

# 網址名稱爭議的法律規範

作者：賴文智律師

發表於網路資訊二 年七月號

## 一、前言

網址名稱的爭議，由國外一直延燒到國內，最近發生幾個較著名的案例在國外是美國著名影星 Julia Roberts 經由 WIPO (世界智慧財產權組織)，爭取到自己名字的網址名稱的使用權<sup>1[1]</sup>，國內則發生家樂福網址名稱被他人先登記雖未加以使用，但仍被公平會認為是違反公平交易法的案例，但是，到底網址名稱的法律規範為何？因此，筆者擬就網址名稱爭議的問題再進一步加以討論，提供給各位讀者作參考。

## 二、商號名稱與網址之關係

### 1 將通用名稱註冊為網址

舉例來說，像是將 car、bank、fish、law、book、travel、software 等字母，註冊為網址，且於網站上經營相關業務，由於這些字眼是屬於該領域一般通用名稱，無法與其他經營相關業務之商家區別，不具有特別顯著性，因此，無法取得商標權。故此類網址在發展之初，固然可以藉由其簡單易記之網址名稱來吸引使用者光顧，但是，卻無法有效阻止他人以類似之名稱從事競爭，反而會逐漸喪失競爭力。因為一般人只要在上述字母前加上 e、i，於其後加上 s 等，就可以註冊另外的網址，即使先登記上述字母的廠商，也無法律上途徑可以加以阻止。取得此類網址之廠商，必須重視此一問題。

### 2 通用名稱之著名商標

另外有一類通用名稱，因為使用在不同的領域，足以使其具有特別顯著性，像是 Apple 使用在麥金塔電腦或是牛仔褲，或是一般人名被用來當作商標，像是 ford 被用在汽車或紡織業，這種情形與上述通用名稱註冊為網址的情形，最大的不同在於是否仍應遵循先註冊先取得的原則來處理此類爭議。舉例來說，在美國

---

<sup>1[1]</sup> 相關新聞內容可以參考

<http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2580094,00.html>

加州一家專賣蘋果的商家，雖然無法將 apple 註冊為商標，但首先註冊 apple.com 從事新鮮蘋果的販賣以及蘋果的相關資訊，生產麥金塔電腦的蘋果公司，能否要求其停止使用 apple.com，因為侵害了 apple 的註冊商標？又製造牛仔褲的 apple，也有註冊 apple 的商標，能不能也要求生產麥金塔電腦的蘋果公司不要使用 apple.com？筆者認為，此時除非有惡意登記網址企圖造成不公平競爭的情形，否則，仍應按照先登記先取得的原則來加以處理。

### 3 特殊名稱之著名商標

像是 IBM、Microsoft、Yahoo、SONY、Nokia 等，這些具有獨創性的商標，只要其他人註冊相同或類似的網址，難免有不正競爭或是淡化他人商標的疑慮，以商標淡化的問題來說，若是在台灣有人申請 Microsoft.com.tw，主要的內容，是在提供使用者批評 Microsoft 的資訊、販賣色情光碟；申請 Coca-Cola.com.tw，但是內容是在販賣消毒水、清潔劑 等，無疑地會對 Microsoft 或是 Coca-Cola 的商標價值造成減損。在這種情形下，應給予此種著名商標大於一般商標權人的保護，以維護其既有之商業利益。我國目前就此種著名商標淡化的問題，並沒有法律加以處理，是待加強的部分。

### 4 一般的註冊商標與網址登記衝突

此種情形也是目前最常發生的爭議，前一陣子國內所發生的家樂福的案例，可以作為借鏡。在此案例中，公平交易委員會認為，「家樂福」和「carrefour」確實是家福公司所擁有的服務標章，而且已經達到「相關事業及消費者所普遍認知」的程度，雖然搶先登記「www.carrefour.com.tw」的電腦公司實際上並未使用，但是註冊「carrefour」服務標章的家福公司，卻因此而無法使用該名稱作為網址，阻礙家福公司進入網際網路市場爭取交易的機會，此種行為屬於積極攀附他人商譽，違反競爭效能，因此認定該電腦公司的行為構成「足以影響交易秩序的顯失公平行為」，違反公平交易法第二十四條之規定，並要求該電腦公司立刻停止該項行為。

不過，原則上，使用與他人已註冊的商標相同之網址，並不一定會造成不公平競爭的情形，商標權人並不當然擁有網址名稱的權利。若是註冊該網址之人有使用該等網址之正當理由，即非屬不公平競爭，舉例來說，該網址是登記人公司名稱之縮寫、個人的別名、產品名稱 等，都有可能被認定為非屬不公平競爭。

## 三、網址註冊與商標使用

使用與他人已登記之商標相同之網址，並不代表使用他人之商標，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，因此，若欲以商標法來

規範網址名稱與商標爭議的問題，必須要使用該網址名稱構成商標之使用。目前我國智慧財產局認為，以他人註冊商標登記為網址名稱，並於網頁或相關網路資訊上表彰他人同一或類似的商品或服務者，可能構成商標法第六十一、六十二條等侵害商標專用權情事。

也就是說，不但要使用該商標，而且要使用於與該商標所指定之商品或服務同一或類似之商品或服務上，使消費者有混淆誤認之虞，始能依商標法加以處罰，但是仍無法將網址註冊塗銷。同時，對於搶先註冊他人商標作為網址之情形，亦無法加以處理。

#### 四、登記他人商標作為網址與不公平競爭

公平交易委員會雖然在家樂福案對於此問題表達了其立場，然該處分書中不同意見書的部分，亦提出相當多的問題點可供參考。因此，筆者認為欲引用公平交易法有關於不公平競爭之規定，來解決網址名稱與商標的爭議，基本上必須符合下列幾個要件：

##### 1 該網址所使用之名稱必須為相關事業或消費者所普遍認知

公平交易法中，是以相關事業或消費者所普遍認知來描述其仿冒行為之禁止條件，保護的範圍顯然較著名標章為廣，許多商標即便未註冊都有機會可以滿足此要件。然而，在家樂福的案例中，並沒有說明何以 carrefour 的名稱是相關事業或消費者所普遍認知，因此，該處分書仍可能產生爭議。基本上，若是某一商標已成為著名商標，應屬相關事業或消費者所普遍認知，但是，就特定領域而言，如果是某一特定領域相關事業或消費者所普遍認知，亦可滿足此一要件，不需要一定要一般大眾都知道。然而，若連在特定領域都無法為相關事業或消費者所普遍認知，基本上就被假定為不會發生影響交易秩序、顯失公平之行為。

##### 2 必須有影響交易秩序、顯失公平之行為

公平交易法第二十四條規定：「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。」搶先註冊他人之註冊商標，不一定會構成影響交易秩序，顯失公平之行為，必須考量其實際使用情形。舉例來說，LEXIS 是美國法學界相當著名的法學資料庫，要是有人註冊 LEXIS.com，網頁內容是販賣二手車，雖然就法學界是相關事業或消費者所普遍認知，但就二手車的買賣，則完全不是這麼一回事，並沒有所謂影響交易秩序、顯失公平之行為，因此，很有可能被認為並不屬於不公平競爭。但若是註冊 LEXIS.com 而從事法律電子書之出版、法律服務，則會使消費者將 LEXIS.com 與實體世界中的 LEXIS 法律資料庫產生錯誤的聯想，則屬影響交易秩序、顯失公平之行為。

## 五、網址名稱法律爭議的解決辦法

### 1 在不違法的情形下，先登記先取得仍為主要原則

原則上網址與商標都具有先占取得的特性，都不是人類精神創作的產物，在資源有限的情形下，先登記先取得應該是網址名稱法律爭議解決主要循的原則，假如商標權人認為要擁有一個和自己商標相同的名稱很重要，就應該早期去登記，不應完全委由國家公權力來保護。然而，網址名稱的使用上，違反商標法或是公平交易法的相關規定，則依照商標法及公平交易法來加以處理。因此，並沒有必要另立有關於網址名稱的法律來解決此種爭議。但是，由於我國對於著名商標的保護，無論是透過商標法或是公平交易法，都有所不足，有必要於修法時，加強對於著名商標的保護。只要商標法和公平交易法搭配運作良好，即可有效解決大部分的網址名稱的法律爭議。

### 2 網址名稱地域性仍應加以考量

舉例來說，當初 yahoo.com.tw 的網址在台灣被其他人註冊時，yahoo 還稱不上是著名商標，此時，yahoo 應如何來解決這個問題？若由商標法的角度來思考，既然 yahoo 並非著名商標，而且 yahoo 也未在台灣註冊商標，yahoo 實在沒有任何權利去阻止其他人註冊 yahoo 作為商標。雖然，以結果來看，yahoo 變成目前網路上最大的大門網站，也具有著名商標的要件，當初不給予保護，似乎是個錯誤，但是，誰知道 yahoo 這個網址在台灣經營的結果，不會變成最大的網路交易零售商呢？若是不注意網址名稱的地域性，那又何必加上地域別的區分呢？全世界的公司只用.com 就好了，不需要.com.tw，也不需要.com.cn。因此，筆者建議有心從事網站經營者，應該與商標一樣，在自己產品或服務可能銷售的區域及早進行註冊。

### 3 考慮技術上將網址名稱細分化的可能性

其實網址名稱的許多爭議，是來自於當初規劃上的不當，作為商業使用的只有.com 最多加上提供網路服務的.net，造成許多公司或個人爭相去註冊.com 的網址，事實上，網址只不過是讓使用者便於記憶之用，在目前超鏈結及書籤使用頻繁的情形下，使用者很少記憶全部的網址，因此，只要有一個統一的標準可供辨識即可，技術上可以考慮設計多一點選擇性，像國內目前也開放了.idv 供個人使用者註冊，ICANN 亦規劃提供其他第二層的名稱供商業使用。在網址名稱的選擇愈來愈多的情形下，應可適度解決網址名稱爭議的問題。

### 4 可以採取其他相近似的網址名稱

在家樂福的案例，公平交易委員會曾表示家福公司因無法使用 [www.carrefour.com.tw](http://www.carrefour.com.tw) 為網域名稱，進而喪失以消費者原熟悉之名稱進入網路市場爭取交易之機會，故認為被處分人違反競爭效能原則，阻礙競爭，影響交易秩序。事實上，商標權人無法使用原商標為網域名稱，而利用其他網域名稱進入網路市場者，比比皆是，舉例來說，若家福公司登記 [www.e-carrefour.com.tw](http://www.e-carrefour.com.tw) 作為網址，難道無法進入網路市場嗎？恐怕公平交易委員會有處分反而將挑起更多有關網址名稱之爭議。