

协会新闻和委员会更新

INTA 2024 年会将于佐治亚州亚特兰大举办

国际商标协会 (INTA) 于 2023 年 5 月 17 日宣布, 协会将于 2024 年 5 月 18-22 日在佐治亚州亚特兰大举办第 146 届年会。这是全球最大的品牌所有者和知识产权 (IP) 专业人士的年度盛会之一。

INTA 首席执行官 Etienne Sanz de Acedo 在协会于 5 月 16-20 日在新加坡举行的 2023 年会 Live+ 期间公布了这一讯息。年会地点采取轮换的形式, 每三届年会中就会有一届在美国之外的城市举行, 以体现协会会员的全球性并实现深度交流。

报名参加 2023 年会 Live+ 的 INTA 会员可在 6 月 30 日前进行 2024 年会 Live+ 的预报名。喜欢年会提供的教育和交流机会的参会者, 尤其是首次参会人员, 可开

始制定明年的参会计划, 并享受 2023 年会 Live+ 的早鸟价格, 并比其他参会者提前进入协会的酒店预订系统。正式注册将于 2024 年 1 月开放。

早在 2003 年, INTA 已在亚特兰大举办过一次人数众多、引人入胜的年会, 我们期待着这次年会规模更大、更有教育意义, 并为参会者提供更多聚会、交流、学习和开展业务的机会。亚特兰大有国际机场和诸多酒店, 丰富的美食和观光资源, 及便利的交通。

亚特兰大还是一座正在逐渐日益闻名的科技城市, 也是最多元化的城市之一, 苹果、Alphabet 和微软等公司在过去几年中纷纷在此设立办公室。其大都会区拥有 40 个企业创新中心, 是美国东南部初创企业和创业人士最为集中的城市。过去十年间, 有十多家在亚特兰大创办设立的公司估值

已超过 10 亿美元。亚特兰大还拥有众多的孵化器和加速器, 以提供资源、人际网和指导等诸多服务。

"我们很高兴明年能够前往亚特兰大。这座美丽的城市已成为创新和创意的精神中心," Sanz de Acedo 先生说。"亚特兰大也是一个交通便利的目的地, 我们期待明年 5 月在亚特兰大欢迎来自世界各地参会者的到来。"

关于国际商标协会

国际商标协会 (INTA) 是一个由品牌所有者和专业人士组成的全球性协会, 致力于支持商标和补充性知识产权 (IP), 以促进消费者信任、经济增长和创新, 并致力于通过品牌建设更美好的社会。会员包括近

[转下页](#)

本期目录

协会新闻和委员会更新

INTA 2024 年会将于佐治亚州亚特兰大举办	1
数据保护及其对品牌专业人员的重要性	2
新报告为在欧洲获得外观设计保护提供了指导	3

特写与专访

日本: IP 转化需要什么?	4
----------------	---

工作即回报: 采访 Heather Steinmeyer	7
职务作品认定——澳大利亚、中国、德国和美国的情况	8

法律法规 / 案例实践

新加坡: 为打翻的牛奶哭泣没有用	10
英国: 上诉法院的判决明确了默认侵权的要求	10
欧盟: 冰岛能解决商标和地名之间的冲突吗?	11

新加坡: 推特因商标视觉效果近似取得胜诉	12
美国: 商标投诉可通过美国专利商标局送达外国被告	13
欧盟: 法院在有关线上市场商标使用的案件中支持商标所有人	14
英国: 知识产权局发布争议程序送达地址新规	14
美国: 超人大战书呆子 (Nerd)	15
新加坡: 由于缺乏恶意证据导致异议失败	16

协会新闻和委员会更新

INTA 2024 年会将于佐治亚州亚特兰大举办 [接上页](#)

6,000 个组织的 33500 名个人（商标所有人、专业人士和学者），他们得益于协会的全球商标资源、政策制定、教育培训和国际人际网络。INTA 成立于 1878 年，总部位于纽约市，在北京、布鲁塞尔、圣地亚哥、新加坡和华盛顿特区均设有办公室，并在安曼和新德里设有代表处。欲了解更多信息，请访问 [inta.org](#)。

媒体合作联络人：

Elizabeth Bogner，传播部高级策略师
212-642-1770
ebogner@inta.org

数据保护及其对品牌专业人员的重要性

数据保护和隐私权的兴起不容忽视，其对品牌专业人员的影响也不容忽视。近年来，各大洲的立法者和监管者都采用了欧盟的数据保护和数据隐私法。在一些早期的例子中，这是通过特定行业的法规来完成的，而现在，在大多数情况下，这是对收集、存储和处理个人数据的公司普遍适用的义务，无论其行业或背景如何。对于品牌专业人员来说，数据保护和隐私现在涉及到从如何调查和追究不良行为者，到公司如何保护和

和使用自己的客户和客户数据的方方面面。为执法目的而查阅数据

国际商标协会（INTA）于 2016 年成立了数据保护委员会（DPC）。它的首要目的之一是倡导对个人数据的合理访问，以调查和打击侵权者和其他不良行为者。利用数据隐私法作为帮助网络侵权者保持匿名的保护盾牌，给知识产权执法带来了立法者无法预见的挑战。在数据保护委员会帮助研究和起草的为执法目的合理访问数据的董事会决议中，协会对此主题采取了明确的立场。在支持个人隐私权的同时，INTA 的立场是，这些权利与强有力的商标保护并不矛盾，应该建立适当的安全港或其他机制，以确保披露的信息不超过识别涉嫌侵权者所需的信息，同时保护数据控制者和其他披露该信息的中介机构免于承担责任。

[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 安杰世泽律师事务所

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
杨泗苹 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责任公司
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

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
Jomarie Fredericks 扶轮国际
(Rotary International)

候任主席
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)
Deborah Hampton 科慕
(The Chemours Company FC, LLC)

财务主管
Daniel Zohny 国际足球联合会
(Federation Internationale de Football Association (FIFA))

秘书
Sergio Barragan (百事公司)
PepsiCo, Inc.

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

数据保护及其对品牌专业人员的重要性 [接上页](#)

有关数据保护立法的倡导

全球许多司法管辖区目前正在讨论和引入新的数据保护立法。数据保护委员会充分利用董事会决议，在新的数据保护立法中倡导知识产权执法的例外情况。例如，数据保护委员会正进行的工作包括编写 INTA 给正在考虑采用数据保护法的非洲政府的标准信函，以及提交对印度拟议立法的公众意见。

协会目前还在制定一项倡导计划，包括建议语言，供欧盟国家在实施最近颁布的《关于在欧盟全境实现高度统一网络安全措施的指令》（简称 NIS2）时使用。INTA 在这方面的工作很重要，因为它支持在需要时访问域名注册数据，以确保知识产权执法工作的进行。

关于数据作为知识产权资产的争论

在数据保护委员会内部，我们就数据本身作为知识产权资产的概念、当前通过现有知识产权法保护数据作为无形资产的可能性，以及是否有必要制定新的知识产权法来帮助填补空白等问题进行了热烈的讨论。这场讨论的结果包含在一份报告中，该报告于 2023 年 3 月 22 日至 23 日在纽

约举行的以“数据商业：创新、监管、安全和道德”为主题的 INTA 会议上发表。该报告是在对不同地区关于这个问题的不同传统进行全球调查后得出的，特别是在不同的法律理论（包括合同法、商业秘密法或其他特殊法律）保护不同类型的数据的地方。目前，该报告得出了一个微妙的结论，这将是数据商业会议小组会议进一步讨论的主题。

数据隐私和消费者信任

对于所有品牌专业人员来说，消费者对品牌的信任是关键。正如 INTA 通讯所报道的那样，包括数据泄露在内的网络事件会对消费者的信任产生巨大影响。在发现事件发生时采取的预防和保护措施不足的情况下尤其如此。普遍缺乏对消费者数据的关注可能会持续迅速侵蚀信任。因此，数据保护委员会继续致力于更新其《通过数据保护提高品牌价值的建议》和相关的国别补充文件，现在又增加了《品牌所有者数据保护清单》，帮助品牌专业人员发现问题并努力实现数据合规。了解更多关

于清单的信息。

提高意识

数据保护委员会的职责包括提高 INTA 会员对有关数据保护和隐私问题的认识及提供教育。为此，委员会在举办多个网络研讨会方面发挥了重要作用，包括“隐私和网络安全诉讼趋势和品牌所有者生存工具包”和“数据隐私 101 – 如何在数据隐私时代确保数据保护和提升品牌价值”。

数据保护领域继续快速发展，其对品牌专业人员日常工作的影响也在不断增长。数据保护委员会在支持品牌所有者和向该领域的品牌专业人员提供资源方面发挥着重要作用。

供稿：Phil Marano, Greenberg Traurig, LLP, 美国华盛顿特区，数据保护委员会主席
Nicola Benz, MLL Legal, 瑞士苏黎世，数据保护委员会副主席
翻译：王红欣, 永新专利商标代理有限公司

新报告为在欧洲获得外观设计保护提供了指导

版权委员会外观设计分委员会新出一份报告——《Enforcement Strategies for Designs as an Applied Art（实用艺术设计的执法策略——欧洲篇）》介绍了欧盟和其他几个欧洲国家的法律，为品牌专业人员提供了一个快速且容易使用的关于外观设计保护及执法的概览。欧盟目前正在改革

其外观设计法律，但根据欧盟委员会已公布的法规和指令草案，该报告的大部分内容在新法实施后仍将继续有效。

报告就知识产权法的不同分支（著作权法、外观设计法和商标法）提供了指导，着重介绍了欧洲不同司法管辖区可采取的执法策略。报告不仅涉及实体法（包括现

有的救济手段），也总结了程序。

报告首先阐述了欧盟各成员国的法律状况，从欧盟基本法开篇，尤其是欧盟商标条例（EU Trademark Regulation）及共同体外观设计条例（Community Design regulation）。当前，欧盟内部关于外观设计保护的版权法还远未统一。因此，欧盟

[转下页](#)

协会新闻和委员会更新

新报告为在欧洲获得外观设计保护提供了指导 接上页

成员国对外观设计的版权保护一般需根据各成员国的国内法进行个案评估。不过，欧洲法院（European Court of Justice）在版权保护问题上已达成了一些共识。在本报告所研究的欧盟成员国中，只要符合其国家法律的要求，外观设计将同时享有版权保护、外观设计保护和商标保护。本报告还简要介绍了各国的法律要求。

报告接着介绍了欧盟以外的其他欧洲国家的法律状况，并将其与欧盟内部在同一问题上的情况进行了简要比较。值得注意的是，这些国家的法律状况与欧盟成员国的十分相似，一些国家在起草自己的法规时就已明确参考了欧盟法规和欧盟案例法。因此，工业品外观设计在这些国家也可以获得版权、外观设计和商标法的保护。

报告为研判外观设计的执法救济措施

的可行性提供了一个起点。对于需要快速确定外观设计权在欧盟或欧洲国家能否强制执行，以及可行的话，应依据什么法律来进行的品牌专业人士来说，该报告是一个有用的工具。

最后，报告显示，整个欧洲关于工业品外观设计保护的法律非常相似。虽然各国法律存在一定差异，但获得保护的实质要求基本相似。这在法律基本统一的欧盟成员国尤其如此。同时，许多非欧盟国家也适用与欧盟国家相同的法律原则。主要的区别不在于外观设计保护的实体法，而在于侵权情况下的救济措施和程序问题。另外，在欧洲，反假冒措施的有效性显然因国家而异。在东欧，特别是在非欧盟国家，外观设计权的执法维权似乎比在西欧更具挑战性。

报告下载地址：https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/committee-reports/20230206_Copyright-Committee-Enforcement-Strategies-for-designs-as-applied-art.pdf

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

供稿：Claudia Csáky, Graf Isola, 奥地利维也纳——版权委员会；
Philippe Kutschke, Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB, 德国慕尼黑——版权委员会
翻译：黄雪芳, 麦仕奇（Marks & Clerk）北京

日本：IP 转化需要什么？



滨野幸一（Hamano Koichi）
日本专利局局长

与大多数组织一样，日本知识产权局近年来面临着重大挑战。从新冠疫情到金融市场动荡，从供应链问题到增加的网络安全威胁，知识产权局不得不克服这些障碍以及更多障碍，以意想不到的方式扩展

其 IT 和组织资源。然而，全球知识产权注册量一直在飙升，总体说来知识产权局似乎一直在成功驾驭这些浪潮，往往将挑战转化为发展机遇，更好地满足创造者、企业和市场的需求。

除了作为知识产权申请和注册的处理者，或作为注册资产清单的角色，知识产权局如何设想他们在 2023 年的使命？他们采取了哪些举措来确保与创新者、大小企业以及整个市场保持一致？他们能为知识产权世界带来多大的变革力量？

我们今天的嘉宾是日本专利局（JPO）的局长滨野幸一（Hamano Koichi）。他于 2022 年 7 月被任命，负责管理 JPO 业务

并监督日本的专利、商标和外观设计权利政策。在担任 JPO 局长之前，滨野先生曾在日本经济产业省（METI）担任过各种高级职务，包括商业环境部财务处处长、能源政策顾问、日本石油、天然气和金属国家公司（JOGMEC）执行副总裁兼顾问和区域经济和产业政策小组总干事等。

以下是幸一先生播客采访的节选，其中包括一些小的编辑以提高可读性。

几个月前，您被任命为日本专利局长官。您在本任期内的议程是什么？您想强调哪些具体优先事项？

转下页

日本：IP 转化需要什么？ [接上页](#)

日本专利局一直在努力提高审查效率，并加强审查制度，以防止近期商标申请数量增加导致审查周期延长。从提出申请到第一次通知审查结果之间的时间现在大约是六个半月，而两年前是十个月。缩短商标审查周期是我上任后第一时间要解决的问题。令我高兴的是，我们的工作已开始获得丰厚的回报。

同时，我也坚信不能因为缩短审查周期而影响审查质量。幸运的是，日本专利局的商标审查继续确保高质量，用户在这些方面给了我们很高的评价：审查中的判断力和理解力；通知中对驳回原因的描述；和审查判断的一致性。此外，日本专利局打算利用包括中国、欧洲、日本、韩国和美国商标局在内的 TM5 等论坛，通过创建商标在世界各国得到适当保护和使用的的环境以支持全球公司和商标用户的全球商业活动。

为了促进商标使用者对日本专利局商标审查过程的理解，日本专利局在具有全球网络的国际商标协会（INTA）年会上设立展位，并与 INTA 合作举办了研讨会。研讨会的主题将是“在 TM5 五国商标局证明商标的使用。”今后，日本专利局将继续推进商标的正确保护和使用的的工作。

去年 11 月，日本专利局与美国专利商标局和欧洲专利局合作，参加了在美国北卡罗来纳州举办的活动，主题是如何让专利制度对中小企业更易于使用和友好。知识产权局如何满足这一特定市场类别的需求并促进其创新努力和增长？

人们普遍认为，释放中小企业的力量对于进一步促进创新至关重要。特别是，将知识产权作为一种商业资源来管理，将提高中小企业和初创企业的企业价值——从而更容易吸引投资，并实现稳定经营和稳定就业。鉴于日本的中小企业所占比例很大，而且它们在供应链中发挥着举足轻重的作用，我意识到日本有必要更加关注知识产权管理问题。

“我也坚信不能因为缩短审查时间而影响审查质量。幸运的是，日本专利局的商标审查继续确保高质量，用户在这些方面给了我们很高的评价：审查中的判断力和理解力；通知中对驳回原因的描述；和审查判断的一致性。”

日本专利局一直通过独立行政机构国家工业产权信息和培训中心（INPIT）提供支持，在日本各地设立常设的一站式咨询柜台，提供各种适合中小企业需求的支持服务。自去年以来，日本专利局与负责监督中小企业支持的经济产业省（METI）部门合作，制定了中小企业和初创企业利用知识产权的行动计划，为此我们目前正在加强我们的举措。此外，日本专利局还支持创新的部门和研发机构合作，为大学和初创企业提供支持。为此，我们还致力于加强与外部各方（例如日本工商会、日本专利代理人协会和金融服务机构）的合作。

此外，日本专利局还开展了面向初创企业的知识产权加速计划（IPAS），作为我们针对初创企业的举措之一。根据该计划，日本专利局向初创企业派遣由商业和知识

产权专家组成的知识产权指导团队，其任务是为公司知识产权战略的发展提供帮助。该计划的关键在于它支持制定与公司自身战略挂钩的知识产权战略，而不是制定孤立的知识产权战略。

在商标领域，日本专利局为初次申请商标的人发布了分步指南。这些提供了关于申请商标以避免被驳回的关键的通俗易懂的解释。这些举措为他们的品牌提供了支持，我认为这些稳步努力对中小企业至关重要。

JPO 已经采取或计划采取哪些行动来推动日本的创新经济？

知识产权局最重要的作用是通过及时准确地审查授予相关权利，从而促进创新的创造。而且，提高用户便利性对于 IP 生态系统的发展至关重要。除了实现快速和高质量的审查外，日本专利局还将通过专利审查高速路（PPH）和日美合作检索，为海外权利的确立和提高可预见性做出贡献。我们将继续努力促进专利制度的国际协调。

日本专利局打算通过提高对人工智能和物联网（AI/IoT）等日益复杂的先进技术审查的可预测性来应对快速的技术发展。我们先于世界其他地区准备了 30 多个人工智能和物联网相关技术领域的审查案例，并以日语和英语发布。

“知识产权局最重要的作用是通过及时准确地审查授予相关权利，为创新的创造做出贡献。”

[转下页](#)

日本：IP 转化需要什么？

[接上页](#)

[TM5] 的 IP5 局和东盟 [东南亚国家联盟] 国家的知识产权局一直在考虑使用人工智能和物联网等先进技术的审查案例进行比较研究。其中一些已经进行并产生了成功的结果。

通过这些举措，日本专利局将扩大一个可预测性得到改善并鼓励全球经济活动创新的环境。

世界范围内对元宇宙空间和相关领域的知识产权保护的兴趣也越来越大，日本专利局正在通过采访专家来研究这个问题。在这些领域，我们也将与 TM5 和 IP5 以及海外办事处和 WIPO 密切合作，以鼓励知识产权领域的创新。

在过去十年中，数字化转型已将大部分由知识产权局管理的申请和注册程序转移到线上，这增加了权利人获得保护的机会，因此广泛促进了创新——据称对知识产权世界和经济产生了切实影响。您想提一下日本专利局特别成功且对知识产权权利人有利的数字化计划吗？

目前，从申请到权利登记，涉及专利申请的大约 90% 的程序都是通过电子方式处理的。然而，一些申请和送达仍以纸质形式存在，这可能成为用户数字化和远程办公的障碍。

作为回应，日本专利局制定了程序数字化的推进计划，目前正在实施中。

日本专利局于 2021 年修改了法律，允许通过世界知识产权组织 (WIPO) 国际局以电子方式送达根据《海牙协定》和《马德里协定相关议定书》进行的外观设计和商标国际申请注册通知等文件。

“JPO 一直通过独立行政机构国家工业产权信息和培训中心 (INPIT) 提供支持，在日本各地设立常设的一站式咨询柜台，提供各种适合中小企业需求的支持服务。”

此外，日本专利局还实施了审查阶段的在线面谈、复审阶段的在线面谈、庭审的在线口头审理，以方便与用户的在线交流。

在 TM5 框架内，JPO 牵头开展与 IT 工具相关的项目，以协助商标审查。在 2022 年的 TM5 上，JPO 介绍了 AI x 商标：图像检索竞赛，该竞赛旨在提高使用 AI 技术的图像检索系统的准确性。该竞赛在提高准确性和缩短系统开发方面也取得了成效。我们相信，共同努力将提高 TM5 商标审查的质量和效率。

为了灵活应对围绕知识产权的环境变化和用户需求，灵活应对法律审查和新措施，日本专利局于 2022 年成立了一个组织，以综合方式推进业务改革和信息化。目前，日本专利局正在审查并与整个部门合作以提高运营效率的进程中。

作为就职演说的一部分，您强调作为日本专利局长，您愿意推广绿色技术，尤其是支持符合联合国可持续发展目标和 WIPO GREEN 倡议的创新。通常被视为记录系统（在涉及他们管理的权利的政策影响时，意思是中立或不可知论）的知识产权局如何参与促进可持续创新等政策的实施？

JPO 发布了绿色转型技术清单 (GXTI)，其中提供了公开 GX 技术的专利文件的专利检索公式——从而提供了 GX 技术趋势的鸟瞰图。利用 GXTI，国内外广大用户可以分析与 GX 技术相关的专利信息，该工具可以为企业的投资和决策提供帮助。

日本仍然致力于环境技术的转让，并与总共 49 个合作伙伴一起加入了 WIPO GREEN，是世界上合作伙伴数量最多的国家。

我们鼓励在全球范围内部署日本引以为豪的环境技术。

虽然我们已全力核对本文章的信息准确性，但仍敦促读者对特定关注或感兴趣的问题进行独立检查。

翻译：杨泗苹，北京泉石知识产权

本期特写

工作即回报：采访 Heather Steinmeyer

Heather Steinmeyer 在今年 3 月加入 INTA 担任首席政策官，然而，她对 INTA 并不陌生。作为一名在 INTA 工作了二十多年的志愿者，Steinmeyer 女士在协会有着悠久而辉煌的历史。她曾多次当任领导层和官员的职位，包括 2010 年主席、董事会和执行委员会主席。作为 2001 年 -2013 年的董事会成员，以及包括财务委员会、品牌商业化委员会、影响研究委员会、领导力发展委员会和规划委员会等多个委员会的成员和主席。

Steinmeyer 女士在伊利诺伊州芝加哥市的 Bell, Boyd & Lloyd (现为 K&L Gates) 私人律师事务所开始了她的知识产权 (IP) 法律职业生涯，并成为该事务所的合伙人。随后，她在医疗保健行业担任多项职务，先是在蓝十字和蓝盾协会 (Blue Cross and Blue Shield Association)，后在安泰公司 (Anthem, Inc.，后更名为 Elevance Health, Inc.) 负责领导法律团队，为知识产权和品牌、国际业务、隐私和信息安全、信息技术和数字解决方案提供支持。

在接受 INTA Bulletin 采访时，Steinmeyer 女士谈到了她从 INTA 志愿者到员工的转变，分享了她对如何使关键挑战成为知识产权界的机遇和驱动力的看法，并回顾了导师制度在她的职业生涯中所发挥的作用。

您于近期入职 INTA 担任首席政策官。然而，作为一名长期志愿者和 2010 年 INTA 主席，您对 INTA 肯定不陌生。请简要介绍一下您的志愿者经历 - 您曾担任过的不同角色，

以及这些经历如何塑造了您对协会及其各种政策倡议的看法 - 以及这些经历如何帮助您胜任新的角色。

我的 INTA 职业生涯始于上世纪 90 年代中期。首先是在之前的对外关系委员会的东欧分委员会任职。之后又在大约 8-10 个委员会，以及董事会担任过职务，包括 2010 年的主席一职。我还有幸参与过两个主席工作组和许多项目团队。自信地说，作为一名志愿者，我几乎做了所有可做的工作，这正是因为我发现 INTA 的工作如此有价值，对我个人而言也是如此有意义。

推进 INTA 的使命和战略以及与 INTA 全球社群的合作让我感到无比振奋。当然，了解 INTA 的运作方式、使命和治理结构，以及了解协会如何制定战略计划和选择目标，对我在新岗位的工作成效至关重要。

您认为当今品牌所有者面临的最严峻挑战是什么？您认为协会帮助会员克服这些挑战的最佳方式是什么？

尽管我倾向于将挑战视为机遇，但我们并不缺少严峻的挑战。目前最大的机遇是人工智能技术的发展、无边界环境和数据激增。我们正在努力就这些问题对我们的会员、立法者和其他人进行教育 - 例如，我们最近发布了关于非同质化代币 (NFT) 和 Metaverse 中的商标的白皮书。

“推进 INTA 的使命和战略以及与 INTA 全球社群的合作让我感到无比振奋。”

人工智能正在推动重要的宣传工作，包括解决人工智能构造是否能够创造或拥有知识产权等问题。作为“..... 的未来”智库计划的一部分，我们还专注于探索前沿领域，例如在新兴法律、商业和技术环境下创造的新型知识产权可能是什么样子。

INTA 具有独特的优势，能够在品牌所有者、知识产权局、立法者、学术界和各类主题专家等各利益相关方之间发挥着桥梁作用。我们与所有这些利益相关方以及整个知识产权界都有联系。这使得知识产权所有者的话语权和影响力不断增强。我认为这是我们最大的优势。

在过去 20 年来的时间里，技术进步改变了，或者在某些情况下甚至颠覆了几乎所有行业的工作方式。在你看来，技术是如何改变今天品牌专业人士的日常工作的？

回顾过去 20 年已经很慷慨了，即便是过去的两三年间的进步也是指数级的。在我看来，益处大于挑战。技术推动了我们的联络，促进了个人和职业的发展，并以传统工作场所无法实现的方式展开工作。对于知识产权所有者和品牌专业人士来说，面对不断增加的预算和人力资源压力，人工智能工具可以提升开发、保护和维护知识产权组合过程的效率，还可以腾出员工时间，使其专注于战略和业务增长。

“人工智能正在推动重要的宣传工作，包括解决人工智能是否能够创造或拥有知识产权等问题。”

转下页

工作即回报：采访 Heather Steinmeyer [接上页](#)

作为全球知识产权界的女性领导者，您考虑进入这一领域的年轻女性有何建议？在您迄今为止的职业生涯中，您看到女性在知识产权领域的角色发生了哪些变化？

我想提出的一个建议是，要充分利用知识产权界的导师资源，有很多人都足以并愿意担任这一角色。我非常幸运，在我职业生涯的各个阶段都找到了良师益友。

我最喜欢的例子是，我在执业初期偶然结识了知识产权界的传奇人物 Dolores Hanna。我和她是在当时工作大楼的电梯里偶遇的。当她得知我是一名初露头角的知识产权律师时，她立即将我纳入麾下，尽管我当时是在有竞争关系的事务所工作。她带我去参加午餐会和会议，并把我介绍给她的人脉。那天我们在电梯里见面时，我完全没意识到我会见到 INTA 的第一位女主席，或者是《商标法修订法案》的主要起草人。Dolores 从不把她的成就挂在嘴边，

她更愿意支持新人才，尤其是女性。我们一直是朋友，直到多年后她去世。在她的诞辰纪念会上，我毫不意外地看到了许多 Dolores 多年来指导和支持过的人。

“要充分利用知识产权界的导师资源，
有很多人都足以并愿意担任这一角色”

各种类型的从业人员都认真培养下一代，这是知识产权界的优势所在。我一直是这种慷慨精神的受益者，并希望能够将这种精神发扬光大。长期以来，INTA 拥有大量才华横溢、鼓舞人心的女性领导者，包括我们的现任主席 Jomarie Fredericks。我希望每个人都能像我一样，在这个大家庭中感到宾至如归。

您刚经历了作为 INTA 团队的一员第一次年会。您在新加坡的收获有哪些？

年会的活力和高出席率都表明 INTA 在后疫情的环境中比以往任何时候都更加强大，而且人们仍然渴望着年会所提供的参与方式。

所有利益相关方都踊跃参与，不仅包括会员，还包括知识产权局、政府官员、非政府组织和其他各方。这是一次非常活跃的大会，无论是在正式会议和教育论坛、还是在业务发展、双边会议和社交活动中，大家都采取表现得非常积极。我听到的也都是积极的反馈。然而，也许对我来说最值得注意的是 INTA 员工为使这些活动如此成功所付出的巨大努力使我更为敬佩。感谢我的新同事们所做的杰出工作！

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：国际商标协会

职务作品认定——澳大利亚、中国、德国和美国的情况

2021 年，INTA 著作权委员会国际和立法分委员会发布了一份题为《职务作品：立法和实践回顾》的综合报告。该报告仅供 INTA 会员阅览，覆盖了 60 多个司法管辖区，围绕职务作品法规的各种法律问题进行了初步总结。

在综述部分，该分委员会概要介绍了不同司法管辖区的做法。例如，“职务作品”理论只在少数司法管辖区常见，而其他司法管辖区则对“雇佣过程中创作的作品”（雇员的作品）和“委托创作的作品”进行立

法监管。

大多数司法管辖区将这些类型作品的精神权利和经济权利分开。创作者（雇员）通常是精神权利的持有人，而精神权利不能转让给雇主，也是不可剥夺的。但是，有些精神权利，例如署名为作者的权利，则可能通过合同放弃。

对于经济权利，雇员在雇佣过程中创作的独创性作品的所有权通常归属于雇主。同时，在大陆法系司法管辖区，这些作品的所有权归属于雇员，但不同司法管辖区

对特定类型的作品规定了例外。

为了将《职务作品：立法和实践回顾》报告付诸实践，本文虚构了一位艺术家 / 作者 Rory 及其在澳大利亚、中国、德国和美国的工作单位或委托创作单位 Really Cool Company，考察其在四国受雇佣期间或受委托创作的独创性作品的状态。

澳大利亚

澳大利亚不使用“职务作品”这一术语，

[转下页](#)

职务作品认定——澳大利亚、中国、德国和美国的情况 [接上页](#)

著作权法承认“根据雇佣条款”创作的作品和独立订约人受委托创作的特定系列的作品。Really Cool Company 将是这些作品的作者。

澳大利亚没有著作权登记制度。著作权保护期至作者 Rory 去世后 70 年。无论 Rory 是雇员还是独立订约人（大多数类型作品适用），Really Cool Company 都享有上述作品的经济权利，除非合同另有约定。Rory 享有署名权、反对虚假署名权及保护作品完整权等精神权利。这些精神权利不能转让，但 Rory 可以同意 Really Cool Company 侵犯这些权利的作为或不作为，这在雇佣合同中是很常见的。

“大多数司法管辖区将这些类型作品的精神权利和经济权利分开。”

中国

Rory 受雇于 Really Cool Company 期间创作的作品在中国被认定为职务作品。Really Cool Company 是作者，除非所述作品属于某一类别，如计算机软件，则 Rory 仍然是作者，但 Really Cool Company 享有优先权，将该作品用于其专业活动。Really Cool Company 也可以委托 Rory 创作作品，如果没有协议约定，Rory 将享有委托创作作品的著作权。Rory 或 Really Cool Company，取决于谁是作者，可以对作品进行著作权登记。著作权登记对于维权非常有用。

职务作品的著作权保护期为首次出版

后的 50 年。中国著作权法承认著作权所有人拥有的“人身权”，如发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，这些权利不能转让或放弃。

“在美国，我们虚构的艺术家 / 作者 Rory 对“职务作品”不享有任何精神权利。”

德国

德国著作权法没有“职务作品”的特别规定。如果 Rory 作为全职雇员在工作范围内创造了作品，Really Cool Company 对 Rory 创造的作品享有受让的使用权，当然 Rory 和 Really Cool Company 可以通过合同放弃这一规定。

德国对委托作品没有特别规定。但是，如果 Rory 创作的是计算机程序，那么即使没有要求，所有使用权也将受让给 Really Cool Company。无论哪种情况，Rory 都是作者。

德国著作权法没有登记要求。著作权保护期至作者 Rory 去世后 70 年，与其他作品一样。在德国，Rory 对任何创造性作品都享有精神权利，但是可以通过与 Really Cool Company 的协议放弃署名为作者的权利。

“中国著作权法承认著作权所有人拥有的“人身权”，如发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，这些权利不能转让或放弃。”

美国

在美国，如果 Rory 在其受雇范围内创作了作品，Really Cool Company 作为 Rory 的雇主，对该作品享有著作权。如果 Really Cool Company 委托 Rory 作为独立承包人创作一部作品，如果该作品属于特定类别（如翻译），且 Rory 和 Really Cool Company 书面协议同意该作品为“职务作品”，则著作权也归 Really Cool Company 所有。在这两种情况下，Really Cool Company 都是作者，可以自己的名义登记著作权。在联邦法院进行维权需要进行著作权登记。“职务作品”在美国著作权法中有相关规定。

对于“职务作品”，著作权保护期为发表后的 95 年或者创作后的 120 年，而不是作者终身加 70 年的标准著作权保护期。在美国，Rory 对“职务作品”不享有任何精神权利。

如上所述，《职务作品：立法和实践回顾》报告是一份非常宝贵的 INTA 指南，可以快速了解像 Rory 一样的世界各地雇员创造的作品著作权归属问题。

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。

供稿：Matthew Hintz, Lowenstein Sandler LLP, 美国新泽西州罗瑟兰，INTA 著作权委员会
Jane Collen, ROTHWELL FIGG, 美国纽约州 Ossining, INTA 著作权委员会
翻译：宫智民，北京市立方律师事务所

[转下页](#)

新加坡：为打翻的牛奶哭泣没有用

本决定回顾并适用了围绕商标相似性判断的判例法。

A2 基于自己的注册商标“A2”对雀巢公司的“Acupillumcare”（申请号：40201926155W）和“Acupillum”（申请号：40201907176S）（以下合称“申请商标”）提起了合并异议。A2 争辩说 A2 的商标和申请商标之间可能会产生混淆，雀巢应对假冒负责，但未能成功。

首席助理注册员（PAR）于 2022 年 11 月 30 日下发的决定重点关注了 A2 的“A2”文字商标以作为与申请商标最相似的商标。

指导原则

- PAR 重申了以下商标相似性评估原则：
1. 根据案件的特殊情况，法院将评估竞争商标之间的视觉、听觉和 / 或含义方面的相似性来确定它们的相似性。
 2. 并非所有三个相似点都会得到同等的重视，也不必全部找出来。
 3. 法院根据普通消费者的不完善记

忆，通过商标对商标地评估竞争商标之间的近似性。法院不会并排比较竞争商标，也不会过度地审查细节。

4、法院还同时考虑了在先商标是否具有显着性，具体如下：

- a. 如果它能够将其所有人的商品或服务与其他贸易商的区分开来，则它具有内在的技术显着性。
- b. 如果在普通消费者的记忆中有一个突出的、令人难忘的组成部分，那么它就具有非技术上的显着性。

PAR 的评估

PAR 首先认为 A2 的商标是一个朴素的文字商标，其显着性较低，并且发现这些商标在视觉上不相似。申请商标中的“ATWO”元素将被视为与“A2”不同的无意义的臆造词。由于申请商标中的泪珠形图形和附加文字，观众不会忽视“ATWO”不是主导元素。

这些标记在听觉上也不同。“ATWO”中的音节“A”的发音方式与“afar”中的

相同音节相同，而不是 A2 标记中的字母“A”。

这些商标在含义上是中性的，因为它们由臆造词组成，并且申请商标中的图形没有与申请人的商品相关的特定含义。

这些商标不近似，因此 A2 的两个理由都失败了。申请商标开始进入注册程序。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。“法律与实践”板块的更新内容不包含国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Gladys Mirandah, Mirandah Asia (Singapore) Pte Ltd, 新加坡, INTA Bulletins—Asia-Pacific Subcommittee

校稿：Gretchen Su, Withers KhattarWong LLP, 新加坡, INTA Bulletins—Asia-Pacific Subcommittee

翻译：杨泗莘, 北京泉石知识产权

英国：上诉法院的判决明确了默认侵权的要求

英格兰和威尔士上诉法院（CoA）的一项判决明确了对默认侵权的抗辩。

原告（以下统称为库姆）对被告（以下统称为沃夫博士）在女性卫生用品上使用 VAGISAN 和 DR WOLFF’ S VAGISAN 商标提起侵权诉讼，基于库姆的注册商标 VAGISIL，主张被告将被控侵权商标用于相同或高度类似的商品。上诉判决于 2022 年

11 月 30 日作出。（库姆国际公司诉奥古斯特·沃夫博士制药有限及两合公司，【2022】EWCA Civ 1562.）

沃夫博士于 2011 年通过对现有的国际注册（985168）后期指定的方式，申请在欧盟和美国注册商标 VAGISAN。该商标在欧盟已经获准注册（但目前处于撤销程序中），而在美国的申请被提出异议。2013

年在美国的异议案件中达成和解，禁止在库姆的“主要市场”使用 VAGISAN 商标，而英格兰和威尔士上诉法院在当前的侵权诉讼中认为该市场也包括英国。然而，后来发现库姆在英国的销售始于 2013 年。沃夫博士在 2016 年通过电视广告拓展了英国业务（这也增加了库姆的 VAGISIL 产品的销量，这是一个罕见的商标实际混淆的案

英国：上诉法院的判决明确了默认侵权的要求 [接上页](#)

例)。库姆在 2019 年提起了侵权诉讼。

高等法院承认，VAGISAN 和 DR WOLFF' S VAGISAN 商标侵犯了库姆的 VAGISIL 英国商标注册（注册号 1046858、1235127 和 2414935）。沃夫博士向英格兰和威尔士上诉法院提出上诉，其中包括根据 1994 年《商标法》第 48（1）条提出的辩护，即库姆已经知道，但没有采取行动阻止沃夫博士使用该商标超过五年。如果库姆被发现默认沃夫博士在英国使用该商标，其侵权索赔将失败。

英格兰和威尔士上诉法院引用了欧盟案例 C-466/20（HEITEC），该案例虽然在英国没有约束力，但是对此案有帮助。英格兰和威尔士上诉法院进一步发现，无效宣告程序不会终止默认。它发现，第 48（1）条要求商标所有人在知道“使用”的情况下，必须连续五年默许“使用”。无

效并不妨碍商标的使用，只妨碍注册。因此，需要通过启动侵权诉讼程序来终止默认。

尽管如此，沃夫博士的抗辩仍然失败了，因为英格兰和威尔士上诉法院认为，尽管进行了市场监测，但库姆在 2015-2016 年的很长一段时间内都不知道沃夫博士使用商标。

英格兰和威尔士上诉法院还重申了 VAGISIL 和 VAGISAN/DR WOLFF' s VAGISAN 之间存在混淆的可能性。

最后，库姆对沃夫博士为 VAGENELLE 商标提交新的欧盟商标（EUTM）申请提出异议，因此争议仍在继续。

本判决对英格兰和威尔士的商标法进行了明晰：

· 无论是起诉侵权的威胁，还是提出无效宣告，都不足以终止默认，而需要提出侵权主张且送达对方；

· 虽然在五年内连续使用是必要的条件，但不是仅从字面理解所谓的“连续”使用，因为这将一些商标所有者排除在外，例如销售季节性商品的商标所有者，该类商品无法“连续使用”。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。“法律与实践”板块的更新内容不包含国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Sarah Jeffery, Pinsent Masons LLP, 英国伦敦

校稿：Clare Jackman, Ashfords LLP, 英国埃克塞特

翻译：赵玲，贸促会专利商标事务所

欧盟：冰岛能解决商标和地名之间的冲突吗？

冰岛能打破商标和地名之间的冲突吗？欧盟知识产权局（EUIPO）通过于 2022 年 12 月 15 日发布的两项决定（R1238/2019-G 和 R1613/2019-G 案件）给出了答复。

2016 年至 2018 年间，冰岛外交部对英国连锁超市冰岛食品有限公司（IFL）的两枚欧盟商标，即第 2673374 号冰岛（单词）于第 7、11、16、29、30、31、32 和 35 类商品/服务项目，以及第 11565736 号的冰岛（比喻）于第 29、30 和 35 类商品/服务项目分别提起了无效宣告，并指明这两枚商标的存在会阻止其他冰岛公司在其

商标中使用“冰岛”一词。

该上述无效宣告请求的主要理由即基于上述争议商标使用在指定的商品和服务上，直接指明了地理来源，具有描述性和欺骗性，故该商标整体缺乏显著性，理应予以宣告无效。

2019 年，欧盟审理部门支持了这两项无效请求，认为这些商标确实包含对商品和服务项目的地理来源的描述，并据此宣告该上述商标无效。为此，IFL 提出上诉。2021 年，考虑到所涉法律诉讼的重要性，此案件被移交给了诉讼委员会

2022 年 7 月，INTA 向诉讼委员会提

交了其法庭审理的相关简报，并指出州名称或其他地理术语本身并未描述商品或服务的地理来源、质量或其他特征，故商标本身具有在先可注册性，除非以下情况可视为例外情形，即如果该地区或国家以特定的商品/服务项目而闻名，或者有明确迹象表明所涉及的商品/服务项目与寻求保护的商标的地理名称之间确实存在冲突关系。

同样，由地名组成的商标的所有者无法据此阻止第三方对此类地名进行描述性使用。此外，根据欧洲判例法，如果地理标志已经作为地域名称，用于指定的相关

[转下页](#)

欧盟：冰岛能解决商标和地名之间的冲突吗？[接上页](#)

商品或服务类别上，被消费者所熟知并认可，或者假设未来会如此，那么地理术语就是具有描述性的，人们应该根据这时的现实情况来核实这种情形。

有鉴于此，国家名称和地理术语应优先注册为商标，除非它们是因特定商品或服务而闻名。在后一种情况下，应该针对该特定的商品或者服务上的商标予以驳回。

IFL 要求诉讼委员会进行口头审理，申请人也表示同意。故，诉讼委员会于 2022 年 9 月 9 日举行了首次公开听证会。

并作出决定宣布撤销英国连锁超市冰岛食品有限公司的商标。

本案中，根据诉讼委员会的意见，考虑没有禁止国名进行商标注册，然而，当

有证据表明它们将被视为对其所指定的商品或服务的地理来源、质量或特征的具有描述性和指示性的时候，它们就不能被注册或使用。

此外，诉讼委员会发现，由于该国与欧盟的关系，相关公众将很容易将 Iceland 辨识为一个地理标志。此外，冰岛不仅因为美丽而出名，它的声誉也建立在高人均 GDP、环保选择、创新和技术之上。因此，Iceland 这个名称很可能会为相关的产品或服务增加价值，从而构成混淆误入。

虽然这些决定不是最终决定，IFL 可能会上诉，但商标和地名之间的冲突关系仍然存在。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。“法律与实践”板块的更新内容不包含国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Massimo Gori, Società Italiana Brevetti S. p. A. 意大利罗马，INTA Bulletins—Europe Subcommittee
校稿：Ellen Gevers, Knijff Trademark Attorneys, 荷兰韦斯普，INTA Bulletins—Europe Subcommittee
翻译：张芳，北京康信知识产权代理有限公司

新加坡：推特因商标视觉效果近似取得胜诉

新加坡高等法院于 2022 年 11 月 23 日发布的这一判决，阐释了法庭在评估两个图形商标之间的近似性时必须进行细微的调整。其做法提供了理解和应用显著性的概念、视觉效果近似及概念性近似的恰当方法。

在推特对 VV Technology 的商标 （申请号 40201818292X）提出异议，并成功阻止该商标获准注册后，VV Technology 向高等法院提起上诉。

在上诉中，推特提出的异议得到了法院支持。推特认为该申请商标与其图形商标 （引证商标）近似，而且推特和 VV Technology 的商品和服务重合，因此公众

有可能会将申请商标与异议人的引证商标相混淆。

法院指出，过去的一些判决错误地将显著性分析视为商标近似性判断中的一个独立步骤。尽管异议人的商标可以很好地将其提供的服务与其他商家的服务区分开来，但它的设计并非独创的，并不具备更高的显著性。因此法院认为，不论技术性还是非技术性的显著性都是一个中立的因素。

法院指出，含有动物图形的冲突商标应根据一套特定的准则进行系统评估：

- 所描绘动物的整体外形及组成；
- 所描绘的运动；

· 动物的特征。
法院认为，双方商标在视觉效果上近似。双方商标的整体外观近似——一只有着尖喙和尾巴的鸟，在向后和向上扇动翅膀。一般消费者会从整体上看这些商标，而忽略细微的视觉差异。他们只会看到两只正在飞行的鸟，而不考虑动物图形中线条的确切曲率和角度，更不用说鸟的种类了。

法院认为，在商标近似性分析中，不应增加或减少概念性近似的权重，正确分析该商标应考虑到飞行中的鸟类这一概念因素，因此双方商标在概念上是近似的。

法院认为，被异议商标的申请人和异议人的一般消费者都是普通公众，公众不

新加坡：推特因商标视觉效果近似取得胜诉 [接上页](#)

太可能仔细观察申请人和异议人的商标，尤其当到他们的商品和服务价格都很低廉时。公众很可能会混淆这两个商标。因此，法院拒绝了上诉，被异议商标的注册也予以驳回。

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”板块的更新内容不包含国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿人：Gladys Mirandah, Mirandah Asia, 新加坡, INTA Bulletins—Asia-Pacific Subcommittee

校稿人：Withers KhattarWong LLP. 新加坡, INTA Bulletins—Asia-Pacific Subcommittee

翻译：赵玲，贸促会专利商标事务所

美国：商标投诉可通过美国专利商标局送达外国被告

在圣安东尼奥酒庄股份有限公司诉嘉兴米考斯（音译）贸易有限公司（San Antonio Winery, Inc. v. Jiaxing Micarose Trade Co., Ltd.）一案中，美国第九巡回上诉法院认为，根据《兰哈姆法案》（Lanham Act）中一项模糊的规定，法院诉讼中商标案件的外国被告可以通过美国专利商标局局长被有效送达。

圣安东尼奥酒庄（“圣安东尼奥”）是一家历史悠久的美国酒庄，由里博利（Riboli）家族成员所有。圣安东尼奥至少自1998年起便在酒精饮料和葡萄酒中注册并使用了RIBOLI和RIBOLI FAMILY商标。2018年，一家名为嘉兴米考斯贸易有限公司的中国公司（“米考斯”）为服装和鞋类物品注册了RIBOLI商标。2020年，米考斯对RIBOLI商标申请了包括葡萄酒相关商品在内的各种家居用品，并开始在美国销售，包括通过亚马逊网站销售。

圣安东尼奥在加利福尼亚州中区起诉米考斯，诉由包括根据《兰哈姆法案》的商标权侵犯和商标稀释。圣安东尼奥没有根据《海牙公约》对米考斯进行送达程序，

因为这将可能涉及重大时间延误；取而代之，圣安东尼奥是通过美国专利商标局局长对米考斯送达。在过程中，圣安东尼奥依据了《兰哈姆法案》第1051（e）条，该条允许外国商标申请人指定一名美国居民，以向其送达“影响商标的程序通知”，如果找不到被指定人或没有指定被指定人，则可以通过美国专利商标局局长向申请人送达。

美国专利商标局向米考斯发出了传票和起诉状。米考斯没有回应后，地区法院书记员批准了圣安东尼奥的缺席登记请求。然而，地区法院驳回了圣安东尼奥随后提出的缺席判决动议，理由是米考斯没有得到适当的送达。地区法院认为，第1051（e）条中详细说明了送达程序仅适用于美国专利商标局的行政程序，而不适用于法院程序。圣安东尼奥提出上诉。

在巡回上诉法院的第一次聆讯中，第九巡回法院认为，第1051（e）条中“影响[商标]的程序”一词的范围包括法院程序和行政程序。第九巡回法院认为，由于法院程序是“程序”，这些程序可能“影

响”商标，第1051（e）条授权向美国专利商标局局长送达法院程序。因此，第九巡回法院认为米考斯已经得到了适当的送达，撤销了地区法院的命令，并等候进一步审判。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。“法律与实践”板块的更新内容不包含国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

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

校稿：Felicia Boyd, 美国明尼苏达州明尼阿波利斯市
INTA Bulletins—North America Subcommittee

翻译：徐天成，安杰世泽律师事务所

欧盟：法院在有关线上市场商标使用的案件中支持商标所有人

根据《欧盟商标条例》(EUTMR) 第 9(2) (a) 条，欧盟商标的商标所有者可以制止任何人未经其同意在相同的商品和服务上使用与其商标相同的任何标志。

卢森堡地方法院和布鲁塞尔公司法院请求最高法院就《欧盟商标条例》第 9 (2) (a) 条中的“使用”的解释作出初步裁决。

法国设计师克里斯提·鲁布托 (Christian Louboutin) 以其高跟鞋产品知名，他曾在上述两家法院对亚马逊提起侵权诉讼。案件的核心是亚马逊对 Louboutin 商标的使用行为是否构成《欧盟商标条例》第 9(2) (a) 条所规定的商标使用。。

在 2022 年 12 月 22 日的判决中 (C-148/21 和 C-184/21, ECLI:EU:C:2022:116)，法院对《欧盟商标条例》第 9(2) (a) 条中的“使用”概念做出了相对宽泛的解释。

鲁布托先生有比荷卢经济联盟和欧盟的 Pantone 18-1663TP 红色商标，他将其用在了高跟鞋的鞋底。亚马逊经营的网站定期展示红底鞋的广告，据鲁布托称，这些广告与未经许可的商品销售相关。问题

是，考虑到实际是第三方在销售该商品，亚马逊的行为是否构成非法使用商标。

法院将《欧盟商标条例》第 9(2) (a) 条解释为，那些线上市场的运营商及其产品，可能自认为在使用的商标就是欧盟商标。

当该网站知情且观察力强的用户将该运营商的服务和相关商标相联系时，也会出现这种情况。

这是由欧盟成员国的国家法院对给定的标准提供的事实解释，因此，卢森堡地方法院和布鲁塞尔公司法院现在必须进一步考虑该裁决。由于亚马逊运送商品，以自己的名义做广告，并且自己的产品和第三方提供的产品几乎没有区别，因此可能要对侵权使用承担责任。这将如何影响其他在线销售网站还有待观察。

编者按

鲁布托案的问题在于，由在线运营商运营的网站提供涉嫌侵权的红底鞋，是否

构成该运营商本身对商标的“使用”（“使用”是认定侵权的先决条件）。欧盟法院裁决的被低估之处在于，它适用于非法平行进口——即未经商标所有人同意将产品进口到欧盟——就像第三方商品一样。因此，欧盟法院的决定有可能加强商标所有人在打击非法灰色市场商品营销方面的补救措施。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。“法律与实践”板块的更新内容不包含国际商标协会 (INTA) 的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Michiel Rijdsdijk, Arnold & Siedsma 荷兰阿姆斯特丹，INTA Bulletins—Europe Subcommittee
校稿：Guillaume Mortreux, IPSIDE, 法国巴黎，INTA Bulletins—Europe Subcommittee
翻译：赵玲，贸促会专利商标事务所

英国：知产局发布争议程序送达地址新规

英国知识产权局 (UKIPO) 于 2023 年 1 月 25 日发布了新的实务规则 (第 2/23 号裁判庭实务通知)，要求涉及多方的争议程序 (即无效、撤销和更正程序) 的当事人提供英国送达地址 (AFS)。

如果争议程序涉及英国商标或外观设计，而权利人无英国地址 (并且无英国代理人)，UKIPO 目前将以信件方式通知权利人 (以及权利人的 WIPO [世界知识产

权组织] 代表，如果相关权利涉及国际注册 (IR) 或根据《海牙协定》注册的外观设计)，要求在一个月内提供英国 AFS。

如果当事人提供了英国 AFS，UKIPO 将正式启动相关争议程序并设定争议程序最后期限。如果权利人未能提供英国 AFS，UKIPO 将视为该当事人未提交答辩，提出争议的一方自动胜诉。该规定即刻生效。

新规带来哪些变化？

以前，UKIPO 会通过向权利人的非英国地址邮寄相关文件的方式启动程序。如果涉及的权利为 IR 指定且没有英国 AFS，UKIPO 将仅发信给 IR 持有人，不通知 IR 持有人的 WIPO 代表 (如适用)。

在 2022 年 8 月 Tradeix Ltd 诉 New Holland Ventures Pty Ltd 一案中 (案

转下页

英国：知产局发布争议程序送达地址新规

接上页

号 O/681/22），UKIPO 对此做法提出质疑。法庭判决确认，UKIPO 无权向英国以外地址送达程序文件；在未获得英国 AFS 的情况下，无法进行有效送达。UKIPO 在修改其做法期间，暂停了一些争议程序。

针对 IR 指定的异议程序

新规定不适用于针对 IR 英国指定的异议程序，因为 WIPO 会正式向权利人 / WIPO 代表（而非 UKIPO）送达异议程序通知。然而，UKIPO 将继续向 IR 持有人发送信件，通知 IR 持有人该异议程序相

关情况。

因脱欧产生的同等英国权利

英国在 2021 年 1 月 1 日脱欧后产生的同等英国商标或外观设计（从欧盟商标 / 外观设计克隆而来）无需提供英国 AFS；在 2023 年 12 月 31 日前，当事人仍可提供欧洲经济区（EEA）的 AFS。因此，如果这些同等权利已登记过 EEA AFS，则 UKIPO 新规不适用于在 2023 年 12 月 31 日或之前针对这些同等权利提起的争议程序。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。“法律与实践”板块的更新内容不包含国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Felicia Oduntan, Mishcon de Reya, 英国伦敦
校稿：Florian Traub, Pinsent Masons LLP, 英国伦敦, INTA Bulletins Committee 主席
翻译：王建英, 上海市华诚律师事务所

美国：超人大战书呆子（Nerd）

在 2022 年 12 月一份长达 72 页的判例裁决中，商标审判和上诉委员会（TTAB 或委员会）驳回了代表 D. C. 漫画公司（“异议人”）根据第 2（d）条“混淆可能性”和第 43（c）条“模糊淡化”提出的商标异议，该异议针对 Cellular Nerd（Nerd 有“书呆子”的意思）有限责任公司（“申请人”）提出的 CN 98500GOT-NERD CELLULAR NERD.com 设计商标申请。【D. C. 漫画公司诉 Cellular Nerd 有限责任公司，Opp. No. 91246950（TTAB 2022）[判例]】

在异议中，异议人声称，申请人的指定在“手机相关硬件的安装、维护和维修”

的



SUPERMAN（超人）、字母“S”和盾牌设计的商标、以及与化身成超人的原型克拉克·肯特拉（Clark Kent）撕开衬衫的外观构成近似，从而引起消费者的混淆。此外，异议人声称其著名的标记被模糊淡化了。

TTAB 谴责异议人的各种策略，包括以下：

- 提供大量证据，但没有具体表明其证明价值（“委员会的职能不是在记录中搜寻事实或证据来支持一方的立场。委员会有权获得律师的协助。让委员会在没有指导的情况下进行搜索是没有用的。”）；
- 对十几种非判例意见的引用是不鼓励的（“引用非判例应明智且罕见”）；和
- 提供难以辨认的证物（“难以辨认的材料对委员会或任何其他人在会上决定商

标可注册性问题没有帮助”）。

尽管如此，在分析混淆说法的可能性时，TTAB 确定，异议人的“S”盾标志，和自身显著且著名，这是通过几十年的全球使用和数千万美元的销售额（如漫画书、商品、电视和电影）确立的。

最终，TTAB 发现，异议人没有提出关键证据来证明所涉货物和服务在同一贸易渠道中有关联；并且进一步地证明这些商标是足够可区分的。因此，TTAB 拒绝给予著名商标超出必要范围的保护（“这相当于授予异议人大量权利。”）

在考虑“淡化”理由时，TTAB 发现，虽然异议人努力表明对其商标有强烈的认可，但异议人没有证明申请人的商标与其商标相似到足以支持淡化。

转下页

美国：超人大战书呆子（Nerd） [接上页](#)

因此，TTAB 驳回了这个根据“混淆可能性”和“淡化”所提出的异议。块的更新内容不包含国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

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

供稿：Julian Bibb, Waller Lansden Dortch & Davis, LLP, 美国田纳西州纳什维尔

INTA Bulletins—North America Subcommittee
校稿：Amanda Nye, Amanda Nye Law Offices, 美国加利福尼亚州蒂伯龙
INTA Bulletins—North America Subcommittee
翻译：徐天成, 安杰世泽律师事务所

新加坡：由于缺乏恶意证据导致异议失败

这一于 2023 年 1 月 26 日做出的裁决表明，要跨越证明恶意索赔的高门槛，异议人必须适当地证实其论点。

Chuan Hong Seng Pte Ltd（申请人）是一家从事食品进口、分销及批发的公司。Yap Fei Fei（异议人）为 So Fei Pte. Ltd.（SFPL）的董事及股东。SFPL 从韩国进口并分销各种产品，包括自 2014 年起销售的一款 SOFEI GOLD CITRON TEA 品牌柚子茶。SFPL 拥有两个注册商标，即：

（SOFEI 商品商标）以及 （SOFEI 服务商标）（合称，已注册的 SOFEI 商标）。

2018 年 12 月，随着 SFPL 濒临破产，异议人通过买卖协议（SPA）将其整个业务转让给申请人，包括出售已注册的 SOFEI 商标。

由于双方的工作关系恶化，异议人对申请人的第 40202001309U 号商标申请（申请）提出异议，主张该申请

 具有恶意。异议人主张，该 SPA 应被解释为一项为期三年的分销协议，赋予申请人在这三年期间使用已注册的 SOFEI 商标的临时权利；SOFEI 商品商标估价过低，不可能意为永久转让。

对于 SOFEI 商品商标估价过低的主张，审查员认为这应由法院决定，没有证据表明有任何法院命令使 SPA 无效。SPA 中也没有明确的规定来支持申请人对 SOFEI 商品商标的使用权仅持续三年的观点。

此外，考虑到异议人确实对已注册的 SOFEI 商标的转让进行了登记，审查员认为申请人有理由确信该转让是合法的，并且其在提出商标申请时有合法权利。

因此，鉴于申请人方面没有任何不当行为，异议人甚至未能证成其有关恶意的初步主张。因此，注册局核准了申请的注册。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准确性进行自主确认。“法律与实践”板块的更新内容不包含国际商标协会（INTA）的意见，基于官方立场做出的评论除外。

供稿：Gladys Mirandah, Mirandah Asia, 新加坡
INTA Bulletins—Asia-Pacific Subcommittee
校稿：Gretchen Su, Withers KhattarWong LLP., 新加坡
INTA Bulletins—Asia-Pacific Subcommittee
翻译：李海玉, 超凡知识产权



世界上最大的知识产权专业人士协会之一

我们为世界各地的会员提供专属福利,包括社交机会、实践指南和其他资源、前沿内容 and 专业发展。

加入我们!

加入我们,成为会员,以优惠价格参加我们的年会和其他活动。

—INTA 2024 年会—

2024年5月18-22日 | 美国佐治亚州亚特兰大



访问 www.inta.org/joinus 了解更多