

注册欧盟外观与未注册欧盟外观的保护： 未注册欧盟外观背后的“占比”

在制定外观设计组合策略时，需要特别考虑的因素

#GLPoint



Davide L. PETRAZ
Co-Managing Partner



Giorgia COSTA
Trademark Attorney

权利持有人可以通过在指定成员国提交本国单一外观设计申请和/或通过申请欧盟外观设计，以取得覆盖所有成员国的保护。

首先，需要留意到的是，意大利外观设计和实用新型的归类（《意大利工业产权法》第31-44条）在很大程度上与欧盟外观设计的分类相对应，但没有规定未注册外观设计这一范畴。

《第6/2002号欧盟外观设计条例》通常规定了两类单一所有权：“注册欧盟外观设计”和“未注册欧盟外观设计”。

正如2001年12月12日第6/2002号理事会条例（EC）第16号和第17号序言所述，引入了未注册外观设计相关体系，以满足保护“那些市场寿命较短但涉及大量外观设计保护的行业，无需经过注册手续就能得到保护是一种优势，因为保护期限对他们而言并不那么重要”，而“另一方面，鉴于注册外观设计可以提供更大的法律确定性，有些行业重视发挥注册的优势，他们需要确保取得更长外观设计保护期的可能性，以便保持与其产品可预见的市场寿命周期相一致。（17）这需要两种保护形式，一种是短期未注册外观设计，另一种是长期注册外观设计。”

注册外观设计和未注册外观设计的申请要求大体相同，但在保护期限和范围方面有所区别。这些差异的存在就要求在制定外观设计组合策略时，需考虑不同的因素。

众所周知，第6/2002号条例自动保护在欧盟向公众披露的未注册外观设计。其保护期自该设计首次在欧盟向公众披露之日起为期3年，且不得延长。因此，能够提供披露证据以及证明首次披露日期对未注册外观设计的保护至关重要。

注册外观设计的保护期自向欧盟知识产权局提交申请之日起为期5年，每次可续展5年，总保护期限为25年。

针对两者在保护范围上的区别，一方面需要指出的是，未注册外观设计赋予其持有人使用该设计的专有权，并防止任何第三方未经其同意使用该外观设计，但这一保护仅限于涉案争议的使用方式是复制受保护的未注册外观设计，要求权利持有人证明该使用是恶意复制且侵权人知道受保护的未注册外观设计的存在，这并不是一件容易的事。此外，权利持有人往往也比较难提供在欧盟披露该未注册外观设计的证据以及首次向公众披露的相关日期

另一方面，注册外观设计能够赋予持有人更大的保护力度，而且——毋庸置疑——外观设计的注册可以取得证书作为证据加持其权利证明力。事实上，即使侵权外观设计是善意开发的，当其属于与注册外观设计近似的外观设计时（“如第6/2002号条例第10条所述，不会对知情使用者产生不同总体印象的任何外观设计”），注册外观设计也会受到保护。

综上所述，我所一贯建议权利持有人进行个案评估，建议根据产品类型/需保护的重要权益来决定是否需要承担申请成本并以注册外观设计的形式予以保护，或选择通过未注册外观设计的形式取得保护（例如，在时尚行业等相关季节性产品行业，以未注册外观设计的状态受保护现象尤其普遍）。

Via L. Manara 13
20122 MILANO

Tel: +39 02 54120878
Email: glp.mi@glp.eu

Viale Europa Unita 171
33100 UDINE

Tel: +39 0432 506388
Email: glp@glp.eu

Via di Corticella 181/4
40128 BOLOGNA

Tel: +39 051 328365
Email: glp.bo@glp.eu

glp.eu

Other offices:
PERUGIA · ZÜRICH
SAN MARINO

Scan and
download our app
EU IP Codes
Get your
IP toolbox now!

