

# 臺灣域名爭議經典案例

潘俊良專案經理

科技法律研究所

財團法人資訊工業策進會

2021.10.22



# 網域名稱爭議處理

向爭議處理機構申訴? 向法院提起訴訟? 如何抉擇?



## 第5條第1項第1款

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

## 第5條第1項第2款

註冊人就其網域名稱無權利或正當利益

## 第5條第1項第3款

註冊人惡意註冊或使用網域名稱



## 英國劍橋大學案



英國劍橋大學終止對註冊人或其關係人之英語認證考試相關業務授權，因系爭域名主要部分與申訴人商標及相關其他域名相同，易生混淆誤認，若註冊人繼續使用系爭網域名稱，將使一般網路使用者誤認該網站為申訴人所架設或與申訴人間具有關聯性，並妨礙申訴人註冊使用系爭網域名稱，因而提出申訴。



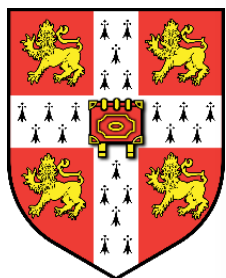
# 專家決定

## ✓ 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？

- 申訴人有「CAMBRIDGE」等註冊商標，及cambridge.org、cambridgeesol.org等域名
- 專家認定「CAMBRIDGE」為著名商標，更易使人產生混淆

## ✗ 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益？

- 註冊人收受本件爭議通知前，其實體營業積極持續，並已準備網路營業且委託業者辦理網頁設計，專家小組認為註冊人主張之準備期間尚屬合理，堪可採信
- 就系爭域名之授權註冊，雙方無明文，故本件無從由雙方曾有之業務關係認定註冊人就系爭域名有權利或正當利益
- 註冊人之代表人擁有「CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS」、「劍橋小院士」等註冊商標，主張亦有權註冊系爭網域名稱。專家：除有證據明確顯示註冊人涉及惡意搶註之行為外，於兩造各自以依法併存之商標主張權利之情形下，專家小組不宜且無權判斷比較各該商標對於網域名稱保護之優先效力
- 兩造間對於相關電子郵件內容及授權書適用均有爭執，涉及契約解釋之私權紛爭，逾越「處理辦法」及爭議處理機制所欲規範之範疇



決定：駁回申訴



## SK-II案



SK-II

申訴人之母公司擁有之「SK-II」商標，係於民國八十二年取得商標權。申訴人於1990年間，開始進行「SK-II化妝品」及「SK-II保養品」之銷售。除邀請著名女星擔任代言人外，並於電視、報紙等大眾傳播媒體投注大量廣告費用，密集宣傳。而系爭網域名稱原由台中市某補教業者註冊，後移轉給現域名註冊人使用。



# 專家決定及法院判決

## ✓ 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？ 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益？

- 註冊商標「SK-II」與系爭網域名稱skii.om.tw之主要部分「skii」，除大小寫之區別外，幾乎完全相同。雖然II在英文上是羅馬文2的解釋，但在鍵入網址時，一般人的習慣仍會以II或ii輸入。故仍有產生混淆之虞

## ✓ 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益？

- 原註冊人為某補習班，後因撤銷立案，遂移轉該網域於註冊人。但「網域名稱移轉證明」聲明書中，僅有被移轉人之公司大、小章，並無移轉人之簽章。據此，尚難認定辦理系爭網域名稱移轉之程序有效。
- 網站有「參觀人數」的瀏覽記次器設計，且國內各大搜尋引擎網站的搜尋結果第一頁有呈現相關結果，但並無法佐證是否該網頁已為一般大眾所熟知

## ✓ 註冊人惡意註冊或使用網域名稱

- 註冊人於核准設立時，有化妝品批發業及日常用品批發業兩個營業項目登記，就該兩項營業項目觀之，顯與註冊人所營事業（教育及智能潛能開發）無相當之關聯，並與申訴人之商標及其提供之服務範圍有近似或造成混淆之虞，故認為有引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址之意圖

決定：移轉

註冊人（原告）向臺北地院提起訴訟，確認擁有網域名稱「www.skii.com.tw」使用之權利及正當利益。且被告不得要求移轉網域名稱「www.skii.com.tw」。然法院認為，**本案原告之訴欠缺確認利益**，故**駁回其訴**。



# valvoline.com.tw、zerex.com.tw等



## 勝牌機油案



申訴人為一美商石油化工公司，1966年取得「VALVOLINE」商標權；1983年取得「ZEREX」之商標註冊。本案註冊人負責人之家族，早於1975年起即專營進口販售申訴人之「valvoline」品牌油品，並在網路盛行之後，申請註冊「valvoline.com.tw」、「valvoline.tw」、「zerex.com.tw」、「zerex.tw」。



# 專家決定

## ✓ 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？

- 申訴人分別於民國55年及72年間即取得「VALVOLINE」、「ZEREX」商標權，系爭網域名稱之主要部分，與申訴人所擁有之商標僅有文字大小寫之差異
- 依檢具之資料，足堪認定「Valvoline」、「Zerex」系列產品具有相當之國際知名度

## ✓ 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益？

- 註冊人事業名稱英文譯名為「Val-Lube Taiwan Ltd.」與域名主要部分並無關連
- 註冊人曾申請註冊「VALVOLINE OIL FILTER」商標與「ZEREX」商標，惟均遭申訴人提出異議予以撤銷在案，智慧局撤銷理由之一，即係註冊人並非善意。再查註冊人於註冊系爭域名之前，已進口銷售「valvoline」相關產品，因此註冊人尚非善意使用系爭網域名稱，堪可認定
- 註冊人主張自1999年起即善意使用系爭網域名稱，業為註冊人客戶所熟悉，惟註冊人之客戶熟悉系爭網域名稱縱使屬實，但尚難即等同於一般大眾所熟知，未提出相當舉證
- 註冊人對申訴人主張註冊人並非授權代理商或經銷商並無異議，註冊人復以近似Valvoline英文讀音之「華孚蘭」作為公司特取名稱，亦於其網站上銷售「Valvoline」及「Zerex」系列產品，確有以混淆、誤導消費者之方式，獲取商業利益

## ✓ 註冊人惡意註冊或使用網域名稱

- 有欲搭附「Valvoline」、「Zerex」品牌之知名度而促銷己身產品之意。註冊人亦非申訴人在台之授權代理商或經銷商，故註冊人不僅妨礙申訴人使用該商標文字於我國註冊網域名稱，亦有引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址之意圖，有使消費者誤認為註冊人係Valvoline集團授權之代理商或經銷商之虞

決定：移轉







註冊人不服專家決定，向臺北地院提起訴訟，一審遭駁回後上訴高等法院  
網域名稱使用權之性質為何？被上訴人臺灣網路資訊中心就網域名稱註冊爭議之決定，其性質為何？

- 註冊人與網域名稱管理組織之間因此締結網域名稱使用權契約
- 法律既未賦予網域名稱使用權直接支配排他性，即不能認為該項權利具有排他性之準物權效力，因此僅能認為具有**相對性之債權效力**。亦即註冊人僅享有**請求網域名稱管理組織繼續使用或更改網域名稱之權利**
- 網域名稱屬於人工創設，並非自然生成；被上訴人臺灣網路資訊中心並未就網域名稱之註冊申請加以嚴格審查，無從認為網域名稱使用權屬於無體財產權

上訴人就系爭網域名稱是否有合法之權利與正當利益存在？就系爭網域名稱使用權是否具有確認利益？

- 上訴人之法律地位不安狀態，並不能以對臺灣網路資訊中心之確認判決而除去，因此並無受確認判決之法律上利益
- 法院見解與專家決定相同

被上訴人臺灣網路資訊中心得否將系爭網域名稱註冊移轉登記予被上訴人雅喜蘭公司？

- 被上訴人**臺灣網路資訊中心**係立於爭議處理者之地位，**執行系爭網域名稱移轉之行為**，不能因上訴人與雅喜蘭公司間發生爭執，即認定臺灣網路資訊中心不得將系爭網域名稱使用權移轉
- **違反商標法第70條第2款**規定而造成混淆，並無正當利益，且有惡意註冊及使用網域名稱之情事，**衡情與爭議處理辦法第5條第1項規定相符**

上訴駁回





## 迪卡儂案



DECATHLON

申訴人「法商迪卡儂股份有限公司」，以公司名稱特取部分為主，首創商標/服務標章「DECATHLON」系列，為全球運動器材製造及銷售廠商。自1988年(民國77年)起，先後在台灣取得諸多註冊商標。註冊人主張系爭網域名稱「Decathlon」係依其所有「迪卡龍」服務標章之音譯而來，在其網頁中均可見「迪卡龍網路商務中心」，故實屬合理。



# 專家決定

## ✓ 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？

- 申訴人擁有數十項「DECATHLON」商標及服務標章專用權。依整體觀察及比較主要部分僅有字母大小寫差異，以一般具有普通知識經驗的網路使用者而言，二者仍**具有高度之近似性**
- 與商標法判斷程序不同的是，在本項要件中，系爭網域名稱與申訴人之商標是否相同或近似，與彼此營業項目無涉

## ✗ 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益？

- 註冊人在收到爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，已使用該網域名稱。是否係「善意」使用？註冊人有「**迪卡龍**」註冊商標，以英文「Decathlon」做為服務標章「迪卡龍」之音譯，尚屬合理。另註冊人主要提供企業網站網路服務，其**營業項目之內容與實際之經營方式，與申訴人不同**，無混淆、誤導消費者或減損申訴人註冊商標以獲取商業利益之情事
- 「**Decathlon**」英文原意「**十項運動**」，在英語系國家屬一常用普通名詞，故全球不同之註冊人以「Decathlon」作為其網域名稱之全部或一部份者，亦可得見。即以商標為例，「Decathlon」為註冊商標，同時並存於不同商品或服務種類者，亦所在多有

## ✗ 註冊人惡意註冊或使用網域名稱

- 申訴人主張本案關係人A公司為申訴人代工廠，且曾意圖註冊「**笛卡特龍STEELMAN DECATHLON**」、「**笛卡特龍DECATHLON**」商標，遭評定無效。為專家認為申訴人尚必須進一步的舉證或說明，註冊人與A公司之間的從屬控制係或相互投資關係之外，還必須對註冊人有其他積極攀附商譽的行為，再為舉證。

決定：駁回

DECATHLON



申訴人不服專家決定，向臺北地院提起訴訟，判決註冊人不得使用該域名並註銷，註冊人上訴至高等法院

## 網域名稱屬公平交易法第20條(非現行法)所定之表示網域所有人營業、服務之表徵

- 按公平交易法第二十條第一項第二款規定：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者」

被上訴人所取得之「DECATHLON」之服務標章及商標，非僅是代表其中譯之意思「十項全能」，更早已為我國相關事業所普遍認知且具有識別力足以表彰服務、商標之來源

- 其他國取得註冊商標狀況
- 在網際網路經營狀況
- 公司規模、我國配合廠商數量
- 銷量、營收

系爭域名特取部分與被上訴人之公司名稱、商標及服務標章「DECATHLON」相同，會使相關事業誤認上訴人提供之商品或服務，與被上訴人所提供來源同一，造成混淆

- 公平交易法第二十條所稱相同係指文字、圖形、記號、商品容器、包裝、形狀、或其聯合式之外觀、排列、設色完全相同而言；類似則指因襲主要部分，使相關事業或消費者於購買時施以普通注意猶有混同誤認之虞
- 不以相同或類似之商品或服務為限
- 公平交易法第二十條所稱混淆，係指對商品或服務之來源有誤認誤信

上訴駁回

DECATHLON



## 博世案

申訴人係電器、機械、汽車等產品之製造商，產品及服務遍布全球五十個以上國家，在台灣以『BOSCH』取得商標註冊。註冊人係從事二手汽車買賣之公司，因有感於美國波士頓（Boston）當地之高檔二手車買賣非常興盛，故於公司成立之時，即以「Boston of Super Car Hub」為公司之英文名稱，並於2000年以其英文名稱各字母字首之縮寫「BOSCH」，註冊系爭網域名稱。





# 專家決定

## ✓ 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？

- 倘申訴人之商標與系爭網域名稱，依通體觀察及比對主要部分等方式比較後，外觀上或讀音上可認為相同或近似，一般具有普通知識經驗之網路使用者施以通常之注意，有產生混淆誤認之虞者，即符合此要件。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，則屬商標註冊與侵害之判斷範圍，與網域名稱爭議處理之判斷無涉
- 「bosch.com.tw」之主要部分「bosch」與申訴人之商標「BOSCH」，及與申訴人之事業名稱「ROBERT BOSCH GmbH」有相同或近似，而有混淆誤認之虞

## ✓ 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益？

- 註冊人之中文名稱「賓弘汽車有限公司」及其所稱之公司英文名稱「Boston of Super Car Hub」，與系爭網域名稱無關，同時註冊人亦未曾以「BOSCH」取得任何商標註冊
- 註冊人之網頁極為簡略，對公司簡介、產品銷售內容等資料亦付之闕如，迥異於一般網際網路商業之經營，難認已善意使用該網域名稱銷售商品提供服務或獲取正當合法商業利益
- 行政院曾頒布「電子商務消費者保護綱領」，註冊人註冊系爭網址作為二手車買賣之用，固不須完全符合上開綱領，但以其網頁之內容觀察，客觀上實難以透過網路之經營模式，拓展國際市場

## ✓ 註冊人惡意註冊或使用網域名稱

- 註冊人有註冊中英文各種網域名稱數量有6件多，其中不乏知名之他人商標，顯見註冊人已經具備註冊他人商標為網域名稱之慣行模式。符合「處理辦法」第5條第3項第2款「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」

決定：移轉





註冊人不服專家決定，向臺北地院提起訴訟

## 系爭網域名稱恐使網路使用者混淆，並以提升該域名待價而沽之價值

- 原告註冊之前，被告以BOSCH商標已在台灣行銷數十年之久，以原告所從事之業務係汽車交易以觀，當無未聞被告公司此一商標可能，蓋被告公司於汽車發電機及火星塞等此類消耗品中亦有一定知名度，遑論被告公司所生產之機械用品如電鑽及日常生活用品等，此為眾所週知之事實
- 目前網際網路註冊之普世習慣，均係以公司之名稱或商標作為註冊名稱，易言之，網域名稱與公司名稱間，必有相當之關聯性，原告固稱其所以以系爭網域名稱註冊，係以該公司英文名稱之字首縮寫組合而成，然自該網域名稱，實難以令人聯想到原告公司，反而多令人聯想至被告公司
- 依網路搜尋習慣，若欲尋找被告公司之網址，最可能之搜尋引擎鍵入BOSCH字樣，搜尋結果，原告所註冊之系爭「www.bosch.com.tw」最容易使人誤以為係被告公司之網站
- 原告所註冊之系爭網站已達到原告所預期之攔截效果，並使被告損失部分無法另以他途覓得其網站之客戶。原告雖稱其並未以閱覽率作為獲取利益之手段，然無可否認者，乃此種誤導、混淆大眾之認知，進而達到攔截之效果，已大大提昇原告搶先以系爭網域名稱註冊後待價而沽之價值

## 原告註冊後卻未從事商業活動，其設置動機顯有令人懷疑

- 從網頁資料、原告電子郵件均不足以作為原告利用此一網站從事經濟活動之證明
- 美國國會曾通過「反網路蟑螂法」(Anticybersquatting Act)，與爭議處理辦法第五條規定之精神去不遠，於認定以他人商標註冊網域名稱者是否具有惡意時，亦係審酌先註冊者所設置之網站是否確實從事經濟活動，以及該網站設置後之目的等因素

原告之訴駁回



Thank you