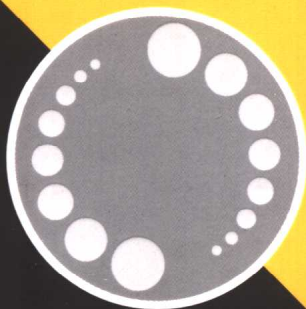


美国EMBA精要系列



EMBA

商标与不公平竞争精要

Essentials of
Trademarks and Unfair Competition

达娜·希琳 (Dana Shilling) 著



中国人民大学出版社

美国EMBA精要系列



商标与不公平竞争精要

Essentials of
Trademarks and Unfair Competition

达娜·希琳 (Dana Shilling) 著

燕清联合 译

朱美琴 校

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

商标与不公平竞争精要/希琳著;燕清联合译.

北京:中国人民大学出版社,2004

(美国 EMBA 精要系列)

ISBN 7-300-05682-2/F·1788

I. 商…

II. ①希… ②燕…

III. 商标管理

IV. F760.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 058887 号

美国 EMBA 精要系列

商标与不公平竞争精要

达娜·希琳 著

燕清联合 译

朱美琴 校

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511239 (出版部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北三河新世纪印刷厂

开 本 150×230 毫米 1/16

版 次 2004 年 7 月第 1 版

印 张 13.25 插页 1

印 次 2004 年 7 月第 1 次印刷

字 数 212 000

定 价 26.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

Copyright © 2002 by John Wiley & Sons, Inc. , New York.

All rights reserved.

Authorized translation from the English language edition published by John Wiley & Sons, Inc.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without the permission in writing of the publisher.

译者前言

从某种意义上说，商标就代表着企业的形象，是企业在日新月异、竞争激烈的市场上展开竞争的强大武器。借助商标树立企业品牌，并使企业脱颖而出，是企业发展壮大的必由之路。知识产权也一直是法律界、经济界都非常关心的话题。增强法律意识，学习商标法，打击商标侵权，防止不公平竞争，是一般管理人员从业必须学习的专业知识。

在这种时代背景下，《商标与不公平竞争精要》一书应运而生了。它从企业为了展开竞争创建品牌战略说起，详细介绍了企业营销环节中需要做到的各种认证许可的技巧和方法，本书的重点放在专业和非专业人士都十分关注的商标侵权和不正当竞争方面，以极重的笔墨阐述了商标争端和商标侵权的方方面面，为商标保护乃至知识产权保护亮起了一盏明灯。本书还有一大特色，就是书末附注的表格，从商标申请、注册、费用支付一直到生效在内可能涉及的表格都一一列示出来了。总之，本书有很强的实用性和操作性，是一本不可多得的企业管通读物。

本书作者达娜·希琳自1976年进入纽约法律界至今，已经出版了20余部相关的法律论著，同时她也非常关心同时牵涉到法律与经济两个领域的问题，《商标与不公平竞争精要》便是她的杰作之一。达娜·希琳在书中采取了许多有价值的技巧、方法、现实世界中生动的实例、图表和最佳实践，以绝佳的构思、清晰的文风和权威的表达介绍了商标

法与不公平竞争这两个发展领域中大多数重要问题，包括商标注册、商标权转让与许可、打击侵权与不公平竞争以及商标注册的规则等方面，是初级顾问或经验丰富的一般从业人员首次与这两个领域正式接触的第一步。

本书由燕清联合组织翻译，朱美琴对译稿进行了审订，感谢廉晓红、曾茜、陈刚、李俊、凌勇、陈之荣、任声策、张飞、廉莉莉、冯杰鸿、李冬冬、张贤等在翻译过程中提供的帮助。因时间仓促，翻译中疏漏在所难免，欢迎读者指正，对翻译有任何疑问，可以发电子邮件至 zhazhengmao@tsinghua.org.cn。

译者

2004 年 5 月

关于作者

达娜·希琳出版了 20 多部著作，包括《律师手册》（第 11 版）（Prentice Hall, 1988），《60 分钟财务计划者》（Prentice Hall, 1997），《人力资源及法律完全指南》（Prentice Hall, 1998），《老年客户财务计划》（第 5 版）（National Underwriter, 2001）。她还在下列杂志上发表了许多法律和财务方面的文章，例如《时尚》（Vogue）、《CFO》、《职业女性》（Working Women）、《大都会》（Cosmopolitan）、《成长时代》（Aging Today）、《不动产计划研究》（Estate Planning Studies）、《布朗大学长期关怀研究》（Brown University Long-Term Care Letter）、《资深法律顾问》（Elder Law Advisory）、《美国社会杂志》（Journal of American Society）、《CLU/ChFC》、《二级市场指导》（Senior Market Advisor）等等。

另外，她还是一个在许多协会和研究会有相当影响力的演讲者，包括：纽约郡律师协会；MANULIFE 保险；联合卫理公会教派教堂；NEFE/CFP；NAHU（两个项目），健康保险；金融信托协会；美国 CLU/ChFC 协会；新泽西州的不动产计划理事会；Prudential（两个项目）；宾夕法尼亚州和俄亥俄州的不动产计划理事会；经纪人选择；金融服务专业协会。

希琳还制作了《老年法律纲要》（关于老年人法律基本问题的 3.5 个小时的教学录音，1993）；《带我回家》（电影剧本，1993，未摄制）；

《针对老年客户的财务计划》（录影，1999）。她是国家优秀学者，她以美国大学优等生的荣誉称号以优异成绩毕业于 Goucher 大学（AB），在哈佛大学法学院获得法律学位，1976 年取得纽约律师界的从业资格。

目 录

第 1 章	商标基础知识概述	1
第 2 章	商标的种类	15
第 3 章	设计、注册和保护商标	36
第 4 章	处理商标侵权	74
第 5 章	商品装饰	89
第 6 章	对商标的威胁	99
第 7 章	商标法中的其他问题	110
第 8 章	不公平竞争	135
附录		145
表格		154
名词术语		197

商标基础知识概述



通过阅读本章，你将能够

- 认识到法律体系保护商标的原因
- 识别商标
- 了解州和联邦商标法的管辖范围
- 懂得如何在商业活动中使用商标
- 分辨商标与实用新型专利、外观设计专利和版权的区别

商标 (trademark) 已经诞生了几个世纪——也许当在同一个市场或同一个城镇上从事某种特定的交易，或者出售某一类特定商品的人数多于一人时，商标就诞生了。贸易的一个重要方面就是要创造声誉——为出售特殊商品、为产品的质量或品种，或为获得高利润而创造良好的声誉。

一个企业只有当顾客购买它的商品或使用它的服务时才能获得成功。营销 (marketing) 与广告 (advertising) 最重要的作用之一就是创造需求，不仅仅是创造对某一类特定商品的需求，而且为广告商或营销商自己的商品创造需求。在识别提供商品或服务的特定企业时，商标 (文字、图片、文字和影像的组合，甚至是音响或气味) 是一种重要的

工具。一个好商标能使产品脱颖而出。

正因为商标在商业经营中是如此关键，因此联邦和州通过法律保护企业拥有把自己的商品同别人区分开的权利，并禁止其他人伪造这种商品或使用易造成混淆的相似商标。然而，商标方面的法规（以及商品装饰上的相关概念——商品的外观或包装）是很复杂的，有时会出人意料：这些法律并不必然像商人所想像的那样，而他们的想像通常是基于售卖产品的经验。本书将力图使这些法规变得容易理解。

本书重点

本书涵盖了与商标有关的一系列主题。第 1 章和第 2 章介绍了商标和商标法，其后的主要内容还是商标本身。另外，第 2 章将会涉及一组日益扩展的议题——商标与网络之间的两难问题，其中包括商标何时能被用于 URLs，但并不局限于这一点；还包括域名抢注者何时能因抢注域名而受到惩罚等问题。注意：商标将用大写字母表示，例如 COCA-COLA 或者 NIKE。

在许多方面，品牌与商标的概念紧密相连，尽管品牌的概念更现代，但商标的概念更传统。即使它们很相似，也不是完全相同的。两者都包含了产品形象和商誉，但商标概念更偏重于产品的来源。

顾客可能会非常在意品牌——例如，他们会在购物单上列出下列商品，其中包括 JIF 的花生油、ARRID EXTRA-DRY 的除臭剂、DEL MONTE 的罐装蔬菜、CAMPBELL's 的罐装汤、CREST 的牙膏等等。基于对这些品牌商品的上好质量和魅力的信任，顾客也许会强烈偏好这些商品，而对其他品牌的同类商品只是一扫而过，根本不会购买，尽管他们不知道也没兴趣知道是谁创造了这些品牌。事实上，在今天的商业浪潮中，合并与产品剥离相当普遍，一个品牌或许会属于几家不同的公司。因此，品牌无法反映出产品的来源。在本书中，我们集中讨论商标的概念。

第 3 章将阐述如何得知一个期望的商标是否尚未被他人注册以及如何注册。第 4 章将探讨如何面对商标侵权的指控，或当商标所有者确信商标被侵权时又该怎么办。第 5 章将提及有关服务标记（service mark）和商品装饰（trade dress）的问题。

第 6 章涉及商标可能受到的威胁。尽管商标不过是知识产权的一种

构成形式，但是在今天的商业浪潮中，企业越来越注重商标、商业秘密、专利以及设计专利、版权、数字媒介资产对企业成功的重要性。影响这些知识产权形式的法规纷繁复杂、重重叠叠。产品的发明、制造和销售包括了多种多样的知识产权形式，每种形式都有重要的法律地位。第7章将论及这些问题。

除了商标及相关问题外，本书还包括了关于不正当商业竞争的法律，因为其他形式的不正当竞争可能与商标侵权相重叠。第8章主要处理这个问题。

为了方便您的学习，本书将附上几个附录和法律条文。这些材料与本书的正文部分一起，将为您在处理商标问题时提供必要的概念。



技巧与方法

研究来源

商标登记簿会列出在州和联邦已注册的商标，但没有关于普通法商标的相应部分。然而，至少在法律上我们有义务将普通法商标作为研究的一部分来探讨——例如，通过查阅电话簿和商业目录，检查在商店中出售的商品所使用的商标。

商标法的来源

美国独立战争爆发时，商标法早已存在于英国，美国法律引进了英国商标法中的许多概念。仅仅使用商标就为对付不正当竞争和仿冒商标提供了一些权利保障。这是通常所知的普通法商标（common law trademark）；这一权利受到商标使用的地理范围的限制。

但是，正如本书详细描述的那样，注册商标（在州或联邦的专利商标局，或者在这两个地方都注册）通常是值得的，因为这有利于增强注册者抵制商标侵权的权利。对商标侵权的处理方法包括禁止、查封侵权或查封伪造的商品以及经济赔偿：参见第4章。

商标一旦注册，就会成为向公众开放的庞大的标准数据库的一部分。这一数据库在商业上的实际作用是：当企业考虑使用新商标时，它

们可以通过搜索这个数据库，了解该商标是否已经被使用或者是否会与一个已经注册了的商标相混淆。数据库在法律上的作用是，一旦一个商标被注册，甚至在公示异议期，每个人就都被视为已经知道了这个商标，并且将为此负责。

一旦一个商标在联邦专利与商标局（Patent and Trademark Office, PTO）注册，® 的标识就能与商标一起使用。任何注册商标，无论是最初注册的还是后来补注的都可以使用这一标识。

任何商标，无论已注册或还未注册的，都能用™ 这一标识来鉴别。它仅仅表示商标权已经声明，而不是说哪个政府机构已经证实或注册了这个商标。

注册商标的另一个好处是，在商标被注册 5 年后，通常认为这一商标已是无可争议的——就是说，没有人可以挑战这个商标的合法性。

然而法律也包括了一些例外情况。在下列情况下，即使是 5 年后，商标的合法性也可能受到挑战：如果商标是以欺骗手段获得的；如果商标所有者已放弃它（在商业上停止使用）；如果商标被普遍使用——就是说，如果这一商标被用于代表某一类商品而不是某家公司的商品。

州立商标法

各州都有关于商标和不公平竞争方面的法律。换句话说，尽管专利法纯粹是联邦法而不允许各州在这一领域立法，但商标法仍然同时存在于州和联邦的法律体系中。

州立商标法（state trademark law）偏向于在下列情况下起作用：如果一个商标纯粹只是在当地使用，而不是在全国范围或州与州之间使用；如果一个商标不符合联邦主注册（Federal Principle Register）的条件。

通常州立法律并不假设商标的有效性，也不会像联邦法律那样赋予商标 5 年后无可争辩的效力。

标准州立商标法

46 个州已经采用了标准州立商标法（Model State Trademark Bill, MSTB），这一法律详细规定了如何注册普通商标和服务商标。在

MSTB下，广播和电视节目名称以及特殊名字都可以注册成服务商标。

MSTB规定一个品牌用于普通商业经营时，它就处于“使用中”；为保留品牌而进行的象征性交易不在其列。像联邦法律一样，MSTB要求将商标置于商品上、包装上、外观上，或与商品相联系的标签、标志上。商标还被要求使用于大宗货物或其他无法粘贴商标的物品的销售文件上。服务商标要求在销售、广告或服务中展示出来。

像后面将要讨论的兰哈姆法案（Lanham Act）一样，MSTB不允许下列标志被注册为商标：不道德的，欺骗性的，诽谤性的或描述性的，错误描述的（地理上或其他的），或者仅仅是一个姓氏——除非该姓氏已经在商业使用中获得显著性。

为了保证公众的权利，MSTB不允许将活着的人的姓名、签名或肖像构成的或含有上述内容的品牌注册为商标，除非经其本人同意。

MSTB中的保护期为注册之日起5年；可申请每次5年的续展，续展次数不限，在保护期满前6个月内提交续展申请即可。

如果在后商标（second trademark）与在先商标（first trademark）相似而且容易混淆，那么在先商标的持有者基于不正当竞争的理有权利要求在后商标停止使用。对易混淆的相似商标可申请撤销。在先商标的持有者将因为商标被侵权和弱化（dilution）而获得损害赔偿。商标弱化是指仿冒商标使得顾客潜意识地将低质量的商品与原商标相联系，从而降低原有商标的价值。

MSTB规定，当一个商标在两年内未被使用，或者注册者停止使用而且不打算再使用它时，就认为这一商标被自动放弃。这一规定也适用于当商标成为该类商品通称或者在其他方面不再将它当做商标来使用时的

情形。

商标可因下列原因被撤销：

- 商标持有者自愿要求撤销。
- 法院认定商标已被放弃。
- 法院认为注册者并不真正拥有该商标。
- 注册时存在欺骗或其他不当行为。
- 与另一商标相似而且易混淆。
- 商标成为通称。



证据

MSTB 规定，在试图将姓氏注册成商标之前，如果已将该姓氏作为商标使用了 5 年，则可作为该标志已获得显著性的证据。

联邦商标法

然而，最重要的商标（以及大多数其他知识产权形式）规范法律是联邦法律。商标的核心规范法律是名为兰哈姆法案的联邦法。兰哈姆法案是一个联邦法律，由国会通过（及偶尔修改）。执行联邦商标法（Federal Trademark Laws）的联邦机构是联邦专利与商标局。专利与商标局的法规能在联邦法典（Code of Federal Regulations, CFR）中找到。

对兰哈姆法案的修订包括 1988 年的修订案，而最近的修订是禁止抢注域名（包括注册不恰当的因特网域名）以及仿冒已注册商标的商品——例如仿制路易·威登手提包的修订案。

兰哈姆法案保护商业经营中使用的商标（以及相关类型，如服务商标、集体商标和证明商标）。起初，兰哈姆法案只是保护那些已被使用的商标。但是，在今天的法律下，那些未来要使用的商标也可提前注册并受到保护，比如某种正处于研发阶段而要在未来公布的产品。这就是所谓的“将使用申请”。

除非企业的使用意图已经成熟并转化为现实，否则该商标不会得到最终注册。申请者将提交一份已被证实的文件或样本，证明这一品牌已在州与州之间或国际贸易中被使用，并更新自己的申请。其形式可以根据时间的缓急，选择使用“修正使用声明”（amendment to allege use, AAU）或“使用声明”（statement of use, SOU）。

兰哈姆法案第 32(1) 节

商标注册人有权对未经其同意而从事下列两种行为之一的任何人提起民事诉讼。

1. 侵权人在商业经营中对某个注册商标进行任何“复制、伪造、抄袭或仿冒”，并且这种行为“可能引起混淆、讹误或欺骗”。（这里对“仿冒”的规定是确保侵权人无权对商标作细微改动，否则侵权人可能借此为自己违反第 32（1）节的行为进行辩护。）

2. 侵权人复制、伪造、抄袭或冒用一个注册商标，并将该非法商标用于商业“标签、标志、印刷品、包装物、包裹、容器或广告”上，并且会引起混淆、错认或欺诈。

这两个听起来非常相似的规定之间的差别在于：在第二种行为中，只有在侵权人明知会造成混淆或欺骗时而故意仿冒的情况下，注册人才能得到损害赔偿金或利益损失赔偿金。而对第一种行为的诉讼则不需要证明侵权人的恶意。

兰哈姆法案第 43(a) 节

兰哈姆法案还广泛禁止了那些可能给消费者造成混淆的不正当或不当行为——即使其中并未涉及注册商标。

法案第 43（a）节通常用于商品装饰和虚假广告案件，该条款允许任何人在认为自己可能遭受下列损害行为时提起民事诉讼。被禁止的行为包括：

- 词语、标志、图案的使用（包括三者组合）。
- 虚假的名称来源。
- 虚假或误导性的事实描述。
- 虚假或误导性的事实陈述，只要这一错误行为发生在“商业”上，无论它是“有关商品、服务”或任何“包装”的陈述。

第 43（a）节禁止所有可能造成混淆或讹误的行为，只要这些行为会“使人认为其与另一个人有隶属关系，或将他们相联系，或者使人将他或她的商品、服务或商业行为的来源、赞助者或承诺误认为是另一个人的”。

这一规定的范围非常宽泛，甚至足以覆盖将人造钻石首饰说成是天然钻石首饰之类的广告。它还覆盖了商标和商品装饰侵权，因为这会使消费者误以为是这些商品的生产者出了问题。

商业上的应用

出于法律上的目的，商标不能以抽象形式存在。商标应能使人们鉴别出商品或服务的独特提供者，并与这一商品的信誉相关。因此，除非一个商标已经在使用中，或者有意注册商标的一方愿意书面记录自己在未来使用该商标的意图，否则联邦商标法是不允许注册这个商标的。

一旦注册人在商业上停止使用这一商标，这一商标就被放弃。在这种情况下，商标侵权案中的被控方就可以通过证明原商标所有者已经放弃该商标达到撤销此案的目的。

另外，即使一个商标已经注册并使用了 5 年，如果某人想要使用一个相同或非常相近的商标，那么他也可以证明该商标已被原所有者放弃，进而支持自己的法庭辩论（若非这一原因已注册 5 年的商标将被认为是没有争议的）。



技巧与方法

放弃

在前一个法案中，如果某商标在两年内未被使用，这已经能有力证明该商标已被放弃。但是，于 1996 年 1 月 1 日实施的兰哈姆法案做了修改。现在，只有 3 年内未被使用的商标才被视为放弃。

在兰哈姆法案第 45 节中，“商业用途”意味着在通常交易中真实的使用。仅仅为保持这个商标而象征性地使用是不够的。因为除非把这个商标与销售相联系或者至少用于试销，否则是没有任何商誉需要保护的。当具备以下两个条件时，一个服务标志才算“被使用”：这个标志在广告或宣传资料中出现以及这项服务确实被提供给公众。

第 45 节还提到了在商品表面使用的商标。因此，只要商标能在物理上与产品相联结，那么它就应该被置于产品上，而不是仅仅放在与商品相关的文件或广告中。当然，如果某些商品确实无法贴商标——例如，批量销售的商品，如汽油——那么商标必须用在与商品相关的陈列物或销售文件中。