網爭字第 002 號<[2dfire.com.tw](http://2dfire.com.tw)>，域名移轉給申訴人

106 年網爭字第 001 號<[jaguar.tw](http://jaguar.tw)>，域名移轉給申訴人

108 年網爭字第 003 號<[rochas.tw](http://rochas.tw)>，域名移轉給申訴人

- (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：

STLC2004-006<[easybank.net.tw](http://easybank.net.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2014-007<[summit-racing.com.tw](http://summit-racing.com.tw)>，域名移轉給申訴人

- **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：

STLI2016-011 <[u-park.com.tw](http://u-park.com.tw)>，域名移轉給申訴人

105 年網爭字第 001 號 <[17app.tw](http://17app.tw)>，域名移轉給申訴人

105 年網爭字第 002 號 <[17app.com.tw](http://17app.com.tw)>，域名移轉給申訴人

### 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：

STLC2002-005 <[bosch.com.tw](http://bosch.com.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2021-002 <[tiffany-co.com.tw](http://tiffany-co.com.tw)>，域名移轉給申訴人

111 年網爭字第 009 號 <[buy-iqos.tw](http://buy-iqos.tw)>，域名移轉給申訴人

##### ➤ 域名與商標或其他標識產生混淆之判斷標準

「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：

111 年網爭字第 007 號 <[twiqos.com.tw](http://twiqos.com.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2019-005 <[tahsda101.com.tw](http://tahsda101.com.tw)>，決定將系爭網域名稱予以取消

## 其他補充觀點

### 觀點 1：

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：

STLI2020-004 < [facebookpay.tw](https://facebookpay.tw) >，域名移轉給申訴人  
STLI2020-005 < [famipay.com.tw](https://famipay.com.tw) >，域名移轉給申訴人

### 觀點 2：

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：

STLC2008-001 < [amazon.tw](https://amazon.tw) >，申訴駁回

97 網爭字第 003 號 < [amazon.tw](https://amazon.tw) >，域名移轉給申訴人

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](http://www.amazon.tw) 直接連結到申訴人的 [www.amazon.com.tw](http://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](http://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](http://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」第五條第一項第一款之規定。

相關決定：

STLC2002-011<[ctv.com.tw](http://ctv.com.tw)>，決定將系爭網域名稱予以取消

STLC2008-005<[bmg.com.tw](http://bmg.com.tw)、[bmg.com.tw](http://bmg.com.tw)>，域名移轉給申訴人

STLC2010-006<[xiaojidan.com.tw](http://xiaojidan.com.tw)、[beijie.com.tw](http://beijie.com.tw)、[maokong.com.tw](http://maokong.com.tw)、[maokong.com.tw](http://maokong.com.tw)>，

域名移轉給申訴人

100年網爭字第006號<[aia.com.tw](http://aia.com.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2013-010<[ibm.com.tw](http://ibm.com.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2018-002<[ntu.com.tw](http://ntu.com.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2012-007<[twtc.net.tw](http://twtc.net.tw)>，決定將系爭網域名稱予以取消

STLI2019-005<[tahsda101.com.tw](http://tahsda101.com.tw)>，決定將系爭網域名稱予以取消

消

STLI2021-002<[tiffany-co.com.tw](http://tiffany-co.com.tw)>，域名移轉給申訴人

### 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」第五條第一項第一款之規定。

相關決定：

102年網爭字第004號<[micro.com.tw](http://micro.com.tw)、[micro-fidelio.com.tw](http://micro-fidelio.com.tw)>，

域名移轉給申訴人

STLI2019-006<[lilly-cialis.com.tw](http://lilly-cialis.com.tw)>，域名移轉給申訴人

STLC2004-002<[wintel.com.tw](http://wintel.com.tw)>，申訴駁回

102年網爭字第009號<[monsterbeats.com.tw](http://monsterbeats.com.tw)>，域名移轉給申訴人



#### 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」第五條第一項第一款之規定。

**相關決定：**

**STLI2014-013**<[meizu.tw](#)>，域名移轉給申訴人

#### 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」第五條第一項第一款之規定。

**相關決定：**

**(1) 添加符號之相關決定**

**STLC2001-001**<[m-ms.com.tw](#)>，域名移轉給申訴人

**(2) 添加數字之相關決定**

**STLC2002-009**<[tvbs500.com.tw](#)>，決定將系爭網域名稱予以取消

**STLI2013-006**<[adidas101.com.tw](#)>，域名移轉給申訴人

107 年網爭字第 003 號<[iqos3.com.tw](#)、[iqos5.com.tw](#)>，域名移轉給申訴人

**STLI2019-005**<[tahsda101.com.tw](#)>，決定將系爭網域名稱予以取消

**(3) 數字為系爭網域名稱主要部分之相關決定**

STLC2005-003<[104104.com.tw](http://104104.com.tw)>，決定將系爭網域名稱予以取消

105 年網爭字第 001 號<[17app.tw](http://17app.tw)>，域名移轉給申訴人

105 年網爭字第 002 號<[17app.com.tw](http://17app.com.tw)>，域名移轉給申訴人

## 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」第五條第一項第一款之規定。

相關決定：

STLI2014-015<[beautidiary.com.tw](http://beautidiary.com.tw)>，域名移轉給申訴人

## 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」第五條第一項第一款之規定；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：

STLI2015-009<[taiwan-osram.com.tw](http://taiwan-osram.com.tw)>，域名移轉給申訴人

**WIPO UDRP 意見：**若僅為普通地理意義上所使用的地理名詞，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」第五條第一項第一款之規定。

#### **相關決定：**

STLC2001-004<[cesar.com.tw](#)>，申訴駁回

STLC2001-007<[ups.com.tw](#)>，域名移轉給申訴人

STLC2006-007<[playstation.tw](#)>，域名移轉給申訴人

STLC2008-002<[bmw.tw](#)>，域名移轉給申訴人

#### **特殊案例：**

STLC2001-005<[skii.com.tw](#)>，域名移轉給申訴人

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：**

97 網爭字第 003 號<[amazon.tw](http://amazon.tw)>，域名移轉給申訴人

STLC2008-011<[aerosat.com.tw](http://aerosat.com.tw)>，申訴駁回

97 年網爭字第 006 號<[vacuum.com.tw](http://vacuum.com.tw)>，申訴駁回

STLI2011-002<[microsoftstore.com.tw](http://microsoftstore.com.tw)>，域名移轉給申訴人

## 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：**

STLC2001-006<[michelin.com.tw](http://michelin.com.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2020-004<[facebookpay.tw](http://facebookpay.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2019-006<[lilly-cialis.com.tw](http://lilly-cialis.com.tw)>，域名移轉給申訴人

106 年網爭字第 002 號<[reebok.com.tw](http://reebok.com.tw)>，域名移轉給申訴人

106 年網爭字第 004 號<[adidas.tw](http://adidas.tw)>，域名移轉給申訴人

STLI2016-001 < [instagram.com.tw](http://instagram.com.tw) >，域名移轉給申訴人

## 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) 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：

STLI2011-002 < [microsoftstore.com.tw](http://microsoftstore.com.tw) >，域名移轉給申訴人

STLI2019-002 < [roborock.com.tw](http://roborock.com.tw)、[roborock.tw](http://roborock.tw) >，域名移轉給申訴人

STLI2017-002 < [biboting.tw](http://biboting.tw) >，域名移轉給申訴人

### (2) 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：

STLI2019-005 < [tahsda101.com.tw](http://tahsda101.com.tw) >，決定將系爭網域名稱予以取消

STLI2016-010 < [queen-wed.com.tw](http://queen-wed.com.tw) >，域名移轉給申訴人

STLI2015-009 < [taiwan-osram.com.tw](http://taiwan-osram.com.tw) >，域名移轉給申訴人

## 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：**

STLC2008-003<[jcbrake.com.tw](http://jcbrake.com.tw)>，申訴駁回

STLC2005-001<[foto.com.tw](http://foto.com.tw)>，申訴駁回

## 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，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 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是由，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.

## 參、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

#### 1. 註冊人欠缺權利或正當利益之情形及判斷依據

##### TWDRP 意見：

- 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 項第一款至第三款所列舉之情形，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：

STLC2001-002 <[boss.com.tw](#)>，申訴駁回

STLC2003-001 <[taipei101.com.tw](#)>，申訴駁回

- 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。

STLI2012-003 <[plurk.com.tw](#)>，域名移轉給申訴人

- 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。

STLC2002-007 <[manulife.com.tw](#)>，域名移轉給申訴人



## 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」第五條第二項第一款所謂之「第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議」，專家小組認有關爭議通知時點之認定，應參照 UDRP 4(c)(i)之規定，即以「註冊人接獲任何關於爭議的通知」(any notice to you of the dispute)，作為判斷的時點。

#### 相關決定：

STLC2001-002 <[boss.com.tw](#)>，申訴駁回

STLC2002-008 <[河合鋼琴.tw](#)>，域名移轉於申訴人

STLC2006-002 <[puma.com.tw](#)>，域名移轉於申訴人

STLC2003-001 <[taipei101.com.tw](#)>，申訴駁回

### 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」第五條第二項第一款之規定，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：

STLC2005-005 <[conqueror.com.tw](#)>，申訴駁回

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

STLC2010-006 < [小巨蛋.tw](#)、[北捷.tw](#)、[貓空纜車.tw](#)、[貓纜.tw](#) >，  
移轉予申訴人

STLI2017-003 < [mastercam.com.tw](#) >，申訴駁回

STLI2019-008 < [cefine.com.tw](#) >，申訴駁回

STLI2019-009 < [sonyco.com.tw](#) >，申訴駁回

### 三、註冊人使用之域名已為一般大眾熟知

#### 1. 一般大眾熟知情形

##### **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」第五條第二項第二款之規定。

##### **相關決定：**

STLC2001-002 <[boss.com.tw](http://boss.com.tw)>，申訴駁回

STLC2002-008 <[河合鋼琴.tw](http://河合鋼琴.tw)>，域名移轉予申訴人

STLC2008-007 <[citi.com.tw](http://citi.com.tw)>，域名移轉予申訴人

STLC2004-002 <[wintel.com.tw](http://wintel.com.tw)>，申訴駁回

#### 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 年度網爭字第 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：

**STLC2007-011** <[sealonline.com.tw](http://sealonline.com.tw)>，域名移轉於申訴人

**96 年度網爭字第 2 號** <[miffy.com.tw](http://miffy.com.tw)>，域名移轉於申訴人

- 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：

STLI2012-004 <[valvoline.com.tw](#)、[valvoline.tw](#)、[zerex.com.tw](#)、[zerex.tw](#)>，域名移轉於申訴人

102 年網爭字第 004 號 <[micros.com.tw](#)、[micros-fidelio.com.tw](#)>，域名移轉於申訴人

STLI2015-009 <[taiwan-osram.com.tw](#)>，域名移轉於申訴人

STLI2019-007 <[arnest.com.tw](#)>，域名移轉於申訴人

STLI2019-008 <[cefine.com.tw](#)>，申訴駁回

#### WIPO UDRP 意見：

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 Tsykin, 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

Research in Motion Limited v. One Star Global LLC, WIPO Case No.[D2009-0227](#), <unofficialblackberrystore.com>, Transfer

Intex Recreation Corp. v. RBT, Inc., Ira Weinstein, WIPO Case No.[D2010-0119](#), <intexpool.com>, Transfer

Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., The Sheraton LLC, SheratonInternational Inc., Societe des Hotels Meridien, Westin Hotel ManagementL.P. v. Media Insight a/k/a Media Insights, WIPO Case No.[D2010-0211](#), <sheratonnassaubeachresort.com>, Transfer

National Association of Realtors v. John Fothergill, WIPO Case No.[D2010-1284](#), <listonrealtor.com>, Transfer

General Motors LLC v. Flashcraft, Inc DBA Cad Company, WIPO Case No.[D2011-2117](#), <cadillacperformance.com>, Denied

Furla S.P.A. v. Cai Jin Yong, WIPO Case No.[DCO2012-0011](#), <furla.com.co>, Transfer

Hermes International v. Brian E. Nielsen, WIPO Case No.[D2013-1407](#), <hermesbyhabitjp.org> et al., Transfer

Aktiebolaget Electrolux v. Nguyen Van Dien, WIPO Case No.[D2014-0490](#), <baohanhelectrolux.net>, Transfer

BSH Home Appliances Corporation v. Michael Stanley / Michael Sipo, WIPO Case No.[D2014-1433](#), <boschappliancepro.info> et al., Transfer

Iveco S.p.A. v. Cong ty TNHH san xuat va TM Khang Thinh, NA, WIPO Case No.[D2015-2249](#), <ivecovn.com>, Transfer

Autodesk, Inc. v. Brian Byrne, meshIP, LLC, WIPO Case No.[D2017-0191](#), <autocadcloud.com> and <hostedautocad.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：**

**STLI2019-006**<[lilly-cialis.com.tw](#)>，域名移轉於申訴人

**107 年網爭字第 002 號**<[baidu.com.tw](#)>，域名移轉於申訴人



## 五、其他評估考量

### 1. 註冊人就其域名擁有權利或正當利益涉及其他爭議

#### 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：

##### 97 年網爭字第 011 號<[cambridge.org.tw](http://cambridge.org.tw)>，駁回申訴

- 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：

##### STLC2008-003<[jcbrake.com.tw](http://jcbrake.com.tw)>，駁回申訴

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



肆、網域名稱爭議處理辦法第三構成要件相關議題

伍、網域名稱爭議處理辦法程序相關議題

## 陸、附件

### 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。

97 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：「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。

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。

**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。

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：運達科技股份有限公司

背景事實及專家決定：

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。

系爭網域名稱「micros.com.tw」及「micros-fidelio.com.tw」應移轉予申訴人。

102 年網爭字第 004 號 < [micros.com.tw](http://micros.com.tw) 、 [micros-fidelio.com.tw](http://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：

7.2.2.3 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



何變更型態，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

**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：guoOObao

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。

**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。

**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。

**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。

**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 Ke

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，自己該當「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。

**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。



**106 年網爭字第 004 號 <adidas.tw>**

申訴人：阿迪達斯公司

註冊人：Wu Cheng Hong

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。

**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：博仲法律事務所

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」第五條第一項之規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

**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：Qin Zhi 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。

**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：

系爭網域名稱為「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。

**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。

申訴人之事業名稱為「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為

「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。

**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。

**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。

**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。

合於「處理辦法」第五條第一項之規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。



STLC2001-004<cesar.com.tw>

申訴人：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：

查申訴人之註冊商標「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訴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，申訴人卻於 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」第五條第二項第一款之情形。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」第五條第二項第三款之情形。

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](http://www.cesar.co.jp) 為日本一家不動產公司所使用；[www.cesar.de](http://www.cesar.de) 為德國一家人力資源網站；[www.cesar.co.uk](http://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](http://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」第五條第一項第三款之規定。

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

**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。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」第五條第一項之規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

**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。

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。

**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。

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。

**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」第五條第一項第一款規定「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者」，係指網域名稱與申訴人之商標、事業名稱等標識相同或近似，並因而產生混淆。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。

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。

**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。

**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」第五條第一項之要件，決定將系爭網域名稱予以取消。



**STLC2003-001 < [taipei101.com.tw](http://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](http://taipei101.com.tw) 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](http://taipei101.com.tw) 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，應符合處理辦法第五條第二項第二款之規定。

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](http://taipei101.com.tw)」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](http://www.tfc101.com.tw) 網域名稱，其後又於九十一年註冊 [www.taipei101mall.com.tw](http://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五條第三項第三款之事由。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](http://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五條第

三項之以營利之目的，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」即為申訴人公司之網域名稱，進而有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」第五條第一項第一款之規定。

#### 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」第五條第二項第一款之情形，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係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」第五條第二項第一款之規定。

申訴人之申訴內容不符「處理辦法」第五條第一項第二款之規定，申訴人就系爭網域名稱之申訴駁回。

STLC2004-002 < [wintel.com.tw](http://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硬體之組合，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 wintel 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

WWHOTMAIL.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硬體之組合，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」第五條第二項第一款之規定。

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」第五條第二項第二款所謂「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」第五條第一項第一款及第二款之情事。

#### 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」第五條第二項第一款之規定。

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」第五條第二項第二款所謂「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。

## 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」第五條第一項之規定，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」中第五條第一項第一款之規定。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」第五條第一項第一款規定。

成立「處理辦法」第5條第1項規定，決定取消系爭網域名稱。

**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。

**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。

**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」第五條第一項第一款規定「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者」，係指網域名稱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。

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。

**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」，網站名稱為「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

**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。

**STLC2008-002<bmw.tw>**

申訴人：德商·拜耳汽車廠股份有限公司

註冊人：Vincent Liao

背景事實及專家決定：

依申述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。



STLC2008-003<[jcbrake.com.tw](http://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：

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。

**STLC2008-005<bmgi.com.tw、bmgi.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「bmgi」為特取部分之系爭網域名稱註冊有「處理辦法」第五條第一項規定之情事。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「bmgi」與「BMG」兩相比對，前者明顯多出一個英文字母「i」，且於英文之使用習慣上，該「i」字與其他三個字母一樣，均須個別發音。換言之，「bmgi」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

「bmgi.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」第五條第一項第一款之「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「bmgi.com」之網域名稱。系爭網域名稱之一

「bmgi.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「bmgi.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」第五條第一項第一款規定之要件。

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。

**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。

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) KLASIC 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。

**STLI2011-002 < microsoftstore.com.tw >**

申訴人：微軟公司

註冊人：Mazijian

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。



**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 (Tom 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。

STLI2012-003 < plurk.com.tw >

申訴人：嘆浪國際資訊股份有限公司

註冊人：ZSIP

背景事實及專家決定：

申訴人嘆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、「嘆浪」商標。申訴人之母公司加拿大商·嘆浪公司於 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」第五條第一項第一款規定之「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，而應含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」第五條第二項之規定，「有下列各款情形之一者，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益：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」第五條第二項所例示各款情事，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。

**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。

**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」第五條第一項之規定，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

**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」第五條第一項第一款之規定。

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。

**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」第五條第一項第一款所稱之「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」第五條第一項第一款之「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。

**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。



**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。

**STLI2014-015<beautidiary.com.tw>**

申訴人：統一藥品股份有限公司

註冊人：lin ○○

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

「beautydiary」，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。

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。

**STLI2016-001 <instagram.com.tw>**

申訴人：Instagram, LLC.

註冊人：zhoumurong

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。

**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。

**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。

**SI2016-012 < 南山人壽.tw >**

申訴人：南山人壽保險股份有限公司

註冊人：何中訓

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。



**STLI2017-002 < biboting.tw >**

申訴人：碧波庭國際有限公司

註冊人：Shen Ling Li

背景事實及專家決定：

依照「處理辦法」第五條第一項第一款之規定，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。

**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「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。

就註冊人是否就系爭網域名稱無權利或正當利益要件而言，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。

就註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱要件而言，申訴人稱曾於 2016 年 8 月 1 日委請律師發函註冊人請其立即停止使用惟迄今置之不理，註冊人明知「MASTERCAM」為他人註冊商標文字仍使用含前述文字之網域名稱，顯出於惡意云云，惟查，系爭網域名稱自 1997 年註冊以來訴外人欣吳公司即以該域名為商業之使用，並無任何不妥之處，而使用以來申訴人也參與此商業活動，且已知曉該域名之存在，雙方在 2015 年不續約前，其使用已達 19 年，其情狀視同默示訴外人使用，況申訴人於 106 年 5 月 15 日

補充申訴理由書亦自承授權欣昊公司註冊使用系爭網域名稱，已如前述，從而，此一過去長期存在之既存事實，依法律安定性原則及誠信原則在本案中必須給予充分考量，欣昊公司及欣路公司截至目前尚有提供 **Mastercam** 軟體銷售服務、教育訓練等商業使用，故訴外人欣昊公司及現註冊人欣路公司應為合理善意使用，非屬於「處理辦法」第 5 條第 1 項第 3 款惡意註冊或使用網域名稱之情事。

不成立「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款，決定駁回申訴。

**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」第五條第一項第一款之規定，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。

## STLI2018-006 < chunghwa.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「chunghwa.tw」之主要部分「chunghwa」，與申訴人商標圖樣中之英文文字或公司英文名稱「chunghwa 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「chunghwa telecom」中，「chunghwa」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「chunghwa」做為商標或公司名稱的特取部分，以致於與系爭網域名稱「chunghwa.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「chunghwa」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「chunghwa picture tube」（中華映管股份有限公司）以及「chunghwa 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（chunghwa 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（chunghwa 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「chunghwa」，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「chunghwa.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。

**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。

## 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五條第一項第一款所稱之「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五條第一項第一款之情事。

成立「處理辦法」第5條第1項規定，決定取消系爭網域名稱。

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」第五條第一項第一款規定適用之餘地。

按「處理辦法」第五條第一項第一款規定「網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者」，係指網域名稱與申訴人之商標、事業名稱等標識相同或近似，並因而產生混淆。惟本要件之成立，並不能僅以網域名稱與商標或事業名稱為機械式之比對為已足，尚必須就是否有產生混淆加以判斷。（參見科法所專家小組決定書，案號：STLC2001-006，以下簡稱 "MICHELIN" 案）。就本案而言，註冊人所註冊之系爭網域名稱「<https://www.lilly-cialis.com.tw>」，其與該事業名稱及商標所表彰 LILLY 公司之美國網站「<https://www.lilly.com/>」、加拿大網站「<https://www.lilly.ca/en/index.aspx>」及台灣網站

「<https://www.lilly.com.tw/cn/index.aspx>」相較，可見其在字母外觀、讀音與一般認識之意義上均屬相同。由於系爭網域名稱與申訴人之事業名稱及商標極為近似、與其公司在各國網站之網域名稱又極近似；對於一般網路使用者而言，已有造成混淆之虞，而誤以為該網站為 LILLY 公司集團或申訴人所設。

再者，申訴人之商標是否著名，雖非屬申訴成立之要件，然而知名度之高低，對於是否造成混淆之判斷，則有所影響。通常具有愈高知名度之商標或事業名稱，則他人使用相同或近似之網域名稱，愈容易產生混淆

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

#### 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」第五條第二項第三款之規定。

網域名稱移轉於申訴人。

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。

## 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」第五條第一項第一款所規定「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。

**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」第五條第一項第一款之規定，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。

**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」第五條第一項第一款之規定。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。

**STLI2021-002 < tiffany-co.com.tw >**

**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」第五條第一項第一款之規定。

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。

96 年度網爭字第 2 號 < [miffy.com.tw](http://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。

97 年網爭字第 011 號 < [cambridge.org.tw](http://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, “amateuraction.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。  
駁回申訴。



**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：

7.4.2 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投訴人公司商標之虞。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。



**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」第五條第二項規定：

「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。第一款至第三款所列舉之情形，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」第五條第二項第一款所謂之「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」第五條第二項第一款之情形，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」第五條第二項第二款之規定。

符合「處理辦法」第五條第一項第一款之要件，同項第二、三款之情事並未成立，申訴人就系爭網域名稱之申訴駁回。

STLC2002-007 < [manulife.com.tw](http://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」第五條第二項「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」第五條第一項之規定，故依申訴書中請求之救濟方法，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

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准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」第五條第二項第一款所謂之「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」第五條第二項第二款之規定。

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。

**STLC2005-005 < [conqueror.com.tw](http://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」第五條第二項第一款之規定，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。



**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」第五條第二項第一款所謂之「第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議」，專家小組認有關爭議通知時點之認定，應參照 UDRP 4(c)(i)之規定，即以「註冊人接獲任何關於爭議的通知」(any notice to you of the dispute)，作為判斷的時點。因此，專家小組認為應以註冊人第一次接獲有關爭議通知的時間，亦即 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」第五條第一項之要件，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

**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。



**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」第五條第二項第二款之規定。

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」第五條第一項之規定，故依申訴書中請求之救濟方法，決定將系爭網域名稱移轉於申訴人。

STLI2012-004 < [valvoline.com.tw](http://valvoline.com.tw)、[valvoline.tw](http://valvoline.tw)、[zerex.com.tw](http://zerex.com.tw)、[zerex.tw](http://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](http://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。

**STLI2017-003 < [mastercam.com.tw](http://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 CAMVISION TECHNOLOGY CORP.

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](http://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](http://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 查訴外人欣昊公司自 1992 年起為經申訴人授權同意於臺灣地區之專屬經銷商，欣昊公司於 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昊公司，欣昊公司自註冊迄今持續使用之事實仍繼續存續，堪認欣昊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，況欣昊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 查註冊人稱欣昊公司於 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昊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，縱無關於欣昊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昊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，況欣昊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，申訴人對欣昊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昊公司註冊使用系爭網域名稱之既存事實，堪已認定欣昊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。

**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」第五條第一項第二款之規定。

網域名稱移轉於申訴人。



**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。



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。