



網絡商標侵權的四個因素

來源：百業網 (<http://www.100ye.com/senseshow/761989.html>)

日期：23-Jul-2009

21 世紀，網絡的觸角延伸到社會的每一個角落，傳統的商標法律制度也面臨著挑戰。網絡技術導致許多新的商標侵權形式出現：如域名搶註侵犯商標權；Meta-tag 元標記對商標的隱性侵權；網絡廣告和網絡鏈結中的商標侵權等。

針對網絡商標侵權行為呈現出的許多新特點，世界知識產權組織（以下簡稱 WIPO）2001 年制定了《保護網上商標和工業產權中的其他標誌的建議》（下稱《建議》），對網上知識產權提供法律保護。下面，筆者主要結合該建議，對認定網絡商標侵權行為時應當注意的商業使用、混淆、合理使用及主觀惡意四個因素作初步探討。

一、商業使用

在傳統商標侵權中，把侵權標記粘貼在商品或者包裝上；提供或陳列供銷售的帶有標記的商品；將商品投放市場；或者以投放市場為目的，儲存帶有該標記的商品，或用此標記提供服務；進口或出口帶有侵權標記的商品；在商務文書、廣告中使用侵權標記都可視為商業使用。

但在網絡商標侵權中，商業使用因為網絡這種載體的出現而增加了不少新的表現形式，認定的標準也隨之發生了變化。依據《建議》，網上的商業使用除了要以商業或交易為目的外，還必須對特定地區造成商業影響。判斷這種商業影響的因素有：一是在現實中，商標的使用者是否採取了商業活動；是否為成員國的消費者服務；所提供的商品或服務是否合法地運送到成員國或者與成員國內的人有商業關係；二是在網上使用商標時，商標使用者是否發表了聲明，聲稱他不對成員國的消費者提供產品或服務；商標是否以互動式方式針對成員國網絡用戶使用；網址能否被成員國的網絡用戶訪問；是否標明與成員國相關的地址、電話號碼等；商品的價格是否以成員國官方貨幣標出；對商品的描述是否使用成員國的主要文字；商標是否與成員國內合法註冊的域名有關。

在英國的 *Euromarket Designs Inc v. Peters* 案中，法官 Jacob 認為，雖然在網上使用商標意味著在世界上任何可上網的地方使用商標，但這樣做的結果會使在那些並未對原告商標造成損害或對公眾造成誤解的地方也可提起侵權訴訟。因而，對此種使用應加以限制，比如考慮該地區通過網際網絡是否可以購買該商品。在此案中，法庭發現被告沒有在英國從事貿易，也不打算這樣做，因而在英國，被告商店名稱與商標相同不構成對商標的商業使用。可見，商業使用要求在地域和商標使用人之間必須具備實質意義上的聯繫。



二、混淆

《建議》中規定，有情況表明，商標的使用者在成員國內正在從事或有計劃從事與網上使用的商標相同或相似的商標的商品或服務，這構成認定網絡商標侵權的因素之一。

當商標在網頁上使用，並且這些商品或服務與正當持有商標者相似或相同時，混淆很容易辨別；但如果商標用於鏈結、元標記或網絡位址（如域名和子目錄）中，因為商標並不直接針對特定的商品或服務，而是針對特定的網址，因而很難判斷是否構成混淆。在此情況下，需要進一步考察網址上的資訊。就鏈結侵權而言，如果主網址上已經出現了由商標標明的貨物或服務，而使用者又積極地登陸鏈結的網址，這就有可能構成混淆；就元標記侵權而言，如果元標記使用特別的關聯詞用於搜索引擎來促銷特定的商品或服務，並且關聯詞可以標明商品或服務，則可能構成混淆；就網絡位址侵權而言，如果域名或子目錄的主體部分與其他使用在先的商標相同或類似，也可認定為混淆。

三、合理使用

許多國家的商標法將對商標的合理使用作為侵權的例外，這種例外在網絡上同樣可以適用。《建議》第八條規定了一系列合理使用的情形：一是在非商業網址上的非商業使用。比如在一些非商業組織（如體育俱樂部）、政府機構或慈善機構的網址上使用商標。二是基於言論自由而使用商標。三是使用商標對描述所提供的商品或服務確有必要。比如 2002 年著名的美國“花花公子女郎”案中，上訴庭裁定被告是基於善意描述自己曾是“花花公子”的年度女郎，被告只有使用原告的商標才能證明她在被花花公子公司授予年度女郎的事實，這對標明被告的商品或服務是必要的，不構成商標侵權。

另外，經營範圍是否相似，也可能成為判斷合理使用的重要因素。澳大利亞 **gewinn** 案中，被告在網上以 **www.gewinn.at** 域名從事有獎遊戲，原告出版一種名為 **Gewinn** 的金融新聞雜誌，註冊了 **Gewinn** 商標以及 **www.gewinn.co.at** 的域名。當它發現被告已註冊並且使用 **gewinn** 的域名後，要求被告應每月支付其 6500 澳元。法院判決認為：對商標使用而言，只有可能引發對特定公司或個人的誤解時才構成混淆。在此案中，被告與原告有著不同的商業領域，且雙方並非特別有名，一方不能假設網際網絡用戶可能存在誤解。被告註冊域名在先，構成對原告商標的合理使用。

四、主觀惡意

雖然傳統的商標侵權並不強調侵權人的主觀惡意，但在域名搶註侵犯商標權中，“惡意”已構成侵權的必要條件。在 WIPO《統一爭端解決程式》中對域名“惡意”註冊列舉了四種行為：（1）提出可向商品或服務商標的所有者或該商標所有者的競爭者出售、出租或通過其他任何形式轉讓域名，以期獲取有價值的對價；（2）通過故意製造與異議人所有的商品或服務商標的混淆，以誘使互聯網用戶訪問該域名持有人的網站或其他網上位址並從中牟利；（3）通過預先註冊域名，達到阻止商品或服務商標的合法持有者通過一定形式的相應域名，在網絡空間上反映其商標權利的目的；（4）通過註冊域名達到破壞競爭者正當業務的目的。



HUYI
環球互易

**HUYI GLOBAL INFORMATION RESOURCES
(HOLDING) COMPANY HONG KONG LIMITED**
環球互易資訊(控股)集團香港有限公司

對域名搶註惡意的判斷，各國基本上是以《統一爭端解決程式》為模本，判斷的標準主要有：客觀上，域名與商標相同或相似造成混淆；被侵權的商標往往是馳名商標；侵權人實質上未使用該域名並索取高價；提供的聯繫方式是虛假的；不能提供任何證據證明其使用的正當性；主觀上有直接競爭的目的等。

我國今年 3 月 17 日生效的新版《域名爭議解決辦法》也規定，被投訴的域名持有人具有下列情形之一的，其行為構成惡意註冊或者使用域名：一是註冊或受讓域名的目的是為了向作為民事權益所有人的投訴人或其競爭對手出售、出租或者以其他方式轉讓該域名，以獲取不正當利益；二是多次將他人享有合法權益的名稱或者標誌註冊為自己的域名，以阻止他人以域名的形式在互聯網上使用其享有合法權益的名稱或者標誌；三是註冊或者受讓域名是為了損害投訴人的聲譽，破壞投訴人正常的業務活動，或者混淆與投訴人之間的區別，誤導公眾；四是其他惡意的情形。

與 2002 年版《域名爭議解決辦法》相比，在“惡意”的第一種情形中，對“出售、出租或者以其他方式轉讓域名”加上了“向作為民事權益所有人的投訴人或其競爭對手”的定語，縮小了不法行為的範疇，使得單純以“出售、出租或者以其他方式轉讓域名”的行為不構成惡意域名搶註，為近年來蓬勃發展的域名交易提供了合法的依據。修改後的規定與 WIPO《統一爭端解決程式》中的規定相一致，更加與國際接軌了。