

※ 本期報導標題：

美國聯邦最高法院 SUPAP KIRTSAENG v. JOHN WILEY & SONS, INC.一案及我國著作權法第 87 條第 1 項第 4 款修正之初探

在西元(下同)2013 年之前,美國聯邦最高法院曾於 2010 年以 Costco Wholesale Corporation v. Omega S.A 一案與 1998 年之 Quality King Distrib. Inc. v. L'Anza Research Int'l 一案(下稱 Quality King 案)共同確立、架構出美國「第一次銷售理論」之適用範圍:「只要係於美國『境內』所合法製造之著作重製物,不論於國內或國外出售,皆有美國第 109 條(a)項之適用,著作權人嗣後均不得依第 602 條(a)項規定,就該已出售之合法著作重製物之輸入行為加以禁止;然而,如果是『境外』合法做成之重製物,則不得適用美國第 109 條(a)項,而仍應受第 602 條(a)項禁止平行輸入之拘束」。前開判決傳達了一個概念:「著作權人或合法代理商將防止(境外製造)真品平行輸入至美國市場」。

然而在 2013 年,美國聯邦最高法院以 6 比 3 的表決數於 Supap Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.一案中,推翻上開兩案之見解,此一重大見解轉變讓著作權人均甚為訝異及惶恐,揚言不排除欲進入美國國會遊說修法,堅決抗拒美國聯邦最高法院對於「第一次銷售理論」改採「國際耗盡」之立場。-----2

淺談台灣網域名稱爭議處理機制——註冊商標遭他人搶註網域名稱時怎麼辦?

新聞報導指出,知名水晶品牌施華洛世奇因不滿婚紗攝影公司取名「施華洛」,並使用「<http://www.swarov.com.tw>」作為官網網址而提告,最高法院認為該網域名稱會使消費者混淆誤認,並會減損該公司的「SWAROVSKI」及天鵝圖樣商標識別性,故判決婚紗店應改名,也不得使用「SWAROVSKI」、「SWAROV」作為網域名稱的特取部份,全案確定。由於網域名稱的註冊是採取先申請先發給原則,並不會就該網域名稱是否涉及使用他人之商標、商號或公司名稱進行實質審查,因此使得網域名稱與各項權利的保護難免產生衝突,更有蓄意針對有較高經濟價值的網域名稱搶先登記,再待原名稱使用者高價買回者,也使得網域名稱爭議四起。由於網際網路已是普羅大眾生活中普遍依賴使用的部分,若能將企業商標與網址做結合在市場上勢必能達到更高的宣傳效益,因此,如何防止他人將企業商標註冊為網域名稱乃企業保護自身商標應關注之課題,本文擬簡要介紹網域名稱爭議的救濟方式及案例,來分析商標遭搶註為網域名稱時該如何處理。-----12

美國聯邦最高法院 SUPAP KIRTSANG v. JOHN WILEY & SONS, INC. 一案及我國著作權法第 87 條第 1 項第 4 款修正之初探

■ 李維峻 律師

壹、我國散布權之保護及限制

一、保護

關於著作權人之散布權 (Right of Distribution)，我國現行著作權法明文規定在第 28 條之 1 之規定：「著作人除本法另有規定外，專有以移轉所有權之方式，散布其著作之權利。」而依據同法第 3 條第 1 項第 12 款對於散布的定義，散布之權利包含用移轉所有權之方式為散布，以及授予使用權之方式為散布（譬如出借或出租）。故此，廣義的散布權應包括著作權法第 29 條之出租權(註 1)，與移轉所有權之散布權交織成著作權人「完整」的散布權保護(註 2)。

二、限制

然而，一旦給予著作權人散布權保護，此時即會使得著作權與物權之間的緊張關係產生，究竟「著作權人賣出含有著作重製物／商品後，是否仍能向買受人主張其散布權？」反面而言，「買受人所購得的是否僅是一個物權，還是包含不受著作權法禁止再行處理該物品之完整權利？」關於這些疑問，我國著作權法第 59 條之 1 給出了答案：「在中華民國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權之人，得以移轉所有權之方式散布之。」此條是 92 年修法時，伴隨現行第 28 條之 1 的配套，即「第一次銷售理論」或稱「權利耗盡原則」，以平衡物權與著作權間之緊張關係(註 3)。此外，針對出租權之部分，著作權法第 60 條亦規定：「著作原件或其合法著作重製物之所有人，得出租該原件或重製物。但錄音及電腦程式著作，不適用之。」此亦係「第一次銷售理論」精神之展現(註 4)。

貳、我國法院實務見解

智慧財產法院 101 年度刑智上訴字第 47 號刑事判決闡明：「按『在中華民國管轄區域內取得著作原件或其合法重製物所有權之人，得以移轉所有權之方式散佈之。』，著作法第 59 條之 1 定有明文。本條係規定『散布權』（同法第 28 條之 1）的『第一次銷售理論 (First Sales Doctrine)』，學理上又稱耗盡理論、用盡理論 (Exhaustion Doctrine)，係指著作權人一旦出售其著作物或移轉其所有權，即喪失對該著作物應否散布、如何散布之控制力，亦即著作權人對於著作原件及合法重製著作物之散布權，於首次出售或移轉其所有權予他人時，即已耗盡，則取得著作原件及合法重製著作物之人將之再次出售或移轉所有權，著作權人不得再對其主張散布權，是以取得著作原件及合法重製著作物之人就該合法重製著作物享有完全之自由處分權，其主要目的即在使著作權人『散布』的權利受到一定程度的抑制，避免著作權人不當地利用著作權控制著作的散布、流通，反而導致資訊流通不易。因此，當著作權人第一次將其著作權行使獲取報酬的時候，就喪失了控制著作重製物散布的權利。關於耗盡理論，國際著作權法制間有分為『國際耗盡原則』、『區域耗盡』及『國內耗盡原則』。我國著作權法第

59 條之 1 的條文係採『國內耗盡原則』，也就是說在國內合法取得著作原件或重製物的所有權人，可主張著作權人散布權已耗盡，故其銷售或分送予公眾並不構成散布權的侵害。」

由上述實務見解可知，我國著作權法第 59 條之 1 係採「國內耗盡原則」，限制僅在「所有權人」係於「國內」合法取得著作權之情況下，始構成著作權人「散布權」之限制。值得注意的是，此與專利法及商標法係明文規定「國際耗盡原則」部分(註 5)，大異其趣。進一步而言，當一國外販售之物品未經同意被帶回我國為銷售或使用，智慧財產權人對於其上所有之專利權、商標權及著作權之三個主要無體財產權，在我國可能僅得有效主張或實行(enforce)其著作權。

參、103 年著作權法關於第 87 條第 1 項第 4 款之修正

我國著作權法於 103 年修正公布第 53 條、65 條、80 條之 2、第 87 條第 1 項及 87 條之 1；其中，第 53 條、80 條之 2 及 87 條之 1 是因應世界財產權組織於 102 年 6 月 27 日通過「促進盲人、視覺功能障礙者及其他對印製品有閱讀障礙者接觸已公開發表著作之馬拉喀供約」(註 6)而修正，協助視障者能夠更佳之進用各類著作。修法中與本文主題關係密切者，即是第 87 條第 1 項第 4 款之修訂，該條文內容為：「未經著作財產權人同意而輸入著作原件或其國外合法重製物者。」即加入「國外合法」四字，就「禁止真品平行輸入」之範圍為明確化之規定，論究其質，本文認為其即隱含搭配我國著作權法第 59 條之 1 明採「國內耗盡原則」之見解，再度確認著作權人「區隔市場」之權利。

肆、美國聯邦最高法院 Supap Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. (註 7) 一案認定「第一次銷售理論」係採「國際耗盡理論」

(一) 在西元(下同)2013 年之前，美國聯邦最高法院曾於 2010 年以 Costco Wholesale Corporation v. Omega S.A 一案與 1998 年之 Quality King Distrib. Inc. v. L'Anza Research Int'l 一案(下稱 Quality King 案)共同確立、架構出美國「第一次銷售理論」之適用範圍：「只要係於美國『境內』所合法製造之著作重製物，不論於國內或國外出售，皆有美國第 109 條(a)項之適用，著作權人嗣後均不得依第 602 條(a)項規定，就該已出售之合法著作重製物之輸入行為加以禁止；然而，如果是『境外』合法做成之重製物，則不得適用美國第 109 條(a)項，而仍應受第 602 條(a)項禁止平行輸入之拘束」(註 8)。前開判決傳達了一個概念：「著作權人或合法代理商將防止(境外製造)真品平行輸入至美國市場」(註 9)。

(二) 然而在 2013 年，美國聯邦最高法院以 6 比 3 的表決數於 Supap Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. 一案中，推翻上開兩案之見解，此一重大見解轉變讓著作權人均甚為訝異及惶恐，揚言不排除欲進入美國國會遊說修法(註 10)。於此，介紹聯邦最高法院就 Supap Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. 一案之判決如下：

1. 本案事實 (Fact)

John Wiley & Sons, Inc. (下稱 John Wiley) 為本案提訴之原告，係一學術著作或教

科書發行之美國公司，John Wiley 通常會將於美國以外印製、發行及銷售教科書之權利，授權予其子公司 John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd. (下稱 John Wiley 亞洲)，而由 John Wiley 亞洲所發行之「國外版」教科書多會標明「只銷售於美國以外之國家或地區」，或標明「此書僅授權銷售於歐洲、亞洲、非洲及中東地區，任何未經出版商同意而出口或進口至非上開區域者，即係違法且侵害出版商之權利」。基本上，John Wiley 就同一套教科書會有兩種版本：「美國版」和「外國版」。其中，美國版的印製與銷售都在美國，而外國版則在國外製造，且不會被 John Wiley 運回美國銷售。

本案的被告為一泰國公民，名為 Supap Kirtsaeng (下稱 Kirtsaeng)，其於 1997 年拿到泰國政府的獎學金即遠赴美國康乃爾大學攻讀數學系學位，順利的完成學士學程後，更於美國南加州大學完成博士學位。Kirtsaeng 於美國在學期間，因為發現 John Wiley 於泰國所發售之教科書較為便宜，便委託其在泰國的親人至泰國書店買了一些 John Wiley 的英文教科書，並請親人寄到美國以讓其於美國轉賣，賺取差價。

在 2008 年，John Wiley 正式對於 Kirtsaeng 就 John Wiley 外國版教科書為進口、販售之行為，提出民事訴訟，主張其違反美國著作權法第 106 條第 3 項以及 602 條，應負擔損害賠償之責。一審判決由美國紐約南區聯邦地區法院審理(註 11)，一審法院判決 John Wiley 勝訴，認為第 109 條第 a 項之「第一次銷售理論」並不適用於「國外製造之產品」，陪審團基此並判定 Kirtsaeng 有進口、銷售之故意侵權，應就其進口、販售的 8 個著作重製物，賠償美金 60 萬元（每一著作重製物賠償額為美金 7 萬 5 千元）。

上訴後，美國聯邦第二巡迴法院認同一審法院之見解(註 12)，並闡述第 109 條第 a 項中所謂「lawfully made under this title」五個字之重要性，必須在美國製造。然而，第二巡迴法院中仍有法官存有不同意見（如法官 Murtha J.），不同意見認為該五個字不是強調「著作重製物被製造的地方需在美國」，而係在探討「該著作重製物是否依據美國著作權法合法的被製造」。基於上述兩派意見存在，美國聯邦最高法院茲接受 Kirtsaeng 之聲請調卷（petition of certiorari），同意審理本案。

2. 本案爭點（issue）

本案與 Quality King 案不同之處在於，Quality King 案之著作重製物均係在美國國內製造，但本案之重製物則係在國外所製造。此時，法院所應判斷之重點即在於，第 109 條 a 項中的「lawfully made under this title」五個字，是否會造成任何法律判斷上的不同，進而去探究：「如是國外製造之著作重製物，第一次銷售理論是否適用於保護購買或以其他方式合法取得該等重製物之人？」、「是否該購買者可以未經著作權人同意，將購買的重製物帶回美國，進一步銷售或轉讓予別人？」，及「是否某人於國外二手書店買了一本國外製造的書本，嗣後就可以轉賣該書而不需經過著作權人同意？」(註 13)。

3. 判決要旨（Holding）

針對上開問題，法院的認定是「YES」。一言以蔽之，美國著作權法的第一次銷售

理論適用於國外合法製造之著作重製物。

4. 判決理由 (Rationale)

- (1) 最高法院認為，就「lawfully made under this title」的解釋，可以概分為兩派意見。其一，認為該五字是「地域性限制 (geographical limitation)」，如美國聯邦第二巡迴法院於本案中即認為該五字係指「在『美國著作權法是法律』的地域上被製造」，簡單言之即係「在美國國內製造」；首席檢察官 (Solicitor General) 身為本案法院之友 (Amicus Curiae) 亦認為，該五字應解讀為在美國被製造；另外，美國聯邦第九巡迴法院(註 14)則係認為此五字會使得第一次銷售理論僅適用於兩種情況：1. 該著作重製物是在美國被製造。2. 該著作重製物是在國外被製造，但經由著作權人同意於美國為第一次販售。
- (2) 另一方面，第二種解釋方法則稱為「非地域性限制 (non-geographical limitation)」，如本案被告 Kirtsaeng 即主張這五字只是說明該著作重製物之製造，必須是合於美國著作權法的，具體而言，就如同本案 John Wiley 之書籍是經由 John Wiley 合法授權所製造的，正屬適例。
- (3) 針對上述兩種解釋方法，法院認為必須依據「語言 (language)」、「脈絡 (context)」及「第一次銷售理論之普通法歷史 (first sale doctrine's common-law history)」三方面去認定何者較為允當：

a、語言部分(註 15)

美國著作權法第 109 條中並沒有提到任何的「地域」概念，且「under」一字不論於牛津字典或 Black's Law Dictionary 中，均可解釋為「依據 (in accordance with)」；且如將「lawfully made under this title」五個字分開解釋可知，前二字係說明區別正版與盜版品之評價，後三字則是說明何謂「lawfully」。

如果採取地域性解釋，則會使得「lawfully」一字幾乎被架空，因為我們很難想像有什麼情況是依據此 title(註 16)，但卻被不合法 (unlawfully) 製造的？。因此，應認為「非地域性限制」解釋為當，此不僅符合傳統著作權法打擊盜版之目的，更符合按字解釋 (word-by-word) 之語言學。

法院進一步指出，地域性限制之說法必須在解釋上的第一步驟強調「under」，但是「under」或者任何其他條文中的字詞，都沒有代表「where (所在)」之意；至於解釋上之第二步驟，地域性限制必須強調「要在美國著作權法有效施行的領域被製造」，精確來說，其強調的是「美國著作權法可否適用 (applicable) 該領域？」，就此，法院認為地域性解釋的第二步驟「認定美國著作權法僅適用於美國本土」是有問題的，因為依據美國首席檢察官的解釋，美國著作權法適用於所有的盜版品，包含國外印製之盜版品，亦須受制於此法；再者，依據第 104 條之規定，受美國著作權法保護之著作物，本就包含與美國簽署著作權條約的國家之著作 (不論該作者之國籍或住所)，因此本法是得適用於愛爾蘭作者的手稿，或日本的芭蕾舞表演(註

17)，毫無疑問。

總歸而言，法院認為「地域性限制」造成的語言學上問題比解決的更多，因此，應採納較為簡潔、一貫的「非地域性限制」解釋為宜。

b、脈絡(註 18)部分

觀察現有第 109 條(a)項及其舊有條文脈絡，均可清楚理解到國會制定此法時，並無任何加諸「地域」之意思。不論是 1909 年或者 1947 年的舊條文，均無任何關於「地域」之說明。雖然，1909 年的法律條規定「合法取得『持有』著作重製物 (any copy the possession of which had been lawfully obtained)」，與現有條文有所差異，但法院認為國會對於條文的修改並未暗示任何「地域限制」。法院並進一步說明該次修改意旨，是因為先前條文必須保護到那些合法取得著作重製物，但僅為「持有」而非「所有」者，譬如 1970 年代電影院的經營者只會租片來放映，但並未擁有電影帶的所有權；相反的，現行第 109 條第(a)項條文則不保護該等情況。總之，修改第 109 條(a)項跟地域一點關係都沒有。

國會修訂現行條文之重點在於，國會了解到不得僅保護著作重製物的買受人，更必須該著作重製物是「lawfully made」，不得為盜版；甚且，國會更加上「under this title」，以使依據 115 條「強制授權」取得者，也可能受第一次銷售原則之保護。相關立法過程均得參照(註 19)。

除了第 109 條第(a)項立法脈絡外，其他著作權法條文的立法脈絡亦同樣支持「非地域性限制」解釋。如早年存在於第 601 條之「製造條款」(限制必須在美國或加拿大製造)(註 20)，已逐步被移除。另一方面，基於平等對待原則(equal treatment principle)，不可能僅賦予美國著作權人永久控制被銷售之「外國製造品」於美國後續散布(包含移轉、轉賣、贈送等)之權利，對於「美國製造品」則無此權利。設若這種不平等係基於國會之立法選擇，國會不可能不特別予以表示或說明，何況國會在前述第 601 條之「製造條款」走向完全相反的立法方向，國會如果於第 109 條第(a)項選擇國內、國外製造之區分，應當會列於立法理由。

再者，如果將對於「lawfully made under this title」之地域性解釋套用到其他條文中，更會產生令人訝異的結果，譬如：1. 運用到第 109 條第(c)項會使得外國買的藝術品、海報，甚至是保險桿上的小貼紙(bumper sticker)均必須經過著作權人同意，才能在美國展示。2. 運用到第 109 條第(e)項則會造成電子遊戲場未經著作權人同意，不能公開演出或展示日本製造的遊戲。3. 運用到第 110 條第(1)項，則會使得教師於課堂上，不得播放一個外國製造之影片，除非經過著作權人同意。4. 從第 106 條的引言(introductory sentence)來看，其寫明此條文將排他權利給予「owner of a copyright under this title」，該後面三個字亦無法為「地域性限制」解釋。

c、「第一次銷售理論之普通法歷史」部分

第一次銷售理論是源自於普通法原則(common-law doctrine)，於 17 世紀初期

時，英國 Lord Coke 說明普通法是拒絕任何對於動產轉讓的限制，其強調自由轉賣／處理貨物並互相競爭之重要性，美國法基本上亦如是規定相關法規，競爭且包含自由轉賣之權利，最終是有利於消費者的。

簡單來說，不論在上開普通法原則或 Bobbs-Merrill 一案（第一個使用第一次銷售理論的案件）來看，均沒有任何「地域性限制」之表示。

此外，反對者另主張第 602 條第(a)項第 2 款是明確採納「非地域性限制」解釋，而第 602 條文字顯然不同於第 109 條第(a)項之文字，則考究國會之主觀目的，第 109 條第(a)項不應該亦同為「非地域性限制」解釋。就此，法院認為反對者的說法並不合理，因為沒有任何準則禁止將不同之文字一致解釋；縱然有此準則，反對者的說法本身亦是違反此準則，因為 1976 年國會於第 601 條明白闡述條文「於美國或加拿大製造」，反對者亦是將該該條款的意思，毫無理由地移至文字完全不同的第 109 條第(a)項。

d、客觀市場狀態

除了上述 3 個因素外，就目前美國市場狀態而言，包括圖書館協會、二手書商、科技公司、消費商品零售商及博物館，均從各種面向指出一個可能的問題，「地域性限制」解釋第 109 條第(a)項會造成悖於憲法第 1 條第 8 項第 8 款目的(註 21)之結果。譬如，美國圖書館聯盟(American Library Association)以法院之友(Amici Curiae)身分向法院說明，目前至少有 2 億本的書籍是在國外發行，也有很多其他書籍是在美國發行但因為成本考量而在國外印刷，「地域性限制」會使得圖書館者在流通書籍前，必須逐一取得著作權人同意，這會造成很大的困擾，因為可能並不知道著作權人的現在住址，也沒有適合的方式去查詢相關聯繫方式，這些都將造成成本的激增；此外，科技公司如 Public Knowledge 說明，包含手機、微波爐、計算機、平板、個人電腦，其上均有許多著作權保護之軟體程式或包裝，甚至一台國外製造進口之車子上，亦會裝載受著作權保護之程式，如果採取「地域性限制」解釋，則取得進口車子的買家便不得未經同意而轉賣，這是令人難以置信的。

(4) 法院更逐一駁斥 John Wiley 或支持「地域性限制」解釋者的數個重要論點：

a、Quality King 案可作為「地域性限制」解釋強而有力的支持？

在 Quality King 案，法院是探究當美國著作權人將美國製造之護髮產品授權出口且銷售後，買下該護髮產品之人，在未經著作權人同意下將該產品銷回美國時，是否構成著作權法「進口權條款」即第 602 條(a)項 1 款之侵權行為？基本上，Quality King 案並不認為構成侵權，理由是依據第 602 條第(a)項第 1 款之條文內容，進口行為是侵害第 106 條的散布權，而第 106 條又必須受到第 109 條「第一次銷售理論」之限制，故既然該護髮產品曾經被銷售過，則當然不會違反第 602 條(a)項 1 款之規定。

此外，反對者主張在 1976 年修法時，國會曾經有保留一個「禁止盜版進口」

的條款，所以第 602 條第(a)項第 1 款應該要有「禁止合法之產品（非盜版）進口」之效果，否則第 602 條(a)項 1 款就變成多餘、沒有意義的條款，故第 109 條第(a)項應採「地域性限制」。法院認為此爭執並非有力，因為依據 Quality King 案的解釋，適用第 602 條第(a)項第 1 款仍然會產生「禁止合法著作重製物進口」之結果（即不適用第 109 條第(a)項），譬如：1. 國外授權出版商在未有任何銷售之前，將合法重製物送回美國。2. 國外出版商或製造商在仍非為第 109 條所有人之情況下，即將合法重製物送回美國。3. 書商運送（不是銷售）合法重製物給批發商，批發商再運回美國。4. 租下影片之外國電影或批發商、被授權人、受託人，將持有的影片送回美國。由上述四個舉例可知，第 602 條第(a)項第 1 款仍有其重要性，非如反對者所述，成為一個多餘的條款。

John Wiley 另外提到，Quality King 案曾提及「當給予美國的排他發行權給美國出版商，給予英國的排他發行權給英國出版商，可推測此時應只有在美國的版本適用第 109 條的”lawfully made under this title”」，此可證明法院確實已採取「地域性限制」解釋。然而，最高法院認為「lawfully made under this title」並非 Quality King 案的主要爭點，而且從未被充分討論，Quality King 案所舉例子也沒有說明是否有第一次銷售之行為，更重要的是，Quality King 案用了「推測（presumably）」一詞，以上均可證實該段 John Wiley 索引文字僅是「傍論（dictum）」。法院不需要被傍論拘束，尤其當現在完整的論理，可得證明傍論非屬正確(註 22)，更為顯然。

b、著作權法的修法歷史可支持「地域性限制」解釋？

在 1960 年代，美國著作權局（U.S. Copyright Office）發布了一個草擬條文，該條文直接規定「進口著作重製品至美國」會構成著作權侵害，並沒有提及現在的第 106 條。然而，嗣後著作權局以類似於現行第 602 條第(a)項第 1 款之規定內容，取代了上述草擬條文。

另外，雖然在一篇美國著作權局的報告中，提到「當美國著作權人授權在他國製造且僅得在他國散布，則進口則構成侵害著作權人的排他權」，但該報告仍然未提到限制著作權人之「第一次銷售理論」、第 109 條，甚至未提及那 5 個字「lawfully made under this title」。

法院認為，不論是 1960 年代的草案或著作權局的報告，都無法說明本案的爭執點，且那些立法過程都沒有對後來真正施行的法律，產生任何影響。

相較而言，法院說明反而應該去探究國會針對第 109 條第(a)項之國會報告，實際上，該份國會報告沒有提到任何關於「地域性」的文字。法院必須提醒 John Wiley，基本上，正因為立法歷史上缺乏「第一次銷售理論」之說明，所以更應該支持「非地域性限制」解釋，因為當國會就第 109 條第(a)項要為劇烈之修正時（沒有地域限制修訂為有地域限制），不會沒有任何說明。

c、「非地域性限制」解釋會造成著作權人無法劃分國內外市場？

法院承認「非地域性限制」解釋會使得著作權人較難以去區分同一本書在不同區域或國家之價格，但是我們一但回到著作權法，根本看不出來法律有給予著作權人所謂「區分市場之權利」。相反的，著作權法實際上是透過第一次銷售理論去限制著作權人區分國內市場（domestic markets）的權力，至於著作權人是否含有區分國際市場（international markets）的權力，這必須看國會的決定，這不是法院的職權。

d、「非地域性限制」解釋會造成一個史無前例的國際耗盡架構？

法院認為 John Wiley 爭執此點時，完全沒有提到國會 1976 年的立法意旨，並不適當。縱然 John Wiley 一再說明美國反對此種國際耗盡架構，但是美國首席檢察官在言詞辯論時已說明，相較於 Kirtsaeng 的解釋僅是限制市場分割，John Wiley 的解釋卻是讓著作權人永久控制下游。美國首席檢察官自己也認為 John Wiley 的解釋是較糟糕的。

（三）不同意見（dissenting opinion）

不同意見係由 Justice Ginsburg 撰寫，Justice Kennedy 支持，Justice Scalia 部分支持。不同意見認為多數意見防止著作權人去區分市場，此明顯違背美國過往對於「國際耗盡」的抗拒態度。雖然 TRIPS 是同意各國可自行決定並尊重各國（agreed to disagree）立場，但實際上美國於多項國際協議中早已明確採取「國內耗盡」。此外，如聚焦於第 602 條第 (a) 項第 1 款及 Quality King 案的解釋，Justice Ginsburg 當然知道 Quality King 案中支持「地域性限制」該段是傍論，但其認為這並非「考慮不周（ill-considered）」的傍論。Justice Ginsburg 更認為「lawfully made」可被解讀為「受制於...權力（subject to the authority of）」，再加上參考著作權法過往修法歷程中並沒有將法律跨領土的適用（產生域外效力），所以依據「lawfully made under this title」此五字，被移轉所有權之著作重製物必須係在美國製造，始可適用「第一次銷售理論」，而本案 Kirtsaeng 所販售之 John Wiley 書籍，並非於美國製造，當不適用。

伍、小結

由我國實務對於著作權法權利耗盡 / 第一次銷售見解，及民國 103 年關於第 87 條第 1 項第 4 款修正可知，我國係採取「國內耗盡原則」，此與美國聯邦最高法院西元 2013 年採取之「國際耗盡原則」，完全背道而馳。當然採取什麼原則並沒有對錯的問題，但影響的卻是得否平行輸入或產品進出口操作之實際層面。針對此點，本文認為未來將形成將美國發行書籍平行輸入或自行帶入(註 23)我國構成著作權侵害，但將我國發行書籍（購買後）平行輸入或自行帶入美國甚至事後銷售等行為，則因權利耗盡而不構成侵害之事態。

本文推測，美國書商、電影商或各類型的著作權人，必須可能將亞洲 / 我國之版本提高價額，避免被平行輸入回美國銷售，或者乾脆發行不需買斷所有權而僅是授權觀看的數位電子書，以避免落入美國最高法院最新採擇之國際耗盡原則；另一方面，我國的書商、電影商

或各類型的著作權人如以美國為其主力販售市場，可能亦須將其亞洲 / 我國之版本提高價額，避免亞洲的低價版本減損其於美國之市場大餅。我們可以想見，KIRTSAENG v. JOHN WILEY & SONS, INC.一案可能會使得美國的消費者受惠（這也不一定，於全球市場競爭下，暢銷及大師著作在供需原則下，仍可能將全球版本一起調升價格），但反而讓其他國家的消費者遭遇不得不面對之價格攀升窘境。

最後，就我國此次修正第 87 條第 1 項第 4 款將「國外合法」一詞修入部分，是否未來適用時會產生類似美國 KIRTSAENG v. JOHN WILEY & SONS, INC.案中產品係「何處製造」之爭議(註 24)，似容待嗣後實務運作上為釐清。

※ 註釋

1. 散布權之說明，經濟部智慧財產局官方網頁，網址：<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=203062&ctNode=6982&mp=1>（最後點閱日期：103 年 3 月 14 日）。
2. See Article 6 & Article 7 of WIPO copyright treaty, available at: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/>。
3. 立法院增訂立法理由：「(二)按修正條文第 28 條之 1 已增訂散布權，爰依照規定給予各國之彈性，納入權利耗盡原則（或稱「第一次銷售原則」），以調和著作財產權人之散布權與著作物所有人物權間之關係。」，可參見立法院系統：[http://lis.ly.gov.tw/lgcgi/lglaw?@40:1804289383:f:NO%3DB01176*%20AND%20NO%3DA2%24%246\\$\\$\\$PD](http://lis.ly.gov.tw/lgcgi/lglaw?@40:1804289383:f:NO%3DB01176*%20AND%20NO%3DA2%24%246$$$PD)（最後點閱日期：103 年 3 月 10 日）。
4. 依據 92 年修正著作權法之修法理由，立法者係參照美國聯邦最高法院 Quality King Distributors Inc., v. L'anza Research International Inc., 523 U.S. 135 (1998)，對於第一次銷售原則之闡釋。
5. 可參見，新專利法第 59 條第 1 項第 6 款規定：「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：...六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。」商標法第 30 條第 2 項前段規定：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於市場上交易流通，或經有關機關依法拍賣或處置者，商標權人不得就該商品主張商標權。」
6. See Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled, available at: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=241683.
7. Supap Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. ____ (2013).
8. 可參見，黃于珊律師，由 Costco Wholesale Corporation v. Omega S.A 案看美國著作權法關於「第一次銷售理論」之規定，聖島智慧財產權報導第十二卷第 12 期，2010 年 12 月。連結：http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_201012.htm#a01。
9. 黃如玉，美國著作權法 109(a)條「第一次銷售原則」之適用原則，資策會科技法律研究所，網站連結：<http://stli.iii.org.tw/ContentPage.aspx?i=5437>。
10. See Andrew Albanese, What Does Kirtsaeng v. Wiley Mean For the Industry?, available at: <http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industry-news/publisher-news/article/56491-a->

[textbook-case.html](#).

11. Supap Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 2009 WL 3364037(S.D.N.Y. Oct. 19, 2009).
12. Supap Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 654 F.3d 210 (2d Cir., 2011).
13. 簡單來說，爭點即係「若購買之著作重製物為國外所製造，是否會使其不該當於『lawfully made under this title』而無法受第一次銷售理論保護」。
14. See Denbicare U.S.A., Inc. v. Toys “R” Us, Inc., 84F.3d 1143, 1149-1150 (9th Cir. 1996).
15. 大約等同於我國文義解釋。
16. Title 17 of the United States Code, available at: <http://www.copyright.gov/title17/circ92.pdf>.
17. M. Nimmer & D. Nimmer, Copyright§17.02, pp 17-18, 17-29 (2012).
18. 大約等同於我國立法解釋。
19. H. R. Rep. No. 94-1476, p. 79 (1976).
20. 除非係於美國或加拿大製造，否則不得進口或公開散布主要為非戲劇性文學之著作重製物。
21. See Article I, Section 8, clause 8: “To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;” available at: http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm.
22. 法院舉了一個有趣的例子說明：「難道法院曾經說番茄是蔬菜，就必須永遠受拘束不能說番茄其實是水果？（Is the Court having once written dicta calling a tomato a vegetable bound to deny that it is a fruit forever after?）」
23. 需注意是否符合著作權法第 87 條之 1 之例外情形規定，此時即不構成侵權。
24. 基本上，本文認為我國係採國內耗盡原則，故是否於國外或國內製造應不是重點，重點是在哪裡取得。

淺談台灣網域名稱爭議處理機制——註冊商標遭他人搶註網域名稱時怎麼辦？

■賴伶君、宋逸婷、湯芄思

壹、前言

新聞報導指出，知名水晶品牌施華洛世奇因不滿婚紗攝影公司取名「施華洛」，並使用「<http://www.swarov.com.tw>」作為官網網址而提告，最高法院認為該網域名稱會使消費者混淆誤認，並會減損該公司的「SWAROVSKI」及天鵝圖樣商標識別性，故判決婚紗店應改名，也不得使用「SWAROVSKI」、「SWAROV」作為網域名稱的特取部份，全案確定(註 1)。由於網域名稱的註冊是採取先申請先發給原則，並不會就該網域名稱是否涉及使用他人之商標、商號或公司名稱進行實質審查，因此使得網域名稱與各項權利的保護難免產生衝突，更有蓄意針對有較高經濟價值的網域名稱搶先登記，再待原名稱使用者高價買回者，也使得網域名稱爭議四起。由於網際網路已是普羅大眾生活中普遍依賴使用的部分，若能將企業商標與網址做結合在市場上勢必能達到更高的宣傳效益，因此，如何防止他人將企業商標註冊為網域名稱乃企業保護自身商標應關注之課題，本文擬簡要介紹網域名稱爭議的救濟方式及案例，來分析商標遭搶註為網域名稱時該如何處理。

貳、台灣網域名稱(.tw)登記制度與商標衝突爭議

台灣受理網域名稱管理業務的機構為財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)，其為非營利性之財團法人機構(註 2)，負責管理「.tw」、「.台灣」及「.台湾」頂級網域名稱，並提供網域名稱系統正常運作及相關註冊管理之服務事項(註 3)。以下謹簡述台灣網域名稱登記制度及與商標衝突爭議。

一、台灣網域名稱(.tw)登記制度

(一) 何謂網域名稱

網域名稱是為了提供使用者在使用網際網路時能夠有方便記憶的名稱，在使用網際網路時，每一台連上網路的電腦，都會用一組數字來表示位址，讓電腦與電腦間能互相認識且正確的找到彼此，這組數字就稱為 IP 位址，但隨著連線主機遽增，要用數字來記住每台電腦非常不容易，因此就將原來不具特殊意義的四組數字以有意義的文字數字來代表，而這些有意義的文字數字就是一般人所稱的網域名稱(註 4)。網域名稱又可分為屬性型和泛用型，「屬性型」網域名稱是有第二層屬性的網域名稱(註 5)，例如.com.tw、.net.tw、.org.tw、.idv.tw、.game.tw、.ebiz.tw、.club.tw 或「教育.tw」、「政府.tw」、「商業.tw」、「網路.tw」、「組織.tw」、「軍事.tw」等能代表屬於哪些類型組織或是個人所擁有的中英文網域名稱；而(yourname).tw 及中文.tw 等沒有第二層屬性的網域名稱，則稱為「泛用型」網域名稱。

(二) 如何登記

為了能透過市場競爭之機制，帶給網路使用者更多的選擇與更佳的網路服務，TWNIC

目前通過授權機構受理網域名稱登錄之業務，而網域名稱申請步驟流程可分為四大項：

1. 選擇受理註冊機構進行資料註冊。
2. 輸入欲申請的網域名稱及相關註冊資訊後回覆 E-mail 確認申請動作。
3. 進行繳費程序。
4. 設定 DNS (Host/IP) (註 6)。

目前.tw/.台灣網域名稱申請方式採線上註冊，不需書面審核，但仍需符合申請資格(註 7)，可至經 TWNIC 授權通過的受理註冊機構，擇一辦理申請註冊相關事宜。

二、網域名稱與商標之衝突

(一) 衝突型態

商標和網域名稱衝突的型態可分為：

1. 商標被登記為網域名稱，例如某婚紗攝影公司登記 <http://www.swarov.com.tw> 為官網網址，其網域名稱與知名水晶品牌施華洛世奇「SWAROVSKI」近似(註 8)。此種衝突狀況甚為常見，本文將就現行規範與實務案例進行討論。
2. 網域名稱被作為商標登記，例如某自然人註冊台灣網域名稱 Taipei101.com.tw、美國網域名稱 Taipei101.com，並在網站內頁中將「Taipei101.com」作為商標使用，提供資料庫連線等服務。而台北金融大樓股份有限公司嗣後才申請註冊「Taipei101.com」商標(註 9)；又如「1111」係民眾熟知之人力銀行之商標與網域名稱，近來在商標爭議實務上發生遭他人註冊為商標圖樣一部分之情況。(註 10)此類衝突狀況通常發生於在先網域名稱同時是他人已先使用之商標甚至是著名商標之情況，目前案例大約集中於搶註他人先使用商標或著名商標之商標爭議，亦即係採商標法第 30 條第 1 項第 11、12 款規定以撤銷搶註之商標，故此部分不在本文討論之列。

(二) 現行規範

1. 商標法

商標法第 70 條第 2 款規定：未得商標權人同意，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，視為侵害商標權。遇有此種情況，商標權人可向智慧財產法院起訴，尋求救濟。

尋求商標訴訟救濟的優點，除了保護著名註冊商標不受混淆誤認之虞外，尚可保護其不受減損之虞，亦即保護範圍不限於同一或類似之商品或服務。然而，規範客體僅限著名之註冊商標，而且只有民事責任而無刑事責任。

2. 公平交易法

公平交易法（下稱「公平法」）第 20 條第 1 項第 1、2 款規定，事業就其營業所提供之商品或服務，不得以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、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，為相同或類似之使用，致

與他人商品、營業或服務之設施或活動混淆。由此可知，相較於商標法只保護著名之註冊商標，公平法第 20 條第 1 項所保護之客體為「相關事業或消費者所普遍認知之商標」，解釋上不論註冊與否均包含在內。

關於仿冒他人著名商標之不公平競爭行為，除公平法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 款所列行為態樣外，依「公平交易法第 20 條案件處理原則」(註 11)第 16 點，同法第 24 條之概括條款尚就下列二種襲用行為加以規範：

- (1) 襲用他人著名之商品或服務表徵，雖尚未致混淆，但有積極攀附他人商譽之情事者。
- (2) 抄襲他人商品或服務之外觀，積極榨取他人努力成果，對競爭者顯失公平，足以影響交易秩序者。

商標權人依公平法第 20 條或第 24 條規定尋求救濟時，可向公平交易委員會（下稱「公平會」）提出檢舉，或逕向普通法院提起民事訴訟。經認定違反公平法第 20 條或第 24 條之案件，公平會得依第 41 條規定，處以行政罰。對於構成公平法第 20 條之案件，同法第 35 條規定採「先行政後司法」原則，如行為人逾期未依公平會處分停止不法行為，得進一步課處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣一億元以下罰金之刑事制裁。如逕向法院提起民事訴訟，著名商標權人可請求排除或防止侵害之發生，損害賠償，及由侵害人負擔費用，將判決書內容登報（公平法第 30、31、34 條規定參照）。關於損害賠償之計算，依公平法第 32 條規定，得以侵害人因侵害行為所得利益計算損害額，如為事業之故意行為，尚可請求 3 倍以下懲罰性賠償(註 12)。

公平法對此類仿冒他人著名商標之不公平競爭行為，並不要求商標必須註冊，且罰責重於商標法規定，甚至同法第 24 條更不要求必須已使用該網域名稱，然而，欲尋求保護之商標至少須達到相關事業或消費者所普遍認知之程度，且僅以事業為規範對象(註 13)，若搶註者不是提供商品或服務者，恐無法適用。此外，**尚需留意的是，在網域名稱爭議處理辦法實施之後，公平會傾向將網域名稱爭議交由處理辦法的機制處理。**

3. 財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法(註 14)

由於網域名稱均需透過 TWNIC 授權之受理註冊機構辦理註冊(註 15)，而為避免網域名稱爭議，該機構特於 2001 年制訂通過「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」（下稱「處理辦法」）作為規範網域名稱爭議之規範，依照處理辦法第 5 條第 1 項之規定，申訴之實體要件有：

- (1) 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(註 16)。
- (2) 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益(註 17)。
- (3) 註冊人惡意註冊或使用網域名稱(註 18)。

採用處理辦法尋求救濟者，不限於著名商標權利人方可申訴，亦不妨礙當事人向

法院提出訴訟（處理辦法第 10 條），採用此種途徑尚有節約政府資源、當事人滿意度高等優點。惟需注意的是，必須有混淆實害，且申訴人負有上述 3 項實體要件之主張與舉證責任，而若申訴人商標非著名商標，可能需更積極證明其商標識別性，以及註冊人惡意之行為。

依網域名稱爭議處理實施要點規定，申訴人所提申訴書必須記載「請求爭議處理機構處理的事項」、「本處理程序爭議的網域名稱」、「網域爭議所涉及的商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識，以及其所指定使用的商品或服務的範圍，並將商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識使用的情形加以說明」、「敘明依處理辦法請求的救濟方法」（註 19）等。而專家小組應依當事人所提出之陳述與文件，依照處理辦法、實施要點及其他相關法規之規定進行決定。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。不服專家小組之決定而向法院請求救濟者，TWNIC 應暫停執行該決定，等待法院之確定終局判決。

參、網域名稱與商標衝突之救濟暨實務案例

TWNIC 性質上屬私法人，而非政府機關，其分配網域名稱之行為即非公權力之行使。網域名稱申請人或註冊人與 TWNIC 間乃私法上之契約關係，在符合註冊條件及付費之前提下，保有特定網域名稱之使用權。換言之，申請人透過其與網域名稱管理組織間私法上之契約關係，而取得 IP 位址相對應之文字組合，此一取得網域名稱使用權之契約為「網域名稱使用契約」（註 20），性質上為私法契約，故網域名稱爭議之處理即屬私權爭議程序（註 21），目前我國可採取之救濟途徑有下列幾種：

一、財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)

財團法人台灣網路資訊中心既為受理.tw 網域名稱申請之機構，為避免公平性遭受質疑，TWNIC 本身並不介入網域名稱爭議之處理。而是另外選定「財團法人資訊工業策進會科技法律研究所」與「台北律師公會」為爭議處理機構，選定一人或三人組成專家小組，負責處理網域名稱註冊人與第三人權利間所發生之爭議問題。

（一）財團法人資訊工業策進會科技法律研究所

財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（以下簡稱「資策會科法所」）近期受理了喬治亞曼尼公司(Giorgio Armani)針對「armaniexchange.tw」網域名稱所提起的申訴案件（註 22）。案件事實概為，申訴人喬治亞曼尼公司早已於 2005 年申請註冊了「armaniexchange.com.tw」之網域名稱，與系爭網域名稱相較，二者均為屬性型英文網域名稱，並以完全相同之外文「armaniexchange」為主要部分，僅有「.com」有無之別，會使消費者產生混淆誤認，遂提起申訴。

資策會科法所專家小組認為，系爭網域名稱除了與申訴人 2005 年註冊之「armaniexchange.com.tw」網域名稱主要部分完全相同以外，與申訴人使用之「ARMANI」系列著名商標，諸如「A | X」、「ARMANIEXCHANGE」與「ARMANIEXCHANGE」等

相同而產生混淆誤認。又，該註冊人除了在網頁上標示「這個網站可出售」、「購買此域名該域名 armaniexchange.tw 熱銷中！」以外，尚在其他國家註冊包含他人知名商標之各式網域名稱，如「huawei.com.tw」、「benetton.co」、「chinaairlines.ca」等等，專家小組據此認定註冊人並未擁有該網域名稱之權利或正當利益，且其註冊及使用是有惡意的，從而決定移轉「armaniexchange.tw」之網域名稱予申訴人。

(二) 台北律師公會

台北律師公會近期受理了「beats.tw」網域名稱之爭議案件(註 23)，美商節拍電子認為「beats.tw」之特取部分「beats」與其業已註冊之商標及公司名稱特取部份「BEATS」完全相同會產生混淆，遂提出申訴請求移轉系爭網域名稱。

台北律師公會專家小組認為，系爭網域名稱與申訴人美商節拍電子之商標、姓名及事業名稱相同而產生混淆，又註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益，且註冊人註冊及使用系爭網域名稱顯有惡意，認定申訴有理由而將系爭網域名稱移轉予申訴人。

(三) 小結

不論是「財團法人資訊工業策進會科技法律研究所」或「台北律師公會」，兩機構對網域名稱所為之決定，對 TWNIC 皆有直接之拘束力，TWNIC 將依據此決定，取消或移轉有爭議的網域名稱，整個爭議程序耗時約 40 至 50 天，與法院之訴訟程序比較起來，相對地簡便並快速許多。

「財團法人資訊工業策進會科技法律研究所」與「台北律師公會」此兩家機構與 TWNIC 間為完全獨立，互無隸屬關係。其針對網域名稱爭議所作之決定，亦僅產生私法上決定之效果，故其拘束力僅及於 TWNIC，而不及於法院或行政機關(註 24)。申訴人得以獲得之救濟亦僅限於「取消註冊人之網域名稱」或「移轉該網域名稱予申訴人」兩種型態，無法就其所受之損害請求相關賠償。

二、公平交易委員會

在「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」實施前，針對網域名稱所產生的相關爭議，常見的處理模式是依循公平法之規定向主管機關提出檢舉，最著名之案例即為 2000 年發生之「家樂福」一案。家樂福股份有限公司主張其擁有中文「家樂福」及外文「carrefour 及圖」之商標及標章，認為亦昕電腦有限公司搶註「www.carrefour.com.tw」網域名稱之行為，有違公平法第 24 條規定，遂向公平會提出檢舉。

公平會認為，奕昕電腦有限公司使用家樂福股份有限公司商標「carrefour」為網域名稱，屬於「以他人所有之相關事業或消費者所普遍認知之表徵，註冊為網際網路網域名稱，阻礙原表徵所有人進入網際網路市場爭取交易之機會，違反競爭效能，為足以影響交易秩序」(註 25)之顯失公平行為。雖然搶先登記之該電腦公司辯稱其實際上並未使用，但是擁有、並使用「carrefour」服務標章的家樂福公司，卻因此無法使用該名稱作為網址，阻礙家樂福公司進入網際網路市場爭取交易的機會，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」，違反公平法第 24 條之規定，並要求該電腦公司立刻停止該項行為(註 26)。

依據前述公平會所為之決議內容，搶先註冊的結果，會使得權利人無法使用其商標或事業名稱作為網域名稱，進而使其喪失以消費者熟悉的名稱進入網路市場爭取交易的機會，故此救濟方式之優點在於，縱使搶先註冊者尚未使用該網域，仍有可能被認定為違反公平交易法第 24 條。惟其缺點則在，公平法是以「事業」作為規範的對象，如果搶先註冊者非為提供商品或服務者恐無法適用之。且向公平會檢舉此種不公平競爭之行為，所耗費之時間十分冗長，恐怕不符合程序上之經濟(註 27)。

然而 2001 年在「網域名稱爭議處理辦法」實施後，公平會於檢舉「playstation.com.tw」一案中認為，「本案有關網域名稱登記使用問題，基本上為雙方皆有合法理由使用同一名稱之案件爭議，建請兩家公司透過 TWNIC 制定之網域名稱爭議處理辦法協商或循司法途徑解決。」因此在「網域名稱爭議處理辦法」實施後，公平會似傾向將網域名稱爭議交由 TWNIC 爭議處理機制來解決。

三、法院

當事人可以針對無權註冊取得網域名稱之人，提起民事訴訟，主張其搶註行為已構成侵權，進而要求註銷網域名稱之登記。但此救濟途徑的缺點在於，除為取得勝訴判決所須耗費之訴訟成本外，其前提必須是要有「致商品或服務相關消費者混淆誤認者」(商標法第 70 條第 2 款)或「致與他人營業或服務之設施或活動混淆者」(公平法第 20 條)，所以若是用於不同或不相似的商品或服務，或者尚未使用，而未該當前揭規定要件，即無法適用此等救濟管道。

98 年度民商訴第 12 號「CAMBRIDGE」案(註 28)中，擁有「CAMBRIDGE」商標權之英國劍橋大學認為被告中華人力資源發展評量協會使用「cambridge.org.tw」作為其網域名稱，有使相關大眾或消費者產生混淆誤認，違反公平法第 20 條第 1 項第 2 款及商標法第 62 條第 1、2 款(現行商標法第 70 條第 1、2 款)之規定，遂向智慧財產法院(以下簡稱「智財法院」)提起訴訟。

首先就商標法之部分，智財法院認為商標法第 62 條第 1、2 款(現行商標法第 70 條第 1、2 款)所稱「致減損著名商標之識別性或信譽者」、「致商品或服務相關消費者混淆誤認者」，均須以**實際發生減損之結果或消費者混淆誤認之結果**始足該當！由於原告無法提出任何證據證明系爭網域名稱之使用有何減損「CAMBRIDGE」商標識別性，或致商品或服務相關消費者混淆誤認之結果發生，從而認為被告使用系爭網域名稱之情事尚無違反商標法。

就公平法之部分，智財法院認為公平法第 20 條之立法意旨在維護產業競爭利益與消費者福祉，確保自由公平競爭，從而本條規定之構成要件不以該行為產生實害為必要，是**判斷事業行為是否構成該條所稱「致與他人營業或服務之設施或活動混淆」**，只要有混淆之可能性即已足！系爭網域名稱之主要部分「cambridge」與原告事業名稱特取部分「CAMBRIDGE」依整體觀察與隔離觀察之結果，在外觀、觀念或讀音上幾近相同，其近似程度極高。又，被告

與 ILTEA 中心辦理劍橋國際專業認證文憑、英語課程及培訓中心等業務，與原告之劍橋大學考試委員會所辦理之英文檢測認證業務，其市場重疊而具有高度競爭關係，為相同或類似之服務，且原告之事業名稱具有高度之知名度，被告如使用相同或近似之網域名稱，將使具有普通知識經驗之消費者誤認系爭網域名稱所有人提供之服務係來自原告，或誤認其與原告存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆之可能性，有違公平法第 20 條第 1 項第 2 款之規定判決被告應向 TWNIC 辦理註銷「cambridge.org.tw」網域名稱之登記。

四、小結

無論是尋行政救濟途徑向公平會檢舉、直接向法院提起訴訟或依循 TWNIC 之爭議解決機制，都會涉及時效性以及實益性之問題。雖法院判決效力最強，得以拘束當事人，惟法律程序多冗長，欲獲得最終確定判決耗時一年半載乃屬常態，當事人未必願意利用現行法律程序尋求解決爭端。而 TWNIC 網域名稱爭議處理機制之目的，係為提供網域名稱快速且費用低廉之解決途徑，並非取代法定之爭議解決途徑，從而是否採取 TWNIC 提供之爭議處理機制，以尋求解決，全由當事人自行決定。簡言之，TWNIC 爭議解決機制與其他原有之法定救濟管道為平行並存之關係，以便當事人於解決網域名稱爭議時，有多一種救濟途徑可供選擇(註 29)。

惟若 TWNIC 爭議處理機制，與其他原有法定之救濟途徑，兩者所得之處理結果不同時，例如當事人於爭議處理機構之專家小組作出決定後，再向法院起訴而取得確定判決時，TWNIC 仍應以該確定判決之內容為執行之依據(註 30)。

肆、展望與建議

除了.tw 之頂級網域名稱以外，目前大眾所熟知者，不外乎.com、.net、.gov 等網域名稱最末端之字串。不過，隨著網際網路名稱與號碼指配組織(The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN)開放大眾申請註冊新通用頂級網域名稱後，網域名稱勢必更為多樣化，如.app、.shop、.book 等網域名稱將大量出現。換言之，在新通用頂級網域名稱開放予世界上所有公司、個人、組織註冊後，網際網路中，勢必會出現大量與商標權人之商標相同或近似的網域名稱，進而衝擊商標權人的權利！

而 ICANN 為配合新通用頂級網域名稱之開放，特別設立了商標信息交換機構(Trademark Clearinghouse)機制，並在 2013 年 3 月開始開放所有商標權人註冊，以保護商標權人在新通用頂級網域名稱的領域中，免於遭受潛在的商標權侵害。詳言之，商標權人一旦向商標信息交換機構註冊完成，每年並繳交約 150 美元的年費後，商標權人即可享有商標信息交換機構所提供的「優先註冊服務」(Sunrise service)(註 31)及「商標聲明服務」(Trademark Claims service)(註 32)。得以優先選擇與其商標相符的網域名稱，減少監控網域名稱爆炸性發展的成本。同時亦可避免他人註冊與其商標相同或近似的網域名稱，而須耗費大量成本監控網域名稱註冊的問題(註 33)。

因此，企業面對新通用頂級網域名稱時代來臨，至少應將自己重要的商標，向商標信息

交換機構註冊申請註冊。舉例而言，.app、.shop、.book 此類熱門的新通用頂級網域名稱，將來可能成為網路使用者要搜尋 APP 軟體、商城或書籍時主要的識別名稱。企業如能善用商標信息交換機構，隨時監控、了解新通用頂級網域名稱下各個網址註冊的情形，不僅可以確保網路使用者能夠正確的前往官方網站，更可以避免其他類似的網址名稱稀釋，甚至傷害企業重要商標的識別性及形象(註 34)。

※ 註釋

1. <http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20131221000371&cid=1210>，最後瀏覽日期：2014 年 3 月 3 日。
2. http://www.twnic.net.tw/about/about_01.htm，最後瀏覽日期：2014 年 3 月 2 日，此財團法人係由交通部電信總局及中華民國電腦學會共同捐助而成立，係主管機關為交通部的國家級網路資訊中心，同時也是中國互聯網絡信息中心（CNNIC）、日本網路資訊中心（JPNIC）、韓國網路資訊中心（KRNIC）等網際網路組織之對口單位。
3. TWNIC 網站公告之註冊管理業務規章第 2 條。但 TWNIC 現已不再直接受理新申請網域名稱服務，欲申請者需向其所授權之受理註冊機構辦理（可至 http://www.twnic.net.tw/newdn/name/name_03.htm 參閱受理註冊機構名單及繳費資訊）。且 TWNIC 僅負責國碼為「.tw/.台灣」的網域名稱註冊服務及管理，並無提供.com 註冊服務；如欲申請.com 之網域名稱，需至其國外管理機構 VERISIGN 洽詢：www.verisign.com。
4. 「網域名稱之註冊服務」第 1 頁，TWNIC 徐桂尼。
5. 網域名稱分層類別包含了四個部分的英文字，並以句點隔開，以 TWNIC 的網址為例，<http://www.twnic.net.tw>，第一層為電腦主機所在的國家或地區，如.tw；第二層為公司、機構或組織的屬性類別，可由此知道此網站是屬於哪類型組織團體或個人所有，如 net；第三層是公司或組織機構的名稱，可依自己的想法與需求申請，在此例中為 twnic；第四層為電腦主機的伺服器類型，可由此得知該主機提供哪些網路服務，如 www 式網頁伺服器，詳參 http://www.twnic.net.tw/dn/dn_01.htm。
6. DNS：Domain Name Server，名稱伺服器，負責將網域名稱和電腦內部的 IP 位址加以轉換而使電腦連結的主機。
7. 現行屬性型英文網域名稱需審查資格，申請者需提供各資格證明文件，才可申請，但是個人網域名稱(xxx.idv.tw)及泛用型中文網域名稱(xxx.tw)只需透過電子郵件確認，即可完成註冊。網域名稱申請資格詳參 <http://www.twnic.net.tw/newdn/product/product.htm>。
8. 法院認為會使消費者混淆誤認，並會減損該公司的「SWAROVSKI」及天鵝圖樣商標識別性，請參見最高法院 102 年度台上字第 2408 號民事判決。
9. 該自然人除了將 Taipei101.com 先登記網域名稱外，也有先使用為商標之情形，故此案係以在先使用之商標遭搶註為訴求來進行救濟，並非單純先登記為網域名稱而後遭到搶註為商標的狀況，惟本件遭指控搶註之商標目前仍然有效，請參見 <http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm30203.jsp?bid=27768>，最後瀏覽日期 2014 年 3 月 6 日。
10. 與前一例相同，此案亦非「單純僅先登記為網域名稱而未先使用為商標」，本件除了是在先網域名稱外，也有先作為商標使用之情形，且廣為相關公眾週知，故係採用著名商

標保護規範進行救濟，請參見 <http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm30103.jsp?bid=143956>，最後瀏覽日期 2014 年 3 月 6 日。

11. 請參見 <http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=164&docid=12227>，最後瀏覽日期 2014 年 3 月 03 日。
12. 請參見本刊 2007 年 9 月九卷九期「著名商標之保護」一文，柳瑜珊律師著，<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=287>，最後瀏覽日期 2014 年 3 月 3 日。
13. 事業的定義，依公平交易法第 2 條規定，包含公司、獨資或合夥之工商行號、同業公會、其他提供商品或服務從事交易之人或團體。
14. http://www.twnic.net.tw/dn/dn_h_001.htm，最後瀏覽日期 2014 年 3 月 3 日。
15. 目前 TWNIC 授權之受理註冊機構包含了中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太電信、PC HOME 等 10 個機構，請參見 <http://www.twnic.net.tw/newdn/name/name.htm>，最後瀏覽日期 2014 年 4 月 9 日。
16. 必須有混淆實害，且混淆是針對網路使用者而言。
17. 參考處理辦法第 5 條第 2 項規定進行判斷。
18. 參考處理辦法第 5 條第 3 項規定進行判斷。
19. 依處理辦法第 9 條第 1 項規定，申訴人得請求之救濟，以取消註冊人之網域名稱或移轉該網域名稱予申訴人為限。
20. 楊擴舉，網域名稱爭議與商標權保護基本問題之研究，頁 51-52。
21. 文域名註冊服務所衍生之域名爭議問題處理探討，頁 8。
22. 參見財團法人資訊工業策進會科技法律研究所專家小組決定書，案號：STLI2013-009。
23. 參見台北律師公會專家小組決定書 102 年網爭字第 008 號。
24. 中文域名註冊服務所衍生之域名爭議問題處理探討，頁 9。
25. (89)公處字第 036 號，行政院公平交易委員會公報第 9 卷第 4 期，頁 95-100。
26. 楊擴舉，網域名稱爭議與商標權保護基本問題之研究，頁 58。
27. 李政憲，網域名稱爭議處理，巨群法訊，第 9 期。
28. 參見智慧財產法院 98 年度民商訴字第 12 號判決。
29. 中文域名註冊服務所衍生之域名爭議問題處理探討，頁 10。
30. 中文域名註冊服務所衍生之域名爭議問題處理探討，頁 10。
31. 優先註冊服務 (Sunrise service)：ICANN 要求新通用頂級域名在開放給所有公眾註冊之前，該新通用頂級域名的註冊營運商 (Registry Operator) 必須通知所有商標信息交換機構的註冊人，關於新通用頂級域名即將開放的訊息。並且必須給予所有商標信息交換機構的註冊人，至少 30 日時間的優先註冊權。
32. 商標聲明服務 (Trademark Claims service)：商標聲明服務是商標信息交換機構所提供的網域名稱註冊預警服務。當註冊營運商將新通用頂級網域名稱開放予公眾註冊日後的至少 90 日內，如果有任何人向註冊營運商申請註冊，包含商標信息交換機構內註冊商標

完整字樣的網域名稱時，該網域名稱申請人將會收到商標通知；該通知中會告知該申請人，其申請註冊的名稱字串中，已經與商標信息交換機構內註冊的商標字樣相符，並且告知其不一定有權註冊該網域名稱（但不會禁止其註冊）。

33. 陳彥君，ICANN 商標信息交換機構上路了，2013 年 5 月 2 日 <http://www.winklerpartners.com/?p=3870&lang=zh-hant>。
34. 陳彥君，同前註 31。



總 所	台北市松山區南京東路 3 段 248 號 7 樓	(02)2775-1823	FAX : (02)2731-6377
法律事務所	台北市松山區南京東路 3 段 248 號 12 樓之 2	(02)2775-1823	FAX : (02)8773-6131
台 北 所	台北市中山區敬業一路 99 號 2 樓	(02)7702-8299	FAX : (02)7702-8289
台 中 所	台中市西區臺灣大道 2 段 220 號 32 樓	(04)2328-8218	FAX : (04)2328-8318
台 南 所	台南市東區裕農路 375 號 6 樓	(06)274-2266	FAX : (06)238-0527
嘉義連絡處	嘉義市西區垂楊路 505 號 6 樓之 1	(05)285-1586	FAX : (05)285-1595
高 雄 所	高雄市前金區中正四路 211 號 14 樓之 1	(07)216-3721	FAX : (07) 216-2588

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw