

[文章编号] 1009-3729(2015)06-0075-05

初始兴趣混淆理论在电商关键词 搜索侵权判定中的运用

——“Multi Time Machine, Inc. v. Amazon. com, Inc. ;
Amazon Services, LLC”案评析

金玉利

(华东政法大学 知识产权学院, 上海 200042)

[摘要] 2015年7月,“Multi Time Machine, Inc. v. Amazon. com, Inc. ; Amazon Services, LLC”案的判决引起了国内外的关注。加州旧金山美国第九巡回上诉法院做出判决,亚马逊网上商城提供虚假搜索结果的行为违反了商标保护法的相关规定,该判决发展了初始兴趣混淆理论。在我国,初始兴趣混淆理论在司法实践中虽有所运用但适用范围较窄,应当扩展至第三方;同时,在“Multi Time Machine, Inc. v. Amazon. com, Inc. ; Amazon Services, LLC”案中确立的混淆考量因素——对标记的分析参考也值得我国借鉴。

[关键词] 初始兴趣混淆理论;网络商标侵权;关键词搜索;清晰地标记

[中图分类号] D923.43 **[文献标识码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1009-3729.2015.06.014

随着网络技术的发展,在线购物产业在国内外都呈现爆炸式增长,随之而来的商标权纠纷也呈现出新的特点。初始兴趣混淆理论是一种在售前就对侵权行为加以规制的理论,其在欧美的应用表明,该理论对于惩治网络商标侵权是卓有成效的。我国《商标法》采纳了初始兴趣混淆理论,部分法院也运用该理论对相关案件做出了判决。研究初始兴趣混淆理论对于规范我国的网络商标侵权有着重要的意义。2015年7月,加州旧金山美国第九巡回上诉法院在审理“Multi Time Machine, Inc. v. Amazon. com, Inc. ; Amazon Services, LLC”案(下文简称为“MTM v. Amazon案”)时,以初始兴趣混淆理论为依据,判决亚马逊网上商城提供虚假搜索结果的行为违反了商标保护法的相关规定(Multi Time Machine, Inc. v. Amazon. com, Inc. ; Amazon Services, LLC, 792 F. 3d 1070),推翻了美国加州中心地区地方法院认为亚马逊不侵权的决定,从而发展了初始兴趣混淆理论。

该案提醒各大在线零售商在提供相关搜索结果时,可能会对他人商标权构成侵权。对我国来说,初始兴趣混淆理论在司法实践中虽有所应用但并不成熟,因此对“MTM v. Amazon案”进行评析,将有助于我国更好利用初始兴趣混淆理论解决网络商标侵权纠纷。

一、“MTM v. Amazon案”的基本案情

Multi Time Machine, Inc. (简称为MTM)是一家成立于1992年、专门从事手表制造和销售的公司,其名下有MTM、MTM Special Ops、MTM Military Ops等不同的手表品牌。MTM公司的产品仅通过自己的分销商和零售商直接销售给客户,未授权亚马逊销售其产品。同时,MTM公司也与各个零售商签订协议,要求零售商仅在自己的门店内销售产品,不得在其他地方销售产品。

[收稿日期] 2015-11-03

[作者简介] 金玉利(1991—),女,浙江省桐乡市人,华东政法大学硕士研究生,主要研究方向:知识产权法。

在亚马逊提供的各类产品中,包含有 MTM 公司竞争者制造的手表。当亚马逊的用户搜索“MTM Special Ops”时,在网页的搜索框之下会出现“MTM Special Ops”的短语,在该短语之下紧接着是“Related Searches:MTM Special Ops”的文字,在三次出现“MTM Special Ops”的商标之后,网页显示了搜索结果,其中包括 MTM 公司竞争者的产品,并附有竞争者的公司名称。消费者不能通过搜索结果直接购得产品,只能点击一个特定的搜索结果进入“产品信息”的界面才能进行购买。一旦进入“产品信息”界面,消费者就会得知该特定产品的品牌名称,如“Luminox”。但是,在网页顶部的搜索框内,仍然会显示“MTM Special Ops”,亚马逊的任何网页界面中均没有显示“亚马逊不销售 MTM 公司的产品”,而类似亚马逊公司的 Buy. com、Overstock. com 都会清晰地显示没有任何搜索结果与“MTM Special Ops”相匹配。

在亚马逊的搜索结果中,之所以会出现 MTM 公司竞争者的产品信息,是因为亚马逊使用了一种基于消费行为的搜索技术(Behavior Based Search technology, 简称为 BBS 技术),此技术并不是预先设定好的程序,而是基于消费者的操作行为而进行的相应分析。当有足够多的消费者搜索了关键词 X 又查找购买了产品 Y 时,虽然 X、Y 可能并不明显相似,但是搜索 X 的消费者将会收到含有 Y 的搜索结果。因为产品的相关性(关键词搜索)和推荐产品(BBS 技术)混同在了一起,所以没办法区分某个特定的搜索结果到底是基于 BBS 技术还是基于传统的关键词匹配搜索。

基于以上案情,MTM 公司认为亚马逊有关 MTM 产品的搜索结果造成了 MTM 公司产品与其竞争对手 Luminox 公司产品的混淆,或者使得消费者认为 MTM 公司与 Luminox 公司存在一定的联系,构成了初始兴趣混淆。MTM 公司的产品因此而流失了一定的销量,MTM 公司于是诉亚马逊违反了《兰哈姆法》,侵犯了其商标权。美国加州中心地区地方法院法官 DEAN 审理该案时不认为亚马逊侵权,于是宣布不受理该案(Multi Time Machine, Inc. v. Amazon. com, Inc.; Amazon Services, LLC, 926 F. Supp. 2d 1130)。之后,MTM 上诉至第九巡回上诉法院,第九巡回上诉法院认为亚马逊存在故意制造混淆的嫌疑。

二、第九巡回上诉法院的审判情况

第九巡回上诉法院认为本案的争议焦点在于:

在线零售商(亚马逊)对 MTM 公司竞争者产品的陈列方式是否有造成实质混淆的可能性。第九巡回法院判决其构成了实质性混淆,但是也有一位法官在判决书中提出了相反意见。

1. 上诉法院的意见

第九巡回法院基于上述焦点做出了不同于地区法院的分析和判断。根据《兰哈姆法》的规定,商业中使用涉案标志并造成了产品来源的混淆,就构成商标侵权,混淆的其中一个类别就是初始兴趣混淆。初始兴趣混淆是指消费者在购买产品之前对产品的来源产生混淆,是一种对产品最初产生购买兴趣时的混淆,但在实际购买时对产品的来源并没有产生混淆。

那么亚马逊的行为是否有构成混淆的可能性呢? 上诉法院在审理该案时考虑了以往判例(Network Automation, Inc. v. Advanced sys. Concepts, Inc., 638 F. 3d 1137, 1145; AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 899 F. 2d 341, 348-49)中形成的 8 个因素,俗称 Sleekcraft 因素,即标志的显著性强度、商品的相似性、标志的相似性、实际混淆的证据、营销渠道、消费者的注意程度、被告的意图和扩张的可能性。在“Network Automation, Inc. v. Advanced Sys. Concepts, Inc.”案中,法院进行了进一步阐述:在网络商业环境下,消费者会对标记或未标记的广告标志产生混淆,清晰地标记将消除混淆的可能性(Network Automation, Inc. v. Advanced Sys. Concepts, Inc., 638 F. 3d 1137, 1145)。具体到本案,亚马逊对搜索结果标记有“MTM Special Ops”,并在之下显示出竞争者的产品,而其他在线零售商都清晰地显示没有任何搜索结果与“MTM Special Ops”相匹配。清晰地标记将消除混淆的可能性,亚马逊的页面搜索结果却没有任何信息提示说亚马逊不提供 MTM 产品,属于没有“清晰地标记”,这增加了消费者混淆的可能性。

上诉法院进而结合本案对 Sleekcraft 因素作了分析。由于 Sleekcraft 因素具体到个案,其每个因素的轻重程度不同,具体到本案来说,其相关的因素有标志的显著性强度、商品的相似性、被告的意图、实际混淆的证据、消费者的注意程度 5 个要素。一是 MTM 产品的商标具有显著性,且显著性程度较强。二是亚马逊的网站售卖手表,MTM 生产、销售的产品也是手表,商品有相似性。这意味着当亚马逊的消费者搜索“MTM Special Ops”时,会被导航到列有 Luminox 等生产的手表的界面,即使后来他们对产

品的来源没有产生混淆,但是在购买之前确实对他们造成了混淆。三是亚马逊是否存在制造混淆的意图,法官交由陪审团决定。四是实际混淆的证据。MTM公司提交了一位消费者造成了混淆的证词,但地区法院认为该证据不充分,且含有传闻证据的成分,因此不认可、不采信。在这点上,上诉法院认为这对亚马逊比较有利,但是这并不表示不存在实际混淆的可能性。实际中,确实存在一部分用户在同一天最初搜索手表“MTM Special Ops”,最后却购买了竞争者的手表。由此,陪审团发现一些混淆的证据。五是消费者的注意程度。当商品过于贵重时,消费者的注意程度会提高,但是依然存在混淆的可能。MTM的手表价位一般在200~2000美元,因此消费者并不存在较高的注意度。从亚马逊提交的一部分证据中,可以看出在搜索“MTM Special Ops”的当天Luminox的销量比较高,这可以被解释为:刺激一些意图购买军式手表的消费者,花较少的比较产品的时间,就购买了Luminox的手表,从而对MTM公司的产品造成了一定的影响。综上,法院认为,亚马逊对网站搜索结果的陈列方式增加了消费者混淆的可能性。同时,亚马逊对MTM公司商标的使用,属于商业性使用。但是上诉法院并没有通过法律最终证明构成初始兴趣混淆的可能性,而是认为要通过具体的事实来判定其是否构成混淆。不过,上诉法院的最终判决还是推翻了地区法院的判决。

2. 少数派法官的意见

对于第九巡回上诉法院的判决,该法院的Silverman法官则持反对意见,认为如果仅仅因为没有清晰地标注不出售某种商品,就构成商标权侵权是不合理的。为证明自己的意见,该法官举了一个例子:顾客在餐厅点单时要可口可乐,而服务员告诉他只有百事可乐,依据此案判决是否就可认定餐厅的服务员构成了对可口可乐的侵权呢?这显然是荒唐的。因此,该法官提出反对意见,主张维持原判。虽然Silverman法官持反对意见,但其所举的例子与案件中的网络界面有所不同。在网络界面中,文字的排列方式造成的混淆与口语表达交际造成的混淆,其性质是不同的。Silverman法官认为:依据未明确表示,就判定构成商标权侵权是不合理的,但Silverman忽视了网站界面文字表述和排布的特殊性,本案的焦点应当是网站对信息的陈列方式会不会构成混淆,而未明确标记是证明陈列方式构成混淆的一大因素,增加了混淆的可能性,因而极可能构成混淆。因此,笔者认为,Silverman法官的反对意见并

不合理。

三、案件启示

美国第九巡回上诉法院在审理“MTM v. Amazon案”时,将“未清晰地标记”“网站的陈列方式”等也作为混淆的考量因素,超越了此前的Sleekcraft因素,对初始兴趣混淆理论来说,是一定程度上的扩张。目前,在中国的司法实践中,虽存在网站作为被告方被诉商标侵权的情况,但是真正与“MTM v. Amazon案”实质相似的案件还未出现。随着电子商务的飞速发展,第三方网站对商标权人的侵害存在潜在的可能性,借鉴美国初始兴趣混淆理论解决此类问题,不失为一种有效的预防手段。

1. 初始兴趣混淆理论的新发展

在“MTM v. Amazon案”中,亚马逊最终被判败诉。这种最初兴趣混淆的混淆者来自于第三方(在线零售商),而不是直接提供商品的商家(厂商);同时未明确标注相关信息导致混淆的第三方网站行为构成商标权侵权。这与此前的案例是不相同的,是初始兴趣混淆理论的一种新情况。

在传统的商品交易中,商品信息主要由厂商提供,由第三方(例如超市等)提供商品信息的较少。随着网络电商的发展,厂商需经第三方(电商)的平台发布其商品信息,此时便由第三方实际处理商品信息。如果第三方随意处置厂商的商品信息,不仅会对提供商品的商家、消费者造成损害,还会出现损害其他商家的情况。例如,在“MTM v. Amazon案”中,第三方电商平台亚马逊就损害了MTM公司的商标权。同样,法国也有涉及第三方的商标侵权案,如“Google France案”是欧洲涉及关键词广告商标侵权纠纷的重要案例。当网络用户在被告Google页面的搜索框里输入关键词“Louis Vuitton”后,结果页面右侧显示出销售仿制原告路易威登公司商品的网站链接。^[2]值得注意的是,虽然都是第三方商标侵权案件,但是“MTM v. Amazon案”的第三方是购物网站,相当于第三方的商家;而“Google France案”中的第三方是网络搜索平台,其本身并不从事销售商品服务,最多作为广告宣传。

如前文所述,美国此前也出现过在网络环境中的商标侵权的纠纷^[6],法院明确表示清晰地标记将消除混淆的可能性,但该判定并不等同于未清晰地标记便增加混淆的可能性,即没有对“未标记”或“未清晰地标记”的情况作出不利的阐释。在本案出现之前,“法无规定即自由”,不能基于“未清晰地

标记”对未清晰标记方作出不利解释。

而现在,“MTM v. Amazon 案”确立了新的判例,亚马逊在网页上未清晰标注其不出售 MTM 的产品,法院基于此认为这增加了混淆的可能性,即法院确立了因网站未清晰标记而增加了混淆的可能性从而极易构成混淆的判例,这种新情况无疑使“混淆”的考虑因素增加了,是对初始兴趣混淆理论适用范围的扩张。这种新情况在一定程度上提高了对在线零售商的要求:所提供的商品信息须是准确、清晰的标注信息,不得造成消费者混淆;若因未清晰标注导致第三方的商标权被侵权,应当承担相应的责任。

2. 我国相似司法案例的处理

目前,我国学界对引入初始兴趣混淆理论做了诸多探讨。^[3]在我国司法实践中,也有案例涉及初始兴趣混淆理论。随着网络购物的发展,诸多类似问题的产生需要初始兴趣混淆理论对商标权网络侵权加以规制,尤其是“MTM v. Amazon 案”中出现的第三方(在线零售商)的侵权混淆性如何确定,值得我们思索。在传统的商标侵权案件中,商标的侵权行为一般涉及相似产品制造者或服务提供者,很难想象两个经营不同业务的企业会产生商标权侵权纠纷。其实,在我国的相关案件中,也有网络公司作为第三人参与诉讼的。例如,在“北京沃力森信息技术有限公司诉八百客(北京)软件技术有限公司案”中,在百度网站上以“XTOOL”为关键词进行搜索时,第一项搜索结果系标题为“八百客国内最专业的 xtool” 的链接,该链接指向八百客公司的网站。由于“XTOOL”是沃力森公司的注册商标,因此,沃力森以八百客侵犯商标权为由进行了诉讼。法院在审理时运用了初始兴趣混淆理论,判决八百客公司侵权,而北京百度网讯科技有限公司作为第三人参与了诉讼。法院判决百度公司在本案中已尽合理的注意、审核和提醒义务,并没侵害沃尔森公司的注册商标专用权[(2009)海民初字第 26988 号;(2010)中民终字第 2779 号]。该案中百度的角色与“MTM v. Amazon 案”中的亚马逊有一定的相似性,但又有所不同。百度与亚马逊虽都作为第三方平台提供商品信息,但百度提供虚假信息是基于沃力森公司的原因,其本身尽到了注意义务,不存在共同侵权的情况;而亚马逊并没有 MTM 产品的销售许可,而是自身提供虚假信息。因此,两个案件有一定的区别。

针对“北京沃力森信息技术有限公司诉八百客(北京)软件技术有限公司案”,有学者指出,如果百度公司自身提供了虚假的广告,按照我国广告法,工

商部门可以对其进行罚款、吊销营业执照等处罚。但广告法保护的对象是消费者,而不是商标权人,这就意味着,广告不得含有虚假内容是广告服务商和广告主对消费者的一项义务,而不是针对其他市场竞争主体(包括商标权人)的义务。也就是说,按照广告法,如果百度公司提供的广告内容中包含有虚假信息,应当承担相应的行政责任,但不构成商标权侵权行为。^[4]如果是在线零售商提供虚假信息(并不是广告),那就需要通过初始兴趣混淆的商标法理论加以规制,认定其为商标权侵权行为比较合理。

3. 初始兴趣混淆理论新发展对我国的借鉴意义

对于中国来说,目前还没有出现类似的案件。但是淘宝、京东、亚马逊等在线零售商正以锐不可当的形势发展,日后,必定会产生新型的网络商标权侵权纠纷。为应对此情况,研究初始兴趣混淆理论对中国的商标法司法实践大有裨益。在判断是否构成混淆的可能性时,美国的 Sleekcraft 因素,以及未清晰标识则增加混淆可能性的考量因素,值得我国借鉴。

(1)我国《商标法》的混淆理论适用范围较窄,应扩展至第三方

目前,2013 年我国修订的《中华人民共和国商标法》(简称为《商标法》)引入了混淆要件。《商标法》第 57 条第 2 款规定:未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆。从法条上来看,混淆要件还仅仅局限于“同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”。也就是说,如果商标不存在相同或近似的情况,则不会再考虑后一“容易导致混淆的”要件。这就把初始兴趣混淆的一部分利益(本案中出现的情况)排除在外。例如,亚马逊作为在线零售商,其与 MTM 的商标显然不相似,且两者的经营范围也存在很大差异,因亚马逊的不当行为(由未清晰标注而产生混淆的陈列方式),导致 MTM 与其竞争对手的产品产生了混淆。依照中国的法律,显然是无法保护 MTM 公司的利益的。

依据目前我国的《商标法》,MTM 与其竞争者商标侵权关系受到混淆理论的规制,由亚马逊引起的混淆却无法适用混淆理论。同样,之前学者提出的通过《广告法》来规制也行不通。^[4]因为,亚马逊的这种陈列方式,根本就不是广告,仅仅是一种对产品的罗列,无法受到《广告法》的规制,因而不适用

《广告法》。如果出现第三方平台提供信息致使其他商家商标权受损时,极有可能会该商家权利无法保障的情况。第三方作为实际操作商品信息的平台,法律法规需要对其相关行为加以规制。我国《商标法》的保护不应仅仅局限于两个厂商之间,应当将混淆理论的适用范围拓展至第三方。

(2) 第三方侵权难以定性,应引入新参考要件

如上所述,针对“MTM v. Amazon 案”这种情况,目前中国的法律还无法规制。因此,需要尽快引入初始兴趣混淆理论,尤其是其判例中的新发展,规制在线零售商,以适应网络购物的飞速发展,保障商标权人的合法权益。

在将第三方纳入混淆理论的框架体系之后,对于如何对第三方进行混淆性的考量,我们可以借鉴美国判例中形成的对标记的分析参考,将对标记的考量作为是否构成混淆的判定标准:第一,清晰标记的商品所提供的情况,不构成混淆;第二,未标记或未清晰标记的,则提高了混淆可能性,商家可能存在蓄意模糊商品来源的故意,从而构成消费者的最初兴趣混淆。

四、结语

在“MTM v. Amazon 案”中,亚马逊公司在提供

的有关 MTM 搜索结果中未清晰地标记,增加了混淆的可能性,该搜索列表被判定为虚假的搜索结果,违反了商标保护法的相关规定。加州旧金山美国第九巡回上诉法院利用初始兴趣混淆理论进行分析,该分析有别于以往案件,提高了“未清晰地标记,提高了混淆可能性”的新情况。在该新情况中出现的法益,依据我国目前的法律还无法得到保护。相比美国,我国混淆理论适用范围较窄,应当扩展第三方;同时,在“MTM v. Amazon 案”中确立的混淆考量因素也值得我国借鉴。随着电商的发展,我国应当发展初始兴趣混淆理论,以应对更为复杂的商标纠纷情况。

【参 考 文 献】

- [1] 孔祥俊. 商标与不正当竞争法——原理和判例[M]. 北京:法律出版社,2009:262.
- [2] 刘文琦,刘琰. 关键词广告中搜索引擎服务商的商标侵权责任——以中、欧、美比较法研究为视角的分析[J]. 电子知识产权,2012(11):86.
- [3] 朱红彦. 初始兴趣混淆理论在新类型商标侵权中的适用[J]. 福建法学,2012(1):34.
- [4] 李雨峰,芮松艳. 初始混淆理论在商标权纠纷中的应用[J]. 人民司法,2011(14):95.
- [21] 斯蒂格利茨. 自由、知情权和公共话语——透明化在公共生活中的作用[J]. 宋华琳,译. 环球法律评论,2002(3):263.
- [22] 库提斯,尼可. 中央银行现代化[M]. 方洁,张立勇,译. 北京:中国金融出版社,2010:28.
- [23] MERVYN King. What has inflation targeting achieved? [M]//BERNANKE B S, WOODFORD M. The inflation targeting debate. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
- [24] 布兰德. 中央银行的现代化进程[M]. 孙涛,译. 北京:中国金融出版社,2006.
- [25] 牛筱颖. 通货膨胀目标制:理论与实践[M]. 北京:社会科学文献出版社,2007:51.
- [26] STEPHEN A Zarlenga. The lost science of money: the mythology of money—the story of power[M]. New York: American Monetary Institute,2002.
- (上接第74页)
- [14] 蔡金综. 美国犹他州承认金银币为法定货币的影响[J]. 中国财政,2011(14):65.
- [15] 弗里德曼. 弗里德曼文萃[M]. 胡雪峰,武玉宁,译. 北京:首都经贸大学出版社,2001:569.
- [16] 马歇尔. 货币、信用与商业[M]. 叶元龙,郭家麟,译. 北京:商务印书馆,1986:53.
- [17] 布伦南,布坎南. 宪政经济学[M]. 冯克利,冯兴元,秋风,译. 北京:中国社会科学出版社,2004.
- [18] MILTON, FRIEDMAN Rose. Free to choose [M]. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980:308.
- [19] PHILLIPS C A, MCMANUS T E, NELSON R W. Banking and the business cycle [M]. New York: Macmillan Publishers Ltd, 1937:26-27.
- [20] 伯南克,劳巴克,米什金,等. 通货膨胀目标制:国际经验[M]. 孙刚,钱泳,王宇,译. 大连:东北财经大学出版社,2013.