

110120103 有關確認「wisetech-global.com」網域名稱使用權存在事件(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy，下稱 UDRP §4a)(智慧財產及商業法院 109 年度民商上字第 3 號民事判決)

爭點：網域名稱註冊與商標權發生衝突時應如何進行主張救濟？

判決附圖

(被上訴人於 2011 年 10 月 7 日於澳大利亞申請商標)

 註冊國：澳大利亞 註冊號：0000000	 註冊國：澳大利亞 註冊號：0000000
--	---

相關法條：UDRP§4a、§4b、§4c

案情說明

上訴人智融全球有限公司(下稱智融公司)係由訴外人林○○於民國 106 年 2 月 17 日創立，同年 5 月 16 日於經濟部國際貿易局(下稱國貿局)合法登記公司英文名稱「WISETECH GLOBAL CO., LTD.」。智融公司委託上訴人沃德設計有限公司(下稱沃德公司)申請購買域名「wisetech-global.com」(下稱系爭域名)及設計智融公司網站(下稱系爭網站)之相關產品與服務，沃德公司以其負責人陳○○即 Jonese Jonese 之名義，於 106 年 5 月 19 日向亞太電信股份有限公司(下稱亞太電信)網站申請註冊。系爭網站成立後，系爭網站及系爭域名皆由智融公司使用，惟沃德公司因故未將系爭域名移轉至智融公司名下。

被上訴人向亞洲網域名稱爭議處理中心(Asian Domain Name Dispute Resolution Centre，簡稱 ADNDRC)北京辦事處提出申訴。ADNDRC 北京辦事處之專家小組依「統一域名紛爭解決政策」

(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 下稱 UDRP) 所作成決定, 系爭域名之註冊為 UDRP 第 4 條 a 項惡意註冊使用, 被申訴人 Jonese Jonese 必須將系爭域名移轉予被上訴人 (案號 CN-0000000, 下稱系爭域名爭議決定), 致沃德公司、智融公司之私法上地位處於不安定狀態, 沃德公司、智融公司以被上訴人為被告, 起訴請求確認其等對於系爭域名有使用權。

判決主文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

<判決意旨>

一、系爭域名註冊之行為應受 UDRP 之拘束

(一) 統一域名紛爭解決政策 (UDRP) 係世界智慧財產權組織 (WIPO) 建議下, 由網際網路指定名稱與號碼機構 (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) 於 1999 年 10 月 24 日認可接受, 用以解決域名與商標衝突之政策。根據 UDRP 規定, 第三人在符合特定之要件下, 得向 ICANN 所認可之域名爭議處理機構提出申訴。域名爭議處理機構將指派域名專家 (Panelist) 處理申訴, 倘經決定申訴有理由, 域名註冊商 (Registrar) 將根據決定結果, 取消、移轉或變更該域名之註冊。由於 ICANN 本身只是私人非營利機構, 並無法像行政或立法機關一般, 片面制定具有法律強制力之規範, 故 UDRP 乃透過與 ICANN 簽約之域名註冊商 (Registrar), 以契約要求域名註冊商在與域名註冊人 (Registrant) 所訂立之域名使用契約中, 置入域名註冊使用者同意遵守 ICANN 所定政策之條款, 藉此對域名註冊使用者發生契約上拘束效力, 並透過由域名註冊商依約執行 UDRP 決定結果 (此為簽約註冊商之契約義務), 而

不待主權國家的法院介入，即可達成強制落實 UDRP 的效果。因此，UDRP 係透過一連串私法契約，達成強制解決域名紛爭之各方參與者契約關係。

(二) 沃德公司以「Jonese Jonese」名義申請註冊系爭域名時，已同意適用 ICANN 規定的所有適用政策：依亞太電信服務條款第 4 條第 2 項載明：「甲方（即申請人）申請註冊國際域名，須遵守 Web Commerce Communications Limited（以下簡稱 WEBCC）所制訂之註冊協議（REGISTRATION AGREEMENT）」，再參 WEBCC 註冊協議第 1 條：「爭議政策係指 ICANN 通過的統一爭議解決政策（即 UDRP）」，及第 10.2 條：「如果由於註冊人的註冊和/或使用 gTLD 域名引起爭議，註冊人同意受到在爭議時所適用的爭議政策（可在 ICANN 網站上找到）之約束」，可知系爭域名申請註冊時，已同意適用 ICANN 相關政策與規則，包含 UDRP，若有違反，依亞太電信服務條款第 4 條第 2 項 i，WEBCC 及亞太電信有權取消註冊之域名。再依註冊商 WEBCC 註冊協議，進一步查詢 ICANN 網站，即可找到域名註冊人的權利與義務（Registrants' Benefits and Responsibilities），清楚敘明申請人已同意適用 ICANN 規定的所有適用政策，故 ICANN 所有政策即屬系爭域名私法契約之一部，本院審理系爭域名爭議案，自當依 ICANN 所有政策及 UDRP 規定，以判斷系爭域名是否具有應予取消或移轉之事由。

二、系爭域名註冊之行為是否屬 UDRP 第 4 條第 a 項「不當註冊域名」？

(一) 按 UDRP 第 4 條第 a 項規定：「適用的爭端：在一個第三人（申訴人）向適用的服務提供者根據 UDRP 規則申訴下列情形時，你方（域名註冊人）應接受一個強制性的行政程序，(i)你方的域名與申訴人擁有的商標或服務標記相同或極其相似，容易引起混淆；以及(ii)你方不擁有對該域名的權利或合法利益；以及

(iii)你方的域名已被註冊並且正被惡意使用。在該行政程序中，申訴人應證明上述三個要件。

(二) 系爭域名與被上訴人商標或服務標識相同，或近似而易引起混淆：

1. 被上訴人公司於 1994 年在澳大利亞創設至今，目前已至少在一百多個國家/地區擁有 7,000 多名客戶，並在紐西蘭、中國、新加坡、南非、英國、美國、德國、義大利和巴西等 39 個國家/地區設有據點，被上訴人公司名稱於 2012 年 11 月 29 日自「WISETECHGLOBAL PTY LTD」更改為「WISETECH GLOBAL PTY LTD」，並於 2015 年 9 月 4 日配合公司型態轉變更改為「WiseTech Global Limited」延續至今，被上訴人並於 2011 年 3 月 7 日取得「wisetechglobal.com」網域名稱之註冊，迄今仍為有效且持續營運之網站。被上訴人於 2011 年 10 月 7 日於澳大利亞申請如附圖所示之商標並獲准註冊，另在世界各國擁有多件早於系爭域名註冊時間（106 年 5 月 19 日）之註冊商標。
2. 系爭域名中的核心部分“wisetech-global”，與被上訴人之公司名稱特取部分、被上訴人在系爭域名註冊之前所取得之商標、及被上訴人先前註冊之域名「wisetechglobal.com」相較，僅有系爭域名中間符號「-」之些微差異，兩者之發音與字義完全相同，幾乎不具有可區別性，應屬同一或高度近似。
3. 上訴人雖辯稱，被上訴人於系爭域名註冊前，並未在我國註冊任何商標，而是至 106 年 7 月 20 日才搶先申請註冊「WiseTech Global」商標云云。惟查，系爭域名係全球通用之「.com」頂級域名，系爭網站內容皆為英文，智融公司也強調網站內容之全球性，及其提供服務為全球智慧物聯網云云，足見並未侷限其業務於臺灣地區，反而有讓全世界網路使用者均得以接觸該網站內容之意圖。既然系爭網站係以英

文內容經營全球性業務，自應將被上訴人在系爭域名註冊之前，已在世界各國核准註冊之商標，納入審酌範圍，上訴人上開所辯，不足採信。

4. 系爭域名網站內容所提供之商品及服務與被上訴人所提供之商品及服務，應屬相同或高度類似：

(1) 被上訴人主張，該公司為運用知識提供解決方案之電腦軟體等相關商品及其服務之供應商，服務範圍對象有多種行業。被上訴人於雪梨總部的軟體開發工程師高達770多人，並且佔被上訴人整體員工數量之34%以上。由上開軟體工程師等相關技術人員人數及比重可知，軟體工程師等技術人員為被上訴人公司主要需求人才，而該等軟體工程師等技術人員，正係被上訴人之主要業務（提供解決方案之電腦軟體相關業者）所需之專業人士。另由被上訴人官方網站上之人才招聘頁面，可證被上訴人為提供解決方案之電腦軟體相關業者，始有招募大量工程師等技術人員之需求。此外，由被上訴人在世界各國申請註冊之商標，所指定之商品／服務為第9類、第42類之「商業用電腦軟體；電腦軟體產品、電腦軟體程序、電腦軟體開發；軟體開發；軟體即服務（SaaS）」等，顯見被上訴人之業務內容與電腦軟體等相關商品／服務相關。上訴人雖辯稱，被上訴人僅為使用軟體之貨運報關業等云云，惟查，被上訴人係運用知識提供解決方案之電腦軟體等相關商品及其服務之供應商，屬於科技軟體相關產業，並不因被上訴人所提供之軟體予物流業使用，即認為被上訴人屬物流業，上訴人所辯，顯無可採。

(2) 上訴人自承，系爭網站內容所提供之商品及服務，係提供臺灣企業轉型為智慧物聯網全球服務之「智慧物聯網完整解決方案」，並有上訴人網站內容在卷可稽。智融公司對被上訴人在我國註冊第01921976「WiseTech Global」商

標提起之異議案，智融公司亦說明，其公司之業務包含諮詢顧問教育訓練、資訊電腦相關硬體、軟體與軟體之設計、開發與整合，以及人工智慧分析管理與全球營運平台等，與被上訴人在先前申請之被證 4 至被證 7 商標所指定之第 9 類、第 42 類商品及服務，屬相同或高度類似之商品及服務。

5. 綜上，系爭域名與被上訴人之公司名稱特取部分、註冊在先之商標及被上訴人之域名「wisetechglobal.com」幾近相同，且系爭域名網站內容所描述之商品及服務，與被上訴人先前註冊之商標所指定商品/服務及營運項目亦屬相同或高度類似，系爭域名之使用將造成網路使用者容易混淆誤認系爭域名指向之網站與被上訴人公司之間，有贊助、授權或關係企業等關聯，而構成 UDRP 第 4 條第 a 項(i)要件。

(三) 系爭域名係惡意註冊使用：

1. UDRP 第 4 條第 b 項規定：「惡意註冊和使用域名的證據。針對第 4 條(a)(iii)，如果專家組發現存在以下情況（特別是以下情況但不僅限於），則可將其作為惡意註冊和使用域名的證據：…(iv)你方使用該域名是企圖(1)故意吸引網路用戶訪問你方網站或其他在線網址以獲得商業利益，方法是使你方網站或網址或者該網站或網址上的產品或服務的來源、贊助商、從屬關係或認可與申訴人的標記具有相似性從而使人產生混淆」。
2. 智融公司稱該公司係提供臺灣企業轉型為智慧物聯網服務之解決方案並與國際大廠有往來合作，理應認為其對於網路搜尋及資訊掌握能力應比一般網路使用者更高，以「wisetech-global」於搜尋引擎 GOOGLE 進行檢索，搜尋結果第一筆即被上訴人公司之相關資訊，若以「wisetech-global.com」於搜尋引擎 GOOGLE 進行檢索，除第一個為系爭域名網站外，其他搜尋結果皆與被上訴人公司

相關，且 GOOGLE 搜尋引擎亦主動提醒是否欲搜尋「wisetechglobal.com」（被上訴人之網站）。再查，系爭域名與被上訴人註冊在先之域名「wisetechglobal.com」，均係選擇全球通用之「.com」，且都使用英文經營全球性業務，系爭域名及被上訴人之域名所可能接觸之網路使用者相互重疊，智融公司竟稱從未聽聞過被上訴人公司申請在先之商標、域名或公司名稱云云，尚難採信。且系爭域名網站與被上訴人公司網站所經營之商品及服務極為類似，極易引起網路使用者產生混淆，已如前述，應認上訴人屬惡意註冊使用，構成 UDRP 第 4 條第 a 項(iii)要件。

(四) 系爭域名註冊人「Jonese Jonese」及上訴人並無合法權利或利益：

1. UDRP 第 4 條第 c 項規定：被申訴人提出相關資料有下列情形之一者，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益：被申訴人在收到申訴人或爭議處理機構通知該域名爭議前，已「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；或被申訴人使用該域名，已為一般大眾所熟知；或被申訴人為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損商標、服務標識之方式，獲取商業利益者。
2. 另參見 WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Tird Edition，第 2.15 項可知，UDRP 第 4 條第 a 項之要件 2 與要件 3 會一同審視，倘被申訴人具有惡意，則會認為其就系爭域名並無合法權利或利益；又依第 2.1 項可知，欲證明被申訴人在域名中缺乏權利或合法利益，可能會導致“證明否定”這一通常不可能完成的任務，因為所需要的資訊通常是在被申訴人的知識或控制範圍內。因此，如果申訴人提出被申訴人缺乏權利或合法利益的初步證據，舉證責任就會轉移到被申訴人，被申訴人須提出相關證據證

明其對該域名的權利或合法利益，如被申訴人未提出相關證據時，即視為滿足第二個要件。此亦為各國域名爭議處理機構，在爭議議案決定中所認可之原則。

3. 本件被上訴人早在 1994 年在澳大利亞設立時，即以「WiseTech Global」為公司名稱特取部分，在系爭域名註冊之前，被上訴人已在多國註冊「WiseTech Global」商標，且早在 2011 年 3 月 7 日已註冊「wisetechglobal.com」域名，較系爭域名註冊時間早了 6 年，已如前述，反觀系爭域名註冊人「Jonese Jonese」，或智融公司及沃德公司皆未於全球任何一個區域註冊任何「WiseTech Global」商標，上訴人智融公司雖有使用系爭域名從事營業活動，惟並未提出任何證據足認其已盡一般合理注意義務加以查證，以避免侵害他人之權益，自難認上訴人收到申訴人或爭議處理機構通知該域名爭議前，已「善意」使用系爭域名；又系爭域名於 106 年 5 月 19 日註冊，於 107 年 6 月 21 日經被上訴人向 ADNDRC 北京辦事處提出申訴，僅使用一年左右，尚難認為已為一般大眾所熟知；又系爭域名與被上訴人公司名稱、註冊在先之商標、域名幾近相同，且系爭域名網站內容提供之商品及服務與被上訴人先註冊之商標指定商品/服務及營運項目，亦屬相同或高度類似，容易造成網路使用者混淆誤認，智融公司係以系爭域名作商業上使用，以獲取商業利益者，自難認為上訴人對於系爭域名具有合法權利或利益存在。

- (五) 上訴人雖主張，被上訴人欲向智融公司購買「WiseTech Global」相關權益不成，而展開全面掠奪智融公司智財，實屬「反向劫持」系爭域名云云。惟查，被上訴人在系爭域名註冊之前，確已使用「WiseTech Global」為其公司名稱並取得商標權、「wisetechglobal.com」域名之註冊，被上訴人向 ADNDRC 北京辦事處提出申訴，並請求移轉系爭域名予自己，係為了保護自身之權益，並非惡意剝奪上訴人之系爭域名，難認係「反向劫

持」域名之行為云云，上訴人之主張，尚非可採。系爭域名註冊之行為符合 UDRP 第 4 條第 a 項「不當註冊域名」，堪予認定。

三、上訴人請求確認上訴人就系爭域名「wisetech-global.com」有使用權存在，有無理由？

系爭域名申請註冊時，已同意適用 ICANN 規定的所有適用政策，故域名註冊之行為應受 ICANN 所有政策及 UDRP 之拘束，本件由沃德公司以「Jonese Jonese」名義提出申請，並由智融公司實際使用之系爭域名與被上訴人之先權利相衝突，已構成 UDRP 第 4 條第 a 項而為「不當註冊域名」，北京 ADNDRC 專家小組決定應將系爭域名移轉予被上訴人，並無不當。

四、綜上所述，系爭域名註冊之行為構成 UDRP 第 4 條第 a 項「不當註冊域名」，並經北京 ADNDRC 專家小組決定將系爭域名移轉予被上訴人，上訴人就系爭域名並無使用權存在，上訴人起訴請求確認上訴人就域名「wisetech-global.com」有使用權存在，並非有理，原審以上訴人提起本訴並無即受確認判決之法律上利益為由，駁回上訴人在第一審之訴，其理由雖有不當，惟結論與本院並無二致，上訴人提起上訴，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。