

網際網路名稱與號碼指配機構之商標 權利保護機制介紹

陳宏杰

壹、前言

貳、域名基本知識

參、域名體系之商標權利保護機制

一、統一域名爭議解決政策

二、統一快速暫停爭議解決程序

三、商標資料交換中心及優先註冊商標域名與通知等配套服務

四、頂級域名授權註冊管理機構後之商標爭議解決程序

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

在網路出現以後，商業活動就漸漸地朝網路世界中移動，然而，對於誰擁有域名合法權利、誰才是域名的合法持有人，一向容易引發爭議。本文詳細介紹統一爭議解決政策、統一快速暫停爭議解決程序、商標資料交換中心、商標權人優先註冊域名與通知服務、域名授權註冊管理機構後商標爭議解決程序等，端賴網際網路名稱與號碼指配機構制定提供之商標權利保護機制，以資解決各種爭議。

有鑒於新通用頂級域名的新申請回合預定於 2026 年開放，建議我國商標及域名相關業者趁此機會多多了解相關機制；本文亦作為另篇文章說明網際網路名稱與號碼指配機構檢討相關政策機制，以及如何利用該等機制保護國際政府組織等議題進展之基礎。

關鍵字：網際網路名稱與號碼指配機構、域名系統、通用頂級域名、統一爭議解決政策、統一快速暫停爭議解決程序、商標資料交換中心、商標權人優先註冊域名與通知服務、域名授權註冊管理機構後商標爭議解決程序
ICANN、DNS、gTLD、UDRP、URS、TMCH、Sunrise and Claims、
TM-PDDRP

壹、前言

網際網路名稱與號碼指配機構（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN）成立於 1998 年，是依照美國加州法成立的非營利機構，攸關全球網路順暢運作及協調管理的重要網路國際組織，主要負責營運網際網路中的域名系統（Domain Name System, DNS）、協調網際網路唯一識別碼（即 Internet Protocol Addresses，下稱 IP 位址）的分配和指定、授權通用頂級域名（General Top Level Domain, gTLD）、授權註冊管理機構（亦稱為註冊局，Registry 或 Registry Operator, RO）、認可受理註冊機構（亦稱為註冊商，Registrar）以及開放新 gTLD。

在網路出現以後，商業活動就漸漸地朝網路世界中移動，因此對業者而言，註冊並擁有屬於自己的域名，讓消費者方便地透過網路，連結到業者的行銷頁面，就變得幾乎跟註冊自己的商標同等重要。然而，對於誰擁有域名合法權利、誰才是域名的合法持有人，一向容易引發爭議。

商標通常是文字、詞語、記號或圖形，甚至是顏色、商品形狀或其包裝形狀、動態、全像圖、聲音等，或是由 2 種以上的這些元素所聯合組成，主要功能是在營業或交易過程中，用來指示商品或服務的來源，並和他人的商品或服務相區別；而域名是網址的一部分，可連結到特定網站的網路通訊協定位址（IP 位址），使用域名原則上不會構成商標指示商品或服務來源的使用，單純註冊域名不會獲得任何的商標權利¹。依我國商標法規定²，若域名侵害他人著名註冊商標權，即使該域名已透過受理註冊機構完成註冊，域名註冊人還是可能被商標權人要求或法院判決撤銷或移轉該域名註冊。從另一個角度來說，註冊商標權人為了避免受「網路蟑螂」（cybersquatter）所害，尤其是獨創性商標的權利人，應該在任何其他人註冊相關域名之前，搶先完成自己的商標域名註冊。

¹ 認識商標，經濟部智慧財產局，<https://www.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-505-859583-e82eb-201.html>（最後瀏覽日：2024/09/17）。

² 商標法第 70 條第 2 款。

事實上，不僅法院可以依法處理註冊商標與註冊域名之間的爭議事件，ICANN 亦針對其管理之域名登記發展出多種機制保護商標權，包括統一爭議解決政策（Uniform Dispute Resolution Policy, UDRP）³、統一快速暫停（Uniform Rapid Suspension, URS）爭議解決程序⁴、商標資料交換中心（Trademark Clearinghouse, TMCH）⁵、商標權人優先註冊域名與通知服務（Sunrise and Claims）⁶、域名授權註冊管理機構後商標爭議解決程序（Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure, TM-PDDRP）⁷等，本文後續將詳細介紹這些機制。

不過，在介紹域名體系的各種商標權利保護機制（Rights Protection Mechanism, RPM）⁸之前，須先說明域名相關之基本知識。另外，ICANN 社群相當習慣以大量首字母縮寫構成之術語取代各種名稱，此為試圖了解相關議題前須先自我調適之部分。

貳、域名基本知識

域名是網域名稱的簡稱，是網際網路上用以連結特定網站的名稱，可透過解析（resolve）對應到網站的 IP 位址。而 IP 位址是網站在網路世界中的地址，是一組不容易記憶的數字，例如 123.45.67.89。為了讓瀏覽網站更容易，遂以域名取代與其對應的 IP 位址；而網址代表網頁在網站中的位址，所以一個網址只會對應一個網頁，但一個網域下可以有很多網址⁹。

³ Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, <https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en> (last visited Sep. 17, 2024).

⁴ Uniform Rapid Suspension (URS), <https://www.icann.org/urs-en> (last visited Sep. 17, 2024).

⁵ TRADEMARK CLEARINGHOUSE (TMCH), <https://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse> (last visited Sep. 17, 2024).

⁶ Trademark Clearinghouse Requirements, <https://www.icann.org/resources/pages/tmch-requirements-2014-01-09-en> (last visited Sep. 17, 2024).

⁷ Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (PDDRP), <https://www.icann.org/pddrp-en> (last visited Sep. 17, 2024).

⁸ Rights Protection Mechanisms (RPMs) & Dispute Resolutions Procedures (DRPs), <https://www.icann.org/resources/pages/rpm-drp-2017-10-04-en> (last visited Sep. 17, 2024).

⁹ 商標識別性審查基準 4.9.4 網域名稱與網址，經濟部智慧財產局，<https://www.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-517-860259-f5cf9-201.html>（最後瀏覽日：2024/09/17）。

域名之結構至少分為頂級、二級及其他層級，以「www.google.com」為例，「.com」部分為頂級域名（Top Level Domain, TLD），「.google」部分為二級域名，www 是可以依照架站喜好、主機功能等自行設定的「主機名稱」，即所謂的「子網域」，亦有人使用 shop、info、ftp 等作為子網域，不是域名註冊的主要部分¹⁰。

TLD 依其類別屬性又可區分為：

- 一、gTLD：例如代表商業機構之「.com」；代表網路組織之「.net」；代表非營利組織之「.org」等，共 22 個 gTLD。
- 二、ccTLD（Country Code Top Level Domain，國碼 TLD）：例如代表台灣之「.tw」；代表日本之「.jp」；代表中國大陸之「.cn」等。
- 三、新 gTLD：例如代表自行車域名之「.bike」；代表汽車域名之「.car」；代表跑步域名之「.run」；並有代表城市或地域的新 gTLD 如「.tokyo」、「.taipei」、「.paris」等。

二級域名的申請、核准、移轉及資訊管理事宜，由其歸屬之 TLD 的註冊管理機構決定：

- 一、gTLD 由取得管理權之機構決定其註冊管理機構，例如：「.com」、「.net」等 gTLD 的註冊，目前是由位於美國維吉尼亞州賴斯頓的威瑞信（VeriSign Global Registry Services）公司管理。
- 二、ccTLD 由取得之國家決定其註冊管理機構，例如：「.tw」TLD 的註冊管理事宜，目前是由財團法人台灣網路資訊中心（Taiwan Network Information Center, TWNIC）¹¹負責。
- 三、新 gTLD 由取得者決定其註冊管理機構，例如：台北市政府取得「.taipei」TLD 後，目前委託網路中文資訊股份有限公司就「.taipei」頂級域名進行管理。

¹⁰ 同前註。

¹¹ 財團法人台灣網路資訊中心，<https://www.twNIC.tw/index.php>（最後瀏覽日：2024/09/17）。

各 TLD 的受理註冊機構在受理二級域名申請時，均依循「先申請，先取得」（first come, first served）原則，只要是還未被註冊之域名，任何人都能經由簡便之申請程序後取得註冊使用，並不會就該域名是否與他人在先權利衝突作實質審查。因此，有心人士即先就他人可能申請的二級域名，例如由他人著名、先使用或已註冊商標所構成之二級域名搶先註冊，待價而沽，這類有心人士即被稱為「網域蟑螂」，其行為易產生域名爭議。

參、域名體系之商標權利保護機制

關於將受法律保護之商標作為二級域名註冊使用的爭議，UDRP 是歷史最久的權利保護機制。在 UDRP 從 1999 年成為 ICANN 共識政策而運作多年之後，隨著 2012 年新 gTLD 計畫開始，新 gTLD 陸續推出，註冊其下相應二級域名的機會大增，域名爭議亦隨之叢生。為減輕擴展 gTLD 命名空間時，對商標權人衍生的潛在風險和成本，因此若干新 RPM 亦陸續誕生，分別是 URS、TMCH、商標權人優先註冊域名與通知服務、TM-PDDRP 等，以下逐一介紹。

一、統一域名爭議解決政策¹²

（一）歷史起源

為回應對域名相關智慧財產權問題日益增長的擔憂，以及域名註冊濫用之數量增加，美國商務部白皮書呼籲世界智慧財產權組織（WIPO）進行研究，並就解決涉及域名搶註的商標域名爭議提出建議統一方法¹³。

由於談判新國際條約的程序過於複雜，依賴各國法律發展看來不太可能產生適合這些國際性爭端的有效機制，因此為解決域名爭議，需要一個國際統一的強制性程序來有效地處理經常發展為跨境爭議的問題。

¹² World Intellectual Property Organization, COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT - Module 4.2. World Intellectual Property Organization: Domain Name Dispute Resolution, UNCTAD (2003).

¹³ Statement of Policy on the Management of Internet Names and Addresses, 63 FED. REG. 31, 741 (June 10, 1998), <https://www.ntia.gov/federal-register-notice/statement-policy-management-internet-names-and-addresses> (last visited Sep. 17, 2024).

負責促進全球智慧財產權保護的 WIPO 在成員國的支持下經過廣泛的國際磋商，最終發布一份討論域名問題並提出解決建議的報告¹⁴。

WIPO 域名處理終版報告建議建立一種線上行政爭議解決程序，該程序將普遍適用於 .com、.net 和 .org 等 gTLD 下的所有二級域名註冊，無論透過哪個受理註冊機構進行註冊，也無論註冊日期為何。

WIPO 提出以下建議：

- 1、第三方應可對域名註冊提出質疑，且爭議應由獨立專家決策小組決定。
- 2、該程序的範圍應僅限於將他人商標濫行註冊為域名者。
- 3、該程序的法律依據應為域名註冊人同意接受該程序的域名註冊協議。
- 4、該程序應由獨立爭議解決機構管理，該等機構負責決策小組任命和程序管理。
- 5、該程序提供之主要救濟措施應僅限於移轉或撤銷域名註冊，無金錢損賠或針對律師費等支出之裁決。
- 6、註冊機構有義務執行依要求移轉或撤銷域名程序所做之決定，無須經法院審查或確認該等決定。
- 7、提供及執行該行政程序，不會否定爭議各方在該程序前、中、後訴諸各國法院訴訟的權利。
- 8、該程序應快速、有效、具有成本效益，且大部分在線上進行。

經 WIPO 成員國審議通過後，該報告提交 ICANN 審核。1999 年 8 月，ICANN 決定採用 UDRP，實質上落實 WIPO 建議。UDRP 於 1999 年 12 月 1 日生效，自此廣泛作為打擊網路蟑螂濫行搶註商標域名的工具。

¹⁴ The Management of Internet Domain Names and Addresses: Intellectual Property Issues, Final Report of the First WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, <https://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/index.html> (last visited Sep. 17, 2024).

ICANN 也指定爭議解決服務提供商來管理依 UDRP 提出的爭議，WIPO 仲裁與調解中心是第一家此類爭議解決服務提供商。

（二）適用範圍

UDRP 僅限於故意、惡意、濫行註冊（商標域名搶註）案件；至於其他類型之商標爭議，以及商號名稱、地理標示或姓名權等爭議，應交由法院解決¹⁵。

不僅如此，UDRP 直接適用於已開放註冊之所有 gTLD；至於 ccTLD 部分，其管理權委託給國家註冊機構依國內政策營運，因此 UDRP 本身並不適用於所有 ccTLD，僅於國家註冊機構自願決定採用 UDRP 者適用，目前有 42 個 ccTLD 採用 UDRP¹⁶；也有許多國家註冊機構採用經調整過、類似 UDRP 之域名爭議程序，例如我國交通部電信總局及中華民國電腦學會共同捐助、於 1999 年設立之 TWNIC，為我國之國家級網路資訊中心（National Network Information Center），負責管理我國之 ccTLD「.tw」，該中心為建立一套更快速、有效的訴訟外紛爭解決機制，即參考 UDRP，於 2001 年制訂「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（TWNIC Domain Name Dispute Resolution Policy, TWDRP）」¹⁷。

（三）相關程序重點

UDRP 程序由 UDRP 規則¹⁸及各家爭議解決服務提供商自訂的補充規則加以規範，基本上包括以下階段：

¹⁵ ICANN, Second Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy (October 24, 1999), <https://archive.icann.org/en/udrp/udrp-second-staff-report-24oct99.htm> (last visited Sep. 17, 2024).

¹⁶ WIPO, Domain Name Dispute Resolution Service for Country Code Top Level Domains (ccTLDs), <https://www.wipo.int/amc/en/domains/ccTLD/> (last visited Sep. 17, 2024).

¹⁷ 網域名稱域名爭議處理，https://www.twNIC.tw/dnservice_argue_method_method.php（最後瀏覽日：2024/09/17）。

¹⁸ Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules"), <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2024-02-21-en> (last visited Sep. 17, 2024).

1、投訴人向 ICANN 認可爭議解決服務提供商投訴。

ICANN 認可之爭議解決服務提供商，目前有 WIPO 仲裁與調解中心（Arbitration and Mediation Center）、阿拉伯域名爭議解決中心（Arab Center for Domain Name Dispute Resolution, ACDR）、亞洲域名爭議解決中心（Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, ADNDRC）、加拿大國際網路爭議解決中心（Canadian International Internet Dispute Resolution Centre, CIIDRC）、捷克仲裁法院網路爭議仲裁中心（The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes）、美國國家仲裁論壇（National Arbitration Forum, NAF）等¹⁹。

依 UDRP 第 4（a）項規定，投訴人必須證明系爭域名與投訴人擁有權利之商標相同或混淆性近似（confusingly similar），該域名註冊人無權利或合法利益，卻惡意註冊使用該域名。第 4（b）項例示幾種惡意註冊使用之情形，包括：

- （1）情況顯示，域名註冊人註冊或取得域名之主要目的係為出售、出租或移轉給身為商標權人之投訴人或其競爭對手，以獲得超過該域名註冊紀錄所載直接相關費用的利益。
- （2）域名註冊人行為模式顯示，其註冊域名之目的係為阻止商標權人以域名反映其商標。
- （3）註冊域名之主要目的係為擾亂競爭對手業務。
- （4）域名註冊人為獲取商業利益，意圖藉由使用該域名，吸引網路使用者到自己網站或其他線上位置，而導致該等使用者對該等網站商品或服務與投訴人商標之間，有混淆誤認來源、贊助、關聯或背書等關係之虞。

¹⁹ List of Approved Dispute Resolution Service Providers, <https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en> (last visited Sep. 17, 2024).

- 2、爭議解決服務提供商於3天內完成形式審查（並提供補正機會），通知兩造及受理註冊機構，程序自被投訴的域名註冊人接獲通知日開始，該域名註冊人於20天期限內答辯。

依第4(c)項，域名註冊人證明有下列情況，即表示其對該域名有權利或合法利益：

- (1) 於接到域名爭議通知前，域名註冊人善意使用或證明準備使用該域名或對應名稱，以提供商品或服務。
- (2) 域名註冊人（個人、商號或其他組織）以該域名為他人所熟知，即便該域名註冊人並未取得商標權。
- (3) 域名註冊人合法、非商業性或合理使用該域名，無因商業利益而誤導轉移消費者或減損據爭商標信譽之意圖。

- 3、答辯期限後，不論有無收到答辯，皆由該爭議解決服務提供商任命1或3人組成的行政專家小組，以對爭議進行決定。行政專家小組組成人數由兩造要求較多人數者決定，且影響費用計算及由誰負擔費用；1人行政專家小組由爭議解決服務提供商任命，3人組成行政專家小組之任命方式另有詳細規範。
- 4、行政專家小組應在爭議解決服務提供商完成小組任命後14天內發布決定，爭議解決服務提供商續於3天內通知所有相關方。
- 5、若行政專家小組決定撤銷或移轉系爭域名，則由相關受理註冊機構於收到決定通知之日起10天後執行該決定，除非收到已提起訴訟之通知。

（四）優點

- 1、相較於訴訟，UDRP 通常是解決域名註冊使用爭議更快、更便宜的方式。在非特殊情況下，利用 UDRP 解決爭議平均時間僅須不超過 2 個月。收費方面，以 WIPO 仲裁與調解中心收費²⁰為例，以 1 人行政專家小組處理內含 5 個以下域名的 1 個投訴案件，收費為 1,500 美元，3 人則為 4,000 美元；另一家爭議解決服務提供商 ADNDRC 的香港辦公室：香港國際仲裁中心（Hong Kong International Arbitration Centre, HKIAC）則針對前述相同案情，分別收費 1,600 美元及 3,300 美元²¹。
- 2、UDRP 比訴訟來得較為簡便，且直接由商標法、域名問題、電子商務、網路與爭議解決等領域專家決定，專業性高且觀念較貼近市場實務。
- 3、相較於各國法院判決執执行程序耗時，UDRP 行政專家小組決定僅須通知受理註冊機構即可執行。
- 4、ICANN 要求所有 gTLD 受理註冊機構將 UDRP 納入域名註冊協議，此為 ICANN 認證受理註冊機構的條件。所有 gTLD 的二級域名註冊人因此透過域名註冊協議同意遵守 UDRP 程序；國家註冊機構自願採用 UDRP 的 ccTLD 下，其二級或三級域名²²註冊人亦受相同拘束。
- 5、UDRP 沒有要求投訴人須有法律強制代理²³，也不要求文件或身分經過認證或公證，但投訴人須負擔舉證責任，其舉證標準通常為證據優勢（preponderance of evidence）。
- 6、為維持處理效率，UDRP 原則上不舉行實體或線上聽證會²⁴。

²⁰ Schedule of Fees in WIPO Domain Name Dispute Resolution Proceedings, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/fees/index.html> (last visited Oct. 4, 2024).

²¹ Schedule of fees (US Dollars), HKIAC, UDRP, ADNDRC, <https://www.adndrc.org/udrp#hk> (last visited Oct. 4, 2024).

²² 所謂三級域名，係指例如 www.tipo.gov.tw 中的 .tipo。

²³ 同註 12，頁 23。

²⁴ 同註 18，第 13 條。

7、UDRP 之決定皆完整公開，不保密。WIPO 並針對其仲裁與調解中心多年執行 UDRP 作成之決定，以及其中關於程序面或實體面問題的重要共識見解，整理成 WIPO 法學概覽（WIPO Jurisprudential Overview）供各方參考，目前已經更新至 2017 年第 3.0 版²⁵，內容整理自 265 名行政專家小組成員近 1,000 篇代表性決定，對於 UDRP 制度整體運作提供高度可預測性。

二、統一快速暫停爭議解決程序

URS 是因應 2012 年新 gTLD 開放申請回合而建立、改良自 UDRP 的制度，作為 UDRP 之補充，專門針對極明確侵權案件之商標權人，提供成本更低、更快速之救濟途徑。

投訴人須證明自己擁有於國家或地區有效註冊且在使用中之文字商標、已經透過法院訴訟確認之文字商標、或是在提出該投訴時受有效之法律或條約特別保護之文字商標，且系爭註冊域名與該文字商標相同或混淆性近似。前述使用可以聲明書及已向 TMCH 提交並確認之商業使用樣本來證明，或直接伴隨投訴書檢附證據證明。另外，與 UDRP 要求相同，投訴人須證明域名註冊人對系爭域名無合法權利或利益，且遭惡意註冊使用；URS 中有關惡意之 4 種例示亦與 UDRP 相同。

有趣的是，URS 限制投訴人於投訴書中僅以 500 個字（原始規範應指英文詞彙）自由解釋案情，且須另外附上該投訴基於充分善意及無任何不當之證明。所有資料以電子方式提供。

費用方面，以同時提供 UDRP 與 URS 服務之 ADNDRC 香港辦公室 HKIAC 為例²⁶，1 位審查員處理內含 5 個以下域名的 1 個 URS 案件，收費僅為 360 美元，相較於相同案情之 UDRP 案件收費 1,600 美元低廉許多。

²⁵ WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”), <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/> (last visited Oct. 4, 2024).

²⁶ Schedule of fees (US Dollars), HKIAC, URS, ADNDRC, <https://www.adndrc.org/urs#hk> (last visited Oct. 4, 2024).

URS 服務提供商於 2 天內完成形式審查（無補正機會）²⁷，先通知註冊管理機構將系爭域名註冊資料鎖定（lock）以禁止變更，隨後於 24 小時內，以英文及域名註冊人所在地主要語言，通知系爭域名註冊人與受理註冊機構；該域名註冊人於接獲通知之日起 14 天期限內以電子方式提供不超過 2,500 個字的答辯，以及用於證明之附件。域名註冊人之答辯除與 UDRP 相同，可說明其對該域名有權利或合法利益的 3 種情況外，該域名註冊人尚可以下列情況證明其註冊使用並非惡意：

- （一）該域名屬通用或說明性文字，註冊人合理使用之。
- （二）該域名網站僅係用於致敬或批評他人或企業，而經審查員認屬合理使用。
- （三）爭議雙方有效書面協議明示該域名註冊人可持有該域名。
- （四）系爭域名與註冊人註冊之其他域名有明顯差異，而非大規模或連續濫行註冊行為之一。

URS 服務提供商於收到答辯或期限屆期當日將全案資料發交 1 位合格審查員，於 3 到 5 天內作出決定並發布通知相關方。若投訴決定成立，相關註冊管理機構會暫停（suspend）該域名到註冊期間屆滿，且不解析該域名到註冊人的原始網站，而是使域名伺服器重新定向到 URS 提供商的 URS 案件資訊網頁；若投訴決定不成立，則相關註冊管理機構會將系爭域名解鎖，並恢復域名註冊人對該域名之全部控制權。

與 UDRP 不同的是，URS 內建上訴重審機制，上訴人在原決定發布後 14 天內支付上訴費用（以 HKIAC 為例，上訴費用為原投訴費用之半價），並陳明包含審查員決定違誤之處等上訴事由，由 URS 服務提供商安排重審，重審期間仍依原決定執行。另外，URS 的決定不影響爭議雙方提出 UDRP 或向法院提起訴訟之權利。

目前 ICANN 認可之 URS 服務提供商有 3 家，包括 ADNDRC、NAF 及義大利 MFSD 公司（MFSD srl）。

²⁷ URS 第 3.2、3.3 條，<https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/procedure-21feb24-en.pdf>（最後瀏覽日：2024/10/04）。

雖然 URS 係為改善 UDRP 而出現，擁有更快速、成本更低、內建上訴機制等優勢，惟其適用條件較為嚴格（極明確侵權）、服務提供商較少且不包含 WIPO 仲裁與調解中心，而決定成立後僅不解析系爭域名，而無法撤銷或移轉註冊，導致商標權人使用該制度之意願不高，WIPO 亦認為 URS 提供的救濟與程序之間不相稱²⁸。以同時提供 UDRP 與 URS 服務、號稱仲裁機構受歡迎及選用次數全球排行第 3 名²⁹之 ADNDRC 香港辦公室 HKIAC 為例，查詢其案件處分資料庫³⁰可知，其經手 UDRP 案件已逾 1,700 件，卻沒有任何一篇 URS 案件決定書³¹；另以一樣同時提供 UDRP 與 URS 服務之 NAF 為例，經查詢其案件處分資料庫³²可知，UDRP 案件處分已逾 38,000 件，URS 案件處分卻少於 1,800 件，可見二制度受歡迎程度之差別。

三、商標資料交換中心及優先註冊商標域名與通知等配套服務

因應 2012 年新 gTLD 申請開放回合，又出現許多搶註他人商標域名的機會，ICANN 與智慧財產權專家和利害關係人合作，著手制定許多機制，使商標權人能夠保護自己的權利，TMCH 機制亦屬其一。此機制之運作方式，是針對商標權人申請登錄之資訊進行驗證，並將該等資訊提供給註冊管理機構和受理註冊機構，以利商標權人優先註冊與其於 TMCH 登錄商標相關之域名，且於登錄商標相關域名遭他人註冊時，TMCH 會通知商標權人，使其有機會於該等註冊域名用於侵害其商標權時立即採取行動。

可登錄 TMCH 資料庫之商標，除與 URS 對商標之要求相似，包括於國家或地區有效註冊、已經透過法院訴訟確認、或是受法律或條約保護之商標外，尚含具智慧財產權之其他標識；惟因域名僅有文字，因此無文字、多語言文字組合等商標皆無法受理登錄，且須依順序包含商標中所有主要且明顯可辨之字母、數字、

²⁸ WIPO Observations on New gTLD Dispute Resolution Mechanisms, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/newgtld/> (last visited Sep. 17, 2024).

²⁹ HKIAC, <https://www.adndrc.org/office/hk> (last visited Sep. 17, 2024).

³⁰ UDRP DECISIONS, <https://www.adndrc.org/decisions/udrp> (last visited Sep. 17, 2024).

³¹ URS DECISIONS, <https://www.adndrc.org/decisions/urs#hk> (last visited Sep. 17, 2024).

³² Search Domain Name Dispute Proceedings & Decisions, <https://www.adrforum.com/domain-dispute/search-decisions> (last visited Sep. 17, 2024).

符號、空格等，因此不建議以包含過多文字之商標申請登錄；而後續系統將已登錄商標文字轉成域名標籤（Domain Name Label, DNL），用來比對新申請域名時，係採取完全相同（Identical Match）原則，頂多能接受將商標文字所含空格或底線忽略或以「-」替代，將特殊字元「&」忽略或以「and」、「et」等文字替代、將「@」忽略或以「at」替代，以建立日後用於比對之 DNL；此外，商標權人也可以提出經過 UDRP 決定或法院訴訟判決認定，單一商標遭受侵害態樣所構成的 DNL 最多 50 個。

註冊商標權人申請登錄時，除須提供商標名稱（圖樣所含文字）、註冊號、註冊日、註冊管轄領域、到期日、商品／服務類別及名稱、商標權人名稱、地址及聯絡資訊、註冊證副本及後續延展證明副本等外，如欲享有優先註冊服務，尚須提供使用聲明與證據樣本，以上資料全數以電子方式提交；商品標籤、吊牌、容器或廣告行銷資料等可作為證據樣本，但僅顯示域名包含商標的資料、電子郵件中的資訊、僅將商標作為商業授權書中所載企業名稱之資料、名片等無法作為證據。註冊商標之被授權人及受讓人也可以申請登錄註冊商標，惟須附上相關聲明書。

申請登錄後，TMCH 登錄資料驗證服務提供商 Deloitte 約需 1 到 2 個月時間完成驗證與登錄作業，TMCH 資料庫營運商 Kyndryl（前身為 IBM）負責維護資料及提供後續優先註冊與通知服務，且每 5 年商標權人資格須經 Deloitte 重新審查。

登錄完成後，商標權人可享有以下服務：

（一）優先註冊商標域名服務

登錄後每次有新 gTLD 開放讓大眾註冊其二級域名之前，會提供至少 30 天的優先註冊期，此期間只有登錄 TMCH 的商標權人才有資格優先註冊與其登錄商標相同之二級域名，商標權人須持有 TMCH 核發之有效「簽署商標資料」（Signed Mark Data, SMD）檔案，才能在優先註冊期註冊其商標域名。

（二）通知服務

此服務緊接在前述優先註冊期到期之後，開放一般大眾註冊開始，ICANN 要求至少在後者開放後 90 天內須提供服務，但 TMCH 資料庫營運商於 90 天後仍提供持續通知服務。該服務內容係於潛在域名註冊人欲註冊與 TMCH 登錄商標相關標籤相符之域名時，會先通知該域名註冊人，其欲註冊之域名有登錄於 TMCH 之在先商標權存在；若該註冊人執意註冊該域名，則 TMCH 會對應通知已登錄商標權人有關前述域名註冊之情形，俾利其考量是否採取適當行動。

TMCH 登錄商標之優點，在於登錄後只要持續繳交年費，即可持續針對所有新 gTLD 開放時享有前述優先註冊商標二級域名服務，以及監控所有後續二級域名註冊之通知服務³³，然而 WIPO 認為此制度有利用商標權人執行已合法取得註冊商標權利之考量，而不公平地對商標權人施加負擔、榨取金錢之嫌。

四、頂級域名授權註冊管理機構後之商標爭議解決程序

TM-PDDRP 係用於商標權人擔任投訴人，管理特定 TLD 之註冊管理機構為被投訴人，可針對 TLD 侵權與二級域名侵權行為進行投訴：

- （一）針對註冊管理機構獲得 ICANN 授權管理之 TLD，投訴人主張該註冊管理機構管理使用與其商標相同或混淆性近似之 TLD 的確定行為（affirmative conduct），係利用據爭商標識別性或信譽獲取不正利益、損害據爭商標識別性或信譽、或造成混淆誤認之虞等實質影響，例如註冊管理機構持有與據爭商標相同之 TLD，而藉由該商標獲益。
- （二）針對註冊於該 TLD 下之二級域名，投訴人主張該註冊管理機構藉由銷售侵害商標之二級域名獲利，且系統性地註冊與據爭商標相同或混淆性近似之二級域名的確定行為，屬惡意之行為模式或作法，利用據爭商標識別性或信譽獲取不正利益、損害據爭商標識別性或信譽、或造成混淆誤認之虞等

³³ Key Advantages, TRADEMARK CLEARINGHOUSE, <https://trademark-clearinghouse.com/key-advantages/> (last visited Oct. 24, 2024).

實質影響，例如該註冊管理機構主動且系統性地鼓勵以他人商標註冊二級域名並獲取不正利益，或是自己擔任註冊人或藉由侵權註冊獲益的二級域名使用者，即屬明顯惡意的行為模式或作法。僅證明該註冊管理機構注意到其 TLD 下出現可能侵害商標之二級域名註冊，不足以使投訴成立。

商標權人欲利用此程序，須向 ICANN 認可服務提供商 ADNDRC、NAF 或 WIPO 仲裁與調解中心以電子方式提出投訴，經形式要件審核、通知答辯、行政專家小組審查後決定。如投訴成功，由於當事人通常並非域名註冊人，因此所提供之救濟並非撤銷、移轉或暫停域名註冊，也不會涉及金錢賠償，而是包括要求該註冊管理機構採行確保未來不發生侵權註冊之措施、暫停受理新的二級域名註冊、或中止與註冊管理機構之間的協議等。此程序亦內建上訴重審機制，且整個程序皆不排除當事人向法院提起訴訟。

肆、結語

由於國人經常接觸我國市場交易環境，對於 .tw 這個 ccTLD，以及 TWNIC 所制定之「域名爭議處理辦法」較為熟悉且較常利用，反觀國際上用於其他 gTLD 之商標權利保護機制則較少人討論及利用。有鑒於新 gTLD 的新申請回合預定於 2026 年開放，建議我國商標及域名相關業者趁此機會多多了解相關機制，不僅可用於保護自己和客戶之權利，亦可於試圖搶占新 gTLD 相應二級域名註冊商機之時，好好掌握在相關機制程序中應對與處理之道。