

协会新闻

专访：中华商标协会秘书长王培章

负有在中国强化品牌价值的责任

中华商标协会是国家工商行政管理总局领导下的全国性社团组织，其核心任务在于实现商标战略，提升民族品牌。作为其职责的一部分，中华商标协会每年举办中国国际商标品牌节年会，欢迎国内外商标同行就中国商标权利人面临的关键问题进行交流。国际商标协会代表也将参加今年的中国国际商标品牌节，并迫切希望与中华商标协会讨论两个协会可能的合作方式。

去年，中华商标协会前任秘书长姜瑞斌告诉《国际商标通讯》，在企业与消费者巨大的品牌意识及中国企业对全球性保护的需求推动下，“中国知识产权管理和保护已经进入了一个新的纪元”。2015年中国国际商标品牌节将于10月16日到19日在海南省海口市举行，在此前夕，中华商标协会现任秘书长王培章向《国际商标通讯》介绍了今年中国国际商标品牌节的内容，以及中华商标协会在未来几年内的工作重心。

中华商标协会目前关注的商标核心议题是什么？

新修改后的商标法于去年五月生效，其中包含了许多变化。我们关注商标审查和复审的新标准、一标多类申请的分割以及新兴商品、服务的分类。其次，我们也关心商标权与它在先权利的冲突。最后，我们希望保证中国企业的品牌建设和国际化发展。

即将到来的中国国际商标品牌节有何亮点？

2015年的中国国际商标品牌节（“商标节”）有以下六大亮点：

1. 召开中国品牌经济高峰论坛：商标节是中国最具规模和影响力的商标及品牌盛会。商标节期间，还将召开以“信用、创新、法治”为主题的第二届中国品牌经济高峰论坛。

文转第2页上

国际商标协会代表团与韩国知识产权局签署谅解备忘录，并出席中国国际商标品牌节

2015年10月14日至19日，由协会候任主席罗纳德·范·图埃尔（Ronald van Tuijl，音译）（日本烟草国际公司，瑞士）、执行总裁艾迪埃纳·桑斯·德·阿塞多（Etienne Sanz de Acedo）及中国首席代表赛思·海斯（Seth Hays）等一行人组成的代表团访问了韩国首尔、上海和海口，并与当地政府、协会会员及非会员团体进行了会晤。

访问首尔市政府

国际商标协会代表团拜访了首尔市长朴元顺（Park Won-soon）。这位市长具有律师背景并曾从事过版权工作，他注意到最近在首尔正在努力推动发展“创新经济”。

出席韩国商标协会会议，拜访韩国文化和旅游部，并与韩国知识产权局签署谅解备忘录

韩国商标协会主席崔新元（Choi Shin Won，音译），同时也是韩国最大工业联合企业SK集团旗下SKC公司董事长，为国际商标协会代表团举办了欢迎午宴。国际商标协会代表团表示，将一如既往地保持与韩国商标协会在项目、政策宣传及其他事务上的合作。

桑斯·德·阿塞多先生作为荣誉嘉宾在韩国商标协会会议上发表了主题为“品牌保护在中国”的演讲，指出了中国市场对于韩国品牌的重要性，以及品牌所有人面临的包括出现在中国乃至全世界的恶意抢注、网络假冒在内的诸多挑战。

国际商标协会代表团还拜访了韩国文化部部长金钟德（Kim Jongdeok），金部长在外观设计方面有丰富的背景。国际商标协会告知金部长国际商标协会正在不断关注外观设计这一主题，以及在新一届委员会任期中会筹建一个新的外观设计委员会。

在谅解备忘录签署仪式上，韩国知识产权局局长崔东圭（Choi Donggyou）评述了这对于韩国在知识产权方面的战略意义。国际商标协会期待在将来与韩国知识产权局组织联合活动。该谅解备忘录标志着国际商标协会与商标五局（TM5）成员局签订的首份谅解备忘录。

文转第4页下

本期目录

协会新闻

专访：中华商标协会秘书长王培章

国际商标协会代表团与韩国知识产权局签署谅解备忘录，并出席中国国际商标品牌节

国际商标协会宣布新的会费结构

文章摘要：ICANN的“Legal Rights Objection”争议解决程序：统计数据及当中的含意

知识产权用尽和平行进口问题在俄罗斯/独联体地区的新情况

寻找品牌和创新之间的关联

公司法务见解——我现在所知的及我希望我当时就知道的！

INTA董事会通过关于妨害性重复申请的解决方案

本期特写

美国家具设计保护：如何更好地表达论点

拿品牌开涮：危险的游戏还是容许的讽刺？

给商标添点色彩：颜色商标在美国、

欧盟、中国和日本的注册和保护

法律法规/案例实践

1 加拿大：阿迪达斯著名三条纹商标不能阻碍双条纹商标成功注册 15

1 欧盟：欧盟法院在“IMPULSE”商标案中阐释“声誉商标” 15

3 欧盟：关于含有非显著性文字的图形商标审查《通行实践》的公布 16

5 欧盟：欧洲法院的Kit Kat三维立体商标裁定给雀巢公司一个喘息的机会 16

5 英属维尔京群岛：现代商标制度开始实施 16

6 中国：法院裁定包含迈克乔丹中文名的商标有效 17

7 欧盟：在一成员国使用商标未必构成在“共同体”的使用 17

8 韩国：最高法院否定了现行的关于立体商标的审查实践 18

18 德国：各国联邦法院确认真实使用的重要要求 18

18 中国：法院准许苹果公司注册商标，APP STORE 18

19 法国最高法院：事后行为可用于证明恶意注册 19

专访：中华商标协会秘书长王培章

上接第1页

2. 商标节举办地具有战略意义：商标节的主办城市海口是中国丝绸之路经济带和海上丝绸之路（即“一带一路”）上的重要枢纽，同时也是被誉为中国“国际旅游岛”的海南省省会。
3. 发布权威的商标前沿信息：商标节将迎来国内外多位商标领域的重要人物在各个论坛中进行颇为有益的演讲。
4. 提供新的会员服务：为促进国内外业内人士的交流，在商标节中还有一些首创性的活动如商标典型案例精选和商标代理机构展台。
5. 介绍海南岛——“国际旅游岛”：2015中国品牌博览会将展示主办省份海南岛的风采，包括著名土特产展览。博览会上也会展示中国各地的地理标志以及来自台湾和东南亚的知名商品。
6. 国际交流的契机：世界知识产权组织的代表，美国、英国、欧盟、韩国及其他国家和地区商标主管机关官员，知识产权领域非政府组织的代表以及跨国集团的主管人员将与参会人员交流观点。尤其是在商标节期间，国际商标协会将主持“丝绸之路上的商标”专题讨论。

国际商标协会与中华商标协会还可以在哪些方面进行合作，以推动商标保护和商标培训？

中国商标品牌研究院——由中国人民大学和中华商标协会合作创立。中国商标品牌研究院的任务包括：建立一个具有中国特色、符合国际惯例的商标及品牌价值评估标准体系；建立商标及品牌价值评估方法；研究中国商标与品牌的发展；发布《中国品牌500强》及《中国工业品牌100强》报告；每年发布《中国商标与品牌发展年报》；与国际知名的商标品牌研究院建立战略合作关系；接受政府、社团、大学和企业委托的商标品牌战略方面的学术项目并且研究商标品牌方面的基础理论和实务。我们希望国际商标协会可以邀请一些专家与学者来参与中国商标品牌研究院的项目。

培训课程、研讨会和其他相关活动——近年来，中国在商标的注册、使用、保护和管理上取得了显著的进步。随着商业注册的改革，商业环境出现了积极的变化，随之而来的是商标申请数量的飞速增长，这也促进了品牌经济的发展。中国的商标申请数量今年突破了200万件，已连续13年位列世界第一。中国已然拥有颇受瞩目的商标力量。然而，尽管品牌价值有所提升，中国品牌的国际影响力、市场竞争力和持续发展能力仍有待提高。中华商标协会希望举办更多的培训课程以带领企业强化品牌创建、提升品牌保护水平，并由此树立一大批富有竞争力、广受赞誉的国际品牌。我们希望国际商标协会能在培训课程、研讨会及其他活动

上与我们合作，来促进全球范围内商标从业人员的交流，一起为品牌保护做出贡献。

中华商标协会有哪些即将举办的项目需要与国际商标协会会员分享？

中国商标品牌研究院的建立及相关后续工作——今年7月28日，中华商标协会与中国人民大学合作举办了“中国商标品牌研究院挂牌仪式暨品牌竞争与创新论坛”，标志着一个强化品牌理论研究和实务调查的重要平台的创立。这对于通过中国品牌研究来提升品牌价值有巨大的推动作用。

中企商标鉴定中心——中企商标鉴定中心是一家隶属于中华商标协会的独立法人实体，该中心提供商标事务方面的专业鉴定意见。中心接受利益相关方的委托，出具知识产权方面的专家意见或建议。

企业培训课程——课程涉及危机公关、域名保护、商标使用和撤销、商标与业务筹建的重要联系以及商标事务对企业创建的影响等。

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

翻译：金杜律师事务所

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

丁宪杰 金杜律师事务所

编辑委员会成员：

陈学民 中咨律师事务所
陈长杰 北京捷鼎知识产权代理有限公司
冯臻 霍金路伟国际律师事务所
傅强国 上海华诚律师事务所
黄晖 北京万慧达知识产权代理有限公司
郑露 广州华进联合专利商标代理有限公司
李永波 北京集佳知识产权代理有限公司
刘耀慈 (Eugene Low) 霍金路伟律师行
陶洋 微软公司

国际商标协会内部工作人员

执行总裁 CEO
Etienne Sanz de Acedo
市场营销及通讯主任 Director, Marketing and Communications
Sheila Francis
通讯及政策总编 Strategist, Communications Content
Eileen McDermott
通讯主管 Manager, Communications
Jean-Claude Darné
版式设计 Graphic Designer
Eric Mehlenbeck

国际商标协会董事会官员及法律顾问

主席
Ronald Van Tuijl 日本烟草国际公司 (JT International S.A.)
候任主席
Joseph Ferretti 百事公司/菲多利公司 (PepsiCo, Inc./Frito-Lay, Inc.)
副主席
Tish Berard 和颂爱公司 (Hearts On Fire Company LLC)
副主席
David Lossignol 诺华有限公司 (Novartis Pharma AG)
财政
Ayala Deutsch NBA产物股份有限公司 (NBA Properties)
秘书
Tiki Dare 甲骨文公司 (Oracle Corporation)
法律顾问
Maury Tepper (Tepper & Eyster, PLLC)

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

国际商标协会宣布新的会费结构

国际商标协会（“INTA”）于2015年10月19日（周一）发布了2016年新的会费结构。该会费结构在圣地亚哥年会上经国际商标协会董事会（“INTA董事会”）批准通过，是历经了18个月审查后的结果。该次审查包括了来自会费顾问小组（该小组成员来自各类会员）的反馈意见，以及员工对于最佳操作方面的调研。该团队调研了知识产权相关的协会及非知识产权相关的协会的会费定价，从而确定最合适INTA的会费机构。

该团队由会员的需求为主导，向INTA董事

会提议如何组织新的会费定价。多年来，多办公地点的会员表达了倾向于涵盖更广、可以囊括他们所有办公室的会费选项。此外，工作环境已经发生演变，越来越多的组织正朝着电信通讯和家庭办公政策的方向发展。新会费结构允许更灵活的会费定价，并且更准确地反映了会员们正在如何适应变化的工作环境。

为了与时俱进（应对这番新气象），常规会员和中小企业会员（SME）有了新的会费选项，使得那些有多办公地点的会员现在可以仅缴一份会费就能注册他们所有的办公地点。选

择了该会费选项的会员的所有雇员，无论身处何处，现在均能受益于INTA会籍。这也有利于INTA的全球布局和宣传工作。INTA将在全球拥有更多的会员组织，从而帮助塑造符合整个商标界的利益的商标法律和政策。

有不只一处办公地点的行业会员有多个办事处时，也可享受这一新的优惠会费选项。

一如既往地，所有个人在每个会籍所在地都可以获取国际商标协会宝贵的网络资源，并享受INTA活动的折扣。所以，请确保续订你的会籍，继续享受INTA会员的诸多好处。

INTA 2016会员类别和会费（以美元计纳）

企业会员选项	
2000美元	常规会员+：该组织的所有办公地点都享有会员资格（在全球各地都有办公地点的组织的最佳选择）
1200美元	常规会员：该组织的一个办公地点享有会员资格
1200美元	中小企业+（SME+）：该中小企业的所有办公地点都享有会员资格
700美元	中小企业（SME）：该中小企业的一个办公地点享有会员资格
700美元	非盈利性会员（常规）
700美元	大学
行业会员选项	
1200美元	行业会员：该组织的一个办公地点享有会员资格
1200美元+每一额外的办公地点增加850美元	行业会员+：2-11个办公地点可享有会员资格，每一办公地点的会费是850美元
9700美元=1200美元+(850美元*10)	行业会员+会费最多至：可最多缴纳12个办公地点使其可享有会员资格（在全球各地都有办公地点的组织的最佳选择）
525美元	个人行业会员：该个人有资格成为行业会员但不受雇或附属于任何企业或其他组织
700美元	非盈利性会员（行业）
100美元	过渡会员：针对目前没有受雇单位的个人的为期6个月会员，可额外续订一个为期6个月的会员期限
政府会员选项	
700美元	政府
学术会员选项	
75美元	教授
25美元	学生
100美元	过渡学生

文转第4页上

国际商标协会宣布新的会费结构

上接第3页

会员类别定义

下表是对三个主要会员类别的定义。如需查看完整的列表，请访问www.inta.org

常规会员	拥有一个或多个商标的公司或企业可以申请成为常规会员，除此之外的行业会员、政府、教授、学生或学生（持过桥签证）会员即使拥有一个或多个商标，也无资格成为常规会员。
中小企业会员（SMEs）	享有常规会员资格的，但年营业额不超过1亿美元的公司或企业可申请成为中小企业会员。
行业会员	提供与商标、与知识产权有关的和/或商标法、知识产权法有关的服务的组织有资格成为行业会员。行业会员即使拥有一个或多个商标的使用权或所有权，也无资格成为常规会员。享有行业会员资格的包括但不限于正式执业的律师、律师事务所、在任何政府性的商标局或专利局登记之前就注册执业的商标代理机构与代理人、商会、贸易及会员协会、设计与设计师、广告公司与公关公司、域名注册人与注册处，以及商标查询公司与调查公司。享有政府会员资格的会员无资格成为行业会员。

供稿：国际商标协会

翻译：金杜律师事务所

国际商标协会代表团与韩国知识产权局签署谅解备忘录，并出席中国国际商标品牌节

上接第1页

拜访上海浦东新区知识产权保护协会和自贸区知识产权局

代表团随后从韩国来到中国，国际商标协会董事会成员苏珊·克莱尔（Susan Crane，音译）与工作人员彭璐晨也加入了代表团一行。代表团首先拜访了上海浦东新区知识产权保护协会会长丁纪铁与秘书长黄殿英。与会的还有包括鲍英处长在内的中国上海试点自贸区知识产权局的官员们。

丁会长表示，上海浦东新区知识产权保护协会由367个来自各行各业、各种规模的公司会员组成，其中包括一些位于上海东部、浦东新区之外的企业。大部分公司都属于高新技术产业。

自贸区知识产权局的鲍处长介绍了知识产权行政管理的独特机构设置。在自贸区内，有一种新的三合一机制，即知识产权中的三项主要权利——专利、版权和商标的执法权和管理权归属于同一行政主体；而在中国的其他地区，上述三项权利分别由不同的行政主体管理。该机构目前已处理了约200件知识产权纠纷案件。

当讨论到上海浦东新区知识产权保护协会会员在中国境外面临的问题时，他们表示鉴于许多国家将汉字商标视为图形商标，汉字商标的注册是一项主要困难。

拜访上海知识产权法院

国际商标协会代表团拜访了新成立的上海知识产权法院院长吴偕林。该法院成立于2014年12月，有权管辖上海范围内的专利、版权、商标及其他相关案件（例如植物新品种和集成电路布图）。

吴院长介绍了大量实际运行中管理和后勤保障上的创新，例如完全数字化、无纸化的文档系统。当国际商标协会提到向法院提交专家

意见一事时，吴院长表示这一做法目前尚无正式的程序。

国际商标协会还询问了法院在颁布临时禁令方面的经验。吴院长表示知识产权法院在这一点上并无特殊标准，而是与国内其他法院颁布临时禁令的条件保持一致，即法官需要综合考量申请人遭受不可挽回的损失的可能性、胜诉的可能性、申请人提供的担保以及公共利益等诸多因素。吴院长强调，上述做法与国际标准也是一致的。

拜访中华商标协会

国际商标协会代表团出席了于10月16日到19日在海口市举办的中国国际商标品牌节。范·图埃尔先生和桑斯·德·阿塞多先生与国家工商行政管理总局副局长刘俊臣共同参加了准备会议，在随后的庆祝晚宴上，国际商标协会因对本次中国国际商标品牌节做出的贡献而获奖。

参加正式会议的有中华商标协会会长刘凡、秘书长王培章、副会长白刚等领导。中华商标协会代表们对于国际商标协会在本次中国国际商标品牌节中组织专题讨论等事务上付出的努力表达了谢意。

国际商标协会请求与中华商标协会共同组建一个工作小组，以分享双方会员在全球及中国所关心的事务。该合作小组的细节即将出台，但中华商标协会代表团下一次将在明年5月参加奥兰多举办的年会时访问国际商标协会。国际商标协会表示其董事会将于明年9月访问中国。

中华商标协会于10月份联合中国人民大学建立了一个品牌研究中心，也很有兴趣从国际商标协会品牌与创新委员会及其他与品牌相关的活动中获取更多的信息。

国际商标协会在本次庆典上主持了“丝绸之路上的商标”专题讨论，该专题主要聚焦于“一路一带”经济政策。国际商标协会会员凯伦·洛（Karen Law，音译）（香港DHDL控股）、Kowit Somwaiya（泰国Lawplus事务所）、Pravin Anand（印度Anand & Anand事务所）、Motasem Abu-Gazaleh（阿联酋阿布-格拉扎知识产权公司AGIP）、Denis Voevodin（俄罗斯联邦Dentons事务所）就其各自法域内的情况做了介绍。青海省工商行政管理局局长王定邦、中国商标局副局长闫实、商标评审委员会副主任臧宝清等官员也分享了这一经济政策带来的影响和挑战。约100人出席了这次研讨会，从会后的采访来看，与会人员对本次研讨会非常满意，通过本次研讨会他们得到了对不同法域商标法有价值的洞察。

本次会议期间，国际商标协会还见到了香港知识产权署署长，美国专利商标局、巴西知识产权局及欧洲市场内部协调局的相关知识产权人员，以及中国最高人民法院知识产权庭法官金克胜。

国际商标协会对当地会员的参与深表感激，包括为其韩国访问提供大力协助的Ken Oh（韩国LG公司）和Mona Lee（韩国Hanol律师事务所），为其上海访问做出重大贡献的冯臻（霍金路伟律师事务所）和丁宪杰（金杜律师事务所）以及为其海口访问付出努力的白刚（万慧达律师事务所）。

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

翻译：金杜律师事务所

文章摘要：ICANN的“Legal Rights Objection”争议解决程序：统计数据及当中的含意

国际商标协会互联网事务委员会成员已撰文详述新通用顶级域名（gTLD）计划第一阶段中进行的前69件“Legal Rights Objection”争议解决程序的部分主要统计数据及可从中汲取的含意。该文章的全文可在下列网址浏览：<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/Internet.aspx>。

互联网名称与数字地址分配机构（ICANN）在其新推出的通用顶级域名（gTLD）计划中，纳入数项争议解决程序，旨在为商业机构、个人、政府实体和社会组织提供渠道就域名系统中引入若干新的通用顶级域名字符串所涉及的事宜提出异议。其中一项机制称为“Legal Rights Objection”（LRO）。在此机制下，当事人可基于某一新通用顶级域名会侵犯异议人的商标权利的理由而对该新通用顶级域名提出异议。

ICANN选择世界知识产权组织（WIPO）仲裁及调解中心管理所有LRO的争议。世界知识产权组织专家组成员的责任是审议所申请通用顶级域名的可能使用是否会（i）不公平地利用异议方的注册或未注册商标的具有显著性的文字或知名度；（ii）不合理地损害异议方商标的文字显著性或知名度；或（iii）导致所申请的通用顶级域名与异议方商标之间存在不可接受的混淆的可能性。

在上述ICANN程序和WIPO裁决的背景下，

该文章将相关的统计数据整理，并就该新通用顶级域名计划第一阶段进行的69件LRO争议解决程序展现的主要结论做出分析。首先，69宗个案中有59件是由（域名的）申请人获得胜诉，异议人败诉，这事实显示要在注册的域名使用前证明申请人具有恶意实在极为困难。在任何网站内容公开前能够证明申请人意图的证据往往就只有其申请文件的内容。此外，与《统一域名争议解决政策》（UDRP）下的程序相比，LRO专家组亦明显着力于执行一套更严格的举证标准，以致异议人即使过往曾经在类似的二级域名的争议中取得胜诉，仍并不代表必然会在通用顶级域名的争议程序中同样获得胜诉。

因此，LRO程序中不断重演的场景显示一个任意词商标（例如COACH、EXPRESS、LIMITED等）的品牌所有人往往无法阻止一个包含该标记的顶级域名获得注册。LRO专家组一致地阐述的理由是：该等新通用顶级域名字符串均拥有一般性的字典含意，是存在于相关字词在特定环境中产生的任何商标权范围之外的含意；在任何商业利用进行前抢先终止它们的使用会对自由表达的权利产生严重的损害。因此，明显地，在下一阶段通用顶级域名计划进行时，拥有有价值但并非臆造词商标的所有人应考虑申请注册他们本身的顶级域名，而非单倚靠LRO

程序以防止第三方将他们的商标申请为通用顶级域名。

有关LRO程序的进一步详情、统计数据及可从中汲取的含意，请[按此](#)参阅文章的全文。

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：Andrews Abrams，美国加利福尼亚山景城，谷歌公司
互联网委员会——域名争议分委员会

Scott Austin，美国北卡罗来纳州夏洛特，VLP Law Group LLP律师事务所
互联网委员会——通用顶级域名注册事务分委员会

Jonas Koelle，德国达姆施塔特，默克集团
互联网委员会——通用顶级域名注册事务分委员会

Don Moody，美国加利福尼亚谢尔曼-奥克斯，New gTLD Disputes
互联网委员会——域名争议分委员会

翻译：刘耀慈，霍金路伟律师行（Hogan Lovells）

知识产权用尽和平行进口问题在俄罗斯/独联体地区的新情况

“平行进口委员会欧洲与中亚分会”一直以来密切关注俄罗斯/独立国家联合体（独联体）地区的“热点话题”——知识产权的用尽和平行进口。出人意料地，新一轮的讨论和游说活动正迅速在俄罗斯联邦政府层面展开，同样的情况也正在“欧亚经济联盟”的主管机构——“欧亚委员会”（EEC）发生。

俄罗斯是“海关联盟”的成员国（其他成员国在白俄罗斯和哈萨克斯坦），也是“欧亚经济联盟”的成员国。“海关联盟”成员国和“欧亚经济联盟”认可的国际条约对商标权的区域性用尽做出了规定。因此，俄罗斯承担的义务不允许其单独对俄罗斯的知识产权用尽标准作单方面更改。如需任何更改，必须得到“欧亚经济联盟”其他成员国的支持。

最近，俄罗斯政府开始表现出强烈的意愿去重新考虑现存于“海关联盟”和俄罗斯的区域性和国家性权利用尽原则。俄罗斯政府似乎正在认真考虑改变其区域性和国际性的商标权用尽标准，并将禁止平行进口的保护对象范围缩小到仅限于那些在俄罗斯本地设立了生产工

厂的公司。有俄罗斯官员认为，大量的平行进口很可能带来价格下降，并且让俄罗斯的消费者有机会购买更便宜的商品。

有关权利用尽和开放平行进口的问题除了正在俄罗斯政府层面进行讨论，同时也正在“欧亚经济联盟”层面接受审查。看来俄罗斯正在努力说服“欧亚委员会”同意撤销现存的区域性权利用尽制度，开放平行进口。

目前看来“欧亚委员会”对此建议并不太热衷；有“欧亚委员会”的官员认为这对于外国投资、经济和其他一些方面都将是不利的。“欧亚委员会”最新的想法是考虑保留国家性/区域性权利用尽制度的总体完整，但在三个行业领域改变国际权利用尽的标准：汽车零部件、制药、医疗设备。

鉴于俄罗斯不能单方面改变权利用尽的标准，有关各方接下来应该会展开深入谈判。

“平行进口委员会欧洲与中亚分会”将关注事件的进展，如果有需要，还会提供适当的行动建议。

五月，国际商标协会董事会通过了一项关

于国际商标权用尽的解决方案，该方案主张，在允许国际用尽原则的地区，应当采取“实质性区别”标准，“以排除与商标权利人授权在国内市场销售的产品存在实质性区别的平行进口产品”，并且保障消费者的权益。

在平行进口问题上，国际商标协会坚定不移地支持国家性（或区域性）商标权利用尽标准。

如需更多信息，请阅读国际商标协会博客文章《海关联盟内的商标保护——国际商标协会在白俄罗斯的演讲》（2013年4月9日）

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：Denis Khabarov，俄罗斯莫斯科，CIS有限公司，Baker & McKenzie事务所
平行进口委员会欧洲与中亚分会

翻译：徐欲晓 陈长杰 北京捷鼎知识产权代理有限公司

寻找品牌和创新之间的关联

采访品牌和创意特别行动组联席主席



Heather Steinmeyer
(美国Anthem, Inc.)



Curtis Krechevsky
(美国Cantor Colburn, LLP)

Heather Steinmeyer女士(就职于美国Anthem公司)以及Curtis Krechevsky先生(美国Cantor Coburn律师事务所)共同担任国际商标协会品牌和创意特别行动组的联席主席。他俩与特别行动组的成员共同用了一年多的时间起草并完善了一份给国际商标协会董事会的建议,就如何在品牌和创新这两个传统上截然不同的领域建立清晰的连结关系提出看法。他们发现,这两个领域之间的关系不一直被看好。

“在我们了解更多之前,我们无法对它们的关系发表更多看法”。为此,两位联合主席以及特别行动组制订了一套计划,旨在协助国际商标协会更全面地把握品牌和创新之间复杂而又日益重要的关联。Steinmeyer女士和Krechevsky先生拨冗向国际商标通讯解释了特别行动组的建议以及这些建议在未来使得会员受益的原因。

Steinmeyer女士和Krechevsky先生希望向“相当专注的,充满智慧和深思熟虑的”特别行动组成员致以谢意。他们认为国际商标协会外部关系和维权部门的顾问Kathryne Badura给予了卓越的协助。

问: 能否解释“品牌和创新”的含义? 为什么国际商标协会的会员需要关注这一议题?

Heather Steinmeyer女士: 国际商标协议的上一任主席Mei-lan Stark在其任期初期希望能够探索品牌和创新之间的关联。大家一直有种感觉,这两者之间有重要的关联但是并未完全了解,现在是了解它们的机会了。用“品牌”这个词而不是“商标”是刻意为之。这与我们已经可以看到、由现任主席J. Scott Evans继续在推行的国际商标协会的机构性变化是吻合的。我们要从严格法律意义上的商标拓展到更广阔含义的品牌,品牌还涵盖背后的市场营销以及消费者关系。

讨论品牌和创新的文章很多,但是我们无法找到比较明确的、触及二者之间是否存在因果关系这一根本问题的文章,即两者之间的相互作用是正面的、负面亦或两者都有。有

可能三种情况都有但是还没人去全面探索。因此,国际商标协会有很大的空间对这个议题进行挖掘,找出着力点,并以此作为契机去建立协会的立场,去发表或者有助于协会与其会员或者目标群体交流的信息。

Curtis Krechevsky先生: 因为创新这个概念在公开场合或者主流媒体上随处可见,因此国际商标协会应当对此重要议题施以适当的关注,以确保协会的政策和宣传工作能够对创新的含义在可能影响品牌人的范围内有所侧重。

问: Heather, 特别任务组的建议有什么亮点吗?

Heather Steinmeyer女士: 我不认为建议当中哪一个比其他的来得更重要。但其中关于研究的建议(见下表第3点)应当是最根本的。在这个领域对国际商标协会有意义的机会取决于协会想表达什么,协会是通过游说、会员活动、宣传还是通过主动和某利益团体互动来表达。所有的建议应当围绕国际商标协会希望表达的立场。

举例来说,我曾经以为无论在国际商标协会内部还是其他地方,创新被认为是有利于品牌的。这在某些情况下的确如此,但不适用于一切。创新可以起到干扰的作用,它可以对品牌是负面的,反之亦然。有时候品牌的变化替代了产品和服务的真实创新,这反而损害了创新。品牌和创新之间的关系还未被完全了解,在我们了解更多之前,我们无法对它们的关联关系发表更多看法。特别行动组的成员的观点是:对基本面的信息进行研究以了解在品牌和创新之间是否存在因果关系,将对实施特别行动组的其他建议起到根本和深远的影响。

Curtis Krechevsky先生: 我们已经提及的涉及近期目标的项目就覆盖了许多方面的研究。其中之一是对品牌经济影响力的研究。理想化一点,我们希望能够对我们直觉认可的一些信息进行具体地演示——如品牌可以是创新的催化剂或者动力(特别当品牌具有丰富的创新史或者创新的声誉)。但我们又不希望预设立场,因为现有的文章和研究在这方面其实是模棱两可。

第二个值得一提的项目是研究品牌是否以及如何对研发资金起到帮助。有些文章明确提出对研发的投入可以产生更有效的品牌效应和商业成功,从而产生更多的收入以投入另一轮的研发。该项目可以从高于感性的层面上去证明前述观点。

第三个项目和Heather女士刚才提到的有关。她提到有些文章提到了品牌对创新的负面作用,特别是当用于产品或服务创意的投入被花在建立品牌上。这个项目可以研究一下这种潜在的负面关系。在特别行动组成员的眼里,这三个项目应当在第一步探索中列在靠前的位置:

特别行动组的建议:

1. 从现在开始应当把品牌和创新之间关系的探讨作为主要的策略性方向。它亦应当成为2018年策略性计划的一部分。
2. 国际商标协会内部的组织架构以及它与外部利益团体的关系都应当对关于品牌和创新的问题进行聚焦。新的委员会架构依据本建议包括了关于品牌 and 创新的委员会。
3. 国际商标协会应当赞助、委托他人展开或者自己展开关于品牌 and 创新的进一步研究。这有助于弥补现有的互相不一致的偶发性的研究,亦有利于国际商标协会确定在这方面的政策方向。我们已经明确了一些近期可以展开的研究并希望下一届委员会能够予以施行。
4. 国际商标协会应当就品牌和创新准备其立场声明,尽管这些声明依赖于前述研究的成果。
5. 国际商标协会应当维持一常设的委员会致力于品牌和创新领域的会员活动和教育。这些会员和教育活动可以在年会或者领导层大会期间展开,也可单独开展。
6. 品牌和创新的关系应当体现出国际商标协会在这方面的宣传策略以及倡议,这样协会才能在这个问题上发出让人信服的声音。创新已经成为政治议题中以及公众议题中的热点。国际商标协会有机会在此协会起到领路人的角色。

问: 除了研究, 新的委员会还有什么角色

Heather Steinmeyer女士: 委员会的任务就是带领国际商标协会的其他相关委员会向前推动和落实建议。研究只是诸多建议中的一项。国际商标协会有新的委员会结构,新的委员会中有“影响研究委员会”。我期待品牌和创新委员会与影响研究委员会共同开展研究。但品牌和创新委员会主要的工作是协助国际商标协会设立和推动国际商标协会日常关于品牌和创新的事日程并且负责展开特别任务组给予的建议。

Curtis Krechevsky先生: 特别任务组的工作不是完全要转移给新的委员会。我们邀请在这方面有经验并且愿意分享该经验的人士申请加入委员会。这样国际商标协会才有机会和新委员、新思路一起继续推动特别任务组已经完成的工作。

问: 下一步会是什么?

Curtis Krechevsky先生: 特别任务组将会工作到本年年末。我们将给研究项目提供更多的细节。我们也试图给新委员会打造初步的架构以使得他们一开始的工作有些方向。我们在年

转下页

寻找品牌和创新之间的关联 接上页

会期间已经为新委员会的主席和副主席制订了他们的职责。我们会考虑委员会下面应当有哪些分会。我们希望为新委员会提供一些指引，让他们了解我们做了些什么以及这些工作开展得如何。

Heather Steinmeyer女士：我们还会向规划委员会建议如何在2018年策略性计划中带入品牌和创新主题。

Curtis Krechevsky先生：对，尽管2018年策略性计划要到2018年才有，但规划委员会不久就需要考虑该计划的框架了。

问：新的委员会和你们提到的新项目可以为会员直接带来什么好处？

Curtis Krechevsky先生：我们认为创新已经成为日益重要的议题，如果它迄今还没有给商

标从业人士带来挑战，它将来肯定会。我们想要给会员提供工具和技巧以帮助他们处理机遇以及潜在的干扰。特别任务组的报告列出一些被创新所淘汰的行业。正在为这些行业的品牌工作的人们可能要为此担忧了，他们如何才能预见未来呢？这正是这些项目能够直接给会员带来好处的地方。这些项目可以在创新表现出来的各个方面中去考虑如何应对以及如何将威胁转化成机会。

Heather Steinmeyer女士：我们认为这些亦有助于国际商标协会找到发展新会员的方式。协会一直寻找在法律圈外发展会员的好方式。协会的法律气息一直很重，非常希望能够带来更多的视角，特别当协会希望能够从商标拓宽到品牌以及知识产权商标以外的其他领域。特别任务组的报告详细讨论了协会应当与哪些非

会员联系，比如经济学家，工程师，记者和科学家。在知识产权圈之外对这个议题有不少的让耳目一新的视角。这一切有助于协会整体的会员开展工作。

Curtis Krechevsky先生：Heather说的是非常好的一点。这个项目使得国际商标协会有机会和一些过去不会和协会找交道的人士进行互动。知识产权圈整体上对于公共政策和立法的影响面临一个问题，就是大家对于公共事务议题的处理方式有些东一块西一块，大家的声音尽管不互相矛盾但多少不太协调。这给了国际商标协会一个机会改变现状，去团结过去我们想不到的机构。

供稿：国际商标通讯

翻译：霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司，冯臻

公司法务见解——我现在所知的及我希望我当时就知道的！

2015年9月，国际商标协会的公司法务专业委员会主办了两场关于“公司法务见解——我现在所知的及我希望我当时就知道的”这一话题的意见交流会。这两场电话会议的与会者来自于国际商标协会的公司成员，代表不同国家且横跨不同行业领域。以下内容并不代表某个人、公司或者行业的观点，而仅是在这两场意见交流会上提出的问题及意见汇总。

共同主持第一场会议的是Groupon公司知识产权部的高级顾问Erin Wright Lothson，

（工作经历2.5年），北面服饰公司（North Face Apparel）和V.F.知识产权服务的总顾问Chris Turk（工作经历11年）。

共同主持第二场会议的是Wright女士及扶轮国际（Rotary International）的副总法律顾问，知识产权总顾问Jomarie Fredericks（工作经历20年）。

两场会议讨论的主题主要集中在：

- 公司法律部门的文化
- 与企业客户合作的策略
- 法务实践的预算与行政工作
- 培训同事，管理层和其他公司同事在商标法上新出现的问题

公司法务部门文化

“在公司做法务更好吗？”这通常是一个律师离开律所去做公司法务后被问的第一个问题。“是否更好”是一个很难回答的问题，因为从某些方面来说更好而从另一些方面来说并不是这样。这个问题的标准答案应该是“并不相同”。一个最近才转换成法务的律师声称她

以前不知道法律顾问的概念。当一个“好到不能错过”的机会出现，她抓住了这个机会。如果得知了她现在所知的，她会从一开始就瞄准法务这个职业。

公司法律顾问一个很大的不同之处在于与客户的合作——你是团队的一份子。你的责任是向团队提供法律意见。直接与客户合作促使公司法律顾问加倍努力。更为接近品牌和品牌营销建设是件很酷炫和有趣的事情。知识产权团队要花费更多的时间去建立合作关系和管理这些合作关系。

在律所，一个律师一天中大部分的时间在自己的办公室，且通常不需要花费太多时间去见面见客户。这是很客观的。安抚高端客户是关键。让合伙人看到你每天、每晚、每个周末都在你的办公桌前，你愿意为合伙人（而不是客户）赴汤蹈火，这一点很重要。

公司法律顾问不用记录计费时间！好奇心会驱使律所律师发问“你的工作时间会少些吗？”工作时间可能会稍微比律所好一些，因为工作内容更容易被预测和灵活化。公司律师会发现他们晚上和周末也需要工作，因为白天充斥着太多会议而没有时间完成工作。一些公司律师还有国际客户，所以不得不调整他们自己的工作时间，以适应清晨或深夜的电话。

与企业客户合作的策略

在律所，客户为你的法律意见买单。相反，作为公司法律顾问，你干的是销售法律意见的活。你的客户必须信任你，认为你是一项资产，是他们商业计划的贡献者。客户范围从

高级副总裁/总监，到刚走出校门的市场人员。这些都带来了挑战。花时间去建立关系并关系融洽就显得尤为重要。

与客户紧密合作让你了解他们的风险承受能力。有些企业有很高的风险承受力，法律顾问的责任就是管理这些风险，而非防止风险。在一些企业里，他们的问题可能是“风险是否可控？”另一些企业可能会问“是不是真的有风险？”在一个公司里，你可能甚至会发现CEO和总法律顾问有不同的风险承受力或者必须去配合不想要诉讼的麻烦的企业主管与不注重风险、年仅20岁的人。你需要调整你的意见，确保你的意见是合理的。你因你的专业知识而受雇。相信你在某些事情上比他们更精通，但请记住你的水平只体现在最后的法律意见当中。

作为一个商业合作伙伴，意味着你必须一直回答“是”吗？有一些方式能使他们接受限制。有了若干年的经验后，说“不”会变得比较容易。一个与会者说：“我知道732种说‘不’的方法，但并不直接说出‘不’这个词”。这不代表说“是”，却能为公司解决问题。作为一个问题解决者，指出风险，提供如何绕过风险并得到相同的结果的意见。公司律师拥有决策权。决策包括很多，而不仅仅是一个法律答案。而在律所，问题通常是“法律规定的是什么？”你必须将公司的其他方方面面纳入考虑。一个建议是扔掉法律术语，以你商务的语言来表达。

无止境的会议和不切实际的期待是法律顾问通常遇到的问题。与会者提出了一些改变无止境会议的方法。在工作日历上锁定时间并严

转下页

公司法务见解——我现在所知的及我希望我当时就知道的！

接上页

加遵守。可以提前要求会议议程以确定你是否必须参加。不要参加类似头脑风暴的会议。至于不切实际的期待，不要害怕问“你何时真的需要呢？”如果客户强压期限，告诉客户你不得不请外部律师并且要求投入预算。有时候很容易我们会陷入客户的不合理的期待中，那么聚焦于大局并优先处理工作会有帮助。

预算和管理工作

虽然公司律师不按时计费，并不意味着你不需要用数字来说话。法律部门并不直接产生收益，所以如果没有跟踪和证明时间，如何证明或量化你的价值？律师也需要用财务数字包装一下，这些在法学院里没教过而是从实践中得来。谁会知道，学习Excel数据透视表和公式是法律顾问的工作之一？业务人员说的是财务术语，所以律师也理应学会这门语言。数字确实能说明问题，因此，用你的全球执法项目、你查获了多少盗版产品或者提醒企业品牌的账面价值来说明你的价值。一个与会者说她用各种方式记录支出，包括在各个品牌或各个国家花费了多少。有时候很难证明负面的东西，但是你可以展现出正面的。证明你通过必要的品牌保护策略去预防未来的风险。历史数据或许

也可以显示出趋势，并帮助预算决策。一个与会者所在的法律部印制了一份简报，每一个业务领域对重大项目 and 成果方面写一篇短文。这份简报无需花费十分钟以上的时间去阅读，但却证明，让客户和法律部门的员工看到在每个业务领域背后发生的故事是有帮助的。

一位与会者指出在一家律所不懈努力追求成果时，提供必要的硬件和软件条件来完成工作是很快的。但他到公司后则不是这样。他买了自己的笔记本电脑，而不是对抗公司的官僚作风。律所倾向于拥有更好更快的技术，技术直接为实践而设置。而很多公司技术部门想要做自己的软件，而不是购买特定的软件，或者他们要求知识产权团队使用现有的不符合品牌组合具体需要的应用程序。

教育同事

教育和培训你的客户被很多人看来是管理风险的一个好方法。取决于预算、知识产权团队的规模和问题的严重性，培训可以主动或被动。一个与会者说当她的客户明白了“为什么”时，她觉得她能更好地遵守规则及指引被更好地遵守。向客户解释，遵守这些规定，他们则会加强品牌，而无视规则，则会削弱品牌。培

训形式包括在演示过程中分发的或在内部网站可获取的书面指引，网络研讨会、在线培训项目、视频会议，前往客户地点或当客户在总部时与客户的会面等。我们建议使培训素材简单而具有娱乐性。别犹豫为你的客户提供其他公司失去了商标权的情景，或其他引以为戒的情形，以证明你的工作进展。在前线预防火灾永远比在后方与火灾战斗要强。另外，不要低估在每天的电话或电邮里通过日常互动教育你的客户的作用。

总结

基于这两个电话会议交换的想法，公司商标实践与律所在很多方面都不尽相同。因此下次如果你被问到是不是在公司做法务更好时，你可以诚实地回答“不同而已！”

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：Dori Hummel，美国明尼苏达州明尼阿波利斯，通用磨坊公司法务专业委员会

翻译：杨慧敏 微软（中国）有限公司

INTA董事会通过关于妨害性重复申请的解决方案

INTA董事会今年3月在纽约举行会议，听取了协会“维权委员会异议与撤销标准与程序分委员会”有关名为“依据在先权利被成功异议或撤销一商标后，就同一商标提出重复注册申请”解决方案的意见。

该解决方案将有助于遏制所谓的“妨害性重复申请”，即，申请人申请注册一个曾经被成功异议或撤销的相同商标，使用于相同或实际上相同的商品或服务上，而相关情况并没有比之前发生实质性的变化。

该解决方案号召各地区管辖机构至少采取以下其中一项措施，以便阻吓这种行为：

1. 设立一套官方程序，使在先权利人有权提交有关妨害性重复申请的《反对函》（或抗议），并且要求审查员在审查过程中考虑此函，和/或；
2. 在异议程序中设立一种简易程序形式，使有关妨害性重复申请的事宜能获得加快听证（如必要并适用）和决定。

这些建议是基于两届分委员会的广泛调查研究提出的。分委员会发现“妨害性重复申请在许多国家和地区都有出现，但现行的法律和程序却不足以解决这个问题，导致妨害性重复申请可能在审查阶段逃过审查，而在异议阶段被当作一般申请来处理”。

《决议》中提出的解决方案对两方面的情况加以平衡：一方面是保护商标所有人对抗可能恶意的重复申请，另一方面是对善意申请人就修改过的商标或者基于更改情势或法规变化后提出的重复申请所承担的过重负担。

可通过访问以下链接阅读《决议》全文：<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/Repeat%20Filings%20of%20Trademark%20Applications%20After%20Successful%20Opposition%20Cancellation%20Against%20the%20Same%20Mark%20Based%20on%20Prior%20Righ.aspx>。

INTA谨对“异议与撤销标准与程序分委员会”2012-2013届主席Pavel Gorokhov（Baker & McKenzie-CIS Limited，俄罗斯）；分委员会2014-2015届主席Vikram Grover（Groverlaw，印度）；“维权委员会”2012-2013届主席Susan Natland（Knobbe, Olson, Martens & Bear，美国）；委员会2012-2013届副主席及2014-2015届主席Leslie Skinner（英特尔公司，美国）；以及委员会2014-2015届副主席Martha Savoy所做的努力表示感谢。

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

翻译：徐欲晓 陈长杰，北京捷鼎知识产权代理有限责任公司

本期特写

美国家具设计保护：如何更好地表达论点

美国的家具设计师、制造商和在零售商经常成为仿冒者的目标，这些仿冒者抄袭他们的家具设计并销售给相同的客户群。虽然对此并没有一个万全的解决方案，但是，结合产品上市前做出的事先规划，传统的商标、版权和外观设计专利保护理念对于制定一套完善的保护策略仍能起到重要的帮助作用。在理想情况下，最初完成家具设计时就应该针对以下事项制定好策略：是否需要注册实用新型或外观设计专利、是否需要对设计和/或描述设计的产品目录进行版权登记、是否且何时需要进行商标保护，以及对家具进行广告宣传和推广的方式和方法等。如下文所述，有关前述内容的每一项决策都会对家具设计的权利保护和维权产生影响。

商标/商业外观保护

在美国专利和商标局（USPTO）进行联邦注册对于家具设计维权而言是至关重要的，这是因为联邦注册代表了该设计的有效性，并可以作为初步证据证明注册的家具设计有权获得保护。但是在产品未销售和推广前就获准注册通常是很困难的。为了增加家具设计得到与其他商标同等保护的机会，首先应考虑如何进行销售和宣传。

根据《兰哈姆（商标）法》15 U.S.C. §1051及以下的规定，如果一个产品的结构是非功能性的并且在消费者心目中是与唯一来源相关联的，则该产品结构可以作为商业外观而获得保护。但是，要说任何一个具体的家具设计都是可被保护的商业外观却是很难成立的。在沃尔玛百货有限公司诉萨马拉兄弟一案中，美国最高法院认定：产品结构并不具有固有的显著性。529 U.S. 205, 216 (2000)。因此，当事人要主张家具设计的商业外观权，必须证明家具设计已获得第二含义，即在相关消费公众的心目中，“[家具设计的]首要意义是识别产品来源而非产品本身。”同上，211, 216。在美国，家具设计被认为是产品结构。见Alphaville设计公司诉KnoI公司一案，627 F. Supp. 2d 1121, 1128 (N.D. Ca. 2009)。根据定义，第二含义在设计的首次构思和营销时是不存在的，而是随时间推移，公众将该设计作为识别产品来源的认识形成和增加的过程中积累起来的。

向美国专利商标局证明获得显著性

美国专利商标局通常会以设计不具有显著性为由拒绝家具外观的注册申请。申请人必须提供证据证明所申请的设计获得了第二含义，或在初次申请时就以声明或支持性证据的形式提交此类证据。另外，只有在产品进入公共领域并获得了第二含义之后才应考虑何时提出申

请、哪个更容易成功申请，这与下文讨论的可以从产品初次形成开始就提供保护的其他形式的保护有所不同。

虽然可以以某商标已经使用了五年为由提出已获得显著性的主张并且该主张也可能被接受15 U.S.C. § 1052 (f)，但仅此一项主张通常并不足以证明家具及其他产品设计的第二含义。见关于Ennco显示系统公司一案，56 U.S.P.Q.2d 1279, 1284 (T.T.A.B. 2000)。申请人还必须提交除使用年数以外的可以证明第二含义的其他证据，如设计的公开展示、奖项、荣誉、大额的销售和广告费用支出以及媒体报道等。同上。但是，因为经销商或销售代理并不是申请人的产品的最终消费者，他们的声明一般没什么用处。关于Ennco展示系统公司一案，56 U.S.P.Q.2d at 1284。

可以证明第二含义的广告类型是指：针对寻求保护的设计元素而不是该设计的实用特征的公告。该广告还应该强调产品结构的显著的“区别特征”，如鼓励消费者“认准”寻求保护的独特设计元素，以确保他们所购的为真品的广告。有效的广告宣传应尽可能涉及有关的特定产品。涉及各种产品的一般性的广告宣传可能并不足以证明某个特定的产品的第二含义。关于碧迪公司一案，675 F.3d 1368, 1374-75 (联邦巡回法院2012)。精心策划并且有创意的宣传和推广有助于在美国专利商标局成功注册家具设计。

一位申请人在为下图所示的椅子设计提出注册申请三年多之后，终于成功地获得了此项设计的注册（注册号2511360）。



该申请人克服了许多上文所述的困难。美国专利商标局起初拒绝了这项申请，认为该设计不具有显著性。申请人称，该设计是其标志产品并已经独家生产了20多年且起到了识别产品来源的功能。申请人提交了数百页的广告材料、宣传册、媒体报道清单和一名家具设计师、一名零售商和一名分销商各自发布的声明。尽管证据数量庞大，但美国专利商标局仍坚持其立场，即该设计不具显著性。申请人于是提交了补充证据，该证据展示了出现在吊牌、包装盒和宣传材料上的该设计的二维图，并最终克服了这些反对意见。申请人还指出，零售商和分销商皆是其直接客户。商标审查员最终同意申请的设计已经获得了显著性，因此

此项椅子设计最终被获准注册。

向美国专利商标局证明商业外观无功能性

只有不具备功能性的家具才能得到保护。如果一项家具设计对该产品的使用或用途是至关重要的，又或者影响到了该产品的成本或质量，那么这就是一个功能性的家具设计。Brown Jordan国际有限公司诉The Mind's Eye室内用品有限公司一案，236 F. Supp. 2d 1152, 1155 (D. Haw. 2002)。对功能性的考查通常要结合对第二含义的分析，这是因为：一项事实上是功能性的产品结构只有按照《商标法》第2(f)节的规定证明其获得了显著性以后才有可能在美国专利商标局获得主簿注册。关于Ennco展示系统有限公司一案56 U.S.P.Q.2d at 1283。

无论何时，只要一项家具设计获得了实用新型专利，该商业外观要求保护的表征即被推定为是具有功能性的，因此无法获得保护。见Specialized座椅有限公司诉Greenwich实业有限合伙企业一案，472 F. Supp. 2d 999, 1011 (N.D. Ill. 2007)。但如果该家具设计还包含非功能性的元素且实用新型专利并未涵盖该元素，就可以以此反驳前述推定。见Alphaville设计公司一案，627 F. Supp. 2d at 1133。在决定申请外观专利时应该考虑某个非功能性的设计元素是否也应受到保护。另外还应对一项设计的功能性方面的宣传方式进行评估以确定该方式会对非功能性的商业外观的权利要求产生什么样的影响。见Specialized座椅有限公司一案472 F. Supp. 2d at 1006-07。

著作权保护

著作权是保护家具设计的另一途径。一项设计自创作之日起就受到著作权的保护。1976年《著作权法》17 U.S.C. § 302 (a)。但是，在美国版权局为此项设计注册著作权仍有诸多益处，原因包括：(1)在美国，要提起侵权诉讼必须有注册（或在某些管辖区有待批准的注册申请）；和(2)有些损害赔偿和律师费只有在设计公开后三个月内提出版权登记申请才能获得。如果非全职雇用的设计师或他人从事了设计创作，应有书面协议确认他们的作品是职务作品，并且如果可能的话，将此类作品的所有权利转让给委托创作的单位。见Christians of California有限公司诉Clive Christian纽约有限责任公司一案，No. 13-cv-275 (KBF)，2014 WL 4743422, at *3 (S.D.N.Y. 2014年9月15日)。

要获得著作权保护，家具设计必须是原创的并在概念上与该家具的实用性功能有所区别。见Universal家具国际有限公司诉Collezione Europa美国有限公司一案，618 F.3d 417, 429 (4th Cir. 2010)。要证明仿古或模仿其他已在公

转下页

本期特写

美国家具设计保护：如何更好地表达论点

接上页

知领域的家具设计的原创性更加困难。由于证明原创性的门槛相对较低，如果设计师可以证明其创造了新的元素或将公知领域的元素以全新和独特的方式加以组合，比如通过古代家具各种元素的不同选择和组合带来了新意并对古代家具进行了现代化的诠释，那么该家具设计通常会被认为是原创的。见同上at 431。

家具的功能性是不受著作权保护的。但是区别于功能性元素的装饰性元素却是可以得到保护的。同上at 434。在寻求著作权保护时，虽然对于本质上就具有功能性质的家具而言比较难以获得保护，但清晰明确地说明家具的哪些方面是装饰性的以及这些装饰性的方面是如何在概念方面区别于该设计的其他方面对于获得保护还是有帮助的。在*Universal家具*一案中的原告就是这么做的，他解释说家具上的“立体的贝壳、叶形装饰、柱形、叶尖饰、圆花饰和其他雕刻”都是“（不受著作权保护的）家具造型所承载的非功能性的多余的装饰品”。同上。

鉴于申请著作权登记的成本相对较低，如果企业拥有一套体系使其创作的每一个设计都成为著作权申请主题，或至少这些设计是可能被登记的，则该企业可能从中受益。

另外还应考虑对家具和/或包括家具的产品目录的照片进行登记，特别是对于那些侵权方用产品目录或照片向能以比“正品”制造商更低廉的价格生产该产品的第三方求购的现象比较普遍的行业。如果这些商家有商标，他们通常还会使用商标并告诉没有疑心的顾客此类复制品是正品。所以，建议企业在开发设计的过程中配合商标的使用。

外观设计专利保护

只有在向美国专利商标局注册后才能获得外观设计专利保护。重要的是，一项外观设计专利申请必须在相关家具初次销售、初次向公众展示或初次公布该家具图纸后一年之内提出。见*Pride Family Brands有限公司诉Carl's Patio有限公司*一案，992 F. Supp. 2d 1214, 1221 (S.D. Fla. 2014)。正如在特定情形下的著作权登记一样，因为提出一项商标/商业外观保护的申请将被视为是对该家具图纸的书面公开，所以申请人应该考虑申请著作权登记、商标和外观设计申请的先后顺序和时机。见有关*Richard Lister*一案，583 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2009)。要获得外观设计保护，家具设计必须是装饰性的和不具显著性的。见*Ashley家具实业*

*有限公司诉Lifestyle有限公司*一案，574 F. Supp. 2d 920, 927, 931 (W.D. Wis. 2008)。外观设计专利持有人自专利授权之日起14年内拥有使用该外观设计专利的专有权。拥有非显著的和装饰性的家具外观设计专利的公司可以阻止他人使用实质相似的家具，而无需证明该设计已获得显著性。

结论

综合商业外观、著作权和外观设计专利保护，并结合有目的性的宣传和销售策略，一套周密的家具设计保护战略能够强化家具设计在美国的保护和维权。

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：美国纽约贝克豪斯律师事务所：
唐娜A.托宾和金柏利M.梅纳德国际商
标通讯一专题小组委员会

翻译：华诚律师事务所

拿品牌开涮：危险的游戏还是容许的讽刺？

滑稽模仿知名品牌的做法并不新鲜。相信大家都见过把阿迪达斯著名的(三叶草)标识改换成“adihash”（也称“大麻叶”）的T恤衫。最初戏仿或嘲弄(知名)品牌的行为最近已经演变为假借传递社会意识形态讯息的幌子，基于商业目的将驰名或知名商标改头换面的趋势，讽刺是其惯用手法。

这些对知名品牌的变形造就了所谓的“讽刺标识”，也即易于传达讽刺或挖苦语义的标识。本文中，“讽刺标识”是指通过改变或诋毁某个商标所形成的，通常由具有一定知名度的品牌或名称构成的标识，该标识以讽刺的方式诠释出新的语义，但同时仍保有公认的或知名的设计要素，使消费者仍能将该标识与原知名品牌相联系。

“讽刺标识”作为一种宣泄对知名标识所承载的资本主义和消费至上主义的不满情绪在时尚产业产生(Una Mullally, “假冒时尚品牌的文化如何(又)变酷了?”《爱尔兰时报》2013年2月18日)。讽刺标识已经明显地威胁到了世界上某些非常知名的商标。起初只是对目标商标的嘲弄，或者发泄对这些商标使用的商品的质量不及所承诺的不满，而现在已经成为了世界范围的趋势。

不管这一趋势缘何成就，这些被讽刺标识创造者盯上的知名品牌的所有人都可能会面临

法律上的影响和潜在的严重后果。

加拿大讽刺标志的表现形式

时尚产业毋庸置疑是讽刺标识最大的靶标。时尚产业集成了音乐和流行文化，拥有巨大的、充满创造力且对年轻人有强大吸引力的消费市场。依据Valerie Nekhim的看法，“这一趋势的拥护者认为，负担不起奢侈品的人，特别是年轻人，可以通过这种嬉哈或扮酷的方式在情感上与他们所喜爱的品牌建立起联系”。(Valerie Nekhim “时尚模仿与法：搞笑的Homiés运动衫可能并不合法” *StyleCaster Fashion* 2013年8月29日)。

Homiés可能是时尚圈获得媒体关注度最高的讽刺品牌之一。该品牌是由洛杉矶专门从事当代男、女装设计的设计师Brian Lichtenberg创立，表达了该设计师对爱马仕“HERMÈS”品牌的嘲讽。

讽刺品牌的创造者很清楚他们是在利用知名商标的良好声誉。即使以反正统、叛逆这类意识形态的说辞开脱，当这些讽刺品牌成为了深受大众喜爱的主流品牌，而与反正统文化毫无关联时，这种说辞就无处立足。

当讽刺时尚占据核心舞台，利用著名的时尚圈而获利时，消费品牌也难逃讽刺演绎的侵袭。例如，在美国“Dumb Starbucks”（中文译

为“愚蠢星巴克”）品牌的创造者就曾经在美国以言论自由和正当使用原则为其品牌辩护。

加拿大广受欢迎的喜剧演员Nathan Fielder，同时也是“愚蠢星巴克”加利福尼亚洛杉矶店铺的创造者就曾将其模仿星巴克店铺外观的“愚蠢星巴克”店铺称为模仿艺术。也难怪星巴克后来盯上了“愚蠢星巴克”。星巴克不能接受“愚蠢星巴克”那套“在星巴克前面加上愚蠢一词只是拿星巴克开玩笑，根据有关滑稽模仿的法律，该行为属于对知名商标的正当使用”的说辞。虽然本案案情十分有趣，但“愚蠢星巴克”因无公共卫生营业许可被洛杉矶郡公共卫生部门下达了歇业通知，所以该案并未诉至美国法院。

讽刺标识在法律层面上的影响

对于知名品牌所有人以及讽刺标识创造者而言，这一趋势所带来了什么法律后果呢？滑稽模仿标识是危险责任么？品牌所有人是否应该认可讽刺表达合法，并由其自生自灭呢？

侵权和损毁商誉

品牌所有人倾注时间、金钱和努力确保其独特标识的成功，并将标识作为最重要的资产予以保护。不能容许那些诋毁或突变的品牌变体在市场上与品牌共存，任由他人搭乘其声望

转下页

本期特写

拿品牌开涮：危险的游戏还是容许的讽刺？

和名誉的便车。权利人以侵权或损毁商誉为由要求赔偿是再顺理成章不过的事情。

在加拿大，讽刺标识的趋势引发了知名商标的“讽刺版”的使用是否构成商标使用（《商标法》第四条）的法律问题，或者更通俗地讲，这种使用是否构成商业使用的法律问题。在加拿大，假定侵权人的行为满足下列所述的情形之一，（i）在与他人注册商标核定使用的相同商品和服务上使用他人的注册商标的（多见于假冒产品的案件）；（ii）在与他人注册商标核定使用的相同或类似商品和服务上使用与他人的注册商标相同或者近似的商标，并产生混淆的；或者（iii）使用他人的注册商标可能导致对前述注册商标所承载的商誉造成贬损的（《商标法》第十九条、第二十条及第二十二條），那么由何构成商标使用，也即使用在商品和服务上将该商品和服务与其他商品和服务区分开来的使用，就成为判定侵权的关键问题。

早前联邦法院审理的Source Perrier (Société Anonyme) 诉Fira Less Marketing Co. Limited [1983] 2 FC 18, 70 C.P.R. (2d) 61 (F.C.T.D.)案件对滑稽模仿商标的商业使用问题进行了阐释。该案被告用“Pierre Eh”为名——据称是该谐地指称时任加拿大首相的皮埃尔·埃利奥特·特鲁多（Pierre Elliott Trudeau）——销售瓶装水，被告的瓶形设计仿效了原告Perrier生产的瓶子，但被告就此进行了声明。法院除认定被告的使用会造成混淆外，还判定被告的使用行为会导致对原告商标PERRIER所承载商誉的贬损，因为被告对原告商标和商业恶搞会淡化原告的商标质量、损害其多年来建立的商业诚信并损害其商誉。

因此，可以想象，如果讽刺标识的创造者和使用者将其标识在商业情境下使用在特定商品和服务上，与原知名品牌造成混淆，或贬损了原知名品牌所承载的商誉时，不难得出类似结论（关于在加拿大商誉贬损问题的讨论，可参见最高法院Veuve Clicquot Ponsardin诉Boutiques Cliquot Ltée, [2006] 1 SCR 824案）。

假冒

品牌所有人也可在加拿大提起假冒之诉，这既是普通法上的侵权，也是《商标法》规定的诉由。如果讽刺标识欺骗性的虚假陈述造成了消费者混淆，即可认定构成假冒。有关假冒

的法律禁止竞争者以与他人的商品、服务或业务造成混淆的方式（无论是实际误解还是产生了误解的可能）将消费者的注意力引向其商品、服务或业务，以此达到保护原告商誉的目的。同理，商业使用也是认定构成假冒行为的要件。

在Green诉Schwarz (1986), 12 C.P.R. (3d) 84 (Ont S.C.)案中，加拿大法院对滑稽模仿商标是否构成假冒的问题进行了阐释。该案中，加拿大著名的服装品牌ROOTS（其中带有海狸图案）被恶搞为ROTS（其中带有一个令人毛骨悚然的海狸图案）。法院以被告明显利用原告标识营利为由颁布临时禁令，禁止被告蓄意摹仿原告品牌相关的文字和布局。

因此，假如品牌所有人能够证明其商标所承载的商誉（如果涉案品牌是驰名商标或知名商标应很容易举证证明），虚假陈述对公众造成的欺骗，以及被告商标的使用所引起的实际或是潜在的危害，品牌所有人即可作为讽刺标识的受害者主张被告的行为构成假冒。然而，可以预见，举证证明虚假陈述给公众造成混淆和欺骗是最难的部分，尤其在涉及讽刺标识的案件中，讽刺标识本身虽然指向原品牌，但又与之截然不同，互可区分。对于品牌所有人来说，讽刺标识与被戏仿商标的显著区别以避免混淆，以及消费者在购买时充分了解二者的不同之处，证明讽刺标识的使用造成混淆绝非易事（如前所述的HERMÈS诉HOMIÈS案）。

在非商业化情境中的使用

某些情况下，讽刺标识不为商业目的，而用作社会批判目的使用时，讽刺标识的使用可以免责。

在加拿大，Cie Générale des Établissements Michelin Michelin诉Cie v. C.A.W.-Canada (1996), 71 C.P.R. (3d) 348 (F.C.)一案中，将滑稽模仿商标用作抗议或者意识形态目的使用得到了法院的认可。该案中，工会在劳资谈判中使用了原告米其林公司的标志性米其林轮胎人肖像的改良版或戏仿版。法院以模仿构成非商业使用为由（即，被告使用戏仿商标并未用其标识商品和服务的来源，也未与商品和服务建立联系，仅仅用于保护劳资实践）驳回了原告的商标侵权诉求。

然而，值得注意的是，原告针对被告的著作权侵权之诉得到了法院的支持，法院判定戏

接上页

仿并非批评，如果是批评的话，可以作为著作权侵权的抗辩理由。（请注意，《著作权法》第二十九条中规定的合理使用的例外明确包括戏仿）。

法院认为，《加拿大人权与自由宪章》并未赋予基于言论自由对他人私权（本案中即为原告的著作权）进行使用的权利，不允许被告戏仿并没有侵犯被告的言论自由。

因而，在非商业使用的情境下，品牌所有人可以向《商标法》寻求救济。但是，由于知名标识常成为品牌损毁的靶标，权利人亦可借助《著作权法》对抗他人的（免责）抗辩。对于“因政治或社会陈述的需要，未经授权使用知名品牌（或其变体）属于言论自由，因而不应予以谴责”的主张，法院倾向于驳回。

结语

近来，各大网站也开始感受到这股讽刺浪潮的冲击。虽然有些案件中（对讽刺标识的使用）尚未达到商标使用的程度，（恶搞谷歌的）以瑞典足球运动员伊布拉希莫维奇的名字命名的搜索引擎，或是特别指向与加拿大蓝调音乐歌手德雷克相关的搜索，都表明知名品牌（或名称）逐渐成为了这股浪潮的靶标。

现实情况就是，品牌所有人必须坚定地保护其知识产权。讽刺标识的创造者和使用者公然盗用这些消费品牌（的商誉），如果知名品牌的权利人袖手旁观，就等于听任他们在创造和推广这些品牌时投入的不菲投资不断丧失。

起初由几个人发起的戏仿风潮最终成长为成熟的戏仿产业、戏仿品牌，这种情况在时尚产业中尤甚。基于加拿大有关滑稽模仿的判例，我们有理由相信法院在对这些被流行趋势劫持的奢侈品牌的保护问题上不会坐视不理。

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。

供稿：Catherine Bergeron与Steven Bento, Robic, LLP事务所，加拿大蒙特利尔
Bergeron女士是知名及驰名商标委员会——加拿大分委员会成员

翻译：万慧达律师事务所

本期特写

给商标添点色彩：颜色商标在美国、欧盟、中国和日本的注册和保护

虽然关于单一颜色商标是否可以注册及颜色商标获得注册需要提供的证据，不同的法律有不同的规定，但美国、欧盟、中国及日本在不准予功能性颜色商标获得注册这一观点上却是一致的。本文对颜色商标在美国、欧盟、中国和日本通过注册获得保护提供了一个视角。同时审视了上述国家和地区关于颜色商标权利实行方面所作的裁定。

美国

在美国，颜色可以被用作商标。高院决定美国商标法允许单一颜色作为商标注册和使用。（Qualitex有限公司诉Jacobson产品有限公司，514美国159（1995））在Qualitex判决中，法院认为干洗机垫的绿金颜色可以作为商标被保护。该颜色符合商标需作为标志使用并指明商品来源且没有除指明机垫来源以外的其他功能的要求。

颜色商标的注册性

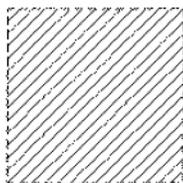
颜色商标要获得联邦主簿注册登记，必须表明（1）商标不具有功能性；（2）商标具有显著性。如果一个商标没有功能性但同时也没有显著性，那只能在副簿注册。

功能性颜色商标不能作为商标注册。换言之，如果颜色的专用将为其所有者带来实用的或功能性的优势，则颜色不可以注册。例如，在Brunswick有限公司诉英国海鸥有限公司，35F.3d 1527（联邦 cir. 1994）一案，黑色被认为是船马达的功能颜色。虽然黑色并不能使马达工作更加出色，但与各种其他颜色的船相比，黑色使船更具竞争力并且使得马达看起来更小。

颜色商标要在主簿上获得注册必须具备第二种含义。获得的显著性证据可能包含销售成功，广告经费，排他性使用及使用时长，未经请求的媒体报道覆盖面及消费者的研究等例如，联邦巡回法院在其对Re Owens-Coming Fiberglas Corp，744 F.2d 1116（联邦巡回法院1985）的判决中认为申请人提供的证据可以证明粉红色已经获得了第二种含义。其证据包括使用该粉色达29年之久，超过4.2亿美金的广告支出，及一项关于50%消费者能够辨认申请人粉红色来源的调查。

申请单一颜色商标必须提供图样显示带有颜色的商标以及（1）颜色声明（2）颜色名称的陈述及其出现场合的描述（例如在商品上或是与服务相关的物品上）。即使提供了商业色彩体系的描述，特定颜色或颜色深浅也必须用通俗语言描述，如“红色”或“栗色”。

典型的颜色商标图样是其相关商品或包装，并用点线勾勒。用于服务的颜色商标图样可能包含一般形状，如一个由点线勾勒外围轮廓的方形。In re Thrifty, inc., 274 F.3d 1349, 1353（Fed. Cir. 2001）。例如，美国联合包裹运输服务公司（UPS）的第2901090号注册商标，注册在“运输及投递服务”上，该商标的描述为包含“巧克力棕，与潘通国际色卡系统462C色调接近等同，用在车辆及制服的整个表面”并且描绘如下：



UPS提供的支持注册的证据包括：80年的使用历史，109份消费者声明，宣称将棕色与UPS的投递服务相联系，认为棕色是UPS的商标的媒体报道，宣传棕色的广告样本及连续十年来每年超过一亿美金的广告支出及数十亿美元的收入和包裹投递。

颜色商标的保护

与商标法规范的传统商标侵权案类似，基于颜色商标的维权行为需要商标所有者证明（1）商标应该受到法律保护；（2）商标所有者是商标的在先使用者；（3）侵权者的使用很可能使消费者对商品的来源产生误认。注册商标及普通法意义上的商标可以受到商标法的保护。

最近的判例法显示，颜色商标的一个关键问题是作为注册商标对其保护的範圍。例如，克里斯丁卢布顿公司诉伊芙圣劳伦特美国控股公司696 F.3d 206（2d Cir.2012）一案，美国第二巡回上诉法院认为使用在鞋上的红漆鞋底是一个受法律保护的商标。然而，对红鞋底（如下图所绘）的保护仅限于外鞋底和鞋身有色彩对比的鞋。



由于颜色对比的局限，商标所有者最终在获取与单色鞋相关的禁制令的诉求中败诉。

在最近的服务商标侵权的案例中，T移动美国公司诉艾欧无限公司991F. Supp. 2d 888（S.D. 德克萨斯2014），一个联邦地方法院发现德国电信公司和美国T移动公司的洋红色（如下图）已经在无线通讯行业领域取得了第二含义。

法院准予T移动公司对抗被告的临时禁令的要求，该禁令禁止被告“在广告、营销及柜台设计中使用大片或大块潘通国际色卡676C及混浊性近似的颜色。” id. At 932.



欧盟

对颜色商标的正式商标保护源于1988年12月21日引进的欧共体理事会第一号指令（商标指令）。商标指令的目的是尽可能地协调欧盟的商标法。在商标指令之前，颜色商标的保护在各个欧盟国家不尽一致。

颜色商标的注册性

颜色商标注册的一般标准由欧洲法院制定。如同任何其他商标，颜色商标及颜色组合商标由欧共体商标条例第7条规范。然而，由于颜色商标的特殊性质，一些注册情形，即商标的图样描述及显著性要求被证明非常困难。

拟议颜色商标的图样描述必须描画出商标的视觉代表形象。该代表形象必须清楚、精准、独立、易采纳、可理解、可复制、具有客观性。为了满足上述标准，颜色商标申请必须包含描述，图样及在国际公认的色彩辨认码系统中的名称（如潘通或RAL）。图样代表应该很清楚的表明不同颜色的位置即比例。抽象的要求两种颜色任何可能的组合的专用权是不被接受的。

颜色商标同时必须具有显著性。审查标准是商标使用在商品或它们的包装上或被用在运输服务的情况下是否具有显著性。必须要证明在整个欧盟范围内存在显著性。

由于消费者没有仅仅根据色彩辨认商品来源的习惯，颜色一般来说不具有将一方的商品与另一方的商品相区分的固有特性。因此，单一色彩并没有固有的显著性，除非在非常特殊的情况下。例如，一种颜色对于某种商品来说绝对具有颠覆性或非寻常的意义可以被是为具有显著性，如黑色使用在牛奶商品上。

本期特写

给商标添点色彩：颜色商标在美国、欧盟、中国和日本的注册和保护

接上页

如果一个颜色商标没有固有的显著性，必须提供在申请商标之前取得的获得显著性。在最近的关于在德国金融服务中使用红色的裁定中，欧盟地方法院确认单一颜色商标可能作为商标注册并且澄清了需要提供的证明获得显著性的证据。“获得显著性可以被以下证据证明，如问题商标的市场份额；地理覆盖领域的宽度和广度；商标使用的持续性和长久性；商标宣传的资金投入；部分相关公众由于商标的使用将特定商品或服务与其特定所有者相联系；商标局及其他贸易及专业组织的声明”。

说明颜色组合商标的获得显著性相对较为容易。颜色组合商标在几个普通法院判决中都有体现，包括BCS公司诉内部市场协调局（商标及外观设计）案号：ECR II-04047（2009）及CNH全球公司诉内部市场协调局（商标及外观设计）案号：ECR II-05153（2010）。

颜色商标的保护

颜色商标在欧盟也成功实行。如，主营语言培训材料的德国媒体公司Langenscheidt，拥有一个黄色的颜色商标。在德国最高院，Langenscheidt公司成功的禁止了其竞争对手罗塞塔斯通在德国用黄色包装其学习软件。相应的，罗塞塔斯通撤销Langenscheidt公司单一颜色商标的申请失败。联邦最高法院民事案件，2014年9月18日裁决I AR 228/12 2014年10月22日I ZB 61/13。

中国

根据2014年5月1日生效的中国商标法，能够区分商品来源的任何可视标识，包括颜色组合，可以被作为商标注册。因此，颜色组合可以作为商标或服务商标在中国注册。

颜色商标的注册性

中国商标局商标审查标准认为颜色商标需要包含两种或以上颜色。在中国申请颜色商标，申请人必须清楚的在申请书中陈述他们申请颜色商标并提供颜色样本。颜色应该参考潘通色卡编号命名。

中国商标局审查所申请的颜色商标是否具有注册性，是否与在先图形商标，三维图形商标及颜色商标近似。

通常颜色商标会因为颜色组合使用在其指定商品或服务上具有普遍性而被驳回。例如，一家瑞士工具制造商凯普曼AB于2012年申请了橙色和蓝色组合商标，中国商标局、商评委及审查法院均驳回该商标的申请，理由是该商标过于简单而不具有显著性。

颜色商标的保护

颜色组合商标曾在中国法院寻求保护。例如，迪尔瑞公司在中国拥有一个绿色和黄色组合商标，如下图所示，注册在各种农业机械上：



迪尔瑞公司诉约泰克国际重工业（青岛）有限公司在其商品和广告宣传材料上使用黄色和绿色组合。在一个为公开的判决中，中国法院为此发布禁令及予以原告补偿性损害赔偿。由此确定颜色商标在中国确能受到保护。

日本

自2015年4月1日起，颜色商标在日本可以注册。2014年4月25日，日本商标法修订案（1959年第127号）颁布，非传统商标受到保护。

根据修订的商标法，任何可以为人类感官识别的文字、数字、图形、三维图形或颜色或颜色组合、声音及其他都可以作为商标被保护（第一段，第二条）。在该新定义中，单纯颜色商标及没有划定轮廓的颜色组合都将被保护。

颜色商标的注册性

颜色商标的申请应该陈述拟议商标是颜色或颜色组合商标（第一段第五条）。在申请中显示申请的单一颜色商标，申请人应该提供（i）表明申请颜色的绘图或照片；或（ii）表明

颜色在相关商品上的使用位置，目标颜色以点线勾勒。申请人应进一步提供颜色描述，以表明三个通道颜色在颜色构成中的比例或使用潘通色卡体系。对颜色组合商标也应该就其中的每一种颜色比例进行描述。

与其他任何商标一样，具有固有显著性或是获得显著性的颜色商标可以注册。在实践中，由于证明颜色本身具有固有的显著性较为困难，因此很可能颜色商标只有在获得显著性的情况下被认为具有显著性。而且，证明获得显著性也非常困难，特别是对于单一颜色商标。获得显著性的证明通常包括销售额、广告支出、排他性使用时长、主动媒体报道（杂志及广告）及消费者调查。商品及服务所特有的颜色的颜色商标（所谓的功能商标）不具有注册性（修订商标法第一段第四条第18款，实施条例第一条）。根据审查指南，这类功能商标是（i）仅包含商品或服务自身颜色或（ii）与商品或服务为实现功能不可避免的颜色。

颜色商标的保护

由于颜色商标在商标法修订前不可注册，单一颜色或颜色组合仅可以被不正当竞争法保护（1993年底47号法案）。然而，法院对保护单一颜色或颜色组合采取刚性立场。例如，在原告寻求对在家用电器系列产品上使用的海军蓝色进行保护，大班高等法院驳回了保护申请并认为单一颜色是否取得了区分商品来源的功能需要谨慎对待，以保障该颜色在商业中的自由使用不受阻碍。三友电器诉大班高院判决1997年5月27日（29 Chisai 368）。

另一方面，在一起潜水服上使用三种颜色线条组合寻求实施颜色商标保护的案件中，大阪地区法院认为该颜色组合经过原告的持续使用能够指明商品来源并且受不正当竞争法保护，从而颁发了对被告的禁令。坦克诉三友大阪地区法院判决1983年12月23日（15 Mutai 894）。

总之，在考虑颜色商标的保护范围，以及颜色商标是否确实能受到保护时，知晓每个寻求保护的法域的法律非常重要。

转下页

本期特写

给商标添点色彩：颜色商标在美国、欧盟、中国和日本的注册和保护

接上页

不同法域的对比：

法域	单一颜色保护	是否需要具有第二种含义	功能性颜色商标不具有注册性	是否需要取得注册？
美国	是	是，并且需要证明第二种含义	是	否，但商标必须具有受法律保护的资格
欧盟	是	否，在商标用在指定商品上绝对不寻常甚至有颠覆性的情况下	是	从技术角度讲不需要，但鉴于通过使用获得保护需要达到一定的识别程度而任何色彩商标都很难达到这种识别程度
中国	否	是，需要证明第二种含义	是	从实践角度讲是的
日本	是，自2015年4月1日起	实践中很可能是，将需要证明第二种含义	是	否，可以受到不正当竞争法保护

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：John Froemming, Jones Day律师事务所 美国华盛顿
Marc Groebel, Jones Day律师事务所 德国慕尼黑
Chiang Ling Li, Jones Day律师事务所 中国香港
Ulrich Mehler, Jones Day律师事务所 德国慕尼黑
Anna Raimer, Jones Day律师事务所 美国德克萨斯休斯顿
Michiru Takahashi, Jones Day律师事务所 日本东京
Raimer女士是国际商标通讯——专题小组 委员会成员
翻译：刘晓丽 中咨律师事务所

INTA 活动日历

将以下INTA活动纳入您的日程安排，及时了解最新的影响您商标的国内、地区及全球问题。

5月21 - 25日	第138届年度会议	美国佛罗里达州奥兰多
8月31日	INTA-BASCAP 研讨会：中间人与权利人 -- 共同协作以抵制造假与剽窃行为	南非开普敦
9月1 - 2日	“以品牌建设非洲”大会	南非开普敦
9月14 - 16日	商标管理人员与执业人员洽谈会	美国华盛顿特区
9月21日	INTA-BASCAP研讨会 -- 中间人与权利人 -- 共同协作 以抵制造假与剽窃行为	中国北京
11月15 - 18日	INTA领导层会议	美国佛罗里达州好莱坞
12月1 - 2日	十二月大会：数字议程	比利时布鲁塞尔

如需了解关于INTA活动（包括国际圆桌会议、联谊招待会、电子学习、学术竞赛等）的更多信息，请访问www.inta.org/programs。

日期和主题可能更改。请联系meetings@inta.org，了解最新信息。

法律法规/案例实践

加拿大：阿迪达斯著名三条纹商标不能阻碍双条纹商标成功注册

在第2015FC443号阿迪达斯公司诉环球国际提名公司（Globe International Nominees Pty Ltd.）案中，加拿大联邦法院支持了加拿大商标注册处驳回阿迪达斯公司对与其著名的三条纹设计相似的双条纹鞋设计所提异议的裁定。争议商标如下所示：



环球国际提名公司申请商标



阿迪达斯公司注册商标

加拿大商标注册处认为“从商标外观整体来看，二者并不具相似性”。在上诉程序中，阿迪达斯公司质疑注册处对争议商标相似度的

判定，同时基于注册处未合理考量阿迪达斯商标所享有的声誉进行了申诉。与此同时，阿迪达斯公司提交了关于贸易渠道重叠和造成混淆可能性的额外证据。而被异议人未提交任何额外证据。

法院认可了阿迪达斯公司三条纹设计的知名度，表示“毫无疑问的是，阿迪达斯公司在加拿大鞋类市场以其三条纹设计已建立起即便不是驰名，也是相当知名的声誉。尽管加拿大联邦法院认可其声誉，但是法院裁定侧重在公众是否会混淆这两个商标，得出的结论是阿迪达斯公司注册的三条纹商标和在审的两条纹商标“差别很大”。因此，法院认为，环球的鞋子阿迪达斯的鞋子呈现的整体外观效果不足以导致混淆可能性，支持了注册处的裁定。

关于声誉和名声，法院给出了如下意见：

一个商标的声誉和名声对于商标持有人来说是一把双刃剑。一方面，当相关公众有可能认为该商标或相似商标使用在其他商品和/或服务上，表明该商品和/或服务及其指定商品和/或服务来源一致时，声誉的提升可以扩大商标保护范围，使其不仅仅局限于注册指定的商品和/或服务项目上。另一方面，一旦某个商标变得很知名或著名，以至于公众对其非常熟悉，

其在市场上商品和/或服务项目上的使用很容易被辨识出来，甚至是凭借第一印象，该知名商标和他人使用在相同或相似商品和/或服务上的相似商标的任何区别都使得商标更易区分，降低了混淆的可能性。

由于并没有产生混淆的可能性，上诉被驳回，同时环球国际提名公司获得案件成本补偿。该案表明，法院在混淆分析中倾向于考虑商标整体视觉相似度，也强调了一个商标的声誉是把双刃剑。

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：梅·M·成，法斯肯·马迪诺·杜牧林律师事务所，多伦多，加拿大
国际商标协会 著名和知名商标委员会—加拿大分委员会

校稿：凯瑟琳·F·霍夫曼，梅拜克霍夫曼律师事务所，劳德代尔堡，佛罗里达州，美国
国际商标协会通讯法律与实践委员会——美国和加拿大分委员会联合主席。

翻译：华进联合专利商标代理有限公司

欧盟：欧盟法院在“IMPULSE”商标案中阐释“声誉商标”

2015年9月3日，欧盟法院（以下简称“CJEU”）对匈牙利布达佩斯市法院提出的初步裁定请求做出裁决，即对申请人为铁史密斯公司（Iron & Smith kft）的注册商标驳回复审上诉案做出了裁决。

本案源自一个由联合利华公司提出的异议，联合利华公司是2006年在第3类商品上注册的欧盟商标“IMPULSE”的权利人。联合利华公司运营着一条以“IMPULSE”商标为品牌的“身体喷雾”生产线。

2012年，铁史密斯公司在匈牙利递交了彩色图形商标“BE IMPULSIVE”的注册申请，但该申请遭受联合利华公司的异议。联合利华公司并没有争辩该商标与其在先商标的混淆可能性，而是基于2008/95指令第4.3条对声誉商标应享有更广泛的保护范围的规定提出异议。匈牙利知识产权局驳回了“BE IMPULSIVE”商标的注册申请，铁史密斯公司起诉至布达佩斯市法院。

本案的焦点在于联合利华公司提出的异议申请是否充分满足2008/95指令第4.3条的多重条件，即（1）在先的欧盟注册商标在欧盟实质领域内享有声誉；（2）在后的（国内）商标利用在先欧盟商标的显著部分或声誉，不当得利

或有损在先欧盟商标。

在异议环节，联合利华公司提交了其“IMPULSE”商标在英国和意大利国内的广告及大量销售证据，证据表明其相关产品在英国和意大利国内分别占据市场份额的5%和0.2%。联合利华公司并未递交商标在匈牙利的声誉证据。在诉讼环节，布达佩斯市法院请求欧盟法院对2008/95指令第4.3条的适用做出初步裁定。

欧盟法院考虑的首要问题是“一个欧盟商标在欧盟成为声誉商标需满足的条件是什么？”欧盟法院重申，达到声誉商标的条件与一般意义上构成商标真实使用的条件不同。对声誉而言，一个商标必须满足“被该商标所使用的产品或者服务相关的大部分公众所熟知”，这需通过“市场占有率…市场集中度、地域范围、商标使用时间”及经营者对商标营销所做出的努力来印证。

欧盟法院声明“欧盟实质领域”可指在单一欧盟成员国国内，可以与被异议的国家商标所在国一致，也可以不一致。

欧盟法院考虑的第二个问题是，若一个商标在争议的“成员国国内相关公众”内未获取声誉，那么该商标权利人是否可依赖于指令第

4.3条享有声誉？

欧盟法院声明这种依赖是可行的，但仅限于该欧盟商标权利人能够证明“在商业上的大部分公众熟知该商标，将该商标与在后国家申请的商标产生联系”，且在后国家的商标申请对该欧盟商标造成实际损害，或者将为该欧盟商标带来“严重风险”。在先商标越有影响力，此类损害的发生风险越高。

本案裁定紧密遵循欧盟法院总法律顾问N.华尔（N. Wahl）在2015年3月发布的观点。

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：英格丽达·卡琳娜-贝姿娜，瑞德拉乐进思诺寇律师事务所，里加，拉脱维亚

校稿：伊娃·高斯缇萨，杰德科益萨律师事务所，卢布尔雅那，斯洛文尼亚
英格丽达·卡琳娜-贝姿娜女士和伊娃·高斯缇萨女士均任职于国际商标协会通讯法律与实践委员会——欧洲和中亚分委员会

翻译：华进联合专利商标代理有限公司

法律法规/案例实践

欧盟：关于含有非显著性文字的图形商标审查《通行实践》的公布

2015年10月2日，欧洲内部市场协调局（简称OHIM）下属的欧洲商标和设计网络处（简称TMDN）发布了关于含有描述性或者非显著性文字的图形商标审查《通行实践》的[共同意见](#)。这份意见完成了TMDN的趋同项目3（CP3），即第一个五项趋同项目中最后一个完成的项目。这是迈向欧盟商标实践大协调道路上的又一里程碑，而实现欧盟商标实践的大协调也是OHIM在2011年启动趋同项目时设立的宗旨。4年来，趋同项目不断聚集欧盟成员国各知识产权局和OHIM，共同讨论有着不同操作实践的领域，试图克服分歧，达成共识。他国商标局和商标使用者协会作为观察员参加了讨论，国际商标协会也在讨论中充当积极的角色。

在过去的3年，欧盟成员国各知识产权局和OHIM一直在讨论关于含有描述性或非显著性的文字和图形要素的商标的审查标准，以衡

量什么样的图形要素使得一个商标具有可注册性。讨论最终达成共识：当项目开始的时候，一份对各国知识产权局的调查显示各国的实践存在巨大差异，其中审查标准最“宽容”的商标局可同意多达71个商标（每100个商标中）的注册，远远超过最严苛的商标局。对此项议题的常规会议和共同分析最终促成了27个知识产权局和OHIM达成共识，并将前述差异降低至20个。

根据《通行实践》，考虑的标准是多方面的，在文字要素方面主要考虑的是字体、颜色、标点符号和其他标志，以及布局。至于图形要素，主要考虑的是它们是否是简单的几何图形，它们相对于文字要素的大小比例，它们是否与文字要素表达的概念一致，以及它们是否在贸易中被经常使用。还有一个共识就是，通常来说，那些不具备显著性的单个要素的组合

通常也不具备显著性——当然了，除非这个组合使得整体标志具备显著性。

[共同意见](#)可以点击[此处](#)查看。常见问题及答复可以点击[这里](#)。

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：维丽娜·冯·邦哈德，邦哈德知识产权，阿里坎特，西班牙

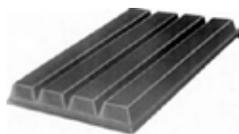
校稿：汤姆斯·穆德，瑞恩纳律师事务所，布拉格，捷克共和国
联合主席，国际商标通讯 法律与实践委员会——欧洲和中亚分委员会

翻译：华进联合专利商标代理有限公司

欧盟：欧洲法院的Kit Kat三维立体商标裁定给雀巢公司一个喘息的机会

欧洲法院最近的一个裁定对在欧盟范围内考虑三维立体商标是否能够取得注册的评估提供了一些指导。雀巢产品有限公司诉讼Cadbury英国公司，案号C-215/14，2015年9月16日欧洲法院裁定。

雀巢公司2010年7月8日在英国申请注册



“[Kit Kat](#)”三维立体商标。

该商标申请被英国知识产权局核准注册，但Cadbury公司成功地对该商标提出了异议。在异议中，Cadbury指控该商标没有达到可以获得注册所需的显著性，并成功说服了英国知识产权局。

此外，英国知识产权局指出该商标的三个特征中，其中一个是由商品自身的性质产生，另两个是为获得技术效果所需的，而三者结合在一起不足以使得该商标取得注册。

雀巢公司向高等法院提起诉讼，高等法院则将该三个问题请欧洲法院出具初步裁决。

欧洲法院认为：

1. 相关消费者“认知该商标并将其与其中申请人的商品相联系”不足以证明该商标获得了因使用取得的显著性，而是应当证明消费者将其认定为标示了商品的来源（相对于同时出现在商品上的其他商标而言）；
2. 若“一个三维立体形状有三个特征，其中一个由商品自身的性质产生，而另两个是为获得技术效果而需要有的”，只有当“至少其中的一个理由可以完全适用于该三维立体形状”时才能排除该三维立体形状作为商标取得注册；
3. 在评判三维立体形状是否为取得技术效果所需时，只需要考虑“商品发挥其功能的方式”而“商品制造方式”则与此无关。

本案随后将回到高等法院，并由其根据欧洲法院的指导意见作出判决。

一方面，该裁定对于希望将复杂的三维立体形状注册为商标的商标所有人而言是个好消息，因为排除一个驳回的理由可及于整个三维立体形状，否则此类商标不应被驳回。但是，从另一方面讲，这可能是个坏消息，因为在证明该商标具有因使用取得的显著性时，可能很难证明消费者认为该三维立体形状本身（而非在相关商品上一并使用的其他商标）表示了有关商品的来源。

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：Mark Holah，英国伦敦Bird & Bird

校对：Susanna Heurung，德国慕尼黑Kotitschke & Heurung Holah先生与Heurung女士是国际商标通讯法律与实践委员会——欧洲及中亚分委员会成员

翻译：刘晓丽，中咨律师事务所

英属维尔京群岛：现代商标制度开始实施

2015年9月1日，英属维尔京群岛（BVI）的2013年《商标法》（2013年4月通过）及2014年《商标规则》（今年4月通过）开始生效，代表着英属维尔京群岛正式引入一套崭新的商标制度。

新法例将本地的商标注册制度统一化。多

年以来，英属维尔京群岛为商标的保护一直沿用一套双轨制度：申请人可基于其现有的英国商标注册或在旧有本地制度下提出商标申请。然而，值得注意的是，旧有的本地制度仅可根据1938年之前的英国分类系统为商品提供注册。在新的法例下，商品和服务均可根据国际

分类系统在本地注册；然而，新制度不再接受基于英国注册的申请。以往基于已有英国注册而可较快取得注册的捷径失去后，部分商标所有人可能会感到失望，但商标法例的现代化可为品牌所有人的商品和服务提供更为全面的保护。

转下页

法律法规/案例实践

英属维尔京群岛：现代商标制度开始实施

新法例的实施同时引入新的收费。费用数额与以往比较增幅颇大，但与加勒比其他地区的收费大致相当。一个文字商标在一个类别注册的官方收费是200美元；在每一额外类别注册需额外缴付100美元。官方的续展费用亦大幅增加——在第一个类别的费用为250美元，以后每一个额外的类别，需额外缴付150美元。

由9月1日起，商标注册的有效年期是10年，每一次续期亦有效10年。现有注册商标的续期期限维持不变，即其现有期限（本地注册为14年，基于英国注册而取得的注册则与其英国注册同期）的剩余年期继续有效，其后的每

一次续期的有效期为10年。

所有现有商标注册已自动转移至新的登记册内。就现有的本地注册而言，新法例赋予注册机构酌情权，可将原先在1938年前英国制度下分类的商品重新分类；但注册机构在进行重新分类前，必须向相关的商标所有人作出通知。

提出申请的商标无需已经在当地使用。

由于不使用的理由而可被申请撤销的期限是三年，从商标获得注册的日期起计。注册是否能免遭撤销取决于不使用所涉及的情况。

虽然我们已全力核对本通讯的信息准确

接上页

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：Katherine Van Deusen Hely, 美国 Caribbean IP 事务所
国际商标通讯 法律与实践委员会——
拉美及加勒比分委员会

校稿：Jamal S. Smith, 维尔京群岛 Thornton
Smith 事务所

翻译：刘耀慈, 霍金路伟律师行 (Hogan
Lovells)

中国：法院裁定包含迈克乔丹中文名的商标有效

继我们之前5月份（序号9,70卷）关于迈克尔·乔丹提起商标乔丹（中文拼音读为 Qiaodan）无效请求失败的报道，现得到了最终的裁决。

北京市高级人民法院就78起NBA最有价值球员迈克尔·乔丹向高院上诉商标乔丹的30起做出最终的判决，在一审中，迈克尔·乔丹试图推翻商标评审委员会做出的关于中国公司乔丹体育用品有限公司的商标乔丹注册的决定。迈克尔·乔丹认为此商标与其中文名称迈克尔·乔丹（中文读为Maiker Qiaodan）极为相似。法院驳回了这些案件的所有请求，这将导致这些商标可以被这家中国公司合法注册并用于与体育相关的服装，其他商品和服务等超

过10个类别中。

法院没有采纳迈克尔·乔丹提交的关于消费者使用商标造成的事实混淆的证据。这些证据不予接受是因为2014年修订的商标法（第十条第一款第（八）项，第三十一条和第四十一条第一款）认定其为不相关，申请注册商标是否：（a）损害迈克尔·乔丹的在先权利；（b）违背社会道德；（c）具有不良影响；（d）通过欺骗/不正当手段获得。

法院裁定商标乔丹本身并不承担任何不利于社会道德或者其他不良影响的意义。也同时确定该商标的注册不会对迈克尔·乔丹及其中文名字造成任何损害。没有足够的证据可以证明该注册商标是通过欺骗或者不正当手段获得

的。综上，法院不支持迈克尔·乔丹的请求。

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：刘贵增, 北京元合联合知识产权代理
事务所/元合律师事务所

校稿：杨适宾, 台北, 理律法律事务所
刘先生是国际商标通讯 法律与实践委员会——
亚太分委员会成员, 杨先生
是该分委员会联合主席

翻译：集佳知识产权代理有限公司

欧盟：在一成员国使用商标未必构成在“共同体”的使用

根据欧盟法律，注册商标连续五年没有正当理由而未在所注册的商品或服务上使用的，就很可能被他人撤销。

如果注册商标是共同体商标，它的使用应当是“在共同体范围”的使用。如果注册商标是国内商标，它的使用应当是在相应的成员国的使用。

在最近Sofa Workshop诉Sofaworks/ (Sofaworks Ltd) 的[2015] EWHC 1773 (IPEC) 号案件的判决中，英国法院明确表示：“在共同体范围内的使用”一般来讲应当是在一个以上的欧盟成员国内的使用。因此，只在一个欧盟成员国使用的欧共体商标，即使在该国的使用非常广泛，也可能不构成在欧盟的使用，并由此可能被撤销。

本案原告Sofa Workshop（某英国家具零售商），以其共同体注册商标“SOFA WORKSHOP”为权利基础起诉被告Sofaworks商标侵权。被告反诉原告的共同体商标因不使用应予撤销。法院审理发现，Sofa Workshop仅仅在英国真实使用了涉案商标，虽然载有有关商

标和商品广告的杂志在欧盟其他的成员国也有发行，但是并没有其他的证据证明这些广告是针对其他成员国的消费者，因此不能认为该商标在其他成员国进行了使用。

通过解读欧盟法院在Leno Merken BV诉 Hagerkruis Beheer BV的第C-149/11号案件的判决，法官认定仅仅在英国的使用不足以说明涉案商标在共同体的使用，法官认为：“评价国内商标和共同体商标是否真实使用的标准是有区别的。对于国内商标，其使用的地理范围对于认定是否真实使用有一定的作用，但是作用没有那么大……但对于共同体商标，要满足商标真实使用的标准，商标所使用的地理范围通常来讲就至关重要，商标至少要在一个以上的成员国使用，才能满足‘在共同体范围内使用’的条件……当然，如果商标所使用的相关商品或服务的市场仅限于一国，那么在这一个国家的使用也可以视为在共同体的使用。”就本案而言，家具市场覆盖整个欧盟，原告仅仅在英国使用不满足欧共体商标真实使用的条件，因此该欧共体商标由于不使用而被撤销。

这一判决如果被遵守则意义重大，因为这就意味着仅在一个成员国使用的共同体商标可能不能维持注册。虽然也可以通过其他的途径来维持共同体商标的影响，比如通过把共同体商标转化为国内注册，但是这毕竟会失去在整个欧盟范围内的影响力，且会耽误诉讼。通过其他权利（在本案中Sofa Workshop根据仿冒法获得胜诉）也是可行的途径。但是，这两种途径都不是理想的途径。

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：Tom Albertini和Alan Bryson, J A Kemp,
英国伦敦

校稿：Mark Holah, Bird&Bird LLP, 英国伦敦
Albertini先生和Holah先生是国际商标
通讯 法律与实践委员会——欧洲和中
亚分委员会的成员。

翻译：万慧达律师事务所

法律法规/案例实践

韩国：最高法院否定了现行的关于立体商标的审查实践

韩国最高法院最近支持了专利法院（韩国专门的知识产权法院）的一项判决，拒绝适用韩国知识产权局修改过的关于立体商标的审查标准。

韩国最高法院支持了专利法院的观点即立体商标的显著性应当和其他类型的商标一样适用同样的审查方式。也就是说应当通过考察商标的各元素，包括形状、符号、字母和图案等进行审查。最高法院不认为应当按修改后的审查标准，即仅仅考虑立体商标的形状（见2015年2月26日最高法院2014Hu2306号判决书）。

韩国最高法院在判决书中详细阐明专利法院如何适当地考虑了争议商标的各个元素以判断争议商标的显著性。在该案中，争议商标是一人造髋关节球（见下图）。在判断该商标整体显著性时，专利法院考虑了不具显著性的立体形状以及具有显著性的英文字母BIOLOX delta。



韩国最高法院明确：如果一立体商标整体上有显著性但其立体形状本身不具有显著性，获得注册的商标权不延及形状本身。因此，如果一立体形状本身不具有显著性，那么即便该

立体商标被注册了，也不意味着必然排除他人合法使用该立体形状。

基于上述最高法院的意见，韩国知识产权局将会修改其审查标准。

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：韩国首尔Kim & Chang律所Min-Kyoung Jee和Jason J. Lee)

校稿：韩国首尔Choice Kim知识产权律所Joong-hyo Kim
Lee先生是国际商标通讯法律与实践委员会——亚太分委员会成员

翻译：霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司，冯臻

德国：各国联邦法院确认真实使用的重要要求

最近新做出的一份判决中，德国联邦最高法院确认了有关如何提交或不提交证明真实使用的证据的重要规则（参见德国联邦最高法院2014年11月27日在I ZR 91/13 - STAYER案件中所做的判决）。

本案中的被告是一家俄罗斯手动工具制造商。被告拥有“STAYER”商标的国际注册，在德国受保护的类别为第3类、第8类和第16类，包括第8类下的“工具”和“磨损仪器”。原告以不使用为由请求在德国境内撤销该商标。

法院确认，当商标被用于另一个国家内的商品时，确定在德国境内的真实使用不仅仅要求货物运输通过德国。但是，当商品在德国境内被标上该商标时，则即使商品仅作为出口用途，仍然可以假定存在真实使用。

“真实使用”要求商标必须被用于表示商品和服务的来源地以开发或维持该商品的市场。相关因素包括使用的期间、程度和频率。所有活动均必须表明与德国市场存在的某种关联。

因此，被告提供的一份产品册被认为不足

以证明真实使用，因为其未能解释该产品册向德国消费者分发的数量，从何时开始分发以及具体的分发对象。由于该产品册以英语写成，其理应需要更详细的信息，而该产品册在德国境内的分发和使用并非显而易见的。同样，该产品册中显示的商品是否显示了争议商标也是存疑的。

被告进一步主张，其曾在德国的会展上展出过其商品。然而，法院认为被告未能解释在上述展会上的展示和评估中实现的收入是多少。同样，被告也未表明上述展会的展出期间、目标客户群或宣传活动。

最后，被告与一家俄罗斯被许可方之间的主协议不足以证明使用，因为该文件仅可被视为一份内部文件。该主协议约定，被告应向被许可方交付含有不同标识（包括争议商标）的商品以及不含有任何标识的商品。

上述待交付商品的确切类型、数量以及价格应当在单独的货物清单中标明。因此，诸如此类的主协议不适合用来提供任何有关包含争

议商品且实际被销售的商品数量的信息。被告同样也未能提交发票。

本裁定与之前有关真实使用要求的裁定一致。本案的有趣之处在于其对各种不同的真实使用的类型做出了评价，并因此可以被用作如何提交或不提交有关真实使用证据的有价值的指引。

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：Susanna • Heurung, Kotitschke & Heurung Partnerschaft mbB, 德国慕尼黑

校稿：Florian Traub, Squire Patton Boggs (UK) LLP, 英国伦敦
Heurung女士和Traub女士是国际商标通讯法律与实践委员会——欧洲和中亚分委员会的成员。

翻译：华诚律师事务所

法律法规/案例实践

中国：法院准许苹果公司注册商标，APP STORE

苹果公司在第42类申请APP STORE商标，以提供有关电脑软件及网站应用软件的信息。这一申请被中国商标局驳回，因为该商标与先前在类似服务已注册的商标<APP>IT近似。商标评审委员会（商评委）也驳回了苹果公司提交的复审申请。苹果公司向北京市第一中级人民法院提起了诉讼，法院撤销了商评委的决定并发回商评委重审。北京高级人民法院于2014年8月5日受理了商评委的上诉，并最终维持北京市第一中级人民法院的判决。

在2015年2月12日判决中，高院指出申请的标志是由普通印刷字体“app store”组

成，而<APP>IT则是变形字体，且书名号包括着“app”[(2014)高行(知)终字第2566号]。考虑到中国消费者如何识别商标，鉴于这两个商标之间的文字、声音、结构和外观的显著差别，法院认为当消费者对标识施以一般注意力，能够对申请商标和在先已注册商标进行区分。法院也指出申请标识不太可能在消费者中引起关于服务来源的混淆。苹果公司也提交了申请商标使用和宣传的证据，证明申请商标已在中国市场获得一定知名度，且并未发生与在先商标混淆的情形。所以，法院认为，申请商标与在先已注册商标在类似的服务上并不构

成混淆性近似。

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：刘贵增，北京元合联合知识产权代理事务所/元合律师事务所

校稿：杨适宾，台北，理律律师事务所
刘先生是国际商标通讯法律与实践委员会——亚太分委员会成员，杨先生是该分委员会联合主席

翻译：杨慧敏 微软（中国）有限公司

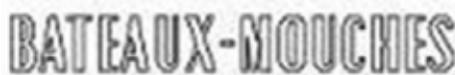
法国最高法院：事后行为可用于证明恶意注册

2015年2月3日，法国最高法院就一起商标注册人恶意注册案件的裁决取得进展。最高法院做出裁决（法国最高法院，商事庭，2015年2月3日，13-18.025），在欺骗性注册和注册人恶意的构成这一问题上，该裁决推翻了以往只能以注册人提起商标申请时的事实为依据的标准，认定申请之后的相关情况也可以作为判断上述问题的依据。

该案中，被告于1985年至1993年在原告的经营场所经营纪念品生意，且于1993年4月20日申请注册“BATEAUX-MOUCHES PARIS PONT DE L'ALMA”商标（如图一所示），后该商标由于未经续展，于2003年4月20日失效。被告继而在2003年4月28日重新申请注册上述商标，并于2003年9月24日申请注册“BATEAUX-MOUCHES”文字商标（如图二所示），该两件商标均申请用于与前述失效商标相同的类别与商品（用于销售）。



（图一）



（图二）

原告Compagnie des bateaux mouches是一家经营巴黎塞纳河航行观光的公司，起诉被告侵犯其在先权利，尤其是其公司名称及服务名称。其同时诉称，依据《法国知识产权法典》L.712-6条款，被告的商标申请构成欺骗性注册。原告还强调，被告从未使用过涉诉商标。

在随后的审判中，巴黎上诉法院认为“bateaux-mouches”属于通用词汇，通常意指塞纳河上的旅游运输工具；因此法院认为相关公众并不会认为该词汇与原告具备必然联系，上诉法院驳回了原告的诉讼请求。原告试图反驳，辩称其公司名称通过实际使用已具有显著性且获得了声誉，但上诉法院拒绝采纳这一观点，仍然驳回了原告以其在先权利为基础提出的诉讼请求（巴黎上诉法院，第五分院，第一庭，2012年1月4日，No.09/08240）。

欧盟法院第六庭也于2014年12月11日在一起涉及到“BATEAUX-MOUCHES”商标的案件（C-368/14 P）中做出过类似认定，即上述词汇对于使用法语的相关公众而言，属于描述性词汇，尤指通过游船提供的运输服务。

此外，就商标的欺骗性注册问题，鉴于《法国知识产权法典》L.712-6条款的规定，上诉法院未支持原告的请求。法院认为，在评价

注册人是否具有恶意时，商标申请的事后行为（如不使用注册商标）不应被纳入到裁量范围内，原因在于这里的“恶意”仅指商标申请时的恶意。

然而，最高法院撤销了这一判决并指出，商标注册人在申请商标时的意图必须通过与案件相关的一切因素进行综合裁量，包括提交商标申请后的因素。最高法院进一步指出，上诉法院如不考虑是否“涉诉商标的申请出于妨碍原告扩大该商标标识商品的销售活动的意图”，就难以就原告的在先权利做出恰当的判决。

该案已被发回重审，巴黎上诉法院在裁决本案时必须将上述商标侵权方面的新因素纳入裁量范围。

该裁决显示出法国法官在认定恶意注册时采用了更灵活的标准，对今后的案件也可能产生深远的影响。

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

供稿：Nathalie Dreyfus，法国巴黎Dreyfus & Associés事务所

校稿：Éléonore Gaspar，法国巴黎Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & Associés 事务所
Dreyfus女士、Gaspar女士任职于国际商标协会通讯——法律与实践——欧洲及中亚分委员会

翻译：金杜律师事务所

奥兰多

第138届INTA年会° 2016年5月21日-25日



学习、策划、社交

我们预期将有来自全世界的 9,500 多位品牌管理、商标和其他知识产权专业人士注册 2016 年国际商标协会 (INTA) 年会。

切勿错失良机！参加全球最大的品牌所有者会议，以充分利用数百场教育研讨会、业务战略会议以及社交机会。

会议亮点包括：

- 超过 300 项教育活动（包括 55 场普通教育研讨会）、超过 225 场专题座谈、与来自多个国家和地区的商标局领导召开用户小组会议、为期 2 天的国际商标法和实务课程、调解培训、新的学术系列活动、职业发展日、商标管理员早午餐及其他活动。
- 有机会获得美国 50 个州的法律继续教育 (CLE) 学分以及多个国际法学会的专业继续发展 (CPD) 学分。
- 为各类规模公司的知识产权专业人士提供的特别活动，包括公司内部执业者研讨会和午餐会、公司内部执业者招待会以及 10 项行业交流活动。
- 在三种会场类型中选择预订一种会场，可以在奥兰治县会议中心 (Orange County Convention Center) 方便地开展业务。
- 30 多项官方社交活动，包括在蓝调音乐厅 (House of Blues) 最新举办的独家国际商标协会音乐会、星期天晚间开幕式和欢迎招待会、17 项付费社交游览、快速社交、年会登记者首次报到会和接待会 以及盛大闭幕式。
- 展厅将有 100 多家参展商参加展览，提供多项赞助机会。
- 为新一届委员会 (2016-2017年度) 举办 100 多场委员会、项目团队及全球顾问委员会会议。
- 为您提供多项会议便利，包括国际商标协会酒店与奥兰治县会议中心之间的免费接送服务。

现在注册，请访问 www.inta.org/2016AM