

IP Key Workshop on Designs, Wuxi

IP Key 无锡外观设计研讨会

Enforcement of RCD's

注册共同体外观设计的执行

Guenther Marten 马君泽
Minister-Counsellor 公使衔参赞
EU Delegation, Beijing 欧盟驻华代表团
27.5.2019 2019年5月27日



EUIPO

欧盟知识产权局





- Unregistered Design 未注册外观设计
- Administrative Enforcement 行政执法
- Judicial Enforcement 司法执行

Unregistered Design 未注册外观设计

- No formal Registration 无正式注册
- 3 years of validity 三年有效期
- Disadvantages in enforcement 执行中存在的劣势
 - Proof of date of disclosure 披露日期证明
 - Coincidence in main features 主要特征保密
 - Awareness of disclosure 披露意识
 - Imitation (“bad faith”) requirement 模仿（“恶意”）要求

From Unregistered to Registered Design 从未注册到注册外观设计

Administrative Enforcement 行政执法



Administrative Enforcement 行政执法

- Invalidation Request 无效宣告申请
 - AG 不在受保护范围
 - Novelty 新颖性
 - Individual Character 个体特征
 - Informed User 知情用户
- Counterclaim if based on earlier right 基于在先权利, 可反诉
- Customs 海关

Earlier Rights 在先权利

- Registered Design (CDR, national) 注册外观设计（《共同体外观设计条例》，国家性）
- Unregistered Design 未注册外观设计
- Trademarks (EUTM, national) 商标（欧盟商标，国家性）
- Distinctive sign (national law) 显著性标志（国家法律）
- Copyright 版权
- Improper Use of Flags and other Symbols 对旗帜和其他符号的不当使用

Case Law C-361/15, 405/15

《判例法》 C-361/15, 405/15条

- RCD owner for “Shower Drain“
- 注册共同体专利权利人与 “淋浴排水装置”
- Invalidity claim based on lack of novelty
- 基于缺乏新颖性提出无效主张
- Cited was an earlier drainage system for industrial use
- 援引了用于工业领域的一种已有排水系统
- RCD owner claims that prior art irrelevant, other sector, other use
- 注册共同体专利权利人声称涉争外观设计与在先技术无关，应用领域不同，用法不同
- EUCOJ: Sector irrelevant
- 欧盟最高法院：与应用领域无关



Procedural Instances 程序性实例

- Design Department 外观设计部门
- Boards of Appeal 上诉委员会

- General Court 普通法院
- EU Court of Justice 欧盟最高法院



Judicial Enforcement 司法执行



Procedural Principles 程序性原则

- Written Procedure 书面审理程序
- Right to be heard 听证权
- Contradictory 矛盾性
- Oral hearing 口头审理
- Evidence 证据
- Costs 成本
- Enforcement 执行



National Courts

国家法院

- Not EU Courts but competency of national Courts
- 非欧盟法院，而是国家法院
- Each Member State has designated specialised first and second instance courts
- 每个成员国都指定了专门的一审和二审法院
- Can decide on the validity, infringement, damages ...
- 可以就有效性、侵权性、赔偿金等进行判决
- But National Court can pose questions to EUCOJ
- 国家法院可以对欧盟最高法院提出疑问

Case of Germany 德国的案例

- Cease and Desist Letter 停止侵权通知函
- Landgericht (District Court) (区级法院)
- Oberlandesgericht (Court of Appeal) (上诉法院)
- Bundesgerichtshof (Supreme Federal Court) (最高联邦法院)
- {Bundesverfassungsgericht (Constitutional Court)}
(宪法法院)
 - Length? 时长?

EU COJ 欧盟最高法院



Case Law C-395/16

《判例法》第C-395/16条



- DOCERAM and CERAMTEC
- DOCERAM公司与CERAMTEC 公司
- Technical ceramic components
- 工业陶瓷器件
- DOCERAM sues CERAMTEC on infringement of its earlier design
- DOCERAM起诉CERAMTEC对其在先外观设计构成侵权
- CERAMTEC files counterclaim invoking dictation only by technical function
- CERAMTEC援引“仅取决于技术功能”，发起反诉
- 2 ways of assessment
- 2种评估方法
- EUCOJ: Existing alternatives are irrelevant
- 欧盟最高法院：现有替代设计与涉争外观设计不相关

Interim Injunctions 临时禁令

- Important Enforcement Instrument 重要的执行文书
- Cross-border 跨境
- Conditions 条件
 - Legal Ground 法律理由
 - Likelihood of Infringement 侵权外观设计的相似性
 - Urgency of the matter 紧急程度
 - “Affidavits” 宣誓书

Rights conferred by Design 外观设计赋予的权利

- Exclusive Right 排他性使用权
 - Making, Offering, Putting on the Market 制造、提供、市场投放
 - Import / Export 进/出口
 - Using a Product with this Design 使用带这种外观设计的產品
 - Stocking 储存
 - Licensing 许可
- Exhaustion 权利利用尽

Aim of Enforcement

执行之目的

- Desisting infringement 停止侵权
- Destruction of infringing products 销毁侵权产品
- Detailed information 详细信息
- Rendering account of infringing activities 上交侵权活动所得
- Damages 赔偿
- ...

Cross-border Cases 跨境案例

- Single Market and Community Design Courts
- 单一市场和共同体外观设计法院
- But different procedural systems
- 不同的程序体系
- Where to sue?
- 在何处起诉?
- How to calculate damages in different countries?
- 如何在不同国家计算赔偿金?



25 Years EUIPO 欧盟知识产权局25年



www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



EUIPO

Thank you



XIE XIE

非常感谢!