

协会新闻和委员会更新

专访2021年INTA主席Tiki Dare - 保持势头

Tiki Dare于1月1日正式就任2021年INTA主席和董事会主席。她于11月当选，此前她在协会有超过15年的志愿服务经历。来自加利福尼亚州雷德伍德城甲骨文公司副总裁兼副总法律顾问的她认为，2021年是推进多样性、公平和包容的一年，也是行业变革的关键一年。

她上任之时，世界正慢慢从艰难的一

年中走出，新冠疫情和其他全球性问题凸显出来。今年也是INTA的过渡年，因为协会即将结束当前的2018-2021年的战略规划，并宣布下一个四年计划。

Dare女士与INTA Bulletin委员会一起讨论了她今年的优先事项，包括建立一个关于多样性、公平和包容的专项工作组，以及推动技术发展和为知识产权从业人员在整个职业生涯中提供支持，这是协会通过Ayala Deutsch的2020年全明星主席专项工作组进行的一项工作。她还谈到了她在



Tiki Dare, 甲骨文公司, 美国加利福尼亚州雷德伍德城

INTA志愿服务期间看到的协会的变化和益处，以及她作为外部和内部法律顾问的经

[接下页](#)

本期目录

协会新闻和委员会更新

专访2021年INTA主席Tiki Dare - 保持势头	1
2020 INTA年会和领导层会议回顾：实质性、舒适性和趣味性	1

本期特写

一场历经三十年的关于不道德的/引人反感的商标的争论	7
使用他人的形象与人格之第一部分：言论自由，或是侵犯形象权？	9
使用他人的形象与人格之第二部分：形象权的范围	11

法律法规/案例实践

美国：商标不可用在CBD膳食补充剂产品上	14
美国：商标评审和上诉委员会就「第一印象」问题作裁决	15
加拿大：商誉减损——无需混淆	16
美国：外国“未经授权的抄袭者”逃脱了《著作权法》和《兰哈姆法》的追究	16

英国：没有Nosecco派对	17
美国：对“ZERO”放弃专用权结束了可口可乐长达十年的战斗	18
美国：保险公司无需为被保险人辩护	19
印度：Corona啤酒不能与冠状病毒联系起来	19
美国：锯片商标申请因其结构具有功能性被驳回	20
英国：英国脱欧与指定欧盟的国际商标注册	21
加拿大：没有实体店的商标「使用」	22
INTA英国脱欧专案组分析欧盟英国未来关系草案	23
美国：“口罩”电商卖家并未遭受不可弥补的损失	24
美国：委员会澄清证据的可采性规则	24
欧盟：法拉利对超级跑车的设计的组成部分享有未注册的权利吗？	25
欧盟：考虑商标中显著性弱的元素	26
美国：匡威案没有混淆可能性	27

2020 INTA年会和领导层会议回顾：实质性、舒适性和趣味性

“趣味性强、用户友好、定制化、以及灵活安排的学习机会和精彩的社交活动——即使缺少了面对面的接触。”这些是部分参加INTA 11月首次线上年会和领导层会议的会员对本次大会的反馈。

INTA Bulletin委员会向来自不同地区并主要服务在该委员会的会员提出了一系列关于2020年会和领导层会议的问题。大家的回答充分反映了参会者的经历。总的来说，除了“趣味性强、用户友好、定制化”之外，大家还关注到了建立联系的便利性，并很高兴有机会可以看到同事们家庭和生活的另一面。除了论坛和社交活动外，INTAconnect的日程安排和社交系统也很受欢迎。

[转第4页](#)

协会新闻和委员会更新

专访2021年INTA主席Tiki Dare – 保持势头

[接上页](#)

验，为年轻的从业人员提出建议，并对她预期的一些首要问题做出强调。

我们即将迎来对所有人来说都很困难的一年，在您担任主席的这一年来，打算关注哪些问题？

我很荣幸能以主席的身份为INTA服务。看着在我之前担任这一职务的人，我感到非常荣幸。我还需要向许多支持我的同事表示感谢。如果没有他们，我现在不会在这里。

首先让我介绍一下今年的主席专项工作组。它将专注于多样性、公平和包容（DEI）。除了疫情，DEI也是我们面临的一个重要问题。美国在2020年陷入了一场关于种族公平和种族正义的紧急讨论，这个问题影响到世界各地的人。我们在1月就要启动该工作组，在1月份，我们有

一个很好的出发点：由女性领导力计划（Women's Leadership Initiative）产生的重要的数据、建议和具体的行动项目，这将给我们提供了一个很好的路线，从性别维度进入多样性。

即将到来的另一项工作是从前主席Ayala Deutsch接力过来的全明星从业者项目，这是一个重要的、实质的资源。这个概念是在职业生涯中对个体进行跟踪，并在各个环节给予帮助。这可能从学生阶段就开始了，从年轻的从业者角色、到职业生涯中期、以至到资深律师或管理层。正在规划的内容包括我们需要的实质性技能，以及所谓的动态技能—帮助我们在职业生涯中的发展。

我们的目标是让全明星从业者资源长期进行。我们自己可以随时回到这个资源，并不断完善它，以确保我们能够成功地提供实

质性指导—例如，如何在中国就判决进行上诉？以及动态技能—如何提高领导力？如何提高公众演讲能力？如何在办公室里建立多样化的关系？这与多样性的推动也相吻合，但主要目标还是对整体职业生涯的有力支持。

我们也希望通过这个工作，为我们接触到每个人创造一个包容性的环境，让人们可以将整个自我带到工作中。

你在INTA服务已经超过15年了。在这段时间里，看到了协会和行业的哪些变化？

有一件很明显的事，就是INTA是如何国际化的。INTA开设了更多的办事处，在地域层面上扩大了会员和范围。我自己也一直在努力适应全球化。我非常清楚，作为一个美国从业人员，在一个日益全球化的协会中，我还有很多东西需要学习。

[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

Tiki Dare 甲骨文公司
(Oracle Corporation)

候任主席

Zeeger Vink 莫斯兄弟集团
(MF Brands Group)

副主席

Jomarie Fredericks 扶轮国际
(Rotary International)

Dana Northcott 亚马逊
(Amazon.com Inc.)

财务主管

Elizabeth Bradley 百时美施贵宝公司
(Bristol-Myers Squibb Company)

秘书

Deborah Hampton 科慕

(The Chemours Company FC, LLC)

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核。《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

专访2021年INTA主席Tiki Dare - 保持势头

[接上页](#)

在过去的几年里，INTA已经成为一个意见领袖。我们思考消费者信任的问题，我们全面报道了品牌评估和商业化的最佳实践。我们正在向其他领域拓展，如外观设计、版权和数据隐私。我们还在帮助会员了解人工智能和区块链等新技术和创新。仅在去年，协会就发布了关于企业法务和律师事务所的未来的调查报告、女性领导力计划和全明星从业者工具包。

您在协会中的参与对您的职业和个人有什么影响？

我从协会中获得的最重要的东西是我的人脉网络。如果我不知道如何做某件事，或者我以前没有做过，或者我不知道在某个国家可以和谁合作，我一定可以通过人脉网络知道。我接触到了大量的专业知识，还在世界各地结识了终身的朋友。

在未来一年中，您认为知识产权行业和从业人员最关心的问题是什么？

多样性、公平和包容是今年的首要问题。2020年5月乔治·弗洛伊德事件后，许多品牌都加强了对DEI的关注，关键是不要失去这种势头。

另一个首要问题是疫情后的复原和重建。2020年是紧急应对、有序调整的一年。乐观一点来说，希望我们现在正步入后疫情时代——人们可以接种疫苗，很多事情可以亲力亲为，重新进入封锁状态也不再感到恐惧。

在INTA的线上年会，我们已经就如何管理危机中的品牌进行了许多讨论——危机不一定是指疫情，也可以是重大数据泄露等。作

为一名知识产权专业人士，拥有一个现成的计划或最佳实践工具包，对应对危机来说是很有帮助的。

外部法律顾问和内部法律顾问的不同经验是如何对您起到帮助的？

担任过外部法律顾问对我的职业生涯很有帮助。在这个角色中，几乎所有的工作时间都在做法律工作。在众多客户中的工作让我学会了如何运用法律赋予我们的工具解决冲突和纠纷。我在商标律师事务所执业期间，有一次在一天9个小时内接待了37位客户。

但作为内部法律顾问时，我认为就像穿上了企业文化衫一样，需要全身心地投入到这个企业。

在美国，当你在律师事务所做知识产权法律顾问时，通常是被专门雇佣的，他们了解你的业务，希望你能提供一个法律结果。但在企业内部，通常你会使用法律工具来实现一个商业结果。当我是内部法律顾问时，我希望成为我的内部营销团队值得信赖的伙伴。我想了解我们的品牌战略、广告策略、我们提供的产品以及我们所创造的环境，这样才能实现销售。我需要了解我们的销售内容和方式、我们的价值观、我们是一家怎样的公司以及声誉。

哪些商标问题与您目前的工作特别相关？

首先，世界各地的知识产权局在疫情期间管理方式给我留下了深刻的印象。我们在制定2022-2025年战略计划时，以及在线上年会和领导层会议期间，会见了许多知

识产权局的负责人。他们在疫情期间积极应对，继续提供服务，过渡到在家办公后也继续推进工作。

我也很感谢在世界各地的外部法律顾问，并希望我的同行们也能产生同样的感激之情。从我们所获得的工作和服务上来看，根本看不出全球性的疫情所带来的停滞。3月份我们在中国的律师为当地医院送来了口罩和PPE（个人防护装备），这让我特别感动。非常感谢。

去年，每个人都需要贡献出自己的力量。在年会上看到和听到大家如此积极响应，真是不敢相信。每个公司和事务所都在尽自己所能。而在谈论这些贡献时，却没有人居功。

回到关于2021年的首要问题。你会看到INTA将继续提倡规范和统一，并应对品牌限制、反假和域名系统等问题。候任主席Zeeger Vink让我看到了反假一个新的重要方面。我认为可持续发展很重要，它的目标，就像多样性和其他以社会公益为目的的目标一样，往往是公司品牌承诺的一部分。假冒商品破坏了这些承诺。只有正品才能确保满足权利人的可持续发展目标、多样性目标、公正的劳工政策和其他关键要求。

您对希望在INTA层层提升的年轻从业者有什么建议？

多参与志愿工作、建立人脉网络、和寻找导师。各种贡献都是有价值的。另外，要注意这一点——不是所有职业生涯都能碰到这样的人，有些人将不仅仅是导师，他们会指导你，而不是仅仅每年给几次建议。如果碰到这样的人，要好好珍惜。

[转下页](#)

协会新闻和委员会更新

专访2021年INTA主席Tiki Dare – 保持势头 [接上页](#)

我还想建议年轻的从业者，发展一个感兴趣的专长，成为在任何一个小的利基上都去做的人。培养专长很快，不需要一万个小时，这会是你成为公司里对某一问题最了解的人。

在您担任主席的一年里，您最期待的是什么？

我很乐观地认为，总会有那么一天我们又能安全地聚在一起。我们可以继续保持线上交流，但如果我们真的到了那一天，那就太好了。

INTA 的价值不仅仅是年会和领导层会议。您和甲骨文团队是如何最大限度地利用 INTA 会员资格的？

利用INTA的平台和其线上资源，了解后再回馈，使其常绿常青。

INTA越来越成为一个意见领袖。这使我们可以将信息带回给内部团队。例如，INTA在两年前发布了一项Z世代研究。对年轻人进行了调查，以了解促使其购买真品的原因。它揭示了年轻人对真品的重视程度。这份调查报告非常有价值，我将它发给了我的

营销团队。这不仅仅是一个法律资源，还是宝贵的市场和商业洞察力，能够将其转化为现实，真是不可思议。

我还想呼吁读到这篇文章的人，多提出一些难回答的问题。我们所有处在INTA领导层的人都想知道会员们在想什么、想了解什么、在困扰什么、以及需要什么资源？我们希望稍稍领先，以便努力回应大家并提供资源。

2020 INTA年会和领导层会议回顾：实质性、舒适性和趣味性 [接上页](#)

您在2020年会 & 领导层会议上的体验如何？

George Chan, Simmons & Simmons, 中国北京

由于这是我第一次参加线上会议，所以一开始对开展方式持保留态度，但在体验了会议的先进技术后，“线上”这一点不很容易被忽略。这让我在各个方面都感受到了不同。除了与线下会议一样具有教育性和可及性，我不禁注意到这次线上活动留下了很小碳足迹（与线下会议相比），这是参加2020年会和领导层会议的另一个意想不到的积极成果。

Sheja Estesham, ALG India Law Offices, 印度新德里

对于我们这些来自亚太地区的人来说，大多数时候都要坐很久的飞机去参加年会和领导层会议。这次在家里舒适地参加会议非常方便。今年的日程安排照顾到了不同的时区，这绝非易事。

Louise Emmett, Madderns, 澳大利亚阿德莱德

INTA在将大会转变为一种线上体验这一方面做得很好。通往不同区域的“大厅”门户看起来很不错，非常方便，我很喜欢参加各种交流活动。我是第一次在INTA Bulletin委员会，很高兴有机会在线上大会中认识其他成员，这很有趣。

Allison Gifford, Stradley Ronon Stevens & Young 美国宾夕法尼亚州马尔文市

教育项目很棒，与线下年会相比提供了更多的参加机会。

Daniel Greif, Schmitt & Orlov Intellectual Property, 泰国曼谷

简直太出色了，超出了预期。会议和演讲者提供了宝贵的经验和实践分享，IT平台也非常方便用户使用，使大家能够有效、高效地参加会议，充分交流。

Celia Lerman, Lerman & Szlak, 阿根廷布宜诺斯艾利斯

这是一次很棒的体验。绝对超出我的预期。这是个很好的方式，可以一对一地开会，认识有趣的人。对我来说最大的挑战是要跟上公司的日常工作，并协调与不同时区的人的会面。但除此之外，这还是非常愉快和富有成效的。

Florian Traub, Pinsent Masons, London, 英国伦敦

简而言之，就是它的字面意思：在虚拟空间里举行的会议。虽然我很怀念与朋友和同事一起品尝鸡尾酒的亲身体验，但线上会议超出了我的预期。INTA在提供平台方面做得非常出色，使参会者能够在保持现有联系的同时，建立新的联系。撇开活动开始时登录的一些初期问题不谈，INTAconnect和无数的Zoom视频会议都运行良好。感谢INTA的工作人员举办了这次大会。

协会新闻和委员会更新

2020 INTA年会和领导层会议回顾：实质性、舒适性和趣味性 [接上页](#)

您是否已达成了参加大会的目标？

Daniel Greif, Schmitt & Orlov Intellectual Property, 泰国曼谷

当然，我能够与许多客户接触，并讨论他们在东南亚的商标事宜。年会还让我结识了来自世界各地的新联系人。与“现实世界”的INTA年会相比，线上平台实际上可以让我以更有效的方式与更多的人见面。

Nina Osseiran, Cedar White Bradley International, 黎巴嫩贝鲁特

是的，主要是在与客户的线上会议方面（虽然比传统的面对面会议少），以及参加委员会的会议，包括我最喜欢的“美国联邦判例法和TTAB发展的年度回顾”，以及由苹果公司的Erika Yawger主持的、非常有趣的“假冒店招，日益增长的假冒趋势和如何打击假冒”会议。

Renata Pereira Carneiro, Soerensen Garcia Advogados Associados, 巴西里约热内卢

是的，完全实现了！我的目标是见到我认识的人以及新朋友。这个平台同时满足了这两个目的。

Florian Traub, Pinsent Masons, London, 英国伦敦

是的，我已经实现了我的目标。INTA就像一个由志同道合的专业人士组成的大家庭。虽然是在线上，但很高兴能在这动荡的一年里见到这么多朋友和同事！

您能分享一个最喜欢的或有趣的年会时刻吗？

Ceren Aytakin, Attorney, 土耳其伊斯坦布尔（初次参会者）

虽然我在会议期间有无数难忘的时刻，但我最喜欢的还是INTA主席Ayala

Deutsch关于“正在进行中的工作”的实际意义的观点，即积极地展望未来，还有Duncan Wardle关于趣味性如何提高创新和创造力的观点。

Celia Lerman, Lerman & Szlak, 阿根廷布宜诺斯艾利斯

星期一，我参加了Zumba课程，这很神奇，也是开始新一周的美好方式。我开始穿着工作服装，在课程中不得不换成运动服——这是真正的Zumba！结束后，我有一个来自土耳其的同事，我之前从未见过他，但我们交换了电话，原来他也参加了同一个课程，而且也换上了运动服。这真是太有意思了。

我也很喜欢INTA组织的跑步活动。我们很多人在年会前的周末跑步，并把我们的照片发到了Facebook群里。组织者颁发了奖品，我赢得了“最美丽花园”奖，在我的跑步照片中就可以看到！这是一个很好的交流方式。在这个特殊的背景下，与同事们交流，了解彼此的家乡和家人，分享经历，是一种很好的方式。

Nina Osseiran, Cedar White Bradley International, 黎巴嫩贝鲁特

与INTA Bulletin委员会共度的招待会，我们分享了许多疫情期间的经历。

Renata Pereira Carneiro, Soerensen Garcia Advogados Associados, 巴西里约热内卢

巧克力品鉴会非常精彩。大家都在聊天。我在那里结识了朋友，也遇到了和我一样的巧克力爱好者。

Florian Traub, Pinsent Masons, London, 英国伦敦

一位同事通过INTAconnect组织了聚

会，来自澳大利亚、英国、美国、南非的同事参与了进来。不知不觉中，我们参加了由专业健身教练带领的普拉提运动课。在纽约看到一群跨越这么多时区的同事在教练的带领下舒展筋骨，无疑是一次难忘的经历！

您最喜欢的是哪部分，为什么？

George Chan, Simmons & Simmons, 中国北京

会议所使用的技术非常棒！我们可以从世界任何地方实时接收和回答参会者的问题。此外，将来自不同国家（和太多的时区，难以计数）的专家小组聚集在一起，并向与会者进行无缝传输，让我更加体会到我们在技术和通信方面的进步。

Ceren Aytakin, Attorney, 土耳其伊斯坦布尔

我特别喜欢教育内容，因为其中包含了许多令人振奋的讨论；社交网络会议，使我学到了感兴趣的内容，同时也收获了很多乐趣，并结识了具有相同兴趣的新朋友；我们的委员会会议，我终于看到了我从未见过的会员和我曾一起工作过的会员；以及压轴的闭幕舞会，因有机会认识了一些我在会议期间没有见过的人，并连续跳了两个小时的舞。

Sheja Ehtesham, ALG India Law Offices, 印度新德里

今年的圆桌讨论会是亮点之一。有很多可供选择的议题，讨论的质量以及与其他参会者建立的联系都让我受益匪浅。

Louise Emmett, Madderns, 澳大利亚阿德莱德

[转下页](#)

协会新闻和委员会更新

2020 INTA年会和领导层会议回顾：实质性、舒适性和趣味性 [接上页](#)

社交活动是今年真正创新的一个方面。我也很喜欢我参加的关于调查证据和保护商业外观的圆桌讨论会。这些会议的形式效果很好。由于身在澳大利亚，所有的教育内容都可以在之后回放，这也很好。

Daniel Greif, Schmitt & Orlov Intellectual Property, 泰国曼谷

与来自世界各地的客户和商标同行见面的效率和便利性，以及在出色的会议中获得商标从业者的宝贵经验的机会。

Renata Pereira Carneiro, Soerensen Garcia Advogados Associados, 巴西里约热内卢

品鉴会非常棒，而且可以交流（主要是通过聊天功能），这对我来说是个惊喜。快速交流会非常有活力，主持人也很善于保持对话的趣味性。我也很喜欢通过这个平台给我认识但没有交换过联系方式的会员发送信息。会客区也不错，但遗憾的是，我在那里的时候没有看到太多人。

Francisco Silva, SILVA, 智利圣地亚哥
INTAconnect. 一个寻找新的联系和与人匹配的简单方法。它也是一个安排议程的好工具。

Florian Traub, Pinsent Masons, 英国伦敦
INTAconnect平台非常好用，安排会议更容易，我喜欢结识新朋友的功能。我也很喜欢会客区；从一桌跳到另一桌，甚至比在现实世界中更容易。

Mingming Yang, Wanhuida Intellectual Property, 中国北京

INTAconnect平台非常好用，提供了很好的交流机会。通过使用搜索功能找到我想认识的人，非常高效。AI系统的推荐从未让我失望。视频会议很稳定，会议期间可以分

享演讲材料。日程系统非常有效。我从未担心过预约的会议之间有冲突。

与线下会面相比效果如何？如果这是您第一次参加，是否符合预期？

Ceren Aytekin, Attorney, 土耳其伊斯坦布尔

这是我第一次线上会议，也是迄今为止第一次参加年会。此前，我曾参加过欧洲大会，在会议期间，以往的参会者都会告诉我年会很精彩。这次会议超出了我可能有的任何预期，不同寻常、鼓舞人心、具有变革性。老实说，如果线上会议已经如此出色，我已经迫不及待地想要参加我的第一次线下会议了。

Rodrigo V. Bermeo-Andrade, BERMEO & BERMEO Law Firm, 厄瓜多尔基多

我们在业务之外的不同层面上了解了大家。面对面可能更快速和严肃，但在某些情况下，线上会面感觉就像被邀请到别人的家中一样，可以看到他们的家人和宠物，同事对他们的个人层面更加开放。

Sheja Ehtesham, ALG India Law Offices, 印度新德里

我不仅能够收藏教育课程的录音，还能参加现场会议，会议的议程设计很利于我所在的时区。这对我来说很有价值。在我参加INTA年会的过去10年里，由于客户会面排得满满的，很少能参加教育活动。今年很不一样，我能够在两种会议中无缝衔接。

Louise Emmett, Madderns, 澳大利亚阿德莱德

多年来，我每年都会参加年会，我总是

期待着见到老朋友和认识新人。今年的年会是一个不同的经历（没有等出租车或倒时差！），我仍然非常喜欢。由于我们不能旅行，能以线上的形式看到来自世界各地的人们笑脸真的很好。

Celia Lerman, Lerman & Szlak, 阿根廷布宜诺斯艾利斯

这是一种非常不同的体验。每天结束后我的脚都不疼了，而且这是我第一次可以在同一天内发后续邮件！

Nina Osseiran, Cedar White Bradley International, 黎巴嫩贝鲁特

有意思的是，与白天参会、晚上在酒店工作相比，我发现在家工作的同时参会更难了。

Mingming Yang, Wanhuida Intellectual Property, 中国北京

教育部分值得一提。我以前很少参加年会的研讨会，但这次参加了几场后，觉得非常有用。11月18日组织的中文论坛和恶意论坛也给人留下了深刻的印象。这可能是INTA第一次举办中文的活动，几位在中国有影响力的专家、官员和法官分享了最新的实践经验，非常不容错过。另外，所有的演讲资料都可以在平台的资源区下载，这非常好。

一场历经三十年的关于不道德的/引人反感的商标的争论

禁止“不道德的”或“引人反感的”商标获得注册的规定被判定违宪的一些判决在近期获得了较多关注。然而，很少有人注意到30多年前的一个认定有权以此理由驳回商标申请的法院判决。

2017年12月，联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuits）否决了《兰哈姆法》（the Lanham Act）第2（a）条中禁止注册被认为“不道德的”或“引人反感的”的商标的规定，认为该规定违宪。案号In re Brunetti, 877 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2017)。法院判决认为该规定违反了宪法第一修正案（the First Amendment）对言论自由的保护。该判决在美国最高法院作出对 Matal v. Tam 一案的判决不久后作出。最高法院在前述案件中否决了第2（a）条款中有关禁止“贬损”个人、机构、信仰或国家象征的商标获得注册的规定效力。Matal v. Tam, 137 S. Ct. 1744 (2017)。

过了不到一年时间，2018年9月，美国专利商标局（U.S. Patent and Trademark Office，简称USPTO）向美国最高法院提交了上诉申请，请求再审上诉法院关于Brunetti案的判决。最高法院批准了上诉请求，2019年6月，包括六位大法官在内的多数法官维持了上诉法院的判决，以违宪为由否决了《兰哈姆法》关于不道德的/引人反感的商标的规定的效力。Iancu v. Brunetti, 139 S. Ct. 2294, 204 L. Ed. 2d 714 (2019)。

众多学者和从业人员研读了上诉法院和最高法院在Brunetti案中的判决。然而，很少有人重新审视美国关税及专利上诉法院（U.S. Court of Customs and Patent

Appeals）早前在In re McGinley一案中的判决，该判决确认了USPTO以“不道德的”或“引人反感的”为由驳回商标申请合乎宪法规定。660 F.2d 481 (1981)。

25年多来，McGinley案为USPTO驳回被视为冒犯美国公众感情的商标奠定了基础。在我们分析Brunetti案及其潜在影响时，也值得重新审视McGinley案在最近的Brunetti案判决中的作用，以及这两个相隔近30年的案件所提出的并反复出现的法律问题。

McGinley 未能在刊物上注册商标

1981年，申请人Robert L. McGinley就USPTO以其商标包含有“引人反感的”因素而援引《兰哈姆法》第2（a）条关于不道德/引人反感商标的禁止性规定拒绝其在“以社会和人际关系为主题的刊物”以及“社交俱乐部服务”上注册商标一事提出上诉。争议商标由一张“裸体男女亲吻和拥抱并似乎暴露了男性生殖器的照片”构成。申请人提交的证据显示，该商标用于讨论同性恋、手淫和其他性话题的刊物，且申请人的服务包括赞助和安排集体性派对。

在肯定USPTO有权驳回注册申请之后，美国关税及专利上诉法院认定商标未能获得注册一事并不影响申请人行使宪法第一修正案权利，因为申请人仍然可以自由使用该商标。法院接着认定，“引人反感的”一词准确地符合了宪法第五修正案关于正当程序的要求，并且商标是否引人反应当从“普罗大众”的角度出发来判断。

“值得注意的是，在McGinley一案中法院驳斥了政府提出的有关不道德/引人反感

条款下的案件应与淫秽案件相提并论的观点。”

法院将McGinley案中的事实与先前一些根据《兰哈姆法》不道德/引人反感条款禁止注册商标的案件的事实进行了类比（例如，MADONNA之于葡萄酒，BUBBY TRAP之于胸罩，QUEEN MARY之于内衣），认定申请人的争议商标也令人反感。在McGinley案中，两位法官提出了反对意见但并未涉及合宪性问题，而是认为在案记录不支持该争议商标引人反感的观点。他们认为，多数法官意见额外倚重的早先的“MADONNA之于葡萄酒”一案鉴于社会风气变化已不再具有先例意义。

在McGinley案中，法院驳斥了政府的一些观点主张但最终肯定政府有权拒绝该案争议商标注册。值得注意的是，在McGinley一案中法院驳斥了政府提出的有关不道德/引人反感条款引发的案件应与淫秽案件相提并论的观点。在驳斥该论点时，法院指出，第2（a）条专门使用了“scandalous（引发反感的）”一词而非“obscene（淫秽的）”一词而且没有立法进程文件表明对该条款的分析解读应类同于淫秽案件中的标准。不过，如下文所述，不道德/引人反感条款与淫秽案件之间的关系在20多年后的Brunetti一案的判决中再次出现了。

Brunetti 案胜诉

在Brunetti案中，艺术家 Erik Brunetti对USPTO以不道德/引人反感为由拒绝其在运动服装上注册“FUCTION”商标一事提出上诉。在审理中，上诉法院首先分析

[转下页](#)

一场历经三十年的关于不道德的/引人反感的商标的争论

接上页

了当Brunetti提出上诉时他的宪法权利主张是怎么被McGinley案的判决排除的，因为McGinley案认为不道德/引人反感条款并不涉及第一修正案问题。法院进一步指出，Matal案的判决仅限于裁决第2（a）条的贬损性规定内容违宪，但该案并未探讨第2（a）条的其他部分是否也可能违宪，之后法院以McGinley案可能阻止未来对其他部分是否合宪进行重新审查的理由推翻了McGinley案判决。

最终，Brunetti赢得诉讼。法院认为，不道德/引人反感条款通过对“商标背后的表达内容进行价值判断”从而对言论的表达性内容进行了裁量，因此针对该条款的合宪性规定应适用严格审查（strict scrutiny）的标准。由于不道德/引人反感条款未能符合该严格审查设定的标准，因此该条款违反了第一修正案对言论自由的保护。Brunetti案的法院还认为，即使按照适用于纯商业言论的低一级的中等程度审查（intermediate scrutiny）设定的标准对该条款进行评估，政府也未能证明存在实质性的政府利益用以证明该禁止性规定有其合理性。法院指出，该条款的语言造成不确定性，因为几乎相同的商标有的已经被一些审查员批准通过而有的则被驳回。法院还发现并不存在对“不道德的”和“引人反感的”的合理定义以使该法条的合宪性可以得以保留。

有趣的是，联邦巡回法院似乎采纳了McGinley一案中的反对意见关于社会风气的变化在不道德/引人反感商标判例中起作用的观点，认为“对反感性的判断是在当下态度的背景下进行的，因此，什么是真的不道德的或引人反感的含义会随着时间推移而变

化”。Brunetti一案中，法院也指出，根据第2（a）条的不道德/引人反感条款作出裁决的早期案件往往侧重于包含宗教内容的商标上。

“Sotomayor大法官警告道：……我们可以预期，‘含有可想象的最粗俗、亵渎或淫秽的文字和图像’的商标将迅速被抢先注册。”

美国最高法院2019年6月24日发布的六比三判决维持了上诉法院的裁决。判决认为，不道德/引人反感的禁止性规定与Matal案中被告的贬损性禁止性规定一样，都是基于观点的违宪性规定，该规定用于驳回在一些事情例如吸毒、宗教、恐怖主义等方面表达了某些观点的商标的注册申请，而与此同时在这些相同主题上表达了“更被接受的观点”的商标却得以获准注册。

“淫秽性、粗俗性、亵渎性”商标的地位

Timothy Dyk 法官在上诉法院的协同意见（concurring opinion）中批评Brunetti案的多数意见未能将不道德/引人反感条款的适用范围缩小到仅用于排除“淫秽的（obscene）”商标的注册——判例法已经确定此类商标不受第一修正案的保护——以维护该规定的合宪性。他肯定了McGinley一案中法院关于不道德/引人反感条款指向不止于淫秽内容的解读但认为联邦巡回法院不受此解读约束。

值得注意的是，为支持关于引人反感条款应被解释为旨在禁止淫秽内容的主张，Dyk法官指出“在本法院裁判的案件中，不道德/引人反感条款的核心目标针对商标中反映的

性内容。近几十年来，USPTO根据不道德/引人反感条款作出的绝大多数驳回决定也都与性内容有关。个别的援引该条款作出的针对与性无关的商标的驳回决定不足以证明将解释的范围缩小是不合理的”。

美国最高法院的大法官Sonia Sotomayor对判决部分赞同部分反对，她提出类似观点，即“不道德的（immoral）”和“引人反感的（scandalous）”两个词不应该不恰当地混为一谈。Sotomayor大法官在她的意见中（首席大法官Roberts和大法官Breyer在其各自的意见中表达了相同观点）指出，虽然判断一个商标是否是“不道德的”无疑是基于观点的裁量因而违反了第一修正案，但“引人反感的”一词可以合理地解读为只排除“淫秽性、粗俗性和亵渎性（obscenity, vulgarity, and profanity）”商标的注册。这种解读将导致对言论仅进行观点中立性的限制，而这种限制在获益性政府行为举措中例如商标注册制度中是允许的。Sotomayor法官在意见中引用了McGinley案，该案认为对“引人反感的”的解读及适用应独立于“不道德的”。

Dyk法官和Sotomayor大法官所主张的缩小不道德/引人反感条款适用范围的尝试尤为引人注目，特别是McGinley案的异议意见和Brunetti案中上诉法院的多数意见已经强调先前根据不道德/引人反感条款作出的裁决主要集中在宗教内容的情况下。即使审查员越来越多地使用该条款来拒绝色情内容注册且当下社会公众对于色情内容比宗教内容更为敏感，前述事实也似乎让人难以辩称该条款的目的一直是针对淫秽性、粗俗性和/或亵渎性内容。

转下页

一场历经三十年的关于不道德的/引人反感的商标的争论

接上页

Sotomayor大法官警告道，由于美国最高法院未能挽救不道德/引人反感条款的某些部分使之免于被无效，因此我们可以预期，“含有可想象的最粗俗、亵渎或淫秽的文字和图像”——包括令人发指的种族污言秽语——的商标将迅速被抢先注册，而我们

将无力阻止这一切。恐怕只有时间才能证明Sotomayor大法官的警告是否将成为现实。

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：Gayle Denman, Dechert LLP, 美国纽约州纽约市

翻译：黄雪芳
麦仕奇 (Marks & Clerk) 北京

使用他人的形象与人格之第一部分：言论自由，或是侵犯形象权？

任何个人均享有保护其身份、控制其形象特征商业利用的合法权利。但是，随着社会的发展，除外情形也在增加。

著作权、商标或专利等传统知识产权形式所保护的，是明确可辨的人类创造活动成果，例如小说、音乐作品、徽标或实用发明，而形象权所保护的内容更难定义且更为私密，即保护个人的“个人特征”免受其意愿之外的商业利用。在美国，形象权授予个人一定程度的控制权，以控制就其姓名、形象、声音、肖像以及能用于识别“自我”的其他元素的使用。相应地，就利用这些个人特质的行为所享有的控制能力，有时被称为一系列“人格权”。

美国各州大多通过基本条款认可形象权，虽然它们在相关法律的其他方面（包括形象权在个人死亡后是否仍然受到保护，形象权是否可以转让）仍存在分歧。部分州的成文法非常详尽地罗列了受保护的人格特质。例如，印第安纳州的法律规定，个人的姓名、声音、签名、照片、形象、肖像、独特外表、姿态和举止均受保护。

世界其他国家和地区对人格权的保护性质和保护范围因具体司法辖区的不同而

存在较大差异，因此，本文讨论仅限于美国法律。正如本文讨论所示，美国各州对美国法律的解释也各不相同。

形象权可受州内成文法和/或普通法保护。在纽约州，形象权不受普通法保护，相关权利主张必须根据纽约州《民权法案》第50条和第51条提出。这两条法律对“隐私权”予以立法保护，并保护个人的“姓名、肖像或声音”免于在未经同意的情况下被用于牟取商业利益（N.Y. Civ. Rights Law § 50, 51 (McKinney 2019)）。然而，纽约州议会已通过一项新法案。该法案将创设一项独特、可继承、可转让的形象权。截至2020年9月底，该法案在等待纽约州州长签署中（S. 5959-D, 2019-2020 Sess. (N.Y. 2019)）。

而在美国西岸，加利福尼亚州同时在成文法和普通法中承认形象权，并且也保护个人形象免遭未经同意的使用。《加利福尼亚州民法典》第3344条禁止“未经相关个人事先同意，在产品、商品或货物之上或之中，或为宣传、销售或招揽购买产品、商品、货物或服务之目的，以任何方式故意……使用……他人的姓名、声音、签名、照片或肖像。”（Cal. Civ. Code §

3344 (West 2020)）加利福尼亚州普通法的保护进一步超出了为宣传目的“故意”使用这一限制，其禁止“为被告的利益（无论商业利益或其他利益）”而对原告身份进行的任何使用（157 F.3d 686, 692 (9th Cir. 1998)）。

形象权 vs 表达自由

形象权的首次出现，可以追溯到面向大众市场的电影、广播或电视问世之前的时代。作为一种限制手段，形象权旨在防止个人（通常是明星）的姓名或形象在未经同意的情况下以具误导性的方式用于推销产品。因此，这项权利不过是给了明星们机会，让他们得以开辟一个市场，就其产品代言价值获得报酬。

然而，伴随大众传媒时代和数字时代在20世纪和21世纪的兴起，无论是“星”文化的重要性，还是提及当代明星或反映其无所不在身影的作品数量和类别，都随着时代而增加。例如，某纪录片的制作人可能希望提及某位明星，描述其在某重大文化现象中扮演的角色。又例如，某电视节目可能希望讲述一个有趣的虚构故事，并迎合观众的关注点和价值观。而这档节

转下页

使用他人的形象与人格之第一部分：言论自由，或是侵犯形象权？

接上页

目若太过贴近真人真事，可能因此被视为“影射八卦”。

……形象权所保护的内容更难定义且更为私密，即保护个人的“个人特征”免受其意愿之外的商业利用。原告针对具有创造性表述的作品主张其形象权时，法院会平衡个体在其个人身份中享有的财产性利益，以及公众及创作者在信息思想自由传播过程中的利益。

为支持前述类型的表达自由，法院在主张形象权的案件中努力为文化作品留出了空间。例如，2018年3月，加利福尼亚州某法院驳回了女演员Olivia de Havilland基于迷你剧《宿敌（Feud）》对其的描述而提起的权利主张。法院认定，美国宪法第一修正案“保护故事作者和艺术家取材于生活（包括真实个体的经历，无论普通人或非普通人）并将其转化为艺术[。]”（230 Cal. Rptr. 3d 625, 638 (Cal. Ct. App. 2018)（内部引号已省略）（引用813 F.2d 891, 905 (9th Cir. 2016)）（参见2019年3月15日文章）

在涉及纪录片《医疗内幕（Sicko）》的某案件中，华盛顿州某法院驳回了因某个人在医院接受治疗的一段录像而引发的形象权主张，理由是对个人身份的“信息性或文化性”使用受到美国宪法第一修正案保护（738 F. Supp. 2d 1104, 1114 (W.D. Wash. 2010)）。

在纽约州的“具有新闻价值”抗辩

实际上，法院对自由言论的保护力度并非始终如上述案件所示的那样大。因此，针对形象权主张，一系列较为具体但

有效的抗辩策略逐步发展成熟，以保护不同类型的表达作品。例如，在纽约州，援引美国宪法第一修正案和其他言论自由保护措施提出“具有新闻价值”抗辩即属于被告可采取的策略之一。这一策略适用于涉及“公众关注且具有新闻价值的事件和事宜”的作品。

“具有新闻价值”抗辩普遍保护记者免于就其为新闻报道而使用个人身份承担相关责任。因此，纽约某地区法院最近认定，某记者并不因在讨论澳大利亚一大学的“男性研究”课程以及LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别和性别认同不确定者）权利与宗教自由之间紧张关系的文章中描述原告“自诩为‘反女权主义’”的观点而承担任何责任（No. 19-cv-2130, 2020 WL 2836189, at *1-5 (S.D.N.Y. May 30, 2020)）。

但是，别被“新闻”二字误导——在很多案例中，“具有新闻价值”抗辩获得的豁免范围常常延伸扩展到日常新闻之外。纽约州的多个法院已将此豁免情形适用于文学、电影、戏剧，甚至偷拍的艺术照——在最近的一起案件中，某摄影艺术家获得了纽约最高法院上诉分院的支持。他本因其主题为“邻居（The Neighbors）”的展览中包含利用长焦镜头拍摄的对面大楼居民的照片而遭到起诉（7 N.Y.S.3d at 98）。上诉分院裁决这些照片构成艺术作品，并认定它们同样须享有“新闻界基于新闻价值和公众关注享有的豁免项下的回旋余地……”（at 159）。

为支持……类型的表达自由，法院在主张形象权的案件中努力为文化作品留出了空间。

在纽约州法律项下，照片同样可以“具有新闻价值”为由受到特殊豁免保护：尽管这项豁免通常在事实和虚构内容之间以前者为重（这一点并不令人意外），但若照片传达了具有新闻价值的故事，则即使将照片与故事结合使用会就照片中的个人形成错误印象，该照片亦可对抗形象权主张。只要照片与具有新闻价值的对应故事之间存在“真实关系”，且故事并非仅仅是变相广告，这项豁免保护即适用。

因此，当某案原告（一名14岁女孩）的照片被用作某青少年杂志未成年人饮酒和性行为问答专栏的配图时，法院认定，这些照片受到豁免保护，而不论其是否蕴含“原告即为文章中所述14岁女孩”这一虚假暗示。

电影、事实和虚构故事

尽管误导性照片若结合“具有新闻价值”的故事则可能会受到豁免保护，但在纽约州，若故事本身实质上属于虚构，则这种豁免保护亦可能不再适用。因此，在Christopher Porco诉某Lifetime电影的制片人一案中，纽约最高法院上诉分院拒绝驳回案件，因为该影片对Christopher Porco（其被裁定谋杀其父和谋杀其母未遂）的描述包含过多虚构元素，不符合以“具有新闻价值”为由豁免的条件。法院认定，这种虚构程度使得Porco得以主张该影片“充斥着假想、戏剧或虚饰，以至于[无法]称其符合以具有新闻价值为由获得豁免的目的”。

虚构的传记电影在其他司法辖区获得的处理则较为有利，因为这些司法辖区不

转下页

使用他人的形象与人格之第一部分：言论自由，或是侵犯形象权？

[接上页](#)

就其新闻价值进行分析。如前文所述，加利福尼亚州某法院驳回了Olivia de Havilland针对某好莱坞往事迷你剧中对其的虚构描述提起的形象权主张。法院裁定，故事作者若“取材于生活”并“将其转化为艺术”，则故事作者将获得保护。

与之类似，就针对以诱惑合唱团（The Temptations）这一音乐组合为主题的某虚构迷你剧所提出的一项权利主张，某联邦法院适用了密歇根州的形象权相关法律。法院认为，美国宪法第一修正案中的考量“同等重要，无论相关作品是虚构的、非虚构的还是二者的结合”。

当然，即使虚构故事在形象权主张中得到豁免，诽谤法仍可能约束内容创作者，要求创作者对真实人物进行描述时不得过分偏离事实。原告常常将诽谤指控纳入其形象权诉讼，而在诽谤指控中，真实性是一项绝对免责抗辩。Ruffin-Steinbeck

一案的法院即强调，原告认为对其描述不实，这一情况更适合视作诽谤案件的诉由，且该法院也支持了原告提出的若干诽谤指控之一。

结论

法律对形象权的认可，使得个人能够保护其身份的人格完整性，并能够控制利用其特征或形象所产生的经济价值。然而，形象权所保护的道德价值和经济价值并非绝对的。美国社会还重视信息和文化的自由传播及美国知名媒体和科技行业的经济作用，而这些行业可能会对形象权案件中原告的身份加以附带或有意利用。

相应地，随着各种法律判例的发展，表达作品被允许使用个人身份。根据这些豁免保护，无论是报道涉及符合公共利益的真实故事，还是仅仅以现实为出发点创造讲述一个新故事，公司均有可能免于承

担有关形象权的责任。在形象权这片沼泽困境中，内容创作者可在法律顾问的帮助下，以多种方式脱离无路可走的窘境。

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：Dori Ann Hanswirth, Arnold & Porter 律师事务所，美国纽约州纽约市，形象权委员会
Kyle Schneider, Arnold & Porter 律师事务所，美国纽约州纽约市
翻译：叶剑媚
北京市金杜律师事务所上海分所

使用他人的形象与人格之第二部分：形象权的范围

作为系列文章的第二部分，本文通过提出内容创作者可将自身创造性表述融入作品从而规避责任的多种方法，对形象权进行探讨。本文的讨论将涵盖对合成角色的使用、“再创作性使用”检验方法和其他创造性衡量方法、以及此类规则对电子游戏等有别于传统的媒体平台的适用情况。艺术家和其他内容创作者自身希望从现实生活中汲取灵感，而法律则期望其作出实质性的创造性表述。对此，艺术家和其他内容创作者应当谨慎地加以平衡。

合成角色：Greene 诉派拉蒙影业公司 (Paramount Pictures)

2015年9月30日，初审法院就以“基于真实事件”为宣传点的电影《华尔街之狼 (The Wolf of Wall Street)》相关诉讼作出裁决。该案原告Andrew Greene同时提出了形象权主张和诽谤主张，声称片中刻画的一个“实施犯罪并从事‘骇人听闻、道德败坏的性行为及毒品活动’”的角色与其相似，构成对其的诽谤。(Greene v. Paramount

Pictures Corp., 138 F. Supp. 3d 226, 234 (E.D.N.Y. 2015))。

现实生活中，Andrew Greene曾在纽约经纪公司Stratton Oakmont与其儿时伙伴Jordan Belfort (Stratton Oakmont创始人，在《华尔街之狼》中由Leonardo DiCaprio饰演)一同工作。影片中的另一角色Nicky “Rugrat” Koskoff至少在一定程度上是受Andrew Greene启发而设。该电影于2013年12月25日上映。

最终，Andrew Greene的形象权主张和诽谤主张均被驳回，且驳回原因类似。原告

[转下页](#)

使用他人的形象与人格之第二部分：形象权的范围 [接上页](#)

承认自己是公众人物，而这意味着其需要证明被告行为带有“实际的恶意”（故意或轻率地无视真相）方可实现其诽谤主张）。

（Greene诉派拉蒙影业公司，No. 19-135-cv, 2020 WL 3095916, at *2 (2d Cir. 2020)）。美国联邦第二巡回上诉法院以被告行为不带有“实际的恶意”作为法院意见之一，于2020年6月11日裁决维持初审法院原判，即任何理性的观众均不会认为被告有意以争议角色实际刻画原告Andrew Greene。（Id. at *2）。上诉法院所依据的是如下事实：争议角色并非以原告姓名命名，且尽管该角色部分参考了原告，但其实际是由三个不同的真实人物组合而成的合成角色。（Id. at *2）。

初审法院先前于2015年9月30日根据纽约州法律驳回原告的形象权主张，这一裁决也是以《华尔街之狼》中的争议角色采用的是虚构姓名且仅具有原告部分特征为依据。（Greene, 138 F. Supp. 3d at 232-33）（“仅反映原告的某些特征而未实际采用其姓名、肖像或照片不具有成文法项下的可起诉性。”（引自Allen v. Nat'l Video, Inc., 610 F. Supp. 612, 621 (S.D.N.Y. 1985)）。

基于真实故事改编（且非合成角色）： Barbash诉STX Financing

由2019年电影《舞女大盗（Hustlers）》（其类似地以“受真实故事启发”为宣传点）引发的一起案件目前仍在审理中。该案件有可能进一步明确，使用通过真人改编或合成而创造的角色所能获得保护的边界。

在Barbash诉STX Financing的这起案件中，原告试图将争议角色与Greene案中“无法辨识的虚构合成角色”进行区分，并

提出被告应承担责任，因为被告并非创造了一个“虚构的合成角色”，而是“尽可能准确地刻画了原告”。（Plaintiff's Memorandum of Law in Opposition of Defendants' Motion to Dismiss Plaintiff's Amended Complaint at 10-11, Barbash v. STX Fin., LLC, No. 20-cv-00123-DLC (S.D.N.Y. filed June 29, 2020)）。

与之相对，Barbash案的被告则将该案与Greene一案进行类比，提出其无需承担责任，因为，不论争议角色以何种程度具有原告的某些特征，也不论《舞女大盗》以何种明显程度刻画了原告，其并未使用原告的姓名或实际肖像。（Defendants' Memorandum of Law in Support of their Motion to Dismiss Plaintiff's Amended Complaint at 9-11, Barbash, No. 20-cv-00123-DLC (S.D.N.Y. filed May 29, 2020)）。

过于相似（因此不具有再创作性）的刻画可能侵犯个人的形象权。

截至本文发布之日，Barbash案的法院尚未就该案双方的论点作出裁判，但最终裁决可能会向内容创作者提供有益的指导，指导其在从真人真事中汲取灵感时必须在真实性与虚构性之间遵循的界线。该案双方已于2020年7月提交案件摘要。裁决预计会在未来几个月内作出。

“再创作性使用”与其他基于创造性的保护

某一个人的身份能在何种程度上用于构建合成或虚构角色，这也是加州法院在形象权案件中经常适用的一项检验方法的核心。“再创作性使用”检验方法判断“相关作品是否增加了重要的创造性元素，从而得

以转换而不仅仅是明星的肖像或对明星的模仿”。（Comedy III Prods., Inc. v. Gary Saderup, Inc., 21 P.3d 797, 799 (Cal. 2001)）。Comedy III案是“再创作性使用”检验方法首次用于形象权案件的重要案例。

2018年，加利福尼亚州上诉法院在Sivero诉二十世纪福克斯电影公司（Twentieth Fox Film Corporation）一案中适用了这一标准，认定《辛普森一家（The Simpsons）》中与原告相似的争议角色符合“再创作性使用”标准，因为其并非实际肖像，而是具有“黄皮肤、牙齿严重反颌、无下巴、无眉毛”等再创作性创意元素的卡通角色。（No. B266469, 2018 WL 833696, at *10 (Cal. Ct. App. Feb. 13, 2018)；同时也请见De Havilland v. FX Networks, LLC, 230 Cal. Rptr. 3d 625, 640-42 (Cal. Ct. App. 2018)，其中一项法院意见为：纪录剧情片《宿敌（Feud）》对女演员Olivia de Havilland的个人特征进行了再创作性使用）。

在尚未发展出“再创作性使用”检验方法的1989年，美国联邦第二巡回上诉法院就创造性作品中对真实身份的使用明确提出了一种缜密的检验方法。这种检验方法至今仍在使用。在Rogers诉Grimaldi一案中，美国联邦第二巡回上诉法院受理了由女演员兼舞蹈家Ginger Rogers提起的诉讼。Rogers指控Federico Fellini的电影《舞国（Ginger & Fred）》（其讲述Ginger Rogers与Fred Astaire的模仿者）在标题中擅自使用其身份。（875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)）。美国联邦第二巡回上诉法院适用了俄勒冈州法律，并维持初审法院驳回Rogers形象权主张的原判，因为片名“显然与该片内容相关，

[转下页](#)

使用他人的形象与人格之第二部分：形象权的范围 [接上页](#)

而非以销售商品和服务为目的的变相广告，也并非商业营销宣传品”。（Id. at 1002, 1004-05）。

该上诉法院驳回了Ginger Rogers在《拉纳姆法》（Lanham Act, 即美国联邦商标法）项下附带提起的虚假代言主张，基于如下类似依据：由于被告的行为并未明确误导消费者相信Ginger Rogers认可该电影或为该电影代言，该上诉法院认定Ginger Rogers提出的权利主张不被认可。

适用“再创作性使用”检验方法的各家法院逐渐不再遵循Rogers一案中对形象权的解释，而是转而审查争议作品是否对原告身份进行了充分的再创作从而无需征得原告同意。

这些法院认定，Rogers一案中对形象权主张的检验方法与Rogers一案中对《拉纳姆法》项下权利主张的相关检验过于相似，使得该检验方法仅适于“类似商标的形象权案件”。（请见e.g., Hart v. Electronic Arts, Inc., 717 F.3d 141, 157 (3d Cir. 2013); 也请见In re NCAA Student-Athlete Name & Likeness Licensing Litig., 724 F.3d 1268, 1281 (9th Cir. 2013) (“Rogers与Mattel案件当事法院的观点（即，除非明确误导了消费者，否则，艺术作品和文学作品应受到保护）显然未对[原告]所主张的权益作出回应。”）。

2003年，密苏里州最高法院启用了另一种检验方法。在由某曲棍球运动员针对某漫画出版商提出的形象权主张中，密苏里州最高法院创设了该法院的“最常用检验标准”。根据这一标准，若一部作品“主要利用了某一个人身份的商业价值……即使其中存在某些‘表述性’内容，且该等内容在其

他情况下可能符合‘言论’的条件”，该作品并不会受到美国宪法第一修正案的保护。（Doe v. TCI Cablevision, 110 S.W.3d 363, 374 (Mo. 2003)）。

电子游戏中的表述性作品

在涉及有别于传统的媒体和平台（如电子游戏和社交媒体）的案件中，形象权主张越来越普遍。在Sivero一案中适用于《辛普森一家》中争议角色的“再创作性使用”检验方法，常被用于确定电子游戏是“擅自使用[相关个人的]身份进行商业利用”还是根据美国宪法第一修正案合理使用个人肖像。

（Hart, 717 F.3d at 148, 该案认定某大学橄榄球电子游戏中对某大学四分卫身份的使用不具有再创作性）。但是，正如Hart一案中某异议法官所述，适用于电子游戏的“再创作性使用”分析“关注点狭窄，仅关注个体肖像，而未关注其如何从整体上融入相关作品和经相关作品再创作”。（Id. at 173）。

因此，若电子游戏角色表现出与现实生活灵感来源人物不同的特征，法院极可能认定其无需承担责任。例如，尽管Epic Games在游戏《战争机器（Gears of War）》中创造了一个与职业摔跤手“硬石”汉密尔顿（Hard Rock Hamilton）外形相似的角色，甚至允许玩家为该角色穿上摔跤服，但美国宾夕法尼亚州东区联邦地区法院认定该电子游戏角色具有充分的再创作性，因为该角色拥有不同的姓名和背景故事。（Hamilton v. Speight, 413 F. Supp. 3d 423, 431-34 (E.D. Pa. 2019), aff’d, No. 19-3495, 2020 WL 5569454 (3d Cir. Sept. 17, 2020)）。

相似地，在Pellegrino诉Epic Games, Inc.

一案中，原告就热门在线游戏《堡垒之夜（Fortnite）》中的一项功能起诉游戏创作者。该功能允许游戏角色表演取自原告的某段舞蹈动作。（No. CV 19-1806, 2020 WL 1531867, at *3-4 (E.D. Pa. Mar. 31, 2020)）。然而，宾夕法尼亚州东区联邦地区法院认定，该游戏中对原告舞蹈的表演不侵犯原告的形象权，因为该舞蹈系与不同于原告的各种角色形象结合使用。（Id.）。

而过于相似（因此不具有再创作性）的刻画则可能侵犯个人的形象权。No Doubt乐队即成功实现了其形象权主张，因为加利福尼亚州上诉法院认定，电子游戏《乐队英雄（Band Hero）》中的角色系对No Doubt乐队成员的真实视觉描绘。（No Doubt v. Activision Publ’g, Inc., 122 Cal. Rptr. 3d 397, 409-12 (Cal. Ct. App. 2011)）。

……若电子游戏角色表现出与现实生活灵感来源人物不同的特征，法院极可能认定其无需承担责任。

体育主题电子游戏通常会突出对相关体育运动和运动员个人的真实刻画，因而也尤其容易遭遇形象权主张，因为与相关运动员的相似度是此类游戏的核心，虽然游戏也可对以相关运动员为原型的游戏角色作出修改。（请见e.g., Davis v. Elec. Arts, Inc., 775 F.3d 1172, 1177-78 (9th Cir. 2015); Hart, 717 F.3d at 166-69; In re NCAA, 724 F.3d at 1276-79）。

而另一方面，纽约州上诉法院最近认定，游戏《侠盗猎车手：圣安地列斯（Grand Theft Auto: San Andreas）》中一角色并未侵犯女演员Lindsay Lohan的形象权，因为该电子游戏角色看起来与Lohan并

[转下页](#)

使用他人的形象与人格之第二部分：形象权的范围 [接上页](#)

无明确相似度，而是像一名“普通的……‘二十多岁的’女性，不具任何特定的识别特征”。（*Lohan v. Take-Two Interactive Software, Inc.*, 97 N.E.3d 389, 395 (N.Y. 2018)）。

形象权因司法辖区而不同

Greene案与Barbash案系根据纽约州《民权法案》第50条和第51条提出。这两条法律规定了有限的形象权，禁止为宣传目的或交易目的而在未经同意的情况下使用个人的“姓名、形象、照片或声音”。（N.Y. Civ. Rights Law § § 50, 51 (McKinney 2019)）。本文中提及的其他案例为对加利福尼亚州、新泽西州和密苏里州法律的解释。

值得注意的是，2020年8月，纽约州议会通过了一项更为宽泛的形象权新法案。该法案还囊括了对个人肖像和签名的保护，并创设了一项死后权利。（S. 5959-D, 2019-2020 Sess. (N.Y. 2019)）。虽然该项新权利就具有新闻价值的作品、滑稽模

仿作品、讽刺作品等作出了豁免，但法院如何解释这一新法案还有待观察。纽约州的新形象权法案目前正在等待纽约州州长Andrew Cuomo签署。

世界其他国家和地区对人格权的保护性质和保护范围因具体司法辖区的不同而存在较大差异，同时，鉴于美国并没有全国性的形象权成文法，本文讨论仅限于美国各州法律。正如本文讨论所示，美国各州法律的解释各不相同。在*Cousteau Society, Inc.诉Cousteau*一案的最近裁决中，康涅狄格州的一位美国联邦法院法官认定，由水下电影制作人Jacques Cousteau的相关肖像权及商标的所有人提出的形象权主张应根据法国法律予以裁决。（Civil No. 3:19-cv-1106, 2020 WL 5983647, at *15 (D. Conn. Oct. 8, 2020)）。通过适用*Rogers诉Grimaldi*一案中的检验方法，*Cousteau*案的法院同时裁决，原告提出了一项看起来合理的主张，即被告的行为可明确误导消费者相信其得到原告代言或支持。（Id. at *10-11）。

结论

在创造性作品中引用他人的姓名或肖像可构成微妙的平衡。近期的许多案件皆由基于真实事件改编的电影和电视剧以及基于真人塑造的电子游戏角色引起。法院认可保护此类作品言论自由的必要性，以及存在明确的再创作使用的情况。但是，作品刻画与现实人物之间的相似程度越高，法院认定构成形象权潜在侵权的可能性也就越大。

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：Dori Ann Hanswirth, Arnold & Porter 律师事务所，美国纽约州纽约市，形象权委员会

Kyle Schneider, Arnold & Porter 律师事务所，美国纽约州纽约市

翻译：叶剑媚
北京市金杜律师事务所上海分所

美国:商标不可用在CBD膳食补充剂产品上

最近一项决定确认，使用在含有麻油提取物的大麻二酚（CBD）商品上的商标被拒绝注册，因为在此类商品上使用该商标是非合法的。

美国专利商标局（USPTO）商标审理和上诉委员会（TTAB）于2020年6月16日在对第86568478号商标的注册申请审查中下

发了该裁定。这一决定解释了USPTO对使用在某些含有CBD的大麻衍生产品的商标注册要求的规定。

一般来说，USPTO仅会在以下情况拒绝商标注册申请：已有记录表明某一商标的商业使用违反了联邦法律，或者有其他证据或申请人的活动涉及违反联邦法律的行

为；USPTO发现争议中的商品是违法的。

审查员拒绝登记史丹利兄弟指定使用在第5类“作为膳食和营养补充剂的构成部分出售的麻油提取物”商品上的CW商标注册，理由是上述商品含有大麻衍生物CBD，因而违反了《食品、药品、化妆品法》（FDCA），以及《化学品管制法》（CSA）。

[转下页](#)

美国:商标不可用在CBD膳食补充剂产品上 [接上页](#)

FDCA禁止在州际食品贸易中销售添加了药物或生物产品的食品，以及通过了大量临床研究并公开的食品。美国食品和药物管理局（FDA）规定，如果某产品在进行大量临床研究之前没有在食品中销售过，其将被禁止作为膳食补充剂销售。此处有争议的商品是膳食补充剂，因而该商品被视为“食品”。该指定商品包含了CBD，而FDA已经公开宣布正在进行对CBD的临床研究。

TTAB确认了这一驳回决定：

- 审查员确定该商标注册违反了食品药品监督管理局的规定，因为与斯坦利兄弟公司申请商标有关的商品包括添加了CBD的食品；
- CBD的临床试验已经开始（并且已经公开）；
- 在对CBD进行大量临床试验之前，没有记录表明CBD在食品市场中销售过。

TTAB的裁定没有涉及另一驳回理由（违反《化学品管制法》）。

供稿：亚力山德拉·迈克凯, Stites & Harbison, PLLC, 纳什维尔, 田纳西州

审校：小罗伯特·P. 费尔伯 Waller Lansden Dortch & Davis, LLP, 纳什维尔, 田纳西州

亚力山德拉·迈克凯女士和小罗伯特·P. 费尔伯先生是INTA Bulletin北美分委员会成员。

翻译：王红欣
永新专利商标代理有限公司

美国：商标评审和上诉委员会就「第一印象」问题作裁决

在最近的一项先例判决中，商标评审和上诉委员会(TTAB) 讨论了有关第一印象的问题：当公司指定人不居住于公司有主要营业地点之州时，其作出联邦民事诉讼规则第30(b)(6)条（「第30(b)(6)条」）下的书面证词的地点。Andrew R. Flanders v. DiMarzio, Inc., 商标撤销案件 第92064181号（2020年6月12日）。

TTAB参照了联邦法院的案例，采取一般惯例，即除在有充分理由令TTAB行使其广泛裁量权指定作出书面证词的地点的情况外，第30(b)(6) 条下的证词应于公司主要营业地点作出。据本案事实，TTAB不认为本案有充分理由偏离上述惯例。

答辩人DiMarzio, Inc. 为一所主要营业地点位于纽约市的纽约州注册的公司，其申请保护令，使其第30(b)(6)条下的公司指定人无须于公司的主要营业地点作书面证词。答辩人称其指定人、创始人兼拥有人Larry DiMarzio于蒙大拿州，博兹曼居住及工作，

因而不受受制于「具滋擾及压逼性的要求」必须于纽约市作出书面证词的，及承担有关「不当的负担和费用」，而且，作为自然人，其必须于蒙大拿州，博兹曼作出书面证词。

呈请人基于下列理由反对批出保护令：

1. 第30(b)(6) 条书面证词仅涵盖公司指定人，并不涵盖自然人；
2. 第30(b)(6) 条下的书面证词应于公司的主要营业地点作出；
3. 纽约是对各方均方便的唯一地点；及
4. 答辩人曾要求于纽约市作出其书面证词。

TTAB裁定各有关充分理由之考虑因素倾向要求答辩人于纽约市作出书面证词：

1. 双方律师均位处纽约市；
2. 答辩人不会因其唯一证人作书面证词的行政差旅费用而有过重的负担；
3. 答辩人曾要求于纽约市作出书面证词；及

4. 答辩人选择指派DiMarzio为其指定人，但并未称其是公司唯一能胜任作供的人士。

TTAB拒绝了答辩人保护令的申请动议，裁定答辩人没有充分理由支持本案应偏离答辩人应在其主要营业地点作书面证词的一般惯例。

虽然我们已全力核对本国际商标协会(INTA) 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。法律和实务更新已发布，除非有官方立场，否则国际商标协会(INTA) 不会发表评论。

供稿：Sara J. Crisafulli, Loeb & Loeb LLP, 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

INTA Bulletin — 北美分委员会

翻译：顾晓楠
陈韵云律师行

法律法规/案例实践

加拿大：商誉减损——无需混淆

加拿大联邦法院最近裁定，虽然不存在争议商标之间混淆的可能性，但商誉减损是成立的。

在Toys “R” Us (Canada) Ltd.诉Herbs “R” Us Wellness Society案（2020 FC 682）中，申诉方Toys “R” Us是一家玩具零售商并拥有许多注册商标，包括以下的加拿大注册号TMA777641的商标：



应诉方Herbs “R” Us经营一家大麻药房，其关联商标如下：



这项裁定涉及RSC, 1985, c. T-13《商标法》第22条的范围，该条文禁止以可能使其商誉减损的方式使用注册商标。通过澄清混淆的可能性不是确定商誉减损的要求，这项裁定突显出保护驰名注册商标所有者的强制执行工具的可用性。

Herb “R” Us没有在加拿大申请或注册。法院认为，确定商誉减损所需的四个要素已经得到证明。这四个要素是：

1. 应诉方与其商品或服务关联地使用HERBS R US商标，并且与TOYS R US商标十分相似，消费者会理解为在它们之间存在“联系、关系或联想”；
2. 已注册的TOYS R US商标足够驰名，已经产生了巨大的商誉；
3. HERBS R US商标的使用方式可能对该商誉产生影响；并且
4. 可能的影响是使商誉价值受到减损或玷污。

Herbs “R” Us被永久禁止使用该商标作为任何商标、品名、徽标、域名或社交媒体账户或其一部分，并被责令向Toys “R” Us支付3万加元（22500美元）损害赔偿费。该公司还被责令上交或销毁任何带有HERBS R US标志的货物、包装、标签和广告材料。“上交”是加拿大商标法中使用的术语，其含义是将有争议的侵权材料交给原告方或申诉方，由其决定如

何处理。在此案中，Herbs “R” Us被责令移交或销毁材料。

法院驳回了商标侵权和假冒的指控，因为虽然商标之间有相似之处，但双方的商品和服务之间存在显著差异，因此法院“不能得出结论认为消费者会推断它们是由同一家公司制造、销售或执行的，即使消费者粗心大意，有点匆忙，并对TOYS R US标志记忆不全。”

供稿：Catherine Dennis Brooks, Miller Thomson LLP, 加拿大多伦多, INTA Bulletin—北美分委员会

审校：Diana Mansour, Gardiner Roberts LLP, 加拿大多伦多, INTA Bulletin—北美分委员会

翻译：徐健
高林睿阁知识产权（北京）代理有限公司

美国：外国“未经授权的抄袭者”逃脱了《著作权法》和《兰哈姆法》的追究

一家在华盛顿特区经营披萨餐厅的美国经营者，起诉一家在国外经营类似披萨餐厅的苏格兰公司，提起著作权和商标侵权等主张，但以失败告终。

IMAPizza公司在华盛顿特区经营“&Pizza”餐厅，起诉At Pizza公司及其多个自然人股东（以下合称“AtPizza”）未

经授权在苏格兰经营类似的餐厅。2020年7月17日，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院维持了美国哥伦比亚特区地区法院的判决，驳回了IMAPizza的所有主张。Imapizza, LLC v. Pizza Limited, No. 18-7168 (D.C. Cir. 2020)。

IMAPizza主张被告构成《著作权法》下

的侵权、《兰纳姆法》下的商标侵权和不正当竞争、哥伦比亚特区普通法下的“侵入”及英国普通法下的“假冒”。

由于AtPizza是外国主体，上诉法院首先考虑了《著作权法》在域外适用的限制。关于是否发生了“国内侵权”，法院注意到AtPizza被控从在美国设有服务器的网站

转下页

法律法规/案例实践

美国：外国“未经授权的抄袭者”逃脱了《著作权法》和《兰哈姆法》的追究 [接上页](#)

上下载照片，并在美国境内的IMAPizza餐厅中拍了照片。关于下载照片，上诉法院审查的是：这些副本是在哪里“为浏览者进行复制的”，而不是在哪里“通过互联网传输的……”。上诉法院还指出，在公共场所拍摄建筑作品不能作为认定国内侵权的依据。根据预测行为标准，法院未能找到“在美国的最初侵权行为”或对美国侵权行为的指控。上诉法院的结论是，原告没有提出相关主张，是因为无法指控在美国发生了侵权行为，美国《著作权法》不应扩展到领土范围以外去阻止在另一个国家可能合法的行为。

关于IMAPizza基于《兰哈姆法》的主张，上诉法院未对应该适用“某些”影响还是“实质”影响标准进行认定，因为AtPizza

在英国的业务仅存在当地，他们的产品或广告均未投放到美国，因此对美国商业没有影响。IMAPizza也未能解释美国学生和游客在国外可能产生的混淆，以及所谓的在苏格兰发生混淆的情况，如何影响到IMAPizza的美国业务，或者AtPizza到IMAPizza餐厅的行为何以对其商誉造成损害。

上诉法院确认驳回关于“侵入”的主张，因为IMAPizza未能证明AtPizza进入了公众不开放的非公共区域或接触了公众无法获知的知识产权。

最后，尽管上诉法院承认IMAPizza现在可能很难进入英国市场了，但还是维持了地区法院的判决。

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。除已有官方立场外，国际商标协会对法律与实践板块的更新内容只发表不评论。

供稿：Rui W. Geissler, Muncy, Geissler, Olds & Lowe, 美国弗吉尼亚州费尔法克斯郡, INTA Bulletin——北美分委员会

校稿：Susan J. Latham, Trailblazer, 美国佛罗里达州迈阿密, INTA Bulletin——北美分委员会

翻译：李璆峰

审校：宫智民
北京市立方律师事务所

英国：没有Nosecco派对

为保护名称Prosecco（受保护的原产地（PDO）命名）而成立的协会成功地针对关于结合有名称“Nosecco”的申请的英国国际注册命名的反对程序的上诉进行了辩护。



2019年11月13日，在Les Grand Chais de France SAS诉Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco案中，Consorzio成功地针对英国知识产权局（UKIPO）的决定向高等法院提起的上诉进行了辩护，根据《1994年英国商标法》基于两个理由坚持其反对意见：

1. 在第3（4）节中提出的第一个理由是欧盟第1308/2013号法规的第103（2）

（b）条禁止使用该商标，该规定保护PDO免受任何“滥用、模仿或唤起”。

2. 在第3（3）（b）节中坚持的反对意见是该商标具有欺骗公众的性质。

Prosecco自14世纪开始在意大利生

产，自2009年8月1日起注册为欧盟PDO。英国现在是其最大的单一出口市场。申诉方的“Nosecco”产品是于2017年5月在英国推出的。它新创了“Nosecco”一词来突出其不含酒精的性质。“Secco”在意大利语中的含义是“干”，而前缀“no”表明该商品“不干”。申诉方辩称，其商标的含义背离PDO，因为消费者会将其理解为“非Prosecco”。

但是，UKIPO认为该标志会唤起Prosecco，法院在2020年6月24日的判决中维持了这一裁定。欧盟法院的判例法已经确认，即使没有混淆的可能性，也可能存在“唤起”。UKIPO的结论是，消费者会

[转下页](#)

法律法规/案例实践

英国：没有Nosecco派对 [接上页](#)

想起Prosecco，认为“Nosecco”是一种“类似prosecco”的不含酒精的饮料。

不需要来自购买公众的关于唤起的直接证据，因为UKIPO能对于公众的可能的反应形成自己的评价。实际上，证据包括社交媒体上的帖子和文章，称Nosecco为“不含酒精的Prosecco”，从而证实消费者在发布关于Nosecco的信息时确实与Prosecco相联系。

高等法院重申了社交媒体证据作为独立产生的证据相对于专门为诉讼准备的证据的优势。从这个案例中得到的一个启示是，品牌所有者应该监控和记录其社交媒体的提法，因为这种证据（或缺乏证据）仍将非常重要。

供稿：Nina O' Sullivan, Mishcon de Reya LLP, 英国伦敦, INTA Bulletin——欧洲分委员会

审校：Leighton Cassidy, Fieldfisher LLP, 英国伦敦和爱尔兰都柏林, INTA Bulletin——欧洲分委员会

翻译：徐健
高林睿阁知识产权（北京）代理有限公司

美国：对“ZERO”放弃专用权结束了可口可乐长达十年的战斗

可口可乐在一场通用性之争中同意放弃专用权，这让可口可乐申请注册“ZERO”商标所遇到的阻碍有所缓解。

2020年8月3日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）驳回了Royal Crown Company, Inc.和Pepper/Seven Up, Inc.（合称“Royal Crown”）针对美国专利商标局商标审判和上诉委员会（TTAB）的裁决提起的诉讼。

从2008年开始，Royal Crown针对可口可乐公司（Coca-Cola）名下的16件包含“ZERO”字样的商标提出异议申请，声称每一件商标都是“通用的或仅仅是对饮料零卡路里特性的描述，并辩称，每一件商标都必须被拒绝注册，“如果不对‘ZERO’一词的放弃专用权的话”。

TTAB首先认为，即使不对“ZERO”一词放弃专用权，所有包含“ZERO”的商标也都可以注册，并且驳回了Royal Crown的异议，因为其无法证明零热量产品的通用性，而可口可乐已经证明其在“ZERO”上获得了显著性。

Royal Crown 提出上诉，CAFC撤销了这

一决定，因为TTAB对“ZERO”一词的通用性采用了错误的法律标准，并且未能在“从通用到仅仅是描述性的范围内”对该词的描述性做出“明确的结论”。

在发回重审之后，可口可乐提出动议，要求在其每一件关于“ZERO”的申请中增加放弃专用权声明。由于意识到放弃专用权是Royal Crown要求的唯一救济，TTAB批准了可口可乐的动议，并再次驳回了Royal Crown的异议。

Royal Crown 随后提出了当前的上诉，并称批准可口可乐的动议“程序上不恰当，此举武断、反复无常，属于滥用自由裁量权。”其次，Royal Crown辩称，TTAB忽视了其做出合理决定的义务。最后，Royal Crown提出了可口可乐会再次申请包括“ZERO”一词商标的可能性。

CAFC支持TTAB批准放弃专用权的决定，并表示这属于TTAB的自由裁量权，Royal Crown 已经“完全履行”了它所要求的唯一救济。因此，放弃专用权声明的加入让上诉变得没有实际意义。至于未来可

能出现的类似申请，CAFC表示，“诉讼是为了获得救济，而不是咨询意见。”

由于没有案件或争议需要裁决，CAFC驳回了上诉。

供稿：Rui W. Geissler, 美国佛吉尼亚州费尔法克斯郡Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C.律师事务所, INTA Bulletin-北美分委员会

审校：Rachel Rudensky, 美国佛罗里达州西棕榈滩Akerman LLP律师事务所, INTA Bulletin-北美分委员会

翻译：王红欣
永新专利商标代理有限公司

法律法规/案例实践

美国：保险公司无需为被保险人辩护

最近的一份判决中，法院认定某公司的保险公司无需赔偿该公司与商标纠纷有关的损失。

2020年7月20日，美国第九巡回上诉法院认定，Colony保险公司（Colony）无义务为其被保险人Premier Pools管理公司（Premier）在Premier的竞争对手提起的商标侵权诉讼中辩护。Premier诉Colony案，案号：18-16551 D.C. No. 2:13-cv-02038-JAM-EFB（第九巡回法院2020）。

2011年，总部位于加利福尼亚州格兰尼特湾的Premier授予德克萨斯州艾伦市的Shan Pools公司（Shan）许可，授权其使用“Premier Pools and Spas”这一名称。Shan公司的行为引起了同样位于德州的Premier Pools公司（PPI）的注意。PPI以商标侵权、不正当竞争及商标淡化为由，两次成功地将Shan诉至德克萨斯州法院。PPI第二次起诉后，Premier和PPI以和解的方式平息了纠纷，具体和解金额未披露。

此后，Premier以Colony拒绝就上述诉讼为Premier辩护并赔偿损失为由，于2013年10月向加州联邦法院提起诉讼。地区法院最初于2014年4月判决Colony胜诉，理由为Premier并非为保单上显示的被

保险人。Premier随后上诉至第九巡回法院，该法院推翻了一审判决，将案件发回重审。在重审中，地区法院驳回了Premier的所有诉讼请求，因此Premier提起了本次上诉。

在第九巡回法院驳回第二次上诉的判决中，法官支持了地区法院的判决，并确认权利商标侵权诉讼并没有触发Colony的辩护义务，即其无需“因Premier被控贬低、使用他人的‘广告创意’和使用他人的‘口号’而造成的‘人身和传播性伤害’”为Premier辩护。Premier公司也无意在修改的诉状中加入新的诉讼请求，且“反复将‘Premier Pools’定性”为商标，而Colony的保单并不涵盖这一项目。第九巡回法院重申了地区法院的观点，即“Premier Pools”不是加州法律规定的“广告创意”或“口号”。

按照判例法，第九巡回法院指出，只有当已经根据保单实际（而非潜在）承保的理论做出判决时，保险人才应承担赔偿责任。由于保单利益并不存在，也没有到期，因此驳回Premier的恶意索赔。至于Premier的第三项请求，法院认为惩罚性赔偿请求不成立，因为Premier没有提供任何信息证明Colony存在相关行为。

最后，第九巡回法院判决由（Premier）承担Colony在本案中发生的费用。

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：Rui W. Geissler Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C., 美国弗吉尼亚州费尔法克斯，INTA Bulletin-北美分委员会

审校：Linda Yang, Taylor English Duma律师事务所，美国佐治亚州亚特兰大，INTA Bulletin-北美分委员会

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

印度：Corona啤酒不能与冠状病毒联系起来

正如其广告所说，墨西哥的Corona啤酒酿造商在印度的商标纠纷中“找到了他的海滩”，因为法官裁定经销商不能将这种啤酒与“冠状病毒”联系起来。

Cerveceria Modelo de Mexico, S. DE R.L. DE C.V. (Modelo)是一家总部位于墨西哥的酿酒商，生产以CORONA品牌销售的啤酒。该公司采用并注册了CORONA LIGHT

文字和设备标志（第32类中的商标注册号1981957），并申请了CORONA和CORONA EXTRA文字和设备标志的注册（第32类中的商标申请号3717243和4383201）。

转下页

印度：Corona啤酒不能与冠状病毒联系起来 [接上页](#)

从2014年到2015年，Modelo指定Whiskin Spirits作为其在德里国家首都区的经销商。最近，在Cerveceria Modelo de Mexico, S. De R. L. De C.V.诉Whiskin Spirits Pvt. Ltd.案（CS (COMM) No.186/2020）中，Modelo向德里高等法院提起诉讼，指控其贬低CORONA品牌并因此寻求针对Whiskin Spirits的禁令。法院于2020年6月22日授予单方面临时禁令。

冠状病毒已在全球范围内产生了广泛的影响，在不知不觉中CORONA品牌已经受到了负面宣传。Modelo指控称Whiskin Spirits在其Facebook页面上宣传“CORONA Extra”啤酒时将Corona啤酒与冠状病毒联系起来。

在通过视频会议进行的听证会上，没有人代表Whiskin Spirits出庭，此事项是单方面进行的。法院认为，鉴于Modelo在市场上的声誉程度和性质，便利的平衡有利于Modelo。法院进一步认为，Modelo已经确立了一个有利于自己的基本证据确凿的蔑视案件，并继续称，“若临时禁令未得到批准，则原告的法定和商业利益似乎会受到损害。”

因此，法院禁止Whiskin Spirits在任何媒体或平台（包括所有社交媒体平台）上复制、广播、向公众传播、放映、发布和分发受质疑的广告，直到下一次庭审之日。在2020年7月22日举行的下一次听证会上，Whiskin出现在法庭上，并表示已

从其Facebook页面上删除了受到质疑的广告，并寻求申请争议解决。

供稿：Mohan Dewan, R K Dewan & Co., 印度孟买，国际商标协会（INTA）Bulletin—亚太分委员会

审校：Ashwin Julka, Remfry & Sagar, 印度古尔冈，国际商标协会（INTA）Bulletin—亚太分委员会

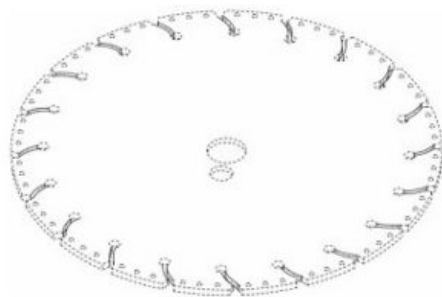
翻译：徐健
高林睿阁知识产权（北京）代理有限公司

美国：锯片商标申请因其结构具有功能性被驳回

美国专利商标局商标审判和上诉委员会（TTAB）驳回了一项商标申请，认为该商标的一个功能特征会妨碍基本竞争权。

2020年7月27日，TTAB认定MK钻石产品公司（MK）所申请的商标具有功能性，因此确认驳回该申请。（系列号86813875，（2020年7月27日））。

MK于2015年11月申请在第7类“电动圆锯锯片”注册一个3D圆锯片结构之前，曾于2008年在补充登记册上注册过一个类似商标。两个标志的区别在于，2008年商标包含V形钩齿、锁眼形开孔和重复的



三圆形图案，而2015年标识仅包含开孔曲线。TTAB在作出裁决时，并未受到MK先前辅簿注册商标的约束，而是鉴于其自身职

责，即“根据商标自身特点、甚至基于公平原则”对当前申请作出裁决。

TTAB考虑了Inwood案和Morton-Norwich案中的元素以判断功能性。关于Morton-Norwich案中的第一个元素，TTAB对审查员所引用的第三方实用新型专利和专利申请进行了透彻分析，确认了其证明价值。TTAB认为，这些专利和申请支持了以下论点：开孔虽然存在于各种可能的结构中，但却是功能性的。

此外，TTAB还参考了审查员提供的各种文章和第三方圆锯片范例，拒绝接受MK

[转下页](#)

美国：锯片商标申请因其结构具有功能性被驳回

[接上页](#)

的主张，即因其特殊的制造工艺，开孔不是必须存在的。TTAB指出，产品的识别包含所有圆锯片，不论其是否使用了该工艺。TTAB拒绝考虑MK在其主张中引用的五个第三方注册，因其认为这些商标涉及“完全不同的技术”，“在所有方面”都有差异。

TTAB得出结论，认为该申请注册的商标“在整体上主要是功能性的”，并继续分析了Morton-Norwich案的其他三个元素，包括：

1. “宣传该设计的实用性优点的广告”；
2. “是否存在功能等同的可替代设

计”；以及

3. “简单或便宜的制造方法。”

总而言之，TTAB认为该些开孔可以配置成有限的形状，允许注册其中一种形状将“妨碍基本竞争权。”

尽管明白本案并不需要涉及这一点，但TTAB也提及了（商标申请应具备）显著性问题，认为MK公司未能证明其圆锯片开孔具有显著性。

有鉴于此，TTAB确认驳回注册申请。

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：Rui W.Geissler, Muncy, Geissler, Olds & Lowe律师事务所，美国弗吉尼亚费尔法克斯，INTA Bulletin——北美分委会

审校：Rachel B. Rudensky, AKERMAN律师事务所，美国佛罗里达州西棕榈滩，INTA Bulletin——北美分委会

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

英国：英国脱欧与指定欧盟的国际商标注册

英国政府已制定了在2021年1月1日开始有关英国脱离欧盟过渡期结束后受《马德里议定书》保护的指定欧盟的国际商标注册(IR)的安排。

英国和欧盟的脱欧协议已同意此类商标在英国脱欧后将继续在英国受到保护。但是，英国知识产权局(UKIPO)与世界知识产权组织(WIPO)仍在讨论新建立的商标权利是否仍保留于《马德里议定书》的制度之内(即作为国际注册的领土延伸)，还是独立于英国的权利。

现在，英方已确认会自动为所有指定欧盟的国际商标注册免费创立相应的英国商标，而这些商标将独立于原本指定欧盟

的国际商标注册，并受英国法律管辖。它们的商标编号会以「UK008」为前缀，配上原本指定欧盟的国际商标注册的注册号的后八位数字。此类商标必须在UKIPO提交续展申请。

UKIPO和WIPO均已发出指引，其中包括以下要点：

- 如果一个国际商标注册曾多次指定欧盟(例如在原始申请中指定欧盟，及其后提交的后期指定申请中再指定欧盟)，UKIPO将为每次的指定创立相应的英国商标。因此，多个相应的英国商标可以对应同一个国际注册商标。

- 如果指定欧盟的国际商标注册申

请在2021年1月1日仍待决，申请人将有为期九个月的优先权，期间可以申请英国商标，并保留指定欧盟的国际商标注册申请的申请日期。这包括2021年1月1日之前已要求指定欧盟的国际商标注册申请，但欧盟知识产权局(EUIPO)仍未发出给予保护的声明。优先权还适用于已被取消，但其转变为国家商标的申请在2021年1月1日仍然待决的国际商标注册。

- 2021年1月1日后，持有人可以将其国际商标注册后指定英国。此举将代替相应的英国商标，从而便于集中管理。持有人可以要求UKIPO在注册处中记录该代替。但是，UKIPO将会审查后期指定英国

[转下页](#)

法律法规/案例实践

英国：英国脱欧与指定欧盟的国际商标注册

[接上页](#)

的国际商标注册申请，并将其公告以便他人提出商标异议。

INTA已于2018年3月19日向UKIPO提交了有关此事宜的意见函，并强调：“脱欧协议草案第52条已保证将提供措施，以确保在脱欧过渡期结束前于欧盟享有保护的指定欧盟的国际商标注册的持有人，

可在过渡期结束后继续在英国享有同等权利。”

虽然我们已全力核对本国际商标协会(INTA) 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 O' Sullivan, Miscon de Reya, 英国伦敦

校稿：Leighton Cassidy, Fieldfisher LLP, 英国伦敦

翻译：顾晓楠
陈韵云律师行

加拿大：没有实体店的商标「使用」

在Miller Thomson LLP 诉 Hilton World wide Holding LLP(案号：134 FCA, 2020年9月9日) 一案中，加拿大联邦上诉法院就在加拿大没有实体店的情况下厘定商标在指定服务上「使用」的概念提供了指引。

Hilton Worldwide Holding LLP (Hilton) 是「WALDORF ASTORIA」商标的拥有人，该商标注册于加拿大并指定了「酒店服务」。华尔道夫酒店(Waldorf Astoria) 是一家著名的豪华酒店，其酒店遍及全球，但是，华尔道夫酒店从来未在加拿大成立实体店。

应Miller Thomson的要求，加拿大商标注册局根据《商标法》第45条向Hilton发出了通知，要求Hilton提交指定期间内(2011年10月23日至2014年10月23日)在加拿大在「酒店服务」上的商标「WALDORF ASTORIA」使用证据，或提交不使用的正当理由。在指定期间内，访问了Hilton网站的加拿大人能够看到

「WALDORF ASTORIA」商标，共有41,000个持加拿大住址的人住过华尔道夫酒店，及大约1,300个来自加拿大的人获得了华尔道夫酒店的折扣房价并收到了显示了「WALDORF ASTORIA」商标的预订确认邮件。法院认为除了最终在实体的华尔道夫酒店所享受的住宿服务之外，以上证据证明了在加拿大的人可获得不同有关酒店服务的优惠。

法院指出应灵活诠释「服务」一词，「服务」可包括注册商标指定的主要服务的「附带」或「配套」服务。另外，注册服务的某些方面必须直接提供给加拿大人或在加拿大提供该服务。此外，要在加拿大证明其商标使用，必须能令人们在加拿大实质和有意义地享受到有该商标使用的注册服务。

法院更指出在商标注册中所使用的词汇含义会随着时间而改变，尤其是当向消费者提供服务的方式因重大技术进步而被彻底改变了时。在对商标「使用」的要求

不能全无限制的前提下，该要求必须因应当前的商业惯例而有所调整。

以下是一些可有助于在加拿大证明商标使用的网上服务的示例：-

- 网站流量数据的证据，例如加拿大人访问显示有关商标网站的次数；
- 利用使用商标一并提供的网上服务的加拿大人的人数；
- 通过互联网向加拿大消费者所提供的服务的销售总值数据；
- 证据显示网站所提供的内容存储在位于加拿大的服务器上；
- 证据显示有向加拿大消费者传销广告；以及
- 证据显示价格以加元指标或其他指标证明网站是针对加拿大客户以设计。

以下是不足以在加拿大证明商标使用的网上服务的示例：

- 没有证据地主张商标使用；
- 仅在加拿大境外的网站上显示商标；以及

[转下页](#)

加拿大：没有实体店的商标「使用」

接上页

• 在加拿大的人能被动地查看境外网站上的内容。

要在加拿大凭互联网上提供的服务的证据以证明商标使用，必须至少证明商标所有者与加拿大消费者之间有足够的互动性。法院裁定纵使拥有者在加拿大没有实体的华尔道夫品牌酒店，但「WALDORF

ASTORIA」商标仍有实际使用于「酒店服务」上，所以不予撤销该商标注册。

虽然我们已全力核对本国际商标协会 (INTA) 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：Diana Mansour, Gardiner Roberts LLP, 加拿大安大略省，多伦多市

校稿：Cory Furman, Furman IP Law & Strategy PC, 加拿大萨克其万省，里贾纳市

翻译：顾晓楠
陈韵云律师行

INTA英国脱欧专案组分析欧盟英国未来关系草案

欧盟和英国就未来之间关系仍在协商谈判中。INTA英国脱欧专案组已就双方各自有关知识产权问题的谈判协商草案文本发表了分析，并比对了INTA对两个草案文本的立场。

专案组分析的内容包括：草案文本涉及的知识产权、商标规定、已注册和未注册的外观设计、地理标志、判决的执行和承认、反假冒、维权及诉讼申请、海关配合、权利利用尽、国际注册、代理权、协作和 .eu 域名。

例如，就打假问题上，分析指出，欧盟文本和英国文本都规定了各缔约方“应采取或保持可供申请人要求海关当局暂停放行或扣留可疑货物的程序，但对程序无细节规定。”

此外，欧盟文本和英国文本对“侵权嫌疑货物”作了相同的定义规定，允许销毁可疑货物而无需正式确定侵权行为。但欧盟文本规定了允许迅速销毁邮政或快递公司托运的假冒商标和盗版货物的程序，

而英国文本则无相关规定。

作为会员专属福利，脱欧专案组的综合分析 (comprehensive analysis) 有助于了解INTA就欧盟和英国未来关系中知识产权相关的部分所作的倡导努力。请登录官网查看。

<https://www.inta.org/?file=/wp-content/uploads/member-only/advocacy/Brexit-EU-UK-Future-relationship-comparative-analysis-of-draft-positions-on-IP-updated.pdf>

如欲了解更多有关INTA在英国脱欧问题上的立场和行动以及进展和下一步行动，请参见《英国脱欧：历史概述和资源》(Brexit: Historical Overview and Resources)。

<https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/topics/Brexit-Historical-Overview-and-Resources-August-26-update-1.pdf>

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

法律法规/案例实践

美国：“口罩”电商卖家并未遭受不可弥补的损失

美国加州中区地方法院驳回了Lollicup美国公司（Lollicup）对被告Kenny Jin等人

和Padaya贸易公司（Padaya）提出的针对Padaya在亚马逊市场销售特定儿童口罩的临时限制令的请求。Lollicup诉Kenny Jin案，案号CV 20-8006 MWF（加州中区地方法院2020年9月16日）。

Lollicup请求法院对Padaya在亚马逊第三方销售平台售卖儿童口罩的行为下达强制禁令，据称，该行为侵犯了Lollicup对其KARAT品牌儿童口罩所享有的权利。Lollicup认为，Padaya以其产品冒充Lollicup产品进行销售，导致消费者在亚马逊的Padaya页面给出对Padaya产品的负面评价，涉嫌对Lollicup的KARAT商标造成不可弥补的损害。

为获得禁令救济，原告必须证明：

- （1）根据本案事实，原告可能胜诉；
- （2）若未获得禁令救济，则原告可能遭受不可弥补的损害；
- （3）原告胜诉更符合公

平公正原则；以及（4）颁发禁令符合公共利益。

如果原告申请强制性禁令（即法院责令一方采取积极措施，而非仅仅维持现状），除非原告能够证明其将遭受极度或非常严重的损害，否则法院将驳回该申请。

虽然部分法院已承认，负面评价构成不可弥补的损害，但相关典型案例所涉及的负面评价均出现在原告的网站上。在本案中，Lollicup的主张所针对的负面评价出现在Padaya而非Lollicup的亚马逊页面上。法院注意到，Padaya的亚马逊页面上几乎是一边倒的正面评价，其中一些负面评价事实上是针对Lollicup的产品。

法院认定，Lollicup未能证明Padaya的行为可能对Lollicup的商誉和声誉造成“极度或非常严重的损害”，Lollicup也未能证明其可能遭受不可弥补的损害。基于此，法院驳回了Lollicup的禁令救济请求。

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：Jonathan A. Menkes, Knobbe, Martens, Olson & Bear律师事务所，美国加州尔湾
Catherine J. Holland, Knobbe, Martens, Olson & Bear律师事务所，美国加州尔湾，INTA Bulletin——北美分委员会

审校：Rachel B. Rudensky, AKERMAN律所，美国佛罗里达州西棕榈滩，INTA Bulletin——北美分委员会

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

美国：委员会澄清证据的可采性规则

美国商标审判和上诉委员会(TTAB)最近澄清了通过证词真实性通知程序提交的证据的可采纳性规则。

2020年8月26日，TTAB在STX融资有限责任公司诉Stacey Michelle Terrazas一案中发布了一项判例裁决（异议号为91240829），并解决了异议人根据商标规则2.122对通过证词真实性通知程序提交的四类证据提出的动议。证词真实性通知实质上是引入的证据

材料的封面。如标题所示，证词真实性通知的目的是通知异议人，申请人打算依据其提交的材料来支持其案件。

TTAB明确了某些材料的可采纳性要求。委员会还决定，如果申请人将材料与案件的具体事实和要素联系起来，则第三方的注册、申请和质询答复是可以接受的。

申请人根据从美国专利商标局的商标电子搜索系统(TESS)获得的第三方注册和申请

的截图提交了一份证词真实性通知。异议人质疑TESS的截图是互联网材料，没有指明材料的日期和来源。

TTAB驳回了反对意见，认为所有TESS材料都可以作为“官方记录”接受，不需要满足对互联网材料的要求。然而，TTAB批准了异议人基于申请人未能将TESS截图与可能出现混淆的主张的事实或元素联系起来的动议，并允许纠正程序缺陷。

转下页

法律法规/案例实践

美国：委员会澄清证据的可采性规则 [接上页](#)

异议人还质疑申请人的证词真实性通知包括从异议人的申请历史中挑选的审定书页面，异议人称申请人只包括文件摘录。TTAB不同意，认为规则2.122(e)(1)不要求一方提交整个文件历史。

异议人接下来质疑申请人的证词真实性通知包括网页的截屏摘录，这些网页的表面上没有包含发布日期，而且申请人只提交了网页的一部分。TTAB拒绝了这些质疑，认为如果“提供了”访问日期和来源，互联网材

料不必“表面上”标明访问日期或可接受的来源。委员会进一步裁定，规则2.122(e)允许一方提交一份印刷出版物或“其中有关部分的复印件”。

最后，异议人进一步打击申请人针对异议人质询答复的证据真实性通知，认为申请人未能表明答复的相关性。TTAB批准了异议人的动议，允许提交一份修订的证词真实性通知，表明材料与主张的具体事实或要素的相关性。

供稿：马克·罗曼塞，Day Pitney LLP公司，佛罗里达州迈阿密
INTA 通讯委员会-北美分委员会

审校：萨拉·克瑞沙弗莉，Loeb & Loeb LLP公司，纽约州纽约市，美国
INTA 通讯委员会-北美分委员会

翻译：王红欣
永新专利商标代理有限公司

欧盟：法拉利对超级跑车的设计的组成部分享有未注册的权利吗？

在一个可能将影响数千件已注册外观设计权利的案件中，欧盟法院（Court of Justice of the European Union）被问到，将一辆法拉利的部件更改使其看起来像更昂贵的型号是否侵犯了法拉利的未注册的共同外观设计权（Unregistered Community Design Rights，简称UCDR）。

在Ferrari SpA v. Mansory Design & Holding GmbH（案号C-123/20）一案中，德国联邦最高法院（Bundesgerichtshof）向欧盟法院提出了两个问题。该案于2020年3月4日由联邦最高法院申请转交并于2020年6月12日移交至欧盟法院。

本次移交源于法拉利（Ferrari）起诉Mansory侵犯其UCDR权利。Mansory销售的车身套件可以将一辆售价17万欧元的法拉利488车型改造成看起来像220万欧元的法



法拉利主张外观中的红色轮廓部分对其构成侵权

拉利FXX K超级跑车。

法拉利指出争议的车身套件包含了FXX K外观的特定部分，例如汽车引擎盖与前扰流板和保险杠连接部分的V字造型。

法拉利在一审和上诉中均败诉。法院裁定法拉利对争议部分的设计不拥有UCDR权，原因是（1）最初的整车外观设计中并未披露或单独指出本次要求保护的外观设计；（2）争议的设计是整体设计中可任意定义的部分，不具有自主性。德国联邦最

高法院似乎倾向于同意下级法院的意见，并将以下两个问题移交给了欧盟法院 [为便于阅读，法律条文在此省略]：

1. 产品个别部位的UCDR权能否在产品整体形象披露后产生？

2. 如果问题1的答案是肯定的，那么当该部件被合并到一个复杂的产品时，例如作为车辆车身的部件时，应采用什么样的法律标准来判断该部件在产品总体形象下的个别特征是否具有单独权利？尤其，标准是否将是从小众的用户角度来看该部件的外观特征是否并未完全消失在复杂产品的整体外观中而仍然显示出其某种自主性和形式一致性从而可能辨别出其具有一个独立于整体外观的单独美学特征？

德国联邦最高法院似乎认为，仅当产品的一部分已单独提前披露或在产品的整

[转下页](#)

法律法规/案例实践

欧盟：法拉利对超级跑车的设计的组成部分享有未注册的权利吗？ [接上页](#)

体形象设计中被明确指出时，才存在UCDR 权利。如果欧盟法院认同这一观点，则外观设计所有人可能需要在首次披露产品时就专门地分别披露产品的各个不同组成部分。

对第二个问题如果给予限定性回答，将潜在影响复杂产品的零部件之上已存在的数以千计的注册外观设计的有效性。欧盟法院的判决预计将无法在2021年底之前作出。

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：David Brophy, FRKelly, 爱尔兰都柏林

审校：Karin Sandberg, Harmsen Utescher, 德国汉堡

国际商标通讯欧洲小组委员会（INTA Bulletin—Europe Subcommittee）

翻译：黄雪芳

麦仕奇（Marks & Clerk）北京

欧盟：考虑商标中显著性弱的元素

在最近的一起案件中，欧盟普通法院强调，关于异议程序中主张的商品，除了要考 虑欧盟判例法中规定的商标的显著和主导元素外，还需要考虑复杂商标中显著性弱的元素。

欧盟普通法院还为如何定义商标领域中的“相关公众”提供了有益指导。

2020年8月5日，欧盟普通法院对 T-19/20号案做出了判决，该案原告对文字商标“MEDIFLEX EASYSTEP”的欧盟商标申请提起异议。涉案第15730872号欧盟商标申请是docPrice公司于2016年8月提交的，指定商品为第10类“矫形鞋；医用靴子”和第25类“衣服，头饰，鞋类……尤其是保健鞋”。

2016年9月15日，Pablosky公司对“MEDIFLEX EASYSTEP”商标提出异议，理由是该商标与其在第25类商品“服装，鞋类和帽子”上注册的第15076961号欧



盟商标“STEPEASY”图形商标存在混淆可能性。

2017年12月12日，欧盟知识产权局的异议部门支持了该异议，驳回了docPrice在上述引用商品上的申请。

DocPrice提起上诉，欧盟知识产权局上诉委员会撤消了异议决定，完全驳回了异议。Pablosky又向欧盟普通法院上诉。

欧盟普通法院认为上诉委员会将“MEDIFLEX”认定为该申请商标中的最显著部分是错误的；确实，商标中显著性弱的元素——即本案中的“EASYSTEP”和“STEPEASY”——也可以构成主导元素，应当予以考虑。

同时，对于评估一个商标的特定含义是 否能被理解时应如何对欧盟的“相关公众”进行定义，欧盟普通法院提供了指南。

欧盟普通法院对容易理解相关商标语言的消费者和没有掌握该特定语言基本词汇（本案中为英语）的消费者进行了区分。

欧盟普通法院的这些认定改变了“MEDIFLEX”在标识对比中的地位，从而改变了对混淆可能性的整体评估。

欧盟普通法院仔细审查了“STEPEASY”和“EASYSTEP”这两个词，认为即使其为不可忽略的要素，由于其对“鞋类”来说具有较低的显著性，不会造成混淆可能性。

同样，对于“保健鞋”、“矫形鞋”和“医用靴子”等商品，由于相关公众会比较关注商标和商品，也不存在混淆的可能性。

[转下页](#)

法律法规/案例实践

欧盟：考虑商标中显著性弱的元素 [接上页](#)

同时，对于“衣服”和“头饰”，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板块的更新内容只发表不评论。

欧盟普通法院认为确实存在混淆的可能性，因此，其撤销了上诉委员会第R 77 / 2018-4号决定中关于这些特定商品的裁定，在这些商品上支持了异议。

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

供稿：Francesco Bonini, Bonini Legal, 意大利维琴察，国际商标协会通讯委员会——欧洲分委员会

校稿：Maria Kyriakou Lossignol, Johnson & Johnson, 瑞士阿尔施维尔，国际商标协会通讯委员会——欧洲分委员会

翻译：宫智民
北京市立方律师事务所

美国：匡威案没有混淆可能性

美国国际贸易委员会（ITC）裁定，Converse公司已经确立其“All Star”鞋的中底设计（以下称“商业外观”）取得了第二含义。然而，ITC认定Sketchers公司、Highline United公司和New Balance运动鞋公司（合称“应诉被告”）没有侵犯商标权，因为Converse公司未能就被控侵权产品证明混淆可能性或存在损害。

ITC于2020年9月24日对337-TA-936号调查案做出裁定。

此前，美国联邦巡回上诉法院做出909 F.3d 1110 (Fed. Cir. 2018)号裁定，将本案发回ITC重审。Converse公司自1932年开始使用该商业外观，但直至2013年才获得该设计的联邦商标注册（注册号4398753）。各个应诉被告主张其初次使用均早于上述联邦注册。

基于Converse公司自1932年以来对该商业外观的持续、一贯的使用及广告宣传，ITC认定该商业外观在各个应诉被告主张的初次使用前已经取得了第二含义。

ITC继而评述混淆可能性问题，认为应

诉被告在被控侵权产品上都清晰、显著地使用了其各自的知名品牌名称，极大地降低关于商品来源的混淆可能性。ITC强调了这一事实：被控鞋产品的中底都显示有应诉被告的品牌名称。

Converse公司同时请求普遍排除令（GEO），禁止侵权鞋类产品未经授权进入美国。ITC签发GEO的条件是：存在违反337条的行为，且（1）GEO具有必要性，防止规避仅限于列名主体产品的有限排除令；和/或（2）违法行为具有普遍、继发性，难以确定侵权产品的来源。ITC在做出认定时，可以考量应诉及未应诉被告和其他主体的行为。

ITC支持了GEO，其考量的因素包括对具有涉案商业外观的鞋类需要增长、侵权产品利润率较高及难以确定侵权产品的来源。

ITC同时针对两家未应诉的被告签发了停止令，禁止其进口及在美国出售、经销侵权产品。

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。除已有官方立场外，国际商标协会对法律与实践板块的更新内容只发表不评论。

供稿：Bita Kianian Knobbe, Martens, Olson & Bear律所，美国加州欧文市

校稿：Timothy J. Lockhart, Willcox Savage律所，美国弗吉尼亚州纽夫克，INTA通讯委员会-北美委员会

翻译：宫智民
北京市立方律师事务所

会员资格

Don't Lose It, Use It



会员名录

知名度和业务发展的机会



网站

获得独家策划的信息和资源



资源

节省时间和经费



会员折扣

以优惠的价格享受及时的活动和内容



委员会参与

专业的投资和成熟的人脉网络



立即续费!