外观设计专利保护的商品被仿制，如何维权？

产品名称	外观设计专利保护的商品被仿制，如何维权？
公司名称	广东省国瑞企业综合服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼
联系电话	15302636265 15302636265

产品详情

一些商家发现市场上热销产品未申请外观设计专利，于是通过申请外观设计专利取得合法权利外观，然后仿制该热销产品出售，被仿制的商家如何有效维权？

电商平台在零售市场中占据重要份额，成为众多商家激烈竞争之地。一些商家看到平台上有造型美观的商品畅销，便动了歪脑筋想通过仿制进行销售来获利。由于同在电商平台中出售很容易被发现，稍微做大点就会被举报或者起诉，于是一些商家在积累了一些“经验”后，先检索专利数据库，如果发现该商品没申请外观设计专利，便以自身或者亲戚朋友个人名义申请外观设计专利，获得授权后开始在电商平台售卖仿制品，更有甚者还宣称自家产品获得国家专利保护，其它家的相同产品非正品。在这种仿制者拥有合法的权利外观的情况下，被仿制的商家如何有效维权呢？

在这种仿制者拥有合法的权利外观的情况下，被仿制的商家如何有效维权呢？

首先，产品的外观设计实际上还是属于被仿制的商家，虽然没有申请外观设计专利，但商家研发产品时的设计图，根据著作权法【1】规定属于著作权保护的客体，而且著作权自作品产生之日起即享有，不以登记为生效要件，所以即使未到版权保护中心办理登记申请，商家也拥有商品外观设计图的著作权。

于是，商家拥有产生时间在先的产品设计图的著作权，可用于对抗申请在后的外观设计专利权，依据是《专利法》第23条第3款【2】，授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突，商家可以著作权被侵犯为由起诉至法院，要求对方停止侵权、赔偿损失。2014年最高人民法院的公报案例，上海美术电影制片厂与上海九履贸易发展有限公司侵害其他著作财产权纠纷案中，虽然上海九履贸易成功申请了孙悟空人物形象的外观设计专利权、商标权以及美术作品著作权登记，但由于申请时间均晚于上海美影厂相关形象著作权的产生时间，因此被认定侵权成立，需停止侵权并赔偿损失【3】。

上述案例由于上海美影厂塑造的孙悟空人物形象知名度极高，为公众所知晓的时间要比对方申请相关权利早得多，因此该作品产生时间在先的认定很容易。但在实践中如何有效证明作品的产生时间往往是个难题，如果在版权保护中心进行过登记，那么可以认定作品产生日期不晚于申请登记时间。如果未登记或者欲证明产生时间早于申请登记时间，则需查找是否包含该作品的具有公信力的时间印记的载体，比

如附有该作品的电子邮件或微信记录等，或者相关设计文档保存在非商家所控制的服务器，如第三方经营的云端服务器，等等。

著作权登记申请、公证手续可能略为繁琐，商家也可以考虑在提供时间戳服务的第三方做电子证据的保存，直接在网上自行操作即可，非常方便，成本也很低。有些公证处，比如上海徐汇公证处的公证云-电子数据保管平台也能实现自行在网上操作保存证据，日后需要维权时再到公证处缴费出具公证书。

司法实践中，判断著作权侵权的规则是“ 相同或者实质性相似+接触 ”，对方接触作品的证据一般难以直接获取，因此更多使用推定接触的方式，例如同泰富珠宝诉广州西黛尔关于“ 胜利之V ”首饰著作权纠纷一案中【4】，法院认为：“ 如果有证据足以证实或者推定在后完成作品的作者有机会接触在先完成的作品，而在后完成作品的作者又没有充分的证据证明作品是其自行创作，那么应认定在后的作品构成剽窃……被告与原告同为广东省内的珠宝首饰业经营者，双方存在竞争关系，按经济活动中生产经营常理，双方对于行业内的发展情况应当有基本了解，经营者会较密切地关注同行业竞争者的相关产品设计，尤其在有较多时尚因素的珠宝首饰行业，同业竞争者的互相关注度较强，可以推定，被告有接触在先完成的涉案“ 胜利之V ”作品的可能。 ”

需要做的另一件事是无效掉对方专利，法院并无职权判决专利无效，专利无效决定只能由国家知识产权局专利局复审与无效审理部作出。外观设计专利的无效可依据专利法第23条第1款和2款，即外观设计专利应不属于现有设计，且与现有设计有明显区别。由于商品已在电商平台售卖，平台上一般都有售卖的订单记录及订单快照，但需要注意的是订单快照，也就是成交时间点的订单详情页应有能体现商品各主要角度的图片，根据《专利审查指南》第四部分第五章关于外观设计专利审查的要求【5】，该产品在使用状态下会被一般消费者关注的部位应能清晰展现。

此外，也可根据专利法第23条第3款，即与在先的著作权权利相冲突作为无效理由，思路同前，这里不再赘述。

专利被无效后，如果商家仍在仿制品销售网页中宣传该专利，则构成假冒专利【6】，除了通过诉讼维权，还可同时向当地知识产权局举报其假冒专利行为，以快速制止其销售仿制商品。

除了以知识产权法律来维权外，还可以考虑适用反不正当竞争法进行规制。如果商品具有一定的影响力，擅自使用与该商品的装潢相同或者相似的标识将可能被认定为不正当竞争【7】【8】。这里商品装潢的一个类别就是形状构造类，即商品的形状如果使得相关公众会将其与特定商家联系起来，那就具有区别商品来源的意义。一个典型的案例就是卡地亚诉杭州瑞尚擅自使用其带有“ 螺丝钉 ”设计的“ LOVE ”系列戒指、耳钉、项链等珠宝的反不正当竞争纠纷案【9】，在该案中，法官认为消费者对涉案系列产品的形状和“ 卡地亚 ”的商标紧密结合起来,具有区别商品来源的作用，因此该种形状构成知名商品的特有装潢，被告享有的外观设计专利不构成侵权的抗辩不能成立，被告行为构成擅自使用知名商品特有的装潢，应承担相应的侵权责任。