

协会新闻和委员会更新

创变者：INTA Virtual+ 年会联合主席专访

INTA的2021 Virtual+ 年会将于11月15-19日举行，这是一次独特的混合形式，包括线上教育论坛和业务拓展计划，以及在全球四个城市：中国香港、美国纽约、德国柏林和美国加州洛杉矶分别举行的为期一天的小型现场会议。

会员注册已于7月14日开始。

为了反映世界在过去18个月中所经历的颠覆性变化，2021 Virtual+ 年会的联合主席和一个专门的项目团队已经为实现这次会议而努力了近两年时间。会议与时俱进，体现了个人与专业、线上与线下互动和学习之间的平衡。

在采访时，2021年会项目组联合主席 Diane Lau（美国Facebook公司）和Lorenzo Litta（瑞士BrandIT公司）谈到了为什么要尽早注册、年会的混合形式、全新的以每



Diane Lau（美国Facebook公司）和Lorenzo Litta（瑞士BrandIT公司）

天为单位的教育内容，以及强大、多样的业务拓展机会。

Lau女士是位于美国加州门洛帕克的

接下页

本期目录

协会新闻和委员会更新

创变者：INTA Virtual+ 年会联合主席专访	1
2021 Virtual+年会展望未来	1
维权委员会关注恶意申请人	5
国际商标协会更新《应对互联网售假行为指南》	6

本期特写

区块链遇上知识产权：从理论到实践	7
在美国注册标语	9
权利用尽？——后脱欧时代英国与欧盟间的商标及平行贸易	11
未经授权将传统文化表达标志用作商标：侮辱还是荣耀？	13

法律法规/案例实践

丹麦：受保护的姓氏可用作商标	16
美国：“Pocky”百奇饼干形状被裁定为无法保护	16
谨慎定义三维标志的“常规形状”	17
美国：《无暇赴死》的广告植入时机？	18
欧盟：美国阴谋论商标在欧盟申请	19
美国：商标使用在葡萄酒和烈性酒上时的一般欺骗性	19
欧盟：「创造」新词的挑战	20
欧盟：商标的显著性和混淆可能性	21
美国：针对虚假广告的临时限制令	21
欧盟：‘El Clásico’不是商标	22
欧盟：普通法院再次确认对组合商标的描述性评估	23
欧盟：嵌入构成向公众传播	24
欧盟：线上销售、品牌所有权和不同地域	25
美国：对欺骗性“美国制造”声明的史上最严厉惩罚	26
美国：欺骗性声明可以基于虚假的获得显著性声明	27

2021 Virtual+年会展望未来

在INTA 2021 Virtual+年会的会员注册开放后，是时候了解一下这种混合形式，看为期五天的线上年会以及在四个城市举行的小型会议将为参会者带来什么。



会议

会议将于11月15-19日举行，包括为期五天丰富的线上内容和在四个城市举行的为期一天的小型会议--中国香港（11月15日）、美国纽约（11月16日）、德国柏林（11月17日）和美国加州洛杉矶（11月18日）。

转第4页

协会新闻和委员会更新

创变者：INTA Virtual+ 年会联合主席专访

接上页

Facebook公司的首席律师助理。她是一名品牌专家，在私人执业和全球品牌的法务工作中拥有超过15年的经验。在Facebook，她是品牌与营销法律团队的成员，负责管理Instagram和Facebook Reality Labs品牌的商标许可、诉讼业务和全球的商标组合的维护，并与业务团队合作开展多方面的B2B和消费者营销活动。Lau女士自2012年以来一直是INTA的活跃会员，并曾参加过多个委员会，是2015年TMAP（商标管理和从业人员）大会和2018年品牌与创新大会的联合主席，目前在INTA董事会担任职务。

Litta先生是位于瑞士苏黎世的BrandIT GmbH的首席商务官和法律顾问。他曾在意大利罗马的几家知识产权（IP）律师事务所中担任过合伙人和法律顾问。Litta先生作为欧盟观察站外联专家小组和公共意识工作组的成员，在欧盟知识产权局非常活跃。他在INTA也非常活跃，在2016年被授予INTA志愿服务奖。自2010年以来，他已参加过多个委员会。

Litta先生目前是Unreal Campaign委员会的主席，并参与了INTA其他活动的项目团队，包括2018年会、品牌和体育大会、品牌、体育和电竞大会，以及担任2014年地理名称大会的联合主席。

为什么混合形式在当下是对年会的最佳选择？

LL：我想考虑一下我们所处的时代。这种方式下，大家可以充分利用线上的优势，这在去年的年会和领导层会议上收获了很大赞赏，同时，也可能通过参加在香港、纽约、柏林和洛杉矶举行的小型会议来重新建立联系。当然，最重要的是保护参会者健康，为交流活动创造一个安全的环境。

DL：我们都已经经历一段时间的疫情了，很明显，人们都迫不及待地想亲自会面。这一点在协会的调查结果中得到了证明--人们想要见面，在小范围内。鉴于疫情

不断变化，每天都不同，且因地区而异。但是，在选定的城市举行这些小型会议，会方便部分和已接种疫苗的群体亲自会面。我相信很多人对这些小型会议感到非常期待。

最重要的是保护参会者健康，为交流活动创造一个安全的环境。

2021 Virtual+ 年会有多个注册层级，包括现在对会员开放的 Premium Access。为什么会员应该尽早注册？

LL：如果想参加小型会议，必须要快，因为小型会议的人数是有限的。先到先得。

DL：在线上平台，研讨会、交流会、圆桌讨论和部分社交机会的人数同样有限，所以应该尽早注册以保留位置。

去年，INTA 首次举办了全线上的年会和领导层会议，参会者的反馈总体上非常积极。

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

创变者：INTA Virtual+ 年会联合主席专访

[接上页](#)

从上次会议和过去一年半的疫情中，项目组在筹备 2021 年会时有哪些宝贵的经验？

DL：我认为最大的经验之一是，变化是不变的，在当前的时代更是如此。我们和项目团队已经改造了项目，以帮助我们应对这种新的形式，这样我们就可以尽可能地满足更多参会者的需求！”。

LL：从去年的年会和领导层会议以及今年5月份的领导层会议中，我们了解到，重要的是要有富有活力的会议内容和演讲者，并为参会者创造更多的机会，通过我们的业务拓展活动进行联系，或在INTA Café（我们的线上接待空间）与朋友叙旧。我们还了解到，我们必须为参会者创造一种体验。用不同的方法，提供一些预期以外的内容，以便在整个项目中保持正确的节奏，这一点真的很重要。

我认为每天的主题真的会带来改变，希望能帮助大家安排日程。

2021 年会将如何反映并建立在传统的 INTA 活动之上？

LL：经验之谈。我试图尽可能多地利用去年11月的线上年会和领导层会议，努力协调在美东时间，并专注在年会上，尽管我在欧洲，就像我亲自在那里一样--努力做必须的事情，比如安排大量的会议，参加交流会，去招待区。我有可能见到来自世界各地的同事、朋友和客户，在平台的不同地点与他们叙旧。

疫情的影响下，我们所经历的事情一直在改变，迫使我们以不同的方式思考。无论

如何，我们的目标一直是努力为参会者创造一种体验，无论是线上还是线下。

虽说线上和线下活动不能完全等同。我们必须意识到，一切都不同了。考虑到这一点，INTA建立的平台确实是一个很好的选择，可以体验一种新的年会。

DL：【像】传统的INTA年会，仍然有很好的教育内容，有很多交流机会，还有惯常的研讨会。我们将以交流会替代TMA[商标管理]早午餐。我们仍然会有反假研讨会，以及企业会议。我们正在以线上的方式提供许多我们过去线下提供的热门内容，所以我认为我们正在坚持提供相同的产品，只是以不同的形式。

LL：线上平台可以追踪每个教育会议，大多数都会在活动结束后回放。回放可以再次学习一些可能错过的会议。

2021 年会将有五天的教育内容，每天一个主题。为什么选择这些主题，它们如何覆盖品牌专业人士当下的需求？

LL：首先，与其他任何会议不同，我们将每天有一个主题，这是一场大变革。例如，如果想了解区域间的更新，这一直是一个非常受欢迎的话题，那么可以尝试空出星期五，不与客户约会，只专注于会议本身。

我们将每天有一个主题，这是一场大变革。

DL：我对多样性、公平和包容（DEI）会议[品牌建设更美好的社会的部分内容]和品牌商业、创新和知识产权的未来主题感到特别期待，其中包括金融科技[金融技

术]和VR。都是我们还在好奇和学习的新技术，所以我期待了解更多信息。我认为每天的主题真的会带来改变，希望能帮助大家安排日程。

INTA 在解决与 DEI 有关的问题方面正在取得巨大进展。这个主题是如何在年会中持久地发挥作用的？

DL：我们有意识地让那些真正热衷于DEI的人参与进来，想让他们有机会领导这些主题，他们可以为整个项目提供很多内容。从团队一起规划开始，提出很多了不起的想法，不仅突出了DEI的主题，也突出了不同的群体--少数民族企业、女性企业、中小型企业，以及来自不同国家的观点。

对于充分利用线上机会有什么建议？

LL：不要认为是线上会失去机会。要考虑到优势：可以方便地从一个会议转移到另一个会议。可以在线上环境中认识更多的人，正如我们在这18个月中所了解到的，会议可以是30分钟甚至更短。因此，整体的后勤工作要容易得多。

我建议不要把年会当作平常的一周，不然将无法充分利用这个机会。充分利用大脑、精力、思想，就像在线下年会中所做的那样！

我们有意识地让那些真正热衷于DEI的人参与进来。

DL：是的，要参与并利用那些机会。有委员会、社交活动、企业圆桌讨论、INTAcadémie、INTAconnect、宠物角、快速

[转下页](#)

协会新闻和委员会更新

创变者：INTA Virtual+ 年会联合主席专访

[接上页](#)

交流会、和线上招待会。还有“企业圈”，来自不同行业的法务可以聚在一起。利用这一优势来扩大社交。如果不抽出时间来参加这些活动，将失去很多很好的交流机会。

LL：各种业务拓展机会是独一无二的。如果想与他人联系，请考虑所有这些选择。

作为 INTA 最近的线上活动的参会者，你对线上最期待的是什么？

DL：对我来说--我想大家都看到了这一点--在线上，通过会议期间的实时聊天进行

互动真的很好。通常在线下会议上，很可能不会和旁边的人交谈说：“这是一个很好的观点”或“那个人刚才说的话让我很有共鸣”。现在，这种讨论是在线上进行的，而我很喜欢通过实时聊天来参与。

为什么 2021 年会是今年必去活动？

DL：议程安排经过深思熟虑的策划，我们希望人们会真正期待其中的每一个环节和主题。我们努力使其区别于与其他会议和活动。

我们试图将法律、商业和技术方面结合起来。这是一次独特的尝试。我们不只是关注法律层面；不是只为知识产权律师创造会议。我们想为品牌专业人士创造一个活动，包括律师、非律师、知识产权的营销人员等等。在我看来，这是一个向所有人开放的会议。这就是INTA想要成为的：品牌专业人士，而不仅仅是商标律师的协会。

INTA的2021 Virtual+年会注册截止到10月29日。必须先注册线上会议，才能注册现场的小型会议。

2021 Virtual+年会展望未来 [接第一页](#)

线上内容包括教育会议、业务拓展机会、委员会会议和社交活动的动态结合。每一天都有不同的教育主题。

- 品牌建设更美好的社会--11月15日，星期一
- 品牌商业--11月16日，星期二
- 执法与反假-11月17日，星期三
- 创新和知识产权的未来--11月18日，星期四
- 区域间更新-11月19日，星期五

这些主题包括小组会议、主题演讲、研讨会和交流会。这些主题也将融入到每天的业务拓展活动当中。

在现场的小型会议上，参会者将参加论坛讨论和交流活动，并以INTA主办的招待会来结束一天的活动。

注册报名

Virtual+年会的会员注册已于7月14日开

始。非会员注册于8月16日开放。注册的截止日期是10月29日。

价格结构

今年的会议提供分层结构，为会员和非会员提供特定的访问节点。

• 高级访问--会员可在7月14-8月13日期间专享，费用为775美元。这个访问点提供了专属的提早进入线上平台、特殊的社交活动、独家福利，以及更多机会！高级访问提供了最好的待遇、最优惠的价格，以及在先到先得的活动和会议中，包括在四个城市举行的小型会议，预留位置的最佳机会。

• 早鸟注册--会员可在8月14日至10月1日期间报名，费用为875美元。可以提早进入线上平台并获得一些额外的益处。

• 普通注册--会员可于10月2日至10月29日注册，费用为975美元。

• 非会员注册--8月16日至10月29日，费用为1,500美元。

如有兴趣参加一个或多个小型会议，必须先注册线上年会，每个城市会议的费用为300美元（柏林为300美元+增值税）。例如，一个小型会议，额外费用为300美元；两个城市的小型会议，额外费用即为600美元（每个城市300美元+柏林的增值税）。没有额外折扣。

每个小型会议的容量有限，请尽早注册。

参会者在7月15-10月29日期间提出申请，可获得线上和现场会议的退款。

多人折扣

与往年一样，INTA将为来自同一组织的多位参会者报名提供折扣。折扣仅适用于线上部分的注册；现场小型会议的参会者将为每个城市每人300美元。

• 企业会员：每三个付费注册，将获得一个免费注册。例如，支付三人注册费的

[转下页](#)

协会新闻和委员会更新

2021 Virtual+年会展望未来 [接上页](#)

会员组织将获得一个免费注册；支付六人注册费，将获得两个免费注册。

- 行业会员：每五个付费注册，将获得一个免费注册。例如，支付五人注册费的会员组织将获得一个免费注册；支付十人注册费，将获得两个免费注册。

委员会会议

委员会会议将在线上平台上举行。委员会成员必须注册才能参加委员会会议。

2022-2023年任期的委员会成员可以参加委员会会议。该项目还包括领导力发展和其他内容，以帮助新成员过渡到委员会的领导角色。

先到先得

现场小型会议以及部分线上会议的容量有限，将遵循先到先得的原则。上述内容包

括圆桌讨论、反假研讨会、法务人员研讨会和TMA交流会。

再次提醒，有兴趣参加一个或多个现场小型会议的参会者应在高级访问期间内注册。

"这不是一次常规大会。"

"我们知道年会参会者已经开始期待某些惯例内容，"INTA首席执行官Etienne Sanz de Acedo说。"然而，这不是一次常规大会。它标志着一种全新的和令人期待的新形式，所以我们在线下活动中的一些常规程序在这里并不适用。"

最重要的是比如，鉴于这不是一个完全的线下活动，INTA没有预留任何酒店；参加四个城市的现场小型会议的参会者将自行安排住宿。

此外，新的惯例可能即将推出，比如，考虑到社交距离或其他与疫情相关的特定地区的规定，现场活动将有相关的要求。

尽管这次会议有所不同，但 "这种不同是好的不同，"Sanz de Acedo先生说。"我们已经证明了线上形式是有效的，最近的线上领导层会议的出席率与线下的出席率相同，并进行的非常顺利。现在，随着年会的召开，我们正在进一步调整线上会议的形式，使我们的社区也能按照其选择的形式进行交流。"

他补充说："这种独特的混合形式为学习、社交和参与提供了巨大的机会。无论是线上还是线下，现在是再次相聚的时候了。品牌和知识产权社区的积极参与者，将不能错过2021年Virtual+年会。"

翻译：戴玮洁
国际商标协会

维权委员会关注恶意申请人

近年来，恶意申请大幅增加，但许多司法辖区还没有处理这种滥用行为的有效手段。现在，维权委员会恶意申请任务工作组公布了其对90个区域的恶意申请的调查结果，概述了每个司法辖区的恶意申请发生率、对应处理以及阻遏对恶意申请的使用的措施。

由于恶意申请对品牌所有人和消费者造成了巨大的损害，INTA已将打击恶意申请作为其整体倡导的优先事项。2018年，委员会成立了“恶意申请任务工作组”，重点关注这一全球性问题。该工作组在第一个

任期内展开了这项调查，随后将结果汇编为一份报告，并于2021年4月23日发布。（准确数据截至2019年12月）

报告显示了一系列问题的结果，比如每个区域的恶意申请严重程度；是否有要求申请应为诚信、善意的；恶意是否作为该区域商标局拒绝注册申请或撤销已注册商标的基础；以及恶意是否可以作为商标异议申请的理由。报告还探讨了对恶意的定义、成功认定恶意的障碍以及其他阻击恶意申请的措施。

调查发现，只有不到三分之一的司法

辖区明确要求申请人是善意的。在大多数地区，恶意申请并不构成商标局驳回申请的理由。此外，超过50%的受访者表示，存在一些认定恶意的困难，这可能会阻碍相关权利人主张恶意。

调查结果清楚表明，INTA迫切需要就这一问题采取正式立场。2020年，根据调查结果，工作组起草了一份关于恶意申请的董事会新决议。INTA董事会成员在2020年11月11日的会议上通过了《有关恶意商标申请和注册的决议》。

之前在2009年，INTA曾经采用过一个

[转下页](#)

协会新闻和委员会更新

维权委员会关注恶意申请人 [接上页](#)

决议，确认了支持商标权利人在打击商标恶意侵权案件中认定恶意作为商标异议或撤销的理由的重要性。最近对世界各地司法辖区处理恶意申请情况的调查促使人们重新审视这一问题。

调查结果各不相同，从不承认或没有关于恶意认定的规定到复杂的法律条款甚至刑事处罚。工作组审查和分析了各个区域认定的“所有好的、更好的和最好的实践做法”，并从中推导出INTA在决议中提出

的所有司法辖区都应该采用的可接受的最低标准的应对恶意申请的建议。

由此产生的决议确立了一套认定恶意申请/注册的可接受的最低标准、处理这些案件的程序建议、证据要求、有意义的惩罚，以及一份可能表明存在恶意的因素的非详尽清单。

尽管一些标准可能需要未来的立法去改变，该决议也鼓励赋予审查人员更大的权力，以及一套关于如何解释和应用这些最低

可接受标准的指导方案，以帮助根除明显的恶意申请。

虽然许多区域仍需要在鼓励认定恶意方面进一步努力，但目前我们希望这些标准和指导方案将成为任何寻求修改其关于恶意申请的法规或实践的国家的有用参考。

翻译：王红欣
永新专利商标代理有限公司

国际商标协会更新《应对互联网售假行为指南》

为纪念2021年世界反假冒日，国际商标协会于6月8日发布了其最佳实践文件《应对互联网售假行为指南》（Addressing the Sale of Counterfeits on the Internet，下称“指南”）的最新版本。该指南为参与商标网络维权的所有利益相关方提供了符合当下情形的自发措施。

2021版指南新增了多项力度更大的规定，同时也更新了其他最佳实践，以反映近年来的互联网发展、技术进步以及日益猖獗的售假问题，包括全球网络售假。

指南本次更新版本重点针对搜索引擎、广告服务、电商平台、支付服务提供商、品牌方、社交媒体网站、域名注册服务机构及注册处、物流企业提出了相关建议。

比如，该指南建议就搜索引擎广告服务设立有效的假冒产品广告举报投诉程序，并完善广告过滤和撤除。该指南还建议社交媒体网站使用过滤功能删除售假主题帖，并在相关品牌方提出要求时提供售

假者的身份信息。

指南本次更新新增的措施还包括鼓励品牌方关注各电商平台的反假冒政策（包括电商平台就涉嫌假冒的用户或产品受理举报的政策）。该指南中还载明，电商平台应通过各种方法为撤除假冒商品信息提供便利，包括点选通知、在线帮助页面、电子邮件沟通、在线沟通、过滤工具和/或其他通信方式。

这些最佳实践是国际商标协会在全球范围内宣传打击网络售假的核心部分，并被用作与政府官员和各利益相关方进行政策讨论的基础。

国际商标协会于2008年首次发布利益相关方自主措施指南，并于2017年进行了更新。2017版指南增加了多个重要的利益相关方，包括域名注册服务机构及注册处、物流公司和社交媒体网站。

来自国际商标协会反假冒委员会、维权委员会和互联网委员会的志愿者组成了一支跨委员会的工作团队，编制了2021年版指

南的更新内容。这些志愿者中，有来自品牌方、电商平台和搜索引擎的代表，也有来自全球各地的知识产权从业者，从而确保了思维的多元化和建议的公平性。

下文列举了2021年指南更新中的重要建议。

1. 搜索引擎广告服务应设立明确、有效的投诉程序，供公众举报假冒产品广告，并以持续、主动的方式促进高效的广告过滤和撤除。

2. 搜索引擎应删除售假者的账户，并将非法售假内容从其索引中撤除，从而从搜索结果中删除可跳转至非法售假内容的链接。此外，搜索引擎还应确保正品推广内容在搜索结果中优先于假冒商品。

3. 电商平台应主动撤除假冒商品，并对多次售假者采取更有惩戒意义、与其行为严重性更相称的措施。电商平台应利用“了解你的客户”措施核实卖家的身份和地址，并完善披露政策，以方便品牌方和执法部门

[转下页](#)

国际商标协会更新《应对互联网售假行为指南》

接上页

获取造假者信息，包括卖家的身份信息。

4. **支付服务提供商**应制定政策，禁止将其服务用于买卖适用法律认定的假冒商品。

5. **品牌方**应持续采取措施，向电商平台、其他中间机构和公众普及其商标的正确使用和外观，并且应积极监控电商平台、购物平台和社交媒体平台上的销售行为以识别假冒商品，并在发现疑似售假时通知平台（或支付服务提供商及其他中间机构）。

6. **社交媒体网站**应使用主动过滤功能，以便删除售假主题帖。此外，社交媒体网站还应核实售假用户的身份，并在相关品牌方要求时向其提供详细信息。

7. **域名注册服务机构和注册处**应采用、

公布和执行知识产权政策并开展适当的尽职调查，以应对并尽可能减少对其服务的滥用。域名注册服务机构和注册处应明确传达并在其网站上公布对其服务的适当使用方式，并将之纳入其与客户商定的合同和服务条款。

8. **物流公司**应在提供物流服务之前对收发双方采取详细全面的“了解你的客户”措施，应与积极调查造假活动的执法机构和品牌方分享信息，并且应建立拒绝向被认定参与造假活动的发货人/收货人提供服务的机制。

《应对互联网售假行为指南》仍将定期更新，以反映打假维权方面的新发展和新变化。

如欲了解更多信息，请联系反假冒委员会、维权委员会或互联网委员会。

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：叶剑媚

北京市金杜律师事务所上海分所

区块链遇上知识产权：从理论到实践

知识产权界近年来一直听到关于区块链以及这项技术将如何改变知识产权的讯息。现在，区块链正在进入实践阶段，随着它的到来，知识产权界有几件事需要了解。

专门从事注册、维护和捍卫知识产权的专业人士近年观察到，用以保护知识产权的传统工具已发展到几乎所有程序都以数字方式进行的地步。尽管如此，知识产权保护的演变才刚刚开始，而区块链等技术有望为知识产权界开启新的一页。

虽然区块链技术主要与比特币等加密货币有关，但现实是，区块链技术的功能一直在扩大。它已经在云端储存、选举系统、智能合约、供应链、数字身份、自动化保安系统、数据验证和知识产权保护等方面获广泛应用。

一些专业人士一直在努力理解区块链，不知如何利用其潜力，亦对其应用抱怀疑态度。但事实是我们不能忽视一项能改变我们对知识产权保护的认识的技术。本文探讨区块链的潜力，并将讨论其在实践中的应用及探讨其实际应用。

“事实是我们不能忽视一项能改变我们对知识产权保护所知的的技术。”

什么是区块链技术？

区块链是一种数据登记技术，它具有可以防止更改并记录其所有修改，并使其登记的信息的准确性高度可靠的复杂结构。在这个层面，区块链技术可以比作一个不可能被更改的会计账本，因为记录不只有一个副

本，而是每个用户都存有一个副本，使其成为一个去中心化的系统。此外，这些记录是公开的，任何人都可以随时查阅它们。

因此，区块链是创建了一个可靠和透明的登记处的一项技术，其用户可以存取已登记的信息，并确信它不可能被修改，而且无须依靠中央地点或机构，如中央银行或知识产权局，进行推动和操作。

它在保护知识产权方面有什么用途？

就像区块链技术可以使比特币交易以不可更改的方式登记一样，区块链技术可以用来记录任何其他类型的信息。区块链可以以一种完全清晰、不可更改和可靠的方式来登记和保护独特的标志、发明、版权、甚至商业秘密。

转下页

区块链遇上知识产权：从理论到实践 [接上页](#)

考虑一下保护商标、发明或作品时出现的最常见的问题：谁是所有者或作者？它是什么时候创造的？

它的保护的范围是什么？它在什么时候开始使用的？它是否正在被利用？谁拥有使用权？有没有第三方许可？有没有权利的转让？

以版权为例，作者身份是一个常见的争议主题，因为谁是作品的真正的作者并非总是那么肯定的。在这种情况下，区块链是允许作者“注册”他们的作品，并以这种方式证明作品属于他们的新工具。类似的情况也发生在专利方面，因为区块链允许有关发明及其发明人的信息登记并储存在云端的区块链系统中，以便在争议时用作证据。

就商标而言，这类技术对于证明商标的实际使用或首次使用日期非常有用。区块链亦有望颠覆保护商业秘密的模式，成为这类信息的私密存储库。

世界各地的知识产权局以区块链来控制 and 监测商标、专利和版权的生命周期及相关的修改、更新、转让和其他程序，只是迟早的事。例如，欧盟知识产权局已经在分析使用该技术的可能性。

运用区块链的目的不是让其完全取代传统的知识产权工具和注册机构，而是让其作为辅助工具，使用户和当局更有效地管理知识产权。

“就商标而言，这类技术对于证明商标的实际使用或首次使用日期非常有用。区块链亦有望颠覆保护商业秘密的模式，成为这类信息的私密存储库。”

WIPO PROOF：迈出第一步

最近，世界知识产权组织 (WIPO) 推出了一个名为 "WIPO PROOF" 的工具，它使用的技术与区块链非常相似。根据 WIPO 网站，“WIPO PROOF 的安全、单向演算法与请求者的浏览器进行本地互动，以为文件创建独特数字指纹”。WIPO PROOF为特定的数字文件申请 WIPO PROOF "令牌"，并使用公共基础设施加密技术进行数字认证。

这使WIPO透过迅速产生数字证明，保护在特定日期和时间注册的文件不被篡改，从而保护知识产权资产。基本上，WIPO PROOF是一个由WIPO自行维护的云端信息记录平台。

该平台的推出象征采用这种技术保护知识产权的第一步，看看世界各地的专业人员将如何使用它将是有趣的事。

在日常业务应用区块链

现在，理论已经赶上了现实，从业者需要开始思考知识产权律师事务所如何能使用区块链来为客户提供新的和更好的服务，并开始使用区块链。在雇用知识产权领域的专业人员时，对于这项技术的应用可以成为一个新的区分因素。

虽然通过区块链技术登记的信息并暂不构成官方记录，但这种信息可以在知识产权的登记和确权，或在法庭上捍卫知识产权中，作为证明的手段或证据。

知识产权律师事务所可能要谨慎地考虑使用第三方供应商，甚至自行创建采用区块链的软件，以便他们向客户提供以下服务：

- 创作/著作的证据记录；

- 使用和首次使用的证据记录；
- 商业秘密的储存；
- 智能合同、许可证和协议的记录；
- 智能知识产权组合管理；
- 对任何数据的稳妥保护；
- 稳妥识别假冒产品；
- 供应链管理；以及
- 验证产品是否符合证明商标的标准。

总而言之，知识产权正朝新型技术发展，区块链显然正颠覆知识产权工作。我们作为专业人士和知识产权专家的职责是了解、支持和促进新技术的应用，从而为我们的公司和客户提供保护其知识产权的最佳方案。

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：Mauricio Galindo, Dumont, 墨西哥墨西哥城
Diego Perez, Dumont, 墨西哥墨西哥城
翻译：顾晓楠
陈韵云律师行

本期特写

在美国注册标语

标语可以是非常有效的宣传工具。从设计上看，它们能吸引眼球且强而有力。标语能传递有关商品或服务的信息，或传递该商品或服务是金钱所能买到的最好的信息。然而，标语中的一些元素虽然对品牌拥有者具有吸引力，但这些元素也会使其无法注册。

本文探讨了美国一些最常见的拒绝标语注册的理由，并提出了避免这些理由的建议，特别是在被拒绝注册的情况不断攀升的情况下。

标语通常被称为“广告语句”或用于推销产品或服务的妙句。详见J.Thomas McCarthy, 《1 McCarthy关于商标和不正当竞争》§ 7:19 (2019年第5版)；《商标审查程序手册》(TMEP) § 1213.05 (b) (i)。标语通常与一个商标或产品标识结合使用，并包含该商标或产品标识(例如，“ALLSTATE能照顾好您”)。标语通常传达有关品牌所有者的商品或服务的相关信息，或赞扬这些商品或服务的某些方面。

在美国，如果标语“具有商标意义”且能够“用于识别和区分卖方的商品和服务与其他商品和服务”，则该标语可注册。McCarthy, 同上, § 7:20。从这个意义上说，标语与其他类型的商标没有区别。美国专利和商标局(USPTO)历来将标语视为固有的独特口号，尽管近年来，美国专利和商标局似乎对构成固有独特标语的内容采取了更为严格的审查方式。因此，申请标语商标的遭拒的人数有所上升。

固定的显著标语加上具有次要意义的描述性标语可能会获得主簿注册。例如，

获得主簿注册的标语包括“AMERICA RUNS ON DUNKIN' (美国需要唐恩)”(美国注册第5417464号, DD IP Holder LLC)。“SAVE MONEY. LIVE BETTER. (省钱让生活更美好)”(美国注册第4465793号, Walmart Apollo, LLC), “I' M LOVIN' IT (我就喜欢)”(美国注册第2978887号, McDonald' s Corporation)。

如果商标正在使用中或商标申请基于外国注册，能衍生出次要含义(但尚未产生次要含义)的描述性标语有资格在辅簿上注册。对于通过马德里商标国际注册系统申请的商标，辅簿注册则不是一种选择。获得辅簿注册的标语包括“BEST EVER MATTRESS COMPANY (史上最好的床垫公司)”(美国注册第6149842号, Bemco Mattress, Inc.)、“MINDFUL MANAGERS (谨慎的管理者)”(美国注册。No.5645557, Abrevista, LLC)和“YOUR EXPERTS IN PLASTICS (您的塑料专家)”(美国注册第5645582号, Asahi/America, Inc.)。

然而，试图注册标语的品牌所有者可能会发现，标语的一些方面使标语具有吸引力，但这些方面会阻止标语发挥商标的作用。确定标语能否不起到商标作用的“关键问题”是“相关公众如何看待标志”。见In re Eagle Crest Inc., 96 USPQ2d 1227, 1229 (TTAB 2010)。在作出这一决定时，审查员将查看申请人的样品以及外部来源，以了解申请人和第三方如何在市场上使用该标语。

“美国专利商标局(USPTO)历来认为标语具有固有显著性，尽管近年来USPTO似乎采取了更加严格的审查方式。”

通常被美国专利商标局拒绝作为商标的标语类型包括：(1) 传达商品或服务的基本信息(2) 由日常用语中使用的短语组成；和/或(3) 是赞美的短语。虽然这些代表了通常情况下被拒绝注册的标语类别，但这些类别本身并不相互排斥，上述所列也并非详尽无遗。下面将详细介绍这些类别。

传达基本信息的短语

这一类包括仅传达品牌所有者商品或服务信息的口号，因此它们不能起到辨别商品/服务来源的作用。这类标语可以传达各种信息，例如商品的生产过程、服务以低价出售的事实，或者某些食品的口味。在此基础上被拒绝的标语申请举例如下。

“UNLIMITED CARRYOVER (无限结转)”用于电话通讯服务及相关服务。详见re TracFone Wireless, Inc., 2019 USPQ2d 222983, 美国申请第77/488,762号, 注册号3,868,810 (TTAB 2019)。

“HOURS OF ENERGY NOW (几小时精力)”用于膳食补充剂和能量注射剂。详见In re Innovation Ventures, LLC, 美国申请第85637294号 (TTAB 2014) (非先例)。

“THE TASTE OF PREMIUM ICE CREAM WITH THE CALORIES OF YOGURT (高热量酸奶冰淇淋的味道)”用于冷冻蛋奶沙司。详见re Kohr Brothers, Inc., 美国申请第78963463号 (TTAB 2009) (非先例)。

申请人可在此基础上，通过仔细选择申请的使用样品，尽量减少被拒的风险。美国专利商标局拒绝了带有以下样品的申请：(1) 在商品或服务其他特征列表中，将标语作为一个要点(2) 不要用不同的字体或

转下页

本期特写

在美国注册标语 接上页

大小将标语与周围的文字区分开来；(3) 将标语排列在离申请人的公司专用标志或者产品标志较远的位置。

因此，品牌所有者应该意识到，相对于公司专用标志、产品标志或商号，标语应如何在使用样品上排列。美国专利商标局拒绝了样品上在商号旁边显示标语的申请，因为标语不如商号突出，因此该标语仅被视为信息性的。参见In re Home Dynamix, LLC, U.S. Application, 美国申请第87116576号 (TTAB 2017) (非先例)。

提交避免这些问题的样品可能会降低由于商标无法发挥商标作用而被拒绝注册的可能性。然而，有些类别的标语不能作为商标发挥作用，因为它们的“固有性质”仅仅是信息性的。参见re-TracFone Wireless, Inc., 2019 USPQ2d 222983 (TTAB 2019)。在这种情况下，即使申请样品完美，也无法避免被拒绝注册。

“试图注册标语的品牌所有者可能会发现，标语的一些方面使标语具有吸引力，但这些方面会阻止标语发挥商标的作用。”

日常用语

由常用短语组成的标语也可能因无法发挥商标作用而被拒绝。这一类包括与申请人指定商品或服务（如“安全驾驶汽车”）以及更为普遍使用的社会或政治信息（如“占领华尔街”）相关的常用短语。

以下是基于此类原因被拒绝的标语申请：

“I♥DC (我爱华盛顿)”设计商标用于服装、包和玩具。C. One Wholesaler, Inc.

v. Jonathan E. Chien, 120 USPQ2d 1710, 美国申请第77/962,853号(TTAB 2016) (有先例)。

“INVESTING IN AMERICAN JOBS (投资美国就业)”用于“提高公众对美国工人生产或组装的商品的认识”以及各种零售店服务。见 re Wal-Mart Stores, Inc., 129 USPQ2d 1148, 美国申请第86/566,858号, 注册号4,841,044 (TTAB 2019) (有先例)。

“INTELLIGENCE OF THINGS (万物智能)”用于业务管理服务、技术支持服务、工程服务和相关服务。见re Flex Ltd, 美国申请第86453853和86493735号 (TTAB 2019) (非先例)。

申请者可以通过避免以装饰性的方式展示标语的样品来尽量减少被拒绝的风险。例如，将标语印在正面的T恤衫样品或在侧面显示标语的马克杯样品。然而，无论提交的样品是什么样子，越是常见的标语，就越有可能由于无法发挥商标作用而被拒绝注册。

仅仅是赞美的短语

这些标语可以被认为是常用短语的一个子集。它包括了通常被第三方广泛使用的用于宣传优越性能的短语。以下是基于此被拒绝的标语申请的例子：

· “THE GREATEST BAR (最棒的酒吧)”用于餐馆和酒吧服务。见re The Place, Inc., 76 USPQ2d 1467, 美国申请第87/777,571号, 注册号5,569,153 (TTAB 2005) (非先例)。

WORLD’ S BEST DOWN (全世界最

好的羽绒)”用于含羽绒的枕头、被子、毛毯和毯子。见re Eddie Bauer Licensing Services LLC, 美国申请第87471896号, (TTAB 2009) (非先例)。

“THE BEST BEER IN AMERICA (美国最好的啤酒)”用于啤酒和麦芽酒。见re Boston Beer Co. L.P., 198 F.3d 1370, 美国申请第74/464,118号 (Fed. Cir. 1999)。

如果标语属于这一类，申请人可能无法避免该类标语由于无法发挥商标作用而被拒绝注册。这是因为高度赞扬的短语可能被认为是固有的不可注册的，即使申请人的使用样本没有考虑在内。例如，“WORLD’ S BEST DOWN (全世界最好的羽绒)”是出于使用意图提交的申请，但是在申请人提交使用样本之前，该商标就由于无法发挥商标作用而被拒绝注册。

“申请人可以采取一些预防措施，尽量减少被拒的风险。”

结论

标语可以成为品牌拥有者强有力的宣传工具，注册的标语可以成为宝贵的资产。虽然使标语具有吸引力的某些方面可能使标语申请更容易被拒绝，但申请人可以通过采取一些预防措施将被拒绝的风险降到最低。

使用样品上应显示申请人使用了具有商标意义的标语，而不仅仅是为了传达有关商品或服务的信息。在这方面，根据《商标法》第44(e)节的规定，外国申请

转下页

在美国注册标语 [接上页](#)

人在其原籍国注册的寄出上提出申请，可能比基于用途申请的申请人稍有优势，因为他们不需要证明用途就可以获得注册。所有申请人也可以审查他们在网上使用的标语，以确保其使用方式不会影响其标语可被用作商标的论点。

采取这些预防措施可能会增加品牌所有者获得注册的可能性以及其获得一项有价值资产的几率。

尽管已经尽了一切努力来验证这篇文章的准确性，但我们还是敦促读者独立地检查一些特别关注或感兴趣的问题。

供稿：Elizabeth Stafki，美国德克萨斯州奥斯汀市Pirkey Barber PLLC律师事务所，INTA Bulletin Committee - North America Subcommittee

翻译：王红欣
永新专利商标代理有限公司

权利用尽？——后脱欧时代英国与欧盟间的商标及平行贸易

商品的自由流动是欧洲单一市场下的“四大自由”之一。2020年12月31日，英国结束脱欧过渡期，正式离开单一市场。这对知识产权（IP）的权利用尽意味着什么？又将对英国与欧盟之间的平行贸易造成什么直接影响？本篇文章将以商标权为背景探讨这些问题。

平行贸易

欧洲单一市场，通常又称内部市场或共同市场，包括欧盟27个成员国，以及除此之外的冰岛、列支敦士登、挪威（通过《欧洲经济区协议》加入）和瑞士（通过双边协定加入）。不难理解，单一市场及其商品自由流动原则即指欧盟成员国及上述国家形成一个大型、无内部边界的市场，（大多数）商品可以在这些国家之间自由流动而无需进行边境检查、缴纳关税或接受其他进口限制。《欧洲联盟运行条约》第34和35条规定了商品自由流动原则。

欧洲经济区（EEA）内部的平行贸易是指贸易商在一个EEA成员国购买商品，将其进口至另一个成员国进行再次销售，利用价

差或两国之间的汇率变动赚取利润，而单一市场使大多数平行贸易实现了无缝对接。对消费者来说，平行贸易的一大优点是使其很容易以具有竞争力的价格购得商品。

尽管在单一市场内进行平行贸易完全合法，但这会使一个无内部边界的EEA和商标权之间出现基本的紧张状态。显然，商标权本质上具有地域性，通常只在一国范围内进行保护，除非作为欧盟商标（EUTM）获得保护。国界界定了商标保护的地理范围，是商标权产生效力的根本。

权利用尽的概念则旨在解决这一紧张状态。

“平行进口商现在必须考虑是否需要获得商标权人的允许才能将商品从英国进口至欧盟。”

权利用尽

“权利用尽”指当商标所有人（或获得其同意，如被许可方）将商品投入市场，该商标所有人即实际失去其商标权。

（见欧盟第2017/1001号条例，第15条第（1）项）。将权利“用尽”的目的是控制这些商品在未来的流动和再销售，除非存在合理理由反对这一做法。

2020年12月31日以前，英国仍属于欧洲单一市场，是EEA区域权利用尽体系的一部分。这意味着商标所有人的任何产品一旦被其或经其同意投放到EEA（包括英国）市场中，商标所有人在该商品中享有的权利则用尽。这使得英国、欧盟其他成员国和上述其他国家之间可以自由地进行平行贸易。如果商标所有人将商品投放到了英国市场，那么他后续便无法依据商标权阻止该商品向EEA地区进口，反之亦然，即商品可以从EEA向英国自由流动。

在著名的Silhouette案（C-355/96，1998年7月16日）中，当事人请求欧洲法院（当时的名称，或ECJ）确认第89/104/EC号商标指令是否允许欧盟成员国实行国际权利用尽，即规定商标所有人不得反对其已投放于或经其同意投放于世界任何市场的商品的流动和再销售。ECJ认为，欧盟成员国无权规定国际权利用尽。据此，英国和EEA所

[转下页](#)

权利利用尽？——后脱欧时代英国与欧盟间的商标及平行贸易 接上页

实行的是EEA区域权利利用尽制度而非国际权利利用尽制度。这便产生了现在俗称的“欧洲堡垒”。

英国脱欧改变了关于权利利用尽的这一立场。

英国脱欧的影响

英国离开欧洲单一市场意味着商品自由流动原则对英国不再适用。英国脱欧是通过签署《退出协议》和《贸易与合作协议》（TCA）实现，后者目前仍只是在原则上有效。

《退出协议》第61条规定，2021年1月1日之前经权利人同意投放欧盟或英国市场的商品，其知识产权仍在欧盟和英国处于用尽状态。显然，这一条款仅在短期内有用。

TCA则更具前瞻性，针对2021年1月1日之后投放欧盟或英国市场产品的权利利用尽问题，协议第IP.5条仅规定，TCA允许当事国自由决定知识产权是否用尽以及在什么情况下用尽。

“这种制度不对等也可能破坏欧洲市场普遍采用的传统品牌执行策略”

非对等的权利利用尽

《2019年知识产权（权利利用尽）（脱欧）法规》（SI 2019/265）（“法规”）规定了后脱欧时代英国在权利利用尽方面所持立场。起初，英国选择承认，不仅仅在英国市场，一开始投放于EEA市场的商品中的英国商标权也将用尽。这意味着英国商标权人将无法阻止最初投放于EEA市场的商品自由流入英国。

然而，欧盟的立场并不与英国对应，即如果企业最初将商品投放于英国市场，该商品中的任何欧盟统一商标权或国内商标权将不被视为用尽。这些企业将可以依据这些权利阻止商品向欧盟市场进口和再销售。从欧盟角度来看，这一平行进口制度变得比以前严格了。从前，合法投放英国市场的商品可以自由进入欧盟各地，但脱欧后的制度使这种自由不复存在。

这种后脱欧时代地位的不对等最终导致知识产权不会阻止商品从欧洲自由流入英国，但会阻碍最初投放英国市场的商品进入欧盟。从现实角度看，这意味着现如今平行进口商必须考虑从英国进口商品到欧盟时，是否需要获得商标所有人的同意，因为若未获得同意，该商品可能无法进口。英国知识产权局（UKIPO）关于权利利用尽和平行贸易的指南也重申了这一点。这种制度不对等也可能破坏欧洲市场普遍采用的传统品牌执行策略。

值得一提的是，该法规并未涉及第三国对英国的平行贸易，因此我们可以假定脱欧前制度在此方面继续适用。这意味着英国商标权利人将可以主张权利以阻止来自EEA以外国家的国际进口。

未来

英国和欧盟所选择的后脱欧时代权利利用尽体系很可能改变。英国政府已经表示其有意在2021年初就在权利利用尽方面英国应持有何种长期立场进行磋商。该磋商目前尚未进行，这意味着很可能被推迟到2021年的年中或年末。英国知识产权局（UKIPO）将主持该磋商，且其已经表示在

磋商中将对知识产权权利利用尽问题进行全面讨论。

即将举行磋商的这一事实就已说明英国将改变当前的立场。英国政府目前还未就倾向采取何种立场作出任何明示或暗示。通常，关于权利利用尽的任何讨论都会激发平行进口商和商标权人的强烈反响。该磋商很可能会非常激烈，而最终的结果也令人“拭目以待”。

“即将举行磋商的这一事实就已说明英国将改变当前的立场。”

值得注意的是，即使存在商标权用尽，商标所有人也可能用其他方式合法地限制针对其商品的平行贸易。在进口时更改商品，必须向权利人发送通知，且在该更改可能损害商标声誉的情况下，权利人有权提出异议。

随着欧盟与英国所适用的监管框架开始出现分歧，商标权人还可能以商品不符合进口国的现行监管标准为由提出异议。同样，经销商可能受到与出口相关的合同限制的约束。

当然，针对以上论点，权利人也可能提出反竞争行为的指控。而这一切目前都只是猜测，并未得到验证，因此其关联性和效力均属未知，但我们必将对此“拭目以待”！

海关因素

最后一点思考：由于英国现已脱离欧盟关税同盟，欧盟海关当局的边境维权将不再覆盖英国商标。TCA规定，英国和欧盟应在“海关当局知识产权”维权方面开展合

转下页

权利用尽？——后脱欧时代英国与欧盟间的商标及平行贸易 接上页

作，“包括进行信息交换、尤其在知识产权维权的海关行动中采取最优方案。”

因此，权利人应确保继续向欧盟海关当局提交维权行动申请，同时还应提交特别针对英国的维权行动申请，以确保英国边境检

查局在边境开展行动，阻止侵犯商标权的货物进入英国。

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：Gill Dennis, Pinsent Masons LLP, 英国伦敦

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

未经授权将传统文化表达标志用作商标：侮辱还是荣耀？

传统的名称、文字和符号往往深深嵌入一个社区的文化认同中。传统表达标志未经授权而被用作商标的现象持续激发人们情绪并引发争论。虽然品牌所有者采用传统名称、文字和符号作为商标之时，可能并无冒犯之意，但此类使用仍可能造成一些意外后果。

近期的一个例子是美国汽车品牌Jeep（吉普）对CHEROKEE（切诺基）的使用。据《纽约时报》2021年2月报道，切诺基部落要求吉普改掉其Grand Cherokee（大切诺基）汽车名称。报道称，切诺基部落的首长Chuck Hoskin Jr.首次提出该名称属于切诺基部落而吉普未经许可使用了该名称。吉普回应表示当时选择这一名称是为了“向美国原住民致敬和赞美”。《华尔街日报》报道称双方正在就名称使用事宜进行协商。

本文将探讨未经授权使用土著名称、文字和符号可能造成的“冒犯”的性质，以及为何此种使用方式很少被相关的土著社区称之为“荣耀”。

传统文化表达标志

语言表达标志例如传统名称是一个社区的文化遗产的一部分。文化遗产还有其他

表现形式，包括：音乐性标志，如歌曲、器乐曲目；动作性标志，如舞蹈、仪式或其他表演形式；其他有形表达标志，例如艺术、纺织品和手工艺品等。这些表现形式在知识产权范畴里称为传统文化表达标志（Traditional Cultural Expressions，简称TCE）。

传统文化表达标志包括名称、文字、符号，可用作商标并注册，只要具有内在显著性、对寻求注册的商品或服务不具有描述性且符合相关法域的法律规定的其他注册标准。

将土著名称、文字、符号用作商标不是什么新鲜事。比如，吉普早在1974年就开始使用GRAND CHEROKEE（大切诺基）这一名称。波士顿红皮队（Boston Redskins）（原波士顿勇士队Boston Braves）于1937年搬到华盛顿特区时改名为华盛顿红皮队（Washington Redskins）。全球化及互联网的普及使得这些传统标志更容易被探寻到，对传统标志的不当利用也变得更多。

“冒犯性使用”

《牛津英语词典》将“offensive”（冒犯的）定义为“令人反感的、不安的或恼怒

的”。未经授权将文化元素用作商标，可能导致多方面的冒犯。原因是（1）商标本身有贬义或延续了某种负面刻板印象；（2）对当地的神圣术语的断章取义的使用将损害传统文化元素；（3）“不问自取”的使用方式否定了社区对其传统文化元素的使用进行控制的权利。

Redskins（红皮）诉讼——贬义的使用和负面成见的延续

红皮（Redskins）队名称的争议已经解决——该队在2020年改名为华盛顿橄榄球队（Washington Football Team）（美国专利商标局刚驳回该新名称的商标注册申请）——但使用REDSKINS商标及美国原住民形象图是延续负面刻板印象的一个例子。美国原住民组织自20世纪60年代以来就一直呼吁该球队改变名称。1992年，诗人和活动家Susan Harjo和其他六位美国原住民提出申请，要求撤销含REDSKINS一词的商标的注册，理由是商标具有贬低美国原住民的内涵因而其注册违反了当时的《兰哈姆法》（Lanham Act）的第2(a)条。她/他们认为，该名称表达了“一种极度令人反感的、侮辱性的、有辱人格的种族诽谤”。她/他

转下页

未经授权将传统文化表达标志用作商标：侮辱还是荣耀？ [接上页](#)

他们还认为，商标中采用的美国原住民的形象“延续了负面的种族刻板印象”。案号Harjo v. Pro-Football Inc., 50 U.S.P.Q.2d 1705。球队的股东公司Pro-Football, Inc.则表示，他们使用“Redskins”绝非是出于贬低之意，相反是表现“美国印第安人的正面特点，如奉献精神、勇气和自豪感”。案号Harjo v. Pro Football, U.S.P.Q.2d 1705, 1999 WL375907 TTAB。

“未经授权而将传统文化标志用作随机产品上的商标割裂了传统文化标志的内涵”

Harjo女士及其他共同请求人向美国商标审判和上诉委员会（TTAB）提交的诉求获得了支持，该商标之后也被撤销注册，但案件最终仍然败诉了，原因是懈怠逾期防御条款。法院认为，从最早的商标的注册之时（1967年注册）到提起撤销程序之间存在着25年的延迟，缺乏合理解释。

为规避逾期抗辩，其他六名美国原住民个人再次提出请求，要求撤销REDSKINS商标的注册。案号Amanda Blackhorse et al. v. Pro-Football, Inc., No. 92046185 (TTAB June 18, 2014)。TTAB也再次确认这些商标具有贬义并裁定撤销其注册。Pro-Football, Inc.正针对这一决定提起上诉之时，美国最高法院在Matal v. Tam (582 US 2017)一案中裁定该案争议焦点所在的第2(a)条贬损内容规定违宪。

Matal v. Tam一案的判决为本案诉讼画上了句号，但呼吁球队改名的声音再次响起。2020年，球队在赞助商的压力之下终于改名，实现了球迷和政治家通过请愿、抗议和恳求都未能达到的目标。

2020年初，乔治·弗洛伊德（George Floyd）去世后，“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）运动再次兴起，迫使人们重新审视各种形式的种族主义。据《华盛顿邮报》报道，在来自球队赞助商FedEX运用财务压力的迫使之下，球队最终在2020年7月改了名。报道称，FedEX通知球队管理层，出于“可能导致公司品牌受损的风险”，它将在2020年赛季结束后从球队的体育场移除公司标牌，而耐克公司则在其线上商店中删除了所有关于“Redskins”一词的内容。

脱离情境的使用

未经授权而将传统文化标志用作随意产品上的商标，将割裂传统文化标志的内涵。非相关社区的消费者可能不容易识别此种文化盗用导致的“冒犯”。然而，未经授权的第三方对具有文化意义的传统标志的使用往往被认为是不恰当的，是对所属社区的不尊重，与贬义称呼一样是冒犯性的。

某些词语具有独特文化和精神内涵。学者Annette Kur和Roland Knaak认为，此类词语具有超越其字面意义的“特定光环”或“象征价值”，往往比没有这种特质的其他词语更易导致伤害。（见Kur、Knaak合著的《土著遗产和知识产权遗传资源、传统知识和民俗》，Ed. von Lewinski）。他们提供的例子有“受人尊敬的人或圣地的名称，与某些仪式相关的表达或禁用用语”。一些公司未经同意就将这类词语用作商标而且使用方式脱离了所属的场景。他们认为，这种断章取义的使用损害了此类标志附带的“象征性光环”，甚至可能完全毁坏这些标志，因

而“对那些在意保护传统文化标志完整性的人群造成严重的创伤”。

毛利语中灵性治疗师的名称Tohunga就是这样一词。2001年，丹麦乐高（Lego）集团推出了一款新的玩具系列。这些名为“bionicles”的玩具设定为是一个“Tohunga”的神话部落的成员，居住在想象中的“Mata Nui”岛上。毛利人社区——新西兰的一个土著社区，表示反对在玩具上使用Tohunga这个词，认为这种使用具有攻击性且不适当。新闻报道称，乐高集团否认有任何不当行为并坚持认为使用该词合法，但公司代表同意与毛利领导人会面协商此事。之后，该公司同意今后不再使用“来自任何原生文化”的名称。

毛利人代表强调，他们的目的并非是要隔绝他们的文化，而是确保对他们文化的使用以妥当方式进行。非营利组织Ngati Koata Trust的代表Roman Hippolite表示：“如果能够达成协议，并且对故事和名称的使用方式得当，那么你不会将tohunga（灵性导师和治疗师）这个名称用在不属于它的地方，那么之后就会有整整一代的全世界的孩子有机会认识和了解毛利人的故事。”

使用未事先获得许可

即便有关名称、词语或符号不带有“特定光环”，对传统文化表达标志的盗用也使得社区无法控制这些标志的使用方式并从中获利。品牌所有人一旦注册了一个商标，就获得了可针对第三方强制执行的知识产权，这第三方中也将包括社区成员。这就造成，社区不仅不能从对传统标志的利用中获益，反而由于传统标志成为了他人知识产权而导

[转下页](#)

未经授权将传统文化表达标志用作商标：侮辱还是荣耀？ [接上页](#)

致社区在某些情况下将无法再继续使用自己的传统文化标志的结果。

“对传统文化表达标志的盗用使得社区无法控制这些标志的使用方式并获得收入”

根据开普敦大学法学院兼职教授Wend Wendland新近发表的一篇博文，东非土著马赛人（Maasai）的部落名称已未经许可被80家公司使用，这当中包括捷豹路虎（Jaguar Land Rover）和路易威登（Louis Vuitton）。马赛社区继续处于贫困之中，并未从对其名字的使用中获利。

对传统文化表达标志的保护

联合国《土著人民权利宣言》（United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples）第31条确认土著人民有权保持、控制、保护和发展他们的文化遗产以及这些文化遗产之上的知识产权。尽管世界知识产权组织下属的知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会（Inter-Governmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore）自2000年10月成立以来做了持续努力，但目前还没有具体规定这些权利的国际条约问世。

在缺乏具体法律可供社区阻止对其传统文化标志进行盗用的情况下，社区必须依赖于现有机制以达成这一目标。大多数国家的商标法都有不得注册具有冒犯性的商标的规定。这些规定源自《巴黎公约》第六条之五的B3条款，该条规定可以驳回“违反道德或公共秩序”的商标的注册请求或宣告其无

效。不过，这些规定只能阻止商标的注册，不能阻止商标的使用。因此，除非冒犯性的使用构成了侵权或造成了非法竞争，否则实际上法院能做的不多。

好事是，公众舆论“法庭”有效得多。正如数字时代让盗用传统文化标志的行为变得更猖獗一样，社交媒体也成为了社区用来激发获得公众支持的强大工具。比如，当美国电视真人秀演员和女商人Kim Kardashian申请注册KIMONO（Kimoni和服是日本的一种传统长袍）商标时，社交媒体上的强烈反弹几乎立即促使她改换了品牌。

公众觉醒是关键

时尚界发生过大量盗用传统文化标志的事件。业内公司和设计师逐渐发展出可供遵循的最佳做法。传统文化标志专家Brigitte Vézina（Creative Commons，加拿大）提出了防止盗用传统文化标志的四个原则（这些原则同样适用于任何其他行业）：

1. 理解并尊重传统文化表达标志的持有者；
2. 对传统文化表达标志进行尊重性地改造和再诠释；
3. 认可并承认传统文化表达标志的持有者；以及，
4. 与传统文化表达标志的持有者进行接触，请求获得授权，保持合作关系。

（《用知识产权遏制时尚界的文化盗用》，WIPO Magazine，2019年8月，第9页）

Vézina女士提到加拿大服装制造商Canada Goose的Project Atigi系列是一个合作开发的成功例子。Canada Goose与因纽

特人（Inuit）的裁缝和设计师合作制作派克（parkas）定制大衣。因纽特人是居住在加拿大北极地区、格陵兰岛和美国的原住民，他们是派克大衣的原始制造者，派克大衣是一种应对深寒的冬季大衣。这些派克大衣使用Canada Goose提供的材料结合传统技能和设计制作而成。派克大衣的销售收入使参与这一项目的因纽特人社区受惠。

一个重要的点，品牌所有人在采用一个新商标时，须尽一切努力去理解所选择的单词或符号的含义和来源，因为它也许是一个传统文化表达标志。并非要避免使用传统文化表达标志，而是应与其所属社区进行合作使用，使其所属社区受益。此乃确保将传统文化表达标志用作商标成为一种荣耀而不是侮辱的唯一方法。

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：Tracy Rengecas, MacRobert Inc., 南非比勒陀利亚市

原住民权利委员会（Indigenous Rights Committee）

翻译：黄雪芳
麦仕奇（Marks & Clerk）北京

丹麦：受保护的姓氏可用作商标

大多数丹麦人将Hans Christian Ørsted或H.C. Ørsted这个名字与电磁的发现联系在一起。

在丹麦，Ørsted还是一个受保护的姓氏，有大约500人拥有这个姓氏，包括H.C. Ørsted的后代。根据丹麦法律，受保护的姓氏只能由与该姓氏有特殊联系的人使用，例如该姓氏的先前拥有者的后代。

在2017年，为了向H.C. Ørsted致敬，丹麦能源公司Dong Energy A/S决定将其名称改为Ørsted A/S，这一举动并未受到H.C. Ørsted一些后代的欢迎。他们援引《姓名法》、《商标法》、《公司法》和《互联网域名法》起诉了该公司，要求不得使用Ørsted作为公司名称、商标、商业标志和域名。

《商标法》禁止注册由受保护的个人信息组成的标志，除非该姓名指的是早已去世的人（H.C. Ørsted于1851年去世）。

在一审中，海事和商事法院认定，被告对于ØRSTED的使用明确指的是H.C. Ørsted，不应禁止将该标志注册为商标，并且，出于这个原因，将该标志用作公司和域名也是允许的。

该决议被上诉到最高法院，最高法院于2020年11月30日维持了该决议。最高法院认定，《姓名法》中关于未经授权使用受保护姓氏的规定一般不适用于将受保护的姓名用作商标或公司名称的情况。关于《商标法》，该法院强调，“Ørsted”是与发电结合使用的，而这正是科学家H.C. Ørsted所著名的领域，公众会理解ØRSTED标志指的是一个早已死亡的姓名拥有者。此外，法院支持并确认了丹麦专利和商标局的长期惯例，根据该惯例，只有稀有姓名（即，拥有者少于30人的姓名）才被视为被禁止注册为商标的姓名。

该决议意味着，对于有30个以上在世

拥有者的受保护姓氏，只要该姓氏的使用指的是早已去世的姓氏拥有者，那么该姓氏的拥有者就不能阻止公司注册和使用该姓氏。

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：Susie P. Arnesen, Arnesen IP, 丹麦海勒鲁普
Unreal Campaign委员会—欧洲分委员会
审校：Mikkel Kleis, Patrade Legal ApS, 丹麦米德兰市Aarhus C区
翻译：徐健
高林睿阁知识产权（北京）代理有限公司

美国：“Pocky”百奇饼干形状被裁定为无法保护

2021年1月26日，美国联邦第三巡回上诉法院在Ezaki Glico Kabushiki Kaisha v. Lotte Int'l Am. Corp., 第19-3010一案中再次裁定Pocky饼干被巧克力覆盖的部分的形状是具有功能性的，并无权获得商业外观的保护。此判决深化了该法院对美国最高法院和其他巡回上诉法院所阐述的功能性标准的异议。

日本糖果公司Ezaki Glico (Glico) 为其Pocky配置持有两项无可争议的商标注册。

竞争者Lotte则销售一种类似形状的饼干，同样是棒条状并由巧克力部分覆盖名为Pepero的饼干。申请人Glico在新泽西地区对Lotte作出起诉。法院批准了Lotte的即决判决，并认定Pocky的产品配置具有功能性。2020年10月8日，第三巡回上诉法院维持原判，指出功能性的标准仅为一个设计特征是否“有作用”。

由于Glico不同意第三巡回法院所引用的标准和该标准的应用，Glico向法院提出了重

新审理的请求。

尽管第三巡回法院同意重新审理此案，但最终拒绝改变其对功能性的标准。第三巡回法院确实澄清了该分析的细节，并指出「不应从整个产品或功能类型的层面上分析该功能性，而必须在为功能选择的特定设计的层面上分析该功能性……问题不在于产品或功能是否有作用，而是在于有关的特定形状和形式对于被选定的功能是否有作用。」可是，因为几乎任何设计都包括在某种程度

转下页

法律法规/案例实践

美国：“Pocky”百奇饼干形状被裁定为无法保护 [接上页](#)

上有作用的特征，法院之友认为法院新的功能性标准有可能排除了对几乎所有产品设计的商业外观保护，而对此法院并没有做出回应。

同时，修订后的裁决在判定“Ezaki Glico没有承担证明无功能性的责任”的同时注入了另一个具有争论性的观点。当商业外观获得注册后，证明功能性的举证责任应在试图表明该商业外观无效的一方。只有在商标未注册的情况下，主张商业外观的一方才有责任证明其功能性。鉴于Glico已获得注册，其不应该有责任证明其无功能性。

国际商标协会的意见

国际商标协会 (INTA) 与美国全国糖果商协会和Mondelez Global LLC共同提交了法庭之友书状支持重审该案。

INTA认为法院应用的标准直接违背了美国最高法院公认的先例。正确的标准不是设

计是否仅仅“有作用”，而是应看它是“对物品的使用至关重要，或影响到物品的成本或质量”，以及“将会使消费者处于与声誉无关的重大不利地位” (Traf_x Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001)) (引述Qualitex Co. v. Jacobsen Prods. Co., 514 U.S. 159 (1995))。INTA对Pocky配置是否具有功能性不持任何立场。(欲知INTA的法院之友立场的进一步详情，见国际商标通讯2020年12月9日文章)

INTA对该法院裁定感到遗憾，并期望Glico在最高法院申请调卷令。协会将继续关注此案，并倡导应用适当的标准来判定功能性。该标准不是商业外观的某一要素是否只是有作用，而是它对物品的使用或目的是否至关重要。如果“单纯有作用”的标准不被推翻，INTA担心许多其他长期注册、受人喜爱的商业外观注册可能会有被取消的风险。

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。

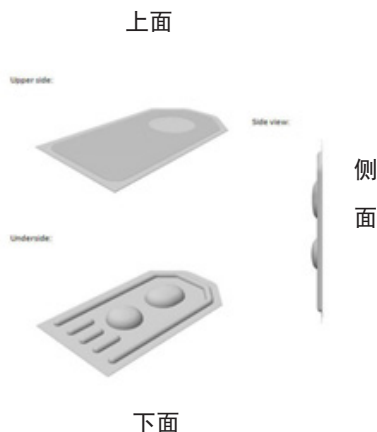
供稿：Megan Bannigan, Debevoise & Plimpton LLP, 美国纽约州纽约市, Brands for a Better Society Committee—Promotion Subcommittee; Programming Advisory Council
David H. Bernstein, Debevoise & Plimpton LLP, 美国纽约州纽约市, International Amicus Committee—United States Amicus Subcommittee; Global Advisory Council

翻译：顾晓楠
陈韵云律师行

谨慎定义三维标志的“常规形状”

欧盟普通法院 (GC) 最近对一起商标注册案做出了裁决，该案涉及牙科材料包装的常规形状。

2020年12月16日欧盟普通法院 (GC) 作出的判决 (案号T-118/20) 推翻了欧盟知识产权局 (EUIPO) 上诉委员会的决定。在此过程中，欧盟知识产权局 (EUIPO) 拒绝了Voco GmbH (商标申请人) 提出的针对第5类牙科制剂和制品及第16类包装材料和泡罩包装的第017959421号欧盟商标 (EUTM) 的申请：



欧盟知识产权局 (EUIPO) 上诉委员会认为该标志由一个类似矩形的细长不规则六边形组成，与市场上现有的牙科专用的包装没有显著差异。因此，欧盟知识产权局 (EUIPO) 上诉委员会根据《欧盟商标条例》(EU) 2017/1001 (EUTMR) 第7(1)(b)条以缺乏显著性特征为由驳回了商标申请。

申请人向欧盟普通法院 (GC) 提起上诉。申请人辩称，欧盟知识产权局 (EUIPO) 审查员所引用的样本具有高边缘

[转下页](#)

谨慎定义三维标志的“常规形状” 接上页

或侧面的托盘，且显示出略圆的矩形轮廓，与申请标志的六边形结构存在不同。

欧盟普通法院（GC）认为，欧盟知识产权局（EUIPO）上诉委员会没有证明矩形扁平包装在牙科市场中很常见，且无法从欧盟知识产权局（EUIPO）审查员引用的样本中得出上述结论。因此，欧盟普通法院（GC）认为欧盟知识产权局（EUIPO）审查员引用样本与其得出的扁平包装在牙科市场中属常见这一结论并不相关。法院不接受这些样本，因为它们的形状与申请的标

志具有实质上的不同。

欧盟普通法院（GC）认为，欧盟知识产权局（EUIPO）上诉委员会举证的样本与本案并不相关且不足以证明扁平包装在牙科市场中是常见的，因此欧盟普通法院（GC）宣告欧盟知识产权局（EUIPO）的决定无效。欧盟知识产权局（EUIPO）将重新审查该申请。

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。Law & Practice 所刊登

的内容不会包含 INTA 的评论，除非系INTA 以其官方立场。

供稿：Lucas Flores Dreosti, Ballester IP, 西班牙阿利坎特

审校：Susanna Heurung, Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, 德国慕尼黑

翻译：叶剑媚
北京市金杜律师事务所上海分所

美国：《无暇赴死》的广告植入时机？

007系列电影的第25部作品《无暇赴死（No Time to Die）》的上映可谓一波三折。该片先是因导演变动而推迟，后又因新冠疫情而推迟。目前为止，该片的上映日期已推迟了近两年，将推至2021年10月。

据称，延迟上映的相关费用已使米高梅（MGM）陷入财务困境，有清算的流言。据称，公司每月需支付的007电影制作方面的融资利息就高达100万美元。但困境不止于此。由于延迟发行及疫情相关限制，协调电影的营销和相关产品的发布变得非常困难，电影的品牌植入合作可能会引发新一轮问题。

007电影很可能是品牌合作之王。早在Ian Fleming的小说里，汽车、手表、酒的名字就常常放在醒目位置。系列电影在产品植入方面也取得成功。据《每日邮报》报道，《无暇赴死》的产品植入交易总额为7500万英镑（1.04亿美元）。近期公布的片段中

出现了阿斯顿马丁（Aston Martin）、堡林爵（Bollinger）、喜力（Heineken）、路虎（Land Rover）、欧米茄（Omega）、索尼（Sony）等品牌。随着每部系列电影的上映，人们会看到与007相关的产品配套广告的井喷。当然，在正常情况下。

2020年2月，欧米茄在与电影明星Daniel Craig一起举办的活动中发布了其配套的Seamaster潜水表，估计是在为当时预定的2020年4月首映做准备。诺基亚为这部电影提供了手机，只是当时尚未上市的手机现在已成为去年的型号。据报道，一些与电影有关的品牌可能在要求电影重拍以便在电影最终上映时纳入其最新的产品。甚至，音乐方面也有来来回回的变动。Billy Eilish的电音主题曲已经发布了很久，以至于其获格莱美提名一事将在电影上映前几个月就能知道（3月14日）。

在后疫情的世界里，《无暇赴死》可以

成为一个研究应该如何处理产品植入及相关商标许可尤其是与延迟发行相关的风险分配的案例。

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：Patrick Hely, Caribbean IP, 美国佛罗里达州西棕榈滩

新兴议题—新出现问题小组委员会（Emerging Issues—New Emerging Issues Subcommittee）

审校：Sara J. Crisafulli, Loeb & Loeb LLP, 美国纽约州纽约市

INTA通讯委员会—北美小组委员会

翻译：黄雪芳
麦仕奇（Marks & Clerk）北京

欧盟：美国阴谋论商标在欧盟申请

在2020年9月，两项商标申请被提交到了欧盟知识产权局（EUIPO），以保护用于第25、35和41类中的不同商品和服务的QANON一词（申请号018312067和018313964）。

据BBC报道，QAnon是一个边缘阴谋论，其支持成员范围广泛，他们声称正在进行着一场秘密战争，以阻止美国政府、商业和媒体中的一些精英人物的违禁行为。该运动是于2017年通过互联网兴起的，被认为对2021年1月6日发生的美国国会大厦袭击负有部分责任，并被美国联邦调查局定性为国内恐怖主义威胁。

在2020年期间，美国专利及商标局收到了多份关于QANON一词的申请，但没有一份申请已经成熟到可注册。

对于QANON的欧盟商标（EUTM）申请自9月以来一直处于审查阶段，这导致了以

该标志违反公共政策或公认的道德原则为由发出临时驳回注册通知的可能性。

虽然没有对审查EUTM申请的时间限制做出正式承诺，但是EUIPO尽快地研究了驳回的绝对理由。在此方面，在众所周知的希约普塔和法克·朱赫特案件中，EUTM申请因违反公共政策或公认的道德原则而被驳回，EUIPO在不到一个月的时间里发出了临时驳回通知。

虽然在美国国会大厦的令人震惊的事件后QAnon运动在世界范围内变得更加闻名，但EUIPO似乎已经进行了一些研究。正如欧盟法院在2020年4月的《INTA Bulletin》中评论法克·朱赫特案时所指出的那样，违背公共政策或公认的道德原则的标志可能会随着时间的推移而改变，并且应根据在评估的当时社会上的主流社会共识来确定。

EUIPO声称，QAnon标志是否有资格注册还有待观察。

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

审校：Aliona Saalo, BRANN AB, 瑞典斯德哥尔摩
INTA Bulletins Committee—Europe Subcommittee

翻译：徐健
高林睿阁知识产权（北京）代理有限公司

美国：商标使用在葡萄酒和烈性酒上时的一般欺骗性

在一份判例的意见中，美国商标审判和上诉委员会（TTAB）确认了当商标使用在葡萄酒或烈性酒上时《商标法》第2(a)条规定的一般欺骗性的适用性。The Scotch Whisky Ass'n Ltd. vs. ASW Distillery, LLC, 异议号91252682（2021年2月16日）。

The Scotch Whisky Association对“BURNS NIGHT”商标在“麦芽威士忌；威士忌”商品上的注册申请提出异议，称该商标应当依据商标法第2(a)和2(e)(3)条被拒绝注册。商标法第2(a)条允许拒绝带有欺骗性的商标或“地理标志，即当地地

理标志使用在葡萄酒或烈性酒上，但这些葡萄酒或烈性酒并非来源于该地理标志所指的地点时”的注册。商标法第2(e)(3)条允许拒绝主要在地理上具有欺骗性的错误描述的商标的注册。

异议人称，BURNS NIGHT使用在威士忌产品上时，非常容易让人联想到苏格兰，因为这个商标指的是庆祝苏格兰诗人罗伯特·伯恩斯生日。申请人因未能陈述主张而提出驳回异议的动议。TTAB找到了充分的事实基础来支持第2(a)条和第2(e)(3)条的一般欺诈条款，并否决了该动议。

申请人提出了复议请求，理由是只有第2(a)条的“葡萄酒和烈性酒”条款应适用于该案件。然后，申请人敦促TTAB驳回异议，因为异议人未能证明BURNS NIGHT是一个地点——这是主张“葡萄酒和烈性酒”条款的一个关键要素。申请人辩称，TTAB应驳回根据第2(e)(3)条提出的主张，因为异议人未能证明BURNS NIGHT的“主要意义”是地理位置。

TTAB同意，异议人未能根据第2(a)条的“葡萄酒和烈性酒条款”和第2(e)(3)条陈述主张。尽管异议通知书的封面表格上写

转下页

美国：商标使用在葡萄酒和烈性酒上时的一般欺骗性

接上页

道：“该商标是一个‘地理标志，即如果用葡萄酒或烈酒上或与葡萄酒或烈酒连用，则会指向该葡萄酒或烈酒的原产地以外的地方’，异议人在投诉书的封面表格中仅泛泛提及及其主张，并不足以作为其申诉的理由。

不过，TTAB允许该异议案件根据第2(a)条的一般欺骗条款继续进行。TTAB裁定，第2(a)条“葡萄酒和烈酒”条款的设定并不使第2(a)条的一般欺骗性条款不适用。

因此，TTAB发现异议人的指控，即BURNS NIGHT“使用在威士忌产品上时，非常容易让人联想到苏格兰”，足以使异议人在一般欺骗条款下陈述其主张。

尽管我们已经尽了一切努力来验证这篇文章的准确性，但仍强烈希望读者对特别关注或感兴趣的问题进行独立检查。除了有官方声明外，INTA不会对法律实务更新发表评论。

供稿：Jonathan H. Love, Parsons Behle & Latimer, PLC, INTA Bulletins—North America Subcommittee

审校：Rui W. Geissler, Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C., 美国弗吉尼亚州费尔法克斯 INTA Bulletins—North America Subcommittee

翻译：王红欣
永新专利商标代理有限公司

欧盟：「创造」新词的挑战

考虑到新创造的词语所引起的问题，英国的知识产权企业法院（IPEC）最近裁定，尽管被告在先使用了「cryptoback」一词，但CRYPTOBACK仍为有效的英国注册商标。

法官Richard Hacon评论说，新词「可能被公众认为是」该产品或服务（而不是商标）的「一个全新的词语」，特别是当该产品或服务本身是新的。他还指出，新词并不因为它是新的就必然是独特的。

在Wirex Ltd 诉 Cryptocarbon Global Ltd & Ors, [2021] EWHC 617 (IPEC) 一案中，原告指控被告侵犯了CRYPTOBACK商标（英国商标第3307327号），该商标在第9、36和42类注册，包括金融和软件服务等，并用于提供加密货币的信用卡奖励计划。

被告反诉称，根据英国1994年《商标法》第5(4)(a)和5(4A)条该商标应属无效，理由是基于原告假冒了被告的CRYPTOBACK标志在有关加密货币回馈服务上的在先商誉及使用。

IPEC对被告的证据持批判态度，认为被告没有拥有「cryptoback」的商誉。被告的服务也被表述为「CcarbBack」，表明「cryptoback」是作为一种新型服务的通用词使用的。

Hacon 法官援引了一宗逾百年的案件，即 Linoleum Manufacturing Company 诉 Nairn, [1878] 7 Ch. D. 834, 涉及「linoleum（亚麻油）」一词的使用，当时是一个新创的词语。在该案中，法院认为亚麻油的主要含义是固体油，即实物。其次要含义是指原告人制造该产品的行为（原告在专利到期前是其唯一的制造商）。法官在 Linoleum 案中认为，「如果一个人通过某种垄断行而成为一种新产品的唯一制造商，并为这种新产品起了一个新名字……在他的竞争者可以自由地制造同样的产品后，该人将很难主张该名字仅归于他自己的制造。」

最终，IPEC面临的主要问题是「cryptoback」就被告服务而言，在相关日

期具有多大程度的独特性。最终，它被认为不具有独特性。然而，本案亦表明，在评估一个新词的独特性时，仍应参考「该词的性质及其用于的商品和/或服务」。

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：Jaimee Spencer-Bickle和Nisha Thanki, Mishcon de Reya, 英国伦敦

审校：Leighton Cassidy, Fieldfisher LLP, 英国伦敦, INTA Bulletins—Europe Subcommittee

翻译：顾晓楠
陈韵云律师行

法律法规/案例实践

欧盟：商标的显著性和混淆可能性

在最近的一项裁决中，欧盟普通法院（GC）重申了在评估商标混淆可能性时，相互冲突的商标的自身显著性扮演的重要角色。

欧盟普通法院（GC）于2021年1月20日的Stada Arzneimittel AG诉欧盟知识产权局（EUIPO）（案号T-261/19）的裁判中认定，欧盟知识产权局（EUIPO）的上诉委员会认为OPTIMAR（被异议商标）和MAR（在先商标）之间不存在混淆可能性是正确的。根据欧盟普通法院（GC）的说法，由于相关公众的高度关注且本案在先商标的显著性较弱，任何混淆的风险都被排除了。

Optima Naturals Srl于2016年3月2日就OPTIMAR商标提出申请（欧盟第15.176.258号），涉及第3、5和10类的多种商品：



被异议商标OPTIMAR

2016年6月10日，异议人Stada Arzneimittel AG基于MAR文字商标的几项在先注册（DE 719.079、DE 30.438.052、IR 279.105和IR 894.152）提交了异议通知书，涉及第5类的多种商品。然而，在申请人的要求下，异议人仅提供了与“药用喷雾剂”有关的实际使用证明。

异议庭接受了部分异议，但欧盟知识产权局（EUIPO）第一上诉委员会随后驳回了异议。2018年7月12日，异议人就该决定向欧盟普通法院（GC）提起上诉，欧盟普通法院（GC）于2021年1月20日判决维持欧盟知识产权局（EUIPO）之前的决定，依据如下：

欧盟普通法院（GC）的结论是，在仔细研究了在先商标MAR的显著性之后，这两个商标有足够的不同之处，可以避免混淆。欧盟普通法院（GC）在这方面指出，一般公众的关注度很高，且德国消费者会理解“mar”一词是指大海，因为德语的对应单词是“Meer”，而“mar”一词的拉丁语词根多见于常用的德语词汇如“maritim”“marine”和“marina”。

欧盟普通法院（GC）指出，鼻腔喷雾剂通常是用盐水或海水制造的。这是一个任

何人都可能知道，或者可以从易获得的信息源得知的事实，因此不需要用证据来证明。

在这种情况下，欧盟普通法院（GC）得出在先商标MAR的显著性较弱的结论，在进行全面评估后，认为相关公众不可能产生混淆涉案两商标。

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。Law&Practice所刊登的内容未包含INTA的评论，除非系INTA以其官方立场。

供稿：Stefan Edhammer, ClarkeModet, 西班牙马德里

校稿：Ceren Aytekin, 土耳其伊斯坦布尔

翻译：叶剑媚
北京市金杜律师事务所上海分所

美国：针对虚假广告的临时限制令

美国一家联邦法院临时禁止Anheuser-Busch公司继续宣传其气泡水是“唯一的”或“第一个”“国家/全国USDA认证的有机硬苏打水”（national USDA certified organic hard seltzer）。案号Suzie's Brewery Co. v.

Anheuser-Busch Cos., LLC, 3:21-cv-178-SI (Feb. 9, 2021)。

美国俄勒冈州地区法院（U.S. District Court for the District of Oregon）批准了位于俄勒冈州的小型家族企业Suzie's Brewery

Company（简称Suzie）的动议，于2021年2月9日发布了临时限制令（temporary restraining order，简称TRO），禁止全球最大的啤酒制造商之一的Anheuser-Busch Cos, LLC（简称AB）继续宣传其“虚假的具欺骗

转下页

美国：针对虚假广告的临时限制令 [接上页](#)

性的关于Michelob ULTRA硬气泡水是‘唯一的’或‘第一个’‘国家/全国USDA认证的有机硬气泡水’的说法，或类似的说辞”。

正式提到美国农业部（U.S. Department of Agriculture，简称USDA）的国家有机项目（National Organic Program）时，“国家/全国（national）”一词总是出现在“有机（organic）”之前。Suzie的气泡水产品使用注册商标SUZIE'S ORGANIC HARD SELTZER，产品于2020年6月1日获得该项目认证，在美国六个州有售。比较之下，AB公司的MICHELOB ULTRA 气泡水于2020年8月19日获得认证，目前在美国49个州有售。AB公司在2021年的新闻稿以及在美国国家橄榄球联盟分区冠军赛期间播出的电视广告上均宣称其Michelob ULTRA气泡水是“第一个”及“唯一一个”“国家/全国USDA有机气泡水”。

法院首先确认Suzie有发起动议的资格，因为Suzie的指控翔实并证明了对其声誉的伤害。之后，法院分析了发布临时限制

令（TRO）需考虑的几个因素：（1）原告在案件里成功的可能性；（2）原告如未获得初步救济（preliminary relief）将遭受不可挽回的损害的可能性；（3）各方利益的平衡；（4）发布禁令是否符合公共利益。

Suzie证明了它可以发起《兰哈姆法》（Lanham Act）下的虚假广告案并能获胜，从而确立了其在案件里的胜诉可能性。法院认为Suzie的证据——包括消费者的声明、Suzie的一个经销商的声明以及《今日美国》的新闻报道——足以证明存在不可挽回的损害的可能性。至于利益平衡的问题，法院明确表示，它不会阻止AB公司将其有机硬苏打水宣传为“在全国范围内销售的”（nationally distributed）和“在全国范围内供应的”（nationally available），并确定平衡测试应倾向于且实际上“确实大大倾向于”维护Suzie的利益。法院强调，只要原告能证明被告存在虚假广告的合理可能性，发布临时限制令就符合公共利益。

作为发布临时限制令的一个条件，法院

要求Suzie缴纳了5000美元的担保金，之后批准了Suzie的动议。

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：Rui W. Geissler, Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C., 美国弗吉尼亚州费尔法克斯

INTA Bulletins—North America Subcommittee

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

INTA Bulletins—North America Subcommittee

翻译：黄雪芳
麦仕奇（Marks & Clerk）北京

欧盟：‘El Clásico’ 不是商标

在西班牙，“El Clásico”一词指的是著名足球俱乐部皇家马德里足球队和巴塞罗那足球队之间的比赛，该比赛可以说是最重大的欧洲足球赛事之一。但是这个词可以是商标吗？

这是欧盟总法院在2021年2月24日对于西班牙足球职业联盟诉欧盟知识产权局（El Clasico）案T-809/19的判决中面临的问题。



在2017年，西班牙国家足球职业联盟（LaLiga）以国际注册号1379292将“El Clasico”标志指定给欧盟，寻求针对41类中的教育、培训、娱乐以及体育和文化活动的注册。

欧盟知识产权局（EUIPO）根据描述性驳回的绝对理由拒绝在欧盟内授予该标志。EUIPO声称，这个词直接、明确地描述与体育竞赛有关的主题。LaLiga的证据未能证明消费者会认为“El Clásico”是一个用于区分相关服务的标志。相反，它以描述性的方式向消费者传达皇家马德里足球队与巴塞罗那足球队之间的体育对抗的含义。

[转下页](#)

法律法规/案例实践

欧盟：‘El Clásico’ 不是商标 [接上页](#)

总法院同意EUIPO的意见，并驳回了LaLiga的上诉。

总法院声称，“El Clásico”是描述性的，因为它直接描述向讲西班牙语的公众提供的服务的性质和特点，因此是非区分性的，并且很容易理解。

关于体育领域中的指定服务，总法院认为，对于西班牙、法国、德国、荷兰和葡萄牙公众来说，该商标描述一种类似于体育竞赛或者经典和重复发生的比赛的内在特征。

总法院强调，“El Clásico”被认为用于描述两支球队之间的比赛，该比赛代表着一项由来已久、每年重复进行的与LaLiga足球冠军赛相关的体育竞赛。因此，这种冠军赛是最好的“经典比赛”例子。

在体育比赛和事件的背景下，总法院认为，多年来，在西班牙、法国和德国，“El Clásico”一词的使用已经成为指

称不同体育项目（包括足球和篮球）中激烈竞争的球队之间的比赛的一种较常见的方式。总法院还强调，“El Clásico”不是由LaLiga专用的，因为它也用于第三方的比赛，例如欧洲冠军联赛、西班牙国王杯和西班牙篮球联赛。

此外，“El Clásico”一词并未通过使用而获得显著性，因为LaLiga并未将其作为商标使用，而是以描述性的方式用于标识所论述的比赛。LaLiga将一项足球比赛描述、视为或宣传为“El Clásico”的事实并不意味着它已经以“El Clásico”商标销售服务。

总法院的结论是，就教育、培训、娱乐或体育和文化活动而言，“El Clásico”在欧盟不被视为商标，即使某个公司或体育实体组织“El Clásico”，此标志也不能被该公司或体育实体垄断。

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：Emil Edissonov, Curell Suñol, S.L.P., 西班牙巴塞罗那

互联网委员会—ICANN参与小组委员会

审校：Guillaume Marchais, Marchais & Associés, 法国巴黎

翻译：徐健
高林睿阁知识产权（北京）代理有限公司

欧盟：普通法院再次确认对组合商标的描述性评估

欧盟普通法院（The General Court of the European Union）（GC）在最近做出的一项判决中强调，当一个组合商标的文字元素为描述性质，若其图形元素没有转移相关公众对文字元素所传达的描述性信息的注意力，则该商标整体上将被视为描述性商标。

2021年1月27日，GC对T-287/20号案件做出判决，再次确认了其基于（欧盟）2017/1001号条例第7(1)(c)条评估组合商标描述性的标准。



2018年，OVOBEST Eiprodukte GmbH & Co. KG，即申请人Eggy Food GmbH & Co. KG的法律前身，为其组合商标提交了第017952953号欧盟商标申请。该商标包含文字元素“Eggy Food”和上图所示的图形元素（下称“争议商标”），申请类别为第5类、第29类、第30类和第32类，涉及的商品包括蛋白质膳食补充剂（第5类）、鸡蛋（第29类）、面包（第30类）和富含蛋白质的运动饮料（第32类）等。

[转下页](#)

欧盟：普通法院再次确认对组合商标的描述性评估 [接上页](#)

审查员驳回了该申请后，申请人向欧盟知识产权局上诉委员会（the Board of Appeal of the EU Intellectual Property Office）提出上诉，上诉委员会根据（欧盟）2017/1001号条例第7条第(1)款(b)项和(c)项的规定，认定该申请商标为描述性质，缺乏显著性特征。

针对上诉委员会的决定，申请人向GC提出上诉，理由为图形元素所描绘的不一定是鸡蛋，可能只是一个钩子；文字元素具有创造性，因为“eggy”一词具有其他英文含义，如“一个人们认为有点奇怪的人”，且相关公众可以将该标志理解为“cegggy食品”。

与申请人的主张相反，GC认为该图形元素并未包含鸡蛋的与众不同的描绘，也没有给消费者留下持久和深刻的印象。关

于申请人提出的该图形元素可被解释为一个钩子或字母“C”的观点，GC同意上诉委员会的意见，即考虑到该商标的风格化，这种理解不可能成立。此外，对于首字母与其他字母风格不同的商标注册申请，GC指出，该字母也应该是商标申请中文字元素的一部分，而本案的情况并非如此。

GC的结论如下：对一个组合商标的描述性进行评估时，决定性因素为，其图形元素是否改变了相关公众对该商标在相关商品上含义的认知。因此，如果一个组合商标的图形元素没有转移相关公众对文字元素所传达的描述性信息的注意力，那么该商标将被视为具有描述性质。本案的情况即如此，因为图形元素加强了对含蛋食品

GC驳回了申请人的全部上诉请求。

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。

供稿：Ceren Aytekin, 土耳其伊斯坦布尔, INTA Bulletins—Europe Subcommittee
审校：Herwin Roerdink, Vondst Advocaten N.V., 荷兰阿姆斯特丹, INTA Bulletins—Europe Subcommittee
翻译：吴月琴
华诚律师事务所

欧盟：嵌入构成向公众传播

欧盟法院（CJEU）于2021年3月9日裁定，著作权持有人（或其被许可人）可针对framing行为采取技术保护措施，以限制将受保护作品向公众提供（案件编号C-392/19）。所述framing技术，是指将网站页面分成若干个帧（frame），并在其中一个帧插入可点击的链接或嵌入的互联网链接（内联链接），从而发布来自另一个网站的元素。用户通常不知道该元素来自另一个网站。

CJEU表示，通过framing将受保护的

作品嵌入第三方网站构成向公众传播。如果作品受到反framing技术保护措施（TPMs）的保护，向公众传播就需要得到著作权人的同意，以此控制受著作权保护作品的使用。

本案纠纷源于德国数字图书馆（DDB）的运营商 Stiftung Preußischer Kulturbesitz（SPK）向德国虚拟艺术著作权集体组织 VG Bild-Kunst 申请许可，在其网站上展示受著作权保护的缩略图。

VG Bild-Kunst 要求，许可协议应规定 SPK

实施有效的 TPM，以防止第三方对 DDB 网站上显示的受保护作品的缩略图进行 framing。SPK认为这样的条款是不合理的。经过德国法院审理后，本案上诉至 CJEU。

CJEU列举了两个累积标准：作品的“传播行为”和该作品向“公众”的传播。

1.如果用户在向公众提供受保护作品时完全了解这一行为的后果，则该行为构成“传播行为”。

2.受保护作品的传播必须是通过与已

[转下页](#)

法律法规/案例实践

欧盟：嵌入构成向公众传播 [接上页](#)

有手段不同的特定技术手段，传播给不特定数量的潜在接收者，即著作权作者在最初授权时未考虑到的“公众”。

这种行为的一个例子是设置绕过公共访问限制的可点击链接。

CJEU 进一步强调，如果作者事先、明确和无条件地授权在报纸出版商的网站上发表他/她的文章，无需使用限制从其他网站访问该作品的 TPM 时，该作者可能授权了将该作品传播给所有互联网用户。然而，在本判决中并非如此，因为 VG Bild-Kunst 明示了授权相关作品通过互联网向公众传播的条件，要求被许可人采取限制性技术措施，将可访问这些作品的公众限于某个特定网站的用户。

此外，CJEU认为，在原始网站上提供

作品的初始行为，与通过framing技术提供作品的二次行为，构成了不同的“向公众传播”。因此，每个行为都必须得到相关权利人的授权。

因此，CJEU判定，“嵌入”必须被归类为“向新公众提供该作品”的行为，而相反的结论将等同于创制了传播权用尽的规则。

如果用户可以在其自有网站自由访问内容，品牌所有人应该引入 TPM（即使是在事后追补）。通过某种形式的组织保护措施（例如禁止framing的公告）进行保护，不足以满足CJEU针对framing的保护措施的要求。

该判决如何影响商标仍需拭目以待。

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：Ceren Aytekin, 土耳其伊斯坦布尔，INTA Bulletins—Europe Subcommittee

审校：Stefan Peintinger SKW Schwarz, 德国慕尼黑

翻译：宫智民
北京市立方律师事务所

欧盟：线上销售、品牌所有权和不同地域

Lifestyle Equities CV and another诉 Amazon UK Services Ltd and others一案（[2021] EWHC 118 (Ch)）涉及到线上销售和营销、以及品牌组合在不同地区的不同所有者之间的交互。英格兰和威尔士高等法院于 2021 年 1 月 27 日作出了裁决。

Lifestyle Equities CV 和 Lifestyle Licensing B.V. (下称“Lifestyle”) 是比佛利山庄马球俱乐部 (BHPC) 品牌组合在欧盟和英国的所有人或独家被许可人。品牌组合包括多种文字注册商标和logo，用于服

装和类似商品。

Lifestyle了解到，经美国权利持有人同意在美国合法制造、营销、售出的BHPC商品正在由亚马逊通过网站amazon.com或amazon.co.uk上亚马逊全球商店服务在欧盟或英国市场营销并售出。Lifestyle 称，根据 1994 年《商标法》第 10 条和欧盟商标条例 (EU) 2017/1001 第 9 条，这侵犯了他们在欧盟和英国的权利。

为回应这些指控，亚马逊增加了网站限制，防止向位于欧盟和英国的客户销售

和投放广告，这些措施显示为自2019年起生效。亚马逊的记录显示，2019年前有极少量欧盟/英国顾客购买了美国原产商品。

迈克尔·格林法官驳回了 Lifestyle 认为亚马逊的活动属于“假冒”的观点。所售商品是真品，使用“假冒”一词模糊了案件的关键点。

法院和亚马逊都认识到，如果网站可在全球范围内访问，并且品牌所有权分属于不同地区，则可能出现纠纷。然而，法院认为亚马逊采取了负责的行动，首先是2018

[转下页](#)

欧盟：线上销售、品牌所有权和不同地域

接上页

年对亚马逊全球商店，又于2019年对亚马逊网站增加了销售限制，并认定亚马逊不承担责任（除了亚马逊全球商店2019年前的某些商铺）。

法院表示，只有当亚马逊针对欧盟/英国客户营销，并意图让商品在欧盟自由流通时，它才可能承担责任。仅完成来自欧盟/英国私人客户的订单并不足以构成侵权。

作者观点

根据该裁决，在判断网站的目标销售

对象和地点时，我们需要考虑很多因素。单纯的可访问性不意味着网站有针对性的营销。除了考虑消费者认知，我们还要收集其他证据，如浏览数字、流量数据、网站内容（即货币、条款和条件），以及网站运营商的主观意图和对进口相关商品的参与度。

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：Verity Ellis Field sher LLP，英国伦敦
审校：Nina O'Sullivan Mishcon de Reya，英国伦敦，INTA Bulletins—Europe Subcommittee
翻译：宫智民
北京市立方律师事务所

美国：对欺骗性“美国制造”声明的史上最严厉惩罚

美国联邦贸易委员会（The U.S. Federal Trade Commission）（FTC）已经明确表示：那些反复做出欺骗性原产国声明的人将面临严重后果。

最近，针对一家公司做出的欺骗性“美国制造”产品声明，FTC对该公司及其总裁开出了一张创纪录的120万美元罚单，这已经是FTC第二次处理该案件。Chemence, Inc., Matter No. X160032, Dkt. No. C-4738 (F.T.C.2020年2月9日)（决定和命令）。

在2016年提交的第一份诉状中，FTC指控Chemence, Inc.对其氨基丙烯酸酯胶水产品进行了欺骗性营销，谎称该产品全部或几乎全部为美国制造，而实际上其使用的大部分化学品原料为进口产品。

同年早些时候，联邦地区法院下令要求Chemence公司支付罚款，并永久禁止其直接或通过第三方零售商为其产品做出美国原产国声明，除非能证明：(1)其产品在美国进行了最终组装或加工；或(2)其产品的所有主要加工都在美国完成；或(3)其产品的所有或几乎所有部件都在美国制造和采购。否则，法院表示，任何美国原产国声明必须包括清晰和显著的资质认证，明确说明产品包含外国部件、成分和/或工艺。

2017年，在接受伪证处罚的前提下，Chemence公司提交了一份由其总裁James Cooke签署的合规报告，详细说明该公司在遵守2016年法院命令方面所做的努力，包括将其产品包装上的文字修改为“使

用美国和全球采购的材料在美国制造”。

2020年，FTC启动了进一步的调查，随后向Chemence和Cooke发送诉状草稿，指控Chemence在无资质和相关证据的情况下，继续向第三方零售商提供标有“美国制造”字样的产品。

FTC接受了针对Chemence和Cooke的拟议同意令，于2021年2月9日再次下令禁止Chemence和Cooke做出“美国制造”声明，除非该公司提供相关证据或取得适当资质（即说明其使用外国部件、成分、组件和/或工艺的范围）。除了要求采取多项记录保存和合规措施之外，FTC的命令还包括要求Chemence和Cooke为其持续性欺骗行为向FTC支付120万美元罚金。

作者观点：FTC对做出欺骗性“美国制

转下页

美国：对欺骗性“美国制造”声明的史上最严厉惩罚 接上页

造”声明的行为重拳出击，目的是保护那些希望支持国内产业和产品的消费者。屡犯不改势必受到严惩。希望在产品上注明“美国制造”的厂商应审查《FTC关于美国原产地声明的执法政策声明》，并及时了解公众意见和FTC在规则制定方面所做的工作。见《美国制造标签规则》，85 Fed. Reg.

43,162（2020年6月22日）（将被编入16 C.F.R. pt. 323）。

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：Angela Gott, Jones Day, 美国俄亥俄州克利夫兰市，Right of Publicity Committee—State of Law/Fact Finding Subcommittee

审校：Michael McCue, Lewis Roca Rothgerber Christie, 美国内华达州拉斯维加斯市，INTA Bulletins—North America Subcommittee

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

美国：欺骗性声明可以基于虚假的获得显著性声明

在一项在先判例中，美国商标审判和上诉委员会（TTAB）认为，向美国专利商标局（USPTO）作出的欺骗性声明可以基于申请人为支持其获得显著性声明而作的虚假陈述，无论该声明是否是对商标驳回决定的回应。DrDisabilityQuotes.com, LLC 诉 Charles Krugh, 撤销决定编号 92074232（2021年3月30日）。

复审申请人DrDisabilityQuotes.com, LLC 请求USPTO撤销被申请人Charles Krugh在美国注册的文字商标DOCTOR DISABILITY, 提出多点理由，包括欺诈。

DOCTOR DISABILITY商标基于使用申请注册，申请时根据商标法第 2(f) 条提交了获得显著性声明。复审申请人称，被申请人明知并故意欺骗美国专利商标局，在获得显著性的起誓声明中做出实质性的虚假陈述。

所述虚假陈述包括：被申请人至少在前五年使用了DOCTOR DISABILITY商标；DOCTOR DISABILITY获得显著性是基于被申请人已

被撤销的DOCTOR DISABILITY及图，后者已停止商业使用。复审申请人亦称，被申请人声明的首次使用日期 2004 年 2 月 5 日是错误的，因为被申请人自该日期以来没有在商业（或任何地方）中使用过DOCTOR DISABILITY标志。

被申请人请求驳回该复审申请，理由是“[复审申请人]指控的虚假陈述与审查员的商标注册决定无关。”

TTAB认为被申请人理由不成立。从申请记录中可以明显看出，审查员“认为获得显著性是准予商标注册的必要前提”，并且审查员的决定“依赖于DOCTOR DISABILITY获得显著性声明的真实性”。因此，被申请人的获得显著性声明“对商标的可注册性决定具有实质性影响”。

TTAB认定，即使对获得显著性的声明不是对USPTO拒绝注册商标的回应，复审申请人仍可以基于其中的虚假陈述，主张其是对USPTO的欺骗性声明。当然，TTAB也提醒

道，被申请人首次使用日期的错误并不单独构成对USPTO的欺骗性声明。

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：Melaina Jobs, Loeb & Loeb LLP, 美国芝加哥

Sara J. Crisafulli, Loeb & Loeb LLP, 美国纽约，INTA Bulletins—North America Subcommittee

审校：Rui W. Geissler, Muncy, Geissler, Olds & Lowe, 美国弗吉尼亚州费尔法克斯郡，INTA Bulletins—North America 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