

# 域名侵犯商标权的法律适用

●张玉瑞

我国《商标法》第 38 条第 1 款规定：“未经注册商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的”，构成侵犯注册商标专用权，即商标侵权。所谓相同或者近似“商标”，实际上是指擅自复制、假冒、模仿、抄袭他人商标，包括对他人商标的精确复制，也包括以变形手段模仿他人商标。在我国，侵犯商标权的行为，是否包括将他人注册商标的文字直接或略作变形，注册为自己域名，也就是说《商标法》第 38 条第 1 款，是否可直接用于禁止他人恶意抢注域名，实践迫切要

求法律回答。

美国《商标法》中的第 1114 节第 1 条 (a) 款，与我国《商标法》第 38 条第 1 款规定，在实质上完全相同。这一规定成为商标权人起诉域名侵权的法律依据，在美国已有几年历史，产生了大量判例，且没有判例动摇这一基本原则。

以下案例，旗帜鲜明地说明了美国法官对商标法效力的认识。

## (一) 案例

本案原告 Cardservice International 从事信用卡

抢注的域名为名义，迫使商标、企业名称权利人出高价买回被抢注的域名。这里可以看出恶意抢注者有着明显的主观故意性，构成违反诚实信用原则的不正当竞争行为。恶意抢注这种不正当竞争行为，对权利人的合法权益构成了危害，对整个社会的正常经济秩序造成了不良的影响。根据《反不正当竞争法》的规定，不正当竞争行为的主体是“经营者”，即从事商品经营或营利性服务的法人、其他经济组织和个人，中文域名的恶意抢注者的抢注行为是借助注册域名牟利的商业行为，因而抢注者即法律上所指的“经营者”。工商行政管理机关作为执行《反不正当竞争法》的行政管理机关，完全可以依据《反不正当竞争法》对恶意抢注域名的违法行为进行处罚。经过这几年的实践，工商行政管理机关在查处不正当竞争违法行为，保护知识产权方面已积累了相当多的经验，再加上对商标、企业名称、字号等登记、备案管理的强大数据库，为中文域名抢注事后个案处理提供了技术与法律支持。

## 2. 盗用域名

盗用中文域名就是把权利人的商标、字号、名称等商业标识注册为自己的域名并在公开场合应用。盗用域名有各种目的，有的借用他人的名义推销自己的产品，有的是为了打击竞争对手、败坏他人的商业声誉等等。但不管出于何种目的的盗用，都是一

种不正当竞争行为。《反不正当竞争法》第十四条规定经营者不得捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉和商品声誉。在因特网上通过盗用域名散布虚伪事实、诋毁竞争对手，损害其商誉，不仅客观上侵害了竞争对手合法权益，同时也侵犯了因特网用户的权益。工商行政管理机关对这种不正当竞争违法行为的依法查处义不容辞。

工商行政管理机关在解决中文域名与在先知识产权的冲突时，可以依据《反不正当竞争法》《广告法》《商标法》等现行的法律法规，规范因特网上的不正当竞争行为。把著名商标、企业名称、字号等恶意注册成中文域名的抢注行为，依据《反不正当竞争法》第二条定性为不正当竞争行为予以处罚。如果把盗用的域名用在公开的商业促销中，是一种虚假宣传的不正当竞争行为；散布虚假事实贬低竞争对手是商业诽谤不正当竞争行为，对此完全可以依据《反不正当竞争法》进行处罚。

事实上工商行政管理机关进军网络经济的监督管理已取得了不小的成绩。如网站名称的备案管理，查处在因特网上的虚假宣传、巨奖促销等一系列不正当竞争行为。相信对盗用、抢注中文域名的不正当竞争行为的规范管理也会取得突破性进展。■

(作者单位 北京市工商局)

业务, 每年的经营额达数十亿美元; 于 1994 年注册了联邦商标 Cardservice。

本案被告为个人 McGee( 第一被告) 和其独资公司 WRM & Associates( 第二被告), 亦从事信用卡业务。

本案原告诉称, 被告 1995 年 3 月间, 未经原告许可, 注册了互联网域名 cardservice. com 域名。在使用 cardservice. com 域名的网站上, 被告宣传其信用卡业务是 Card Service on the Caprock, 意思是“Caprock 地方”的“信用卡服务公司”。

1995 年 5 月和 8 月间, 原告致函被告, 声明拥有联邦注册商标权, 要求其停止使用 Cardservice. com 域名。被告认为原告要求没有道理, 指出信用卡 ( card) 和服务 ( service) 是通用名词, 表示了被告经营性质, 因此被告有权使用。在网上使用时, 被告将这两个词之间留有空白 ( card service), 而不是像原告商标那样将两个词紧接在一起 ( cardservice), 因而被告没有侵犯原告商标权。至于被告在互联网上域名 cardservice. com, 被告认为, 这是通用名词在互联网上不得不采用的形式, 因为互联网不允许在域名中出现空白。

由于被告抢注了域名, 本案原告向互联网拓展业务、开设网站时, 不得不使用 cardsv. com 作为域名。

1996 年 9 月原告向法院起诉, 指控被告违反美国《商标法》第 1114 节, 侵犯其联邦商标权, 法院最终判决认定侵权成立。

## (二) 分析

本案涉及以下问题:

1. 关于域名注册管理机关的规则与商标法的关系

被告认为, 域名注册管理机关 NSI 是法定机关, 其注册管理程序是合法程序, 被告根据该程序的“先申请”原则, 合法取得 cardservice. com 域名, 任何人不得违法干预。

法院认为, NIS 是域名注册管理公司, 其有关程序在性质上是公司本身制度, 在与法律冲突时不能对抗法律。联邦商标权人享有联邦商标法保护的权力, 任何公司的制度均不能侵犯这一权利, 未经国会立法限制, 商标权的内容不得改变。根据这一基本原则, 联邦商标法应当适用于域名注册, 即使根据先申请原则取得域名注册, 如果违反联邦商标法, 亦应承担商标法上的侵权责任。

2. 域名与同业竞争者的商标冲突, 是商标侵权

根据美国《商标法》第 1114 节, 未经联邦注册商标权人许可, 在经营活动中, “对任何商品或服务, 使用对商标权人注册商标的复制、假冒、抄袭或混淆标识, 在商业上进行销售、表示销售、输送或发布广告, 可能造成混淆、误认或者欺骗的”, 构成商标侵权。本案中, 原告拥有有效的、受法律保护的联邦注册商标。被告对商标有效性未提出异议, 但认为自己使用 cardservice. com 域名, 和 Card Service on the Caprock 宣传用语, 不会在互联网上与原告商标形成混淆。

法院认为事实恰恰相反, 上述域名和用语, 在互联网上的使用效果, 与原告的联邦注册商标, 非常相似。尽管被告使用 Card Service 中间有一空白, 没有完全复制原告的商标 Cardservice, 但这种微小的改变, 不足以使被告逃脱商标侵权责任。被告使用 cardservice 作为域名, 属于对原告联邦注册商标 Cardservice 的严重抄袭, 构成商标侵权。

3. 商标法天然适用于互联网

本案原告注册联邦商标 cardservice 目的, 是使用户、消费者可根据该商标找到原告商品、服务, 而被告使用有关域名的后果, 阻止了原告合法目的的实现, 与商标法要禁止的侵权后果完全一致。尽管被告经营规模比原告的要小, 但商标侵权作为错误访问网站的结果, 仍然存在。原告获得联邦商标注册的法律结果, 就是能排除他人使用 cardservice 标识, 增强竞争力。至目前为止联邦商标法没有任何条文, 可以排除其对互联网上经营行为的适用。在互联网上使用他人商标 (指作为域名) 进行经营, 亦构成在商业中侵权使用他人商标, 该行为直接与联邦商标法的原则相冲突。

因此, 法院认定被告 McGee 注册 cardservice. com 域名和使用 Card Service on the Caprock 宣传用语, 违反商标法, 构成商标侵权。根据《商标法》第 1114 节等规定, 1997 年 1 月 16 日, 法院判决被告:

1. 在其互联网域名、经营标识、广告、文档中, 在网站的维护和操作中, 在通过互联网的任何通信中, 必须立即停止直接或间接使用 cardservice、card service, 或其任何变形。

2. 被告必须尽早放弃有关 cardservice. com 等域名的所有权益。

3. 被告须向原告支付其合理的诉讼成本和律师费用共 59691. 25 美元。■