

TWNIC

「網路品牌經營，從在地出發」研討會

網路品牌保護的實務與案例

國立高雄第一科技大學

科技法律研究所 智慧財產權中心

周 天 主任

電郵：[crv7187fn@gmail.com](mailto:crv7187fn@gmail.com)

電話：07-6011000 分機：3701、3781

# 簡報大綱

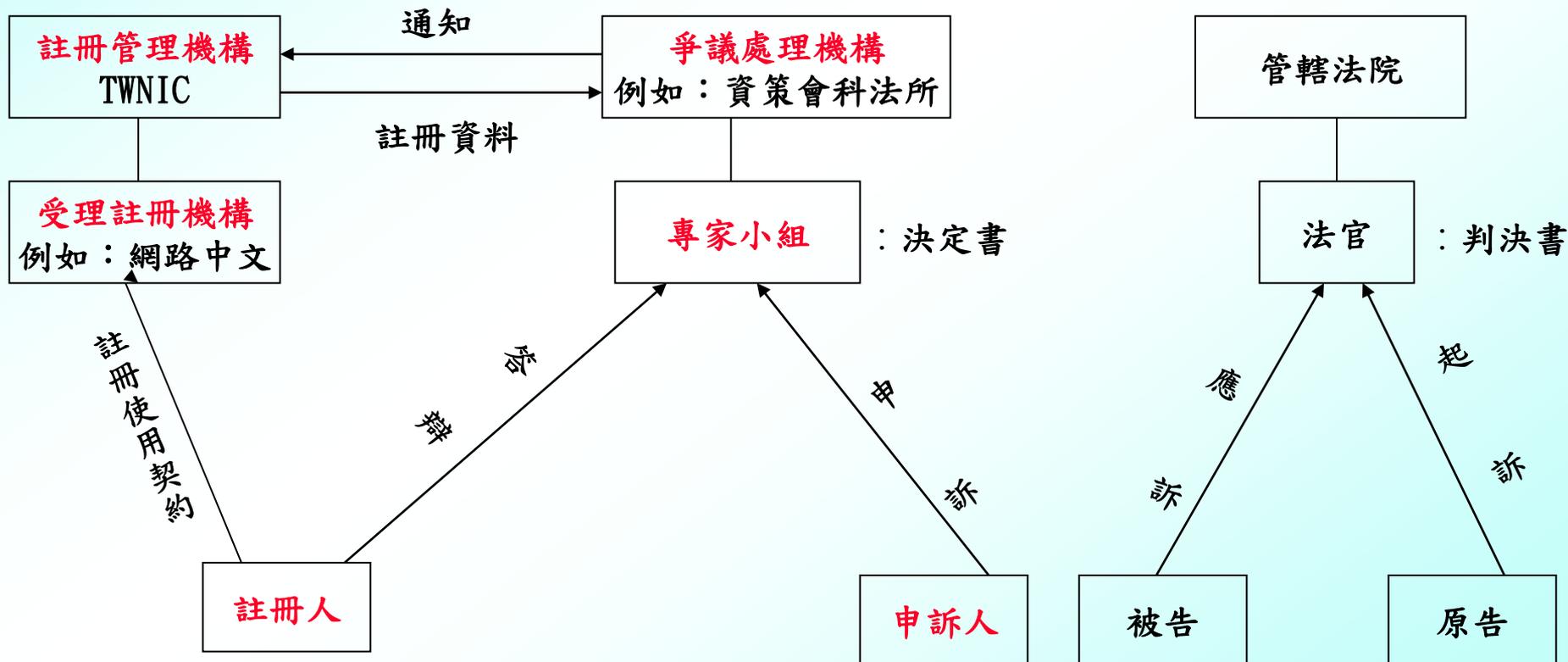
- 壹、「.tw/.台灣」的品牌/商標保護
- 貳、「New gTLD」的品牌/商標保護
- 參、結論與建議



# 壹、「.tw/.台灣」的品牌/商標保護

- 域名註冊制度的限制：「先申請、先註冊」原則，造成同一域名的「專屬性」。
- 原則：採取「形式審查」，而不為「實質審查」  
→註冊人對於註冊域名並無權利或正當利益，甚至註冊他人企業名稱或產品/服務之商標。
- 註冊人「無權利或正當利益」且以「不正當之目的」註冊或使用域名，因而產生域名歸屬爭議。

# 一、「.tw/.台灣」域名爭議處理流程關係圖



## 二、「.tw/.台灣」域名爭議處理制度

1. 註冊管理機構：TWNIC 於2001年3月8日制訂公布
  - (1) 「網域名稱爭議處理辦法」
  - (2) 「網域名稱爭議處理辦法實施要點」
2. 受理註冊機構：共計11家
3. 爭議處理機構：TWNIC於2001年3月29日認可並簽約
  - (1) 資策會科技法律研究所
  - (2) 台北律師公會各自制訂「網域名稱爭議處理實行細則」
4. 域名服務機構：(DN Service Provider)  
例如：網路中文

## 二、「.tw/.台灣」域名爭議處理制度（續）

### — 申訴實體要件

申訴人負主張與舉證責任 —

註冊人所註冊之系爭網域名稱，合於下列三要件：

- (1) 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」註冊或使用其網域名稱。

## 二、「.tw/.台灣」域名爭議處理制度（續）

### - 法律效果

- (1) 申訴人無利用此制度之義務，但註冊人有接受此制度之義務（**註冊使用契約**）。
- (2) 申訴人得請求該網域名稱註冊之取消或移轉給自己。
- (3) 專家小組之決定僅對TWNIC有拘束力，對**法院或行政機關**無拘束力。
- (4) 不服專家小組之決定，而向**有管轄權法院**請求救濟者，**TWNIC應暫停執行該決定**，等待該法院之確定終局判決。

### 三、「.tw/.台灣」域名爭議處理具體成效

□資策會科技法律研究所：迄今受理 137 件。

□台北律師公會：迄今受理 39 件。

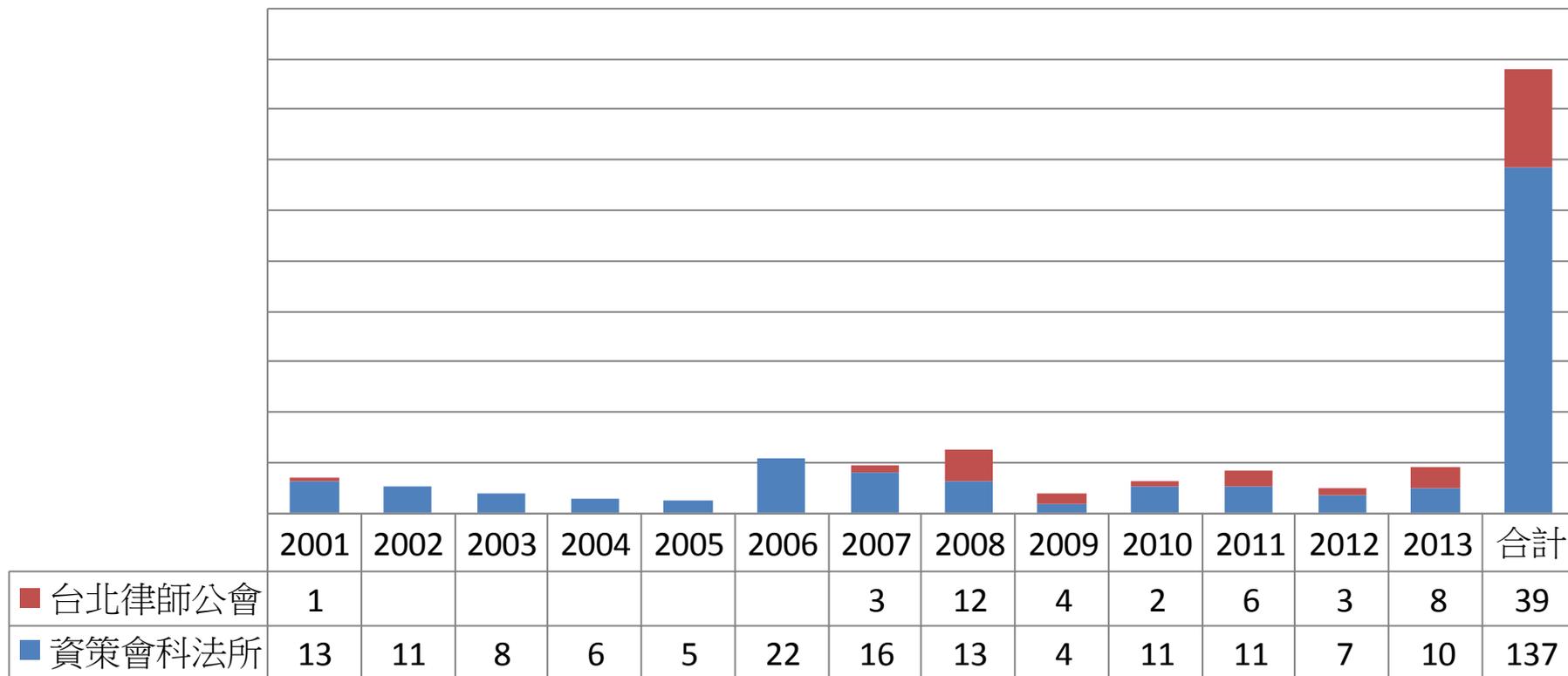
(最後統計日 2013/12/18)

□「.tw/.台灣」域名爭議處理制度，提供快速解決的替代性爭議處理制度 (ADR)。

實施以來，不但節約政府資源，當事人對於專家小組決定的滿意度也很高，是我國成功的ADR典範制度。

### 三、「.tw/.台灣」域名爭議處理具體成效 (續)

〈.tw/.台灣〉域名爭議案件統計(2013/12/18)



## 四、2012-2013「.tw/.台灣」域名爭議案件

### 資策會科法所



案號	系爭網域名稱	處理程序開始日	處理現況	TWNIC處理現況	相關法院判決結果
STLI2013-010	ibm.tw	102.12.12	處理中		
STLI2013-009	Armaniexchange.tw	102.12.09	處理中		
STLI2013-008	toeic.tw	102.11.15	處理中		
STLI2013-007	converse.com.tw	102.10.09	處理中		
STLI2013-006	adidas101.com.tw	102.11.05	移轉網域名稱		
STLI2013-005	prudential-asia.com.tw	102.10.23	移轉網域名稱	已移轉予申請人	
STLI2013-004	redbull.tw	102.09.26	移轉網域名稱	已移轉予申請人	
STLI2013-003	sramstore.com.tw	102.08.21	移轉網域名稱	已移轉予申請人	
STLI2013-002	www.polycom.com.tw www.polycom.tw	102.05.23	申訴駁回		
STLI2013-001	bnq.com.tw	102.02.26	申訴駁回		



# 四、2012-2013 「.tw/.台灣」域名爭議案件 (續)

資策會科法所



案號	系爭網域名稱	處理程序 開始日	處理現況	TWNIC 處理現況	相關法院 判決結果
STLI2012-007	TWTC.NET.TW	101.12.26	取消網域名稱	已取消此網域名稱	
STLI2012-006	www.swarovski.com.tw	101.09.12	移轉網域名稱	已移轉予申請人	

## 四、2012-2013 「.tw/.台灣」域名爭議案件（續）

資策會科法所



案號	系爭網域名稱	處理程序 開始日	處理現況	TWNIC 處理現況	相關法院 判決結果
STLI2012-005	storefriendly.com.tw store-friendly.com.tw storefriendly.tw store-friendly.tw	101.06.22	當事人和解而終止		
STLI2012-004	valvoline.com.tw valvoline.tw zerex.com.tw zerex.tw	101.06.22	處理中		
STLI2012-003	Plurk.com.tw	101.06.12	<u>移轉網域名稱</u>		
STLI2012-002	Electrolux.tw	101.05.25	<u>移轉網域名稱</u>		
STLI2012-001	doota.com.tw	101.05.25	處理中		

## 四、2011-2013 「.tw/.台灣」域名爭議案件（續）

### 台北律師公會



案號	系爭網域名稱	處理程序開始日	處理現況及決定
<a href="#"><u>102年網爭字第008號</u></a>	beats.tw	2013/10/31	處理中
<a href="#"><u>102年網爭字第007號</u></a>	intimissimi.com.tw	2013/10/11	移轉
<a href="#"><u>102年網爭字第006號</u></a>	kindle.com.tw	2013/8/9	移轉
<a href="#"><u>102年網爭字第005號</u></a>	kindle.tw	2013/8/9	移轉
<a href="#"><u>102年網爭字第004號</u></a>	micros.com.tw ; micros-fidelio.com.tw	2013/6/25	移轉
<a href="#"><u>102年網爭字第002號</u></a>	cellfood.tw	2013/5/29	移轉
<a href="#"><u>102年網爭字第003號</u></a>	cellfood.com.tw	2013/5/29	移轉

## 四、2011-2013 「.tw/.台灣」域名爭議案件（續）

台北律師公會



案號	系爭網域名稱	處理程序開始日	處理現況及決定
<u>102年網爭字第001號</u>	forgame.com.tw	2013/5/15	移轉
<u>101年網爭字第003號</u>	nioxin.com.tw	2012/11/8	移轉
<u>101年網爭字第002號</u>	merckgroup.tw	2012/10/9	移轉

## 四、2011-2013 「.tw/.台灣」域名爭議案件（續）

### 台北律師公會



案號	系爭網域名稱	處理程序開始日	處理現況及決定
<u>101年網爭字第001號</u>	www.roche-bobois.tw	2012/7/13	移轉
<u>100年網爭字第006號</u>	aia.com.tw	2011/12/21	移轉
<u>100年網爭字第005號</u>	威秀.台灣	2011/11/7	移轉
<u>100年網爭字第004號</u>	威秀影城.tw	2011/11/7	移轉
<u>100年網爭字第003號</u>	qvc.tw	2011/9/26	移轉
<u>100年網爭字第002號</u>	saeco.com.tw	2011/5/10	移轉
<u>100年網爭字第001號</u>	ifeng.tw ; ifeng.com.tw	2011/2/1	移轉

## 貳、「New gTLD」的品牌/商標保護

### 一、域名爭議事前預警機制：

**TMCH** (Trademark Clearing House)

之品牌/商標保護機制

### 二、域名爭議事後處理機制

**UDRP** (Uniform Dispute Resolution Policy)

之品牌/商標保護機制

# 一、域名爭議事前預警機制：

□ **TMCH** (Trademark Clearing House)

：在全球商標資料中心完成商標登錄

1. 將自己的註冊商標申請註冊為域名

(攻擊策略)：Sunrise期間 → 優先註冊

2. 防止他人將自己的註冊商標申請註冊

為域名 (防禦策略)：

全面開放期間 → 預警通知<sup>7</sup>

# TMCH (Trademark Clearing House)

1. Sunrise期間(30天) → 優先註冊

2. 全面開放期間(開放大眾申請後90天內)  
→ 預警通知

□ TMCH比對每一個申請案與其資料庫內的字詞

□ 如相符：發出警告函 → 申請人

發出通知函 → 登錄人

# TMCH 申請登錄流程

## 1. 提交商標資料與使用證明

→ 註冊國別、有效期間、商品或服務、廣告文宣

## 2. 審核商標資料與使用證明（實質審查）

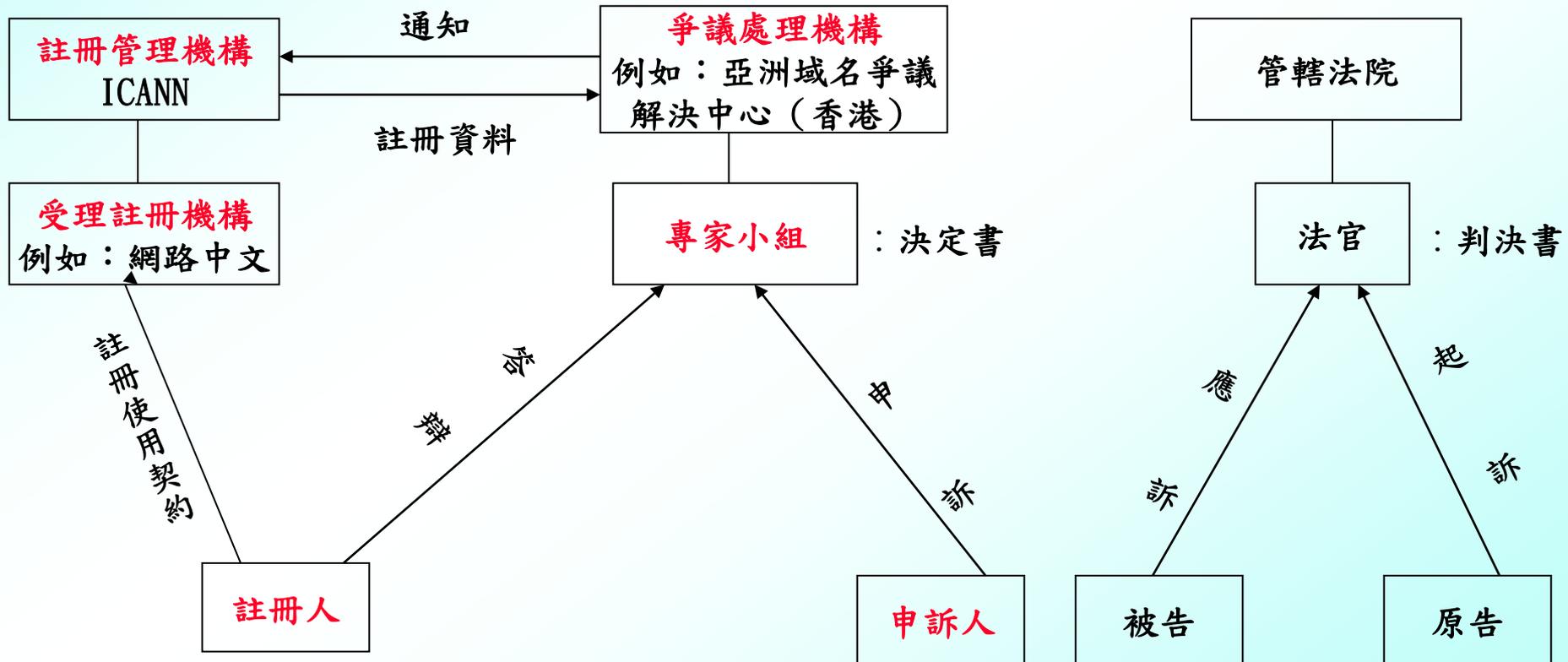
→ 不得登錄的商標：

- 包含域名的商標
- 有(.)字元的商標
- 中英合併的商標
- 聲音商標、圖形商標
- 被撤銷或具有爭議的商標

## 3. 將商標字詞寫入TMCH資料庫

## 二、域名爭議事後處理制度

### UDRP 域名爭議處理制度 - 流程關係圖



# UDRP 域名爭議處理制度

1. 註冊管理機構：ICANN 於1999年8月26日制訂公布
  - (1) 「UDRP」
  - (2) 「UDRP Rules」
2. 受理註冊機構：例如：網路中文
3. 爭議處理機構：ICANN 認可並簽約，全球共計4家。  
例如：Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
  - (1) 中國國際經濟貿易仲裁委員會 (北京)
  - (2) 香港國際仲裁中心 (香港)
  - (3) Korean Internet Address Dispute Resolution Committee (KIDRC) (首爾)
  - (4) Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA) (吉隆坡)制訂公布「Supplemental Rules」
4. 域名服務機構：例如：網路中文

# UDRP 域名爭議處理制度 (續)

## - 申訴實體要件

申訴人負 **主張與舉證** 責任 -

註冊人所註冊之系爭網域名稱，合於下列 **三要件**：

- (i) the domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
- (ii) the registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- (iii) the domain name has been registered and is being used in bad faith.

# UDRP 域名爭議處理制度 (續)

## - 法律效果

- (1) 申訴人無利用此制度之義務，但註冊人有接受此制度之義務（**註冊使用契約**）。
- (2) 申訴人得請求該網域名稱註冊之取消或移轉給自己。
- (3) 專家小組之決定僅對ICANN有拘束力，對**各國法院或行政機關**無拘束力。
- (4) 不服專家小組之決定，而向**有管轄權法院**請求救濟者，**ICANN應暫停執行該決定**，等待該法院之確定終局判決。

## UDRP 域名爭議處理制度 (續)

- UDRP 域名爭議處理制度，提供快速解決域名爭議案件，但台灣並無 ICANN 授權之爭議處理機構。
- ADNDRC 受理 〈.com〉 與台灣 註冊人或申訴人 有關的案件：
  - 2011年受理 1件 (均在香港)
  - 2012年受理 4件 (均在香港)
  - 2013年受理 0件

(最後統計日 2013/12/18)

## 2012 ADNDRC 〈.com〉 域名爭議案件

### □ HK-1200452

申訴人：ANSER CODING INC. (Taiwan)

註冊人：Anser USA (USA)

爭議域名：[anserusa.com](http://anserusa.com)

申訴日期：2012-08-08

決定結果：[Case Withdrawn](#) ★

## 2012 ADNDRC 〈.com〉 域名爭議案件 (續)

### □ HK-1200444

申訴人：李耀龍 (Taiwan)

註冊人：N/A (N/A)

爭議域名：beautyleg.info, legmode.net,  
beautyleg8.com, asianbeautyleg.com,  
dnpic.com, beautyleg.cc, beautyleg.me

申訴日期：2012-07-03

決定結果：Case Withdrawn ★

## 2012 ADNDRC 〈.com〉 域名爭議案件 (續)

### □ HK-1200419

申訴人：Adonit Corp. (Taiwan)

註冊人：Park HyungJin (South Korea)

爭議域名：**adonit.com**

申訴日期：2012-02-02

決定結果：**Complaint Rejected ★**

## 2012 ADNDRC 〈.com〉 域名爭議案件 (續)

### □ HK-1200417

申訴人：Adonit Corp. (Taiwan)

註冊人：Park HyungJin (South Korea)

爭議域名：adonit.com

申訴日期：2012-01-03

決定結果：Case Withdrawn ★

## 2011 ADNDRC 〈.com〉 域名爭議案件

### □ HK-1100412

申訴人：RossmaxInternationalLtd. (Taiwan)

註冊人：Alex Lee (Taiwan)

爭議域名：**rossmax.com**

申訴日期：2011-12-23

決定結果：**Domain Name Transferred ★**

## 參、結論與建議

1. 企業應根據其行業屬性與行銷策略，規劃其域名策略，建立其域名佈局。
2. 「.tw/.台灣」與「New gTLD」的域名註冊管理機構不同、資格不同、程序繁簡、使用語言、收費各異，域名申請人應格外謹慎。
3. 「.tw/.台灣」與「New gTLD」的域名爭議處理辦法與機構，亦各有不同，當事人應謹慎行事。

## 參、結論與建議 (續)

4. 「.tw/.台灣」域名爭議處理制度，實施13年來，資策會與台北律師公會受理近172案件，有效疏減訟源，當事人滿意度高。
5. gTLD域名爭議處理制度，例如〈.com〉，必須由北京、香港、首爾、吉隆坡、日內瓦等的仲裁機構受理，台灣並無 ICANN 授權的爭議處理機構。
6. New gTLD域名註冊，新設Trademark Clearing House商標保護制度，台商應善加利用。

## 參、結論與建議 (續)

7. 未來 New gTLD 域名註冊，例如〈.政府〉、〈.taipei〉、〈.htc〉、〈.acer〉，由台灣政府機關/民營企業，做為域名註冊管理機構，台灣因無ICANN 授權的爭議處理機構，必須由北京、香港、首爾、吉隆坡、日內瓦等地的仲裁機構受理，恐將引發爭議。
8. 建議資策會與台北律師公會，爭取加入ADNDRC或成為ICANN 授權的爭議處理機構。
9. 台灣企業針對域名爭議案件，建議尋求域名服務機構，提供專業協助。

---

---

敬請惠示卓見，批評指正

謝謝！