

《统一域名争议解决政策》下“恶意”的判断

作者：杨迅

《统一域名争议解决政策》(“《统一政策》”)旨在为民事权利人提供一条快速、便捷和节省成本的取回被抢注的域名的救济途径。虽然该途径在理论上并不一定给出终局的裁判,但在事实上,《统一政策》下的专家意见很少受到司法挑战,成为了域名争议的首选途径。

根据《统一政策》,投诉人必须满足以下三个条件方能取回域名:

- (1) 争议域名与投诉人享有权利的商品商标或服务商标相同或混淆性相似;且
- (2) 被投诉人对该域名并不享有权利或合法利益;且
- (3) 被投诉人对该域名的注册和使用具有恶意。

相对于第(1)和(2)项条件而言,第(3)项条件是一个主观标准,即考察被投诉人在注册和使用域名时的主观心态。投诉人固然不可能直接证明被投诉人的主观心态,而只有通过反应被注册人主观心态的客观行为加以论证。那么,何种作为或者不作为可以认定为《统一政策》下的“恶意”呢?

一. 何为“恶意”

《统一政策》下的“恶意”标准是一个考察被投诉人注册和使用争议域名时的主观目的的标准,并不必然以旨在损害投诉人利益的主观意愿为前提。

根据《WIPO 关于 WIPO 专家组就统一政策下部分精选问题看法概要 3.0》(*WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition*) (“《WIPO 概要 3.0》”),《统一政策》下的恶意应当被广义理解为包括被投诉人不公正地利用了或以其他形式滥用了投诉人的标识。也就是说,这里的“恶意”是指被投诉人的行

如您需要了解我们的出版物,
请联系:

Publication@llinkslaw.com

为追求的目的是“不公正的利用”或者“滥用”，即截取投诉人凝结在相关标识上的商誉的主观心态，而并不局限于追求不利于或损害投诉人的主观动机。

那么如何判定被投诉人的主观动机呢？一般说来，“任何‘行为’必定受某种‘动机’驱使；而受‘某种动机’驱使的‘行为’，必定产生与‘动机’一致的“效果”(ADNDRC, HK-2001355, *Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. 诉 Qingrui Chen*; <百度.com> <百度手机助手.com><百度推广.com> <百度地图.com><百度新闻.com><百度.net>的域名争议), 所以在域名争议中可以通过考察域名注册和使用的效果, 来判断被投诉人的动机。在关于上述涉及中文域名<百度.com>的域名争议中, 被投诉人注册的<百度.com>域名所指向的网站载有明确声明, 表示系个人网站, 与百度公司相区别, 可以说并不追求与投诉人混淆或侵犯投诉人的利益。但是专家组仍然判定被投诉人通过注册与投诉人商标一致的域名, 具有“搭便车”获取投诉人的商誉的主观动机, 因此构成恶意。

无独有偶, 在 CIETAC, CND-2006000101, *尤文图斯俱乐部诉奕讯科技关于<juventus.com.cn>*的域名争议中, 被告声称作为尤文图斯的球迷, 注册和使用争议域名建立了尤文图斯中国球迷的交流网站, 还出售有关尤文图斯的衍生商品。显然, 被投诉人(一审原告)并没有损害尤文图斯俱乐部的意愿, 但是北京第一中级人民法院判决明确指出: 被投诉人“无注册该域名的正当理由”, 其行为利用了尤文图斯俱乐部的商誉, 造成混淆, 因此构成“恶意”。

由此可见, 《统一政策》下的“恶意”并不局限于追求损害投诉人利益的恶意, 而涵盖任何没有合理理由、未经授权地利用投诉人商誉的恶意。

二. 恶意注册的判定

判定恶意注册最常见的一种情形, 就是被投诉人明知或应知投诉人的商标权益, 仍然注册与该商标或相同或相类似的域名。在这种情况下, 可以推定“恶意注册”成立。

虽然《统一政策》以及《WIPO 概要 3.0》列举了大量可以推定“恶意注册”的情况, 比如“仅以出售为目的”、“误导消费者”等, 但事实上最为常见也是最为基本的“恶意”注册情形则是“明知或应知投诉人的商标权益, 仍然注册与该商标或相同或相类似的域名”从而构成“不避让的恶意”(WIPO, D2001-0396, *Juventus F.C. S.p.A. 诉 WuDing*; <juvefans.net><juve.net><juventusfans.com><juventusfans.net>域名争议)。而无论是“仅以出售为目的”、“误导消费者”或其他恶意情形, 也往往是以“明知或应知投诉人的商标权益”为基础的。

由于, “注册与该商标相同或相类似的域名”是《统一政策》下的第一项条件, 于是对域名争议中“恶意”的判断就转化为对“明知或应知投诉人的商标权益”的判断。那么如何认定被投诉人是否“明知或应知投诉人的商标权益”呢?

包括亚洲域名争议解决中心香港秘书处主理的一系列域名案件的专家裁决都指出了这么一条判定规则：“如果在注册相同或类似域名时，被投诉人知道，或者应当知道商标的存在，而该种关于投诉人对商标权益的认知和被投诉人对争议域名的使用方式中显示的，则可以推定为投诉人有恶意” (ADNDRC, HK-2001358, SoftBankGroup Corp. 诉 SeizYuas, YuasSeiz; <softbankcoronavirus.com>域名争议)。可见，被投诉人对相关商标权益的认知既可以从商标本身的驰名性角度中得出，也可以从被投诉人的使用中得出。

(一) 从商标的驰名性角度的认定，并不要求相关商标必须是驰名商标，如果有证据证明被投诉人很有可能知晓该商标，也满足了“明知或应知”条件。在现有的域名争议案件中，既有明显可以认定驰名商标的情形，如 ADNDRC, HK200135, Baidu Online NetworkTechnology (Beijing) Co., Ltd. 诉 QingruiChen 关于<百度.com>、<百度手机助手.com>、<百度推广.com>、<百度地图.com>、<百度新闻.com>、<百度.net>的域名争议裁决中对“百度”商标的认定，在 HK2001349 亚洲域名争议解决中心香港秘书处 BytedanceLtd 诉 Ryan G 关于<tiktokfamous.club>的裁决中对“TikTok”商标的认定；也有一些虽然未必构成驰名商标，但是从已知信息认定“明知或应知”的情形。比如，ADNDRC, HK-2001372, 四川省与程贸易有限公司诉李贺关于<finelycup.net>的域名争议的裁决中，专家组认为：“‘FINELYCUP’并非固定搭配的英文单词，而是投诉人结合产品的特征和企业发展理念，而首次创意组合使用在一起的商标，……通过投诉人的长期广泛的宣传和大量使用，已为中国相关公众广为知晓并享有较高声誉”，因此，被投诉人不知道该商标，而由于巧合注册该商标的可能性很小。

(二) 从被投诉人实际使用域名角度，也可以推测出被投诉人对相关商标的知晓程度。通常而言，如果从争议域名所指向的网站内容看，被投诉人越是显现出对投诉人商标所标志的商品或服务的了解，越能够推断出其对投诉人商标的认知。比如，在 ADNDRC, HK-1400607, 株式会社爱茉莉太平洋诉 Amore 关于<Amorebuy.com>的域名争议中，专家组认为：“争议域名所指向的网站所销售的商品，包括载有投诉人相关商标的美容化妆品，这就表明被投诉人知道投诉人对相关商标的权利”，被投诉人构成“知道或应当知道”投诉人的相关商标。此外，哪怕没有证据证明被投诉人直接接触了标有投诉人商标的商品或服务，如果有证据表明被投诉人与投诉人处在相同行业，且投诉人的商标在该行业里是相对知名的，也可以推定被投诉人知道或应当知道投诉人的商标。比如，在 ADNDRC, HK-1500700, 卡特彼勒公司诉王新关于<CAT-motors.com>的域名争议的裁决中，专家组认为：“投诉人提交的被投诉人网站截图却至少表明：争议域名所指向的企业从事的业务包括机电、发动机的制造和销售，是与投诉人处于同一业务领域。投诉人提供的证据还表明：投诉人的相关商标[在相关领域]是相当知名的。因此，专家组合理推断认为，投诉人应当知道投诉人对相关商标的权利”。也就是说，虽然，对于“CAT”这个标志，可以解释为“猫”，且该商标并非达到普遍公众都知晓的驰名程度，但是对于相关行业而言，却是“知道或应当知道的”。

三. 恶意使用的认定

“恶意使用”是指被投诉人在使用争议域名中，不合理地利用或滥用被投诉人域名凝结的商誉。相对“恶意注册”而言，“恶意使用”包含更多的情形。

《统一政策》第四(b)条列举了“恶意”的几种情况，其中第4点“恶意使用”是指：“企图故意吸引互联网用户访问你方网站或其他在线网址以获得商业利益，方法是使你方网站或网址或者该网站或网址上的产品或服务的来源、赞助商、从属关系或认可与投诉人的标记具有相似性从而使人产生混淆。”可见，此处证明“恶意”的关键是考察争议域名及其所指向的网站是否与投诉人的产品或服务产生混淆，且这种混淆是否有意为之。

被投诉人的使用争议域名，企图造成混淆的主观动机，必须从其客观的行为进行推断。亚洲域名争议解决中心香港秘书处的很多案例都从各个角度阐释了“恶意使用”的证明途径。比如，在 ADNDRC, HK-2001349, *Bytedance Ltd 诉 Ryan G* 关于<tiktokfamous.club>的域名争议中，专家组认定：被投诉人在争议域名指向的网站上要求访问者“关注”被投诉人在 tiktok 的账户，表明其希望借助于 tiktok 的商誉，来给自己吸引人望，构成不正当利用投诉人商誉的“恶意使用”行为。类似的，ADNDRC, HK-2001379, *北京字节跳动科技有限公司诉深圳故事文化传媒有限公司*关于<toutiaobaik.com>域名争议一案中，专家则认为，被投诉人在争议域名所指向的网站上从事“与投诉人的核心业务相同且相竞争的信息分享，并且在该网站上也使用‘头条’字样”，表明了故意误导用户的“恶意”。

此外，除了提供类似业务外，被投诉人提供与投诉人相竞争的业务，也可能成为恶意的明证。比如，ADNDRC, HK-2001333, *Bytedance Ltd 诉 Semenyuk Mikhail* 关于<download-tiktok-vedio.com>的域名争议中，专家组认为：被投诉人使用该域名所指向的网站，提供违反投诉人网站使用政策的视频下载，构成对投诉人业务的不利影响，也是恶意的表现形式。

此外，“恶意使用”也包括“恶意不使用”的情形。即被投诉人虽然没有使用争议域名，但是所造成的直接效果，就是阻止投诉人使用相同的字母组合注册相同或近似的域名。在这种情况下，由于域名并没有指向特定网站，或者网站内容几乎空白，说明被投诉人的恶意的行为，往往是被投诉人在域名指向网站之外的行为，比如出售域名牟取不正当利益，而该等利益是由投诉人的商誉带来的。在 ADNDRC, HK-2001357, *Bandai Spirits Co., Ltd. 诉 Domain Admin/Domain Privacy Guard Sociedad Anónima Ltd.*关于<banpresto.com>的域名争议一案中，专家组认为：被投诉人在注册域名之后的多年时间里一直没有使用争议域名，而争议域名在第三方网站上以 8,799 美元挂牌拍卖，这个高价显然不是出自于被投诉人的使用(因为被投诉人没有使用)，那必然是不正当地利用了投诉人的商誉，因而构成“恶意”。

四. 不构成“恶意”的情况

并非所有注册和使用与他人商标相同或相似的域名都是恶意的。现有案例表明，以下三种情况，可以推断被投诉人不具有恶意。

- (一) 域名注册在前。根据《WIPO 概要 3.0》第 3.8.1 节，通常而言，如果域名早于商标注册，那么一般而言被投诉人不构成恶意，因为被投诉人并不能预测投诉人尚不存在的商标权利。在 ADNDRC, HK-1901303, *Transsnet (Shenzhen)Limited, Tecno Telecom (HK) Limited 诉 Paul Shtoler* 关于 <boomplay.com> 域名争议一案中，专家组认为，争议域名注册于 2013 年，而投诉人的商标注册在 2017 年，“没有理由认定投诉人在域名注册时已经拥有了保护性的权利……导致了不可认定争议域名注册的主观恶意”。
- (二) 如果争议域名本身缺少显著性，只是对网站相关服务的描述，那么也将难以认定注册和使用该域名的恶意。比如，在 ADNDRC, HK-1200446, *李耀龍 诉 YiqingLiu* 关于 <Beautyleg8.com> 域名争议一案中，专家组认为：被投诉人运营一个“展示美腿照片”的网站，其所注册和使用域名带有的“BeautyLeg”字样，系直接描述其网站的内容，并不能必然认为具有恶意。
- (三) 如果争议域名和投诉人投诉所依据的商标过于简单，也有可能导致难以认定被投诉人具有恶意。比如，在 ADNDRC, HK-18010193, *CK Hutchison Holdings Limited 诉 OliverHoge* 关于 <CKH.com> 域名争议一案中，专家组认为：“被投诉人主张其在注册域名时并不知晓投诉人的商标……尤其是争议域名只是简单的三个字母的组合，那么如果没有其他证据表明被投诉人注册该域名是为了利用投诉人的商标获利，不能认定被投诉人具有恶意”。

如您希望就相关问题进一步交流, 请联系:



杨 迅
+86 21 3135 8799
xun.yang@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求, 请随时与我们联系: master@llinkslaw.com

上海

上海市银城中路 68 号
时代金融中心 19 楼
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

北京

北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 4 楼
T: +86 10 8519 2266
F: +86 10 8519 2929

深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号
中国华润大厦 18 楼
T: +86 755 3391 7666
F: +86 755 3391 7668

香港

香港中环遮打道 18 号
历山大厦 32 楼 3201 室
T: +852 2592 1978
F: +852 2868 0883

伦敦

1/F, 3 More London Riverside
London SE1 2RE
T: +44 (0)20 3283 4337
D: +44 (0)20 3283 4323



www.llinkslaw.com



Wechat: Llinkslaw

本土化资源 国际化视野

免责声明:

本出版物仅供一般性参考, 并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 本篇文章首次发表于 HKIAC