

完善我國外觀設計判斷方法研究

—鍾華—

根據國家知識產權局頒發的《施行修改後的專利法的過渡辦法》，對於2009年10月1日之前申請的外觀設計專利，適用修改前的專利法（即2001年《專利法》）的規定，對於2009年10月1日之後申請的外觀設計專利，適用修改後的專利法（即2009年《專利法》）的規定。因此，專利複審委員會將在較長時間內將面臨“舊案舊法、新案新法”的審查局面，不僅需要完善2001年《專利法》框架下的外觀設計判斷方法，更需要構建2009年《專利法》框架下的外觀設計判斷方法。

一、完善舊法框架下的我國外觀設計判斷方法

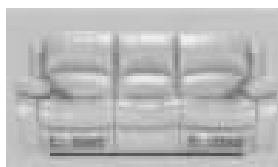
我國2001年《專利法》第二十三條規定了“授予專利權的外觀設計，應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似”。2006年《審查指南》中規定，“外觀設計相同和相近似判斷”的判斷原則為“整體觀察、綜合判斷”，即整體觀察本專利和在先設計，並綜合考慮如下六種因素來確定兩者的區別對整體視覺效果是否具有顯著性影響：（1）使用時容易看到部位的變化相對於不容易看到或者看不到部位的設計變化，通常對整體視覺效果更具有顯著的影響；（2）當產品上某些設計被證明是該類產品公認的慣常設計時，則其餘設計的變化通常對整體視覺效果更具有顯著的影響；（3）在綜合考慮各種因素的情況下，若區別點僅在於局部的細微變化，則對整體視覺效果不足以產生顯著影響；（4）在尺寸不同的情況下，若尺寸的差異僅導致產品被整體放大或者縮小，則對整體視覺效果不具有顯著的影響；（5）未導致產品外觀設計的變化或者僅屬於某類外觀設計產品慣常選擇的材料替換，通常對整體視覺效果不具有顯著的影響；（6）產品的功能、內部結構、技術性能對整體視覺效果通常不具有顯著的影響。通過對以往專利審查案件的統計分析，我們發現外觀

設計相近似判斷中最容易產生分歧的是上述六種因素中有關“慣常設計”、“局部細微變化”的認定。

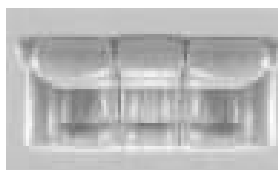
例如在“三座沙發”案中，專利複審委員會作出的第13120號審查決定認為：

本專利與在先設計的整體結構形狀和佈局相近似，背枕與腰枕之間的大小比例，坐墊與腳墊之間大小比例，靠背部後側面是否垂直以及背枕上是否有裝飾駁線屬於局部的細微差別，上述局部區別對二者整體視覺效果明顯不具有顯著影響，因此依據整體觀察、綜合判斷的原則，本專利與在先設計相近似，不符合《專利法》第23條的規定。

本專利



主視圖



俯視圖

在先設計



主視圖



俯視圖

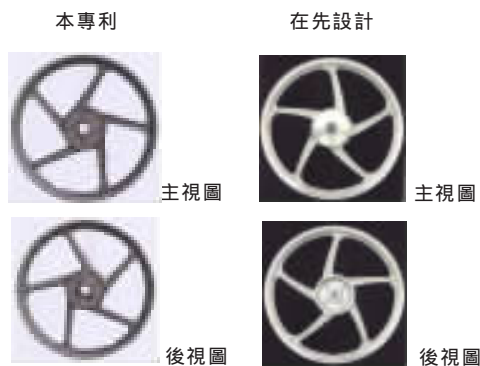
一審法院認為：

參照《審查指南》第四部分第五章第4節外觀設計相同和相近似判斷原則的規定，當產品上某些設計被證明是該類產品公認的慣常設計時，則其餘設計的變化通常對整體視覺效果更具有顯著影響。本專利與在先設計同為三座沙發的外觀設計，三座沙發具有三個座位、兩側設扶手、後靠背、靠背安裝有背枕和腰枕、沙發座位部自上至下由背枕、腰枕、坐墊、腳墊四部分依次平行組成，上述特徵是三座沙發公認的慣常設計，在判斷兩個三座沙發外觀設計專利相同或近似時，應當注重其餘設計

的變化對整體視覺效果的影響。本專利與在先設計除慣常設計外,其餘設計存在的諸多不同之處足以使消費者在整體視覺效果上產生區分,故本專利與在先設計屬於不相近似的外觀設計。

又例如在“摩托車車輪”案中,專利複審委員會作出的第13658號審查決定認為:

因摩托車車輪基本均由輪輞、輻條和輪轂三部分組成,圓形輪輞應屬於車輪的慣常設計,相對輪輞,輻條的形狀設計通常對車輪的整體視覺效果更具有顯著的影響。雖然本專利與在先設計輻條兩側存在弧度的差別,但在先設計輻條兩側的弧度不大,與本專利屬於局部細微的差別,而輻條凹槽的差異也屬於細微變化,對整體視覺效果不具有顯著影響。二者輪轂的差別表現在本專利輪轂表面有四條加強筋和螺絲孔,而在先設計沒有,而輪轂在使用狀態下通常會被支架遮擋一部分,因此,該差別對整體效果不具有顯著影響。二者車輪近似的整體形狀已給一般消費者留下了相近似的整體視覺印象,因此,本專利與在先設計屬於相近似的外觀設計。



一審法院認為:摩托車車輪均由輪輞、輻條和輪轂組成,受其所設定功能的限制,外觀變化的空間均為有限。本案中,本專利和在先設計進行比較,至少存在以下不同之處:1.輻條的形狀。本專利輻條兩側平直,而在先設計輻條兩側略帶弧度;2.輻條的凹槽。本專利輻條一面中間呈凹槽狀,而在先設計輻條兩面均為凹槽狀;3.輪轂的形狀。本專利輪轂表面有螺絲孔,而在先設計輪轂表面沒有螺絲孔。上述區別,在設計空間有限的車輪產品上,已對整體視覺效果產生了顯著的影響,在該產品消費者所具有較高分辯能力下,足以排除混淆,因此,本專利與在先設計不屬於相近似的外觀設計。

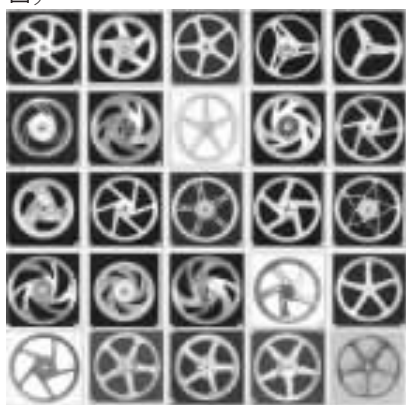
二審法院以基本相同的理由維持了一審判決。

專利複審委員會不服上述判決,向最高人民法院提起申訴,最高人民法院受理了上述申訴,並經過審理作出了(2010)行提字6號行政判決書,撤銷了上述一二審判決,維持了專利複審委員會作出的決定。

值得注意的是,上述兩個案例中各審理機關對本專利與在先設計的共同點和區別點的認定基本一致。換言之,各審理機關對案件事實的認定是一致的,但審查結論卻截然不同。這說明在以往外觀設計相近似性的判斷中,對於“慣常設計”、“局部細微差別”等因素的認定主觀性較強,得出的審查結論也較容易產生分歧。

筆者認為,對於“慣常設計”的認定,容易出現的誤區是在審查實踐中認為本專利的某部分是慣常設計後,直接得出其他部位的變化對整體視覺效果具有顯著的影響的結論。由此引發的悖論是:當本外觀設計的某部分與一項外觀設計的對應部分相同但不屬於慣常設計時,整體觀察、綜合判斷後,可能認為其他部分的變化不足以對整體視覺效果產生顯著的影響,因而認為兩者是近似的,應予無效;而當本外觀設計的某部分被證明為慣常設計時,則完全忽略該部分的影響,轉而直接得出其他部位的變化對整體視覺效果具有顯著性影響,因而認為兩者是不近似的,應予維持。這種判斷方法顯然與立法鼓勵創新的初衷是相悖的,實際上是以“慣常設計”之外的部分代替了外觀設計整體進行判斷,與“整體觀察、綜合判斷”的原則也是相悖的。因此筆者建議將上述《審查指南》的情形(2)修改為:“當產品上某些設計被證明是該類產品公認的慣常設計時,則該部位對整體視覺效果不具有顯著的影響,一般消費者會更關注其餘部位的變化。”即在這種情況下,只認定“慣常設計”對創新無貢獻,“一般消費者”會關注其餘部位的變化,至於其餘部位的變化是否足以造成顯著的影響,則仍需根據具體情況進行判斷。作上述修改後,着眼點在於不保護慣常設計,不存在前述悖論,也體現了“創新”的要求。如前述“三座沙發”案件,如果認定該“三座沙發”的整體形狀是慣常設計,則該形狀對整體視覺效果不具有顯著的影響,一般消費者會更關注其他的變化。至於其他部位是否屬於“局部細微變化”,需要在對現有設計整體狀態有充分瞭解的情況下進一步分析判斷。

對於“局部細微變化”的認定，筆者認為，只有在對現有設計整體狀態的認知的基礎上，才能作出準確的認定。在前述“摩托車車輪”提審案中，針對一、二審法院認為摩托車車輪的設計空間很小、兩者輪轂上的區別不屬於局部的細微變化的認定，專利複審委員會提交了大量的現有設計圖片供最高人民法院參考。（見下圖）



最高人民法院判決最終認定，“從專利複審委員會提供的證據來看，即使摩托車車輪均由輪輞、輻條和輪轂組成，且受到設定功能限制的情況下，其輻條的設計只要符合受力平衡的要求，仍可以有各種各樣的形狀，存在較大設計空間”，並在此基礎上認定兩者輪轂的區別確屬於“局部的細微差別”，因而撤銷了一、二審判決，維持了專利複審委的決定。可見，在將本專利與在先設計比較找出不同點後，對於其是否屬於“局部的細微差別”，需要充分瞭解現有設計的整體狀況，才能作出準確判斷。

二、構建新法框架下的 我國外觀設計判斷方法

我國外觀設計與發明、實用新型同列於一部專利法中予以保護。2009年《專利法》第二十三條第一、二款已經分別對外觀設計專利規定有類似新穎性和創造性的兩個實質性授權條款，與《專利法》第二十二條規定的發明和實用新型的實質授權標準體例基本一致。因此，可以借鑒我國發明專利新穎性創造性的判斷方法，並在充分體現外觀設計的特點的基礎上，構建新《專利法》下更具操作性的外觀設計的判斷方法。

（一）外觀設計“新穎性”判斷方法

《專利法》第二十三條第一款規定，“授予專利權的外觀設計，應當不屬於現有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公告的專利文件中”，《專利法》第二十二條第二款規定，“新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件中”。上述兩條款規定如出一轍，因此我們可以認為該條款就是對外觀設計“新穎性”的規定。“屬於現有技術（設計）”中的“屬於”、“同樣的發明或者實用新型（外觀設計）”中的“同樣的”含義均較為狹窄，在同一部法律中，更不宜做範圍明顯不同的解釋。因此，借鑒發明專利中有關“新穎性”標準及判斷方法，外觀設計新穎性的審查僅限於外觀設計相同和實質相同的內容，不再包括舊法中外觀設計“近似”的內容。同時，由於新法框架下還有體現較高授權標準的《專利法》第二十三條第二款的規定，因此也沒有外觀設計授權標準不高的後顧之憂。至於“抵觸申請”審查標準較舊法框架下有所降低，因為對比文件並不屬於現有設計，因此並不違背“鼓勵創新”之立法初衷。綜上所述，為使審查結論儘量客觀，可以將外觀設計“新穎性”判斷界定於類似“事實認定”的範疇，建議確立如下外觀設計“新穎性”判斷原則：

1. 同樣的外觀設計

本外觀設計專利與現有設計或者申請日前由任何單位或者個人向專利局提出申請並在申請日後（含申請日）公告的外觀設計相比，如果其所屬產品種類相同，兩者的相應要素（形狀、圖案、色彩）實質相同，具有相同的整體視覺效果，則兩者為同樣的外觀設計。

2. 單一對比

判斷外觀設計是否為同樣的外觀設計時，應當將外觀設計專利與一項現有設計或者申請在先公告在後的外觀設計單獨比較，不得將幾項現有設計或者申請在先公告在後的現有設計的內容組合相比。

同時，根據外觀設計的自身特點及我國外觀設計專利以產品為載體的特點，同時結合以往我國外觀設計專利審查經驗，可以列出外觀設計不具有“新穎性”的常見情形：

- (1) 產品種類相同,且外觀完全相同;
- (2) 產品種類相同,且外觀僅有極其細微的區別;
- (3) 產品種類相同,且區別屬於單一色彩變換。

上述情形(1)包括區別屬於未表現為外觀差異的功能、內部結構的情形,這是由於外觀設計專利保護的目的在於外觀的美感而非功能的改進和技術的進步,不體現為外觀差異的產品的功能和內部結構,不屬於外觀設計專利的保護內容,因此在外觀設計專利保護中也不予考慮。

(二) 外觀設計“創造性”判斷方法

《專利法》第二十三條第二款規定,“授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特徵的組合相比,應當具有明顯區別”,《專利法》第二十二條第三款規定,“創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。”將上述兩條款相比,其立法體例基本一致,均是與現有技術(現有設計或者現有設計特徵的組合)相比,發明具有突出的實質性特點,實用新型具有實質性特點,外觀設計則具有明顯區別。但也有不同點,即發明還規定了“顯著的進步”,實用新型還規定了“進步”,但外觀設計則沒有相應規定“更具有美感”。這是由於“美感”的優劣難以評判,因此在各國外觀設計審查中均只強調“不同的整體視覺印象”、“不同的美感”,而不可能要求“更具有美感”。

在發明和實用新型專利的審查中,《審查指南》明確規定了其新穎性和創造性的判斷主體均為“本領域的技術人員”。對於外觀設計的判斷主體,2010 年《審查指南》仍規定其為“一般消費者”,並規定“一般消費者”對於相同相近似種類產品的外觀設計及其常用設計手法均具有常識性的瞭解,因而除能判斷外觀設計相同和實質相同外,還能判斷外觀設計相對於現有設計及其特徵組合是否有明顯區別。對此,筆者認為:(1)在原有“一般消費者”的內涵上再賦予其瞭解“常用設計手法”比較牽強,在美國、日本等評價外觀設計創造性時,均以“本領域設計人員”為判斷主體,“一般消費者”的知識水平和能力難以判斷“組合對比”的情形;(2)外觀設計與發明、實用新型同屬於發明創造,該發明創造是由掌握相關技術(設計)者完成的,對於一項發明創造是否達到了足夠的創新高度,在現有技術(設計)基礎上是否做出足夠的貢獻因而應給予專利法所賦予的一定期限

內對該發明創造的壟斷權,由本領域的技術(設計)人員來判斷更容易使人信服;(3)外觀設計以“一般消費者”為判斷主體,容易與日常生活中的“普通消費者”相混淆,也容易與商標相同相近似判斷中的“相關公眾”相混淆,更進而將外觀設計實質授權標準等同於商標的混淆誤認標準,不足以體現外觀設計專利的立法目的在於“鼓勵創新”,而非“標識產品”。綜上所述,筆者建議,以“本領域的設計人員”作為外觀設計“創造性”的判斷主體,同時,考慮到發明、實用新型專利在新穎性創造性判斷中均以“本領域的技術人員”為判斷主體,且前述外觀設計新穎性的判斷也比較客觀,從立法技術而言,可以將外觀設計“新穎性”、“創造性”的判斷主體統一為“本領域的設計人員”。

借鑒發明專利有關“是否顯而易見”的判斷方法,建議確定外觀設計“創造性”的判斷原則:

1. 判斷主體

以本領域設計人員為判斷主體,判斷外觀設計相對於現有技術及其設計特徵“是否具有明顯區別”。

本領域的設計人員,是指一種假設的“人”,假定他知曉申請日或者優先權日之前外觀設計所屬設計領域所有的常見設計,能夠獲知該領域中所有的現有設計,並且具有應用該日期之前常規設計手法的能力,但他不具有創造能力。

2. 判斷方法

第一步,確定最接近的現有設計;

第二步,確定本專利與最接近的現有設計的區別設計特徵;

第三步,判斷上述區別設計特徵對於本領域設計人員是否屬於“明顯區別”。

在上述第三步的判斷過程中,要確定的是現有設計整體上是否存在某種設計啟示,即現有設計中是否給出將上述區別設計特徵應用到最接近的現有設計的啟示,這種啟示會使本領域的設計人員將上述區別技術特徵與最接近的現有設計組合從而獲得要求保護的外觀設計。與最接近現有設計相比,通常認為下列情況現有設計中存在上述設計啟示:

(1) 外觀僅有細微差別;

(2) 所述區別為公知設計常識,包括公知設計和公知設計手法;

(3)所述區別與其他現有設計所公開的設計特徵完全相同或者僅有細微差別,且所起的作用相同,視覺效果相同。

(4)所述區別與不以產品為載體的其他設計特徵完全相同或者僅有細微差別,且所起作用相同,視覺效果相同。

但是,上述各種情形中,組合後產生預料不到的獨特整體視覺效果的除外。

所謂公知設計常識,包括(1)所屬領域或者近似領域的外觀設計的公知形狀;(2)公知的圖案和色彩,不受領域的限制;(3)公知的設計手法。

所謂細微差別,是指所述區別位於正常使用外觀設計所屬產品時看不見或者不容易看見的部位,或者所述區別佔整個外觀設計的比例很小。對於是否屬於“細微差別”,如前所述,需要對現有設計整體狀況具有充分瞭解的基礎上才能準確認定。

在上述存在技術啓示的第(4)種情形中提到的所謂其他設計特徵,包括不以產品為載體的純設計及其部分內容,如著作權、商標權作品整體及其部分內容,也包括自然物、建築物等實體產品的形狀、圖案、色彩。

無論本專利與最接近現有設計相比的區別是其他對比文件公開的設計特徵,還是公知設計常識,均可以通過舉證的形式來增加審查結論的客觀性。當然,對於衆所周知的公知設計常識,可以不需要舉證,在審查決定中通過文字釋明即可。

為使得外觀設計“創造性”評價標準不至於過高於我國外觀設計整體水平,可以參照實用新型專利的評價方法,對現有設計的領域和現有設計的數量稍加限制:

(1)現有設計的領域

對於外觀設計專利而言,一般着重於考察外觀設計所屬產品的領域及近似種類產品的領域,但如果不同領域的外觀設計有轉用到外觀設計所屬領域的明確啓示,則可以考慮上述不同領域的外觀設計。

(2)現有設計(包括現有設計特徵和其他設計特徵)的數量

對於外觀設計專利而言,一般情況下可以引用一項至三項現有設計評價其“創造性”,對於由現有設計或者其他設計特徵通過“簡單的疊加”而成的外觀設計專利,可以根據情況引用多項現有設計或者現有設計特徵評價其“創造性”。

例如對下述“果皮箱”案例,本專利與現有設計 1 的投擲孔

的區別已經為現有設計 2 公開,兩者門框的區別已經為現有設計 3 公開,而對於“果皮箱”表面的標識性圖案,是一種公知常識,可以直接認定,必要時也可以通過舉證來證明。在此基礎上,可以認定本專利與現有設計 1 至 3 的組合相比不具有“明顯區別”。■



圖中“果皮箱”表面的標識性圖案為公知常識

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