

財團法人台灣網路資訊中心因公出國人員報告書

104年11月13日

報告人姓名	張有捷	服務單位及職稱	台北律師公會律師 中國文化大學法律學系 專任副教授
出國期間	104年11月1日 至104年11月6日	出國地點	瑞士日內瓦
出國事由	報告書內容應包含： 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。 授權人：張有捷 (簽章)		

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。

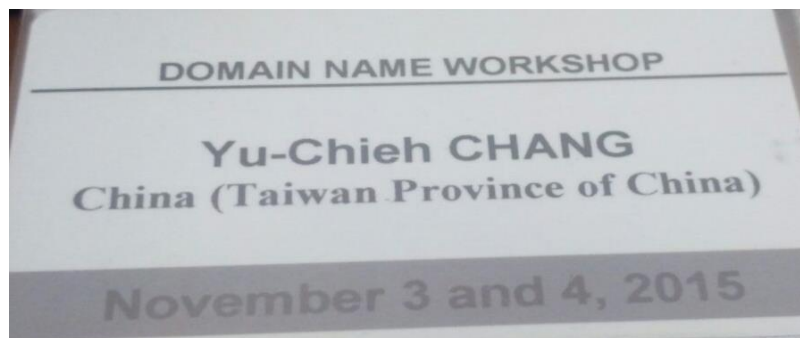
註二、請於授權聲明欄簽章，授權本中心重製發行公開利用。

一、出國目的

台北律師公會自 2001 年 3 月 9 日迄今，為台灣網路資訊中心 (Taiwan Network Information Center, 縮語 TWNIC) 所指定網域名稱爭議處理機構之一，本人自始即為「網域名稱爭議處理專家」之一，並為中國文化大學法律學系專任副教授，長期致力於商標法及網域名稱等智慧財產權法制研究。今年 (2015) WIPO 於 11 月 3 日至 4 日，在瑞士日內瓦總部舉辦「網域名稱爭議精進研討會：最新案例與實務」(WIPO Advanced Workshop on Domain Name Dispute Resolution: Update on Precedent and Practice)。此次代表 TWNIC 與台北律師公會與會，以了解國際間網域名稱爭議處理最新實務案例及其他政策動態趨勢。

二、考察、訪問過程

本次連續兩天 11 月 3 日和 4 日的會議，在 WIPO 總部所在地瑞士日內瓦舉行，約有來自全世界各地 48 名專家及律師參與，同時也邀請多位有實際處理爭議案件豐富經驗決定專家成員 (panelist) 參與。會議自 11 月 3 日早上八點半報到領取證件(如下，出入均需刷卡)後，九點鐘由 WIPO 仲裁及調解中心(the WIPO Arbitration and Mediation Center) Director—Erik Wilbers 引言正式開始。



本次研討會講者，主要為美國紐約律師 David H. Bernstein 以及英國倫敦律師 Tony Willoughby。二人均為 WIPO 仲裁與調解中心資深專家，幽默風趣，對網域名稱爭議處理案例相當熟稔，講解精闢。本人全程參與，分組討論為 Group D (Room A)，三則案例分別涉及包括 <MODAVUINELLI>、<ORBITAL CONNECT> 及 <TEMPURA> 商標是否適用 UDRP ¶ 4(a) (i) (ii) (iii) 討論與交流，議程如下：

2015年11月3日,

星期二

08:30 – 09:00

登錄

09:00 – 09:15

I. 介紹

(Erik Wilbers)

- WIPO簡要概觀

- 工作人員介紹

- 議程大綱

09:15 – 09:30

II. WIPO仲裁與調解中心

	<p><i>(Valeria Anchini)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - WIPO角色為一UDRP提供者 - UDRP 關鍵規範要件 - 2014年回顧：申訴比率及相關數據 - 流覽WIPO連線資源：WIPO 概觀2.0版, 專家小組決定法律索引, 可供檢索案例資料
09:30 – 10:20 第1要件 ¶ 4(a)(i)	<p>III. WIPO專家小組決定趨勢（第1部分） 在一商標或服務標章之權利 <i>(David Bernstein and Tony Willoughby)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - UDRP範圍 - 商標權時間及地理範圍 - 未經登記或「普通法」商標 - 人名 - 地理名詞 - 經審查相對於未經審查商標註冊 - 商標附帶註冊 - 在家族企業間的權利, 包括授權 - 在一商標的展示權
10:20 – 10:35	問與答 / 開放討論
10:35 – 10:50	咖啡中歇
10:50 – 11:40 第1要件 ¶ 4(a)(i)	<p>IV. WIPO專家小組決定趨勢（第2部分） 相同或混淆近似 <i>(Bernstein and Willoughby)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 直接比較(視,聽), 整體印象, 混淆近似性 - 商標為字或片語(如, <i>affordable.com</i>) - 標識加上普通, 描述或地理名詞 - 標識加上“sucks”或輕蔑用語 - 誤拼及錯打蟑螂 (Misspellings and typosquatting) - 網頁內容 - 程式化標識/設計要素 <ul style="list-style-type: none"> - 不聲明專用 - 國外相當用語及翻譯 - 國際化網域名稱(IDNs) - 頂級網域(TLDs),包括「新的通用頂級域名」
11:40 – 12:00	問與答 / 開放討論
12:00 – 13:30	午餐 WIPO塔13樓
13:30 – 14:15	咖啡中歇及案例研討第1部分 (Luca Barbero, Matthew Harris, Angela Fox, Andrew Lothian, Richard Lyon, William Towns)
14:15 – 14:30	<p>V. 國家頂級網域爭議解決 <i>(Charlotte Spencer)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - WIPO國家頂級網域安排 - WIPO國家頂級網域資料及來源 - 註冊及爭議解決模式
14:30 – 15:30 第2要件 ¶ 4(a)(ii)	<p>VI. WIPO專家小組決定趨勢 II 權利或法律利益 <i>(Bernstein and Willoughby)</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 善意商品或服務的提供 - 代理商及經銷商 - 未經授權販售或仿冒 - 非商業上或合理使用：言論自由, 批評專頁網站, 粉絲專頁網站, 以及準據法 - 普通及字典用語 - 點擊付費 (PPC) - 在建立一初步認定案件後舉證負擔的轉換
15:30 – 15:45	問與答 / 開放討論
15:45 – 16:05	咖啡中歇
16:05 – 16:50	中場休息及案例研討第2部分 (Barbero, Harris, Fox, Lothian, Lyon, Towns)
16:50 – 17:05	VII. 法庭程序及 UDRP爭議 (Bernstein and Willoughby)
	<ul style="list-style-type: none"> - 併存的法庭程序 - 後-UDRP的法庭程序
17:05 – 17:45	VIII. 商標權人的展望 (Aimee Gessner, BMW)
17:45 – 18:00	問與答 / 開放討論
18:00 – 19:00	雞尾酒

2015年11月4日,
星期三

09:00 – 10:10

IX. WIPO專家小組決定趨勢（第3部分）

註冊及善意使用

(Bernstein and Willoughby)

第3要件 ¶ 4(a)(iii)

- 消極持有及不積極使用
- 聯立要件及 ¶ 2 and 4(b) (iv) UDRP
- 商標及網域名稱註冊時點
- 網域名稱註冊先於購併/公告
- 網域名稱組合取得
- 明知或可得而知標識
- 故意忽視
- 註冊者商標檢索義務
- 網頁免責聲明的關聯性
- 自動產生的網頁內容
- 隱名及代理服務
- 舉證惡意請求, 包括使用歷史(含連線檔案及robots.txt)
- 怠忽及遲延的效果

10:10 – 10:30

問與答 / 開放討論

10:30 – 10:50

咖啡中歇

10:50 – 11:50

X. 程序爭議及決定作成

(Bernstein and Willoughby)

- 專家小組公正及獨立
- 專家小組的義務及職權
- 重提申訴

	<ul style="list-style-type: none"> - 程序語言 - 合併 - 答辯者的同一性, 隱名及代理服務 - 附帶申訴 - 中止及和解 - 同意移轉 - 程序命令 - 專家小組調查及「管轄通知」 - 答辯人認諾/舉證負擔 - 準據法 - 反網域名稱劫持 - 專家小組先例, 共識及WIPO概論2.0版
11:50 – 12:15	問與答 / 開放討論
12:15 – 13:00	中場休息及案例研討第3部分 (Barbero, Harris, Fox, Lothian, Lyon, Towns)
13:00 – 14:30	午餐 WIPO 塔13樓
14:30 – 15:15	XI. ICANN 新通用頂級網域綱要更新 (Ty Gray) <ul style="list-style-type: none"> - 背景 Background - 法律上權利異議的教訓 - 新通用頂級網域註冊趨勢/觀察 - 權利保護機制 - 修正UDRP 「鎖住」規則
15:15 – 15:30	XII. UDRP and URS 更新 (Brian Beckham)
15:30 – 15:45	問與答 / 開放討論
15:45 – 16:30	XIII. 執業者觀點 – UDRP執行策略 (Barbero)
16:30 – 17:00	問與答 / 開放討論
17:00	結束

三、考察、訪問心得

(一) 濫用網域名稱登記及使用, 實務上泛稱「網路蟑螂("cybersquatting")」, 關於其爭議, 世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, 縮語 WIPO), 係國際公認具領導地位替代性爭議解決服務提供者。由 WIPO 所發起的「統一網域名爭議解決政策」(the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 簡稱 UDRP), 提供全球商標權人一法庭外的有效救濟, 以請求釐清網路蟑螂案件。

(二) UDRP 適用於所有現行及新的國際間網域—通用頂級網域 (generic top level domain, 簡稱 gTLD), 而許多國家網域—國家頂級網域 (country code top level domain, 簡稱 ccTLD) 也倚賴 WIPO 服務作為其以 UDRP 為基礎的政策。WIPO 的 UDRP 服務, 具高度時間及成本效益。案件通常會在二個月內解決, (依 WIPO 所主導的 "eUDRP" 修正) 辯論會透過電子郵件提出, 依其優劣由外部商標專家決定, 且移轉決定直接為網域名稱登記機構執行。

(三)自從 UDRP 在 1999 年出現以來，WIPO 仲裁及調解中心已處理超過 32,000 UDRP 案件，涵括大約 60,000 網域名稱。2014 年，案件總數為 2,634 件，2013-14 成長率為+2%；提出案件數量前十大國家，依序為：美國 849 件；法國 325 件；英國 188 件；德國 183 件；瑞士 130 件；義大利 98 件；荷蘭 95 年；瑞典 75 件；丹麥 66 件；巴西 93 件。

(四)在議程第一天晚上雞尾酒宴會，與會人員充分交流，溝通意見。其中，VNNIC Director General—Tran Minh Tan 先生，表示經常與 TWNIC 連絡（名片如下）。



(五)另外，與 Richemont International Limited Intellectual Property Counsel—Jeffrey Martin 先生，論及台灣第一個網域名稱爭議案例<yahoo>，侵權者申請了<yahoomall>、<yahogroup>、<yahoocafe>等網域名稱，係由本人處理，因當時尚無網域名稱爭議處理辦法，適用台灣舊公平交易法第 20 條第 1 項第 2 款，向法院起訴，案列台中地院 89 年度訴字第 3399 號。Martin 先生甚感興趣，主動交換名片。



四、建議意見

(一)WIPO 仲裁及調解中心所舉辦的相關研討會，今後應持續派遣相關人員參與，以便掌握最新國際趨勢與發展。

(二)為因應中文世界網域名稱爭議需求，WIPO 仲裁及調解中心，目前有三位華裔工作人員，二位女性及一位男性。其中，本次研討會中，僅見過男性華裔工作人員一餘風，並交流溝通（名片如下）。建議可與這些人員保持連繫，獲取資訊，掌握各項議題發展動態。



(三)由於與會者大部分為律師，爾後若台北律師公會專家小組成員報名參加，建議併列 Taiwan Network Information Center 及 Taipei Bar Association 為代表機構。同時，由於時差及全程與會相當耗費體力，建議行程可酌予放寬，所需報支費用由台北律師公會酌予補助，以避免結束當日凌晨 4 時即須退房，摸黑趕赴機場。另外，建議由台北律師公會提供公會紀念品，由與會者攜往致贈主席及主要講者。

(四)本次研討會場地，係 WIPO 主大樓 "AB" building Room A，巧妙地將室外景觀引入室內，足供國內建築參考。



五、其他相關事項或資料



WIPO 總部大樓（即“AB” building）



會前留影