

协会新闻和委员会更新

采访 | INTA 2020年会&领导层会议（上）——塑造全新体验

虽然在COVID-19疫情的影响下，INTA的2020年会和领导层会议的时间和地点反复调整，但INTA还是迅速做好了准备，为参会者提供创新的线上体验。有史以来第一次两相结合的年会和领导层会议将在线上举行，年会时间为11月16-20日，委员会会议为11月10-12日，领导层会议论坛为11月13日。

2020年会联合主席 Elisabeth Bradley (Bristol-Myers Squibb Company, 美国, 右图左) 和Jo-Ann See (Amica Law LLC, 新加坡, 右图右) 经历了多次年会规划的

变动。在本期采访中，她们介绍了年会的准备工作、她们在知识产权领域的经验以及年会带给她们的期待。

作为2020年会联合主席，做出从新加坡到线上的改变只用了几个月的时间。请问你们从中收获了什么？



接下页

本期目录

协会新闻和委员会更新

采访 INTA 2020年会&领导层会议	1
业务拓展 INTA 2020年会&领导层会议	1
INTA在国会召开前关注关键立法	4
国际商标协会举行简报会讨论新的WIPO PROOF服务	5
应对社交媒体上的侵权	6
亚太地区的非传统商标	7

本期特写

著作权为声音的商标保护提供补充	8
加密货币与商标：颇具挑战	10
在加拿大，保护令是否必要？	13
“天空”是欧洲品牌商的极限——天空（Sky）公司诉SkyKick案解析	15
宜家黑客（IKEA Hacks）剧情转折	19

法律法规/案例实践

新加坡：判决表明申请前检索的重要性	21
美国：使用意图足以克服撤三主张	21
欧盟：仅储存货物不构成商标侵权	22
美国：杯子和服装导致混淆的可能性	23
欧盟：形状商标的驳回理由初步成型	24
美国：无需证明故意侵权	25
新加坡：独立使用是确立子品牌知名度的必备要素	26
美国：驳回含有美国国旗的商标申请	26

业务拓展 | INTA 2020年会&领导层会议

在疫情的影响下，您是否担心自己错过了一系列的社交和业务发展的时机？那么，INTA 线上2020年会和领导层会议将是您今年实现业务增长的最佳场所之一。

我们将提供一系列充满互动的社交活动，如圆桌讨论会、快速交流会、企业见面会和私人会议室等等，以帮助您建立和维护客户间的关系。

我们的人工智能匹配和预约系统将方便参会者建立一对一和小组会议以及视频会议。通过创建您的用户档案，您可以根据兴趣、执业地区等与他人匹配会面。这些活动以及教育论坛和互动式展厅都将是帮助您拓展业务的有效途径。

转第5页

协会新闻和委员会更新

采访 | INTA 2020年会&领导层会议-塑造全新体验 [接上页](#)

Elisabeth Bradley: 我意识到适应性、灵活性和毅力可以使我们在短时间内做出惊人的改变。在过去的几个月内, 年会历经几次过渡, INTA的工作人员和我们的志愿者在原计划新加坡年会时就已经加入到工作中, 做出了巨大的规划和努力, 这些努力一定会收获一次成功的年会。Jo-Ann See: 灵活性和适应性是应对挑战的关键。我了解到, 我们必须时刻准备适应不同的情况, 并准备好做出创新、大胆、改革性的决定。INTA的董事会和员工在这个前所未有的时期做出的快速反应和辛勤工作应该得到赞扬。大会也应该继续进行下去。

INTA的2020年会和领导层会议肯定会与最初的预期有所不同。但您认为, 除去现代和前瞻性的改变, 本次大会将在哪些方面保留了传统INTA年会的特色呢?

JS: 我们虽然无法进行面对面的会面和

交流, 但除此之外, 2020年会和领导层会议将提供与我们熟悉的以往INTA年会几乎相同的内容和活动。丰富的社交一直是INTA年会的一个重要特色, 今年也将有大量的社交活动。还有一点好处是, 今年的年会可以在家中或办公室参加, 没有差旅的压力。

EB: 年会和领导层会议最吸引人的特点之一就是与同行联络和建立联系。今年通过如圆桌讨论会和快速交流会、会客区和企业会议室等等的小型活动也可以帮助参会者实现这一目标。

本次年会和领导层会议将有十几个论坛主题, 其中有一个名为“创新与知识产权的未来”。在这个前所未有的时期, 这个主题对我们的行业有什么特别的意义呢?

EB: 疫情的传播改变了一切, 我们不得不迅速采取措施。几乎是一夜之间, 各种规模的公司都不得不学会适应远程办公。我

们要想继续拓展业务和客户, 就要有适应这种新环境的能力、思维方式和技术。创新与知识产权的未来这一主题将帮助从业人员驾驭新环境, 分享挑战和成功的经验, 并确保大家做好准备, 在未知的领域为客户提供所需的法律服务。

继我们最近发起的“女性知识产权领导力计划”(The Women's Leadership Initiative)之后, 我们将在本次年会上举办“女性知识产权领导力”研讨会。作为两位在知识产权界取得成功的杰出女性, INTA是如何为你们提供一个推动事业发展的平台的?

JS: INTA一直是一个创新的平台, 使女性能够在组织中服务并进入领导层。目前董事会的成员组成就是个很好的例子! 我在INTA活跃了很多年, 并担任过很多领导层的职务, 包括董事会成员、委员会主席、委员会副主席、小组委员会主席等等, 也曾是各

[接下页](#)

国际商标通讯(中文版)编辑委员会

联系方式: 敬请发送电子邮件至 bulletin@inta.org

编辑委员会主编 2020-2021

吴月琴 上海市华诚律师事务所

徐健 高林睿阁知识产权(北京)代理有限公司

编辑委员会成员 2020-2021

顾晓楠 陈韵云 律师行

叶剑媚 北京市金杜律师事务所上海分所

宫智民 北京市立方律师事务所

王红欣 永新专利商标代理有限公司

黄雪芳 麦仕奇知识产权代理(北京)有限公司

国际商标协会内部工作人员

执行总裁 CEO

Etienne Sanz de Acedo

营销与通讯主管

Director, Marketing and Communication

Carol Steinberg

通讯高级经理

Senior Manager, Communications

Jean-Claude Darné

通讯总编辑

Managing Editor, Marketing and Communications

William New

中国上海代表处协调员

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

Ayala Deutsch NBA产物股份有限公司
(NBA Properties)

候任主席

Tiki Dare 甲骨文公司
(Oracle Corporation)

副主席

Jomarie Fredericks 扶轮国际
(Rotary International)

Zeeger Vink 莫斯兄弟集团
(Maus Frères)

财政

Dana Northcott 亚马逊(Amazon.com Inc.)

秘书

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

法律顾问

Erin Hennee, Bracewell LLP

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

采访 | INTA 2020年会&领导层会议-塑造全新体验 [接上页](#)

种项目组的成员，现在是年会的联合主席。这些不同的领导角色使我能够始终跟上不断变化的知识产权环境。与来自世界各地的同事一起工作让我感到很充实，因为我不仅对各个法域有了更多的了解，而且拥有了来自世界各地的挚友。这的确是一段非常有意义的经历。

EB: INTA对我的法律生涯起到了重要影响。从委员会的任职开始，然后是委员会的领导角色，我能够在公司之外获得经验，这有助于在实质上拓宽我的业务知识和发展领导力。我参加过一次主席工作小组，加深了对INTA管理结构的了解，并在董事会的财务

和执行委员会任职。我从INTA获得了宝贵的领导力经验，并将这些经验带回公司和职业生涯。担任INTA领导层职务使我能够进一步完善业务和领导技能，这些技能是在公司高层内取得成功和发展的必要条件。我非常感谢我这一经历带给我的经验，以及让我接触到许多才华横溢的女性。

对于那些好奇为什么要参加 2020 年会和领导层会议的人，你们有什么建议？

EB: 由于旅行限制和安全考虑，线上年会使得我们在这一年中可以继续与商标界

保持联系。参加年会和领导层会议的成本降低，也没有了差旅的烦恼，可以继续体验非凡的教育内容，获得CLE学分，拓展社交和技能。

JS: INTA的年会一直是一个值得参加的活动。虽然我们现在不能在同一地点相聚，但我们仍然可以在线上会面，这也将成为协会历史上的一个里程碑，也是知识产权界的一个里程碑。我们生活在数字时代，技术上可以满足我们的需求，帮助我们迎接挑战。

采访 | INTA 2020年会&领导层会议（下）——学习、联系、发展

尽管无法亲临现场，但INTA的2020年会和领导层会议经过精心安排，尽最大可能为参会者提供了各种社交机会，以支持其业务发展，并秉承了INTA活动所特有的社区精神。迄今为止，已有来自65个国家的品牌权利人和知识产权专业人士注册，这凸显了参会者的广泛性和发展全球业务的潜力。

在本次采访中，2020年会联合主席 Elisabeth Bradley (Bristol-Myers Squibb Company, 美国, 董事会秘书) 和 Jo-Ann See (Amica Law LLC, 新加坡) 探讨了参会者如何在年会中建立联系，并解释了年会如何让人们重新融入INTA的全球社区。

业务发展和社交向来是参会者的首要考虑。那么，他们如何利用线上平台参加即将到来的年会呢？

Jo-Ann See: 届时会有一个人工智能的匹配和预约系统，将帮助参会者开辟比以往

传统年会更多的业务发展渠道，大家可以安排个人和团体会议，认识新的联系人，以及维系客户。Elisabeth Bradley: 社交活动不收取额外费用。这些活动包括：仅限10人就某一话题深入讨论的圆桌讨论会，以及提供了在短时间内与其他会员认识的快速交流会。此外，企业会员可以在平台内安排与外部律师的会面，就像亲自见面一样。

INTA 为团队注册提供优惠价格。这为各个组织提供了怎样的机会？

EB: 因为节省了差旅的预算，各个组织会有余力给更多人报名。这将使更多律师在职业生涯的早期就有机会参加年会，也就可以更早地开始建立关系网和发展领导力。

JS: 每个人都可以参加会议。除了INTA提供的优惠外，与差旅相关的时间和经济成本也节省了。节省下的开支可以使更多员工参会，也可以使新人律师在大会的教育论

坛中丰富知识。各种社交活动，如圆桌讨论会，也让他们有机会分享对商标和相关知识产权问题的看法。

您如何看待年会和领导层会议帮助大家重新融入 INTA 全球社区？

JS: 这几个月来，我一直在家里工作，没有出差，也没有与客户和同事见面。因此，这次大会将使我们重聚并了解知识产权界的发展，再次感受我们在INTA大家庭中的归属感。

EB: 今年以来，我们已经举办了一些线上的INTA活动，比如董事会和委员会会议，看到了大家是如何愉快交流的。年会和领导层会议将让我们重新联系，继续INTA的工作，并在当下继续作为商标界的一员团结在一起。的确，我们对原先4月的新加坡年会期待已久，但到了11月，我们会更加渴望回归到集体。科技的支持将保证我们线上交流顺利进行。

[转下页](#)

协会新闻和委员会更新

采访 | INTA 2020年会&领导层会议（下）——学习、联系、发展 接上页

对于即将到来的年会,最让您期待的是什么?

EB: 我最期待的是可以再一次和来自世界各地的同事聚集在一起,交流分享,欢度时光。我们是一个团结强大、彼此支持的商标群体,能够见面并进一步推动INTA的工作将为我们提供额外的动力,使我们在生活和工作中保持坚强和专注。

JS: 在经历了最初的失望之后,我很高兴年会可以继续举办。INTA年会总是非常特别的,不仅因为提供了优秀的教育论坛,而且还可以和来自世界各地的新老朋友和同事见面。线上会议使这些继续成为可能。另外,由于节约了成本,这样的机会也可以对更多新人和律师助理开放。

INTA 2020年会和领导层会议的早鸟注册时间截止到8月21日,尽快报名,可优先选择有人数限制的社交和教育活动。

INTA在国会召开前关注关键立法

INTA继续在华盛顿特区进行宣传,关注将在本届国会中通过的关键法案,包括《2020版商标现代化法案》。随着将在11月份举行的美国全体众议院和部分参议院的选举临近,国会议员们正努力在本届国会结束前通过立法,同时也在关注美国政府对当前全球疫情的反应。

INTA正在确立协会对商标现代化法案的立场

《2020版商标现代化法案》是于3月11日在美国众议院和参议院提出的。该法案提供了一项对于兰哈姆法案案件中的不可挽回的损害的可反驳的推定,这与INTA的2017年5月委员会决议和之前INTA在美国众议院的法院、知识产权和互联网小组委员会上的证词相一致。该待通过的法案修订了《兰哈姆法案》,使得取消未使用的标志或通过欺诈性地使用样品而注册的标志的注册变得更容易,从而保护美国商标注册的完整性。

INTA领导层目前正在审查该法案,以确定协会的立场。

美国专利和商标局 (USPTO) 根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法案 (CARES)》接受延长客户的某些期限

考虑到全球疫情,美国国会根据于2020年3月27日签署生效的《冠状病毒援助、救济和经济安全法案 (CARES)》授权美国专利和商标局 (USPTO) 延长客户的某些期限,以支持品牌所有者和美国知识产权制度。USPTO概述了影响商标申报者的主要变化,并发布了一份常见问题文档。

简而言之,若提交的文件包含因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而延迟提交或支付的声明,则CARES法案为某些与商标相关和与美国商标审理与上诉委员会 (TTAB) 相关的期限提供30天延长期。概述这些变更的电子流程和程序的具体细节可在USPTO网站找到。USPTO欢迎客户通过电子邮件就这些申请延期进行咨询,邮箱地址为TMPolicy@uspto.gov。此外,可通过电子邮件发送关于向TTAB提交的问题,邮箱地址为TTABInfo@uspto.gov。

INTA支持《CARES法案》中的这些规定,并且,随着疫情继续影响全球,INTA将继续跟进其它法案和对于品牌所有者的支持。

国会提出商店安全法案

今年3月,美国众议院提出了一项名为“在2020版电子商务法案中通过筛选假货来阻止平台上的有害商品”的法案。该法案将修订《美国商标法》,以纳入规定“电子商务平台”在不符阻止第三方销售“涉及消费者的健康和安全的”的假冒产品的某些要求时的连带责任的条款。相关的INTA小组委员会正在审查该法案,并将在未来几周内与INTA的董事会合作确立立场。

INTA的华盛顿特区代表处代表协会在北美的2361名成员。华盛顿特区代表处与INTA的纽约总部的工作人员协作,在加拿大和美国领导协会的政策、会员制度、营销和交流活动。若想进一步了解INTA在该地区的活动,请与INTA政府关系主管Jennifer McDowell联系,其邮箱地址为jmcowell@inta.org。

虽然我方已尽一切努力验证INTA公告中项目的准确性,但特此仍敦促读者独立核查自己特别关注或感兴趣的问题。

翻译: 徐健
高林睿阁知识产权(北京)代理有限公司

协会新闻和委员会更新

业务拓展 | INTA 2020年会&领导层会议 接第1页



"保持与同行和同事的联系，即使是线上，也比以往任何时候更加重要，"美国Teva Pharmaceuticals公司首席商标顾问Larry Rickles说。"对于许多会员来说，保持每年与远方的合作伙伴和客户见面的连续性非常有价值。通过这种方式，我们可以继续维持和挖掘这样的关系。"

企业参会者可以在企业会议室（Corporate Meeting Rooms），与来自世界各地的外部法律顾问会面，也可以使用会客区。

"即使在线上，年会还是能为企业法务提供众多与外部律师会面的机会。INTA将采用新技术来实现一对一的会议，这也是年会的重要组成部分。"Rickles先生指出。

瑞士 MF Brands 集团的知识产权总监 Zeeger Vink 也非常关注着这一点。"我们的知识产权团队很喜欢这种新形式，因为可以有更多人参加我们组织的外部顾问见面会"他说。

企业见面会（Corporate Meet-Ups）将为企业会员提供在非正式的轻松环境下与全球同行会面和互动的机会。每场会议将由主持人主持，参会人数被限制在十人左右的INTA企业会员的范围内。

热门项目"圆桌讨论会"（Table Topics）也在每天的日程中。在年会期间，关于各种商标和职业发展主题的讨论将在上午11:00和下午6:00（美东时间）进行。企业也会参与到主持人当中。

另一个帮助您拓展人脉的活动——快速交流会（Speed Networking）将从11月9-20日全天，从早6:00至晚7:00（美东时间）

分次进行，为所处不同时区的参会者提供便利。在过去几个月为应对新冠疫情，INTA已成功举办多场线上快速交流会。

"线上快速交流会才是真正的创新！INTA又一次提高了会员参与的标准，"尼日利亚 Benchmac & Ince 的管理合伙人Ike C Ibeku说，他最近刚参加过一次线上活动。

11月11-12日和16-20日将提供大量的社交活动（Social Networking），通过直播和录播的方式，以运动、健康、品鉴和体验等各种帮助放松身心的项目为主题。

英国Stephens Scown LLP 知识产权和技术部门负责人Ben Travers计划充分利用这些机会。"我们与国外律师的沟通至关重要，INTA一直以来都是我们海外联系渠道的重要组成部分，"他说。"今年这种沟通虽在线上但没关系，重要的是沟通得以实现。"

2020年会和领导层会议的早鸟报名已经开放。抓紧时间，尽快报名，在众多的教育论坛、圆桌讨论会、快速交流会、和私人会面中定制您的参会计划！

国际商标协会举行简报会讨论新的WIPO PROOF服务

国际商标协会（INTA）成员最近有机会了解WIPO PROOF，这是世界知识产权组织（WIPO）新推出的用于追踪知识产权文件及防止文件被滥用盗用的服务。

6月17日召开的简报会由商标局实践委员会（Trademark Office Practice Committee）底下的马德里小组委员会（Madrid Subcommittee）主席Christine Repond（瑞士诺华制药公司）主持。Patimo先生向团队介绍了WIPO PROOF服务。WIPO PROOF于5月

27日推出，是一项新的IP业务，可以为任何文件生成一个包含日期时间戳的数字指纹，以证明该文件在特定时间点就已存在并且自该时间点后未被修改过。

"WIPO PROOF 可视为是数字化的公证"

Patimo先生介绍，此项新服务是对WIPO现有知识产权系统的补充，用于保护容易被滥用或盗用的数字智慧财产，包括商业秘密、来自研发的超大数据集（data sets）、

创意作品、设计或任何其他具有价值但尚不准备进行知识产权登记或尚不适合登记的文件。他说，这项服务可视为是数字化的公证服务。

他现场演示了WIPO PROOF服务流程，解释了这种快速、实惠、保密性高的服务的好处。

成员们询问了这个新工具的全球覆盖面——该工具将有九种语言版本——以及该工具在庞大的利益相关群体中的接受度问

[转下页](#)

协会新闻和委员会更新

国际商标协会举行简报会讨论新的WIPO PROOF服务 [接上页](#)

题。讨论还涉及了个人、公司、知识产权从业者如何使用该系统的问题。

其他话题涉及该工具在商标业务上的具体用途，例如在续展程序中提供积极使用证据（这在亚洲尤为相关）以及在美国州级

（state-level）商标保护体系里提供积极使用证据，州级保护不以获得联邦级别（federal-level）商标注册为前提。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确性，但读者如有特别关注的信息，应对其准

确性进行自主确认。

翻译：黄雪芳
麦仕奇（Marks & Clerk）北京

应对社交媒体上的侵权

本文属于对INTA会员进行的一对一访谈系列，这些会员需要在社交媒体上同时推广和保护品牌，并要保持二者之间的微妙平衡。国际商标协会互联网委员会完成了这系列访谈，重点关注会员单位在日益扩张的社交媒体舞台上如何处理商标问题——包括第三方在粉丝网站和批评网站上对品牌的使用；标签、句柄和关键字——并讨论品牌所有人的最佳实践和他们的愿望清单。

INTA董事会成员兼副总裁Zeeger Vink是MF品牌集团的知识产权总监，MF品牌集团是一家瑞士公司，旗下拥有多个时尚品牌，最知名的是Lacoste，此外还包括Gant、Aigle、Tecnifibre和The Kooples。Vink先生所在的部门既要保证公司的新品牌得到商标保护，也要加强公司现有全球品牌的权利保护和行使。作为一家时装公司，社交媒体是其营销策略的重要组成部分，尤其是年轻人在其客户群体中占很大一部分的情况下。

您的公司目前在社交媒体和移动应用程序领域面临哪些类型的知识产权侵权？

与时尚行业中的许多公司一样，MF品牌集团也面对大量未经授权而通过社交媒体

和移动应用程序使用我们品牌以及售卖假冒产品的行为。社交媒体平台和站点为假冒者和目标受众之间提供了直接渠道，因此这些侵权行为尤其令人担忧，必须予以解决。但是，这也有点复杂。社交媒体平台是假冒活动和商标侵权的中介，而MF品牌集团也是其中一些平台的业务合作伙伴，利用这些平台进行广告和开展有针对性的营销活动来推广我们的品牌和内容。

与贵公司遭受的其他知识产权侵权相比，您认为贵公司在社交媒体和移动应用程序领域遭受的知识产权侵权可算是严重呢，还是一般？

严重，虽说对于时尚行业的企业而言也算平常。我们面对着大量的侵权和假冒产品，并且最近几年数量增长很快。我们每天要花费好几个小时来处理这些问题，与外部供应商一起确认侵权行为和/或假冒商品，常常是国际性的，出现在各个不同平台上。

关于如何对付在社交媒体上滥用您客户或公司品牌的用户，您是否有什么最佳做法或建议？

由于这些社交媒体平台在消费者中拥有广泛的影响力，因此从长远来看，仅通过法律机制——例如，下架——按个案情况来解决侵权和假冒问题并不是有效的策略。品牌

权利人应该做的是，团结起来，向社交媒体公司施加商业压力，通过平台来解决侵权和假冒问题。

如前所述，社交媒体公司通常是我们的业务合作伙伴，而我们享有选择与谁开展业务最终决定权。如果品牌所有人一致行动，与社交媒体公司进行谈判，则我们可以从上游讨论此问题，促进平台采用某些标准，使其用户在社交媒体网站和应用上售假和/或发布侵权内容都没那么容易了。例如，可以提高卖方透明度及采取更主动的措施筛查假冒产品。品牌和社交媒体的利益最终是一致的，因为他们都是消费者驱动型企业。当社交媒体越来越意识到提供干净、可信的平台符合他们的利益，可能就会实现重大而积极的改变。

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：李璆峰
审校：宫智民
北京市立方律师事务所

协会新闻和委员会更新

亚太地区的非传统商标

马来西亚新的《2019年商标法案》于2019年12月底生效，其中特别规定了对形状、颜色、气味和声音等非传统商标的认定问题。这对于司法而言是一个巨大的进步，因为非传统商标（NTM）的所有者长期以来所受到的保护水平很低，甚至根本不存在。2019年底，非传统商标委员会亚太分会研究了该地区非传统商标（NTM）当前的保护现状。本文的目的是为了及时地对这些结果进行简短的讨论并提供观察结果。

这项研究是由委员会成员在自愿的基础上进行的。且并非亚太地区内所有的司法辖区都包括在内。我们获得了有关澳大利亚、中国、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、新西兰、新加坡、中国台湾和泰国的信息。值得注意的是，较小的太平洋岛国，例如斐济、汤加和巴布亚新几内亚，以及一些较大的经济体，例如越南，韩国和菲律宾未涵盖在内。

我们向10个司法辖区内的专家提出了三组问题。

1. 基于获得显著性，是否可以接受原本没有显著性，因此难以注册的非传统商标（NTM）？如果是这样，根据获得显著性可以注册哪些类型的商标，可以并且应该提交哪些类型的证据？提供您所在辖区基于获得显著性而被接受的非传统商标（NTM）的示例。

令人欣慰的是，除印度尼西亚之外的所有其他国家（参见下文）都表示，他们已经（或将很快）为各种非传统商标（NTM）提供保护，并允许所有者以已获得显著性的证

据来支持其申请。如您所料，所有者注册非传统商标（NTM）的难易程度确实有所不同。

印度尼西亚在理论上允许非传统商标（NTM）的注册，但是实践中却很难注册该等商标。这是因为所有者可能不会通过提交获得显著性的相关证据来支持其商标申请。与之相对，非传统商标（NTM）在提交注册申请时必须具有固有显著性。当地的建议是附加一个具有独创性的元素（例如给瓶子形状标识加一个的签），这当然这也会大大降低所提供保护的级别。因此是不理想的。

回到那些允许提供证据支持的司法辖区，通常要求以宣誓书或法定声明（或同等文件）的形式提出，并且应包括特定国家/地区的信息，例如：

- 首次使用日期；
- 年度广告支出；
- 年收入；
- 市场份额；
- 使用商标示例；
- 宣传材料；和
- 消费者认可的调查证据。

特别令人感兴趣的是，提供证据证明非传统商标（NTM）的所有者已经花了很多时间和金钱来向客户（和公众）介绍非传统商标（NTM）的商标重要意义是具有帮助作用的。其中一个例子就是宣传材料中将标识的形状或颜色强调作为商标。这甚至可能包括在广告中的明确声明，例如“当您看到黄色时，您知道它就是我们”（以上广告语为我虚构）。

2. 将非传统商标（NTM）与传统商标进行比较时，如何解释侵权的法律认定？例如，如果您注册了3D商标，但有人使用2D商标，这会构成侵权吗？如果一个非传统商标（NTM）组合了形状、声音和颜色等不同元素，那么仅使用其中之一会侵犯该商标吗？

提供非传统商标（NTM）注册的所有国家/地区均对其侵权行为进行了规定。但是，似乎没有普遍适用的专门针对非传统商标（NTM）的侵权判定条款。相反，非传统商标（NTM）的所有者必须依据一般的商标侵权判定条款。由于缺乏有效的判例法，这意味着对于大多数司法辖区而言，上述问题的答案可能是不确定的。

这也是情有可原的。非传统商标（NTM）可能不应获得额外的保护。但是，同样地，在一个非传统商标（NTM）侵权的典型判例很少广泛传播的地区，缺乏立法指导可能会导致法院不愿判定侵权，或者至少尝试寻找方法规避这一问题。

除了印度尼西亚（几乎没有非传统商标（NTM）用以执行）之外，中国香港和新加坡似乎最不可能宽泛解释其法律，以赋予非传统商标（NTM）强大的执行权。这些国家/地区的专家似乎觉得存在不多的判例法认为2D和3D标识可能不会相互侵犯，并且包含多个元素（例如形状、颜色和位置）的非传统商标（NTM）很难阻止仅使用其中一个元素的情况。这并不代表说其他国家更好。只是所使用的语言表明在其他地方可能有更大的成功空间。

困难的是，并非所有非传统商标（NTM）都是相同的。我们宽泛地使用该术

转下页

协会新闻和委员会更新

亚太地区的非传统商标 [接上页](#)

语来指代不是单词或logo等的任何事物。但是有这么多不同类型的非传统商标（NTM）（形状，声音，颜色，气味，位置，全息图，味道，动画），很难想象立法机关将其完全编纂出所需要的冗长的回应。也许最好把它留给法院，以便随着时间的推移来解决。

支持较小的经济体和欠发达的知识产权机构（IPOs）的重任可能落在我们和知识产权机构（IPOs）身上。事实上，这很可能会变成一个地缘政治问题，即使它还没有变成。想想中国的“一带一路”工程吧。

3. 在您的司法辖区内，非传统商标（NTM）是否已成功实施侵权诉讼？如是，请提供注册的非传统商标（NTM）的示例以及侵权商标的示例。

尽管不是很多，也大约有一半的国家似乎拥有像样的判例法。但是，有很多意见是

关于各国在没有本地习惯法先例的情况下将目光投向何处。其中很多国家表示他们将向英国看齐以获得支持。

结论

从经济和法律上来说，亚太地区是地球上最多样化的地区之一。它包含用于识别、保护和执行非传统商标（NTM）的各种系统。一些国家的立法机关和法院正在推进相当自由和具有前瞻性的法律发展，而另一些国家则在拖拉这个众所周知的锚点。

对于非传统商标（NTM）的所有者，最直接的方法是通过获得显著性的证据来支持您的商标申请。您需要制定一个早期计划，在非传统商标（NTM）进入市场几年后，您将如何使用它，使自己处于未来拥有它们的最佳位置。

从中长期来看，当地的知识产权机构（IPOs）将继续彼此互动，并与当地的司法

机关和立法机关进行互动。国际商标协会（INTA）继续通过组织活动和促进对话支持这项多边工作。

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：Jonathan Aumonier, Ward AJ Park
Wellington, 新西兰

翻译：叶剑媚
北京市金杜律师事务所上海分所

著作权为声音的商标保护提供补充

声音商标在世界许多地区都受到保护，近年来，随着技术促使非传统商标获得更普遍接受度和注册，声音商标的认可度也得到了提升。

背景

世界知识产权组织（WIPO）通过的《声音商标电子管理建议》强调，技术进步促进了声音商标的申请。WIPO的建议针对

电子申请和纸质申请两种方式，给出了对声音进行录制和再现的最佳方式建议。

再现可能针对的是音乐作品，或不具有音乐性质的声音（例如狮子的吼声），而这些声音很难以人类可识别的形式在纸上进行再现。在这种情况下，商标可以以声波的形式嵌入电子介质中，也可以通过文字对该声音进行描述，说明所使用的乐器、演奏的音符和/或声音的长度或其他特征。

不论其以何种方式再现，声音商标仍然必须：（1）符合注册要求，并且（2）有商标的功能。当消费者无法通过该声音商标

识别商品或服务的来源，或者声音商标只是描述其指定商品或服务的特征时，则该商标可能无法获得商标保护。在这种情况下，著作权可以作为保护声音的另一个权利基础。

著作权和伯尔尼公约

著作权对音乐作品（乐曲和歌词）和录音制品（音乐作品的演奏录音）所提供的保护，与著作权为其他形式的作者权利所提供的保护基本一样。在评估是否能够获得著作权保护时，其中一个问题就是该作品是否具

[转下页](#)

著作权为声音的商标保护提供补充 [接上页](#)

有独创性，即所述作者创作了该作品。其他包括权属等问题，在很大程度上取决于作品的创作地以及作品是否具有足够的创造性。

著作权保护的作者权利是通过在有形的表达媒介中固定作品而产生的，《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》中也是这样规定的。许多国家是该公约的成员。根据《伯尔尼公约》，创作于某个成员国的作品在另一个成员国也受著作权保护，其保护程度至少要达到如该作品是由该成员国的公民创作的一样。

声音标识的作者权利必须与著作权所有权进行区分。在大多数国家，作品的创作者通常是该作品的任何著作权的第一个所有权人。创作者的权利可以分为精神权利和经济权利。权利的不同性质可能会影响商标的使用、保护和维权方式。成文法域可能会推定，基于雇佣关系创作的作品，其中的经济权利已转让给了雇佣方，而作者-创作者保留了作者权。

相比而言，美国则有一套完善的职务作品制度，其中作者权利和著作权所有权从一开始就可以基于真实的雇员-雇主关系，或在一定限制条件下的委托关系来确立。这样就可以让委托人或单位可以同时享有经济权利和作者权利（如有）。

“声音完全有可能同时得商标保护和著作权保护。”

在成文法域，音乐作品的著作权天然归于作者，而录音制品则规制为著作权的邻接权。这是因为录音的创作者（例如表演艺术家或录音制品制作人）不被视为作者。而在美国，音乐作品和录音制品均受著作权保护，但是作为两项独立的作品受到保护。

例如，英特尔拥有名为“INTEL SPIRAL”（注册号SR0000787475）的

声音的美国版权登记，该声音由Walter Werzowa创作，其因20世纪80年代后期与Edelweiss乐队的合作而闻名。2017年，美国版权局以缺乏创造力为由，拒绝将INTEL SPIRAL作为音乐作品进行登记进行著作权保护，但由于其结合了声音设计与其他原创性的和可感知的作品元素，因而批准将其登记为录音制品。

作者能够成为受著作权保护作品的原始所有人，取决于几个因素。根据美国法律，如果存在真实的雇员-雇主关系，作品的作者是雇员，作品是在受雇期间和雇员的工作范围内创作的，则雇主享有该受著作权保护作品的所有权。符合一定条件的委托作品也可以通过书面协议约定为职务作品。如果著作权不是在传统的雇员-雇主关系期间和范围内产生的，或者不属于委托职务作品，则所有权一般属于个人创作者。

根据《伯尔尼公约》，在大多数法域，固定在有形表达媒介上的作品自动获得著作权保护（参见伯尔尼公约第2第（2）款），不需要满足任何其他要求。实际上，《伯尔尼公约》禁止以履行相关手续作为著作权保护的条件（伯尔尼公约第5条第（2）款）。正是由于这一规定，美国很多年都没有加入《伯尔尼公约》。时至今日，美国仍对及时进行版权登记的权利人提供一些额外的利益。

声音著作权维权

著作权保护可以超出商标保护的范畴，为所有权人提供其他层面的救济，例如法定赔偿。

要成功主张商标权，可能必须要确定存在混淆的可能性，然而，这在有些案件中并

不容易做到。而对于著作权，所有权人必须证明对被保护表达的抄袭。

在确定是否应该使用、应用、强调著作权保护或进行著作权维权时，了解著作权法和商标法之间的概念差异非常重要。商标保护消费者和企业所有人。商标的主要目的是指定商品来源。而著作权与作者身份有关，主张侵权旨在纠正未经授权而使用被保护表达的行为。

声音商标的保护必然具有地域限制，并且还受限于商标注册指定的特定类型商品或服务。《伯尔尼公约》规定了著作权在所有成员国都受到保护，权利人可以在侵权商品发行地区维权，而无需在法域拥有著作权登记。相对于经济权利，作者权利可能使个人作者拥有对作品的主要控制权，这可能会使权利行使复杂化，除非品牌所有人没有与作品创作者达成合作。

“在大多数国家，作品的创作者通常是该作品相关著作权的首个所有人。”

商标和著作权保护在适用上可能存在不严格的负相关关系。虽然不能说绝对如此，但是较长的作品可能会有更多的著作权保护的权益，因为有更多的作者权利可以保护。那么，对于四个等长音符，是否有足够的作者权利可受著作权保护呢？较为简单的作品可能更容易通过商标获得保护，因为消费者更容易将简短的内容视为表示商品来源的缩写或符号。

对于著作权维权，著作权作者权利的举证责任可能低于商标所有权。通常推定作者拥有著作权，如果案件的原告或请求人是著作权登记证书中标明的主体，就更没有问题了。当然，如果存在多个作者，或者如果是被许可人主张权利，可能会有些变化。被许可人通常必须证明所有权关系链。

[转下页](#)

著作权为声音的商标保护提供补充 接上页

对于注册商标也有类似的权利人推定。但是，对于未注册商标可能会比较困难。要主张未注册的商标，请求人需要证明其拥有普通法权利，可能会比较麻烦。

著作权虽然期限较长，但也是有期限的。音乐作品的期限可能等于作者的寿命加上70年。《伯尔尼公约》第2006/116/EC号指令要求大多数作品至少受到50年保护，而欧盟指令（第2011/77/EU号指令）规定了作者死亡后70年。著作权期限受首次出版日期和创作地等特定因素的影响，长短可能有很大不同。

著作权最终都会过期，而商标如果及时续展，则可以永久存在。然而，要实现全球范围内的商标保护，即使通过如《马德里协定》等多法域平台，成本也可能极其昂贵。在决定是否在多个法域维持注册时，成本必然是考虑因素。

而著作权不需要像商标保护那样需要使用、维持声明、续展，甚至不需要注册，当然在美国，履行某些手续可能带来一些额外的好处，不同国家也可能存在不同的著作权终止或归还权。

“著作权保护可以超出商标保护的范

围，为所有权人提供其他层面的救济，例如法定赔偿。”

音乐声音的著作权所有权人对其作品拥有广泛的控制权。他们可以对复制、公开表演权利的许可或转让进行限制，甚至可以限制作品在特定地理区域的发行。最重要的是，与商标法截然不同，著作权法在声音作品维权方面具有悠久的判例历史和丰富的法律手段。著作权保护范围从剽窃（即抄袭他人作品）到未授权使用受保护原创作品的一部分或全部。

有些情况下，根据商标法无法认定混淆可能性，但是，如果主张著作权侵权，司法鉴定可能找到与原始声音相似或擅自使用的证据，最常见的是旋律相同，有时可能是和声，也有极少数是音乐节奏。

声音完全有可能同时受到商标和著作权的保护，权利人可以根据相关法域的规定，主张一项或两项权利。一个著名的例子是《二十世纪福克斯号角》专辑，由阿尔弗雷德·纽曼（Alfred Newman）于1933年创作，在美国既进行了商标注册（第2000732号），也进行了著作权注册（注册号为803046）。

根据美国版权局2017年《美国版权局惯例汇编》第三版第313.4（C）节，仅包含少数音符的短音乐单元（或音乐理论中的乐节），例如钟声、由三个音符组成的商标、或只含单一音调的录音，均不享有著作权，“即使该音乐单元是新颖的或独特的”，但它们可能在商标法下最终作为声音商标受到保护。

结论

著作权可以对商标法的保护进行补充，但不能代替商标保护。此外，商标法和著作权法可能重叠，从而为保护声音提供了扩展工具。

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：Juan Carlos Durand Grahammer, Durand Abogados, 秘鲁利马，版权委员会

审校：Paul Supnik, Paul Supnik律师事务所，美国加利福尼亚比弗利山，形象权委员会

翻译：宫智民
北京市立方律师事务所

加密货币与商标：颇具挑战

在过去的几年中，加密货币一直是备受投资关注的主题。支持底层区块链技术的人们称赞它为从投票到跟踪食品供应等一切问题的解决方案。加密货币日益普及，使得每个法律领域都可能需要在某个时刻想办法解决该技术问题；这个过程已经在商标法等法律领域开始了。尽管加密货币具有“革命性”技术的地位，但法院

在将实体商标法适用于区块链技术时并不费力。无论如何，区块链技术已经提出并将可能继续给商标权人带来实际问题。

加密货币与区块链技术

尽管加密货币可能具有多种特征，但最著名的货币——例如比特币——是基于

去中心化区块链技术的。区块链的副本（也可以称为分布式账本）可以保存在多个位置，即网络的节点中。交易可以通过向区块链添加标识了新所有者的新账目来记录。但是，只有通过网络用户的集体协议验证交易后，新账目才会添加到区块链中。交易通常是匿名的（或至少使用别名），因为查看区块链的人将无法确定交

转下页

本期特写

加密货币与商标：颇具挑战 [接上页](#)

易各方的名称。取而代之的是，区块链包含一个与一方（例如，用户的比特币钱包的地址）相对应的地址（例如，一串字母数字字符）。但是，并非所有的加密货币和区块链都是相同的。例如，某些加密货币使用由单个公司控制的集中式账本，而不是分布式账本。

商标案件中的实体法适用

区块链技术的各种特征——尤其是其分布式性质——可能会在实体法的适用方面带来挑战。但目前法院已经迎接了挑战：“普通法体系的历史中出现过法律适用于新场景的情况，”但是“当法律的基本原则前后一致且清晰时，它们可能会适应新的事实模式。”

(United States v. Ulbricht, 31 F. Supp. 3d 540, 565-566 (S.D.N.Y. 2014))

（该判决否定了某刑事被告的论点，该被告认为经营可用加密货币交易毒品和黑客软件的丝路（Silk Road）网站无需承担刑事责任，因为这种行为之前从未被认为构成参与毒品走私阴谋、持续性犯罪组织、计算机黑客阴谋和洗钱阴谋的罪行）。

法院在商标侵权诉讼中也已将现有的实体法适用于加密货币和区块链技术。例如，在阿里巴巴集团控股有限公司诉阿里巴巴币基金会案（Alibaba Group Holding Ltd. v. Alibabacoin Foundation）中，电子商务巨头阿里巴巴申请对阿里巴巴币基金会——该公司正在营销一种名为“AlibabaCoin”的加密货币，侵犯了阿里巴巴的商标权——采取临时禁令（preliminary injunction）（Alibaba Grp.

Holding Ltd. v. Alibabacoin Found., No. 18-CV-2897 (JPO), 2018 U.S. Dist. LEXIS 180884, (S.D.N.Y. Oct. 22, 2018), 第1-2页）。为了确立对阿里巴巴币基金会的人身管辖权，阿里巴巴提供了证据，表明至少一位纽约居民至少三次购买了阿里巴巴币（同前注，第8页）。作为回应，阿里巴巴币基金会辩称这些交易并非在美国发生，而是在位于白俄罗斯明斯克的服务器上的集中式账本中进行（同前注，第8-9页）。法院不同意，并将案件情况比喻为更传统的金融交易：

当某人使用她的借记卡从州外供应商处进行在线购买时……这会限制通常的惯例，即交易发生在处理买方银行业务的服务器的潜在远程位置，而不是在买方单击使她遵守销售条款的按钮的位置。

（同前注，第9页）因此，法院拒绝了关于分类账位置影响合法目的交易位置的提议。法院还驳回了阿里巴巴币基金会的论点，该基金会认为阿里巴巴一再表示对进入加密货币领域不感兴趣的说法构成了对阿里巴巴在加密货币领域的商标权的放弃（同前注，第17页）（“接受这种放弃的观点将使美国商标法在很大程度上无效。”）。对于那些拒绝进入加密货币市场但仍希望在该领域保护其商标的商标权人来说，这可能是一个有用的裁决。

其他实体商标裁决同样表明，加密货币和区块链技术并未被视为特殊类别。例如，在Telegram Messenger Inc. v. Lantah, LLC案中，Telegram正在开发一种称为“GRAM”的加密货币（Telegram Messenger Inc. v. Lantah, LLC, No. 18-cv-

02811-CRB, 2018 U.S. Dist. LEXIS 133908, at *2 (N.D. Cal. Aug. 8, 2018)）。Telegram已与投资者签订了购买协议，有权在发行时获得商定数量的GRAM（同前注，第3-4页）。随后，Lantah发起了一种也称为“GRAM”的加密货币的首次代币发行活动（同前注，第6页）。Telegram申请了临时禁令。Lantah辩称，Telegram并未确立商标先用权，因为其未证明有在先商业使用，从而将Telegram的筹款活动描述为“仅是将商标用于预期的商品或服务的‘意图’或‘准备’”（同前注，第10页）。法院不同意，并找到了与涉及更常见商品订购的过往案例的现成类比：

不可否认，Telegram的GRAM尚未发行。没关系。购买协议不仅仅是未来投资一段时间的协议。已履行的、具有约束力的购买协议——“Telegram已据此收取了超过15亿美元”，并且购买者通过这些协议在GRAMS中拥有既得认购权——向用户展示了商业活动。[] Telegram在向SEC记录销售时肯定认为它在从事商业活动，购买者在向Telegraph汇款时也肯定认为他们在参与商业活动。此外，法律支持这样一种观念，即使没有完成订单，接受订单也是一种使用。参见：例如，Geo. Washington Mint, Inc. v. Washington Mint, Inc., 349 F. Supp. 255, 260 (S.D. N.Y. 1972)（判决认为原告的客户已经订购了大量盘子，即使原告尚未完成这些订单，“证明原告为确定先用权而使用了商标”）；New West Corp. v. NYM Co. of Cal., Inc., 595 F.2d 1194, 1200 (9th Cir. 1979)（注意到有13,500名杂志订阅者，但没有提及订阅者的杂志是

[转下页](#)

加密货币与商标：颇具挑战 [接上页](#)

否实际上已交付。

(Telegram, 2018 U.S. Dist. LEXIS 133908, 第14-15页) 法院认为Telegram已确立了商标先用权, 并发出了临时禁令(同前注, 第25-26页, 维持原判, 782 Fed. Appx. 528, 530 (9th Cir. 2019)) (“尽管Telegram最终没有向其买家提供GRAM, 但地方法院的结论是, 这种售前活动表明Telegram在商业中的使用并非不合逻辑、不可信或没有记录支持。”)。

加密货币对商标权的实际影响

然而, 缺乏任何实质性影响并不意味着加密货币的日益普及将不会影响商标权人保护和行使其商标的能力。相反, 加密货币存在实际问题, 可能会激发不良行为, 并使商标权人更难保护其权利。

一些加密货币提供的匿名性为不良行为者实施违法计划提供了另一种方式。不良行为者不再需要在可能由警察监视的“情报藏匿地点”或秘密地点取回资金(或者, 在更复杂的计划中, 使用有友好的银行法的国家的外国银行帐户)。不良行为者反而可能会设置一个匿名的比特币钱包, 在暴露风险有限的情况下交付敲诈所得。

这种违法计划可能涉及不良行为者窃取商标权人的网站, 并要求以加密货币的形式勒索赎金以返还, 或出于恶意目的使用商标权人的商标来经营网站。在这种情况下, 商标权人可以依赖《反抢注消费者保护法》(ACPA)。例如, 在411Mania.com, LLC v. Doe案中, 一个不明身份的人通过更改注册信息盗窃了原告的网站,

并索要50,000美元的比特币作为赎金(411Mania.com, LLC v. Doe, No. 17-cv-00469 (LMB/IDD), 2017 U.S. Dist. LEXIS 149681, at *9 (E.D. Va. Aug. 24, 2017))。原告依据ACPA要求归还网站。为了胜诉, 原告必须证明其在被盗的域名中拥有普通法商标, 并且小偷有恶意利用其域名牟利的意图(同前注, 第12页)。原告能够根据案件事实轻松证明这些内容并恢复域名。

但是, 在ACPA诉讼中胜诉通常不足以让受害方完全恢复, 尤其是当使用加密货币进行支付的同时还以假名和不存在地址进行注册时。例如, 在411Mania.com案中, 原告追回了被盗网站, 但被迫为此花费了法律费用资源, 并且由于犯罪者仍然匿名, 因此无法追回这些费用。其他情况则更为极端。在Orchid Labs Incorporated v. Unknown Party, No. CV-18-00582-PHX-SMB (D. Ariz.)案中, 未知方注册了sale-orchid.com域名, 并设立了原告orchid.com网站的克隆(起诉状, 电子案件管理系统(以下简称“ECF”) No. 1)。未知方从原告的潜在投资者那里以加密货币的形式获得了数千美元(批准原告Orchid Labs, Inc.的缺席判决申请的命令, ECF No.41)。法院裁定赔偿额为被盗资金的利润的三倍, 以及律师费, 总额超过600,000美元(同前注)。但是鉴于未知方的匿名性, Orchid Labs几乎不可能获得该赔偿。

一些加密货币提供的匿名性也可能使案件的其他方面复杂化, 并进一步提高商标权人的成本。例如, 在Cvent, Inc. v. Cventcoin.com, No. 1:18-cv-00406-LO-JFA (E.D. Va.)案中, 商标权人起诉匿名

方, 指控其试图以Cventcoin的名义发行一种加密货币(起诉状, ECF No. 1)。商标权人被要求在《华盛顿时报》或《华盛顿邮报》上发布公告, 因为侵权人提供了虚假信息且无法发现其提供服务(发布本案公告的命令, ECF No. 20)。因此, 商标权人承担了发布公告的费用以及其律师起草要求法院允许以这种方式提供服务的申请的费用。尽管相关方尚未出售任何Cventcoins, 但这又是一个例子, 说明在侵权人能够保持匿名的情况下, 商标权人可能产生的额外费用。

加密货币的分布式性质也可能带来实际问题。在West v. ODaycoins.com, No. 14 CV 250 (S.D.N.Y.)案中, Kanye West基于一种名为“Coinye”的加密货币的开发和使用, 对多名被告提起商标侵权诉讼(起诉状, ECF No. 1)。开发团队的一名成员, 一位荷兰居民, 称他与纽约没有任何关系, 法院将之视为因缺乏人身管辖权而驳回的申请(命令, ECF No. 60)。作为回应, West先生辩称, 开发商必须遵守纽约的长臂管辖法令, 因为他在纽约为了采矿而营销、推广和提供Coinye加密货币(原告对驳回起诉申请异议的法律备忘录, ECF No.65)。尽管此案在问题解决之前就已和解, 但它表明了分布式网络对商标权人的潜在危险: 如果大多数用户不在一个地方受管辖, 行使商标权可能需要提出若干商标诉讼, 这可能会大大增加商标权人的成本。

迄今为止的判决并不一定表明法院最终不会以可能影响商标权人的方式将加密货币作为特殊案件对待。这已经发生在其

[转下页](#)

本期特写

加密货币与商标：颇具挑战 [接上页](#)

他法律领域。例如，至少有一个法院认为，就刑法而言，刑法禁止未经许可的汇款业务，比特币既不是“金钱”也不是“资金”，因为这些条款需要主权国家的参与（United States v. Petix, No. 15-CR-227A, 2016 U.S. Dist. LEXIS 165955, at *18-20 (W.D.N.Y. Dec. 1, 2016)）。但是，这似乎是少数派观点。参见，例如，United States v. Murgio, 209 F. Supp. 3d 698, 707 (S.D.N.Y.

2016)。迄今为止，这些案例还没有提出一些最棘手的问题，特别是关于某些加密货币的分布式性质。但是至少到目前为止，加密货币和区块链技术的主要影响是商标权人在维护其权利时面临的实际问题。

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：Brian Boerman, Sheridan Ross,
美国科罗拉多州丹佛

翻译：叶剑媚
北京市金杜律师事务所上海分所

在加拿大，保护令是否必要？

保护令在加拿大联邦法院引起司法争议已有一段时间。保护令的定义是使当事人能够将某些材料界定为机密材料，并规定收到此类文件和信息的当事人如何处理这些材料的命令。保护令必须由法院做出。许多律师和当事人都希望能获得保护令；一些法官认为其有责任签发此命令，另一些法官则认为保护令并无必要，因为当事人之间的保护性协议和/或默示承诺规则已经提供了足够的保护。

最近，加拿大联邦法院Locke法官对加拿大国家铁路公司诉BNSF铁路公司一案（案号：2019 FC 281 (CNR)）所做的判决中，法院对国际诉讼人的保护令申请做出了答复。该国际诉讼人申请保护令的目的是确保他们在加拿大提起知识产权纠纷诉讼时，机密信息可以获得充分保护。法院对此观点做出的答复是让“相关律师向其客户解释，保护性协议能够像保护令一样为其机密信息提供保护，并引用涉及该主题的判例。”（同上，第44页）。

通过分析加拿大联邦法院诉中机密信息保护的框架，审查联邦法院对授予（或拒绝授予）保护令所采取的不同方法并讨论保护令在商标诉讼中的优势，品牌商将会从中受益。

默示承诺和保密令

在默示承诺已经为诉讼当事人在诉讼中披露的机密信息提供保护的情况下，法院可能没必要再出具保护令。默示承诺仅限于保护在证据展示过程中披露的文件和信息，可以包括发明或制造工艺细节。默示承诺也可涵盖涉及供应商、客户、成本、销售额、营销以及诉讼当事人与非当事人之间的合同安排的信息。

加拿大的诉讼程序中必定包括（当事人）向法院作出的一项承诺，保证不将各方在证据展示过程中交换的信息和文件用于披露该信息和文件的程序以外的任何目的（CNR案，第20页）。在联邦法院，这

项承诺是默示性的，而在加拿大的其他一些法院，这种承诺被视为程序规则的一部分。参见《安大略省民事诉讼规则》第30.1条，RRO1990，第194号。

Juman诉Doucette一案（案号：2008 SCC 8）中，加拿大最高法院解释称，默示承诺存在的根基是法定的充分参与审前口头和文件证据展示的强制要求（同上，第20页）。违反承诺的行为可通过各种手段予以救济，包括中止或驳回诉讼，或进行抗辩，或者在没有较温和的救济措施的情况下，以违反对法院的承诺为由提起藐视法庭诉讼（同上，第29页）。

默示或视为承诺的必然结果是，一方当事人如果希望将文件和信息用于披露文件和信息的程序以外的任何目的，必须征得法院的同意（同上Juman案，第30页）。

默示承诺所涉及的是证据展示程序，而在向法院提交机密文件和信息时，可申请保密令以保护这些文件和信息。在没有保密令的情况下，向加拿大法院提交的材料属于公

[转下页](#)

在加拿大，保护令是否必要？ [接上页](#)

开文件，公众可以查阅这些文件，并用于任何目的。

加拿大最高法院在Sierra Club诉加拿大（财政部长）一案（2002 SCC 41）判决中，针对保密令设立了以下二步测试法（从如下判决第53段开始）：

1. 该命令对于防止重要利益（包括商业利益）在诉讼中遭受严重风险是必要的，因为合理的替代措施无法防止这种风险；以及
2. 保密令的正面效应，包括对民事诉讼当事人实现公平审判权利的影响，超过了其负面效应，包括对言论自由权的影响，在此情境下，言论自由权包括公开的法庭诉讼程序所涉及的公共利益。

保护令在加拿大的命运

保护令仅限于处理当事人之间交换的信息和文件。这类命令通常对将文件和信息指定为机密内容的程序做出规定。有些命令允许设置不同的保密类别，对每一类别进行不同程度的限制，并规定，向法庭提交机密文件之前（例如根据某项动议提交），当事人必须寻求一项附加命令，以涵盖这些文件。

针对寻求保护令的当事人需要满足与保密令相同的检验标准，还是适用经修改的检验标准这一问题，联邦法院最近的判决体现出相互矛盾的立场。

在Seedlings Life Science Ventures LLC诉Pfizer Canada Inc.一案（2018 FC 956(Seedlings)）中，Ahmed法官适用了Sierra Club一案判决第60段中给出的二步检验法，要求：

1. 涉案信息在所有相关时间都被视为机密信息，而且在权衡各种可能性后，披露

该信息可能会损害其所有权、商业和科学利益；以及

2. 涉案信息必须具有“机密性”，即在积累时有合理的保密预期”，而不是通过“诉讼当事人希望通过关闭法庭大门以对这些事实进行保密”来证明其机密性。

值得注意的是，这一检验标准并不包括因合理替代措施无法阻止某利益遭受风险而考量该命令是否必要。（CNR案判决第16-18页以及Seedlings案判决第24页）。相反，CNR案中，Locke法官认为，保密令的检验标准适用于保护令申请。最终，Locke法官判定，保护令并非必要，因为默示承诺和保护性协议（即当事人之间的书面协议，通常规定了与保护令相同的所有要素）是防止当事人利益面临风险的合理替代措施。（同上，第53页）。Locke法官的结论与

Prothonotary Tabib在Live Face on Web, LLC诉Soldan Fence and Metals (2009) Ltd. (2017 FC 858)一案判决中的观点一致。

Paid Search Engine Tools, LLC诉Google Canada Corporation, 2019 FC 559 (Paid Search) 一案是最近两个未遵循CNR案作出判决的案件之一，Phelan法官在本案中就一项被异议的动议授予了保护令。Phelan法官认可了AB Hassle 诉 Canada (Minister of National Health & Welfare) (1998), 1998 CanLII 8942 (FC) (AB Hassle) 一案中授予保护令的检验标准，并将保密令和保密令的检验标准区分开来。具体而言，保护令的授予并不要求缺乏合理的替代措施（AB Hassle案，第39-44页）。

dTechs EPM Ltd. 诉 British Columbia Hydro & Power Authority (2019 FC 539

(dTechs) 一案是最近第二个未遵循CNR案判决的案件，Lafrenière法官直面判例的法理冲突性内容，明确认为CNR一案中的动议法官没有考虑到Sierra Club一案中授予保护令所单独采用的独特且具有约束力的法律标准。dTechs案第62页；Sierra Club案第60页。

品牌商获益

虽然在加拿大，保护令更多地被用于专利侵权案件，但在某些商标纠纷案件中，保护令对相关当事人也同样有利。

在Paid Search一案中，Phelan法官解释说，“保护令是对默示承诺的补充。通过适当组织，保护令可以用默示承诺无法实现的方式带来明确性、确定性、条理性 and 可执行性。（同上，第53页）。

在dTechs一案中，Lafrenière法官确认保护令有如下益处：

1. 法院出具的命令清楚明确，并且命令（相对于协议）为双方所接受的方式也不会被否定；
2. 保护令的确定性会减少就保密事宜达成一致所需要的时间；
3. 保护令为一方提供了额外保证，即任何机密信息大范围传播所带来的损失风险都将减少，就任何违约行为均可进行迅速有效的补救。
4. 如果没有保护令，一方当事人就不能以清晰、明确和有条理的方式来消除默示承诺和保密令申请之间的差距。虽然消除差距不一定必要，但有备无患。能够达成保护性协议时，这种协议是有用的。只要判例法未对此给出确定答案，这种协议就是保护令的必要替代品。

[转下页](#)

本期特写

在加拿大，保护令是否必要？ [接上页](#)

在联邦法院审理的商标案件中，同时采用保护性协议和保护令对保护客户、市场预算、销售和供应商的机密信息以及其他通常被当事人视为机密的敏感信息而言非常有益。特别是，当诉讼当事人是直接竞争对手时，将高度机密信息的披露限制在少数代表各方当事人的个人（例如，律师、专家和某些指定的管理人员）范围内，这对所有当事

人都很重要。保护令弥补了保护性协议与法院之间的差距，从而保证各方当事人有机会在此类信息被提交法院、可被竞争对手获取之前，通过保密令寻求保护。

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：Tamara Ramsey, Dale & Lessmann
律师事务所，加拿大多伦多

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

“天空”是欧洲品牌商的极限——天空（Sky）公司诉SkyKick案解析

Sky Plc & Ors诉SkyKick UK Ltd & Anr一案的判决给品牌商吃了一剂定心丸，同时也让欧盟法院（CJEU）有机会思考指定商品/服务范围广度以及恶意的的问题。（CJEU案C-371/18，2020年1月29日）

宽泛描述和重复申请

欧盟商标（EUTM）的持有人自商标注册之日起均有五年的宽限期，在此期间，他们不必证明对商标的使用。这实际上给商标持有人一定时间，可以暂缓在相关商品和服务上使用商标。申请注册欧盟商标时，申请人经常会放心地指定许多商品和服务，因为他们知道，至少在五年内，他们不必证明对商标的使用。欧盟知识产权局（EUIPO）所接受的商品或服务描述范围比美国等其他地区都要宽泛，这也助长了这一做法。一个典型的例子是，申请欧盟商标时，“电脑软件”这一描述即可被接受；然而，在申请美国商标时，申请人则需要指明软件的功能（如电脑游戏软件）。

一些品牌商甚至通过所谓的商标常青化，试图进一步拓展宽泛描述所提供的保护。商标常青化是指在最近一次注册的宽限期（五年）即将结束时，针对该商标提交新的申请。有时，该新提出的（重复）申请可能增加指定的类别或商品，或对商标进行微调，但通常会和最近一次注册的商标完全一样。于是，品牌商重新获得五年的证明使用宽限期，可以将先前注册商标撤销（如有）而产生的权利损失降到最低。事实上，常青化一旦成功，便会使持有人在极宽泛的范围内获得绝对和无限期的垄断，即使持有人并没有在指定商品和服务上使用商标的真实意图。

然而，这种商标常青化可能违背了商标使用宽限期的精神和目的。正如《欧盟商标条例》（2017/1001）（EUTMR）的序言部分所述，“除非经实际使用，否则无理由对欧盟商标或用于对抗该些商标的任何在先注册商标实施保护。”五年宽限期届满时，商标若无正当理由仍未在欧盟

内被实际使用，该商标应可随时被撤销。（EUTMR第58条第（1）款第（a）项）。

SkyKick——商标无效主张

天空公司（Sky）针对SkyKick在Sky的各个商标注册中指定的商品和服务（从鞭子到漂白剂无所不包）上使用SKYKICK商标提起侵权诉讼。从表面上看，Sky和SkyKick提供的是不同的服务——Sky提供电视转播、宽带和电话服务，而SkyKick提供的是云迁移、云备份和云管理服务。虽然原被告的商标有一些近似，但两者在现实中可以说是被用于不同领域的活动。

然而，欧盟法律中没有可供SkyKick使用的清晰的抗辩理由，于是SkyKick采取反诉策略，主张宣告原告商标无效，理由是Sky注册商标所指定的商品和服务描述不清晰、不准确，并且Sky的注册申请是出于恶意。

（英格兰和威尔士）高等法院向CJEU提交了诸多问题，CJEU于2020年1月不负众望，作出判决。

[转下页](#)

“天空”是欧洲品牌商的极限——天空（Sky）公司诉SkyKick案解析 接上页

宽泛描述缺乏清晰性和准确性

SkyKick案的第一个关键问题是，包含如“电脑软件”等宽泛概念的商标注册是否可因为不够清晰、不够准确而被判无效。

负责就本案事宜向法院提供建议的佐审官（AG）Evgeni Tanchev于2019年10月16日提出了一份意见。他说，即使没有基于商品和服务缺乏清晰性和准确性的具体的无效理由，以诸如“计算机软件”为描述的商标注册也无正当性，且有悖于公共利益，因为这样的表述使品牌商在极宽泛的范围内独具垄断地位，无法通过其任何合法的商业利益来证明这种垄断具有合理性。在他看来，这些宽泛的表述与公共政策相违背，类似于IP TRANSLATOR案中关于类目的判决。特许专利律师协会，CJEU案C-307/10，2012年6月19日判决。

如果该意见被CJEU采纳，这将改变未来的欧盟商标申请策略，即从宽泛表述向更加具体的表述转变，但这也产生一个疑问，即现有的宽泛描述的注册商标是否可能无效。

CJEU的一项判决会使品牌商松一口气。在该判决中，CJEU认为指定的商品和服务不够清晰准确这一问题应该在注册前的商标审查程序中进行处理，因为欧盟法律没有规定已注册的商标可基于该理由被判无效。商标无效的理由已在相关法律中详尽列明，并不包括指定商品和服务缺乏清晰性、准确性。CJEU不同意佐审官关于宽泛表述违背公共政策的观点，认为公共政策并不适用于商标申请本身的特征（在此处则指对商品和服务的描述）。

虽然现有注册商标无需接受这方面的审查，但欧盟商标注册处今后可能改变新申请的审查政策，并认定“计算机软件”之类的宽泛描述不够清晰、准确。

英国高等法院在首次将案件提交欧盟法院时坚定认为“计算机软件”一词“太宽泛、不正当且违背公共利益”。英国脱欧后，当英国法院和欧盟法院之间的纽带断开，英国法院也将自由地采取和欧盟不同的审判方式，转向遵循其他（如美国一样）更严格的审判原则。

恶意和重复申请

SkyKick案判决的另一个关键点是恶意。恶意是无效理由之一，但欧盟法律并没有对恶意给出定义。SkyKick案中，欧盟法院称，恶意的前提是存在不诚实的思想状态或意图，但这并没有对恶意作出很明确的解释。

欧盟层面缺乏针对恶意的判例法，但承认必须考虑申请人在提交注册申请时的意图。恶意包括阻止第三方推广某产品的意图，或申请人明显在无意使用的情况下申请注册某商标，只为阻止第三方进入市场。Chocoladenfabriken Lindt & Sprungli AG诉Franz Hauswirth GmbH，CJEU案C529/07，2009年6月11日判决。

这便引出一个问题——该如何解释无意在指定商品和服务上使用商标的申请？更具体来说，CJEU针对SkyKick案作出的判决是否具有争议的重复申请（常青化）产生了任何影响？从这一方面来说，先前的判例法对恶意的判定设置了很高的门槛。

先判例——Pelikan 继续飞行

在Pelicantravel.com诉EUIPO（案号T-136/11，2012年12月13日判决）一案中，综合法院（GC）认同为避免未使用导致商标被撤回而针对同一商标进行重复申请可能构成恶意。然而实际情况是，撤销商标的诉请因缺乏恶意证据而被驳回。GC所采取的审判原则被认为对主张恶意的诉讼方设立了高门槛。

1998年，Pelikan公司将其PELIKAN标识注册为欧盟商标（见下），涵盖多个类别，包括第35类和第39类的类目。2003年，就在五年使用宽限期届满前，Pelikan为PELIKAN标识申请注册另一个欧盟商标，涵盖不同类别范围，包括第35、39类中的许多服务，标识图形略有改动。2008年，Pelicantravel.com提起诉讼，基于未使用这一理由请求撤销较早注册的PELIKAN欧盟商标，并胜诉；Pelicantravel.com也提起另一诉讼，基于恶意申请这一理由请求撤销较晚的PELIKAN欧盟商标。

较早注册的179226号欧盟商标（1998年）较晚注册的3325941号欧盟商标（2008年）

尽管法院认为两个商标并无明显差异，且基于持有人未在第35类和39类下使用该商标判定撤销较早的欧盟商标，但也判定恶意申请不成立。Pelikan在2003年的年报中暗示其改动商标的意图是使其看起来更具现代感，以纪念公司成立125周年。该申请被视为Pelikan合法行使独家权利，以适应更新的（更加具体因而缩

转下页

“天空”是欧洲品牌商的极限——天空（Sky）公司诉SkyKick案解析 [接上页](#)

小了的服务范围，这属于正常的商业行为。

尽管申请人多年来并未向第三方提供第35类和第39类服务，但并无证据证明该申请属于虚假申请、无商业意义，也无明确证据显示Pelikan试图滥用其权利。对方的指控仅是对Pelikan行为和动机的怀疑，并不足以证明其具有恶意。于是，由于恶意证据不足，善意推论成立。

Monopoly——更加严格的判定手段

1998至2010年，Hasbro公司为MONOPOLY文字标识进行了三次欧盟商标注册，涵盖诸多类别。2011年，Hasbro成功将MONOPOLY再次注册为欧盟商标，涵盖类别与以往相同。某第三方针对该2011年注册的商标提出无效申请，主张该申请是出于恶意提出，目的是规避相关的使用要求。

该案诉至欧盟知识产权局上诉委员会（2019年7月22日，R 1849/2017-2号），现已上诉至综合法院（GC）审理（案号T-663/19）。法院认为在案证据是为证明恶意。而商标注册申请一般出于多种原因，包括无需证明真实使用所产生的高性价比的事实，并不能证明重复申请策略的正当性。此外，将在新申请中加入核心利益领域以及任何扩展的利益领域视为正常行业操作的观点，非但没有帮助，反而被认为是证明了再次申请是有意为之的策略。这一再次申请的策略背后缺乏商业逻辑。这一切情形均意味着该欧盟商标持有者确实在有意利用欧盟商标规定，人为创造这样一个情境，使其不必

证明在所提及的商品和服务上真实使用了先前注册的商标。最终，该商标注册在先前注册所涵盖的商品和服务类别下被宣告无效，但在新扩展商品和服务类别下维持有效。

这一裁决针对重复申请提出了更加严格的判定手段，但由于该裁决是由上诉委员会而非任何高等法院作出，所以它并不被认为取代了较早比较宽松的Pelikan案的判决。

SkyKick 判决所涉及的恶意问题

审判该提交至CJEU案件的英国法官注意到，Sky公司的一个策略就是为其商标寻求非常大范围的保护，不论这样做是否具有商业合理性。于是产生了一个问题，即如果申请人没有在特定商品和服务上使用商标的意图，那么该申请是否出于恶意。

CJEU认为，满足下列情形之一的，无意图在指定商品和服务上使用商标却进行商标注册即构成恶意：（1）申请人有意以不符合行业惯例的方式削弱第三方的利益；或（2）申请人有意在甚至没有具体第三方目标的情况下，因商标功能范围以外的目的（特别是指明商品来源这一本质目的）获得专有权。

无使用意图可能导致商标无效这一原则可能给品牌商带来麻烦。然而，该原则存在一些例外和说明，将给品牌商带来一些宽慰。

首先，CJEU明确，提交申请时，申请人无需指明甚至无需确切知晓其可能在哪些商品和服务上使用商标。即使在申请时不存在针对这些商品和服务的经济活动，

也并不足以证明恶意申请。申请人有五年的时间开启对商标的使用。

其次，CJEU认为，如果“申请无合理根据”，在无意图在任何指定商品和服务上使用商标的情况下提交申请可能构成恶意。然而，单凭这一点并不足以证明恶意。

第三，也是最重要的一点，CJEU认为，必须存在“客观、相关和连贯的迹象”表明该申请的目的是以违背诚信原则的方式削弱第三方利益，或是为了经认可的商标功能以外的目的获得专有权。

这些观点表明，第一次注册的五年内，商标不会轻易被宣告无效，即使该商标在申请时并未在指定商品和服务上使用，且申请人不知道会何时使用。如果有证据可以证明申请人在注册时并无使用商标的意图，情况就可能有所不同，但那样确凿的证据是很少见的。如果申请人继而重复为该商标提交申请，指定同样宽泛的商品和服务，仍不在其上使用商标，并且也无可能开始使用商标的迹象，那么法院或注册机构便可怀疑该行为模式表明了恶意。

然而，SkyKick案似乎设立了一个高标准——必须要存在“客观、相关和连贯的迹象”。“客观”想必意思就是并非对嫌疑人的主观怀疑。“相关”的意思不言而喻。“连贯”可能表明在一段时期内发生，或者在逻辑上不存在矛盾。此外，该些迹象必须表明申请人有意削弱第三方利益或为不正当目的获得专有权（此为对该标准的同义解释）。因此，那些潜在嫌疑人便有一系列要素需要证明。

[转下页](#)

“天空”是欧洲品牌商的极限——天空（Sky）公司诉SkyKick案解析 接上页

但是，如果缺乏商标使用意图适用于申请说明中的一些商品和服务，恶意便仅影响这些商品和服务，而并非整个申请。这一点对于权利持有者来说极为有利。

SkyKick案中向CJEU提交的问题并没有明确涉及常青化，但从侧面看，这些申请至少意图在某种程度上对超出非使用期限的不使用行为进行扩展保护，因此以上结论也从侧面适用于这些案件。

后续

之后，该案被发回英国高等法院进行进一步审理。在2020年4月29日作出的一项判决中，法院适用CJEU对该案事实所作出的裁决，认定Sky公司的行为存在部分恶意，理由有三：首先，Sky无意在一些商品和服务（例如漂白剂、绝缘材料和鞭子）上使用该商标，且没有可预见的迹象表明其可能具有使用的意图。其次，Sky已使用商标的类别过于宽泛，其无法也从未打算在所指明类别（如“计算机软件”）全范围内使用商标，却在商标所使用的商品和服务描述中涵盖相关类别（如第9类）的所有商品和服务。法院还认为，Sky有意采取策略，为其商标寻求宽泛保护，不论该行为是否具有商业合理性，且其提出这些申请是有意为商标功能范围以外的目的获得专有权，即单纯将其作为在侵权或异议程序中对抗第三方的法律武器。

于是，考虑到Sky公司的意图，诸如“计算机软件；通过互联网提供的计算机软件；数据存储”和“通过计算机或计算机网络访问和检索信息/数据的计算机服务”

这些表述均被视为过于宽泛，相关申请为出于恶意提出。相应地，这些表述的使用领域也受到限制。

因此，软件被限缩为“作为电视、视频录制或家庭娱乐设备或服务、电信设备或服务的一部分提供或与之连接的软件；电子日历软件、通过移动电话和平板电脑访问音频、视频和音视频内容的软件以及游戏软件”。数据存储被限缩为“存储音频、视频和音视频内容和文件”。“连接数据库的计算机软件和电信设备”中的“数据库”的范围被限缩至“音频、视频和音视频内容和文件的数据库”。“访问和检索信息/数据的计算机服务”中的“信息/数据”的范围被限缩至“音频、视频和音视频内容和文件”。其他术语如“电信服务；电子邮件服务；互联网门户服务”则没有受到影响。

法庭并没有涉及审判所依据的范围以外的任何商品和服务，尽管侵权主张引用涵盖了全部范围。但是，Sky被要求正式撤回其与这些额外行为相关的侵权主张，否则将面临针对这些方面的注册有效性审查。Sky有机会减小恶意理由攻击所造成的影响，因为其是针对侵权诉讼提出抗辩，这一点在独立的无效案件中并不适用。

在设置这些限制时，法院承认Sky存在合法利益，可在其未来希望使用该商标的商品和服务类别下寻求保护，即“对超越已证明使用的具体范围实施保护的相对模糊地带（但不包含其他不同的商品和服务类别或子类别）”。

法院从近期判例法中引用了一个有用

的清单，以解释侵权案件中所指定的具体商品和服务。

1. 通用术语涵盖其字面意思所清晰指明的商品和服务范围，不包括其他商品或服务。
2. 涉及服务的术语不得做宽泛解释，应限制在术语可能指向的核心含义。
3. 意思模糊或不准确的术语应作限缩解释，范围仅扩展至其清晰涵盖的商品或服务。
4. 无法解释的术语应忽略。
5. 法院最终判定SkyKick确实侵犯了Sky公司在“电子邮件服务”类别下的注册商标，该类别并未受到恶意申请的影响，被认为与其“电子邮件迁移服务”相同，且该案不必要再进一步审理。

何去何从——策略性申请方式

SkyKick案判决将鼓励品牌商继续在欧盟商标申请中使用宽泛的术语（如计算机软件），除非或直到欧盟商标注册局的审查方式发生改变。一般来说，比较谨慎的建议始终是在商标使用的具体利益领域使用具体术语，以便在该些领域是否被涵盖这个问题上不存在疑惑或争议。如果可能，也可以使用包含该些利益领域或对该些领域起补充作用的宽泛术语，以及可能涵盖客户活动一般会扩展到的一些领域。这一策略在SkyKick案之后仍然有效。

该案判决针对所谓惯常重复申请人所持的负面态度可能会阻止这些行为活动。然而，判决中设定的诸多标准可能意味着起诉者需要迈过一些障碍才能获得成功。事实可

转下页

本期特写

“天空”是欧洲品牌商的极限——天空（Sky）公司诉SkyKick案解析 接上页

能是，最严厉的批评只会留给那些明显反竞争和滥用权利的行为。如果重复申请的真实动机是商标现代化、将商业活动扩展至不同领域或保护商标的些许不同形式，事情的局面可能就要另当别论了。

此外，英国法院采取些许不同的审判策略，即限制描述的范围（专注于一些术语，使其他术语保持不变，并允许存在扩

展保护的相对模糊地带）可为品牌商带去些许宽慰，否则品牌商可能觉得他们申请注册中的每一个术语在面临恶意申请的质疑时，都像被置于法庭的显微镜下。

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：Niamh Hall、Tasneem Madani

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

宜家黑客（IKEA Hacks）剧情转折

在一位博主的宜家（IKEA）设计“黑客”（hacks）作品赢得了公众支持之后，宜家公司为品牌和企业的利益着想热情对待了顾客的家具黑客创意。

背景

2014年，宜家——一家提供家具和家居用品的瑞典公司——开始卷入与自称Jules Yap的宜家粉丝的一场纷争之中。Jules Yap是个笔名，源自宜家一款产品。早在2006年，Jules就决定将她和她的读者关于重新组装宜家产品以赞美宜家品牌的创意想法——她称作“宜家黑客”（IKEA Hacking）的行为——进行汇总并在她的网站ikeahackers.net上展示。

除了重新组装产品，该网站上还有“宜家创意”（IKEA Ideas），实质就是改变家具用途或重新装饰家具的一些简单易行的建议。

一个黑客案例如下所示。宜家HILLYS书架通过添加一些基础物件变成了一个可旋转的收纳车：



改造前



改造后

宜家在2014年向Jules发了警告信，声称她未经授权使用宜家商标侵犯了该公司的知识产权并要求她将该网站域名转给该公司。该博主拒绝后，宜家允许她继续保留网站，条件是她不得从该网站牟利（通过出售网站的广告空间）。

Jules同意了并在博客中声明了上述变化，同时也表达了抗议，因为网站运营需要成本，她也得养活自己。公众对该声明的压倒性反应是支持Jules。估计谁也没想到，宜家最终改变了心意，拥抱了对其产品的黑客行为。宜家的一位代表联系Jules重新展开协商，2014年8月2日，她在自己网站上报告说，她已被邀请前往瑞典代尔夫特的宜家概念中心（IKEA Concept Center），与公司代表当面进行谈判。

宜家和Jules最后达成协议：只要网站的内容不会伤害或有益于宜家品牌（例如，发布不道德的内容），博主就可以继续使用该网站域名并发布广告。

最终，公众的呼声得到了重视。宜家不

[转下页](#)

宜家黑客（IKEA Hacks）剧情转折 [接上页](#)

仅同意Jules使用宜家品牌，还在更大范围内支持对其家具的改造，将事件转变成了对公司有利的营销机会。

宜家的“黑客”2018系列

几年后，宜家表现出对改造自家产品的兴趣并拥抱了宜家粉丝的想法和创意。可能受到顾客热爱“黑客”宜家产品的启发，2018年8月，宜家与荷兰设计师Stefan Scholten及Carole Baijings合作推出了一个名为Lyskraft的新系列。

宜家Lyskraft系列的目标是对以往Klippan和Poäng两个系列进行彻底的重新设计。宜家在Lyskraft产品的目录里宣布公司已经“自黑产品”并认可按DIY方式改造品牌产品的方式。

不过，Lyskraft系列可能不仅仅是一个聪明的营销策略。从知识产权的角度来看，如果顾客将“宜家黑客”（IKEA hacking）理解为一般的家具改装，那么宜家的商标就可能被稀释淡化。

宜家自己采用“宜家黑客”（IKEA hack）这一朗朗上口的表达方式是一种有效的法律策略。比如，在Instagram上，“#ikeahack”这个标签吸引的来自世界各地的点击率多达惊人的276,000+。宜家主动使用标签，有助于控制该表达方式的使用，避免其成为一个通用术语，指称对任何家具进行改造的行为而不论家具制造商是谁。

另外，也许更重要的是，宜家的立场转变显示了企业可以如何打开与顾客沟通的渠道——倾听并考虑顾客的意见——使品牌和顾客最终都受益。

国际条约的适用

鉴于宜家在全球都有业务，只分析各国的知识产权法是不可行的，因为宜家采取任何行动都会产生全球效应。因此，考虑到宜家的国际活动范围以及保护“宜家设计黑客”（IKEA DESIGN HACKS）相关设计需采取强有力法律战略的重要性，通过分析国际条约，同时观察宜家各地所在司法管辖区的差异性，可以确定该营销活动是否有最低限度的法律支持。

国际条约通过界定适用于每个缔约国的关于保护知识产权资产的基本共识，提供了法律确定性。

有两个与知识产权有关的主要条约应予以考虑：《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约》）和《与贸易有关的知识产权协议》（又称《TRIPS协议》）。

《巴黎公约》第6条规定，涉及外国人的情形，商标注册申请应由成员国根据其国内法进行审查而不是由申请人的国籍国或任何其他国家决定。据此，商标注册的步骤将由各成员国通过其本国法来规定。

《TRIPS协议》确立了各缔约国商标审查的准则，因为它确立了对知识产权的最低程度保护要求。两个条约都涵盖了外观设计保护，但宜家设计黑客行为似乎并不涉及侵权。这是因为外观设计权在首次销售时就已用尽，这为买家对产品进行更可塑的创造性应用提供了机会，只要改造后的产品不再出售。而且，设计黑客通常以增加产品实用性为目的，并不实质改变产品（外观设计保护对象）的外观。外观未实质改变或增进，通常意味着出于实用性目的进行的任何改造都不构成侵权，也

不会创造出一个新的、原创的（尽管是衍生的）、可注册的外观设计。

结论

宜家通过拥抱顾客发起的“宜家黑客文化”（IKEA hack culture）已在诸多方面获益。这种营销策略起到了在不淡化品牌的前提下强化品牌概念的作用，以新的品牌形象吸引了顾客，同时也加强了对公司知识产权的保护。

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：Gabriel Di Blasi, Di Blasi, Parente & Associados, 巴西里约热内卢，巴西执法委员会（Brazil Enforcement Committee）成员

翻译：黄雪芳
麦仕奇（Marks & Clerk）北京

法律法规/案例实践

新加坡：判决表明申请前检索的重要性

最近一起涉及两个冲突商标的案件表明了提交申请前检索现有标志和类似标志的重要性。

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel（所有方）拥有在新加坡注册的第3类和第5类T1206670G号VAGISAN商标（标的标志）。2017年11月14日，Combe International Ltd（反对方）以多种理由申请宣布标的标志无效，其中包括：（1）与其在先注册的标志的相似性以及由此产生的混淆可能性；（2）其在先注册的标志是广为人知的；以及（3）仿冒。

在2020年2月21日作出的判决中，首席助理注册官（PAR）根据上述三项理由中的两项核准了无效申请，并宣布标的标志无效。此案表明了提交申请前检索现有标志和类似标志的重要性。

背景

反对方是一家于1949年在美国成立的公司，拥有多个品牌，包括VAGISIL标志（反对方的标志）。反对方的标志是于1989年首次在新加坡使用的。所有方是一家于1905年成立的总部在德国的化妆品和药品公司旗下的医疗部门，于1998年首次在新加坡使用该标的标志。

反对方成功地反对并取消了所有方在澳大利亚、欧盟、新西兰和美国的商标申请和注册。在澳大利亚和新西兰的判决即将进入上诉程序。

相似性和混淆的可能性

PAR发现两个标志有相同的前缀指代商标所指定的医疗领域；jun有一个以的字母s开头的自创术语；有相同数量的字母。她还发现一些冲突的商品之间的重叠。PAR认为两个标志在视觉和听觉上的相似性超过平均水平。

虽然消费者在购买相关商品时会非常注意，但总体来说，PAR认为在这种情况下存在混淆的可能性。

因此，基于这一理由，无效宣告申请宣获得了成功。

在先知名标志

虽然PAR认为两个标志构成近似，但她并不认为反对方提交的证据已证明或确认反对方的标志在新加坡的驰名程度。

因此，以此为由申请无效宣告失败。

仿冒

毫无疑问，反对方在新加坡已获得了声誉。

在依据第一个理由认定存在混淆的可能性之后，PAR判定虚假陈述成立。鉴于这一点以及双方销售相似商品的事实，PAR进一步判定确实有可能存在销售量转移所造成的损害，并以此为由核准仿冒主张成立。

双方的诉讼背景说明，提交申请前进行检索有助于改善提交策略，避免上述结果。

虽然我方已尽一切努力验证INTA公告中项目的准确性，但特此仍敦促读者独立核查自己特别关注或感兴趣的问题。除了INTA已采取正式立场的情况之外，法律与实践板块的更新内容在发布时未经INTA评论。

供稿：Gladys Mirandah, Mirandah Asia (Singapore) Pte Ltd

审校：Suresh Nair, PK Wong & Nair LLC, 新加坡

翻译：徐健
高林睿阁知识产权（北京）代理有限公司

美国：使用意图足以克服撤三主张

商标复审和上诉委员会（以下简称“委员会”）于2020年2月28日做出裁定，

尽管商标注册人Striatum Ventures B.V.（以下简称“Striatum”）没有对其ZUPR

设计商标进行商业使用，但已充分证明了使用意图。相关案件为TTAB 2020关于

转下页

美国：使用意图足以克服撤三主张 [接上页](#)

Wirecard AG诉 Striatum Ventures B.V., 2020 USPQ2d 10086号案例。Striatum的ZUPR商标（注册号：4834250）于2015年10月20日根据《商标法》第66条第（a）款获得注册。Striatum的商标包括国际分类第9类、35类和42类的商品及服务。2018年10月22日，Wirecard AG以放弃使用为由提出撤销申请，要求撤销该注册。

委员会将此案列入加速商标撤销案件审查试点计划中进行审理，双方同意根据“加速案件解决”程序进行诉讼。双方均声明自商标注册日起至做出声明之日，即2019年5月28日止，未在美国出售及提供任何标有Striatum之ZUPR商标的商品或服务。

尽管有上述声明，委员会仍认为，Striatum已充分证明其在三年法定的不使用期限内，对其商标有进行商

业使用的意图，驳回了Wirecard的证明放弃使用商标的初步证据。注册人提交的证据表明，其曾打算在2019年第一季度或第二季度推出ZUPR平台。注册人亦提交了证据，证明其曾（1）与一家公共关系公司签署服务协议，以制定在美国的营销策略；（2）聘请了线上营销专家；以及（3）与美国多家零售商就ZUPR平台的推广活动授权进行了谈判。注册人还向委员会提交了介绍ZUPR平台的YouTube视频作为证据。委员会认为，上述活动属于一个正常合理的企业基于善意意图，在美国对某一商标进行商业使用会采取的行为。

经过证据审查，注册人Striatum所提交的证据可以证明其在三年法定不使用期限内对其ZUPR商标有开始进行商业使用的意图，故委员会驳回了Wirecard的撤销请求。

尽管国际商标协会公报力求准确，但仍敦促读者对其中具体或感兴趣事项独立核实。除需采取官方立场场合外，国际商标协会对法律和实践板块的更新内容只发表，不提供任何意见。

供稿：玛丽艾莉丝·保罗, Stites & Harbison PLLC, 美国肯塔基州路易斯维尔

国际商标协会公报委员会-北美分会成员

翻译：王红欣
永新专利商标代理有限公司

欧盟：仅储存货物不构成商标侵权

欧盟法院（CJEU）在最近的一项裁决中认定，亚马逊作为在线市场平台，其存储商品本身不构成商标侵权。欧盟法院认为，亚马逊的储存行为与商品卖家不一样，并非旨在许诺销售商品或将商品投入市场。因此，亚马逊储存在线第三方商家未经授权销售的仿冒产品，不视为商标侵权。

这是欧盟法院第五分庭于2020年4月2日就Coty Germany GmbH诉Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH和Amazon EU Sàrl (C-567 /

18) 一案作出的裁定。

该争议始于2014年，德国公司Coty Germany GmbH（下称“Coty公司”）请求法院判令Amazon FC Graben GmbH和Amazon EU Sàrl (Amazon) 两公司停止为其在线市场的第三方卖家存储“Davidoff Hot Water”香水瓶。Coty公司是商标的独占被许可人，其主张所述商品未经其许可被投放到德国市场。

本案需要认定的问题是，亚马逊存储带有DAVIDOFF商标产品的行为是否属于欧

盟第207/2009号法规第9条第2款（b）项（已被2017年10月1日生效的第2017/1001号条例取代）和第2017/1001号条例第9条第（3）款（b）项规定的商标权利人可以禁止的商标使用行为。该等使用行为包括“提供商品、向市场投放商品或为该等目的库存商品”。

在一审和二审均败诉后，Coty公司上诉至德国联邦最高法院，该法院没有径直审理，而是先将以下问题提交欧盟法院进行初步裁决：

[转下页](#)

欧盟：仅储存货物不构成商标侵权 [接上页](#)

在不知存在商标侵权的情况下，为第三方存储侵犯商标权的商品，如果并非储存人而仅是该第三方意图提供商品或将商品投放市场，是否构成以提供商品或向市场投放商品为目的的库存商品？

Coty公司认为，德国法院把问题框得太窄了，亚马逊所扮演的角色远远不仅是存储商品。Coty公司称，亚马逊完全取代了卖家，并持续在其网站上及通过Google广告推广该商品。

欧盟法院回应称，其审查范围仅限于提交初裁的问题，不能回应成员国法院未提出的问题。德国法院提出的问题表明，亚马逊只是存储了涉案商品，而没有自己出售或将

其投放市场。此外，亚马逊也明显没有许诺出售这些商品或将其投放市场的意图。

在这种情况下，欧盟法院认为，要构成侵权，公司必须像卖家一样，以将商品出售或投放市场为目的。因此，亚马逊仅存储商品的行为不应视为对Coty公司商标权的侵犯。

尽管这一裁决初看像是亚马逊胜诉，但由于欧盟法院对德国法院所提问题的严格解释，一些重要问题还是没有解决。还有待未来的判决，进一步明确在什么情况下的货物存储会被认定为以出售商品或将其投放市场为目的。

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版块的更新内容只发表不评论。

供稿：Stefan Edhammer, ClarkeModet

校稿：Ceren Aytekin, Galatasaray大学，INTA国际商标通讯委员会欧洲分委会，土耳其伊斯坦布尔

翻译：李璆峰

审校：宫智民
北京市立方律师事务所

美国：杯子和服装导致混淆的可能性

在最近的一个判例中，商标审理与上诉委员会（以下简称委员会）驳回了作为申请方的服装制造商Celeste Ortiz对ENGIRLENER标志的注册，理由是标志可能与作为异议方的女性教材生产商Shannon DeVivo所拥有的一个相同的在先标志ENGIRLENER相混淆（DeVivo诉Ortiz案，反对案号91242863（2020年3月11日）[先例]）。委员会发现，虽然这些标志属于独立的类别，但是它们是相似的，而且商品和服务是“商业相关的”。

2018年，Ortiz提交了一份为多种商品使用ENGIRLNEER标志的意向申请（申请号

87/690, 220），包括属于第21类的杯子和马克杯、属于第22类的挂绳、以及属于第25类的连帽衫、衬衫和运动衫。DeVivo在异议请求中称，在Ortiz提出申请之前，她一直使用ENGIRLNEER标志（未注册），用于（a）为寻求在科学、技术、工程和数学（STEM）领域中发展的年轻妇女和女孩提供信息服务；（b）为寻求在STEM领域中发展的年轻妇女和女孩提供包含这些领域的教育信息的网站；（c）提供STEM领域的不可下载的在线教育信息；以及（d）提供书籍。自Ortiz提出申请后，DeVivo已提交了对于ENGIRLNEER标志的申请，其中

一项申请属于第35和41类，另一项申请属于第16类。

委员会首先确定了异议方DeVivo因在申请方Ortiz的申请提交日期2017年11月18日之前获得了对于该标志的普通法权利而对该标志拥有优先权。异议方DeVivo的网站显示，在2017年11月18日之前，她在提供商标异议请求中所列的服务时经常使用其ENGIRLNEER标志。此外，虽然委员会发现ENGIRLNEER出现在可下载书籍的标题和书中人物的群体名称中，但ENGIRLENER的定位、设计和使用创作了一种“独立且独特的商业印象”，因此在2017年11月18日之

[转下页](#)

美国：杯子和服装导致混淆的可能性 [接上页](#)

前起到了标识书籍源头的商标的作用。

委员会随后审查了混淆因素的可能性，重点是标志以及商品或服务的相似性。标志相同时，发生混淆可能性所需的商品或服务之间的相似度会降低。参见 Orange Bang, Inc.诉Olé Mexican Foods, Inc.案116 USPQ2d 1102、1117（TTAB 2015）。虽然商品和服务看起来有所不同，但异议方DeVivo提交了第三方注册，其中对于异议方和申请方的商品和服务类型都使用了一个标志。因此，委员会认定申

请方的商品与异议方的商品和服务“都是商业相关的”。因此，委员会就此认为商品和服务存在相似性，促使其做出混淆可能性的裁决的认定。

因此，委员会支持了异议请求，驳回了申请人对于国际类别21、22和25所列货物的标志注册。

虽然我方已尽一切努力验证INTA公告中项目的准确性，但特此仍敦促读者独立核查自己特别关注或感兴趣的问题。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：Darlene Tzou, SughrueMion, PLLC, 美国华盛顿特区

翻译：徐健
高林睿阁知识产权（北京）代理有限公司

欧盟：形状商标的驳回理由初步成型

欧盟法院（CJEU）在评估绝对驳回理由时阐明了形状商标审查中客观因素和主观因素的权重。

欧盟法院（CJEU）在2020年4月29日发布的一项裁决中，基于早前的《商标指令》（EC）2008/95第3（1）（e）（ii）和（iii）条的解释针对C-237/19（Gömböc）案的初步裁决请求做出了判决。

Gömböc申请在第14、21和28类中注册3D标志。匈牙利知识产权局（HIPO）根据《匈牙利商标法》的法律规定驳回了三个类别的所有申请，该法律规定引用了第2008/95号指令。

Gömböc针对匈牙利知识产权局（HIPO）决定的诉讼请求在一审和二审中

均被驳回。在上诉过程中，匈牙利最高法院决定中止诉讼，并将案件移交给欧盟法院（CJEU）。提交给欧盟法院（CJEU）的三个事项涉及评估驳回以下标志申请的绝对理由的标准：（1）仅由实现技术效果所必需的形状组成；（2）在3D标志的情况下，仅由使商品具有实质性价值的形状组成。

欧盟法院（CJEU）认为：

- 关于《商标指令》（EU）2015/2436第3（1）（e）（ii）条（现为第4（1）（e）（ii）条）：评价一个标识是否完全由实现技术效果所必需的商品形状组成，不必仅限于该标识的图形表示。其他信息如相关公众的看法，可用于确定其基本特征，但是不能用于评价这些特征是否具有技术功能。在判断是否具有技术功能时，所

用信息必须来自“客观和可靠的来源”，不能采用相关公众的看法；

- 关于《商标指令》（EU）2015/2436第3（1）（e）（iii）条（现为第4（1）（e）（ii）条）：可考虑相关公众对争议产品的看法或认识，以确定该形状的基本特征。如果从客观和可靠的证据中可以明显看出，消费者购买该产品的决定在很大程度上是因为该特性，则可以适用这一驳回理由；

- 关于《商标指令》（EU）2015/2436第3（1）（e）（iii）条（现为第4（1）（e）（ii）条）：该驳回理由不得系统地适用于仅由商品形状组成的标志，如果该标志享有外观设计保护或仅由装饰物的形状组成。

[转下页](#)

欧盟：形状商标的驳回理由初步成型 [接上页](#)

欧盟法院（CJEU）阐明，第3（1）（e）（iii）条驳回理由的目的（防止通过商标授予的专属和永久权利来无限期延长其他有时限的权利的寿命）并不意味着欧盟知识产权法阻止几种形式的法律保护共存。适用该驳回条款的前提是，必须从客观和可靠的证据中明显看出，消费者购买产品的决定

在很大程度上是因为形状的一个或多个特征，而这是主管部门需要根据每个案例的事实进行评估的问题。

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：Adeline-Raluca, Milcev Burbea, 罗马尼亚布加勒斯特

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

翻译：叶剑媚
北京市金杜律师事务所上海分所

美国：无需证明故意侵权

2020年4月23日，美国最高法院一致裁定，商标所有人无需证明侵权故意就可获得侵权利润赔偿。见Romag Fasteners, Inc. v. Fossil Group, Inc., 案号18-1233, U.S. (2020)。该判决解决了美国各联邦上诉法院之间在此问题上长期存在的分歧。

Romag得知制造Fossil手袋的工厂使用带ROMAG商标的假冒扣件。Romag声称Fossil基本未采取任何措施阻止该使用。Romag起诉称Fossil侵犯其ROMAG商标权。陪审团在庭审中做出了有利于Romag的裁决，认为Fossil“疏忽漠视”（in callous disregard）了Romag的商标权但并未“故意”（“willfully”）侵权。Romag寻求让Fossil赔偿商标侵权所获利润。初审法院驳回了这一请求，因为巡回法院要求赔偿侵权利润的前提是存在侵权故意。Romag向联邦巡回上诉法院上诉失败后，进一步上诉到了最高法院。

最高法院进行分析时首先审视了兰哈

姆法（Lanham Act）第35(a)条（15 U.S.C. Section 1117(a)）的语言，该条规定了商标权被损害后的救济措施。法院注意到，该法条规定“故意”是商标被淡化获得利润赔偿的前提，但未规定是侵权或其他损害商标权行为获赔的前提。法院指出，通常不会“在解读法条时加入法条里不存在的词”，尤其当该词存在于同一章节的其他条款中时。

虽然最高法院认为侵权故意不是获得侵权利润赔偿的前提，但是否存在主观故意仍然是判断应否给予利润赔偿时一个“非常重要的考虑因素”。法院还指出，兰哈姆法针对某些故意的侵权行为规定了更多的救济措施。

最高法院的裁决可能会使商标权人更容易就商标侵权和其他违反兰哈姆法的行为获得侵权利润赔偿。本项裁决之所以重要，还因为它解决了联邦上诉法院之间关于赔偿侵权利润是否需以故意为前提的分

歧，可确保同一标准在全美通行。

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：Michael McCue, Lewis Roca Rothgerber Christie, LLP

审校：Anna Raimer, Jones Day, 美国得克萨斯州休斯顿，国际商标通讯北美小组委员会（INTA Bulletins—North America Subcommittee）成员

翻译：黄雪芳
麦仕奇（Marks & Clerk）北京

新加坡：独立使用是确立子品牌知名度的必备要素

在一件涉及品牌所有者在交易中将子品牌独立于主商标使用的警示性案件中，劳力士公司（异议人）和FMTM销售有限公司（商标申请人）均未能证明其各自的子品牌因始终与主商标共同使用而获得了公认的知名度。

新加坡知识产权局的知识产权（IP）评审员在2020年1月15日作出的决定中，以（1）可能与异议人在先注册的商标SUBMARINER混淆；（2）仿冒为由，批准了针对申请在第14类中注册的新加坡商标“RMARINER”（商标申请号40201602064R）的异议请求，并于2020年6月22日公布了该决定。Rolex S.A. 诉FMTM Distribution Ltd案，[2020]SGIPOS 6号。目前，双方均未对此决定提起上诉。

本案说明了独立于主商标使用子品牌时，证明和加强子品牌本身作为原产地标志的功能性非常重要。

异议人是一家瑞士制表商，是1959年注册在第14类中的SUBMARINER商标（新加坡商标注册号T5925069E）的所有人。

商标申请人Franck Muller集团（另一家瑞士制表商）在提出争议商标申请前，早在

2009年就已经开始在新加坡使用MARINER商标。

尽管认为异议人的商标只具有中等程度的显著性，但知识产权评审员认定两个商标在视觉、听觉和概念上都很相似。根据这一结论，知识产权评审员驳回了异议人关于SUBMARINER商标已获得显著性或知名度的意见，最主要的驳回理由是，异议人的每一份证据中都包含ROLEX主商标。

在确定混淆可能性时，知识产权评审员未接受MARINER商标具有公认知名度的观点，因为没有证据表明申请人的商标是独立于FRANCK MULLER主商标使用的。

尽管异议人未能证明其“SUBMARINER”商标具有显著性，但由于申请人同样未能证明其“MARINER”具有公认的知名度，知识产权局以存在混淆可能性为由支持了该异议申请。

在审查异议人的“仿冒”主张时，知识产权评审员认为异议人的证据足以证明与整个业务相关的商誉。

除了基于上述第一条理由认定存在混淆可能性外，知识产权评审员还认定了虚

假陈述主张。此外，考虑到双方存在直接竞争关系，知识产权评审员最终结论为：确实存在损害的可能性，并也基于此支持了该异议请求。

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：Gretchen Su，Withers KhattarWong 律师事务所，新加坡，国际商标通讯-亚太分委会

Lee In Hae，Withers KhattarWong 律师事务所，新加坡

审校：Gladys Mirandah，Mirandah 亚洲(新加坡)私人有限公司，新加坡，国际商标通讯-亚太分委会

翻译：吴月琴
华诚律师事务所

美国：驳回含有美国国旗的商标申请

商标评审和上诉委员会（以下称“委员会”）最近确认已依据商标法禁止注册含有旗帜或其他政府标识的商标的规定，

驳回了一件包含美国国旗形象的商标注册申请。（相关案件为TTAB 2020年5月6日公布的关于阿拉巴马州旅游部申请的第

87599292号商标判例）

美国法典第15条第1052节（b）款中《商标法》第2节（b）项规定，禁止任

转下页

美国:驳回含有美国国旗的商标申请 [接上页](#)

何“包括或包含任何美国国家、州或市，或任何外国国家、政治体的国旗（区旗）、徽章或标志”的商标获得注册。

阿拉巴马州旅游部曾申请注册一个包含几个人的图形商标，其中一人扛着美国国旗：



美国专利商标局以该商标包含美国国旗为由驳回该注册申请。阿拉巴马州旅游部提出了上诉。

委员会指出美国专利商标局作出的驳回决定符合第2节（b）项：“如果该设计将被公众理解为国旗，无论该国旗是否与其他构成元素同时出现”，即构成该法条规定的情形。（Family Emergency Room LLC一案判例（121 USPQ2d 1886（案号TTAB 2017）））。

委员会引用了申请人对商标的描述，“为首的人肩扛着美国国旗”。委员会还指出，该商标的文字部分中也提到了美国（U.S.），因而增强了图形中的旗帜作为“国家标志”的印象。

《商标审查程序手册》（TMEP）（该

手册对美国专利商标局不具有约束力）第1204条第1款（b）项提供了不应被援引《商标法》第2条（b）款驳回的商标注册的例子。委员会也考虑了申请人提出的此类复审理由。

申请人诉争称，其商标中的旗帜：（1）“方向向后”；（2）视觉效果上更接近普通的三角形而非直角三角形；（3）旗帜上为圆点，并非美国国旗上的星星。然而，委员会发现该商标以美国国旗常见的方式呈现了该旗帜，消费者看到该旗帜图案不会相信“（该旗帜相对美国国旗）缺失了或改变了一些要素；或将其认为是美国国旗以外的东西。”

申请人诉争理由还提到，当消费者看到该商标首先会注意到图形中走路的人，而商标中出现旗帜的目的仅仅是“描述和强调其他的设计元素”，该旗帜代表了“公民权利活动家所经历的艰苦工作、牺牲、长期奋斗以及情感”。然而，委员会认为这面旗帜并没有形成诸如“一个字母、数字或图形”等其他设计。TMEP第1204条第1款（b）项，（该裁定中强调了这一点）。

在回应申请人关于人形图案使得国旗设计显得“实质上被模糊了”的论点时，委员会认为“该旗帜图案被模糊的程度并不至于让消费者将其理解为美国国旗或类似美国国旗的旗帜以外的东西。”

尽管申请人表示该商标中的旗帜是呈三角形的，这在旗帜形状中并不常见，但

委员会反驳说，该旗帜的设计图案“与美国国旗挂在旗杆上的呈现方式一致”。

虽然这一决定反映的商标法中相对而言极少使用的法条，但从业人员应该考虑到申请商标的标识呈现方式是否与TMEP中引用的案例一致，以及商标中的旗帜图案是否会立即被理解为国家标志。

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不包括INTA的意见，其基于官方立场做出的评论除外。

供稿：苏珊娜·M.M·莫拉莱斯, Powley & Gibson, P.C., 美国纽约州纽约市

审校：乔纳森·H·洛夫, Parsons Behle & Latimer, 美国犹他州盐湖城

苏珊娜·M.M·莫拉莱斯女士和乔纳森·H·洛夫先生是国际商标通讯北美分委会成员

翻译：王红欣
永新专利商标代理有限公司

2020 ANNUAL & LEADERSHIP MEETING

11月16-20日

11月10-13日：委员会会议，领导层会议论坛

特殊时期 非凡体验

充满活力的教育内容 · 探索国内热点问题的中文论坛 · 特别为亚洲时区安排的论坛
· 丰富的社交机会 · 团体注册更多优惠 · 比以往更高的企业参会比例

2020 主讲嘉宾



Daren Tang
世界知识产权组织总干事



Duncan Wardle
前华特迪士尼公司创新与创意副总裁

www.inta.org/amlm20

即刻注册 (注册将于10月30日截止)

