

首件中文「中油.tw」網域名稱糾紛案

案例：

中國石油股份有限公司（以下簡稱中油公司）發現有網友在數位聯合（seed.net）申請註冊有「中油.tw」網域名稱。結果造成中油公司無法以「中油.tw」為網域名稱進入電子商務市場的機會，因此，以「中油.tw」網域名稱與「中油」服務商標相同致使產生混淆。註冊人無意使用及無正當權利為由，向財團法人資訊工業策進會科技法律中心提出申訴，並主張應將系爭之網域名稱「中油.tw」移轉於中油公司。案經受理單位專家小組決定，「中油.tw」網域名稱應移轉於申訴人。

解析：

「中油.tw」網域名稱是我國第一件處理決定的中文網域名稱糾紛案，頗具有時代意義。因此，對網域名稱註冊所產生之爭議及其處理之相關規定，有必要進一步了解。

目前經台灣網路資訊中心（TWNIC）認可並簽約的網域名稱爭議處理機構是台北市律師公會及資策會科法中心二單位。第三人如果對於註冊人註冊之網域名稱產生爭議時，則必須向該機構提出申訴。申訴機構受理後，則在其所選聘的專家名單中選定專家，組成本案專家小組進行決定。由於網域名稱爭議，其法律性質屬私權爭議，依「處理辦法」所規定之網域爭議處理程序，原則上係採辯論主義。亦即專家小組僅以當事人提出之事實證據，做為決定之基礎。當事人未主張之事實或未聲明之證據，專家小組除依其職權進行調查者外，無須加以斟酌。而專家小組做成決定之證據資料，以當事人所提供之申訴書或答辯書及其補充說明或文件為原則，並得輔以由 TWNIC 所提供與網域名稱註冊及使用之相關資訊。另依辯論主義之精神，申訴人僅對申訴要件存在之事實加以主張，並加以敘明做為證據之提出者，若註冊人對申訴人提出之申訴要件存在不加以爭執，則專家小組應認定申訴人所提申訴要件存在。

申訴案件能否成立，端依申訴人所主張之事實及理由是否符合處理辦法第五條第一項所規定之要件：

一、網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者。

判斷系爭網域名稱與申訴人之商標是否構成「處理辦法」第五條第一項第一款所稱之近似，與當事人營業項目或商標權指定之商品類別無涉，倘申訴人之商標與系爭網域名稱，依通體觀察及比較主要部分等方法，在外觀上或讀音上可認為相同或近似，而一般具有普通知識經驗之網路使用者施以普通之注意，仍有產生混淆誤認之虞者，便符合此項要件。至於申訴人之商標是否為「著名商標」，亦非所問。

案例中，專家小組曾認為「SK-II」商標與「Ski.com.tw」網域名稱的「Ski」，除大小寫之區別外，幾乎完全相同。依一般網路之使用習慣，英文大小寫經常可以互換而毫無區別，例如在瀏覽器上之位址輸入欄內可任意輸入大小寫而無區別，甚至有優先輸入小寫之習慣。雖然II在英文上是羅馬文「2」的解釋。但是在鍵入網站位址時，一般人的習慣仍會以II或ii輸入。故二者間之差異，對一般網路使用者而言，如施以普通之注意仍有產生混淆之虞，而被專家小組認定為近似及混淆。

二、註冊人就系爭網域名稱有無權利或正當利益。

有下列各款情形之一者，得認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利益：

- (一) 註冊人在收到第三人或爭議處理機構通知有關該網域名稱之爭議前，已以善意使用或可證明已準備使用該網域名稱或與其相當之名稱，銷售商品或提供服務者。
- (二) 註冊人使用該網域名稱，已為一般大眾所熟知。
- (三) 註冊人為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識之方式，獲取商業利益者。

案例中，專家小組曾認為美商瑪斯公司（Mars Incorporated）之商標「CESAR」雖然與系爭網域名稱「cesar.com.tw」相同，但CESAR為一常見之英文男子名，且為另一利害關係人長久已使用之英文別名，以自己之姓名之一部或全部申請註冊網域名稱，乃屬正常之事，便何況已以善意使用該網站名稱而提供服務，因而認定註冊人擁有該網域名稱之權利或正當利

益。

三、註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱。

依「處理辦法」第五條第一項第三款之規定，申訴之成立尚必須註冊人「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱。只要有「惡意註冊」或「惡意使用」兩種情事之一即可，並不以兩者兼具為必要。至於應如何認定註冊人是否有「惡意註冊」或「惡意使用」網域名稱之情事，得參酌下列各款情形：

- (一) 註冊人註冊或取得該網域名稱之主要目的是藉由出售、出租網域名稱或其他方式，自申訴人或其競爭者獲取超過該網域名稱註冊所需相關費用之利益。
- (二) 註冊人註冊該網域名稱，係以防礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。
- (三) 註冊人註冊該網域名稱之主要目的，系為防礙競爭者之商業活動。
- (四) 註冊人為營利之目的，意圖與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識產生混淆，引誘、誤導網路使用者瀏覽註冊人之網站或其他線上位址。

案例中，專家小組曾認為網域名稱「ups.com.tw」與美商、美國聯合包裹服務公司的「ups」商標相同，註冊人僅在網站上登載「歡迎共同合作」，申訴人雖然無法舉證、證明註冊人有出售或出租該網域名稱或其他具體之要約行為，但在客觀上「ups」可能是「不斷電系統(Uninterruptable Power System；一般簡稱 UPS)」，也可能是其他公司的英文縮寫，故單純註冊且未使用網域名稱的事實，尚不足以證明註冊人註冊該網域名稱，係以防礙申訴人使用該商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識註冊網域名稱為目的。

然而，專家小組發現，註冊人所註冊之中英文各種網域名稱數量高達一百二十三件之多，其中不乏知名商標、服務標章、品牌、公司名稱（英文網域名稱如：Kitty.com.tw、sasa.com.tw、prada.com.tw、newbalance.com.tw、asahi.com.tw、pooh.com.tw、armani.com.tw、gucci.com.tw、kia.com.tw）等，顯見註冊人已經具備註冊他人商標為網域名稱之慣行模式。而且 WIPO Center 專家小組於許多網域名稱爭議案之

見解，亦肯認搶註他人「著名商標」為網域名稱卻未開站使用係「惡意使用系爭網域名稱」。因此，專家小組在本案最後仍決定；註冊人註冊系爭網域名稱以達「妨礙申訴人使用商標及事業名稱為目的」之情事而構成惡意註冊。