

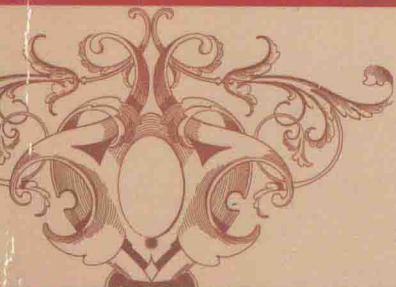


威科法律译丛 I

简明欧洲商标与 外观设计法

查尔斯·吉伦 等编辑

李琛 赵湘乐 汪泽 译



CONCISE EUROPEAN TRADE
MARK AND DESIGN LAW



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

威科法律译丛

简明欧洲商标与 外观设计法

查尔斯·吉伦 等编辑

李琛 赵湘乐 汪泽 译

 商务印书馆
The Commercial Press

2017年·北京

图书在版编目(CIP)数据

简明欧洲商标与外观设计法 / 查尔斯·吉伦等编辑;
李琛等译. —北京:商务印书馆, 2017

(威科法律译丛)

ISBN 978-7-100-15024-8

I. ①简… II. ①查…②李… III. ①商标法—法律
解释—欧洲②外观设计—专利法—法律解释—欧洲 IV.
①D950.34

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第193942号

权利保留,侵权必究。

威科法律译丛

简明欧洲商标与外观设计法

查尔斯·吉伦 韦蕾娜·博哈德 编辑
托马斯·德赖尔 查尔斯·吉伦 理查德·哈康 系列书编辑
李琛 赵湘乐 汪泽 译

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

北京冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-15024-8

2017年10月第1版

开本787×960 1/16

2017年10月北京第1次印刷

印张48

定价:154.00元

Edited by
Charles Gielen, Verena von Bomhard

General Series Editors
Thomas Dreier, Charles Gielen, Richard Hacon

Concise European Trade Mark and Design Law

This is a translation of **Concise European Trade Mark and Design Law**, Edited by Charles Gielen, Verena von Bomhard, published and sold by The Commercial Press, by permission of Wolters Kluwer Law and Business in New York, the owner of all rights to publish and sell same.

本书根据 KLI 纽约 2011 年版译出

© 2011 Kluwer Law International

出版说明

我馆历来重视译出版世界各国法律著作。早在 1907 年就出版了第一套系统介绍外国法律法规的《新译日本法规大全》81 册,还出版了《汉译日本法律经济辞典》。1909 年出版了中国近代启蒙思想家严复翻译的法国著名思想家孟德斯鸠的《法意》。这些作品开近代中国法治风气之先。其后,我馆翻译出版了诸多政治、法律方面的作品,对于民国时期的政治家和学人产生了重要影响。新中国成立后,我馆以译介外国哲学社会科学著作为重,特别是从 1981 年开始分辑出版“汉译世界学术名著丛书”,西方政治法律思想名著构成其中重要部分,在我国法学和法治建设中发挥了积极作用。

2010 年开始,我馆与荷兰威科集团建立战略合作伙伴关系,联手开展法学著作中外文双向合作出版。威科集团创立于 1836 年,是全球最大的法律专业信息服务和出版机构之一。“威科法律译丛”是我们从威科集团出版的法律图书中挑选的精品,其中涉及当前中国学术界尚处在空白状态、亟需研究的领域,希望能够对中国的法学和法治建设有所助益。除了引进国外法律图书外,我们同时也通过威科集团将中国的法律思想和制度译介给西方社会,俾使中国学人的思想成果走向世界,中华文明的有益经验惠及异域。

商务印书馆编辑部

2011 年 8 月

译者序

近年来,知识产权法领域的译著日增,但总体上直叙“制度如何”者多,交代“制度为何”者少,比较法研究也易堕入浮浅的法条比较的路子。当下所缺的,乃是侧重介绍外国制度的历史由来、价值目标与运行实效的著述。为此,当商务印书馆就选择原著而征询意见时,译者推荐了这一套注释丛书。本书的两位编者——查尔斯·吉伦和韦雷娜·冯·博哈德均是律师,同时也在大学兼任教职;本书的作者有注册机构的官员、法官、律师和学者,由此决定了本书的特色——既是法律条文释义,亦是实务操作指南。本书主要由《欧共体商标条例》释义和《欧共体外观设计条例》释义两部分组成,为便于阅读,分别提点若干值得读者关注之处。

商标部分

本书翻译过程中,《欧共体商标条例》进行了修改,诸多条文进行了修改或者增删,需要读者对照进行阅读。但不妨碍本书仍然是一本优秀的、可供读者深入和全面了解欧盟商标法律制度的教科书,尤其是本书引用了大量的案例对条文进行注释,也是一本欧盟商标法的案例教程。根据有关《欧共体商标条例》的修改决定,“《欧共体商标条例》”名称修改为《欧盟商标条例》、“内部市场协调局”名称修改为“欧盟知识产权局”,“欧共体商标”修改为“欧盟商标”,为保证原著的完整性,译本仍依原文进行翻译,未作相应修改。

欧共体商标法律制度是各成员国商标法律制度协调、统一的结果,在欧盟范围内既存在一体化的《欧共体商标条例》,又存在各成员国独立的商标法律制度,由此决定了欧盟商标制度的两大原则即自治原则和并存原则。自治原则是指,欧共体商标独立于任何成员国法规、条例和原则,由本条例

和基于本条例的法律独立自治管辖。共存原则是指,欧共体商标制度与成员国商标制度可以共存——欧共体商标制度既不取代成员国制度(正如 20 世纪 90 年代比荷卢商标法的统一),也不优先于成员国商标制度,它们均具有相同的价值。本书运用比较研究的方法,在对本条例进行释义的同时,也对成员国相应的法律规定及其实践进行了说明。欧共体商标法律制度的演进也是在知识产权制度全球协调统一的进程之中,其中有些条文的渊源就是《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协定》,本书对此也进行了相应释明。

欧共体商标法律制度是我国《商标法》第三次修改的重要参考之一,读者可以将相关条款进行比较性研读。例如,我国《商标法》第 57 条第一项、第二项关于侵害商标专用权行为的规定类同于《欧共体商标条例》第 9 条第一款之(a)、(b)项,即针对商标和商品“双重相同”的,未规定“混淆可能性”条件,而在商标具有相同性或者近似性、商品具有相同性或者类似性时要求存在“混淆可能性”,本书结合案例对此进行了解释,并介绍了欧盟内部存在的分歧,有观点认为在双重相同的情形下,推定混淆可能性成立;批评者认为,这实际上就不存在混淆可能性的概念。欧盟法院在有的案件中显然在双重相同的认定之外还有进一步的要求,认为在相同的商品上使用与注册商标相同的标志并不必然会被禁止,除非这一使用行为影响了或者可能影响注册商标的功能,尤其是确保消费者识别商品或者服务来源的核心功能。

我国商标法立足中国实际同时与国际接轨,有很多制度与《欧共体商标条例》规定基本一致,实践中出现的问题也大同小异,读者可以对《欧共体商标条例》相关条款的适用进行借鉴性研读。例如,和我国《商标法》一样,《欧共体商标条例》也规定了欧共体商标连续未使用撤销制度,本书在本条释义中明确指出:对于那些腐烂在注册簿里,年复一年,从未在商业活动中被实际使用过的商标,没有保护它们的任何法律依据。如果因为与那些仅躺在注册簿里休眠的在先权利冲突,而导致其他经商者无法注册并使用该商标,将是不公平的。注册商标要获得持续的保护,应承担实际使用商

标的义务。本条释义部分还就“真正使用”、“仅为出口目的的使用”、“改变商标形式的使用”、“规避撤销后果的重复申请”以及“未使用的正当理由”等进行了详细说明,对于我们正确理解商标不使用撤销制度的立法目的及其具体适用,都具有较强的借鉴意义。

商标法实践中出现但我国法律未作明确规制的问题,而《欧共体商标条例》对此类问题作出了明确规定,对此读者可以进行参考性研读。以商标权利穷竭为例,《欧共体商标条例》第13条对此作出了明确规定。本书的释义不仅阐明了该制度的立法目的在于通过阻止商标所有人行使禁止权,使得商标下的商品的进一步商业化成为可能,从而协调商标保护与欧盟境内商品自由流通之间的利益。因此,权利穷竭原则可以被认为是在两者之间实现妥协:一者是对商标权利的尊重,二者是尽可能确保商标权不会被用来阻碍欧盟领域内的贸易流通,或者甚至是同一个成员国内的流通。同时,条文释义部分具体阐明了权利穷竭适用条件,以及权利人在拥有合法理由的情形下可以排除权利穷竭的适用。例如,对于因商品再包装引发的权利穷竭问题,本书释义以欧盟法院的相关判决加以说明,即再包装应当符合五项条件:第一,确有必要;第二,商品自身的原始情况没有受到影响;第三,对商品进行再包装的个人及其厂商的名称应当在新包装上明确标明;第四,再包装商品的外观不应应对商标及其所有人的声誉产生损害;第五,进口商在将再包装商品上架销售前,必须先行通知商标所有人,并在商标所有人的要求下为其提供再包装商品的样品。这些对我国处理类似案件,都不无参考价值。

外观设计部分

《欧共体外观设计条例》条文的注释不仅点明文义与目的,而且注明了相关的判例,以及适用的实际状态。例如,在解释《欧共体外观设计条例》第19条时,作者介绍了如何认定对未注册外观设计的“抄袭”:“很有可能直接地证明抄袭(可能通过交叉检验,或向法庭扣押或披露外观设计文

件),但是很多法院在某些情形下会推定抄袭。由于未注册欧共体外观设计必须公开到相关行业的业内人士通常知晓的程度,在后的设计如果极为类似,法院通常会推定存在抄袭,该推定只能由被控妨害人提出反证来推翻[例如 *Bedstede* 案(荷)]。其他情形也可能导致对抄袭的推定,例如‘类似事实’证据,即抄袭者过去有类似的行为[见 *Mattel v Woolbro*(英)]。对抄袭的推定可以由被告推翻。第2款规定了一个抄袭推定的法定抗辩:如果被控妨害的设计人‘可以被合理地认为不熟悉(权利人公开的)外观设计’。既然如前所述权利人必须证明设计已经被欧盟范围的相关行业所知悉,那些不属于相关行业或者在欧盟以外的设计人最容易从这一抗辩中受益。当第2款适用时,原则上仍然有可能通过可以获得的直接证据证明存在抄袭。”此类评注非通晓实务者难以做出,而读者仅从文本亦难以自得。同时,在某些解释的阐述中,也反映出作者良好的理论素养。例如在解释《欧共体外观设计条例》第4条的“正常使用”一词时,作者认为:“第4条第4款原本的立法目的是为了排除对汽车零部件的保护,例如引擎的部件,当引擎盖关闭时是看不见的。把正常使用的主体限定为‘最终用户’,排除对那些只有修理者可以看见或专业买家在购买时可以看见的部件的保护。‘正常使用’不包括‘服务、维护或修理’。‘正常’一词的范围不清晰。汽车的主要功能(‘正常使用’的含义之一)是被驾驶,在这种使用的过程中,最终用户(司机和乘客)看不到部件。从一种更广义的角度解释,‘正常使用’可能包括不经常发生的或超越产品主要功能的使用。例如,司机不会经常打开引擎盖给玻璃水箱加水,办公室职员也不会经常打开复印机清理被卡住的纸。在这些例子中,许多内部的机器部件都能被看见。狭义解释更符合立法的背景。”从这一段分析不难看出作者所具有的法教义学的功底。

其次,本书的外观设计部分虽然是对《欧共体外观设计条例》和《外观设计协调指令》的注释,但大量引证了《欧共体外观设计实施细则》、《欧共体外观设计审查指南》、《欧共体商标条例》等法律文件的相关规定,能帮助读者把握这些法律文件之间的关联脉络。尤其是与《欧共体商标条例》的规定类似之处,作者只是注明“参见《欧共体商标条例》第某条的注释”。有

些在外观设计领域尚未出现判例的问题,作者也会参考商标的判例作出推论。例如在注释《欧共体外观设计条例》第 21 条涉及权利穷竭问题时,作者指出:“不同国家的法院对于‘同意’通常是否可以默示,在何种程度上可以明确推翻这种默示同意,结论不一(例如,标示‘不得在欧盟销售’)。欧洲法院没有专门针对外观设计提出任何清晰的最终规则,不过根据商标判例[Davidoff and Levi Strauss(欧洲法院)],似乎仅在清晰而明确地同意在欧盟范围内销售时,才会产生国际穷竭的效果。”因此,读者应将本书视为一个整体阅读。

欧盟基于统一市场而进行的知识产权制度协调,固然是一种地方性经验,但其协调所选择的具体准则,值得我们研究。尤其需要重点关注的是《欧共体外观设计条例》的序言,这一部分相当于立法理由书,可以帮助读者领会“制度为何”?例如序言第 20 条指出:“同时应当允许设计者或其权利继受人在决定是否有必要注册欧共体外观设计之前,对使用外观设计的产品进行市场测试。因此,欧共体外观设计申请日之前 12 月内设计人或其权利继受人公开,或他人恶意公开该外观设计,不应影响对该设计的新颖性或个性的认定。”这一制度被称为“新颖性的广义宽限期”。部分时尚产业采用先行少量投产,获取消费者反馈的商业策略,对此制度的呼声较高,我国专利法目前尚未采纳。序言第 10 条还谈到对权利保护与技术创新之间的权衡,这些价值目标的揭示有利于读者领悟具体规则的旨意。此外,计算机字体的法律性质及其保护模式在我国引起了很大的争议,欧盟将字体纳入外观设计的保护对象,明确了其“产品”属性,对我国的制度选择当有启示意义,尤其是重新思考司法实践中把字体视为作品的妥当性。

文章总是以可读为目的,在不损害原意的前提下,译文的表述尽量合乎中文的表达习惯,并照顾中国法学自身的术语体系。例如,“infringement”没有按通常译法一律译为“侵权”,在某些地方根据语境选择了含义更为准确的“妨害”。

《欧共体商标条例》主要由赵湘乐博士翻译,汪泽翻译了部分条文,负责商标部分的审校和统稿。《欧共体外观设计条例》主要由李琛翻译,《外

6 译者序

观设计协调指令》主要由赵湘乐博士翻译,李琛负责外观设计部分的审校和统稿。由于种种原因,翻译工作比预定时间有所拖延,非常感谢商务印书馆学术出版中心威科项目组组长王兰萍老师的宽容与体谅。中国人民大学法学院博士生王文敏同学为本书外观设计部分翻译提供了帮助,一并致谢。

李琛 汪泽

2016年10月6日

作者名录

阿尔伯托·卡萨多·塞尔维诺 西班牙专利商标局

乔纳森·克莱格 克利夫兰律师事务所 伦敦

迈克尔·伊登伯勒 塞尔考特钱伯斯(Serle Court Chambers)律师事务所
伦敦

托马斯·伊利莱斯 塞尔考特钱伯斯(Serle Court Chambers)律师事务所
伦敦

查尔斯·吉耶朗 诺塔杜提尔(NautaDutilh)律师事务所 阿姆斯特丹

巴勃罗·冈萨雷斯-比诺 冈萨雷斯-比诺和伊莱斯卡律师事务所 马德里
尼姆·霍尔 FR 凯利(FRKelly)欧洲专利商标事务所 都柏林

法布里兹奥·雅各巴斯 法布里兹奥 斯特皮 弗兰斯特 雷格丽 哈斯
律师事务所 都灵

大卫·T.基林 内部市场协调局 阿利坎特

伊曼纽尔·拉雷尔 法国基德律师事务所 巴黎

尼古莱·林格伦 丹麦科曼律师事务所 哥本哈根

大卫·C.马斯克 詹金斯律师事务所 伦敦

安德烈亚斯·雷克 霍金路伟律师事务所 阿利坎特

韦雷娜·冯·博姆哈德 霍金路伟律师事务所 阿利坎特

菲利普·冯·卡普夫 内部市场协调局 阿利坎特

亚历山大·冯·米伦达尔 德国巴德勒-帕根博格律师事务所 慕尼黑
多蒂·沃尔 丹麦科曼律师事务所 哥本哈根

缩略语

BoA	欧共体内部市场协调局上诉委员会	Boards of Appeal of OHIM
CD	欧共体外观设计	Community Design
CDFR	欧共体外观设计费用条例	Community Design Fee Regulation
CDIR	欧共体外观设计实施细则	Community Design Implementing Regulation
CDR	欧共体外观设计条例	Community Design Regulation
CFI	一审法院	Court of First Instance
CJ	欧盟法院	Court of Justice
CTM	欧共体商标	Community Trade Mark
CTMFR	欧共体商标费用条例	Community Trade Mark Fee Regulation
CTMIR	欧共体商标实施细则	Community Trade Mark Implementing Regulation
CTMR	欧共体商标条例	Community Trade Mark Regulation
DD	外观设计指令	Design Harmonisation Directive
ECHR	欧洲人权法院	European Court of Human Rights
EEA	欧洲经济区	European Economic Area
EEIG	欧盟经济利益集团	European Economic Interest Grouping
EU	欧盟	European Union
GC	欧盟普通法院	General Court
IR	国际注册	International Registration(s)
NCS	自然色彩系统	Natural Color System
OAMI	内部市场协调局(商标和专利)	Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
OHIM	内部市场协调局(商标和专利)	Office for Harmonisation in the Inter-

2 缩略语

	nal Market (Trade Marks and Designs)
OJ	欧共体官方公报 Official Journal of the European Community
PCT	专利合作条约 Patent Cooperation Treaty
PMS	彩通配色系统 Pantone Matching System
RCD	已注册欧共体外观设计 Registered Community Design
TFEU	欧盟运行条约 Treaty on the Functioning of the European Union
TMD	商标指令 Trade Mark Harmonisation Directive
TRIPS	与贸易有关的知识产权协议 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
WIPO	世界知识产权组织 World Intellectual Property Organization
WTO	世界贸易组织 World Trade Organization

目 录

欧共同体商标条例^{*}

第一章 总则	6
欧共同体商标	6
协调局	8
行为能力	9
第二章 与商标有关的法律	11
第一节 欧共同体商标的定义和取得	11
构成商标的标志	11
商标权主体	18
商标权取得方式	19
驳回注册申请的绝对理由	20
驳回注册申请的相对事由	63
第二节 欧共同体商标的效力	74
欧共同体商标享有的权利	74
欧共同体商标编入词典	87
禁止以代理人或者代表人名义注册的欧共同体商标的使用	88
欧共同体商标效力的限制	90
欧共同体商标的权利穷竭	95
与侵权相关的成员国法的补充适用	99

^{*} 2009 年 2 月 26 日,有关欧共同体商标的欧洲理事会(EC)第 207/2009 号条例。

2 目录

第三节 欧共同体商标的使用	100
欧共同体商标的使用	100
第四节 作为财产对象的欧共同体商标	106
将欧共同体商标视同成员国商标	106
转让	108
以代理人名义注册的商标的转让	112
绝对权	112
强制执行	113
破产程序	114
商标许可	115
对第三方的效力	117
作为财产对象的欧共同体商标的申请	118
第三章 欧共同体商标的申请	120
第一节 申请的提交及申请要求的条件	120
申请的提交	120
申请应符合的条件	122
申请日	126
分类	129
第二节 优先权	131
优先权	131
要求优先权	134
优先权的效力	136
欧共同体商标申请等同于成员国商标申请	136
第三节 展览优先权	137
展览优先权	137
第四节 要求成员国商标的先前权	139
要求成员国商标的先前权	139
在欧共同体商标注册后要求先前权	145

第四章 注册程序	147
第一节 商标申请的审查	147
申请条件的审查	147
驳回绝对事由的审查	149
第二节 查询	152
查询	152
第三节 申请的公告	154
申请的公告	154
第四节 第三方的意见和异议	155
第三方的意见	155
异议	157
异议的审查	161
第五节 申请的撤回、限制、修改和分割	165
申请的撤回、限制、修改	165
申请的分割	168
第六节 注册	170
注册	170
第五章 欧共同体商标的有效期,续展、变更和分割	172
注册的有效期	172
续展	172
变更	175
注册的分割	176
第六章 放弃、撤销、无效	179
第一节 放弃	179
放弃	179
第二节 撤销事由	180
撤销事由	180