International Trademark Association

国际商标通讯

2020年6月

协会新闻和委员会更新

INTA 2020年会 & 领导层会议将移至线上举办——董事会成员对此表示支持和理解

INTA将以全线上的方式举办2020年会和领导层会议，以创新的形式将参会者所期待的年会特色和丰富内容呈现出来，为参会者带来亲临现场的体验。

年会将于11月16-20日在线上举行。在之前的一周将举办委员会会议和领导层会议论坛，并邀请企业会员在私人会议室与其外部顾问进行交流。报名将于7月初开放，注册费用将大幅下降。

年会将在一个既保证安全而又满足互动需求的的线上平台进行，并将提供以包括直播、录播和点播等方式收看的教育课程，以满足来自不同时区参会者的需求，并有足够时间安排与全球同仁和参展商会面交流。在大会进行期间和结束后都会提供相互学习和保持联系的机会。

这一官方消息于5月20日正式宣布，以应对全球COVID-19疫情环境下的各种不确定性。本次线上活动首次将年会和领导层会议结合在了一起。

"这是一个艰难的决定，但我们相信这是目前最安全的选择，也是最符合参会人员利益的考虑。"INTA首席执行官Etienne Sanz de Acedo说。"此外，我们还是很高兴能够有机会再一次将全球知识产权社区聚集在一起，并开创一种全新的会议方式为当前和未来的活动提供新的可能性。在这

接下页

本期目录

协会新闻和委员会更新

INTA 2020年会 & 领导层会议将移至线上举办 董事会成员对此表示支持和理解 1

危机时期的品牌：CSR在行动 4

ICANN合同合规部更新WHOIS投诉提交平台 5

执法委员会更新:特别工作组发表报告，进一步讨论了有关假托调查在美国的道德问题 5

国际法庭之友委员会（International Amicus Committee）动态：国际商标协会（INTA）就BOOKING.COM注册性争议一案向美国最高法院提交法庭之友陈述 6

主流和新兴应用商店中应用程序侵权和违规的处理策略演变 7

以在先非商标权作为商标无效理由——不为人知又不受重视 8

最新报告阐明与尼斯分类相关的不同的本地实践和审查标准 8

本期特写

有理由未使用之声明：商标所有人可逃避正常使用要求得以维持注册的情形 9

如何在收集客户数据时保护品牌 11

法律法规/案例实践

加拿大：商标申请可要求延期的情形受到限制 13

欧盟：欧盟普通法院确认有关欧盟商标使用证据的一般规定 14

欧盟和英国：设计著作权——法院从美学吸引力与功能性层面解读“Cofemel”案 15

美国：法院针对未遵守商标禁令的行为发出监禁令 16

巴西：法院判定域名商标侵权行为 16

德国：第三人销售权利用尽商品不足以证明商标的真正使用 17

新加坡：首席助理注册官说明维持注册商标的“真实使用” 18

美国：2020年值得关注的最高法院案件 19

德国：法院裁定以人名作为时尚产品款式名称不侵权 20

英国：高等法院裁定 “Big Horn” 能量饮料侵犯红牛 (Red Bull) 商标权 21

美国: TRUMP-IT商标申请人在TRUMP驳回案件中失败未获得商标注册 22

Brands and CSR Survey Report

危机时期的品牌：CSR在行动

COVID-19新冠疫情的外在威胁已经令大部分活动嘎然而止，这给了我们所有人一个机会，停下来思考我们的价值、行为与人性。令人振奋的是，我们看到品牌本能地理解其需要成为社区的一部分。

为了协力抗击病毒传播，支持在一线奋战的医护人员，许多公司搁置了他们日常的优先事项，服装品牌转向口罩生产，意大利奢侈品牌向医院捐赠医疗设备，汽车制造商贡献出他们的设施用于组装呼吸机，还有很多其他的例子。

尽管疫情危机带来财务压力，各品牌依然坚持这样做，而这只是他们所面对挑战的一部分。消费者也在密切关注哪些品牌在积极帮助解决问题，哪些品牌无动于衷。危机过后的品牌价值与复苏将与该品牌是否“做了该做的”直接关联，一旦克服了眼前的危机，商业活动恢复了正常，消费者将记得一切。

转第4页

协会新闻和委员会更新

INTA 2020年会 & 领导层会议将移至线上举办 董事会成员对此表示支持和理解 接上页

艰难的时期，我们希望您能和我们一起参加2020年会和领导层会议，共同体验这次不平凡的经历。"

随着规划工作的有序进行，在这里为您提供大会的最新信息。

注册费用：会员标准价格降为850美元，会员早鸟价格降为750美元。这比往届年会注册费用降低了32%，比年会和领导层会议的注册费总和降低了62%。此外，与以往不同的是，会员将不需要支付任何 "附加费"，如研讨会和圆桌讨论会等。部分活动名额有限，将采取先到先得的方式，请尽早报名。

教育类论坛：我们将通过现场直播、录播和点播回看的方式为参会者提供高质量的教育内容（可提供CLE/CPD）。大会议程将明确各种会议的时长和形式，包括主题演讲、小组讨论、全员大会、炉边谈话、和研讨会等等。研讨会包括内部从业人员研讨会、反假冒研讨会，以及以INTA最新项目之一 "女性领导力计划 "为主题的研讨会等等。大约有十几个分会场供参会者选择。例如：危机中的品牌商业战略、创新和知识产权的未来、企业法务的实践和策略、品牌商业化、其他和知识产权相关的权利和职业发展等。

社交：参会者将能够与来自全球的商业伙伴取得联系，并安排线上会面。INTA将继续提供以往广受好评的活动，如快速交流会、圆桌讨论会、一对一及群组会面室，以及包括供企业与外部法律顾问会面的私人会议室。

其他活动：一系列以运动、健康和生活体验为主题的愉快活动，使参会者在工作之余身心得以方松。

展厅：可预约的线上展厅，将为参展商提供新的方式与参会者密切接触，并展示其产品和服务。

INTA主席Ayala Deutsch和其他董事会成员在此呼吁和鼓励会员和其他知识产权从业者参加本次线上大会。具体内容见下文。

Deutsch女士说："鉴于安全原因导致年会延期召开，现在比以往任何时候都更需要寻找其他方式来加强我们之间的联系。线上年会和领导层会议让我们从全球各个角落走到一起的机会，并培养一种基于INTA的独特的社区意识。注册本次线上大会是会员们支持协会工作的重要方式，确保协会能够在现在和未来继续开展工作。

颠覆传统的会议形式并不容易，尤其是具有超过140年历史的标志性年会。但鉴于COVID-19疫情带来的健康、安全和经济等

接下页

国际商标通讯（中文版）编辑委员会

联系方式：敬请发送电子邮件至bulletin@inta.org

编辑委员会主编 2020–2021
吴月琴 上海市华诚律师事务所
徐健 高林睿阁知识产权（北京）代理有限公司

编辑委员会成员 2020–2021
顾晓楠 陈韵云律师行
叶剑媚 北京市金杜律师事务所上海分所
宫智民 北京市立方律师事务所
王红欣 永新专利商标代理有限公司
黄雪芳 麦仕奇知识产权代理（北京）有限公司

国际商标协会内部工作人员
执行总裁 CEO
Etienne Sanz de Acedo
营销与通讯主管
Director, Marketing and Communication
Carol Steinberg
通讯高级经理
Senior Manager, Communications
Jean-Claude Darné
通讯总编辑
Managing Editor, Marketing and Communications
William New
中国上海代表处协调员
Coordinator, China Representative Office
Vicky Dai 戴玮洁

国际商标协会董事会官员及法律顾问
主席
Ayala Deutsch NBA产物股份有限公司
(NBA Properties)
侯任主席
Tiki Dare 甲骨文公司
(Oracle Corporation)
副主席
Jomarie Fredericks 扶轮国际
(Rotary International)
Zeeger Vink 莫斯兄弟集团
(Maus Fréres)
财政
Dana Northcott 亚马逊(Amazon.com Inc.)
秘书
Elizabeth Bradley 百时美施贵宝公司
（Bristol-Myers Squibb Company ）
法律顾问
Erin Hennee，Bracewell LLP

虽然我们已就本通讯所载信息的准确性尽力予以核对，但读者仍应就其特别关注的内容自主地加以查验。《国际商标通讯》中的文章由国际商标通讯委员会成员和国际商标协会工作人员提供，但也接受其他渠道的供稿。国际商标通讯编辑委员会可从编辑角度全权对稿件进行处理以便出版。如需复制《国际商标通讯》中的文章，请向communications@inta.org发送申请信息，包括：文章标题、卷号、期号、复制用途、预计的复制数量或读者人数。《国际商标通讯》接受赞助也绝不意味着国际商标协会对其商品、服务或传达信息的认可。

本刊所有内容版权属INTA所有，未获许可，任何单位及个人不得转载使用。

协会新闻和委员会更新

INTA 2020年会 & 领导层会议将移至线上举办 董事会成员对此表示支持和理解 接上页

方面的影响，INTA　董事会一致表示：当下唯一的选择是探索新的渠道--这也推动他们对2020线上年会和领导层会议表示全力支持。我们就此事对董事会成员进行了采访，以下截取了采访的部分内容：

"拥抱创新和变革是INTA的首要战略之一，而保持前瞻性思维比以往任何时候都更加重要。线上年会和领导层会议将使我们能够利用技术创新为会员提供最前沿的学习内容、新的社交体验和更多的灵活性，并在今年之后将这些新的元素延续下去。"

Ayala Deutsch

INTA主席，NBA产物股份有限公司法律总顾问，美国

"INTA年会一直以来都是我们聚集在一起，建立联系和学习的杰出平台，今年我们可以在更广泛的范围内完成所有上述工作。期待11月与大家见面。"

Tiki Dare

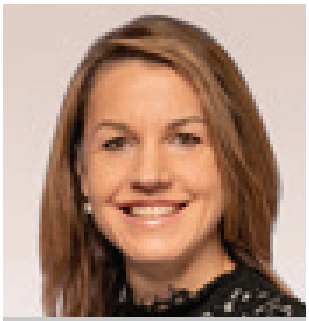
候任主席，甲骨文公司法律顾问，美国

"注册费的降低和差旅费的节省将允许更多同事报名，这让我们感到很激动，也为我们带来了新的机会。会议形式的灵活性意味着我在欧洲和澳大利亚的团队也可以在他们的时区充分参与，不错过任何机会。"

Dana Northcott

秘书，亚马逊公司法律顾问兼知识产权副总裁，美国

"线上年会将使我们能够在这一年里，以一种全新的方式与同事们建立联系，不然出于对健康的考虑和旅行的限制，我们是无法做到的。迄今为止在INTA的线上活动中，包括董事会和委员会会议，我看到大家都非常投入。在技术的支持下，举行一次线上的年会和领导层会议，将把线上活动提升到一个新的水平。"



Elisabeth Bradley

秘书，2020年会项目小组联合主席、百时美施贵宝公司商标、版权和品牌保护部副总裁，美国

"在这个充满不确定性的特殊时期，我很感谢年会和领导层会议提供给网飞团队一个机会，让我们向其他人学习如何在未知的环境中继续航行，并保持我们与知识产权社区的友谊和联系。

Jeremy Kaufma

董事会成员，知识产权部副总裁，网飞，美国

"在这个艰难的时期，我们比以往任何时候都更需要与朋友和同事保持联系，即使是在线上的环境中。通过2020年会来保持这种联系，将使INTA（以及整个商标行业）在疫情过后，能够更好地回归。对于很多会员来说，保持每年与全球的合作伙伴和客户见面的连续性是很有意义的。通过这种方式，我们可以继续维护现有的联系，并拓展新的关系。”

Larry Rickles

董事会成员，首席商标法律顾问, 梯瓦制药，美国

转下页

协会新闻和委员会更新

INTA 2020年会 & 领导层会议将移至线上举办 董事会成员对此表示支持和理解 接上页

"我认为价格非常有吸引力。尤其是考虑到各种活动的数量，比起寻常的为期一天的研讨会，这可能是无与伦比的价值。新低的价格可以为通常没有机会参加的人们提供了首次体验INTA年会的机会。我们团队的每一个成员（律师、律师助理、助理）都有机会参加。"

"每年我都会因为时间冲突的原因而错过许多有趣的主题演讲和会议。今年，我真的很期待有机会在任何时间、任何地点参加这些活动。这次的线上年会真正体现了INTA的使命："拥抱创新与变革。"

翻译：戴玮洁
国际商标协会

Daniel Zohny
董事会成员,知识产权部主管，国际足球联合会，瑞士

Michael Hawkins
董事会成员，Noerr Alicante IP, S.L 合伙人，西班牙

危机时期的品牌：CSR在行动 接上页

品牌价值一般而言受品牌资产——即来源于消费者认可度的商业价值 - 驱动，近年来的发展趋势是“使命驱动”的品牌更得到认可。INTA的2019年认知态度调查报告《Z世代透视：品牌和假冒产品》(Gen Z Insights: Brands and Counterfeit Products) 有一重要结论，全球范围85%的Z世代年轻人认为品牌应该为世界行善事。同样的结论亦见于《2019年爱德曼信任晴雨表-品牌信任报告》(Edelman 2019 Trust Barometer – In Brands We Trust)：69%的消费者认为一个品牌对社会的影响力是人们信任该品牌的主要理由。由于消费者越来越关注产品背后的那个公司什么样，其能够真正、有效地应对世界所面临挑战的企业社会责任（CSR）政策承诺，品牌也就越来越被驱动着向这个方向发展。

2019年初，INTA主席David Lossignol先生召集了“品牌让社会更美好”的特别工作小组（PTF），任务是分析品牌与CSR之间的联系并制定策略将该主题融入INTA的活动与规划中。

PTF对INTA会员进行了一次全面调查，以了解他们的CSR相关政策与活动，并厘清会员们对此问题的观点与立场。调查结果汇编于《品牌与企业社会责任调查报告》(Brands and CSR Survey Report)。该报告让我们了解到INTA会员们如何看待CSR以及他们对INTA将这个问题当作一项战略重点的看法。一位会员说：“这是个重要的话题，将乐见INTA在这方面走在前列。”

PTF的另一个重要成果是创建了“品牌让社会更美好委员会”，该委员会将在新一届任期内继续PTF的工作。当前，全世界的公司都在阻击COVID-19的传播，或许没有比这个时间更恰逢其时了。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。

供稿：Iris Gunther
INTA对外关系-执行部经理，美国纽约

翻译：宫智民
北京市立方律师事务所

协会新闻和委员会更新

ICANN合同合规部更新WHOIS投诉提交平台

最近，互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）宣布即将采用全新投诉表格，有了这个表格，就可以通过ICANN提供的注册数据目录服务（WHOIS）提交有关数据请求的投诉。

国际商标协会（INTA）及其成员一直坚定地呼吁对WHOIS进行改革，虽然商榷事宜的推进非常艰难，但ICANN宣布使用新表格的消息让他们倍受鼓舞。基于这个表格，他们就可以依据知识产权保护法向ICANN投诉未按照域名注册数据相关法律办事的注册机构和注册服务商。

今年ICANN计划对网站的投诉提交页面进行改革，这是第一步举措。关于新表格的说明，请登录ICANN官网，在合同合规投诉页面靠近顶部的位置即可看到。

INTA建议，商标从业人员和品牌所有者应首先向注册机构或注册服务商提交访问域名注册数据的请求。随后，若注册机构或注册服务商没有响应或者未授予访问权限，则可借由本表格向ICANN提交关于WHOIS数据请求合同合规的投诉。ICANN依据与注册机构和注册服务商签订的合同，对全球域名进行管理。这是继2018年5月欧盟实行《通用数据保护条例》（GDPR，2016/679）之后又一项保护权利所有人的积极措施。

INTA鼓励其成员充分利用该表格，积极分享自身经验，联系人Lori Schulman，邮箱地址lschulman@inta.org。

关于如何充分利用新WHOIS形势的更多信息，请参见INTA发表的《WHOIS面临的挑战：知识产权专业人员实用工具指南》。这是INTA志愿者联合撰写的实用性工具指南，同时也是非常重要的工具，可以让人们了解如何获取访问重要域名注册信息的权限，但在欧盟《通用数据保护条例》实施后，这部分信息已根据ICANN《通用顶级域名注册数据暂行规范》做了相应修订。此外，INTA建议各成员应认真阅读ICANN关于新表格提交的指导规范。

虽然我们已竭尽全力去查证《国际商标协会通讯》中信息的准确性，但在这里我们呼吁各位读者，对于特别重视或关注的信息，仍需自主核验其准确性。

翻译：徐健
高林睿阁知识产权（北京）代理有限公司

执法委员会更新：特别工作组发表报告，进一步讨论了有关假托调查在美国的道德问题

商标律师通常依靠非官方的调查机构来收集潜在的假冒侵权案件或在先使用的信息。这些（非官方调查机构的）调查可能使用具有迷惑性的技术手段，包括以达到其目的借口。例如，调查人员可以假装是客户或潜在投资者，以从目标对象那里获得信息。尽管假托调查很有用，但它涉及不实陈述，从而引发了商标-律师的道德问题。

美国律师协会（ABA）的职业行为规范和其他类似的州法规均禁止律师参与实施涉及不诚实、欺诈、欺骗或不实陈述的行为。虽然美国一些州的法规针对包括假托假冒调查在内的司法调查设置有免责条款，但大多数州的法规和美国律师协会的行为规范在这个问题上都没有相关规定。结果就是假托调查是否被视为违反道德，取决于该调查发生在哪个司法辖区。

2019年11月，执法委员会的假托调查特别工作组起草了这份报告，提供了全美不同司法辖区对待假托调查情况的概述。

在2007年，国际商标协会（INTA）在通过对美国商标侵权案件假托调查的委员会决议后，确立了对假托调查的立场。事实上，十多年来，INTA一直提议对ABA行为规范和州法规进行修订，以对知识产权案件中的假托调查提供的明确的免责条款。

2019年11月21日，在INTA的领导层会议上，一般商标执法事项小组委员会组织了一个关于假托调查的特别圆桌会议。该圆桌会议的目的是分享关于假托调查的信息，权衡此议题上的利益，并对于INTA可能希望如何继续处理该议题的产生新想法。

美国从业律师及非官方调查机构积极出席了此次圆桌会议。会议伊始，假托调查特别工作组领导人，瑞秋·M·霍夫斯塔德（来自美国华盛顿特区Steptoe & Johnson LLP），针对托词调查和美国当前的州法律做了说明性陈述。作为圆桌会议的一个结果， INTA已经决定将假托调查特别工作组的任务期限延长到其领导者威廉·拉瓦（来自美国华盛顿特区Perkins Coie LLP）当前的任期。

虽然我们已竭尽全力去查证《国际商标协会通讯》中信息的准确性，但在这里我们呼吁各位读者，对于特别重视或关注的信息，仍需自主核验其准确性。

供稿：马克·别尔纳茨基, Smart & Biggar LLP，加拿大安大略省多伦多市执法委员会

翻译：王红欣
永新专利商标代理有限公司

协会新闻和委员会更新

国际法庭之友委员会（International Amicus Committee）动态：国际商标协会（INTA）就BOOKING.COM注册性争议一案向美国最高法院提交法庭之友陈述

2020年2月19日，国际商标协会（INTA）向美国最高法院提交了法庭之友陈述，就美国专利商标局（USPTO）诉Booking.com B.V.一案发表意见。该案定于2020年3月23日进行口头辩论。

Booking.com B.V.（即Booking.com）经营一个顾客可预订旅游和酒店住宿的网站。美国专利商标局（USPTO）驳回了该公司注册BOOKING.COM商标的申请，理由是通用名称。商标审理与上诉委员会（ Trademark Trial and Appeal Board ）支持了USPTO审查员的决定。

Booking.com向弗吉尼亚东区法院提起诉讼，申辩BOOKING.COM是描述性或暗示性的商标，有资格得到注册保护。该公司提交了一份特氟龙问卷调查（Teflon survey）报告作为支持证据。（后附“特氟龙问卷调查”定义）。此份问卷调查显示74.8%的消费者认为BOOKING.COM是一个品牌而非通用名称。随后，地区法院作出判决认为该商标具有描述性但已获得第二含义因此可获注册。第四巡回上诉法院支持了这一判决。

USPTO申请移送审查，要求美国最高法院就通用名称之后加一个通用顶级域名（gTLD）即本案的“.com”是否形成一个可保护的商标这一问题进行判断。该申请于2019年11月8日获批。

通用名称 .COM 可以注册为商标吗？

一个多世纪前，在Goodyear’s Rubber Glove Mfg. Co. 诉 Goodyear Rubber Co.一案中[案号128 U.S. 598 (1888)]，美国最高法院认为在通用名称之后加上一个实体名称“company”（公司）并不能使商标变得可以注册。本案中，USPTO基于Goodyear案驳回了BOOKING.COM的注册申请并认为特氟龙问卷调查证据与本案无关，因为商业上取得成功的证据并不能使一个通用名称转变成为一个商标。

相反地，Booking.com则认为，《兰哈姆法》（Lanham Act）1984年修订案加入了通用名称的判断标准，即应判断该名称对于相关公众的“首要含义”。见15 U.S.C. § 1064(c)。随同其他理由，Booking.com申辩这个以事实为基础的判断标准适用于商标初始注册性以及商标是否应撤销的判断，且同样也适用于对各种类型商标的判断，包括域名形式的商标。

INTA 主张法院考虑采纳特氟龙调查证据并避免使用本身规则（Per Se Rules）

INTA的法庭之友意见支持被告Booking.com，提出三个主要观点：

1. INTA解释道，对通用名称之后加一个通用顶级域名是否构成可注册商标的问题，法院应避免使用本身规则。在通用名称与描述性商标之间划定一条线是困难的，而且会产生重大后果。在现今的数字时代，一个硬性规则可能会以不可预知的方式影响到同时也是域名的商标。

2. 妥当作出的特氟龙问卷调查报告一旦提交应当予以考虑，以判断所涉名称是否为通用名称。INTA回顾了立法历史，指出国会在《兰哈姆法》1984年修订案加入名称通用性的首要含义判断标准时，一个明确目的就是接纳问卷调查证据。此外，在通用名称争议案件中拒绝采纳反映消费者观点的问卷调查证据会使人错误地假设出一个具有争议的结论，即商标是通用名称。

3. INTA主张，认定通用名称加上“company”不能得到商标保护的Goodyear一案乃是一个过时的先例。更为现代的把虚构的电话号码划分为描述性商标的判例法为本案提供了一个更好的适用框架。见 In re Dial-A-Mattress, 240 F.3d 1341 (Fed. Cir.2001)。事实上，弗吉尼亚东区法院甚至已经在其判决中写明，前述电话号码案例中采用的分析可以 "无缝应用到顶级域名上"。

INTA关于Booking.com一案的法庭之友陈述由以下人员撰写：Lawrence Nodine和Samuel Mullman（来自Ballard Spahr LLP，美国佐治亚州亚特兰大），Martin Schwimmer（来自Leason Ellis LLP，美国纽约州白原市），J. Justin Ourso III（来自Ourso Counsels, LLC，美国路易斯安那州巴吞鲁日），以及Jennifer Gregor（来自Godfrey & Kahn, S.C.，美国威斯康辛州麦迪逊市内）。

特氟龙问卷调查（Teflonsurvey）：根据J.Thomas McCarthy的说法，“最广泛应用于解决通用名称问题的问卷调查形式是‘特氟龙’形式。这一名称来自1973年的一项电话问卷调查，该问卷调查的结果被法院采纳为证据用以认定TEFLON是有效商标而非不粘涂层通用名称。”见J. Thomas McCarthy所著《McCarthy on Trademarks and Unfair Competition》§ 12:16, at12-64 (5th ed. 2019).

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。

翻译：黄雪芳
麦仕奇（Marks & Clerk）北京

协会新闻和委员会更新

主流和新兴应用商店中应用程序侵权和违规的处理策略演变

移动应用程序已经成为联系消费者和品牌的最受欢迎的渠道之一。据Statista.com报告显示，移动应用程序今年的创收总额预计将超过5819亿美元，远高于2019年的4620亿美元。在这种增长水平下，不法分子也自然而然地跟随合法企业的脚步进入了移动应用程序领域，意图非法牟利而规避处罚。

为减少恶意应用程序的上传，各大主流应用商店平台采取了预防措施，同时还完善了应对流程。尽管如此，网络犯罪分子仍在寻找绕过此类安全措施的方法，并逐步转移到第三方应用商店、二线应用商店和“侧载”应用商店兜售他们的非法商品。

根据Corrata.com的定义，“侧载”系指“从非官方渠道下载应用程序并安装到移动设备上的过程”。移动用户会选择侧载是为了追求最新的“新奇事物”、免费内容或者规避地域限制。然而，这种做法让品牌和移动用户都面临着包括恶意软件攻击和声誉受损在内的诸多风险。

不法分子的目的是误导毫无戒心的消费者，让他们以为某个应用程序隶属于某个特定品牌或由该品牌开发。他们往往会通过使用该品牌的知识产权（IP）（包括该品牌的商标、标识和受版权保护的内容）来达到这一目的。消费者会因为受知名品牌的吸引而下载这些恶意应用程序，从而容易遭受数据盗窃、诈骗或其他威胁。

处理策略

对于消费者的安全和保障而言，时间这一因素至关重要。侵权应用程序在应用商店中存留的时间越长，其吸引的无戒备的受害者就越多，造成损害的可能性也就越大。对这一问题的有效处理需要一个与相关组织的移动业务战略一致的可扩展框架。

首先应从客户的角度出发，召集法务、市场营销和数字技术团队一同确定客户常用的检索词。除了公司品牌以外，还应在列表中添加特定产品的品牌名称的常见错误拼写或缩写以及相关的标签、短语和广告标语。这些都是不法分子用来分流的检索词。同时应建立监控系统，当应用商店和在线搜索中出现此类检索词时，系统将发出警报。

如果侵权发生在某个主流应用商店，则需直接对上架该侵权应用程序的商店采取处理措施，并详细记录各项权利主张，以及侵权证据和权利主张的法律依据，如商标注册信息等。同时，可能还需要证明该违规应用程序违反了相关应用商店的任何服务条款（TOS）政策。

应建立高效的处理流程，以便快速进行决策和上报。该处理框架应：

- 确保所有适用的商标和版权信息集中存储于同一位置，以方便提交权利主张。如果相关申报表格不完整或出现错误，会造成主流应用商店的处理发生延误。
- 确定记录侵权行为的标准，例如收集截屏、文本、录音或代码样本。若涉及恶意软件，则应指定联系人和上报路线，以便进行取证分析。
- 制定同时适用于各个主流应用商店的侵权检索标准（同时制定国际版和本地语言版）以及第三方和侧载网址的侵权检索标准。在某个应用市场中被禁的发布者可能会转移到其他应用市场继续发布侵权应用程序。
- 定期对员工进行培训，以确保他们熟悉不同应用商店的各项工具，包括申报表格、服务条款政策和每个商店各自的特有流程。
- 制定尽可能涵盖更多处理选项的协定。针对版权侵权的处理通常是全球性的，而针对商标侵权的处理则仅适用于相关公司持有相关商标的地区。
- 通过系统地解构侵权应用程序的意图，力求从源头上根除问题。例如，如果某个应用程序试图传播有版权的材料，则应定位其主机，并设法依据《数字千年版权法》或《数字化单一市场版权指令》的规定关闭该源主机。
- 识别反复发布和开发恶意应用程序者，并寻求在应用商店中针对其采取升级措施；对于情形极其严重的违规者，采取法律措施。
- 将经批准的开发者、被许可方和应用程序编程接口合作伙伴纳入“白名单”中，从而进一步细化了审查标准，有助于防止误处理。如果开发者或合作伙伴生态系统是品牌移动战略的关键环节，那么这一步尤为重要，需要更加细致地加以甄别。

目前，每天有2000多个新应用程序上架主流应用商店，而侧载应用商店和第三方应用商店的数量也有几百个之多。在此背景下，品牌方在保护他们的知识产权、客户以及其在主流、第三方和侧载应用商店的移动业务收入等方面需要更加积极主动。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。

特定拓展内容：

- 苹果App Store审核指南
- 苹果App Store内容争议
- Google Play政策中心
- 从谷歌平台移除内容
- 侧载定义
- 侧载的风险

供稿：Faisal Shah，Appdetex，美国爱达荷州博伊西
Apptedex是国际商标协会（INTA）2020年纽约年会“社会中的品牌：影响与责任”的赞助商之一。

翻译：叶剑媚
北京市金杜律师事务所上海分所

协会新闻和委员会更新

以在先非商标权作为商标无效理由——不为人知又不受重视

来自Van Innis & Delarue（比利时）律所的Anthony Van der Planken和Dieter Delarue（最右）主持圆桌讨论

《欧盟商标条例》（EUTMR）第60条第（2）款允许第三方基于非商标权（如人格权、外观设计权和著作权）申请宣告某个在欧盟注册的商标无效，该理由是最令人感到陌生，也是最不受重视的商标无效理由之一。适用该项规定的唯一条件是无效申请人能够根据欧盟法或国家法承认的在先权利禁止争议商标的使用。

该项规定也是INTA成员，即位于比利时安特卫普的Van Innis & Delarue律所于3月11日主持召开的INTA圆桌会议的核心议题，圆桌讨论由来自该律所的Anthony Van der Planken和Dieter Delarue主持。

Van der Planken先生提出，第60条第（2）款的规定经常给欧盟知识产权局（EUIPO）的工作带来挑战，因为欧盟知产局长期处理商标和外观设计案件，较少处理欧盟27国法律所保护的其他在先权利。这也是为什么《欧盟商标条例》和欧盟法院的判例法均要求无效宣告申请人为欧盟知产局正确提供相关信息，即不仅要引用相关的国内立法，还必须充分解释为什么该立法允许申请人阻止对诉争商标的使用。实际操作中，基于第60条第（2）款的无效申请大多以失败告终，原因是申请人未能提供相关立法的充分信息。

成功的商标无效申请必须满足三个条件：

第一，申请人必须证明在先权利的存在；

第二，申请人必须证明其有权根据国内法律援用该在先权利。这并不要求申请人必须是该在先权利的所有人，只要申请人有权根据相关国内法提起民事侵权诉讼即可。Van der Planken先生指出，比利时法律在这一点上非常灵活，甚至受著作权保护作品的转售方都有权提起诉讼。

最后，申请人必须证明其有权基于在先权利禁止对诉争商标的使用。

Van der Planken先生发言之后，与会者进行了有趣的讨论，分享与第60条第（2）款相关的实务经验，以及关于商标法和著作权法之间相互关系的一些相对宏观层面的思考。其中一位参会者说，如果能先在国家层面获得不得使用诉争商标的禁令，会有助于在欧盟层面的维权。因为如果国内法院已经下达禁令，那么欧盟知产局将别无选择，只能跟进并撤销诉争商标。另一位参会者强调，被告方代表应当始终对相关国内立法进行独立检索，因为多数商标无效申请人只会引用对其胜诉有利的国内判例，而不会引用那些对其不利的判决。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。

供稿：Dieter Delarue和Anthony Van der Planken，Van Innis & Delarue，比利时安特卫普

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

最新报告阐明与尼斯分类相关的不同的本地实践和审查标准

尼斯商品和服务分类过去被认为是一个辅助商标注册的协调工具。然而，刚刚公布的对51个司法辖区的调查结果显示，地方商标注册实践在某些服务分类的有效性上存在显著分歧，特别是在商品销售方面。

在上一届委员会任期内，国际商标协会（INTA）协调商标法实践委员会（HTLPC）的国际分类小组委员会的审查了与尼斯分类相关的不同的地方实践和审查标准。

调查发现，虽然一些国家的商标局将销售定义为一种服务分类，但在其他司法辖区内，同种分类是被驳回的。在第三类国家。商品的销售被有条件地定义为一个分类。由此可见，对指定使用在“零售或批发服务”上的商标的保护范围并不总是定义清晰的。

转下页

本期特写

最新报告阐明与尼斯分类相关的不同的本地实践和审查标准 接上页

不论所涉及的每个辖区的实践、语言和法律规定有何不同，所有参与商标注册程序不同阶段的成员（其中许多是潜在权利所有人）都使用国际分类。包括：

国家或地区商标局、

执业人员、

全球性或地区性公司、

中小企业、

企业家、

司法部门。

由商标法实践委员会发布的本报告阐明了为尼斯分类相关的不同的本地实践和审查标准，旨在为执业人员提供参考。

虽然我们已竭尽全力去查证《国际商标协会通讯》中信息的准确性，但在这里我们呼吁各位读者，对于特别重视或关注的信息，仍需自主核验其准确性。

翻译：王红欣
永新专利商标代理有限公司

有理由未使用之声明：商标所有人可逃避正常使用要求得以维持注册的情形

美国商标注册的所有人有时会遇到在维持注册的期限前无法证明商标已在美国使用的情况。虽然美国法律将商标使用作为维持商标注册的前提，但在某些情形下，未使用也可以原谅从而商标未使用情形下仍可维持注册。

本文讨论为何、何时以及如何提交有理由未使用的声明（以下简称：未使用声明），并提供美国专利商标局（USPTO）关于此种声明应包含及应避免的内容的小贴士。

为何要提交未使用声明

提交未使用声明的原因是为了使注册不致于全部或部分失效。一般情况下，按《兰哈姆法》（Lanham Act）第8条（国际注册延伸保护的情形下，则是第71条）规定，商标所有人必须在第一个10年的注册保护期内提交两次使用声明，之后在每一个10年保护期届满时再提交一次使用声明。见15 U.S.C. §§ 1058(a)-(b)及1141k(a)-(b)(2012)。在使用声明里，注册人通常须声明所有注册商品和服务都在使用中或者指出不在使用状态的具体某个或某些商品或服务项目。如果没有提交未使用声明，那么任何不在使用状态的商品/服务项目都将从注册中移除。这可能导致某个项目或某个类别或整个注册都失效的后果。要求提交使用声明的目的是“将朽木商标从注册簿上抹去"。见Morehouse Mfg. Corp.诉J. Strickland & Co.一案，案号407 F.2d 881 (C.C.P.A. 1969)。

尽管有商标使用的要求，《兰哈姆法》也承认存在着非商标权人所能控制的一些特殊原因从而导致商标暂时无法进行使用的情形。如有此类特殊情形，注册人仍需提交声明加以说明。见37 C.F.R. § 2.161(f)(2)、《商标审查程序手册》（Trademark Manual of Examining Procedure，简称TMEP）§ 1604.11 (2018年10月)。根据副局长办公室（Deputy Commissioner’s Office）的数据报告，2016财年有超过16万名注册人提交了未使用声明，2017财年有超过17万名注册人提交了未使用声明，2018财年有超过18万名注册人提交了未使用声明。（USPTO不追踪未使用声明的成功率，所以没有这方面的数字)。

可提交未使用声明的情形

为了“展示”确有理由未使用，注册人除了给一个存在特殊情形妨碍了当前商业使用的结论性声明之外还必须做更多事。见In re Conusa Corp.,32 USPQ2d 1857 (Comm'r Pats.1958)；In re Moorman Mfg.Co., 203 USPQ 712 (Comm'r Pats.1979)。注册人必须列出充分的事实，清楚地证明未使用是由注册人无法控制的特殊情况或外部原因造成的。见TMEP § 1604.11（引用In re Conusa Corp.; In re Moorman Mfg.Co.; Ex part Kelley-How-Thomson Co., 118 USPQ 40 (Comm'r Pats. 1958)）。

一份成功的未使用声明应当包含足够多的细节，解释所遇到的特殊情况，且应当只包含注册人愿意公开的信息。举例，如果涉及核心员工生病，那么必须令人信服地解释为什么旁人无法开展经营。见TMEP §

转下页

有理由未使用之声明：商标所有人可逃避正常使用要求得以维持注册的情形 接上页

1604.11。未使用声明应当由熟悉情况的人作出，而非外部律师。也没必要提供冗长的细节和繁多的附件。

副局长办公室指出，成功的未使用声明通常涉及三种情况（1）不可抗力（2）诉讼（3）公司出售。关于不可抗力，比如在自然灾害导致产能中断的例子，注册人应列出恢复生产的计划及预计的时间表。万一存在对某些商品实行禁运的情况（可能性很小），这只能作为未使用这些特定商品的理由。以诉讼作为未使用的理由，就必须有切实的、正在进行中的诉讼，而非仅仅是诉讼威胁。对于公司出售，未使用的时间通常比前两种情况要短。注册人应当解释为什么进行整改而不使用很重要，并提供明确的整改完成时限。

不能提交未使用声明的情形

如果导致未使用的情况并不特殊或者并非注册人无法控制，则未使用声明不太可能成功。根据副局长办公室的报告，不能成功的两个最常见的未使用理由是（1）对特定产品或服务的需求减少（2）整体经济状况不佳。在美国境外使用商标或在注册商品以外的产品上使用商标并不构成未在美国注册商品上使用商标的正当理由。见TMEP § 1604.11。

注册人有责任通过合理的努力对特殊情况进行补救。例如，在In're Moorman Mfg. Co.一案中，注册人没有提供信息说明未能成功谈判获得商品所需原材料的新供应来源的原因，因此不构成有理由的未使用情形。见203 USPQ 第714页。注册人在商标注册后不久就失去了一种必要原料的来源。见同上第713页。尽管注册人声称一直试图寻找新的供应商且未来几个月可能成功，但法院还是维持了USPTO的商标撤销决定，法院认为五年了都还没有寻找到新的货源，这不能证明存在注册人无法控制的特殊情况。见同上，第 714 页。

如果未使用不是特殊情况造成的且注册人有意在将来开始商业使用商标的，假设注册查询并没有发现有冲突性的在先商标，那么更好的选择是提交一个以打算使用为基础的新商标申请以替代当前注册而不是为当前注册提交未使用声明。

如何提交未使用声明

USPTO倾向于通过其TEAS（商标电子申请系统）网站的注册维护页面以电子形式提交未使用声明，而不是邮寄提交。用于提交第8条要求的商标使用和/或有理由未使用声明的常规电子表格里有地方可供填写未使用的理由并且可以上传未使用声明。提交未使用声明的费用与提交使用声明的费用相同，包括在宽限期内提交声明的额外费用。见37 C.F.R. § § 2.6(a)(5), (6), (12)及(14)。

申报未使用的范围可以是注册中指定的所有商品、服务、类别，也可以是未使用或未经商业使用的一些商品、服务、类别。见37 C.F.R. § 2.161(f)(2)。未使用声明应包括以下四要素：（1）商标最后一次使用的日期；（2）解释导致有理由未使用商标的特殊情形的细节；（3）为恢复使用采取的步骤措施；（4）预计恢复使用的大致日期。见同上。后一点是证明注册人不打算放弃商标的关键点。

《商标实务规则》（Trademark Rule of Practice）第2.161(h)条规定，为“评估和促进注册簿的准确性和完整性”，USPTO可以要求提交任何信息、证物、宣誓或声明，只要审查员认为合理及必要。见37 C.F.R. § 2.161(h)。如果上述四个要素在未使用声明里没有体现或细节不充分，注册人可能会收到提供进一步信息的要求。

如果注册人收到未使用声明不被认可的决定，后果将导致商标将被撤销或者某些类别将从注册中删除，注册人可以对USPTO的初步驳回作出答辩。见TMEP § 1604.16。答辩不成功的，注册人不能向商标审判和上诉委员会（Trademark Trial and Appeal Board）提出复审，而应当向局长（Director）提出复审申请并支付相应复审申请费。见TMEP § 1604.18。副局长办公室表示，每年只有少数几件复审申请提交而且多数复审申请最终也被驳回。如果局长驳回了复审申请，注册人可请求复议或者向联邦巡回法院提起诉讼。见TMEP § § 1604.18(c) 及(d)。

提交时间

决定在一进入维护期就提交未使用声明还是在宽限期内再提交未使用声明是一个策略性选择，不同的选择将大大减少或增加注册人向USPTO缴纳的费用，特别是涉及多类注册的情况。如果未使用的原因很严重以致于注册人也许无法恢复使用商标，那么在作出决定之前先不提交未使用声明是说得通的。同样，如果未使用的时间跨度可能很短，那么等到恢复使用后再提交未使用声明可能会更有效率，即使这意味着进入了注册宽限期。

一旦注册人确定（1）商标使用将恢复（2）但无法在注册的初始维护期或宽限期

转下页

本期特写

有理由未使用之声明：商标所有人可逃避正常使用要求得以维持注册的情形 接上页

内恢复使用，那最好尽快准备和提交未使用声明。这将使注册人能有最久的时间来应对官方审查意见并补足不足之处，还可以节省额外费用。USPTO可以针对未使用声明下发审查意见要求提供补充信息，例如（a）导致未使用的情形何时将结束（b）注册所涵盖的不同类别面临的结束日期是否不同。如果未使用声明缺乏重要信息，例如所有权信息，那么USPTO也可能在审查意见中列出不足清单。如果在初始维护期内及时提交了未使用声明，可在初始维护期结束前纠正不足而无需支付缺陷附加费。见37 C.F.R. § 2.164(a)(1)。但如果是在宽限期内才纠正不足的，则需支付缺陷附加费。见37 C.F.R. § 2.164(a)(2)。类似地，如果在宽限期内提交未使用声明，又在宽限期内纠正不足之处的，无需缴纳缺陷附加费。见37 C.F.R. § 2.164(a)(2)。但如果宽限期届满后再纠正不足之处的，则必须缴纳缺陷附加费。见同上。

通过了解以上写明的好处和限制，商标权人可以有效地利用有理由未使用之声明来维持一个注册，使其不因未使用而失效。

作者感谢美国专利商标局主管商标审查政策的副局长Sharon Marsh和职员律师Jason Roth为本文提供的帮助。除非另有说明，本文所表达的观点均为作者本人的观点。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。

供稿：Elizabeth C. Buckingham，Dorsey & Whitney LLP，美国明尼苏达州明尼阿波里斯市

翻译：黄雪芳
麦仕奇（Marks & Clerk）北京

如何在收集客户数据时保护品牌

电子设备和小装置会与它们的主人沟通并了解主人的品味和偏好。这种设备非常流行。电子产品公司想要取得成功，必须提供从电视机到温控器的各种产品。这些智能设备目前构成了物联网（IoT）的一部分。然而，一旦这些产品出现风险，就必须谨慎处理这些智能设备所收集的数据。否则，与设备相关的品牌商誉会遭受巨大的损失。

数据收集的透明度和谨慎性应该是其首要考虑的问题

通过在收集个人数据的设备层面审查数据隐私，品牌商可以获得有用的见解。它还揭示了如何以最好的方式确保与这些设备相关的品牌的形象因设备所提供的服务和功能得到提升，而不会因考虑不周的数据收集行为受到损害。美国、秘鲁和印度近期均对数据隐私法律作出修订，这些修订也展示了不同司法辖区是如何处理这一复杂问题的。

美国 – 默认问题

最近，许多知名公司品牌因数据收集行为而受到媒体关注。科技巨头脸书（Facebook）和谷歌（Google）都受到了批评，而Vizio则遭遇集体诉讼，诉由是其智能电视在未经用户同意的情况下追踪观众的收看习惯。

对于品牌商来说，一个比较棘手的问题是，在许多案件中，当消费者发现设备跟踪和存储他们的数据时，他们似乎会搜罗这些设备，然后主张设备侵犯他们的隐私。例如，在2018年，智能设备的销售额比2017年的销售额增长了约25%。预计未来四年内，智能设备的销售额将以两位数增长。

因此，虽然消费者普遍喜欢智能设备及其功用，但如果这些设备被认为收集了太多的个人数据，尤其是在消费者不知情的情况下收集这些数据，他们也很可能对制造商产生不满，而这已导致一些公司卷入诉讼并支付相关的罚款和赔偿金。更加复杂的是，在某些案件中，消费者认为服务协议的条款故意写得过于含混不清，目的是向消费者隐瞒有关数据收集的信息。

对任何品牌商来说，如果其提供的设备和服务需要收集数据，，那么数据收集的透明度和谨慎性应该是其首要考虑的问题。首先，使用政策的条款应该简短、易懂，不使用法律术语。它们应该具体说明收集了哪

转下页

如何在收集客户数据时保护品牌 接上页

印度是为数不多的将数据隐私规定为一项基本权利的国家之一

些数据、数据的存储时间、是否提供给第三方，以及消费者如何更改设备或服务上的设置以调整上述数据收集行为和变量。

另外，为设备提供默认设置，允许设备追踪特定消费者数据，对于智能设备的制造商来说，一直是个问题。智能设备的默认设置应选择限制级别最高的选项，以防止数据收集，并允许消费者在觉得谨慎可行的情况下修改设置。

最后，品牌商在智能设备的营销和生产中应不断地审查其服务条款、数据收集相关立法的修订以及消费者对数据收集的偏好。特别是随着年轻消费者进入市场，数据收集和消费者对数据收集行为的态度也在不断变化。品牌所有者对这些不断变化的态度跟进得越紧密，就越有能力制定符合消费者偏好和保护品牌的政策。

秘鲁－早期阶段

在数据隐私领域，秘鲁还是个新手。该国于2011年年初颁布了《第9733号秘鲁数据隐私法》（第9733号法律），该法于2015年5月全面生效。鉴于第9733号法律的短暂历史，大多数秘鲁人并不清楚他们的数据隐私权利究竟为何物。

根据第9733号法律，每一个试图收集信息的公司都必须提请并获得数据主体的同意。如果未获得同意，信息收集即为非法，收集信息的公司将面临罚款。但是，公司通常都会在条款和条件以及隐私政策中加入 "如想继续使用该在线服务，您需要接受所有条款和条件 "等字眼，这样一来，消费者可能会在不知情的情况下同意信息收集，而公司则据此认为可以安全地收集信息。

然而，即使是根据使用条款或与消费者签订的其他协议合法进行的信息收集行为，也可能给品牌商带来风险。Kinect、微软、三星和LG电子在秘鲁都曾因其数据收集行为发生过纠纷，即使这些公司已经对该些行为做出了明文规定。虽然秘鲁和其他拉美国家的立法仍在不断发展，但最优的做法是要求消费者必须意识到数据收集的行为正在进行，了解什么是数据收集、收集数据意味着什么以及同意该信息收集行为。

印度 – 3 亿新用户

印度是为数不多的通过最高法院的司法裁定，将数据隐私规定为一项基本权利的国家之一。印度最高法院在2017年具有里程碑意义的 " Justice KS Puttaswamy诉Union of India & Ors. "一案中作出了如下判决：

在现代数字时代，隐私保护并不禁止数据的收集、存储或使用，但要求（数据收集者）提供可证明的保证，确保不会将数据用于已被批准的目的以外的任何目的。在所使用的任何程序中，国家都必须采取强有力的数据隐私保护措施，防止数据被盗用和滥用。Justice KS Puttaswamy 诉 Union of India & Ors.案（2017）10 SCC 1.

电信部于2018年3月发表的名为《智能家居中的机器对机器（M2M）/物联网赋能》的技术报告认为，安全和隐私对消费者而言愈发重要，企业正将行为数据用于自己的商业目的。此外，犯罪分子可以非法入侵智能家居设备并控制这些设备。

随着智能家居在印度的发展，智能设备收集的数据必须严加保管。一些简单的信息，比如智能锁记录的居民进出时间，一旦落入不法分子手中，就会使入室盗窃的可能性增加。智能设备领域的企业必须确保数据的绝对保密性和隐私性，以免卷入诉讼。具体来说，稍不注意，公司便可能因2000年颁布的《信息技术法》和计划于2020年颁布的2019年《个人数据保护法案》承担相应责任。

印度正在准备迎接小城镇和城市中产生的下一个3亿互联网用户。品牌商应确保其数据收集行为的条款和条件通俗易懂，同时也要明确将在何处收集和储存用户的数据。

印度政府任命了一个专家委员会来研究这个问题。该委员会被称为Srikrishna委员会，已经在2018年7月27日提交了关于数据保护的报告和立法草案（该草案被称为《2018年个人数据保护法案》）。该法案于2019年12月11日在印度议会下院提出，之后提交给一个由议会上院和下院的部长组成的委员会进行审查和评论。审查结论将在下届议会召开之前提交。虽然该法案仍在审议中，但它为印度即将出台的数据保护法规划了蓝图。该法案主要以欧盟的《一般数据保护条例》（GDPR）为蓝本。

与欧盟以及中国和美国等国家的数据保护法使用 "数据主体 "和 "数据控制者 "这两个术语不同，该法案使用了 "数据委托人"（自然人）和 "数据受托人"（收集、处理和存储数据的公共和私营部门实体）。

数据主要分为 "个人数据 "和 "敏感性个人数据"两类。个人数据的处理须取得该个人的同意，在为履行国家职能和遵守法律和秩序的目的，或在紧急情况下需要迅速采取行动时才可以进行。个人数据的处理也可以是为实现数据受托人的 "合理 "目的。敏感性个人数据的处理可在得到数据委托人的 "明确同意 "后，为履行国家的某些职能和遵守任何相应的强制性法

转下页

如何在收集客户数据时保护品牌 接上页

律，或为了应对医疗紧急情况而进行。

该法案还提到了"关键性个人数据"，这是个人数据的一个子集，可由中央政府通报。但是，法案中并未给出将部分个人数据归类为关键个人数据的标准，如何归类完全由中央政府自行决定。

法案规定，数据委托人有权就以下事项获得确认：数据受托人是否已经处理了数据委托人的个人信息，已处理个人信息的概要说明，以及针对数据委托人的个人数据所采取的措施，例如与何人分享了该信息以及保留该信息的期限等。数据委托人有权更正或更新任何不准确或过期的数据，并将其个人数据转移给另一数据受托人。数据受托人必须确保仅在合理必要的期限内保留个人信息，并且在期限过后立即删除信息。信息受托人还应当在收集个人数据之前或之时向数据委托人发出详细通知。如果发生任何可能对数据委托人造成损害的个人数据外泄，数据受托人还必须通知相关当局。

在全球各地，智能设备和规范其使用的法律以及相关的数据隐私权利都在经历飞速变化。对所有想要保护自己声誉的品牌所有者来说，对这种不断变化的格局进行持续监控是至关重要的。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。

供稿：Jorge Allende, Allende & Garcia, 秘鲁利马
J. Damon Ashcraft, Snell & Wilmer L.L.P., 美国亚利桑那州凤凰城
Prithvi Singh, Fidus Law Chambers, 印度新德里德里
Ashcraft先生、Singh先生和Allede先生均为数据保护委员会成员
翻译：吴月琴
华诚律师事务所

加拿大：商标申请可要求延期的情形受到限制

加拿大知识产权局（CIPO）2020年1月17日发布了一份通知，限制了答复审查意见和将商品和服务进行分类可申请延期的情形。该通知即时生效。

延期答复审查意见的情形

现在起，CIPO一般将只准予一次六个月的延期，且准予延期条件为存在特殊情形，有请求延期的合理理由。在此之前，能以各种理由将最初期限延长六个月，有时更长。

新通知提供了CIPO认为构成“特殊情形”的例子。例如，代理人变更，商标所有权变更，以及申请人无法控制的其他情形。CIPO可能也会同意因准备最终异议及取证需更多时间从而提起的延期请求。新通知列出了所有可申请延期的情形供查阅。

未及时或者未全面答复审查意见将使申请处于默认弃权状态。若在两个月内未能对此情况进行补足并支付125加元费用，则申请将视为放弃。

根据第 44. 1 条发出的通知的延期答复

随着加拿大2019年6月开始采用尼斯分类体系，所有现存商标注册都必须划分类别。更新后的《商标法》第44.1条允许注册处向商标所有人发出通知，要求其对注册包含的商品和服务进行分类。根据第44.1条发出的通知的答复期限是六个月，答复时须提交按尼斯分类体系如何将当前注册涵盖商品和服务进行类别划分的说明。该答复期限仅在例外情形下才能延长，而且受到的限制比一般的审查意见答复延期情形更多。

对根据第 44. 1 条发出的通知未予答复的后果

对根据第44.1条发出的通知未予答复将导致注册被移除。面对这些新的约束力更强的时限规则，重要的是商标专业人员和客户需主动适应这种更严格的时限制度、及时报告、及时提供指示。参与多法域权利组合管理、涉及与第三方谈判以及习惯于从前可延期的商业环境的商标专业人员及申请人可能在适应严格期限规则时会遇到挑战。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。《法律及实务》更新的发表不代表国际商标协会（INTA）的立场，后者采取正式立场的地方除外。

供稿：Cory Furman，Furman IP Law & Strategy, P.C.，加拿大里贾纳，
国际商标通讯北美小组委员会（INTA Bulletins—North America Subcommittee）
审校：Heidi Jensen，Jensen IP，加拿大渥太华
翻译：黄雪芳
麦仕奇（Marks & Clerk）北京

欧盟：欧盟普通法院确认有关欧盟商标使用证据的一般规定

2019年11月7日，针对Intas Pharmaceuticals诉欧盟知识产权局（EUIPO）一案（案件编号：T-380/18），欧盟普通法院（GC）确认了有关如何证明实际使用欧盟商标的一般规定，并确认了欧盟知识产权局（EUIPO）第四上诉委员会（BoA）于2018年4月16日作出的决定。

Intas Pharmaceutical Ltd（Intas）于2015年5月25日就文字商标INTAS向欧盟知识产权局提交了一份申请（申请编号014153811），以寻求对国际商标分类第5类和第10类项下商品的保护。

Laboratorios Indas SA（Indas）基于其在先的欧盟文字和图形商标INDAS（商标号3380524，主要注册在国际商标分类第10类）和其在先的西班牙文字和图形商标INDAS（商标号2698682，主要注册在国际商标分类第5类）提交了一份异议书。前述商标如下所示：

2017年3月，欧盟知识产权局（EUIPO）对该异议作出了予以全面支持的决定。Intas对此提出了上诉。2018年4月，欧盟知识产权局（EUIPO）第四上诉委员会（BoA）驳回了Intas的上诉，认定双方的商标存在造成混淆的可能性。同时，第四上诉委员会也对异议审查部（Opposition Division）的以下认定予以了支持：Indas就其注册商标所对应的部分类别商品，确立了其在先商标的实际使用。

针对证明INDAS在先商标的实际使用所提交的证据，欧盟普通法院（GC）的裁决中有以下两点值得注意：

1. Indas提交了证明其实际使用的证据，其中仅含涉及西班牙的销售凭证。Intas称，第四上诉委员会（BoA）作出的以下认定错误：在先的欧盟商标在西班牙境内的使用足以证明该商标在欧盟境内也属于实际使用。但欧盟普通法院（GC）则认定了其充分性，认为其与欧盟商标是在一个欧盟成员国还是多个欧盟成员国中得到使用并无关联，重要的是看该商标的使用在欧盟内部市场中的影响：具体而言，是看该商标是否足以使其所涉商品和服务在欧盟内部市场中维持或获得新的市场份额，以及该商标对相关商品和服务在欧盟内部市场的相关商业知名度是否有所帮助。

欧盟普通法院（GC）认为，Indas提交的证据表明，其商标使用足以在欧盟内部市场中维持或获得新的市场份额，并且足以提升涉案商品的相关商业知名度。

2. 欧盟普通法院（GC）认为，第四上诉委员会（BoA）就针对第5类“绷敷材料”的实际使用证明予以采信并无错误。Indas提交了就“纱布”和“全棉布”的使用证明，而第四上诉委员会认为这些产品不能视为不同于且独立于“绷敷材料”类别的下属类别，因为“绷敷材料”类别已经得到了充分准确的定义且范围较狭小。

鉴于上述认定内容，欧盟普通法院（GC）驳回了Intas的上诉，确认了欧盟知识产权局（EUIPO）对异议予以支持的认定。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。

供稿：Francesco Bonini，Bonini Legal，意大利维琴察
国际商标协会通讯 – 欧洲分委员会
审校：Angelica Torrigiani Malaspina，Società Italiana Brevetti，意大利罗马
翻译：叶剑媚
北京市金杜律师事务所上海分所

欧盟和英国：设计著作权——法院从美学吸引力与功能性层面解读“Cofemel”案

2020年1月和2月的两起著作权诉讼案件引用了欧盟法院（CJEU）在Cofemel-Sociedade de Vesturario SA v. G-Star Raw CV（C-683/17号案，2019年9月12日）一案中的判决。CJEU在该案中确认，“《版权指令》（2001/29/EC号，2001年5月22日）并未允许在授予工业设计著作权保护时采用欧盟成员国法律所规定的标准。”（见《国际商标通讯》文章——《欧盟：法院趋向统一定义“受版权保护作品”》）

在Response Clothing Ltd. v. The Edinburgh Woollen Mill Limited [2020] EWHC 148 (IPEC)一案中，原告（Response）曾负责为被告（Edinburgh Woolen Mill Limited (EWM)，零售商）设计并供应提花织物制成的女式上衣，该设计被称为“波浪设计”。之后，双方因提价发生纠纷，EWM遂将Response设计的上衣和织物样品提供给其他服装供应商，供其使用相似织物生产上衣。

为此，Response起诉EWM，提出该波浪设计属于图形作品或艺术工艺品，应受版权法保护，EWM侵犯了其版权。

英国高等法院的知识产权企业法庭（IPEC）于2020年1月29日作出裁决，认定织物不符合英国《1988年版权、设计和专利法》（1988法案）对图形作品的定义。

IPEC进而考虑该波浪设计是否符合艺术工艺作品的条件。法院指出，Cofemel一案判定，国内法不能将审美或艺术价值作为判定物品是否有资格获得版权保护的标准。IPEC认为，本案争议焦点在于，是否可以遵循2001/29号欧盟《版权指令》第二条来解释1988法案，即波浪织物属于艺术工艺作品，应受到版权法保护。IPEC认定，波浪织物确实符合艺术工艺作品的条件，因此在本案中，该织物的版权受到了侵犯。

在SI, Brompton Bicycle Ltd v. Chedech/Get2Get (C-833/18号案)一案中，CJEU询问欧盟总检察长 Campos Sanchez-Bordona（总检察长），如果某一形状对于实现某一技术性结果来说是必要的，那么其是否可以获得版权保护。总检察长在2020年2月6日提供的意见中做出了与Cofemel案判决大致相同的结论，即（1）如果该技术性功能是决定产品外观的唯一因素，则其他替代形状的存在这一事实与案件无关；但是（2）所选形状包含由作者自由选择的重要的非功能性元素这一事实可能与案件相关。

法院提出如上问题，是希望总检察长考虑被控侵权人的意图，但总检察长认为意图“在原则上与案件无关”，进而得出结论，即在审查物品是否可以作为作品获得权利保护时，“法院有权考虑发明人或设计人的原始意图”。

虽然总检察长的观点对CJEU并无约束力，但CJEU一般都会遵循该观点。观察CJEU如何考虑“意图”这个概念将会十分有趣，因为这一点不仅难以评估，而且可能导致一些不尽如人意的价值判断，即只有那些“存在创造艺术作品的原始意图”的作品才被认为值得提供著作权保护。在Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, Inc., 137 S. Ct. 1002 (2017)一案中，美国最高法院明确表明，在判定实用艺术品的著作权保护时，不得考虑作者的意图，限定只有“假定”与某实用物件分离时仍“有资格”获得版权保护（即具有美国法律所规定的“独创性”——最低限度的创造性而非复制品），该平面或立体作品才被认定为符合版权保护的标准。在欧洲，著作权判定标准的一致是一个美好的愿望，但它会实现吗？

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。法律与实践板块的更新不包括INTA的意见，其基于官方立场作出的评论除外。

供稿：Andre Meyer，West IP，澳大利亚悉尼

审校：Garfield Goodrum，Design Law，美国马塞诸塞州波士顿

Meyer先生和Goodrum先生均为设计委员会委员

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

法律法规/案例实践

美国：法院针对未遵守商标禁令的行为发出监禁令

在纽约南区联邦地区法院（Southern District of New York）于2020年1月22日就Waterkeeper Alliance Inc.诉Spirit of Utah Wilderness, Inc.一案（案件编号：10-cv-1136）作出的禁令中，该法院因被告Spirit of Utah Wilderness, Inc.（SUW）及其主要负责人Jeffrey Salt一再未能遵守有关禁止使用特定商标的法院禁令而裁定其藐视法庭。由于这是该法院第三次对SUW和Salt先生作出藐视法庭的裁定，该法院下令，若Salt先生仍不执行判决，其将被监禁。

Waterkeeper Alliance（原告）为一家环保组织，其成员各自负责保护一片水域或水体。Waterkeeper使用WATERKEEPER商标和其他包含KEEPER一词的标志（例如BAYKEEPER和LAKEKEEPER），并许可其成员使用这些标志。被告SUW曾是Waterkeeper的成员，但其使用GREAT SALT LAKEKEEPER的相关许可在Waterkeeper终止其会员身份时即已被撤销。

2010年，Waterkeeper针对SUW提起了商标侵权和不正当竞争诉讼，理由是被告仍在使用GREAT SALT LAKEKEEPER商标，包括Salt先生称自己为“Great Salt Lakekeeper（大盐湖守护者）”，且仍在使用后缀为“@greatsaltlakekeeper.com”的电子邮箱地址。2015年5月，纽约南区联邦地区法院（Southern District of New York）作出了针对SUW的缺席判决，认定其商标侵权和不正当竞争成立。此外，法院还判令禁止SUW和Salt先生将GREAT SALT LAKEKEEPER作为商标、头衔名称或电子邮箱地址后缀。

2017年10月，法院判处SUW和Salt先生藐视法庭，认为Salt先生仍在使用“Great Salt Lakekeeper执行董事”头衔和“@greatsaltlakekeeper”域名的该等行为违反了法院禁令。法院命令SUW和Salt先生严格遵守原有禁令的规定并提供相关证明，并且就其不遵守禁令的行为处以了罚款。尽管如此，Salt先生仍继续以各种方式使用着“Great Salt Lakekeeper”标识。2019年4月，继法院在听证会上判定SUW和Salt先生在明知原有禁令的情况下仍未予以遵守后，法院第二次判定SUW和Salt先生藐视法庭。

最终，2019年12月，当法院第三次判定SUW和Salt先生无视其禁令时，法院判定“财产性处罚的威慑力……未起到强制”其履行义务之作用。鉴于监禁在有关藐视法庭的民事诉讼中属于适当的处罚，法院责令SUW和Salt先生最迟于2020年3月23日执行法院判决，否则Salt先生将面临监禁，直至其与SUW完全执行该判决。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。除国际商标协会公布了官方立场的情况外，国际商标协会对“法律与实践”板块中发布的文章均不予置评。

供稿：Kimberly M. Maynard，Frankfurt Kurnit Klein & Selz Pc，美国纽约州纽约市

审校：Mark A. Romance，Day Pitney LLP，美国佛罗里达州迈阿密市

Maynard女士和Romance先生均为国际商标协会通讯 - 北美分委员会的成员

翻译：叶剑媚
北京市金杜律师事务所上海分所

巴西：法院判定域名商标侵权行为

根据2019年12月11日提交的一项诉讼案件（案件编号0033514-56.2019.8.16.0001 - TJPR），Complexo de Ensino Superior巴西有限公司（原告，在巴西南部巴拉那州开办了一所教育机构）将圣保罗州Faculdade Mozarteum 大学（被告）告上法庭，巴西库里蒂巴市（巴拉那州）第三民事法庭最终判定被告商标侵权，责令其注销相应网站和Facebook主页。

原告主张，被告不正当使用其根据第41类第825724767条注册的商标UNIBRASIL，造成消费者将两家组织混淆的风险，同时还可能对两家组织间的产品和服务产生不符合实际的关联。原告请求法院下达禁制令，禁止被告继续使用该商标，并要求关停其网站www.unibrasilead.com.br。

2019年12月13日法院做出判决，鉴于原告在国内注册了商标UNIBRASIL（有

转下页

巴西：法院判定域名商标侵权行为 接上页

效期至2027年），同时还提交了证据，证明被告未经允许使用“UniBrasilEAD”（UniBrasil远程教育）和“Grupo Educacional UNIBrasil”（UNIBrasil教育集团）开展与其注册商标指定服务相似的服务，原告主张这可能会让消费者将两个组织混淆，进而导致原告发生经济损失，法庭最终判定原告胜诉。因此，法官下达禁制令要求被告停止以任何形式使用“UniBrasil”商标，责令其72小时内注销或更改其域名www.unibrasilead.com.br，若未遵守最终判决每天将处以特定金额的罚款。

随后，在2019年12月26日，法院要求巴西互联网域名管理机构（通过registro.br）—巴西互联网注册委员会（CGI.br）注销www.unibrasilead.com.br域名下的所有网页，并采取一切必要措施限制被告使用或更改UNIBRASIL商标。CGI.br有义务遵守禁制令，并在24小时内采取必要措施。

在巴西，“先到先得”是判断域名归属的通用原则。但是，也有例外情况，若当事人双方是竞争对手，而商标所有人可以证明域名所有人存在欺诈行为。本案则属于该等例外情况。被告也可对判决结果提出上诉。

虽然我们已竭尽全力去查证《国际商标协会通讯》信息的准确性，但这里我们呼吁各位读者，对于特别重视或关注的信息，仍需自主核验其准确性。法律与实践亚太分会更新的内容不包括INTA的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Valdir Rocha和Luiz Henrique Leão，Veirano Advogados，巴西里约热内卢

审校：Garfield Goodrum，Design Law，美国马塞诸塞州波士顿

Meyer先生和Goodrum先生均为设计委员会委员

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

德国：第三人销售权利用尽商品不足以证明商标的真正使用

慕尼黑高等地区法院在2019年12月19日作出的判决中进一步澄清了证明德国商标真正使用的要件。案号33 O 442/18 - AIWA。

爱华公司（Aiwa Corporation）（原告）以不使用为由请求注销爱华有限公司（Aiwa Co. Ltd.）（被告）的德国注册商标“AIWA”，得到慕尼黑地区法院支持。

被告提起上诉，法院维持了一审裁判，认为被告未提交必要证据证明其经商标所有人的同意在相关时间段内真正使用了该商标。对于部分商品，被告未提供任何证据，对于其余商品，提供的证据仅为第三人的销售要约。

法院认为，第三人使用商标可以认为是该商标的真正使用，但该使用必须是得到商标所有人许可。许可可以是口头许可，甚或是默示许可，但必须是在该第三人使用商标之前同意，倒签的许可不足以证明。

如果商标所有人称第三人使用了其商标，通常推定所述使用经过商标所有人的同意。

本案中，原告提交的证据显示被告已于2008年停止销售AIWA品牌商品。另一方面，被告仅提交了第三人2012-2017年的网上销售要约的打印件，但并未主张其与第三人建立了任何商业关系。

法院的结论是第三人的网上销售要约不能证明“AIWA”商标的真正使用，且由于二手产品或旧库存产品的销售不再需要经商标所有人许可，相关商品已经权利用尽。

向德国联邦最高法院上诉的请求未获准许。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。除已有官方立场外，国际商标协会对法律与实践版块的更新内容只发表不评论。

供稿：Susanna Heurung，Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH，德国慕尼黑

Susanna Heurung与Hartwig Schmidt-Hollburg均为国际商标协会（INTA）通讯欧洲分会成员。

审校：Hartwig Schmidt-Hollburg博士，Leo Schmidt-Hollburg Witte & Frank，德国汉堡

翻译：宫智民
北京市立方律师事务所

新加坡：首席助理注册官说明维持注册商标的“真实使用”

1999年Aussino（美国）集团有限公司（权利所有人）根据新加坡第24类第T9910601C条（商标）规定注册了AUSSINO商标。2018年7月24日，Aussino国际私人投资有限公司（申请人）根据《商标法》第22(1)(b)条规定以其自2013年7月至2018年7月期间未使用该商标为由申请撤销该商标。2019年12月11日，首席助理注册官（PAR）驳回了商标撤销诉讼。

背景

Aussino时尚纺织私人投资有限公司（AHF）于1995年首次使用该商标，但2015年该公司进行了清算。因此，该商标就此停用。

2014年，权利所有人的一名董事成立了申请人公司。据称，该董事代表权利所有人与申请人共有人就复活申请“Aussino”商标相关事宜进行了谈判，并同意其使用该商标。

随后在2016年，权利所有人购买了该商标。

双方陈词

权利所有人辩称，期间经其授权该商标的使用权发生了两次变更：AHF在2013年7月至2014年3月期间使用该商标，申请人在2017年10月至2018年5月期间使用该商标。权利所有人提交了AHF和申请人Facebook页面、宣传材料、零售商店照片及第三方网站上的一篇文章作为证据。

申请人未对证据或者证据证实的情况提出异议。相反，它认为：（1）证据来自于社交媒体，可靠性和准确性欠缺；（2）广告并未显示相关商品上使用了该商标；（3）该商标未按注册形态使用。

首席助理注册官（PAR）判决书

关于第（1）点，PAR认为Facebook页面是与客户进行业务沟通的载体，因此应该准确可信，尤其是这里还涉及到商品、所在区域和促销活动。

关于第（2）点，申请人主张，各门店外的广告和广告看板上的名称还被用作企业名称，但所售商品上未包含这一名称。PAR对证据进行了审核认定，结果发现该商标与所售商品之间实际存在一定关联，从而推断该名称既是企业名称，也是商标名称。

最后一点，PAR将该商标与其他用过的商标进行了对比。结果发现，Aussino是该商标的显著部分，同时允许在此基础上做不同修改，并且都属于该商标的使用行为。

综上所述，PAR认为该商标在相关商品中得到真实使用，故驳回该商标撤销诉讼。

虽然我们已竭尽全力去查证《国际商标协会通讯》信息的准确性，但这里我们呼吁各位读者，对于特别重视或关注的信息，仍需自主核验其准确性。法律与实践亚太分会更新的内容不包括INTA的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Gladys Mirandah，Mirandah Asia，新加坡
《国际商标协会通讯》亚太分会
翻译：徐健
高林睿阁知识产权（北京）代理有限公司

法律法规/案例实践

美国：2020年值得关注的最高法院案件

随着再有三件商标案件会于美国最高法院审理，2020年将会是备受商标从业者关注的一年。

[.] 这是什么？

在United States Patent and Trademark Office (USPTO) 诉 Booking.com B.V. 一案中，法院将会裁定添加顶级域名(例如 “.com”) 能否使原本通用的用语成为受保护的商标（案号： 915 F.3d 171 (Fed. Cir. 2018), cert. granted, __ S. Ct. __ (Nov. 8, 2019) (No. 19-46))。

法院将裁定一个商标的整体是否比起其各个部分之和更为重要。为了支持“BOOKING.COM”为来源识别标志的主张，Booking.com提供了证据以证明74.8%的消费者能辨认“BOOKING.COM”为一个品牌，而不是一种服务。相反，根据美国专利商标局的规则，与“公司”或“.com”结合使用的通用用语仍会是通用的，且不受保护，而任何调查证据将不被考虑。

INTA提交了支持Booking.com的法庭之友，主张调查证据在决定商标是通用性还是描述性时是有关的，并且不应仅限于涉及自创用语的案件中使用。INTA更主张没有商标规则本质上便拒绝对“generic.tld” 标志作出保护。按此以了解更多INTA的法庭之友。

永远发布？

在Marcel Fashions Group，Inc. 诉 Lucky Brand Dungarees，Inc. 一案中，法院将裁定既决事项是否适用于肯定性答辩(案号：898 F.3d 232 (2d Cir. 2018), cert. granted sub nom, Lucky Brands Dungarees, Inc.诉 Marcel Fashion Group, Inc., 139 S. Ct. 2777 (June 28, 2019) (No. 18-1086))。

第二巡回上诉法院是唯一的上诉法院裁定既决事项适用于肯定性答辩以及抗辩性的主张。Lucky认为已决事项的适用性会随着时间而变化，这主张与商标侵权的性质背道而驰。此外，该规则会迫使当事人会不论抗辩理由在该案中是否合理，亦会于诉讼中用尽所有可用的抗辩理由。

赔偿准则

Romag Fasteners，Inc. 诉 Fossil，Inc. 一案将处理上诉法院对于蓄意性是否为将侵权者利润归还给原告的先决条件还是其仅为众多考虑因素之一的分歧(案号：No. 2018-2417 (Fed. Cir. Feb. 5，2019), cert. granted，139 S. Ct. 2778 (June 28，2019) (No. 18-1233))。

从字面来说，美国法典编号15第1117条规定商标淡化是须具备蓄意性的，但该法规未对其他违反《拉纳姆法》的行为作任何规定。包括INTA在内的众多组织都已提交了法庭之友，指出法规的明文中并没有蓄意性这个要求。此外，鉴于证据问题，归还侵权者的利润可能是补偿原告，并有效阻止侵权的唯一途径。相反，Fossil主张第1117条的「公平原则」要求必须证明蓄意性方可获判损失的利润。

就最高法院作出判决的时间并没有硬性的规定，但从业者可期待法院在六月暑假休庭前将对上述案件作出判决，如果判决是一致的，则可能在争论结束后不久就会有判决。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。

供稿：Meredith Wilkes， Jones Day，美国俄亥俄州克利夫兰及Tracy Stitt， Jones Day，华盛顿哥伦比亚特区

审校：Jonathan H. Love， Parsons Behle & Latimer，美国犹他州盐湖城

翻译：顾晓楠
陈韵云律师行

法律法规/案例实践

德国：法院裁定以人名作为时尚产品款式名称不侵权

Schmidt-Hollburg博士与Sandberg博士均为国际商标协会通讯欧洲分会成员。

2019年10月1日，法兰克福高等地区法院认定（案号6 U 111/16 - SAM, cf. GRUR-RR 2020, 第70页, 2020年2月1日发布），以人名“Sam”用作待定牛仔裤款式名称未对第2004517号注册于第25类服装商品上的德国文字商标“SAM”构成侵权。

该裁决基于德国联邦最高法院在2019年3月7日做出的判决书（案号I ZR 195/17 - SAM, cf. GRUR 2019, 第522页， 2019年7月1日发布）中下达的指导，其中针对审查时尚产品款式名称的使用提供了指导意见。

被告在其网店售卖第三人制造商生产的EUREX BY BRAX品牌牛仔裤，供货信息中使用了文字“Modell: Sam”（款式：Sam），如下图所示：

被告在其网店售卖第三人制造商生产的EUREX BY BRAX品牌牛仔裤，供货信息中使用了文字“Modell: Sam”（款式：Sam），如下图所示：

法兰克福高等地区法院不支持商标侵权并认定该网上供货信息中使用的“Sam”不影响德国文字商标“SAM”的来源指示作用。

根据德国联邦最高法院的指导意见，商标性使用的正面认定，必须根据个案的具体情形，并且考虑公众是否认为某个标志指示了相关产品的来源。

在服装领域，通常将置于水洗标上的标识视作来源指示。至于包装上或广告中使用的标识，标识的突出性显示可视为商标使用。在审查网上销售的供货信息中款式名称是否指示来源时，必须将供货信息作为一个整体考虑。如果是知名款式名称，例如Levi’s的“501”，足以主张公众会把它当作来源指示。如果不能认为有知名度，则重点应是供货信息的整体设计。

在本案中，法兰克福高等地方法院认为“SAM”商标不是驰名商标。法院认为，公众不会因为其它知名款式名称（例如时尚领域的“501”）的使用而推定所有款式名称均构成来源指示。

高等地区法院进一步认为，被告的网上供货信息既不影响“SAM”商标的广告作用也不影响其投资作用，因为被告仅在次要位置、作为产品规格的一部分使用了“Sam”标志。

本裁定不得向德国联邦最高法院上诉。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。除已有官方立场外，国际商标协会对法律与实践版块的更新内容只发表不评论。

供稿：Hartwig Schmidt-Hollburg，Leo Schmidt-Hollburg Witte & Frank, 德国汉堡

审校：Karin Sandberg， Harmsen Utescher, 德国汉堡

Schmidt-Hollburg博士与Sandberg博士均为国际商标协会通讯欧洲分会成员

翻译：宫智民
北京市立方律师事务所

法律法规/案例实践

英国：高等法院裁定 “Big Horn” 能量饮料侵犯红牛 (Red Bull) 商标权

在英国，红牛以商标侵权为由起诉能量饮料和瓶装水进口、分销商，Big Horn。该公司使用的标志与红牛于欧盟商标（EUTM）所注册的商标相似，红牛胜诉。(Red Bull GmbH v. (1) Big Horn UK Limited (2) Voltino Food (3) Lyubomir Enchev，[2020] EWHC 124 (Ch))。

尽管法院认为Big Horn的商标使用未有造成混淆的可能性，但法院裁定其利用了红牛商标的独特性和声誉以获取不公平竞争优势。法院亦裁定Big Horn的唯一董事和 “主脑” 负有共同责任。

背景

相关商标和标志如下：

红牛于1987年在奥地利推出了能量饮料，此后获得了全世界的认可。2016年8月，Big Horn申请注册带有双公羊和金色太阳图样的图形商标。欧盟知识产权局异议部门驳回了红牛的异议申请，裁定该商标与红牛的双公牛商标并无相似之处。上诉委员会随后推翻了该裁决，裁定其商标存在混淆的可能性。

同时，红牛在英格兰及威尔斯高等法院提出商标侵权诉讼。红牛就侵权索赔申请了简易判决但不成功，因此此案进入了全面审讯。

裁决

Kelyn Bacon 御用大律师 (担任高等法院暂委法官)于2020年1月30日，根据欧盟商标法规2017/2001第9 (2) (c)条 (原为207/2009法规)裁定该行为构成侵权。暂委法官总结商标和标志确实具有视觉和概念上的相似性。鉴于红牛商标的全球声誉和极具特色的特征、标志的相似性以及商品的相同性，这些标志会使一般消费者将Big Horn与红牛的商标联系起来。此外，其标志的使用利用了红牛商标的独特性和声誉以获取不公平竞争优势，该使用并没有

注册欧盟商标编号及类别	商标及描述	争议Big Horn 标志
3629342 第32类 非酒精饮料，包括能量饮料	 双公牛	
52746 第32类 非酒精饮料	 蓝色/银色 平行四边形及太阳图样	
564301 第32类 非酒精饮料，特别是提神饮料、能量饮料	 单公牛	

转下页

英国：高等法院裁定 “Big Horn” 能量饮料侵犯红牛 (Red Bull) 商标权

接上页

任何正当理由。暂委法官指出，这些标志显然是为了搭红牛的便车及利用其声誉，并从红牛在市场营销方面付出的巨大努力中得益而设计的。

但是，暂委法官表示她不认为这些标志会根据欧盟商标法规2017/2001第9（2）(b)条的规定构成混淆，因为一般消费者会认为Big Horn产品比红牛便宜或是替代品。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。

供稿：Nina Ringen，Lundgrens 律师事务所，丹麦哥本哈根
反假冒委员会
审校：Axel Munier，巴德勒事务所，法国巴黎
翻译：顾晓楠
陈韵云律师行

美国: TRUMP-IT商标申请人在TRUMP驳回案件中失败未获得商标注册

据有关 ADCO Industries - Technologies, LP2020年美国专利季刊第二辑第53786页(TTAB 2020)[判例]，商标评审和上诉委员会（Board）支持了美国专利商标局（USPTO）驳回下图所示的“TRUMP-IT”商标在“多功能刀”商品上注册的决定。负责审查的审查员驳回注册理由有三：（1）这些标识错误地暗示他与美国总统唐纳德·特朗普有关；（2）并无书面记录显示唐纳德·特朗普作为一个在世自然人同意这些商标的注册；（3）申请人未按照要求提供有关其与唐纳德·特朗普是否有联系的信息。

委员会首先指出，申请人未能直接回应审查员的要求，即要求申请人说明唐纳德·特朗普（Donald Trump）是否与申请人的商品有任何关联。相反，申请人声称，假设消费者可能会错误地认为存在任何这样的联系 是“不合理的”。尽管委员会认为，“更好的做法”是申请人应明确说明两者之间没有联系，但委员会并非基于申请人未能按要求提供信息而驳回注册。

接下来，委员会审议了虚假关联问题。《商标法》第2（a）条禁止对“可能……错误地暗示（商标）与在世或已去世的人、机构、信仰或国家象征有联系的商标”获得注册。该委员会表示，审查员必须证明：（1）申请人的商标与唐纳德·特朗普的姓名或可识别其身份的特征相符，或与之近似；（2）该标志将被申请人商品的买方理解为（与唐纳德·特朗普的姓名或可识别其身份的特征相符，或与之近似）：（3）唐纳德·特朗普与申请人已出售或将以其商标出售的商品无关；且（4）唐纳德·特朗普的姓名或可识别其身份的特征具有足够的知名度或声望，当申请人将其用作商品的商标时，将被理解为其与唐纳德·特朗普有关联（出处略）。

转下页

美国: TRUMP-IT商标申请人在TRUMP驳回案件中失败未获得商标注册

接上页

委员会发现，申请人的商标使人联想到唐纳德·特朗普。正如申请人自己陈述的，两商标特征都包含他著名的波浪卷发，其中一个还含有模仿“让美国再次伟大”的短语，一个特征使用红色、白色和蓝色，而另一个特征使用金色。审查员提交了众多唐纳德·特朗普许可在各种各样的商品和服务上使用“特朗普”商标的的例子，委员会发现这些许可进一步支持了此种发现：消费者会认为这些商标是“与他的名字或可识别其身份的特征近似的”，以及会认为申请人的商标指向他。

因为申请人实际上已经承认唐纳德·特朗普与申请人的商品没有任何关系，委员会最后考虑了唐纳德·特朗普的名字或可识别其身份的特征的知名度因素。委员会很快得出结论，他的姓名和可识别其身份的特征具有必要的知名度，因此申请人的商标错误地暗示与唐纳德·特朗普有关，根据第2（a）条，因不能获准注册。

然后，委员会审议了“在世自然人”问题。《商标法》第2（c）条款规定：“任何申请人的商品与其他申请人商品相区别的商标，应因其性质被拒绝注册，除非……（c）（该商标）包含指向某一特定在世自然人的姓名、肖像或签名，经本人书面同意的除外。”委员会表示根据此条款，“姓名”不必是该人的全名。引用自有关Hoefflin,美国专利季刊汇编第二辑第97卷第1174,页、1176页（TTAB 2010）（判定根据第2（c）条，在未经同意的情况下，“奥巴马睡衣”、“奥巴马巴哈马睡衣”和“巴拉克的运动服装”商标被禁止注册，因为这些商标直接联系到了总统奥巴马。）

委员会提到其已经发现申请人的商标标识了唐纳德·特朗普，“以任何标准来看，都指向一个著名的政治人物和名人，而且申请人也承认了这一点。”因此，委员会认为，鉴于申请人的商标包括唐纳德·特朗普的姓名和相似肖像特征，但并未获得特朗普对其姓名和肖像的使用和注册的书面同意，依第2（c）条规定，这些商标注册被禁止注册。

最后，委员会审议了申请人的论点，即第2（a）和第2（c）条违反宪法，因为其违反了美国宪法第一修正案。委员会说，最近的判例法表明，联邦政府行政部门的行政机构可以解决宪法问题。引用自关于 DBC，联邦汇编第三辑第545卷 第1373、1378页（2008年美国联邦巡回法院）。委员会随后讨论了Iancu v. Brunetti案（2019年最高法院案例汇编第705页）和Matal v. Tam案（2017年最高法院案例汇编第1744页）），其中美国最高法院宣布《商标法》的某些条款违反宪法，侵犯了言论自由。但委员会的结论是，第2（a）和第2（c）条是符合宪法的，二者都是中立的观点，其目的不是限制言论自由，而是帮助保护公众不受欺骗。因此，委员会判定拒绝上述商标的注册。

尽管国际商标协会公报力求准确，读者仍可对其中特定或感兴趣事项独立核实。除已有官方立场，法律和实践板块的更新内容的发布，不包含国际商标协会的意见。

供稿：蒂莫西J洛克哈特, Wilcox & Savage, P.C.，美国弗吉尼亚州，诺福克

审校：迈克尔·麦秋，Lewis Roca Rothgerber Christie LLP，美国内华达州拉斯维加斯

洛克哈特先生和麦秋先生是国际商标协会通讯法律与实践委员会北美分会成员

翻译：王红欣
永新专利商标代理有限公司

2020 ANNUAL MEETING & LEADERSHIP MEETING

11月16–20日

11月11-13日: 委员会会议，领导层会议论坛

线上年会

特殊时期 非凡体验

www.inta.org

报名预计于7月初开放

INTA International Trademark Association