



# 網域名稱爭議處理趨勢與泛用型網域 名稱爭議案例介紹

郭佳玫

2011年6月29日

資策會科技法律研究所



# 內容

---

- 前言
- 網域名稱爭議處理案件比較
- 網域名稱爭議規範的改變
- 泛用型網域名稱爭議案例類型
- 本次商標法修正對網域名稱爭議之影響



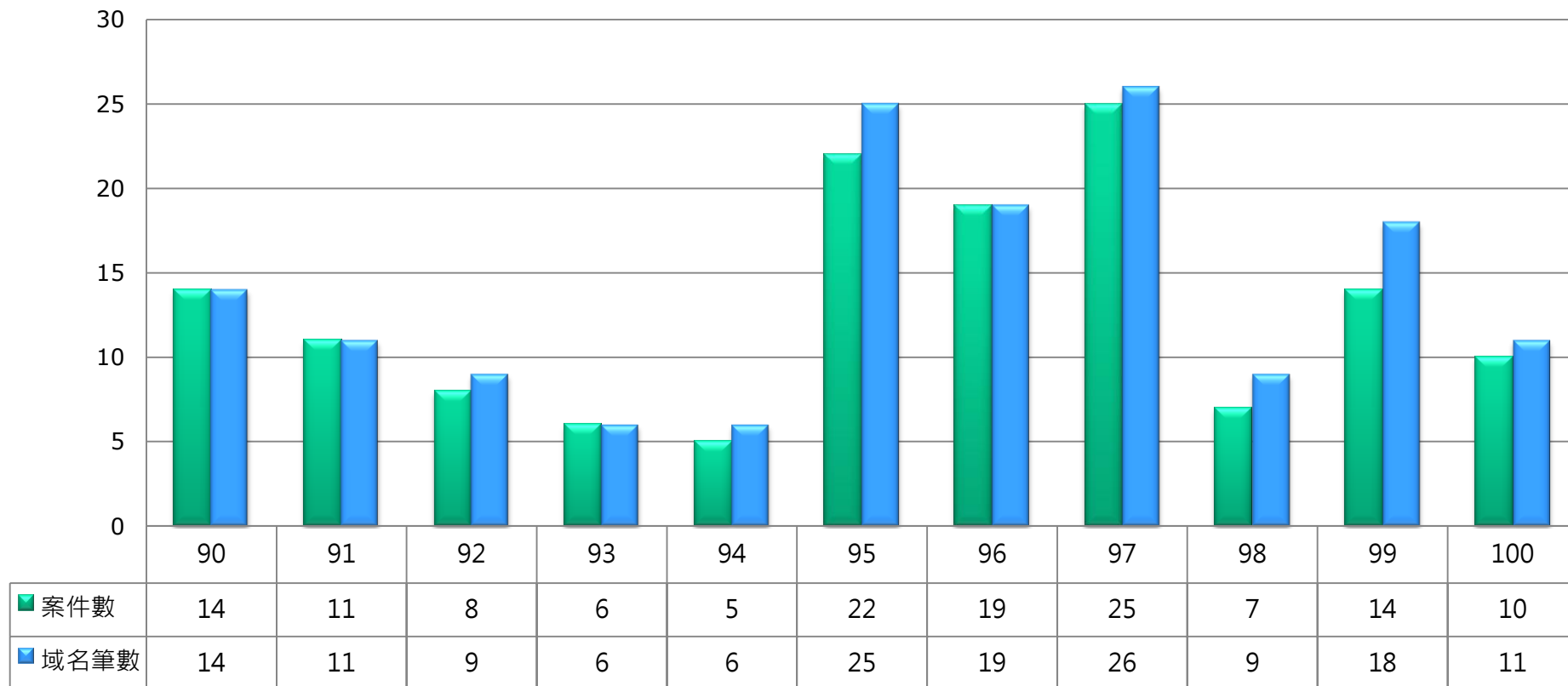
# 前言

- 網域名稱爭議處理自1999年發展至今已經處理大量的案件，並成為主要解決爭端的模式。在爭議的類型與判斷上也逐漸出現一些模式。
- 近幾年來泛用型網域名稱註冊及使用日廣，其爭議所涉權利範圍較屬性網域名稱較廣，而產生不同權利主張如何認定的問題。各國在泛用型網域名稱爭議案例已累積相當案例，對於三項要件的判斷與屬性案例確實有所差異。
- 今年5月底商標法修正，修改有關商標侵害的規定，對於我國未來的爭議處理上，應會有相當影響。



# 我國歷年域名爭議處理案件數統計

2001年至2011年經TWDRP執行之案件共計141件(154筆域名)

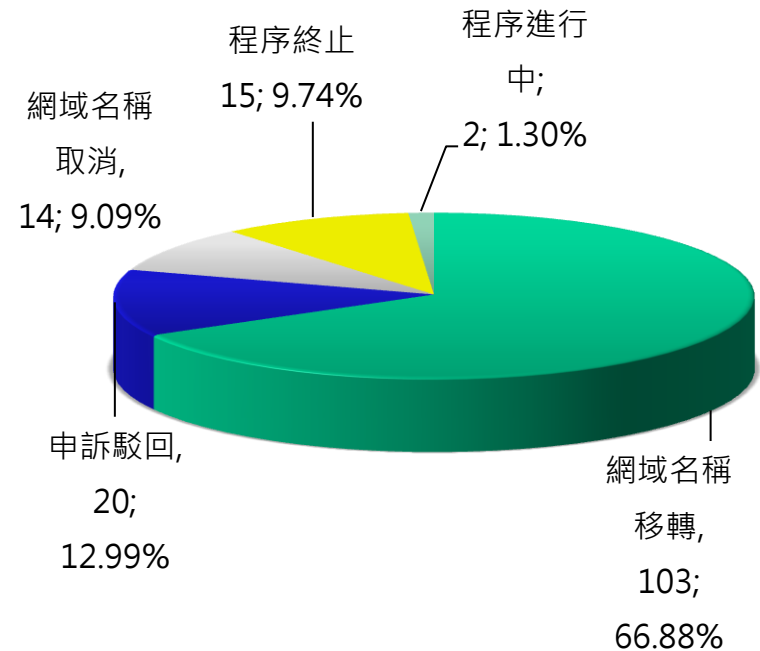


資料來源：TWNIC



# 我國歷年.tw域名爭議處理結果統計

案件數/域名數	移轉	駁回	取消	程序終止	程序進行中	合計
90年	6	4		4		14
91年	8		2	1		11
92年	2	2	2/3	2		8/9
93年		3	2	1		6
94年	2/3	2	1			5/6
95年	19/22	1	1	1		22/25
96年	14		2	3		19
97年	15/16	7	1	2		25/26
98年	6/8			1		7/9
99年	12/16	1	1			14/18
100年	7/8		1		2	10/11
合計	91/103	20	13/14	15	2	141/154



共計: 141件/ 154筆

資料來源: TWNIC



# 2007-2011 WIPO 爭議處理中心案件統計

結果 年度	申訴案件數	移轉	駁回	取消	程序終止
2007	2152	1335(62%)	215(10%)	25	581(27%)
2008	2329	1454(62.4%)	225 (9.7%)	32	618(26.5%)
2009	2107	1343(64%)	205(9.7%)	44	514(24.4%)
2010	2696	1887 (70%)	209 (7.8%)	4	551(20%)
2011	828	554(66%)	59(7%)	8	207(25%)
合計	10112	6753(66.8%)	913(9%)	153	2471(24.4%)

資料整理自：WIPO Domain Name Dispute  
Resolution Statistics：Decision Case outcome by  
year(s) (Consolidated)



# 網域名稱爭議規範的變化

---

- 1999年ICANN公布UDRP作為各國處理網域名稱爭議的原則，各國依據此原則訂定本國的DRP，在實施後一段期間，WIPO針對爭議處理的實務也公布建議文件，供各國作為調整參考。
  - 2001年6月WIPO《國家代碼頂級網域最佳作法》
- 我國與各國爭議處理原則重點比較



# 與UDRP相關之文件

- 2001年6月WIPO《國家代碼頂級網域最佳作法》：
  - 泛用型網域名稱註冊人的聲明與註冊資料正確性相當重要，資料未更新或不正確，將可能構成撤銷泛用型網域名稱之事由。
  - 考量各國在註冊組織、註冊條件（嚴格或寬鬆）以及國內法律及文化背景之差異，在檢視UDRP的適用上認為大體上均可適用，因此建議除了共通性的原則外，在各項要件，以及網域名稱適用範圍可依會員國的法律規定調整。
  - UDRP針對申訴第一要件（4.a.(i)），似未明確規定系爭網域名稱相同或近似之「商標或服務商標」，僅限於「在系爭網域名稱註冊地」註冊之「本地」（local）商標或服務商標，或亦可包括「在系爭網域名稱註冊地以外」註冊之「外國」（foreign）商標或服務商標。
    - 以申請者應「出現」（presence）於網域名稱註冊地作為申請條件之國家或地區，可能需考量「是否將UDRP申訴第一要件限於本地商標或服務商標」之問題。
    - 採此該限制應較宜適用於以本地市場為主之封閉型網域（closed domain）。蓋因在採取封閉型國家代碼頂級網域名稱（closed ccTLD）之國家或地區，若不作此申訴要件限制，恐將會使在該地所註冊之網域名稱，蒙受非以本地市場為主之外國商標或服務商標權利人難以預計之申訴風險。





# 網域名稱爭議處理原則比較分析

## - 實質面惡意之判斷 -

國家/ 規定重點	UDRP Rules	台灣	中國大陸	香港	日本	愛爾蘭
具備惡意註冊與使用條件	需具備惡意註冊與使用	需具備惡意註冊或使用	需具備惡意註冊或使用	需具備惡意註冊與使用	需具備惡意註冊或使用	需具備惡意註冊或使用
惡意要件行為態樣之第二種例示	註冊網域名稱之目的，係為阻止商標或服務商標權人註冊相關網域名稱，且註冊人此種行為已形成一種模式	註冊人註冊該網域名稱，係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的	多次將他人享有合法權益的名稱或者標誌註冊為自己的網域名稱以阻止他人，以網域名稱的形式在互聯網上使用其享有合法權益的名稱或者標誌	註冊網域名稱以阻礙有關的商標或服務商標權人註冊相關網域名稱，且註冊人此種行為已形成一種模式	為妨礙申訴者使用其商標與其他表示等註冊為網域名稱，註冊者註冊該網域名稱，並且反覆進行多次這種妨礙行為者。	註冊或使用網域名稱之目的，係為阻止申訴人以其受保護標識之權利註冊相關網域名稱

資料來源：本研究自製



# 網域名稱爭議處理原則比較分析

## - 實質面惡意之判斷 -

國家/ 規定重點	UDRP與 Rules	台灣	中國大陸	香港	日本	愛爾蘭
惡意要件行為態樣之第三種例示： 妨礙競爭者商業活動	破壞競爭對手業務活動	妨礙競爭者之商業活動	破壞業務活動	有干擾競爭對手的業務	破壞競爭對手業務活動	干擾申訴人的商業活動
惡意要件行為態樣之第四種例示： 吸引瀏覽註冊人網站或其他線上位址	網站或其他線上位址之「本身」或「在其上所提供之商品或服務」之出處、贊助關係、從屬關係或推薦關係	意圖產生混淆、引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址	無類似之例示	使網路使用者混淆註冊人之網站或產品或服務與申訴人之商標有關或有贊助、從屬或授權關係，以牟取商業利益	商品或服務之出處、贊助關係、交易合作關係、推薦關係等	意圖產生混淆、引誘網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址
資料來源：本研究自製						



# 各國泛用型爭議案例的介紹



# 爭議類型

- 涉及商標爭議
  - 搶註商標名稱
  - 商標權與商標權衝突
  - 商標權與其他權利衝突
  - 商標加上其他文字
  - 以近似商標申請網域名稱
  - 弱商標
- 涉及事業名稱爭議
- 涉及姓名權爭議
- 涉及其他標識爭議
  - 產品或服務名稱爭議
  - 著作名稱爭議
  - 中文字音爭議
  - 其他表徵（地理、文化）



# 泛用型域名爭議的判斷原則

- first come, first served原則在泛用型的適用
  - 商標權的保護未必具有優先性
  - 合理的使用vs商業利益
- 基本判斷的基準
  - 是否構成相同、近似或混淆：
    - 需以權利名稱與網域名稱關連性與外觀為判斷
    - 是否構成識別力與次要意義 (secondary meaning)
  - 是否有權使用：
    - 商標、姓名、事業名稱、其他標識
    - 網域名稱使用情形
  - 是否基於善意 (good faith) 註冊或使用
    - 是否有向申訴人或競爭者出售或出租以獲取利益之目的
    - 是否有妨礙他人使用
    - 是否妨礙申訴人註冊
    - 是否有構成混淆之故意



# 涉及商標爭議的類型

- 搶註商標名稱：
  - ericjavits.cn(CND200800019)；  
nupuffs.cn(CND2010000154)；firefox.jp(JP2007-0008)
- 專家小組考量點：
  - 在泛用型網域名稱搶註的爭議，有關商標權人的權利主張是否有效，從部分案例中可以發現註冊網域名稱時間與取得商標時間為善意註冊的判斷點之一。
  - 而系爭網域名稱主要部分是否會引起本國消費者的聯想，或者具有知名度或識別性，也是專家小組考量申訴人是否足以受商標權保護的因素。
  - 在部分案例，轉讓網域名稱也僅限向申訴人或其競爭者可能構成惡意。



# 涉及商標爭議的類型

- 商標權與商標權衝突

- 不同商品或服務的商標：Smoby.ch(DCH2007-006)；
- 本國商標與外國商標的衝突mess o.cn(CND-2007000187)

- 專家小組的考量點：

- 在不同商品或服務商標的爭議衝突類型，在註冊人註冊的權利穩固下，自非惡意註冊或使用。判斷的要點在於商標的註冊類別及項目。
- 有些專家會強調外國商標在本國是否註冊與使用，以及是否為具識別性商標或者為著名商標，判斷是否受到保護，並反過來作為判斷註冊人註冊或使用是否構成惡意註冊。



# 涉及商標爭議的類型

- 商標權與其他權利衝突
  - 三得利食品.cn(CND2008000173)；沙宣.cn(CND201000066)；implantdirect.nl(DNL20080046)
- 專家小組考量點
  - 若申訴人需證明商標權及在本國使用及知名度，否則即使註冊人以註冊網域名稱的權利或正當利益有爭議，但仍不足以具有商標認定申訴人有權利。
  - 在與著名商標對抗的情形，註冊人需證明註冊網域名稱的權利，若無法證明使用該名稱為眾所周知，無從認定對該名稱享有權利。





# 涉及商標爭議的類型

- 商標加上其他文字
  - avantis-pharmaindia(CND200900122)；toshibadirect.jp(JP2009-0009)；monsterfinance(DIE2009-0001)；epsonsuck.cn(CND2008000069)
- 以近似商標申請網域名稱
  - Bloomberga.cn(CND2010000131)
- 專家小組考量點
  - 若註冊人所加之字組與申訴人經營領域具關連性，兩者結合對於申訴人而言，增強了名稱的著名程度，容易導致消費者產生聯想或誤認之間的風險亦增加。
  - 在文字組合類型的爭議案件中，專家著重在探討文字組合對申訴人表徵名稱的影響，如果文字組合強化申訴人名稱的著名程度，容易造成公眾混淆，則基本上裁決對申訴人有利；但倘若組合使申訴人著名程度降低、或申訴人的名稱本就較為普通，那決定可能對註冊人有利。
  - 網域名稱爭議處理中，若當事人雙方合法之商標近似，涉及商標名稱爭議時，爭議處理機制不涉及雙方基礎權利實質正當性之判斷。



# 涉及商標爭議的類型

- 弱商標

- Vitafruit.com.cn(CND-2010000158) ; mother-care.cn(CND2011000007) ; gbuzz.cn(CND2010000140) ; kickdown.ch(DCH2008002)

- 專家小組考量點

- 對於在申訴人的識別性較弱的商標爭議，會以服務或產品在市場上是否具足夠知名度認定是否具識別性，進而判斷與系爭網域名稱是否構成混淆。
- 若申訴人無法證明商標具一般人所認知的知名度，將無法充分的證明註冊人註冊或使用系爭網域名稱，有妨礙申訴人商業活動。



# 涉及事業名稱與姓名權的爭議

- 事業名稱的爭議

- 「yahoomall.com.tw」，「yahoogroup.com.tw」及「yahoogroup.com.tw」、「雅虎·商業·台灣」、「台灣雅虎·商業·台灣」及「台灣雅虎電子商務·商業·台灣」（台中地方法院89年訴字3399號判決）

- 專家小組考量點

- 以事業名稱作為網域名稱之爭議，除了從外觀，亦會從事業名稱公眾認知程度來判斷是否構成混淆。在惡意的判斷上，還需從註冊的網域名稱與行為判斷其惡意型態。



# 涉及事業名稱與姓名權的爭議

- 姓名權相關的爭議
  - Kerne.de(AG Nuernberg Urteil vom 29.Juni 2004 14C654/04)
- 專家小組考量點
  - 姓名權人在申訴時，應當舉證證明爭議網域名稱的文字部分與其姓名相同，這也是適用商標法保護姓名權的必要條件。
  - 任何人的姓名權均受到保護，而姓名權保護的對象不僅包括正式登記的姓名，也包括其他被用來確定和代表個人特徵的筆名、藝名、別稱等，其權利內容既包括使用自己的姓名，以及排除侵害姓名權，包含禁止他人不當使用。
  - 申訴人或註冊人證明姓名之知名度亦為考量點。



# 涉及其他標識爭議

- 產品或服務名稱爭議

- Vitafruit.com.cn(CND2010000158)； gbuzz.cn(CND2010000140)；特  
崙蘇.cn(CND2008000130)

- 著作名稱爭議

- 獸血沸騰.cn(CND2007000193)

- 專家小組考量點

- 除非商品或服務名稱有商標註冊，否則在基礎的法律論點上，幾乎無從主張；次由該名稱係屬獨特性或屬於描述性來觀察，接著審查申訴人對於該商品名稱投入多少資源經營，又因此而取得如何之市場結果，由三個面向來判斷申訴人對於該名稱是否應該享有排他使用權。
- 若申訴人對該商品或服務名稱有商標註冊，有時處理專家人仍會要求申訴人必須就商品或服務投入市場的經營情形，申訴人投入多少資源在行銷商品上做出說明，而不僅以商品註冊商標即取得正當權利。



# 涉及其他標識爭議

- 中文字音爭議

- Qinling.cn(CND2009000156)；baocaoji.cn(CND2008000019)

- 專家小組考量點

- 故此類型的案例，申訴人方面必須證明表徵權利，例如商標或投入資源使用的名稱，證明自身著名程度等基本要件，這也是所有爭議案件的基礎。
  - 因中文與英文拼音轉換的多樣性，申訴人不一定因商標註冊即全面性享有名稱獨佔的排他使用權，更因為拼音的多樣，任何一種可能的文字組合，即使該組合並非一般常用詞彙，申訴人在字詞的獨特性上並沒有顯著優勢；但倘若申訴人的文字組合具有非常強大的著名程度，專家便有可能做出對申訴人有利的決定。



# 涉及其他標識爭議

- 其他表徵（地理、文化）
  - Cultureireland.ie(DIE2005-0002)；  
champagne.ie(DIE2007-0005)；bosshard.ch(DCH20060017)
- 專家小組考量點
  - 此類申訴人除了得以類似商標概念作為權利主張的基礎外，並不容易主張其他正當具體權利，申訴人所依憑的僅是如地理、文化甚或社會、歷史因素。
  - 此類申訴要件能夠成立，申訴人必須實際使用該名稱且確實具有代表意義；其次是該名稱必須達到一定的知名程度，且該名稱與申訴人之關連性夠強，如此申訴人才能具有最基礎的正當性。



# 本次商標法修正對網域名稱爭議的影響

- 現行商標法第62條的商標侵害態樣
  - 明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。
  - 明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。
- 新修正商標法第70條的態樣
  - 明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。
  - 明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。

未來有關網域名稱侵害商標的主張，若申訴人非著名商標，可能需更積極證明其商標識別性，與註冊人惡意之行為。





## 結語

---

- 隨著爭議處理原則的相關補充文件提供了判斷的參考，以及在累積了大量案例後，各國在網域名稱爭議上逐漸形成不同的判斷模式。
- 我國目前泛用的案例仍不多，仍有待實務逐漸形成我國的判斷經驗。
- 在本次商標法修正通過後，非著名商標與其他的權利的衝突，在網域名稱爭議處理將會是項挑戰。



謝謝各位！！