

# 知识产权每周 国际快讯

2024 年第 8 期（总第 226 期）

中国保护知识产权网

2024年3月1日

---

## 目 录

美国专利商标局将授予 7000 万美元合同，以改进人工智能驱动的专利检索.....	3
GIPC 最新报告：全球知识产权指数排名领先者法律框架发展停滞不前.....	4
印度法院在苏格兰威士忌地理标志侵权案中澄清注册所有人的独立权利.....	8
新加坡知识产权局驳回谷歌关于在新加坡注册“混淆性相似”商标的异议.....	11

非专利实施主体在统一专利法院提起涉及半导体专利的诉讼.....	12
美国最高法院审理 Warner Chappell 公司对《版权法》的质疑案.....	15
赞比亚新《商标法》为赞比亚的商标格局带来了根本性的变化.....	20
研究发现巴西和印度的盗版网站屏蔽促进了合法消费.....	25

## 美国专利商标局将授予 7000 万美元合同，以改进人工智能驱动的专利检索

美国专利商标局（USPTO）将向一家承包商授予价值 7000 万美元的合同，用于维护和增强其人工智能（AI）驱动的专利检索。

2024 年 2 月 15 日，USPTO 宣布有意将这份为期 5 年的合同授予埃森哲联邦服务公司（AFS），该公司是“唯一已知的合格供应商”。根据这份预计于 4 月 1 日签订的合同，AFS 将提供“全面的系统开发工作”，以维持 USPTO 专利检索 AI 功能的运行，并为该组件提供新的增强功能。AFS 代表美国的政府机构，总部设在弗吉尼亚州阿灵顿。它是财富全球 500 强公司埃森哲（Accenture）的子公司，埃森哲是一家总部位于都柏林的私营咨询公司。

### 为现有技术检索部署 AI

9000 多名审查员和管理者使用该局的专利端到端检索（PE2E Search）工具，该工具内嵌了 AI 功能，可改进对现有技术的检索。PE2E 是一个基于网络的系统，为审查员在专利审查过程中提供一套工具。PE2E 检索工具内嵌于该系统中并包含美国和外国的公开文件。USPTO 多年来一直在将 AI 功能嵌入其检索系统，于 2021 年推出了基于 AI 的“更多类似文件”功能，于 2022 年推出了“相似性检索”功能。“相似性检索”功能允许审查员输入某些信息，包括合作专利分类

(CPC) 符号、文本片段和单词，并使用 AI 模型生成相似的国内外专利文件列表。

去年 8 月，USPTO 表示正在寻求“扩大对商业市场的了解，以便通过部署 AI 改进对现有技术的检索”。通过信息征集，USPTO 邀请潜在合作伙伴展示其解决方案，以满足其对专利检索 AI（包括机器学习操作）的要求。

### **“可信任的”生成式 AI**

去年 5 月，USPTO 局长凯瑟琳·维达尔（Kathi Vidal）表示，该局“很乐意”使用生成式 AI，但在将其嵌入之前它必须是“可信任的”。她补充称，这可能包括在 USPTO 的商标工作，例如在图像检索中。在新加坡举行的国际商标协会年会上，她还表达了对数据使用和 AI 的担忧。维达尔指出：“如果你向 USPTO 提交申请，并希望这些信息保密，那么你可能不希望我们将这些信息输入 AI 系统，成为更广泛数据集的一部分。”

本月早些时候，USPTO 就 AI 在法律程序中的应用向司法委员会发布了指导意见。该指南澄清了现有规定，并概述了 AI 用于准备提交给专利审判和上诉委员会以及商标审判和上诉委员会的材料时的应用。

（编译自 [www.worldipreview.com](http://www.worldipreview.com)）

**GIPC 最新报告：全球知识产权指数排名领先者法律**

## 框架发展停滞不前

2024年2月22日，美国商会全球创新政策中心（GIPC）发布了《2024年国际知识产权指数》报告（第12版），该指数就知识产权法律发展对全球数十个国家（地区）创新生态系统的影响进行了概括总结。虽然第12版指数报告指出了各国在知识产权框架发展方面取得的一些积极进展，但考虑到各国政府在关键经济部门价格——特别是药品价格方面的管控力度越来越大，该知识产权指数中反复出现的领先国家（地区）发展停滞不前的现象成为了一个令人关注的主要问题。

**《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）豁免、欧盟生物制药立法是全球最关注的知识产权问题之一**

在纳入2024年国际知识产权指数评估的55个经济体中，知识产权框架得分提高最多的3个国家分别是沙特阿拉伯、巴西和尼日利亚。沙特阿拉伯在今年的指数中上升了超过6个百分点，这在很大程度上要归功于沙特阿拉伯知识产权局（SAIP）知识产权执法力度的加强，该机构于2017年成立，旨在对该国的知识产权部门进行整合。巴西的知识产权执法运动和尼日利亚政府最近颁布的更强有力的版权法也被认为改善了这些国家知识产权所有者的发展前景。

在GIPC发布的指数中，有28个国家（地区）的知识产权执法框架总体得分保持不变，8个国家（地区）的得分有

所下降，而其中只有厄瓜多尔的得分下降幅度超过了 1 个百分点。然而，今年的国际知识产权指数显示，在指数得分排名前 10 位的国家（地区）中，只有排名第 7 位的荷兰指数比去年的有所提高。该国的得分上升了超过半个百分点，部分原因是荷兰执法部门加大了阻止通过电视机顶盒获取非法内容的力度。虽然前 10 名中有 5 个国家（地区）的得分保持不变，但英国、瑞典、爱尔兰和瑞士的指数得分都有所下降。

该报告还探讨了影响知识产权整体趋势的国际发展，并指出在知识产权其他方面一直处于领先地位的若干国家（地区）中，知识产权框架发展面临着严峻的挑战。其中最重要的是世界贸易组织（WTO）针对新冠疫苗和疗法的 TRIPS 豁免的变化，这可能对既促进了疫苗的全球生产，又丰富了世界各地本土技术知识的现有知识产权框架产生重大的影响。具体到欧洲国家，该指数还对欧盟拟议的生物制药立法表示出担忧，该立法可能将使延长数据独占期变得更加困难，同时也增加了后续开发人员在未经权利人授权的情况下改进健康技术的豁免权。

**围绕可专利性和专利审判和上诉委员会（PTAB）的长期问题在美国依然持续存在**

虽然美国再次登上了该指数的榜首，但削弱该国知识产权制度的几个问题仍然未得到解决。美国知识产权制度的主

要弱点包括高科技领域可申请专利的发明的主题资格长期存在不确定性。美国专利权的确定性因 **PTAB** 有效性程序长期存在的问题而进一步被削弱。

在该指数的执行摘要中，**GIPC** 警告称，拜登政府最近根据 1980 年《拜杜法案》行使介入权的做法“很可能导致当前生命科学研究生态系统的彻底毁灭，而这一生态系统是建立在互惠互利的公私合作伙伴关系基础之上的”。**GIPC** 的上级组织美国商会公开反对美国联邦机构最近发出的关于在行使部分由联邦资金开发的专利技术再许可权时考虑产品商业化因素的呼吁。该指数对知识产权资产商业化的调查还指出，日本和欧盟等国家（地区）的政府行为给标准必要专利（**SEP**）的所有人带来了不确定性，而这些专利对下一代电信和网络技术的开发至关重要。

尽管关于全球知识产权框架发展状况的各种担忧在今年的国际知识产权指数中显露无疑，但 **GIPC** 报告中确定的全球知识产权领先者也取得了积极的进展。在美国，由参议员克里斯·库恩斯（**Chris Coons**）和汤姆·提利斯（**Thom Tillis**）推动的立法工作将解决专利界长期以来对可专利性标准和 **PTAB** 程序的许多担忧。在版权方面，**GIPC** 指出，巴西和阿根廷已采取与加拿大、印度和新加坡相似的措施，为网络侵权提供动态禁令救济。**GIPC** 还提到了印度针对盗版电影责任人实施的刑事制裁措施。

虽然许多创新经济体正在大步前进，但 GIPC 得出的结论是，当前的大多数法律进展将会削弱商业界应对气候变化、未来流行病和其他公共危机的能力。正如报告前言开篇引用的查尔斯·狄更斯（Charles Dickens）名言所强调的那样，虽然这可能是全球创新的最佳时期，但对于在全球知识产权框架内面临不断的侵权和法律不确定性的权利人来说，也可能是最糟糕的时期之一。

（编译自 ipwatchdog.com）

## 印度法院在苏格兰威士忌地理标志侵权案中澄清注册所有人的独立权利

近日，印度中央邦高等法院在苏格兰威士忌协会诉 JK Enterprises 一案的裁决中维持了苏格兰威士忌地理标志注册所有人的独立权利，驳回了授权用户必须参与起诉才能提起侵权诉讼的前提条件。

### 案件背景

苏格兰威士忌协会（SWA）是一家总部设立在英国的公司，由 56 家参与英国苏格兰威士忌贸易的实体——特别是苏格兰的实体组成。2009 年 1 月 5 日，该协会在印度申请了苏格兰威士忌的地理标志注册（第 151 号申请），并于 2010 年 9 月 23 日获得批准，成为了该地理标志注册所有人。随后，该协会在印多尔商业区法院对 JK Enterprises 提起了诉



讼，请求禁止该实体以任何品牌名称生产和销售非苏格兰威士忌的威士忌，包括伦敦之巅（London Pride）、英国国旗的图案或任何其他类似图像。

JK Enterprises 根据《1999 年商品地理标志(注册和保护)法》（《地理标志法》）第 21 条，以该地理标志的授权用户不是共同诉讼方为由申请驳回诉讼。2021 年 10 月 28 日，地区法院作出裁决，认同只有在授权用户被列为必要当事方的情况下，才可提起诉讼。

该协会就地区法院的决定向中央邦高等法院提交了一份书面请愿书，对该命令提出异议并辩称，作为注册所有人，它有独立的权利针对侵犯地理标志的行为提起诉讼，而无需授权用户参与。

### 对《地理标志法》的解释

关于该协会是否有必要起诉授权用户以提起其诉讼的决定取决于对《地理标志法》的解释。该法案将第 2 条 n 款中的“注册所有人”一词被定义为作为地理标志所有人在注册簿中注册任何个人或生产者协会或任何组织”。此外，第 21 条还规定了：

“如果地理标志的注册是有效的，应赋予.....地理标志的注册所有人及其授权用户以本法规定的方式就侵犯地理标志的行为获得救济的权利。”

问题在于第 21 条第 1 款中词语“及”是应该连读还是不连

读。法院必须确定该词语是否规定注册所有人和授权用户必须共同提起侵权诉讼，还是二者可以相互独立地提起诉讼。

这个法律问题是一个新问题——到目前为止，第 21 条尚未受到司法审查。在解读《地理标志法》和相关规则时，法院认为，产品只有在注册所有人提出申请后才能成为地理标志。此外，即使没有授权用户，注册所有人也可以对地理标志进行续展，或申请获得额外保护，并收到新增授权用户的通知。

因此，注册所有人可以独立于授权用户行事，以获得或继续使用地理标志标签。虽然《地理标志法》第 68 条明确规定，授权用户应与注册所有人一同提起诉讼，但这仅适用于上述条款中提到的某些情况。

### 主要结论

中央高等法院认为，第 21 第 1 款 a 项中的“及”一词必须理解为“或”。因此，SWA 确实可以独立提起诉讼，而无需其授权用户参与。因此，法院驳回了地区法院在该案件中追加授权用户参与诉讼的决定。

通过澄清这些权利，法院回答了关于在印度谁可以在侵犯地理标志权利的诉讼中提起诉讼的关键问题：注册所有人和授权用户都可以独立提起诉讼，前者无需为了维持诉讼而使后者参与诉讼。

(编译自 [www.worldtrademarkreview.com](http://www.worldtrademarkreview.com))

## 新加坡知识产权局驳回谷歌关于在新加坡注册“混淆性相似”商标的异议

近日，新加坡知识产权局（IPOS）驳回了科技巨头谷歌关于在新加坡注册“混淆性相似”商标的异议，因此，谷歌未能阻止信息技术安全公司 Green Radar 注册“grMail”商标。

2021 年 4 月 29 日，Green Radar 申请在第 42 类和第 45 类注册“grMail”商标，商标注册号为 40202109944T。第 42 类和第 45 类分别涵盖“电子监控服务，即保护和恢复计算机数据的信息技术安全服务”和“保护财产和个人的安全服务”和“保护财产和个人的安全服务”。

在多个国家 / 地区拥有 Gmail 商标注册权的谷歌于 2021 年 11 月 9 日以若干理由对“grMail”的注册提出异议。其中包括混淆性相似、淡化和不公平优势。

根据新加坡最高法院高级助理注册官兼知识产权审裁员的说法，谷歌异议的所有理由都是不成立的。

关于混淆性相似的理由，IPOS 于 2024 年 2 月 16 日公布的法律决定得出了一个结论，即 grMail 和 Gmail 仅有中度的相似。根据该决定，对于普通消费者而言，这两个商标之间也存在着差异，这足以将一个商标与另一个商标区分开来。

IPOS 补充称，谷歌和 Green Radar 各自提供的服务也不具有相似性。

关于淡化商标的理由，这位裁判员认为 Gmail 已为广大公众所熟知。但是，grMail 和 Gmail 之间的任何心理联系都不会对 Gmail 的独特性产生任何真实和严重损害的可能性。

至于不公平优势的理由，他表示，没有证据表明 Green Radar 会通过使用 grMail 商标来获得任何不公平优势。Green Radar 的商标注册申请将继续进行，谷歌则被责令向 Green Radar 支付 1.2 万美元。

(编译自 [www.asiaiplaw.com](http://www.asiaiplaw.com))

## 非专利实施主体在统一专利法院提起涉及半导体专利的诉讼

近期，两家自己均不制造任何产品的公司首次在统一专利法院 (UPC) 提起了诉讼。Network System Technologies 在慕尼黑地方分院起诉了德州仪器 (Texas Instruments)、奥迪 (Audi) 和大众汽车 (Volkswagen)，而 ICPillar 则在巴黎向 ARM 集团提起了诉讼。这两起诉讼都涉及半导体技术。

在启用 UPC 之前，专家们曾预计非专利实施主体 (NPE) 会带来大量的诉讼案件。然而，在最初的七个月里，这些公司似乎并不愿意在新成立的法院中提起诉讼。截至目前，根据 UPC 的案件搜索数据库，这两家公司成为了首批发起诉讼的 NPE。

如上所述，在 2024 年 1 月初，专注于许可业务的美国

公司 Network System Technologies 起诉德州仪器、奥迪和大众侵犯了其编号为 EP1875683、EP1552669 和 EP1552399 的专利。

全部的涉案专利均与芯片技术有关，但不属于标准必要专利（SEP）。这些专利涉及集成电路设计以及此类集成电路中进行消息交换的方法。此外，相关的技术不仅能用于电子设备，同时也适用于汽车。飞利浦（Philips）最初在欧洲开发出了这项技术。

### **NPE 在慕尼黑提出损害赔偿要求**

EP1552669 和 EP1552399 号专利会在今年年底到期。因此，Network System Technologies 仅要求对方支付损害赔偿金。然而，在涉及 EP1875683 号专利的诉讼中，除了损害赔偿以外，该公司还要求向三名被告发出禁令。

Network System Technologies 目前在美国也发起了平行诉讼。由来自慕尼黑的托马斯·格尼亚德克（Thomas Gniadek）所领导的 Simmons & Simmons 律师事务所在 UPC 提起了诉讼。

根据 UPC 网站提供的信息，同样位于慕尼黑的 Hoyng ROKH Monegier 律所的合伙人克劳斯·哈夫特（Klaus Haft）则成为了德州仪器的代表，该公司与德州仪器拥有着长期的合作关系。

实际上，哈夫特在 2018 年就已经代表这家美国公司参

与了一场有关联网汽车的诉讼。当时，Innovative Foundry Technologies 在杜塞尔多夫地区法院对大众、福特和德州仪器提起了侵权诉讼。

### 半导体专利成为焦点

在去年的 12 月，作为一家 NPE，美国公司 ICPillar 对 ARM 集团下属的 12 家不同企业提出了另一起诉讼。这起案件同样与半导体技术有关。

ICPillar 是一家由美国发明家丹尼尔·塞德纳（Daniel Seidner）创立的美国公司。据悉，该公司自己并不生产或者销售任何产品。ARM 开发出了所谓的 ARM 架构，该架构是基于许可程序创建出来的，并适用于众多移动设备。

ICPillar 公司在巴黎地方分院向 ARM 提起了诉讼，指控后者侵犯了其编号为 EP3000239 的专利。上述专利可保护用于电子设备通用控制的系统和方法，而上述电子设备则用来生产半导体。塞德纳是这件专利的所有人。

根据 UPC 的网站报道，August Debouzy 律所的合伙人莱昂内尔·马丁（Lionel Martin）代表原告在 UPC 提起了诉讼。不过，目前没有查到哪些律所代表被告参与了这起案件。

### 涉及 SEP 的案件较多，由 NPE 提起的诉讼较少

随着 Network System Technologies 和 ICPillar 公司在近期提起了诉讼，现在与移动通信和半导体技术有关的 UPC 案件数量已经增加到了 27 起，而这还未包括撤销反诉以及上诉

的数量。然而，尽管如此，在众多技术领域之中，涉及医疗技术的案件数量仍然是最多的，达到了 29 起。

迄今为止，涉及移动通信专利的规模最大的纠纷仍然是松下公司（Panasonic）向 Oppo 和 Xiaomi 公司提出的 12 项诉讼。出现在该领域中的首批诉讼分别是飞利浦起诉贝尔金（Belkin），以及安华高（Avago）起诉特斯拉（Tesla）。除此之外，安华高还就半导体专利起诉了特斯拉。

与 Network System Technologies 的诉讼一样，这些案件都可被归类为“联网汽车诉讼”。

其他 UPC 受理的案件还包括诺基亚（Nokia）就视频编码技术起诉惠普（Hewlett-Packard）以及华为（Huawei）就 wifi 技术起诉网件（Netgear）等。一些观察人士将杜比（Dolby）起诉惠普和华硕（Asus）的案件与专利池问题联系在了一起。

（编译自 [www.juve-patent.com](http://www.juve-patent.com)）

## 美国最高法院审理 Warner Chappell 公司对《版权法》的质疑案

美国最高法院（SCOTUS）致力于解决巡回上诉法院有关《版权法》规则的分歧。音乐制作人谢尔曼·尼利（Sherman Nealy）希望将华纳公司的损害赔偿追溯到 10 多年前，在此期间该音乐制作人曾因贩毒入狱。律师称，损害赔偿问题是版权损害的“关键”。

SCOTUS 于 2024 年 2 月 21 日听审了一起核心案件的辩论，该案可能会澄清版权诉讼的可追诉时长，并可能改变举证责任规则。

Warner Chappell Music 公司向 SCOTUS 提起上诉，要求复审第十一巡回上诉法院的一项裁决，即说唱歌手兼音乐制作人谢尔曼·尼利可就发生在诉讼前 3 年多的侵权行为获得赔偿。

这违背了《版权法》中关于民事诉讼时效的“形成累加规则（discovery accrual rule）”——但大法官们目前正在讨论是否有理由违反这一规则。

关键是，在 2014 年 Petrella 诉米高梅案的解释上，巡回上诉法院分歧明显，此前，SCOTUS 禁止对诉讼前 3 年多的侵权行为进行索赔。

尼利于 2018 年 12 月起诉 Warner Chappell Music 公司，指控其侵犯了由托尼·巴特勒（Tony Butler，又名 Pretty Tony）演唱的 1984 年电子朋克曲目《Jam the Box》——该曲目的版权归尼利已解散的唱片公司和共同起诉人 Music Specialist 所有。

据尼利称，说唱歌手兼作曲家弗洛·里达（Flo Rida，又名 Tramar Dillar）在其 2008 年创作的歌曲《In the Ayer》中采用（或融入）了《Jam the Box》的元素。

尼利要求将损害赔偿追溯至 10 多年前，部分原因是他



因贩卖可卡因在 1989 年至 2008 年期间服刑近 20 年，直到 2016 年才知道这起涉嫌侵权的行为。

### 巡回上诉法院分歧导致“择地诉讼”

律师巴里· 韦尔宾（Barry Werbin）在评论此案时指出：“无论法院在这个问题上的结论如何，在这个关键的版权损害赔偿问题上，在各巡回上诉法院之间建立一个统一、一致的标准是十分迫切的。”

他指出，第九巡回上诉法院和第十一巡回上诉法院目前允许在原告首次知道或本应知道其权利主张后提起诉讼，不受损害赔偿诉讼法定 3 年时效期限的限制。

相比之下，第二巡回上诉法院认为，《版权法》只将损害赔偿诉讼时效限制在提起版权侵权诉讼前的 3 年期限内。

韦尔宾表示：“日益严重的巡回上诉法院分歧不可避免地会导致版权案件中的择地诉讼和不同的损害赔偿裁决结果。”这反过来又使得在侵权案件中根据对潜在最高损害赔偿额的知情评估尽早解决此类案件变得更加困难。

### 侵权“不受惩罚”

韦尔宾补充说，在遵守第二巡回上诉法院立场的法院的管辖范围内，被告“可以说是肆无忌惮地侵权，因为他们知道一旦行为被发现，他们的侵权责任将仅限于 3 年的损害赔偿追诉期。”

法院需要解决的问题是，“累加”一词——正如它出现在

《版权法》的时效条款中——是否也限制了评估损害赔偿的追诉期，尽管这两个概念（提起诉讼和包括被告利润的金钱损害赔偿的限制时效）在《版权法》中是分开处理的，而在金钱损害赔偿的条款中并未提及时效期。

韦尔宾指出，最高法院的保守立场可能会带来限制。

他表示：“由于 SCOTUS 的职责是解释成文法条款，而不是出于其他目的对其进行扩张解释，因此法院的保守派集团似乎很可能会得出结论——提起诉讼的法定时效期仅是限制起诉时间。”

他补充道，这并不影响根据独立的法定损害赔偿救济条款评估追诉期限，因为这些条款并没有规定任何追诉期限。

“这一点尤其引人注目，因为根据第二巡回上诉法院的观点，发现侵权行为的原告如果在 3 年内提起诉讼，有可能失去有意义的损害赔偿，这实际上是对被告在较长时间内保持‘沉默’的奖励。”

### 解决 **Petrella** 案的分歧已摆上桌面

Robins Kaplan 律师事务所合伙人威廉·曼斯克（Robins Kaplan）认为，最高法院似乎有可能解决并澄清 **Petrella** 案的分歧。

他指出：“大法官们对该案的看法将在很大程度上预示着最终判决。”

在 **Petrella** 案中，最高法院在其判决中指出，诉讼时效

法规“禁止对 3 年诉讼时效之前发生的行为进行任何形式的救济”，版权诉讼中的损害赔偿“追诉至提起诉讼前的 3 年内”。

但曼斯克解释说，巡回上诉法院对最高法院这一措辞的解释存在分歧。第二巡回上诉法院在 **Sohm 诉 Scholastic** 一案中认为，原告只能就诉讼前 3 年内发生的版权侵权行为获得损害赔偿，即使在适用形成规则（**discovery rule**）的情况下也是如此。

第九巡回上诉法院在 **Starz Ent 诉 MGM Domestic Television Distrib** 案中认为，**Petrella** 案并未将损害赔偿诉讼时效限制在诉讼前的 3 年内，因为这样的解释“会破坏形成规则”。

曼斯克还指出，**Petrella** 案的时间相对较近，对该案裁决投多数票的 6 名法官中有 4 名（阿利托、卡根、托马斯和索托马约尔）仍在法官席上。

### 无限制的责任

他补充称：“法院的判决应该对版权损害赔偿的参数起到澄清和明确的作用。要么严格限制损害赔偿的时效，要么在适用‘形成规则’的基础上进行更多的个案分析。”

“我们将关注口头辩论，以了解大法官对 **Warner Chappell Music** 公司和法庭之友提出的政策论点的接受程度。”

“法庭之友反复强调的主题是，‘下级法院的判决’会引发

无限制的责任，这可能会对公益用途的使用产生寒蝉效应，并助长版权巨头的气焰。”

他补充说，该案将“与最高法院近期审理的其他版权案件——谷歌诉甲骨文（2021年）案和安迪·沃霍尔视觉艺术基金会诉戈德史密斯（2023年）案——形成有趣的对比，这些案件都涉及数字时代的版权概念”。

最高法院的意见预计将于6月底公布。

（编译自 [www.worldipreview.com](http://www.worldipreview.com)）

## 赞比亚新《商标法》为赞比亚的商标格局带来了根本性的变化

赞比亚在2023年通过了新版的《商标法》（下文简称为“新法案”），以对1958年《商标法》（下文简称为“旧法案”）第401章中有关商标的过时规定进行修订。旧法案已经实施了六十多年。

旧法案并没有对服务商标（《尼斯分类》中第35类到第45类）、集体商标以及根据《商标国际注册马德里协定》进行国际注册的相关事项作出规定。为了解决这一问题，新法案在2023年的最后一个季度已经签署成为了正式的法律，这为赞比亚的商标格局带来了根本性的变化。

赞比亚将会在近期发出一份法定文书（即启动命令），指出新法案的生效日期。预计这部法案将会在有关各方最终

敲定相关的具体条例之后生效。下文将会详细介绍当前立法中会出现的一些重要变化。

### 引入非传统商标

旧法案将商标定义为“设备、品牌、标题、标签、票据、名称、签名、单词、字母、数字或其任何组合”。新法案扩大了上述定义的范围，即引入了“非传统”商标，例如声音、气味和形状。

### 引入新型商标

新法案对集体商标和地理标志的注册作出了规定。集体商标是由人们组成的各种协会（例如专业团体、工会或合作社）用来区分其成员生产或提供的商品或服务的商标。地理标志则是那些用于指出地理位置的名称或标志。上述地理位置表明某种商品的质量、声誉或其他特性主要可归因于该商品的原产地。

### 服务商标的注册

新法案现在对服务商标的注册作出了规定。该法第 4 条 1 款规定，申请人“可以为商标或服务注册商标”。在此之前，服务商标是不可以在赞比亚进行注册的，因此商标所有人需要利用与其感兴趣的服务关联度最高的商品类别寻求保护。新法案第 9 条指出，人们需要按照国际上的最佳实践来对商标或者服务进行分类。预计在新法案生效时，最新版本的《尼斯分类》也将适用。

## 对于驰名商标的认可

旧法案没有对驰名商标的保护工作作出规定。新法案将驰名商标定义为是在赞比亚家喻户晓的商标，并在第 51 条中概述了针对此类商标所提供的保护（包括如何基于一件驰名商标来就另一件商标申请提出异议等事项）。与此同时，商标的淡化也被纳入了考量。这是因为根据新法案第 42 条，如果一件商标或者该商标的基本组成部分构成了对某件驰名商标的复制、模仿或者转化，而且该商标被用于与驰名商标所适用的相同或者类似的商标或服务上，并可能会引起消费者的混淆的话，那么注册官员将有权驳回上述商标的注册申请。

## 引入多类别申请和分割申请

根据新法案，申请人可以利用一件申请在多个类别中为自己的商标寻求保护。该法第 11 条规定，在完成注册之前，如有必要，申请人可以对申请进行分割。如果商标注册申请在某些类别中通过了审查，而在其他类别中遭遇了驳回或者异议，那么申请人可以采取这一办法。新法案第 15 条和第 16 条分别对商标的形式审查和实质审查作出了规定。在进行审查后，注册官员可以发出《审查意见通知书》，以要求申请人接受其中的某些条件，然后才能考虑授予商标权。申请人必须在 60 天内对《审查意见通知书》作出答复。在收到《驳回意见通知书》之后，申请人可以在 3 个月内向法院提

出上诉。需要注意的是，新法案第 42 条 2 款规定，若想克服《审查意见通知书》对现有商标的引用，申请人可以试图从存在着竞争关系的上述现有商标的所有人那里获得一份同意书。不过，是否可接受此类同意书需要由注册官员酌情决定。

### **针对申请提出的异议、提出异议的理由和证据**

新法案的第 19 条至第 24 条对异议程序作出了规定。人们可以在 60 天内基于恶意注册、涉及类似的商品或服务以及已存在驰名商标等理由提出异议。为了支持异议申请，人们需要在异议通知书中添加相应的证据，同时申请人也需要证明自己在相关申请中存在着某些关联。

### **执法和边境管制措施**

第 49 条含有对于商标执法工作的全新介绍。该条款规定，商标所有人负有对其注册商标或驰名商标进行监管和维护的严格责任。新法案第 64 条规定，针对涉及相同或类似商品的相同或混淆性相似商标，以及因使用某件商标而导致注册商标遭遇不合理淡化的情况，有关机构可以就相关商标开展执法工作。在涉及商标权的执法过程中，商标所有人可以使用各种救济措施，例如要求对方支付特许权使用费以替代损害赔偿金等（要知道有关损害赔偿的金额往往是难以确定下来的）。第 72 条作出了更加务实的规定。在这里需要指出的是，新法案禁止任何人在无理的情况下提出侵权诉

讼。而第 71 条则指出，如果有人因为无理的商标侵权诉讼而遭受到了损失，那么其应该获得相应的损害赔偿。在第 109 条中，新法案提到了边境措施，这些措施可防止赞比亚进口那些带有假冒或者仿冒商标的侵权商品。根据上述条款，商标注册处和海关机构可共同在边境处开展商标权执法工作。对于侵权货物，海关的工作人员会在收到命令后会扣留货物并通知申请人（商标所有人）与进口商。进口商既可以选择同意销毁货物，也可以通过提供反证或者提起法律诉讼来对扣留行动提出质疑，并就相关事项进行辩护。

### 对于《马德里议定书》的认可

新法案会令《马德里议定书》正式生效。作为一项国际协定，《马德里议定书》可允许其成员国的商标所有人提交一份单一的国际申请，并在该申请中指定任何《马德里议定书》成员的管辖区。换言之，商标所有人将能够在商标国际注册申请中指定赞比亚。为了落实《马德里议定书》中的具体规定，赞比亚必须制定出相关的实施细则和法律框架。

新法案为赞比亚的商标格局带来了一些变化。尽管不清楚新法案会在何时启用，但是人们依旧盼望该法案会在 2024 年生效。为了适应新法案提出的众多新规定（这些规定还会影响到该法案的生效日期），相关机构有必要再制定出相应的细则条例。

（编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)）



## 研究发现巴西和印度的盗版网站屏蔽促进了合法消费

最近的一项新研究发现，巴西和印度的盗版网站屏蔽促进了合法内容消费。这项研究证实了先前发表的仅限于英国范围内的研究结果。不过，对未被屏蔽的盗版网站的影响是喜忧参半的，而人们对合法内容的兴趣增加是否会持续更长时间还有待研究。

近年来，网站屏蔽已成为世界上使用最广泛的反盗版执法机制之一。

数十个国家的互联网服务提供商都采用了阻止用户访问各种“盗版”网站的做法。每个月都会有新的屏蔽措施出现，权利所有人正在积极游说以将这一措施推广到美国。

虽然网站屏蔽绝非灵丹妙药，但版权所有人确信它具有显著的效果，并且有研究来支持这一观点。

### 盗版屏蔽研究

基于英国数据的最早的一项同行评审学术研究表明，该国的海盗湾屏蔽对合法消费影响不大。取而代之的是，盗版者转向其他盗版网站、代理服务器或虚拟私人网络来绕过虚拟限制。

不过，一项后续研究为权利所有人增加了更丰富的视角，也带来了好消息。研究发现，一旦大量网站在英国被屏蔽，盗版网站的总体流量就会下降。与此同时，研究人员观

察到奈飞等法律服务的流量有所增加。

在围绕网站屏蔽的政策讨论中，这项后续研究的结果经常被引用。虽然结果是可靠的，但它们也是有限的。例如，它们只适用于英国的情况，而关于网站屏蔽工作对盗版和合法消费的长期影响的研究是缺失的。

### 印度的新发现

印度查普曼大学（Chapman University）和卡内基梅隆大学（Carnegie Mellon University）的研究人员发表的一篇新的工作论文（目前尚未经过同行评审）旨在填补第一项空白。研究人员使用与早期英国研究类似的方法，对印度和巴西的屏蔽效果进行了研究。

在印度，研究人员研究了两波独立的屏蔽行动。第一波行动发生在 2019 年 12 月，当时有 380 个盗版网站被屏蔽。第二波行动是于 2020 年 9 月实施的，当时印度的互联网服务提供商又屏蔽了 173 个盗版网站。

研究人员检查了浏览数据，以了解屏蔽的有效性，以及盗版者是否转向了未屏蔽的网站。研究人员还对包括奈飞和视频平台 Hotstar 在内的合法视频娱乐服务的访问情况进行了监控。

这些研究的结果在很大程度上复制了英国的研究结果。印度的第一波屏蔽行动使合法网站的访问量增长了 8.1%，第二波则导致了 3.1% 的增长。对未被屏蔽的盗版网站的访问量

在统计学上没有显著的增长。

总体而言，印度的研究结果表明，网站屏蔽可以增加合法消费，而不会把流量引向其他未被屏蔽的盗版网站。

### 巴西的新发现

接下来，研究人员将注意力转向了巴西，2021年7月，巴西屏蔽了174个盗版网站。采用了类似的研究设计后，他们发现这些盗版网站的屏蔽导致付费流媒体网站的访问量上升了5.2%。

与印度不同的是，巴西未被屏蔽的盗版网站的流量出现了显著增长。这与之前在英国的屏蔽行动中发现的“分散”效应相类似。

研究人员写道：“在巴西，我们发现屏蔽了174个盗版网站会导致对未被屏蔽的盗版网站的访问量出现统计学意义上的显著增长，而这实质上分散了一些盗版行为。”

### “盗版网站屏蔽有效”

这些发现表明，盗版网站屏蔽的积极影响不仅限于英国。对于希望在全球范围内扩大盗版网站屏蔽的版权所有人来说，这无疑是一个好的消息，对于美国的权利所有人来说更是“雪中送炭”。

“（该研究）提供的证据表明，2019年、2020年和2021年巴西和印度的网站屏蔽与2013年和2014年英国屏蔽的效果相似，尽管在此期间盗版和合法消费的格局发生了重大变

化。”

研究人员补充道：“简而言之，我们的研究表明，盗版网站屏蔽仍然是增加受版权保护内容合法消费的有效策略。”

虽然这项最新的研究还没有经过同行单独评审，但它确实证实了之前的研究结果。也就是说，盗版研究是动态的，永远都是进行时，因此还有很多问题没有得到解答。

### 更多结论

还有一个问题涉及对行为的持久影响。上述研究仅测量了几个月内的消费模式，而随着时间的推移，一些盗版者最终可能还会“旧疾复发”。

这篇论文的主要作者、查普曼大学的布雷特·丹纳赫（Brett Danaher）认识到了这一不足之处。在理想的情况下，他希望能做更多的纵向研究，但获得这种类型的数据并不容易。

丹纳赫向媒体表示：“最大的挑战在于找到一家能够在较长时间内跟踪一组持续用户的咨询专家公司。”

“对于与我们合作的公司，随着我们要求进行更长时间的研究，专家小组的规模会成倍缩小。这是一个真正的挑战。”

研究人员还提到，有一项研究发现，屏蔽措施的效果是短暂的，但这仅适用于 Kino.to 网站。不过，这一“复发”的发现后来得到了意大利一项研究的支持，该研究包括 20 多个

网站。

丹纳赫进一步解释称，这项最新的研究没有经过同行评审是因为它是一项重复研究。该研究使用了与先前发表的英国研究相同的方法，该研究经过同行评审并发表在《管理信息系统季刊》（MIS Quarterly）上。

“我们的想法是，这项研究中有有用的信息，而方法本身已经经过了同行评审，而这篇论文的同行评审过程将花费大量的时间，而且几乎不太可能刊登在顶级期刊上。”

### 美国电影协会的资助

最后，应该指出的是，这项新的印度 / 巴西研究与以前的研究一样，是作为卡内基梅隆大学数字娱乐分析计划（IDEA）的一部分进行的。该计划由美国电影协会（MPA）提供部分资金，该协会是许多全球网站屏蔽工作的幕后推手。

自 2012 年以来，MPA 向 IDEA 中心提供了总额达数百万美元的非限制性捐赠。近年来，每年的捐赠金额都高达 100 万美元。

当然，没有证据表明研究结果受到这笔资金的任何影响。相关的研究人员一再指出，它们的工作是完全独立的，丹纳赫也证实了这一点。

丹纳赫指出：“对我来说，该中心的最大价值在于，它允许我有时能够访问我原本无法访问的数据，但又可以保护我

免受外部影响。”并以在 Megaupload 研究中使用的电影业销售数据为例。

他还补充道：“换句话说，一旦我通过 IDEA 中心获得了特定项目的工作室数据，我就能够保证发表我在论文中获得的结果，无论他们说什么。”

（编译自 [torrentfreak.com](http://torrentfreak.com)）