



## 跨境侵权典型案例之“美国女孩”商标侵权案

作者：罗兰 [llan@zonekey.com](mailto:llan@zonekey.com)

### 一、案件事实

原告美国女孩有限责任公司（American Girl, LLC）（以下简称“美国女孩公司”）是“美国女孩”品牌产品的创造者、制造商和销售者。美国女孩产品包括一系列令人垂涎的玩偶、书籍和玩偶配件，旨在向女孩传授美国历史的重要教训，并培养她们对美国女性成长传统的自豪感。自 1986 年以来，消费者已经购买了超过一亿五千九百万本美国女孩书籍和超过三千三百万个美国女孩玩偶。为了保护他们的产品并确保以“美国女孩”品牌销售的产品质量，美国女孩公司为各种服务和产品寻求并获得了“美国女孩（American Girl）”和其他短语、名称的大量商标注册。

美国女孩公司发现某网站上有涉嫌使用“美国女孩”的名称和商标的假冒产品在销售，该网站提供了与美国女孩公司自己的商品几乎没有区别的待售产品，包括使用各种玩偶的商标名称和“美国女孩”名称。并且，该网站复制了美国女孩公司网站上的图片，并“故意通过使用相同的配色方案以及在标题中突出使用一个风格化的美国女孩标志来模仿或模仿美国女孩公司网站，明显意图故意误导消费者”。美国女孩公司对该网站的运营者——几位来自中国的个人发起维权行动。

在发起维权行动之前，原告美国女孩公司及其律师对被告网站上销售的假冒侵权产品进行了调查。原告律师从被告经营的每个网站购买了两种产品。在订购过程中，原告律师输入的收货地址为在纽约的地址，并支付了产品费用，但后来被告未交付产品，产品被退款。

原告于 2021 年 3 月提起申请，诉求单方面临时限制令（Temporary restraining

order, TRO), 即在不通知被告的情况下寻求临时限制令, 其中包括冻结被告的网站和财务账户, 并禁止被告制造、广告和销售涉嫌侵权的产品。

2021年3月18日, 最高法院签署了这项修改后的临时限制令, 授权通过电子邮件服务机构提供送达服务, 并立即冻结被告的网站和账户。在签署该命令时, 法院注意到被告似乎在营销和销售使用了原告商标的假冒版本的产品, 并且所列的网站和产品与原告的合法版本基本上相似或看起来完全相同。原告确认, 截至信函日期2021年3月30日, 所有被告已通过电子邮件送达。尽管被告被送达并冻结了账户, 但当时被告没有对TRO作出回应。

原告继续申请初步禁令, 禁止被告在本诉讼悬而未决期间继续销售。在对初步禁令的听证会审理当天, 被告出庭并提交了一份联合反对初步禁令的动议和他们自己申请驳回诉讼的动议。为支持该动议, 被告提交了一份法律备忘录, 以及拥有和运营被告和网站的多名个人的宣誓书。此后, 原告对被告提出的驳回的动议及其额外声明提出了异议。被告随后提交了一份答辩书。

均居住在中国的被告以缺乏人身管辖权和无效的传票送达为由而驳回本案, 并反对原告的初步禁令动议。最后, 被告驳回原告起诉的动议被批准, 原告发出初步禁令的动议遭到拒绝, 本案中先前下达的临时限制令被解除。

## 二、法律分析

在本案中, 原告承认法院不能对被告行使“一般管辖权 (general jurisdiction)”, 因为被告在中国经营, 未在美国任何州注册。但原告主张被告在本案中受特定的属人管辖权 (specific personal jurisdiction) 管辖。特定管辖权 (specific jurisdiction) 要求被告“有目的地”利用“在法院地所在州开展活动的特权”。评估属人管辖权通常需要法院“必须首先考虑法院地所在州的长臂法规……如果根据该法规行使管辖权是适当的, 法院必须决定这种行使是否符合正当程序的必要条件”。

原告依据两项条款主张法院对本案被告享有管辖权: 第一, 根据《纽约州民事诉讼法》第302(a)(1)条, 被告在纽约经营业务, 这使他们对与该业务相关的索赔具有属人管辖权。第二, 根据《纽约州民事诉讼法》第302(a)(3)

(ii) 条，被告的行为是一种“侵权行为”，被告应“合理地预期该行为会在该州产生后果”。

#### (一) 关于业务交易

根据《纽约州民事诉讼法》第 302 (a) (1) 条的规定，“法院可对任何亲自或通过代理人在该州内进行任何业务交易或在该州任何地方签订供应商品或服务的合同的非住所地的人或其遗嘱执行人或管理人行使属人管辖权。”

根据庭审记录，本案中被告没有在纽约“做生意”。原告未提供被告在纽约州进行交易或任何销售活动的证据。原告可以提供的是原告律师试图从被告网站购买产品，然后没有实际产品运往纽约或在纽约收到，事实上，原告退还了购买款项。

为了受其管辖，被告必须从事“有目的地指向法院地所在州”的业务。然而，被告未采取额外措施限制纽约人对其网站的访问，不能说这是“故意针对”纽约的行为。虽然被告最好在其网站上声明产品未运往纽约或美国，但未能做到这一点并不具有决定性，因为原告有责任证明被告“有目的地”在纽约采取了一些行动。几位法官一致认为，仅仅运营一个网站，而没有更多的交易行为，不足以证明被告属于《纽约州民事诉讼法》第 302 (a) (1) 条所指的“交易”而使被告在纽约州受到管辖。

#### 第二，关于侵权行为

原告也可以将本案的管辖权建立在被告被指控的侵权行为上。《纽约州民事诉讼法》第 302 (a) (3) (ii) 条规定了这一点“法院可以对任何非居住地的人行使属人管辖权……如果他本人或通过代理人 (1) 在纽约州之外实施侵权行为；(2) 并是本诉的诉由；(3) 造成了州内的人身或财产损害；(4) 他预计或理应预计该行为会在州内产生后果；(5) 并从州际或国际贸易中获得大量收入。”

然而，原告未能基于属人管辖权的目的证明被告的侵权行为在纽约造成损害。一般来说，商标侵权损害的发生地是“原告失去业务的地方”。为了确定业务损失，原告需要确定哪些客户对商标侵权产品感到混淆或可能感到混淆。然而，原告也未能指控或提供任何证据，证明任何纽约客户被所谓的假冒产品所迷惑或

购买了这些侵权产品。

综上所述，原告既未证明被告在纽约进行业务交易，也未证明基于其侵权行为在纽约造成损害，因此，州法律不允许对本案被告行使管辖权。有鉴于此，法院没有达到对属人管辖权分析的第二步，即没有考虑行使管辖权是否符合宪法正当程序。相反，由于州法律不允许行使管辖权，案件必须被驳回。

### 三、结论

被告驳回原告起诉的动议被批准。这一结果意味着，如果原告不在一个更合适的法庭重新提起诉讼，原告的索赔将得不到解决。这是法院特别关注的问题，毕竟本案中侵权的证据非常有说服力。然而，无论法院可能倾向于何种结果，法院仍受法律的约束，不能在没有任何指控或显示此处管辖权适当的情况下，将被告置于远离其家乡的诉讼中。

鉴于本案被驳回，原告提出的初步禁令动议被驳回，此前在本案中提出的临时限制令被撤销。

本案被告的代理律师为华人律师刘涛。目前本案还处于上诉阶段。