

美國專利商標局關於網域名稱 申請註冊商標審查要點

李昭錦 撰

前言

隨著網際網路及電子商務的勃興，企業界已開始重視網域名稱的重要性，並尋求循法律途徑取得保護；國內主管機關「智慧財產局」對於此類商標註冊申請案件雖採肯定之態度予以接受，然審查之標準與分類上所遭遇的困難，卻少有人提及，例如：網址只需不完全相同，即使僅有一字之差，亦可發揮不同網站間「識別」的功用，但商標之保護範圍則擴及於近似之名稱，兩者之差異實有賴主事者之智慧來取得協調。拙夫服務於智慧財產局商標權組，公務繁忙之餘，往往已淹沒於尿布奶粉堆中；筆者趁小女熟睡之時，漫遊至美國專利商標局網站，搜尋有關網域名稱註冊之審查及與電腦相關之商品與服務之分類資料，介紹如下，期能對相關業務略盡棉薄之力。

網域名稱申請註冊商標之審查

網域名稱得否亦註冊為商標，美國專利商標局認為：一個網域名稱若是用來從眾多的商品和/或服務中，確認及辨別某人的商品和/或服務，且能

表示其來源，則得註冊為商標（註一）。

在美國實務上，網域名稱的商標註冊申請案，通常請求註冊為服務標章。為了將網域名稱註冊，申請人必須證明他係藉由網路提供服務。此外，所提出供審查時用的實際使用樣態的佐證資料，必須表現出該網域名稱具有來源辨識的功用。一個網域名稱若僅僅用來作為網路上定位的參考，如同在信紙、商務卡片或廣告上面打印的電話號碼及商務地址一般，該網域名稱就不具有來源辨識的功用。這裡參考了聯邦巡迴法院 1987 年關於「廣告及市場開發公司」案件中所提示的原則：「申請人僅為一個服務的提供者是不夠的，申請人還必須如同申請註冊時，確實地在指定服務範圍內使用該標章」（821 F.2d 614, 620, 2 USPQ2d 2010, 2014）。此外，又如聯邦巡迴法院 1987 年在「派柏博士公司」案件所陳述的原則：「銷售己身所有的貨物時，通常為消費者所預期或慣例上附帶的服務是不可註冊為服務標章的」（836 F.2d 508, 509, 5 USPQ2d

1207, 1208)。這些在貿易名稱獲准註冊的案例中所建立的原則，實務上也同樣運用在審查有關網域名稱得否申請註冊商標之案件中。申請人所提出供審查參考的樣品，若愈能表現出網域名稱的特色，及更進一步地在同時顯現的資料中，能突顯該網域名稱的識別性，該名稱即較易被認識是用來作為一個服務標章。

至於如何將行政上的商品及服務分類與世界網際網路相結合，美國專利商標局公佈了「與電腦有關之商品與服務之分類」。專利商標局使用以下的措辭將網路上所提供的服務區別並且分類為：「連結」提供者（connection provider）、「電腦存取通路」提供者（access provider）及「內容」提供者（content provider）。一位提供連結所需的實體上技術性連接工程的人是「連結」提供者，其服務即屬國際分類第三十八類（電信）。提供與前述密切相關之服務的實際廠商如「America Online」、「CompuServe」或「Prodigy」，則是「電腦存取通路」提供者，供應多樣的使用者至全球電腦資訊網路上存取資料，其服務屬國際分類第四十二類（電腦服務）。

其他多數藉由網路提供資料的申請人，則屬「內容」提供者，換言之，即「提供資訊」的服務。實務上，提

供資訊服務乃依據該資訊來進行分類，例如，提供商業資訊之服務係屬於第三十五類，提供財政金融之服務係屬於第三十六類，以及提供營建結構、修繕或保養資訊之服務係屬於第三十七類。

然而，並非所有的「內容」提供者都能將其網域名稱申請註冊商標。舉例而言，網域名稱若僅僅在廣告或宣傳實際商品或服務上，作為常有或常見的附帶網域位址資訊，可能就會遭到駁回的命運。

關於網域名稱能否註冊為商標，美國專利商標局強調的仍是回歸聯邦商標法第二條及第四十五條規定之內涵。第二條規定「沒有任何已經能夠區別自他商品來源之商標，可以僅因為其性質就被駁回，除非有下列情事……」（No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it）；第四十五條則為名詞解釋同時具有要件規範之性質，其內容為：「商標：“商標”一詞包括任何文字、名稱、符號，或圖樣，或其聯合式，其（1）經人使用，或（2）經任何人善意地欲於商業上使用，並依本法申請註冊於主要註冊簿，以表

章並區別其商品；包含某特殊的商品—與他人所製造或販賣之商品相區別，並顯示該商品之來源，即使該商品來源並未為人所知。」(Trademark. The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof- (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.)。換言之，不應將網域名稱因其性質而另眼相看，能否註冊，全然在個案時，視其是否具有商標之功能而定。這樣的態度應是可以贊同的，也是足以作為我國參考的。

前述美國專利商標局使用之名稱，其中「連結」提供者，相當於目前我國的中華電信公司；「電腦存取通路」提供者，相當於提供撥接服務之業者，包含中華電信公司之 HiNet、元基資訊之 AcerNet 及 SeedNet 等；「內容」提供者，為數眾多，智慧財產局網站 www.moeaipo.gov.tw 即屬

之。

美國專利商標局網站提供了相當方便的「TRADEMARK TEXT AND IMAGE DATABASE (商標文字暨圖形資料庫)」查詢系統，以"www"字串進行檢索，發現有七十二筆已獲准註冊之商標(如附件一)，進一步查詢幾筆商標的內容，可發現有以文字與圖形結合網域名稱者(如附件二)，有單純以網域名稱獲准者(如附件三)，亦有圖形與獨立在外之網域名稱共同註冊者(如附件四)；其中頗值玩味者，乃為前述數案僅末者聲明商標圖樣中「NETWORK」不在專用之列，與我國實務做法不盡相同。

與電腦有關之商品與服務分類

預錄軟體之光碟片、磁片、磁帶等等，歸屬於第九類。此等商品之說明必須指示該軟體之本質或功能，且該本質或功能之指示必須詳細並明確。極概括的功能說明，例如「商業用之電腦軟體」是不被接受的。

電腦軟體：詳細說明其功能之程式，例如：使用於資料庫管理，作為試算表，專為文字處理等等，從遠端網站下載者，歸屬於第九類。這是一個分類政策上的改變。以前，「可下載之電腦軟體」歸屬於國際分類第四十二類。經過對此政策的回顧，美國專利商標局決定將可下載之軟體歸屬到

第九類，與其他軟體相同。此項有關可下載之軟體歸屬到國際分類第九類之舉措，與其他許多國家實務運作一致。

以實物發行之出版品，例如：已印製好的雜誌與書籍，才被認定為第十六類之商品。可從網路上下載之雜誌與書籍並不被認為是「實際的商品」，此等物品係歸屬於國際分類第四十二類而不是第十六類。這項服務被定義為：在全球電腦網路上提供出版品、且此出版品之本質必須詳細載明。如果在一個網站上呈現一整本的雜誌或其它出版品，這項以電子方式提供出版品的電腦服務，則被認為是在此項活動範圍內最主要的服務。此項服務所提供者，係藉由電腦取得可利用之雜誌、書籍和/或其它出版品。如同第十六類的出版品，該等出版品之主題並不影響此項服務之分類。

第三十五、三十六、三十七、三十九、四十及四十一類：通常歸屬在這些類別中的單項服務，所組成的任何活動(例如：電腦遊戲，各式各樣的財政金融交易紀錄等等)，亦藉由全球電腦網路所提供者，歸屬於其基本服務之類別。例如，銀行服務歸屬於第三十六類，不論是在銀行內提供或是藉由全球電腦網路線上提供。相同地，藉由全球電腦網路提供資訊之服

務，依該資訊主題進行分類。以電腦提供這些服務之主體，被認為是“內容提供者”，意即，他們在網站和/或網頁提供資訊或實質的內容。這些實際的內容提供者所提供服務之詳述應為「藉由全球電腦網路提供此.....領域之資訊」。此項服務將依該資訊主題之類別而分類。假如某主體提供廣泛且多樣領域的資訊，這必須在認定表上取得對應位置，且此樣服務可能歸屬於第四十二類(例如：藉由全球電腦資訊網路提供多樣領域的資訊)。「電腦存取通路」(access)這個名詞，應該保留在詳細描述網路服務提供者時使用，例如：「America OnLine」，「Prodigy」和「Compu-Serve」。專利商標局認為：一位「內容」(content)提供者，使用「電腦存取通路」(access)這個名詞是不準確的，因為這將造成服務提供者的活動範圍混淆不清。

提供連上全球電腦網路的電信連結服務歸屬於第三十八類。這些服務僅單純地提供電信方面的「連結」，例如由AT&T、MCI或其它電信業者所提供者。這些服務僅僅提供使一台電腦能連接至另一台的技術媒介。此等電信業者並不提供儲存及處理資料之電腦硬體；他們僅提供資料轉移的媒介。這些服務將使用者與「鏈結提供

者」(請參閱下列第四十二類的討論)或是網站本身連結起來。

提供多數使用者轉移或散佈各領域之資訊，而存取全球電腦資訊網路之服務，歸屬於國際分類第四十二類。此術語涵蓋了如「America On-Line」，「Prodigy」和「CompuServe」等業者所提供之服務。他們提供之電腦服務(通常利用前述第三十八類提及之業者所提供之電信服務)使電腦使用者能夠存取他人的資料庫及網頁。這些主體被認為是「鏈結提供者」，他們提供從電腦使用者端至內容提供者間，存取通路所需之電腦/伺服器之連結。「電腦存取通路」

這個詞應該限縮於這些服務，且不應被用來描述「內容」提供者的服務。當然，單一的主體可能提供一個或多個上述的服務，然而，每一項服務都必須個別地分類。

「網際網路(Internet)」這個名詞由於先前已有人提出申請註冊為商標，目前其爭議仍在商標審理及上訴委員會處理中。因此，這個名詞不應被用來作為表示任何與全球電腦資訊網路相關連之商品或服務之名稱。應使用「全球電腦資訊網路(global computer information network)」之名稱或其它同等的代名詞。

附件一



US PATENT & TRADEMARK OFFICE
TRADEMARK TEXT AND IMAGE DATABASE

Help Home Marks Boolean Manual Number Order Copy PTOLs

Searching REG...

[Search Summary]

Results of Search in REG for:

MS/www: 72 trademarks.

Hits 1 through 50 of 72

Final 22 Hits

Start At

Refine Search

MS/www

No. Trademark

1. 2273553 -- INSUREPOINT WWW.INSUREPOINT.COM
2. 2271908 -- WWW.NWA.COM
3. 2267516 -- [HTTP://WWW.WEB-WIDOW.COM/](http://WWW.WEB-WIDOW.COM/)
4. 2264962 -- WWW.1800POSTCARDS.COM
5. 2258362 -- [HTTP://WWW.GAYWIRED.COM](http://WWW.GAYWIRED.COM)
6. 2255723 -- WWW.MINORITIES-JB.COM MINORITIES' JOB BANK THE
CAREER SITE FOR PROFESSIONALS OF COLOR
7. 2255484 -- WWW.TIX.COM
8. 2252927 -- TOP JOBS ON THE NET WWW.TOPJOBS.NET
9. 2249240 -- CINETIX WWW.CINETIX.COM
10. 2247258 -- NETQUOTE
11. 2244232 -- GULFTEL INTERNET SERVICES WWW.GULFTEL.NET
12. 2243972 -- WWW.AVIRTUALPRESS.COM
13. 2243008 -- [HTTP://WWW.LAZBOY.COM](http://WWW.LAZBOY.COM)
14. 2241527 -- [HTTP://WWW.ATA.COM](http://WWW.ATA.COM)
15. 2241479 -- THE JOBEXCHANGE
16. 2241021 -- GUILTY WWW.2BGUILTY.COM
17. 2240666 -- WWW.COM
18. 2239905 -- WWW.VIRTUALPRESS.COM
19. 2238273 -- WWW.HURRY.TO/
20. 2234851 -- WEBB SIGHT THE DEL WEBB VISION.ON-LINE
[HTTP://WWW.DELWEBB.COM](http://WWW.DELWEBB.COM)
21. 2234349 -- WWW.FEPBLUE.ORG
22. 2233278 -- WWW.SARTORIALE.IT DI PAL ZILERI

23. 2231803 -- WWW.PLATINUM.COM
24. 2230307 -- WWW.CUSP.COM
25. 2227063 -- PELICAN
26. 2223434 -- WWW.BUCKHEAD
27. 2222388 -- WWW.UNIQUEPHOTO.COM
28. 2220725 -- HTTP://WWW.CYTEC.COM
29. 2218303 -- GENERATION/WWW.
30. 2212653 -- WWW.TALENT 2000.COM
31. 2206815 -- WWW
32. 2206618 -- WWW.WTTW.COM
33. 2205056 -- WWW.NASCAR.COM NASCAR ONLINE
34. 2204908 -- GURL
35. 2201446 -- WWW.BLUECARES.COM
36. 2199399 -- CITYSITES WEB PRODUCTION COMPANY WWW.CITYSITES.COM
37. 2185903 -- H.O.T] COUPONS NETWORK WWW.HOTCOUPONS.COM
38. 2185653 -- WWW.GGTECH.COM
39. 2183644 -- WWW.MEDDOCS.COM MEDICAL DOCTORS ONLINE
40. 2179491 -- ULTRA GUIDE WWW
41. 2174798 -- WWW.APTLOC.COM
42. 2174584 -- OPEN CALL WWW.OPENCALL.COM THE HUMAN DATABASE OF TALENT
43. 2168862 -- TRAVELWEB HTTP://WWW.TRAVELWEB.COM
44. 2161370 -- FWN FLORICULTURE WORLDWIDE NETWORK HTTP://WWW.GROWERTALKS.COM
45. 2158567 -- WWW.HITCH-WEB.COM ON-LINE TRAILER HITCH SALES
46. 2158293 -- HTTP://WWW.KEYMAN.COM
47. 2158045 -- WWW.AMERITECH.COM.
48. 2153664 -- WWW.
49. 2138190 -- H.O.T.] COUPONS ANYWHERE, ANYTIME, JUST CLICK, PRINT & GO] WWW.HOTCOUPONS.COM
50. 2130304 -- WWW.LAUNDRYLIST.COM

Final 22 Hits

Start At

Refine Search

MS/www

Search Summary

MS/www: 89 occurrences in 72 trademarks.

Search Time: 0.01 seconds.



US PATENT & TRADEMARK OFFICE
TRADEMARK TEXT AND IMAGE DATABASE

[Help](#) [Home](#) [Marks](#) [Boolean](#) [Manual](#) [Number](#) [Order Copy](#) [PTDLs](#)

[Search Summary]

Results of Search in REG for:

MS/www: 72 trademarks.

Hits 51 through 72 of 72

Prev: 50 Hits

Start At

Refine Search

No. Trademark

51. 2129896 -- SFNB SECURITY FIRST NETWORK BANK WWW.SFNB.COM
52. 2127286 -- WWW.INVENTION.COM
53. 2127285 -- [HTTP://WWW.INVENTION.COM](http://WWW.INVENTION.COM)
54. 2119840 -- WWW.DOOR2DOOR
55. 2118276 -- WWW.LIHOMES.COM
56. 2114253 -- WWW.VIRTUALVIN.COM
57. 2098656 -- BARGAIN AMERICA WWW.BAMERICA.COM BARGAIN AMERICA
58. 2091435 -- [HTTP://WWW.PRUSEC.COM](http://WWW.PRUSEC.COM)
59. 2088451 -- WWW.BEAVERLAKE.COM
60. 2085082 -- WWW.MULTIHULL.COM
61. 2060815 -- GVV'S WWW.USER SURVEY
62. 2054815 -- [HTTP://WWW.THOMASREGISTER.COM](http://WWW.THOMASREGISTER.COM)
63. 2052529 -- WELLTECH INTERNATIONAL [HTTP://WWW.WELLTECH.COM](http://WWW.WELLTECH.COM)
64. 2031869 -- [HTTP://WWW.SKYPUB.COM](http://WWW.SKYPUB.COM)
65. 2011646 -- [HTTP://WWW.PLAYBOY.COM](http://WWW.PLAYBOY.COM)
66. 2007794 -- 1ST INTERACTIVE [HTTP://WWW.1STI.COM](http://WWW.1STI.COM)
67. 1999642 -- MUSIC BOULEVARD WWW.MUSICBLVD.COM
68. 1949011 -- WWW
69. 1949010 -- WOLVERINE WWW.WORLDWIDE
70. 1895249 -- WWW.BRAND
71. 1371729 -- TRI-W
72. 0937928 -- WARLICK W

Prev 50 Hits

Start At

Refine Search

Search Summary

MS/www: 89 occurrences in 72 trademarks.

Search Time: 0.01 seconds.

附件二



US PATENT & TRADEMARK OFFICE
TRADEMARK TEXT AND IMAGE DATABASE

[Help](#) [Home](#) [Marks](#) [Boolean](#) [Manual](#) [Number](#) [Order Copy](#) [PTOLs](#)



(1 of 72)

[Check Status](#)



Word Mark INSUREPOINT WWW.INSUREPOINT.COM
Pseudo Mark INSURANCE POINT WWW.INSUREPOINT.COM; INSURE POINT; ENSURE POINT WWW.ENSUREPOINT.COM
Owner Name (REGISTRANT) Atlantic Mutual Insurance Company
Owner Address 100 Wall Street New York NEW YORK 10005 CORPORATION NEW YORK
Attorney of Record MICHELE C NIERODA
Serial Number 75-380896
Registration Number 2273553
Filing Date 10/28/1997
Registration Date 08/31/1999
Design Search Code 01.15.04; 17.07.25; 26.01.21; 26.11.01
Description of Mark The mark is not intended to indicate color, or shading as a feature of the mark.
Mark Drawing Code (3) DESIGN PLUS WORDS, LETTERS, AND/OR NUMBERS
Register PRINCIPAL
Published for Opposition 06/08/1999
Type of Mark SERVICE MARK

International

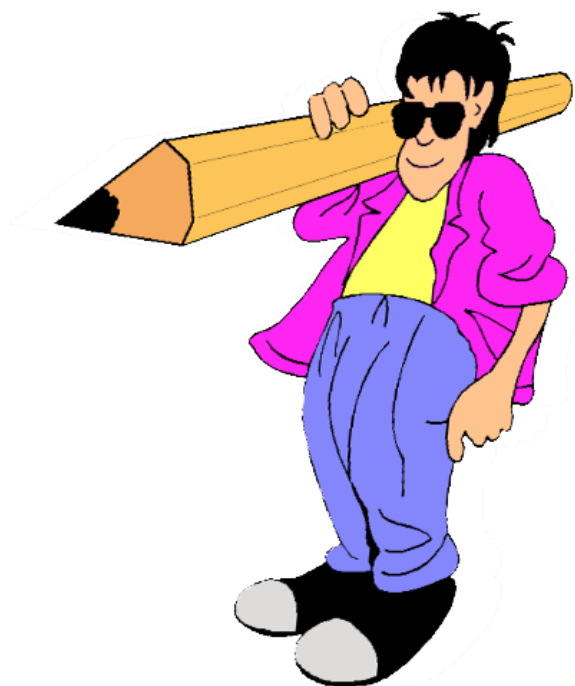
Class

Goods and
Services

Providing a web site featuring information primarily about traditional property and liability insurance coverage and also including information about risk management insurance solutions in the field of business risk exposures; DATE OF FIRST USE: 1997.06.01; DATE OF FIRST USE IN COMMERCE: 1997.06.01



(1 of 72)



附件三



US PATENT & TRADEMARK OFFICE
 TRADEMARK TEXT AND IMAGE DATABASE

[Help](#)
[Home](#)
[Marks](#)
[Boolean](#)
[Manual](#)
[Number](#)
[Order Copy](#)
[PTDLs](#)

◀

▶

▲

(3 of 72)

Check Status

[HTTP://WWW.WEB-WIDOW.COM/](http://www.web-widow.com/)

Word Mark	HTTP://WWW.WEB-WIDOW.COM/
Pseudo Mark	HTTP WWW.WEB WIDOW.COM
Owner Name	(REGISTRANT) Davis, John Anthony
Owner Address	P.O. Box 12529 Marina Del Rey CALIFORNIA 90295 INDIVIDUAL UNITED STATES
Serial Number	75-159083
Registration Number	2267516
Filing Date	09/03/1996
Registration Date	08/03/1999
Section 1(B) indicator	SECTION 1 (B)
Mark Drawing Code	(1) TYPED DRAWING
Register	PRINCIPAL
Published for Opposition	12/02/1997
Type of Mark	SERVICE MARK

International Class	041
Goods and Services	providing a web site featuring still photographs, calendars, drawings, paintings, full-motion video, animation, art, women's issues, cooking recipes, information and music of an entertaining nature in a wide variety of fields via a multi-user global computer information network; DATE OF FIRST USE: 1998.08.21; DATE OF FIRST USE IN COMMERCE: 1998.08.21

International Class	042
Goods and	custom design of websites for others; providing global computer information network

Services research services for others; DATE OF FIRST USE: 1998.08.21; DATE OF FIRST USE IN COMMERCE: 1998.08.21

International Class 035

Goods and Services dissemination of advertising for others via an on-line computer service electronic communications network; DATE OF FIRST USE: 1998.08.21; DATE OF FIRST USE IN COMMERCE: 1998.08.21



(3 of 72)



附件四



US PATENT & TRADEMARK OFFICE
TRADEMARK TEXT AND IMAGE DATABASE

Help

Home

Marks

Boolean

Manual

Number

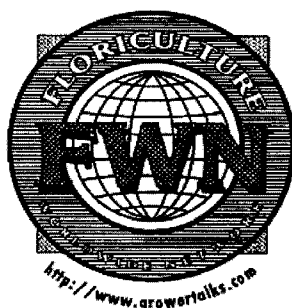
Order Copy

PTDLs



(44 of 72)

Check Status



Word Mark FWN FLORICULTURE WORLDWIDE NETWORK
HTTP://WWW.GROWERTALKS.COM

Owner Name (REGISTRANT) BURPEE HOLDING COMPANY

Owner Address 622 Town Road West Chicago ILLINOIS 601852698 CORPORATION ILLINOIS

Attorney of Record LAWRENCE H BROWN

Serial Number 75-172629

Registration Number 2161370

Filing Date 09/26/1996

Registration Date 06/02/1998

Design Search Code 01.07.02; 26.01.08; 26.01.12; 26.01.17; 26.05.13

Description of Mark The mark also consists in part of two concentric circles.; The letters "FWN" are lined for the color orange. The interior of the circle, excluding the globe design, is lined for the color "blue". The portion of the square which appears behind the circle is lined for the color purple. The border of each of these circles is lined for green. Additionally, the lines that comprise the latitudinal and longitudinal lines within the globe image are lined for the color green.

Mark

Drawing Code	(3) DESIGN PLUS WORDS, LETTERS, AND/OR NUMBERS
Disclaimer	NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE "NETWORK" APART FROM THE MARK AS SHOWN
Register	PRINCIPAL-2(F)-IN PART
Section 2 Limitation	as to "FLORICULTURE" and "WORLDWIDE"
Published for Opposition	03/10/1998
Type of Mark	SERVICE MARK

International Class	042
Goods and Services	providing a computer generated on-line magazine and interactive on-line communications forum distributed via computer featuring subjects of interest to professional plant growers and suppliers, namely, information on bedding plants, potted plants, cut flowers, and foliage plants; DATE OF FIRST USE: 1996.01.01; DATE OF FIRST USE IN COMMERCE: 1996.01.01



(44 of 72)