



域名與商標衝突解決途徑的選擇

萬國法律事務所
鍾文岳律師

域名與商標爭議衝突



域名爭議

商標侵權或
搶註

現行紛爭解決機制

商標侵權 或搶註

- 侵權：民刑事訴訟（商標法）
- 搶註：異議評定或廢止

域名爭議

- 域名爭議處理辦法（基於申請註冊契約）
- TWNIC/移轉取消駁回

商標法第70條2款及域名爭議處理 辦法第5條要件比較

域名爭議

相同或近似而產生混淆者

無權利或正當利益

惡意註冊或使用

著名商標之保護

著名

致相關消費者混淆誤認之虞

明知

域名爭議之無權利或正當利益

一、註冊人在爭議前，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、註冊人使用已為一般大眾所熟知。(註冊人)

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。

惡意註冊或使用 (擇一即成立)

註冊人**註冊**或取得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註冊所需相關費用之利益。

二、註冊人**註冊**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。

三、註冊人**註冊**之主要目的，係為妨礙競爭者之商業活動。

四、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。

比較要點一

著名程度

- 商標:相關消費者
- 域名:一般大眾 womany.tw stripe.com.tw hastens.com.tw
申訴人之商標是否為著名商標，非必所問（請參見STLC2001-004<cesar.com.tw>案；STLC2011-006 <muzee.com.tw>案）

近似判斷

- 商標:致相關消費者混淆誤認之虞
- 域名:相同或近似而產生混淆者 Sony vs **Sonyco** tahsda vs **tahsda101**

混淆誤認

- 商標:依其使用狀況(依著名程度有商品種類的極限)
- 域名: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網頁使用情形(經常引用商標之混淆誤認之虞的判斷標準)
- 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）

比較要點二

正當利益

- 域名:經常以有無商標權(包含申請中)及名稱等之聯繫因素為其權利或正當利益之判斷標準(例外無法註冊為商標)

惡意判斷

- 域名:需有積極之惡意證明(通常是兜售域名), 惡意使用或註冊時其一有惡意即可
- 商標:明知或推定明知, 原則上, 惡意使用:廢止事由 惡意註冊:評定 異議

移轉之影響

- 域名:移轉後仍有惡意使用之問題, 域名爭議處理機制較訴訟迅速且費用低廉, 但前提是申訴人大部分為商標權人, 無商標權難主張有申訴事由。

感謝聆聽，請多指教。

萬國法律事務所

鍾文岳律師

<http://www.taiwanlaw.com>