

網域名稱與商標權保護

劉博文 撰

一、前言：

所謂的網域名稱 (Domain Name)，簡單的講，就是一組可以用來表示電腦主機在網路中所在位置的文字符號。原來爲了要能在網際網路上收取與發出資訊，每一台連上網路之電腦均必須有一個獨特的「地址」(IP Address)。此一 IP Address 係由四組 8 位元之數字所組成；由於不易記憶，爲了能讓使用人可以更方便的進出各網站，於是將此一 IP Address 又轉換爲一套以文字符號爲主之網域名稱。

一般而言，一個網域名稱包括三項結構，由右而左可分爲第一層高階網域名稱(Top-Level Domain Name, TLD)；第二層高階網域名稱(Second-Level Domain Name, SLD)，以及第三層高階網域名稱(Third-Level Domain Name, 3rdLD)。以經濟部的網域名稱 www.moea.gov.tw 爲例，其中的 tw 與 gov 分別爲 TLD 及 SLD，而 moea 則屬於 3rdLD。第一層高階網域(TLD)又稱作區域簡稱，主要是依據全球一百八十多個國家暨地區之代

碼爲準據，例如 hk(香港)、jp(日本)、tw(台灣)等；唯一的例外是美國，其網域名稱之結構中並無 TLD 之部分。第二層高階網域(SLD)又稱作類別通稱，一般常見的有 com(商業公司)、org(非營利組織或財團法人)、gov(政府單位)、edu(學校)等。最後的第三層高階網域則爲網域之特定名稱，它可以是該網域所有人或其產品之英文名稱，例如 acer、ibm、kfc 等。

網域名稱中之 TLD 與 SLD 都是固定的，申請人必須依照其自身組織之類別性質，在其所選定之國家或地區註冊登記。惟有第三層高階網域的特定名稱部分，可以讓申請人自由選擇其各別之所好。另一方面，基於下列各項理由，網域之特定名稱時常會造成不同申請人間權利之衝突：

1. 由於網域名稱必須能代表某一特定之網路地址(IP Address)，因此每一網域名稱必須是獨一無二的。目前大部分之網域名稱均集中於.com(商業公司)的部分，而.com則包括各行各業不同種類的商業活動，造成一旦申請人註冊某一特

定名稱爲其網域名稱，該網域名稱便具有絕對之排他性，他人即使是從事與申請人完全不同之行業，也無法申請一個與其同樣之.com 網域名稱。此點爲網域名稱與商標之不同處，後者准許相同商標名稱使用於不同產業，例如遠東百貨與遠東航空；因此，假設長榮航空以www.eva.com.tw 的網域名稱註冊，則另一家從事完全不同商業活動的同名產業（例如 Eva Bookstore）將無法再以相同之網域名稱在台灣(tw)高階網域(TLD)註冊。

2. 對一般的網際網路使用者而言，有時候爲了要找到自己所要的公司網址，實務上必須使用所謂的「猜測法」，亦即從公司的名稱(IBM, EVA, etc.)來猜測其可能的網域名稱。如此一來，使得網域名稱成爲一項重要的公司資產；尤其在電子商務盛行的時代，擁有一個簡單好記且與自己公司名稱相同或類似的網域名稱，更是吸引消費者的不二法門。
3. 對公司企業而言，一個家喻戶曉的網域名稱不但能指引消費者登門造訪其所擁有的網址，創造潛在商機；更重要的是，此一網域名稱同時也可以表彰其企業所提供之服

務，進而建立自身的企業形象(Yahoo.com, Amazon.com, etc.)。

基於上述各種原因，許多公司紛紛向主管網域名稱登記的單位申請註冊，希望能搶先取得既好記且好聽的網域名稱。由於一個與某著名企業名稱相近的網域名稱可能價值連城，以致於產生了所謂的「網路蟑螂」(Cyber-squatter)，意即以搭便車的方式，蓄意將著名企業的名稱或商標用來申請網域名稱，進而用來敲詐企業。總之，網域名稱已經成爲一種有價商品，而那些好記的、有意義的網域名稱，由於一址難求，則淪爲投機者炒作的目標。

另一方面，由於電子商務交易模式之盛行，使得許多公司的網域名稱廣爲消費者與一般社會大眾所熟知；這些網域名稱由於和商標一樣能夠表章商品或服務的來源，因此實際上具有類似商標之功能。網域名稱和商標雖然各有不同的成立要件與註冊主管機關，卻十分容易被混爲一談。本文之目的在於分析二者間之關係，並針對下列各項問題作一深入之探討：(i)是否可以用網域名稱申請商標權註冊？(ii)是否可以用他人之商標或公司名稱申請網域名稱？

二、以網域名稱申請商標權之可行性：

所謂商標是指依法向政府主管

機關註冊而取得，受商標法保護之文字、圖形、記號、顏色組合而言。商標的作用不僅在標示商品的來源，另一方面，同時也可以區別本身與他人之商品，進而提供品質的保證。因此對企業而言，擁有一個名氣響亮且廣為消費者所信任的商標，將可帶來無限的商機。依照我國現行的商標法，商標權所保護的商品範圍，除了註冊時指定之商品以外，更擴及至「類似」之商品；例如某一食品類之註冊商標，商標法不但可以保護其不受到食品類商標之侵害，其他類似之商品或服務(玩具、餐飲業等)亦在其規範之內。

商標之組合雖然包含各種方式，然而無論何種組合之商標，均須具備「顯著性」之要件。所謂的顯著性，係指商標本身具有與眾不同之特別性，能引起一般消費者之注意。在實務上，以下情形由於不具顯著性，故不得申請註冊為商標：

- 書法、圖畫等圖形或文字圖樣
- 無意義之數字排列
- 單一之顏色或線條
- 通行之成語、口號
- 常見之姓氏
- 國名或習知之地名

惟上述各項欠缺顯著性之名稱表示，若因長期使用，使得消費者廣

泛接受其為表彰商品之標誌，則可被視為具有顯著性，得准予註冊為商標或服務標章；例如「太平洋房屋」、「黃大目大溪豆干」等。

另一方面，由於電子商務之快速成長，網域名稱的作用，已不限於網路位址之標示，而是如同商標一般，具有識別商品或服務來源之功能；因此網域名稱之使用已經相當於商標或服務標章之性質。惟不同於商標或服務標章之註冊登記係由政府機關(經濟部智慧財產局)管理，我國負責網域名稱登記申請的單位為財團法人台灣網路資訊中心(Taiwan Network Information Center, TWNIC)；有別於智慧財產局對商標申請之嚴格審查標準，TWNIC對於網域名稱的核准依據則是「先申請先贏」原則。此一商標與網域名稱註冊申請難易程度上之落差，導致實務上有許多企業雖已經向TWNIC申請並取得了特定之網域名稱，並以此一網域名稱來表彰其商品或服務，卻從未向智慧財產局申請該網域名稱之商標或服務標章權。

為了保障自身的權益，藉以區分自身之商品以利消費者辨識，企業均應將代表自己商品或服務的特定網域名稱申請商標或服務標章。至於以網域名稱申請商標註冊之標準，則與

一般商標之申請相同，下列各項原則為必須具備之要件：

1. 具備商標法第五條之「顯著性」-積極要件：

若要以網域名稱申請商標，則此一網域名稱之功能絕不祇是導引網路使用者進入該公司網頁而已，它必須能夠清楚的讓消費者識別屬於該公司特定商品或服務之來源(source identifier)。例如花旗銀行之網域名稱 citibank.com.tw，由於消費者可以輕而易舉的從此一網域名稱「識別區分」屬於花旗銀行之商品或服務，故此一網域名稱之功能已不僅止於網頁地址之導引，因此花旗銀行應可以 citibank.com.tw 之網域名稱申請商標。又例如國內知名之連鎖出租書店「十大書坊」之網域名稱為 tentop.com.tw，相對於前述花旗銀行之 citiBANK，十大書坊之網域名稱中，全無絲毫線索可以讓消費者來識別其商品或服務，故此一網域名稱之作用僅止於網頁地址導引，因而十大書坊無法以此一網域名稱來申請商標。值得一提的是假若十大書坊之網域名稱為 tentopBOOKS 或 tentopBOOKSRENTAL，則就符合此一商標顯著性之要件，可以登記作為商標或服務標章。

若是以網域名稱申請服務標章，則其所提供之服務必須符合商標法第七十二條所稱之「營業上所提供之服務」要件；例如由國內許多英國迷你車(Mini)車主所設立的迷你車網站 mini.com.tw，其內容主要為介紹迷你車的相關資料與車主聯誼活動，其中雖然也有參雜 Mini 二手車市場之廣告，惟此一網站所提供之廣告資訊服務並不符合前述商標法「營業」服務之定義，故無法以此一網域名稱申請服務標章。

2. 不屬於商標法第三十七條規定不得申請註冊之情形-消極要件：

商標法第三十七條特別例舉十四種不得申請商標註冊之情形，其中包括：

- 國家與國家元首
 - 著名團體標章或證明標章-例如紅十字會、正字標記
 - 政府機關之標章
 - 他人之姓名權
 - 妨害公序良俗
 - 相同或近似他人著名之商標
 - 「描述性」之商標-例如「台灣」牌汽水、「柔軟」牌衛生紙等
- 惟前述之「描述性」商標，若已被單獨使用相當長之一段時間，則可產生所謂的「次要意義」，意即消費者業已熟知該項商標所代表之商品

品質，而不會將該商標名稱作單純之字面解釋。例如消費者瞭解泰山牌沙拉油之「泰山」為其品牌名稱，而不會誤認泰山牌沙拉油係產自泰山，因泰山二字足以表徵該產品之來源，故可以申請商標註冊。同樣的某些無意義之數字排列或人名姓氏，若是久經使用而具備次要意義，則亦可以申請商標之註冊，例如 104 人力銀行、7-11 統一超商、815 水泥漆、張國周強胃散、黃大目大溪豆干等。

三、以他人商標申請網域名稱：

依照我國現行之商標法第二十一條規定，商標權所有人申請註冊取得商標權後，即可禁止任何人以混淆的方式使用其商標；他人除經商標權所有人授權，不得擅自使用。他人若未經授權而使用該商標於相同或近似的商品上，依商標法第六十一條之規定，商標權所有人對於侵害其商標專用權者，除得請求民事上之損害賠償外，並得向法院請求對其侵害之排除。刑事方面，根據商標法第六十二條的規定，行為人將被處以三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下之罰金。由於我國商標法對商標權所有人提供完善的保護，因此若是自己的註冊商標遭到他人搶先登記為網域名稱，特別是如前述

「網路蟑螂」之惡意行為，援引商標法的規定保障自身權益將是最佳之救濟方式。以下幾點即為商標權遭網域名稱侵害成立之要件：

1. 網域名稱必須具備商標之功能：

網域名稱若要受到商標法之規範，必須要具備我國商標法所要求之商標功能。商標除了如前述可以表彰商品或服務之來源外，更具備下列各項功能：

- 使消費者能區別商品或服務，避免混淆
- 使消費者能信賴該商標所代表之商品品質
- 使消費者能因認同該商標而有購買之意願

倘若某一特定網域名稱具備上述之商標功能，縱使其並未註冊登記為商標，卻依然有侵害到他人商標專用權的可能。

2. 網域名稱必須有「使用」他人商標專用權之事實：

依商標法第六條之規定，所謂「使用」，係指：「為行銷之目的，將商標用於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件上，而持有、陳列或散布」。又商標廣告若出現於電視、廣播、新聞紙類或參加展覽會展示以促銷其商品，亦視同使用。又依同法第七十二條規

定，服務標章之使用，係指「將標章用於營業上之物品、文書、宣傳或廣告，以促銷其服務」者而言。

由上述之相關商標法條文可以得知，無論是商標或服務標章，所謂的使用必須是以行銷為目的；透過商標或服務標章之使用，藉以表彰自己商品之來源供消費者區別，避免消費者有混淆誤認之虞。換句話說，即使非商標所有人對某一商標有商標法上規定的「使用」情形，祇要不造成消費者之混淆誤認，則此一使用並未侵害到商標權所有人的權益。

3. 網域名稱所促銷之商品與他人註冊商標所促銷之商品為同一或類似者：

倘若某一網域名稱與他人註冊之商標或服務標章相同，且其所促銷之商品或服務又與該註冊商標所促銷之商品相同或類似，由於此一行為有意圖混淆消費者認知之嫌，商標權所有人對於此一侵害其商標專用權者，可以要求損害賠償並得請求排除其侵害。

網域名稱侵害商標權之成立與否，端視上述之三項要件是否成立。以下為網域名稱與商標權發生衝突之個案分析：

案例：某一網域名稱相同或近似他人之註冊商標，該網域名稱所代表

之網站係以促銷商品為目的，所促銷之商品與他人註冊商標所促銷之商品為同一或類似者；此一網域名稱業已侵害到他人之商標專用權。日前哈佛大學 (Harvard University) 對網域名稱為 www.notharvard.com 之美國著名網上圖書暨學生用品公司，提出禁止其繼續使用該網域名稱之訴訟，其主張即為 NotHarvard 之網域名稱業已造成消費者之混淆。

案例：某一網域名稱相同或近似他人之註冊商標，該網域名稱所代表之網站並非以促銷商品為目的，則此一網域名稱並未侵害到他人之商標專用權。例如前述之 www.mini.com.tw 網域名稱並未侵害到英國迷你車 Mini 之商標權，因為該網域名稱並非以促銷商品為目的。

案例：某一網域名稱相同或近似他人之註冊商標，該網域名稱所代表之網站係以促銷商品為目的，惟其所促銷之商品與他人註冊商標所促銷之商品並非同一或類似者；此一網域尚未構成商標權之侵害。假設長榮書店搶先以 www.eva.com.tw 的網域名稱申請網站註冊並用以促銷書

籍，由於此一網站所促銷之商品與註冊商標為長榮航空(Eva Air)所促銷之商品並非類似，因此並無侵害商標權之情形。

4. 公平交易法：

除了商標法以外，我國現行之公平交易法，對於以他人之註冊商標登記為自己網域名稱之「不公平競爭」行為亦予以規範。依公平交易法第二十條規定，事業不得以相關事業或消費者普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，以致於與他人營業或服務之設施或活動混淆。特別值得一提的是此處所謂的營業或服務「表徵」係指包括商標、服務標章、商號或公司名稱等，故公平交易法之適用範圍遠較商標法為廣。假設某一網域名稱與他人公司或商號相似，且二者促銷之商品相同或類似，以致於消費者產生混淆；即使他人公司或商號名稱未曾申請商標權註冊，因而不能以商標法加以規範，此一行為仍然可以依照公平交易法第二十條之規定予以處理。

四、結論：

電子商務時代的網際網路充滿無限商機，而代表各個不同網站之網域名稱更已成為吸引消費者購買該

網站商品/服務之重要工具。另一方面，網域名稱之功能已不僅是標示導引消費者進入某一特定網站而已，更具備了如同商標之識別、品質保證、廣告等多重功能；相對的，這些具有所謂「準商標」(Quasi-Trademark)地位之網域名稱亦因此成為企業之寶貴智慧財產權，而受到商標法的規範。為了保障自身之權益，避免類似公司商號或商品名稱的網域名稱成為網路蟑螂覬覦炒作之目標，企業與網路管理機制必須採取以下各項作法：

1. 儘早將商標或企業之商號或商品名稱申請登記為網域名稱：

為了避免被其他有心人捷足先登，導致自身之智慧財產權與商譽受到侵害，企業應儘早將其所有之商標或商號商品名稱登記為網域名稱。此外在申請登記總網域名稱之前，必須先查詢是否已經有人登記相同或類似之網域名稱。另一方面，企業亦可考慮將那些符合商標登記要件的網域名稱申請登記為商標。

2. 網路管理機制應開放更多之高階網域(SLD)予企業選擇：

全球.com 網址之註冊數量已超過二千萬個，在幾乎已無好的網址可供登記的情況下，必須新創更多網址字尾以供客戶選擇。因應之道為負責

全球網域名稱管理之 ICANN 日前宣布將創造更多之高階網域，例如「travel」、「firm」、「shop」、「news」等供各個特定行業申請；另外我國負責網域名稱登記之 TWNIC 亦宣布將開放中文網域名稱供客戶申請登記。

總之，網域名稱為數位經濟時代企業之重要資產，必須妥為管理並善加利用方能發揮其最大之經濟效益！

參考文獻：

1. 李復甸、鄭中人.1999.智慧財產權導論.五南圖書出版公司
2. 鐘明通.1999.網際網路法律入門.月旦出版公司
3. 葉茂林.2000.e 世界的法律初體驗.永然文化出版公司
4. 鄭夙芬.1996.商標所有旁人莫犯.法律與你雜誌系列 永然文化出版公司
5. 洪麗玲、常天榮.1999.網路 vs. 法律.財團法人資策會科技法律中心
6. David J. Loundy. 1997. "A Primer on Trademark Law and Internet Addresses". 15 John Marshall Journal of Computer and Information Law 465.
7. Kenneth Sutherland Dueker. 1996. "Trademark Law Lost in Cyberspace: Trademark Protection for Internet Addresses". 9 Harvard Journal of Law & Technology 483.

（作者任職世紀通科技公司）