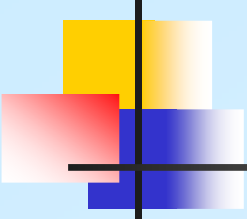


# 2009年TWNIC網域名稱爭議處理 暨商標保護座談會



## . tw網域名稱註冊與品牌保護策略

經濟部智慧財產局  
商標權組組長  
洪淑敏  
2009年11月2日



# 大 網

---

- 何謂網域名稱？
- 何謂品牌？
- 為何糾葛不清？
- 因應策略！



# 何謂網域名稱 (Domain Name) ?

---

- 即網路地址 (Internet Protocol , IP )
  - 例如：清華大學的網址
  - 通常是由一串數字所組成，記憶不便，  
“140.114.69.9”
  - 為方便記憶，發展一套相對應的文字，  
“http://www.nthu.edu.tw”

# 何謂網域名稱 (Domain Name) ?

## (續)

通訊協定：超文件傳輸協定  
**Hypertext Transfer Protocol**

組織類別代碼：  
學術機構

http://www.nthu.edu.tw

頂級網  
域代碼

全球網路  
**world wide web**

中心名稱：  
主要識別部分

國家代碼

# 網域名稱的特性

- 具有識別來源的功能
  - 與其他網站相區別
- 絕對的識別性（頂級網域代碼內）
  - 具有唯一性，只此一家別無分號
  - 絕對的權利，絕對的排他性

主要識別部分

<http://www.nthu.edu.tw>

主要識別部分

<http://www.amazon.com/>

# 何謂品牌 (Brand Name) ?

- 即商標 (Trademark, TM)
  - 識別商品或服務來源的標誌
  - 通常可由文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成



104



GIANT

Google

NOKIA

# 商標的特性

- 具有識別來源的功能



→ 與其他企業的商品或服務相區別

- 相對的識別性



→ 具有重覆性，可併存使用

→ 相對的權利，相對的排他性



蘋果電腦

蘋果牌泳衣

# 網域名稱與商標之比較

種類 異同	網域名稱	商標
相同之處	具有識別來源的特性：識別不同的網站	具有識別來源的特性：識別不同企業的商品或服務
不同之處	具唯一性有絕對的排他權：相同的中心名稱一經註冊，相同的頂級網域代碼，別人就不可以再註冊	具重覆性有相對的排他權：相同商標，在不相同不類似的產品，可以併存註冊
參考案例 .COM	<a href="http://www.apple.com/tw/">http://www.apple.com/tw/</a> <a href="http://tw.nextmedia.com/">http://tw.nextmedia.com/</a>	蘋果電腦，蘋果泳衣 蘋果日報





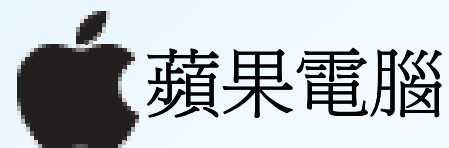
# 為何糾葛不清？

- 網路無國界，網中無歲月。藉由網路可以銷售全球，藉由網路可以24小時交易，網路成為兵家必爭之地。
- 商標幾乎是消費者用來搜尋相關產品資訊的重要關鍵字，若能與網址的主要識別部分一致，有廣告及加乘的效果。若不幸被第三人搶註，則有混淆消費者之可能性。
- 網域名稱註冊之普世習慣，均係以公司名稱或商標作為註冊名稱，甚至三合一之情形，亦極為普遍。

# 為何糾葛不清？（續）

## ■ 網域名稱註冊原則：

- 先申請先註冊原則
- .COM不再細分商品類別
- 獨家排他註冊原則

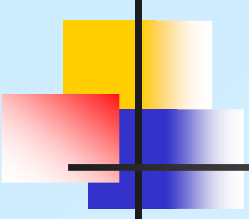


- ## ■ 「蘋果」該「果落誰家」？
- 當然是先搶先贏囉！

蘋果牌泳衣

<http://www.apple.com/tw/>

<http://tw.nextmedia.com/>



# 因應策略

---

## ■ 搶註前的因應對策

- 早日申請註冊「網域名稱」
- 早日申請註冊「商標」
- 註冊後記得申請「延展註冊」
- 培植成超級巨星：著名商標

## ■ 搶註後的因應對策

- TWNIC網域名稱爭議處理辦法
- 公平交易法
- 商標法



# 公平法之救濟途徑

- 公平法第20條第1項第2款  
末查原審以被上訴人所使用之「**NBA**」字樣，係消費者所普遍認知表彰其營業或服務之表徵，上訴人銓文電腦排版有限公司以之註冊為「**WWW.nba.com.tw**」網域名稱，並用以刊登廣告，上訴人甲○○受讓該網域名稱後從事網路服務，於客觀上均足使消費者對服務之來源產生混淆，有違公平交易法第**20**條第**1**項第**2**款規定，因認被上訴人得依同法第**30**條、第**34**條規定行使權利，爰為上訴人敗訴之判決，核無違背法令之。  
最高法院92台上878號民事判決

# 公平法之救濟途徑



## ■ 公平法第24條

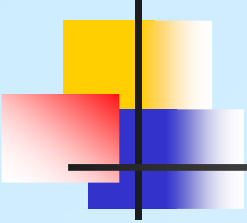
原告雖對於其使用之「**twinstar**」字樣為市場上具有相當知名度之品牌並未為充足之舉證，**無從認定該商標是否為著名商標**，惟被告兩揚公司在明知系爭網址內含為原告公司表徵之情況下，且原告業已投入相當努力經營系爭網址，被告卻趁隙註冊使用系爭網址，阻礙原表徵所有人進入網際網路市場爭取交易之機會，**截取他人努力成果**，違反市場競爭效能，依前揭說明，其行為自為足以影響交易秩序之顯失公平行為，其有違反公平交易法第**24**條規定之事實，當堪以認定。台北板橋地方法院92智44號



# 商標法之「民事」救濟途徑

---

- 為網域名稱量身訂做
  - 商標法第62條第1款
  - 商標法第62條第2款



# 商標法第62條第1款

---

- 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。

# 商標法第62條第1款（續）

- 保護客體：著名之註冊商標
- 主觀要件：明知為他人著名之註冊商標
- 客觀行為：
  - 著名商標→不相同或不類似商品
  - 著名商標→公司名稱、商號名稱
  - 著名商標→網域名稱
- 侵害行為結果：
  - 致減損著名商標識別性或信譽之結果



# 著名商標→不相同或不類似商品

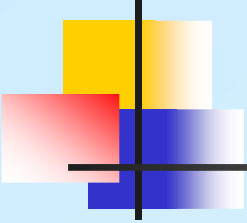
- 「LUX」 → 「LUX使用在衣服商品」？



著名商標→商號名稱？



「台糖」→「台糖白甘蔗養生涮涮屋」？



著名商標→網域名稱？

---

「**NBA**」 → [www.nba.com.tw](http://www.nba.com.tw)？

# 何謂減損識別性或信譽？

- **96.11.9**發布「商標法第**23**條第**1**項第**12**款著名商標保護審查基準」

- **減損識別性**

指著名商標一再被他人襲用，則在消費者心目中，該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化。

**Microsoft**

- **減損信譽**

指他人以違反社會倫理規範之方式襲用著名商標，或提供品質較差之商品或服務。

臺灣高等法院94年智上易字第5號民事判決



# 減損結果？減損之虞？

商標法第62條規定當中所謂「致減損著名商標之識別性或信譽」或「致商品或服務相關消費者混淆誤認」之要件，究係指實質淡化（**actual dilution**），亦即須以客觀證據證明著名商標經濟價值之實際減損，或者是淡化可能性（**likelihood of dilution**），即主觀上著名商標經濟價值之減損可能，法無明文規定，然參酌淡化理論之目的在於保障著名商標，避免著名商標之商譽遭搭便車，並同時促進著名商標之保護，於實際損害發生前即賦予著名商標權人救濟管道，自不宜課予高度舉證責任而間接剝奪請求之可能，復參酌美國商標淡化修正法案（Trademark Dilution Revision Act of 2006）亦已明確採取淡化可能性之立法，則我國商標法當中關於著名商標之保護，亦應採取淡化可能性之解釋，即著名商標之識別性及商譽有遭減損之虞時，商標權人即可尋求法院救濟，而無須待實際損害發生時始得提起訴訟。臺灣台北地方法院96年度智字第94號

# 註冊商標 → 公司網域名稱

■ 商標法第62條亦有明文。且本條係以擬制之方式規範「侵害」之態樣，其構成要件須特別嚴格，故明定須以發生「減損」或「混淆誤認」之結果，始足該當，…，原告所有之系爭商標並非於社會上一般人所通知，自非所謂「著名」之註冊商標，且…是否足致減損原告系爭商標之識別性或信譽之結果，亦未能舉證以實其說，故被告上開行為，不符前述商標法第62條第1款之要件。桃園地方法院94智33號民事判決



[www.htc.com.tw](http://www.htc.com.tw)

「High Tech Computer Corporation」

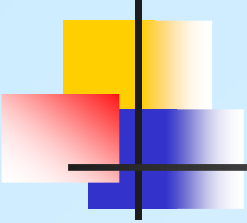
# 減損結果？減損之虞？（續）

- 商標法第**62**條規定未得商標權人同意，視為侵害商標權者，須有使用他人之註冊商標或以該商標中之文字作為自己公司名稱，致減損著名商標之識別或信譽，或致商品或服務相關消費者混淆誤認之結果者始足該當。...則上訴人是否有上開商標法第**62**條規定之致生減損被上訴人商標之識別或信譽，或致商品或服務相關消費者混淆誤認之結果，而得視為侵害商標權之情形，自有加以研求之必要。原審未遑詳察，遽為上訴人不利之論斷，已嫌疏略。最高法院民事判決97年度台上字第681號（英代爾）

# 減損結果？減損之虞？（續）

- 再者，上開規定須以發生「減損」之結果始足當之，並非以有「減損之虞」即足適用。原審以：縱上訴人所經營業務與被上訴人已取得之商標所指定之業務不同，但消費者或交易相對人，仍可能將上訴人提供之服務，聯想為被上訴人所提供，上訴人使用系爭英文名稱之行為仍屬減損「**INTEL**」識別性云云，似屬有「減損之虞」，而非「減損」。上訴論旨，指摘原判決關此部分違背法令，求予廢棄，非無理由。
  - 最高法院民事判決97年度台上字第1619號





# 商標法第62條第2款

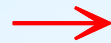
---

- 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。

# 商標法第62條第2款（續）

- 保護客體：註冊商標
- 主觀要件：明知為他人之註冊商標
- 客觀行為：
  - 註冊商標→公司名稱、商號名稱
  - 註冊商標→網域名稱
- 侵害行為結果：
  - 致混淆誤認之結果

# 註冊商標 → 公司網域名稱



[www.htc.com.tw](http://www.htc.com.tw)

「**High Tech Computer Corporation**」

台灣桃園地方法院94智33號民事判決

# §62.1 與 §62.2 之比較

- 著名之註冊商標
- 作為自己商標、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
- 不以相同或類似的商品或服務（營業）為限



- 他人之註冊商標
- 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
- 相同或類似營業為限



# 中場休息囉！

- 謝謝大家的聆聽
- 請掌聲鼓勵鼓勵

