

Google 公司更名可能產生之法律問題（下）

將群法律事務所 李懷農律師

（續前文）日前曾為讀者介紹關於「Google」更名為「Alphabet」後，因其「新公司名稱」與「BMW」已註冊之商標相同，而產生相關法律問題，本文謹以台灣及中國商標法相關規定加以說明，並繼續介紹相關議題如下。

一、兩件商標相似或相同，對於消費者可能產生「混淆誤認」之問題

- (一) 「Google」更名為「Alphabet」後，預料將可能會「Alphabet」註冊為「商標」，以供廣大消費者辨識其商品與服務來源。「Google」雖屬網路搜尋起家之科技公司，然而，其近年來亦將觸角涉及其他領域，包含無人車研發與製造等，預計日後可能會推出無人車相關產品或服務。反觀「BMW」係以汽機車製造聞名全球之公司，其商標「Alphabet」註冊之商品或服務範圍，亦多與汽機車相關，因此，「Google」公司日後若使用「Alphabet」之名稱或商標行銷其無人車產品或服務時，恐有侵害「BMW」所有的商標權之虞，。
- (二) 台灣商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊…相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者…」；因此，依據台灣商標法，申請在後之商標，不得使用相同商標於同一類之商品或服務當中，以避免消費者產生混淆誤認。
- (三) 而中國商標法第 30 條亦規定：「申請註冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經註冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告」，因此，若申請之商標已遭他人在同一種商品上註冊者，不但將駁回申請，甚至將不予公告。

(四) 因此，依據上開台灣、中國法規，若「BMW」已將「Alphabet」於相關汽機車之商品領域註冊，則「Google」依法自不得再於汽機車之商品領域申請「Alphabet」商標。

二、著名商標（即中國之「馳名商標」）具有不限註冊類別之法律保護效果

(一) 承前述，商標可供消費者辨識商品、服務之來源，建立起消費者與商品形象之橋樑，然而，有部份商標由於其歷經長久使用、行銷，因此其商標所建立起之商業形象已不限定於特定之商品、服務類別，此類商標台灣稱為著名商標，而中國稱為馳名商標。

(二) 台灣專利法 30 條第 1 項第 11 款規定：「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者…」，明文只要被認為馳名商標，其他申請人所申請之商標，若可能使消費者混淆，或可能減少該商標之識別性，將不得申請註冊。

(三) 中國商標法第 13 條第 3 項亦規定：「就不相同或者不相類似商品申請註冊的商標是複製、摹仿或者翻譯他人已經在中國註冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害的，不予註冊並禁止使用」，亦明文馳名商標之保護範圍及於不相同或不相類似之商品，因此其他人申請註冊之商標若可能使消費者產生混淆誤認，將不予註冊。

(四) 因此，若「BMW」之「Alphabet」商標被認為著名商標（即中國之「馳名商標」），縱使不屬於同一或類似商品或服務，他人亦不得申請註冊，將導致「Google」無法註冊「Alphabet」商標。

三、「網域名稱」之申請與保護

(一) 自從網際網路發展以來，網域名稱遂成為急需管理之事項，因此美國 NSF 於 1993 年建立 InterNIC (Network Information Center)，

提供全球網路資訊服務，隨後擴展成現行分區、階層式之管理結構。台灣網路資訊中心(TWNIC)負責台灣地區之網路服務，中國則由中國互聯網資訊中心(CNNIC)負責提供此服務，皆屬於第三層之國家級NIC，由於網路資訊中心並不隸屬於政府機關，因此，網域名稱之並非由政府機關進行管理。

- (二) 台灣網路資訊中心，公佈有「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」第五條規定，若「註冊之網域名稱與其他人之商標相同或近似」或「註冊人對網域名稱無正當權利」，皆得提出申訴，以處理「網域名稱」之爭議，
- (三) 中國互聯網資訊中心，於2014年亦修正公佈有「中國互聯網絡信息中心國家頂級域名爭議解決辦法」，其第8條規定與上開台灣之規定相似，為中國「網域名稱」爭議明確揭示其處理方法。

四、「商標名稱」保護與「網域名稱」之關聯性

- (一) 網域名稱基於其唯一性，某種程度兼具商標與表示來源之功能，因此於網際網路興起的年代，常有註冊者藉由註冊他人著名的商標作為其網域名稱，藉以提昇其網站的能見度。而「BMW」不但已於各國申請註冊「Alphabet」商標，依據「who.is」網址查詢系統可知，「BMW」更於持有「Alphabet.com」之網域名稱，避免他人註冊「Alphabet」之網域名稱而牟利，顯見「BMW」對此商標之重視。
- (二) 如前所述，若「BMW」已於台灣、中國註冊「Alphabet」之相關網址，「Google」又欲提出「Alphabet」相關網址之註冊申請，「BMW」基於其網址所有權人之地位，亦可提出類似之申訴。
- (三) 此外，台灣商標法第70條第2項規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：…二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己…網域或其他表彰營

業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」，明定將他人著名商標之文字作為其網域名稱者而可能產生消費者混淆者，即屬侵害商標權，商標權人可依法提起商標侵權訴訟。

- (四) 而中國商標法第 58 條：「將他人註冊商標、未註冊的馳名商標作為企業名稱中的字號使用，誤導公眾，構成不正當競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理」；以及中國反不正當競爭法第 2 條第 1 項：「經營者在市場交易中，應當遵循自願、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業道德」可知，假借他人知名商標註冊為網域名稱，在中國可能會被視為一種不正當之競爭行為，而遭法院勒令該註冊網域名稱之註冊行為無效，例如知名之家具公司 IKEA，其「IKEA」商標之網域名稱遭他人註冊，法院便以上開條文判定他人之註冊行為無效。