

財團法人台灣網路資訊中心因公出國人員報告書

2008 年 11 月 19 日

報 告 人 姓 名	王以國	服務單位及職稱	資策會科技法律中心 法律研究員
出 國 期 間	2008年10月22日至 2008年10月25日	出 國 地 點	瑞士(日內瓦)
出 國 事 由	<p>一、出國目的</p> <p>二、考察、訪問過程</p> <p>三、考察、訪問心得</p> <p>四、建議意見</p> <p>五、其他相關事項或資料</p> <p>(內容超出一頁時,可由下頁寫起)</p>		
授 聲 明 欄	<p>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> <p>授權人：王以國 (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

世界智慧財產權組織（WIPO）於今（2008）年10月23日至24日，在瑞士日內瓦舉辦第四屆網域名稱爭議處理進階研討會（WIPO Advanced Workshop on Domain Name Dispute Resolution：Update on Practices and Precedents），此次研討會是由WIPO所屬之仲裁與調解中心（Arbitration and Mediation Center）負責主辦，並由各國學員自行報名參與。

資策會科技法律中心自2001年起，即為台灣網路資訊中心所委託認可的網域名稱爭議處理機構之一，八年期間已累積近百件爭議案件處理之經驗。本人因任職資策會科法中心負責爭議處理相關事務，蒙 貴中心提供本會員額參與此次研討會，得以進一步了解國際間網域名稱爭議處理機制之實務現況及發展趨勢，期能有助於國內相關機制之運作。

二、考察、訪問過程

WIPO仲裁及調解中心為「網際網路指定名稱與位址管理機構（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN）」所認可的網域名稱爭議處理機構之一，依據ICANN所頒布的「統一網域名稱爭議處理政策（The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP）」及相關規範，以提供商標權人一快速有效的爭議處理機制。目前，UDRP之爭議處理機制，不僅適用於有關通用頂級域名（gTLDs）之爭議中，亦適用於55個國碼頂級域名（ccTLDs）的爭議案件，自1999年12月受理第一件爭議案件以來，WIPO仲裁及調解中心至2008年10月為止，已受理超過一萬四千件之爭議處理申訴案件，涵蓋超過二萬五千個之網域名稱。

本次研討會於七月初開放網路報名，舉辦地點位於WIPO的日內瓦總部，為期二日，共有來自二十餘個國家的五十餘位學員報名參與，台灣參與本次研討會之學員計有兩名。除第一日應由學員於上午八時三十分前報到外，正式研討會進行時間為每日上午九時至下午六時，研討會詳細議程請參第五之（一）部分所列附件。

本次研討會邀請來自義大利的Luca Barbero、美國的David H. Bernstein、M. Scott Donahey，及荷蘭的Wolter Wefers Bettink等四位經驗豐富的網域名稱爭議處理專家，講授有關適用UDRP的申訴實體要件判斷標準及專家決定趨勢、重要程序事項及商標權人對於域名註冊及商標執行策略的展望等議題，並有該中心負責網域名稱爭議處理之部門主管Erik Wibers先生及其他行政人員，解說WIPO仲裁及調解中心的角色功能及UDRP的法律架構，並提出最新的統計資訊，說明該中心處理網域名稱爭議案件之實際運作現況。

此外，本次研討會整理近兩年來由WIPO仲裁及調解中心所作之重要專家決

定，包括UDRP之申訴實體要件及程序議題共計十五則實務案例，於會前將相關資料寄送予各位學員事先研習，並在研討會期間將與會學員分為六個討論小組，由不同講師帶領，就前述代表案例進行小組討論。

三、考察、訪問心得

關於本次研討會之主要講授課程內容，茲依其議題分類，簡要說明如下：

(一) WIPO專家決定發展趨勢(I)：商標權與使人混淆而近似之網域名稱

在商標權之認定方面，申訴人所擁有之商標如業經註冊，一般即可被認為符合擁有商標權之判斷要件，不論其註冊地點及所註冊之商品或服務項目，僅在極少數情況下（如該商標之註冊係未經審查而取得時），專家才會進一步審查其註冊是否符合UDRP之要件。在未註冊商標部分，申訴人應證明該名稱已成為具識別性之標示而具有次要意義；而個人姓名在UDRP下並未受特別保護，僅有該姓名事實上已用於交易或商業時，方成立未註冊之商標權。此外，在WIPO第二程序（the Second WIPO Internet Domain Name Process）的討論中，已否定將UDRP之保護特別擴大至地理項目，故申訴人僅有在其對地理標示享有權利而被用作為商標時（通常須經註冊），才能在UDRP下受保護。至於商標被授權人及商標權利人的關係企業，通常會被認為對商標享有權利而可受UDRP保護（惟仍有少數案例認為申訴人如僅享有非專屬授權時，將無法受到保護）。

在網域名稱是否構成使人混淆的近似部分，專家決定的一致意見均認為，網站內容不會影響是否構成混淆之判斷。但在網域名稱包含商標及負面文字時（suck cases）是否構成令人混淆的近似，專家決定的見解尚不一致，多數意見仍是採取肯定的看法。

(二) WIPO專家決定發展趨勢()：權利或正當利益

在註冊人對系爭網域名稱是否缺乏權利或正當利益方面，本次課程討論的重心在於註冊人能否主張為「非商業或正當的使用」。首先，關於代理商、經銷商或轉售者對於爭議之網域名稱，是否享有權利或正當利益上，少數意見認為如未經過商標所有者之同意，轉售商品者使用他人商標作為網域名稱，並不能認為享有權利；惟多數意見則認為，轉售者如符合以下要件而善意提供商品或服務時，將因此享有合法利益，包括轉售者須事實上有提供商品或服務，而該網站僅使用於銷售商標產品，並須在網站上明確揭露註冊人與商標所有者之關係；同時，註冊人不得試圖壟斷與該商標有關之網域名稱。

至於品牌的批評者或支持者所建立網站，如使用該品牌商標作為網域名稱的一部份，能否基於言論自由而主張享有權利或正當利益？專家意見則較為分歧，惟即使採取肯定見解，亦皆以網站須作非商業使用為前提。在批評性網站方面，美國專家與非美國專家之意見即不一致，僅有少數非美國專家認為，批評性網站使用他人

商標作為其網域名稱的一部份，可認為具有正當利益。

(三) WIPO專家決定發展趨勢 ()：惡意註冊與使用

在註冊人是否為惡意註冊之認定上，網域名稱之註冊如先於商標註冊時，一般而言，專家決定將不會認為註冊該網域名稱是基於惡意；惟註冊人如明知申訴人有潛在之權利（如公司間進行併購而尚未取得新的商標權前），仍註冊與其混淆的網域名稱時，則可能被認定是惡意註冊。一旦被認定為善意註冊後，不論註冊人事後是否作惡意使用，在多數的專家見解將不會再轉而認定其為惡意註冊。此外，單純的更新註冊，並不會被認為是基於惡意之目的，但將域名移轉予第三人時，將會被認定為是一新的註冊，是否為惡意註冊，應就目前的域名登記人來作認定。

在註冊人是否為惡意使用之認定上，僅消極持有網域名稱而未積極使用或進行銷售，是否會被認為是惡意使用，則須考量申訴人是否具有著名商標，對於申訴有無回應，註冊人是否隱匿其身份或偽造聯絡資訊，及其他可信其為善意使用系爭域名之情形等因素。

(四) 程序議題與專家決定之作成

在網域名稱爭議處理之程序方面，課程中所涉及之議題相當廣泛，包括受理註冊機構之處理、被申訴人之身分確認及隱私服務、多數當事人、舉證責任與證據、補充文件之提出、語言使用、專家指定及利益衝突之迴避、專家小組之權力及處置方法、對重複申訴之處理，以及爭議處理機制與法院程序之關係等。

在前述諸多程序事項中，被申訴人之身分確認為本次課程中相當重要的討論議題。當申訴人提出爭議案件之申請時，如欲獲知被申訴對象之個人資訊，主要來源包括公開的Whois資料庫，或經由受理註冊機構提供之註冊資料，惟兩者之資訊可能有所出入；又自提出爭議申請時至爭議處理機構正式通知程序開始時之註冊人，亦可能有所變更。在上述情形，欲認定何人為適當的被申訴人即易生爭議，而在WIPO仲裁及調解中心處理的爭議案件中，此類涉及隱私服務 (privacy service) 的案例亦逐漸增加。對此，UDRP相關規則中並未加以規範，目前專家決定之意見亦尚未形成明顯一致之共識，大多視個案情況加以判斷，其未來發展情形值得關注。

(五) 商標所有者對於域名註冊及商標執行策略之展望

相關討論包括商標所有人應如何申請註冊（包括選擇註冊之標的、註冊方式及註冊地點），以及網域名稱遭他人搶註後之處置策略。

在選擇註冊標的方面，講師建議宜區分關鍵商標及次要標示，按其重要性作優先順序之處理，並應考量在不同市場中，網域名稱應與其進行的促銷及廣告活動一致。在註冊方式方面，如允許的話，應以商標所有人名義登記全部之網域名稱，並使用單一電子郵件信箱進行聯絡；如須由第三人名義登記，則建議以信託方式優於

交由經銷商或代理商辦理註冊。在註冊地點方面，關於ccTLDs之註冊應進行成本與風險評估，如對於公司總部或主要營運所在地、商標登記主要市場、經銷商或供應商所在地、未來具潛在利益及侵權活動盛行之國家或地區，應優先考慮辦理註冊。

當網域名稱遭他人搶註後，商標權人宜衡量其侵害之程度，來決定處置措施(例如該網域名稱與商標是完全相同或僅產生令人混淆的相似，其是否被連結至競爭對手之網站或成人網站等)。一般而言，除非在緊急情況(如產品即將發表)或可用極低廉之價格購買之情形下，否則並不建議商標權人以向註冊人購買之方式取得網域名稱。至於在爭議解決途徑方面，除非能取得暫時禁制令，否則法庭程序通常須花費較長時間，選擇UDRP之途徑則能較快解決爭議。

(六) 其他議題

除前述議題外，本次研討會中亦向學員簡介gTLDs之新發展、ccTLDs爭議解決與UDRP的適用，以及網域名稱相關產業等資訊。

(七) 案例討論

本次研討會整理近兩年來由WIPO仲裁及調解中心所作之重要專家決定共十五則，由學員進行分組討論，相關案例及所涉及之討論議題請參第五之(二)部分所列附件。又前述案例之背景事實及專家決定結果，均可利用WIPO網站之資料庫進行查閱(<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/index.html>)。

四、建議意見

WIPO仲裁及調解中心自1999年12月受理第一件爭議案件以來，迄今已受理來自世界各地超過一萬四千件的爭議處理申訴案件，其案件處理的經驗可謂相當豐富。該中心處理相關爭議案件之判斷標準，除了受到ICANN所頒布的統一網域名稱爭議處理政策(UDRP)、相關規則及一般法律原則(如商標法、契約解釋及證據法則等)之規範外，亦甚為重視過去專家決定所形成之先例。不僅相關案例均可透過WIPO網站之資料庫進行檢索，查閱其詳細內容，WIPO仲裁及調解中心對於過去專家在個案決定所採取之見解，亦進一步加以整理分析，並於網站上公告週知，目的即在提升整體爭議處理機制的公平、效率與可預期性。

我國目前的兩家網域名稱爭議處理機構，自2001年受理相關案件迄今，亦已處理累積逾百件的爭議案件。為了因應日後逐漸增加的案件數量，並提高爭議處理結果的可預期性，應有必要仿效WIPO的作法，著手建立國內域名爭議處理案件的資料庫，並進行整體案例之分析研究，以使國內爭議處理機制之運作能更加完善。

五、其他相關事項或資料

(一) 研討會議程

page 1

Thursday, October 23, 2008

08.30 – 09.00 **Registration**

09.00 – 09.10 **I. Introduction**
(Erik Wilbers)

1. Brief Overview of WIPO
2. Introduction of Workshop Faculty
3. Outline of Program and Participants' Suggestions

09.10 – 09.25 **II. WIPO Arbitration and Mediation Center's Perspective**
(David Roache-Turner)

1. WIPO's Role as Provider
2. Year in Review
 - : Filing Rates and Other Figures
3. Case Experience
 - : Is There a 'Typical' Case?
 - : Emerging Challenges
 - : Procedural Developments

09.25 – 09.45 **III. Legal Framework of the UDRP**
(Wilbers)

1. UDRP Origins: 'Cybersquatting' and the First WIPO Process
2. UDRP Today: 'Domaining', Monetization and New Frontiers, including gTLDs
3. The UDRP, Rules and Supplemental Rules
 - : Substantive Criteria and Evolving Case Law
4. National Laws – Universal v. Local
5. Role of Precedent and Consistency of Decisions
 - : WIPO Information Material
 - : Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions
 - : Online Index of WIPO UDRP Panel Decisions, including New Categories
 - : Other Resources
6. Extending the UDRP: The Second WIPO Process
7. WIPO Trademark Database Portal

09.45 – 10.30 **IV. Trends of WIPO Panel Decisions I**

(i) Identical or Confusingly Similar to a Trademark or a Service Mark in which the Complainant has Rights (Policy, Para. 4(a)(i))

1. Rights in a Trademark

- : Overview – Panel Trends (David H. Bernstein)
- : Geographical Scope of Trademark (Wolter Wefers Bettink)
- : Timing of Trademark (Wefers Bettink)
- : Unregistered (Common Law) Trademark Rights, including Source of Rights and Applicable Law (Bernstein)
- : Personal Names / Geographical Terms (Bernstein)
- : Rights of a Licensee (M. Scott Donahey)
- : Rights Among Corporate Entities (Donahey)

10.30 – 10.45 *Coffee Break*

10.45 – 11.30 2. Identical or Confusingly Similar to a Trademark (Bernstein)

- : Overview – Panel Trends
- : Content of Website
- : Mark with “Sucks” or with Other Pejorative Term
- : Internationalized Domain Names
- : Effect of New gTLDs on UDRP Analysis?

11.30 – 12.00 *Open Floor Discussion*

12:00 – 13:00 *Break Out and Case Study Session No.1*

13.00 – 14.30 *Lunch*

14.30 – 15.00 **V. Trademark Owner’s Perspective I**
(Luca Barbero)

15.00 – 15.15 *Open Floor Discussion*

15.15 – 15.30 *Coffee*

- 15.30 – 16.30 **VI. Trends of WIPO Panel Decisions II**
(David Bernstein)
- (ii) *Rights or Legitimate Interests (Policy, Para. 4(a)(ii))*
- : Overview – Panel Trends
 - : Agency and Distributorship, including Resellers (Whether or Not Authorized)
 - : Free Speech (criticism / fan site), including Applicable Law
 - : Generic and Dictionary Terms
 - : Pay-Per-Click (PPC) Pages
- 16.30 – 16.50 *Open Floor Discussion*
- 16.50 – 17.30 *Break Out and Case Study Session No.2*
- 17.30 – 17.50 **VII. Court Proceedings in Relation to UDRP Domain Names**
(Roache-Turner)
1. Concurrent Proceedings
 2. Post-UDRP Proceedings
- 17.50 – 18.00 *Open Floor Discussion*

Friday, October 24, 2008

09.00 – 10.00 **VIII. Trends of WIPO Panel Decisions III**

- (iii) *Registration and Use in Bad Faith (Policy, Para. 4(a)(iii))*
 - : Overview – Panel Trends (Bernstein)
 - : Conjunctive Requirement (Wefers Bettink)
 - : Timing of Trademark and Domain Name Registration, including Domain Name Portfolio Acquisitions (Donahey)
 - : Actual or Deemed Knowledge of Mark, including Willful Blindness (Bernstein)
 - : Passive Holding or Inactive Use of a Domain Name (Wefers Bettink)
 - : Relevance of Disclaimer, Settlement Negotiations (Bernstein)

10.00 – 10.15 *Open Floor Discussion*

10.15 – 11.00 **IX. Procedural Issues and Decision-Making**

1. Registrar Issues (J. Brian Beckham)
2. Respondent Identity and Privacy Services, Mutual Jurisdiction, Center Procedure (Bernstein and Roache-Turner)
3. Multiple Parties (Donahey)
4. Burden of Proof / Evidence (Bernstein)

11.00 – 11.15 *Open Floor Discussion*

11.15 – 11.30 *Coffee Break*

5. Language of Proceeding, Panel Discretion, Center Procedure (Roache-Turner)
6. Appointment of the Panel (Including Conflicts of Interest) (Wefers Bettink and Francisco J. Rios)
7. Powers of the Administrative Panel (Wefers Bettink)
8. Supplemental Filings, Panel Discretion, Center Procedure; panel precedent and consensus (Bernstein)
9. Respondent Default, Center Procedure (Bernstein)
10. Consent to Transfer, including informal consents (Bernstein)
11. Remedies (Wefers Bettink)
12. Refiling (Wefers Bettink)

12.15 – 12.30 *Open Floor Discussion*

- 12.30 – 13.00 *Break Out and Case Study Session No.3*
- 13.00 – 14.30 *Lunch*
- 14.30 – 14.55 **X. Trademark Owner's Perspective II**
(Barbero)
- 14.55 – 15.05 *Open Floor Discussion*
- 15.05 – 15.30 **XI. New gTLDs** (Eun-Joo Min)
1. ICANN Introductions and Types of Domains
 2. Types of Dispute Policies
 3. WIPO Recommendations
- 15.30 – 15.45 *Open Floor Discussion*
- 15.45 – 16.00 **XII. ccTLD Dispute Resolution**
(Rios)
1. WIPO ccTLD Database
 2. Registration Models
 3. Dispute Models
- 16.00 – 16.30 **XIII. The Domain Name Industry**
(Donahey)
- 16.30 – 17.00 *Open Floor Discussion*
- 17.00 **Closing**

[End of document]

(二) 案例討論

Case Study Session No.1 – The First Element

Timing of Trademark and Marks Including Descriptive Terms
D2008-0588 <babytel.com>

Unregistered Trademark Rights/Personal Names/Applicable Law
D2008-0778 <caillebotte.com>

Rights of Licensee/Corporate Relationships/Dual-Mark Domain Names
D2008-0894 <riverbellemicrogaming.com>

Confusing Similarity – Assessing Descriptive/Device Marks
D2007-1943 <gals4free.com>

Case Study Session No.2 – The Second Element

Agency, Distributorship and Resellers

D2007-0995 <delmarbarbeque.com>
D2007-1524 <nascartours.com>

Free Speech (Criticism/Fan Sites)

D2008-0647 <sermosucks.com>
D2007-1461 <1066ha.com>

Pay-Per-Click Sites and Descriptive Terms

D2007-1415 <proforcekarate.com>
D2008-0767 <matériel.net>

Case Study Session No.3 – The Third Element and Procedural Matters

Timing of Trademark and Registration

D2007-1921 <ticketmast.com>
D2008-0404 <shelbox.com>

Actual or Deemed Knowledge, including Willful Blindness

D2007-1448 <groundfos.com>

Privacy and Respondent Identity

D2007-0062 <creditkeeper.com>
D2007-1438 <ifranchise.com>

(三) 參訪照片



圖 1：WIPO 總部大樓



圖 2：研討會現場