

商标、工业品外观设计和地理标志法律
常设委员会

第二十五届会议

2011年3月28日至4月1日，日内瓦

商标与互联网

秘书处编拟的文件

目 录

	页 次
一、导 言	2
二、WIPO 关于在互联网上保护商标权 以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议	2
A、目的和适用范围	2
B、内 容	2
三、与商标在互联网上的使用有关的某些法律问题	6
A、初步考虑	6
B、互联网中介机构和服务用户的主要责任	6
C、互联网中介机构的次要责任	7
四、再次审视《联合建议》	8
A、宗旨和适用范围	8
B、内 容	9
五、结束语	11

一、导 言

1. 商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会（SCT）在 2010 年 11 月 1 日至 4 日于日内瓦举行的第二十四届会议上，要求秘书处筹备 SCT 下届会议时，对《WIPO 关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》（《联合建议》）进行审查，以尤其争取确定文件 SCT/24/4 附件一所述的互联网上的商标使用类型是否得到该文书的充分处理（参见文件 SCT/24/7 第 13 段）。
2. 秘书处按 SCT 提出的要求编拟了本文件。文件概述了《联合建议》的内容和适用范围，对文件 SCT/24/4 附件一中讨论的与互联网上的商标使用有关的法律问题作了归纳，并就这些问题能否由《联合建议》制定的原则进行处理做了初步分析。

二、WIPO 关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议

A、目的和适用范围

3. 《联合建议》的规定旨在为希望在互联网上使用其商标和参与电子商务发展的商标所有人提供一个明确的法律框架。这些规定意在为促进有关商标以及各种标志的其他工业产权的现行法律在互联网上的适用提供便利，并打算用以：确定依照可适用的法律，某一标志在互联网上的使用是否有助于商标权或该标志的其他工业产权的取得、维持或侵犯，或确定此种使用是否构成不正当竞争行为；让对相同或近似标志享有冲突权利的权利人能在互联网上共同使用这些标志；确定补救办法¹。
4. 《联合建议》以这种方式寻求在全球互联网和属地法律之间建立起联系，并通过为用现行国家或地区工业产权法解决因标志在互联网上的使用而产生的法律问题提供指导，使其能适用于互联网²。
5. 《联合建议》不只局限于商标权，还包括可适用的法律目前对各种标志所规定的所有工业产权类型³。《联合建议》的规定仅处理能用来区分企业、商品等的标志，不管标志的使用者是否对标志拥有权利⁴。
6. 《联合建议》(i) 不构成用于互联网的独立商标制度⁵；(ii) 不处理确定准据法的问题，这留给各国的国际私法处理⁶；(iii) 不适用于纯非商业性的情况⁷；也(iv) 不试图对在互联网上使用标志的人强加不合理的沉重义务，将互联网重新属地化⁸。

B、内 容

7. 《联合建议》分为六个部分，涵盖四个主要主题：(i) 将标志在互联网上的使用与某一国家或领土联系起来（第二部分）⁹，(ii) 确定根据适用的法律，标志在互联网上的使用是否有助于商标的获得、维持或侵权，或者这种使用是否构成不正当竞争行为（第三部分

和第四部分)¹⁰, (iii) 解决标志在互联网上的冲突(第五部分)¹¹, 以及(iv) 确定专门针对互联网的补救办法(第六部分)¹²。

将标志在互联网上的使用与某一国家或领土联系起来

8. 《联合建议》旨在将标志在互联网上使用与某一国家或领土联系起来, 尝试解决商标法的地域性和互联网的全球性造成的紧张问题。
9. 《联合建议》第 2 条因此规定: 在互联网上使用标志, 仅当使用在一个国家有商业影响时, 方构成在该国的使用。
10. 标志在互联网上的使用能否视为在一个国家或领土发生的问题, 涉及到在认定使用者是否已获得、维持还是侵犯了该国保护的权利或者是否在该国犯有不正当竞争行为时, 决定此种使用是否应得到考虑。第 2 条依据的假设是, 并非标志在互联网上的每一次使用均应被认为是在相关国家发生的, 即使在该使用能被该国的互联网使用者所访问的情况下, 亦是如此¹³。
11. 应当指出, 第 2 条没有处理此种使用在该国的法律效力¹⁴。这个问题只能根据《联合建议》第 5 条和第 6 条依照可适用的法律确定。
12. 为了确定标志在互联网上的使用是否在某一具体国家或领土有商业影响, 《联合建议》第 3 条规定主管机关应当考虑所有相关情况。
13. 另外, 第 3 条提出了一个不完全的因素清单, 可由主管机关考虑, 其中包含: (i) 标志使用者是否正在该国经营或计划在该国经营与互联网上使用该标志的商品或服务相同或类似的商品或服务; (ii) 就该国而言, 该使用者从事的商业活动的程度和性质; (iii) 在互联网上提供商品或服务与该国的关系; (iv) 标志在互联网上的使用方式与该国的关系; 以及(v) 标志在互联网上的使用与该标志在该国的权利之间的关系。
14. 应牢记, 主管机关可以自由地确定在某具体情况中哪些因素相关¹⁵。
15. 《联合建议》第 4 条规定, 为适用本文书之目的, 在确定标志是否被恶意使用或是否系恶意获得时, 应考虑任何相关情况。文书亦包括一个主管机关可以考虑的不完全的因素清单, 诸如(i) 使用该标志或取得该标志权利的人, 在首次使用该标志、取得该项权利或为取得该项权利提交申请(三者中以日期早者为准)时, 是否知悉相同或近似标志的权利属于另一人, 或不可能有理由不了解该项权利的存在, 以及(ii) 该标志的使用是否会不正当地利用或无理地损害受该另一项权利保护的该标志的显著特征或声誉。
16. 第 4 条没有把恶意当作侵权责任的前提条件。然而, 由于标志在互联网上的恶意使用与同一文书第 9 条和第 15 条的内容相关, 因此, 须在关于标志在互联网上一般性使用的《联合建议》第二部分中写入一条对此概念加以叙述的规定¹⁶。

确定根据适用的法律，标志在互联网上的使用是否有助于商标的获得、维持或侵权，或者这种使用是否构成不正当竞争行为

17. 《联合建议》第 5 条处理的是与标志权利的获得和维持有关的问题。它规定，标志在互联网上在一国的使用，包括因技术进步而成为可能的使用形式，应在确定该国可适用的法律所规定的获得或维持该标志的权利方面的要求是否得到满足的每一个案中予以考虑。可以指出，此规定还提醒主管机关，新的使用形式不得仅由于新而置之不理。然而，某种具体的新使用形式能否在获得或维持权利方面被予以考虑，最终留给可适用的法律确定¹⁷。
18. 《联合建议》第 6 条规定，标志在互联网上的使用，包括因技术进步而成为可能的使用形式，在确定一国可适用的法律所规定的权利是否被侵犯，或此种使用依该国的法律是否构成不正当竞争行为时，只有在此种使用构成该标志在该国在互联网上的使用时，方应予以考虑。
19. 第 6 条确认了下述原则：仅仅在互联网上使用某标志，不得认为是对该标志依某具体国家的法律可能存在的任何权利的侵犯¹⁸。就其本身而言，标志在互联网上的使用，只有在其产生商业影响并因此可被视为在某具体国家发生的情况下，才应依该国的法律予以考虑¹⁹。
20. 此外，第 6 条认为，在确定对商标权和其他标志权的保护时，国家应考虑那些相对于互联网以外的使用形式可能显得不寻常的情况，这些情况有：在横幅广告中使用标志、买卖用作搜索引擎关键词的标志、作为元标记的使用、在统一资源定位符（URL）中使用、作为检索术语的使用、或将来可能出现的任何其他新的使用形式²⁰。这样，第 6 条反映了《联合建议》的前瞻性，因为当前商标在互联网上使用的一些类型在该文件通过时已得到考虑²¹。
21. 然而，第 6 条并不要求各国将这些使用形式看成是对商标权或各种标志的其他工业产权的一般侵犯。关于侵权行为是否已实际发生，将根据可适用的法律来确定，其中包括可能对某些情况适用的任何例外，例如正当使用描述性词汇²²。
22. 《联合建议》第 7 条陈述了一条一般原则，即：如果标志在互联网上的使用可根据第 2 条和第 6 条视为系在某国发生，在互联网上使用该标志的人，应依据该国关于显著性标志或不正当竞争的可适用的法律，对构成侵权或不正当竞争的此种使用承担责任。这一原则的唯一一些例外在第 8 条（可适用的法律所规定的例外和限制）中做了规定，也载于《联合建议》的第五部分（通知和避免冲突）²³。
23. 应牢记，第 7 条没有对确定此种使用是否实际上侵犯了受某一国家法律保护的权利，或者是否构成不正当竞争的条件做出规定。这一情况必须根据该国可适用的法律确定。同样，中间人（例如在线服务提供商）的责任，在本规定中亦未专门涉及，而留给可适用的法律处理²⁴。

24. 最后，第 8 条要求向互联网上的使用者提供可适用法律关于责任的例外和对权利范围进行限制的现行规定。

避免标志在互联网上的冲突

25. 《联合建议》的第五部分试图通过冲突的通知和避免程序处理标志在互联网上的潜在冲突。由于商标权和各种标志中的其他工业产权的地域原则，不同的权利人可在不同国家对相同或近似标志持有权利。如果该标志在互联网上使用，这种情况就会产生问题。由于互联网当然具备的全球性，在使用者的权利不受承认的某一国家，此种使用根据其法律可能被视为侵犯了一项权利。如果一个国家许可使用某一标志，但根据另一国的法律此种使用却被视为侵犯了他人的权利时，也会产生类似冲突²⁵。
26. 这样，规定通知和避免冲突程序，是力图平衡对其所使用的标志拥有权利或以其他方式被许可使用该标志的善意合法使用者和此种使用可能侵犯其权利的权利人之间的利益。依照此程序，只要权利人或以其他方式被许可使用该标志的人出于善意使用该标志，并在互联网上使用标志时提供了与之取得联系的充足信息，即可被免除收到侵权通知之前的责任。据此，对上述权利人或使用不应施以任何禁止令或责令其对通知前发生的任何损害承担责任。因此，此类使用者不须在在互联网上使用标志之前对现有的权利进行国际检索。但他们一旦收到侵权通知，须采取某些措施以避免或终止冲突。如其采取了某些措施，则不仅可被免除对通知前任何侵权使用的责任，还会继续被免除对通知后任何此种使用的责任²⁶。

提供专门针对互联网的补救办法

27. 《联合建议》讨论的第四个主题，关系到补救办法，它也受到存在于商标法地域性和互联网全球性之间的紧张关系的影响，因为要求停止标志在互联网上所有使用的禁止令会有一种潜在的全球效力，远远超出冲突权利受到保护的领土范围。因而，关于补救办法的决定应考虑到这些权利受到的领土限制。补救办法应尽可能限于此种权利得到承认的领土，并且只有在被指称对标志的侵权使用可视为发生在该领土上的情况下，才应提供补救办法²⁷。
28. 因此，《联合建议》第13条规定，补救办法应与在一国的使用所产生的商业影响相称。换言之，互联网上标志的使用如侵犯了某一国家法律所保护的權利，对这种使用作出的禁止不应超过与此种使用在该国产生的商业影响相称的程度。禁止令应在总体上限于在对被侵犯权利提供保护的国家防止或消除商业影响所必要的范围内，同时也应仅对此种使用在该国造成的商业影响提供损害赔偿²⁸。
29. 《联合建议》第 14 条处理对互联网上标志使用的限制，反映的关注是，出于其地域性，补救办法不应具有迫使在互联网上使用标志者放弃在互联网上对该标志进行任何使用的效力²⁹。主管机关在制定补救办法时，须考虑对使用加以限制，以避免在被侵

犯的权利受到保护或在适用反不正当竞争法的国家境内产生商业影响。第 14 条提供了有关相称限制使用的例子。

30. 《联合建议》第 15 条提出，主管机关应尽可能避免下达此种“全球性禁止令”。然而，本规定并不完全排除禁止使用，因为特别是在诸如抢注这类恶意使用标志的情况下，禁止使用是合理的³⁰。第 15 条认为，使用者的行为并非出于恶意，且他们本身对标志拥有权利，或以其他方式被许可在互联网上以其使用标志的方式使用该标志的，一般不适用全球性禁止令³¹。

三、与商标在互联网上的使用有关的某些法律问题

A、初步考虑

31. SCT 在其第二十四届会议上审议了文件 SCT/24/4，在其附件一中包括特别在各国和地区管辖区的司法裁决中反映出来的、关于商标在互联网上使用的某些法律发展的回顾。所述发展归类为三大主题：(i) 商标在互联网拍卖网站的使用；(ii) 商标作为关键词在搜索引擎上的使用；及(iii) 商标在虚拟世界和社交媒介中的使用。应该注意的是，尽管这些主题可能不完全，但它们代表了一些有关互联网上商标使用新类型的最新发展。
32. 应该注意的是，关于商标在互联网上使用的最近案例中，其事实模式一般包括三类行为者：(i) 商标持有人，(ii) 互联网中介机构，如互联网拍卖网站、搜索引擎、虚拟世界和社交媒介的经营者，及(iii) 由上述互联网中介机构提供服务的用户³²。
33. 在一些案件中，商标持有人认为，互联网中介机构和用户应为其被指称构成商标侵权的行为负有责任。在另一些案件中（或者作为第一类的补充依据），商标持有人认为互联网中介机构应对其服务的用户被指称构成商标侵权的行为负责。换言之，第一类情况涉及到互联网中介机构和用户的主要或直接责任，第二类情况则关系到互联网中介机构的次要或间接责任³³。

B、互联网中介机构和用户的主要责任

34. 互联网中介机构和用户的主要或直接责任问题，一般依据商标法原则进行评估。

商标在互联网拍卖网站上的使用

35. 如文件 SCT/24/4 附件一所显示的，互联网拍卖网站对侵犯第三方商标权负有主要责任，已在许多案件中得到考虑³⁴。然而，似乎到目前为止，拍卖网站的经营者尚未因此类商标在其网站上的使用而被认定对侵犯第三方商标的行为负主要责任³⁵。

商标作为关键词在搜索引擎上的使用

36. 关于商标作为关键词在搜索引擎上使用的主要责任，可关系到两种行为者：搜索引擎经营者和广告主。
37. 关于搜索引擎经营者，一家上诉法院在一例具体案件中判定后者可以负主要责任，条件是原告证实有商业使用且存在混淆的可能性³⁶。在另一个管辖区，搜索引擎经营者的责任被驳回，理由是其活动的性质不构成可适用的法律所指的标志使用³⁷。
38. 关于广告主，如文件 SCT/24/4 附件一所示，各国法院在评估广告主是否犯有商标侵权行为时，提及了商业使用的范围、或者在商品和服务上的使用和与消费者混淆有关的使用、或者混淆的可能性等概念³⁸。

商标在虚拟世界和社交媒介中的使用

39. 如文件 SCT/24/4 附件一所示，商标在虚拟世界和社交媒介上的使用，引发了许多非常困难的法律问题，尤其在商业使用的要求上，对于虚拟世界中的用户创作内容尤为如此。还有，商标在虚拟世界和社交媒介上的使用，可能产生消费者混淆的风险，淡化著名商标，减损其显著性³⁹。司法裁决和认定的匮乏，诉讼方所达成和解的保密性，无助于减少所述问题的法律不确定性。

C、互联网中介机构的次要责任

40. 如上所述，商标持有者在最近的案件中还认为，互联网中介机构应对被指称通过其服务用户的行为而发生的商标侵权负责。此类案件中的争论不是互联网中介机构自身是否有商标侵权行为，而是所述互联网中介机构是否应对其服务的用户被指称犯有的商标侵权行为负责。换言之，此类案件涉及中介机构对让其服务用户能够犯下商标侵权行为负有的次要或间接责任⁴⁰。
41. 应当注意，互联网中介机构已经采取某些政策保护第三方的知识产权，包括第三方的商标权。所执行的程序一般能使商标持有人对所述互联网中介机构的服务用户被指称的侵权行为进行报告。互联网中介机构一旦得知其服务用户有被指称的侵权行为时，尤其可以用采取某些行动的方式予以回应，例如删除被投诉的项目主题或取消侵权用户的帐户。此类警告和删除程序可能关系到对互联网中介机构次要责任的评估。⁴¹

商标在互联网拍卖网站上的使用

42. 如文件 SCT/24/4 附件一所解释的那样，各国法院在因服务用户的商标侵权行为而出现的拍卖网站经营者责任方面，得出了不同的结论⁴²。

43. 尽管如此，决定此类案件的结果时，似乎曾考虑拍卖网站经营者对在其网站上发生的活动了解的程度和拍卖网站经营者监督其网站、对其网站上发生的非法活动采取行动的责任范围大小等情况⁴³。

商标作为关键词在搜索引擎上的使用

44. 关于互联网搜索引擎经营者的次要责任问题，近期的一项裁决提出，要考虑经营者是否故意诱使或者在明知情况下继续允许出售假冒产品的第三方广告主在其出资的链接标题和广告文本内使用商标⁴⁴。
45. 可以回顾，某管辖区法律对搜索引擎经营者规定的主机免责，其是否适用取决于后者是否发挥了积极作用，得以了解或掌控所存储的数据⁴⁵。即使搜索引擎经营者没有发挥积极作用，如果在得知广告的违法性质后，没有尽快删除或关闭侵权广告，仍可能负有责任⁴⁶。

商标在虚拟世界和社交媒介中的使用

46. 就目前所知，在文件 SCT/24/4 附件一所述的案件中，关于互联网中介机构对商标在搜索引擎和社交媒介上的使用负次要责任的问题，尚未有司法裁决⁴⁷。尽管如此，关于此类互联网中介机构次要责任的观点，仍在一些原告的诉讼请求中提出⁴⁸。未来，在适用的法律规定的次要责任诉讼请求相关条件得到满足的案件中，法院是否会根据这种责任依据作出裁决，判定虚拟世界或社交媒介网站经营者负有次要责任，仍需拭目以待。

四、再次审视《联合建议》

47. 这一部分试图分析，《联合建议》的宗旨、范围和内容，在何种程度上可能会关系到文件 SCT/24/4 附件一所述的有关商标在互联网上使用的最新发展，以及帮助就这些发展开展讨论。

A、宗旨和适用范围

48. 应当回顾，《联合建议》的规定旨在为希望在互联网上使用其商标和参与电子商务发展的商标所有人提供一个明确的法律框架⁴⁹。
49. 如上文所解释过的，商标在互联网上使用的最新发展，不仅仅关系到商标所有人，更关系到多种行为者，如商标持有人、互联网中介机构和服务用户。在评估《联合建议》规定的内容时要记住这一重要考虑。

B、内 容

将标志在互联网上的使用与某一国家或领土联系起来

50. 如上所述，一个标志在互联网上的使用，能否被认为是在某一国家或领土发生的问题，与决定此种使用是否应在认定使用者除其他外侵犯了在该国或该领土受保护的权利中得到考虑有关⁵⁰。《联合建议》第2条所依据的假设是，标志在互联网上的每一次使用，不应均被视为是在有关国家发生的，即使该使用能被该国的互联网使用者所访问。该条规定的效力是，只有在某一国家有商业反应的使用，换言之，在该国有商业影响的使用，才能被视为在该国发生⁵¹。
51. 在起草《联合建议》时，选择使用“商业影响”一词而没有使用“在贸易过程中”，是为了涵盖非营利性公司通过在互联网上使用标志即对某一国家产生商业影响但并没有“在贸易过程中”使用的情况⁵²。然而，从准备工作中来看，此选择无意限制“在贸易过程中”的概念，而是要加强它。
52. 可以指出，本文件第三部分和文件 SCT/24/4 附件一所描述的互联网上商标使用的最新类型，可能在具体国家有商业影响。应当回顾，《联合建议》第 3 条所提供的确定在一个国家的商业影响的因素清单，不是完全的。另外，还应注意，《联合建议》第 3 条第 1 款(e)项提出的因素，关系到标志在互联网上的使用与该标志在该国的权利之间的关系。如果标志是某项受一国法律保护的权利的客体，则在互联网上使用该标志可能在该国产生商业影响⁵³。如果使用者明知有受保护的权利，但仍然使用该标志，例如由于他或她希望利用该标志所带有的商誉，此种使用可被认为在该权利受保护的国家有商业影响，即使仅因为该标志对于权利人的商业价值有所降低也是如此。
53. 依照《联合建议》，此种使用被认为是恶意使用。此外，还可回顾，按照《联合建议》第 4 条第(2)款，在开始使用标志时知道有冲突权利的使用者，也可被认为行为是恶意的⁵⁴。
54. 从回顾的案例中可以看出，商标使用在某一国家是否有商业影响的问题，已经在一家法院评估被告是否犯有商标侵权行为时得到明确考虑⁵⁵。另一管辖区的法院在涉及指称有互联网商标侵权的案件中所采取的不同方法，是评估标志被用于的网站是否针对该管辖区的公众。进行此项评估，旨在确定法院在这些案件中是否有正确的管辖权⁵⁶。

侵权与责任问题

55. 如前所述，《联合建议》第 6 条确定，在认定可适用的法律规定的权利是否被侵犯时，只有在某一领土有商业影响的使用才应被纳入考虑。然而第 6 条把侵权的认定及

其可能的例外留给了国家法律。《联合建议》第 7 条处理责任问题，也采取了同样的方法。

56. 本文件第三部分和文件 SCT/24/4 附件一中所述的商标在互联网上使用的新形式，依照《联合建议》第 6 条中所使用的术语，是因技术进步而成为可能的形式。如上所述，考虑到所述的商标在互联网上使用的最新形式可能会在具体国家或领土有商业影响，似乎《建议》第 6 条设想的条件——即：在认定某一国家可适用的法律规定的权利是否被侵犯时，只有在该国有商业影响的使用才应被纳入考虑——已经得到满足。
57. 《联合建议》第 7 条指出，除了某些例外情况，在互联网上使用标志者，如果对标志的使用可根据《联合建议》第 2 条和第 6 条被认为系在一个国家发生，而且此种使用依照可适用的法律构成侵权，将依照可适用的法律被认定对商标侵权负有责任⁵⁷。然而，有必要回顾，《联合建议》没有为认定此种使用是否实际上侵犯了具体国家法律所保护的权利要求条件。认定应当依照该国可适用的法律做出。
58. 最后，中介机构，如在线服务提供商的责任，《联合建议》的规定中没有特别论及，而是留予适用的法律决定⁵⁸。
59. 依前所述，可以认为《联合建议》第 4 条、第 6 条和第 7 条均与文件 SCT/24/4 中介绍的商标在互联网上使用的近期发展有关；然而，某些法律问题——如认定侵权的条件和互联网中介机构的责任——在所述条款的适用范围之外。

避免标志在互联网上的冲突

60. 如前所述，《联合建议》第五部分旨在解决标志在互联网上的冲突，并规定具体程序，试图平衡对其所使用的标志拥有权利或以其他方式被许可使用该标志的善意合法使用者和此种使用可能侵犯其权利的权利人之间的利益⁵⁹。
61. 然而，与上述近期发展有关的案件中，各方一般都没有商标权。此外，并非总能认为此种使用构成一个对该标志有非商业权（如人名）的人对标志的使用或者对通用名称、描述词语的合理使用⁶⁰。

确定专门针对互联网的补救办法

62. 如上所述，《联合建议》第 13 条要求补救办法要与标志的使用在具体国家的商业影响相称，要求法院注意平衡所涉及的各种利益、权利和情况，要求标志使用者能被给予机会提出补救办法。第 14 条要求法院考虑对标志的使用加以限制。《联合建议》第 15 条要求法院避免发布全球性禁止令。
63. 应当忆及，《联合建议》第四部分的目的在于避免全球性禁止令。按照第 15 条第(2)款，只有使用者的行为非出于恶意，且他们要么本身对该标志拥有权利，要么以其他方式被许可在互联网上以其使用标志的方式使用该标志，才不对使用者施以全球性禁

止令⁶¹。同样，已经指出，对标志的善意使用应当是限制可用补救办法的前提条件。如果证实是恶意的，可以实施通常的国家补救办法，其中包括非限制性的禁止令，不管此种禁止令在受保护国家领土之外是否具有效力⁶²。

64. 如果《联合建议》第 15 条第(2)款规定的条件未满足，该文书第四部分建立的体系对于互联网上商标使用的近期发展将少有帮助。

五、结束语

65. 基于上述意见，《联合建议》似乎在一定程度上处理了文件 SCT/24/4 附件一所描述的互联网上的各种商标使用。
66. 尽管商业影响这一概念与因技术进步而成为可能的新的标志使用形式有关，但《联合建议》中规定的通知和冲突避免程序及补救办法似不涉及前述互联网上的商标使用类型。
67. 另外，《联合建议》的规定不涉及因互联网上商标使用的目前类型而出现的某些其他问题，如互联网中介机构的责任。
68. 鉴于以上各点，继续就该主题开展工作可以有不同的办法。
69. 一种可能的方法是就互联网中介机构为第三方商标受到的侵权承担主要责任的问题制定议定的标准。因为各国和各地管辖区实体商标法的区别，此方法可能会有相当大的困难。此外，应考虑到互联网快速变化的性质和互联网中介机构的服务数量，此种解决方法可能很快过时。
70. 另一种方法是为认定互联网中介机构有无次要责任的问题制定议定标准。此类标准将为利益攸关者获得一定程度的法律和交易可预期性提供机会，例如通过制定避风港条款。此方法中，可以考虑诸如互联网中介机构在被指称的商标侵权中所起的作用、互联网中介机构对其服务的用户被指称的侵权活动的了解和控制程度、以及互联网中介机构得知此类活动时做出任何反应的方式等问题。此项工作应当以宽泛和包容的姿态开展，并应当和所有利益攸关者——成员国以及产业界与使用者代表——进行密切协商。

71. *请 SCT 考虑，其是否希望*

- (i) *按第 70 段所概述的方法继续进行有关商标与互联网的工作；*

(ii) 为正在审议的主题讨论任何其他未来行动方案。

[文件完]

-
- 1 《联合建议》前言第 3 段。另见《联合建议》序言。
- 2 解释性说明，说明 0.03 和 0.01。
- 3 解释性说明，说明 1.02。
- 4 解释性说明，说明 1.03。
- 5 解释性说明，说明 0.01。
- 6 解释性说明，说明 0.04。
- 7 解释性说明，说明 1.02 和 2.05。
- 8 Johannes Christian Wichard, “The Joint Recommendation concerning Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet”, 载于 Josef Drexl 和 Annette Kur (编)《Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future》, 牛津, 2005 年, 第 24 卷, 第 259 页。
- 9 《联合建议》第 2 条至第 4 条。
- 10 分别为《联合建议》第 5 条和第 6 条至第 8 条。
- 11 《联合建议》第 9 条至第 12 条。
- 12 《联合建议》第 13 条至第 15 条。
- 13 解释性说明，说明 2.01 和 2.02。关于认为标志仅在互联网上能被访问不构成在某一国家的商标侵权的决定，早期例子可见 1-800-FLOWERS Trade Mark Application [2000] FSR 697，上诉维持：[2001] EWCA Civ 721, S.A. Produits Nestlé、S.A. Nestlé France 和 S.A. Nestlé Grand Froid 诉 Société Mars Inc., RG01/19552, Tribunal de grande instance de Paris, 2003 年 3 月 28 日和 Re the MARITIM Trade Mark, Hamburg District Court, 2003 年。应注意《联合建议》曾在代理检察长 Jääskinen 2010 年 12 月 9 日在 C-324/09 号案件 L’Oréal 诉 eBay 中发表的意见中，为了评估电子市场是否以某一辖区的买主为对象时提到过。法律总顾问在第 129 段中说：“有关这方面的指导意见可查询 WIPO 2001 年的《关于在互联网上保护商标权以及各种标志的其他工业产权的规定的联合建议》”。
- 14 解释性说明，说明 2.03。
- 15 解释性说明，说明 3.01。
- 16 解释性说明，说明 4.01。
- 17 解释性说明，说明 5.03。
- 18 解释性说明，说明 6.01。

[尾注转下页]

[尾注续前页]

- ¹⁹ 解释性说明，说明 6.01。
- ²⁰ 解释性说明，说明 6.03。
- ²¹ 关于因技术进步而成为可能的使用形式的讨论，见文件 SCT/2/12 第 94 段，文件 SCT/3/10 第 50、57、60、88 和 89 段，文件 SCT/4/6 第 130 至 131 段，以及文件 SCT/5/6 第 48 至 51 段。
- ²² 解释性说明，说明 6.04。
- ²³ 解释性说明，说明 7.01。
- ²⁴ 解释性说明，说明 7.02。
- ²⁵ 解释性说明，说明 9.01。
- ²⁶ 解释性说明，说明 9.02。
- ²⁷ Johannes Christian Wichard, “The Joint Recommendation concerning Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet”, 载于 Josef Drexl 和 Annette Kur (编)《Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future》，牛津，2005 年，第 24 卷，第 262 页。
- ²⁸ 解释性说明，说明 13.02。
- ²⁹ 解释性说明，说明 14.01。
- ³⁰ 解释性说明，说明 15.01。
- ³¹ 解释性说明，说明 15.02。
- ³² 互联网中介机构一词指“在互联网上汇集或促进第三方交易”的经营者，“他们在互联网上为源自第三方的内容、产品和服务提供接入、主机、传输和索引，或者向第三方提供基于互联网的服务”，见经合组织“*The Economic and Social Role of Internet Intermediaries*”，2010 年 4 月，第 9 页。报告可在下列网址查询：<http://www.oecd.org/dataoecd/49/4/44949023.pdf>（2011 年 2 月 1 日访问网页）。应指出，互联网拍卖网站、搜索引擎、虚拟世界和社交媒介的经营者是更大范围的互联网中介机构的一部分。
- ³³ 涉及互联网中介机构或服务用户主要责任的案件，例见 Tiffany 诉 eBay, 600 F.3d., 93 (2010)和 L'Oreal SA & Ors 诉 eBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (2009 年 5 月 22 日), Rescuecom Corp. 诉 Google Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009), Google France SARL 诉 Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], Portakabin Ltd 诉 Primakabin BV, Case C-558/08 [2010]。涉及互联网中介机构次要责任的案件，例见 Tiffany 诉 eBay, 600 F.3d., 93 (2010)和 L'Oreal SA & Ors 诉 eBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (2009 年 5 月 22 日), Rosetta Stone Ltd. 诉 Google Inc., 09-00736, U.S. District Court, Eastern District of Virginia (Alexandria), 2010 年 8 月 3 日, eBay 诉 Louis Vuitton Malletier, Paris Court of Appeals, No. 08/12820 (2010 年 9 月 3 日), Internet Auction II, [2007] E.T.M.R. 70。
- ³⁴ 见 Tiffany 诉 eBay, 600 F.3d., 93 (2010)和 L'Oreal SA & Ors 诉 eBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (2009 年 5 月 22 日)。应指出，美国最高法院 2010 年 11 月 29 日驳回了 Tiffany 诉 eBay 一案中的调案令请求。见命令清单：562 U.S. (2010 年 11 月 29 日)，第 15 页，可查阅美国最高法院网址：<http://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/112910zor.pdf>（2011 年 1 月 6 日访问网页）。此外，

[尾注转下页]

[尾注续前页]

欧洲联盟法院（欧盟法院）尚未对 L’Oreal SA & Ors 诉 eBay International AG & Ors 案作出初步裁决（最近查询网站在 2011 年 2 月 8 日）。

³⁵ 这一结论为代理检察长 Jääskinen 2010 年 12 月 9 日发表的意见所确认，C-324/09 号案件，L’Oréal 诉 eBay，第 58 段。

³⁶ Rescucom Corp. 诉 Google Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir.2009), 第 14 页。应该指出，上诉法院未认定依照《兰汉姆法》Google 对销售关键词负有直接商标侵权责任。相反，上诉法院需决定 Rescucom 对 Google 的指控请求是否恰当地依据了《兰汉姆法》。上诉法院虽“对于 Rescucom 能否证明违反《兰汉姆法》未发表看法”，但认为“在其诉状中充分提出了可诉讼的请求”。上诉法院回顾说：“除非起诉书指控被告对原告商标进行了‘商业使用’，否则为未提出《兰汉姆法》下的请求。”法院认定，“Rescucom 起诉书指控充分指出了商业使用”。但上诉法院补充说，使用也必须引起可能的混淆或错误。上诉法院无需解决这一问题。需指出的是，诉讼双方于 2010 年 3 月在无损害的情况下放弃了诉讼和反诉。

³⁷ Google France SARL 诉 Louis Vuitton Malletier SA(C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], 第 121 (2)段。

³⁸ 见文件 SCT/24/4 附件一所述案例，第 7 页至第 12 页。

³⁹ 见文件 SCT/24/4 附件一所述案例，第 12 页至第 18 页。

⁴⁰ 需要指出的是，代理检察长 Jääskinen 2010 年 12 月 9 日在 C-324/09 号案件 L’Oréal 诉 eBay 第 55 段发表的意见指出，“欧盟法律并无规定，要求公司防止第三方对商标的侵权或避免可能造成或促使此类侵权的行为和做法。但此类责任的部分协调，确切地说，无责任的条件，在 2000/31 号指令第 12、13 和 14 条中作出了规定。另外，欧盟法律要求对中介机构的服务被第三方用以侵犯知识产权下禁令。”

⁴¹ 例如，见 Google 关于广告中商标的 AdWords 政策，可查询以下网址：<http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=en&answer=144298>（2011 年 2 月 2 日访问网页），eBay 的已证实权利人（VeRO）计划，可查询以下网址：<http://pages.ebay.com/vero/intro/index.html>（2011 年 2 月 2 日访问网页），Twitter 的商标政策，可查询以下网址：<http://pages.ebay.com/vero/intro/index.html>（2011 年 2 月 4 日访问网页）。

⁴² 见文件 SCT/24/4 附件一所述案例，第 2 页至第 5 页。

⁴³ 可以指出，虽然仍在期待欧盟法院在即将做出的初步裁决中对 2000/31 号指令第 14 条规定的主机免责澄清适用范围，但代理检察长认为，对于拍卖网站的经营者可适用该免责，除非“在案件中被告知对商标的侵权使用，而同一用户又继续或重复侵权”，见代理检察长 Jääskinen 的意见，发表于 2010 年 12 月 9 日，C-324/09 号案件，L’Oréal 诉 eBay，第 151 至 168 段。此外，代理检察长认为，“可对中介机构发出禁止令，防止某一用户继续或重复侵犯某一商标。禁止令之后可 [……] 直接关闭所涉用户的顾客帐户”，见代理检察长 Jääskinen 的意见，发表于 2010 年 12 月 9 日，C-324/09 号案件，L’Oréal 诉 eBay，第 182 段。

⁴⁴ Rosetta Stone Ltd. 诉 Google Inc., 09-00736, U.S. District Court, Eastern District of Virginia (Alexandria), 2010 年 8 月 3 日，第 32 页。此案中，2010 年 9 月 1 日向美国第四巡回上诉法院提出了上诉。

[尾注转下页]

[尾注续前页]

- ⁴⁵ Google France SARL 诉 Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], 第 114 页。互联网服务提供商的行为是中性的还是此意义上的“积极的”，由国家法院认定，见 Google France SARL 诉 Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], 第 119 段。
- ⁴⁶ Google France SARL 诉 Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08, C-237/08 & C-238/08) [2010], 第 120 段。
- ⁴⁷ 如文件 SCT/24/4 附件一所述，下列案件自愿撤诉：Taser International Inc. 诉 Linden Research Inc., 案号：2:09-cv-00811-ROS, La Russa 诉 Twitter Inc., 案号：CV-09-2503 (N.D.C.A., 2009 年 6 月 5 日), Oneok Inc 诉 Twitter Inc., 案号：4:09-cv-00597 (N.D.O.K., 2009 年 9 月 15 日)。
- ⁴⁸ 例如，见 Eros LLC 诉 Linden Research Lab 一案的起诉书，U.S. District Court for the Northern District of California, 案号：09-CV-4269。起诉书可在以下网址查询：[http://www.3dinternetlaw.com/Trademark/Trademark/Eros v Linden files/Eros%20v.%20Linden%20Complaint.pdf](http://www.3dinternetlaw.com/Trademark/Trademark/Eros%20v.%20Linden%20Complaint.pdf) (2011 年 2 月 4 日访问网页)。此案件似乎在 2010 年 10 月被各方提交调解程序。亦见 Oneok Inc 诉 Twitter Inc. 一案的起诉书，案号：4:09-cv-00597 (N.D.O.K., 2009 年 9 月 15 日)。起诉书可在以下网址查询 <http://www.citmedialaw.org/sites/citmedialaw.org/files/2009-09-15%20-%20ONEOK%20Complaint.pdf> (2011 年 2 月 4 日访问网页)。
- ⁴⁹ 《联合建议》前言第 3 段。另见《联合建议》序言。
- ⁵⁰ 解释性说明，说明 2.01。
- ⁵¹ 解释性说明，说明 2.02。
- ⁵² 解释性说明，说明 2.04。
- ⁵³ 解释性说明，说明 3.17。
- ⁵⁴ 解释性说明，说明 4.04。
- ⁵⁵ 见英国高级法院在 L'Oreal SA & Ors 诉 eBay International AG & Ors [2009] EWHC 1094 (Ch) (2009 年 5 月 22 日) 一案中的裁定，第 402 至 412 段和第 430 段。
- ⁵⁶ 例如，见法国上诉法院在第 06-20230 号案件 (2010 年 7 月 13 日) 和第 07-19543 号 (2010 年 11 月 23 日) 案件中的裁定。
- ⁵⁷ 解释性说明，说明 7.01。
- ⁵⁸ 解释性说明，说明 7.02。
- ⁵⁹ 解释性说明，说明 9.02。
- ⁶⁰ 解释性说明，说明 9.06。
- ⁶¹ 解释性说明，说明 15.02。
- ⁶² Torsten Bettinger, “The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of marks and Other Industrial Property Rights in Signs on the Internet”, 见 Torsten Bettinger (编) 《Domain name law and practice: an international handbook》, 牛津, 2005 年, 第 1175 页。