

# 財團法人台灣網路資訊中心因公出國人員報告書

2008年10月28日

報告人姓名	張宇樞	服務單位及職稱	德鼎樞紐法律事務所 律師
出國期間	2008年10月21日 至2008年10月26日	出國地點	瑞士(日內瓦)
出國事由	一、出國目的 二、考察、訪問過程 三、考察、訪問心得 四、建議意見 五、其他相關事項或資料  (內容超出一頁時,可由下頁寫起)		
授權聲明欄	本出國報告書同意貴中心有權重製發行供相關研發目的之公開利用。  <p style="text-align: center;">授權人：張宇樞 (簽章)</p>		

附一、請以「A4」大小紙張，橫式編排。出國人員有數人者，依會議類別或考察項目，彙整提出報告。

註二、請於授權聲明欄簽章，授權本中心重製發行公開利用。

## 一、出國目的

世界智慧財產組織（WIPO）於 2008 年 10 月 23 日至 24 日假瑞士日內瓦舉行「WIPO Advanced Workshop on Domain Name Dispute Resolution: Update on Practices and Precedents」研討會，本人現列為台北律師公會「網域名稱爭議處理」專家名單之一員，進行網域名稱爭議之處理及相關法律議題之研究，故有幸與財團法人資訊工業策進會科技法律中心（以下簡稱「科法中心」）之王以國大律師，共同代表財團法人台灣網路資訊中心（以下簡稱「TWNIC」）參與此次研討會，以實際了解國際間網域名稱爭議處理之最新運作狀況。

## 二、考察、訪問過程

經過多次轉機，歷時共約二十餘小時的行程，本人與王大律師終於抵達瑞士日內瓦的下榻旅館，次日即至世界智慧財產組織之總部報到，參與本次研討會。而本次研討會係由 WIPO Arbitration and Mediation Center 所主辦。研討會的主要目的為介紹並研討國際間針對經申訴人主張註冊人涉嫌惡意註冊並使用其商標的域名申訴案件，如何依據 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers（以下簡稱「ICANN」）所頒布之 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy（以下簡稱「UDRP」）、Rules for UDRP（以下簡稱「Rules」），進行域名爭議處理程序，並做出移轉或撤銷註冊決定的最新重要議題。

在短短兩天密集的研討會過程中，主辦單位總共安排了十三個單元、有四位分別來自義大利、美國、與荷蘭在域名爭議處理領域重量級的講員負責主講、八位 WIPO 國際局（International Bureau of the WIPO）之專家參與相關課程之介紹與進行。整個研討會內容之紮實、緊密、豐富、實用，相較於本人過去曾參與之學術或實務研討會而言，可以用嘆為觀止來形容；例如平均每個單元下之子題均為時三十分鐘左右，但由於所安排之內容非常豐富，以致於大多數講員幾乎是以連珠砲的方式，迅速介紹相關議題；而為了可以在有限的時間內，有效率地照表操課，其中甚至有講員自我揶揄要以紐約客（New Yorker）的講話方式進行報告；且中間休息時間一結束，主辦單位一方面在會場內即以法鎚敲擊桌面，一方面在會場外以趕鴨子的方式，儘快將與會者請入會場，以如時繼續下一場次的密集研討。

至於前來參加研討會的各國與會者，更是宛如聯合國一般，有來自阿根廷、澳洲、比利時、巴西、喀麥隆、中國大陸、法國、德國、愛爾蘭、以色列、義大利、約旦、列支敦士登、荷蘭、紐西蘭、奈及利亞、挪威、葡萄牙、南韓、羅馬尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、美國、英國等各國之學者專家；雖各有不同之母語，但研討會全程以英文進行，而在課程之間，與會者之討論亦十分熱烈，感情融洽，似乎沒有任何國界可言。而與會的學員並分成六個小組，分別針對過去實際發生的 15 個真實案例，根據 UDRP 的相關規定，進行充分的意見交換，討論該個案中之特殊問題。

會議結束後之次日，本人與王大律師即收拾行囊，再度經歷二十餘小時的行程，帶著此次研討會豐富的收穫滿載而歸。

### 三、考察、訪問心得

此次考察、訪問之主要心得，大致可列為 15 點，茲扼要予以整理如下：

#### (一) 域名爭議案件量部分

自 1999 年以來，國際間大部分之域名爭議案件均向 WIPO 提出，迄今總共有超過 14,000 件與 UDRP 及其相關規範之案件產生、涉及超過 25,000 個不同之域名。而其中較為有趣的統計數字，在提出域名爭議案件的申訴人方面，前七名分別為美國、法國、英國、德國、瑞士、西班牙及義大利等國；而被申訴人方面，前七名分別為美國、英國、中國、加拿大、西班牙、南韓及法國等國。二者相較可以發現，雖然美、英等國在域名爭議案件的申訴人及被申訴人方面，均穩居 WIPO 的排行榜中世界前三名；但是，中國與南韓提出域名爭議案件的申訴量雖不及其他所謂之品牌大國，被提出域名爭議案件申訴的數量，在 WIPO 的排行榜中，卻分別高居世界第三及第六位。

#### (二) 域名爭議案件之時間與結果部分

WIPO 所處理之域名爭議案件，從收案到專家小組作出決定，平均大約需耗時 60 天。而其中有約百分之八十四的案件，經專家小組做出移轉域名的決定；約百分之十五的案件，經專家小組做出駁回申訴的決定；約百分之一的案件，經專家小組做出撤銷註冊的決定。

#### (三) 依據 ICANN 頒布之 UDRP 進行域名爭議處理之特色

依據 ICANN 頒布之 UDRP 進行域名爭議處理，有以下之特色：

- 1, 國際間之一種救濟程序
- 2, 基於契約的基礎而產生
- 3, 針對商標權人解決網路蟑螂 (cyber squatting) 問題之設計
- 4, 透過註冊者之一種直接的救濟
- 5, 不必至法院尋求救濟、但仍保留法院救濟的可能性
- 6, 時間與費用上之有效性
- 7, 雖僅接近十年的歷史，但已有相當成熟的先例基礎
- 8, 沒有金錢上之損害賠償
- 9, 藉由指定之外部專家做成決定

#### (四) 未來以 UDRP 進行域名爭議處理之挑戰

依據 ICANN 頒布之 UDRP 進行域名爭議處理，未來將面臨以下之挑戰：

- 1, 如何在實質的公平性與效率間取得平衡
- 2, 如何因應快速發展的域名環境
- 3, 如何在域名申請人隱私保護 ( Privacy ) 下確認被申訴人
- 4, 如何在域名快速移轉 ( Cyberflight ) 的過程中確認被申訴人
- 5, 如何解決多重管轄 ( Mutual Jurisdiction ) 的問題

#### (五) WIPO 以 UDRP 進行域名爭議處理之案例

若有研究 WIPO 以 UDRP 進行域名爭議處理之案例的需要，可以分別瀏覽以下兩個網址：

“[www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview](http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview)”“[www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex](http://www.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex)”

該網址共包括 26 種與域名爭議有關之一般或重要的議題，每天均會更新的 14,000 多個案例，使用者可以免費上網取得；並且均已分類，雖然不具有拘束力，但仍有一定之參考價值。

#### (六) 商標與域名爭議之關係

由於在域名爭議處理之過程中，首先應判斷申訴人所主張之商標是否存在，所以該商標之效力便成為一項值得討論之課題：首先，在世界各國之間，商標之取得與否，有不同之作法，例如有的國家需要先經過審查後，才會允許註冊；美國有的州則不需要先經過審查後，才會允許註冊；而 WIPO 認為不需要先經過審查即可註冊之商標，其效力不當然等同於需要先經過審查後，才會允許註冊之商標。而已註冊之商標除非有非常明確的證據證明已被放棄，否則不得推翻其被推定之效力。

此外，在一些承認未經註冊之商標的地區，則需要藉由標示該商標之商品，是否的確實有販售、廣告等事實，以判斷其是否具有商標之效力，而決定是否應在域名爭議處理之過程中被予以保護。

#### (七) 如何決定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之標準

- 1, 相同 ( identical ) : 可參考彼此之空間、大小寫、標點符號及設計之元素。
- 2, 近似而產生混淆 ( confusingly similar ) : 例如故意錯漏字 ( 例如 joe carton 與 joe cartoon )、增加字 ( 例如 Playboy 與 SpanishPlayboy )、或以類似之符號取代 ( 例如 oxygen 與 0xygen )。

#### (八) 大量登記域名之重要性

在現今之全球貿易型態下，登記域名有以下之重要性：

- 1, 有效進行電子商務
- 2, 透過網路與消費者、客戶、供應商、股東、媒體、及員工間之互動
- 3, 透過搜尋引擎更容易透過域名找到該品牌、商品或服務
- 4, 若域名與已註冊之商標相同或近似，更易使瀏覽者產生信賴感
- 5, 對重要關鍵性之商標建立廣泛防禦性之註冊策略
- 6, 防止第三人藉由登記類似之域名，使人產生有提供相關資源、聯盟之錯覺。

所以，以法拉利 ( FERRARI ) 為例，在全世界大約註冊了共約 8,000 個商標，731 個域名；班尼頓 ( BENETTON ) 在全世界大約註冊了共約 9,000 個商標，334 個域名；而雀巢 ( NESTLE ) 在全世界更是大約註冊了共約 107,350 個商標，5,000 個域名。

#### (九) 註冊人就其網域名稱有無權利或正當利益之判斷標準

在研討會中，提出許多與善易使用 ( Bona Fide Use )、為一般大眾所熟知 ( Commonly Known ) 以及非商業或正當之使用 ( Noncommercial or Fair Use ) 之具體個案及其判斷標準，如有關批評網站 ( Criticism Sites ) 或粉絲網站 ( Fan Sites )，是否構成非商業或正當之使用的案例，供與會者參考。

#### (十) 註冊人是否惡意註冊或使用系爭網域名稱之判斷標準

在研討會中，提出許多與註冊人是否惡意 ( Bad Faith ) 註冊或使用系爭網域名稱之判斷標準之具體個案及其判斷標準，例如在網站中宣示否認與相關網站有關之條款 ( Disclaimers )、或註冊人係在被动情形下始與申訴人達成和解時，是否仍構成惡意註冊或使用系爭網域名稱等案例，供與會者參考。

### (十一) 以 UDRP 進行域名爭議處理與法院間之關係

以美國法院為例，法院處理與域名有關之案件，與 UDRP 間之關係，大致上有以下幾點特色：

- 1, 法院肯定可以 UDRP 進行域名爭議處理
- 2, 以 UDRP 進行域名爭議處理，不會妨礙當事人向法院尋求救濟之管道
- 3, 以 UDRP 進行域名爭議處理之結果，對法院不會產生拘束力
- 4, 司法審查並非以 UDRP 進行域名爭議處理之結果之上級審
- 5, 法院會參考過去以 UDRP 進行域名爭議處理之見解
- 6, 當事人可以選擇直接向法院尋求域名爭議之救濟，不必先以 UDRP 處理域名爭議

### (十二) 其他特殊類型之案件

在研討會中，尚且針對一些特殊類型之域名爭議案件，例如原本屬於善意之註冊或使用系爭網域名稱，日後可否變成惡意註冊或使用系爭網域名稱；消極持有系爭網域名稱之行為 (passive holding)，在何種情形下會被認定屬於惡意註冊或使用系爭網域名稱；日後第三人取得域名之組合 (domain name portfolios) 時，應如何認定註冊或使用系爭網域名稱時是否構成惡意等進行說明與討論。

### (十三) 以 UDRP 進行域名爭議處理中，專家何時可以依職權獨立調查

在以下情形時，專家可以依職權獨立調查，以 UDRP 進行域名爭議處理：

#### 1, 事實部分

專家可以依職權檢索商標局之資料庫、審視系爭網站、透過搜尋引擎進行檢索等。

#### 2, 法律部分

專家可以依職權調閱過去以 UDRP 進行域名爭議處理之決定書及相關法院之判決。

### (十四) 以 UDRP 進行域名爭議處理時之舉證責任

以 UDRP 進行域名爭議處理時，原則上應由聲請人負舉證責任；因此若聲

請人未盡舉證責任時，即使註冊人未表示任何意見，專家小組仍應作出有利於註冊人之決定；而涉及新事證時，聲請人還必須提出補充書狀以說明。

#### (十五) 域名買賣市場之介紹

在研討會的最後，特別介紹目前一項新興的產業，即域名產業（domain name industry）；其間介紹了目前世界上關於一些域名的出租、買賣與拍賣市場之運作與最新行情。例如截至 2008 年 9 月為止，全世界一些以高價成交的網址分別為：

域名（domain name）	成交價（美金）
fund.com	\$9,999,950
datarecovery.com	\$1,659,000
cruises.co.uk	\$1,099,798
printer.com	\$800,000
casino.de	\$625,000

#### 四、建議意見

有鑑於此次 WIPO Arbitration and Mediation Center 所主辦的「WIPO Advanced Workshop on Domain Name Dispute Resolution: Update on Practices and Precedents」研討會收穫豐碩，特向 TWNIC 提出以下建議意見供參：

##### (一) 邀請 WIPO Arbitration and Mediation Center 之專家來訪

由於 WIPO Arbitration and Mediation Center 之專家俱為國際間此領域上有豐富實務經驗之權威，倘若 TWNIC 可透過正式管道，或在受限於國際政治考量下，亦可透過曾與會之我國代表以私人方式，邀請 WIPO Arbitration and Mediation Center 之專家來訪，在台灣針對域名爭議處理機構之專家或一般研

究機構之學者，進行一至二場與域名爭議處理有關之國際研討會，除可免除一般學員對於長途往返的顧慮、尚可大量增加台灣域名爭議處理之專家與國際級大師直接面對面的機會，吸收國際間最新之動態與處理方式；對於提昇我國域名爭議處理之品質，相信會有一定程度之幫助。

## (二) 在台灣定期舉辦亞太地區之域名爭議研討會

因為亞太地區之域名爭議問題日趨頻繁，例如前述將可促進美國、中國與南韓被提出域名爭議案件申訴的數量，在 WIPO 的排行榜中，已分別高居世界第一、第三及第六位；所以，在台灣定期舉辦亞太地區之域名爭議研討會，不但有一定之實質意義，更可促進各國域名爭議處理專家間之交流與互動，交換彼此之實務經驗或作法，供所有之域名爭議處理專家參考。

## (三) 針對國際或台灣之代表性域名爭議處理案例出版專著

不可否認的，由於域名爭議處理機制迄今尚未滿十年，所以相關之見解與作法，仍將有賴於大量先例之建立；但是若未能做有系統之整理、甚至基本之分析，將無法有效累積各國域名爭議處理專家之智慧與經驗，對於從事學術研究之學者而言，亦將倍增其蒐集資料過程之艱辛。因此，建議針對國際或台灣之代表性域名爭議處理案例進行有系統的蒐集整理，並委由我國域名爭議處理專家或學者，針對各案例進行簡單的介紹與分析，並彙整成冊，定期予以出版，將有助於從事域名爭議處理之研究學者或實務工作者，精確又有效率地掌握國際間及我國最新見解之發展。

## **五、其他相關事項或資料**

由於我國並非聯合國之會員國，因此在網路上透過登入 WIPO Arbitration and Mediation Center 之網站，報名參加此次研討會，無法以其他與台灣有關之選項、或自由填載國籍之方式報名，只得以「Taiwan, Province of China」之名義進行報名作業，附此敘明。