

商标法

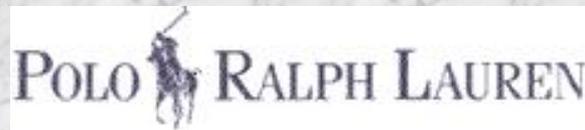
Randall R. Rader教授
美国联邦巡回上诉法院前首席法官



商标法概述

- n 什么是商标？
- n 商标法渊源
- n 获得商标权的过程
- n 美国商标执法或保护
- n 商标的国际保护

商标



“单词、名称、符号、设备或组合。..”

什么是商标或服务标志？

n 单词

n 符号

n 徽标

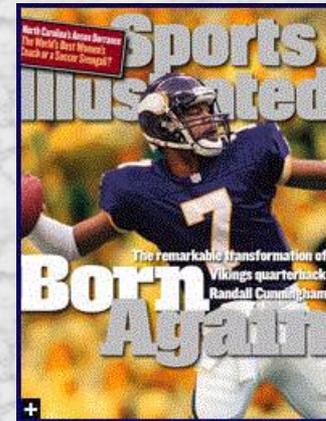
n 声音 “计算机启动时发出的响声”

n 设计

n 非功能性产品配置

n 颜色

“苹果”（计算机公司）



（用于外壳绝缘）

... 表示来源，将商品或服务与其他商品或服务区分开来，或反映质量。

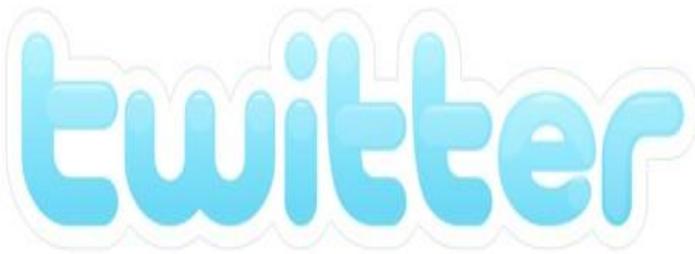
商标



YAHOO!



Google



twitter



Disney
CHANNEL

商标选择的“艺术”与“科学”

40

具有隐藏信息的品牌标志

The FedEx logo consists of the word "FedEx" in a bold, sans-serif font. The letters "Fed" are purple, and "Ex" are orange. A small registered trademark symbol (®) is located at the bottom right of the "x".

联邦快递推销其速度和投递精准度的程度超出你的想象，实际上，在其标志中，在“E”和“X”之间隐藏的一个箭头也体现出对这些因素的推广。

The Amazon logo features the text "amazon.co.uk" in a black, lowercase, sans-serif font. Below the text is a yellow curved arrow that starts under the letter "a" and points towards the letter "z".

亚马逊标志中下方的黄色箭头从“A”指向“Z”，表明这一网上商店所收买的产品的种类之多。这个箭头还被塑造成了笑脸的形状，代表着客户满意度。



索尼VAIO标志中的“VA”形似一个模拟信号，“IO”则与数字1和0相似——代表着数字信号。



思科（Cisco）在旧金山建立，这从其名称中就可以看出，这一点从其标志中也能反映出来。一系列的蓝色线代表着电磁体，也代表着旧金山具有代表性的金门大桥。



环法自行车赛（Tour De France）中的黄色圆圈，不仅代表着夏日暖阳——还代表自行车轮；“Tour”一词中的字母“R”巧妙的形似一个骑自行车的人。



Toblerone品牌来自瑞士的伯尔尼——又被称为“熊之城”。你能够找到藏在山里的熊吗？

品牌颜色的心理学

情绪

力量
热情
兴奋

红色



在营销中的运用

- 广泛应用于食品行业，用以引发食欲
- 传递强大的能量和高度的自信心
- 吸引注意，为品牌增加能见度

情绪

理智
高兴
能量

黄色



在营销中的运用

- 表达能见度、精力充沛和乐观主义
- 刺激创造性，并吸引消费者的注意
- 表明有趣、高兴和“快乐的”品牌形象

情绪

忠诚
信任
智慧

蓝色



在营销中的运用

- 被认为是最受欢迎的品牌颜色
- 表明高度的忠诚和精准
- 与智慧和信任密切相关

情绪

新鲜
成长
安全

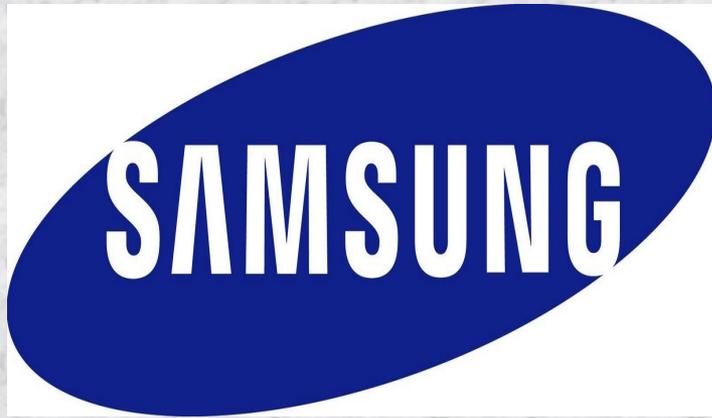
绿色



在营销中的运用

- 被视为人类视觉最容易接受的颜色
- 用于表现店铺里轻松的形象和环境
- 广泛用于表示一种环保的方式

商标



商标的“力量”

当你对**100**个人说“**苹果**”
时，你可以预想到，**95**
个人都不会将其理解成
一种水果。

商标（声音）



非商标：

- n 不道德的事或丑闻
- n 贬损
- n 欺骗性
 - 通常是非该地区产品的地理术语
- n 政府徽章
- n 姓名或肖像（未经同意）

贬损

商标法

- “任何商标……都不应被拒绝注册，除非它-----
-。
- (a) 由不道德的、欺骗性的或诽谤性的事情组成；或可能贬损……人……或使其受到蔑视或名誉扫地的事情。“

著名案例： REDSKINS(r)





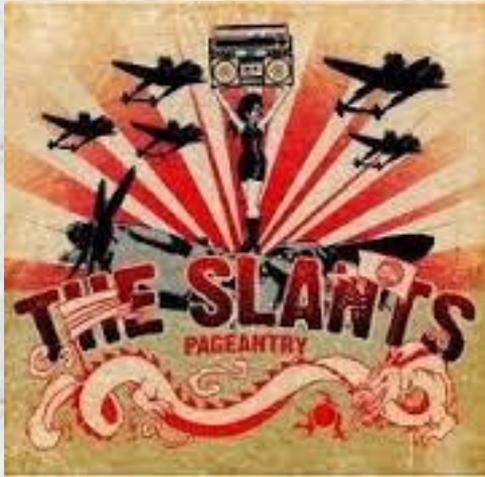
华盛顿红人队商标

- **1999年，哥伦比亚特区地区法院撤销了商标审判和上诉委员会（TTAB）撤销商标的决定，理由是缺乏足够的“贬损”证据**
- **2014年6月-商标审判和上诉委员会以2-1的投票结果取消了6个贬损商标**
- **2015年7月，弗吉尼亚东区联邦地区法院支持TTAB的裁决**
- **上诉至第四巡回上诉法院**

贬损与言论自由

- 根据美国宪法，因贬损而取消标志是否会抑制言论自由？
- 2015年12月联邦巡回上诉法院
 - 亚洲摇滚乐队寻求注册“SLANTS”
 - 第一修正案“禁止政府监管机构因其认为言论可能冒犯他人而拒绝注册。”

贬损？



联邦巡回上诉法院和贬损-关于 TAM案

- “第一修正案的基本原则是，政府不能仅仅因为不同意私人言论所传达的信息而惩罚私人言论。”
- 联邦注册不会阻止使用，但会带来好处
 - 推定有效；5年后无可争辩。
- 贬损在观点和内容上都有区别，因此要**适用严格审查**
- 撤销了TTAB的裁决：Tam得到了他的标志

最高法院：Tams (2017)

- 最高法院维持联邦巡回上诉法院的判决
- “基于种族、族裔、性别、宗教、年龄、残疾或任何其他类似理由而进行贬低的言论是可恨的，但我们的言论自由法学最引以为傲的是，我们保护表达“我们所憎恨的思想”的自由”
- 与其他国家大多禁止“不道德”标记一致？

其他贬损

- 停止美国的伊斯兰化（**STOP THE ISLAMISATION OF AMERICA**），关于 Geller（联邦巡回上诉法院 2014）
- 基督教妓女（**THE CHRISTIAN PROSTITUTE**）（2013）
- 摩门威士忌（**MORMON WHISKEY**）（2012）
- **KHORAN**用于葡萄酒，关于黎巴嫩 Arak Corp（T.T.A.B.，2010年3月4日）
- 放弃共和党（**ABORT THE**

不是贬损

- **DANGEROUS NEGRO** (衬衫)
- **CELEBRETARDS** ,
- **STINKY GRINGO**
- **MIDGET-MAN** (安全套)
- **OFF-WHITE TRASH**
- 不公平适用?

不道德或诽谤性的

最高法院: *Brunetti* (2019)

- 事实:

- 服装系列寻求用“**FUCT**”（你不能信任的朋友？）作为商标
- 被否认，因诽谤性和不道德

- 最高法院:

- 商标违宪
- 遵循Matal诉Tam案的先例



Brunetti (2019)

- 法律“允许商标注册，前提是其信息符合社会的体面或得体感，而不是违背社会的体面和得体感。”因此，“法律中的表面观点偏见导致观点歧视性的应用。”
- 异议：可以通过缩小因表达方式（淫秽、粗俗或亵渎）而冒犯的标志来“拯救”不道德的禁令
 - 国会会修宪吗？

欺骗性错误描述

主要是地理上欺骗性的错误描述：

- 1)标志使用了以生产注册人寻求注册的商品而闻名的地理位置作为名称
- 2)该标志所形成的良好场所联系将对消费者产生重大影响
- 3)至少对大部分公众来说，该标志是否可识别为地理区域的名称

示例：关于 *California Innovations* (CAFC, 2003)

- 注册人（来自加拿大）想将标志 **CALIFORNIA INNOVATIONS** 用于豹纹袋：来源有欺骗性？
- 美国专利及商标局否认：联邦巡回上诉法院撤销
 - 因为地理上的虚假陈述对消费者的购买决定并不**重要**
 - 对于冲浪板来说不同？
- 无欺骗性错误描述

示例：关于SPIRITS（CAFC 2009）

- *MOSKOVSKAYA*用于伏特加；但来源是加里宁格勒-虚假的错误描述？
 - 在俄语中，该标志的字面意思是“来自”莫斯科或“莫斯科的”
- 美国专利及商标局：即使欺骗几个讲俄语的人也足够了——不予注册！
- 联邦巡回上诉法院：美国大多数伏特加消费者不会说俄语，因此不一定是实质性的错误描述

地理标志



什么是地理标志？

- 《与贸易有关的知识产权协定》
(**TRIPS**协定) (1994) 将地理标志定义为
 - 来自某一地区的产品
 - 该产品的特定质量、信誉或其他特征
 - 本质上可归因于其地理来源

“

地理标志是指下列标志：标示某商品来源于特定国家地域内，或来源于该国家中的某地区或某地方，该商品的特定质量、信誉或其他特征，主要与该物理场所相关联

”

使用地理标志可以作为一种证明，表明由于该产品的地理来源，该产品拥有特定的质量，根据传统方法制成，或享有特定的信誉。



起诉

- 美国观点：地理标志作为商标的一种形式实施（通常是描述性的，因此需要第二含义；不得虚假描述）
 - 通用符号不受保护
 - 香槟
 - 波尔多？



错误陈述（欺诈？） 获得
商标

在获取商标过程中，PTO欺诈索赔的标准是什么？

关于Bose一案的判决脚注2中提到的“罔顾事实”标准是否是欺诈索赔中明知要求的适当标准？

HEXAWAVE



关于Bose (CAFC 2009)

- 关键事实：
 - Hexawave, Inc.寻求在各种电子产品上使用Hexawave的基于使用的应用程序。
 - Bose Corporation (“Bose”) 反对，理由是在多种电子产品上可能与其WAVE标志混淆。
 - H以欺诈为由反驳，主张取消B的商标，因为B在2001年续展了WAVE商标，声称其仍在使用该商标，尽管知道其自1997年以来就没有制造或销售注册中列出的两种商品（录音机和播放器）。B真诚地坚持其对旧产品的维修和服务足以支持续展。

关于Bose

- 根据Torres案（CAFC 1986），TTAB认为，当申请人或注册人知道或应该知道虚假的、实质性虚假陈述时，就会发生欺诈。
- 因为B不再拥有该商品，并且应该知道没有持续使用，TTAB撤销了B的WAVE标志。
- 联邦巡回上诉法院撤销

Bose: CAFC推理

- 联邦巡回上诉法院：适当的调查是，注册人的意图的客观表现必须清晰且令人信服……从较少证据中推断不能满足欺诈的欺骗性意图要求。
- 联邦巡回上诉法院对“应该知道”的标准表示怀疑。法院表示，“委员会错误地将欺诈标准降低到了简单的过失标准，将虚假行为的”应该知道“等同于主观意图。”
- 联邦巡回上诉法院认为，“只有在申请人或注册人故意作出虚假、实质性陈述以欺骗PTO的情况下，才是《兰哈姆法》下的以欺诈方式获得商标。”

Bose: 结果

- 联邦巡回上诉法院：B的总法律顾问知道该公司已经停止生产和销售录音机和播放器。因此，B关于WAVE标志“用于商业”的声明是虚假的，是虚假陈述。
- 但法院认为，“如果虚假的虚假陈述是由诚实的误解或疏忽造成的，而不是故意欺骗，则不存在欺诈。”
- 联邦巡回上诉法院：Bose在续展商标注册时没有欺诈行为，TTAB在撤销商标时有错误。然而，法院发回重审，要求TTAB修改B注册，以反映商业现实。

“罔顾事实”-结论

- 这实际是一个尚未回到联邦巡回上诉法院的开放问题
- 联邦巡回上诉法院建议，“足够”的“罔顾”可能才符合

TTAB裁决——阻却效
应？

在最高法院对B&B Hardware案作出判决后，TTAB的裁决可以“约束”地区法院。有没有办法保护你在法院和TTAB这两个地方的权利？



SEALTIGHT™ TECHNOLOGY



SEALTITE

BUILDING FASTENERS

B&B Hardware 诉 Hargis

(最高法院 2015)

- 关键事实：
 - TTAB发现，B&B在航空航天行业的紧固件使用SEALTIGHT，而Hargis在建筑行业将SEARTITE用于钻尾自攻螺丝，这两种情况存在混淆。
- 最高法院认为，TTAB的决定（混淆的可能性）可以在以后的地区法院侵权诉讼中产生阻却效力：“只要满足争点阻却的其他一般要素，当TTAB裁决的争点与地区法院裁决的争点实质上相同时，争点阻却应适用”
 - 值得注意的是，TTAB是一个行政机构，对商标注册具有有限的管辖权。在B&B Hardware案之前，普遍的共识是联邦地区法院应该尊重TTAB的裁决，但没有义务遵守。
 - *B&B Hardware*案使TTAB的裁决更为重要，且TTAB诉讼中诉讼双方之间的风险更高。

B&B: 对诉讼的影响

- 领先的商标组织国际商标协会（INTA）提交了一份法庭之友意见陈述，反对在地区法院赋予TTAB裁决阻却效力。INTA表示，TTAB诉讼侧重于对争议商标和所述商品的抽象比较，而不是商品在商业中的实际用途。最高法院同意。
- 最高法院声称，争点阻却将仅适用于在TTAB和地区法院的诉讼涉及实质上类似或相同用途的少数TTAB案件。

B&B: 诉讼效果?

- 但TTAB和地区法院都适用杜邦案（第四巡回上诉法院 1973）的相同的测试。
 - 地区法院的市场用途与美国专利及商标局的商品和服务之间的区别是相当虚幻的
- 最高法院：“如果商标所有人使用其商标的方式与其申请中的使用方式实质上相同，那么TTAB裁定混淆可能性这一争点与地区法院在侵权诉讼中判定的相同。相反，如果商标所有人使用其商标的方式与其申请中的使用方式有实质性的不同，那么TTAB就没有裁定相同的争点”。

B&B: 管理诉讼影响

- 以B&B案为指南，希望阻却（再诉）的诉讼当事人应在杜邦要素下至少引入一些市场证据，以确保混淆可能性的胜诉裁定对后续地区法院的侵权诉讼有阻却效果。
- 另一方面（反对阻却）：如果对商品和服务的标志和字面描述的比较并不像基于实际使用的侵权诉讼那样使案件对己方有利，那么TTAB诉讼方应迅速提起地区法院诉讼，并提出动议暂停TTAB诉讼。此类暂停通常会被允许。

淵源

商标、专利、版权

宪法渊源：

第一条，第8节，第8条——“国会拥有权.....通过在有限的时间内确保**作者**和**发明者**对其各自**著作**和**发现**的专有权，促进**科学**和**有益艺术**的进步。”

专利：“新的和有用的工艺、机器、制品或物质组成”（包括计算机程序）

版权：“有形表达媒介：”文学、音乐、戏剧、雕塑、视频、图片、建筑（包括计算机程序）

商标、专利、版权

宪法渊源：

第一条第8节第3条——“国会拥有权.....管理商业.....”

商标：

1872年美国采用注册制度

1946年美国通过《兰哈姆法》

你能想象一个产品在这三种知识产权法律制度下受到保护吗？



过程

如何获得商标？

n 实际使用

- 州法律下的普通法商标权

n 向PTO提交适当的申请

- 联邦注册赋予了在全国范围内使用的权利

在PTO注册的三种方式：

- n 用于商业，然后提交申请。
- n 声明善意使用意图
 - 必须在最终注册前显示实际用途
- n 国际协议
 - 允许在其他国家提交申请

执行

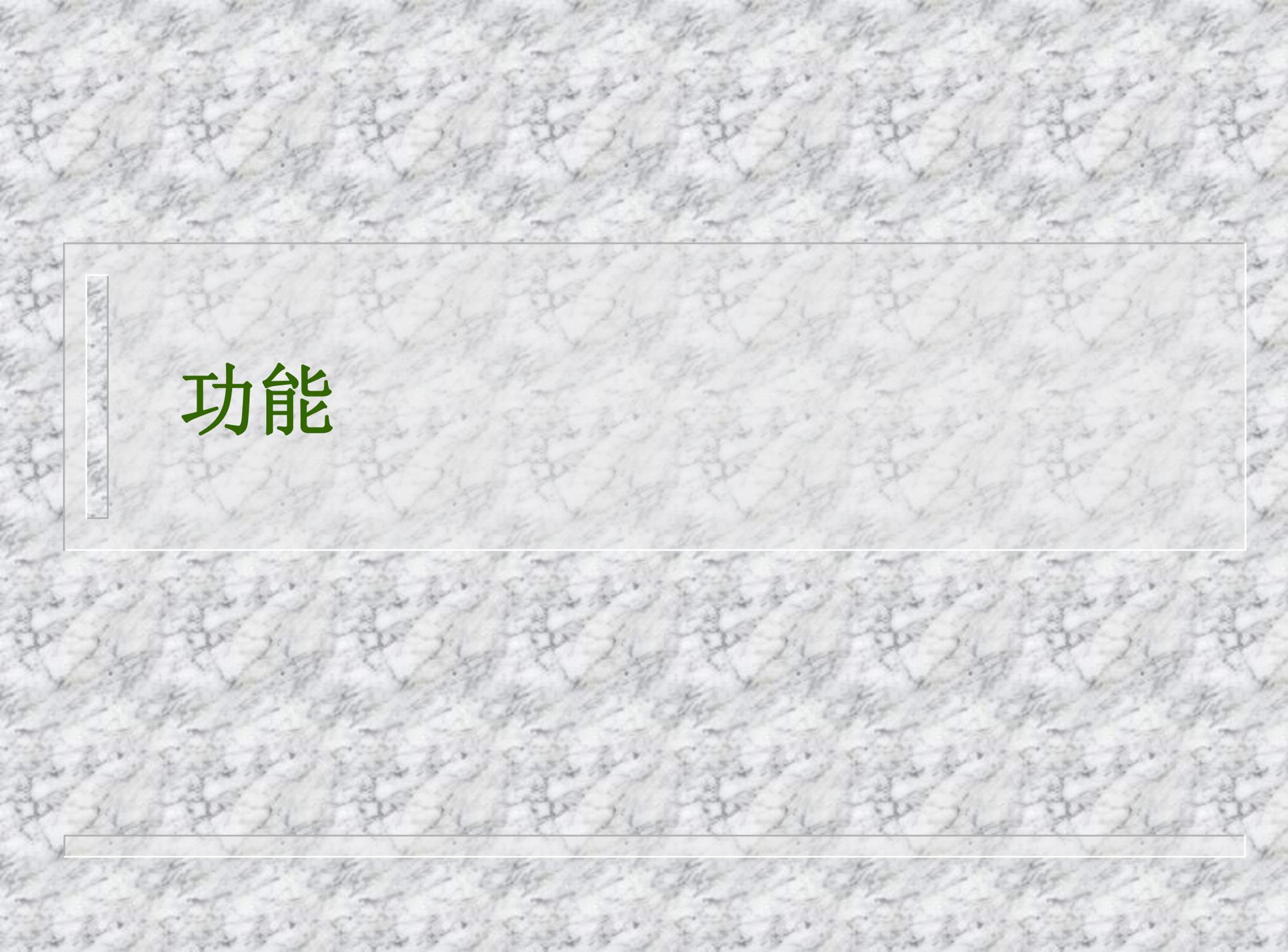
三个基本标准

n 非功能性

- 防止专利有限期限的侵蚀
- 关键：许多其他设计能以相同的效率执行相同的功能吗？

n 显著性

n 混淆的可能性



功能

功能案例：“水星黑色 (Mercury **BLACK**)”

- 商标法的基本规则：单一颜色可以作为商标（并且是独家拥有的），只要它不是功能性的，并且对于所涉商品已经具有显著性
- 将黑色（**BLACK**）用于快艇上的舷外发动机怎么样？



Brunswick Corp.诉British Seagull Ltd (CAFC, 1994)

- “黑色，当应用于舷外船用发动机时，**由于竞争需要，在法律上是功能性的。**” 黑色并不能使发动机更好地发挥作用。相反，黑色显示了与多种船色的**颜色兼容性**，以及使物体看起来更小的能力。由于对于潜在客户来说具有这些优势，发动机制造商在舷外发动机上使用黑色发动机的需求具有竞争性。基于这种竞争需求，颜色[作为商标的黑色]在法律上具有功能性。

显著性

显著性——类别

通用名称 (产品名称)	描述性 (产品的特性或用途)	暗示性 (暗示特性或用途)	任意性或臆造性 (编造的、虚构的)
“阿司匹林” “Safari (游猎)” (帽子) “Lite (淡啤酒)” (啤酒) “Thermos (热水瓶)”	“Sportscreme” “Safari (游猎)” (靴子) 姓 地理	“Safari (游猎)” (冰箱, 帐篷) “Rollerblades (直排轮滑鞋)” (溜冰鞋)	“柯达” “Xerox (施乐)” (有通用名称的风险) “Exxon (埃克森美孚)”
不保护	需要第二含义	弱保护	强保护



标志的种类

弱保护

强保护

通用名称

表示产品的通用类别
不受保护
小麦片、阿司匹林、热水瓶、玻璃纸、汽车、计算机

描述性

描述某一特征/品质
若有第二含义是
可受保护的



暗示性

暗示某一特征
自动受保护



任意的

与产品无关
自动受保护



第二含义

- n 如果描述性术语被证明通过使用获得了第二含义，则该术语可被保护。
- n 如果购买公众将该标志视为指示来源，那么它就获得了第二含义。
 - 广告和销售量
 - 长度和使用方式
 - 调查

混淆的可能性

混淆的可能性：要素

- n 声音、外观相似
- n 产品的相似性
- n 贸易渠道的相似性
- n 冲动与有经验的买家
- n 商标知名度（销售、广告、使用期限）
- n 实际混淆
- n 标记的各种产品（家庭、房屋）
- n 无实际混淆的同时使用
- n 证明使用效果的任何其他要素

关于E.I.duPont，联邦判例汇编系列第二辑
第476卷第 1357页（C.C.P.A.1973）

可能性测试示例

n 混淆

- Thinker Toys (电脑) 诉 Tinker Toys (儿童游戏)
- Giant Hamburgers (餐厅) 诉 Giant (杂货店)
- Spice Valley (茶) 诉 Spice Islands (香料和茶)
- **Victorio Ricci** (手提包) 诉 **Nina Ricci** (香水)
- **Ropelok** (登山者的安全装备) 与 **Ropelock** (工业绳上的扣)

n 没有混淆

- BAD (衣服) 诉 B.v.D. (内衣)
- DRC (金属薄片织物) 诉 DRC (制动器上的量规)
- Notre Dame (奶酪) 诉 Notre Dame (大学)

示例：Kenner诉Rose Art CAFC 1992（知名度作为一个要素）



Kenner 诉Rose Art (1992)

- **Rose Art**寻求注册**FUNDOUGH**；**Kenner**（培乐多）反对
- **TTAB**：很难混淆，因为**PLAY-DOH**非常著名：
 - **B.V.D.案例**：“商标的知名度在混淆的可能性上是双向的。知名度越高，公众就越容易意识到哪怕是一个微小的差异。”）

培乐多案和知名度

- “《兰哈姆法》对竞争商标之间相似性的容忍度与先前商标的**知名度**成反比。商标的知名度越高，该法对竞争商标相似性的容忍度越低。”
- “法律没有那么分裂。与商标保护的目的地和起源相一致，随着商标知名度的增长，《兰哈姆法》提供了更广泛的保护。”

罕见情况：并存使用

- *Thrifty Rent-A-Car* 诉 *Thrift Cars*
- *Thrift Cars* 限制了在马萨诸塞州的地理使用。
- 允许继续使用，因为：
 - 地理上有限
 - 混淆的可能性很小
 - 在事先不知道注册商标使用情况下采用的商标
 - 在该地点连续使用
- 权利固定在该有限区域登记

商标淡化

淡化：兰哈姆法第43节

n 定义：“损害商业信誉或淡化商标显著性品质的可能性……”加州法典第14330节

n 示例

- 英国法院停止在自行车上使用“柯达”（利用商誉问题）
- “凯迪拉克”狗粮（丑化问题）
- “凯悦（Hyatt）”（法律服务）淡化了“凯悦（Hyatt）”（酒店）
- 强势商标“Lexis”（计算机搜索工具）没有被“雷克萨斯（Lexus）”（豪华汽车）淡化

淡化要求

- 商标必须是著名的
 - 知名度不仅仅是“具有显著性”
 - 只有在特殊的利基市场才能出名（只有一小部分知情的消费者才能识别）
- 无论实际或可能的混淆或经济损害，当知名商标因模糊或丑化而受到贬低时，就会出现淡化

淡化：类型

- 模糊：在商标所有者无法控制的众多商品上使用，从而随着时间的推移降低了商标的显著性
- 丑化：用于不健康、劣质或令人厌恶的商品，使商标名誉扫地
 - 示例：孩之宝（玩具公司）标志



被用于色情网站

丑化

Enjoy
Cocaine

A parody of the Coca-Cola logo. The word "Cocaine" is written in the classic white script font on a red background. Above it, the word "Enjoy" is written in a simple white sans-serif font. Below the word "Cocaine", there is a white, grainy, powder-like trail that curves from the bottom left towards the bottom right, mimicking the shape of the Coca-Cola script's base.

淡化案：Moseley诉*Secret Catalogue*（2003年）

- Victor Moseley在肯塔基州有一家名为“Victor’s Little Secret”的“成人新奇用品”商店  声称其商标被淡化

VICTORIA'S SECRET

- 美国法院：由于淡化降低了著名商标的能力，该法要求提供实际淡化的证据
 - 记录没有实际淡化的证据
 - 被撤销

维多利亚秘密的后遗症

- 2006年联邦商标淡化修正法
 - 修订法律：不需要实际淡化证明（推翻了最高法院）
 - *VICTORIA'S SECRET* 重新提起对 Moseley 的诉讼，并赢得了针对淡化的禁令

商标损害赔偿金

兰哈姆法-美国法典第15编第 1117(a)条

- 商标损害赔偿金：
 1. 追缴侵权者的获利
 2. 实际遭受的损害
 3. 合理的特许权使用费
 4. 律师费和成本

故意对追缴的影响？

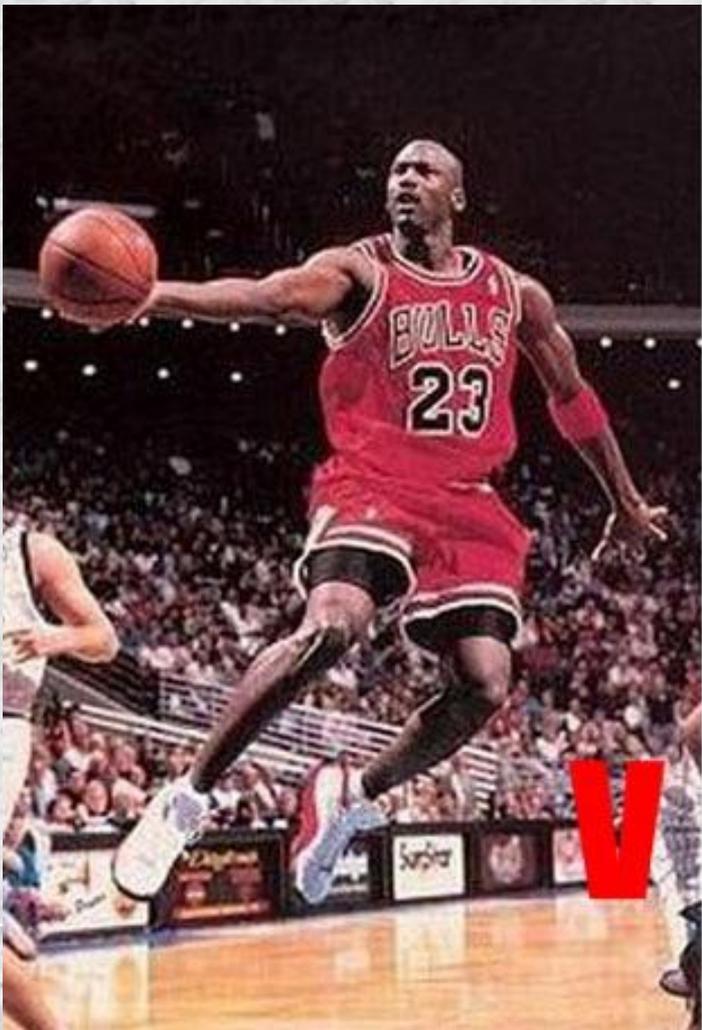
- **ROMAG 诉 FOSSIL 最高法院 2020**
 - 陪审团裁定“冷漠的无视”而非故意侵权，判给FOSSIL 670万美元
 - 联邦巡回上诉法院撤销并拒绝给予赔偿，因为没有故意
 - 最高法院：撤销：法律“从未要求显示故意”

尚未解决的问题

- 故意可以包含一系列应受处罚的精神状态……不再要求，但它仍然重要吗？
- 现在，追缴能够扩展到对“无辜的侵权者”适用吗？

国际案例和问题

乔丹——中国商标



W S

争点：事先使用；不正当使用



国际商标保护

主要条约

n 巴黎公约

- 公约成员国民被视为国民
- 6个月优先权申请保护
- 必须在美国使用才能获得保护

n TRIPS (1994)

- 扩大《巴黎公约》涵盖知名商标
- 商标的广义定义
- 实质性权利的最低要求
- 对撤销的不使用期限要求

主要条约

- n **马德里协定和议定书（1891年）**
 - 世界知识产权组织管理的国际注册制度
 - 主要是欧洲国家

- n **商标法条约（1994年）**
 - 申请、续展和更正注册的程序要求
 - 禁止过度要求（商业登记处的证书）