

协会新闻和委员会更新

INTA员工阐释协会新的业务发展计划

为应对知识产权界不断变化的需求，INTA实施了一项新的战略，在各类活动中兼顾教育内容和商业发展机会。这为专业人士提供了更多相互联系的机会。

INTA的会员体验主管Peg Reardon在INTA Bulletin的采访中，介绍了协会新的商业发展策略及其对会员的帮助。

为什么在当下更加注重业务发展的机会对于品牌方和从业人员来说至关重要？

去年，世界发生了变化，我们的工作方式也随之改变。INTA将整体社区的需求放在首位，为我们的会员寻找新的方式帮助其实现商业目标。协会认识到提供额外的业务发展（BD）服务的重要性，我们也相应地对战略做出了调整。

在疫情的初期阶段，面对面的会议不再可行，我们引入了线上快速交流会作为



Peg Reardon, INTA, 美国纽约
一个独立活动，并看到了其中蕴含的巨大需求。在11月举行的线上2020年会和领导层会议期间，这逐渐扩大为社交机会。之后，我们调整了策略以进一步整合。

接下一页

本期目录

协会新闻和委员会更新

INTA员工阐释协会新的业务发展计划	1
《美国商标现代化法案》被签署成为法律	1
INTA更新了商标基础知识资料页	3
INTA法庭之友请求美国最高法院审理杰克丹尼尔案	5
新欧盟数字服务法公布，INTA推动变革	6
青年从业者看2020年美国最高法院商标裁决	7

本期特写

收获区块链的益处	8
政治事件中的商标思考	9
21世纪人工智能与法律检索	11
欧盟商标注册技巧：现在需要证明使用意图了吗？	12
未来属于人工智能创造的发明吗？	15

法律法规/案例实践

韩国：设计法减轻了权利人的负担	17
欧洲联盟：足球运动员梅西于商标混淆可能性一案中获胜	17
卡塔尔：实施新设计法	18
美国：未能证明在组成部分商品上的使用	19
欧盟：“Smart:things”，并非商标注册的明智之选	19
英国/欧盟：脱欧后的未注册外观设计	20
美国：“通用名称.com”商标的新准则	21
美国法院裁定：不得基于功能性注册商业外观	21
WIPO表示，BOOKING.COM一案后，域名争议发生新变化	22
美国：美国足球大联盟基于第三方的使用被拒绝	23
德国：不正当竞争法修订规则	23

《美国商标现代化法案》被签署成为法律

《美国商标现代化法案（TMA）》于2020年12月27日成为法律，作为一整套综合立法的一部分。INTA对这项重要的法律亦有贡献，该法案恢复了一项关键的诉讼保护，加快了审查，并增加了质疑现有注册的程序。

早在2020年3月该法案被提交给国会的一年多以前，INTA就开始与国会人员合作制定这项法案。协会的立法和监管委员会的美国分委员会在商标局实践委员会（TOPC）的美国专利及商标局（USPTO）分委员会的协助下提交了书面意见，并参加了圆桌会议和其它对话，以改进法案使其更好地保护品牌所有者和专业人士。

美国立法和监管小组委员会担心该法

转第4页

协会新闻和委员会更新

INTA员工阐释协会新的业务发展计划 [接上页](#)

限制仍然存在，协会在这个新的环境中也面临着预算和其他挑战，品牌方和从业人员正在寻找接入点来拓展业务。

INTA知识产权和更大的非营利社区内一直引领最佳实践并紧跟趋势。我们发现，BD的线上服务并不多，将其纳入我们的服务范围对我们的会员非常有利。我们正在计划的以小组为单位的讨论和互动可以帮助品牌方和从业人员进行同行比对、寻找解决方案，并拓展关系。

鉴于“BD”（业务拓展）这一词还没有一个明确的定义，INTA如何看待它？

我们与INTA的其他部门和代表处一起，将BD重塑作为会员服务的重点。我们的任务是对BD进行不同的思考，有两位充满活力和创造力的员工—Catherine Shen和Sacha Colquhoun来专门建立和发展INTA的BD项目。

我们不把BD看作是卖点，它是一种建立网络联系的工具。

BD通过快速交流会、论坛、社交活动等，帮助品牌方和从业人员促进现有联系并建立新的联系。这些联系将通过共同的专业知识、经验和兴趣建立起来，无论是与知识产权有关或是无关，都可以在既专业又轻松的环境中进行。

BD不仅是为了加强在INTA全球网络中的联系，而且这些活动还将提供工具、知识和宝贵的技能，以服务于专业提升和职业发展。

BD如何与INTA的战略计划保持一致？

今年年初，我们从会员部过渡到会员体验部，希望会员与我们互动的方式是积极的，并使其感受到感激和认可。启动BD团队和计划是建立在这个基础上的一种方式，使我们与其他协会有所不同，能为会员带来更大的变化。

在INTA，我们以战略计划来衡量举措，去年强调的是不断发展和创新，为会员提供

组织和个人层面的价值。通过我们的BD服务，我们可以帮助会员磨练新的技能、适应不同的技术，并适应组织内部发生的变化。这些举措与我们2018-2021年战略计划中的“拥抱创新与变革”相辅相成，并得到强化。

对想要在全年的各类会议上充分利用BD机会的参会者有什么建议？

一直以来，INTA都以促进专业和个人关系而闻名。我非常喜欢我们的会员感言中提到的例如，某位会员是如何帮助他人解决法律问题，或家人在旅行时丢失了护照，依靠某位会员的帮助拿到新的护照。这些重要的联系是不局限于线上环境的。

我们对BD参与者的建议是以开放的心态看待这些机会。从本质上讲，这与会面、握手和拥抱不同。但是，一些技能和准备在线上同样适用。

出席参加并投入时间到BD活动中。倾听其他人在体验过程中的发言和分享，因为它

[转下页](#)

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

INTA员工阐释协会新的业务发展计划 [接上页](#)

可以转化为有价值的信息，知道别人的兴趣点，就会更容易接近。

做好笔记并在活动结束后跟进。在领英上与他人建立联系，邀请会面。真诚、做自己，也要玩得开心！

你如何使 BD 机会适应于线上环境？

团队一直在集思广益，哪些想法可以在

线上应用，以及哪些技术可以实现这些想法等。我们的目标是在线上提供以小组为单位的互动，使参与者能够建立长久的联系。有些内容很容易从面对面过渡到线上环境，比如快速交流会、圆桌讨论会、社交活动，甚至是我们最近开展的关于多样性、公平和包容的讨论。但最终议程包括推动我们自己超越这些网络主干。敬请关注。

在未来的一年里，待 BD 机会将以怎样的类型和频率呈现给会员？

在接下来的一年里，我们将创建和测试不同的BD。我们的计划是每个月都有独立的BD产品，并努力在所有INTA会议上提供各占一半的教育/BD项目。我们正在搭建BD日历，欢迎会员们经常登录网站以关注我们接下来的活动，并希望在之后的BD中看到所有人！

INTA更新了商标基础知识资料页

您的客户知道去哪获得有关商标的价值和如何进行商标许可的信息吗？他们真的知道商标是什么吗？他们能解释商标淡化（trademark dilution）是什么意思吗？能说出在线广告有哪些类型吗？

INTA最近为非律师人士更新了六份商标基础知识资料页。更新后的商标资料页以及其他主题的11份资料页可在INTA网站上查阅，也可在回复咨询时分享给客户，注明来源于INTA即可。

这些资料页是INTA网站资源库向会员和非会员开放的众多参考文件和工具的一部分。由INTA公共信息委员会（Public Information Committee）更新，按主题分类，包含商标简介、商标保护、域名与互联网等。

公共信息委员会主席 Melissa Nowak（Christensen O'Connor Johnson Kindness PLLC美国）说，委员会在每个任期里都会检查、更新向公众开放的INTA资料页，同时也会准备一系列新的有关商标基础知识的资料页。

“我们确保资料页中的内容、引用的案

件、例子与时俱进并与全世界的商标所有人相关”，她说，“作为一名律师，我经常向客户推荐此类信息丰富的免费资源。”

以下资料页已在最近更新：

商标淡化（<https://www.inta.org/fact-sheets/trademark-dilution-intended-for-a-non-legal-audience/>）——解释基本概念，总结相应的管辖地域、形式和淡化因素，探讨诸如模糊（blurring）、玷污（tarnishment）以及在欧盟中的搭便车（free-riding）等术语。

在线广告和使用他人商标（<https://www.inta.org/fact-sheets/online-advertising-and-use-of-others-marks/>）——从什么是在线广告（展示广告、搜索广告、移动广告等）再到关键词、商标使用许可、第三方使用等，解答十多个问题。

了解专业术语（<https://www.inta.org/fact-sheets/learn-the-language/>）——提供二十多个知识产权相关专业术语以及重要协定、法律的简介。

商标的转让、许可和估价（<https://www.inta.org/fact-sheets/assignments-licensing-and-valuation-of-trademarks/>）

——解释如何对商标进行估价、销售、保持所有权并许可。

国际商标权利（<https://www.inta.org/fact-sheets/international-trademark-rights/>）

——指导用户如何判断需要在哪些国家注册商标、如何在多个国家注册商标以及需要了解主要国际协定的哪些内容。

商标的合理使用（面向非法律人士）（<https://www.inta.org/fact-sheets/fair-use-of-trademarks-intended-for-a-non-legal-audience/>）

——深入探讨什么属于合理使用、什么不属于；列出合理使用的类型并举例说明。

在此查看所有的资料页（<https://www.inta.org/resources/fact-sheets/>）。

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

《美国商标现代化法案》被签署成为法律

接第一页

案中的某些新程序是不必要的，可能会被用作骚扰合法品牌所有者的工具。INTA董事会采纳了一项2020年的决议，该决议声明目前维护美国商标注册完整性的措施是充分的，或者可作为制定单方和依据职权的删除与复审程序的替代措施得到加强。尽管这些担忧随着该法案的通过仍继续存在，但是INTA在过去一年内与国会山人员进行的富有成效的讨论直接改善了这个最终成果。

立法的许多关键细节都留给了规则制定过程。TOPC的USPTO分委员会将牵头提出INTA对于未来的拟议规则的意见。

以下是新法的关键内容：

- 不可挽回损害推定：商标案件中的不可挽回损害推定将（再次）成为法律。几十年来，美国法院一直认为，在商标侵权案件中，可能混淆迹象的显现意味着原告将遭受不可挽回的损失，而没有禁令救济。但是，按照美国最高法院于2006年在一个专利案件中的意见，法院放弃了这一推定。《美国商标现代化法案》中恢复这一推定的规定是INTA的政策重点，也是2017年理事会决议的主题。

- 删除和复审：两个新的单方程序将于一年后在美国专利商标局推出：删除和复审。这些规定旨在通过使更容易取消从未使用的商标的注册或基于欺诈性使用样品进行的注册来清理美国商标注册。

- 删除程序会以商标从未用于标识中所列的部分或全部商品或服务的商业活动为理由对注册提出质疑。对于基于外国注册的删除程序，注册者可表明未使用是因特殊情况造成的，并且是可原谅的。

- 复审程序会以商标在声称使用的申请

或修正的提交日或之前从未用于标识中所列的部分或全部商品或服务的商业活动为理由对注册提出质疑。换句话说，申请书声称最初的使用样品实际上并未表明真正使用。复审不适用于外国注册。

- 第三方申请书必须包括列出提交者的“合理调查”的支持证据和经过核实的声明。在收到申请书后，USPTO主管人员会确定这是否是初步证据确凿的案件。如果是，则会启动程序，注册者可使用自己的证据做出回应。主管人员也可主动提起其中的一项诉讼，而无需第三方请愿。删除或复审的不利决定可上诉到美国商标审判及上诉委员会（TTAB），然后可上诉到联邦巡回法院。

- 灵活的答复期：目前，对审查意见的拒绝注册决定的所有答复都有六个月的期限。根据《美国商标现代化法案》，USPTO将能够颁布法规，要求在更短的时间内回复或修改申请。根据拒绝的理由，该期限可能有所不同，可能在60天到6个月之间。这项规定旨在加快审查过程。

- 抗议函：该法案正式规定了可向USPTO提交抗议函，这项规定将在一年内生效。该程序允许第三方在审查申请时提交证据以供考虑。鉴于USPTO刚刚在2021年1月2日生效的规定中制定了抗议函程序，这一法定条款的效用尚不清楚。

- 主管人员对于TTAB的权力：联邦巡回法院最近发现专利审判及上诉委员会的法官是应经过参议院确认的“主要行政人员”。为了避免这种对于TTAB的质疑，《美国商标现代化法案》正式规定了这些主管人员监督TTAB决定的权力。

抗议函以及删除和复审条款将于2021年12月27日生效。其余条款在颁布时生效，不过USPTO必须颁布法规来改变答复期限。

虽然我方已尽一切努力验证本文的准确性，但在此仍敦促读者独立核查特定的关注或感兴趣问题。

供稿：Anne Gilson LaLonde, Gilson on Trademarks, 美国佛蒙特州南伯灵顿市
北美全球咨询理事会；立法和监管委员会-美国小组委员会

审校：Rod Enns, Enns & Archer LLP, 美国北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆市
立法和管理委员会-美国小组委员会

翻译：徐健
高林睿阁知识产权（北京）代理有限公司

协会新闻和委员会更新

INTA法庭之友请求美国最高法院审理杰克·丹尼尔案

编者按：由于答辩人对本案申请调卷令提出异议的最后期限是今天，我们就INTA提交的支持本申请的意见做出报告。

INTA提交了一份“非当事人意见陈述”，请求美国最高法院受理威士忌生产商杰克·丹尼尔（Jack Daniel）与一款假冒该威士忌商标的狗玩具的商标争议的案件。INTA认为，允许狗玩具使用该商标的法院判决与美国其他法院的司法操作相背离，因为它将第一修正案的保护扩大到了商业产品。

INTA于2020年10月19日提交了非当事人意见陈述，支持对杰克·丹尼尔财产有限公司诉VIP产品有限责任公司的第20-365号判决的调卷申请。

另外其他五名“法律顾问”成员也递交了支持INTA的书面陈述，主张申请调卷令。答辩人对本案申请调卷令提出异议的截止日期是2020年12月16日。

相关事实和流程

这起案件涉及到杰克·丹尼尔和VIP产品有限责任公司，一个大型的狗玩具生产商，之间的争议。

VIP产品有限责任公司销售一种名为“Bad Spaniels Silly Squeaker”的狗玩具，它看起来与杰克·丹尼尔标志性的酒瓶近似。在收到杰克·丹尼尔的警告信后，VIP产品以不侵权为由提起了诉讼，而杰克·丹尼尔则提出反诉，主张对方商标侵权、淡化商标等并索赔。

这场争论涉及到如何适当平衡商标立法目的：为消费者提供准确的信息和避免欺骗性广告，以及美国宪法第一修正案主张的对某些作品提供保护。

美国亚利桑那州地方法院判决杰克·丹尼尔公司胜诉，并发布了一项禁令，永久禁止VIP产品有限责任公司制造和销售这种“Bad Spaniels Silly Squeaker”玩具。地方法院研究了1989年的纽约联邦第二巡回上诉法院在Rogers诉Grimaldi案的判决标准，并认为该标准不适用对VIP产品的保护，因为该标准的保护仅限于对艺术表现作品。

在Rogers案件中，关于在电影标题中使用商标的部分，第二巡回上诉法院认为，艺术作品的标题不侵权，除非（1）该标题与对应作品没有艺术相关性；或（2）该标题对作品的来源产生了误导。其他巡回法院已经在不同的背景下应用了Rogers标准，但并未将这一保护扩大到商业产品上。

VIP就上述判决向联邦第九巡回上诉法院提出上诉，第九巡回上诉法院推翻了地方法院关于Rogers案件的适用判断。法院认为“Bad Spaniels Silly Squeaker”玩具属于“艺术表现作品”，它使用了杰克·丹尼尔的设计和商标来传达一种“幽默信息”，这是受第一修正案保护的。上诉法院推翻了关于商标侵权和淡化商标的判决。

2020年9月15日，杰克·丹尼尔向美国最高法院提交了申请调卷令，要求最高法院重新审理。

INTA的非当事人意见陈述支持调卷令

INTA的“非当事人意见陈述”基于以下两点敦促最高法院批准申请：

首先，陈述要求法院受理此案，以解决第九巡回法院的判决造成的司法巡回区内的分歧。陈述指出，第九巡回上诉法院的判决

与其他所有考虑过Rogers案框架是否适用于商业产品的商标侵权案的法院判决相背离，在第九巡回上诉法院将Rogers标准的保护扩大到“Bad Spaniels Silly Squeaker”玩具之前，第四、第五、第六、第七、第八、第十和第十一巡回上诉法院之前的判决都没有支持这种扩大保护。

第二，就第九巡回上诉法院对商标淡化修正法的应用，以及最高法院关于商业性言论的在先判例，INTA的书面陈述要求最高法院审理此案。

INTA的书面陈述对潜在的侵权和商标淡化纠纷的是非对错不持任何立场，但敦促最高法院审理此案，以澄清适用的合理法律标准。

INTA的美国法官顾问分会的三名成员对INTA的意见陈述作出了贡献：分会主席David H. Bernstein（Debevoise & Plimpton LLP，美国），Jennifer Gregor（Gregor & Kahn, S.C，美国）和Viay K. Toke（Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP，美国）。

供稿：罗伯特·D·卡罗尔 高赢律师事务所
美国马萨诸塞州波士顿

国际法律顾问委员会—美国法律顾问
分会成员

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

新欧盟数字服务法公布，INTA推动变革

欧洲委员会经过长期酝酿，终于2020年12月15日公布了《数字服务法》（DSA）提案，INTA随即提出线上行为人对于线上非法内容（包括假货）的作用和责任方面的一些问题。

协会早在DSA公开征求意见阶段便提供了建议，一直进行着倡导工作。

这一提案是评估《欧盟电子商务指令2000/31/EC》后制定的法规。既为法规，其将直接在27个成员国适用，而无需通过各国国内立法实施。电子商务平台和社交网络均将受到该提案的影响。

INTA 的行动

INTA此前就DSA向欧洲委员会提供的意见包括协会出版的《解决网上售卖假货的问题》中提到的多个最佳实践。该出版物为打假相关各方进行自愿合作提供一种路径，并为搜索网站、线上市场、支付服务商和商标权利人，以及社交媒体、物流、域名注册人和注册公司等，提供很多建议。

协会提交的意见也重点提到欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）在知识产权维权方面的副作用。对于要求平台与权利人分享数据以及要求在WHOIS域名注册数据系统遮盖数据所有人姓名和联系方式等数据，GDPR使平台力不从心。INTA认为，如果商标所有人不能认定造假者的身份，就无法维护自己的权利，也无法保护消费者不受不合格假货的损害。

与 INTA 会员的关系

欧洲委员会的DSA提案引入了非法内容的定义，即任何信息，其本身或其指向的行为，包括销售产品或提供服务，如果不符合欧盟法

律或任一成员国法律，无论任何部门或性质的法律，均为非法内容。所指产品针对的是假货，详见正文所列第12项—“销售不合规或假冒产品”。

对于包括假货等非法内容，提案维持了2000年《电子商务指令》的原状，禁止在线行为人承担一般监控责任或主动查证义务（第7条）。

该法案还包含了免除中介服务商责任的规定。具体而言，规定了仅中转（第3条）、缓存（第4条）和托管服务（第5条）的供应商，就其中转和储存的第三人信息免于承担责任的条件。

法案进一步规定，如果中间服务商进行自愿、主动调查或合法合规，不得不予免责。

（第6条）最后，法案规定，对于成员国司法和行政权力机关的判令，要求对非法内容采取行动（第8条）和提供信息（第9条），中间服务商有义务执行。

法案规定了履行透明报告的义务，包括删除和关闭认定为非法内容或违反供应商服务条款的信息（第13条），以及要求线上行为人设立第三人通知供应商存在涉嫌非法内容的机制（第14条）和线上平台提供内部投诉处理机制的义务（第17条）。法案亦要求在线平台委托有资质的非诉讼争议解决机构，解决其与用户的任何纠纷（第18条），并要求他们保证获得可依赖“旗手”（flagger）地位的机构提交的通知能够得到优先处理（第19条），及制订其将采取的防止滥用的措施（第20条）。

法案还要求，如果线上平台允许使用其服务的商户与顾客远程签约，刚平台必须接收、储存，并尽合理努力来评估、公布这些商户的具体信息（第22条）。在线平台也需要就其删除或关闭认定为非法内容或违反其服务条款

的信息公布报告（第23条）。这一部分还包括就运营线上广告方面线上平台的透明度义务（第24条）。

法案另包括设立国家“数字服务协调人”，与其他指定有权机关一样，独立履行管控任务，保证DSA规则得到全面、透明和及时的执行。

立法进程和时间表

DSA提案既已发表，将由欧盟议会和27国成员理事会的共同立法者进行修订，根据他们的各自立场采纳法案。这一过程从2021年初开始。一旦每位共同立法者采用了各自的立场（初步估计会到2021年的第3或第4季度），他们会开始机构间谈判。到了那个阶段，欧洲委员会、议会和理事会将通过统一的文本，发布生效。初步估计在2022年的上半年完成。

INTA反假冒、维权和互联网等委员会将从现在开始深入分析该法案，积极向共同立法者提供意见。

INTA欧洲代表处位于比利时布鲁塞尔，代表协会在全欧洲的1,700名成员（包括欧盟和非欧盟成员国以及俄罗斯和独联体国家）。欧洲代表处与位于纽约市的INTA总部员工合作，领导协会在整个地区的政策、会员、营销和传播计划等。要了解有关INTA在欧洲活动的更多信息，请联系memberoperations@inta.org。

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。

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

青年从业者看2020年美国最高法院商标裁决

美国商标法在2020年有不少进展，其中包括三项美国最高法院的裁决。商标案件很少被上诉至美国最高法院，美国最高法院通常每隔几年才审理一至两件商标案。INTA青年从业者委员会最近讨论了2020年的裁决。

“青年从业者委员会线上讨论：2020年美国最高法院就商标案件的裁决”于2020年12月17日举行。

Wasserbauer Law LLC (USA Lee Law PLLC (美国)) 和Ware Fressola Maguire & Barber LLP (美国) 与INTA青年从业者委员会共同主办了这次活动。大约35名青年从业者参加了本次活动。

Romag Fasteners, Inc. 诉 Fossil, Inc. 案

青年从业员委员会的Christopher Lackert (美国Wasserbauer Law LLC) 主持讨论了有关Romag Fasteners, Inc. 诉 Fossil, Inc.案的讨论，讨论特别集中于《兰哈姆法案》(Lanham Act)的法定释义。分析着眼于最终文本，并讨论了其立法原意。

在最高法院作此裁决前，“故意”是否是商标侵权诉讼中判侵权人从侵权所获利润给原告人的先决条件之议题在美国巡回上诉法院之中存在分歧。《兰哈姆法案》包含有关商标侵权损害赔偿的明确规定；因《兰哈姆法》的其他类似部分在谈及损害赔偿时也提到了侵权人的精神状态，一些下级法院将侵权人的精神状态视作判侵权人利润给原告人的先决条件。

最高法院认为恰恰相反，此法条中没有提及“精神状态”作为判定侵权人利润给原告控制因素的字眼。法院认为侵权人的精神

状态是判定侵权人利润给原告重要的考虑因素，但不是唯一因素。换句话说，故意并不是在商标侵权案判侵权人获利裁决的绝对前提条件。

Lucky Brand Dungarees, Inc. 诉 Marcel Fashions Group, Inc. 案

反假委员会美国分委员会的Michael Lee (美国Lee Law PLLC) 分析了美国最高法院对Lucky Brand Dungarees, Inc. 诉 Marcel Fashions Group, Inc.案的裁决。

对于这一结果，Lee先生说：“唯一幸运的是律师。”他指的是案件的长度和对双方都不确定的结果。

Lee先生随后讨论此案深入探讨的“抗辩排除”原则，即如果双方已在先前案件就案情取得最终判决，那么一方则不能在后续的诉讼中依赖抗辩。

最高法院判定Lucky Brands可提出在较早的诉讼中已提出过的抗辩理由，原因是较后的诉讼围绕不同的行为。换言之，纵然抗辩理由相同，因为是两宗案件，涉及两个不同商标，且在不同时间发生，所以没有抗辩排除的情况。

讨论令青年从业者们回想起他们一年级的民事诉讼课程。

USPTO 诉 Booking.com B.V. 案

最后，Steve Cooper (美国Ware Fressola Maguire & Barber LLP) 通过并列比较USPTO诉Booking.com B.V案中USPTO的论点和最高法院的裁决，带领青年从业者们学习了此案件。青年从业者们通过探讨法官在案件提出以验证申请人的论点的假设情景进一步理解

了法院对“generic.com”商标的推论。

商标法不允许对通用名称注册，即相关消费者一般会理解其为商品或服务的通用或类别名称的术语。在美国专利及商标诉Booking.com一案中，最高法院裁定在通用名称“booking”的末端加上“.com”该词的商标注册是符合条件的，但指出这种注册很大程度上取决于消费者如何理解该商标。法院认为，消费者将booking.com视为商品来源的指标。

Cooper先生引用了最高法院裁决后USPTO发布的《审查指南》，说明这些裁决如何改变实际的法律实践。他以对青年从业者的问题来结束讨论：若我们将最高法院在“generic.com”商标中的逻辑应用于“#generic”商标会怎么样？

在讨论了案件之后，Lackert先生，Lee先生和Cooper先生回答了有关“work-from-home”中处理商标诉讼，USPTO对持续使用申请的审核及“Pepperidge Farm’s Goldfish crackers”作来源指标的事宜的问题。

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：Erica Rogers, Ward and Smith, P.A., 美国北卡罗来纳州罗利，版权委员会—标志和版权分委员会

Mark Landauer, 圣汤玛斯大学法学院，美国明尼苏达州明尼阿波利斯

翻译：顾晓楠
陈韵云律师行

本期特写

收获区块链的益处

区块链是一种去中心化的分布式数字分类账，可永久保留交易记录并防止篡改。

区块链作为一个去中心化的数据库，由属于对等网络的计算机管理。该分布式网络中，每台计算机均保留一份分类账副本，以防止单点故障，并且所有副本均同步进行更新和验证。（searchcio.techtarget.com）

区块链与比特币（一种基于区块链技术的加密数字货币）诞生于2008年。此后，各行各业均涌现出了对于区块链技术的许多其他商业应用。

现在可以肯定地说，区块链技术将不仅仅是昙花一现，而是会一直流传下去。但是，品牌商如何才能真正从中获益？

本文将探讨区块链可以如何帮助降低成本、提高销售额、提升品牌声誉、创造价值、打击仿冒品和水货。

增强消费者信心，提升品牌声誉

区块链分类账可以准确地记录、维护和存储信息，包括品牌被许可方和授权使用者的相关信息。这种捕获和存储机制将大有裨益：一个实体可以访问其业务生命周期中每一环节的所有权和使用相关信息，包括全球供应链和分销网络中的相关信息。对于规模较大的实体和品牌所有权结构复杂的实体而言，在数字分类账中记录所有权和使用相关信息使得数据访问更加便捷。此外，上述技术无需通过费用高昂的数据库软件记录和存储，因此还可能节省一定成本。并且，区块

链技术还具有安全性和完整性，因此可以确保品牌商及其被许可方和授权使用者的相关品牌所有权记录安全、稳妥。

在门店购物的消费者也可通过智能手机访问区块链分类账，以核实相关产品的所有者和分销商。除了记录品牌所有权相关信息外，区块链分类账还可以保存产品或服务其他验证数据，如生产日期、生产地点以及进口商信息，从而增进消费者的信任，和为相关部门采取执法措施提供便利。如今，品牌商使用条形码、标签和防篡改封条等技术形式以确保产品完整性已是司空见惯。将此类数据存储于区块链分类账上将促进品牌正版产品的销售，强化品牌保护，从而增强消费者信心和提升品牌声誉。

“除了记录品牌所有权相关信息外，区块链分类账还可以保存产品或服务其他验证数据，如生产日期、生产地点以及进口商信息。”

区块链明细分类账的另一潜在应用为监测网上大规模销售的仿冒品。通过经认证的区块链明细分类账进行网购的消费者可以即时查看卖家是否经过授权。

打击仿冒品和水货

仿冒品每年给全球经济造成数千亿美元的损失。仿冒品具有欺骗性，伤害品牌声誉，可能会给消费者带来安全和健康问题，且其欺诈性材料和部件可引发严重的损害风险。突击打假耗费了大量财力，而全息标签、化学示踪剂和条形码等措施似乎治标不治本，收效平平。而且，打假的代价最终是转嫁给消费者的，因为其含到了正版商品的价格中。换句话说，犯罪活动的成本被转嫁

到了正版商品的价格里。

而区块链可通过收紧整个商业模式来颠覆零售业的游戏规则：供应链、物流、制造和分销流程均可相互关联、整合并透明公开，从而确保零部件和最终产品均为正品。

区块链明细分类账也可用于验证和打击水货。在存储一批货物的目的地时同时附上专供该市场使用这一条件可以帮助海关部门在入境口岸查验水货。此外，区块链明细分类账还可用于确保满足当地监管要求，并确保门店所销售的以及消费者最终购入的产品完全合规。

“区块链使得企业能够控制其品牌，并使其产品吸引力更大、价值更高。”

区块链将如何促进此类发展？所存储交易具有不可篡改性，这确保了从产品生产到产品分销过程中，交易特点（包括但不限于分销、成本、截止日期、付款、价格、税费和时间安排）均具有可预测性。此外，在制造、分销和物流链中，企业可利用区块链技术识别出现的所有问题并明确相关责任，还可以消除瓶颈，节省法律费用并减少浪费。

这项技术将提高对正版产品的需求，有望提升销售额和净收益，并通过避免错误索赔而实现成本节约。

创造品牌价值

新冠疫情导致零售和分销环境发生重大变化。因此，短期内区块链在品牌管理中得到应用已势在必行。随着数以千计的实体店和分销网点关闭，区块链可以解决消费品行业在产品开发、被许可方管理、数据管理、分销和打击仿冒等方面所面临的林林总总的问题。

转下页

本期特写

收获区块链的益处 [接上页](#)

从长远来看，区块链技术也为企业提供了更好的品牌管控机制，以及提升其产品吸引力和价值的机会。下文列举的区块链重要优势（并非详尽列举）有两大共同点：(1) 增加了利润，和(2) 提升了品牌价值。

1. 在产品生命周期每一环节实现更加有效的供应链组织和产品管理，还可支持准时制（JIT）供应链管理。

2. 能够将技术融入品牌本身，从而增加品牌资产和品牌价值。

3. 通过使用特殊标签、芯片植入和类似验证工具减少仿冒品和水货。

4. （由于仿冒品减少）有可能使仿冒者转为官方被许可方，从而实现消除假冒并扩大分销网络、增加收入的一举两得。

5. （在减少仿冒品的同时）打消潜在被许可方对于水货、仿冒品或假货的顾虑，因而有机会吸引新的被许可方。

6. 被许可方管理和控制机制得到优化，针对被许可方和其他合作伙伴的监控和报告系统得到大幅优化。

7. 能够更好地管理整个业务运营过程（从原材料、生产、分销到产品销售）中的新产品和资源。

8. 更易管理的新型消费者技术和定制产品选项，例如，区块链技术提高了提供个性

化产品的能力。

9. 与零售商和其他分销网点建立更加牢固、高效的关系。同时，可对零售商、客户和生产状态数据进行更好的管理。

10. 进一步增加面向消费者的直营，使得品牌商在线上及线下市场中均更具竞争力。（Retail Dive, 2020年9月）在新冠疫情期间及后疫情期间，零售商接连破产和/或闭店。在此情况下，更好地控制面向消费者的直营至关重要。

总而言之，上述优势可以增加利润，并提升企业的商标和品牌价值。据估计，品牌价值可能增加10%甚至更高，并且还会提高品牌知名度和品牌资产。而这种结果也是投资者和证券场所乐见的。（根据Retail Dive and IP Valuation for the Future: Trends, Techniques, and Case Studies, T. Anson, ABA (2018).）

请注意：上述列举的优势可能需要带来一定成本，即需要投入额外的人力和时间，并进行系统变更和合作伙伴/供应商培训。

建立有效的区块链项目不仅仅是解决当前问题的手段，还应被视为对品牌稳定性和品牌价值的长期投资。

尽管区块链的使用仍处于早期阶段，但在未来几年，其用途很可能将会变得更加广

泛。随着各行各业的品牌商逐渐意识到这一革命性技术的诸多优势，越来越多的企业会将其融入到自身的经营。

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：Flavia M. Murad-Schaal, MANSUR MURAD（巴西圣保罗市），品牌与创新委员会内容分委员会

Bharadwaj Jaishankar, Diageo Business Services India（印度班加罗尔市），品牌与创新委员会内容分委员会

Weston Anson, CONSOR IP Consulting and Valuation（美国加利福尼亚州拉霍亚），品牌与创新委员会内容分委员会

Lucia Scarpati, Berken IP（阿根廷布宜诺斯艾利斯市），品牌与创新委员会内容分委员会

翻译：叶剑媚
北京市金杜律师事务所上海分所

政治事件中的商标思考

商标权通常只及于权利人在该商标下销售或提供的商品或服务。一些例外情形是涉及著名品牌，或者当某个产品或服务关联性较强时在先商标权也可能自然地延伸及于该

产品或服务。这就是为什么我们会看到同一个商标出现在不同产品类别上，例如Delta（既是航空公司品牌也是加油站名称）或Pandora（既是珠宝商标也是音乐品牌）。

这也是为什么“Four Seasons”（四季）既能指代著名的国际连锁酒店四季酒店及度假村而同时又能指代美国宾夕法尼亚州费城一家小型住宅和商业景观企业而大概不

[转下页](#)

本期特写

政治事件中的商标思考 接上页

会导致混淆的原因。但鉴于11月7日美国总统唐纳德特朗普的法律团队在四季园林景观公司（Four Seasons Total Landscaping）门外召开的新闻发布会，还能简单说这两个类别不相关所以不会造成混淆吗？

“这是本事件的核心要素。消费者在现实生活中是怎么接触到商标以及商品/服务的？”

以下是评估混淆可能性的一些关键要素总结：

商标近似性。本事件中的双方商标几乎相同。四季酒店（Four Seasons Hotel）之于四季园林景观（Four Seasons Total Landscaping）。“Total Landscaping”（园林景观）具有描述性，对区分商标没什么帮助，是商标里比较“弱”的要素。

商品服务的差异。酒店与提供景观服务的企业可以说是完全不同的。但本事件里，景观公司——像个酒店一样——提供了活动的举办场地。

市场互动。这是本事件的核心要素。消费者在现实生活中是怎么接触到商标和商品/服务的？在网上搜索一个企业名字时，多数人希望该企业的名字首先出现在搜索结果上。但很多公司花了很多钱来争夺搜索引擎的结果排名靠前位置，通过采用搜索引擎优化（SEO）策略或雇佣SEO公司来成为最常被看到的搜索结果，从而获得最多的消费者点击。

不够注意的话，两个毫不相关但名称相似的企业之间就会产生混淆，特别是当企业名称中没有包含明确指代业务类型的通用名称时。

购买价格。其他线索也可用来帮助认清商品/服务来源。与企业进行联络的相关消费者（本事件里是政治助手）是否觉得（租用场地的）价格与受追捧品牌所有者通常提供的价格相符？比如，一个人去买一个新的高端奢侈品包包，价格50美元，低价应该是对消费者发出的信号，即包包恐怕并非来自高端厂商。推测来说，园林景观公司可能以较合理价格提供了场地，或者完全免费。

人们也许想知道最初的对话是如何进行的（当然，除非该园林景观公司平时也将场地用于举办活动——但笔者推测并非如此）。无论如何，四季酒店可能相对低价地提供这种场地吗？而且，大多企业在处理政治活动的场地租赁时往往还有额外的考量因素，部分原因是为了避免与特定政党发生关联。如果这些情形没有发生，大概可以想象也许是预订场地的人出了问题。

“多数品牌... 到不了著名的程度，因此缺乏充分的法律依据去反对他人在不相关类别上使用相同商标，或者认为不值得花时间去追究。”

在先商标的名气。按商标法规定，一个品牌要想被认定构成“著名”，标准很高。达到这一法律门槛的商标被赋予更广泛权利，在某些条件下可以反对他人在不相关类别上使用相同商标。但大多数品牌，即使知名，也未必能达到著名的程度，因此通常缺乏强有力的法律依据来反对他人在毫不相关的商品或服务类别上使用相同或类似商标。或者说，如果不太可能发生混淆，那么品牌方也许就认为不值得花时间去反对。

四季酒店（Four Seasons Hotel）面临

的可能就是这样的状况。但鉴于这次新闻事件引发高度关注，酒店专门出来澄清该政治新闻发布会与其无关。同时，园林景观公司也利用这一状况开始在网上销售事件相关的政治双关语商品（见下文）。目前，此款T恤在其网站已不再销售（其他Four Seasons主题的产品仍在出售）。

在这些商品上使用“FOUR SEASONS”，可能会促使四季酒店提出异议，因为酒店在服装上有FOUR SEASONS HOTEL的商标注册，当然，也有可能酒店只是静静地坐视不理，任由事态消散，但从此仔细地关注园林景观公司的一举一动，现在该公司已经被酒店盯上了。



2020年11月四季园林景观网站上销售的T恤

结论

根据《世界商标评论》（World Trademark Review）的一篇文章（<https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/four-seasons-total-landscaping-trademark-lessons-bizarre-political-event>），11月7日事件发生后，“目前‘four seasons’的搜索结果被园艺公司占据，这将严重影响任何与酒店相关的搜索引擎优化（SEO）”。这一情况显示了数字搜索平台上可能出现的混乱。也凸显了确保公司在搜索结果页中排名靠前的SEO的重要性。

转下页

本期特写

政治事件中的商标思考 [接上页](#)

最后，本次事件也强调了选择一个独具特色的名称的重要性。检索商标结果时，不仅要关注联邦注册情况，还要看该名称的市场饱和度。鉴于如今数字营销的重要性，若其他机构已在网上使用相同名称，即便是在不同类别上，也应该问一问在不易与其他企

业相区分的情况下是否还值得花钱投资该名称？

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：Francesca Witzburg, Loza & Loza, LLP, 美国纽约州纽约市

翻译：黄雪芳
麦仕奇 (Marks & Clerk) 北京

21世纪人工智能与法律检索

美国计算机科学家和发明家约翰·麦肯锡于1956年首次提出“人工智能”（AI）一词，他也因此被称为人工智能之父。半个多世纪过后的今天，法律专业人士认为，AI不仅仅是计算机软件创新领域的流行词。当计算机有能力处理通常需要人类智能去处理的任务时，AI便具备了推动技术进步的巨大潜力。

AI一词来源于探究和发展“思维机器”相关概念的研究。如今，AI基本上被认为是计算机科学的分支，涉及计算机对通常需要人类智能才能完成的工作的处理能力。AI的分支包括机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉和神经网络。

AI 在法律检索中的使用现状

贝恩咨询公司2019年的一项管理咨询研究显示，目前，与其他行业相比，法律行业对AI的运用较逊色。研究发现，只有约20%到25%的法律部门在至少一个工作领域中使用AI；相比之下，40%的财务部门和54%的人力资源部门会在至少一个工作领域中使用AI。

美国律师协会2017年的一项（与AI无

关的）调查显示，律师平均花费16.3%的工作时间进行法律检索。调查发现，尽管法律检索方式已在上世纪从使用传统的纸质资料过渡到计算机数据库，又在过去几十年过渡到网络检索，但所花费的时长并没有什么变化。

客户通常会要求律师尽量减少成本，而将AI用于法律检索则可以节省时间和金钱成本。哈佛法律与技术学报在2018年的一篇文章中就这一点举出一个实例：一位破产律师用10个小时检索出一个关键案例，而某AI平台只需要一瞬间就可以找到该案例。有如此省时省钱的途径，客户可能认为不再需要为律师进行法律检索的工时支付大额费用。

然而，费用的节省可能也需要付出一定代价。已有一些人对使用AI进行法律检索的准确性表示担忧。这意味着法律行业需要学习如何对AI平台进行测试，并培养对质量有保证的AI平台的信任。

“目前已有一些AI平台为法务人员处理任务。”

此外，AI平台还有可能在未来的商标异

议和侵权案件中得到使用。例如，AI可能会改变商标相似性比较的判断标准，以及大众消费者对冲突标识的认知。各国商标局正在测试可能会对全球商标保护方式产生重大影响的AI工具。现在，商标分析工具不仅可以找到商标的语音相似性，还可以发现商标在图形和概念上的相似性。例如，智利国家工业产权研究所的审查员所使用的商标检索工具可以帮助他们节省商标申请的审核时间。

法律从业者如何使用 AI：概览

目前已有一些AI工具和平台为法务人员提供任务处理服务。本文作者在事先不了解其相关水平的情况下选择了几款工具和平台，评估了它们的特点和功能。该些样例的信息以匿名形式呈现如下。

平台1是一款搜索引擎（与具有多任务处理能力和附加功能的平台相比，该软件仅具有搜索功能），按照主题、辖区、相关性和内容对案例进行初步罗列。该引擎一部分由法律AI软件驱动，用于分析案件摘要的内容并对其优缺点进行评估和打分，考量因素包括论证观点、文字水平和语境。

在考量论点时，软件不仅从逻辑层面进

[转下页](#)

本期特写

21世纪人工智能与法律检索 接上页

行分析，还考虑该论点的历史结果和所引用的案例。该软件可以显示这些观点在过去如何被证明对某一方当事人有利，提出可以改善法律文本起草从而（可能）获得更有利的结果的案例，并最终生成一份包含图表和准确信息的报告。

平台2是一款分析型法律搜索引擎，主要对律所、法庭和法官进行评析，研究法官所使用的语言、对方当事人的经历以及相关案例等信息。该引擎提供的搜索结果有利于律师对相关信息的认知。

平台3也是一款搜索引擎，目标受众是对相关条款进行检索的美国律师，内容涵盖美国的法律法规和案例。该引擎的功能与专利代理人（包括与美国专利商标局和欧专局打交道的专利代理人）多年来所使用的工具类似，提供案例在其他案件中被引用次数（对专利代理人来说，即某专利在其他专利说明书中被引用次数）的信息。

该引擎的搜索结果可以说明案例在相应领域的重要性。研究人员可以在案例上添加注释，以及将分析结果集中在一起进行特定

检索。这款工具用于帮助诉讼律师制作法律意见书。

平台4用于分析诉讼相关参数，如赔偿金、律师、法官、当事人和相关领域的法律等，为诉讼团队提供充分的信息和数据，以进行诉讼风险评估。本质上，它是一款战术工具，目的是领先对手及其律师一步，并且“影响”法官，以使诉讼某一方获益。

“各国商标局正在测试可能会对全球商标保护方式产生重大影响的AI工具。”

结论

这些AI工具和平台样例显示，在包括商标申请和诉讼在内的诸多实务领域，AI可以为法律从业者提供多种多样的功能和特色服务。使用这些系统尤其可以使从业者在进行法律检索时节省时间并提高准确度。

然而，从业者可能需要花费时间和成本去了解具体的AI解决方案如何能使他们和他们的客户获益。为了获得法律团队的充分信

任，AI供应商应专注于使从业者了解这些优势，以及更重要的一点——了解这些系统的准确性。只有这样，这些AI工具和平台的接受度才会有所提升。

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：Sher Hann Chua, Tilleke & Gibbins律所，泰国曼谷，新兴问题委员会，人工智能与商标分委会

Paul Harris, Venner Shipley律所，英国伦敦，新兴问题委员会，人工智能与商标分委会

Erin Lothson, 优步科技公司，美国伊利诺伊州芝加哥，新兴问题委员会，人工智能与商标分委会

Fabricio Mariano Tkaczyk, P&T IP, 阿根廷布宜诺斯艾利斯，新兴问题委员会，人工智能与商标分委会

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

欧盟商标注册技巧：现在需要证明使用意图了吗？

最近，欧盟知识产权局（EUIPO）撤销处做出了第000033843号商标撤销裁定，宣告涂鸦艺术家班克斯（Banksy）（化名）拥有的标志性艺术作品“掷花者”（Flower Thrower）商标（第012575155号欧盟商标（EUTM））全部无效。该裁定是否体现了欧盟层面法律判决中要求证明商标使用意图的趋势？



针对2020年9月14日做出的涂鸦艺术商标撤销决定的评论多着眼于两点：1）这位神秘莫测的涂鸦艺术家对于知识产权（IP）法的无政府主义观点，以及2）该裁决与欧盟知识产权局不信任班克斯获得欧盟商标的动机之间的关联性。

虽然此裁定提出了代表艺术品的图像是否能注册为商标这一关键问题，但评论

[转下页](#)

欧盟商标注册技巧：现在需要证明使用意图了吗？ [接上页](#)

该裁定时仍有一个问题有待讨论。具体而言，结合近期的Neuschwanstein, Koton 和 Skykick案，本裁定是否表明欧盟层面正在越来越重视商标使用意图，以及该商标使用意图目前是否被理解为欧盟知识产权局审批程序的一项要求。Neuschwanstein案，欧盟法院（CJEU）案号：C-488 /16P,2018年9月6日；Koton案，欧盟法院案号：C-104 /18P, 2019年9月12日；Skykick案，欧盟法院案号：C-371/18, 2020年1月29日。

根据2017年6月14日欧洲议会和欧盟理事会关于欧盟商标条例（EUTMR）的（EU）2017/1001号条例第59（1）（b）条的规定，恶意注册是驳回商标申请的绝对理由。迄今为止，涉及对恶意的解释的判例法非常有限。

“迄今为止，欧盟涉及对恶意的解释的判例法非常有限。”

Lindt案（欧盟法院案号：C-529/07,2009年6月11日）是首个涉及审查对恶意的解释的开创性案件。Lindt案的判决首次明确，认定恶意的前提是欧盟商标所有人必须作出了一些明确反应其不诚实意图的行为，应按照客观标准来衡量该行为是否构成恶意。Lindt案之后，恶意的问題继续获得进一步的关注，引发的问題是恶意这一因素的含义目前是否已经延伸至包括缺乏使用意图。

班克斯掷花者案概要

欧盟知识产权局根据Full Colour Black的请求作出了撤销班克斯欧盟商标的裁定。Full Colour Black基于欧盟商标条例第59(1)(a)和59(1)(b)条的规定，以恶意为由，请求

欧盟知识产权局宣告前述商标在所有相关产品和服务上无效。Full Colour Black是一家贺卡制造商，希望在其贺卡的创作中使用班克斯的艺术作品。

Full Colour Black称，代表班克斯行事、保护其隐秘身份的控股公司Pest Control Office Limited从未将该图像作为商标使用，而班克斯本人也仅仅是把该图像当做艺术品进行复制。Full Colour Black进一步主张，班克斯为其标志寻求商标保护的目的是为了避免根据版权法保护其权利，因为版权法要求其公开自己的身份。

Full Colour Black提交了相关证据材料，力图证明除了无限期地垄断该图像和其他注册图像以防止其他第三方使用类似的标志外，该图像的注册无任何使用意图。Full Colour Black进一步认为，这些商标注册的附带目的是为了获得美国商标注册，因此属于恶意注册。

对此，Pest Control Office Limited辩称，Full Colour Black未能证明恶意，所提供的证据也不能证明班克斯允许公众“随心所欲”地将其作品用于非商业利益以外的目的。无论班克斯此前有何种言论，如“版权是为了保护失败者”，Pest Control Office Limited认为，这不应该阻止班克斯或所有权人根据商标法寻求权利和保护。否则，这将违背《欧盟基本权利宪章》第11条和第20条规定的言论自由和平等的基本原则。

“Full Colour Black...称，班克斯为其标志寻求商标保护的目的是为了避免根据版权法保护其权利，因为版权法要求其公开自己的身份”

欧盟知识产权局特别关注了班克斯于

2019年开设的快闪商店-Gross Domestic Product。虽然该商店并未向公众开门营业，但消费者可以在看过橱窗展示后，在线购买相关产品，只不过需要经过严格的审查程序，保证不会转手相关物品。当时，班克斯表示，“这个商店可能是艺术创作的最没有诗意的理由”并且“开设商店只是为了解决‘商标纠纷’”。

欧盟知识产权局认为，开设商店并非诚实行为，而仅是为了“规避商标法的要求，因此并无将该图像作为商标使用的真实意图。”

欧盟知识产权局就此认定，班克斯的行为表明其从未打算在相关产品和服务上使用该争议商标，因此裁定宣告该商标无效。

恶意的演变

Lindt案关于何为恶意的裁决代表了针对这一问题的一种宽泛而灵活的做法，要求法院将商标申请时的所有相关因素都考虑在内，包括申请人的意图。有趣的是，欧盟法院（CJEU）认为，就申请人在提交欧盟商标注册申请时的意图而言，即使申请人提出商标注册申请的唯一目的是与拥有类似标识的竞争者进行不公平竞争，也不能排除申请人注册该商标可能是为了追求合法目标。

上述观点在Neuschwanstein案的裁决中得到了很好诠释。在该案中，欧盟法院认为巴伐利亚自由州（Freistaat）在注册NEUSCHWANSTEIN（含义：新天鹅堡）商标时，追求的是保护和保存著名城堡的博物馆场所这一合法目标。尽管联邦纪念品协会Geschenke Ehrenpreise针对该申请提出异议，认为NEUSCHWANSTEIN是一个地理

[转下页](#)

欧盟商标注册技巧：现在需要证明使用意图了吗？ [接上页](#)

位置，且该申请是出于阻止第三方在纪念品上使用标志的恶意，但巴伐利亚州还是成功注册了该标志。

Koton一案涉及到了缺乏商标使用意图及其与恶意之间的相关性问题；欧盟法院认定，当权利人缺乏使用商标的任何意图或未能进行公平竞争时，恶意就可能存在。法院进一步明确，申请人的意图是一个主观因素，必须由主管行政或司法当局客观地确定，任何恶意主张都必须经过对提出申请时出现的所有相关事实情况进行全面评估。

Koton一案中，欧盟法院最终对普通法院（General Court）关于是否存在恶意的评估提出了批评，认为普通法院将范围限定得过于狭窄，未能全面审查商标注册申请背后的商业逻辑以及该申请的事件背景。

根据Koton案的判决，欧盟法院总法律顾问坦切夫（Tanchev）在Skykick一案中认为，只进行商标注册申请，却无意图在特定商品或服务上使用该标志的行为可构成恶意的一个因素，尤其当（申请人）的唯一目的是阻止第三方进入市场，包括有据可证的滥用申请程序的策略。欧盟法院并未完全支持总法律顾问的上述观点，但做出了以下确认：

“提交商标注册申请而无任何将该商标用于指定的商品和服务的行为构成恶意…如果商标申请人的意图是以不符合诚信行为的方式损害第三方利益，或者即便在无明确第三方目标的情况下，只是为了商标功能以外的目的获得一项排他权利”（判决书第81段）。

欧盟法院进一步指出，尽管权利人在申请阶段无善意使用商标意图本身并不会造成

商标无效，但这可能成为判定商标因恶意而无效的一个因素。

该裁决表明，只有在特殊情况下，即能够证明申请人故意谋求垄断某一类商品或服务，以阻挠或损害其他企业的利益，才能认定恶意。因此，相关部门应审查申请人在提交申请时的动机，以及申请人是否有意通过阻挠竞争对手来滥用制度。

“Pest Control Office Limited辩称，班克斯此前任何诸如‘版权是为了保护失败者’的言论，都不应该阻止班克斯或所有人寻求权利和保护。”

然而有趣的是，欧盟法院在Skykick一案中的观点为：不能仅仅因为申请人未从事与商标申请所涉及的商品和服务相对应的经济活动，就推定其存在恶意。由此看来，虽然不要求品牌所有者给出商标使用的实际/具体的计划，但他们不能主动显明自己缺乏使用所申请注册的那些宽泛术语的意图。

使用意图 - 新要求？

Skykick一案的判决是大胆之举，认定如果申请人对于某些寻求过于宽泛保护的术语无法给出正当理由（通过在申请时的实际使用或给出合理的使用前景）并且申请的提出并非为了合法的商业目的，则将导致部分宽泛的商标说明被驳回。这一判决似乎还为品牌所有人商标主张的抗辩方提供了一条新的反击之路，迫使品牌所有者给出申请宽泛注册的理由以及详细说明申请人在申请之日的动机。

Skykick案的判决明显设置了非常高标准的举证责任。然而，欧盟知识产权局撤销班克斯的“掷花者”商标的裁定已表明，尽

管注册商标的无效请求人承担了沉重的举证责任，其商标无效请求仍可能获得支持。因此，虽然在Koton和Skykick案中确立的恶意原则为无效请求人在证明商标所有人在使用意图方面存在恶意设定了很高的门槛，似乎很清楚的一点是，欧盟知识产权局认为班克斯希望保持匿名状态，以及缺乏真实使用这一事实，满足了这一高门槛。

虽然欧盟知识产权局似乎对恶意的概念进行了宽泛解读，但Full Colour Black提交的证据证明，班克斯无意在所申请的商品和服务上使用“掷花者”这一艺术商标，就此被认为不公平地阻碍了市场竞争。因此，本案似乎明确了，如果权利人明知自己的艺术作品不会用作商标，却故意寻求商标保护以阻止他人使用该艺术作品，则可表明这种注册是出于恶意做出。

结论

班克斯尚未对本案裁决提出上诉。Full Colour Black又对该艺术家的6个商标提出了异议，势必会因为这一裁决而大受鼓舞。有观点认为，班克斯一案的裁决将导致大量的以恶意（缺乏使用意图）为由的商标撤销申请出现。然而，这一裁决的事实背景并不寻常，请求人的举证责任仍然很重。

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：Fiona Timms，品诚海森律师事务所，英国伦敦

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

未来属于人工智能创造的发明吗？

使用人工智能（AI）和其他技术创作音乐、美术和文学，以及开发新的科学理论，对我们许多人来说并不陌生。从在线调研功能到移动电话助手，AI现在充斥着我们生活的方方面面。几十年来，以计算机为基础的技术辅助了音乐和文学的创作。

然而，近一、两年内技术版图发生的变化趋势，开始挑战知识产权法的一些核心概念。特别是AI“自主性”的增强——无论是艺术作品的创作、科学理论的研发，还是在品牌和采购决策方面——都提出了AI系统本身能否成为知识产权的发明人或作者的问题。

本文探讨AI和知识产权法交互的一些主要领域，特别是对AI生成发明创造和艺术作品提供知识产权保护的可能性。在现行法律框架下是否可行，或者是否可取？这些发展将对全球范围的品牌会产生什么影响？

什么是AI生成发明

过去两年里出现了多个高质量的AI生成发明创造（超出了AI辅助发明创造的阶段）。David Cope的Emmy软件（音乐智能试验）创作了巴赫、贝多芬和莫扎特风格的真实曲调；一个人工神经网络创作出一幅拉斐尔风格的高级画作；日本的一个AI程序写了一篇短篇小说，通过了全国文学比赛的第一轮选拔。科学方面，DABUS机器产出了两个具有可以申请专利的发明：一种在搜救活动中用于吸引注意的设备和一种饮料容器。

“当某个AI对‘发明创造’的创造性输入足以认定其为创造者……会出现什么局面？该‘发明创造’有知识产权吗？如果有，知识产权属于谁？”

当然，一般不认为该等“发明创造”是由AI独立创造，而是“机器学习”的结果，是人，或人们，向AI系统输入了大量数据（比如巴赫的音乐，作家的书），AI使用这些数据产生出相同风格的新作品。这是模仿人类的再加工创作过程，即从已有发明创造中汲取灵感和思想而进行新发明创造，只是AI极大地加快了该过程。然而新近的情形是，AI已经超越了机器学习进入“强化学习”，越来越有能力地进行自主学习和决策。例如，DeepMind公司的阿尔法狗应用这样的技术，在2015年打败了世界最厉害的围棋选手。

AI生成发明的知识产权

AI生成发明创造知识产权归属问题并不是乍看上去那么简单。在欧洲，欧洲知识产权法的一般原则是知识产权的初始权利人为应为发明创造的发明人或创作者。这是整个法律框架的基础，这样一来，这个人可以转让或许可权利，或者如果属于职务发明，权利自动转让给这个人的工作单位。但是，践行这一原则的前提是，创作者或发明人是具有法律主体资格的人，即法律承认创作者或发明人是能够承担法律赋予的权利义务的主体。公司具有法律主体资格，自然人也有，但动物、植物没有，机器目前没有法律主体资格。

当某个AI对‘发明创造’的创造性输入足以认定其为创造者会出现什么局面？该‘发明创造’有知识产权吗？如果有，知识产权属于谁？

现行英国著作权法可能提供了一种解决方案。其规定，对于计算机生成文学、

戏剧、音乐和美术作品，作者和初始著作权人应认定为“为作品创作进行必需安排的人”。1988年著作权、外观设计和专利法第9(3)条。可以认为这一原则能够延伸到其他知识产权，比如对于AI创作的外观设计或发现新的科学概念，权利授予为AI进行发明创造做出必需安排的人。

当然，实践中有时并不容易确定这个人：可以是AI的发明人或程序撰写人、给AI输入数据开启机器学习过程的人、从AI输出中选取最好的或最具新颖性结果的人，或者实际是这些人的某些组合。此外，这种作法仍然假设这些人的贡献足以认定他们为作品创作进行了必需的安排。而如果实际情况是AI的自主行为，则不再有做出必需安排的人——那意味着，根据前述标准，AI生成“发明创造”将没有知识产权。实际上，这一模式下将没有权利人，因为无论是AI机器还是其他人都不能享有权利，那么发明创造将直接进入公共领域。

能否修订法律，将AI视为类似职务发明人——或者甚至引入新规定，AI的主人自动享有AI输出的所有知识产权？利用这种模式，AI的发明创造，知识产权自动归于AI的主人或程序员，而不是AI。这看似是不错的解决方案，合理地承认AI为发明人，同时AI主人或程序员从AI输出享有的知识产权中获益。

然而，这与欧洲知识产权法的一个基本原则直接冲突：所保护发明创造的发明创造人必须是人。这一原则渗透在欧洲专利、著作权和商标法的方方面面，从著作权法中要求“技巧和努力”或“智力创造”到欧洲专利公约对“发明人”的定

转下页

未来属于人工智能创造的发明吗？[接上页](#)

义。这回溯到知识产权法存在的根本：保护人类创造力。在这一点上修法将对所有知识产权法律产生重要和广泛的后果。

“这与欧洲知识产权法的一个基本原则直接冲突：所保护发明创造的发明创造人必须是人。”

即使知识产权法能够修改为承认非人类发明人，也只是解决了问题的一半。AI没有法律主体资格，在任何情况下都不能成为雇佣合同的主体，不能拥有知识产权，不能将知识产权转让给第三人（比如其主人）。

这便是DABUS开发人为该机器的两个发明申请专利时，欧洲专利局（EPO）和英国知识产权局（UKIPO）驳回申请的理由。提交到UKIPO的两个专利申请于2019年12月被驳回。DABUS开发人向英国法院提起上诉，但高等法院于2020年9月判决维持UKIPO的驳回决定。UKIPO认为：“根据现有法律规定，本案发明的所有权不能从发明人转让到机器主人，因为该发明人本身无法拥有产权。”英国高等法院的判决已被上诉至上诉法院。2020年1月，提交到EPO的两个专利申请亦被驳回。DABUS开发人同样对驳回决定提起上诉，目前法院尚未进行庭审。无论如何，为AI赋予法律主体资格也将严重背离现有法律原则，并将为从合同法到侵权法的所有法律部门带来广泛和重要的后果。

也许答案应该是，真正的AI生成发明创造不应享有任何知识产权保护。如果知识产权法确实以保护和奖励人类创造力为存在目的，那么符合逻辑的结论是AI生成发明创造——没有得到至少是最低限度的人类创

造性输入——不应该得到知识产权保护。甚至有一种哲学观点认为，护AI生成发明创造将引导人类更多将创造力外包给机器，降低人类创造者学习和提高技艺的经济激励。

但这一观点也有两面：拒绝给予AI生成发明创造知识产权保护可能影响创造性地使用AI的积极性，既然知道对AI生成发明创造可以不受处罚地进行抄袭和利用。科研方面，正如DABUS发明人在UKIPO和EPO主张的，将AI生成发明排除在专利保护之外，可能会从根本上损害整个专利制度的目的（即鼓励科技创新）。

结论

AI世界的巨大发展将在全球范围对知识产权法产生深远影响。随着AI的发展脱离依靠人类输入的阶段，立法者将需要审视IP法律中一些根深蒂固的概念，比如作者、法律主体资格及权属等，并认真考虑法律是否需要或应该怎样修改来适应这些变化。这一过程的关键是关注和平衡知识产权法的核心原则，如奖励人类创造的需求及鼓励艺术与科学创新的愿望。

在实践层面，品牌所有人应该密切关注这些发展，因为如果AI能够拥有和创作享有知识产权的发明创造，对品牌运营将产生巨大影响。例如，如果AI生成发明创造受知识产权保护，将可能意味着权利登记的巨幅增长（无论是外观设计、专利或商标），相应地，在启动一个新品牌或宣传战之前，也更加需要仔细的排查检索。品牌所有人可能也有机会投资AI，获得AI生成发明的收益。

反之，如果立法者选择不保护AI生成发明创造，创意界或科技界的品牌所有人则需要仔细考虑未来如何使用AI，是否需要让AI接受员工督导或与员工合作，以便其发明创造能够得到知识产权保护。无论如何，立法者在这一领域的决定将产生不可低估的影响。

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：Natasha Rao, Fieldfisher LLP, 英国伦敦
翻译：宫智民
北京市立方律师事务所

法律法规/案例实践

韩国：设计法减轻了权利人的负担

最近对《韩国设计法》的修订反映了韩国政府寻求设计权利保护的政策，这是为了满足行业需求，并承认设计在不断提高的市场竞争力中的重要性。该修订放宽了图纸要求，简化了优先权声明，扩大了部分实质性审查的范围，并加强了损害赔偿。

不再需要提交单独的字体设计图纸，相反，一个字体文件就足够了，这标志着对图纸形式要求放宽的重大改变。此外，不论提交的原始图纸采用什么文件格式，申请人在修改图纸时均可选择使用二维文件格式（例如TIFF或JPEG）或三维格式（例如3DS）。但是，在修改后的三维渲染中，设计仍然应以相同的灰度和亮度示出（除了描述阴影之外）。

修订后的《外观设计法》明显扩大了部分实质性审查条款的范围。在现有的洛迦诺2类（服装和时尚用品）、5类（纺织品）

和19类（文具）清单中增加了洛迦诺1类（食品）、3类（旅行用品和个人物品）、9类（包装和容器）和11类（装饰品）。

此次修订于2020年12月1日生效，是对从个人用品到食品等消费品的快速变化的设计趋势的响应。对主题设计将只进行基本审查（形式和必要的创新度），并可大大缩短注册时间。

此外，韩国知识产权局（KIPO）采用了世界知识产权组织的数字访问服务（DAS）系统，这简化了韩国设计申请的优先权声明。截至到2020年10月1日，包括澳大利亚、中国、欧盟知识产权局、意大利、日本和美国在内的16个成员国可先于KIPO受益于DAS系统。只需提供DAS访问码和优先权依据的详细信息即可，而无需提交优先权文件的认证副本。

《设计法》的另一项最新改进是对故意

设计侵权行为采取惩罚性赔偿措施。这项新规定使法院能够判给不超过补偿性损害赔偿额的三倍的惩罚性损害赔偿。该规定自2020年10月20日起实施，其目的是更恰当、更现实地补偿设计权利人。

虽然我方已尽一切努力验证本文的准确性，但在此仍敦促读者独立核查特定的关注或感兴趣问题。除了INTA已采取正式立场的情况之外，Law & Practice的更新内容在发布时未经INTA评论。

供稿：Yoonkyung Cho, Y.P. Lee, Mock & Partners, 韩国首尔市

INTA设计-法律和实践小组委员会

审校：In-GyungBaek, KBK & Associates, 韩国首尔松坡区

翻译：徐健
高林睿阁知识产权（北京）代理有限公司

欧洲联盟：足球运动员梅西于商标混淆可能性一案中获胜

巴塞罗那足球俱乐部著名球员莱昂内尔·梅西（Lionel Messi）在根据在先商标MASSI提出异议一案中获胜，成功获得图形商标MESSI的注册。此案意义重大，确定了申请商标的声誉对评估混淆可能性的重要性。

在EUIPO & J-Mr.E.V. e hijos, SRL 诉 Lionel Messi合并案件（案号：C-449/18P, C-474/18P）中，欧盟法院（CJEU）驳回了欧盟知识产权局（EUIPO）和MASSI商标持有人就欧盟普通法院于2020年9月17日备受关注的裁决所提出的上诉。

阿根廷足球明星梅西先生于2011年在欧盟就服装、鞋类、体操及体育用品商品申请以下图形商标MESSI：



早先已就类似商品获得注册的MASSI文字商标的所有人提出异议。欧盟知识产权局裁定异议成立，认为有关商标在视觉和读音方面均相似。

梅西先生于欧盟普通法院在案号T-554/14中的诉讼首次提出其名字的声誉能排除混淆可能性的论点（见INTA Bulletin 2018年8月1日文章）。欧盟普通法院考虑到梅西先生的声誉是众所周知的事实，并与公众对商标的认知有关，因此裁定由于MESSI与著名足球运动员的名称之间存在概念上的联系，MESSI对于相关商品的普

转下页

欧洲联盟：足球运动员梅西于商标混淆可能性一案中获胜 [接上页](#)

通消费者而言已经具有“清楚及明确的含义”。MESSI和MASSI概念上的强烈差异足以抵消其视觉和读音上的相似性。

欧盟知识产权局和MASSI商标所有人提出上诉，但遭欧盟法院驳回了他们的论点，法院更确认由于声誉显然会影响相关公众对商标的认知，因此必须考虑到申请将其姓名注册为商标的人之声誉。欧盟普通法院正确考虑梅西先生的声誉为相关因素，以此建立“messi”一词和“massi”一词之间概念上的差异。

此裁决是引人关注的，并且与先前的判例法及欧盟知识产权局指南就以下两点有所抵触：(1) 当名称成为申请商标的一部分时，名称的声誉也应纳入考虑范围；(2) 较新商标的声誉可能会否定混淆可能性。我们期待看到的是在具有声誉的商标是在先商标的情况下，此欧盟法院的裁决会否影响混淆可能性的评估。

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：Karin Sandberg, Harmsen Utescher, 德国汉堡, INTA Bulletins—Europe Subcommittee

审校：Lucas Flores, Ballester IP, 西班牙阿利坎特, INTA Bulletins—Europe Subcommittee

翻译：顾晓楠
陈韵云律师行

卡塔尔：实施新设计法

卡塔尔颁布了一项新的设计法—2020年第10号法令《工业设计和模型保护法》，这项法令是于2020年5月10日在第9/2020号政府公报上发布的。

在这项立法之前，对工业设计权利的保护是由关于商标、贸易标志、商号、地理标志、工业设计和模型的2002年第9号法规提供的。实际上，由于缺乏必要的行政和管理工具，无法根据上述法规提交申请以注册工业设计。

新法所规定的外观设计保护是一种基于注册的制度。但是，工业设计和模型的保护不得延伸到：(1) 主要由技术或功能考虑决定的设计；(2) 包含宗教标志、印章、纹章、旗帜和其它国家标志的设计、国际组织的设计或违反公共秩序的设计；

(3) 容易与注册商标或者驰名商标混淆的相似或相同的工业设计和模型。

工业设计或模型的注册申请应按照实施条例向工业产权局提交，并自申请提交之日起30日内进行审查。

若未经适当注册，工业设计的权利很容易在当地法院被提起无效诉讼。

在五年的初始保护期之后需要申请保护续期，在支付续期费后可续期两个五年期。保护期从当地提交日开始。在提交延迟续期的合理原因的证据并支付额外的（延迟）续期费用之后，可以延迟设计注册续期。

该法案规定了与工业设计有关的知识产权强制执行程序和补救措施、以及权利人为强制执行其权利而可能启动的民事和行政程序及补救措施、临时措施以及刑事程序。

虽然我方已尽一切努力验证本文的准确性，但在此仍敦促读者独立核查特定的

关注或感兴趣问题。除了INTA已采取正式立场的情况之外，Law & Practice的更新内容在发布时未经INTA评论。

供稿：Malik Al-Kammaz, Saba & Co. IP, 卡塔尔多哈市

审校：Meqdad Al-Taweel, NJQ & Associates, 卡塔尔多哈市

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：未能证明在组成部分商品上的使用

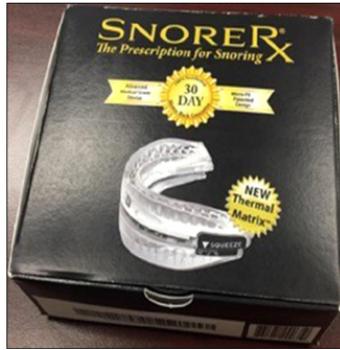
美国商标审判和上诉委员会（TTAB）在驳回一个使用在助眠剂商品上的商标时认定，商品样本没有显示该商标的使用，而且商标只是描述性的。该决定为申请人寻求在产品的组成部分上注册商标提供了有用的指导。

2020年10月21日，TTAB下发了一项判例性决定，驳回了申请人James S.Fallon在“热敏及延展性衬垫，即口腔牙科器械的一个组成部分，用于口腔，并在睡觉时戴在个人牙齿上，以减少打鼾和睡眠时呼吸暂停的影响”商品上提出的THERMAL MATRIX商标申请，商品样本如下图所示。James S.Fallon。第86/882,668号（TTAB，2020年10月21日）

TTAB在仔细检查了商品样本后发现，该商标的使用方式不会导致消费者将其与所申请的商品，即作为口腔牙科器械组成部分的衬垫联系起来。TTAB认为，样本“没有充分提及衬垫或以某种方式突出衬垫使潜在客户毫无疑问地将THERMAL MATRIX与衬垫联系

起来。”同上，第13页。TTAB提醒说，申请注册“产品的组成部分而不是产品本身”的申请人必须提供一个商品样本，该样本“包含某种视觉或语言上的组成部分标识，以便在商标和被标识的商品之间建立所需要的直接联系。”同上，第12页。

TTAB还确认了拒绝注册的理由，即该



商标仅仅是对根据美国商标法15 U.S.C. § 1052(e)(1)第2(e)(1)节申请的商品的描述。如果一个短语“直接说明商品的成分、质量、特性、特征、功能、目的或用途”，则该短语是具有描述性的。在这里，申请人

承认“thermal”和“matrix”具有描述性，并且申请人自己的市场营销表明“thermal matrix”是描述性的使用，因此拒绝注册商标是因为商标具有描述性。

此外，TTAB撤销了由于样品上未显示与商标图样一致的商标而驳回注册的理由，因为在“Thermal Matrix”之前添加高度描述性的“New（新的）”一词并未使申请商标图样与的样品上所显示的商标产生实质性的不同以至于被驳回。

供稿：Kim Maynard，美国纽约州纽约市 Frankfurt Kurnit Klein & Selz, P.C. 律师事务所，INTA Bulletins—North American Subcommittee

审校：Jonathan Love，美国犹他州盐湖城 Parsons Behle & Latimer, PLC 律师事务所，INTA Bulletins—North American Subcommittee

翻译：王红欣
永新专利商标代理有限公司

欧盟：“Smart:)things”，并非商标注册的明智之选

欧盟普通法院（GC）在2020年10月15日针对T-48/19一案作出判决，特别强调：常用词汇与图形元素组合而成的标识，其图形元素必须足够独特，以使商标具有显著性特征，从而改变其原有的描述性。

2013年，smart things solutions公司（所有人）在第9、20和35类注册了如下图所示商标（争议商标），核定使用的商品和服务包括智能手机、家具以及这些商品的零售服务。



2016年，三星电子公司（异议人）针对以上注册提出无效申请，理由是争议商标不具有显著性且具有描述性。2018年3月，欧盟知识产权局无效部门对该无效申请予以全部驳回，异议人针对该裁决提出上诉。

2018年11月，欧盟知识产权局上诉委员会（BoA）撤销无效部门作出的裁决，

并宣布争议商标在全部核准注册的商品和服务类别下的注册均无效。上诉委员会认定，“smart things”文字组合对商标所涉商品和服务具有描述性，而图形元素“:)”仅仅表示一种积极含义。所有人上诉至普通法院，请求撤销BoA的裁决。

普通法院认定，相关公众（涵盖理解基本英文的所有欧盟地区）对于智能技术以及“任何超越‘传统’产品特征的技术特征”所使用的“smart”一词的理解，仅仅

转下页

法律法规/案例实践

欧盟：“Smart:)things”，并非商标注册的明智之选 [接上页](#)

是其指明了该产品以“智能（smart）”为特点。另外，“smart”一词还可以被理解为第20类下无技术功能或特点的产品是“时尚流行”的产品。

此外，由于“smart”和“things”文字组合非常常见，并没有新创造出明显不同的含义，因此无法赋予商标显著性。最后，“:)”表情符号的含义是众所周知的，即使不具有描述性，也无法使相关公众的注意力从这两个词语组合所传达的描述性信息上转移。该表情符号仅仅强调了“smart”（智能）所传达的信息。

普通法院得出结论，认为争议商标与其核准注册的商品和服务之间的关系足够直接具体，使相关公众不用思考就可以立即将该商标理解为是对这些商品和服务或其某一特征的描述。

因此，普通法院对所有人的上诉请求予以全部驳回。这也让人忍不住猜测，如果商标中的表情符号是皱眉的表情:(，判决结果会不会有所不同呢。

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：Caren Aytekin，加拉塔萨雷大学法律系土耳其伊斯坦布尔，INTA Bulletins—Europe Subcommittee

审校：Ewa Jaroszynska-Kozłowska, Ryszard Skubisz知识产权律师事务所，波兰卢布林，INTA Bulletins—Europe Subcommittee

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

英国/欧盟：脱欧后的未注册外观设计

自从英国退出欧盟后，英国和欧盟一直未能就未注册外观设计在两地的相互保护达成一致意见。过渡期于2020年12月31日结束后，外观设计权人将不得不选择究竟是在英国还是在欧盟获得为期三年的未注册外观设计保护，而无法同时在两地都得到保护。

当外观设计在欧盟披露时，将产生未注册欧盟外观设计权（unregistered Community design right，简称UCD）。如果在欧盟以外的其他地方先披露该设计，则会破坏设计的新颖性（前提是相关领域的专业人员在正常的业务活动中能够合理地知晓该外观设计）。因此，要获得UCD，相关外观设计实际上必须首先在欧盟内披露。如果外观设计已在欧盟以外其他地方公开，权利人可在首次公开之日起12个月内申请注册欧盟外观设计。

2021年1月1日起，现有UCD将继续在

英国得到保护，直至三年保护期届满。在该日期之后产生的任何UCD将不在英国获得保护。为了填补这一空白，英国打算创造出一种新的未注册外观设计权，名字为“补充性的未注册外观设计”（supplementary unregistered design，简称SUD），其保护范围将与UCD类似。获得SUD保护的前提是相关外观设计首先在英国披露。

因此，权利人必须选择是在欧盟还是在英国首先披露其外观设计，并在适用的情况下获得UCD或SUD保护。为了避免权利人必须作出这样的选择，英国之前已向欧盟提议两地对UCD和SUD给予相互保护，将这种保护作为过渡期结束后管理英国与欧盟关系的自由贸易协定的一部分。但欧盟不同意这一提议。

尽管目前没有相互保护，但有人认为，一项外观设计如果同时在英国和欧盟首次公

开（例如通过互联网公开），那么权利人可能能够同时得到UCD和SUD的保护。目前这一观点尚未在欧盟或英国的法院得到验证。

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：Joanne Gibbs, Wiggan LLP，英国伦敦，外观设计委员会—外观设计协调及新情况小组委员会（Designs Committee—Design Harmonization and Emerging Issues Subcommittee

审校：David Stone, Allen & Overy LLP，英国伦敦，外观设计委员会—外观设计法律及实务小组委员会（Designs Committee—Design Law and Practice Subcommittee）

翻译：黄雪芳
麦仕奇（Marks & Clerk）北京

美国：“通用名称.com”商标的新准则

美国专利商标局 (USPTO) 发表了新准则以审查“通用名称.com”，即由通用名称和任何通用顶级域名 (例如.com、.net、.org、.biz或.info) 组成的商标申请。

USPTO就美国最高法院USPTO诉Booking.com B.V., 140 S. Ct. 2298 (2020) 一案中的裁决，于2020年10月28日发表了该准则。法院于该案中裁定，由通用名称和通用顶级域名组成的商标不会自动通用。反之，最高法院裁定，该商标的通用性将取决于消费者是否会该字词视为某商品或服务类别的名称，或者说，能够协助区分该类别内的成员的字词。

根据USPTO的新准则，审查员必须视情况而定决定商标是否通用字词。在决定“通用名称.com”为通用字词时，审查员必须证明整体而言，相关消费者会理解该商标的主要

含义为该商标中所标识的商品或服务的类别或范畴的名称。

审查员可以依赖以下证据：例如“通用名称.com”商标中组成元素的字典定义、该些元素的通用用法或相关市场中的消费者或竞争对手的合并用法、第三方将如何在域名中使用“通用名称.com”为其中一部分(如[形容词+通用名称].com)，或能够证明申请人已使用“通用名称.com”为商标的证据。

但是，当审查员基于通用性而驳回某商标注册时，该审查员必须解释所得证据如何显示“通用名称.com”商标中的各个元素均具通用性。所得证据亦需要显示，对于能够识别商品或服务来源的消费者而言，在各个通用名称被组合在一起时，亦不会对该组合产生任何额外的意义。

该准则亦针对以下事项作出讨论：基于

通用性而驳回“通用名称.com”商标注册的程序、“通用名称.com”商标与其他元素的组合，以及“通用名称.com”商标保护范围较窄对于因混淆可能性而被驳回注册的影响。

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：Michael McCue, Lewis Roca Rothgerber Christie LLP, 美国内华达州拉斯韦加斯, INTA Bulletins—North America Subcommittee

校稿：Anna Raimer, Jones Day, 美国得克萨斯州休斯顿, INTA Bulletins—North America Subcommittee

翻译：顾晓楠
陈韵云律师行

美国法院裁定：不得基于功能性注册商业外观

2020年11月5日，美国联邦巡回上诉法院 (“上诉法院”) 在Reelx Packaging Solutions, Inc. (案号：20-1282) 一案的裁决中，维持了驳回基于功能性的商业外观注册的决定，确认了有关商业外观/产品配置可注册性的基本原则。

申请人Reelx Packaging Solutions, Inc. 申请将两款放置电缆和电线的包装盒外观设计注册为商业外观。



申请人称，电线在盒内绕成8字形，便于抽取。美国专利商标局认为上述包装盒具有功能性而不具显著性，因此将该注册申请驳回。美国商标评审和上诉委员会 (TTAB) 维持了该等驳回意见，因其同样认定上述包装盒的某些特征系严格出于功用考虑。

TTAB考虑了从Morton-Norwich Products, Inc.一案中得出的如下四个因素：

1. 商业外观设计是否具有相关的实用新型专利；
2. 申请人是否就该外观设计的实用优势进行宣传；
3. 是否存在替代外观设计；以及

4. 该外观设计的制造方法是否简单或价格低廉。

在本案中，毫无疑问，申请人就该外观设计拥有多项实用新型专利，并对其实用优势进行了宣传。TTAB解释称，鉴于前两点事实已确定，其本无需再审议Morton-Norwich案中的第三项或第四项因素，但其仍对三四项进行了审议。综合考虑所有相关情形，TTAB决定维持对该注册的驳回。

申请人就TTAB的决定提起上诉，主张TTAB在作出具有功能性的决定时未考虑替代外观设计的证据，存在错误。上诉法院并不同意这一主张。首先，上诉法院同意TTAB的

转下页

美国法院裁定：不得基于功能性注册商业外观

接上页

意见，即：如果已基于其他考虑因素认定具有功能性，“则‘无需考虑是否存在替代外观设计，因为不能仅仅因为存在替代外观设计即向该特征授予商业外观保护’。”

但是，上诉法院注意到TTAB明确审议了申请人的替代外观设计证据（该证据由产品设计师出具的声明组成）。上诉法院表示，“委员会（即TTAB）有权评估证据可信

度，并拥有广泛的裁量权对所提交的证据进行权衡”。

据此，上诉法院维持了TTAB驳回注册的最终决定。

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：Rachel B. Rudensky, Akerman LLP
（美国佛罗里达州西棕榈滩市），
INTA Bulletins—North America
Subcommittee

校稿：Paul Famiglietti, Fenwick & West LLP
（美国加利福尼亚州山景城），
INTA Bulletins—North America
Subcommittee

翻译：叶剑媚
北京市金杜律师事务所上海分所

WIPO表示，BOOKING.COM一案后，域名争议发生新变化

美国最高法院于2020年6月作出判决，判定由通用词语加顶级域名组成的商标（例如BOOKING.COM）并不一定具通用性。而这一判决可能会在其他例如世界知识产权组织（WIPO）等裁决机构中产生连锁反应。

近期，WIPO一位专家组成员在根据WIPO的统一域名争议解决程序（UDRP）进行的某项争议解决中指出，基于美国最高法院的分析，该争议的投诉人基本不可能证明在其声称的普通法商标上的未注册权利。

（Sahil Gupta诉Michal Lichtman/Domain Admin, Mrs Jello, LLC, 案号D2020-1786, WIPO, 2020年9月15日）。

2019年，Sahil Gupta创设了一项名为“Spase”的将照片转换成3D模型的业务。Gupta并不就SPASE标志享有注册商标专用权，但其主张已通过其线上活动（包括在spase.io网站上的活动、Twitter发帖和其他线上活动）确立了普通法上的权利。Gupta称其业务属于“增强型现实”，属于“真实生活，因为它就在你的Spase里”。

Gupta曾尝试从Michal Lichtman手中购

买域名spase.com，但未成功购买。随后，Gupta提交了一项UDRP投诉，指控Lichtman恶意注册域名，属于域名抢注者。Lichtman声称，其早在2005年即注册了spase.com，并主张系通用名称。Lichtman称，“spase”一词被收录在波斯尼亚语的字典里，含义为“救助”，有19家美国公司在企业名称中使用了这一词语，至少171人在Facebook用户名中使用了“spase”。

WIPO的三人合议庭认定，Gupta的确就SPASE确立了未注册的权利。但是由于Lichtman在比Gupta开始使用该标志时早14年即已注册并使用这一域名，因此其并非恶意注册该域名。

然而，合议庭成员Neil Brown（御用大律师）在一条篇幅较长的脚注中表示，SPASE“很可能具有通用性”，因为，Gupta并未按照Booking.com一案判决的要求，证明消费者会将SPASE一词视作标识来源的标志。Brown指出，Gupta甚至提出他在市场营销中使用SPASE唤起“space（空间）”这一通用概念。但Brown亦承

认，如果结合其他证据（如消费者调查），可能会得出不同的结论，因此，他同意了合议庭其他成员的决定，以“所涉的更具实质性”为基础作出裁定。

Gupta纠纷的裁定，强调了在向消费者宣传通用概念时不要使用描述性标志或通用词汇的重要性。但这一裁定也表明，Booking.com一案的判决可能会让主张拥有据称普通法标识的主体更难在UDRP程序中确立其投诉人的资格。

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：Timothy J. Lockhart, Willcox & Savage P.C.（美国弗吉尼亚州诺福克市）
INTA Bulletins Committee—North
America Subcommittee

校稿：Robert P. Felber, Jr., Waller Lansden Dortch & Davis, LLP（美国田纳西州纳什维尔市）
INTA Bulletins Committee—North
America Subcommittee

翻译：叶剑媚
北京市金杜律师事务所上海分所

美国:美国足球大联盟基于第三方的使用被拒绝

美国商标审判和上诉委员会(TTAB)于2020年12月9日做出裁定,批准申请人国际米兰提出的动议,驳回美国职业足球大联盟有限责任公司(MLS)对INTER商标的部分异议理由。

总部位于意大利的职业足球俱乐部国际米兰(Inter Milan)希望在包括第41类与职业足球比赛有关的娱乐服务和展览等服务在内的7个类别注册INTER商标。MLS,一个由位于美国各地的球队组成的职业足球联盟,基于该商标仅仅是描述性的和会造成混淆,对该商标的注册提出异议。美国职业足球大联盟有限责任公司, L.L.C. v.F.C.国际米兰公司, 2020 USPQ2d 11488 (TTAB 2020)

关于“混淆”的可能性,MLS的异议中并没有引用自己的使用先例,而是基于第三方业余足球俱乐部和组织的使用先例,并辩

称他们与第三方有充分的法律关系。MLS声称,它从这些俱乐部和组织中吸引了球迷和球员,并与所有官方认可的美国足球俱乐部和组织(包括那些之前使用过本案诉争商标的俱乐部和组织)建立了长期和有法律约束力的合作关系。

TTAB将本案的事实与判例中有关通过第三方主张商标权的事实进行了比较发现,MLS并没有试图保护其成员团队或组织的任何权利,但在成功地基于第三方的在先使用的jewelers Vigilance的案件中,异议人是一个力求保护其成员进行商标使用的贸易协会。在这里,MLS可能会从业余球队和组织中吸引同样的球迷和球员,而这些业余球队和组织之前也使用过这个标志的事实“太弱了”,不足以让MLS有足够的权利主张第三方的在先使用。

因此,TTAB认为,由于MLS主张对涉案商标没有在先所有权,与拥有这些商标的实体不存在共同利益关系,因此MLS在防止与第三方拥有的商标发生混淆方面没有“合法利益”。TTAB驳回了MLS基于可能造成混淆提出的异议。虽然时间还没有确定,该案现在将重新仅就MLS有关描述性的主张进行审理。

供稿: Mark Romance, 美国佛罗里达州迈阿密市Day Pitney LLP律师事务所, INTA Bulletins—North America Subcommittee
审校: Rui W. Geissler, 美国弗吉尼亚州费尔范斯市Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C.律师事务所, INTA Bulletins—North America Subcommittee
翻译: 王红欣
永新专利商标代理有限公司

德国: 不正当竞争法修订规则

德国不正当竞争法典(UWG)进行了实体修订,并已于2020年12月生效。修订的目的是加强公平竞争,力求防止所谓滥用警告函的作法。

修订的法条特别针对依UWG起诉的诉权、合法警告函的要求、费用补偿及管辖法院,具体为:

1. 竞争者依据UWG起诉的权利受到限制。竞争者必须证明其实际从事该经营活动且其并非小规模亦非偶然为之地销售或求购涉案商品或服务。法院可能不会以全面限制的方式解释该要求,但显然这一修订将对现行作法从严把握。

2. 对行业协会的诉权进行了具体规定。

只有具有促进商业或独立职业利益的法律能力的协会才能成为适格原告。这要求行业协会进入适格行业协会名录。

3. 新法对警告函的内容规定了明确要求。警告函必须清楚、全面地提供下列信息:

- 提出请求的主体名称;
- 请求所依据的法律
- 补偿费用的请求必须具体;及
- 必须提供侵权的具体情况。

4. 最后,所谓(德国法的)“飞行管辖地”受到限制。过去,侵权案件的原告有很大的余地选择法院。这对于网上侵权引起的纠纷案件已经不适用了。只有被告所有地的

法院具有管辖权。这一规定也适用于行业协会、适格的研究所、工商协会和类似组织起诉的情形。

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: Ulrike Grübler, ERLBURG律师事务所, 德国柏林, INTA Bulletins—Europe Subcommittee
校稿: Susanna Heurung, Maiwald专利代理人与律师事务所, 德国慕尼黑, INTA Bulletins—Europe Subcommittee
翻译: 宫智民
北京市立方律师事务所

为年度IP活动预留时间

2021 INTA 年会

2021年11月15-19日 | 线上+

与线下活动相结合, 活动将在特定城市举办



业务拓展机会



思维领导力



教育论坛

INTA CONNECT

人工智能驱动的匹配和约会功能



社交活动

更多内容, 请前往

www.inta.org