

析論含網域名稱之商標審查

*張慧明

「有一個網站提供的資訊不錯，想登記為其用戶，在登記過程中，必須設一組帳號及密碼，經過許久，每次所設的字串，都因為已被他人使用而遭拒絕，最後決定放棄，隨手鍵入『I give up!』，一會兒，電腦竟顯示『It has been used.』」這是去年十二月份讀者文摘中的一則笑話。僧多粥少原本就是法律最原始所要解決的利益分配問題。雖然漢堡王國的麥當勞與那位登記了「McDonald.com」的報社記者，最後是和解了，但就這麼春雷一聲，網域名稱的問題隨之熱鬧登場，尤其前年「business.com」以七百五十萬美元賣出，更是令人對網域名稱的價值刮目相看，據聞甚至有人設立投資公司，註冊了所有 EZ 開頭的英文單字如 ezbook.com, ezcash.com 等，待價而估。其實網域名稱真的不敷使用嗎？從單純作為聯繫到特定電腦的位址此一功能而言，二十六個英文字母任意排列組合的總數，絕對夠用。但是從商業功能的角度來看，設網站就是要讓消費者來瀏覽，才有成立交易，獲取利潤的機會，所以網域名稱自然要響亮好記，讓消費者印象深刻。尤其大企業更希望公司名稱、商標名稱及網域名稱都能相同，三效合一，廣告功能倍數相乘。這樣一來，人同此心，心同此理，自然有些網域名稱就成為熾手可熱的搶手貨，爭議也隨之而生。雖然國際網域名稱分配機構 ICANN 在去年年底又通過七個新的 gTLD，增加了可使用網域名稱的數量。台灣網路資訊中心 TWNIC 也公布了網域名稱爭議處理辦法及相關實施要點草案，對網域名稱的爭議或能建立一些

台灣網路資訊中心
TWNIC 公布了網域
名稱爭議處理辦法
及相關實施要點草
案，對網域名稱的爭
議或能建立一些解
決的機制，但能否完
全消弭問題，尚有待
觀察

* 本文作者任職於智慧財產局。

網域名稱可否作為
商標圖樣申請註冊
的學說。

解決的機制，但能否完全消弭問題，尚有待觀察，尤其隨著泛用型中文網域名稱的登場，以及保留特定字制度是否採行，有關網域名稱相關問題的討論，相信還要延燒一陣子。

由於網域名稱的價值漸漸受到重視，為了得到更大的保障，有些企業開始將網域名稱作為商標圖樣申請註冊，希望透過商標法來加強對網域名稱的保護。這對於原本已經註冊有商標的企業而言，或許必要性沒那麼迫切，但對於原本沒有註冊商標而純粹從事電子商務網路交易的企業而言，就有其迫切的需要性。對於這樣一個前所未見的新型態的商標圖樣，應否准予註冊，商標主管機關內部會有不同的意見。反對說主要的論點在於，網域名稱之功能在於聯繫特定的電腦，而商標的功能在於區別商品或服務之來源，二者功能不同，不應准許網域名稱作為商標申請註冊。再者，一旦開放，所有的網域名稱都要來註冊商標，主管機關將不堪負荷。筆者則是主張肯定說，首先，就形式上來說，網域名稱大多係由英文字母及標點 dot「·」所組成，很難說其不具識別性，無法作為區別商品來源的標識。在此可以舉一事證來支持此一論點，從智慧財產局網站的商標資料檢索中，可以查到註冊第七六〇九六四號商標，其圖樣為「SOFTWARE.COM」，註冊日期在八十四年間。民國八十四年，知道網域名稱是啥的人恐怕是沒幾個，台灣竟能核准以網域名稱作為圖樣的商標註冊，在商標的歷史上，這樣的先進記錄誠足以傲視國際。但筆者心中有點狐疑，審查員恐怕根本是不知道那是網域名稱，而單純就形式上來看，沒有任何可核駁的理由，因此准予註冊。經詢問該案審查員，果真如此。所以後來如果商標主管機關採取否定見解，該件註冊商標可能就要被撤掉了，那可真就可惜了一個傲視國際的歷史記錄。看起來好像是審查員誤打誤撞，但筆者反而覺得那恐怕才是正確的態度，這也是其次要提出的論點，一串字詞能否作為商標註冊，應從商標法相關規定的角度來審查，不因以該串字詞同時具有其

他的功能來作為阻礙其註冊之理由。例如「張國周」具有作為姓名的功能，但此並不影響其註冊作為胃散商品的商標。又如「台灣大學」具有作為大學名稱的功能，但同樣不影響其註冊為提供教育服務之服務標章。所以一串字詞實在沒有必要單單是因為它同時具有作為網域名稱的功能，即不准其作為商標註冊。至於是否會造成網域名稱的所有人均來申請註冊商標，從統計資料來看，迄今為止，在商業類即「.COM」方面，註冊商標約計四十件，註冊服務標章約一百九十八件，合計不過二百多件，並未發生反對說所憂慮的情況。

如前所述，就形式上來說，網域名稱大多係由英文字母及標點 dot「·」所組成，很難說其不具識別性。就採註冊主義的我國商標法而言，實在沒有太堅強的依據，要申請人先行提出如何使用商標的說明，不過站在為了避免註冊後面臨商標有無使用之認定發生問題，先予行政指導，筆者尚不反對。所謂有無使用之認定發生問題，係指註冊後，註冊人僅將該字串作為網域名稱使用，而未同時作為表彰商品來源的標識，則將被認定未使用註冊商標，可能遭撤銷專用權或無法延展註冊。

從包含有網域名稱的註冊商標資料觀之，可以尋得一些審查原則上的脈絡，筆者擬稍作分類，析述如下：

第一類是虛擬的網域名稱，僅在文字及標點的組合上，具網域名稱的形式，而實際上，根本沒有這樣一個網站。例如在衣服商品註冊「WWW.XYZ.COM」商標，其實際使用即是在衣服的標籤上，直接標示「WWW.XYZ.COM」，而非另作為網域名稱使用。這一類商標的註冊再次證明了，在理論上，註冊主義下網域名稱沒有理由不能作為商標申請註冊。否則同樣具有網域名稱型式的字串組合，如果沒有實際作為網域名稱使用就可註冊商標，如同時被作為網域名稱使用就不能註冊商標，在理論上實在是很難令人信服。

第二類為經圖案化的網域名稱（如附圖一），這一類的商

『有無使用之認定發生問題』指註冊後，註冊人僅將該字串作為網域名稱使用，而未同時作為表彰商品來源的標識，則將被認定未使用註冊商標，可能遭撤銷專用權或無法延展註冊。

標就其圖樣的形式而言，可以說是根本已脫離了網域名稱的形式，而更具有傳統商標的形式，

當然可以申請註冊商標。

第三類為網域名稱僅係商標圖樣中之一部分（如附圖二），而該圖樣又具有整體不可分割的性質，因此審查員不會因該網域名稱的存在而核駁其註冊，也不會要求刪去該部分，至多可能要求就該部分聲明不專用。

關於第二類及第三類商標，在性質上可以說完全脫離了網域名稱的型式，因此將來在使用上，有其必須注意之處。即使消費者確能經由在電腦上鍵入該網域名稱，進入註冊人的網站，進行註冊指定商品的交易，也就是說，該網域名稱確實同時也發揮了表彰商品來源的商標功能，但是在電腦上顯現的網域名稱僅是由一般印刷體文字所組成，與經圖案化後的註冊商標圖樣，並不相同，能否認定為註冊商標之使用，殊值懷疑。如果在商品或其包裝或其他相關物件上標示有該圖樣，當然沒有問題，否則建議註冊人至少應將該圖樣貼在網頁上，以符合使用註冊商標同一性的要求。

第四類為商標圖樣雖僅為一般印刷體之網域名稱，但提出的使用說明，可看出在其網站的網頁上，就其網域名稱，有較突顯的標示。（如附圖三）這樣的原則，不只適用在網頁上，例如將其網域名稱在公車車廂、電視、報章雜誌或其他廣告媒體上予以廣告，或者在名片、信頭等予以突顯地標示，審查員大多會傾向認定其已有作為商標使用。如果僅單純地作為網址之表示，例如在名片上，僅是與地址、電話等並列地標示網址為 <http://www.xyz.com.tw> 就可能不會被接受作為有使用商標的意思。

第五類為商標圖樣為一般印刷體之網域名稱，使用上也僅是一般網域名稱的使用方式，但消費者確能經由該網域名稱，即能知道該網站所銷售之商品或所提供之服務，亦即網域名稱同時即具有表彰商品或服務來源之功能。一些較著名

五類包含網域名稱
的註冊商標。

的網站，其網域名稱都同時具有這樣的商標功能，例如「AMAZON.COM」雖然在網頁上也有其突顯的標示，但消費者幾乎不用去記憶或辯識該標示，因為即使看到的是一般的印刷體文字，也都知道那是最大的網路書店。

依筆者之見，一個網站如果有十幾萬人次瀏覽過，其網域名稱應該都同時具有商標的功能，實無須再經由前述所謂突顯的標示方式，來證明其具有商標功能。要求突顯的標示方式，其實只是囿於傳統的商標型式而已，而且也是強要求註冊人使用時要改變其註冊圖樣。因為網域名稱的使用方式都只有一種，那就是在電腦視窗的網址欄內鍵入該網域名稱。因此網域名稱能否為註冊商標，應該斟酌的是其實質上是否具有表彰商品來源的功能，而不是在於其形式上是否有改變字體作較突顯的表示。這猶如「IBM」，無論其字體多麼稀鬆平常，標示的多麼不顯眼，只要肉眼還能辨識，都不能否認它是個商標。而「電腦」二個字，無論標示的多特別，多顯眼，它仍是個類名，不是商標。因此，突顯的標示方式，固然有助於被認定為商標之使用，但卻不應反過來囿於這樣的形式來認定網域名稱是否具有商標之功能。

在註冊的案例中，就「WWW.」及「.COM」部分是否有聲明不專用，並不很一致，但筆者向認為這並不很重要，因為無論是否聲明不專用，其註冊效力並無不同。註冊人都不可能主張排除他人使用該等字串。何況在實務上，也不可能認為「[WWW.ABC.COM](#)」與「[WWW.XYZ.COM](#)」會構成近似。不過就多數審查員來說，大概都會要求申請人就該部分聲明不專用。

較為有趣的是「[ABC](#)」與「[WWW.ABC.COM](#)」這樣的二個商標會不會構成近似。筆者手上尚無相關案例，但理論上是有發生的可能。這牽涉到認定商標是否近似時，是否應斟酌商品的銷售管道，斟酌的比重要占多少。因為前一個商標其商品是透過現實世界的銷售管道與消費者接觸，而後者其

筆者之見：一個網站如果有十幾萬人次瀏覽過，其網域名稱應該都同時具有商標的功能，實無須再經由前述所謂突顯的標示方式，來證明其具有商標功能。

商品則是經由虛擬世界的電腦網路與消費者接觸，會不會引起混淆誤認，筆者不敢下斷言，較為妥當的方法，可能還是個案斟酌，看看雙方申請人的營業範圍，以及現實世界與虛擬世界的銷售管道重疊的可能性有多少而定之。

最後要提的是美國專利商標局在去年就含有網域名稱的商標之審查，修正公布有較為完整的審查原則，我國商標主管機關在審查上也將之列為重要參考資料。但其中一些原則筆者深不以為然，所幸我國審查實務上，並未採納該等原則。例如其認為由於「SOFT」是一個說明文字，不得註冊為商標，所以同樣地，「SOFT.COM」也不能註冊為商標。真的是有點荒謬，「SOFT」是柔軟的意思，用來形容商品，的確是一個不能註冊為商標的說明文字，但是「SOFT.COM」卻是一個網域名稱，沒有人會拿它來形容商品的柔軟。可見先進如美國者，其主管機關在審查上仍有一些保守之處。不過相反地，它也有一些較為寬鬆的原則，我國審查員恐怕也不易接受，例如申請「ABC」商標註冊，在申請中要改變為「ABC.COM」，或者是「ABC.COM」變更為「ABC」，均被認定為非屬重要之變更，而允許為之。

美國專利商標局在去年就含有網域名稱的商標之審查，修正公布有較為完整的審查原則，我國商標主管機關在審查上也將之列為重要參考資料。

專論 - 商 標

附圖一



專論 - 商 標

附圖二



附圖三



