

HANNA
MOORE
&
CURLEY
EUROPEAN PATENT AND
TRADE MARK ATTORNEYS

HMC 瀚恒

欧洲专利商标律师事务所

“中国企业进入欧洲市场的知识产权步骤研讨会”

上海2012年11月26日 • 杭州2012年11月28日 • 北京2012年11月30日

1. 中国企业在欧洲的外观设计保护

在欧洲注册外观设计，需向欧洲内部市场协调局（OHIM）提交外观设计申请，经核准注册后的外观设计可在欧盟（EU）所有 27 个成员国内受到保护。

欧盟成员国



欧洲外观设计：

- 覆盖欧盟所有 27 个成员国
- 快速受到保护
- 费用低廉
- 保护力度强



快速受到保护

签发“外观设计专利证书”仅需 6 天，可在短时间内获得保护。

如果希望取得快速注册，可以放弃优先权，因为一旦要求优先权，OHIM 只有在优先权文件被提交后，才能授权注册外观设计。切记，注册优先权外观设计有一年的宽限期，但尽管设计者（发明人）在提交申请一年内事先公布了其外观设计，若在此期间其他人提出了无效请求，则设计者无法使用其外观设计。

节省企业成本

在欧盟申请注册外观设计的花费并不高。例如，第一项外观设计 OHIM 官费为 350 欧元，第二项至第十项为 175 欧元，第 11 项至第 100 项仅为 80 欧元。只要申请的外观设计为相关类别设计，一项申请就可以包含多件不同的外观设计。这样可减少成本。每件外观设计均需单独续展，但首次续展为 5 年后到期。

非注册外观设计

在欧洲还有一套未注册外观设计权体系，是一种真正的“版权”形式。这套体系可为首次在欧洲公开的外观提供自动保护，有效期为 3 年，但只能防止他人复制外观设计。由于对未注册外观设计的保护力度弱，所以不应依赖这套体系。

注册外观设计

原创外观设计注册后可获得全方位保护。例如：三维外观设计包括家具、玩具、车辆等，二维外观设计包括包装、织物和轮胎胎面等图案。计算机图标、网页、动画图片、电子游戏角色以及屏幕显示画面等图形符号可受到保护。例如：苹果和微软公司都获得了数百项注册外观设计专利。产品的部分外观设计也可以受到保护，在实践中可使用虚线、粗实线、增强亮度或显示受保护的设计部分的其他方式进行标记。黑白图案的外观设计注册后可保护用所有颜色绘制的此项外观设计。

哪些外观设计不能注册？不能注册的外观设计非常少。那些仅由产品技术功能决定设计特征的外观设计不能注册，例如：螺钉。另外，只能注册保护在正常使用中可见的设计特征，内部机械零部件就无法进行外观设计注册。



注册外观设计 — 保护更加有力

注册欧盟外观设计后即可获得强有力的保护。注册的外观设计是一种“垄断权”，独立使用，创建相同设计，复制使用都因而受到保护。注册外观设计保护的有效期最长为 25 年，每 5 年续展一次。

注册外观设计独立于产品之外，已注册的外观设计应用于任何产品时亦构成侵权。例如：某汽车的注册外观设计如果以二维方式用在茶杯或 T 恤衫上，或者以三维方式复制在玩具车或汽车模型上，则为侵权。例如：法拉利汽车的注册外观设计 000876784。这为注册外观设计提供了更加有力的保护。

效力

可以随时向 OHIM 提起异议或“无效宣告申请”对外观的有效性进行起诉。

例（1）：苏州威凯儿童用品有限公司婴儿车的注册外观设计 000049655 被诉侵犯在先外观设计 DE 20208353U1 和国际外观设计 61845。结果：外观有效 - 在先外观设计没有呈现出这款婴儿车的原创椭圆形车架或座椅设计。“外观设计的总体印象不同”。（OHIM 裁决 ICD 7179 02/03/2012）

例（2）：杭州中艺实业有限公司吧台椅的注册外观设计 001545658 被诉侵犯多项在先外观设计，包括 CN3619909 和 EU000734587。结果：外观无效 - 椅座和支撑杆的特征与 CN3619909 十分相似，脚踏的特征与 EU000734587 十分相似。（OHIM 裁决 ICD 8294 04/11/2011）

值得关注的是：除非无效请求获得通过，否则欧盟外观设计注册后将持续有效。

优点

- 覆盖范围广（覆盖欧盟所有成员国）
- 几乎任何原创设计都可以受到保护
- 可在几天内完成快速注册
- 以强有力的保护应对侵权人
- 易于实施保护，如“版权”一样，无需提交所有权证明
- 低成本
- 权利统一

很多中国企业已经注意到，快速欧盟外观设计注册是目前进入欧洲市场最有效的知识产权保护战略之一。

备注：

2. 欧洲海关查处及展会发现的侵权问题

不同国家，不同问题，解决方案也不同

在欧洲，每个国家的法律、海关安排及执法方式都不同。对于在欧洲交易会上面临侵权指控或海关查扣问题的出口商和参展商而言，可针对不同的司法管辖区域采取不同的解决办法。

参加交易会可能遇到的情况

- 海关查扣
- 警方行动
- 知识产权所有人提起民事诉讼 — 初步禁令
- 交易会程序
- 直接行动
- 秘密行动

初步禁令

- 从当地法院获得
- 有时可能很难获得
- 意大利不允许针对交易会下达初步禁令
- 在德国很容易申请初步禁令

做好保护自主知识产权的准备

- 事先注册专利、外观设计和商标。注册外观设计非常快。
- 未注册的权利很难依靠，因为其保护力度弱，且必须证明所有权。

保护力度强 — 注册的权利	保护力度弱 — 未注册的权利
专利	
注册商标	商标
注册外观设计	外观设计
	不正当竞争
	版权

- 事先查看参展商名单
- 布展阶段检查竞争对手的展台
- 聘请本地律师
- 做好迅速采取行动的准备，并提前准备好必要文件

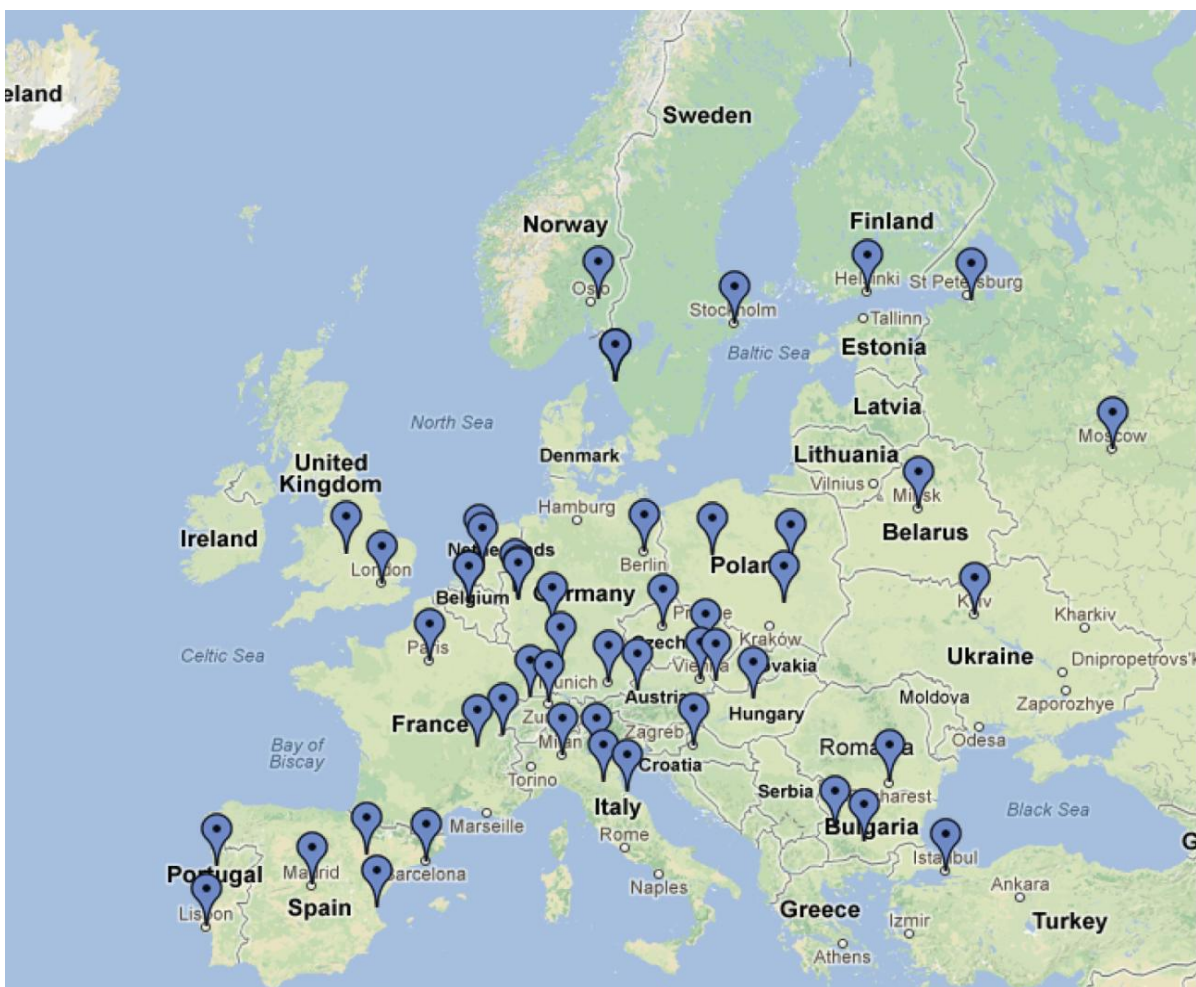
采取明智的预防措施并防止他人干扰

- 展台前 — 确认参观者身份，保留参观者记录。考虑限制进入展台的通道。展示前遮盖参展商品。
- 避免参展德国高调的交易会。
- 提前准备好所有必要材料。
- 自主进行检索。
- 聘请本地律师。

事先确定潜在问题

- 商品是否属于主管机关对假冒商品非常警惕的争议领域？
- 之前的展会是否有过相关问题的报道？
- 是否曾收到过任何警告？
- 是否有其他理由可以推断存在受到知识产权侵权指控的风险？

欧洲境内，展会空间超过 10 万平方米的展览中心所在地：



备注：

3. 进军欧洲的品牌战略

商标申请策略:

- **欧洲途径**

直接向 OHIM 提交申请, 可以得到在欧盟所有 27 个国家受到保护的单项欧共体商标。

这通常是最好的选择, 因为这种方式快速 (注册时间约 3 个月)、简便且费用最低。

优势	劣势
申请费用较低, 在欧盟所有 27 个国家都可以受到保护。 仅引证先前欧共体商标; 很少遇到审查问题; 无注册费。	异议常见, 但可与异议人协商; • 限制商品类别, 或改为提交全国申请 (成本较高); • 或为修改后的新欧共体商标提出注册申请。
只要商标所有人在欧盟任何一个国家, 第一个 5 年内使用欧共体商标, 便可以防止他人提出“未使用”的无效请求。	在一个国家拥有在先商标权可能致使欧共体商标在整个欧盟无法获得授权。

- **国际途径**

向世界知识产权组织 (WIPO) 提交单项商标申请, 单独覆盖任何欧洲国家和/或通过指定 “EM” 覆盖欧盟所有国家。

这并不是总成本最低的选择, 也并非是在欧洲获得注册商标的最快方式。

优势	劣势
一项主申请, 申请费用相对较低。	仅限于中国商标的商品/服务类别, 申请有被驳回的可能性 (但可能性只有 6%)。
可自由选择国家。	单独的审查程序 — 处理问题的费用高昂
可扩展到新的国家。	可改为国内商标申请, 但费用较高。

- **国内途径**

在每个国家单独提交商标申请。

这种做法费用最高, 但有时不失为一种明智选择。

例 (1): 采用各国区别对待的方式, JAC 在一些欧洲国家成功注册了商标, 未接到商标异议。

例 (2): 采用各国区别对待的方式, Sany 的商标异议答辩成功 (戴姆勒奔驰公司与三一集团有限公司 2009 年英国高等法院)。

备注:

品牌战略

必须重视自有品牌保护。这不仅仅是提交商标申请的问题。

使用商标和外观设计

切记应利用商标和外观设计保护自主品牌，品牌名称、徽标和包装外观设计。例如：Rainbow Fish。

明智地利用外观设计注册

- **单一产品的品牌形象**

保护单一产品品牌形象的各个独立组成部分。

例如：HOVIS 面包；为了保护包装外观设计的不同部分，单独提交了 5 项外观设计申请。品牌名称本身“HOVIS”有单独的注册商标保护。

- **品牌整体形象**

保护品牌整体形象的各个方面。

例如：HI PANDA。为保护以下外观设计和徽标，获得了欧洲注册外观设计：



- 店面外观设计
- 店内外观设计
- “角色商业化 — 卡通角色成为品牌组成部分”
- 徽标

商标注册和外观设计注册对保护徽标非常有益。徽标外观设计申请不会因缺少显著特征而被拒绝，申请可以用于所有产品，保护的有效期最长为 25 年，但是您也可能在这 25 年内又设计了新徽标。

品牌当地化

您需要根据地方文化缔造和保护自己的品牌。必须为进军欧洲市场品牌进行定位，这一点至关重要。例如：Bosideng（波司登）。

备注：

4. 中国企业的利好消息：新的“欧洲统一专利”体系

- 覆盖 25 个欧盟国家（除西班牙和意大利以外的所有欧盟成员国）的“欧洲统一专利”预计于 2014 年 4 月 1 日问世。目前，西班牙和意大利尚未加入该体系。
- 这将节省一大笔开支，包括（1）授权后费用，和（2）年度专利维持费。目前，欧洲专利在 27 个欧洲国家登记生效所需费用为 3 万欧元，包括专利申请的平均翻译费用。统一专利体系实施后，每项专利的平均费用约为 5500 欧元，减少了 80%。专利年度维持费用的降幅更大，至少降低了 85%。
- 此项统一专利保护也比较简单。欧盟将就此设立新的“统一专利法院”，独立处理专利侵权争议案件，并承担涉及新的欧洲统一专利无效的审判工作。该制度实施后将赋予更多的法律确定性，并且费用大大降低。可同时针对 25 个国家发布禁令。先前那种在许多不同的司法管辖区实施保护且费用高昂的体系将被取代。“统一专利法院”将在伦敦、巴黎和慕尼黑设立三个分支机构，化学类专利争议由伦敦分支机构负责、电子类专利争议由巴黎分支机构负责，机械工程类专利争议由慕尼黑分支机构负责。
- 专利申请人享有将向位于卢森堡的“欧洲统一专利上诉法院”提起上诉的权利。但是其否拥有向欧洲法院提起最终上诉的权利还未决定。
- 向欧洲专利局（EPO）统一提交专利申请，审查费和授权费的系统将保持不变。不同之处是授权后在欧盟国家登记注册欧洲专利权的过程中有新的选择。如果申请人愿意，在授权后，即可以获得在 25 个欧洲国家有效的“欧洲统一专利”。
- 如果申请人决定选择申请“欧洲统一专利”，则必须在 12 年的过渡期内，用另一种欧盟语言提交完整的翻译件，如德语、法国、西班牙语。
- 其余 13 个国家（西班牙、意大利；以及属于欧洲专利局（EPO）成员但并非欧盟成员的其他国家：挪威、冰岛、瑞士、列支敦士登、摩纳哥、圣马力诺、克罗地亚、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、马其顿、土耳其）将继续实施现有欧洲专利申请体系。在这些国家仍然必须单独维护和实施专利保护。
- 在新的“欧洲统一专利”体系下，专利档案工作全部由欧洲专利局负责。25 个国家采用统一管理程序后，登记转让及名称变更的记录工作将被简化，费用也没那么高了。
- 新的“欧洲统一专利”体系规定，专利申请人应向欧洲专利局支付年度维持费用。具体每年的维持费用还未确定，但预计官费约为目前一个国家维持官费的 5 倍。这仍使在欧洲 25 个国家维护专利的总费用大大降低，最高可节省 85%。
- 非常重要：如果现在申请欧洲专利，通常不会在 2014 或 2015 年之前授权。到那时，新的“欧洲统一专利体系”已经向所有专利申请申请人提供新的“欧洲统一专利权”。所以，在欧洲获得专利的总费用已经下降了！

备注：

© Hanna Moore & Curley 瀚恒 2012

瀚恒

欧洲专利商标律师事务所
辽宁省大连市西岗区唐山街 24 号
春晖大厦 8017
116011
中国

china@hmc-ip.com

电话：+86 411 8361 4855

www.hmc-ip.com

Hanna Moore & Curley
European Patent Attorneys
13 Lower Lad Lane
Dublin2
Ireland

mail@hmc-ip.com

Tel: +353 1 661 3930



Peter Hanna

欧洲专利代理律师
欧盟商标代理律师
欧盟外观代理律师
英国专利代理律师

phanna@hmc-ip.com



Donnacha Curley

欧洲专利代理律师
欧盟商标代理律师
欧盟外观代理律师

dcurley@hmc-ip.com



Amber Guo

运营经理
瀚恒专利商标律师
事务所驻中国代表
处（大连）

yguo@hmc-ip.com

© Hanna Moore & Curley 瀚恒 2012