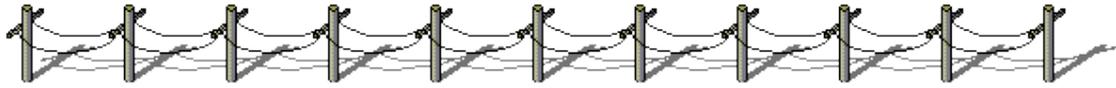


# 商標權人對 ICANN 開放頂級網域名稱註冊應有之認識

蘇月星



2011年6月20日全球網域名稱管理機構（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 以下簡稱 ICANN）在新加坡召開特別會議，會議中決議自2012年1月12日到4月12日止，為期3個月，將開放通用頂級網域名稱(generic Top-Level Domain)之登記。此項決議之通過，將表示往後企業組織或個人均可以任何字詞及語言，或以自有公司名稱或產品商標當作通用頂級網域名稱，譬如用關鍵字當網域名稱(如.green、shop、toys、hotel)，或用地名當網域名稱(如.nyc、.berlin)或用品牌當網域名稱(如.apple、ibm、canon)，取代原先只有.com、edu、net等22個頂級網域名稱。因此將來如果見到www.apple、www.ibm或www.iphone等等域名，也不足為奇。對於擁有商標所有權的企業組織，此項新措施，將來在法律上及營業型態上對於其權利是否會帶來新衝擊，也是企業體需要關注的地方。

## 企業體是否應該申請頂級網域名稱？

目前 ICANN 高達新臺幣 536 多萬元的申請費用，已然形成眾矢之的，也讓 ICANN 成為一個非營利組織背景的攻擊點。高達 536 多萬元的申請費是申請的門檻，相較臺灣企業只要臺幣 800 元，就能向 TWNIC 申請.com.tw，新頂級網域名稱的高價位將成為重要門檻。

若有多人或多家企業對同一網域名稱提出申請時，該網域名稱將以競標方式由最高得標者取得申請資格。得標者並須與 ICANN 簽署一份

為期 10 年的註冊協議書，且須遵從 ICANN 管理規則。目前擬定開放申請註冊的期間只有 3 個月，之後，甚至數年內，ICANN 將不會再開放通用頂級網域名稱之註冊。

鑑於高昂的費用，公司經營者在決定是否要註冊通用頂級網域名稱時，應該讓利益受到影響的股東，幫助他們了解註冊網域名稱在市場競爭上、品牌及企業創新投資優先性的重要性。在評估這些因素後，如果公司認為尚且不必花費鉅資申請頂級網域名稱，擁有商標的企業組織，接下來應該仔細思量如何在開放通用頂級網域名稱註冊時，制定有效的政策或執行措施來保護自己的商標不受第三人的侵害。

若以商標當頂級網域名稱取得註冊，對於商標所有人的市場及交易安全將提供較佳的控管能力，尤其搶先在第一回合就取得頂級網域名稱註冊的商標權人，對其商標將提升更深一層的保護，因為新的網域名稱一旦取得註冊，其他近似的網域名稱將無法獲准註冊，例如 Bavaria 取得.bayern 網域名稱之註冊，德商 Bayer AG 就無法再取得.bayer 之註冊。

主管全球網域名稱系統的 ICANN，制訂「統一網域名稱爭議處理政策」(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy;UDRP)這套制度負責解決網域爭端案件。以目前此一機制的運作成效而言，這套制度是一具有效率與節省成本的國際機制。但針對明年開放頂級網域名稱之註冊，ICANN 也採行一些措施來保護商標權人，譬如：

1. 設定日升註冊期 (Sunrise Period) 開放給商標權人或公司註冊網域名稱；
2. 對於明顯的商標侵害的申請案件，設立「快速暫停申請系統」(Uniform Rapid Suspension, URS)中止或暫緩有侵權可能的關鍵詞或字串的申請；
3. 對於已完成註冊的網域名稱，制定註冊後的爭議處理機制 (Post-delegation Dispute Resolution Procedure, PDDRP)。

### **ICANN 拒絕接受申請註冊之理由**

在 2012 年 4 月 12 日截止申請註冊之後兩星期內，亦即在 2012 年 4 月底以前，ICANN 會將申請註冊的網域名稱公諸於眾。如果有自認權利受到侵害的第三人，在 7 個月之內，均可對申請人提出反對意見

書。所謂權利受到侵害的第三人，是指享有法律權利的第三人，或是欲註冊之網域名稱與該第三人存在的網域名稱有近似之疑者，或是欲註冊之網域名稱對公共利益將造成限制者，或者是損及某一特定與該域名相關社群之利益者等，皆是所謂權利受到侵害的第三人。

商標所有權人是前述「享有法律權利」之代表。但任何人只要對構成頂級網域名稱字串享有法律上權利者，均可以「享有法律權利」之名義向 ICANN 提出反對意見書。如果最後證明提出反對之一方有理，註冊申請頂級網域名稱一案將被駁回。鑑於同一商標可能同時有數個商標權人，因此，若以「享有法律權利」之名義提出反對時，並不一定能有效成功阻止他人申請。若商標權人本身並非網域名稱申請人，一次阻止無效即不得再提反對意見，此關係商標權人權益甚鉅，商標權人對之需多加關注。

### **「再指定（授權）使用」(Redelegation)的措施將使商標權人喪失權利嗎？**

當企業體申請註冊頂級網域名稱以後，發現使用網域名稱在企業經營的商業實益並不如預期中理想而決定終止註冊時，依據雙方簽署的協議書，ICANN 不用考慮商標權人的反對，可以依裁量權將該網域名稱移轉給任一繼受者繼續使用。此所謂「再指定（授權）使用」的情形，勢必對商標權人的權利產生負面影響。

然而，ICANN 也表示，在對網域名稱同意進行「再指定（授權）使用」時，將會透過一項例外規定，以對商標權人的權利提供保護。此項例外規定是指當申請人擁有通用頂級網域名稱底下的第二層網域名稱，而且專屬使用該第二層網域名稱之同時亦未再授權其客戶、被授權人或加盟店使用，具備以上情形時，ICANN 則必須取得申請人同意，才能進行「再指定（授權）使用」。除了前述例外情形以外，ICANN 毋庸取得申請人同意，即能依裁量權將該頂級網域名稱之註冊移轉給繼受者繼續使用。若申請人欲針對此點修改申請註冊時雙方必須簽署的協議書內容時，因修改內容係屬重大事件，此事須經 ICANN 開會核准方可修改。惟該請求未必為 ICANN 接受，甚或會延遲申請人申請案的核准速度。

### **世界企業體的反應**

對於 ICANN 開放頂級網域名稱註冊這項決議，有些組織如互動廣告

協會(Interactive Advertising Bureau, IAB)及全美廣告客戶協會(Association of National Advertisers, ANA)均呼籲 ICANN 暫緩執行此項決議，如 IAB 即認為開放頂級網域名稱，對商標權人將是一場“災難”(disastrous)；ANA 則認為開放頂級網域名稱將造成商標混淆、淡化問題及其他權利濫用問題，譬如招致網路掠奪者之傷害、侵犯消費者之隱私、身份被盜用及破壞網路安全等問題。雖然反對開放聲浪不斷，但也有企業組織如日本電氣龍頭 Hitachi 公司即表贊同開放此項頂級網域名稱之註冊。Hitachi 公司廣告部門的 Ken Nishida 先生即表示，若能註冊.hitachi，對於在世界各地擁有數百個網站的 Hitachi 公司，不但能統一網站名稱，提升公司 Hitachi 商標的品牌價值，消費者不但容易記住網站名稱，且能輕易進入網站以瀏覽內容。若自市場效益而言，由於網路仿冒品的猖獗，因此只要消費者進入.hitachi 網站，保證其所看到的商品一定是真品，此對遏止商標的仿冒將有其功效存在，對於改進商品牌價值自有其正面效果。至於高昂的申請費，Ken Nishida 先生表示，鑑於專用網域名稱對企業體帶來的好處，高成本將正確的代表新網域名稱的價值。

## 代結論

由於網域名稱的系統使用，相同的網域名稱只能給一人使用，無法像一般的商標、事業名稱或姓名，可以由數人同時擁有，因此在現實社會中原本可相安無事者，在網路世界中就會發生問題。ICANN 開放頂級網域名稱註冊之新措施，對知名的跨國企業或網址服務商而言，就算不想申請網址，也可能為了避免品牌被濫用，會競相爭奪重要的關鍵詞或字串或好記的網址或搶下與品牌有關的頂級網址，很顯然將掀起一場網域名稱爭奪大戰，會對國內大企業體帶來如何的衝擊，是值得後續觀察的問題。

## 編譯資料來源：

1. Brian Winterfeldt and Adam Scoville, Brand Owners Prepare for Launch of New gTLDs, International Trademark Association, Vol. 66, No. 14, August 1, 2011, <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/BrandOwnersPrepareforLaunchofNewgTLDs.aspx> (最後瀏覽日：2011年09月06日)
2. <http://www.managingip.com/Article/2884253/Managing-Trade->

[marks-Archive/Interview-Hitachi-welcomes-brand-era.html?  
LS=EMS561419](http://marks-Archive/Interview-Hitachi-welcomes-brand-era.html?LS=EMS561419) (最後瀏覽日：2011年09月06日)

3. Ladas & Parry, LLP,  
[https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:32811.946  
5374998/rid:7715d0bc3316ca5e93c401d06819f6d8](https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:32811.9465374998/rid:7715d0bc3316ca5e93c401d06819f6d8) (最後瀏覽日：  
2011年09月06日)