

执法咨询委员会

第十二届会议

2017年9月4日至6日，日内瓦

网上商标侵权处理办法研究报告——内容提要*

撰稿：牛津大学研究员兼国王学院客座教授Frederick Mostert博士，联合王国伦敦**

摘要

本研究报告概述了现行的网上商标侵权处理办法，重点阐述了或可用来应对假冒产品网上销售的举措。报告探讨了可用的民事、刑事和行政救济办法，强调指出了这三类救济办法在网络环境下的不足之处，继而提出了中介机构责任和自愿措施的替代办法，同时指出这些替代办法必须予以统一指导。

* 本研究的进行得到了韩国特许厅（KIPO）所提供资金的帮助。“网上商标侵权处理办法研究报告”全文（英文）可见：http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=381836。

** 本文件中表达的观点为作者的观点，不一定代表产权组织秘书处或成员国的观点。作者谨表示感谢伦敦玛丽王后大学博士学位研究生兼伦敦国王学院客座讲师 Metka Potocnik 为本研究报告开展的极富助益的研究及所作的重大贡献。

一、 导 言

1. 在当今世界，假冒产品贸易发展速度最快的当属网络贸易。不仅大品牌成为仿冒对象，就连全球各个产业部门的中小型企业也深受冲击。

2. 几乎所有产权组织成员国的商标所有人可以诉诸民事救济办法，以求对网上侵权者施以惩戒¹。但事实证明，这些救济办法往往不能奏效，具体原因如下：(1) 商标所有人往往无从知晓侵权者的真实身份；(2) “打地鼠”现象——这种现象指的是侵权者的身份得到确认且相关网页被关闭后，另一个在线列表通常通过另一个不同的统一资源定位符（URL，俗称“网址”）或页面几乎瞬间弹出——使得网络匿名问题进一步恶化；(3) 假冒产品网上销售量之大和销售速度之快，使其对时间非常敏感——贴文通常只会贴几小时或几天；贴文转瞬即逝的问题使得很难在网上对假冒产品列表进行及时追踪和追查；(4) 民事救济办法可辅以刑事和行政措施作为补充，但主管部门通常只有在发生大量假冒商品侵权案之后才会采取行动；(5) 所涉侵权行为与一国司法辖区之间的联系或关联最低须达到何种密切程度方能确定管辖有时并不清楚；(6) 侵权者通常会在不同国家使用多个网站，因此牵涉到外国判决的执行问题；(7) 目前尚无自愿仲裁网上售假案件的国际机制。

3. 目前，各成员国现有的选择办法属于自愿措施和互联网服务提供商承担某种形式的主要、附属或中间责任。只有制定并适用适当的技术和法律标准，有效措施才能得到落实。本研究报告将从全球角度探讨这些问题。

二、 网上侵权的民事救济办法

4. 商标所有人针对制假售假者可以诉诸的民事救济办法包括禁制令、损害赔偿和侵权产品销毁令。这些救济办法虽为法律所规定，但由于网络市场的性质和侵权者隐秘的身份，其效率大有问题。此外，侵权行为（通过不同的列表或 URL）再次发生的可能性很大，而且侵权人几乎不用为此付出任何代价。因此，权利持有人已通过自愿执行计划和提起诉讼双管齐下，转而将矛头指向中介机构，以求更有效地执行其商标权。

A. 中间责任

5. 参与假冒产品网上销售的网络中介机构可能会因直接商标侵权而被追究责任。在某些司法辖区，这种责任在原则上可予追究，特别是在中介机构在网上做广告使用所涉商标的情况下²，但在大多数情况下，网上中介机构仅提供服务，所提供服务的网上侵权者能够销售假冒产品。因此，大多数司法辖区的法律对策立足于在开展提供网上服务的业务时未能采取必要措施的网络中介机构所应承担的间接侵权责任、辅助侵权责任或侵权责任。

a) 必须遵守的行为标准

6. 某些司法辖区的法律中载有“安全港”免责条款，即服务提供商属于中立或被动行事的、未辅助进行内容创造的或者对具体侵权内容毫不知情的，免于承担责任。网络中介机构要想规避责任，就必须受某种“行为标准”约束。但各司法辖区在代表中介机构界定此种标准方面作出了哪些尝试尚不

¹ 世界贸易组织（世贸组织）《与贸易有关的知识产权协定》（《TRIPS 协定》）规定了对知识产权保护的最高民事、行政和刑事标准，但该协议在网络时代到来之前已签署，其条款并非“专门针对网络贸易”。各国已转而寻求缔结区域或双边条约，以进一步监管知识产权相关问题，包括知识产权在线保护（例如《加拿大—欧盟综合性经济贸易协定》（CETA）第二十章（知识产权）第二十条第十一款；《大韩民国—美国自由贸易协定》第十八章（知识产权）第十八条第十款，以及 2007 年 6 月 30 日的《互联网服务提供商责任限制确认函》。

² 在美国，判定责任的法律依据是《兰哈姆法》第 43 条 a 项；蒂芙尼诉 eBay 案，600 F.3d 93（2010 年，第二巡回上诉法庭）第 113-114 页。

明确，而且这些尝试也不统一。不过，各司法辖区共同遵循的一项原则是，中介机构对具体侵权行为毫不知情的，不承担辅助侵权责任。同样，中介机构在接到权利持有人关于具体侵权行为的通知后须采取何种预防措施也不清楚。

7. 在中国，不仅《中国互联网管理条例》中载有安全港条款³，而且法律规定，中介机构“间接”责任的判定标准为“合理的关注”⁴。凡已尽到合理的关注义务的服务提供商免于承担间接责任，但自2011年起，法院确定，“合理的关注”判定标准内涵扩大，不再仅限于有无遵守“通知和移除”程序。服务提供商必须采取更严格的措施来制止非法活动，例如“公开谴责网络卖家的非法活动；降低卖家的‘信用评级’（网站上显示的信息）；限制卖家对网站的使用（禁止卖家销售某些产品）；以及作为最后手段，禁止网络卖家使用网络平台”。中国法院态度的转变还伴随着进一步的政策措施。

《商务部通知》对网上中介机构和电子商务运营商规定了若干义务，其中包括“健全卖家信息发布、身份认证、交易、支付、物流、售后服务、纠纷处理、先行赔付、过程监控等保障机制”等义务，这些措施后又在国家工商行政管理总局于2014年颁布的《网络交易管理办法》中得到重申⁵。

8. 在德国，网上中介机构所负责责任的判定依据是前互联网时代的判例，根据这些判例，在以下条件下，网上中介机构对知识产权侵权行为负有侵权责任：(1)被告对知识产权侵权行为既不负有主要责任也不负有从属责任；(2)被告的作为或不作为与知识产权侵权行为（该行为可能正在进行之中）之间必须存在充分的因果联系，这种因果联系导致被告“介入其中”；以及(3)被告必须具备相应的（事实或法律）手段，能够消除导致正在进行的侵权行为的原因。具体来说，在网络环境下，该国在“网上拍卖”案例中形成并确立了“侵权责任”（Störerhaftung）法律原则。在此背景下，该国规定，网络市场上的平台提供者不对商标侵权行为负有责任，除非他们实际上已知晓所涉侵权行为。凡中介机构已获悉侵权行为的，即可追究其作为“介入者”的责任，同时提供强制性救济，并责令采取预防措施⁶。

9. 在大韩民国，“公开市场”运营商的附属责任是根据对具体侵权行为的既有了解和采取预防措施的可能性加以判定的。中介机构虽然没有监测网络内容的一般义务，但一经收到有关侵权行为的通知，即有义务阻止同一侵权产品的进一步发售⁷。令人遗憾的是，该国依然未就应该采取何种类型的预防措施出台指导意见。

10. 在美国，关于蒂芙尼诉eBay案的裁决强调了辅助性商标侵权行为，该裁决适用了“知晓或者有理由知晓”侵权行为的检验法则（“英伍德检验法则”）。根据“英伍德检验法则”，在下列两种情况下可判定服务提供商负有责任：首先，服务提供商“故意诱导他人侵犯商标”；其次，服务提供商“知晓或者有理由知晓另一方正在实施商标侵权行为，但继续向其提供[服务]”⁸。

³ 《中国互联网管理条例》第二十三条。

⁴ 《中华人民共和国侵权责任法》第三十六条。

⁵ M Ferrante, “电子商务平台：关于中国法院对互联网假冒产品销售的处理办法和救济办法中商标侵权责任问题的思考”，《知识产权法律与实务期刊》（2015年），第10卷第4期，第255页，第258-259页（衣念（上海）时装贸易有限公司诉杜国发和浙江淘宝网络有限公司案，上海市第一中级人民法院，第40号案，2011年4月25日；参考：C Jianmin “案例评论：衣念（上海）时装贸易有限公司诉浙江淘宝网络有限公司、杜国发侵害商标权纠纷案”，《清华中国法律评论》（2011-2012年）第4卷，第283、287页；提供《关于进一步推进网上购物领域打击侵犯知识产权权利和制售假冒商品行动的通知》以及《网络交易管理办法》（2014年，国家工商行政管理总局）英译本）。

⁶ A Kur, “互联网商标侵权行为的从属责任：以德国和整个欧盟的情况为例”（2013-2014年），《哥伦比亚法律和人文学刊》第37卷，第525页以及第532-535页。

⁷ 阿迪达斯案，最高法院第2010Ma817号裁决，2012年12月4日。

⁸ 蒂芙尼诉eBay案，600 F.3d 93（2010年，第二巡回上诉法庭）第104-106页；英伍德实验室公司诉艾夫斯实验室公司案，456 U.S. 844（1982年）

11. 在欧洲联盟（欧盟），根据《电子商务指令》⁹，安全港免责条款适用于知识产权侵权行为产生的所有责任。

b) 屏蔽禁令和进一步的预防措施

12. 在某些司法辖区，网上中介机构商标侵权的责任难以确定，在假冒产品网上销售案件中尤其如此，这是因为中介机构既未在“交易过程中使用商标”，也未将“商标作为商标使用”。反观另一些司法辖区，它们现在承认向互联网服务提供商发出禁令（屏蔽禁令）不无可能，尽管互联网服务提供商并未实施任何商标侵权行为，但他们必须协助商标所有人制止和预防进一步的侵权行为。联合王国在这方面的最新发展最引人注目¹⁰。

13. 联合王国并没有像《版权、工业品外观设计和专利法》中专门针对版权作出规定的第九十七条 A 项那样的专项立法条款，该条款规定，对于侵犯商标情形，发出屏蔽令。但法院却裁定，对网上商标假冒案件发出屏蔽令的权力基于《高等法院法令》（1981 年）第三十七条规定的广泛权利。

14. 在卡地亚案中¹¹，法院规定，法院行使自由裁量权向互联网服务提供商发出屏蔽禁令的前提条件是，其提供的服务正被用来侵犯商标；法院界定了网站屏蔽禁令的适用原则；法院审议了案情，以便在对称性分析中纳入考量。法院裁定，如果屏蔽令与侵权行为严重性相称，则其执行费用由互联网服务提供商¹²而非由权利持有人承担。该裁决是在《信息社会指令》¹³和《执行指令》¹⁴所作政策选择的基础上作出的，由互联网服务提供商承担屏蔽令执行费用这一推理的立足点在于，法院将互联网服务提供商视为“防范成本最低者”。在某些案件中，可裁定由权利持有人承担此类费用，但在该案中，情况并非如此。

c) 自愿措施——与网上中介机构合作

15. 为了应对不断增加的假冒产品网上销售事件，权利持有人寻求与网上中介机构自愿合作，事实证明，这种合作在制止假冒产品网络销售方面虽非充分有效，但在一定程度上是成功的。

16. 首先，网上中介机构已自行制定“通知和移除”政策（如阿里巴巴、拍卖网、eBay、吉玛特、因特帕克、乐天或 11 街），按照该政策，权利持有人可将侵犯其知识产权权利的行为通知中介机构，后者可移除侵权内容或假冒产品在售列表。在丹麦、法国、荷兰和欧盟，在行政机关鼓励下，“自愿合作做法”得到推行，进而使这些行业做法得到进一步细化¹⁵。还有提议称，不妨采用“通知和保

⁹ 《欧洲议会及理事会 2000 年 6 月 8 日关于内部市场信息社会服务，特别是电子商务的若干法律问题的第 2000/31/EC 号指令》（《电子商务指令》），第十二至十五条。

¹⁰ 见 WIPO/ACE/12/10 Rev. 中所载的“网站屏蔽禁令：联合王国的经验”。

¹¹ 卡地亚国际股份公司诉英国天空广播有限公司案——驳回所有上诉，并维持 Arnold J 法官的裁决[2014]EWHC 3354 (Ch); [2015]Bus LR 298; [2015] 1 All ER 949; [2015] 1 All ER (Comm) 641; Arnold J 法官的裁决[2014]EWHC 3915 (Ch); [2015] 1 All ER 1027; [2015] 1 All ER (Comm) 718; 以及 Arnold J 法官的裁决[2014] EWHC 3794 (Ch)。卡地亚案上诉法院[80]。

¹² 在卡地亚案中，上诉法院大多数法官[145], [150] (Kitchin LJ 和 Jackson LJ) 都同意 Arnold J. 的裁决，但上诉法院大法官 Briggs 勋爵表示反对，他认为，特定屏蔽令的执行费用应该始终由申请执行此令的权利持有人承担。

¹³ 《欧洲议会及理事会 2001 年 5 月 22 日关于协调信息社会中版权及相关权利若干问题的第 2001/29/EC 号指令》（《信息社会指令》）。

¹⁴ 《欧洲议会及理事会 2004 年 4 月 29 日关于执行知识产权权利的第 2004/48/EC 号指令》（《执行指令》）。

¹⁵ 法国知识产权权利持有人和电子商务平台之间关于打击网上销售假冒商品行为的宪章；荷兰针对在荷兰境内提供公共电信服务的互联网服务提供商的通知和移除行为守则；荷兰关于法院针对知识产权侵权行为所发域名服务器屏蔽令管理问题的互联网服务提供商行为守则——见欧盟知识产权局 (EUIPO) 关于应对网上商标权、外观设计权、版权及版权相关权利侵权行为的自愿合作做法研究报告 (EUIPO 2016 年研究报告)，第 14 页及第 19 至 23 页。《电子商务指令》第十六条和《执行指令》第十七条。

留”或“通知和追查”¹⁶等其他程序。具体来说，借助通知和追查措施，可披露潜在制假售假者（例如用来进行假冒产品销售的域名的用户）的相关数据，这将有助于权利持有人强制执行其权利。此类措施已在中国得到采用，联合王国也已宣布将之列为探索性政策。

17. 其次，广告业务守则已制定到位，目的是通过减少那些允许发布非法内容或进行假冒产品销售的网络平台从权利持有人广告投放中获得的广告收入，打压网络非法内容或假冒产品销售（也称为“广告错投”）¹⁷。再次，针对网上交易者所用付款处理器的一些自愿措施和做法现已推行¹⁸。

18. 虽然自愿措施、业务守则或其他软法机制的主要目标之一是增强网上执行知识产权权利的有效性，但务必要对此类措施与表达自由和数据保护等其他基本权利平衡兼顾。

B. 司法管辖权与判决执行

19. 针对网络侵权者采取民事救济办法又会引发另外两个问题，关于这两个问题，在此仅作简述，但它们在很大程度上影响着网络知识产权权利的执行。首先是司法管辖权问题。目前尚不清楚侵权案件与特定司法辖区之间的联系必须达到何种紧密程度，法院才会予以管辖，而网上假冒产品案件与权利持有人试图执行其权利的司法辖区之间的“联系”密切程度必将各异（例如，所涉网站是否针对该司法辖区的消费者？）。第二，判决执行的问题在管制时并未与侵权载体的全球性相对应。在一个司法辖区内被判胜诉的权利持有人在外国司法辖区内寻求执行这些权利时，依然捷径难觅，必须经由承认和执行程序，而这将会导致延误且产生费用。

三、 刑事程序

20. 为了制止网上销售假冒产品，权利持有人还尝试着寻求在刑法的帮助下执行其权利。特别是当假冒产品销售达到一定限度时，执法机构将协助起诉侵权者，制止这些违法行为。在某些司法辖区，执法机构下设专门单位负责处理假冒商品，特别是具有商业规模的假冒商品。例如，在联合王国，执法机构根据《联合王国 2011 年知识产权犯罪战略》开展工作，假冒产品销售调查工作由伦敦市警察局知识产权犯罪股负责。在中国，知识产权所有人可以与执法机关合作，但他们如能在调查过程中予以配合，提供信息并关注调查进展，就更有可能取得成果。该国仍在不断努力尝试，协助提高刑事执法措施的效率，最高人民检察院和公安部发布的《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼规则的司法解释》（2014 年）证明了这一点。在大韩民国，韩国特许厅成立了“商标特别侦查警务组”，以加强打击制假售假方面的执法¹⁹。

21. 对非法贸易的关切在人类性命攸关的医药制品等领域尤为敏感。在全球和跨国层面，国际刑警组织和欧洲刑警组织等机构²⁰正在采取具体举措，并组建工作队，以打击非法商品贩运。

四、 行政/海关程序

22. 作为对民事和刑事执法制度的补充，许多司法辖区向权利持有人提供行政和海关救济办法，以制止侵权者对其知识产权权利的侵犯。

¹⁶ F Mostert 和 M Schwimmer, “通知和追查”（2011 年 6 月）《知识产权杂志》，第 19 页。

¹⁷ 《奥地利广告业道德守则》（2014 年）；联合王国数字展示广告交易良好做法原则——EUIPO 2016 年研究报告，第 14 页及第 19 至 23 页。见关于互动广告局（IAB）波兰局相关行动倡议的 WIPO/ACE/10/21。在欧盟，奥地利、丹麦、法国、意大利、荷兰、波兰、斯洛伐克和联合王国也已着手采取类似做法。

¹⁸ 美国国际反制假售假联盟付款处理器倡议和门户网站计划，后更名为 RogueBlock——EUIPO 2016 年研究报告，第 14 页及第 23 至 24 页。见 WIPO/ACE/11/8 中所载的“加拿大反欺诈中心的拒付项目：引领反假货退款！”。

¹⁹ 见 WIPO/ACE/12/10 Rev. 中所载的“大韩民国为解决网上假冒商品扩散所作的制度安排”。

²⁰ 见 WIPO/ACE/12/10 Rev. 中所载的“打击网络知识产权侵权行为的制度安排——欧洲刑警组织的经验”。

23. 在中国，网上商品交易的监督管理工作由工商行政管理部门负责。第三方交易网络平台不仅有义务监测其网站是否存在知识产权侵权行为，还有义务向主管机关举报涉嫌侵权行为，并提供涉嫌侵权者的登记信息或任何其他信息，协助主管机关“查处网上违法经营行为”²¹。对于违反该义务的，一经发现，行政机关不仅有权进行诘问和调查，而且有权扣押侵权物品和经营资产；关闭营业场所；或要求关闭侵权网站。

24. 一些权利持有人经常诉诸的另外一种救济办法是域名扣押程序（该办法在欧盟和美国尤其普遍）²²。被扣押的域名经常用于对消费者开展教育，提高其对知识产权犯罪的认识。如有此种程序，在处理被侵权商标未在所涉域名中出现的情况时特别有用。但如果商标确已出现在所涉域名中，根据《统一域名争议解决政策》（UDRP）中规定的争议解决程序来执行商标权会更加容易²³。

25. 最后，商标所有人还将与海关机关合作，以制止假冒产品交易。在欧盟，即使消费者是通过位于欧盟境外的网络平台购买到假冒产品，权利持有人也可以要求制止假冒产品的销售²⁴。

五、 结 论

26. 执行网络环境下的商标权仍然缺乏有效的执行措施。在一些司法辖区，权利持有人可以利用民事、行政和刑事救济办法，但效果很有限。网上商标侵权行为具有跨境性质。因此，通过彼此司法协助协定或者国际逮捕令或调查取证令开展合作，现有的国际合作机制耗时很长，并显得不足以应对大量涌现、快速发生和匿名进行的网上侵权活动。

27. 从当前情况来看，让中介机构承担适当责任和采取自愿措施才是更好的选择。同样，万维网也需要采取一种能反映出网上商标侵权具有跨境性质的商标权执行办法。只有制定并适用适当的技术和法律标准，有效措施才能得到落实。

[文件完]

²¹ 《网络交易管理办法》（2014 年，国家工商行政管理总局）第三十四条；对未履行该义务的，可处以罚款（第五十条）。

²² 在美国，该程序由移民和海关执行局（ICE）执行，在欧盟，该程序由欧洲刑警组织执行。见 WIPO/ACE/11/8 中所载的“国家知识产权协调中心在美利坚合众国知识产权执法方面的作用”和 WIPO/ACE/12/10 Rev. 中所载的“欧洲刑警组织的经验”。

²³ <http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/>。

²⁴ 2014 年 2 月 6 日的判决，Blomqvist 诉 Rolex 股份公司等案，第 C-98/13 号，EU:C:2014:55 号判决。