

試析外觀設計簡要說明在 專利確權和侵權認定中的作用

—鍾華—

2009 年 10 月 1 日起施行的《專利法》(下稱新專利法)第二十七條規定:“申請外觀設計專利的,應當提交請求書、該外觀設計圖片或者照片以及對該外觀設計的簡要說明等文件。”可見,在新《專利法》實施後,外觀設計的簡要說明已經成為申請外觀設計的必要文件。2010 年 2 月 1 日實施的《專利法實施細則》(下稱新專利法實施細則)第二十九條對其內容作了明確規定:“外觀設計的簡要說明應當包括下列內容:(一)外觀設計產品的名稱;(二)外觀設計產品的用途;(三)外觀設計的設計要點;(四)指定一幅最能表明設計要點的圖片或者照片。請求保護色彩或者省略視圖的,應當在簡要說明中寫明。”2010 年《審查指南》還在外觀設計初步審查部分對上述各項的撰寫要求作了更詳細的規定。鑒於申請人對其申請的外觀設計應有充分的瞭解,依據上述規定撰寫簡要說明似乎應該不是什麼難事。然而,新《專利法》第五十九條規定了簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計,由此帶來的簡要說明對確定外觀設計保護範圍的可能影響及其在外觀設計確權和侵權程序中的作用,成為業界廣為關注,需要分析和討論的問題。

在討論這一問題之前,首先需要明確外觀設計簡要說明的法律地位。新《專利法》第五十九條規定:“發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用以解釋權利要求。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產品的外觀設計為準,簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。”由此可知,外觀設計的授權圖片或者照片的地位可類比於發明和實用新型的權利要求,外觀設計的簡要說明可類比於發明和實用新型的說明書及附圖。外觀設計專利的保護範圍由授權圖片顯示的產品的

外觀設計決定,外觀設計簡要說明僅在必要時對外觀設計專利的保護範圍起輔助的解釋作用。那麼,外觀設計簡要說明在何種情況下可以解釋外觀設計,如何解釋以及這種解釋對外觀設計保護範圍將產生何種影響?筆者嘗試從外觀設計簡要說明所包含的幾項內容進行逐一分析:

(一)產品名稱。我國外觀設計專利必須以產品為載體,保護的是產品的外觀設計。產品名稱與授權圖片一起限定外觀設計的保護範圍,一項外觀設計專利的保護範圍涵蓋了相同和相近似種類的所有相同或者近似的外觀設計。因此,同樣的外觀設計授權圖片,產品名稱為“汽車”或者“玩具汽車”的保護範圍顯然是不一樣的。不過,由於簡要說明中的產品名稱必須與申請外觀設計時提交的請求書中的產品名稱一致,因此修改前後的《專利法》關於產品名稱對外觀設計保護範圍的限定實際上並無變化。

(二)產品的用途。請求書並不記載產品的用途,產品的用途也不一定能由授權圖片或者照片直接地毫無歧義地確定,因此簡要說明中記載的產品用途就成為確定授權外觀設計用途的重要依據。產品的用途決定了產品的種類,而產品種類相同或者相近似既是外觀設計確權時近似性比較的基礎,也是判斷外觀設計是否侵權的前提,因此產品的用途影響着外觀設計專利的保護範圍,也限定了授權外觀設計的現有設計範圍和被控侵權的產品種類。鑒於申請人對產品的用途應該有準確客觀的瞭解,因此在不和授權外觀設計的圖片或者照片相矛盾的情況下,簡要說明記載的產品的用途無論在專利確權還是專利侵權程序中都應該予以確認。

(三)設計要點。設計要點是指授權外觀設計與現有設計相比的主要區別。值得注意的是,對於同一外觀設計,由不同人來

撰寫外觀設計簡要說明,由於其認定的現有設計的不同,其描述的設計要點也可能各不相同。例如,下圖中飲料瓶的外觀設計專利相對於其右側的各現有設計而言,其不同點就不盡相同。然而,對於已經授權的特定外觀設計而言,其保護範圍由其所屬產品和授權圖片共同限定,該保護範圍必然是確定的。申請時對設計要點的不同撰寫方式既沒有改變被授權的外觀設計所屬產品,也沒有改變外觀設計的授權圖片或者照片,因此不能影響授權外觀設計的保護範圍。換言之,外觀設計的保護範圍並不因如何撰寫簡要說明中的設計要點而有所區別。



本專利

現有設計 1-5

有學者提出,對於一件外觀設計申請,應當根據對現有設計檢索和調研的結果來確定如何寫明設計要點,進而通過撰寫設計要點來為外觀設計專利爭取更有利的保護。¹對此,筆者認為,要求撰寫者客觀準確地描述外觀設計申請的設計要點的願望是美好的,但是具體實施存在很多的困難。一方面,任何檢索和調研,其結果都可能是不充分的,圖形化的外觀設計檢索尤為困難;另一方面,申請人作為民事主體,其為追求利益最大化,未必都願意花費時間和金錢去檢索和調研,即使檢索和調研了,也未必願意如實準確地撰寫設計要點。

在專利確權和侵權程序中,對申請人自述的設計要點給予特別的關注,容易導致忽視外觀設計其他部分對外觀設計判斷的影響。2001年《審查指南》曾引進要部判斷的方法,以圖更簡便易行地判斷兩外觀設計不相似。在其後的專利司法實踐中,要部判斷方法的適用引發了諸多矛盾和困擾²。2006年《審

查指南》刪除了要部判斷方法,將外觀設計近似性判斷重新統一到“整體觀察、綜合判斷”的原則中。但是,關於設計要點的爭論並未結束。一方面,在不少確權案件的審理中專利權人往往試圖強調本專利的設計要點來論證其具有專利性,另一方面,在專利侵權程序中,被控侵權人也常常試圖以被控侵權產品並未包含涉案專利的設計要點來答辯侵權不成立。在2009年6月18日發佈的《最高人民關於審理侵犯專利糾紛案件應用法律若干問題的解釋(徵求意見稿)》第12條曾以設計要點為標準來判斷外觀設計不侵權,這種判斷方法與上述要部判斷方法如出一轍,在試圖簡便快捷地判斷侵權不成立之際,再一次完全忽視了外觀設計的其餘部分對整體視覺效果的影響。令人欣慰的是,2009年12月21日正式通過的《最高人民關於審理侵犯專利糾紛案件應用法律若干問題的解釋》在聽取社會各界的意見之後,刪除了上述內容,並明確規定應以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷,這與現行《審查指南》關於外觀設計近似判斷所遵循的“整體觀察、綜合判斷”原則是完全一致的。整體觀察、綜合判斷原則是外觀設計近似性判斷的基本原則,因為外觀設計專利保護的是其授權圖片所示的不可分割的整個設計,而不是僅保護該外觀設計專利相對於某現有設計的區別,更不是僅保護其相對於所有現有設計總和的區別。

誠然,外觀設計專利立法初衷在於鼓勵創新,在適用整體觀察、綜合判斷原則時,外觀設計各部分所起的作用並不一樣,但這需要在個案中予以具體考察。經過多年的外觀設計專利審查實踐,專利複審委員會已經歸納出若干具有普遍適用性的考慮因素,並作為規定寫入2010年《審查指南》相關章節中。具體到個案而言,將涉案專利與當事人作為證據提交的現有設計進行比較,其共同點必然不能對整體視覺效果產生顯著的影響,至於其區別點能否對外觀設計的整體視覺效果帶來顯著的影響,則需要按照《審查指南》的有關規定進行綜合判斷。同樣,在專利侵權程序中,在不考慮現有設計抗辯的情況下,如果被控侵權產品與涉案專利完全相同,侵權固然成立,但如果被控侵權產品與涉案專利存在區別,則仍要視上述區別對外觀設計整體視覺效果的影響程度進行判斷,而不能只要存在區別就武斷地認定侵權不成立。換言之,在專利確權和侵權程序中進行外觀設計近似性判斷時,均是找出涉案專利與在案證據表明的特

定設計的區別,再判斷上述區別對整體視覺效果的影響。顯然,無論在專利確權還是專利侵權程序中,判斷的對象均為本專利和在案證據表明的特定設計。對於簡要說明中的設計要點而言,一方面,如前所述,其對外觀設計的保護範圍沒有任何影響,既不能據此加強授權圖片中對應部分的地位,也並不意味着對授權圖片中其餘部分的放棄或者弱化,另一方面,其與在案證據表明的特定設計也沒有任何必然的聯繫。因此,簡要說明中的設計要點既不能在專利確權程序中作為主張涉案專利是否具有專利性的證據,也不能在專利侵權程序中作為侵權成立的證據或者侵權不成立的抗辯理由。簡要說明中的設計要點,其作用更多地體現在幫助公眾理解該外觀設計。

(四)指定最能表明設計要點的圖片或者照片。今後的外觀設計專利公報中將僅公告一幅圖片或者照片,指定的圖片或者照片即用於出版專利公報。最能表明設計要點的圖片或者照片的指定可以讓公眾儘可能多地瞭解該外觀設計的特點。與簡要說明中設計要點的法律地位一樣,上述圖片的指定對外觀設計專利的保護範圍沒有任何影響,該指定圖片與其他未被指定的授權圖片的法律地位並無二致。

(五)請求保護色彩。由於我國專利公報的出版均為黑白打印,因此請求保護外觀設計色彩的申請人必須在簡要說明中指明,以便公眾能及時瞭解該外觀設計專利中受保護的色彩,並可據此在必要時進一步查詢包含所保護色彩的授權圖片或者照片。如果未指定保護色彩,則授權外觀設計不保護色彩,即使申請時提交了彩色圖片。因此,簡要說明中請求保護色彩限定了外觀設計專利的保護範圍。值得注意的是,色彩對保護範圍的限定並不意味着其保護範圍必然縮小,而應視其對產品的整體視覺效果的影響而具體判定。一般而言,在絕大部分立體產品中,形狀是一般消費者最為關注的,圖案和色彩的影響比較小;而對於平面產品或者當立體產品的整體形狀為慣常設計時,圖案和色彩的影響則會比較大。申請人可根據外觀設計所屬產品和該外觀設計自身的特點來選擇是否請求保護色彩。

(六)表明視圖對稱或者省略視圖。省略視圖對外觀設計的保護範圍沒有影響,而表明視圖對稱則相當於公開了該對稱的視圖,對外觀設計的保護範圍有限定作用。

在專利審查實踐中,可能存在申請人未在簡要說明中明確

請求保護色彩、但卻強調其與現有設計的設計要點在於圖案和色彩的情形。對此,筆者認為,申請人強調其設計要點包含色彩,說明其對色彩比較看重,因此審查員應該向申請人發出審查意見通知書,提醒其如要求保護色彩,應在簡要說明中明確寫明“請求保護色彩”。

綜上所述,筆者認為,在專利確權和侵權程序中,外觀設計簡要說明作為專利公報內容的一部分,其各項內容對外觀設計保護範圍的影響是不一樣的,其中產品名稱、產品的用途、請求保護色彩、表明視圖對稱直接限定或者影響着外觀設計專利保護範圍,而設計要點、指明最能表明設計要點的圖片或者照片以及省略視圖的作用均在於幫助公眾理解外觀設計,並不影響外觀設計專利的保護範圍。 ■

作者:國家知識產權局專利複審委員會外觀設計申訴處審查員

¹ 吳觀樂:“專利法修訂後如何為外觀設計專利爭取更有利的保護”,《2010 年中華專利代理人協會年會首屆知識產權論壇論文選編集》。

² 詳見鍾華:“試析外觀設計相同相近似性的要部判斷方式”,2005 年第 2 期《中國專利代理》。