

## 商标保护要求：“使用”证据

### 政府咨询委员会 (GAC) 要求提供信息

《申请人指南》中所含的权利保护机制是在专家意见和咨询的基础上，结合当前域名空间中多家运营商的经验而精心制定的。ICANN的政府咨询委员会 (GAC) 继续建议理事会将提供*使用*证据的要求“予以删除，因为它不符合多个司法管辖区的商标法规定，给业务造成负担，不合时宜且带有歧视性。”请参见 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-comments-new-gtlds-26may11-en.pdf>。在同一文件中，政府咨询委员会提出“理事会不同意政府咨询委员会意见的主要原因是它认为这一要求可阻止投机行为。”在政府咨询委员会理解理事会立场的基础上，政府咨询委员会要求理事会提供以下几方面信息，以就本议题作进一步审议和讨论：

- (一) 对二级域名水平上的投机威胁所作的有充分证据支持的详细分析；
- (二) 对理事会认为该要求是解决这一威胁并可成功阻止投机行为的唯一可行方案的原因说明；
- (三) 实施该要求后，对不符合要求而无资格加入交换中心的合法标志持有人可能造成的影响分析<sup>1</sup>；
- (四) 需要举证的企业的成本评估；以及
- (五) 对 ICANN 预计交换中心为严格审查使用证据将利用的资源的说明。

### “使用”要求分析

首先要明确理事会要求部分商标保护机制出具*使用*证据的主要目的。理事会要求商标优先注册期保护或使用 URS 或 PDDRP 时出具*使用*证据的主要目的是确保只有使用中的商标的持有人才能够享受这些保护机制所提供的排他性的非常权利，而其他任何人等均无法享受。此外，政府咨询委员会认识到有必要采取措施防止投机行为；而其中一项措施就是要求出示*使用*证据。

商标在竞争激烈的市场中极为重要；它为买家提供了选择机会。一个商标的最终目的是识别和区分商品或服务的来源，从而为大众显示其相关产品或服务所达到的质量标准。但

---

<sup>1</sup>本文将讨论提供*使用*证据的要求，该要求仅涉及到某些权利保护机制，而不涉及到进入商标交换中心或主张知识产权的保护机制。先前已澄清一点，*所有*注册商标，*无论*该商标是否有使用证据，均有进入交换中心的资格。此外，注册机构*必须*遵守*所有*商标在主张知识产权过程中的强制性法规，*无论*商标是否有使用证据。

是，如果商标不被使用，则无法真正实现其识别来源的功能。因此，当审视新通用顶级域名 (gTLD) 计划中某些权利保护机制的“商标权”时，*使用*证据定将发挥重要作用。

如前所述，*使用*证明是为了确保在特定的权利保护机制中，于同一水平进行评估时，*所有*注册商标都具有同一类型的优势。换句话说，理事会旨在确保对所有的商标都一视同仁。对不同管辖范围内注册的商标的待遇或规定将不会有任何差别。

该*使用*证据的要求并非有意增加负担或障碍。相反，*使用*证据要求的目的是为商标持有人谋利。该措施能维护商标利益，帮助商标持有人真正使用其商标来识别和区分其产品或其他服务。此外，正如理事会主席 Peter Dengate Thrush 所指出的，它有助于“确保在商标优先注册期获得这种特殊优势的人的确具备相应资格”，并且能够阻止所有“只不过出门五分钟就买到注册域名，或者在线购买了注册域名，然后就去某些注册机构那里拿到了证书的人”得到这一特殊优势。<sup>2</sup>

除了为商标使用者提供优势以外，如果不对*使用*证据加以规定，还可能增加滥用的风险。许多司法管辖区并未要求注册时必须出具*使用*证据。在部分司法管辖区，不到 24 小时就能通过注册。由于目前仅推出了少数几个顶级域名，因此很难获得潜在滥用的详细、具体证据，因此也无法在商标优先注册期要求新的强制性保护（以及 URS 和 PDDRP 权利）。不过，.EU 的推出可以作为此类行为的一个例子，说明在没有*使用*证据要求的情况下会出现什么后果。

在 .EU 的商标优先注册期间，允许社群或成员国的商标持有人优先注册。在此期间，一些投机者利用快速、简化的比荷卢商标注册过程优先获得了商标注册。其中一个例子是含有“&”号的注册商标，包括“OXF&ORD”或“BARC&ELONA”等，这一行为利用了商标注册中忽略该字符的规则，从而获得了宝贵的通用域名。另一个例子是一家瑞典公司在瑞典为其互联网门户网站注册了 33 个商标，其商标均为字符隔开的通用字典词语。其中一个商标，R&E&I&F&E&N& 使得该商标的真正所有者无法获得 reifen.eu 的域名。最终，该品牌的合法所有者胜出并获得了域名，但代价却是在提起替代争议解决程序的过程中所花费的大量时间和资源。<sup>3</sup>

EURid 公布的其他信息显示，以下是商标优先注册期间收到申请最多的域名（需要注册商标）：

sex.eu	227 个申请
hotel.eu	118 个申请
travel.eu	94 个申请

---

<sup>2</sup> 请参见新通用顶级域名 (gTLD) 计划对话录：关于政府咨询委员会所提问题的讨论，网址：<http://svsf40.icann.org/node/22097>。

<sup>3</sup> 请参见 <http://domainincite.com/how-a-company-hacked-the-eu-sunrise-to-register-generic-domains/>。

jobs.eu	91 个申请
hotels.eu	90 个申请
casino.eu	80 个申请
poker.eu	76 个申请
business.eu	74 个申请
golf.eu	72 个申请
music.eu	69 个申请 <sup>4</sup>

商标优先注册期之后，又出现了其他问题。举例来说，SEX.EU 有超过 200 宗申请——包括来自 11 个不同国家对“sex”一词主张商标权的 32 个独立申请。然后，当高价抢注期开始时，有大批空壳公司成立，靠多个替身注册商获得优先权，抢注尽可能多的“通用”域名。EURid 调查了 400 家注册商，并起诉了它们的违规滥用行为。<sup>5</sup> 因此，正如前面的例子所示，滥用的危险的确存在。各实体试图注册“通用”名称作为商标，以便在 .EU 域名推出时获得优先权；而各公司也试图隐藏自身身份，以避免被发现违规投机。

虽然投机对合法品牌所有者的实际威胁很难准确预测，但 .EU 的推出仍然提供了滥用威胁方面的有用数据。

### 证明“使用”所需的资源

对于品牌合法所有者而言，在获得自身商标相对其他商标的排他性的非常权利时，出具使用证据不费吹灰之力。根据预期，出示使用证据的流程并不需要耗费很多时间、精力、资源或开支。该流程要求所有者宣誓声明，证明该商标目前的使用与其善意提供的商品或服务有关，并举出该使用的一个实例。

对于合法提供商品或服务的品牌所有者而言，这些要求很简单，在合规方面几乎没有成本：也就是说，只需要准备和提交附有使用实例的宣誓书即可。此时，当所有者向交换中心提交商标的同时提交使用宣誓书时，并不会单独向其收取提交的手续费。如果使用证明是在商标已经提交到交换中心后才提交的，则可能会单独收取小额手续费。尽管如此，服

---

<sup>4</sup> 见相应 ID。另参见 <http://www.eurid.eu/en/content/eu-successfully-launched>

<sup>5</sup> 请参见 [http://www.brusselslegal.com/articles/display/2678/Herman\\_Sobrie\\_Legal\\_Manager\\_of\\_EURid](http://www.brusselslegal.com/articles/display/2678/Herman_Sobrie_Legal_Manager_of_EURid)

务供应商的 RFP 仍将考虑服务供应商的需求，以证明其具有验证实例和宣誓书要求的能力。

有反对意见称，既然证明 *使用* 的要求很低，那么 使用证据可能将很容易伪造。在这种情况下，为何还要作出这样的规定呢？ 答案是，总体来说，该建议标准不会对商标持有人造成负担，但又能起到阻吓作用。此外，如果今后证实使用证据属伪造，且申请人已作出宣誓声明，该申请人将为其行为承担法律后果。该解决方案力求以低成本在保护商标持有人的合法权利和阻止滥用之间寻求平衡。

## 结论

要求出具 *使用* 证据才能享有商标有限注册期的保护或利用 URS 或 PDDRP 具有重要意义，该规定不需要商标持有人动用大量资源。要求出具 *使用* 证据有助于确保只有使用中的商标的持有人才能够享受这些保护机制所提供的排他性的非常权利，而其他任何人等均无法享受。此外，上述对 *使用* 证明的要求将对以下方面起到重要作用：防止滥用、保护商标持有人、维护公平的竞争环境，并降低商标保护的成成本。