

審理外觀設計專利案件中的幾個問題

—北京市高級人民法院知識產權庭—

外觀設計專利民事案件

1.關於色彩對確定外觀設計專利保護範圍的作用

色彩是外觀設計專利的重要組成元素,申請專利的外觀設計可以請求保護色彩,但單獨的色彩一般不能獲得專利權保護,即色彩必須與形狀、圖案結合才能獲得專利權保護。《專利法實施細則》第二十八條第二款規定:“外觀設計的簡要說明應當寫明使用該外觀設計的產品的設計要點、請求保護色彩、省略視圖等情況。”

色彩對確定外觀設計保護範圍有什麼影響是審判實踐中頗具爭議的問題。我們認為,外觀設計專利請求保護色彩的,應當將請求保護的色彩作為限定該外觀設計專利保護範圍的要素,如外觀設計專利請求保護色彩,而被控侵權產品未使用該色彩的,不應認定為侵權。因此,色彩對確定外觀設計專利保護範圍起到了限制作用,在形狀、圖案上添加色彩的外觀設計專利,其保護範圍小於僅以形狀、圖案申請的外觀設計專利。北京市高級法院 2001 年制定的《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》第 59 條就曾規定:“外觀設計專利權請求保護色彩的,應當將請求保護的色彩作為限定該外觀設計專利權保護範圍的要素之一,即在侵權判定中,應當將其所包含的形狀、圖案、色彩及其組合與被控侵權產品的形狀、圖案、色彩及其組合進行逐一對比。”我們認為,這種意見是正確的。

順便指出的是,正因為色彩將限制外觀設計專利的保護範圍,申請人在決定是否請求保護色彩時應三思而後行。只有確有必要請求保護色彩的,才應寫明請求保護色彩的狀況。如果不請求保護色彩也符合授權條件的,一般不宜請求保護色彩,以避免過分縮小權利範圍,在侵權訴訟中處於被動。此外,當事人只有決定請求保護色彩的,才可在簡要說明中陳述色彩保護狀況,如果不請求保護色彩的,無需寫明不請求保護色彩,只要

簡要說明中未請求保護色彩,都視為不請求保護色彩。

2.關於設計要點在外觀設計專利侵權判定中的作用

設計要點是指申請專利的外觀設計與在先設計的主要差別。《專利法實施細則》第二十八條第二款規定:“外觀設計的簡要說明應當寫明使用該外觀設計的產品的設計要點、請求保護色彩、省略視圖等情況。”可見,設計要點是簡要說明的重要組成部分。產品的外觀設計是在現有設計的基礎上所作的創新,它通常包含有現有設計的部分內容,同時又包含與現有設計既不相同也不相近似的設計內容。正是有了與現有設計既不相同又不相近似的設計內容,才保證了申請專利的外觀設計的創作高度,而設計要點就是對這種創作高度的描述,它使閱讀者很容易將該外觀設計與現有設計區分開,認識到該外觀設計的創新點。

在審理外觀設計專利侵權訴訟時,可以要求權利人陳述其設計要點,以準確把握外觀設計專利權的保護範圍,方便專利侵權的判定。當然,權利人對其設計要點的陳述是否準確,需由法院審查,權利人對其權利要點所作的不當陳述不應被採納。權利人在申請外觀設計專利時已向國務院專利行政部門提交“設計要點”的,根據專利侵權判定的禁反言規則,可以作為侵權判定的參考,相應的專利檔案可以作為侵權訴訟中認定外觀設計要點的證據。但需要注意的是,由於外觀設計專利授權採用的是初步審查制,申請人在申請外觀設計專利時所陳述的設計要點往往僅僅是申請人主觀認為的設計要點,並沒有經過實質審查,故其並不必然準確地反映外觀設計相對於現有設計的創作高度。在確定外觀設計專利的保護範圍時,對各方當事人都認可的設計要點,可以作為確定保護範圍的參考。但即使設計要點係在申請專利時根據專利局的要求所確定,如果對方當事人對該設計要點有異議並能夠提供有效證據的,則該設計要點不能作為確定外觀設計專利保護範圍的參考。

3.關於一般消費者的認定

在外觀設計專利侵權案件中如何確定一般消費者，一直是審判實踐中的難點問題。我們認為，作為某類外觀設計產品的一般消費者應當具備下列特點：(1) 對被比設計產品的同類或者相近類產品的外觀設計狀況有常識性瞭解；(2) 對外觀設計產品之間在形狀、圖案以及色彩上的差別具有一定的分辨力，但不會注意到產品的形狀、圖案以及色彩的微小變化。將外觀設計相同和相近似性判斷的判斷主體確定為一般消費者，其原因在於，外觀設計是基於工業產品產生，並通過不同於同類產品且富於美感的外觀吸引消費者的注意，贏得消費者的喜愛，故只有對此類產品具有關注的心理狀態並在此基礎上具有一定的知識水平，產生一定認知能力的一般消費者才具有進行判斷的能力。外觀設計專利侵權判定中的一般消費者並不是僅僅指購買者，而是泛指具有一般的知識水平和認知能力，能夠辨認被比外觀設計產品的形狀、圖案以及色彩，對被比外觀設計產品的同類或者相近類產品的外觀設計狀況有常識性瞭解的人。

雖然任何產品都有其消費群體，但並不是任何產品的消費群體都是相同的。有的產品，如大多數日常生活藥品，其消費群體可能是所有人；有的產品的消費群體是特定人群，如兒童用品、殘疾人士專用品等；有的產品屬於工業生產的中間品，其消費群體可能更為特殊；有的產品，如路燈，其購買者和實際利用其物理效用者往往是分離的。因此，對作為外觀設計相同相似性判斷主體的一般消費者的認定則更為複雜，司法實踐中也屢有爭議。我們認為，應將一般消費者界定為外觀設計專利同類產品或者相似產品物理效用的享用者。具體而言，外觀設計產品是最終產品的，實際消費該產品的消費者及該產品的經銷商為一般消費者；外觀設計產品是中間產品的，其實際購買者即製造商為一般消費者。

4.關於獨創性設計對近似性判斷的作用

專利制度的重要目的在於保護創新，外觀設計專利制度的重要目的在於保護具有創新內容的設計。但是，任何新的設計都不是憑空產生的，或多或少都會存在對已有設計的借鑒。事實上，獲得專利權保護的外觀設計大致可以劃分為兩大部分：已有設計部分和創新設計部分，專利權保護的是已有設計部分

和創新設計部分結合後的整體設計。當然，也只有在創新設計與已有設計結合後形成的整體設計明顯不同於現有設計時，該整體設計才應獲得專利權的保護，故在判斷外觀設計是否構成近似時應當堅持整體觀察、綜合判斷的原則，即要看被控侵權產品與專利設計在整體上是否構成相似外觀設計。但是，在具體進行侵權判斷時，還應着重比較專利權人創新的設計部位或設計要素與被比外觀設計或被控侵權產品的對應部分，以體現專利制度保護創新的立法目的。當專利權人的創新設計與被控侵權產品的相應設計部位相同或者基本相同，且其整體視覺效果也相同或基本相同時，應當判定二者構成相似設計；相反，當專利權人的創新設計與被控侵權產品的相應設計部位既不相同也不相似時，應當判定二者不構成相似設計。

5.關於公知設計抗辯的審查

任何外觀設計都是在已有設計的基礎上發展而來的，因此外觀設計通常都可能包括已有設計和創新設計兩部分。當創新設計足以使外觀設計整體上成爲一項新的設計時，該外觀設計就可以獲得專利權的保護；當創新設計不足以保障外觀設計在整體上成爲一項新的外觀設計，或者說根本就不存在創新部分時，被控侵權人就可以主張公知設計抗辯。

外觀設計專利保護的是與已有設計不同的產品設計。專利權人僅有權就其創新設計獲得專利權保護，而無權對已經被他人先創作出來的設計主張專利權保護，尤其是不能就已經處於公共領域、任何人均可自由使用的公知設計主張專利權保護。但是，由於我國外觀設計專利權的取得僅經過初步審查，而不進行實質審查，導致某些外觀設計雖然屬於公知設計但仍然取得了專利權的情況。當這類外觀設計專利的權利人提起侵權訴訟時，被告既可依法請求宣告原告專利權無效，也可主張公知設計抗辯。當被告主張公知設計抗辯且被控侵權設計確係公知設計時，可以直接判定被告不侵權，以維護社會公眾自由利用公知設計、平衡保護專利權人與社會公眾利益。但應注意的是，在審理這類案件時不宜將原告專利外觀設計與被告所主張的公知設計進行比較。

6.關於中止訴訟的審查

在侵犯外觀設計專利權訴訟中，被控侵權人請求中止案件審理的，如何審查該中止訴訟的請求以決定是否中止案件的審

理,一直是審判實踐中的難點問題。在最高人民法院《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》中雖然規定,侵犯外觀設計專利權糾紛案件的被告請求中止訴訟的,應當在答辯期內對原告的專利權提出宣告無效的請求,但並不是被告在答辯期內提出的中止訴訟的請求就一定能得到支持,同樣也並不是被告在答辯期屆滿後請求中止訴訟就肯定不能得到支持。對於是否中止訴訟,司法解釋的規定仍然具有一定的靈活性,賦予了法官較大的自由裁量權。

外觀設計專利保護的對象是產品的外觀設計,對於不屬於產品外觀設計的申請,不應獲得專利權保護。但由於我國對外觀設計專利申請僅進行初步審查,並在初步審查合格後即授予專利權,因此導致了部分不屬於外觀設計專利保護對象的申請也獲得了專利權保護。在侵犯外觀設計專利權訴訟中,如果發現原告的外觀設計專利明顯不應獲得專利權的保護而仍然承認該外觀設計專利權的有效性並進一步判定侵權成立,必將損害專利制度和司法權威。對此,我們的意見是,如果原告據以提起侵權訴訟的專利外觀設計不屬於專利權保護對象,且被告以已依法請求宣告原告專利權無效為由請求中止訴訟的,原則上一律中止訴訟;被告未請求宣告原告專利權無效的,可以依法向當事人釋明。

7.關於侵犯外觀設計專利權賠償數額的確定

在審理外觀設計專利侵權案件中,如何確定賠償數額始終是審判實踐中的重點和難點問題。我們認為,首先,當被控侵權產品的外觀設計與其產品本身不可分時,如侵犯電腦外觀設計專利權,可以將權利人專利產品銷售額的減少或者被告的營業利潤作為侵權賠償額。其次,當被控侵權的外觀設計是產品的包裝物時,如飲料瓶的外觀設計專利權被侵犯時,在計算賠償數額時,不得將專利權人利用該飲料瓶包裝的飲料產品的銷售利潤下降額或者被控侵權設計所包裝的飲料產品的銷售利潤作為侵權賠償數額。此外,對於權利人既未自己實際實施,也未許可他人實施的外觀設計專利,有觀點認為,既然該專利並未實際實施,則被控侵權行為並未造成專利權人實際經濟損失,被告可以不承擔賠償責任。我們認為這種觀點是不全面的,侵權人給專利權人造成的損失,與專利權人是否實際實施或者許可他人實施其專利無關。侵權人承擔法律責任是因為其破壞了

法律明確制定的規則,即實施他人專利除有其他法定理由外,應當取得專利權人的許可。侵權人擅自實施他人專利必然擠佔相應的市場,損害了權利人對未來市場的規劃和預期,從而造成權利人的損失。侵權人因實施侵權行為的獲利可以作為專利權人的損失。當侵權人的獲利無法查明或者侵權人尚未獲利時,仍可酌定侵權人應當承擔的損害賠償責任。因此,不得以專利權人未實施其外觀設計專利,也未許可他人實施該專利為由,判令侵權人不承擔賠償責任。

外觀設計專利權無效行政案件

1.關於外觀設計專利權保護對象的判定

《專利法》所稱的外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。因此,外觀設計專利的保護對象是產品的外觀設計。合理確定外觀設計專利權的保護對象,是正確審理侵犯外觀設計專利權糾紛案件的前提。

首先,外觀設計專利保護的設計必須是產品的設計,即:外觀設計不能脫離產品獲得專利權的保護。產品是指用工業方法生產出來的具備獨立的價值和使用價值並能獨立地在市場上流通的物品。專利制度決定了並不是所有的產品都屬於外觀設計專利保護的範圍,外觀設計專利保護的產品必須具備工業性、價值性和獨立性的特徵。從司法實踐來看,下列各項一般不屬於外觀設計專利保護的產品:(1)不能重複生產的手工藝品、農產品、畜產品、自然物;(2)取決於特定地理條件、不能重複再現的固定建築物等;(3)因包含有氣體、液體、粉末等無固定形狀的物質而導致其形狀、圖案、色彩不固定的產品;(4)需要藉助特定工具才能分辨其形狀、圖案、色彩的產品。

其次,外觀設計專利權保護的設計必須是體現在產品的外觀上的設計。產品外觀設計的外觀,應當是在通常情況下敞露於外,常人皆可見的外觀,即觀察者從外部用肉眼能夠直接感知的產品的外部部分。因此,在通常狀態下不能見、不可見的產品外觀,如一些微雕產品,一般人在不藉助輔助工具的情況下,根本看不見其雕像內容,必須藉助特定工具才能看清楚其產品外觀形態,就不能獲得外觀設計專利權的保護。對於不存在相

對固定外觀的產品,如因包含有氣體、液體、粉末等無固定形狀的物質,也不能獲得外觀設計專利權的保護。產品的內部設計同樣不能獲得外觀設計專利權的保護。產品的內部與外部是相對而言的,通常被其他部分包裹或者掩藏的部分,就可以認定為產品的內部。但應當注意的是,法律意義上的產品內部與物理意義上的產品內部是有差別的,物理意義上的產品內部通常是由產品本身的物理結構來決定的,而法律意義上的產品內部除了受到物理意義上的產品內部的限制外,還受到觀察人群的限制。只有法律上判斷屬於產品的內部設計才不屬於外觀設計。

再次,外觀設計專利保護的設計必須具備一定的創作高度。《專利法》所保護的外觀設計,具有可複製性,並能夠被大量應用於工業產品,同時,設計必須具有人為因素,自然形成的外觀不能獲得外觀設計專利保護。一些裝飾品含有可見的自然物,如石頭、樹葉等,但這些石頭、樹葉仍然保持了其自然形狀,並未因其融入裝飾品而改變其外觀形狀。這樣的裝飾品雖然也是工業產品,但如果其以自然物的原始形狀為主要外觀,則不應獲得外觀設計專利權的保護。此外,能夠獲得《專利法》保護的外觀設計還必須具有一定的創作高度,不能與現有設計雷同。外觀設計專利的創作高度有多種評判標準,新穎性、創造性、獨特性、顯而易見性,甚至“美感”都可以作為其評判標準,現行《專利法》主要採用的是新穎性標準。從司法實踐來看,下列外觀設計因其創作性程度較低,可能得不到專利權的保護:(1)以自然物原有形狀、圖案、色彩作為主體的設計;(2)產品所屬領域內司空見慣的幾何形狀和圖案構成的外觀設計;(3)文字、數字的字音、字義。

2.關於製圖不當對外觀設計專利有效性影響的判定

《專利法》第五十六條第二款規定:“外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準。”可見,外觀設計專利的圖片對確定其權利保護範圍具有重要作用,可以說外觀設計專利的圖片是確定其權利保護範圍的主要甚至是唯一的依據。從司法實踐來看,出於種種原因,一項外觀設計專利的公告視圖之間可能出現相互矛盾之處,導致不可能生產出符合所有公告視圖的外觀設計產品。雖然《專利法》第二十七條規定了“申請外觀設計專利的,應當提交請求書以

及該外觀設計的圖片或者照片等文件,並且應當寫明使用該外觀設計的產品及其所屬的類別”,但該規定並不是《專利法實施細則》第六十四條規定的宣告專利權無效的法定理由。為此,請求人多以外觀設計專利視圖之間存在矛盾,任何人都不可能生產出滿足公告視圖的外觀設計產品,該專利不滿足《專利法實施細則》第二條第三款規定的“適於工業應用”這一要件為由,請求宣告該外觀設計專利權無效,專利複審委員會也多次以此為由宣告外觀設計專利權無效。

我們認為,外觀設計專利視圖相互之間出現衝突,這主要是由於申請人的過錯造成的,由此產生的法律後果主要應由申請人承擔。但由於我國對外觀設計專利申請僅進行初步審查,在申請人與審查機關之間缺少發明專利申請過程中的有效溝通交流機制。從這個意義上講,審查機關對視圖存在衝突的外觀設計專利申請仍進行公告也存在某種過失,由專利權人全部承擔因視圖錯誤導致外觀設計專利權無效的後果在一定意義上也有失公允。因此,應當區分視圖之間相互衝突的程度,如果視圖中存在的製圖錯誤致使各個視圖之間存在矛盾,並導致工業上無法應用的,該外觀設計不屬於“適於工業應用的新設計”,應當被宣告無效;但如果這種程度不影響其設計要點的表達,一般消費者通過查看其他視圖後可以明顯確定而且該瑕疵不會導致其工業上無法應用的,則可維持外觀設計專利權有效。

3.關於對瓶貼等平面類設計授權標準的把握

這裡所說的平面類設計主要指瓶貼類包裝、裝潢設計,例如粘貼在各種酒類瓶體表面、印有圖案和文字的貼紙,由於其通常呈平面狀態,並附在產品或產品包裝物上,故被稱為平面設計。我國實施《專利法》以來,申請外觀設計專利數量最多的就是09類“用於商品運輸或裝卸的包裝和容器”的外觀設計。由於這類外觀設計專利主要起類似於商標的區分商品來源的作用,創作程度不高,且使專利法的作用與商標法和反不正當競爭法的作用嚴重混淆,廣受各界批評。

我們認為,准許單獨就瓶貼本身授予外觀設計專利權是存在一定問題的,因為目前受外觀設計專利權保護的瓶貼自身絕大多數都不是單獨的產品,其本質上並不符合外觀設計的一般要求。這些瓶貼通常不能單獨作為產品出現,其必須依附於某

一產品,否則就沒有存在的意義,如脫離了酒瓶的瓶貼就無從體現其作用。在實際生活中,幾乎沒有人會單獨購買瓶貼貼紙,目前出現的手機貼膜如果附有色彩、文字等圖案,似更宜作為版權保護的對象,而不是外觀設計專利權的保護對象。既然大多數瓶貼不能單獨作為產品進入市場,授予其外觀設計專利權的做法,實際上使得外觀設計專利制度保護產品美感的目的落空了。既使將瓶貼與酒瓶一併考慮,瓶貼只是酒瓶的一個組成部分,其外觀只是酒瓶外觀的一小部分。酒瓶的外觀美感要綜合考慮酒瓶大小、形狀、顏色等諸多因素,無論是瓶貼給酒瓶單獨增加或減少的美感,還是考慮其作為酒瓶一部分對酒瓶美感的影響,其作用均十分有限。雖然消費者在選擇酒類商品時,可能會基於酒瓶的外觀設計美感作出不同選擇,但即使瓶貼對於酒瓶的外觀影響不大,消費者依然會對瓶貼的圖案和文字保持比較高的注意力,而這種關注表現的卻主要是瓶貼的標識性作用。因此,應嚴格掌握對瓶貼等平面類設計的專利授權標準,對於主要起標識性作用的平面類設計,不宜授予專利權,這樣的外觀設計專利也很可能被宣告無效。

我們特別注意到,2008 年 12 月第三次修訂的中國《專利法》採納了這種意見,該法第二十五條規定對“對平面印刷品的圖案、色彩或者其結合作出的主要起標識作用的設計”不授予專利權。

4. 關於判斷外觀設計產品是否類似的依據及參考因素的把握

《專利法》所稱的外觀設計是指適於工業應用的新設計,故外觀設計與使用該設計的產品是緊密相連的。產品是否相同或類似是判斷外觀設計是否具有可比性,進而構成判斷其是否相似的前提。所謂外觀設計產品類似是指產品的用途相近,產品用途是決定其類別的主要根據,產品國際分類號及產品名稱等只是參照因素。如在“電動攪拌機”外觀設計專利權無效案¹中,專利權人在第 31 類涉及電動攪拌器(廚房用)產品上申請了外觀設計專利,對比設計係在第 7 類用於製作食物或飲料的手工操作器具和用具上申請的“食物處理器”外觀設計專利。我們認為,儘管“電動攪拌機”外觀設計專利與對比文件記載的“食物處理器”外觀設計專利的分類號不同,但根據一般消費者的常識,可以認定“食物處理器”的用途是加工處理食品,“電動攪拌

機”外觀設計專利產品的用途也是對食品進行加工處理,兩者屬於同類產品。

5. 關於僅有部分視圖的在先設計是否充分公開的判定

外觀設計專利保護的對象是產品的外觀設計,申請外觀設計專利時所提交的有關視圖或照片需要清楚地顯示該產品外觀設計請求保護的對象。以在先公開或使用的該外觀設計的產品的圖片與在後外觀設計專利比較時,應考慮該在先設計圖片是否充分公開了在後的專利外觀設計。只要該在先設計圖片充分公開了在後的專利外觀設計即可進行對比,而無須要求在先外觀設計必須與在後外觀設計專利的視圖具有相同數量或者視角完全對應的圖片。在先外觀設計與在後外觀設計專利對比的是視圖或照片所顯示的產品的外觀設計,而不是各視圖本身的一一對比,在先外觀設計圖片只要能夠充分顯示產品的外觀設計,就可以作為判斷兩者是否相同或者相近似的依據。如在“分體座便器(J204 型)”外觀設計專利權糾紛案²中,雖然對比文件僅為一立體圖,但法院經審理認為,座便器係左右對稱產品,對比文件的立體圖係從實物的前、左、上的角度拍攝的,可以反映產品的俯視、主視及左視角度,故該圖片可以反映該座便器產品的實際外觀,並揭示了座便器類產品容易引起消費者注意的部位,沒有右視圖或其他視圖不會影響該圖片作為對比文件的使用,故可以作為判斷兩者是否相同或者相近似的依據。■

本文執筆人:北京市高級人民法院知識產權庭劉曉軍法官

¹ 森焱電子有限公司訴專利複審委員會及第三人 SEB(股份)公司專利權無效案,見北京市第一中級人民法院(2002)一中行初字第 143 號行政判決書和北京市高級人民法院(2004)年高行終字第 60 號行政判決書。

² 中山市伊麗潔具有限公司訴專利複審委員會及第三人廣東省三水市美加華陶瓷有限公司專利權無效案,見北京市第一中級人民法院(2003)一中行初字第 426 號行政判決書和北京市高級人民法院(2004)年高行終字第 263 號行政判決書。