

# 域名爭議實例焦點分析

科技法律研究所 施雅薰 法律研究員

2020.09.18





# 大綱

## CONTENTS



### 01 網域名稱搶註之處理

網域名稱與商標侵權、域名爭議處理申訴要件

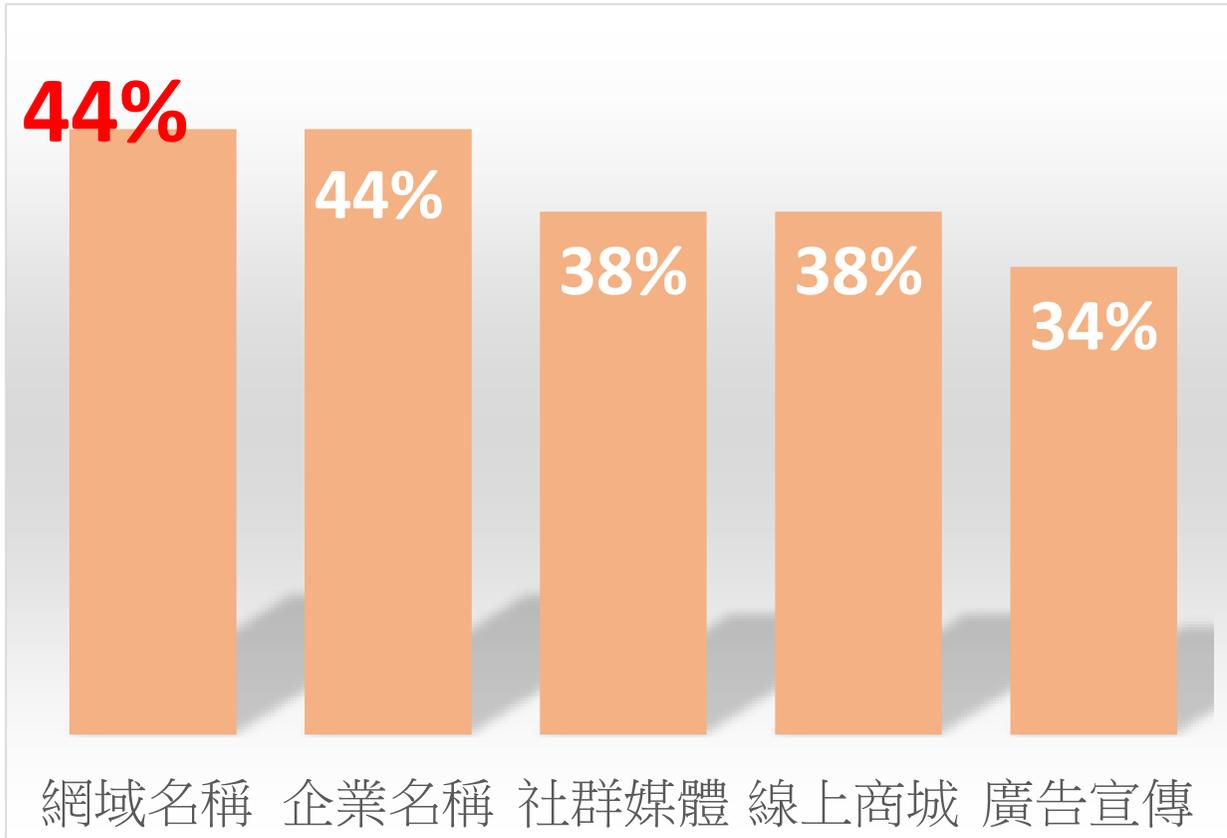
### 02 近期域名焦點實例案件

著名商標遭域名搶註、代理商與品牌商之糾葛



# 網域名稱是商標侵權最大管道

2019年竟有高達8成5的**品牌**遭受**商標侵權**！



於各種商標侵權的管道之中，比例最高者即為透過網域名稱之侵權！

- 商標**侵權**之後果：
  - ✓ 混淆客戶
  - ✓ 營收損失
  - ✓ 損害品牌
  - ✓ 費用支出
    - 46%的調查對象不得不更改品牌名稱
    - 75%的調查對象表示提起過訴訟
    - 45%的調查對象侵權訴訟成本在50,000美元至249,999美元之間
- 防疫期間，知名企業仍不忘為維護品牌而努力
  - ✓ Facebook註冊**500多個與COVID-19相關之域名**，以避免有心人士搶註域名而傷害Facebook之商譽。

資料來源：The trademark ecosystem Global insights into infringement, technology and evolving trademark research (2020)



# 網域名稱搶註救濟途徑比較

	網域名稱爭議處理機制	司法訴訟
法源依據	財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法暨實施要點 ( TWDRP ) ( 程序實體要件有完整規範 )	商標法
侵害對象	商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識 ( 涵蓋範圍較為廣泛 )	著名之註冊商標
實際案例	instagram.tw ( 著名商標 ) sildegra.tw ( 一般商標 ) u-park.com.tw ( 尚未註冊之商標 ) tahsda101.com.tw ( 其他標識 )	101vip.com.tw www.swarov.com.tw
處理時間	40~50工作天 ( 快速 )	三審
決定者	專攻智財權、商標法、網域名稱之學者與律師	法官
效果	決定書完成後10個工作天移轉、取消域名 ( 有效 )	判決確定後註銷域名登記



# 域名遭搶註之申訴需符合三大要件

● 申訴人需於申訴書中闡明三大要件：

- ✓ 混淆
- ✓ 無正當權利
- ✓ 惡意

## 混淆

- 判斷對象：**網路使用者**之普通之注意
- 專家常用判斷指南：智慧財產局『混淆誤認之虞』審查基準
- 容易被判斷成混淆的情形：商標為高度著名、註冊人經營之服務項目與申訴人重疊  
(原則不看網站內容、網站商品類別)

## 無正當權利

- 專家常用判斷標準：註冊人之**網域名稱與公司名稱所營事業內容**，在語意、字義及商業習慣上**有明顯之關聯**，註冊人就其網域名稱有正當利益或權利。
- 常見被判斷為無正當權利之情形：**網站未開通使用、連線失敗**、混淆誤導得到商業利益、網站內容違法不當

## 惡意

- 常見被判斷為惡意之情形：未經營網站，**直接販售網域名稱**、偽造申訴人的網頁內容、網站銷售申訴人商標商品、**使公眾誤認為關係企業**、違法不當之銷售行為



# 三大要件之實例 (1/2)

混淆

系爭域名	商標 / 其他標識	混淆？
www.cimilre <u>tw</u> .com.tw	Cimilre	√
microsoft <u>store</u> .com.tw	MICROSOFT	√
skechers- <u>store</u> .com.tw	SKECHERS	√
adidas <u>101</u> .com.tw	Adidas	√
tahsda <u>101</u> .com.tw	tahsda	√

系爭域名	商標 / 其他標識	混淆？
momo.tw	momo購物網 www.momoshop.com.tw	X
amazon.tw	AMAZON AMAZON.COM	X



# 三大要件之實例 (2/2)

情況	正當權利？	案例
<p><b>名稱無關連：</b> 申請域名使用之英文名稱：EMAG Technology 系爭域名之主要部分：roborock</p>	X	roborock.com.tw
<p><b>未使用：</b> 網站未開通使用</p>		
<p><b>商業上無關連：</b> 註冊人與申訴人並無經銷等商業關係存在</p>	X	sildegra.tw
<p><b>不當使用：</b> 註冊人於該網站販賣處方藥品，已違反藥事法</p>		

## 惡意

情況	惡意？	案例
<p><b>高價賣域名：</b> 域稱所連結的網站使註冊人能夠按照至少 1,500 歐元的價格出售系爭網域名稱</p>	V	fuckbook.com.tw
<p><b>誤導消費者：</b> 註冊人於系爭網域名稱網頁中銷售、陳列與申訴人商標同名之商品並強調「正品」「官網」</p>	V	fitflop.com.tw



# 大綱

## CONTENTS



### 01 網域名稱搶註之處理

網域名稱與商標侵權、域名爭議處理申訴要件

### 02 近期域名焦點實例案件

著名商標遭域名搶註、代理商與品牌商之糾葛



# 今年國內域名爭議案件趨勢

申訴人  
多為知名公司

STLI2020-005 <famipay.com.tw> 全家  
STLI2020-004 <facebookpay.tw> Facebook  
STLI2020-003 <Instagram.tw> Instagram  
STLI2020-002 <zara.tw> Zara

電子支付  
相關  
域名

STLI2020-005 <famipay.com.tw>  
STLI2020-004 <facebookpay.tw>

權利與  
正當利  
益要件

STLI2019-009 <sonyco.com.tw>  
STLI2019-008 <www.cefine.com.tw>

代理經  
銷案件

STLI2020-001 <www.cimilretw.com.tw>  
STLI2019-008 <www.cefine.com.tw>  
STLI2019-007 <arnest.com.tw>



# 域名焦點實例案件\_著名商標1

## STLI 2020-002案 < zara.tw >

申訴人：西班牙商·迪西儂紡織工業股份有限公司

註冊人：印度個人註冊

背景事實：

申訴人具有「ZARA」商標，註冊人註冊 < zara.tw > 後並未經營網站，且寫信向申訴人索取100萬~200萬美金要出售該域名。

◎專家決定：

1. 混淆：網域名稱「zara」與申訴人之「ZARA」商標在讀音與字母排序上完全相同，僅有英文字母大小寫的差異，然而依一般網路之使用習慣，英文字母大小寫經常可以互換而毫無表達上之差異，例如在瀏覽器上之位址輸入欄內可任意輸入大小寫而無區別，甚至有優先輸入小寫之習慣，故對一般網路使用者而言，如施以普通之注意，仍將有產生混淆之虞。
2. 無正當權利：本案註冊人之中英文名稱與系爭網域名稱，並無面上或形式上之關連；網站內無實質內容且非如同一般正常網站運作，實無法證明註冊人已準備使用該網域名稱銷售商品或提供服務，註冊人係意圖利用申訴人著名之「ZARA」商標及事業名稱而產生混淆，從而引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址，以作為銷售該系爭域名為營業目的，而非為自行正當之使用，難認註冊人已以善意使用系爭網址。
3. 惡意：註冊人曾開價以100~200萬美元補償其註冊費和轉移費，係惡意利用申訴人「ZARA」商標與事業名稱之知名度，藉以高價出售系爭域名，牟取超額不當利益



## 山不轉路轉！Facebook 繼 Libra 之後強推 Facebook Pay 新支付系統

作者 Evan | 發布日期 2019 年 11 月 13 日 11:19 | 分類 Facebook, 支付方案, 第三方支付



Facebook 於**2019年11月12日**推出新支付系統，名叫 **Facebook Pay**，將可在 Facebook、Messenger、Instagram 和 WhatsApp 使用...

財團法人資訊工業策進會科技法律研究所

專家小組決定書

案號：STLI2020-004

於**2019年11月14日**就有位於中國大陸的個人註冊人註冊 **facebookpay.tw**。

### 2. 系爭網域名稱與其受理註冊機構

2-1 系爭網域名稱：facebookpay.tw

2-2 受理註冊機構：GoDaddy

2-3 網域名稱註冊日期 **2019 年 11 月 14 日**



# 域名焦點實例案件\_著名商標2

## STLI 2020-004案 < facebookpay.tw >

申訴人：Facebook, Inc.，擁有「FACEBOOK」商標、<facebook.com>、<facebook.tw>等多個域名

註冊人：中國大陸個人註冊

專家決定：混淆

- 域名Facebookpay的主要部分是否造成混淆？
- ✓ 判斷依據：智慧財產局「『混淆誤認之虞』審查基準」
- ✓ 判斷要件：從商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之註冊申請是否善意、其他混淆誤認之因素等要素綜合判斷，原則上若其中一要素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。
- 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。

- 域名加上pay是否造成混淆？
- ✓ 判斷依據：智慧財產局「商標識別性審查基準」
- 「pay」含義為「支付、付費」，使用於商品或服務給予消費者的印象，通常只是服務內容的說明，用以表示該指定服務內容性質，而非識別來源的標識
- 經查系爭網域名稱「facebookpay.tw」對一般網路使用者而言，「pay」文字與申訴人著名商標的文字組合並無增加任何對註冊人之商品或服務的識別性，無法與申訴人之商品或服務區別，且可能誤認註冊人為申訴人之台灣地理區域內商品或服務提供者。
- 考量申訴人已在註冊人註冊前兩天推出「FacebookPay」服務，註冊人將通用詞「pay」與申訴人之商標相結合更將強化混淆之情形。
- 本件網域名稱雖有「pay」之通用語，但亦僅是相當於商標法第29條第1項第1款所稱不具「識別性」之說明用語。
- 系爭網域名稱之特取部分為「facebook」一事，就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，足堪認定系爭域名之使用將有致相關消費者混淆誤認之虞。



# 域名焦點實例案件\_著名商標2

facebookpay.tw/zh-cn

DAN fast & easy domain transfers

See our reviews

域名  
**facebookpay.tw**  
正在出售！

排列方式  
Private seller

享受买家保护计划保障

24小时内入手该域名

使用我们的支付处理商  
Adyen进行安全支付

出价

我对此域名的报价为：

\$

发送您的报价

## STLI 2020-004案 < facebookpay.tw >

專家決定：無正當權利

- 註冊人**僅將系爭網域名稱指向一個用來銷售該網域名稱的網頁**。這種**公開出售**與申訴人著名商標混淆性相似的網域名稱的行為**已構成惡意搶註**，不可視之為一種善意的使用。
- 在肯認系爭網域名稱與申訴人著名商標有混淆誤認之虞的前提下，**註冊人對系爭網域名稱的公開出售實難認定註冊人使用系爭網域名稱屬合理行為**，亦難謂無刻意誤導消費者其為申訴人或其他於台灣地區具有排他或專屬權限得提供「facebook」商標商品或服務之人所註冊者，而有攀附申訴人商譽進而獲取不當商業利益



# 域名焦點實例案件\_著名商標2

## STLI 2020-004案 < facebookpay.tw >

專家決定：惡意

- ✓ 依申訴人提出之證據資料，申訴人自2004年起就已持續廣泛地使用FACEBOOK 商標並在全球範圍內（包括臺灣和中國大陸）迅速取得相當高的聲譽及市場地位。以關鍵詞「facebook」在google 和百度進行搜索，得出的所有結果全部指向申訴人。而註冊人卻在申訴人以其著名商標註冊網域名稱數年後，並在申訴人推出「FacebookPay」服務兩天後，始註冊系爭網域名稱，顯難認其無惡意註冊之情形。
- ✓ 就註冊人使用「facebookpay.tw」作為網域名稱，並非將其導向申訴人的FACEBOOK，而是導向註冊人自身出售系爭網域名稱之網頁，已有導致相關消費者混淆誤認之虞、減損該商標指向註冊人商品或服務之識別性，實已該當侵害申訴人之商標權。另查註冊人在註冊後除將系爭網域名稱指向一個用來銷售該網域名稱的網頁外，並未有以其他任何正當的方式使用網域名稱，這一切均表明註冊人註冊的唯一目的是出售該網域名稱，明顯是係針對申訴人的出售
- ✓ 註冊人就申訴人之商標與「pay」結合並註冊.tw網域之名稱，顯然係為阻止申訴人將其商標以及其新推出的服務名稱「Facebook Pay」作為網域名稱。註冊人亦清楚認知其以申訴人註冊商標之文字申請系爭網域名稱時，勢必造成妨礙申訴人使用該著名商標註冊為網域名稱之結果，然於無正當權利或利益之情形下進行註冊，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
- ✓ 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。



# 域名焦點實例案件\_代理商 vs 品牌商1

STLI2019-008案<www.cefine.com.tw>

申訴人：雪芙妮股份有限公司

申訴人為日商，在台灣具有「CEFINE」之商標權。

申訴人主張：

1.混淆：

- 其擁有「CEFINE」在台灣之商標權，系爭域名之英文文字「cefine」已相同或高度近似而足以使人產生混淆

2.無權利及正當利益：

- 申訴人雖同意註冊人擔任申訴人於我國進行商品販售的代理商，但並未授權註冊人使用申訴人商標文字註冊域名，註冊人就其網域名稱無權利或正當利益；

3.惡意：

- 註冊人明知其非商標權人或授權經銷商而擅自註冊系爭網域名稱並銷售標示有申訴人商標之產品其明顯為了營利而以造成與申訴人標識混淆的方式，引誘、誤導網路使用者來瀏覽註冊人網站並進而於該網頁上購買產品，並且妨礙申訴人使用商標、標章等其標識與妨礙申訴人的商業活動。

註冊人：台灣代理商

註冊人為申訴人於台灣之銷售代理商。

註冊人答辯：

1. 有權利及正當利益：

- 註冊人取得系爭網域名稱之主要目的有三，首要為推廣申訴人產品在台電子商務業務，其次係對於台灣消費者及通路合作商提供一申訴人產品之中文文化統一資訊平台，最後則是避免「網域蟑螂搶註系爭網域名稱以行敲詐、勒索之行為。
- 申訴人公司職員於雙方最近一次往來電子郵件中要求註冊人僅能作網站宣傳，而不能執行電子商務，據此可證明申訴人對於註冊人架設系爭網域名稱之中文網站已有認知並容許其存在
- 系爭網域之網站內容中，即明確註明註冊人為代理商之相關文字，從而無誤導消費者之嫌。

2 無惡意：

- 無具體事證證明註冊人使用系爭域名排除其他通路商銷售申訴人之商品，消費者除了可以向註冊人購買申訴人商品外，也可以自由向其他通路商購買，註冊人並無能力控管或壟斷交易渠道。





# 域名焦點實例案件\_代理商 vs 品牌商1

聯絡我們



CEFINE雪芙妮台灣區總代理

燕子實業有限公司

E-mail : cefinewshop@gmail.com

電話: (02)2751-0022

(營業時間為週一至週五8:30~17:30, 例假日休假)

可透過粉專訊息或直接點擊右上角「聯絡我們」與我們聯絡囉~

## STLI2019-008案<www.cefine.com.tw>

◎專家決定：

1. 混淆：系爭域名中的特取部分「**cefine**」，與申訴人之商標文字「**CEFINE**」字母完全相同，的確會使一般網路使用者產生混淆
2. 有正當權利：於註冊人註冊當時，申訴人並未反對註冊人於網站推廣產品的行為，建置網站與註冊網域名稱，皆為進行電子商務或網路推廣的合理步驟，在申訴人明確表達反對之前，註冊人即已完成系爭網域名稱之註冊，故認定註冊人擁有該網域名稱之權利
3. 無惡意：
  - 雙方已長期合作二十餘年，註冊人註冊網域名稱之主要目的，並非藉由出售網域名稱自申訴人獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益；
  - 註冊人於網站內有明文表示其為代理商之身份，可見註冊人並非以妨礙申訴人使用該商標註冊網域名稱為目的
  - 經專家實際於搜索引擎上輸入「cefine」字樣發現，搜尋結果不僅包括註冊人之網站，也包括更多購物平台網站的相關商品廣告，因此尚難證明系爭網域之網域名稱有排除其他通路商銷售申訴人之商品的可能性

專家決定：申訴駁回，註冊人可繼續使用系爭域名





# 域名焦點實例案件\_代理商 vs 品牌商2

## STLI2019-007案<arnest.com.tw>

申訴人：亞諾思特股份有限公司

註冊人：台灣代理商

申訴人為日商，在台灣具有「Arnest」之商標權。

註冊人為申訴人於台灣之銷售代理商。

申訴人主張：

1.混淆：申訴人為「Arnest」商標之商標權人，與系爭域名「arnest」的主要顯著部分，依整體觀察方法，在外觀上顯與申訴人合法註冊之商標及事業名稱近似而易使他人產生混淆、且系爭域名呈現網頁上所販售之商品與申訴人合法販售之日本Arnest產品同質性極高，或已使消費者誤認註冊人於網域中所販售之商品，皆係註冊人經合法商標權人即申訴人同意代理銷售之產品，進而選擇於該網站上消費。

2.無權利及正當利益：就商業習慣而言，代理商雖得於授權範圍內代理銷售授權商品，並不因其代理商之身分而具有以商品涉及之商標名稱或公司名稱註冊網域名稱之權利或正當利益。

3.惡意：註冊人明知其非商標權人或授權經銷商而擅自註冊系爭網域名稱並銷售標示有申訴人商標之產品，其明顯為了營利而以造成與申訴人標識混淆的方式，引誘誤導網路使用者來瀏覽註冊人網站並進而於該網頁上購買產品，並且妨礙申訴人使用商標、標章等其標識 與妨礙申訴人的商業活動。

註冊人答辯：

1. 混淆：Arnest 品牌在日本的網址為 www.arnest.co.jp ，在臺灣申訴人的網址為 www.arnestoverseas.com ，註冊人所註冊之網址為 www.arnest.com.tw ，日本原廠也未統一明顯不相同，三方網址也同時存在多時，並不會「突然」造成混淆。

2. 有權利及正當利益：註冊人原本為申訴人在臺灣的合法總銷售代理商，商品多為跟申訴人採購，註冊人之所以註冊本網址，主為了本身網站的優化，並銷售 arnest 產品，為正當良善互利使用；之後申訴人開始使用 www.arnestoverseas.com 自行銷售批發，也未通知註冊人，是故雙方網址並未曾造成市場混淆之實事。

3. 無惡意：註冊人銷售Arnest品牌商品為2015年申訴人之授權，並向申訴人所購買。於系爭網域名稱之網頁置放申訴人過期授權之庫存產品圖片 銷售以及置放過期之授權書等情事並無違法。且上開情事經申訴人 來函提醒後，基於尊重申訴人，旋即取下，並非其所謂悄悄下掉。





# 域名焦點實例案件\_代理商 vs 品牌商2

STLI2019-007案<arnest.com.tw>

◎專家決定：

1. 混淆：

- 申訴人之商標為「Arnest」，而本案系爭網域名稱為 arnest.com.tw，其主要部分亦為英文字詞「Arnest」，將系爭網域名稱與申訴人之商標異時異地加以隔離觀察兩者在文字，拼音完全相同。系爭網域名稱導向之網站及網站上所販售之商品，對一般具有普通知識經驗的網路使用者而言，如施以普通之注意將有造成混淆之虞

2. 無權利及正當利益：

- 申訴人早於系爭網域名稱註冊之前，已取得「Arnest」之商標權，且註冊人並未經申訴人授權或同意使用該商標，由此可見註冊人實無使用此商標文字之權利或正當利益
- 申訴人雖曾於簽立授權書與註冊人，授權註冊人於臺灣銷售日本Arnest 產品，惟其授權範圍僅及於代理銷售日本Arnest產品、未及於商標之使用。
- 註冊人既未就其擁有該網域名稱之權利或正當利益提出答辯，且依申訴人所提出之證據及其他一切資料，專家小組認定註冊人就系爭網域名稱無權利或正當利益

3. 惡意：

- 註冊人明知其非商標權人或授權經銷商，竟擅自註冊系爭網域名稱並銷售標示有申訴人商標之商品，顯係營利而透過與申訴人商標混淆的方式，引誘、誤導網路使用者來瀏覽註冊人網站或其他線上位置，並且妨礙申訴人使用商標、標章等其標識與妨礙申訴人的商業活動。且註冊人對此並未予以有力答辯。

專家決定：申訴成立！系爭域名移轉給申訴人。



# 結論

## 如何成功申訴

- 於申訴書中清楚指出註冊人的行為如何構成3要件！
  - 混淆：
    - 適當參考智慧財產局相關基準內容作為論述依據
  - 正當利益與惡意：
    - 適當保存證據：
      - » 來往信件紀錄：註冊人是否藉系爭域名勒索、要脅？
      - » 網站內容：網頁是否可證明註冊人有出售域名、其他違法不當行為？
- 3要件的書寫可參考網站公布的專家決定書

## 如何避免搶註爭議

- 新業務開始前先註冊域名，以避免被搶註的危險
  - 註冊商標的同時也別忘了註冊域名
- 於代理關係開始前先簽訂契約，約定未來域名之使用權



# 如何知道網域名稱被搶註？

可至TWNIC Whois Database網站進行查詢：<http://whois.twnic.net.tw/>

**TWNIC Whois Database**

TWNIC whois database provides information for network administration.  
Its use is restricted to network administration purposes only.



**Domain Name Whois Search:**

apple  search

我不是機器人

reCAPTCHA  
隱私權 - 條款

[Register .TW domain name \(only in Chinese\)](#)  
[Apply IP address from TWNIC \(only in Chinese\)](#)

此處可選擇查詢 **.tw**、**.com.tw**、**.net.tw** 等等

可於此處輸入您的商標、公司、或其他名稱查詢



Thank you