

5張圖
秒懂

有人把我公司的商標申請成 New gTLD了，怎麼辦？

Q

已經開放New gTLD申請了，如果發現有人申請的TLD字串，居然跟我的公司商標一樣，怎麼辦？

發現有人申請的TLD字串，居然和你的公司商標一樣，就可以提出「法律權利反對意見」。



法律權利反對意見 (LRO)

Legal Rights Objections



期間：申請流程期間、字串發配前



申請資格 權利所有人。

服務供應方 世界智慧財產權組織 (WIPO) 仲裁暨調解中心。

World Intellectual Property Organization

申請語言 僅能以英文提出。

提交文件

反對人資訊：姓名、聯絡資訊。

反對原因：說明為何有權反對此字串

緣由說明：反對此字串的明確根據。

詳盡說明反對意見為何有效成立。

佐證文件：反對緣由的佐證文件。



費用

單一申請案：10,000美元。



費用包含：提出單一申請案、
由一名專家審理、2,000美元行政費 (無法退費)。

若反對成功，將退費8,000美元。



行政檢查後，ICANN會公告所有申請案，到時候就提出反對意見。依程序提交反對意見，獨立委員會就會開始審理。

快筆記



爭議處理流程

反對者必須直接向爭議處理服務供應方DRSP提出反對意見，而非向ICANN提出

Dispute Resolution Service Provider



行政檢查 1

收到反對意見後，DRSP會在14個日曆天內針對每筆反對意見展開行政檢查。



合併案件 2

DRSP可合併審理性質類似、反對對象相同的案件。申請人和反對者也可提議合併審理，是否合併審理將由DRSP全權決定。



調解 3

實際進入仲裁程序前，反對者與申請人可以（非強制）先行調解。若有調解意願，DRSP也將提供相關服務。



組成專家審核委員會 4

一般由一名專家負責審核，若反對者與申請人雙方同意，也可申請由三名專家組成的委員會負責審核。



審核 5

審核期間，委員可要求雙方提交其他說明文件。除特殊例外情形，審核無需舉行實體聽證會議。



審核結果 6

以文字公佈結果於DRSP網站：
1) 爭議內容及相關發現。
2) 勝訴方。
3) 審核結果根據說明。



此費用將依外部爭議處理單位訂定的費率來計算，並直接支付予該單位。

這樣要花多少錢啊？



爭議處理八大原則

原則一

.unicorn
PK.
.unicorn

申請字串的外觀、發音、含義是否與反對者持有的商標相同或相似。

原則二



反對者是否正當取得及行使商標權利。

原則三



相關領域內的大眾認知中，該字串是否與申請人、反對者或其他第三方有所連結，以及連結是否強烈。

原則四



確認字串申請人的申請意圖

- 1) 在申請時是否已知該字串為反對者持有之商標？
- 2) 是否真的不知道該字串為商標？
- 3) 申請人是否有申請多筆與商標類似或相同之TLD字串的不良紀錄？



若反對依據為商標權利，則審核委員會至少會檢視以上八大原則。

好的
先掌握八大原則！



爭議處理八大原則

原則五



申請人是否原本就以正當、不傷害反對者（商標持有人）法律權益的方式，使用該TLD字串提供服務、商品或資訊。

原則六



申請人是否擁有該TLD字串的相關商標或智慧財產權？
1) 若有，申請人是否正當取得及行使相關權利。
2) 若正當，申請人是否將以相同方式使用該TLD字串。

原則七



申請人是否本來就以該TLD字串為大眾所知；若是，申請人是否將以大眾熟知的名義、正當使用TLD字串。

原則八



申請人預計使用的方式，是否會造成大眾：
1) 將TLD字串與反對者持有的商標混淆？
2) 以為反對者的商標擁有或贊助此TLD字串？
3) 以為與該TLD字串有合夥關係或為此字串背書？



嗯！注意申請時機跟程序，保障自己權益。

符合八項原則沒問題的！

