

intel

© 時代知識產權

透视域名·商标

JILINRENMINCHUBANSHE
吉林人民出版社



透视域名·商标

《法律文摘》编委会

吉林人民出版社

目 次

>>>> 第 e 案

宝洁公司诉晨铨公司域名抢注不正当

竞争案..... 岳文辉(3)

>>>> 谈网说法

论网域名称之法律保护..... 谢铭洋(19)

域名政策最新发展及对中国的借鉴..... 符 望(61)

>>>> 网上法庭

域名抢注行不通了

——从北京二中院判决国网公司注册

一域名无效说起..... 姬忠彪(75)

反击 CNN——CNN 与美亚在线域名案的法律

2 透视域名·商标

- 对策分析(一) 胡 钢(79)
域名抢注 法官如是裁判 蒋惠岭(89)

>>>> 律师网页

从 www. goldwin. com 浅谈域名争议中的几个

- 法律问题 何 放(97)
“阿里巴巴”中文域名纠纷案情况与浅析 王 苹(101)

>>>> 法眼雪网

- 网络侵权案件的管辖确定 陈 钧(107)
试论 Internet 案件的司法管辖权 王德全(120)
网络上民事争议的司法管辖 环球商务法律事务所(138)
试析涉及因特网的非涉外民商事诉讼
的管辖 周 丹(142)

>>>> 网上来风

美国法院关于 Internet 案件管辖权的司

- 法实践 珈山樵夫(157)

欧洲法院关于 Internet 案件管辖权的司

- 法实践 珈山樵夫(164)

澳大利亚法院关于 Internet 案件管辖权

- 的司法实践 珈山樵夫(170)

加拿大法院关于 Internet 案件管辖权的

- 司法实践 珈山樵夫(176)

中国法院关于 Internet 案件管辖权的司

- 法实践 珈山樵夫(180)

>>>> 网事联翩

域外商标随笔·····	黄 晖(187)
中文域名该走向何处·····	纪 文(204)
虚拟到现实, 如何证明我是我? ·····	白而强(210)

>>>> 法网透视

网域名称与商标权保护·····	刘博文(217)
商标与网域名称之争·····	刘尚志 陈佳麟(228)
论电子商务时代之网域名称权·····	陈家骏 雷忆瑜(249)
浅谈域名争议的解决·····	王生长(252)
美国专利商标局关于网域名称申请注册商标 审查要点·····	李昭锦(260)
中文域名预先审查不可行·····	薛 虹(267)

>>>> 网事纷纷

网络域名案首次胜诉·····	(273)
中文域名的知识产权属性与执法框架·····	(275)
网络侵权官司在哪儿打·····	(279)
美国: ICANN 增加新的高阶网域名称·····	(282)
汉城法院禁止将「Chanel」作为网域名称 ·····	(283)
加拿大: 网络上之商标混淆亦有商标法之适用·····	(286)



»»»»» 第 8 案

○宝洁公司诉晨铉公司域名抢注不正当竞争案/3

宝洁公司诉晨铨公司域名抢注 不正当竞争案

岳文辉*

一、诉前过程

美国宝洁公司即普罗克特和甘布尔公司 (One Procter & Gamble Company) 诉上海晨铨智能科技发展有限公司域名抢注不正当竞争案是上海市首例域名抢注不正当竞争案。

1999 年 11 月 4 日上海晨铨智能科技发展有限公司收到 (美国) 普罗克特和甘布尔公司 “宝洁 (中国) 有限公司” (One Procter & Gamble Company) 发来认为该公司 “抢注域名” 的传真。

1999 年 11 月 5 日上海晨铨智能科技发展有限公司发传真回复 (美国) 普罗克特和甘布尔公司 “宝洁 (中国) 有限公司” (One Procter & Gamble Company) (主要说明两点: 1. 经查 “域名抢注” 不成立; 2. 望此事能解决!)。

1999 年 11 月 19 日 (美国) 普罗克特和甘布尔公司 (One Procter & Gamble Company) “宝洁 (中国) 有限公司” 代理人来到上海晨铨智能科技发展有限公司就 “SAFEGUARD” 域名注册事宜和上海晨铨智能科技发展有限公司的全权代理人上海市闻达律师事务所岳文辉律师进行了为时一个上午的谈判, 双方会谈僵

4 透视域名·商标

持, (美国) 普罗克特和甘布尔公司 (One Procter & Gamble Company) “宝洁 (中国) 有限公司” 无法从法律角度说服上海晨铉智能科技发展有限公司注册 “SAFEGUARD” 域名是一种 “抢注行为”。

二、一审诉讼过程

2000 年 2 月 21 日上海晨铉智能科技发展有限公司正式收到由上海市第二中级人民法院送达的 (美国) 普罗克特和甘布尔公司 (One Procter & Gamble Company) 诉上海晨铉智能科技发展有限公司域名抢注不正当竞争案的起诉状, 并签署了送达回证, 至此该纠纷正式进入诉讼程序; 2000 年 2 月 22 日上海晨铉智能科技发展有限公司寄出送达回证;

2000 年 3 月 24 日, 原告 (美国) 普罗克特和甘布尔公司 (One Procter & Gamble Company) 和被告上海晨铉智能科技发展有限公司在法庭的主持下首次进行了庭前证据交换和质证工作;

2000 年 5 月 15 日, 原告 (美国) 普罗克特和甘布尔公司 (One Procter & Gamble Company) 和被告上海晨铉智能科技发展有限公司在法庭的主持下再次进行了庭前证据补充、交换和质证工作。

2000 年 5 月 17 日上午 9:00 至下午 1:30, 上海市第二中级人民法院组成合议庭在该院六法庭正式开庭审理原告 “(美国) 普罗克特和甘布尔公司” (One Procter & Gamble Company) 诉被告 “上海晨铉智能科技发展有限公司” 域名抢注不正当竞争案, 现场进行了录像, 旁听席中有多家媒体记者参与旁听和报道。被告上海晨铉智能科技发展有限公司的全权代理人上海市闻达律师事务所岳文辉律师对原告 “(美国) 普罗克特和甘布尔公司 (One

Procter & Gamble Company)”提供的 7 组 57 份证据材料进行了充分地质证并提出了异议，在法庭审理时与原告方进行了激烈的辩论。被告律师以我国《商标法》、《商标法实施细则》、《反不正当竞争法》、《保护工业产权巴黎公约》、《TRIPS 协议》、世界知识产权组织的《域名争端解决规则》、《域名争端解决政策》的法律依据提出了与原告截然相反的三个观点：

1. 被告“上海晨铨智能科技发展有限公司”注册“SAFEGUARD”域名不构成恶意抢注；2. 被告注册“SAFEGUARD”域名不构成不正当竞争；3. “SAFEGUARD”本身不是驰名商标。

在法庭辩论结束后，因双方分歧较大故调解失败，等待法院公断。

三、被告律师代理词

审判长、审判员：

上海市闻达律师事务所接受当事人上海晨铨智能科技发展有限公司之委托指派我出庭担任（美国）普罗克特和甘布尔公司（One Procter & Gamble Company）诉上海晨铨智能科技发展有限公司域名抢注不正当竞争案被告上海晨铨智能科技发展有限公司的诉讼代理人，根据开庭前的阅卷、证据交换、质证以及刚才的法庭调查，特根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国民事诉讼法》之有关规定，发表代理意见，供合议庭审理此案参考：

（一）被告代理人认为被告“上海晨铨智能科技发展有限公司”注册“www. safeguard. com. cn”域名的行为不是“恶意抢

6 透视域名·商标

先注册”而是“善意在先注册”，被告公司注册的“www. safeguard. com. cn”三级域名和原告公司注册的“SAFEGUARD”商标的英文字母组合相同纯粹是一种“偶然的巧合”现象。

法庭可以注意到，被告上海晨铎智能科技发展有限公司营业执照上的经营范围是：“弱电系统及安防系统的设计安装维修”（被告单位本身还是中国安全防范产品行业协会会员单位），而“safeguard”在英文字典中的含义是：“保卫、保护”（在任何一本英汉字典中都是这样翻译的），应该客观地说被告上海晨铎智能科技发展有限公司注册的“www. safeguard. com. cn”域名，在这其中的三级域名“safeguard”的含义和其经营范围，其产品“弱电系统及安防系统的设计安装维修”的意思是完全吻合的。而被告注册的域名与原告注册的“Safeguard”或“SAFEGUARD”商标的英文字母组合相同完全是一种“偶合”现象的发生，因而被告代理人认为被告“上海晨铎智能科技发展有限公司”注册“www. safeguard. com. cn”域名的行为不是“恶意抢先注册”而是一种“善意在先注册”的行为，被告公司注册的“www. safeguard. com. cn”的三级域名和原告（美国）普罗克特和甘布尔公司（One Procter & Gamble Company）注册的“Safeguard”或“SAFEGUARD”商标的英文字母组合相同纯粹是一种“偶然的巧合”现象。

被告代理人认为：按照国际通行的惯例，域名注册采取“先申请先注册”的原则，被告选用和其“弱电系统及安防系统的设计安装维修”意思相一致的“safeguard”作为其域名中的三级域名并无不当；结合《中华人民共和国反不正当竞争法》有关规定（该法第2条规定：“本法所称不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。”）代理人认为要认定被告的行为是一种“不正当竞争行为”

或“域名侵权”或“恶意抢注”行为，那么被告在客观上应当具备以下条件：（1）注册人与其注册的域名之间不具备法律上承认的必然联系；（2）注册人通过其注册的域名获得了非法的利益；在主观上应当是“故意”。被告代理人认为原告应当在这些方面承担举证责任，否则被告代理人不得不认为原告起诉状诉称：“被告的行为是恶意抢注”和“搭便车”的不正当竞争行为是牵强附会的，没有任何事实和法律上的依据的。

（二）原告认为被告抢注其域名，但是在诉讼前仅仅向被告提出了异议，而根本没有向中国互联网络信息中心（CNNIC）提出异议，因而被告两次注册该域名都非常顺利，这进一步说明被告注册的“www. safeguard. com. cn”域名不是抢注，而是合法拥有。

被告分别于 1999 年 1 月 18 日和 2000 年 2 月 1 日两次在中国互联网络信息中心（CNNIC）合法注册登记“www. safeguard. com. cn”域名，域名注册证编号分别为：“990118005069”、“990118005069”。值得注意的是其中第二次注册申请是在原告（美国）普罗克特和甘布尔公司（One Procter and Gamble Company）认为被告上海晨铨智能科技发展有限公司注册“www. safeguard. com. cn”域名的行为是“恶意抢先注册”的传真收到之后因被告公司名称变更而进行的。（代理人在此特别指出：1999 年 11 月 4 日被告收到原告发往被告认为被告的行为是“抢注域名”的传真，第二日即 1999 年 11 月 5 日被告便传真回复原告，主要说明二点：1. “域名抢注”不成立；2. 望此事能妥善解决为盼！）但是第二次注册登记依旧非常顺利。对此被告代理人认为：根据《中国互联网络域名注册暂行管理办法》第 23 条和《中国互联网络域名注册实施细则》第 13 条的规定，原告如果认为被告的行

8 透视域名·商标

为是“恶意抢先注册”的话，那么理应当向“CNNIC”提出异议，而事实上被告在第二次注册登记过程中根本没有得到任何“CNNIC”在这方面的通知，被告代理人认为这只能说明被告注册登记“www. safeguard. com. cn”域名的行为根本不是“恶意抢先注册”，注册的“www. safeguard. com. cn”域名是合法有效的。

（三）从此案的法庭调查来看，事实上被告的域名注册行为是否侵犯了原告的商标专用权，被告代理人认为应当依据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标法实施细则》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定来进行判断。

原告主张权利的“SAFEGUARD”商标为商品商标，根据《商标法》第38条的规定：“在相同或类似商品上擅自使用他人注册商标的行为构成侵权。”而被告将“SAFEGUARD”标志注册域名的行为，根本不属于在相同或类似商品上使用原告的商标。而且《商标法》第38条虽然有“给他人的注册商标专用权造成其他损害”属于侵权行为的规定，但是《中华人民共和国商标法实施细则》第41条对该条款所包括的侵权行为予以了明确的列举，也不包括原告所指控的行为。因此被告代理人认为被告的域名注册行为不具备《商标法》及其实施细则规定的侵权行为，不构成侵犯原告的商标专用权。

被告代理人认为迄今为止还没有哪部法律、法规提供商标所有权等于域名所有权这方面的法律依据！因而被告代理人认为：被告“晨铎”公司将符合其公司产品作用的“safeguard”作为域名使用而非作为商标使用，其行为当然不能构成商标侵权！

（四）被告将“safeguard”标志注册域名的行为不能认定为是不正当竞争行为。

被告代理人认为：被告公司将“SAFEGUARD”标志注册域名的行为是否构成不正当竞争，应根据被告的行为是否利用了原告的“SAFEGUARD”商标所创造的声誉，是否违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》所规定的诚实信用原则来判断。

原告虽然就其注册的商标的使用情况和该商标的影响范围及知名程度提供了证据，但是代理人认为大家都应当注意的是在中国境内有一定知名度的是“舒肤佳”而非“SAFEGUARD”（虽然原告就“舒肤佳”和“Safeguard”注册了组合商标），否则被告“晨铉”公司连续二次在中国互联网络信息中心申请注册“www.safeguard.com.cn”域名时怎么连中国互联网络信息中心经办人没有反应出“SAFEGUADE”是原告公司早已注册的知名商标？

被告代理人认为：对于熟悉“舒肤佳”的我国公众来说，事实上“舒肤佳”和“Safeguard”在认识上是不会产生必然的联系，因此“Safeguard”商标在中国并不属于有一定影响力和知名度的商标，更不是驰名商标。在这种情况下，就排除了公众见到被告的“www.safeguard.com.cn”域名，会误认为使用该域名的网站与原告存在特定关系的可能，因此被告注册该域名的行为，并没有使公众产生混淆，不存在以此利用原告商标声誉谋取利益，故被告代理人认为被告的行为构成不正当竞争不能成立。我们知道：商标按其识别对象不同分为：商品商标、服务商标；根据构成要素不同分为：文字商标、图形商标、组合商标；根据使用的性能不同分为：制造商标、销售商标；根据用途不同分为：证明商标、等级商标、防伪商标、集体商标。在本案中原告分别注册了“safeguard”、“舒肤佳”、“英文 safeguard 和中文舒肤佳”的组合“safeguard”商标；但是原告说其公司对外统一打“舒肤佳”商标，说“舒肤佳”商标就包含了“safeguard”商标，对此被告代理人不仅要问：原告公司对外到底是统一打“舒肤

佳”品牌、还是统一打“舒肤佳”商标？说“舒肤佳”商标就包含了“safeguard”商标，对此原告公司是否在我国商标局备案、是否有法律上的依据？被告代理人认为“舒肤佳”商标就是“舒肤佳”商标，“safeguard”商标就是“safeguard”商标，二者之间不是相等的，更不是包容的！被告代理人认为原告把营销战略手段和商标品牌的确立混为一谈，是没有任何法律上的依据的！

（五）判断被告注册“www. safeguard. com. cn”域名的行为是否构成侵权的法律依据应当是《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国商标法》及其实施细则而非《中国互联网络域名注册暂行办法》及其实施细则。

被告代理人认为：《中国互联网络域名注册暂行办法》第21条对域名纠纷的处理作了相应的规定，但由于该办法属于部门规章，故仅仅对域名注册单位处理此类纠纷时产生效力。从原告的起诉状所写的诉讼请求、事实和理由及原告依据的法律依据而言，原告自己也认为本案的性质属于商标侵权及不正当竞争纠纷，对此本代理人认为在一个民事诉讼案件中要认定被告的行为是否构成侵权，仍然应适用《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国商标法》及其实施细则等法律条文来处理。

（六）原告注册的“safeguard”、“舒肤佳”或“英文 safeguard 和中文舒肤佳”构成的组合商标不属于驰名商标。

被告代理人认为：虽然在整个法庭调查过程中，原告提供了大量关于其商品在中国的销售情况以及公众的认知情况的证据材料，用来印证或间接证明其注册的商标在客观上已经是驰名商标了，但是被告代理人认为客观地说根据法律之有关规定对原告的

商标是不能认定为驰名商标的，至少其提供的材料不能证明其已经注册的商标是驰名商标，因为这些材料根据我国的《商标评审机构管理暂行办法》第 3 条规定（该规定是：“商标评审机构必须是经国家工商行政管理局评定具备资格的方可开展商标评估业务。”）根本不具备商标评估作用。

“驰名商标是指在市场上享有较高声誉并为相关公众熟知的注册商标。”被告代理人认为其必须有两个特征：1. 必须是在全国或某个特定区域为广大公众熟知，具有较高知名度；2. 该商标的所有者经营的该商标的商品或服务信誉卓著，其产品或服务在国内外拥有广泛的消费市场，拥有最多数的相对稳定的消费群。

根据我国《驰名商标认定和管理暂行规定》规定：

1. “驰名商标必须经过商标局认定，其他组织和个人不得认定或者采取其他变相方式认定驰名商标。”

2. “商标局应当将认定结果通知有关部门及申请人，如果商标被认定为驰名商标，还应当将认定的结果予以公告。”

虽然说原告为了证明其商标的知名程度大量举证，但是离是否能认定其为驰名商标尚有差距，因为根据规定，申请人认定驰名商标，至少还应提供如下文件：

1. 使用该商标的商品在中国的销售量及销售区域；
2. 使用该商标的商品近 3 年来的主要经济指标（年产量、销售额、利润、市场占有率等）及其在中国同行业中的排名；
3. 使用该商标的商品在国外（地区）的销售量及其销售区域；
4. 该商标的广告发布情况；
5. 该商标最早使用及连续使用的时间；
6. 该商标在中国及其外国（地区）的注册情况；

7. 该商标驰名的其他证明文件。

到目前为止, 经查国家商标局正式认定的驰名商标共为 19 件, 但是, 其中并没有查到原告注册的“safeguard”或“舒肤佳”或“英文 safeguard 和中文舒肤佳”的组合“safeguard”或“舒肤佳”商标; 事实上原告的产品质量也并非绝对一流或口碑卓著, 至少在上海市杨浦区人民法院还受理过一起因原告产品的质量问題(香皂中有虫!)引发的消费者索赔纠纷(详见 2000 年 4 月 7 日的《上海法制报》)。被告代理人认为: 原告应当提供现行的、细化的、明晰的法律认定标准和认定程序来证明其已经注册的“safeguard”、“舒肤佳”或“英文 safeguard 和中文舒肤佳”构成的组合商标是驰名商标的依据, 否则其将不能享有相应的法律待遇。

被告代理人认为, 虽然我国于 1985 年加入了《保护工业产权巴黎公约》, 应当适用该公约“第 2 条之二”关于“商标: 驰名商标”的规定, 但是被告代理人认为该条款是原则的、不全面的、实质上只是规定了保护驰名商标的原则, 并没有说什么是驰名商标, 因而原告如果认为其注册的商标是驰名商标而适用该条款, 则应当进一步列举事实和法律上的依据; 被告代理人还认为如果原告认为根据《TRIPS 协议》即“与贸易有关的知识产权协议”第 16 条的规定来认定其注册的商标是驰名商标的话, 该条款规定: 确认某商标是否系驰名商标, 应顾及有关公众对其知晓程度, 包括成员国地域内因宣传该商标而使公众知晓的程度。”那么被告代理人认为对什么是“有关公众”? 什么是“知晓程度”原告有举证责任。

最后, 在处理此案中, 原告引用了世界知识产权组织刚通过的《解决域名纠纷的决议》、《解决域名纠纷的决议的适用规则》, 对此被告代理人认为法庭应当考虑该“决议”、“规则”在我国是