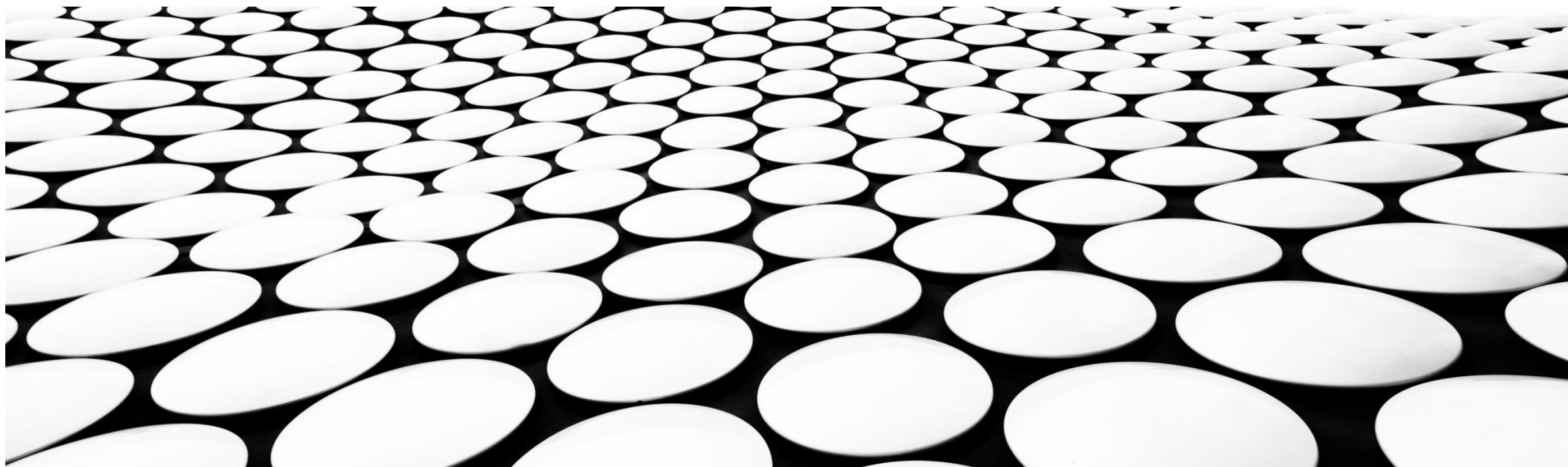


---

# 域名與商標衝突解決途徑的選擇

與談人 劉彥玲律師

2021/10/22



# 網域名稱及商標爭議案之構成要件

## 網域名稱爭議案

網域名稱爭議案所提申訴是否有理由，必須符合三要件：

1. 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。
2. 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益。
3. 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

## 商標法

### 第68條

未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：

1. 於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。
2. 於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
3. 於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

### 第30條

商標有下列情形之一，不得註冊：

10. 相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。
11. 相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。

# 網域名稱及商標之近似判斷

## 網域名稱近似判斷

- 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。
- 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。
- 依UDRP標準，若申訴人之商標的主要部分可在系爭網域名稱中辨識，原則上將納入構成對該商標之混淆近似之考量。(famipay.com.tw案)

## 商標近似判斷

### 「混淆誤認之虞」審查基準

- 整體觀察原則。商標呈現在商品/服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。
- 主要部分觀察原則。商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。
- 異時異地，隔離觀察原則。
- 商標整體的外觀、觀念或讀音觀察比對。

## 網域名稱近似判斷案例-1

- 系爭網域名稱facebookpay.tw...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 (facebookpay.tw案)

1. 本件系爭網域名稱「reebok.com.tw」，其中「reebok」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。
2. 再依整體觀察方式，系爭網域名稱「reebok.com.tw」之主要部份「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。
3. 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，一般網路使用者，實無從區辨系爭網域名稱「reebok.com.tw」與申訴人之「REEBOK」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。

(reebok.com.tw案)

## 網域名稱近似判斷案例-2

- 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，又與申訴所經營業務及人合法註冊網域「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。

(queen-wed.com.tw案)

- 網域名稱與商標不同，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，應就國家碼、屬性碼及自取外文字樣整體加以判斷。目前TWNIC提供多種類之屬性型網域名稱供各界申請使用，包括「.com.tw」、「.net.tw」、「.idv.tw」、「.org.tw」以及近來新增「.game.tw」、「.ebiz.tw」等，一般消費者未必知悉背後所代表之不同身份、資格與條件。部分公司行號為增加網路之曝光率，更將可能之各種屬性網域名稱均予以註冊，如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，更易使一般消費者忽略不同屬性之差別。

(google.net.tw案)

# 網域名稱及商標案 對混淆誤認之判斷

## 網域名稱對混淆誤認之判斷

- 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」無涉，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，即構成該項要件。
- 申訴人之商標是否為「著名商標」，並非所問（STLC2001-001 7.3(3)、STLC2001-003 7.3、STLC2001-004 7.6 ( 2 ) 及STLC2005-004 8.4(1) ) 。

## 判斷商標混淆誤認之虞之相關因素：

1. 商標識別性之強弱
2. 商標是否近似暨其近似之程度
3. 商品/服務是否類似暨其類似之程度
4. 先權利人多角化經營之情形
5. 實際混淆誤認之情事
6. 相關消費者對各商標熟悉之程度
7. 系爭商標之申請人是否善意
8. 其他混淆誤認之因素



## 網域名稱混淆誤認之案例

1. 決定是否產生混淆時，無須參酌網站之內容，並與彼此營業項目無涉，蓋混淆乃是指對於「網路使用者」產生混淆，且為認定時，諸如 .com 或 .tw 之歸類代碼，基本上不列入考量（STLI2014-015案）；最後，系爭網域名稱字母之大小寫差異，無礙於系爭網域名稱相同或近似之認定（STLI2015-007案）。
2. 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「主要部份比較原則」決定之；其後多數決定書承認此一原則（參見STLC2002-005）。再者，無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，或僅居於次要地位（參見STLC2006-010、STLC2008-005、STLC2010-010、STLC2011-002）

3. 系爭網域名稱「hinet-idc.com.tw」其主要部份「hinet」，乃申訴人於1996年在我國取得商標註冊迄今，並以「HiNet」作為提供網際網路接取業務之母商標，且申訴人官網名稱即為「http://www.hinet.net」，並為國內許多消費者所熟知。此外，系爭網域名稱主要部分之「idc」，即為「International Data Center」之簡稱，係指網際網路整合式資料中心，本為一商品通用名稱，申訴人亦在宣傳上使用「HiNet IDC」一詞。因此系爭網域名稱整體來看，仍以「hinet」作為最顯著部分。由於系爭網域名稱「hinet-idc.com.tw」與申訴人之商標、網域名稱或事業名稱「HiNet」完全相同，僅英文字母大小寫之差別，極易使一般消費者與網路使用者誤其係申訴人所設之網站，進而產生混淆。

(hinet-idc.com.tw案)

## 網域名稱爭議案中對著名之判斷

- 申訴人之商標是否著名，雖非申訴成立之要件(STLC2001-006)，但於認定註冊人是否存在本條項所稱之主觀上不正當目的時，應屬重要參考依據。(Hastens.com.tw)
- 然知名度之高低，對於是否造成混淆之判斷，實際上往往有所影響，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之網域名稱，愈容易產生混淆(michelin.com.tw案，xbox.com.tw案)。
- 依照經濟部智慧財產局公布之「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」，判斷商標著名與否，應以商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用及宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄、商標之價值等要素加以判斷；並得以行銷相關單據、廣告、市場調查、公司嚴格簡介等為證。(facebookpay.com.tw案)
- 經查申訴人提供之證據資料，足證申訴人之註冊商標，該當於商標法所稱著名商標，當屬無疑。(facebookpay.com.tw案)
- 註冊人未在台灣申請任何「DISCOVERY」或「DISCOVERY+」相關商標，未販售或提供任何與「DISCOVERY」或「DISCOVERY+」相關商品或服務可知，註冊人應認知其以申訴人註冊商標之文字申請系爭網域名稱時，將造成妨礙申訴人使用該著名商標註冊為網域名稱之結果。故足堪認定具有妨礙申訴人使用其事業名稱、商標以及網路事業標識註冊網域名稱之不正當目的。(discoveryplus.tw案)



# 商標是否著名之判斷

商標法第 30 條第 1 項第 11 款  
著名商標保護審查基準

1. 依商標法施行細則第31條規定，商標法所稱之「著名」，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言。
2. 商標著名程度雖可區分為廣為一般公眾熟知之高度著名商標，及僅為相關公眾或消費者熟知之低度著名商標，然無論其著名高或低，依我國商標法規定，僅符合相關公眾或消費者所普遍認知之低著名程度，即得被認定為著名商標，而受我國商標法有關著名商標之保護。
3. 商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據，惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。
4. 此外，著名商標之認定應就個案情況，考量下列足資認定為著名之參酌因素等綜合判斷：1.商標識別性之強弱、2.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、3.商標使用期間、範圍及地域、4.商標宣傳之期間、範圍及地域、5.商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、6.商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、7.商標之價值、8.其他足以認定著名商標之因素。

智慧財產及商業法院106年度行商訴字第80號

# 註冊人有無權利或正當利益 在網域名稱及商標爭議案件之判斷

註冊人對系爭網域名稱擁有權利或正當利益之例示：

1. 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，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。
2. 註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知。
3. 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。

- 商標法之合理使用，為商標侵權之抗辯
- 商標法第36條
  1. 描述性合理使用 / 指示性合理使用
  2. 善意先使用

## 註冊人有無權利或正當利益

- 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，在語意、字義或商業習慣上有明顯之關聯而言  
( STLC2002-0077.4(3) )
- 未發現註冊人有註冊或申請任何含有「DISCOVERY」或「DISCOVERY+」字樣之商標，且註冊人未提出系爭網域名稱個人名稱、所營事業內容，在語意、字義或商業習慣上有明顯關聯之事證，難認註冊人就系爭網域名稱有權利或正當利益。  
(discoveryplus.tw案)

1. 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。
2. 專家小組審酌註冊人在2003年7月2日向經濟部國貿局登記以SONYCO作為英文公司名稱，同步註冊SONYCO.com.tw網域名稱作為對外貿易使用，實屬正常。且長達17年期間，均維持相同使用，其在取名時或有攀附SONY商標之意，但長期使用系爭網域名稱則僅從事特定領域之B2B營業活動，非針對一般消費者，而對於汽、機車零配件領域之廠商而言，確認註冊人是否與SONY公司有關亦非難事，實難謂註冊人僅藉由註冊系爭網域名稱即得獲取商業利益。至於是否構成違反商標法規定，則應由申訴人另循司法途徑處理，非專家小組職權。

(sonyco.com.tw案)

# 網域名稱及商標爭議案對惡意的判斷

## 網域名稱爭議處理辦法第5條第1項第3款

註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

惡意註冊或使用網域名稱，得參酌下列各款情形：

1. 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式，自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
2. 註冊人註冊該網域名稱，係以妨礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
3. 註冊人註冊該網域名稱之主要目的，係為妨礙競爭者之商業活動。
4. 註冊人為營利之目的，意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

## 「混淆誤認之虞」審查基準

系爭商標之註冊申請是否善意

「按商標之主要功能在表彰自己之商品，俾以與他人之商品相區別，申請註冊商標或使用商標，其目的亦應在發揮商標此一識別功能。惟若明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源，甚或原本即企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申請註冊商標者，其申請即非屬善意」

## 網域名稱爭議案惡意之認定

- 系爭網域名稱並未實際使用，從註冊人未在台灣申請任何「WEWORK」相關商標，未販售或提供任何與「WEWORK」相關商品或服務。是以，註冊人應認知其以申訴人註冊商標之文字申請系爭網域名稱時，將造成妨礙申訴人使用該著名商標註冊為網域名稱之結果。故足堪認定具有妨礙申訴人使用其事業名稱、商標以及不正當目的，合於「處理辦法」第五條第一項第三款所規定之註冊人惡意註冊或使用網域名稱。(wework.com.tw案)
- 註冊網域名稱，必然排擠他人之使用，此本屬事態之當然，單單以註冊人知悉申訴人商品並搶註系爭網域名稱之行為，並無從推論註冊人之註冊係為妨礙申訴人註冊相關網域名稱「為目的」；二則，自註冊人未積極使用系爭網域之行為，並未能當然推論註冊人之註冊有妨礙申訴人使用商標註冊網域名稱之積極目的；三則，註冊人縱有搶註網域名稱之慣行，亦未能僅僅以之直接證明註冊人於本案註冊系爭網域名稱之主觀目的。(blizzard.tw案)
- 註冊人另外註冊許多第三方著名品牌之網域名稱，由此可見註冊人註冊他人相同或相似之網域名稱為常態，足堪認定註冊人於註冊系爭網域名稱時顯為惡意註冊 ( instagram.com.tw案 )
- 惡意使用方面，註冊人將系爭網域名稱指向一個用於出售該網域名稱的網頁，其意圖明顯是想利用申訴人的聲譽獲取不當得利，足堪認定亦構成惡意使用。(參見WIPO D2008-0128 turkcelltechnology.com案 )
- 註冊人於2013年至2018年以該域名架設與申訴人提供之服務等相關資訊雷同之網頁，並於網頁當中設置連結至特定廠商網頁 www.gia520.com之作為，於其並未取得來自申訴人之合法授權等相關權利之情況下，難認其為合法、非商業之正當使用(gia.org.tw案)



END

敬請不吝指正