

第一期 2015年4月

知识产权资产管理

www.IAM-media.com

制定新标准迎来契机

攻克专利价值评估的难关

探秘亚洲顶尖知识产权公司

美国专利组合规模排名揭晓

在国内和国外首次申请专利策略

iam[®]

知识产权 资产管理



专利交易旺季再度来袭

美国市场反弹，亚洲公司领路

欧盟共同体外观设计的有效使用

作者：Christian Thomas

欧盟成员国共同体外观设计与统一外观设计法在诉讼以及执法领域越来越受到欢迎。

除可能对符合条件的外观设计给予保护外，法律可实施性问题也非常重要。过去几年，与外观设计相关的侵权诉讼数量大幅增加。与技术权利和商标权相比，外观设计权有许多优点，这些优点使得其在解决实际法律实施问题方面日益具有吸引力，人们更将其称为“银弹”。

与其他工业产权相比，外观设计权是独一无二的。虽然所有权人很容易获得一项外观设计权，但其很难撤销一个实际侵权人或侵权嫌疑人的外观设计。由于没有审查程序或保护方面的实质性要求，对于外观设计权，将赋予所有人一个几乎不可撤销的工业产权。尽管是一项纯注册权，在侵权诉讼方面，外观设计权的处理方法与经审查的工业产权完全相同。由被告负责证明主张的外观设计尚未满足保护要求。

然而，权利所有人应当牢记，一项外观设计只有在明确界定保护的情况下，才能被有效使用。此外，一项外观设计实际上只与其初次申请完全一样。以往的判例法明确显示，如果初次申请方面存在无法弥补的缺陷，那么，即使是在发生明显侵权行为的情况下，也不可能采取法律行动。

可以较容易地避免这种情况，因为一项外观设计专利权申请的先决条件通常不是非常高。然而，有效使用的第一步是精心策划与缜密外观设计的专利申请。

在这方面，必须了解外观设计专利申请备案时应当满足哪些一般性先决条件，申请人应当符合哪些要求，这一点非常重要。

一般要求

新颖性

一项外观设计如果在申请之日前未公布与之完全相同的任何外观设计，则应被视为新外观设计。依照普遍流行的观点，一项外观设计如果尚未对外公布，应当被视为新外观设计。实际上，对于一项

外观设计，如果确定该外观设计的个性化特征所需的基本特征与先前外观设计的基本特征之间的差别微乎其微，该外观设计将被视为与事先透露的外观设计完全相同。然而，在实践中，与其他外观设计的微小差异足以证实一项外观设计的新颖性。因此，新颖性并不构成对一项外观设计的实际保护“门槛”。

个性化特征

这种情况与申请一项外观设计的个性化特征的情况类似。对于一项外观设计，如果其对一个知情用户产生的整体感观与以前对公众公布的任何外观设计对该用户产生的整体感观有所不同，应被视为具备个性化特征。创新的自由空间越小，独特性程度要求越低。在此背景下，新颖性与个性化特征之间的差异具有渐进性。虽然详细差异足以确定新颖性，但是，从个性化特征方面看，各自整体感观之间的相异性至关重要。因此，必须在个性化特征及其对整体感观的影响方面，对这些外观设计进行比较。尽管如此，个性化特征的要求仍然相对较低。因此，个性化特征的保护“门槛”也非常低。

假定具有新颖性与个性化特征

一项外观设计在实施方面的最大好处之一在于：依照《共同体外观设计条例》第85条第(1)款的规定，欧盟法院必须假定一项共同体外观设计合法有效，也就是说，被告人没有机会以一种简单反对的方式质疑或否认该外观设计的新颖性和/或个性化特征。相反，被告人可质疑一项注册的共同体外观设计的有效性，同时只会对宣布专利无效的声明提出反诉。这点可从一般公众利益方面得到解释，一项外观设计权经双方复审被宣布无效符合一般公众的最大利益，经法院判决不符合注册条件，因而从外观设计注册簿上注销的共同体外观设计也能符合一般公众的最大利益。



Christian Thomas
 合伙人，律师
 Kuhnen & Wacker 事务所
 德国
 电话：+49 8161 608 0
 传真：+49 8161 608 100
 crt@kuhnen-wacker.com
 www.kuhnen-wacker.com

Christian Thomas是著名的库能-万科知识产权事务所的合伙人。他专攻知识产权相关的诉讼和起诉（具体包括商标、域名、不正当竞争、版权、设计和产品侵权）。Thomas博士曾在德国慕尼黑大学学习法律，并于2005年加入律师协会。他于2009年在萨尔斯堡大学获得博士学位。

在加入库能-万科知识产权事务所之前，Thomas博士供职于澳大利亚一家法律事务所，并经常就知识产权相关事务举办讲座和发表文章。他在德国民事法庭、德国专利商标局、欧盟内部市场协调局、德国联邦专利法院、普通法院以及欧洲法院代表客户出庭辩护。Thomas博士还是国际知识产权保护协会、德国知识产权保护协会和国际商标协会会员。

申请的透明度

一项外观设计的成功实施取决于初次申请。高质量申请对于成功行使由此产生的权利而言至关重要。

外观设计方案的图形表示

必须用寻求保护的产品的精确图纸和图片表示，这一点非常必要。总之，建议使用计算机图纸和/或示意图，而且只限于展示必不可少的特征，如下图所示特征。



“欧洲内部市场协调局”（OHIM）在其相关指南中介绍了登记备案的图形表示目的，具体如下：

图形表示的目的在于展示寻求保护的外观外观设计的基本特征。为了清晰准确地界定注册共同体外观设计给予其所有者的保护标的，图形表示必须自成体系。这项规则取决于法律确定性的要求。申请者有责任尽可能彻底地展示其外观设计的基本特征。“欧洲内部市场协调局”将审查完全展示外观设计外观所需的附加视图。

为了更好地展示外观设计，至多可对七种不同的视图进行登记备案（《欧盟外观外观设计施行细则》第4条第（2）款）。该视图可为平面图、立面图、横截面图、透视图或剖面图。

此外，图形表示形式的编制可能会对外观设计保护范围产生重大影响，尤其是在充分考虑以下两方面问题的情况下。

虚线与分界线

申请者应当利用虚线显示不寻求保护的要素（比如：放弃形状的给定产品表面适用的点缀）或在特定视图上不可见的外观设计部分（即：非可见线）。虚线的主要目的是显示主张的特点所放置的环境。



这对法官而言可能至关重要，他必须确定保护范围以及实际侵权情况。

中性背景

应当在图片上和/或说明书上使用中性背景。计算机示意图不存在这个问题。然而，对于产品图片而言，中性背景尤为重要。遗憾的是，经调查发现大量注册外观设计的图形表示中都包含配备家具的房间背景。



因此，给予该外观设计的保护范围将降为零。

利用多重申请

提出多重申请的可能性使得权利所有者有机会“多咬一口樱桃”——他们不仅可对产品综合视图提出申请，而且还可以一种低成本、高效率的方式寻求对每一个组成部分实施保护。这种对每一个独立组成部分和功能特征的额外保护可能至关重要，尤其是在后续法律诉讼方面。目前，一些法院的法律意见是，对于一种基本上具备注册条件的复杂产品的特定组成部分，如果没有作为一项独立的外观设计申请专利，可能存在不受保护的危险。在实际效果方面，一种产品的主要功能特征只有在同时作为一个独立组成部分（而不只是作为一种复杂产品）分别申请和注册的情况下，才会被视为其中的一部分以及受到保护。特别值得一提的是，德国高等法院不给予这种部分保护，这是否表明必须在很大程度上从这个角度加以理解，仍需拭目以待。然而，如果在提出申请时，充分考虑下列问题，这种问题即可相对容易地避免。

复杂产品

复杂产品由可更换的多重组件组成，也就是说该产品可拆卸并重新组装。申请一种复杂产品的外观设计保护时，申请人至少应递交一张旨在以组装和分解的形式展示该复杂产品的视图。



每一个组成部件本身都可能是一种“外观设计”。因此，在许多情况下，建议递交旨在展示每一个组件所有独立外观设计的多重申请，其中包含一项旨在整体展示该复杂产品的外观设计。这样做的主要原因在于，可对仅抄袭个别组件、而非整个复杂产品的侵权人进行追索。

产品详图

该建议同样适用于不准备纳入一种复杂产品的外观设计,其中相关视图只显示可能无法与整体产品外观关联的个别细节。产品本身的每一项个别细节可能都是一项外观设计。



因此,再次建议申请人在所有视图可在不显示彼此相关的不同详细功能特征的情况下,充分利用多重申请的机会。旨在展示一种产品内部组件的横断面图可用于清晰显示该外观设计的部分功能特征。

成套组件

复杂产品与成套组件之间的差别:与复杂产品相比,套件中的组成部件之间无机械联系。然而,相关图示必须清楚表明其旨在为套件各组成部件之组合所构成的外观设计寻求保护。申请人至少应当递交一张旨在整体显示该成套组件的视图。



整套组件的外观设计权不能阻止其中个别组成部件被复制。这些个别组成部件的保护只有通过多重申请范围内的个别申请才能实现。

组成部件的变体

希望对产品变体(即外观设计方案相同但具体细节不同的产品系列中的各种产品)寻求保护的申请人(比如:系列产品),必须对个别外观设计提出申请,这一点采用多重申请比较容易做到。

行使外观设计权

成功产品的仿制品涉及除经典奢侈品(比如:手表、服装和珠宝)外的工业部门。由于相关投资刺激减弱,国民经济遭到大肆破坏。假冒伪劣产品的交易使得独创性商品的生产商不仅面临销量减少的问题,更令其品牌形象受损,还可能承担责任风险。

所幸,欧盟共同体外观设计条例一与个别欧盟成员国国家条例将为外观设计侵权行为起诉提供适当有效的可能性。由于在欧盟任何一个地方实施的侵权,原则上都会在整个欧盟地区形成重复侵权的风险,因此,以共同体外观设计侵权为由的停止和终止请求(禁止令救济)适用于整个欧盟

地区。

虽然也有刑事救济和行政救济(比如边境没收),但是,外观设计侵权方面的救济主要是民事救济(比如:禁止令救济或损害赔偿)。

主要程序原则

一起侵权案件通常从发送一份警告信开始,同时发送一份旨在规定违约罚金的停止与终止声明。如果该警告信无法解决问题,权利所有者通常会申请初步禁制令(见下文)。

索赔人必须出示所有与侵权裁决相关的事实证据。有时,法庭可能要求一名外观设计专家对声称的外观设计的新颖性或个性化特征发表意见。许多案件的裁决都将以双方的书面陈述为基础,在主审法官解释法庭意见并且使双方有机会陈述各自观点和主张的后续口头审理中做出。正式取证在外观设计侵权诉讼中属于例外。

对诉讼中法律依据的主张

侵权诉讼中索赔人可使用的法律工具包含对停止和终止(禁制令救济)的权利要求、对侵权产品破坏以及关于被告人侵权活动的账单编送以及可以所编送的账单(比如:销售或利润账)为基础计算的赔偿金等详细信息。《共同体外观设计条例》第89条规定,提起共同体外观设计侵权诉讼行动时,主要采用禁制令救济、没收侵权产品以及没收制造侵权产品所需的材料和工具。

初步法律诉讼程序

欧洲一些国家的法庭(尤其是德国法庭)准备在索赔人可提供有关其外观设计权所有者及其有效性的证据以及侵权的足够可能性与紧迫性的情况下发出*单方面*初步禁制令。索赔人可明确主张停止与终止权利要求以及有关侵权与初步没收令的信息披露要求。

结论

共同体外观设计是一项有助于对任何外观设计(不论是平凡外观设计还是复杂外观设计)给予绝对保护的未经审查的权利。申请人应当全面了解并充分利用申请时可获得的一切机会(比如:提出多重外观设计申请和/或使用详细视图和/或成套组件)。此外,还应当保证用高质量的计算机图纸或图片,明确展示该外观设计的基本特征,这将有助于后期外观设计权的行使。

在法律上假定外观设计新颖性和个性化特征的事实意味着注册外观设计可达到经审查的产权效力,这是权利所有者能够得到的最大好处,而且应当适当利用这一好处。然而,法庭始终有权限制适当限制工业产权的内容和范围、避免分配任何可能妨碍自由竞争的超大范围产权。■

Kuhnen & Wacker事务所

Prinz-Ludwig-Str 40A
85354 Freising/Munich
Germany
电话: +49 8161 608 0
传真: +49 8161 608 100
网站: www.kuhnen-wacker.com