

台灣商標名稱與網域名稱登記之爭議

將群法律事務所 袁鴻毅律師

德國商百許公司 (BOSCH) 係德國家電用品製造商，自民國(下同) 51 年間開始，以 BOSCH 名稱向我國註冊商標，用於各類電器、機械、日常生活用品及汽車用品等商品。百許公司前以「www.bosch.com」網域名稱行銷本身產品，其後在台灣地區亦擬以「BOSCH」商標作為網域名稱，經向網路中心查詢結果，始知「www.bosch.com.tw」名稱已遭台灣商○○汽車有限公司先行註冊，遂請求○○公司以相當價格移轉系爭網域名稱，為○○公司所拒，乃轉而向財團法人資訊工業策進會科技法律中心（下稱「科法中心」）提出申訴，主張其為「BOSCH」商標權人。科法中心乃作出將系爭網域名稱移轉於百許公司之決定。○○公司因不滿科法中心之決定，遂向台北地方法院起訴，請求法院確認○○公司對系爭網域名稱有正當使用權，並撤銷科法中心移轉網域名稱之決定。

「商標」係為表彰商品來源的標識，而「網址名稱」為網路上的通訊地址，二者性質上有差異；而商標之管理機關為經濟部智慧財產局(下稱「智慧局」)，而台灣地區之網址登記係由台灣資訊網路中心 (TWNIC) 統籌管理，二者之管理機關亦不相同。由於商標與網址名稱性質有所差異，但又時常併用於商品及服務之行銷，以表彰商品及服務之來源，因此二者之使用範圍亦有所重疊，當商標權人與網域名稱登記人不相同時，時常滋生爭議。

由於商標與網址名稱登記均係採「先申請先登記」制度，常見商標與網域名稱之爭議類型，包括「以他人商標文字搶先登記為網址名稱」者，或「以網址名稱特取部分作為商標圖樣申請註冊」者，分敘如下。

首先，若係以他人「註冊商標」登記為「網址名稱」，並於網頁上行銷與他人同一或類似的商品或服務者，可能構成商標法第 68、70 條等「侵害商標專用權」情事。而網址名稱的使用或標示，即使並非作為商標使用，但有可能造成與他人商品混淆或與他人營業或服務活動混淆情形者，亦可能構成公平交易法第 22 條及第 25 條「仿冒行為之禁止」等情形而受公平交易委員會處罰。

其次，關於以他人著名的「網址名稱」作為「商標」申請註冊者，若所註冊使用的商品或服務與他人登記網址名稱所提供網路資訊上的商品或服務相關聯，而有造成消費大眾發生混淆誤認之可能性者，應構成商標法第 30 條第 1 項第 12 款「相同或近似他人先使用於同一或類似商品或服務之商標…意圖仿襲而申請註冊」之情形，他人可以此為理由依商標法第 57 條向智慧局申請評定該商標，若經智慧局認定指控屬實，商標可能會遭智慧局評定撤銷。

將群智權集團提供各國商標檢索、申請、答辯、救濟、訴訟…等全方位之服務，並有實務經驗豐富的律師群提供諮詢。若貴客戶有進行商標申請的需求，建議委任具有多年經驗、熟悉各國實務經驗的事務所，以節省答辯的費用、並減少商標申請被核駁的機會。**將群智權集團**是有意申請多國商標時之最佳選擇。。

※ 參考法條

◎商標法第 30 條第 1 項第 12 款：

商標有下列情形之一，不得註冊：

十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。

◎商標法第 57 條第 1 項：

商標之註冊違反第二十九條第一項、第三十條第一項或第六十五條第三項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊。

◎商標法第 60 條：



評定案件經評定成立者，應撤銷其註冊。但不得註冊之情形已不存在者，經斟酌公益及當事人利益之衡平，得為不成立之評定。

◎商標法第 68 條：

未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：

- 一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。
- 二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。
- 三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。

◎商標法第 70 條：

未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：

- 一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。
- 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公司、商號、團體、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。
- 三、明知有第六十八條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品。

◎公平交易法第 22 條第 1 項：

事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：

- 一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。
- 二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。

◎公平交易法第 25 條：

除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。