

**Steptoe & Johnson LLP****世强律师事务所**

地址：中国北京市朝阳区建国路79号华贸中心2座29层  
邮编：100025  
电话：+86 10 5834 1000  
传真：+86 10 5969 6099

1330 Connecticut Avenue,  
NW  
Washington, DC 20036  
Tel: 202.429.3000  
Fax: 202.429.3902

750 Seventh Avenue  
New York, NY 10019  
Tel: 212.506.3900  
Fax: 212.506.3950

115 South LaSalle Street  
Suite 3100  
Chicago, IL 60603  
Tel: 312.577.1300  
Fax: 312.577.1370

Collier Center  
201 East Washington Street  
16th Floor  
Phoenix, AZ 85004  
Tel: 602.257.5200  
Fax: 602.257.5299

633 West Fifth Street  
Suite 700  
Los Angeles, CA 90071  
Tel: 213.439.9400  
Fax: 213.439.9599

2121 Avenue of the Stars  
Suite 2800  
Los Angeles, CA 90067  
Tel: 310.734.3200  
Fax: 310.734.3300

Avenue Louise 240, Box 5  
B-1050 Brussels  
Belgium  
Tel: +32 2 626 0500  
Fax: +32 2 626 0510

**Steptoe & Johnson**  
99 Gresham Street  
London, EC2V 7NG  
England  
Tel: +44 (0)20 7367 8000

## 商标诉讼

当产品未能在竞争中脱颖而出时，该产品的市场份额就会受到影响。因此，为了保持产品的成功，一项量身定做的执行策略十分重要。美国世强律师事务所（Steptoe & Johnson LLP）通过多种方法，从制定综合、战略性的维权政策到诉讼和庭辩，积极而有效地维护了我们客户的商标权。我们的律师在全美国诉讼过商标、服务标志、商品外观、虚假广告、不公平竞争、灰色市场、反垄断和相关事务。世强在通过谈判和外交渠道维护客户的商标和商品外观权利方面获得了重大成功。然而，当诉讼难以避免时，我们的律师在地方法院、在美国国际贸易委员会、在商标辩护与上诉委员会、通过统一域名争端解决（UDRP）程序、调解和仲裁，为胜诉而诉讼并且确实取得了胜诉。

我们的知识产权律师为《财富》500 强公司、中型公司以及小型的、后起的高科技公司打过大量官司。我们结合了诉讼的诀窍和在相关科技、商业市场和法律方面拥有良好经验的律师，不管它是涉及专利、商标、版权、商业秘密、隐私、宪法还是以上法律的组合，都能创造高效制胜的庭辩团队。

我们的商标团队由富于经验的庭辩律师组成，他们向陪审团、法官和行政委员会诉讼过多种商标和商品外观侵权事务。我们的合伙人在可能决定商标和不正当竞争问题的许多论坛都有着很丰富的经验。我们的团队还拥有在美国专利和商标办公室的商标辩护和上诉委员会处理反对和撤消商标程序的丰富经验。

最近的商标诉讼案件包括：在阿拉巴马州中区，成功地针对 Regions 大学侵犯 Regions 银行的“Regions”商标进行辩护；成功地反对由艾默生电气公司提出的注册其基于百得公司（Black & Decker）的“hawg”系列标志而设计的“dirt hog”和“water hog”标志的申请；联邦巡回法院针对彭斯快克公司（pennzoil-quaker state）注册一个透明瓶子作为标志，做出有利德士古石油公司的判决。

## 商标诉讼

此外，世强律师定期就维护和保护商标、商品外观的策略以及包括虚假广告、灰色商品和反垄断在内的更广泛的不公平竞争事务向客户提供咨询建议。

世强代理了在技术、制造、纺织、汽车、娱乐、体育、电视、食品饮料以及工业供应行业等方面最知名的一些美国品牌。这些品牌越来越容易受到仿冒和盗用，而这正是影响几乎所有大公司的问题。为了打击对这些知名品牌的盗版和仿冒，本所的律师在商标仿冒领域发展出了独特的专长。伪造者如今更加先进，资金也比以前更雄厚，他们设立了复杂的公司壳结构以做到不为人知并保护其资产。这些复杂的组织必须通过掷地有声、别出心裁的反仿冒策略来进行打击，包括行业和政府之间的配合。

本所华盛顿、纽约和洛杉矶分所的律师们在民事仿冒诉讼中代表原告，多管齐下来保护他们的知识产权。我们经常必要时把执法机构，诸如国土安全部以及联邦和州级执法部门吸纳进来，为我们客户打击仿冒行为。对诸如制药、航空、汽车零部件等那些仿冒就意味着巨大健康和安全风险的行业来说，执法尤其不可或缺。这些行业的仿冒行为不仅破坏了产品形象，还导致其他问题，如昂贵的产品责任诉讼。我们的综合反仿冒方法还包括了为客户开展执法培训项目，以协助美国海关人员和警官识别伪造商品。除从事单方面没收，世强还帮助客户通过实施监视仿冒商品在拍卖网站的销售情况来打击仿冒行为。

世强律师结合了业内最强的电子商务、电子安全和加密业务之一，活跃于防备和打击“钓鱼”攻击、域名欺骗攻击和其它网上欺诈行为。本所代表不同客户处理过商标和域名抢注诉讼，这些诉讼是由所谓不恰当的注册和使用因特网域名引起的。世强开展因特网仲裁业务，重点关注域名争端。

## 商标诉讼

### 主要代理事项

- **Regions 资产公司 v. Regions 大学 (MD.AL2008)**：在此未有先例之案件中，代表 Regions 银行处理“南基督教大学”更名为“Regions 大学”事。银行指控“Regions 大学”这个名称侵犯和稀释了其“Regions”品牌。经过从 2008 年 1 月 14 日开始、长达一周的庭辩后，被告在法院发表意见之前承认商标侵权和稀释。法院随即做出协议判决，禁止被告使用“Regions”的名字用于广告、促销和营销，并要求被告更名。
- **弗兰克穆勒 (Frank Muller) 美国公司 v. 雅法 (Yafa) 古董珠宝公司 (SDNY 2007)**：在一场诉称商标侵权和不公平竞争的法律诉讼中，代表弗兰克穆勒手表的美国许可证持有人关注对该表的“灰市”走私。2007 年 12 月 7 日，联邦法院颁布了多项裁决中的最后一项，禁止 11 个零售商在美国、加拿大和加勒比从事该非法活动。
- **百得公司 (Black & Decker) v. 艾默生电气公司 (TTAB2007)**：在商标辩护和上诉委员会的商标反对程序中代表百得公司，反对艾默生电气公司申请“dirt hawg”和“water hawg”商标用于吸尘器、湿式和干式吸尘器以及零部件的企图。百得公司诉称，上述两商标与它用于电动户外产品的“hog”系列标志相似易混淆，如“leaf hog”，“hedge hog”和“edge hog”。商标辩护和上诉委员会对此表示赞同。在一项于 2007 年 3 月 23 日颁布的裁决中，委员会支持了反对意见，拒绝注册“dirt hawg”和“water hawg”两种商标，因为其相似易混淆。
- **某些用于氩等离子凝结术的内窥探针案 (2006 年) (美国国际贸易委员会卷宗号 337-TA-569)**：代表被告卡纳迪技术公

## 商标诉讼

司和卡纳迪德国公司反对关于医疗装置的专利和商标侵权指控。

- 某发泡鞋（2006）（美国国际贸易委员会卷宗号 337-TA-567）：代表被告澳大利亚无限责任公司应对与发泡鞋相关的商品外观和设计专利侵权指控。成功迫使撤消商标指控并以相互许可设计专利为基础达成和解。
- 某些墨水记号笔及其包装案（2004 年）（美国国际贸易委员会卷宗号 337-TA-522）：获得了一个全面排除令，将所有侵犯或与三福商标或 sharpie 记号笔商品外观相似易混淆的记号笔及包装排除于境外。
- 大联盟篮球产业 v. 萨尔维诺（Salvino）：在纽约南区关于使用大联盟篮球队颜色和城市名称用于长毛绒动物玩具的一起案件中代表前者。诉讼以对前者有利的条件和解。
- 新传感器公司 v. CE 分销公司案，367F Supp. 2d 283（EDNY2005）（支付律师费）303 F.Supp. 2d 304（E.D.N.Y. 2004）（快速判决）：在商标侵权不公平竞争法律诉讼中，为电子设备分销商赢得了快速判决、获得了赔偿。
- 德士古石油公司 v. 彭斯快克公司（Pennzoil-Quaker State）：在商标辩护和上诉委员会的商标反对程序中代表德士古反对彭斯快克公司申请注册一项盛装机油的透明容器设计。德士古诉称，透明瓶必须在实用新型申请的角度具有功用性，而且，如果不具备功用性，这个透明容器设计就不是与生俱来地与众不同，也就不具备作为彭斯快克公司机油指示来源的特殊性。2004 年 5 月 28 日，委员会从两个方面支持了该反对意见，拒绝把透明容器注册为彭斯快克公司的一个商标。后者把委员会的裁决向联邦巡回法院上诉。2005 年 6 月 10 日，联邦巡回法院肯定了委员会的裁决。

## 商标诉讼

- 天赐天然公司（Heaven Sent Naturals） v. 丘奇与德怀特公司（Church & Dwight）：代表前者在一起联邦《兰哈姆法案》诉讼，诉称商标侵权和商品外观相似易混淆，因此构成对营养品的商品外观侵权和不公平竞争。
- 达斯塔公司（Dastar） v. 20 世纪福克斯电影公司（539US23-2003）：成功地在本案同意听审程序（*certiorari*）和实质性审判（*merits*）阶段代表起诉方，美国最高法院一致推翻了第九巡回法院的判决。该案涉及商标法和版权法，世强律师事务所的论据说服了法院颠覆了上诉法院 20 多年来的先例。最高法院的意见大大缩小了可允许的“反向假冒”指控的范围，把这种指控限制在被告从别人的实物产品上取下识别标志后把它当作自己的产品来销售的情形。