

# 知识产权每周 国际快讯

2024 年第 43 期（总第 261 期）

中国保护知识产权网

2024年11月15日

---

## 目 录

泰勒·斯威夫特的重新录制项目会如何影响到唱片公司.....	3
假冒商品为泰国带来的挑战.....	6
美国版权官员迫于国会压力发布人工智能报告.....	14
美国联邦巡回上诉法院撤销地区法院针对联想禁诉令动议 的裁决.....	16
印度有关反向假冒的案例研究.....	19
钢铁巨头安赛乐米塔尔就涂层钢带主张专利.....	22

美国第二巡回法院认定马文·盖伊和艾德·希兰作品的相似之处对版权保护来说不具有原创性.....	24
CAFC 驳回了 Cellspin 诉 Fitbit 案中提出的回避申请.....	27
《研发世界》：科技巨头在 2024 年的美国专利方面继续保持领先优势.....	30
欧洲法院裁定：无论原创国的标准如何，艺术作品的版权均受欧盟保护.....	32

## 泰勒·斯威夫特的重新录制项目会如何影响到唱片公司

那些能够智胜各大唱片公司的艺术家往往会受到媒体以及公众的欢迎。每个人都喜欢这种以弱胜强的美好故事。全球的公民和听众会为艺术家群体重新获得自己的创意产品而感到欢欣鼓舞。然而，从合同的角度来看，人们尚未能完全理解这种“权力转移”会对未来几代的艺人产生何种影响。值得注意的是，最近几年，泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）作出了一个大胆的决定，即重新录制她最初的专辑，并由此重塑了她的音乐旅程。通过向世人展示艺术家应该如何利用其与唱片公司之间隐藏的合同谅解细则，斯威夫特在整个行业中掀起了波澜。

有关各方往往可以从两个层面来拥有音乐版权，首先是歌曲本身的词曲创作成果（这通常会由艺术家自己来持有），其次则是作品表演的录音或者母带录音。艺术家更倾向于将词曲版权留给自己，而母带录音通常会由他们的唱片公司持有，并允许这些公司将作品许可给第三方。拥有母带录音所有权的唱片公司每次在听众播放歌曲或购买作品时都可获得相应的利润。斯威夫特在 2005 年与大机器唱片公司（Big Machine Records）签订了一份为期 13 年的唱片合同，并开启了她的职业生涯。根据她签订的协议条款，斯威夫特的 6 张专辑遭到了锁定，其中所有母带录音的所有权都将提供给

大机器唱片公司。在合同于 2018 年结束后，大机器唱片公司被斯库特·布劳恩（Scooter Braun）的公司 Ithaca Holdings 所收购。因此，布劳恩拥有了她所有专辑的母带录音，尽管斯威夫特曾称他为“不断进行操纵的恶霸”。这些歌曲后来又被三叶草控股公司（Shamrock Holdings）收购了。作为回应，斯威夫特选择重新录制了她的专辑，以减少三叶草对她音乐作品的控制。这个大胆的决定不仅帮助她重新获得了有关艺术表达形式的权利，而且也在她于 2023 年成为亿万富翁的过程中发挥出了关键作用。泰勒的重新录制项目超过了原始专辑所设定的所有目标。因此，三叶草控股公司现在拥有的母带录音几乎是一文不值。

该项目让众多唱片公司选择将荒谬的“重新录制限制”纳入到他们与艺术家所签订的协议中。包括华纳音乐集团、索尼音乐娱乐和环球音乐集团在内的唱片公司均要求音乐家在初始合同到期后等待 10 到 30 年才能重新录制他们的歌曲。唱片公司正在审视这种重新录制项目会如何稀释母带录音的所有权并降低其价值，同时试图在 20 到 30 年内禁止艺术家进行重新录制。

受到斯威夫特的启发，很多像奥利维亚·罗德里戈（Olivia Rodrigo）这样的艺术家现在从一开始就要确保拥有自己的母带录音，并因此建立起了新的标准。在 2024 年，有越来越多的艺术家通过自我推销而获得了成功，这让他们

能够对自己的音乐创意作品保持完全的控制。众多音乐家现在纷纷效仿，借助斯威夫特的项目为他们的母带录音谈判获得更好的条款。随着流媒体正在不断改变着行业格局，传统的唱片公司发现很难再保持自己的“关联度”，这使得艺术家比以往任何时候都能更容易地接触到受众并分发他们的作品。

## 结语

艺术家和唱片公司之间的传统权力格局受到了斯威夫特重新录制项目的挑战，这一项目为音乐行业带来了翻天覆地的变化。斯威夫特不仅恢复了她的艺术作品完整性，而且通过获得她的母带录音，为其他音乐家树立起了重要的先例。鉴于“斯威夫特效应”，唱片公司也收紧了合同限制，试图保护他们的经济利益，这表明他们对艺术家新发现的经销机制越来越担忧。不过，随着像罗德里戈这样的表演者和无数独立艺术家开始使用各种平台来进行自我推销并直接与观众互动，传统唱片公司的实用性越来越受到质疑。流媒体的做法改变了音乐的传播方式，并使许多艺术家能够在不需要主流唱片公司的情况下就为自己进行宣传。

斯威夫特的举动可能会在很长的一段时间内产生连锁反应，新一代的艺术家将会更热衷于为自己挺身而出并获得他们应得的收益。从战略的层面上来讲，斯威夫特的行为可能会在音乐领域中引发前所未有的变化，从而重新定义艺术

家与唱片公司之间的关系，并最终让艺术家受益。

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

## 假冒商品为泰国带来的挑战

### 背景概述

长期以来，假冒、仿冒以及侵权商品的进口问题一直在让泰国面临着重大挑战，并影响到了该国政府以及商标和版权的合法所有人。这些非法活动让政府蒙受了税收上的损失，对消费者构成了健康风险，并损害了权利所有人的品牌声誉和收入。

为了解决这些问题，泰国海关作为打击非法进口的第一道防线，正在发挥着至关重要的作用。早在 1987 年，泰国海关就通过主动开展检查，积极地在本国边境处截获各类假冒商品。他们有权以商标或版权侵权以及逃税等为由没收商品。统计数据表明，海关每年都会成功地查获大量假冒产品。

近年来，海关备案程序已成为加强知识产权保护的重要机制。本文将深入探讨泰国海关备案程序的复杂性，对其应用场景、所需文件以及海关官员在识别和扣留侵权产品时所发挥的作用进行深入分析。同时，它还将探讨对海关人员进行持续培训的重要性，以增强他们识别假冒商品以及高效执行知识产权法律的能力。通过了解这些流程并促进权利所有人与海关之间的合作，利益相关方可以显著地改善泰国的知

识产权执法工作。

### **驾驭海关备案程序**

海关备案是保护商标和版权的重要机制，这可以使海关官员能够在怀疑存在假冒产品时直接与权利所有人或其代表展开合作。

在亚洲，海关主管机关通过实施先进的海关备案系统来加强执法工作，从而以一种更加积极主动的方式来打击假冒商品。针对这些备案服务，每个国家/地区都有自己独特的方法和费用结构。

### **越南**

只需花费 10 美元，权利所有人提交一次海关备案申请即可无限覆盖到各种注册商标、专利证书和版权，从而提供全面的保护。

### **印度尼西亚**

权利所有人无需支付官方费用即可进行海关备案，这使其成为了一种具有成本效益的知识产权保护选项，尽管它只允许进行商标备案。

### **泰国**

海关备案不会收取任何的官方费用，并允许为商标和版权作品进行备案。

泰国商务部《B.E. 2565（2022）号关于确定假冒商品和盗版商品为出口、进口和过境禁运商品的通知》以及 2022

年 7 月 29 日的《第 106/2565 号海关部门公告》进一步简化了这一流程。在泰国知识产权局（DIP）注册商标或版权的权利所有人可以使用新的泰国海关知识产权备案系统（TCIRs）来进行海关备案。申请可以通过 TCIRs 的网站免费提交。但是，在从 DIP 获得注册商标的认证摘录时，人们需要支付每件商标大约 6 美元的官方费用。

在泰国进行海关备案所需的文件包括：

由权利所有人的授权签字人签署、经公证人公证并在泰国大使馆/领事馆获得法律认可的授权书（POA）；

公司证书或存续证明的复印件，需由公证人公证，并在泰国大使馆/领事馆获得法律认可；

DIP 的注册商标认证摘录，或者版权所有权文件（如果有的话）。

与此同时，权利所有人及其代表还可以提供可用于区分正品和假冒商品的指南，并指定正品的进口港口，以协助海关官员进行检查。

### **申请程序**

海关备案的申请流程包括提交有关商标或版权的信息、有关商品的详细信息，以及在 TCIRs 网站上上传所需的文件和可选信息。完成在线提交工作后，权利所有人或其代表必须与海关官员进行预约，并出示原始文件以供审核。人们可以通过 TCIRs 网站在线跟踪申请状态。

获得批准后，海关备案的有效期为 3 年或直到注册的商标或版权保护到期（以先到者为准）。人们可以在到期日前至少 30 天申请续展。获得批准后，可以通过 TCIRs 网站修改或更新海关备案中的信息，而且不会产生任何的官方费用。

这一程序是高效、用户友好且免费的。申请人上传并亲自提交所有的必需文件后，海关备案通常可以在 1 到 2 个工作日内完成，这比其他一些国家/地区可能需要长达 30 个工作日要快得多。

截至 2024 年 8 月，已批准了大约 1100 件海关备案申请，其中商标占 95%，版权占 5%。

尽管这一程序是个相对较新的事物，但是海关正在积极为其官员制定有关如何高效使用 TCIRs 的培训计划。截至 2024 年 8 月，海关官员对 TCIR 的使用仍然是有限的。在扣留可疑的非法产品时，边境和海关检查站的许多官员可能会参考 DIP 的商标数据库，联系商标代表或咨询最近接受过海关培训的人士。

### **借助海关培训提高知识产权意识**

对于那些旨在借助海关来加强知识产权保护的权利所有人来说，第一项工作便是提出海关备案申请。随后，海关人员会定期提供培训课程，以提高他们对于商标以及版权的熟悉程度和认识。这些基础性的知识可以让工作人员更好地

识别出假冒产品。此外，持续的培训也促进了与海关与其他执法机构的合作关系。

泰国海关不会自己举办此类培训活动。相反，权利所有人应该通过其代表直接与海关进行协调，并以一种让双方都感到方便的方式来安排会议。大多数培训会在曼谷进行，并且也可以邀请其他相关的执法机构，例如特别调查部（DSI）、DIP、经济犯罪部门（ECD）、消费者保护警察部门（CPPD）。这些机构经常参加海关的培训课程，因为它们在进行打击知识产权侵权行为时需要承担共同的任务。

鉴于进口产品的持续涌入以及商标和版权数量的增长，相关机构可以每年举办一次培训。就维持和提高海关人员对于品牌所有人知识产权的认知程度而言，定期的进修课程是必不可少的。

除了在曼谷的培训外，权利所有人还可以考虑在首都以外的地方组织会议，特别是在某个特定的海关检查站发现了非法产品时。例如，在位于柬埔寨和泰国边境的亚兰（Aranyaprathet）港口，经常会出现假冒的服装和个人物品。同样地，在位于马来西亚和泰国边境的沙道（Sadao）海关大楼口岸也能经常发现疑似假冒的燃料和酒精饮料。在这些港口就一部分服装、燃料和饮料行业的品牌提供有针对性的培训课程将会令有关各方受益匪浅。

### **海关依职权扣留涉嫌违法的商品**

当发现可疑的假冒商品时，海关官员会立即扣留它们并启动初步的筛查以评估其真伪。在此之后，他们通常会打电话联系权利所有人或其代表，然后通过快递或邮件来发送正式的请求信，以验证产品的真实性。工作人员可能会附上一张或两张可疑物品的照片以进行初步评估。如果这些图片还不足以定性的话，代表们可以要求提供更多的照片或接触被扣留的产品，不过这具体取决于其储存条件。

根据海关的扣留和通知程序，权利所有人或者代表必须在收到海关正式请求书后的三天内提交确认信。

在极少数情况下，进口商或出口商会声称被扣押的产品是正品，权利所有人或代表可以在收到海关通知后的三天内提交确认信以及执行请求书。同时，当事人也可以获得 7 天的确认延期。在这种情况下，工作人员可以要求提供保证金，具体的要求和金额会由主管当局酌情决定。然而，这样的请求极为罕见，而且没有记录在案的情况。

如果权利所有人或代表未能在截止日期前验证被扣押产品的真伪，那么官员可能会聘请第三方专家。这位专家可能是与泰国品牌所有人密切相关的个人，例如销售助理或品牌经理，以便在未作出答复后的 15 天内确认真伪。根据以往的经验，海关寻求第三方专家的帮助几乎是闻所未闻的。

在实践中，海关经常会将品牌的监控范围扩大到官方的备案之外。他们可能会扣留带有 **DIP** 数据库中列出的商标的

商品。这种扩展过的监控包括将查获的商品与 DIP 数据库中记录的商标进行交叉比对，以识别出潜在的侵权行为。

虽然海关扩大监控范围也是一个可行的选项，但保留海关备案并提供培训仍是必要的，以最大限度地提高海关成功查扣的机会。

### **海关根据知识产权所有人的要求扣押特定商品**

当权利所有人发现特定批次的侵权商品时，他们可以通过提交 POA 和正式请求书来进行检查，并要求海关扣留这些商品。

一旦确认了授权书的有效性，海关官员将通知权利所有人或其代表在 24 小时内参加商品的实物检查。如果确定产品构成了侵权，那么权利所有人或代表必须在检查后的三天内及时提供确认信以及执行请求书。

### **泰国海关对侵权产品采取的行动**

一旦确认产品侵犯了商标或版权，违规者将面临严厉的处罚，这包括没收假冒商品和最高为总价值四倍（含税）的罚款。处罚还可能包括最高 10 年的监禁，或者同时面对罚金和监禁。在实践中，罚款是最常见的惩罚形式。泰国海关将没收侵权产品并将其存放在仓库中，每年会组织销毁活动，而权利所有人无需支付任何的费用。这种销毁是与私营部门合作进行的，采用了环保的废物处理方法。

例如，2024 年曼谷的知识产权侵权商品销毁仪式是由

INSEE ECOCYCLE 公司举办的。为了销毁被没收的物品，上述活动使用了压路机、压实机以及切割设备。参与该仪式的嘉宾包括泰国商务部部长、DIP 局长、海关总署署长、特别调查局局长、权利所有人及其代表，而且记者群体也应邀见证了这一事件。春武里府和北标府还举行了额外的销毁仪式，从而将这项工作的覆盖范围扩大到了曼谷以外。

### 泰国知识产权边境保护工作的新趋势和挑战

假冒和仿制产品（例如服装、鞋子、箱包和电子产品）的激增可归因于价格较低、公众对知识产权的认识有限以及电子商务和运输行业的快速增长。在当今这个日益全球化的世界中，卖家可以轻松地跨境接触到消费者群体，而蓬勃发展的运输业也进一步推动了这些商品的分销工作。

与此同时，侵权者越来越擅长逃避检测。一些侵权者采用的策略包括在没有品牌标签的小包裹中进口假冒商品、使用航空运输、宣布商品无品牌或将侵权商品与合法商品混合在一起。所有这些行为都是为了最大限度地减少被海关发现的机会。

为了应对这些挑战，权利所有人应该通过备案和年度培训课程加强与海关的合作。这种积极主动的做法将提高品牌知名度，有助于识别侵权产品，让官员了解侵权者所使用的不断变化的进口方法，并最终提高海关查获的成功率。

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

## 美国版权官员迫于国会压力发布人工智能报告

美国众议院行政委员会主席布莱恩·斯蒂尔（Bryan Steil, R-WI）于 10 月 29 日致函美国版权局，要求了解该局关于人工智能（AI）对版权法影响的多份报告的最新情况。

众议院行政委员会对国会图书馆以及美国版权局享有法定监督权。

该版权局报告的第一部分于 7 月发布，建议立法赋予个人控制其声音和肖像的数字复制品的权利。就在该局发布报告的同一天，一群参议员提出了一项法案——“《培育原创、促进艺术和保障娱乐行业安全法案》（NO FAKES Act）”，该法案将为每个拥有声音和肖像的个人设立联邦财产权。然而，该法案并非针对或结合版权局的报告提出的。

报告发布近一年后，版权局在《联邦公报》上发布了一份调查通知，就美国版权法与人工智能系统的交叉问题征求公众意见。作为回应，版权局收到了大约 1000 条与数字复制品相关的意见（提交的意见总数超过 10000 条），其中 90% 是由个人提交的，大部分的意见主张通过一项新的联邦法律，对通过数字复制品盗用个人肖像的行为制定救济措施。

根据版权局的一份新闻稿，还有几份报告正在编写中。新闻稿称：“即将发布的几部分报告将解决生成式人工智能创建全部或部分素材的可版权性、在受版权保护的作品上训练

人工智能模型的法律影响、版权许可考虑因素以及任何潜在责任的分配问题。”

斯蒂尔在信中要求版权局解释第二部分和第三部分延迟发布的原因，版权注册官希拉·佩尔马特(Shira Perlmutter)在最近的监督听证会上表示，第二部分和第三部分将分别在夏季结束前和秋季发布。斯蒂尔还要求佩尔马特在收到信函一周内提供报告的最新进展情况。

“这些报告的重要性无论怎样强调都不为过，”斯蒂尔写道，他解释说，版权所有者都依赖于版权局提供明确的指导。信中补充道：“虽然我们对这一客体的新颖性表示赞赏，但这些报告的缺失给已经在努力应对人工智能相关挑战的行业带来了不确定性，并阻碍了立法者制定有效政策的能力。”

几年来，版权局一直被人工智能问题所困扰，斯蒂芬·泰勒(Stephen Thaler)就是一个众所周知的例子，他在2018年试图注册由他的“创造力机器(Creativity Machine)”创作的作品——名为“A Recent Entrance to Paradise”。在申请中，泰勒将“创造力机器”列为作品的作者，并表示自己是申请人，还附上了一份转让声明，解释自己因为对该机器享有所有权而获得了作品的所有权。版权局最终驳回了申请，但联邦法院目前仍在继续审理。

去年被版权局驳回的名为“Théâtre D'opéra Spatial”的二维数字艺术作品的作者杰森·艾伦(Jason Allen)向美国科

罗拉多州地区法院提交了一份声明性判决申请，要求法院认定其作品符合版权登记条件。版权局告诉艾伦，他必须对人工智能生成的内容作出免责声明，但艾伦认为，他为创作该作品所花费的时间和精力符合原创性标准。

美国版权局于 2023 年 3 月宣布了一项关于“包含人工智能生成材料的作品”的新政策声明。根据该政策，如果包含人工智能生成内容的作品也包含足以支持版权保护的人类著作，版权局将给予注册。如果人工智能生成的作品也包含足以支持版权保护的人类著作，版权局将批准“作品中人类著作的部分”的注册，但人工智能生成的部分必须被排除，并披露人工智能工具的使用情况。

佩尔马特在一栏节目称，自该指南发布以来，已有“数百件”包含人工智能生成内容的注册获得批准。

她还说，人工智能“引发了深刻的问题”，因此“这是一场将持续很长时间的对话。现在是版权事业激动人心的时刻，但也是充满挑战的时刻”。

(编译自 ipwatchdog.com)

## 美国联邦巡回上诉法院撤销地区法院针对联想禁诉令动议的裁决

2024 年 10 月 24 日，美国联邦巡回上诉法院 (CAFC) 作出了一项先例判决，撤销了地区法院对联想“禁诉令

（ Antisuit Injunction ）”请求的驳回决定。爱立信一直在执行巴西和哥伦比亚法院就 5G 标准必要专利对联想发布的初步禁令。而联想则试图通过在美国法院对爱立信提起反诉，以使初步禁令无效。

### 地方法院根据微软案的决定性要求驳回禁诉令

爱立信在巴西和哥伦比亚起诉联想，并获得了针对联想的在这些国家生效的 5G SEP 的禁令。2023 年 12 月，联想针对爱立信在北卡罗莱纳东区联邦地区法院的诉讼提出反诉，指控爱立信未能真诚地就 SEP 许可进行谈判，从而未能履行其公平、合理和非歧视（FRAND）义务。

在提出反诉两周后，联想提出了针对爱立信的禁诉令请求。地区法院运用第九巡回法院 2012 年在微软诉摩托罗拉案判决中的“三部分”分析框架，判定联想在美国的侵权诉讼对南美的诉讼不具决定性，因此不符合微软案测试的第一项门槛要求。

根据双方在地区法院诉讼程序中都同意的微软案框架，法院首先要看国内外案件中的当事人和问题是否相同，以及国内诉讼是否对要禁止的国外诉讼具有决定性作用。在这一门槛要求之后，法院会评估外国诉讼是否会：阻碍发布禁诉令的法院政策；存在无理取闹或具有压迫性；威胁到签发法院的对物或准对物管辖权；或损害其他衡平考虑因素。

联邦巡回法院在推理过程中首先回顾了微软案的事实，

该案与本上诉案一样，都涉及受 FRAND 承诺约束的 SEP。在微软案中，微软指控摩托罗拉违反了其 SEP 许可承诺，并请求阻止摩托罗拉执行德国 SEP 侵权诉讼所产生的禁令救济。地区法院向微软发出禁诉令后，第九巡回法院维持原判，认为地区法院对摩托罗拉许可义务所产生的合同问题裁定将决定德国禁令是否属于摩托罗拉对合理许可条款的承诺范围。

### **SEP 持有人在申请禁令前必须遵守行为标准**

联邦巡回法院指出，微软的任何行为都没有要求美国诉讼必须获得专利许可才能对国外禁令具有决定性作用。联邦巡回法院指出，摩托罗拉在微软案之后仍然可以自由地在国外提起诉讼，而不包括禁令救济，联邦巡回法院驳回了爱立信的论点，即整个国外诉讼必须由美国法院的裁决来解决，才能颁发禁诉令。

联邦巡回法院进一步认定，本案符合微软案的决定性要求。地区法院对爱立信是否遵守其 FRAND 义务的裁决将决定爱立信是否能够根据这些义务寻求禁令救济。尽管地区法院并未触及合同解释问题，但联邦巡回法院认为解决该问题是恰当的，因为该问题已在上诉中进行了陈述，而且解决该问题有助于司法经济原则。

如果 FRAND 承诺有任何实质意义，那么它就必须意味着，作出这种承诺的 SEP 持有人不能在首先遵守某种行

为标准的情况下就对其他标准实施者提起禁令诉讼。

爱立信辩称，巴西或哥伦比亚法院应对欧洲电信标准协会（ETSI）5G 标准下的 FRAND 义务的解释问题作出裁决，但联邦巡回法院认为，这更适合根据微软案测试的第二或第三部分来考虑。尽管南美诉讼中的专利权独立于美国案件中主张的专利权，但联邦巡回法院指出，此次上诉涉及的是合同问题，而非专利权问题。

联邦巡回法院在脚注中指出，这一判决不应被理解为爱立信没有善意谈判的结果，也不能排除联想的替代理论。联邦巡回法院将此案发回地区法院重审，以评估微软案测试的其余部分，同时拒绝了联想和爱立信关于在上诉中裁定禁诉令的请求。

（编译自 ipwatchdog.com）

## 印度有关反向假冒的案例研究

### 背景概述

反向假冒是一种商标侵权形式，即某一个实体（被告）将另一个实体（原告）的产品当作自己的产品来进行销售或营销。在这种情况下，被告会购买原告的产品，去除或掩饰原告的商标，然后再以被告的品牌销售这些商品。这种具有欺骗性的做法可能会误导消费者有关产品的真实来源，从而对原告的业务和声誉造成潜在损害。

## 有关假冒的关键要素

要确立有关假冒的指控，原告必须要确定出三个基本的组成部分，这通常被称为“经典的三位一体”：虚假陈述、商誉和损害。

### 虚假陈述

当被告让人们对商品或服务的来源留下错误印象时，此时就会出现虚假陈述。这可能会通过各种方式发生，表明被告与原告的品牌之间存在着一些误导性的联系。即使是轻微的关联暗示也可能对原告的声誉造成损害，特别是当他们并不是直接的竞争对手时。在涉及反向假冒的案件中，原告必须证明被告歪曲了商品的来源。

### 商誉

商誉是指企业随着时间的推移而建立起的声誉与认可度。它代表了消费者与原告品牌之间的积极联系，这种联系是通过质量和始终如一的服务建立起来的。为了证实假冒指控，这种商誉必须是实质性的，并且得到了很大一部分公众的认可。

### 损害

要在假冒诉讼中获胜，原告必须证明他们因被告的虚假陈述而遭受到了实际或者潜在的伤害。这件事可能很难证明，通常会需要对双方的财务记录进行彻底分析以确定相关损失。根据“由于畏惧（*quia timet*）”这一法律概念，原告基

于对误导性行为可能在未来所造成伤害的合理恐惧，即使在尚未发生实际损害的情况下，也可以寻求预防措施。

### 印度的案例研究

以下几个印度的案例阐明了有关反向假冒的原则：

2003年 Sheila Mahendra Thakur 诉 Mahesh Naranji Thakur 案：在本案中，原告销售了一种名为“Vandevi 超细粉末”的产品，该产品与被告的产品 Vandevi 粉末（黄色）极其相似。法院认为这属于反向假冒行为，确认存在着虚假陈述、商誉问题以及潜在的损害。

2009年 Bajaj Auto Ltd. 诉 TVS Motor Company Ltd. 案：在这起案件中，Bajaj Auto 指控 TVS 销售了最初由 Bajaj 制造的产品。法院认为，此类行为构成了反向假冒，因为从商品来源的角度来看，消费者遭到了误导。

2024年 Western Digital Technologies Inc. 诉 Geonix International Pvt. Ltd. 案：在本案中，德里高等法院裁定 Geonix 翻新了 Western Digital 的硬盘并以自有品牌销售，凸显了虚假陈述和对 Western Digital 声誉的潜在损害。

2014年 Sunny Sales 诉 Binod Khanna 案：法院拒绝对使用“LIPU”标志的被告颁发禁令，因为双方都被发现歪曲了商品的来源。

### 证明反向假冒行为时会面临的挑战

在进行转售时，确定产品的原始来源通常是很简单的。

但是，如果被告对产品进行了重大修改，这就可能会让事情变得复杂。在这种情况下，法院必须评估有关各方对最终产品作出的贡献，以确定消费者会如何看待其来源。例如，如果被告在将某件产品作为自己的产品销售之前对其进行了实质性的修改，此举可能会让确定该产品真实来源的工作变得更加棘手。

### 结语

在商标法的领域中，反向假冒行为给人们带来了重大的挑战，当事人需要仔细考虑其中所涉及的虚假陈述、商誉问题以及潜在的危害。上述各种发生在印度的案例凸显了在竞争激烈的市场中维护品牌完整性和消费者信任度的重要性。通过了解这些要素，企业可以更好地保护其商标并应对商标侵权和假冒行为。

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

## 钢铁巨头安赛乐米塔尔就涂层钢带主张专利

**背景：**汽车制造商经常发现自己处于专利主张的承受方，在统一专利法院（UPC）也是如此。一些中国公司在电动汽车（EV）市场非常成功。

**新进展：**小鹏（XPENG）是第一家在UPC遭到起诉的中国汽车制造商。在巴黎地方分院（LD），总部位于卢森堡的钢铁巨头安赛乐米塔尔公司（Arcelor Mittal）就EP3290200

（“涂层钢带及其制造方法和使用方法、由涂层钢带制备的冲压坯料、冲压产品以及包含此类冲压产品的制品”）主张专利权利。

**直接影响：**安赛乐米塔尔可能希望通过这次专利执法活动迫使小鹏从其公司采购某些钢铁产品。该诉讼似乎很有侵略性：17名被告中除了小鹏各实体公司外，还包括杜塞尔多夫的 Moll 和卢森堡的 Hedin 等转售商。这显然是在玩禁令游戏。

**更广泛的影响：**虽然针对汽车制造商的专利主张（在 UPC 和一般情况下）涵盖了广泛的技术，但目前还没有关于 5G 标准必要专利（SEP）的争议。大多数将 5G 技术应用于汽车的汽车制造商都选择了一站式 Avanci 许可。一家中国汽车制造商（仍未命名）直接从诺基亚获得了 5G 授权。最终，它们都将需要 SEP 许可才能继续在欧洲销售。

安赛乐米塔尔由法国拉沃瓦（Lavoix）知识产权事务所的卡米尔·佩克纳尔（Camille Pecnard）代理。卡米尔的名字与巴黎地方分院的女主审法官卡米尔·利尼耶（Camille Lignières）相同。

合议庭的其他成员包括卡琳·吉列（Carine Gillet）法官和鲁特·洛佩斯（Rute Lopes）法官（来自葡萄牙里斯本）。目前，合议庭全部由女性组成，但她们可能无法在技术资格法官中找到一位“铁娘子”，而且该专利几乎肯定需要任命一

位技术资格法官。

这是 UPC 中为数不多的选择法语作为诉讼语言的未决案件之一，但小鹏可能会要求改用专利语言——英语。UPC 正在努力实现语言和地域的多样性。地域可能会随着时间的推移而发生，因为上诉法院（CoA）会一个接一个地澄清法律问题，从而使“偏远”地区更具吸引力。但语言在很大程度上要归功于 CoA 的判例法。英语和德语有时被视为可以互换：近日在慕尼黑地方分院进行的 UPC SEP 重要庭审是以英语进行的，尽管书面诉状都是以德语作为主要语言并附有不具有约束力的英语翻译。

（编译自 ipfray.com）

## 美国第二巡回法院认定马文·盖伊和艾德·希兰作品的相似之处对版权保护来说不具有原创性

最近，美国第二巡回上诉法院在 Structured Asset Sales（SAS）公司诉歌手希兰一案中作出判决，维持纽约南区法院驳回的针对英国歌手艾德·希兰（Ed Sheeran）因其 2014 年单曲“Thinking Out Loud”提出的版权侵权指控。在评估马文·盖伊（Marvin Gaye）1973 年单曲“Let's Get It On”的共同权利人提出的论点时，第二巡回法院认为，地区法院将侵权指控的范围限制在盖伊在美国版权局备案的乐谱存档副本上是恰当的，原告的“选排和编曲”理论所依赖的音乐元素即

使是组合在一起也不具有版权的原创性。

SAS 拥有盖伊 1973 年节奏布鲁斯(R&B)名曲《Let's Get It On》的九分之一权益，该公司于 2018 年对希兰提起侵权诉讼，而马文·盖伊(Marvin Gaye)的继承人以其在《Let's Get It On》中的三分之二权益单独起诉了希兰。2023 年 5 月，陪审团作出裁决，宣告免除盖伊继承人对希兰提出的侵权指控，随后纽约南部地区法院批准了希兰的复审动议，对 SAS 的侵权指控作出了简易判决。地区法院指出，被控侵权的和弦进程和和声节奏太缺乏原创性，不符合“选排和编曲”侵权主张的数量要求。

在上诉中，SAS 公司辩称，地区法院不恰当地将其可以提供的侵权证据限制在向版权局提交的五页乐谱上，作为《Let's Get It On》的存档副本。在分析这一论点时，第二巡回法院首先指出，盖伊 1973 年的单曲受《1909 年版权法》条款的管辖。《1909 年版权法》规定的通知要求必须在已出版的作品上粘贴©版权标志，而录音制品则无法做到这点。虽然《1909 年版权法》对大多数作品版权登记的要求不需要一份完整的副本，但音乐作品尤其需要交存完整的乐谱才能登记。第二巡回法院指出，在 1909 年法案的版权保护范围问题上，第二巡回法院得出的结论与第九巡回法院在 Skidmore 诉 Zeppelin 案(2020 年)中得出的结论相同。

在上诉中，SAS 公司辩称，1909 年法案要求证明与作品

（这里是盖伊 1973 年的录音作品）访问和实质具有相似性，而不是存档副本。然而，第二巡回法院指出，如果忽视原告在根据 1909 年法案寻求救济之前必须满足的版权注册条件，就会允许对未注册作品提起侵权诉讼。此外，第二巡回法院认为 SAS 关于普通法保护范围的论点与本案无关，因为 SAS 并未提出普通法主张，而且由于 SAS 主张的是国内版权，因此并不涉及《伯尔尼公约》关于对美国 and 外国版权所有人同等对待的规定。

对 SAS 公司版权保护范围的这一限制使得地方法院可以在不滥用自由裁量权的情况下排除原告提供的专家证词。SAS 的专家证人作证说，盖伊的存档副本中记下的和弦进程提示了低音线。虽然专家证词可以帮助解释存档副本四个角中的内容，但第二巡回法院认为，对隐含低音线的考虑不会影响对 SAS 的“选排与编曲”理论的分析，因为隐含元素本质上是与明示和弦进程相结合的。

### **普通和弦进程与和声节奏的结合不受保护**

第二巡回法院在评估地区法院的简易判决裁定时指出，根据美国最高法院 1991 年在 *Feist Publication* 诉 *Rural Telephone Service Company* 一案中的裁定，“选排与编曲”不可保护的元素可以获得版权保护。然而，在此类案件中，普通观察者对实质相似性的检验更具辨别力，要求法院提取不可保护的元素，以单独考虑可保护的元素。

SAS 声称, 希兰的“Thinking Out Loud”侵犯了“Let's Get It On”的 I-IV-V 级和弦进程及其切分和声节奏。第二巡回法院注意到这两个要素都不能单独受到保护, 并认为 SAS 的专家证人没有驳斥希兰的专家证人, 后者作证说将预期技术与普通的和弦进程相结合并没有什么独特之处。上诉法院补充说, 对 SAS 的“选排与编曲”主张的认定“有可能使其垄断两个基本音乐构建模块的组合”。

第二巡回法院在完成裁决时同意地区法院的观点, 即两首歌曲作为一个整体并不具有实质性相似性。虽然两首歌曲的和声节奏和和弦进程产生了相似的声音和感觉, 但上诉法院注意到两首歌曲的歌词和旋律存在重大差异。第二巡回法院认为, 合理的陪审团无法认定希兰的“Thinking Out Loud”侵犯了盖伊的存档副本, 因此维持了对希兰的即决判决。

(编译自 ipwatchdog.com)

## CAFC 驳回了 Cellspin 诉 Fitbit 案中提出的回避申请

美国联邦巡回上诉法院 (CAFC) 11 月 1 日分别作出两项判决, 维持地区法院作出的不侵权即决判决, 并驳回了 Fitbit 有限责任公司和其他一些被告提出的回避申请, 这对 Cellspin 软件股份有限公司来说是一个损失。这两项判决均由塔兰托 (Taranto) 法官撰写。

在其中一项判决中, CAFC 维持了美国北加州地区地方

法院对 Cellspin 的第 8,738,794 号（简称 794 号专利）、第 8,892,752 号（752 号专利）和第 9,749,847 号（简称 847 号专利）美国专利作出不侵权的简易判决。这些专利针对的是传播多媒体内容的问题。2019 年，CAFC 撤销了地区法院根据第 12（b）（6）条驳回本案的判决，因为法院认定根据第 101 条，这些专利不具备专利资格，并认为地区法院误解了 Aatrix 软件公司诉 Green Shades 软件公司案和 Berkheimer 诉惠普公司案的先例。

发回重审后，地区法院进行了权利要求解释，被告（包括 Fitbit、耐克、尼康、安德玛、Fossil 和 Garmin）提出了不侵权的简易判决动议。地区法院最终认同了所有被告的简易判决，CAFC 确认了地区法院的分析结论，认为没有错误或滥用自由裁量权。

在此发布的第二项裁决中，CAFC 维持了对 Cellspin 公司根据《美国法典》第 28 编第 455 条提出动议的驳回。Cellspin 在简易判决裁决七个月后提出动议，认为伊冯·冈萨雷斯·罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）法官应当回避，因为据称冈萨雷斯·罗杰斯的丈夫与 Fitbit 的母公司谷歌之间存在业务关系。Cellspin 公司认为，根据 CAFC 于 2022 年在 Centripetal Networks 公司诉思科系统公司的判例，其简易判决应该被撤销，冈萨雷斯·罗杰斯提交的 2020 年财产披露显示，该法官与谷歌存在财产利益关系，其中包括对先锋基金持有的

940 万至 4360 万美元的投资。然而，法官认定，这三只基金都是由第三方管理的，由股市中的各种公司组成，因此它们属于安全港豁免范围。

Cellspin 还辩称，冈萨雷斯·罗杰斯法官的丈夫马特·罗杰斯（Matt Rogers）曾担任麦肯锡公司的高级合伙人，麦肯锡和谷歌曾合作为麦肯锡在石油和天然气行业的一家客户提高炼油厂的性能。麦肯锡还利用谷歌云服务和架构帮助一家能源行业客户解决与加利福尼亚州森林大火相关的停电问题。Cellspin 声称，谷歌与麦肯锡之间的实质性业务联系客观上造成了冈萨雷斯·罗杰斯法官因其丈夫的业务联系而偏袒谷歌的表象。

CAFC 认为，地区法院驳回有关罗杰斯法官经济利益指控的动议是正确的，因为该动议不合时宜。Cellspin 在 2021 年 2 月 3 日之前就知道了 Fitbit 被谷歌收购的消息，但直到 2023 年 1 月才寻求回避，远远晚于它在简易判决动议中败诉的时间，CAFC 写道，“这一时机明显引发了人们对缺乏公平和战略性滥用回避的担忧”。合议庭同样认为，关于法官丈夫与麦肯锡合作的指控滥用也没有及时提交。

罗杰斯是阿贾克斯战略公司（Ajax Strategies）的运营合伙人，该公司是一家私募股权公司，运营着多家获得谷歌大量资金支持的初创企业，罗杰斯的这一职位被作为申请回避的另一个依据。Cellspin 的回避申请包括几份证据，证明全

球成像公司星球实验室（Planet Labs）、水电开发商 Natel Energy 和素食乳制品替代品生产商 Ripple Foods 都从谷歌获得了数百万美元的种子基金，而这些初创公司都是由阿贾克斯战略公司监管的。尽管联邦上诉法院承认这一依据提出了一个不同的及时性问题，至少因为罗杰斯与阿贾克斯战略公司的关系似乎直到 2022 年 3 月才开始，因此“与上文讨论的所称回避理由相关的事实相比，Cellspin 很可能无法公开获得这些事实”，但上诉法院表示，地区法院在这一点上所犯的任何错误都是无关紧要的，因为 CAFC 对简易判决裁定的单独确认排除了拒绝撤销判决对双方造成不公正的风险。

（编译自 ipwatchdog.com）

## **《研发世界》：科技巨头在 2024 年的美国专利方面继续保持领先优势**

根据《研发世界》（R&D World）对主要科技公司的分析，最大的科技公司在专利创造方面继续保持领先地位，这些公司在 2023 年产生了 35000 多项专利。这一领先优势在 2024 年进一步扩大，14 家科技公司的专利创造率是汽车公司的 2.8 倍，是航空航天公司的 4.2 倍。2023 年，三星、IBM、英特尔、微软和苹果公司共获得 19600 多项美国专利商标局的专利授权。

半导体行业也呈现出强劲的发展势头，台积电的美国专

利商标局专利数量增长了 22%，从 2022 年的 3027 项增至 2023 年的 3690 项，而同期美光科技的专利数量则从 1960 项增至 2334 项。这与传统的航空航天和国防承包商形成了鲜明对比，波音公司的专利产出从 2019 年的 1381 项下降到 2023 年的 820 项，洛克希德·马丁公司同期的专利产出从 160 项下降到 83 项。

然而，政府和大学研究机构的论文发表量仍然较高，这也许并不令人意外。例如，哈佛大学在 2023 年发表了约 33600 篇研究论文，斯坦福大学发表了 21100 篇，麻省理工学院发表了超过 1 万篇。相比之下，即使是学术上最活跃的科技公司，其论文产出也较为平淡——根据 SCOPUS 和 OpenAlex 数据库统计，2023 年谷歌（通过 Alphabet）发表了约 3100 篇论文，微软发表了约 1000 篇论文，而苹果公司发表的论文不到 200 篇。国家实验室也保持了强劲的产出，橡树岭国家实验室在 2023 年发表了 4400 篇论文，阿贡国家实验室在 2023 年发表了 3200 多篇论文。

#### 2019 年至 2024 年研发数据分析：

科技巨头主导专利——科技巨头每年拥有约 20000 项专利，在各行各业的知识产权领域始终保持领先地位。

半导体增长——2019-2023 年专利产出增长 35%，显示出计算领域的创新加速。

学术产出——大学发表的论文占有所有论文的 70%，强调

大学在基础研究中的作用。

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

## 欧洲法院裁定：无论原创国的标准如何，艺术作品的 版权均受欧盟保护

欧洲法院 (CJEU) 裁定，欧盟成员国必须保护欧盟境内的应用艺术作品，而不论这些作品的原创国或作者的国籍。

2024 年 10 月 24 日第 C-227/23 号案件 (Kwantum 诉 Vitra) 的判决是一项具有里程碑意义的版权裁决。在 Vitra 公司和 Kwantum 公司之间发生纠纷后，荷兰最高法院将此案提交至 CJEU。

Vitra 是一家生产设计师家具的瑞士公司，对美国国民查尔斯 (Charles) 和雷·伊姆斯 (Ray Eames) 设计的椅子拥有知识产权。这些家具包括木制餐边椅 (“伊姆斯 (Eames)”椅)，它是纽约现代艺术博物馆组织的家具设计竞赛的作品之一，从 1950 年起就在该博物馆展出。宽图姆 (Kwantum) 在荷兰和比利时经营一家室内装饰连锁店，销售一种名为“巴黎椅”的椅子，据称侵犯了 Vitra 对伊姆斯椅的版权。



Vitra 公司向荷兰法院提起诉讼，要求停止侵权行为。在国际法中，《伯尔尼公约》规定，作为缔约国国民的作者原则上在其他缔约国享有与本国作者相同的权利。然而，对应用艺术作品的保护是这一原则的例外。缔约国制定了一项实质性的互惠条款（《伯尔尼公约》第 7（2）条），根据该条款，应用艺术作品源于仅受外观设计和模型保护的国家，则该作品在其他缔约国无权获得版权保护。在欧盟寻求外观设计或模型的保护通常不会将如伊姆斯座椅这类注册为外观设计，因为一旦外观设计或模型向公众公布（有 12 个月的宽限期），这种公布就会对以后的注册造成新颖性损害。

因此，互惠条款为来自欧盟成员国以外的应用艺术作品设置了严格的版权阻碍，使诉讼程序变得复杂、昂贵和不可预测。原告需要证明应用艺术作品有资格在原创国获得版权保护，而法院则必须根据外国法律进行评估。

在本案中，对于伊姆斯椅在美国是否有资格获得版权保

护的问题，双方当事人可以美国教授和美国律师的对立法律意见为依据。在一审中，海牙地区法院认为伊姆斯椅不符合在美国获得版权保护的的条件，并驳回了 Vitra 基于版权提出的诉讼要求。在上诉过程中，递交了美国最高法院关于 Star Athletica 案的判决。海牙上诉法院就 Star Athletica 案对版权保护资格的影响以及如何执行与 Feist 案的“独立性”测试进行了长篇的解释。上诉法院的结论是，伊姆斯椅有资格在美国获得版权保护。宽图姆再次向荷兰最高法院提起上诉。

### **提交 CJEU**

荷兰最高法院决定将问题提交至 CJEU 进行初步裁决，要求 CJEU 就欧盟第 2001/29 号指令和《欧洲联盟基本权利宪章》（《宪章》）第 17（2）条和第 52（1）条规定的保护问题提供指导，即在作品作者不是成员国国民的情况下，欧盟可以对源自第三国的应用艺术作品提供保护。

考虑到无论是任何一方，还是被任命审理此案的审判官，都没有对必须适用《伯尔尼公约》的互惠条款提出质疑，因此最高法院将此案移交 CJEU 审理是非常重要的。荷兰最高法院主动寻求确定成员国是否仍可自由地将《伯尔尼公约》中的实质性互惠条款适用于源自第三国的应用艺术作品，尽管欧盟立法并未规定类似于《伯尔尼公约》第 2（7）条规定的限制。

### **CJEU 的裁决**

首先，CJEU 明确指出，一家公司声称对在成员国销售的应用艺术客体享有版权保护的内容属于欧盟法律的实质性范围（前提是该客体可被归类为欧盟第 2001/29 号指令所指的“作品”）。

接下来，CJEU 认为，欧盟立法机构必须考虑到在欧盟境内寻求保护的所有作品。它没有对这些作品的原创国或作者的国籍规定任何标准。因此，CJEU 认为，适用《伯尔尼公约》所载的实质性互惠条款将损害欧盟第 2001/29 号指令的目标，即协调欧盟内部市场中的版权。

最后，法院指出，由于有关知识产权作为《宪章》第 17（2）条规定的基本权利受到保护，对这些权利的任何限制都必须由法律规定（根据《宪章》第 52（1）条）。应由欧盟立法机构自行决定是否应限制第 2001/29 号指令中规定的权利。由于欧盟第 2001/29 号指令中没有这样的限制，因此成员国不能以《伯尔尼公约》为依据来免除该指令规定的义务。

## 影响

该决定对在欧盟实施源自“第三国”的应用艺术作品的版权具有重大影响，与欧盟法律相比，这些“第三国”对版权保护采取了更严格的方法。

近年来，欧盟的版权法已基本统一。根据 CJEU 的判例法，首先，相关客体必须具有独创性，即是作者自己的智力

创造。其次，只有表达作者自己智力创造的东西才能被归类为欧盟第 2001/29 号指令所指的“作品”。在 *Cofemel* 案（C-683/17）和 *Brompton Bicycle* 案（C-833/18）中，独创性要求被扩展到所有类型的作品，包括应用艺术作品。CJEU 认为，版权可以保护产品外观设计，只要该外观设计具有独创性，至少在一定程度上是技术成果获取所必需的。如果该设计“完全由功能决定”，则应拒绝予以版权保护。

一般认为，在欧盟获得版权保护的门槛相对较低。尽管进行了统一，但欧盟各成员国的本国法院在如何严格适用独创性测试方面仍然存在着差异。例如，德国、西班牙和葡萄牙的法院传统上更不愿意对应用艺术作品给予版权保护。相比之下，在荷兰，一般认为应用艺术作品的版权保护门槛很低。

从荷兰法律角度的历史来看，毫无疑问，根据荷兰和欧盟的版权法，*Star Athletica* 案的啦啦队长服装从原则上看有资格获得版权保护，伊姆斯椅也是如此。版权保护的限定范围将外观设计几乎完全是技术考量或功能的效果排除在外。

从所有“第三国”创作者，尤其是美国创作者的角度来看 CJEU 作出的这一具有里程碑意义的裁决值得称赞。现在，所有创作者都能受益于欧盟对其创作提供的更为宽松的版权保护，使他们能够在欧盟市场上保护其艺术作品的利益，而在美国，他们可能无法对其实用物品（如服装、家具和厨

房用具)的设计进行维权。此外,由于只需适用欧盟版权检验标准,而不再需要原创国保护方面的法律意见,因此执法的可预测性更强,成本效益更高。欧盟成员国的本国版权法也允许在欧盟范围内实施禁令。

在这一具有里程碑意义的判决之后,我们预计欧盟将会出现更多基于源自美国的艺术作品的版权执法行动。

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