

# 海外信息预警简报

2024 年 4—6 月

新乡市知识产权维权保护中心

2024 年 7 月 17 日

## 本期导读

- 【政策速览】
- 【美国 337 调查】
- 【热点案例】

### 【政策速览】

#### ◆ 美国

#### USPTO 宣布《包容性创新国家战略》应对全球性的挑战

美国专利商标局（USPTO）在 2024 年 5 月 1 日宣布与包容性创新委员会（CI2）合作，推出一项新的《包容性创新国家战略》，目的是提升 STEM 领域中历史上代表性不足和资源不足群体的参与度，以应对全球挑战并推动经济增长。

该战略着重于解决 K-12 教育差距，激励青年创新，关注高等教育差距，促进组织包容性，并为所有美国人增加创新的商业化机会。战略还旨在解决女性和少数族裔在专利制度中的代表性不足问题，目前美国专利中仅有 12.8% 的发明人是女性，白人发明创造的可能性是黑人的 3 倍，收入最高的 1% 的父母所生的孩子成为发明人的可能性是收入低于中位数的家庭的孩子的 10 倍。

为了支持这一战略，USPTO 更新了其官方网站，提供更多关于专利和商标注册援助服务的。为了支持这一战略，美国专利商标局更新了其官方网站，提供更多关于专利和商标注册援助服务的信息，包括五大区域性办事处和 90 多个专利和商标资源中心（PTRC）的联系点，以便为发明人提供必要的支持和资源。这一战略的实施被视为提高发明创造公平性的重要一步，致力于在全美范围内促进更具包容性的创新环境。

## USTR 发布 2024 年度特别 301 报告

2024 年 4 月 25 日，美国贸易代表办公室（USTR）发布《2024 年度特别 301 报告》，涉及美国贸易伙伴在知识产权保护 and 执法方面的充分性和有效性。该报告确定将美国 27 个贸易伙伴列入“优先观察名单（Priority Watch List）”或“观察名单”（Watch List），其中优先观察名单包括：阿根廷、智利、中国、印度、印度尼西亚、俄罗斯、委内瑞拉。

本次 301 报告中，中国专属章节位于第 44 页至第 53 页，内容主要包括：1. 技术转让、知识产权和创新的不公平行为；2. 商业秘密保护执行力较弱；3. 假冒商品和盗版内容的制造问题；4. 电子商务市场和在线内容审查问题；5. 版权法的修订和在线盗版问题；6. 行使专利权的障碍；7. 以安全可信为由要求披露通信技术的商业秘密；8. 恶意商标申请问题，以及相应的商标审查问题；9. 立法、行政和司法的发展；10. 新专利法实施细则和其他相应的政策；11. 外观设计方面的进步；12. 地理标志方面对于多成分术语的识别问题，以及制度透明度问题。

## ◆ 欧洲

### EUIPO 实施商标通用实践 14

欧盟知识产权局（EUIPO）于 2024 年 4 月 19 日实施了《商标通用实践 14》（CP14），以统一处理违反公共政策或公认道德原则的商标申请。这一实践的实施是对商标申请数量不断增长和令人反感的商标申请增多的响应。CP14 的通用信息旨在建立对《欧盟商标指令》禁止注册此类商标规定的统一理解。

CP14 规定，对商标申请的评估将首先考虑商标本身的含义，然后是商标与相关商品或服务的关系。评估时会考虑包括非法物质、公共安全风险、宗教或神圣关系、低俗元素、性暗示、贬低和犯罪活动等可能需要评估的主题。同时，必须考虑欧盟关于言论自由的法律原则。EUIPO 还区分了“公共政策”和“公认的道德原则”，其中“公共政策”是指欧盟社会在特定时间点的一套基本规范、原则和价值观，而“公认的道德原则”是指在特定时期欧盟社会接受的基本道德价值观和标准。此外，EUIPO 还区分了“恶趣味”与道德原则，指出“恶趣味”虽然粗鄙或低俗，但不会冒犯具有正常敏感性和容忍度的人，因此不会触发商标注册的禁令。在法律检验标准方面，公共政策的基本规范应该可以从可靠和客观的来源确定，而基本的道德价值观和标准则需要对相关群体在特定时间点认为可以接受的内容进行实证评估。

## ◆ RCEP

### 日韩引入商标共存同意制度

2023 年 6 月日本通过商标法修正案引入商标共存同意制度，该修正案于 2024 年 4 月 1 日正式实施。无独有偶，韩

国的商标法修正案也于 2024 年 5 月 1 日生效，该修正案中同样引入了商标共存同意制度。

### （1）实施时间

日本商标法修正案于 2024 年 4 月 1 日正式实施。以 2024 年 4 月 1 日为分界点，此前提交的商标注册申请不适用共存同意制度，2024 年 4 月 1 日当天及以后提交的可以适用共存同意制度。基于 2024 年 4 月 1 日之前商标申请分割出的子申请同样不适用该制度。韩国商标法修正案于 2024 年 5 月 1 日正式实施。修正案实施当天及之后提交的商标注册申请将适用共存同意制度。对于此前提交的注册申请，包括通过马德里国际注册指定韩国的申请，只要是 2024 年 5 月 1 日尚未作出核准注册决定的有效申请，都将适用共存同意制度。相较于日本的“一刀切”，韩国的做法更具弹性。若韩国商标申请因在先权利冲突在 2024 年 5 月 1 日前遭遇驳回，申请人可以通过延期申请或先行提交复审的方式保持商标申请的有效性，争取到在先权利人出具的共存同意文件后再提交给官方。

### （2）共存同意制度适用要点

在日本，若希望以共存同意文件克服驳回，需要阐明申请商标与引证商标不会引起混淆的理由，并且说明现在不会引起混淆，将来也不会（比如目标消费者不同；销售地区不同；或双方约定将来不会改变目前的使用方式）。日本官方一般会基于以下几点来决定是否接受复审商标的注册：1. 标识近似度；2. 商标的知名度；3. 标识是否是商号；4. 双方业务覆盖的领域；5. 商品和服务的关联度；6. 商标实际使用情况。如果申请商标与引证商标相同且指定的商品服务相同，日本官方大概率会认为混淆可能性高，从而不接受共存同意文件。韩国的共存同意制度也要求阐明双方将如何避免商标引起混淆。同时，也是仅适用于商标标识或指定商品服务有一定差

异的商标，若为相同商品服务上的相同商标，则无法通过共存同意文件克服引证在先权利的驳回。事实上，对于指定相同商品/服务的相同商标，即便权利人相同，在韩国也不能获准注册，因为韩国商标法不允许同一权利人持有完全相同的两件商标。从以上适用要点可知，尽管在实施细则上各有不同，但日韩两国的商标法修正案仍然试图平衡私权和公众利益，对于在后申请人提交的共存同意文件，只在满足一定条件的情况下予以接受。

## 【美国 337 调查情况】

### 337 调查情况

2024 年 3 月 16 日至 2024 年 6 月 15 日，美国 ITC 共计立案 337 调查 11 起，其中涉华（不含港澳台）案件 3 起，涵盖“电子工业”领域。

#### 2024 年二季度 337 涉华案件统计

案件号	产品	行业	立案时间	地区（数量）	类型
337-TA-1398	智能穿戴设备及组件	电子工业	2023-04-12	广东（1）	专利侵权
337-TA-1399	网络适配器、光纤连接器及组件	电子工业	2024-04-22	广东（3） 江苏（1） 湖南（1）	专利侵权
337-TA-1400	相机系统及其组件	电子工业	2024-05-01	广东（1）	专利侵权

## 【热点案例】

### Nealy 诉 Warner Chappell 版权纠纷案

2024年5月9日，美国最高法院对版权法的损害赔偿时效问题作出了重大解释。本案原告 Sherman Nealy 在 20 世纪 80 年代与合作伙伴 Tony Butler 共同创作了一系列音乐作品。在 Nealy 因毒品相关罪行服刑期间，Butler 未经 Nealy 同意，将这些作品授权给了 Warner Chappell。其中一件作品被用于流行歌手 Flo Rida 的热门歌曲中，并取得了巨大的商业成功。

Nealy 在出狱后发现了这未经其授权使用的情况，在 2018 年提起了版权侵权诉讼。他主张，根据发现规则，他的诉讼是在发现侵权行为后三年内提出的，因此应当视为及时。Warner Chappell 没有质疑发现原则的适用性，而是专注于抗辩称，即使 Nealy 在侵权活动开始多年后提出的索赔是“及时的”，但也应被禁止在版权法的三年诉讼时效之外追索损害赔偿。

最高法院在审理本案时将 Warner Chappell 提出的问题整理为“根据巡回法院适用的发现累算规则，版权原告是否可以对提起诉讼前三年以前发生的侵权行为追回损害赔偿。”最终，最高法院支持了 Nealy 的主张。Kagan 法官指出版权法对于损害赔偿的条款，17 U.S. Code § 504，并未规定损害赔偿的时间限制，因此无论侵权何时发生，版权所有者的都有权获得损害赔偿。然而，Gorsuch 法官在反对意见中指出，法院未能解决发现规则是否用于版权侵权索赔这一前提问题。他认为，版权法几乎肯定不接受发现规则，除非存在欺诈或隐瞒行为。

最高法院的这一判决不仅对版权法的实践产生了深远的影响，也为版权所有者提供了更广泛的保护。然而，它也引发了关于版权法时效期限和发现规则适用性的进一步讨论和争议。随着版权法的不断发展和法院对这些问题的进一步解释，我们可以期待版权法律框架将变得更加明确，为所有相关方提供更清晰的指导。