

99020101 有關「cambridge」網域名稱侵害商標權及混淆表徵之事件(商標法§62、公平交易法§20)(智慧財產法院民事判決 98 年度民商訴字第 12 號)

爭議標的：侵害商標權之認定及混淆表徵之認定

系爭網域名稱：cambridge.org.tw

系爭商品/服務：英檢、英語教材研發及販售、英語課程等服務

據爭商標：「CAMBRIDGE」商標

相關法條：商標法第 62 條、公平交易法第 20 條

判決要旨

1. 商標法第 62 條所稱「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（最高法院 97 年度台上字第 1619 號判決要旨參照）或消費者混淆誤認之結果始足該當。原告未提出任何證據證明有何減損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，尚難認被告使用系爭網域名稱有何違反商標法第 62 條第 1、2 款之情事。
2. 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，且被告使用系爭網域名稱，與原告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。況原告與被告法定代理人終止授權關係後，原告即有自行或另行授權第三人在我國辦理英語認證業務之必要，倘繼續容許被告使用系爭網域名稱，消費者基於對網域名稱之聯想，將增加消費者進入其網站，進而增加交易機會或其他商業利益，並誤認被告仍繼續辦理原告所授權之英語認證業務，抑或將被告所提供之服務與原告或其合法授權之第三人所提供之認證服務產生混淆之可能，從而，原告主張被告繼續使用系爭網域名稱將導致與原告營業或服務之設施或活動相混淆，而違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款，即屬有據。

【判決摘錄】

一、兩造主張

(一) 原告主張：

1. 原告「Cambridge」商標與網域名稱，已為著名，被告使用「cambridge.org.tw」作為其網域名稱（下稱「系爭網域名稱」），顯已違公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款之規定。

2. 被告使用「cambridge.org.tw」作為網域名稱，客觀上已剝奪原告使用相關產業及消費者已熟悉之名稱且最直接之方式進入電子商務之機會，且造成引誘或誤導網路使用者瀏覽其網站之客觀事實，足以影響交易秩序而有顯失公平，亦違反公平交易法第 24 條規定。
3. 註冊第 00118082 號商標圖樣為「CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS」，而系爭網域名稱為「cambridge.org.tw」，二者依社會一般通念，並不具同一性，尚非商標法第 58 條第 1 款規定的有使用其註冊商標之情事，而係商標法第 57 條第 1 項第 1 款規定的變換商標或加附記使用，自無公平交易法第 45 條或同法第 20 條第 2 項第 4 款規定之適用。
4. 任何見到系爭網域名稱之相關業者或消費者將會將該網域名稱聯想至原告之著名商標，而任何刊登或陳列於系爭網域名稱網站之商品或服務將會被誤以為源自於原告，或誤以為被告與原告或其事業單位間存在特殊之商業往來關係，若系爭網域名稱仍為被告所註冊，則此等識別性或是原告及其事業單位或商標之聲譽亦當受到減損。依商標法第 62 條規定，被告之行為亦侵害原告所有註冊商標。

(二) 被告則以：

1. 商標法第 62 條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。被告係配合自身業務與各商標權長期使用系爭網域名稱，且為原告多年來對外引用，難認被告有違反商標法第 62 條侵害渠商標權之故意或結果發生。況臺北律師公會專家小組已以爭議決定書肯認被告之正當註冊權益，將其申請駁回，被告既有正當權益，當不可能牽涉所謂商標權侵害。
2. 被告與法定代理人所申請使用之網域名稱與商標，非來自原告授權或資金挹注，也沒有任何關於系爭網域名稱係歸屬原告之承諾約定，原告與被告及其法定代理人間所謂英語考試業務終止日為 98 年 11 月 3 日，決非原告所稱 9 月 30 日。況系爭網域名稱內容中確實有載明系爭網域名稱與被告間之關係，暨被告使用系爭網域名稱之事實。被告使用相關商標與系爭網域名稱在先，依公平交易法第 20 條第 2 項第 4 款、第 45 條之規定，被告註冊使用此網域名稱自有正當權利，而未違反公平交易法之規定。

二、本案爭點

- (一) 被告使用系爭網域名稱是否違反商標法第 62 條第 1、2 款，而視為侵害註冊第 00358197、00363032 號商標權？抑或違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款或第 24 條規定？
- (二) 原告得否依商標法第 61 條、公平交易法第 30 條請求被告不得使用相同或近似於「cambridge」字樣作為其英文網域名稱之特取部分？

(三)被告得依公平交易法第 20 條第 2 項第 4 款、第 45 條之規定，有使用系爭網域名稱之正當權利？

(四)原告得否依網域名稱爭議處理辦法第 4 條第 1 項第 2 款請求被告向台灣網路資訊中心辦理註銷系爭網域名稱，並將系爭網域名稱移轉予原告？

三、判決理由

(一)被告使用系爭網域名稱是否違反商標法第 62 條第 1、2 款？

1. 商標法第 62 條所稱「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（最高法院 97 年度台上字第 1619 號判決要旨參照）或消費者混淆誤認之結果始足該當。

2. 雖被告系爭網域名稱與原告商標之文字相同，惟二者之商品與服務間並非相同或類似，此外，依系爭網域名稱之網頁內容所示，被告確與其法定代理人共同辦理英檢業務，足徵被告受讓而使用系爭網域名稱之期間，其均經原告授權辦理英語檢測業務，其所提供之服務品質當不致使原告商標之信譽產生貶抑減損之結果，而原告復未提出任何證據證明系爭網域名稱之使用有何減損上開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，尚難認被告使用系爭網域名稱有何違反商標法第 62 條第 1、2 款之情事。

(二)被告使用系爭網域名稱是否違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款之規定？

1. 公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款所謂相關事業或消費者所普遍認知，係指具有相當知名度，為相關事業或消費者多數所周知；所謂「表徵」，係指某項具識別力或次要意義之特徵，其得以表彰商品或服務來源，使相關事業或消費者用以區別不同之商品或服務；而所謂識別力，指某項特徵特別顯著，使相關事業或消費者見諸該特徵，即得認知其表彰該商品或服務為某特定事業所產製或提供；所謂次要意義，指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使相關事業或消費者認知並將之與商品或服務來源產生聯想，該特徵因而產生具區別商品或服務來源之另一意義而言。而是否構成公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款所稱之「混淆」，應審酌考量表徵之知名度、二者營業或服務之內容及其服務表徵之近似程度、具普通知識經驗之相關事業或消費者注意力程度之高低等因素。又公平交易法第 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（見該條之立法理由），倘俟實際危害結果產生，始得論以違法，顯然無法達成立法目的，為能有效防範損害之發生及警惕事業，應認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。

2. 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，且被告使用系爭網域名稱係用以經營業務，縱於原告終止對被告之法定代理人授權後，被告仍與其法定代理人繼續辦理劍業務，而與原告之業務，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。況原告與被告法定代理人乙○○所經營之語言中心終止授權關係後，原告即有自行或另行授權第三人在我國辦理英語認證業務之必要，倘繼續容許被告使用系爭網域名稱，消費者基於對網域名稱之聯想，將增加消費者進入其網站，進而增加交易機會或其他商業利益，並誤認被告仍繼續辦理原告所授權之英語認證業務，抑或將被告所提供之服務與原告或其合法授權之第三人所提供之認證服務產生混淆之可能，從而，原告主張被告繼續使用系爭網域名稱將導致與原告營業或服務之設施或活動相混淆，而違反公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款，即屬有據。

(三) 被告得依公平交易法第 20 條第 2 項第 4 款、第 45 條之規定，有使用系爭網域名稱之正當權利？

1. 按公平交易法第 20 條第 2 項第 4 款之先使用應指其使用表徵之行為係表彰自身之服務或商品而言，倘就相關事業或消費者而言，其使用行為係表彰公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款之事業來源或與該事業間之授權關係，自不得藉此而主張排除公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款之適用。次按，公平交易法第 45 條之適用係以其行使權利之行為屬正當為前提要件，倘事業行使權利未符誠信原則，或以損害他人為目的，自難謂正當。
2. 系爭網域名稱由被告之法定代理人移轉予被告，並辦理英語認證業務之均足使消費者認知被告使用系爭網域名稱係辦理及推廣原告所授權之英語認證業務，而非表彰被告自身之教學及教材業務，參以前揭說明，自無公平交易法第 20 條第 2 項第 4 款之適用。
3. 次查，被告之法定代理人雖擁有「CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS」商標，然既非使用「www.cambridgeyounglearners.org.tw」，而僅擷取註冊第 00118082 號「CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS」商標中之部分文字，亦即原告事業名稱之特取部分「CAMBRIDGE」作為系爭網域名稱，實難謂原告係行使權利之行為係屬正當，參以首揭說明，自無公平交易法第 45 條之適用。

(四) 原告得否依網域名稱爭議處理辦法第 4 條第 1 項第 2 款請求被告向台灣網路資訊中心辦理註銷系爭網域名稱，並將系爭網域名稱移轉予原告？

系爭網域名稱之註冊使用，乃被告向網域註冊管理單位註冊，故系爭網域名稱之使用契約係存在於被告與網域註冊管理單位之間，而台灣網路

資訊中心僅係財團法人，該中心為處理網域名稱註冊人與第三人間所生爭議而制定之網域名稱爭議處理辦法，並不具法律位階之效力，故上開辦法對於被告與台灣網路資訊中心而言，僅係網域名稱使用契約內容之一部分，其效力並不及於非契約當事人之原告，從而原告依上開辦法第4條第1項第2款請求被告移轉系爭網域名稱，為無理由，應予駁回。

四、判決結果

被告不得使用相同或近似於「cambridge」之字樣作為其英文網域名稱之特取部分。

被告應向財團法人台灣網路資訊中心辦理註銷「cambridge.org.tw」網域名稱之登記。

被告應負擔費用將本案最後事實審判決書主文以二十號字體刊載於中國時報及聯合報各壹日。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔五分之四，餘由原告負擔。