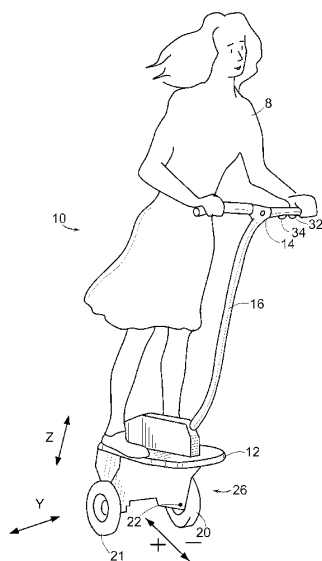


即使商标所有者没有提供消费者调查证据或任何证据，表明消费者实际上因竞争对手的侵权商标对商品/服务的来源产生混淆，商标所有者仍可以在美国赢得商标侵权案。

ITC 调查中，在没有实际混淆或没有消费者调查证据情况下的商标侵权认定。

在过去的几年中，两轮电动个人车辆（参见美国专利号 8,830,048）的制造商赛格威（Segway）公司已经对侵犯其专利的竞争对手发起诉讼并获得成功。



2016 年 3 月，在美国国际贸易委员会（ITC）调查得出结论认为几家公司侵犯了 Segway 某些专利的某些权利要求之后，Segway 赢得了 ITC 颁发的普遍排除令（General Exclusion Order，简称“GEO”）的罕见救济措施。该 GEO 禁止任何人（无论他们是否在前述调查中被列为被告）将侵犯 Segway 的美国专利号 8,830,048 某些权利要求的个人载具进口到美国。ITC 还发布了一项有限排除令，禁止某些公司进口某些侵犯 Segway 专利权利要求的个人载具、部件和手册。

两个月后，Segway 向 ITC 提出了另一项诉讼，这次是针对 Swagway 公司提出专利和商标侵权指控。美国商标注册号 2,727,948 和 2,769,942 保护非风格化的“SEGWAY”商标，涵盖“机动、自推进、轮式个人行动设备，即轮椅、踏板车、实用车和体感车”，以及风格

化的“SEGWAY”商标，涵盖了与非风格化商标相同的商品。Segway 声称，Swagway 以 SWAGWAY X1 和 X2 以及 SWAGTRON T1 和 T3 的名称销售的平衡悬浮滑板产品，侵犯了 Segway 的注册商标。Segway 后来又向 ITC 提出了另一项诉讼，将其他被告列为相同专利和商标的被控侵权者。ITC 根据这两项起诉展开调查，并予以合案处理。

到最后的听证会时，六项原先主张的专利中的两项专利及两件商标得到保留。尽管主审的行政法官认定没有专利侵权，并且 Segway 没有满足在国内具有产业的技术要求，但行政法官裁定 Swagway 使用的 SWAGWAY 名称侵犯了这两件商标（但 SWAGTRON 名称不侵犯商标）。

ITC 确认了行政法官的调查结果，而 Swagway 向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。Swagway 认为，ITC 不应该认定商标侵权，因为（1）没有证据表明产生了实际混淆，并且（2）Segway 没有提供消费者调查证据，并且 Swagway 认为这一点本应使 ITC 判定 Segway 败诉。

联邦巡回上诉法院维持了 ITC 的决定，特别是认为，尽管关于实际混淆的证据“并不支持证明有混淆的可能性”，并且 Segway 也没有提供任何消费者调查证据，但商标侵权的认定是恰当的。ⁱ

在美国，要证明商标侵权，商标所有者必须证明有“混淆的可能性”，即消费者可能会将涉嫌侵权的商标与所主张的商标相混淆。为了确定是否存在混淆的可能性，法院通常会考虑 *In re E.I. DuPont DeNemours & Co.*, 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973)判例中列出的非排他性因素清单，通常称为杜邦因素。虽然杜邦案侧重于商标注册的背景下造成混淆的可能性，但美国最高法院最近裁定，这些因素也适用于商标侵权。ⁱⁱ

杜邦因素包含：

- (1) 商标在外观、声音、内涵以及商业印象方面产生的整体上的近似度或非近似度。
- (2) 在商标申请或注册中所描述的或与使用中的在先商标关联的商品或服务的近似度或非近似度以及性质。

- (3) 既有的、可能会持续使用的贸易渠道的近似度或非近似度。
- (4) 销售的环境及销售的买家对象，例如，是“冲动消费”还是仔细斟酌后的购买。
- (5) 在先商标的知名度（销售、广告、使用年限）。
- (6) 在近似商品上所使用的近似商标的数量和性质。
- (7) 任何实际混淆的性质与范围。
- (8) 如有并存同时使用且没有证据表明造成实际混淆的情形，该情形持续的时长与环境。
- (9) 商标所使用或未使用的商品种类（公司专用标识、“家族”标识、产品标识）。
- (10) 商标申请人与在先商标所有人在市场上的接口。
- (11) 申请人有权排除他人在其商品上使用其商标的范围。
- (12) 造成潜在混淆的程度，即最低限度或实质性。
- (13) 能证明实际上构成使用的任何其他确定的事实。

ITC 不必考虑所有因素，仅应考虑记录中有证据支持的那些因素。在适当情况下，也可以考虑未具体列举的其他相关因素。

在 ITC 对 Swagway 的调查中，行政法官根据记录中的证据评估了六个因素：实际混淆；行为人采用该名称的意图；行为人标注的商品和服务与另一方标注的商品和服务在使用和营销方式上的关系；该名称与该商标之间的相似程度；该商标的强度；以及购买者可能会采取的谨慎程度。然后，行政法官得出结论认为存在商标侵权，主要是因为提出的证据有力支持存在实际混淆以及该名称与该商标之间高度相似。在委员会的审查中，委员会不同意行政法官的认定，即存在“压倒性证据”表明存在实际混淆，委员会反而认定缺乏此类证据。然而，这并没有改变 Swagway 侵犯这两个商标的最终结论。

Swagway 基于若干理由针对 ITC 的决定提出上诉，这些理由包括质疑商标侵权的最终认定（因为 Swagway 认为缺乏足够的证据），以及给予杜邦因素的权重有误。

首先，Swagway 认为 ITC 本应将本案中实际混淆证据的缺乏基本视为结论性的。Swagway 认为，本案中实际混淆证据的缺乏特别具有证明力，因为带有注册商标的产品和涉嫌侵权的产品在相当长的一段时间内同时销售（这是行政法官未考虑的杜邦因素）。

联邦巡回法院表示不同意。法院首先澄清，尽管杜邦因素承认并存使用在没有实际混淆证据的情况下是相关的，但并不是说并存使用总是会排除混淆的可能性。尽管并存使用的证据与混淆可能性互相抵触，但这种证据必须与其他在案证据保持平衡。

法院还澄清说，ITC 的决定并不是说缺乏实际混淆的证据“在任何情况下都不能支持不该作出有混淆可能性的认定”，而是 ITC 认为在本案中，缺乏实际混淆的证据“不支持作出有混淆可能性的认定”。显然，Swagway 在上诉时并未辩称，其向 ITC 提供的证据本应使 ITC 认定在相同贸易渠道中长期的并存使用。因此，根据法院的说法，Swagway 并未证明，实际混淆证据的缺乏本应在本案中不利于对混淆可能性的认定。

上诉中，Swagway 还就 ITC 未能因 Segway 未提交调查证据而不支持混淆可能性的认定提出争执。Swagway 辩称，由于 Segway 拥有进行调查的财务能力并且选择不进行调查，因此该不作为应该产生“不利的推论，即这种调查不会证明针对所主张的商标有混淆的可能性。”

同样，联邦巡回上诉法院表示不同意。法院明确宣布，要证明存在混淆的可能性，消费者调查证据不是必需的。法院还指出，这并不是第一次有诉讼者要求该法院因提出侵权指控的当事人未提供调查证据而对其作出不利推论。像以前一样，法院拒绝适用这种推论。因此，法院认定 ITC 在 Segway 未提供调查证据一事上没有小题大做并不算过错。

最后，Swagway 还争辩说，行政法官没有适当考虑一项提议的同意令，与该同意令同时还有一项终止调查的动议，其中 Swagway 试图终止这一调查，其部分方式是同意不将带有 SWAGWAY 标识的产品进口到美国。行政法官没有批准终止调查的动议，也没有在书面决定中给出明确的理由。委员会拒绝对该动议的否决进行审查，认为行政法官的处理没有任何错误。在上诉中，联邦巡回上诉法院也没有发现行政法官的决定有任何错误。

本案重点显示了即使在没有明显的实际混淆证据的情况下，甚至在完全没有消费者调查证据的情况下，商标所有人仍可以赢得侵权诉讼，前提是商标所有人提供了其他杜邦因素且令人信服的充分证据。此案也提醒那些寻求尽早“和解”调查的当事人尽早采取这种行动的重要性，以确保 ITC 对终止调查的动议和提议的同意令作出考虑。

有关国际贸易委员会调查的更多信息或疑问，请随时联系 Tammy Dunn dunn@oshaliang.com。

ⁱ *Swagway, LLC, v. International Trade Commission*, No. 2018-1672 (Fed. Cir. 2019) (modified Aug. 14, 2019).

ⁱⁱ *B & B Hardware, Inc. v. Hargis Indus., Inc.*, 135 S. Ct. 1293, 1307 (2015).