

PROTECTING MARKS IN THE UNITED STATES: REGISTRATION & REMEDIES

如何在美国保护商标： 注册及补救措施

2016 China Trademark Assn.
Annual Meeting
2016年中国商标协会年会
Kunshan, October 2016
昆山 2016年10月

David M. Silverman 大卫 M. 斯维曼

Davis Wright Tremaine | Washington, DC

戴维斯.莱特.特里梅因律师事务所 | 华盛顿特区办公室

电子邮件：DavidSilverman@dwt.com



Ways to Establish Trademark Rights

建立商标权的途径

- Common Law
- 普通法律
- State Registration
- 在州内注册
- Federal Registration
- 在联邦注册



Common Law Protection

普通法律的保护



Based on Use in U.S. Commerce
依据在美国商业中的使用

No registration required
无需注册

Use can be limited geographically
使用可能会受地域上的限制

No “constructive” notice to others
无“隐含性”通知

Benefits of U.S. Registration

在美国注册商标的好处

Presumption of ownership
(incontestable after 5 years)

推定所有权（五年后无可争议地
获得商标权）

Right to use ® symbol

使用®标识的权利

Ability to have U.S. Customs block
importation of infringing goods

可要求美国海关禁止进口侵权货
物

Benefits of U.S. Registration (cont'd.) 在美国注册商标的好处（续）

Federal court jurisdiction

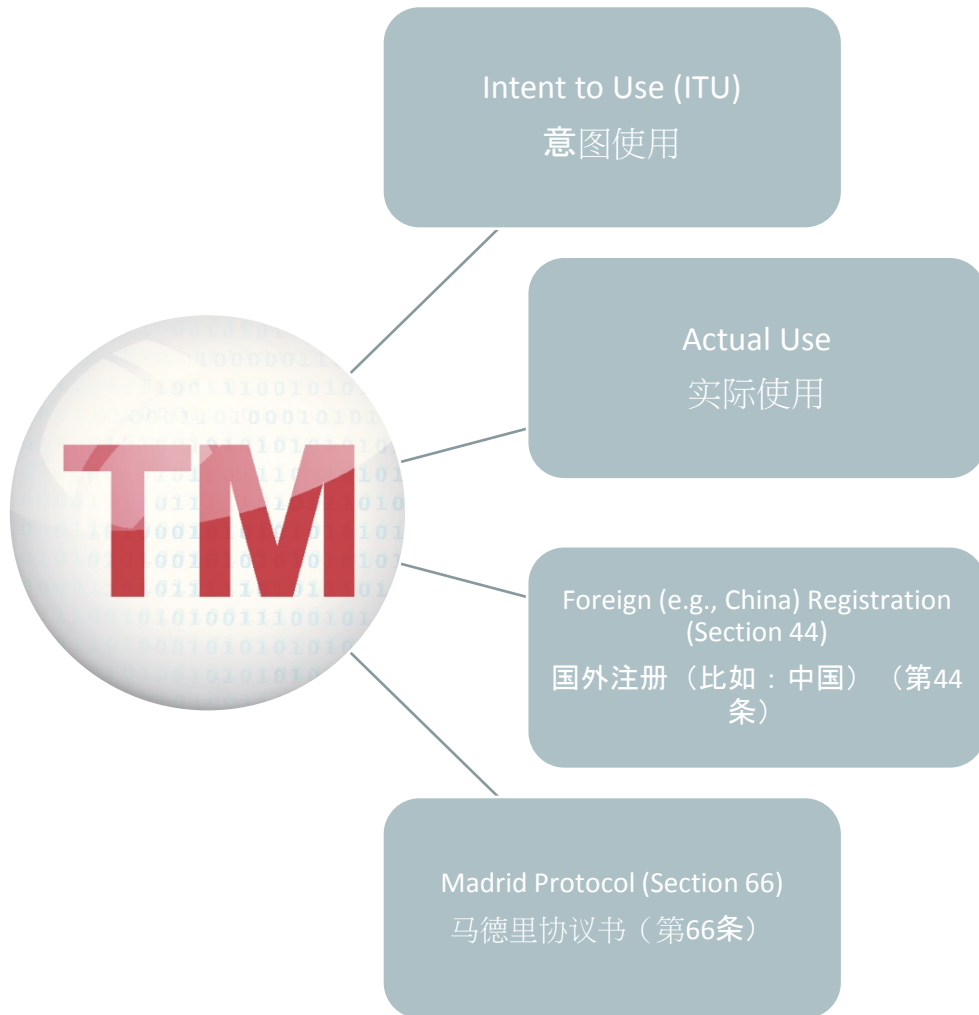
联邦法院管辖权

Ability to recover statutory
damages up to \$2 million for
counterfeit mark

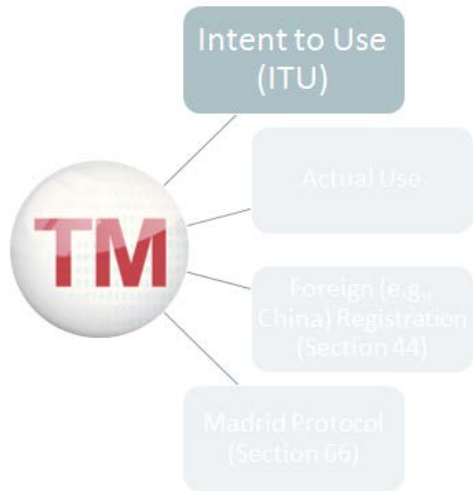
可追回因假冒商标而遭受的高
达2百万美元的法定损害赔偿

Filing Bases for Federal Application

申请联邦注册的申请基础

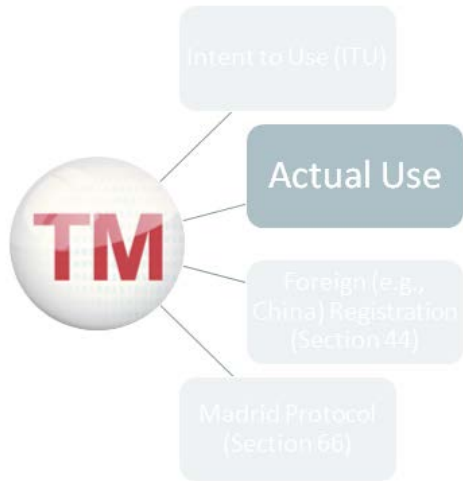


Intent to Use 意图使用



- Way to protect mark not yet in use in U.S. commerce
- 对尚未使用于美国商业中的商标的保护方法
- Notice of Allowance (vs. Registration)
- 核准通知（相对于：注册）
- Valid for up to 3 years
- 最长三年有效期
- Establishes priority but cannot enforce prior to use
- 取得优先权，但在使用前无法强制执行商标权

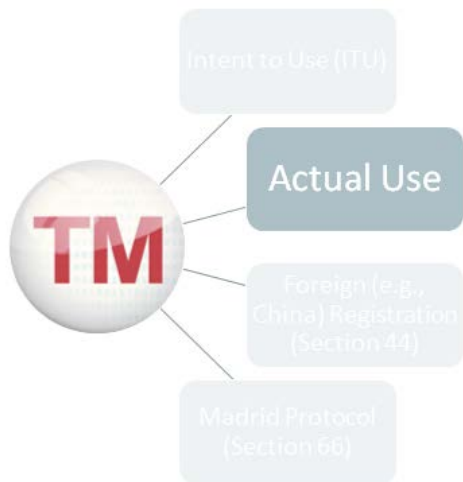
Actual Use 实际使用



- If used in U.S. commerce or between U.S. and China (or any other country)
- 如已在美国用于商业用途，或在美中之间（或与其他国家之间）商贸往来中已经使用
- Requires specimen(s) of use
- 需要提供使用的样品
- USPTO requires specific descriptions of goods/services
- 美国专利商标局要求对商品/服务有具体的描述

Actual Use (cont'd.)

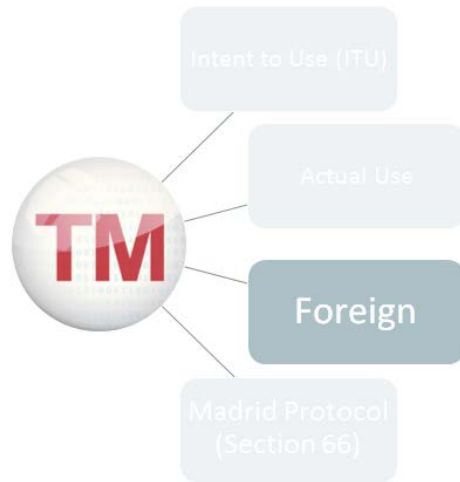
实际使用（续）



- Results in Registration
- 导致商标注册
- Notice of Allowance followed by Statement of Use (ITU app.)
- 核准通知及随后提交的使用声明

Application Based on Foreign (e.g., China) Registration (Sec. 44)

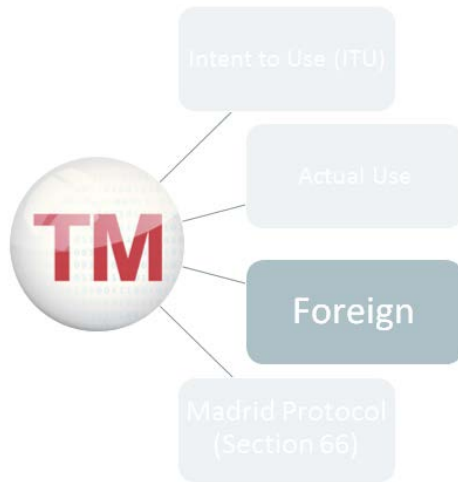
基于国外（如中国）注册的申请（第44条）



- Means of registration available only to those who are NOT U.S. citizens
- 只对非美国公民适用的注册方式
- Priority in U.S. may be based on foreign application if filed within six months
- 国外注册申请后六个月内在美国有优先权
- Foreign (e.g. China) registration required for U.S. registration
- 国外（如中国）注册是美国注册的前提

Foreign Registration Basis (cont'd.)

国外注册（续）



- May be combined with use or intent-to-use bases
- 可合并实际使用注册或意图使用注册
- Must state intent to use in U.S.
- 必须声明在美国有使用意图

Madrid Protocol (Sec. 66) 马德里协议（第66条）



- Extension of Protection to U.S. Can be Requested Based on China or other foreign registration
- 根据在中国或其他国家的商标注册，可要求延期在美国的保护
- Subject to Same Examination as U.S. Application
- 与在美国申请的审查程序一样
- Must state intent-to-use in U.S.
- 必须说明在美国有使用意图

Madrid Protocol (Sec. 66)

马德里协议（第66条）



- Resulting registration treated like U.S. registration
- 如获商标注册将与在美国注册一视同仁
- Subject to “central attack” within 5 years
- 五年之内可能遭受“中心打击”

Number of U.S. Applications from Mainland China

中国大陆在美国申请商标注册的数目

2011:	3,652
2012:	3,735
2013:	4,756
2014:	6,323
2015:	14,144

REMEDIES FOR INFRINGEMENT

侵权的补救措施



Likelihood of Confusion Factors

容易混淆的一些因素

- 1) Strength of Mark 商标的强弱
- 2) Proximity of Goods 货物的类似处
- 3) Similarity of Marks 商标的相似处
- 4) Actual confusion 实际混淆
- 5) Marketing Channels 市场渠道
- 6) Type of goods/exercise of care 货物/实施服务的种类
- 7) Defendant's intent 被告的意图
- 8) Likelihood of expansion into product line 延伸到其他产品的可能性

Lanham Act

Lanham法案

- Injunction
- 禁令
- Monetary awards
- 金钱赔偿
 - Defendant's Profits (+/- as court finds "just") 被告获取的利润（加上或减去法院认为“合适”的数额）
 - Plaintiff's Damages (Could be trebled...or more) 原告遭受的损失（可能三倍或者更多）
 - Costs 成本
 - Attorney fees if “exceptional” (e.g. bad faith) 在“个别”情形下，可获得律师费（比如：恶意）
 - Compensation/not “penalty”
 - 补偿/非“惩罚”



Notice Required for Monetary Damages

要求获得金钱赔偿的通知



- ®
- “Registered in U.S. Patent and Trademark Office”
- “在美国专利商标局注册”
- “Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.”
- Actual Notice (includes unregistered marks)
- 实际通知（包括未注册的商标）

Statutory Damages Choice for Counterfeit Marks

假冒商标的法定损害赔偿

Between \$1,000 USD and
\$200,000 USD

介于1千和20万美元之间

Up to \$2 million USD if willful
如是恶意侵权，最高可达2
百万美元

In lieu of actual damages and
profits

实际损害和利润损失赔偿

Dilution of Famous Marks

对著名商标的弱化



Blurring: Impairs distinctiveness by similarity

模糊：通过相似而损害独特性



Tarnishment: Harm to reputation

玷污：损害名誉



Monetary damages if 下列情形下遭受的
金钱损失

- 1) first infringing use after Oct. 6, 2006 (eff. date of Trademark Dilution Revision Act); and
- 1) 2006年10月6日后第一次侵权（注册商标弱化修正条例的生效期），并且
- 2) Willful
- 2) 恶意

Banjo Buddies (3d Cir. 2005)

Banjo Buddies

- Factors to consider in awarding defendant's profits:
- 判决被告谋取的利润的考量因素：
 - Defendant's intent to confuse or deceive 被告意图混淆或欺瞒
 - Sales lost by defendant's actions 因被告的行为造成的销售损失
 - Adequacy of other remedies 其他补救措施的充分性
 - Any unreasonable delay by Plaintiff in asserting rights
 - 原告对主张权利的任何不合理的延误
 - Public interest in making misconduct unprofitable
 - 公共权益使不当行为无利可图
 - Palming off? 试图假冒其它商标销售产品？



Experience Hendrix v. HendrixLicensing.Com (9th Cir. 2014)

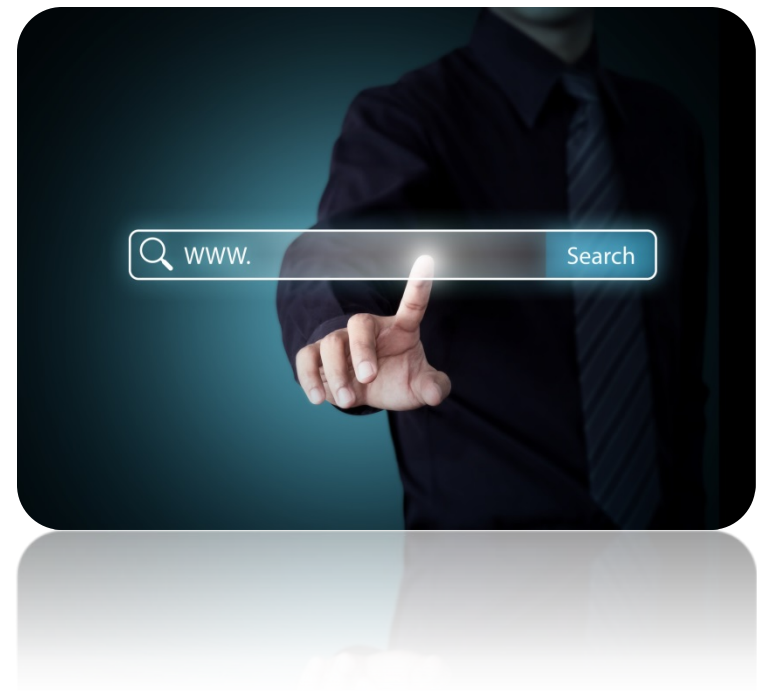
案例

- Infringement of Jimi Hendrix trademarks via unauthorized sales of products
- 透过非授权产品销售而造成对Jimi Hendrix商标的侵权
- Domain names **Hendrixlicensing.com** and **Hendrixartwork.com** also held to infringe Jimi Hendrix marks
- 域名**Hendrixlicensing.com**和**Hendrixartwork.com**也侵犯Jimi Hendrix商标权
- Court remands to consider whether award of damages (lost profits) under Lanham Act and under state law was duplicative法院要求考量根据Lanham条例和根据州法裁决的损害赔偿（利润损失）是否重复
- Attorney fees awarded under state law only
- 只在州法下裁决律师费



DOMAIN NAME DISPUTES

域名争议



Cybersquatting Criteria 域名抢注条件

Criteria

Complainant has established rights in mark

原告已取得商标权

Use of same or confusingly similar mark by Respondent in domain name

被告在域名中使用相同或容易引起混淆的类似商标

Respondent has no rights or legitimate interests in mark

被告没有商标权或与商标相关的权益

Respondent's registration and use of domain name in bad faith 被告恶意进行域名注册和使用域名

Cybersquatting Remedies

域名抢注补救措施

UDRP Forum can cancel or transfer domain name

统一域名争议解决机制（UDRP）论坛可取消或转让域名

ACPA: Court can award actual damages and profits OR statutory damages up to \$100,000 USD per domain name

反域名抢注保护条例（ACPA）：法院可裁决每个域名的实际损害和利润赔偿，或者裁决每个域名高达10万美元的法定损害赔偿

SINA.TV (NAF 2009)

SINA.TV (美国国家仲裁论坛 2009)

- Sina.com is third most visited site in China and top 15 worldwide
- 新浪网<sina.com>是中国访问率排名第三、全球访问率排名前15名的网站
- Sina Corp. used UDRP to obtain transfer of SINA.TV from cybersquatter
- 新浪公司通过UDRP把SINA.TV域名从域名抢注者中获得转让
- Sina relied on U.S. registrations for SINA plus sina.com and sina.net
- 新浪公司依赖其在美国注册的SINA, sina.com和 sina.net进行维权



SINA.TV (Cont'd.) (续)

- Evidence of bad faith use and registration:

- 恶意使用和注册的证据包括：

- Use of sina.tv as “parked” site
- 使用sina.tv作为“停靠”网站
- Offer to sell for \$150,000
- 开价15万美元意图出售



SINA.TV: Respondent's "Parked" Site

SINA.TV : 被告的“停靠”网站



Alibaba Group (NAF 2011)

阿里巴巴集团（美国国家仲裁论坛 2011）

- Alibaba owns 37 ALIPAY trademark registrations in 27 countries including U.S. and China
- 阿里巴巴集团在包括美国和中国在内的27个国家拥有37项ALIPAY（支付宝）商标注册
- Respondent's arguments
- 被告的辩词：
 - ALIPAY.US distinguishable from ALIPAY
 - ALIPAY.US与ALIPAY（支付宝）有明显区别
 - Alibaba not using ALIPAY as domain name
 - 阿里巴巴从未使用ALIPAY作为域名
 - Named for fashion model Ali Michael
 - 以时装模特Ali Michael命名



Alibaba Group (NAF 2011) (cont'd)

阿里巴巴集团（美国国家仲裁论坛 2011）（续）

- NAF Orders Transfer of Domain Name to Alibaba
- 美国国家仲裁论坛（NAF）裁定将域名转让给阿里巴巴
- Evidence of bad faith use/registration:
- 恶意使用/注册的证据：
 - Use of ALIPAY.US as a “parked” site
 - 使用ALIPAY.US作为域名“停靠”网站
 - Failure to respond to cease and desist letter
 - 被告没有理会要求停止侵权的书面警告



Alibaba Group (NAF 2014)

阿里巴巴集团（美国国家仲裁论坛 2011）

- ALIBABA.US and TAOBAO.US assigned to Alibaba in two separate decisions
- 域名ALIBABA.US 和TAOBAO.US在二次单独的裁决中判给阿里巴巴
- Both sites resolved to third party sites and hyperlinks = Bad Faith
- 两个域名都引到第三方网站或链接，显示出其恶意
- Neither party responded to complaint
- 没有任何一方回应原告



Thank You

谢谢



David M. Silverman

Washington, D.C.

(202) 973-4261

DavidSilverman@dwt.com