

Translation of A Collection of Classic Works
on IP and Competition Law

知识产权法律译丛

商标侵权判断 问卷调查指引

Trademark Surveys: A Litigator's Guide

[美]詹姆斯·T.伯杰 (James T. Berger)

著

[美]R.马克·哈里根 (R. Mark Halligan)

黄武双 万宏瑜 尚广振

译



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

商标侵权判断 问卷调查指引

Trademark Surveys:
A Litigator's Guide

[美]詹姆斯·T.伯杰 (James T. Berger)

著

[美]R.马克·哈里根 (R. Mark Halligan)

黄武双 万宏瑜 尚广振 译



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目 (CIP) 数据

商标侵权判断问卷调查指引/(美)伯杰,(美)哈里根著;黄武双,万宏瑜,尚广振译. —北京:法律出版社,2016.2

(知识产权法律译丛)

书名原文:Trademark Surveys: A Litigator's Guide

ISBN 978 - 7 - 5118 - 9098 - 6

I. ①商… II. ①伯… ②哈… ③黄… ④万… ⑤尚… III. ①商标法—侵权行为—问卷调查—美国—指南 IV. ①D971.23 - 62②C915 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 020327 号

商标侵权判断问卷调查指引	詹姆斯·T.伯杰 黄武双 万宏瑜	R. 马克·哈里根 著 尚广振 译	责任编辑 韩满春 装帧设计 贾丹丹
--------------	---------------------	----------------------	----------------------

© 法律出版社·中国

开本 720 毫米×960 毫米 1/16

版本 2015 年 12 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 三河市龙大印装有限公司

印张 18 字数 271 千

印次 2015 年 12 月第 1 次印刷

编辑统筹 学术·对外出版分社

经销 新华书店

责任印制 陶 松

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 9098 - 6

定价:52.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

Trademark Surveys: A Litigator's Guide

by James T. Berger, R. Mark Halligan

©LexisNexis, Matthew Bender

All rights reserved.

This Chinese translation is published by Law Press China in 2016
through arrangement with LexisNexis.

译丛总序

翻译外文著作,在盛行学术“创新与创造之风”的当下,被普遍认为是吃力不讨好的活儿,其主要原因在于,翻译作品尚未纳入现有学术贡献评价标准。然而,知识产权与竞争法因其舶来属性,制度移植前少不了要研究外国较为成熟的制度、理论和经验,因而翻译外文作品就成了必需的手段。

当今较为盛行的学术之风,就是以最快速度获取外文资料,并将其悄然转化为自己的作品。这种学术路径,多半是少数人在介绍国外的现象,而不是由多数人进行比较研究。

我们着手开始的知识产权与竞争法经典作品翻译之事,旨在满足译者自身学习欲望的同时,向各位同仁尽可能提供“原汁原味”的资料,以便各位同仁能够借用这些资料共同参与比较研究。成为各位同仁在思考有关问题时的案头资料,乃是本译丛作者们共同努力的目标。若各位同仁能够推荐几本外国经典作品,我们由衷感激。

各位同仁有任何意见和建议,请通过邮箱 iipe@ecupl.edu.cn 联系,我们叩首期盼。

黄武双

2015年6月18日

序 言

日益复杂的商标调查给律师和调查专家带来大量问题、机遇和挑战：

- 美国商业活动中制造业日趋减少而服务业日渐增加,致使商标争议和案件更加复杂。因此,诉争问题更加抽象。

- 目前,调查方式随着互联网技术的发展层出不穷。传统的商场现场调查和电话调查方式面临与日俱增的挑战。此外,即便存在物质奖励措施,民众也不愿参与调查活动。

- 许多商标案件的标的巨大、影响深远。设计调查方案、实施调查活动及证明调查结果的正当性、有效性愈加耗费财力。

- “Daubert 动议”的出现更是给调查活动增添了额外的困难与成本。

尽管有人可能认为知识产权调查领域困难重重,实际上各类科学调查(Scientific surveys)都应遵循一些基本规则。这些不可僭越的规则可见于多部著作中。知识产权调查研究界奉为“圣经”的是联邦司法中心(Federal Judicial Center)出版的《科学证据参考手册》(*The Reference Manual On Scientific Evidence*)。最重

要的一章是莎丽·塞德曼·戴梦(Shari Seidman Diamond)博士撰写的“调查研究指南”(Reference Guide on Survey Research)。

另一基本规则是确保在相关目标市场内开展调查活动,这似乎是众人皆知,但事实并非如此。例如,在传统的混淆可能性案件中(正向混淆案件),商业规模较小的标识在后使用方(Weaker Junior User)试图利用商业规模较大的在先使用方(Powerful Senior User)的商标。此时,相关目标市场是商业规模较小的标识在后使用方的商品或服务的潜在购买者。另一方面,在反向混淆(Reverse confusion)的情形下,商业规模较大的在后使用方试图“劫持”规模较小的在先使用方的商标。此时,相关目标市场则是标识在先使用方的现有及潜在的购买群体。

不久前,大多数商标侵权案件集中于有形商品和品牌。但近年来,越来越多的案件针对服务和在网络空间开展业务的服务型公司,新兴术语包括网站、博客、搜索引擎、元标签、网站关键词、流量劫持等。这些变化致使保护商标和品牌更加困难,同时为侵权活动提供新的途径。商标专家和调查专家必须知悉、理解这些新兴的服务性商品、互联网特有语言以及搜索引擎抓取关键词、定位网站的方式。

调查活动日益复杂还因为企业和消费者得以享有各种新型服务。美国经济已从制造型经济转向服务型经济模式,这增加了评估无形服务的困难。相关服务不仅包括金融服务,还包括不动产、医疗服务以及其他类型的服务。通常情况下,唯一可能存在的实体性事项就是名称或商标,而非零售店货架上的实体商品一样。在调查消费者及商业活动者识别商标和品牌时,这些无形性特征给调查活动带来极大困难。

大约十年前,当作者开始从事知识产权诉讼调查工作时,几乎所有涉案商品都是通过B2C模式或B2B模式销售。争议问题也是围绕商品名称、色彩设计、商业外观中的包装方式、商品组合等问题。大部分工作是调查从远东地区进入美国市场的假冒商品,这些商品与已获得美国商标权和专利权的商品高度类似。此类调查经常包括购物中心现场调查(Mall Intercept Research)、预先招募人员调查(Pre-recruit Research)或电话调查(Telephone Research)。如今,很多购物中心已关闭其研究部门,经常来购物中心购物的大多是青少年或年轻人群体。这就使得在购物中心招募不同年龄层次的调查对象比较困难。此外,人们通常是行色

匆匆,不大愿意参加调查活动。

电话营销的泛滥和语音邮箱的使用也增加了电话访谈的难度。此外,大概有 20% 的人们没有固定电话只用手机与他人联系。

互联网已成为一种新的调查平台,但也存在自身问题。垃圾邮件致使信息泛滥,大多数人会使用垃圾邮件过滤系统筛选、清除这些垃圾信息。因此,使用网络进行调查活动是在自愿接收邮件的消费者群体中进行的。调查机构整合这些消费者,调查专家就可以确定调查活动需要的相关消费者。即便使用自愿参与调查的消费者群体,调查反馈率也逐渐走低,并且还有可能出现反馈者是“职业”参与调查者的情况。购物中心现场调查方式使用率的降低、传统电话调查存在的问题及互联网调查方式的局限性使得调查活动更具有挑战性。

然而,鉴于商标侵权案件及其他知识产权诉讼的复杂性,原告及被告转而依赖调查方法来证明或反驳是否存在侵权行为。从调查的成本及所涉及的预算来看,这些都是大标的案件。由于知识产权已经逐步取代不动产成为重要的资产类型,当事人花费大量财力不仅创制原始调查报告,而且批驳相关的调查报告。大量专家经常就同一案件出具调查报告也使开销剧增。所有的调查细节都会得到披露。双方聘请的专家们相互辩驳、对抗,有时一方专家的发现或观点实际上有利于对方当事人的诉求。昂贵的取证代价、提起动议、批驳以及反批驳通常是纷繁复杂、劳民伤财。

若上述复杂因素还不够扑朔迷离的话,调查活动还存在最后一个障碍——Daubert 动议。Daubert 动议的最初意图是排除不适格的专家作证, Daubert 动议的适用范围在法院判例中被逐步扩大,这些判例试图排除最具资质的专家的证词或调查报告。这使得 Daubert 动议成为调查活动中的另一个障碍,律师负担加重、当事人花费更高。在批驳一项调查报告时律师动辄提起 Daubert 动议。Daubert 动议的积极效用在于有效阻止非专家证词的有效性,也突出了科学调查的必要性。

由于调查活动日渐复杂,且并无太多规则可供遵循。这就需要调查专家创造性地想出证明或者推翻一项调查假设的方式、方法。

调查活动中往往需要调查专家思维活跃、开放。当一方当事人面临对方提出的创造性调查报告时,其常用对策是提起 Daubert 动议。因为

相关调查规则没有先例验证是否正确。所幸的是,本书合作作者伯杰(Berger)的经验表明法官们通常比律师所承认的更具洞察力。他们能够看出调查报告是如何针对争议问题,即便采用各种新颖的调查方式,法官们也能洞察调查活动是否遵循科学调查的关键规则。

值得注意的是商标法在不断变化,今天可用的实例,也许明天就会有所变化;所以我们不应太过绝对,因为商标法领域每天都会出现新案例、新判决。

本书旨在成为律师和非律师人员参与策划、实施商标调查和相关知识产权诉讼调查活动时的一本实用指南。作者的意图不在于写一本法学著作。若想获得相关学术知识,建议参考商标法领域的专家 J. 托马斯·麦卡锡(J. Thomas McCarthy)及业界其他的法律权威著作。从经验丰富的商标调查专家和知识产权诉讼律师的视角出发,本书将提供策划和实施调查活动时的路线图、注意事项和禁忌、操作程序以及可能存在的误区。这个写作视角体现了两位作者多年来应对各种类型知识产权纠纷的丰富经验与变幻无常的商标法、调查研究的科学性之间的融合。

——詹姆斯·T. 伯杰和 R. 马克·哈里根

致 谢

我做了一辈子市场营销专家和大学讲师,但涉入知识产权调查工作只是 20 年前的事。

有些人对于我在该领域的成长和发展意义重大,他们是:

斯坦利·阿德尔曼(Stanley Adelman),欧华律师事务所诉讼部主管,他委托我在一个案件中作证,这也是我参与的第一个案件;

马文·本(Marvin Benn),芝加哥 Much Shelist 律所知识产权诉讼合伙人。他启迪我对品牌评估进行思考;

伊万·罗斯(Ivan Ross),来自明尼阿波利斯市的退休调查专家,曾长期在明尼苏达大学担任教授。他是指导我数年的导师;

雷蒙德·尼洛(Raymond Niro),芝加哥 Niro, Scavone, Haller, Niro 律所的负责人。曾就 Black & Decker 案数次委托我进行相关工作。

其他对我成为调查专家具有重要作用的律师包括:堪萨斯城的 D. A. N. 查斯(D. A. N. Chase);洛杉矶的米奇·雷尼斯(Mitch Reinis);旧金山的大卫·布洛克(David Bloch);明尼阿波利斯市的迈克尔·

弗洛里(Michael Florey)、克里斯·欧(Chris Larus)和迈克尔·克雅德(Michael Collyard)。在此表示感谢。

同时也要感谢我的妻子露易丝(Louise)和四个孩子嘉莉(Carrie)、丽莎(Liza)、乔纳森(Jonathan)和梅雷迪思(Meredith)的支持与鼓励。

——詹姆斯·T. 伯杰

作为知识产权律师,我给当事人提供从专利、商业秘密、版权、商标到有关网络和不正当竞争等所有涉及知识产权事务的法律意见。

知识产权法涉及诸多方面的问题,商标调查就是其中最复杂的问题之一。感谢詹姆斯·伯杰邀请我与其合著本书。同时也要感谢 Nixon Peabody 律师事务所的律师和员工给予的帮助与支持,他们是阿曼达·贝克,彼得·杜兰特,杰森·坤泽,林恩·伦纳塔(图书馆员),威廉·佩格,彼得·普罗默,玛丽·斯蔚特,贾斯汀·斯温德尔斯,迪安娜·斯蔚茨,韦恩·汤,克里斯托夫·华莱士,克里斯汀·门罗·沃尔森,罗伯特·魏克特,朱迪·罗森·万丽莎·云。

最后,我想感谢长期担任我秘书的杰米·P. 丝克尔的辛勤工作、妻子凯思琳的坚韧与辛劳及三个美丽可人的女儿:布里奇特,卡拉和莫莉。

——R. 马克·哈里根

目 录

序 言	1
致 谢	1
第一章 调查对知识产权诉讼的影响	1
第二章 市场调查的考量因素	27
第三章 调查类型及范式	52
第四章 可以运用调查手段的知识产权 问题	65
第五章 混淆可能性问题	75
第六章 第二含义问题	101
第七章 商标显著性与强度	126
第八章 通用名称问题	151
第九章 商业外观问题	180
第十章 淡化问题	197
第十一章 商标调查 Daubert 规则的启示	220
第十二章 运用调查专家的实际问题	228
附 录	242
判例列表	262

第一章 调查对知识产权诉讼的影响

1.01 调查报告使用历史 (Evolution of the use of surveys)

三十年前,调查报告被视为传闻证据。如今,科学调查在联邦法院系统获得普遍认可。调查报告主要适用于商标案件,也被用于商业外观案件、商业秘密案件、虚假广告 (truth-in-advertising) 的案件、网络营销案件、名称通用化案件,甚至也用于专利侵权案件。

莎丽·塞德曼·戴梦 (Shari SeidmanDiamond) 博士在其《科学证据参考手册》中著名的“调查研究指南”一文中所言:

三十年前,关于调查报告是否为可采纳证据的问题悬而未决。早期关于调查报告的可采性问题集中于调查使用的抽样方式和调查报告作为传闻证据的地位。联邦证据规则 703 条将焦点集中于调查抽样方式的有效性问题上,从而解决了上述问题。^①

① Shari S. Diamond, "Reference Guide on Survey Research," in Reference Manual on Scientific Evidence, Federal Judicial Center, 229 - 276.

戴梦博士说,业界广泛使用调查报告的原因之一是:

调查报告提供了一种收集大量个体或社会群体相关信息的经济、系统的方式。调查报告广泛运用于商业活动、政府事务以及行政规章制定和诉讼程序中。联邦法院和州法院已经在诸多问题上认可调查报告证据。^②

法院在商标案件中较晚接受调查报告证据,尽管在其他问题上已接受调查报告证据,20 世纪 50 年代之前法院对调查报告持谨慎态度,因为此类证据材料不具有证据效力,尤其是无法对被调查者进行交叉询问。据赫伯特·F. 韦斯伯格、乔恩·A. 克瑞斯克和布鲁斯·D. 伯文在《调查研究、民意投票和数据分析概论》(*An Introduction to Survey Research, Polling and Data Analysis*):

20 世纪 50 年代,有些法院认为调查报告不是传闻证据,因为调查报告不是用来证明被调查者所言的真实性。同时,另一些法院认为调查报告可作为证明当时(被调查者的)观念、态度或看法的证据材料。这是被认可的传闻证据规则的例外情况。商标案件中,调查证据仍然经常由于调查报告的质量问题而被质疑,但调查报告现已被认为是证明商标侵权的适宜途径。^③

韦斯伯格,克瑞斯克和伯文进一步指出,法院已承认除商标案件之外的领域内调查报告的证据效力。1963 年发生的 Zippo[®] 打火机公司和 Rogers 打火机公司之间的不正当竞争案件即为一例。调查报告也曾在误导广告案件中发挥效用。典型案例是 FTC 诉 Hi - C[®] 果汁饮料公司一案,该案中 FTC 控告 Hi - C 误导消费者,使消费者相信其生产的果汁饮料能比橙汁提供更多的维他命 C。Hi - C 通过使用一份消费者调查报告赢得了诉讼。该份调查报告证明消费者并不像 FTC 声称的那样被误导了。

加州亨廷顿比奇市 Ford Bubala & Associates 咨询调查公司的合伙人杰拉尔德·福特(工商管理学博士)分析研究了调查报告在商标案件中的使用情况。从历史发展的角度,福特博士将 1946 年兰哈姆法的通

^② Diamond, "Reference Guide on Survey Research," 229 - 276.

^③ Herbert F. Weisberg, Jon A. Krosiak, Bruce D. Bowen, *An Introduction to Survey Research, Polling and Data Analysis*, 3rd edition, (Thousand Oaks: Sage Publications, 1996) 8.

过作为研究的起点。在这份研究中,他指出,1946~1960年只有18份调查报告出现在公告判例中。调查报告的使用量从1961年到1980年继续保持缓慢增长,公告判例中只有193份调查报告,每年增加十件左右。据福特博士的统计,1980年到2004年,调查报告的使用量增长显著,共计1007件,平均每年增加42件。^④

福特博士指出了促进调查报告使用的原因,其中之一便是1961年初由联邦司法中心出版的《疑难诉讼指南》(*Manual for Complex Litigation*)。该指南提出了判断证据可信度的标准,是调查报告使用量增长的基础。另一个重要因素则是联邦司法中心出版的《科学证据指南》。1975年通过的《联邦证据规则》第703条也是法院用以审查调查报告的依据之一。

最初,调查报告常被质疑甚至不予采信;而现在,调查报告经常被作为证据采纳。福特博士指出在1981年到2004年,调查报告逐渐变得复杂且成本高昂,法官在审查调查报告证据时也更有经验。1993年 *Daubert v. Merrell Dow* 案的判决又标志着出现另一个拐点:相关调查和专家意见再度被质疑与批驳。

1.02 调查报告如何在诉讼中使用 (Use in litigation)

本节简要概括了在诉讼中使用调查报告的主要情形,在后续章节中还会详细介绍。

[A] 混淆可能性

律师使用调查报告主要针对一些核心事项。首先便是混淆可能性调查报告(Likelihood of confusion survey)。这种调查中,律师需要证明或反驳起诉书中一个或多个主要指控。调查的关键是证明存在某种层次的混淆。通常情况下,混淆指的是对商品来源、商标、品牌或者商品图

^④ “Trademark Survey Evidence—A Walk Down Memory Lane and a Year in Review-Part 1,” *The America’s Intelligence Wire* (2005). Retrieved September 01, 2009 from Access My Library: http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-9878014_ITM.

形表征的认知问题,或和上述要素相关的其他问题。多年来,麦当劳公司一直极力保护其众多商标,如果有人试图将带有“Mc”字样的食品投放市场,很可能会面临麦当劳强烈反对与制止。另一方面,拥有高价值商标的企业如 Kleenex 或 Fibreglas(实际为品牌名称),眼睁睁地看着他们的商标进入公共领域,只因他们未能制止商标侵权,结果导致高价值商标沦为通用名称。

若已注册商标属于通用化标识或描述性标识,或已注册的服务名称或来源指代名称被认为是一种通用名称,则该类注册商标可被异议。对医疗方法的高度描述性名称或只拥有地理标识(Geographic Designation)的公司有时就属于被异议对象,而且通常能够异议成功。然而有些商品的地理区域标识则被认为是臆造性名称如“Elgin Watch”或“Waltham Watch”。单纯描述性名称常会获得商品商标或服务商标注册。这种情况下,如果科学调查显示消费者认为该名称仅具有描述性属性而不具有指代性,那么即可证明该标识是描述性标识(从而异议该商标)。此类调查通常很复杂,因为调查者必须指导被调查者如何区分通用性、描述性、暗示性以及臆造性标识,以便消费者有足够的认知水平去做出合理的判断与区分。

[B]商业外观

二次调查类型是商业外观混淆调查(Trade dress confusion survey)。除商标、标记和商品图标外,商品外观即商业外观,也可能导致消费者混淆。竞争者为攫取市场份额,经常会复制一种商品包装的色彩设计、尺寸及形状。这些行为会导致混淆,也提供了存在侵权的证据。仿冒品制造商(通常来自远东地区)仿照一个在美国国内生产并获得成功的专利商品,开发出非常相似的另一种商品。调查证据可有效证明发生混淆,因为消费者通常根据商品外观而非商品名称来识别商品。

几年前,Black & Decker 公司发明了 SNAKE LIGHT®的可折叠手电筒,并在美国市场上成为热销商品。许多制造商在海外生产假冒商品,并试图进口到美国以低于 Black & Decker 产品的价格销售。调查报告结果证明消费大众无法区别真品与假冒品,结果大部分假冒品在海关被没收,未能在美国市场上销售。海外制造商不仅丢了商品,还被勒令赔

付大量损害赔偿金。

[C]第二含义

在不涉及注册商标的案件中,如果一个商品或该商品的非功能性特征能指示商品来源,那么该特征可获得市场识别性含义。检验该特征的调查称为第二含义调查(Secondary meaning surveys)。在此类调查中,消费者不必识别特定商品的生产商、分销商或零售商,只须证明消费者知道该商品来自唯一特定方(可能不知具体来源)。有时,某商品获得广泛的消费者认可度并非因为商品名称或商品生产商。典型例证是粉红色的玻璃纤维绝缘体商品(Fiberglass insulation products),该商品的形象代言是卡通粉红猎豹(Pink Panther)。实际上,该商品的粉红色并没有任何功能性而言,可替换成任何颜色。该商品的生产商实为 Owens Corning(欧文斯科宁,美国著名建筑材料公司,世界500强公司之一),但是,在证明第二含义时,并不需要消费者知晓欧文斯科宁。调查报告需要证明的是消费者能够将商品与某唯一来源联系起来。

[D]商标退化

最后,调查报告常用于证明或否认商标退化(Genericness)。即便某主体拥有一项注册商标,该商标仍可能(发生退化)变成通用词汇。如此一来,该商标即可被异议,甚至不能称其为商标。相关商标有 Kleenex、Fibreglas、Frigidaire 和 Windows。这些标识最初均是注册商标,但由于长时间的通用化使用,目前相当人群把这些标识作为一般词汇看待。因此,它们失去了最初的注册商标地位。

描述性程度(Degree of descriptiveness)是使商标容易变成通用名称的因素之一。然而,这种显著性退化现象并不局限于纯粹的描述性名称。例如,像 LEVI's 牛仔裤这样的臆造性名称几乎成为男女式牛仔裤的通用名称。即便已获注册的商标(Microsoft Windows),也可能被证明为通用名称。这样其他人就可以使用该标识。用以证明商标通用性的 Teflon 调查范式在本章后文的案例亦有论述。