

协会新闻和委员会更新

INTA 将赴新加坡举办 2023 年会

INTA 的第 145 届年会将于 2023 年 5 月 16-20 日在新加坡举行。这标志着 INTA 年会将第二次在亚洲举办，也是第一次在东南亚国家举办。

INTA 首席执行官 Etienne Sanz de Acedo 在 4 月 30-5 月 4 日举行的 2022 年会期间宣布了这一消息。本次年会在美国华盛顿吸引了来自 130 个国家的近 7000 名专业人士亲临现场、或通过线上平台的方式参加。

关于 2023 年会，INTA 将再次采取混合模式，将线上和线下的教育课程和业务拓展机会结合起来，以便参会者可以选择最适合其专业和个人需求的形式参与。现场部分将在新加坡滨海湾金沙酒店举行。

与传统的星期六至星期三的安排不同，2023 年会将调整至星期二至星期六。在协

调了会场的可用档期、预计参会人数以及大型节假日后，5 月 16-20 日是最佳选择。

INTA 于 2014 年在中国香港特别行政区举行了有史以来的第一次亚洲年会暨第 136 届年会。在此之后，董事会批准了一项轮换战略，即每三年在美国以外的地方举办一次年会。

原计划于 2020 年 4 月在新加坡举办的这一大型活动，受新冠疫情影响，于 2020 年 11 月改为史上首次的线上年会及领导层会议。随后，在 2021 年 11 月，INTA 年会再次采取线上形式，并辅以三个城市的线下小型会议。

"我们很高兴能回到亚洲。新加坡因其充满活力的商业友好环境，作为一个战略要地脱颖而出，有讨论知识产权话题的完美氛围，" Sanz de Acedo 先生说。"我们希望，2023 年的年会地点将吸引更多来自亚洲的会员和其他相关群体，他们大多由

于疫情原因错过了本次年会。这将为他们提供了一个与同事们重新联系起来的巨大契机，并感受万人大会的精彩活动和友好氛围。

作为一个创新枢纽，新加坡是在过去 50 年发展速度最快的新兴经济体之一，也是众多全球巨头和大型区域公司的所在地，包括对 GDP 贡献大、在出口中占比大的商标密集型产业。

INTA 的国际会员不断增长，目前已遍布 165 个国家，自 2016 年 3 月在新加坡设立了亚太代表处以来，会员人数在亚太地区超过 3100，代表了近 600 个会员单位，包括来自大公司、中小型企业品牌权利人和律师事务所。

2023 年会注册报名将于 1 月开始。请继续关于 INTA Bulletin 以了解最新情况。

翻译：戴玮洁 国际商标协会

本期目录

协会新闻和委员会更新

INTA 将赴新加坡举办 2023 年会 1

知识产权世界的区块链：持续给予中的礼物 2

本期特写

紧跟 5G 潮流——品牌方指南 4

法律法规 / 案例实践

欧盟：“Moon Boots”的形状缺乏显著性 6

欧盟：路易威登 vs. 其镜像标识 7

印度：法院审查比较广告中的贬损 8

加拿大：知识产权局使用人工智能解决商标申请积压问题 8

美国：谎称假货的下架通知构成以虚假广告为由的索赔请求的充分依据 9

印度：新瓶装旧酒 10

美国：联邦巡回法院推翻商标局对 TRUMP TOO SMALL 商标（特朗普太小）的驳回 11

加拿大：基于申请中商标的中间禁令获批 11

欧盟：关于商标的真实使用及子类别的指南 12

欧盟：Instagram 以其具有显著性的商标取胜 13

欧盟：法院强调法院地法原则 13

美国：州外烘焙的“本地”面包不构成虚假宣传 14

新西兰：控制注册商标的重要性 15

欧盟：视觉要素影响混淆可能性认定 16

美国：“赋细节的”同意协议可以成为不会造成混淆的证明 16

欧盟：澄清对真实使用证据的评估 17

协会新闻和委员会更新

知识产权世界的区块链：持续给予中的礼物

知识产权世界的区块链：持续给予中的礼物

考虑到技术已成为社会的普遍力量，并反映 INTA 的 2022-2025 战略计划，INTA Bulletin 引入了一系列访谈，为全球知识产权界的技术和创新提供了视角。这是该系列的第二次采访。

虽然从直觉上看，艺术领域似乎并不适合区块链，但似乎在一夜之间，到 2021 年的某个时候，每个人都开始谈论非同质化代币（NFT）创纪录的销售，就像它们一直存在一样。就这样，区块链的新应用让所有律师的脑袋又转得飞快了。

随之而来的问题是很多的，从 NFT 的基本知识开始，拥有它们意味着什么，以及它们如何挑战知识产权法。

Audrey Dauvet 是 INTA Brand & New

播客的主持人。在最近的播客节目中，她与两位律师讨论了这个新兴的话题，他们带来了来自两个领域的观点：艺术世界和知识产权法。

菲利普·洛恩加德，美国纽约州纽约市哥伦比亚大学法学院克诺坎法律、媒体和艺术中心主任兼法学讲师。她的研究重点是视觉艺术和娱乐产业。梅根·诺赫是美国纽约州纽约市 Pryor Cashman LLP 的合伙人。她是该事务所艺术法律小组的联合主席，精通影响当今艺术市场的复杂问题，包括交易事务和艺术家的权利。

以下这段访谈是 5 月 10 日播出的播客节目的节录内容。欢迎在 Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts, iHeartRadio, Overcast, Pocket Cast, Spotify, Stitcher, Tune In 和 Verbl 上收听

和订阅 Brand & New。

Audrey Dauvet: 虽然 NFT 早在 2012 年就出现了，但在过去 12 个月里，它们在网上一度风靡一时，导致其中一些产品的售价令人瞠目结舌。所以，在仔细研究 NFT 时，你会如何从法律角度定义它们？

Megan Noh: 我想说的是，我不确定在这个问题上是否存在一个明文法律视角，因为，有关 NFT 的判例法内容是完全新生的。作为这个领域的律师，我们真正见证了该法学理论的实时发展。

因此，虽然我不确定我能参照一个真正的法律定义，但我要说，从技术角度来看，NFT 当然代表 non-fungible token 非同质化代币的首字母缩写。非同质化区别于同质化，即单位的加密货币，如以太坊或比特币，可以在一对一的基础上进行交换。

[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 2022-2023

宫智民 北京市立方律师事务所
黄雪芳 麦仕奇知识产权代理（北京）有限公司
徐天成 安杰律师事务所

编辑委员会成员 2022-2023

叶剑媚 北京市金杜律师事务所上海分所
王红欣 永新专利商标代理有限公司
王建英 上海市华诚律师事务所
杨泗辛 北京泉石知识产权
李海玉 超凡知识产权
张 芳 北京康信知识产权代理有限公司
赵 玲 贸促会专利商标事务所
蔡 叶 万慧达知识产权

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
高级文案协调员
Senior Content Coordinator
Erin Pullman
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
Zeeger Vink
MF Brands Group
候任主席
Jomarie Fredericks 扶轮国际
(Rotary International)
Dana Northcott 亚马逊
(Amazon.com Inc.)
副主席
Elizabeth Bradley 百时美施贵宝公司
(Bristol-Myers Squibb Company)
财务主管
Deborah Hampton 科慕
(The Chemours Company FC, LLC)
秘书
Louis Chan
UL International

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

本刊所有内容版权属 INTA 所有，未获许可，任何单位及个人不得转载使用。

协会新闻和委员会更新

知识产权世界的区块链：持续给予中的礼物 [接上页](#)

每个 NFT 包含唯一的元数据，并与其他的 NFT 区别开来。甚至当我们谈论代表数字艺术作品一个版本的 NFT 时，举个例子，如果我从平版印刷或照片版本中购买 10 号中的 1 号，而你购买 10 号中的 10 号，它们可能是略有不同的印刷品，市场可能因各种原因将他们区别对待。所以这是非同质化的部分，与具有一对一交换基础的货币相比，代币是唯一的。

基本层面上，代币可以理解为区块链上的一个具体记录，由计算机代码和元数据组成，重要的是，它被称为智能合约。区块链是一个数字分布式、去中心化、不可篡改的账本，通过它可以记录交易，资产能够以公开的方式追踪。数据以区块的形式加密，按时间顺序存储在链上。

所以，在最基本的层面上，这个账本是一个可以查看和验证的交易列表，并且对于这些交易，数据可以被覆盖，因为你不能返回到旧的区块。NFT，这些独特的代币，在该账本上进行交易，以便他们的初始创建和每一次所有权转移都可以被跟踪。

“一般来说，非同质化货币不是包含一件视觉艺术作品，而是参考它。
—Megan Noh”

NFT 可以用于非常广泛的应用场景。它们可以代表实体物品的所有权，也可以代表虚拟奢侈品等数字收藏品的所有权。它们可以用来代表域名的所有权或其他兑换权，如访问某个事件或体验。

因为我的实践专注于视觉艺术作品，我最感兴趣的是那些可以作为视觉艺术作

品所有权或某些其他权利的 NFT。一般来说，一个非同质化货币不是包含一件视觉艺术作品，而是参考它。艺术作品本身通常是一个独立的媒体文件，无论是 JPEG 或 GIF，或其他文件格式。该文件通常单独存储。代币通常包含指向该媒体文件的代码。

基于这种关系，视觉艺术背景下的 NFT 可以被认为是验证所有权的出售票据，和 / 或一份真实性证书，验证数字媒体文件的特定副本是源自或被创造者认可的授权副本。然而，重要的是，就我们今天的主题而言，NFT 可能也可能不明确或暗示地授予 NFT 所有者相关作品或其他资产的某些知识产权。

Audrey Dauvet: NFT 是如何挑战我们对视觉艺术作品是什么的认知？

Philippa Loengard: 首先我想说的是，我并不认为 NFT 真的是一种艺术形式。它们是一种分配艺术的工具。所以，我认为我们在这里真正讨论的是附属于 NFT 之上的艺术。我不认为这是在挑战我们对艺术是什么的认知，或这比过去任何运动所引起的挑战要多。事实上，NFT 所附带的一些道具都是传统的实体艺术品。当然，也有一些是数字艺术。

“艺术不断地自我改造，近年来，这意味着拥抱科技，并打破公众收藏家眼中艺术的界限。
—Philippa Loengard”

艺术不断地自我改造，近年来，这意味着拥抱技术，并打破公众收藏家眼中艺

术的界限。我认为，随着时间的推移，NFT 所做的以及将会做的更多是将艺术带给大众。也许不是我们的祖母们能想象到的“艺术”，但对很多人来说，这是进入艺术市场的第一个机会。

1976 年《著作权法》规定的显然是针对有形的个人财产，这在当前的数字环境中变得具有挑战性。著作权，很明显，是为了保护作品的创作者，那就是“作品”——可以被购买、出售、复制和传播的作品——而且如果你愿意，该作品可以被正式销售。我认为，将 70 年代的法律应用到 21 世纪的挑战之一是，有了 NFT，我们当然生活在一个连 90 年代和 2000 年代的合同都显得古怪的世界。

很早以前就有“原生数字作品”，也有很多作品的合同长期是单方面的，但我认为现在的新观点是，销售交易发生得很快，通常是匿名的、直接的、自动的。这对知识产权和版权法，以及它们通常被认为要保护的东西，是一个真正的挑战。

正如梅根所说，NFT 与它所代表的创造性工作——所有权或其他权利——通常是不同的。所以，虽然 NFT 本身，计算机代码可能受到版权的保护，我们实际上是在处理两个不同的权利对象，代币本身，和相关的创造性工作，当然，可能从属于其自身的知识产权，包括版权和商标。

Audrey Dauvet: 展望未来，您认为或预计区块链技术在各行业的大规模法律应用会遇到何种潜在的障碍吗？

Philippa Loengard: 在 NFT 界面临的一些挑战中，首先是税收。NFT 是资本资产吗？我们是否要开始对这些购买征收销

[转下页](#)

知识产权世界的区块链：持续给予中的礼物 [接上页](#)

售税，以及从 NFT 的购买和销售中产生的所得税负债是什么？

“由于区块链的匿名性和区块链的去中心化——这两个特性是人们蜂拥而至的重要原因——它们也导致了洗钱。—Philippa Loengard”

第二个是艺术圈非常非常热的话题，就是 KYC，Know Your Customer 了解你的客户，反洗钱。由于区块链的匿名性和区块链的去中心化——这两个特性是人们蜂拥而至的重要原因——它们也导致了洗钱。在匿名环境中洗钱是很容易的。我不认为这些原因会导致市场关闭。但随着美国国

会希望加强艺术界的反洗钱法律——目前似乎被搁置了，但我确实认为它将再次抬头——这些都是 NFT 的买家和卖家必须考虑的事情。

还有其他种类的合规问题。例如制裁。证券法呢？它们会像股票市场一样，被当作证券来监管吗？NFT 市场还面临一些实际问题。NFT 如何投保？他们能投保吗？估值呢？我们如何制定标准化的估值方法？

当然，还有侵权问题。除非有切实可行的办法来监控这些市场，以一种经济有效的方式执行它们，并有效地将这些材料从整个市场移除，否则我们不知道这一切将如何发展。大多数平台响应《著作权法》

第 512 部分的 Digital Millennium Copyright Act 数字千年版权法（DMCA）中的移除请求，但它会变成互联网上的情况吗？一般来说，就像打地鼠一样，有人提出 DMCA 移除请求，条目被移除，20 分钟后它会在另一个平台上弹出？所以，我们必须看看这一切会如何发展，但我不认为市场会冷却为一无所有。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

翻译：李海玉，超凡知识产权

紧跟 5G 潮流——品牌方指南

随着第五代蜂窝无线技术——或者说 5G 的惊喜亮相，品牌方也有理由期待新技术带来的新变化。5G 可极大提升无线网络的速度和响应能力，具有更快上传、下载速度、更低延迟和更高连接密度的优点。因此，在 5G 革命的浪潮中，种类繁杂的全新应用（App）、用法功能和商业案例势必会不断涌现。

正如 4G 催生了包括交通网络公司（共享出行）在内的全新的行业和公司，5G 的出现也代表着新一轮的机遇，尤其是对于身处互联世界的品牌方而言。

5G 对消费者行为的潜在影响

尽管大多数消费者对 5G 的速度提升和性能加强充满期待，但这到底意味这什么？5G 会给个人和组织机构带来什么样的影响呢？

为了阐释 5G 对消费者的影响，我们需要回顾 5G 技术的前身：

- 在上世纪 80 年代的模拟通讯世界，1G 为一小部分早期用户带来了移动电话；
- 10 年后，2G 的数字无线功能增加了语音容量，并开始向大众提供移动通信服务；
- 21 世纪初，3G 出现，进一步提升移动数据能力；
- 10 年后，4G 应运而生，其更快的速度使移动技术进入一个新纪元。

随着此次 5G 革命，智能手机成为主流的通讯手段，极大地改变了消费者使用移动设备进行互动的方式。根据 Newzoo 发布的《2020 全球移动市场报告（2020 Global Mobile Market Report）》，中国有超过 9000 万智能手机用户，印度的手机用户为 4000 多万，美国有超过 2500 万手机用户，可见智能手机影响规模之大。仅仅在过去的十年里，智能手机用户数量就有了飞跃式的增长。比如，根据皮尤研究中心（Pew Research Center）的一项研究，美国智能手机用户在全国总人口中的占比从 2011 年的 35% 增长至 2021 年的 85%。随着智能手机得到普遍应用，一大批移动应用涌现，不仅带来了全新的用户体验，也向用户提

[转下页](#)

紧跟 5G 潮流——品牌方指南 接上页

供照片、视频、社交媒体、共享出行、游戏、约会、电商等工具或服务。

4G 极大地影响了消费者行为，这也意味着越来越多的消费者更容易接受新的数字体验，以及 5G 及其进一步提升的性能所带来的人与设备之间更紧密的联结。消费者们仍然希望见到更多在 4G 功能的基础上产生的新兴技术，5G 为更多创新提供了可能。比如，随着 5G 移动技术的进一步普及，更多消费者可能会采用增强现实和虚拟现实体验，尽管这些技术能否全面支持飞速发展的元宇宙还有待观察。此外，智能家电设备变得更加可靠，消费者可以通过 5G 网络中运行的移动设备更好地访问家中的视频或其他数据。

另一个可能借助 5G 技术取得重大发展的行业是无人驾驶汽车业，大量公司前来投资，推动自动驾驶汽车市场的发展也充分说明了这一点。随着消费者对 4G 及其前身所带来的创新发展愈发适应与接受，越来越多若在当时无互联技术则无法想象的产品与服务出现在各行各业。

“在 5G 革命的浪潮中，种类繁多的全新应用（App）、用法功能和商业案例势必会不断涌现。”

事实上，有了 5G，网络几乎可以将每一个人、每一件事物连接在一起，这意味着连接新的行业，创造新的用户体验。因此，公司在网络空间中提供产品和服务时，消费者也希望其确保数据隐私性和产品可靠性。这些公司往往也是品牌方，和其他行业一样，其需要在消费者中保持正面的品牌和

产品 / 服务形象，以构建良好的商誉。

这对品牌方意味着什么？

随着 5G 与知识产权（IP）之间的相互作用和影响不断发展，品牌方采用 5G 技术时，应当考虑以下几个关键问题：

知识产权（IP）维权

进行知识产权（IP）维权的关键问题在于，5G 技术相关专利的所有人是否有能力向未获得正当许可就使用其 5G 技术的实体维权。5G 技术的许可机制因行业而异。相比于物联网（IoT）等行业，在智能手机行业，确定 5G 技术的专利权人并获得许可更容易。根据牛津词典（Oxford Dictionary），物联网（IoT）指“通过互联网将日常用品中内嵌的计算设备相互连接，实现数据的发送和接收”。在物联网（IoT）行业，确定正确的专利权人或许可人可能并不容易。

5G 技术相关专利很可能也是标准必要专利（standard essential patents, SEPs）。标准必要专利（SEPs）是指为符合某种技术标准而必须使用的发明专利。这就引发了关于 5G 技术标准必要专利（SEPs）FRAND（公平、合理、非歧视的许可费率）原则的问题与担忧。针对 5G 技术许可问题，几乎不可能找到一个万全之策，每一种看似可以解决问题的方案实则只会产生更多问题。因此，我们建议寻求 5G 技术使用许可的品牌方在确定相关专利及其权利人时，进行合理的尽职调查，并与权利人约定许可和许可费率的相关条款。

“公司在网络空间中提供产品和服务时，消费者也希望其确保数据隐私性和产品可靠性。”

随着越来越多的设备接入 5G 网络，并允许其他 5G 供应商访问数据，很多公司开始担心 5G 技术会对品牌方保护商业秘密、防止数据被窃取造成影响。

比如，一家接入 5G 网络的公司可以非法获取某个外国公司的超过 100,000 份文件，包括源代码、软件、算法和操作手册。相关品牌方可能会因此与窃取数据的公司陷入长达三年的诉讼之争。数据窃取等行为的目的在于复制技术，误导消费者，诱使其相信某一产品或服务来自第三方公司，并为该第三方公司攫取品牌方的销售额，使品牌方遭受巨大损失。

很多国家并未出台适用的一般性法律，以治理数据窃取行为，该类行为也会影响知识产权（IP）维权。因此，品牌方应确保其有完善的机制，防止他人窃取其具有价值的商业秘密和数据。

品牌和内容对于更多更强的知识产权保护 and 维权能力的需求可能成为影响创新的另一个因素，特别是在互联更紧密的世界中。随着更多设备的互联互通和产品的更新迭代，5G 可能会为品牌方带来更为复杂的问题，不仅仅涉及网络安全层面，也包括仿冒和盗版问题。

虚假广告宣传

在近期的部分案例中，运营 5G 技术相关业务的品牌方对其 5G 服务的宣传被质疑

转下页

紧跟 5G 潮流——品牌方指南 接上页

误导消费者。

事实上，品牌方在推广其产品时，应确保未对其 5G 使用进行虚假宣传。比如，在威瑞森电信公司（Verizon Communications, Inc.）就 5G 起诉 T-Mobile 一案（全国广告处（NAD）案号：6991，2021 年 10 月）中，品牌方被指控在对 5G 网络速度和覆盖的广告宣传中存在误导性或欺骗性行为，包括声称 5G 服务已在全国推广，而实际上 5G 的覆盖范围非常有限，并且很容易被屏蔽。且 T-Mobile 也对其 5G 网络的速度进行了不准确的描述。

“针对 5G 技术许可问题，几乎不可能找到一个万全之策。”

以上案例表明，品牌方对其 5G 服务的速度、覆盖和效率进行宣传时，应当审慎，确保其任何主张或声明都是准确且可被证实的，否则世界各地的消费者监督机构，甚至商业对手，都会积极要求品牌方对其作出的

有关 5G 服务的误导性主张或声明负责。

此外，品牌方在进行广告宣传时还应注意，不要诋毁竞争对手的 5G 服务。品牌方在对其 5G 服务作出主张或声明时，应当谨慎严谨，确保其主张或声明有实证支持。

品牌声誉

上文所探讨的问题和挑战也体现了品牌保持良好市场声誉的重要性。

公司在推广 5G 时，应特别注重其品牌建设。产品所使用的商标不得提及其 5G 技术未达到的相关标准。如果公司被迫停止使用该品牌，消费者的品牌信心会受到打击。

品牌方应保护其商业秘密和数据，避免网络攻击，从而提升其业务和声誉。对于数据被窃取、对其 5G 服务进行误导性宣传或陷入许可纠纷的品牌方，消费者和供应商均有权追究其责任。

只要消费者和品牌方积极应对，并且认识到如何通过一系列增强的技术功能提

升用户在数字世界中的体验，就可能从 5G 技术革命中获益。当今社会人与人、人与物、物与物之间的联系前所未有的紧密，5G 的发展既是机遇也是挑战，同时也传达了一个讯号：未来人们至少不会为生活在一个“无线”的世界而感到不安。

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：Theresa Conduah, Haynes and Boone, LLP, 美国加利福尼亚州科斯塔梅沙市，品牌创造美好社会委员会
Michelle Gorton, GORTON IP, 澳大利亚悉尼市，品牌和创新委员会
Bharadwaj Jaishankar, IndusLaw, 印度班加罗尔市，互联网委员会
Anna Kim, Red Bull North America, Inc., 美国加利福尼亚州圣莫妮卡市，品牌和创新委员会
翻译：王建英，朱婧轩 华诚律师事务所

欧盟：“Moon Boots” 的形状缺乏显著性

在最近的一项决议中，欧盟普通法院（GC）维持了欧盟知识产权局（EUIPO）关于商标撤销的决定，裁定一双品牌为“MOON BOOT”的冬靴造型的商标使用在第 25 类商品上缺乏固有显著性。

Zeitneu GmbH 于 2019 年 3 月 28 日对 Tecnica Group S.p.A 在欧盟注册的第 10168441 号 3D 商标提出撤销。该商标如下图所示：



欧盟知识产权局部分维持了该撤销申请，将上述商标在第 25 类注册的所有商品予以撤销。该决定随后于 2020 年 5 月 18 日被欧盟知识产权局上诉委员会予以确认。

上诉委员会发现，实际上，对于相关公众而言，该 3D 标志与大部分的雪靴没有明显区别，故得出结论，争议商标缺乏显著性特征。Tecnica 集团随即对该裁定提出上诉，欧盟普通法院于 2022 年 1 月 19 日作出判决（案号 T-483/20）。

由于在之前程序中并未涉及获得显著性的问题，欧盟普通法院只评估了商标的固有显著性。欧盟普通法院还驳回了其他

转下页

欧盟：“Moon Boots” 的形状缺乏显著性

接上页

几项法律请求，包括成员国在先决定和其他程序问题的相关性。

关于固有显著性，欧盟普通法院认为上诉委员会的结论是正确的，即，“单独看争议商标的构成要素，并整体看靴子的形状，会被相关公众认为是冬靴及雪靴外观和装饰的可能，甚至是普通的变型。”

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Stefan Edhammer, ClarkeModet, 西班牙马德里 INTA Bulletins – Europe Subcommittee
校稿：Aliona Saalo, Brann AB, 瑞典斯德哥尔摩, INTA Bulletins– Europe Subcommittee
翻译：赵玲, 贸促会专利商标事务所

欧盟：路易威登 vs. 其镜像标识

路易威登·马利蒂公司依据其欧盟商标（EUTM）和国际注册商标，对 Aina Yang 于 2022 年 1 月 14 日申请的 “NL LOVES VITTORIO 图形” 商标（申请号 018306124）提起异议（B. 3133 780），欧盟知识产权局（EUIPO）异议部门驳回了路易威登的异议请求。双方商标直观对比如下：



路易威登的在先商标（左）和 Aina Yang 的被异议商标（右）

被异议商标由没有特定含义的 “NL” 或 “LN” 字母以及单词 “Loves Vittorio” 构成。欧洲知识产权局认为该商标具有显著性，字母部分采用了斜体，易于识别和区分。此外，欧盟知识产权局认为单词部分 “Loves Vittorio” 之中，由于 “love” 为常见的英文

单词，“Vittorio” 为显著部分。同时，欧盟知识产权局认为字母 “NL” 或 “LN” 可以理解为 “爱着一个名叫 Vittorio 的人（love Vittorio）” 两个单词的首字母缩写。

该决定指出，双方商标在视觉效果上略有近似。双方商标唯一相同的字母是 L，而字母 L 是双字母设计的一部分（字母 L 均采用斜体字体设计；由两个并列字母构成）。决定还指出，双方商标在呼叫方式上近似程度较低。因此，欧盟知识产权局认为仅凭花体设计的字母不会误导消费者，被异议商标中的词组进一步消除了消费者混淆的可能性。

路易威登还援引了欧盟商标第 1001/2017 号条例第 8（5）条，该条规定，如果在先商标在注册地享有知名度，在后申请商标的使用会损害或者不公平利用在先权利的显著性或知名度，则在后商标的申请注册可被驳回。尽管路易威登亦主张了其商标在欧盟的驰名状态，但在异议中并未提交证明其商标知名度的证据。

该异议被全部驳回。

作者意见：

在某些情况下，异议人可能对其商标的知名度十分自信。但正如本案所示，证明知名度的实际举证工作不能当然消除。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Kerem Gokmen, Grup Ofis Marka Patent, 土耳其伊斯坦布尔, INTA Bulletins– 欧洲分会
校稿：Massimo Gori, Societa Italiana Brevetti S. p. A, 意大利罗马, INTA Bulletins– 欧洲分会
翻译：蔡叶, 万慧达知识产权

印度：法院审查比较广告中的贬损

在 Dabur India Limited 诉 Shree Baidyanath Ayurved Bhawan Private Limited 案中（案号：IA.No. GA/1/2021 in CS/232/2021），加尔各答高等法院在 2022 年 2 月 8 日的判决中总结了可以识别诽谤性广告的具体原则。

该案涉及被告通过各种渠道传播的五则广告，以促进其 Chyawanprash 的销售，Chyawanprash 是一种根据印度传统医学（阿育吠陀）文本配制的草药果酱。被告在其广告中，除其他外，声称市场上的其他 Chyawanprash 产品（a）与被告在其 Chyawanprash 中使用“52 种草药成分”相比，含有 42 种成分；（b）使用酥油和植物油的组合制备，而被告仅使用酥油（而不是植物油）；（c）因此其他 Chyawanprash 产品是“不完整的”。

原告是 Chyawanprash 的领先制造商，提起诉讼寻求禁令，除其他主张外，他们辩称广告贬低了 Chyawanprash 的整个产品类别；针对原告；并且包含严重、错误和误导性的比较——而不仅仅是法律

允许的“吹嘘”。

摆在法庭面前的问题是，这些广告是贬低还是吹嘘。法院得出结论认为，以下原则是分析和确定贬损的关键：

1. 一个理性的人是否会把比较广告中所声称的当真；
2. 用广阔的视角来判断产品之间是否进行了认真的比较；
3. 比较的性质是“好与坏”还是“更好或最好”（只允许后者）；
4. 广告的影响 / 印象，特别是如果它传达了任何缺陷 / 缺点的印象；
5. 比较是恶意的 / 故意的 / 低俗的还是仅仅是“吹嘘”；
6. 通用的贬低是否可以针对竞争对手的产品 / 品牌（即使没有特别指出）；和
7. 比较是整体正面的还是负面的。

法院分析了受到质疑的广告，并认为被告根据上述（b）点提出的主张在事实上是正确的，因此没有异议。然而，关于（a）和（c）点的主张，法院认为暗示其他品牌不完整 / 普通且只有 42 种成分是令人反

感的。（a）点的主张是错误的，因为根据 1940 年《药品和化妆品法》第 3(a) 条，要符合 Chyawanprash 的资格，配方（源自阿育吠陀文本），它们应包含至少 47 种成分，而被告承认其 Chyawanprash 不包含“52 种药草。”因此，法院裁定这种比较构成贬低；法院驳回了所有（其中有一个除外）被质疑格式的广告；法院允许进一步的广告，但要删除对包含 42 种成分的其他品牌的提及。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Ashneet Hanspal, Ahlawat & Associates, 印度新德里

校稿：Vishnu Rethinam, Remfry & Sagar, 印度古尔冈

翻译：杨泗苹，北京泉石知识产权

加拿大：知识产权局使用人工智能解决商标申请积压问题

近年来，加拿大知识产权局（CIPO）面临大量积压的国内商标（与马德里注册申请的情况相反）注册申请。CIPO 非常清楚积压的存在，正在采取措施解决这一问题。其中一个革新举措是使用人工智能（AI）找出所有待审申请的指定商品和 / 或服务存在的明显缺陷。

目前，新提交的国内注册申请从提交

到首次审查所需时间超过三年。这与必须在 18 个月内完成审查的马德里申请形成了鲜明对比。造成延迟的主要原因与商标法（Trademarks Act）修订、加入马德里议定书（Madrid Protocol）以及新冠疫情有关。

CIPO 已于 2022 年 3 月 23 日开始试点测试 AI 措施。预计全面推行会在 2022 年 4 月至 6 月之间。

根据这一措施，CIPO 将向申请人发信，告知申请中的商品 / 服务描述或尼斯分类存在的问题（但不会指出具体是什么问题），并建议主动改正以便申请能更快地进入审查阶段。例如，信上可能指出某些指定的商品 / 服务项目不在 CIPO 的《可接受的商品和服务手册》（Manual of Acceptable Goods and Services）（the Pick List）范

转下页

加拿大：知识产权局使用人工智能解决商标申请积压问题 [接上页](#)

围里，并建议申请人主动修改以符合 Pick List 的要求。目前，符合 Pick List 要求的国内申请比不符合要求的要提早 14 个月进入审查，并且首次审查周期预计未来还将进一步改善。这一 AI 介入的步骤属于自愿性操作，申请人无需对信件做出回应。

AI 举措旨在让申请人主动修改其注册申请以避免引发常见的审查意见，从而加速清理积压案件。它不会取代正常的审查程序，但预计会减少与商品和服务描述及尼斯分类相关的审查意见通知。

AI 举措的另一个目标是清理申请人可能已经失去兴趣的注册申请。一个希冀是

申请人收到 AI 发出的信件后，将主动撤回其不再想追求注册的申请。

编者注：

过去几年里，CIPO 实施了新商标法带来的许多变革要求，例如采用新的非固有显著性原则、落实马德里议定书申请体系所需的新系统。INTA 商标局实践委员会（Trademarks Office Practices Committee）加拿大小组委员会一直与 CIPO 密切合作，了解变化动向，向 CIPO 提供反馈，并向社会传递信息。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Neil Melliship, Clark Wilson LLP，加拿大温哥华
INTA 通讯委员会—北美小组委员会

校稿：Catherine Dennis Brooks, Miller Thomson LLP，加拿大多伦多
INTA 通讯委员会—北美小组委员会

翻译：李博，黄雪芳，麦仕奇（Marks & Clerk）北京

美国：谎称假货的下架通知构成以虚假广告为由的索赔请求的充分依据

佛罗里达州的一家联邦法院最近在两家相互竞争的化妆品公司之间的纠纷中裁定，将正品谎称为侵权假货的欺诈性的亚马逊下架通知，构成根据《兰哈姆法》（Lanham Act）以虚假广告为由的索赔要求的充分依据。Verbena Prods. LLC v. BeSweet Creations, Inc., 2022 U.S. Dist. LEXIS 27936 (S.D. FL Feb. 16, 2022)。

原告 Verbena Products, LLC dba Beautyvice（简称 Beautyvice）将 BeSweet Creations, Inc. dba Sugarsbearhair（简称 Sugar Bear）和该公司的所有者、首席执行官、总裁、董事和助理干事 Nicole Johnson 列为诉讼被告，原因是 Sugar Bear 向亚马逊（Amazon）发送了一份由 Johnson 女士签名的报告，声称 Beautyvice 在亚马逊

市场上架的两款 Sugar Bear 品牌产品是假货。Sugar Bear 的报告指称，争议商品是“非正品，使用不安全”及“假货”。该报告还称，Beautyvice “销售的产品 100% 复制了我们的商标和标签，但不是我们的产品”。该报告的结论是“请将这个卖家从亚马逊上移除，以保护亚马逊客户”。

亚马逊随后删除了这两款争议商品的销售页面，而这些商品实际上是 Beautyvice 之前合法购买而得并在亚马逊市场上转售的。

Beautyvice 根据《兰哈姆法》以虚假广告为由起诉，指称 Sugar Bear 的声明欺骗了亚马逊，并且很可能也欺骗和迷惑了公众（亚马逊市场用户），使他们以为原告的产品是假货，尽管它们实际是转售

的 Sugar Bear 正品。Beautyvice 进一步指称，这些虚假的“声明是为了‘在商业上推广 [Sugar Bear] 自己的产品，这些产品与 Beautyvice 的产品有直接竞争关系’，目的是试图将销售从 Beautyvice 引导到 Sugar Bear”。具体而言，Beautyvice 在其虚假广告索赔中声称，由于 Sugar Bear 对亚马逊的虚假陈述，导致其声誉和销售受到了损害。

法院驳回了 Sugar Bear 申请驳回 Beautyvice 的虚假广告索赔请求的动议，裁定《兰哈姆法》中宽泛的虚假广告条款并不要求原告证明其对某一商标或名称拥有可执行的商标权才能提出索赔请求。法院认为，Beautyvice 声称其声誉和销售受到了损害，而此种声誉受损是由被告的欺

美国：谎称假货的下架通知构成以虚假广告为由的索赔请求的充分依据 [接上页](#)

骗性广告直接造成的。

法院还认为，Johnson 女士被列为当事人是适当的，因为她指导并参与了虚假广告的制作，因此 Beautyvice 可以在不揭开公司面纱的情况下追究她的个人责任。根据美国法律，“揭开公司面纱”是指法院抛开有限责任公司的主体，要求公司的股东、高级职员或董事为公司行为承担个人责任。鉴于 Johnson 女士亲自参与了非法虚假广告的制作，她可以被追究个人责任，

而无需再提供证据来刺破公司面纱。同时，法院根据佛罗里达州的单一诉讼规则驳回了 Beautyvice 的几项州法索赔请求，并准许该公司的联邦虚假广告索赔请求和其他州法索赔请求继续审理。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Brian Darville, Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, LLP, 美国弗吉尼亚州亚历山大市

不正当竞争委员会

核稿：Doug Wolf, Wolf, Greenfield & Sacks, P.C., 美国马塞诸塞州波士顿

不正当竞争委员会

翻译：黄雪芳, 麦仕奇 (Marks & Clerk) 北京

印度：新瓶装旧酒

板球运动品牌在印度非常受欢迎，且影响深远。而不断推陈出新的游戏以及以联赛的新型模式也为打造新的超级品牌提供了有利机会，这也进一步促使了权利相关人更积极明确维护其权益。在 2022 年 1 月 15 日，德里高等法院发布的关于禁止几天后在阿曼首次开展的传奇联赛（Legends League Trancement）的临时禁令也进一步证实了这一点。

在该诉讼中，原告声明，他四年前曾与被告讨论过举办板球联赛，并以传奇联盟游戏模式作为其原告的独创作品为由，指控被告严重侵犯了原告的在先著作权。

原告指明关于传奇联赛形式的概念涉及一个竞争性板球联盟，由退休的国际板球运动员以中立立场进行比赛。而该模式中，考虑其具有在先著作权的“作品”必须以实物形式表达，为了满足这一要求，原告于 2018 年向被告发送了电子邮件，概述了其游戏的基本形式。

作为回应，法院指出，板球这项运动自 18 世纪以来就很受欢迎，是一种随着时间推移而不断演变的，涉及“局数”和“局数”的新排列方式的运动，没有人可以主张这种演变形式的著作权。此外，对于熟悉游戏的任何人都可作为原告。而被告以及版球运动员均认为该游戏本是普遍流行的。

即使假设原告在其的概念中有一些权利，当不同的表达（在本案中，板球游戏模式）来自同一个想法（板球）时，也可能存在相似之处。在这里，这两个对立概念之间最基本的相似之处是板球游戏——而在板球游戏上不存在著作权。此外，该案还存在文件瑕疵。例如，原告的提议是每一方投两局 10 次，而被告的模式是每一方投一局 20 次等。

法院还裁定，当原告在 2018 年初与被告分享其想法时，该信息本应为保密信息。然而，他在 2018 年 8 月至 2021 12 月期间一直沉默违反了被告进行商业选择过程

中的基本权利。

此案后，于 2022 年 1 月 19 日，法院驳回了一项临时禁令，强调游戏形式不能成为著作权保护的介质，著作权法亦不能阻碍新板球赛事的创建，从而阻碍新品牌的诞生。目前该案正在审理过程中，预计于 2022 年 4 月 26 日审理完毕。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Bisman Kaur, Remfry & Sagar, 印度古尔冈，INTA Bulletins- Asia-Pacific Subcommittee

校稿：Shailendra Bhandare, Khaitan & Co., 印度孟买，全球顾问咨询委员会印度地区

翻译：张芳, 北京康信知识产权代理有限公司

美国：联邦巡回法院推翻商标局对 TRUMP TOO SMALL 商标（特朗普太小）的驳回

美国联邦巡回上诉法院推翻了商标审判和上诉委员会（TTAB）对史蒂夫·埃尔斯特（Steve Elster）申请注册 TRUMP TOO SMALL 商标（中文翻译为：特朗普太小）在各种衬衫商品上的驳回。案件名称：In re Elster, 2022 WL 552146（联邦巡回法庭，2022 年 2 月 24 日）（先例）。

TTAB 曾确认审查律师对注册序列号为 87749230 的商标驳回决定理由，即该商标未经同意包含一名在世个人的姓氏，即前总统唐纳德·J·特朗普的姓氏，违反了美国法典第 15 卷第 1052（C）节。TTAB 认为没有必要进一步解释审查律师的驳回决定中的另一个理由，即该商标错误地暗示与特朗普先生有联系，违反了《美国法典》第 15 卷第 1052（a）节。

法院指出，“有争议的言论是传统商标功能的重要组成部分，而埃尔斯特的商标则属于其当中的个人言论，正如最高法院在 [Matal v. Tam, 582 U.S. ___, 137 S. Ct. 1744 (2017)] 和 [Iancu v. Brunetti, 588

U.S. ___, 139 S. Ct. 2294 (2019)] 中的判决所证明的。”在 Tam 和 Brunetti 两案中，美国最高法院裁定，《美国法典》第 15 卷第 1052（a）节中的反诽谤和反淫秽规定分别违反了《第一修正案》对言论自由的保障。法院表示，“第一修正案的利益（在埃尔斯特案中）无疑是实质性的”，“批评公众人物的权利”是“美国公民的特权之一”（引文省略）。

法院认为，“没有任何可信的说法表明，特朗普总统在没有实际恶意，即‘明知信息虚假或不计后果地无视真相’下发布虚假信息，享有免受批评的隐私权”（引文省略）。法院还认为，“没有任何可信的说法可以或已经提出诉争商标表明特朗普总统支持埃尔斯特的产品。”

在总结分析时，法院认为，美国专利商标局“拒绝注册埃尔斯特的商标是无法维持的，因为政府不享有隐私或公共利益以限制在商标角度下批评政府官员或公众人物的言论，至少在没有实际恶意的情况

下是如此，而实际恶意并未在此提出过。”由于埃尔斯特仅对《美国法典》第 15 卷第 1052（c）节提出了适用性的质疑，法院没有决定该法令是否在宪法上越权。然而，法院确实注意到，该法令“引起了是否过宽的担忧”，这表明未来对相关 TTAB 决定的上诉很可能会处理该问题。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Tim Lockhart, Willcox & Savage P. C. 美国弗吉尼亚州诺福克
INTA Bulletins—North America Subcommittee

校稿：Bob Felber Jr, Waller Lansden Dortch & Davis, LLP, 美国田纳西州纳什维尔 INTA Bulletins—North America Subcommittee

翻译：徐天成，北京安杰律师事务所

加拿大：基于申请中商标的中间禁令获批

中间禁令在加拿大传统上被视为是一种非常规的救济手段。不过，加拿大法院最近在批准此类救济申请时变得更加宽松。最近的一个案例为此类救济申请在何种情况下能够获批提供了一些补充指引。

本案中，原告寻求一项禁令，禁止被告将“Bombay Frankie”用作餐厅或连锁店的名称。原告于 2020 年 10 月 30 日在

加拿大提交了 BOMBAY FRANKIES 商标的注册申请，申请号 2091951。当时，原告尚未实际使用该商标，但已经采取了各项实质性措施为其连锁餐厅业务做准备。被告于 2021 年 7 月和 10 月以“Bombay Frankie”为名开了两家餐馆。安大略省高等法院（The Ontario Superior Court of Justice）在 2022 年 2 月 10 日对被告颁布

了中间禁令。涉及案件 2788610 Ontario Inc. v. Bhagwani et al., 案号 2022 ONSC 905。

对中间禁令请求的审查，基于 RJR MacDonald v. Canada (Attorney General)（案号 [1994] 1 SCR 311）一案中确立的三步标准进行，即：

— 是否有严肃的法律问题需要审理？

转下页

加拿大：基于申请中商标的中间禁令获批

[接上页](#)

- 如果不颁发禁令，原告是否会遭受不可弥补的损害？

- 权衡利弊，是否更倾向于颁发禁令？

法院表示，第一个标准的门槛很低，只要提出一个新的要求就能满足。本案确有一个严肃的法律问题需要审理，因为原告提出了一个新的问题，即原告有权申请禁令的时间点是在其有权取得注册之时（申请日）还是在其注册被核准之时（注册日）。

法院认为，本案也符合“不可弥补的损害”的标准，因为证据显示，在目标消费群体中造成的混淆可能会延缓原告进入市场的速度，从而使被告不公平地利用原

告的先发优势。

至于“权衡利弊”方面，法院指出，需要考虑的因素很多，也要考量案件的具体事实。问题是，禁令将给哪一方带来的损害最小？虽然法院承认禁令会给被告带来一些不便，但法院认为，在建立混淆性商标的声誉方面，一方不应该比另一方获得更多优势。在此基础上，法院的结论是对权衡利弊原则的考察结论更有利于原告，因此发出了本次中间禁令。

本案的重要性在于，确立了即使原告尚未获得商标注册或者使用商标，也可以获得中间禁令。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Jacky Wong, Borden Ladner Gervais LLP，加拿大温哥华
INTA Bulletins Committee—
North America Subcommittee

校稿人：Neil Melliship, Clark Wilson LLP，加拿大温哥华

INTA Bulletins Committee—
North America Subcommittee

翻译：刘津，黄雪芳，麦仕奇（Marks & Clerk）北京

欧盟：关于商标的真实使用及子类别的指南

欧盟普通法院（GC）于 2022 年 3 月 2 日作出一项决议，就审查商标在零售服务上真实使用时子类别的重要性提供了进一步的指导。

申请人是图形化标识  apo-discounter 的所有人。该商标于 2011 年在欧盟注册（注册号 9435496），包括第 35 类有关化学品、制药产品、家居用品和卫生用品的零售服务。

2018 年，一名个人以在规定的五年期限内未有使用为由，申请撤销上述商标注册，欧盟知识产权局撤销了争议商标，申请人提出上诉。

上诉委员会发现，申请人的使用证据仅体现了其商标在医药制剂和化妆品商品的零售服务上的真实使用。上诉委员会因此驳回了关于其余商品的零售服务的上诉请求。

欧盟普通法院在其判决中确认了上诉

委员会的决定（案卷编号：T-140/21）。

欧盟普通法院认为，所提供的证据不足以证明该商标，真实使用于广泛类别商品的零售服务，即化学品、家居用品、制药产品和卫生用品。

法院指出，如果商标注册在范围广泛的商品和服务上，涵盖了一些各自独立的子类别，则只能对实际使用商品所属的子类别保留商标保护。为了范围广泛的商品和服务上给予商标保护，争议商标的所有者必须分别证明在每个子类别的商品上都进行了真实使用。

欧盟普通法院认为，在本案中，证明争议商标在与化妆品和药品相关的零售服务上的使用，但是仅凭这些商品属于化学品，不足以证明其商标用于更为广泛范围的化学品上。欧盟普通法院进一步阐述，制药产品类别还包括医疗器械、食品补充剂和卫生

用品，以及医疗保健产品，尤其是医疗器械和仪器。因此这两个类别包括若干个商品子类别，而申请人没有证明其商标使用在除化妆品和药品以外的其他子类别的商品上。

因此，欧盟普通法院全部驳回了申请人的诉讼请求。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Elisabeth Mielke, UNIT4 IP Attorneys at Law，德国斯图加特，INTA Bulletins—Europe Subcommittee

校稿：Stefan Edhammer, Clarke Modet，西班牙马德里，INTA Bulletins—Europe Subcommittee

翻译：赵玲，贸促会专利商标事务所

欧盟：Instagram 以其具有显著性的商标取胜

欧盟知识产权局（EUIPO）异议部门于 2022 年 2 月 3 日受理了 Instagram 公司（B 3125 764）针对新加坡 Shantanu 私人投资有限公司的商标申请所提出的异议。

在商标审查过程中，异议部门发现这两个商标都包含有内含圆圈的正方形设计，且两者均由描绘照相机风格的图形组成。两个商标中的圆圈都用白线绘制，且这些线条在厚度和比例上高度近似。此外，这两个商标都采用了彩色背景，整体配色也非常相似。



尽管有不同之处，但这两个商标都采用了相似的渐变色。异议商标的渐变色由橙色

／红色色调组成，而 Instagram 公司商标的渐变色是连续的，约一半的背景色是由深红色、粉色和紫色色调组成的。异议部门发现这两个商标在视觉上和概念上都较为相似，并认定公众会把异议商标和 Instagram 商标直接联系起来。

Instagram 称其商标在第 9、35、38、41、42 和 45 类的商品和服务类别上已在欧盟内具有知名度，并且在异议商标申请之前即得到了认定（2022 年 4 月 3 日）。为了证明其商标的知名度，Instagram 提供了大量的支撑性材料。

由于异议商标极易被相关消费者记住和识别，异议商标被发现不当利用了在先商标的显著特征或知名度。进一步，异议商标将会利用 Instagram 商标的吸引力或显著性。因此，异议商标被认定很有可能会不当利用在先商标的显著特征或知名度。

综上，异议部门驳回了该商标在全部异议商品和服务类别上的申请。

值得一提的是，Instagram 并没有把其所主张的自身商标的知名度当做是不言自明、想当然的事情，而是十分努力地向欧盟知识产权局提供了大量的证据加以佐证。

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。“法律与实践”板块更新的内容不包括国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Kerem Gokmen, Grup Ofis Marka Patent, 土耳其伊斯坦布尔
核稿：Kamil Valiyev, Dentons, 阿塞拜疆巴库
翻译：叶剑媚, 北京市金杜律师事务所上海分所

欧盟：法院强调法院地法原则

在跨境纠纷中，管辖的选择至关重要。欧盟法院（CJEU）在 2022 年 3 月 3 日作出的 Acacia Srl 诉 Bayerische Motoren Werke AG 案（案号：C-421/20）裁决中强调了法院地法原则。该原则规定，应当适用受理该法律诉讼的司法管辖区的法律。

全球的知识产权（IP）诉讼师有这样一个共识：如果原告未能仔细审查某一特定司法管辖区中可能存在的程序性漏洞，那么再充分的实体权利也将毫无价值。“管辖”意味着（1）审判地点和法官的专业能力；（2）成本风险的大小；（3）可适用的制

裁和救济措施；（4）法律的选择；以及（5）执行效力。

在诉讼伊始，德国汽车制造商 Bayerische Motoren Werke AG（BMW）向德国法院提起注册共同体外观设计侵权之诉。BMW 公司声称，位于意大利的被告 Acacia 公司向德国等地销售侵犯其外观设计的轮辋。BMW 公司提交了禁令申请，同时提出了补充诉请，要求赔偿损失，上交相关信息、文件和账户，没收并销毁侵权产品。Acacia 公司辩称，根据适用的意大利法律，BMW 公司无权提出该等补充诉请。

杜塞尔多夫上诉法院请示欧盟法院，希望其就 2001 年 12 月 12 日欧盟理事会（EC）第 6/2002 号条例（外观设计条例）第 82 条第 5 款的解释提供指导意见，该条款规定了侵权行为发生地国家的法院享有管辖权。

欧盟法院首先强调，该特殊的法院管辖权仅适用于某成员国内发生的特定类型的侵权行为。由于这一项管辖权必然限制别国诉讼管辖权，域外侵权行为不在适用范围内。

欧盟法院进一步基于《外观设计条例》第 88 条第 2 款和第 89 条第 1 款第 d 项指出，

转下页

欧盟：法院强调法院地法原则 [接上页](#)

各国法院应当将补充诉请条款纳入国内法。欧盟法院解释道，国内法的条款应当与国内私法规则协调一致。因此，第 864/2007 号条例（罗马二号）第 8 条第 2 款所规定的法院地法原则应予以遵循。据此，如案件发回杜塞尔多夫上诉法院重审，德国法院有权就补充诉请作自由裁量。

编者按

该判决结果为跨境争议中知识产权的

有效保护向前迈出了一大步。首先，它为外观设计法乃至欧洲各类知识产权诉讼提供了指引。其次，它规避了分离式诉讼和/或分离式法律适用的风险。INTA 非常欣慰地发现，该判决结果以及欧盟法院的说理遵循了国际法庭之友委员会在法庭之友简报中所提出的建议，以回应外观设计委员会的警示。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Andreas Lubberger, Lubberger Lehment Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, 德国柏林

校稿：Christian Spintig, Heuking Kuhn Luer Wojtek, 德国汉堡；Marina Perraki, Tsibanoulis & Partners Law Firm, 希腊雅典

翻译：叶剑媚，北京市金杜律师事务所上海分所

美国：州外烘焙的“本地”面包不构成虚假宣传

在一件涉及两家烘焙产品公司的纠纷案中，美国第十巡回上诉法院近期做出判决，认定在不同州烘焙的面包产品的“新鲜·本地·优质”这一宣传口号中使用“本地”一词并不足以构成《兰哈姆法》规定的虚假宣传。（Bimbo Bakeries USA, Inc. v. Sycamore 案，案号：18-4062；-4031；-4040（第十巡回法院，2022 年 3 月 18 日））。

原告 Bimbo Bakeries USA, Inc.（“Bimbo Bakeries”）向美国犹他联邦地区法院起诉美国烘焙公司（“USB”）等被告，诉讼请求包括：

1. USB 在推出类似的面包产品时盗用了其商业秘密；
2. USB 的面包产品外包装构成商业外观侵权；以及
3. USB 的“新鲜·当地·优质”这一宣传口号构成虚假宣传。

地区法院做出简易判决，认定 USB 并

未侵犯原告的商业外观，而陪审团作出裁决，支持了原告 Bimbo Bakeries 提出的商业秘密和虚假宣传诉讼请求。

在向第十巡回法院提起的上诉中，Bimbo Bakeries 称地区法院错误地批准了 USB 针对 Bimbo Bakeries 的商业外观侵权诉请提出的简易判决申请，并且地区法院不应当免除判给 Bimbo Bakeries 的虚假宣传赔偿。USB 称地区法院应当批准其重新提出的、针对商业秘密和虚假宣传诉请依法做出判决的申请。

第十巡回法院维持了地区法院认定 USB 未侵犯 Bimbo Bakeries 的商业外观的简易判决，认为 Bimbo Bakeries 的面包包装的商业外观为通用设计，无法获得法律保护。Bimbo Bakeries 未提交相反的证据证明区分并明确其主张的商业外观范围的行业惯例。

第十巡回法院推翻了地区法院驳回

USB 重新申请就 Bimbo Bakeries 的盗用商业秘密诉请依法作出判决的裁定，认为理性的陪审团不会根据《犹他统一商业秘密法》认定 USB “并不知晓或容易确定” Bimbo Bakeries 的配方。

第十巡回法院还推翻了地区法院驳回 USB 重新申请就 Bimbo Bakeries 的虚假宣传诉请依法做出判决的裁定。Bimbo Bakeries 称，USB 在其“新鲜·本地·优质”这一宣传语中使用“本地”一词的行为构成虚假宣传，消费者会由此认为 USB 产品的烘焙地和销售地位于同一州，而事实并非如此。法院驳回了该虚假宣传诉请，理由为“本地”一词太过模糊，可能存在多种解释，无法构成《兰哈姆法》第 43（a）条规定的可能被视为虚假或误导性的事实主张。法院引用了“当地”一词的多个定义，以表明该词语“仅仅是一种观点陈述，其他人对此可以赞同，也可以反对，不会

[转下页](#)

美国：州外烘焙的“本地”面包不构成虚假宣传 [接上页](#)

产生法律责任”。

第十巡回法院部分维持、部分推翻了地区法院的判决，将本案发回重审，认为 Bimbo Bakeries 的所有诉讼请求在法律上均不成立。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Doug Wolf, Wolf, Greenfield, 美国马萨诸塞州波士顿市，不正当竞争委员会
Brian Darville, Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, LLP, 美国弗吉尼亚州亚历山大市，不正当竞争委员会
翻译：王建英，张开源，华诚律师事务所

新西兰：控制注册商标的重要性

新西兰的一个不使用撤销案例表明，商标所有权人必须对其在新西兰注册商标的实际使用情况进行有效控制，以减少注册后因受“非使用撤销”的影响。

在第 [2021]NZIPOTM 39 号关于 John Holland 诉 Neotechnic Products Limited 一案中，John Holland 因无法就 Neotechnic Products Limited（NPL）在 2021 年 12 月 24 日针对商标“SHUGG”在第 6 类中不使用撤销案件中递交证据予以抗辩，其商标最终予以撤销。

Holland 先生声称，他在在相关的不使用撤销期间内实际使用了该 SHUGG 商标，包括递交许多信件和电子邮件交流存档以及一系列未备案的商标转让文件。法官助理认为该前述提及证据多“缺乏证据证明实施主体做了何种使用行为”，以及“很少”或“相当粗略的信息”。经过审理，法官助理总结如下：在其递交的一份协议中确实提及如何使用 SHUGG 商标，但，本案中该使用不足以证明法案要求的使用程度，即依据当前提供的证据，由于并未明确指明时间，指定商品项目或者相关规范信息，该所递交证据不充分。此外，考虑 KSJ 业务所有权的大量变更也并未明确提及关于本案“SHUGG”商标的使用，也无任何针对性的变更记录，因此，其递交的转让文件并不足以证明该商标的实际使用。

在新西兰保留实际所有权与使用证据的重要性

该案例表明，商标所有人必须保留其在新西兰注册商标的有效持有，并确保及时对注册所有权的相关变更进行备案，以确保注册在任何特定时间均可证实归属于商标注册权人。正如法官助理所指出的那样，“在登记册上保留登记的最新所有权，将填补许多空白，避免本案中的许多问题。”

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Nic k Holmes, Davies Collison Cave, 澳大利亚墨尔本，全球顾问咨询委员会亚太区
校稿：L ouise Emmett, Madderns Patent & Trade Mark Attorneys, 澳大利亚阿德莱德，INTA Bulletins – Asia-Pacific Subcommittee
翻译：张芳，北京康信知识产权代理有限公司

商标注册的曲折历史

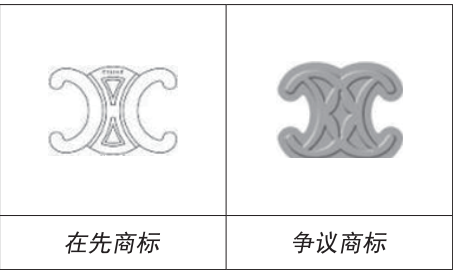
NPL 的不使用撤销申请中声称，截至 2019 年 10 月 7 日，SHUGG 商标的注册所有人已有三年未投入实际使用。虽然在该决定发布时，SHUGG 商标的注册人为 Holland 先生注册的，但该决定下发前，撤销案件审理期间内，注册人已经变更为 Kenneth SHUGG Joinery Pty Ltd（KSJ）。然而，由于 KSJ 已经不再存续有效，其不能持有或使用该商标，故，该案件重点转移至 Holland 先生身上。

综上，法官助理宣布，Holland 先生没有实际证据证明其已经在不使用期间真是有效使用了 SHUGG 商标，也进而不能证明其对该商标具有有效所有。因此，自 2019 年 11 月 5 日起，即 NPL 申请注册 SHUGG 商标前两天，SHUGG 注册商标被依法予以撤销。

欧盟：视觉要素影响混淆可能性认定

欧盟知识产权局（EUIPO）异议部于 2022 年 3 月 15 日对法国 Celine 公司提出的针对申请号为 1547490 的国际商标注册的 B 3 138 445 号异议案做出了决定。该商标进行欧盟指定使用在第 18 类和第 25 类商品。

Celine 公司提出异议的理由是其在第 18 类和第 25 类商品上获得欧盟商标注册在先商标，主张与该在先商标混淆的可能性及在先商标的驰名度。



商标申请人认为，其申请的商标不包含文字要素，而 Celine 公司的商标包含“CELINE”文字样，因此不存在混淆可能性。

EUIPO 异议部认为，“当标识由文字和图形部分组成时——如在先商标的情况——标识的文字要素并不自动地具有更强的影响（31/01/2013,T-54/12, Sport, EU: T:2013:50, §40.）” EUIPO 异议部认定，在先商标的图形要素比 CELINE 文字要素更具显著性。

此外，EUIPO 指出，一般而言，对服装和箱包等产品的选择大多是在服装店凭视觉进行的。这是经欧盟法庭确认的观点（06/10/2004, T-117/03—T-119/03&T-171/03, NL, EU: T:2004:293, §50）。

EUIPO 认为两商标之间的视觉相似度较高，认定具有引起混淆的相似性，并未评价 Celine 商标的驰名问题。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Carmela Rotundo Zocco, Metroconsult 律所，意大利米兰，INTA Bulletins—Europe Subcommittee
校稿：Luigi Goglia, LGV Avvocati 律所，意大利米兰，INTA Bulletins—Europe Subcommittee
翻译：宫智民，北京市立方律师事务所

美国：“赋细节的” 同意协议可以成为不会造成混淆的证明

同意或共存协议可以分为“赤裸的”或“赋细节的”。如果是赤裸的，它缺乏详细的条款来说明拥有相似商标的双方如何市场上共存而不混淆。赤裸的协议在分析混淆可能性的时候没有什么价值。另一方面，当一份同意协议被赋予适当的细节时，它可以使天平向不可能混淆的方向倾斜，因为商标审判和上诉委员会（TTAB）将“一贯地对协议表示极大的尊重，这些协议详细说明了为避免混淆而采取的安排。”（引用自商标审判和上诉委员会于 2022 年 3 月 29 人做出的针对 Dare Foods

公司的第 88758625 号商标的决定）
在 2022 年 3 月 22 日的决定中，商标审判和上诉委员会在关于 Dare Foods 一案中也尊重了这种协议，推翻了审查员驳回 Dare Foods 在“休闲食品蘸料”商品上申请注册 RAINCOAST DIP 商标的决定。审查员认为该标志与注册在“海鲜食品和休闲食品”商品上的“RAINCOAST TRADING”商标构成混淆性近似。虽然商标审判和上诉委员会同意一些相关因素——商标、商品、贸易渠道和消费者的相似性——在导致混淆可能性方面起到

了重要作用，但商标审判和上诉委员会得出结论，Dare Foods 和“RAINCOAST TRADING”的商标注册人之间的详细同意协议“应该得到很大的重视，而 USPTO（美国专利和商标局）不应该用它的判决……代替真正利益方的判决。”

作为分析的一部分，商标审判和上诉委员会审查了以下同意协议，注意到并非所有因素都必须存在：

- 协议是否明确表明商品或服务通过不同的贸易渠道运输；
- 双方是否同意限制其使用领域；

美国：“赋细节的” 同意协议可以成为不会造成混淆的证明 [接上页](#)

• 双方是否会努力防止混淆，是否会合作并采取措施避免未来可能出现的混淆；

• 商标是否已经使用了一段时间而没有实际混淆的证据

本案中，协议确定了双方将采取的以减少混淆可能性的措施（包括对各方如何使用“RAINCOAST”的限制），并要求双方要合作以避免混淆。因此，该协议“并不是‘赤裸的’同意协议，其在分析混淆的可能性中发挥了更主要的作用。” 商标审判和上诉委员会尊重了双方自己对市场的了解，发现不存在混淆的可能性，推翻了对 RAINCOAST DIP 商标注册的驳回。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Kimberly Maynard, Frankfurt Kurnit Klein & Selz, 美国纽约州纽约市
INTA Bulletins – North America Subcommittee

校稿：Felicia Boyd, Norton Rose Fulbright 美国明尼苏达州明尼阿波里斯市 INTA Bulletins – North America Subcommittee

翻译：王红欣，永新专利商标代理有限公司

欧盟：澄清对真实使用证据的评估

欧盟普通法院于 2022 年 3 月 2 日撤销了欧盟知识产权局（EUIPO）上诉委员会关于撤销 Mood Media Netherlands 公司的 MOOD MEDIA 商标的决定，该决定依 Tailoradio（请求人）以商标未使用为由提出的请求做出。

该请求人向欧盟知识产权局提交请求，要求撤销在第 9、35、38、41 和 42 类上 注册的 MOOD MEDIA（商标申请号 005927496），理由是商标未使用。

法院撤销了上诉委员会的决定，因为该决定排除了的分析争议商标的使用是否为真实使用时本应予以考虑的若干项证据并因此认定商标申请人未能证明商标的真实使用。案号：T-615/20。

法院判决值得关注，因为其解释了评估真实使用中，必须如何考量证据，为此，法院分析了三项不同的标准：

1. 争议商标的显著性。在本案中，争议商标的显著性至多是弱的。
2. 争议商标的变化情况。争议商标的变化情况有三种。法院认为，前两种变化情况被排除在证据之外是不公正的，因为增加的元素大多是图形的，并没有改变争议商标的显著性。第三种变化情况确实改变了显著性，因此与这一变化情况有关的证据被排除在证据之外是合理的；但是，对于某些项目，在分析是否真实使用了争议商标时，可以将这一变化情况涉及的商品考虑在内。
3. 认定 MOOD MEDIA 公司是否真实使用商标时，确定哪些证据应该被考虑在内。法院基于三个不同点进行了评价：（1）争议商标的使用时间和地点；（2）使用的性质，涉及到两个部分——作为商号使用和作为域名使用；（3）对争议商标真实使用的证据的评估。

考虑到这些标准，法院认为，EUIPO 上诉委员会在评估争议商标的使用时，需要考量更多的证据，因此宣告上诉委员会的决定无效。

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国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Michiel Rijdsdijk, Arnold & Siedsma Amsterdam 律所，荷兰阿姆斯特丹，INTA Bulletins—Europe Subcommittee

校稿：Mara Jankovic, Mikijelj Jankovic & Bogdanovic 律所，塞尔维亚贝奥格拉德，INTA Bulletins—Europe Subcommittee

翻译：宫智民，北京市立方律师事务所

SINGAPORE 2023



ANNUAL MEETING

LIVE+

2023年5月16-20日

成为历史的一部分！



自2014年香港年会后，INTA 2023年会将第二次在亚洲召开。



来新加坡现场加入我们
或在家和办公室通过线上参与。



获得新观点、
新想法，并与
商标界重新
建立联系



加入到世界上最大、
最有影响力之一的品
牌权利人和知识产权
专业人士的聚会



了解
新加坡

体验全世界最环保的
城市之一

✓ 教育

✓ 社交

✓ 娱乐



www.inta.org/2023AM