

获知最新
知产动态



嘉权通讯

2017年五月 | 第32期



广东省战略性新兴产业专利分析及预警系列报告会

广东省风能产业专利分析及预警报告会

主办：广东省知识产权局
广东省发展和改革委员会
承办：广东发展专利电气有限公司
协办：广东发展专利电气有限公司

创新

改变生活



嘉权专利商标事务所
Jiaquan IP Law

嘉权通讯

2017年05月 | 第32期

本期内容

1. 行业新闻

2. 案例分析

● 立体商标保护的难题与出路
——以沐浴露包装纠纷案为例（中）

行业新闻

嘉权成功举办

2017年知识产权宣传月活动

为迎接第17个世界知识产权日，嘉权开展了2017年知识产权宣传月活动，联合广东省知识产权局、广东省发展和改革委员会、广州开发区科技创新和知识产权局、中山市知识产权局等权威机构，邀请来自中、美、日三国知识产权资深专家，共同打造一场丰富的知识产权“盛宴”。

本次宣传月活动紧扣“创新创造改变生活、知识产权竞争未来”的主题，聚焦行业热点话题和未来发展趋势，成功举办了广东省风能产业专利分析及预警报告会、广州开发区“十百千”专利灭零倍增工程暨广州邮电通信设备有限公司科技园项目启动会、中美知识产权保护与运营培训班、涉外专利实务研讨会、科技项目政策解读交流会、中小微企业品牌建设与发展交流研讨会等系列活动，帮助企业和公众进一

嘉权专利商标事务所

广州 | 深圳 | 珠海 | 中山
佛山 | 顺德 | 江门 | 美国

电话：4000-268-228

电邮：service@jiaquanip.cn

网址：www.jiaquanip.cn



欲知更多知识产权信息，请登录

www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索



步强化知识产权创造、运用、管理和保护，形成了良好的宣传效应，获得了社会各界的广泛好评。其中，“广东省风能产业专利分析及预警”课题研究成果的展示，为政府部门的政策决策、企业专利战略布局及风险防范提供更有针对性的参考和指引。

为了更好地推进知识产权宣传普及，嘉权立足华南，走向全国，携手湖南宁乡县科学技术局举办 2017 年高新技术及专利工作培训会。嘉权总经理喻新学先生携专业团队担任主讲嘉宾，获得了与会领导和企业的高度好评。



案例分析

立体商标保护的难题与出路

——以沐浴露包装纠纷案为例

嘉权专利商标事务所 欧修平

阅读提示：本文共分为上、中、下三篇。上篇已在4月刊发布，结合实际案例初步分析“立体商标保护范围及其权利冲突原因、特点”。本期中篇围绕“立体商标与外观设计专利冲突”进行深度解读。下篇将在6月刊发布，就“立体商标与产品包装权利冲突”进行全面分析。请各位持续关注。

三、立体商标与外观设计专利冲突

立体商标与外观设计的冲突表现在以下两个方面：

1、保护客体冲突与重合。根据我国商标法第8条规定，立体商标的种类有：形状、形状与图形、形状与文字、形状与色彩等等。而根据我国专利法第2条规定“外观设计是指产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计”。可见，外观设计专利的种类有形状、形状与图案、形状与色彩、形状与文字等。两者所保护的客体有部分交叉与重合。

2、实质要件部分重合。我国商标法第十二条指出仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形



欧修平
法学博士

欧修平博士于1993年通过律师资格考试，取得律师资格证书。1995年研究生毕业后到广东省高级人民法院工作，先后担任书记员、助审员、副院长。自1999年至今从事知识产权审判（自2007年起担任知识产权庭副院长）。

作为广东知识产权审判的开拓者、参与者和推动者，欧博士主审和参审众多的知识产权案件，数量达1000件以上。不少案件被评为中国知识产权司法保护“十大案件”，在全国乃至全球有重大影响。如2013年主审的华为公司诉美国IDC公司标准必要专利纠纷案，属于中国首例标准必要专利案，被世界权威杂志《知识产权管理》评选为2013年“全球年度案例”，系中国大陆地区唯一入选案例。在工作中，欧博士深入研究知识产权法律问题，形成了一批有理论价值和实践指导意义的研究成果，曾在《人民司法》等中文核心期刊上发表20多篇专业论文以及在法律出版社出版4本知识产权专业书籍和1套丛书。

状，不得注册为立体商标。明确要求立体商标应具有非功能性。即：既不能具备实用功能性，也不能具备美学功能性。而外观设计应当是“富有美感并适用于工业应用的新设计”，故其也应当具备“非功能性”。但要具有“美感”，给人以美的感受，也可以说具有美化的功能，即美学功能性。

本案所涉及的“艾诗”芬香滋润沐浴乳包装瓶，维某公司既申请了外观设计专利，又申请了立体商标。两者是否可以同时得到保护的问题，根据我国法律规定，外观设计专利的授权不需要进行实质审查，只进行形式上审查。因此，产品包装基本均能获得外观专利权。与此同时，就同一包装瓶，当事人还可以申请立体商标。但立体商标是否能够授权，则由国家工商行政管理局根据商标授权的实质性条件审查决定，包括显著性、区别性、不得与在先权利冲突等等。因此，两者审查和授权标准不同。如果同一当事人即申请外观专利，又申请立体商标，究竟是授予专利、商标权还是两者授予？若申请人不是同一人，则出现权利主体及权利之间的冲突。如果均获得授权，究竟是商标权人有权限制专利权人实施其权利，还是专利权人有权限制商标权人实施其权利？前述案件中出现的问题就是，在外观设计专利权失效以后，是否可以用立体商标保护。

前述案件中，维某公司曾在先获得专利权，得到了法律的保护，但由于维某公司第 ZL200930237876.8 号外观设计专利于 2014 年 11 月 13 日被国家知识产权局第 24298 号审查决定书宣告专利全部无效。该外观设计专利已经进入公共领域，因此，不能再以其享有外观设计专利权主张权利。即在专利权无效之后，不能同时保护专利权与商标权。

至于是否可以将前述包装作为立体商标保护问题，则要依法审查立体商标的“显著性”和“非功能性”，而且两者不可或缺。商标法第九条规定申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他在先取得的合法权利相冲突。从消费者角度，如果消费者能够通过某一标志识别商品提供者，则该标志具有显著性，否则不具有显著性；从标志与商品关系角度，标志与其指定使用商品之间的联系越密切，显著性越弱；反之则越强。立体商标也一样，其显著性分为固有显著性和获得显著性。与其他商标相比，立体商标属于商品的外形，必然与产品联系密切，因此，固有显著性必然很低，通常要靠使用获得“第二含义”即获得显著性。关于前述包装瓶作为立体商标，究竟是否具有显著性的问题，北京市高级人民法院认定：申请商标（即本案包装）标志整体属于相关商品的常见包装瓶，作为包装瓶形式体现的三维标志，不具备作为商标注册的显著特征。维某公司关于申请商标经长期使用取得显著性的上诉理由缺乏事实依据。¹

由此可知，在外观设计与立体商标发生冲突时，解决冲突的基本方法有：1、获得权利时间之先后。如果外观设计专利在前，则优先保护外观设计专利。如

¹北京市高级人民法院（2014）高行终字第 1573 号行政判决书



果立体商标在前，则优先保护立体商标。具体时间点应当以申请日起为准。2、如果外观设计超过法定保护期限，产品的形状有可能注册为立体商标注册，但仅仅是理论上的可能性，并非当然可以获得立体商标权，仍然要以立体商标的实质要件“显著性”和“非功能性”为判断依据。反之，如果立体商标权因某种原因失效或者被权利人放弃，则因其在先公开，不可能就同一客体授予外观设计专利权。

本案原告试图在专利权无效之后通过商标保护其产品形状，显然是为了得到双重保护和长期的保护。原告这种主观要求并无不当之处，但实践中，由于外观专利往往不能起到区分产品来源的作用，只是用于工业的富有美感的新设计。因此，很难达到立体商标所要求的“显著的区别性”。从目前我国仅有的少数立体商标纠纷案件看，获得外观设计和立体商标双重保护的基本没有。同时，对于已经过期的外观专利又给予立体商标保护，可以说是让经营者垄断某一产品法包装，显然限制了其他经营者的自由竞争权利，这也是解决两种权利冲突中应当考虑的基本原则。

因此，在解决外观设计与立体商标之间的权利冲突时，其根本手段仍然是正确确定各自的保护范围、授权先后以及相关行为对自由竞争的影响。



欲知更多知识产权信息，请登录
www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索



嘉权专利商标事务所
Jiaquan IP Law



保护创新 | 助力成长

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



欲知更多知识产权资讯，请登录
www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索



4000-268-228
Service@jiaquanip.cn

广州 | 深圳 | 珠海 | 佛山
顺德 | 中山 | 江门 | 美国