

商標及網域名稱搶註因應之道

文《謝祥揚、蔡孟真》

萬國法律事務所律師

商標及網域名稱

「商標」(trademark)是具有識別性的標識(包括:文字、圖形、字母、數位、三維標誌、顏色組合和聲音等,以及上述要素的組合),足以使消費者認識為商品或服務的來源(識別來源),並得與他人之商品或服務相區別(與他人區隔)。因此,商標需具備「識別性」(distinctiveness)或「顯著特徵」。一般而言,與商品或服務相關之說明性、描述性文字或用語、通用名稱、地名等「識別性」或「顯著特徵」較低的詞彙或用語(例如「新鮮」、「好吃」、「花東」、或「上海灘」等),在設計或選用商標的文字時應避免選用此類用語。不過,也有「識別性」或「顯著特徵」較低之標式,經長期使用而使消費者知悉並接受為表彰商品或服務之來源者,也有可能被認可具備顯著性而可註冊成為商標。例如用於飲用水「多喝水」之商標、或訂房網站「booking.com」之商標。

商標採「屬地主義」。亦即,如欲在甲國、乙國等多數國家均受到商標法之保護,即必須在甲、乙等國分別註冊取得商標權。而商標之「識別性」或「顯著特徵」則與各國之風土民情、文化背景相關。故即便兩岸語言相通,仍有可能有同一商標在臺灣通過審查、核准註冊,但在中國大陸卻無法獲准註冊的狀況。

臺灣及中國大陸對於商標的保護,均是以「取得註冊」原則,其保護範圍為註冊時所指定使用的商品或服務。因此,除非在著名商標的例外情形,將相同或類似之商標指定使用於不同之商品或服務,一般而言是可以允許的。例如:某甲之A商標權指定使用於「衣物類商品」,而某

乙之A商標權則指定使用於「醫療服務」,二人雖均使用相同之A商標,但因指定使用之商品或服務類別不同,均可獲得註冊保護。不過,如果A商標使用於「衣物類商品」已達著名商標的程度,他人再欲將該商標使用於「醫療服務」,可能會導致公眾混淆而無法獲准。商標法之保護是以「註冊商標」為主,僅在符合特定之情況下,才會例外保護「未取得註冊」的商標。例如,商標為著名商標或馳名商標,即便沒有註冊,亦受一定之商標權效力保護。

「網域名稱」(domain name)則是在網路世界中如同地址般之功能,它實際上是一串獨一無二的數字IP,用以表示網站位置,但因數字IP難以識別或記憶,因此運用文字化之「網域名稱」作為標示。網域名稱雖然不是商標,但在各式網路服務日漸發達、電子商務蓬勃發展的今日,網域名稱之功能已不僅限於標示網路位址,由於其必須「獨一無二」的特性,亦具備「識別來源」以及「與他人區隔」之類似商標的功能。

與商標之「屬地主義」不同,網域名稱不受地域限制,可跨國性、全球性地使用;另商標之註冊乃經主管機關實質審查,網域名稱是採「先申請先發給」之原則,除不能與既有之網域名稱相同外,並不會進行是否與他人商標相同或類似、或與既有網域名稱近似等之實質審查。此外,由於「網域名稱」必須是獨一無二的,此與A商標得以被某甲註冊使用於「衣物類商品」,並同時被某乙註冊使用於「醫療服務」不同,不會有同一「網域名稱」被二人同時使用於不同商品或服務的狀況。

相較於過去,商標與網域名稱的重要性已較

被重視，但仍會看到企業雖已申請註冊有商標權，卻可能因先前並未意識到網域名稱的重要性，導致與其商標或公司名稱相同之網域名稱，已被他人先行註冊，而無法以之作為自己的網域名稱使用，更可能因他人之不當使用該網域名稱而影響公司名譽的狀況；反之，亦有企業因網域名稱之註冊相對簡單，在取得網域名稱、以之表彰商品或服務來源後，並未再另行取得商標註冊，而讓自己暴露在商標侵權、不得再使用該網域名稱的潛在風險之中；甚至，亦不乏有針對特定之商標或網域名稱搶先註冊，以待價而沽或攀附商譽等的狀況，因而發生相關爭議。

時下常見有社群網站使用者以其自行命名的粉絲團名稱或網路暱稱對外發表文宣、貼文，或者舉辦網路直播等活動，逐漸累積名氣、自創品牌銷售商品或服務。但如未能及時將該粉絲團名稱或網路暱稱註冊為商標及網域名稱，而遭他人搶先註冊，亦會衍生爭議。

商標搶註之因應

「商標搶註」是指申請人明知某商標為他人所有，卻未於申請國申請註冊，而惡意申請註冊為其商標的狀況。例如：某甲經營服飾銷售，發現知名 A 潮牌在歐美、亞洲市場均大受歡迎、人手一件，雖於歐美各國均已註冊商標，但未在臺灣取得 A 潮牌之商標註冊，遂自行註冊 A 潮牌商標，再以之銷售商品，使消費者有所誤認混淆而賺取利益。又如，某乙發現從小吃到大的巷口 B 早餐店生意非常好，名稱響亮也好記憶，經查詢發現該早餐店並未就其 B 商標申請註冊，遂未經同意而將 B 商標申請註冊，據為己有。

商標法的立法目的，乃在維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展。故註冊商標原則上雖受商標法之保護，但針對惡意搶註商標的狀況，商標法仍設有「異議」、「評定」等因應管道，以維護商標使用者之權益，並確保消費者權益以及公眾利益的維護。此外，商標法另設有「廢止」的管道，亦可加以運用。

以臺灣「商標法」為例，如一商標有「相同



圖／東方 IC

歷經 8 年纏訟，美國 AIR JORDAN 與大陸喬丹體育的商標侵權案，去年 4 月由大陸最高人民法院判定大陸喬丹體育敗訴，25 類「喬丹加剪影」商標被撤銷。

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」、或有「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」的情況，「任何人」均得在該商標註冊公告日後 3 個月內，向商標專責機關提出「異議」；另如一註冊商標有以上的狀況，「利害關係人」可以在該商標註冊公告日後滿 5 年內，向商標專責機關提出「評定」，以撤銷惡意搶註者取得之商標權。此外，商標旨在使消費者將之與商品或服務連結，故必須在市場上使用該商標，從而法律規定如有一註冊商標有「3 年未使用」的狀況，則會因此而被「廢止」。

以 A 潮牌、B 早餐店案例而言，因 A 潮牌為「歐美、亞洲市場均大受歡迎、人手一件」，應

為「著名商標」，而符合「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」之理由。另因某甲經營服飾銷售而知悉 A 潮牌之商標使用在先，其後才申請註冊 A 潮牌商標；某乙則因與巷口之 B 早餐店比鄰而居而知悉其商標，此亦均符合「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」之理由。

從而，商標權人 A 潮牌、B 早餐店、或任何人，如發現某甲、某乙之惡意搶註，可於該商標註冊公告日後 3 個月內提出「異議」，但如超過 3 個月的期間，則僅利害關係人 A 潮牌、B 早餐店得於該商標註冊公告日後滿 5 年內提出「評定」，以撤銷惡意搶註之人所取得之商標註冊。「廢止」則是必須於該商標註冊滿 3 年之後才能行使。無論是「異議」、「評定」或「廢止」，因通常是商標使用者疏未註冊而遭他人趁虛而入搶註，因此在對搶註提出因應之時，商標使用者務必要就其商標申請註冊，以保障其權益。而中國大陸的商標法也有相同或類似之「異議」、「評定」或「廢止」程序，如於中國大陸發生商標搶註的狀況，可茲因應。

網域名稱搶註之因應

與商標搶註類似，「網域名稱搶註」亦是申請人明知某商標（甚至為國際知名的著名商標）為他人所有，但卻將之申請取得網域名稱。例如，施華洛世奇公司於 1987 年起，即以「SWAROVSKI」、「施華洛世奇」與天鵝圖樣在各類商品申請註冊登記並取得商標權，經大量行銷後成為著名商標，而後有婚紗攝影業者將「SWAROVSKI」申請為其婚紗店之網域名稱，作為其官網使用。又如某電腦公司將知名賣場家樂福商標之外文部分「carrefour」註冊為其網域名稱。

針對這樣的狀況，臺灣商標法規定：「明知

為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權」。從而，商標權人可就網域名稱之搶註提出商標侵權之民事訴訟主張權利，要求他人不得使用該網域名稱。但以上商標法之保護，僅限於「著名商標」。例如上述的「SWAROVSKI」案，即是主張侵害商標權並經法院判決認應辦理註銷「<http://www.swarov.com.tw>」網域名稱之登記（智慧財產法院 100 年度民商訴字第 44 號判決、101 年度民商上字第 11 號判決、最高法院 102 年度台上字第 2408 號民事判決）。

搶註他人著名商標的行為，亦有可能違反臺灣「公平交易法」之規定（事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵；事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為）。例如，上述的「carrefour」搶註案，即是向公平會提出檢舉，並經公平會要求前述電腦公司停止使用該網域名稱之行為（行政院公平交易委員會處分書〈89〉公處字第 036 號）。

此外，網域名稱搶註爭議亦可依「財團法人臺灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」提出申訴，以取消註冊人之網域名稱或移轉該網域名稱予申訴人。其要件為：

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。

財團法人臺灣網路資訊中心（TWNIC）負責「.tw」網域名稱的註冊管理及相關事務，TWNIC 自 2011 年（民國 100 年）3 月與財團法人資訊工程策進會科技法律中心（其後改名為科技法律研究所）、臺北律師公會簽約，由其受理網域名稱爭議處理申訴。此一申訴管道並不限於著名商標權利人始得提出，亦不限於註冊商標權

利人，且不影響申請人向法院提出訴訟之權益。

相對應於 TWNIC，中國大陸之網域名稱管理機構為「中國互聯網絡信息中心」（CNNIC），如就「.cn」網域名稱有爭議，可選擇 CNNIC 認可之爭議解決機構受理解決，而該爭議解決機構之處理，則應根據「中國互聯網絡信息中心國家頂級域名爭議解決辦法」和「中國互聯網絡信息中心國家頂級域名爭議解決辦法程序規則」辦理。

結語

由上可知，雖然面對商標或網域名稱之搶註有其因應之法，但如有商業計畫、甚至海外拓點的可能性，應及早進行相關智慧財產權之布局，於預計經營的國家或區域即時提出商標及網域名稱之申請為宜，以免因商標或網域名稱遭搶註而需透過前述途徑救濟權利，徒增困擾。同時，因為商標法要求商標權人必須於一定期間內有使用商標之事實，也要注意申請與使用的時程相互搭配，以免因長時間沒有使用，而成為廢止事由。

此外，針對「商標使用」也應留下適當的事證或紀錄，以防範他人搶註商標或網域名稱時，必須提出說明之用。例如：商標、品牌的發想歷程、將商標使用於看板、招牌、行銷、包裝、廣告傳單的記錄、照片、甚至相關合約、報章雜誌的報導、市場調查資料、消費者的反饋意見等使

用的證據，如果能藉由此事證說明該商標為著名商標，則更能提高自身權益之保障。

另需注意，臺灣近年的司法實務有關「商標使用」之認定，有較先前嚴格的趨勢（最高行政法院 107 年度判字第 301 號判決），認為應證明該商標係於「交易過程而使用」以及「足以使相關消費者認識其為商標，其使用商標並應符合一般商業交易習慣」之要件。依臺灣「商標法」第 5 條，「商標使用」指為行銷之目的，足以使相關消費者認識其為商標。從而，如一網域名稱具有商標之「識別性」（並非所有網域名稱均具有商標之「識別性」），則以包含該網域名稱之網址作為展示、銷售商品交易平臺，亦彰顯商品及服務的「來源」，也有可能屬於「商標使用」之一種態樣。換言之，將他人商標搶註為網域名稱之爭議雖時有耳聞，但將他人網域名稱搶註為商標之爭議，亦可能發生。

2016 年 11 月 30 日，前長榮航空董事長張國煒對外宣布要成立「星宇航空」並經各大媒體報導，即有他人於 2 天後將「星宇」兩字申請商標註冊，並指定使用在第 39 類的「觀光旅遊、運輸服務」及第 43 類的「機場內貴賓室」。該商標事後遭「星宇投資公司」以惡意搶註為由提出異議，並經智慧局撤銷。

由上述案例可知，企業經營者在決定使用特定標識為商標時，均應盡早完成商標及網域名稱之註冊，並妥善控管其企業商標或名稱之發布時機，如有宣傳廣告之時程考量，至少也應先提出商標及網域名稱之申請，再對外公布，以免遭搶註商標或網域名稱。即使面對搶註，有相關因應之程序，但小是曠日廢時，大則影響企業經營布局及推動，徒增沒有必要的風險及耗費。☁

（本文僅代表作者個人意見）



圖／星宇航空臉書

開發新品牌時，針對多個市場清查商標是品牌開發與行銷的核心要素。