

以营利为目的通过域名玷污他人商标

在 WIPO 《统一域名争议解决政策》
(UDRP) 程序中被投诉人主观恶意的证据

#GLPoint



Daniele G. PETRAZ
Co-Managing Partner



Tommaso LA SCALA
Trademark Attorney

ICANN（互联网名称与数字地址分配机构，是多利益相关方参与的非营利组织，负责协调互联网名称空间的维护和程序以确保网络安全稳定运营）明确在其《政策》⁽¹⁾ 第 4 条 (c) (iii) 中专门提到术语“玷污”，明确肯定域名持有人以营利为目的对他人商标进行玷污的行为自动排除证明域名注册人具有善意的证据。

玷污商标通常表现为侵权标记（如另一个商标或域名）以消极、负面的方式描绘被侵权标记，常见在与性、毒品、赌博有关的上下文中。因此，玷污商标是“商标淡化”的一种形式，可能会贬损商标的商业价值，原因在于公众很可能会将侵权方的内容和/或无关的产品和服务与商标合法持有人联系起来。

在此背景下，将域名（与在先注册商标相同或近似）重定向至成人网站无疑代表了玷污他人商标的一种情形。

笔者并非想对这种互联网内容发表看法，但显而易见的是，未经授权而将第三方（即“投诉人”）商标与色情内容进行并置的行为是域名注册者具有恶意的直接证据，若该受损商标的持有人对此不知情且涉及很多不同业务和商业活动（例如儿童服装零售，宗教广播，公共电视频道等），则情况会更为严重⁽²⁾。

ICANN 一贯的判例表明，任何情况下的域名争议中，当被投诉人的获利是显而易见⁽³⁾ 的时候，就会出现针对商标的恶意行为，并且事实上，在大多数情况中，“色情作品作者依靠误导性的域名来吸引用户，通过点击广告、鼠标陷阱和其他恶性的在线营销技术来获取收入，这并非什么秘密”⁽⁴⁾。

因此，若与第三方的在先注册商标相同或近似的域名重定向到含有成人内容的域名停放页面时，专家组可推定为恶意注册和使用域名。然而，这就是唯一的情形了吗？答案显然是否定的。

若商标的相关持有人不希望将商标与“游戏活动”产生关联，从而导致与他/她原本希望通过商标本身传达的公共形象相去甚远时，赌博（通常包括线上赌场、扑克比赛、虚拟老虎机、宾果游戏，赛马、彩票等）甚至都会造成对商标的玷污。事实也是如此，“被投诉人试图在投诉人的服务与被投诉人的商业网站和链接之间建立感知联系，然后试图从这种不正当关系中获利的投机行为，玷污了投诉人受法律保护的商标并贬损了商标的商誉和声誉”⁽⁵⁾。

正如过去几年 WIPO 各专家组反复指出的一样，营利成为确定域名注册人可能存在恶意的一个重要因素。另一方面，与第三方的商标既不相同也不易混淆的域名的单纯重定向是完全正当合法的行为，符合在互联网上真诚地提供服务的要求⁽⁶⁾。

通常，决定性因素在于域名注册人可能试图通过注册相应的域名来“攻击”特定商标，但商标的性质也起着重要的作用：如果域名由具有显著性词语组成（而该具有显著性的词语与商标一致），那么证明域名持有人具有恶意的成功率无疑会提高⁽⁷⁾。

综上所述，投诉人应找到误导性目的和营利的证据，以证明被投诉人在根据《统一域名争议解决政策》解决的域名争议中实施了恶意行为，即玷污商标。

(1) “针对第 4 条 (a)(ii)，如果专家组根据对其提供的所有证据的评估发现确实存在以下任意情况（特别是以下情况但不限于），则可表明你方对该域名的权利或合法利益：(iii) 你方合法或合理使用该域名、不以营利为目的，不存在为商业利润而误导消费者或玷污引起争议之商标或服务标记之意图。”

(2) 参见 WIPO 第 D2005-0756 号，William H. Cosby, Jr. 诉 Sterling Davenport。

(3) 参见 1999 年 10 月 24 日 ICANN 第二次员工报告，“鉴于这些评论，应该着重强调政策语言的一个细节。一些评论员表示，第 4 段 (c) (iii) 中的“玷污”的概念可能会被不熟悉美国法律的人们误解，或者可能被不当地适用于非商业性使用仿冒名称等。本机构员工并不认同，但无论如何仍希望指出，第 4 段 (c) (iii) 中的“玷污”仅限于实施并完成意图获取商业利益的行为。本机构员工旨在采取措施宣传这一点”。

(4) WIPO 第 D2001-1387 号，National Association of Stock Car Auto Racing, Inc. 诉 RMG Inc - 通过电子邮件购买或租赁。

(5) WIPO 第 D2008-0303 号，Gray Television Group, Inc. 诉 Bladimir Boyiko,。

(6) WIPO 第 D2000-0079 号，Motorola, Inc. 诉 NewGate Internet, Inc.。

(7) SIX Group AG 诉 Xedoc Holding SA, WIPO 第 D2012-1548 号，关于域名 <six.com> 。

Via L. Manara 13
20122 MILANO

Tel: +39 02 54120878
Email: glp.mi@glp.eu

Viale Europa Unita 171
33100 UDINE

Tel: +39 0432 506388
Email: glp@glp.eu

Via di Corticella 181/4
40128 BOLOGNA

Tel: +39 051 328365
Email: glp.bo@glp.eu

glp.eu

Other offices:
PERUGIA · ZÜRICH
SAN MARINO

Scan and
download our app
EU IP Codes
Get your
IP toolbox now!

