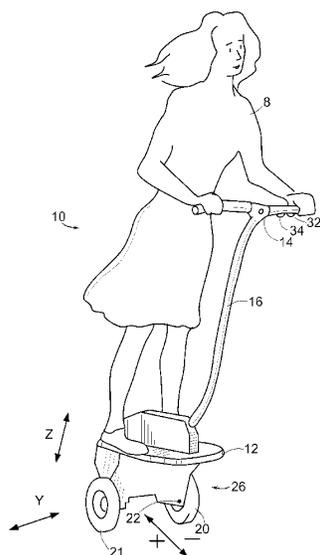


即使商標所有者沒有提供消費者調查證據或任何證據，表明消費者實際上因競爭對手的侵權商標對商品/服務的來源產生混淆，商標所有者仍可以在美國贏得商標侵權案。

ITC 調查中，在沒有實際混淆或沒有消費者調查證據情況下的商標侵權認定。

在過去的幾年中，兩輪電動個人車輛（參見美國專利號 8,830,048）的製造商 Segway 公司已經對侵犯其專利的競爭對手發起訴訟並獲得成功。



2016 年 3 月，在美國國際貿易委員會（ITC）調查得出結論認為幾家公司侵犯了賽格威（Segway）某些專利的某些權利要求之後，Segway 贏得了 ITC 頒發的普遍排除令（General Exclusion Order，簡稱“GEO”）的罕見救濟措施。該 GEO 禁止任何人（無論他們是否在前述調查中被列為被告）將侵犯 Segway 的美國專利號 8,830,048 某些權利要求的個人載具進口到美國。ITC 還發布了一項有限排除令，禁止某些公司進口某些侵犯 Segway 專利權利要求的個人載具、部件和手冊。

兩個月後，Segway 向 ITC 提出了另一項訴訟，這次是針對 Swagway 公司提出專利和商標侵權指控。美國商標注冊號 2,727,948 和 2,769,942 保護非風格化的“SEGWAY”商標，涵蓋“機動、自推進、輪式個人行動設備，即輪椅、踏板車、實用車和體感車”，

以及風格化的“SEGWAY”商標，涵蓋了與非風格化商標相同的商品。Segway 聲稱，Swagway 以 SWAGWAY X1 和 X2 以及 SWAGTRON T1 和 T3 的名稱銷售的平衡懸浮滑板產品，侵犯了 Segway 的註冊商標。Segway 後來又向 ITC 提出了另一項訴訟，將其他被告列為相同專利和商標的被控侵權者。ITC 根據這兩項訴訟展開調查，並予以合案處理。

到最後的聽證會時，六項原先主張的專利中的兩項專利及兩件商標得到保留。儘管主審的行政法官認定沒有專利侵權，並且 Segway 沒有滿足在國內具有產業的技術要求，但行政法官裁定 Swagway 使用的 SWAGWAY 名稱侵犯了這兩件商標（但 SWAGTRON 名稱不侵犯商標）。

ITC 確認了行政法官的調查結果，而 Swagway 向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴。Swagway 認為，ITC 不應該認定商標侵權，因為（1）沒有證據表明產生了實際混淆，並且（2）Segway 沒有提供消費者調查證據，並且 Swagway 認為這一點本應使 ITC 判定 Segway 敗訴。

聯邦巡迴上訴法院維持了 ITC 的決定，特別是認為，儘管關於實際混淆的證據“並不支持證明有混淆的可能性”，並且 Segway 也沒有提供任何消費者調查證據，但商標侵權的認定是恰當的。ⁱ

在美國，要證明商標侵權，商標所有者必須證明有“混淆的可能性”，即消費者可能會將涉嫌侵權的商標與所主張的商標相混淆。為了確定是否存在混淆的可能性，法院通常會考慮 *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單，通常稱為杜邦因素。雖然杜邦案側重於商標註冊的背景下造成混淆的可能性，但美國最高法院最近裁定，這些因素也適用於商標侵權。ⁱⁱ

杜邦因素包含：

- (1) 商標在外觀、聲音、內涵以及商業印像方面產生的整體上的近似度或非近似度。
- (2) 在商標申請或註冊中所描述的或與使用中的在先商標關聯的商品或服務的近似度或非近似度以及性質。

- (3) 既有的、可能會持續使用的貿易渠道的近似度或非近似度。
- (4) 銷售的環境及銷售的買家對象，例如，是“衝動消費”還是仔細斟酌後的購買。
- (5) 在先商標的知名度（銷售、廣告、使用年限）。
- (6) 在近似商品上所使用的近似商標的數量和性質。
- (7) 任何實際混淆的性質與範圍。
- (8) 如有並存同時使用且沒有證據表明造成實際混淆的情形，該情形持續的時長與環境。
- (9) 商標所使用或未使用的商品種類（公司專用標識、“家族”標識、產品標識）。
- (10) 商標申請人與在先商標所有人在市場上的接口。
- (11) 申請人有權排除他人在其商品上使用其商標的範圍。
- (12) 造成潛在混淆的程度，即最低限度或實質性。
- (13) 能證明實際上構成使用的任何其他確定的事實。

ITC 不必考慮所有因素，僅應考慮記錄中有證據支持的那些因素。在適當情況下，也可以考慮未具體列舉的其他相關因素。

在 ITC 對 Swagway 的調查中，行政法官根據記錄中的證據評估了六個因素：實際混淆；行為人採用該名稱的意圖；行為人標注的商品和服務與另一方標注的商品和服務在使用和營銷方式上的關係；該名稱與該商標之間的相似程度；該商標的強度；以及購買者可能會採取的謹慎程度。然後，行政法官得出結論認為存在商標侵權，主要是因為提出的證據有力支持存在實際混淆以及該名稱與該商標之間高度相似。在委員會的審查中，委員會不同意行政法官的認定，即存在“壓倒性證據”表明存在實際混淆，委員會反而認定缺乏此類證據。然而，這並沒有改變 Swagway 侵犯這兩個商標的最終結論。

Swagway 基於若干理由針對 ITC 的決定提出上訴，這些理由包括質疑商標侵權的最終認定（因為 Swagway 認為缺乏足夠的證據），以及給予杜邦因素的權重有誤。

首先，Swagway 認為 ITC 本應將本案中實際混淆證據的缺乏基本視為結論性的。Swagway 認為，本文中實際混淆證據的缺乏特別具有證明力，因為帶有註冊商標的產品和涉嫌侵權的產品在相當長的一段時間內同時銷售（這是行政法官未考慮的杜邦因素）。

聯邦巡迴上訴法院表示不同意。法院首先澄清，儘管杜邦因素承認並存使用在沒有實際混淆證據的情況下是相關的，但並不是說並存使用總是會排除混淆的可能性。儘管並存使用的證據與混淆可能性互相抵觸，但這種證據必須與其他在案證據保持平衡。

法院還澄清說，ITC 的決定並不是說缺乏實際混淆的證據“在任何情況下都不能支持不該作出有混淆可能性的認定”，而是 ITC 認為在本文中，缺乏實際混淆的證據“不支持作出有混淆可能性的認定”。顯然，Swagway 在上訴時並未辯稱，其向 ITC 提供的證據本應使 ITC 認定在相同貿易渠道中長期的並存使用。因此，根據法院的說法，Swagway 並未證明，實際混淆證據的缺乏本應在本文中不利於對混淆可能性的認定。

上訴中，Swagway 還就 ITC 未能因 Segway 未提交調查證據而不支持混淆可能性的認定提出爭執。Swagway 辯稱，由於 Segway 擁有進行調查的財務能力並且選擇不進行調查，因此該不作為應該產生“不利的推論，即這種調查不會證明針對所主張的商標有混淆的可能性。”

同樣，聯邦巡迴上訴法院表示不同意。法院明確宣布，要證明存在混淆的可能性，消費者調查證據不是必需的。法院還指出，這並不是第一次有訴訟者要求該法院因提出侵權指控的當事人未提供調查證據而對其作出不利推論。像以前一樣，法院拒絕適用這種推論。因此，法院認定 ITC 在 Segway 未提供調查證據一事上沒有小題大做並不算過錯。

最後，Swagway 還爭辯說，行政法官沒有適當考慮一項提議的同意令，與該同意令同時的還有一項終止調查的動議，其中 Swagway 試圖終止這一調查，其部分方式是同意不將帶有 SWAGWAY 標識的產品進口到美國。行政法官沒有批准終止調查的動議，也沒

有在書面決定中給出明確的理由。委員會拒絕對該動議的否決進行審查，認為行政法官的處理沒有任何錯誤。在上訴中，聯邦巡迴上訴法院也沒有發現行政法官的決定有任何錯誤。

本案重點顯示了即使在沒有明顯的實際混淆證據的情況下，甚至在完全沒有消費者調查證據的情況下，商標所有人仍可以贏得侵權訴訟，前提是商標所有人提供了其他杜邦因素且令人信服的充分證據。此案也提醒那些尋求盡早“和解”調查的當事人盡早採取這種行動的重要性，以確保 ITC 對終止調查的動議和提議的同意令作出考慮。

有關國際貿易委員會調查的更多信息或疑問，請隨時聯系 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).