



新 gTLD 计划说明备忘录

商标保护

- A. 商标声明和预注册服务
- B. 关于公示“使用”的要求

最初发布日期:

2011 年 4 月 15 日

新 gTLD 计划背景信息

这是关于 ICANN 理事会与政府咨询委员会之间最近就 ICANN 的新 gTLD 计划进行磋商的一系列新说明备忘录之一。

制作这些备忘录是为了记录关于这些主题的最新立场，其中考虑了目前的想法、讨论情况和收到的公众意见。每个备忘录不仅反映 GAC 的建议，而且包含与《申请人指南》和启动新 gTLD 计划相关的每个问题的论证和理由。

关于新 gTLD 计划的最新信息、时间表和活动，请访问 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>。

请注意，本文只是讨论草案。由于新 gTLD 计划可能会进一步磋商和修订，潜在申请人不应依赖于该计划提出的任何详细信息。

引言

A. 商标声明和预注册服务

所讨论的当前环境

实施建议小组 (IRT) 建议，所有 gTLD 注册管理机构都必须提供 IP 声明或预注册服务，作为提议的一整套商标保护措施的一部分。该建议和其他 IRT 提案均包含在《指南》的最新版本中。请参阅《指南》的第 6 部分：<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf>。

2011 年 2 月 23 日，GAC 就商标声明和预注册服务的强制性向理事会提出了以下建议：

预注册服务和 IP 声明对注册管理执行机构来说应该都是强制性的，因为他们通过 IP 声明提供不同的功能，包括在引入阶段之外提供有用的通知功能。

一些机构群体团体还建议，注册管理机构必须强制提供商标声明和预注册服务。理事会已充分考虑了 GAC 建议和机构群体意见，即：新 gTLD 注册管理执行机构必须强制提供商标声明和预注册服务。

建议的更改

理事会审查了 GAC 计分卡、咨询了 GAC 建议，并听取了机构群体意见，现已决定更改《指南》，使商标声明和预注册服务都成为强制性要求。对与《指南》相关的建议修订的语言如下：

6. 强制性权利保护机制

所有 gTLD 注册管理机构都必须使用商标信息交换机构来支持其启动前和抢注期的权利保护机制 (RPM)。这些 RPM 必须包含商标声明服务和预注册期。

6.1 商标声明服务

6.1.1 新 gTLD 注册管理执行机构必须在初始启动期间对商标信息交换机构中的标记提供商标声明服务。该启动期至少必须存在于开放注册以进行常规注册的前 60 天。

6.2 预注册服务

6.2.1 在启动前阶段期间必须提供至少 30 天的预注册服务，如果有人正在尝试进行预注册，则必须向商标信息交换机构中的所有商标持有人发出通知。此通知将提供给商标信息交换机构中的标记持有人，该标记与要在预注册期间注册的名称完全相符。

总而言之，除了强制要求注册管理机构必须提供商标声明和预注册服务外，这些更改还确保在两种 RPM 期间都向商标信息交换机构中的标记持有人发出通知。

建议更改的理由

如上所述，《指南》的最新版本可让注册管理执行机构选择提供商标声明服务或预注册服务。请参阅《指南》的第 6 部分：<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf>。允许注册管理执行机构选择这些权利保护机制最初是实施建议小组 (IRT) 的建议，该建议最终被商标问题特别工作组 (STI) 采纳。请参阅 IRT 最终报告的第 21-24 页：<http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf>，以及 STI 报告中商标信息交换机构部分第 5.1 节的第 9 页：<http://www.icann.org/en/announcements/announcement-2-17dec09-en.htm>。

与 GAC 和其他一些机构群体成员（包括代表商标利益的机构群体成员）讨论后，理事会已决定强制提供商标声明服务和预注册服务通知。

调整后的计划使注册商标持有人能灵活选择所有辖区，因为在其他人尝试使用注册商标持有人的名称注册域名，而不是自己付款获得预注册服务时，调整后的计划可让商标持有人选择通过商标信息交换机构促进实施的商标声明服务来接收通知。

B. 使用证据

所讨论的目前状况

《指南》的当前版本采纳了 IRT、机构群体和理事会的建议。也就是说，商标信息交换机构将接纳所有注册商标，并且在商标声明服务期间将尊重所有这些注册商标。但在预注册服务期间，注册管理机构必须仅尊重那些已进行“实质性审查”（包括公示“使用”）的注册商标。此外，在《指南》的最新版本中规定，注册管理机构必须提供商标声明服务或预注册服务，但不必同时提供这两种服务。

2011 年 2 月 23 日，GAC 就是否应在各种新 gTLD 权利保护机制中要求公示使用向理事会提供了以下建议：

对于商标信息交换机构而言 – “具有国内和国际影响的所有商标注册，无论是否经过实质性或相关性审查，都必须纳入到启动前的预注册机制中”。

对于统一快速暂停系统 (URS) 而言 – “如果是基于有效注册进行的投诉，就应删除将注册的辖区纳入实质性审查的要求（第 1.2f (i) 和 8.1a 段）”。

对于商标授权争议解决程序 (PDDRP) 而言 – “应删除第 9.2.1(i) 段中关于‘实质性审查’的要求”。

请参阅 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-scorecard-23feb11-en.pdf>。

每条意见都阐述了 GAC 关注的问题，即：应平等对待来自所有辖区的商标。在 2011 年 3 月和 4 月与 GAC 进行磋商的整个过程中，GAC 继续支持这些立场。

建议的更改

理事会同意来自所有辖区的商标应受到平等对待。听取了 GAC 和其他方面的意见后，理事会同意对于权利保护机制 (RPM) 而言，“实质性审查”或“实质性评估”不应包含在《指南》中。但理事会认为，注册商标持有人必须公示目前使用的标记具有 RPM 的部分（但非全部）优势。

为了反映理事会的想法，将发布对商标信息交换机构、URS 和商标 PDDRP 提案相关部分的以下修订来征询公众意见。

对于商标信息交换机构中的标记：

7.1.1 对于商标声明服务 — 注册管理机构必须承认曾经或目前符合以下条件的所有文字标记：(i) 在全国或多个国家注册的；(ii) 法院判定有效的；或 (iii) 受到在提交标记使其纳入商标信息交换机构时生效的条例或条约特别保护的。不需要公示使用。

7.1.2 对于预注册服务 — 注册管理机构必须承认以下所有文字标记：(i) 已在全国或多个国家注册并向商标信息交换机构提交和验证了使用证据（可以是声明和目前使用的单个样本）的；或 (ii) 已经过法院判定有效的；或 (iii) 受到目前有效以及在 2008 年 6 月 26 日或之前生效的条例或条约特别保护的。

请参阅 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-clean-12nov10-en.pdf>。

对于会招致 URS 投诉的标记：

1.2.6 陈述投诉的原因，阐明显示投诉方有权获得救济的事实依据，即：

注册的域名与某个文字标记完全相同或其相似程度足以引起混淆：(i) 投诉人对其持有有效注册并且目前正在使用该注册（可通过公示向商标信息交换机构提交和验证的使用证据来证明使用情况，证据可以是声明和目前使用的单个样本）；或 (ii) 已通过法院处理得以验证；或 (iii) 受到在 URS 进行投诉时有效的条例或条约的特别保护。

请参阅 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/draft-urs-clean-12nov10-en.pdf>。

对于会招致商标 PDDRP 投诉的标记：

9.2.1 投诉人是以下文字标记的持有人：(i) 已在全国或多个国家注册并且目前正在使用（可通过公示向商标信息交换机构提交和验证的使用证据来证明使用情况，证据可以是声明和目前使用的单个样本）；或 (ii) 已通过法院处理得以验证；或 (iii) 受到在 PDDRP 进行投诉时的条例或条约的特别保护。

请参阅 <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/pddrp-clean-12nov10-en.pdf>。

建议更改的理由

如上所述，GAC 声称不应只因为某个辖区评估商标申请的方式为来该辖区的注册商标提供特惠待遇或保护。（有的辖区规定公示“使用”是接收商标注册的必要条件，而其他辖区则无此规定。）差别对待会导致注册管理机构仅尊重已在原始商标申请中进行公示“使用”的标记。公众意见还对来自某些辖区的针对“实质性审查”或“实质性评估”要求的“差别对待”标记表示关注。

经过几个月的反复讨论，理事会通过以下方式解决了该问题：

废除有权获得商标声明服务的使用要求。注册管理机构必须尊重商标信息交换机构中的每个注册商标，并且所有注册管理机构必须提供商标声明服务。此外，由于商标声明服务规定将是强制性的（不是在商标声明与预注册之间进行选择），因此，所有注册商标都会受到保护。

所有注册商标持有人（不仅仅是来自具有较低商标注册要求的辖区的那些注册商标持有人）在利用预注册服务、URS 或授权后争议解决过程时，无论他们来自什么辖区，都必须公示使用。

理事会再次表示完全同意应平等对待不同辖区内的注册商标。实际上，理事会早在通过其特隆赫姆决议时，就尝试确保平等对待不同辖区的注册商标，该决议规定商标信息交换机构进行的实质性审查必须包含对使用情况的审查（请参阅 <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-25sep10-en.htm#2.6>）。理事会现在承认决议中的“实质性审查”这一短语已引起某些困惑，并同意应消除这些困惑。

但要求公示使用仍是理事会承诺要做的事情。所有注册商标持有人提供的使用证据旨在帮助确保从特定 RPM 获得相同类型优势的所有注册商标实质上都能得到同等程度的评估。换言之，即平等对待所有注册商标。

此外，理事会还认为一律要求公示使用能带给商标持有人更多的利益。例如，理事会不希望看到“因为有人不是真的使用某个商标，而只是想在新 gTLD 中获得此商标，导致合法使用该标记的商标所有人丧失注册权”。请参阅新 gTLD 计划的会议记录：关于由政府咨询委员会识别的问题的讨论情况位于 <http://svsf40.icann.org/node/22097>。此外，理事会还希望“确保获得预注册提供的特定优势的人实际上能真正受益”，并且希望“只

是一哄而上在几分钟内购买注册权，或在线完成操作并获得某个注册管理机构认证的人不能获得特殊优势”。请参阅 id。

对于理事会而言，要求提供使用证据是一种使用优先的商标注册方法，对商标所有人有利。进一步重申，要求所有注册商标持有人证明其标记的当前使用情况（无论是在哪个辖区注册的）可确保平等对待所有注册商标。