

论域名与商标的冲突及其法律解决

孙玉荣

(北京工业大学 经济与管理学院, 北京 100022)

摘 要: 从域名本身独有的特征入手, 指出域名和商标权利冲突的 3 种基本形式(域名抢注、先注册域名与后取得商标权的冲突、反向域名侵权), 分析了导致域名与商标发生权利冲突的深层次原因, 并提出了包括建立域名防御登记体系; 完善域名注册程序, 确立有效的域名注册审查制度; 加强对高知名度域名的保护, 禁止反向域名侵权; 建立完整的域名保护体系以及给予驰名商标淡化保护, 加大普通知名商标的保护力度在内的解决两者权利冲突的几点建议。

关键词: 域名; 商标; 冲突

中图分类号: D923.43

文献标识码: A

文章编号: 1671-0398(2006)01-0072-06

随着网络和电子商务的发展和应用, 网络域名的地位日趋重要, 域名不可避免地要与传统的知识产权发生冲突。就目前来看, 此类纠纷多集中在域名与商标的冲突上, 这已引起人们的广泛关注, 也由此给法律界带来了新的课题。

一、域名与商标冲突的主要表现形式

域名与商标的冲突是不可避免的, 其表现形式也是多种多样的, 归纳起来主要有以下 3 大类: 第 1 类是受法律保护的商标权人对在后注册的域名提出争议; 第 2 类是在先注册的域名所有人对在后注册的商标提出争议; 第 3 类是反向域名侵权。

(一) 域名抢注

近年来备受人们关注的所谓“域名抢注”, 是域名与商标冲突最外在的表现形式。到目前为止, 我国法律法规中并没有出现“抢注”这一名词。“抢注”一词在国外立法上首次出现是在 1999 年 11 月 29 日美国国会通过的《反域名抢注消费者保护法》。但这部法律中的“抢注”实质上指的是“恶意抢注”。正如邓炯在《美国〈反域名抢注消费者保护法〉介评》中给“抢注”所下的定义: “所谓域名抢注, 是指个人或公司将其他公司企业的商标、名称或名人的姓名及这些标记的相关变形恶意注册为域名,

并通过恶意使用以从中牟利或达到其他不正当目的行为”^[1]。笔者认为, 域名抢注包括善意域名抢注和恶意域名抢注 2 种类型。

1. 善意域名抢注

善意域名抢注是指注册人注册域名是善意的, 其目的不是为了损害商标权人的合法权益。具体包括以下 2 种表现形式:

(1) 巧合雷同。也称“偶合”。通常是因为一些注册商标知名度小, 域名注册人并不知道其商标, 而将其商标注册为域名。包括非商业性善意域名抢注和商业性善意域名抢注 2 种。如, 域名注册人以非营利为目的, 以自己的名字抢先注册了非商业性个人网站的域名, 但其名字恰好是某一公司的注册商标。有些商家以自己的商标或商号或商品的通用名称等英文缩略语在先注册了域名, 与现实中的商标权发生了冲突, 但其主观上并无恶意。北京市第一中级人民法院(1999)一中知初字第 48 号民事判决即属这种情况。原告石家庄市福兰德事业发展公司于 1997 年 3 月申请注册了“PDA”商标, 被告北京弥天嘉业技贸有限公司抢先注册该商标为域名, 为其产品进行网络宣传。被告主张: 其主观上并不存在“恶意”, 域名“PDA”与商标“PDA”的冲突纯粹是一种偶然的巧合。法院认为“PDA”系个人数据助理(Personal Digital Assistant)的缩写, 为轻巧的掌

收稿日期: 2005-03-22

作者简介: 孙玉荣(1969-), 女, 黑龙江人, 北京工业大学经济与管理学院法律系副教授, 博士。

上型计算机的代称,该标志不特指原告单位及产品,故驳回原告诉请。当然,如果“PDA”是驰名商标的话,本案判决可能会是另外一种结果。

(2)同一域名的标识部分有数个商标权人,不同的民事主体针对相同的标识在不同的商品或服务范围内各自享有商标权,因注册域名而发生冲突。根据我国《商标法》的有关规定,不同的商家只要其所经营的商品或服务类别不同就可以对相同的商标分别享有商标权,如“长城”(或英文 Great wall)这一商标就被不同企业同时使用,有电子企业、有风雨衣厂家,还有葡萄酒生产者,他们可以“相安无事”。但在网络世界,在同一个域位(如“.com”)上,绝不允许2个 Great wall 同时出现,不论它们是否用在同类商品或服务上。

对于善意抢注,笔者认为这是合法行为,此时的“域名抢注”实为域名的争先注册,目前在各国都是受到鼓励和支持的。

2. 恶意域名抢注

按照世界知识产权组织所下的定义,“恶意域名抢注”是指域名持有人持有的域名与异议人所持有的商品或服务商标完全一致或极其相似,而域名持有人对域名本身并不享有任何合法的权利和利益,且域名的注册和使用均为恶意。具体分为2种情况:

(1)“只注不用”,也就是不在商品或服务流通领域中使用。这类注册人通常将其注册的域名本身视为商品,通过向商标所有人、持有人或其竞争对手出售、出租或转让,以期获得利益。在荷兰英特艾基公司诉北京国网公司一案中,法院认定,被告北京国网公司注册的域名与原告英特艾基公司的注册商标“IKEA”的字母及读音相同,容易误导广大消费者。被告国网公司虽在该注册域名内设置了语音论坛的主页,但并未按照其所设置主页的目的进行实际使用;且经查证,被告国网公司还注册了大量与其他具有一定知名度的商标相同的域名,这些域名均未被积极使用;被告国网公司作为网络信息咨询的服务者,注册了大量的域名而不积极使用,其待价而沽的非善意注册行为的主观动机十分明显,故被告国网公司的行为违反了公平竞争、诚实信用的基本原则,构成了不正当竞争。

(2)“既注又用”,也就是盗用。一般是将别人的知名商标注册为自己的域名。即域名或其大部分构成对他人驰名商标的复制、模仿、翻译或音译而引起的争议。将与他人驰名商标相同或相似

的名称注册为域名使用,并在网站上推销商品,由于驰名商标所具有的良好商誉会激发人们对该相同域名的原始信任感,域名所有人便无偿利用了他人驰名商标的市场知名度和影响力,造成普通消费者产生域名权人与商标权人之间存在着某种联系的误认而损害社会公众的利益。同时,由于域名本身所具有的绝对唯一性,一旦域名被他人所注册,就排除了商标权人将其自己的商标注册为域名的可能,从而剥夺了驰名商标所有人在网络上利用其“驰名”而带来商誉进行经营活动并取得利益的权利,甚至可能导致驰名商标的淡化。如在“safeguard \舒肤佳”域名纠纷案中,法院认定:原告宝洁公司的“safeguard”为“驰名商标”,被告上海晨铉智能科技发展有限公司应当知道“safeguard”在市场上享有的优良信誉和广泛知名度却抢先实施域名注册,构成不正当竞争,判决被告注册的“safeguard.com.cn”域名无效,被告应立即停止使用,并予以撤销。

1999年世界知识产权组织和巴黎联盟大会通过的《保护驰名商标联合推荐条款》明确规定,当域名或其基本组成部分构成对驰名商标的复制、模仿、意译、音译时,商标权人有权要求域名注册机构撤销其注册,将其转让给驰名商标所有人。即对于驰名商标注册为域名的行为,无论其主观上是否有恶意,甚至是否用来指示商品或服务,都是应予撤销的。

而域名是否构成对普通注册商标的侵权,则应确定域名注册人注册和使用域名时是否出于恶意。关于域名注册使用的“恶意”,“国际互联网地址分配公司”(ICANN)制定的《统一域名争议解决办法》(UDRP)第4节(b)非穷尽性地列举了以下4个用于证明“恶意”存在的证据:1)有证据表明,域名注册人注册或取得域名的主要目的是为了通过向作为商标持有人的申请人或该申请人的某一竞争者以高价出售、出租或以其他方式转让该域名注册;2)在域名注册人从事同类业务的情况下,该域名注册人注册域名,是为了阻止商标持有人利用对应域名反映其标记的目的;3)域名注册人注册域名主要是为了破坏某一竞争者业务的目的;4)域名注册人通过注册及使用域名,将其自有网站及其产品或服务在来源、主办关系、从属关系或批准关系等方面同申请人的标记故意制造混淆,从而牟取商业利益,目的是将网络用户引诱到域名注册者的自有网站。

《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》

第九条规定,被投诉的域名持有人具有下列情形之一的,其行为构成恶意注册或者使用域名:1)注册或者受让域名是为了出售、出租或者以其他方式转让该域名,以获取不正当利益;2)多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名,以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志;3)注册或者受让域名是为了损害投诉人的声誉,破坏投诉人正常的业务活动,或者混淆与投诉人之间的区别,误导公众;4)其他恶意的情形。

(二)先注册域名与后取得商标权的冲突

该情形是指域名所有人在先注册域名,商标权人后取得商标权。一些学者曾在公开出版的论著中论述域名是一种受知识产权法保护的客体。依此推论,利用已获准注册的 INTERNET 域名对抗在后使用或注册的商标也应是顺理成章的。但是,既存的知识产权法律制度无法为域名界定一种恰当的法律地位,所以至今还没有见到任何国家关于赋予域名独立知识产权权利的法律规定,并且 WIPO 明确表示, WIPO 无意在域名程序中创设新的知识产权权利,也无意使现有知识产权权利在网络空间得到延伸。这就从根本上否定了在目前的情况下突破已有知识产权保护制度,为 INTERNET 网络域名提供独立保护的可能性。实践中,将他人域名尤其是知名域名抢注为商标的现象屡屡发生。1998年6月14日的《商标公告》上刊出了苏州易龙电子有限公司在电视机、半导体等商品上注册了“雅虎”商标,在异议期间雅虎公司向国家商标局提出异议,称“雅虎”是其域名 Yahoo.com 的中文音译,已为公众所熟知,如果易龙公司获得此商标注册,容易对公众产生误导和发生混淆,因此主张对该商标申请不予核准。而易龙公司则辩称,其“雅虎”一词系取自明代苏州著名文学家唐寅的“因其风流儒雅,时人谓之雅虎”,且雅虎公司并未在我国注册中文“雅虎”商标,故应予核准注册。国家商标局在2000年1月裁定:异议人所提异议不成立。

(三)反向域名侵夺

反向域名侵夺是指域名注册人注册的域名虽与商标所有人的商标相同或近似,但并没有侵害商标所有人的权益,商标权人却恶意利用域名争议解决程序,对域名注册人进行诉讼威胁或其他骚扰活动。

“反向域名侵夺”制度的确立,体现了利益平衡的法律精神,符合公平、诚实信用的法律原则,有利于维护正当域名持有人的合法权益。反向域名侵

夺实质上就是商标权人滥用其商标专有权而夺取域名注册人域名的行为。商标法对于商标的保护效力不能无限地延伸到域名领域,商标权人也不能在任何的情况下都可以依据其享有的商标权而“强行”将域名夺回。

在1999年8月国际互联网名称分配公司(简称 ICANN)公布的《统一域名纠纷处理规则》中,对反向域名侵夺的适用作出了明确的规定:“投诉者恶意运用《统一域名争议解决办法》意图获得域名持有者的域名”构成域名的反向侵夺。美国《反域名抢注消费者保护法》第3002条(A)I条也规定域名持有人要承担责任的前提条件是“有从该商标获利的恶意企图。”由此可见,反向域名侵夺适用的前提条件是:域名持有人注册或使用域名是善意的,没有恶意抢占、非法牟利、或“搭便车”的主观恶意。相反,商标注册人却存在着利用域名争议解决程序,剥夺正当域名持有人所持有的域名的恶意企图。

二、域名与商标冲突的主要原因

域名与商标冲突的原因是多方面的、复杂的,笔者将其主要原因概括为以下3个方面。

(一)由域名和商标各自的特性所决定

域名具有全球性,它在全球性的互联网上有效。而商标则不同,它具有地域性,只在特定国家或地区受法律保护,而且各国的商标法和商号法都允许不同的生产厂商分别在不同商品类别和不同行业中同时注册名称相同的商标和商号,因为这种情况不会引起市场秩序的混乱。同一商标在不同的国家或地区可能为不同的人所拥有,从而造成商标权权利主体的多重性,而域名却具有唯一性,在国际互联网上,不可能存在完全相同的2个域名。多个商标权权利主体中只能有一个权利主体申请域名注册,这样其他的商标权人将会因为域名使用的唯一性而与注册域名的所有人发生冲突。

在现阶段,域名一方面确实体现了商标或企业名称相联系的某些特征,但又没有全面反映企业名称或商标的标识性,域名在很大程度上还只是商标或商号的简称或缩写,这就必然会导致在传统领域下不被混淆的商标或商号,在域名上却会出现相混淆的局面,不可避免地出现域名与商标权的冲突。

(二)利益驱动与域名观念淡漠的结果

电子商务时代域名不断高涨的商业价值也是引起域名和商标冲突的主要原因。域名不仅具有

技术上的功能,而且还具有识别功能。在INTERNET上,企业的注册商标作为注册域名使用,不仅可以提升该商标的市场价值和公众认知程度,而且该商标的市场价值或公众认知程度将和域名的使用成为不可分割的一体。所以,商家尽量使用商标、商号作为其网络的域名,吸引原有的消费者,扩大网上市场的知名度。而有一些企业,却没有意识到域名的作用 and 其所具有的巨大经济、商业价值,域名观念淡漠,对名牌的保护力度不够,等到别人“抢注”以后才站出来提异议、谈价格,甚至走上诉讼之路,如,美国的“麦当劳”、我国的“同仁堂”等著名企业商标、商号都曾成为域名与商标冲突中的受害者。

(三) 法律制度的不健全不完善

我国目前《商标法》没有对域名作出明确规定,这也就使得对商标权的保护不能当然地延伸到网络虚拟空间中。目前,我国解决域名与商标冲突方面的立法还只是几个行政法规、规章。而且这些行政法规、规章还存在许多问题,有许多不完善之处。

1. 域名注册制度本身为域名和商标冲突的发生提供了便利条件

全球域名注册机构普遍采用“先申请先注册”的原则。《中国互联网络域名管理办法》第16条规定:域名注册服务遵循“先申请先注册”原则。现在世界各国的域名注册管理机构多为民间组织,对域名的注册没有行政管理权,大多不负责商标检索,对域名注册也不进行实质审查,为域名和商标冲突的发生提供了便利条件。

2. 域名与商标分别由不同的部门核准注册,进行管理

《中国互联网络域名管理办法》第5条规定,“信息产业部负责中国互联网络的域名的管理工作”。域名注册管理机构(中国互联网络信息中心,简称CNNIC)负责运行和管理相应的域名系统。我国《商标法》则规定:“国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作”。域名和商标这一对既区别又互相联系的矛盾统一体,分属不同的部门来管理,并且2个部门均没有对域名使用注册商标的行为制定有效的预防机制和救济制度,这样管理部门从宏观上就无力控制域名与商标权冲突的发生^[2]。

3. 制裁不利也是导致域名与商标冲突的重要原因

《中国互联网络域名管理办法》只规定:因持有

或使用域名而侵害他人合法权益的,责任由域名持有者承担。域名持有者提交的域名注册信息不真实、不准确、不完整的,原域名注册服务机构应当予以注销,并以书面形式通知域名持有者。即在发生域名与商标冲突的情况下,仅仅由原域名注册服务机构作出单纯停用的处理。这一规定对恶意域名注册人根本没有起到惩罚和威慑的作用,使得善意域名注册人的合法权利不仅得不到保护,反而使先注册人的权利处于不稳定的状态中。

4. 对普通知名商标的保护力度不够

在我国,普通知名商标并不享受扩大保护,只有国家认定的“驰名商标”才受到法律的格外关照。到目前为止,根据《驰名商标认定管理办法》被确认为驰名商标的商标数量极其有限,而受到来自虚拟网络空间商标侵权威胁更大的则是那些既无扩大保护,又具有相当的市场感召力的普通知名商标。如香港某信息公司从1997年3月起,在互联网上将600多个国内企业的商标作为域名予以抢注,待价而沽,其中绝大多数都是普通知名商标。

5. 域名资源的稀缺有限性与域名注册人注册域名数量的无节制性

现行域名技术系统分配方法上存在着局限性。在一个完整的域名中,顶级域名和二级域名都是公用部分,只有三级域名才能体现注册人的个性,在这个狭小的空间内,竞争就格外激烈。互联网协会、互联网分址机构及世界知识产权组织等国际机构,经过广泛协商决定在原来3个国际顶级域名的基础上,新增7个国际通用顶级域名,并由设在世界各地的几十家机构负责注册。这在一定程度上缓解了矛盾,其减少域名纠纷发生的初衷是好的,但是这一拓展又引起新一轮的域名“抢注大战”。域名注册的在先注册原则以及其唯一性特征,使域名成为一种稀缺资源。而法律却对同一域名注册人在INTERNET上注册多少个域名没有数量的限制,这进一步加剧了域名与商标权之间的冲突。

三、域名与商标冲突的法律解决

为了解决域名与商标的权利冲突问题,笔者提出几点具体建议。

(一) 建立域名防御登记体系

一方面企业应高度重视域名的保护,及时申请自己的域名;如果确系驰名商标,最好注册多个近似的域名,增强防御能力;大型或知名度高的网站,

要及时将英文的域名和中文的域名注册为商标^[3]。

另一方面,由国际互联网信息中心和中国互联网络信息中心在国际互联网上建立域名注册防御网址。域名注册申请者提出域名注册申请后,先将其申请注册的域名输入防御网址进行审查,若从中查不到相同或相近似的注册商标,即批准予以注册;如若从中查到相同或相近似的注册商标,则申请人负有证明其域名注册不存在引发域名与商标权利冲突的可能的举证责任,否则,驳回其注册申请^[4]。

(二) 完善域名注册程序,确立有效的域名注册审查制度

将域名注册的终身制改为续展制,对于域名注册程序采用“双轨制”:一方面保留原有的注册方法,作为域名注册的简易程序;另一方面,增设域名注册的严格程序,即申请人可以在申请域名的同时出具有效的法律文件,证明该域名与申请人的商标或商号之间存在着严格的联系。采用严格的程序注册的域名还应经过公告,出于保证网络运作效率的考虑,公告期不宜太长^[5]。

(三) 加强对高知名度域名的保护,禁止反向域名侵夺

笔者认为,立法一方面应明确反对域名持有人恶意将他人的商标进行抢注的行为,以维护商标权人的合法权益;另一方面也不应当忽视对正当域名持有人利益的保护,立法应赋予域名注册人以在先权利人的身份阻止商标的注册或申请撤销该注册商标。同时,要合理限制商标权人的权利,禁止反向域名侵夺。善意的域名注册人经过法律的程序取得域名的行为是一种合法的行为,赋予域名持有人主张“反向域名侵夺”的权利,体现出法律对善

意域名注册和使用行为的保护,这样的调整方法充分兼顾了正当的域名持有人和商标权人双方的合法利益。禁止反向域名侵夺是对域名权的一种有力保护。

(四) 建立完整的网络域名保护体系

域名是因特网中一种集商号、商标为一体的全新的知识产权客体,可以通过颁布域名特别法^[4],或者是在商标法的修改中,加入解决域名与商标冲突的规定,如,将《商标法》第38条增加一项:“将他人注册商标恶意注册为域名的”,并且通过强化域名注册组织的责任,建立一套有效的域名纠纷处理机制等其他多种措施来构建域名规制体系。同时扩大对《反不正当竞争法》第5条的解释,将其中的“市场交易”扩大解释为“有形市场交易”和“无形市场交易”2种,并且在该条增加一项:将他人商号注册为域名的^[6]。

(五) 给予驰名商标反淡化保护,加大普通知名商标的保护力度

随着国际互联网络的发展,加之域名本身具有的唯一性,有必要在借鉴1995年《美国联邦商标反淡化法》的基础上,通过立法赋予驰名商标权人以反商标淡化来维护其合法权益;另一方面,也要加大对普通知名商标的保护力度。知名商标以及未注册的公众熟知的商标,其知名度虽不及驰名商标,但在一定程度上知名就使得其被侵权和被误认的可能性较之普通商标大了许多,尤其在大力推行名牌战略的今天,只有给这些未来驰名、今天知名的商标在势必成为未来商业媒介主导的网络空间上以有力的保护,才能防患于未然,才能更加有力地推动民族工业的发展^[4]。

参考文献:

- [1] 邓炯. 美国《反域名抢注消费者保护法》介评[A]. 陶鑫良. 域名与知识产权保护[C]. 北京: 知识产权出版社, 2001: 332.
- [2] 任燕. 域名与商标权冲突的法律思考[J]. 河南省政法管理干部学院学报, 2002(3): 55-64.
- [3] 牟文义. 论网络域名与商标权利冲突的解决[J]. 社科纵横, 2003(8): 57-58.
- [4] 于东辉. 关于域名与商标冲突的法律思考[J]. 山东社会科学, 2002(4): 89-90.
- [5] 孙仲夏. 浅析互联网络域名与商标权的冲突及解决[A]. 陶鑫良. 域名与知识产权保护[C]. 北京: 知识产权出版社, 2001: 273.
- [6] 陈贵生. 也谈域名与商标法律冲突[J/OL]. 北大法律信息网, 2005-03-10.

On the Conflict and Legal Settlement Between Domain Names and Trademarks

SUN Yu-rong

(College of Economics and Management, Beijing University of Technology, Beijing 100022, China)

Abstract: Starting from the unique characteristics of domain names, the article points out three basic forms of conflicts between domain names and trademarks, namely, cybersquatting, conflict between early registered domain names and later acquired trademarks, and reverse domain name hijacking, and then analyzes the deep reasons for the conflicts. Furthermore, the article puts forward several suggestions to solve the conflicts, such as, to establish defensive registration system for domain names, to improve registration procedure for domain names, to establish effective censoring system for domain name registration, to intensify protection for highly well-known domain names, to forbid reverse domain name hijacking, to establish complete protection system for network domain names, to provide anti-dilution protection for renowned trademarks, and to strengthen protection for common trademarks, etc.

Keywords: domain name; trademarks; conflict

[责任编辑:刘健]

(上接第 44 页)

参考文献:

- [1] 王卫国. 破产法[M]. 北京: 人民法院出版社, 2000.
- [2] 栾甫贵. 破产企业治理结构与破产会计信息质量监控[J]. 会计研究, 2005(2): 53-58.
- [3] 吴水彭. 财务会计基本理论研究[M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1996: 1.
- [4] 卢永华. 广义会计理论[M]. 北京: 中国金融出版社, 2000: 101.
- [5] 曹思源. 破产风云[M]. 北京: 中央编译出版社, 1996: 381.

Study on the Corporation Rescue Accounting and Its Theoretical Framework

LUAN Fu-gui

(College of Economics and Management, Beijing University of Technology, Beijing 100022, China)

Abstract: The corporation rescue is one of the necessary economy management behaviors in marketing economy. It is of important theoretical value and practical significance. This article mainly discusses the basic concept and content of corporation rescue accounting, such as the relationship between corporation rescue accounting and bankruptcy accounting, the theoretical framework of corporation rescue accounting, and so on.

Keywords: bankruptcy compromise accounting; bankruptcy reforming accounting; corporation rescue accounting; the theoretical framework of corporation rescue accounting

[责任编辑:刘健]