

智慧財產及商業法院民事判決

109年度民商上字第3號

上訴人 沃德設計有限公司

法定代理人 陳智偉

上訴人 智融全球有限公司

法定代理人 林祥傳

上二人共同

訴訟代理人 林祥傳

被上訴人 WiseTech Global Limited(澳大利亞商慧諮環球有限公司)

法定代理人 Richard White

訴訟代理人 廖雍倫律師

張云力律師

李耀中律師

複代理人 廖瑋婷律師

上列當事人間請求確認網域名稱使用權存在事件，上訴人對於中華民國108年10月30日本院108年度民商訴字第11號第一審判決提起上訴，本院於110年9月30日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

本件原審以上訴人提起本件確認之訴，欠缺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，經上訴人提起上訴，兩造於本院審理中就程序及實體之事項均已提出主張及答辯，經本院進行實質審理，兩造均請求本院為判決，本院依民事訴訟法第451條第2項規定為實體判決。

乙、實體方面：

壹、上訴人主張：

01 一、上訴人智融全球有限公司(下稱智融公司)係由訴外人林○○
02 於民國106年2月17日創立(原證1, 見原審卷一第31至39
03 頁), 於106年5月16日於經濟部國際貿易局(下稱國貿局)
04 合法登記公司英文名稱「WISETECH GLOBAL CO., LTD.」, 同
05 日即經核准(原證2, 見原審卷一第41至45頁)。智融公司
06 委託上訴人沃德設計有限公司(下稱沃德公司)申請購買域
07 名「wisetech-global .com」(下稱系爭域名)及設計智融公
08 司網站(下稱系爭網站)之相關產品與服務(上證12, 見本院
09 卷三第417頁), 沃德公司於106年5月19日向亞太電信股份有
10 限公司(下稱亞太電信)網站申請註冊(以沃德公司負責人
11 陳智偉即Jones Jones之名義申請), 並於同日獲准註冊
12 (原證3, 見原審卷一第47頁), 系爭域名嗣於西元2020年5
13 月8日完成續約延長使用期間至2021年5月19日止(見亞太電
14 信公司函文、亞太電信網域名稱購買證明書, 本院卷二第89
15 -90頁、本院卷三第49頁)。系爭網站成立後, 系爭網站及
16 系爭域名皆由智融公司使用, 有106年5月30日台北市電腦商
17 業同業公會參展證明可證(原證18, 見原審卷二第233、235
18 頁)。惟沃德公司因故未將系爭域名移轉至智融公司名下,
19 之後更因本件爭議導致暫無法順利轉讓歸還, 故目前系爭域
20 名仍以沃德公司為申購人與續約人。

21 二、沃德公司是系爭域名申購人與續約人, 擁有其正當權利與利
22 益, 又系爭域名之原委託申購人與實際使用人為智融公司,
23 為系爭域名權利之法律關係主體, 本件確定判決後, 沃德公
24 司須歸還系爭域名予智融公司, 因被上訴人向亞洲網域名稱
25 爭議處理中心(Asian Domain Name Dispute Resolution C
26 entre, 簡稱ADNDRC)北京辦事處提出申訴。ADNDRC北京辦
27 事處之專家小組依「統一域名紛爭解決政策」(Uniform Do
28 main Name Dispute Resolution Policy, 下稱UDRP)所作
29 成決定, 系爭域名之註冊為UDRP第4條a項惡意註冊使用, 被
30 申訴人Jones Jones必須將系爭域名移轉予被上訴人(案
31 號CN-0000000, 下稱系爭域名爭議決定, 見被上證9, 本院

卷二第175-209頁），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，具有確認之利益，且為適格之當事人。

三、西元2017年5月30日智融公司有參加Computex2017台北國際電腦展，該電腦展為全球最大電腦展之一（原證18），被上訴人於2017年台北國際電腦展後，得知智融公司擁有Wistech Global相關智財，被上訴人之董事與財務長0000000000000000(○○○)，命其秘書00000000000(○○○)小姐，二度主動與智融公司磋商欲購買WiseTech Global相關權益，但被智融公司婉拒。被上訴人因購買不成，竟展開全面掠奪智財，已侵害智融公司之生存權益，實屬反向劫持系爭域名。被上訴人於106年8月8日在臺灣設立分公司「臺灣慧諮環球股份有限公司」（下稱臺灣慧諮公司），其設立時間在智融公司成立後，被上訴人之英文名稱更遲至107年1月31日才經國貿局審核通過，且臺灣慧諮公司原本之英文名稱為「Wise Tech (Taiwan) Limited」，並非「WiseTechGlobal (Taiwan) Limited」（原證11，見原審卷一第77頁）。詎料，被上訴人於106年7月20日搶先申請註冊商標名稱「WiseTech Global」（原證5，見原審卷一第51頁），復於107年4月11日、107年5月2日發函指稱林○○及智融公司使用被上訴人所有「WiseTech Global」文字圖樣之著名公司名稱、著名商標、著名表徵與著作權，違反民法、商標法、公平交易法與著作權法等規定云云（原證6），被上訴人復於107年5月24日發函要求林○○及智融公司於同年5月30日前回應其無理要求，否則將提起刑事告訴（原證8），被上訴人更於107年6月21日向ADNDRC北京辦事處提出申訴，經ADNDRC北京辦事處之專家小組作成被申訴人Jonese Jonese必須將系爭域名移轉予被上訴人之決定，惟此舉將造成智融公司之業務及所有投資毀於一旦，遭受巨大損失。

01 四、按ICANN之WIPO(World Intellectual Property Organizati
02 on)最終報告(於1999年4月30日針對域名與地址管理相關之
03 智慧財產權議題所提出The Management of Internet Names
04 and Address: Intellectual Property Issues, Final Repor
05 t of the WIPO Internet Domain Name Process，下稱WIPO
06 報告書)，顯證ICANN透過UDRP規則所做行政性爭端解決之
07 程序決定，對於各國司法體系下的判決先例沒有拘束力。本
08 件目前進入我國司法體系階段，自應按我國法律為據，獨立
09 審理，不受UDRP拘束。再者，若按UDRP第4條第a項規定，域
10 名不當註冊之成立必須同時滿足三種要件，即（1）域名與
11 申訴人商標或服務標記相同，或近似而易引起混淆；且
12 （2）域名註冊人並無合法權利或利益；以及（3）域名係惡
13 意註冊使用。惟本件並不符合上開三項要件，自無違反上開
14 規定，沃德公司、智融公司就系爭域名自有使用權存在。

15 貳、被上訴人答辯：

16 一、上訴人提起本訴並無確認之利益：

17 智融公司所出示之亞太電信之電子郵件（原證3、上證8）、
18 亞太電信域名購買證明書（上證9、上證10）及亞太電信公
19 司回函，都僅能證明「米洛公司曾向亞太電信洽談系爭域名
20 之申請及續約」，並不得以此證明沃德公司為系爭域名的法
21 律關係主體。系爭域名之法律關係主體當為WHOIS資料庫所
22 顯示之註冊人「Jonese Jonese」（被證12）。沃德公司及
23 智融公司非屬系爭域名之註冊人及權利人，並非系爭域名之
24 法律關係主體，更無任何法律地位不安狀態之存在，智融公
25 司及沃德公司均不具有確認之利益。

26 二、被上訴人並非適格之當事人：

27 系爭域名之法律關係建立於WHOIS資料庫所載之註冊人「Jon
28 ese Jonese」與域名管理組織之間，故系爭域名之爭議亦發
29 生於「Jonese Jonese」與域名管理組織之間，被上訴人並
30 非系爭域名法律關係之當事人。被上訴人與上訴人之間亦無

01 域名之法律關係存在，被上訴人即非本件訴訟之適格當事
02 人，上訴人不得對被上訴人提起本件確認之訴。

03 三、按亞太電信「域名虛擬主機企業郵件HackerScan」服務條款
04 （下稱亞太電信服務條款，被上證5）第4條第2點清楚載
05 明：「甲方申請註冊國際域名，須遵守Web Commerce Commu
06 nications Limited（以下簡稱WEBCC）所制訂之註冊協議
07 （REGISTRATION AGREEMENT）」，再參WEBCC註冊協議（被
08 上證10）第1條定義及第10.2條可知，系爭域名申請註冊
09 時，已同意適用ICANN相關政策與規則。再進一步查詢ICANN
10 網站，即可找到ICANN域名註冊人的權利與責任，清楚敘明
11 申請人已同意適用ICANN規定的所有適用政策，此可參ICANN
12 Registrants' Benefits and Responsibilities（域名註冊
13 人的權利與責任，被上證8，見本院卷一第561頁），ICANN
14 所有政策即屬系爭域名私法契約之一部，故本件爭議案，自
15 當依系爭域名契約內容（包含ICANN所有政策及UDRP）審
16 視。且系爭域名為全球通用之「.com」頂級域名，就爭議解
17 決應與全球統一適用UDRP及UDRP規則進行審理，至為明確。

18 四、系爭域名之註冊確係違反UDRP第4條第a項規定，被上訴人WI
19 SETECH GLOBAL LIMITED於1994年在澳大利亞創設至今，致
20 力發展電腦軟體及相關產品，目前已至少在一百多個國家/
21 地區擁有7,000多名客戶，並在紐西蘭、中國、新加坡、南
22 非、英國、美國、德國、義大利和巴西等39個國家/地區設
23 有據點（被證1、被證2），並於西元2011年3月7日取得「wi
24 setechglobal.com」域名之註冊（被證3），迄今仍為有效
25 且持續營運之網站。被上訴人為「WiseTech Global log
26 o」）美術著作之著作權人，創作完成時間為102年（西元20
27 13年）6月22日，有中國大陸之著作權作品登記證書可證
28 （被證15），由中國大陸版權保護中心之全國作品登記信息
29 數據庫管理平台可查詢確認該項著作權作品登記（被上證4
30 3），該查詢結果並經被上訴人提出公證書在案（被上證4
31 4）。被上訴人於2011年10月7日於澳大利亞申請如附圖所示

商標並獲准註冊之外，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（被證4至7，詳見被上訴人110年9月14日綜合辯論意旨狀第4-6頁）。系爭域名核心部分「wisetech-global」與被上訴人在先註冊之商標、公司名稱、域名僅有中間符號「-」之些微差異，該等差異並不具識別性，且系爭域名之網站內容所描述的商品及服務，與被上訴人在先商標指定商品/服務及營運項目亦屬相同或類似，系爭域名之使用將造成網路使用者之混淆誤認。參酌智融公司係科技軟體相關商品/服務提供者，應對於網路資訊掌握更為熟稔，卻辯稱從未聽聞過被上訴人，顯難採信，況被上訴人早於系爭域名註冊前之104年間，有參加在臺灣舉辦之FIATA（International Federation of Freight Forwarders Associations）全球年會，且為該年會之贊助者，FIATA對於國際貿易經濟具有舉足輕重之影響力，復在聯合國經濟與社會理事會、聯合國貿易與發展大會、聯合國歐洲經濟委員會及亞太經社會中均扮演顧問諮詢重要角色。FIATA全球年會於104年擇定於臺灣舉辦，凸顯臺灣在國際經濟地位之重要性，並廣為相關媒體報導（被上證36），有該活動之相關貼文及參展資料（被上證37至39）可稽。被上訴人之公司名稱、商標等不僅為全球知名公司及商標，被上訴人之名聲更已傳入本國，智融公司之法定代理人林○○先生於84年本以威傑特有限公司經營相關業務多年，竟辯稱不知被上訴人公司，洵非足採，顯見系爭域名之註冊使用，係為攀附被上訴人之商譽或意圖使人誤以系爭域名所指向之網站為被上訴人公司網站，藉此獲取商業利益或干擾被上訴人之業務，屬惡意甚明。系爭域名既屬惡意註冊使用，自無合法權利或利益可言，上訴人或註冊人「Jonese Jonese」對系爭域名不具有任何合法權利或利益。系爭域名與被上訴人之權利相衝突，已構成UDRP第4條第a項「不當註冊域名」，ADNDRC北京辦事處專家小組已決定，系爭域名應移轉予被上訴人，上訴人當不具有系爭域名之使用權。

參、原審判決駁回上訴人全部請求，上訴人不服提起上訴聲明：

1.原判決廢棄。2.確認上訴人就域名「wisetech-global .com」有使用權存在。3.第一、二審訴訟費用均由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明：1.上訴駁回。2.第一、二審訴訟費用由上訴人負擔。

肆、兩造間不爭執事實：（本院卷三第22頁）

一、上訴人智融公司於106年2月17日設立（原證1），並於106年5月16日在經濟部國貿局登記公司英文名稱為「WISETECH GLOBAL CO., LTD.」（原證2）。

二、系爭域名「wisetech-global.com」於106年5月19日委託亞太電信提出註冊申請，並於同日獲准註冊，嗣該域名於2020年5月8日委託亞太電信提出延長使用期間申請，且已續約至2021年5月19日（甲證5、亞太電信109年10月19日函文，見本院卷二第89-90頁）。（惟上訴人主張系爭域名的申請註冊購買及延長使用期間的申請者皆為沃德公司，被上訴人主張系爭域名登記者為「Jonese Jonese」，而亞太電信109年10月19日函文附件顯示資料委託延長者是米洛科技）。

三、系爭域名「wisetech-global.com」註冊後係由智融公司實際使用，有台北市電腦商業同業公會參展證明可證（原證18），智融公司並使用系爭域名之相關郵件收發管理網站（甲證6）。□

四、智融公司WISETECH GLOBAL CO., LTD成立之前，及系爭域名「wisetech-global.com」註冊之前，被上訴人在我國並無註冊任何WISETECH GLOBAL公司名稱或商標權。

五、被上訴人於106年7月20日在我國申請「WiseTech Global」商標並於107年6月16日公告註冊（註冊第01921976號商標），智融公司對該商標提起異議，經經濟部智慧財產局109年10月30日（109）智商40323字第10980654460號處分書駁回異議，智融公司提起訴願，亦經110年4月13日經訴字第11006302490號訴願決定書駁回在案（見本院卷二第131-140頁）。

01 伍、兩造主要爭點：（本院卷三第23頁）

02 一、上訴人提起本件確認之訴，是否具確認之利益？□

03 二、被上訴人是否為適格之當事人？□

04 三、系爭域名註冊之行為是否應受UDRP之拘束？（上訴人主張按
05 我國法律，被上訴人主張應適用UDRP。）□

06 四、系爭域名註冊之行為是否屬UDRP第4條第a項「不當註冊域
07 名」？□

08 五、上訴人請求確認上訴人就系爭域名「wisetech-global.co
09 m」有使用權存在，有無理由？

10 陸、得心證之理由：

11 一、上訴人提起本件確認之訴，是否具確認之利益？

12 (一)按確認法律關係之訴，非有即受確認判決之法律上利益者，
13 不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。所謂
14 即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明
15 確，致上訴人在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險
16 得以對於被告之確認判決除去之者而言，故確認法律關係成
17 立或不成立之訴，苟具備前開要件，即得謂有即受確認判決
18 之法律上利益，縱其所求確認者為他人間之法律關係，亦非
19 不得提起（最高法院32年上字第3165號、42年台上字第1031
20 號裁判）。經查，上訴人主張，沃德公司是系爭域名申購人
21 與續約人（見原證3、上證10、亞太電信109年10月19日回
22 函，見本院卷二第89-90頁），智融公司是系爭域名之原委託
23 申購人與實際使用人（見兩造不爭執事項三），因被上訴人
24 對於系爭域名之使用權關係存有爭執，向ADNDRC北京辦事處
25 申訴，經ADNDRC北京辦事處之專家小組決定，系爭域名必須
26 移轉與被上訴人（案號：CN-0000000，被上證9，見本院卷
27 二第175-209頁），致沃德公司、智融公司之私法上地位處
28 於不安定狀態，且此私法上地位不安定之狀態，得以本件確
29 認判決除去之，依前揭說明，應認上訴人提起本件確認之
30 訴，有即受確認判決之法律上利益。

01 (二)被上訴人雖主張，依WHOIS資料庫所顯示（被證12，見原審
02 卷一第403頁），系爭域名之註冊人為「Jonese Jonese」而
03 非沃德公司及智融公司，故該2公司並非系爭域名之法律關
04 係主體，其等均不具有確認之利益云云。經查：

05 1.ICANN（Internet Corporation for Assigned Names and
06 Numbers）為管理全球網路名稱與IP位址之機構。而在ICA
07 NN下有許多的域名註冊商，這些註冊商透過註冊服務商委
08 任協議（Registrar Accreditation Agreement）與ICANN
09 合作，方得銷售頂級域名（Top-level Domain, TLD）給其
10 客戶，所謂頂級域名係例如「.com」、「.org」等域名，
11 只有與ICANN有合作關係的註冊商，才擁有頂級域名管理
12 銷售權限的主體（在臺灣經ICANN認可之註冊商，僅有中
13 華電信、網路中文、Docky.ly，以及財團法人台灣網路資
14 訊中心〔簡稱TWNIC〕4家）。惟隨著網路之普及，為提升
15 域名的商業價值並推廣域名之申請，各地陸續出現協助網
16 域申請人向註冊商註冊域名的經銷商，經銷商係以申請人
17 所提供之資料，代為向註冊商申請註冊域名（參被上訴人
18 綜合辯論意旨狀第12-13頁，見本院卷三第248-249頁）。
19 由被上訴人提出之被證8系爭域名登記資料（見原審卷一
20 第263頁）、被上證9系爭域名爭議決定書（見本院卷二第
21 175頁）之記載可知，系爭域名之註冊商（Registrar）為
22 Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc
23 （簡稱WEBCC），亞太電信僅為協助辦理域名申請之經銷
24 商，依亞太電信「域名虛擬主機企業郵件HackerScan」服
25 務條款（下稱亞太電信服務條款，被上證5，見本院卷一
26 第547-552頁）第4條第2點c載明：「乙方（指亞太電信）
27 僅為接受WEBCC委任，接受甲方（指域名申請人）得以透
28 過網際網路方式申請使用WEBCC所核發之域名並代收申請
29 註冊費用」。

30 2.亞太服務條款第4條第2點a）(1)（被上證5，見本院卷一第
31 547-552頁）及域名申購條款（被上證6，見本院卷一第

553-557頁) 雖載明, 域名註冊人應擔保於域名註冊申請書上所填寫及記載之資料內容均為真實、完整且正確, 違反者WEBCC及亞太電信得取消所註冊之域名, 惟申請人於申請書填寫之資料不完整、正確(例如使用代號而非真實姓名、地址不完整等), 僅構成可取消註冊之事由, 該註冊之行為並非無效。按申請域名之註冊, 性質上為申請人與域名管理組織間成立之私法上之契約, 申請人向域名管理組織提出申請, 經准予註冊之後, 申請人支付費用, 取得該域名一定期間內之使用權, 至於WHOIS資料庫係域名註冊商基於國際網路社群慣例及維護消費者權益、保護智慧財產權與執行法律的公共利益之考量所設置, WHOIS資料庫完全依照申請人之申請書所載資訊(包含姓名、地址、電話、聯絡電子郵件信箱等) 予以轉載, 以供第三人線上查詢使用。因域名之申請均係在線上進行, 基於網路特性及效率之要求, 域名註冊商無法對於申請書填載之內容進行實質之查核, 域名註冊人並得自行更新變動WHOIS資料庫之資料(見被上證6域名申購條款第2條, 及上訴人提出之上證13, 亞太電信WHOIS資料庫更新程序), 故WHOIS資料庫之申請人資料在提供第三人查詢及發生爭議時定管轄權及通知申請人方面, 固然具有便利性, 然在域名使用權發生爭議並有訴訟繫屬於法院時, 法院仍應實質認定域名之權利義務主體, 以判斷是否具有應取消或移轉域名之事由, 並非以WHOIS資料庫中所載申請人資料為唯一之認定標準。

3. 上訴人主張, 系爭域名係由沃德公司委託亞太電信提出申請, 業據提出原證3之亞太電信電子郵件(見原審卷一第47頁)、上證10即亞太電信出具之域名購買證明書(見本院卷三第49頁)為證, 上證10載明系爭域名購買人為沃德公司, 聯絡人為陳智偉(見本院卷三第49頁), 被上訴人對該證據之形式上真正, 並不爭執(見本院卷三第24頁), 另經本院函詢亞太電信, 系爭域名之申請人及實際

01 使用人為何人，亞太電信109年10月19日亞太電信總管字
02 第1090001662號回函略以：「系爭域名係2017/05/19沃德
03 公司員工徐薇雅（英文名Connie）發送email委託本公司
04 提出註冊申請。沃德公司是否因受他人委託而申請系爭域
05 名註冊，該公司無從得知…。系爭域名發生域名爭議時，
06 沃德公司則指示本公司盡速與wisetech global林先生聯
07 繫。系爭域名於2020/05/08經沃德公司員工○○○（英文
08 名00000）發送email委託本公司提出延長使用期間之申
09 請」（見本院卷二第89-90頁）。再查，系爭域名註冊後
10 係由智融公司實際使用，上訴人智融公司並使用系爭域名
11 之相關郵件收發管理網站，為兩造所不爭執（見兩造間不
12 爭執事實三），足認上訴人主張系爭域名係由智融公司委
13 託沃德公司代為提出申請，智融公司為系爭域名之實際使
14 用人之事實，堪予採信。又本件訴訟日後如獲勝訴且系爭
15 域名解鎖時，沃德公司應無條件歸還系爭域名予智融公
16 司，除了上訴人在本訴中一再主張，並提出委任書1份為
17 證（上證12，見本院卷三第417頁），自應認上訴人二人
18 就系爭域名是否有使用權，具有法律上之利害關係。

- 19 4.被上訴人向ADNDRC北京辦事處提出申訴，ADNDRC北京辦事
20 處之專家小組認為，系爭域名註冊構成UDRP第4條第a項
21 「不當註冊域名」，並作成系爭域名必須移轉與被上訴人
22 之決定。依UDRP第4條k項規定：根據第4條a項所為之強制
23 性行政程序，並不妨礙你（指域名持有人）或者申訴人於
24 行政程序之前或之後，將爭議訴請有管轄權的法院獨立解
25 決，在專家小組作成應取消或移轉域名之決定後10日內，
26 如域名註冊人向有管轄權之法院起訴，域名註冊商將不會
27 執行專家小組之決定，直至：1. 有證據證明兩造就系爭爭
28 執已經解決；2. 有證據證明原域名註冊人之訴訟已經遭到
29 駁回或撤回；3. 有證據證明法院已經駁回訴訟或判定域名
30 註冊人無權繼續持有該域名為止。故域名持有人可以藉由
31 向法院起訴之方式，來阻止域名註冊商執行域名爭議機構

01 專家小組之決定，並確認其是否有繼續使用系爭域名之權
02 利，以本件而言，因ADNDRC北京辦事處之專家小組作成系
03 爭域名須移轉予被上訴人之決定，造成沃德公司、智融公
04 司無法繼續使用系爭域名，其等在私法上之地位有受侵害
05 之危險，該危險得以本件確認之訴除去之，故沃德公司、
06 智融公司有即受確認判決之法律上利益甚明，被上訴人之
07 主張，不足採信。

08 二、被上訴人是否為適格之當事人？

09 (一)按積極確認之訴，祇須主張權利之存在者對於否認其主張者
10 提起，當事人即為適格。至於為訴訟標的之權利是否存在，
11 乃為訴訟標的法律關係在實體上有無理由問題，要不得謂當
12 事人之適格有所欠缺（最高法院32年上字第2440號民事判
13 決、60年台上字第4816號民事判決意旨參見）。本件上訴人
14 主張其就系爭域名有使用權存在，並以否認其有使用權之被
15 上訴人為被告提起本件確認之訴，依前開說明，應認為本件
16 當事人之適格並無欠缺。

17 (二)被上訴人雖主張，系爭域名之法律關係建立於WHOIS資料庫
18 所載之申請人「Jonese Jonese」與域名管理組織之間，被
19 上訴人與上訴人之間既無域名法律關係存在，被上訴人即非
20 本件訴訟之適格當事人云云。惟查，域名之註冊，性質上雖
21 屬申請人與域名管理組織間成立之私法上契約，惟統一域名
22 紛爭解決政策（Uniform Domain Name Dispute Resolution
23 Policy, 簡稱UDRP）第4條第a項允許第三人向域名爭議處理
24 機構提出申訴，若申訴成功，會造成被申訴人（域名註冊
25 人）所註冊之域名被取消或移轉予申訴人之結果，該申訴程
26 序既係由申訴人所發動，域名爭議處理機構依申訴人及被申
27 訴人（域名註冊人）提出之書面資料作成決定，且該決定並
28 未排除域名註冊人或申訴人向有管轄權之法院起訴，以確定
29 域名註冊人是否可以繼續使用該域名之權利，本件沃德公司
30 為系爭域名之申請人，智融公司為實際使用權人，對於否認

其等有使用權之申訴人即被上訴人提起本件訴訟，當事人應屬適格，被上訴人之主張，不足採信。

三、系爭域名註冊之行為是否應受UDRP之拘束？

(一)統一域名紛爭解決政策 (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 簡稱UDRP) 係世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, 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 (Domain Name Dispute Resolution Service Provider) 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 (參見註1、2)。

(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 (被上證5，見本院卷一第547-552頁) 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

01 議（被上證10，見本院卷二第211-235頁）第1條：「爭議政
02 策係指ICANN通過的統一爭議解決政策（即UDRP）」（“Dis
03 pute Policy” means the Uniform Dispute Resolution Po
04 licy as adopted by ICANN），及第10.2條：「如果由於註
05 冊人的註冊和/或使用gTLD域名引起爭議，註冊人同意受到
06 在爭議時所適用的爭議政策（可在ICANN網站上找到）之約
07 束」（In the event of dispute arising due to the Reg
08 istrant's registration and/or use of a gTLD domain
09 name, the Registrant agrees to be bound by the applic
10 able Dispute Policy (which is available on the ICANN
11 website) at the time of dispute.），可知系爭域名申請
12 註冊時，已同意適用ICANN相關政策與規則，包含UDRP，若
13 有違反，依亞太電信服務條款第4條第2項i) WEBCC及亞太電
14 信有權取消註冊之域名。再依註冊商WEBCC註冊協議，進一
15 步查詢ICANN網站，即可找到域名註冊人的權利與義務（Reg
16 istrants' Benefits and Responsibilities）（被上證8，
17 見本院卷一第561頁），清楚敘明申請人已同意適用ICANN規
18 定的所有適用政策，故ICANN所有政策即屬系爭域名私法契
19 約之一部，本院審理系爭域名爭議案，自當依ICANN所有政
20 策及UDRP規定，以判斷系爭域名是否具有應予取消或移轉之
21 事由。

22 四、系爭域名註冊之行為是否屬UDRP第4條第a項「不當註冊域
23 名」？□

24 (一)按UDRP第4條第a項規定：「適用的爭端：在一個第三人（申
25 訴人）向適用的服務提供者根據UDRP規則申訴下列情形時，
26 你方（域名註冊人）應接受一個強制性的行政程序，(i)你
27 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，
28 容易引起混淆；以及(ii)你方不擁有對該域名的權利或合法
29 利益；以及(iii)你方的域名已被註冊並且正被惡意使用。
30 在該行政程序中，申訴人應證明上述三個要件。（a. Applic
31 able Disputes. You are required to submit to a manda

tory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith. In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present.) 。

(二)茲就上開要件分論如下：

1.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（被證1、被證2，（見原審卷一第231-241頁），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（見原審108年3月6日答辯一狀，見原審卷一第218頁），被上訴人並於2011年3月7日取得「wisetechglobal.com」網域名稱之註冊（被證3，見原審卷一第243頁），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（被證4至7、被上證42、詳如被上訴人綜合辯論意旨狀第4-6頁，見本院卷三第240-242頁）。

01 (2)系爭域名中的核心部分“wisetech-global”，與被上
02 訴人之公司名稱特取部分、被上訴人在系爭域名註冊之
03 前所取得之商標、及被上訴人先前註冊之域名「wisete
04 chglobal.com」相較，僅有系爭域名中間符號「-」之
05 些微差異，兩者之發音與字義完全相同，幾乎不具有可
06 區別性，應屬同一或高度近似。

07 (3)上訴人雖辯稱，被上訴人於系爭域名註冊前，並未在我
08 國註冊任何商標，而是至106年7月20日才搶先申請註冊
09 「WiseTech Global」商標（原證5）云云。惟查，系爭
10 域名係全球通用之「.com」頂級域名，系爭網站內容皆
11 為英文，智融公司也強調網站內容之全球性，及其提供
12 服務為全球智慧物聯網云云，足見並未侷限其業務於臺
13 灣地區，反而有讓全世界網路使用者均得以接觸該網站
14 內容之意圖。既然系爭網站係以英文內容經營全球性業
15 務，自應將被上訴人在系爭域名註冊之前，已在世界各
16 國核准註冊之商標，納入審酌範圍，上訴人上開所辯，
17 不足採信。

18 (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
19 供之商品及服務，應屬相同或高度類似：

20 ①被上訴人主張，該公司為運用知識提供解決方案之電
21 腦軟體等相關商品及其服務之供應商，服務範圍對象
22 有多種行業（不限於物流業等，被上訴人之客戶包含
23 許多知名國際企業，被上證3，見本院卷一第537-539
24 頁）。被上訴人於雪梨總部的軟體開發工程師高達77
25 0多人，並且佔被上訴人整體員工數量之34%以上。由
26 上開軟體工程師等相關技術人員人數及比重可知，軟
27 體工程師等技術人員為被上訴人公司主要需求人才，
28 而該等軟體工程師等技術人員，正係被上訴人之主要
29 業務（提供解決方案之電腦軟體相關業者）所需之專
30 業人士。另由被上訴人官方網站上之人才招募頁面
31 （被上證4，見本院卷一第541-545頁），可證被上訴

01 人為提供解決方案之電腦軟體相關業者，始有招募大
02 量工程師等技術人員之需求。此外，由被上訴人在世
03 界各國申請註冊之商標（被證4至被證7），所指定之
04 商品／服務為第9類、第42類之「商業用電腦軟體；
05 電腦軟體產品、電腦軟體程序、電腦軟體開發；軟體
06 開發；軟體即服務（SaaS）」等，顯見被上訴人之業
07 務內容與電腦軟體等相關商品／服務相關。上訴人雖
08 辯稱，被上訴人僅為使用軟體之貨運報關業等云云，
09 惟查，被上訴人係運用知識提供解決方案之電腦軟體
10 等相關商品及其服務之供應商，屬於科技軟體相關產
11 業，並不因被上訴人所提供之軟體予物流業使用，即
12 認為被上訴人屬物流業，上訴人所辯，顯無可採。

13 ②上訴人自承，系爭網站內容所提供之商品及服務，係
14 提供臺灣企業轉型為智慧物聯網全球服務之「智慧物
15 聯網完整解決方案」（本院卷一第341頁），並有上
16 訴人網站內容在卷可稽（被證9，見原審卷一第269-2
17 77頁）。智融公司對被上訴人在我國註冊第01921976
18 「WiseTech Global」商標提起之異議案，智融公司
19 亦說明，其公司之業務包含諮詢顧問教育訓練、資訊
20 電腦相關硬體、軟體與軟體之設計、開發與整合，以
21 及人工智慧分析管理與全球營運平台等（被上證31，
22 見本院卷二第509頁），與被上訴人在先前申請之被
23 證4至被證7商標所指定之第9類、第42類商品及服
24 務，屬相同或高度類似之商品及服務。

25 (5)綜上，系爭域名與被上訴人之公司名稱特取部分、註冊
26 在先之商標及被上訴人之域名「wisetechglobal.com」
27 幾近相同，且系爭域名網站內容所描述之商品及服務，
28 與被上訴人先前註冊之商標所指定商品／服務及營運項
29 目亦屬相同或高度類似，系爭域名之使用將造成網路使
30 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。

2. 系爭域名係惡意註冊使用：

(1)按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」。(b. Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:…(iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.)」。

(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（被證10，見原審卷一第279-281頁），若以「wisetech-global.c

01 om」於搜尋引擎GOOGLE進行檢索，除第一個為系爭域名
02 網站外，其他搜尋結果皆與被上訴人公司相關，且GOOG
03 LE搜尋引擎亦主動提醒是否欲搜尋「wisetechglobal.c
04 om」（被上訴人之網站）（被證11號，見原審卷一第28
05 3頁）。再查，系爭域名與被上訴人註冊在先之域名「w
06 isetechglobal.com」，均係選擇全球通用之「.co
07 m」，且都使用英文經營全球性業務，系爭域名及被上
08 訴人之域名所可能接觸之網路使用者相互重疊，智融公
09 司竟稱從未聽聞過被上訴人公司申請在先之商標、域名
10 或公司名稱云云，尚難採信。且系爭域名網站與被上訴
11 人公司網站所經營之商品及服務極為類似，極易引起網
12 路使用者產生混淆，已如前述，應認上訴人屬惡意註冊
13 使用，構成UDRP第4條第a項(iii)要件。

14 3.系爭域名註冊人「Jonese Jonese」及上訴人並無合法權
15 利或利益：

16 (1)UDRP第4條第c項規定：被申訴人提出相關資料有下列情
17 形之一者，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當
18 利益：被申訴人在收到申訴人或爭議處理機構通知該域
19 名爭議前，已「善意」使用或可證明已準備使用該網域
20 名稱或與其相當之名稱，銷售商品或提供服務；或被申
21 訴人使用該域名，已為一般大眾所熟知；或被申訴人為
22 合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者
23 或減損商標、服務標識之方式，獲取商業利益者。

24 ((i) before any notice to you of the dispute, y
25 our use of, or demonstrable preparations to use,
26 the domain name or a name corresponding to the d
27 omain name in connection with a bona fide offeri
28 ng of goods or services; or (ii) you (as an indi
29 vidual, business, or other organization) have be
30 en commonly known by the domain name, even if yo
31 u have acquired no trademark or service mark rig

01 hts; or(iii) you are making a legitimate noncomm
02 ercial or fair use of the domain name, without i
03 ntent for commercial gain to misleadingly divert
04 consumers or to tarnish the trademark or service
05 mark at issue.)

06 (2)另參見WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selec
07 ted UDRP Questions, Tird Edition, 第2.15項（被上
08 證30，見本院卷二第432頁）：「Apart from the circ
09 umstances surrounding their registration, to sup
10 port a claim to rights or legitimate interests u
11 nder the UDRP, the use of a disputed domain name
12 must in any event not be abusive of third-party
13 trademark rights. In some cases therefore, panels
14 assess the second and third UDRP elements togeth
15 er, for example where clear indicia of bad faith
16 suggest there cannot be any respondent rights or
17 legitimate interests. In such cases, panels have
18 found that the facts and circumstances of the ca
19 se would benefit from a joint discussion of the
20 policy elements. 」可知，UDRP第4條第a項之要件2與
21 要件3會一同審視，倘被申訴人具有惡意，則會認為其
22 就系爭域名並無合法權利或利益（本院卷三第280
23 頁）；又第2.1項（被上證30，見本院卷二第409頁）：
24 「…While the overall burden of proof in UDRP pr
25 oceedings is on the complainant, panels have rec
26 ognized that proving a respondent lacks rights o
27 r legitimate interests in a domain name may resu
28 lt in the often impossible task of “proving a n
29 egative”, requiring information that is often p
30 rimarily within the knowledge or control of the
31 respondent. As such, where a complainant makes o

ut a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element. …」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（參見被上訴人附件6整理之被上證20、21、22、24號決定書摘要，見本院卷三第307-321頁）。

- (3)本件被上訴人早在1994年在澳大利亞設立時，即以Wise Tech 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（被證4至被證7、被上證42），且早在2011年3月7日已註冊「wisetechglobal.com」域名（被證3），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（見被證14之WIPO Global Brand Database以Jonese Jonese、或上訴人公司名稱或公司代表人姓名為關鍵字之查詢結果，見原審卷一第413-429頁），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。

4.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。

五、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。

六、綜上所述，系爭域名註冊之行為構成UDRP第4條第a項「不當

01 註冊域名」，並經北京ADNDRC專家小組決定將系爭域名移轉
02 予被上訴人，上訴人就系爭域名並無使用權存在，上訴人起
03 訴請求確認上訴人就域名「wisetech-global.com」有使用
04 權存在，並非有理，原審以上訴人提起本訴並無即受確認判
05 決之法律上利益為由，駁回上訴人在第一審之訴，其理由雖
06 有不當，惟結論與本院並無二致，上訴人提起上訴，求予廢
07 棄改判，為無理由，應予駁回。

08 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之主張及攻擊防禦方法，均不
09 影響本判決之結果，勿庸逐一論列，附此敘明。

10 據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，
11 民事訴訟法第449條第2項、第78條，判決如主文。

12 中 華 民 國 110 年 10 月 28 日

13 智慧財產第二庭

14 審判長法 官 汪漢卿

15 法 官 吳俊龍

16 法 官 彭洪英

17 以上正本係照原本作成。

18 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其
19 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
20 （均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或
21 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師
22 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1
23 項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律
24 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

25 中 華 民 國 110 年 11 月 2 日

26 書記官 郭宇修

27 註1：蔡志宏，關於UDRP決定司法效力之研究——以海峽兩岸法
28 院裁判為中心，科技法學評論，9卷1期，2012年6月。

29 註2：蔡志宏，全球域名法制之治理架構研究——以ICANN的組織
30 原理及制度運作為中心，國立交通大學科技法律研究所博
31 士論文，2018年7月。

01 附圖：
02

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