

外觀設計專利熱點問題探析

—錢亦俊—

《專利法》第三次修訂後，外觀設計的授權標準有了較大變化，授權標準和侵權標準中存在的熱點問題不斷涌現。本文針對外觀設計幾個熱點問題進行探討，提出對於使用狀態參考圖的作用應當具體問題具體分析，不應簡單排除在保護範圍之外；外觀設計判斷主體是法定虛擬人，是對產品的設計空間等有常識性瞭解的人，不是現實生活中的具體某類人，不應簡單從字面意義上理解一般消費者；僅當設計要點對整體視覺效果產生顯著影響時，才能作為認定保護範圍的依據；相似外觀設計是單一申請制的例外規定，對於其中的部分項外觀設計，可以宣告無效、放棄、許可，但應整體失效、整體轉讓。

《專利法》第三次修訂之前，外觀設計侵權確權程序中均涉及及兩項外觀設計的同/相近似判斷。兩項外觀設計的相近似性判斷遵循相同(近)種類產品單獨對比，經過整體觀察綜合判斷，如果形態相同(近似)，則認為二者相近似。2009年10月1日第三次修訂的《專利法》實施後，外觀設計的侵權標準與確權標準開始分道揚鑣。授權標準在繼承了原有的相同/相近似性判斷標準的基礎上，又增加了類似創造性要求，即對於不相同(近)種類產品，如果存在轉用或者結合的啓示，可以用來評價外觀設計的專利性。禁止重複授權的確權標準毫無疑問應當與侵權標準相適應，否則就會帶來市場經營秩序的混亂：一個生產經營者無法承受就同一個專利權客體多次被訴侵權的法律後果。因此，外觀設計相同/相近似性的判斷標準問題，例如，判斷主體的能力、如何運用整體觀察綜合判斷的方式、簡要說明中指明的設計要點的作用、外觀設計專利的保護客體的相關問題(功能唯一限定的判斷)、外觀設計保護範圍的確定(使用狀態參考圖的法律地位)、立體圖顯示的對比文件公開的充分性等等問題，在侵權案件中是熱點，在確權案件中仍然是熱點。隨着新《專利法》的實施，新的問題不斷出現，如主要起標識作用的平面印刷品的確定標準、相似外觀設計的判斷標準及法律後果、新授權標準下判斷主體的稱呼等。以下擇要進行分析探討。

一、使用狀態參考圖的法律地位

對於使用狀態參考圖的法律地位，業界一直存在兩種不同的觀點。使用狀態參考圖是否屬於確定保護範圍的依據，《專利法》及其實施細則中沒有明確規定。《審查指南》中僅有的規定是：“參考圖通常用於表明使用外觀設計的產品的使用方法、使用場所或者用途等。”因對上述規定的理解不同，爭議就此產生，兩種觀點各持己見。從以下案例可見相關爭議帶來的困惑。

案例 1：“餐車”侵權案

該案涉及的被控侵權產品，其主視圖形狀與專利的使用狀態參考圖構成了近似，在此情形下，可以認為被控侵權產品與專利產品在整體上構成了相近似。問題是，根據《審查指南》的規定，如果專利圖片中的名稱是變化狀態圖，則該圖片當然屬於保護範圍內，否則僅能以其他視圖與被控侵權產品進行比較評價，得出的結論就可能會完全不同。因此，有一個困惑是，外觀設計的保護範圍是以作為形式的圖片名稱為依據，還是以圖片本身顯示的內容為依據來確定？下面的案例進一步顯示了這一問題的困惑。



(使用狀態參考圖)



在先專利



被控侵權產品(在後專利)

案例 2：“沙發”確權案

涉案專利“使用狀態參考圖”顯示的三人沙發的靠背及腳墊可以分別以不同角度調節而呈現躺椅的狀態，但從對比文件圖片中無法看到相關設計狀態，只是普通的三人沙發。也就是說，對比文件沒有公開與涉案專利“使用狀態參考圖”顯示的狀態。



(使用狀態參考圖)

涉案專利

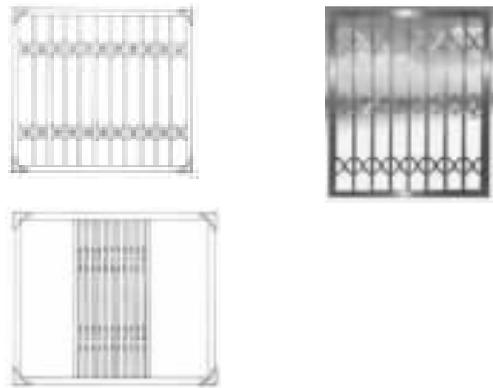
對比文件

在確權程序中，專利權人爭辯認為，從使用狀態參考圖可見，本專利具有多種變化的使用狀態，而在先設計沒有公開如本專利沙發的各種使用狀態，在先設計所公開的沙發的使用狀態與本專利沙發的使用狀態有着明顯的差異。無效宣告審查決定則認為，本專利的使用狀態由使用狀態參考圖所公開，根據《審查指南》的相關規定，其不屬於外觀設計專利的保護範圍。因此，決定僅就六面視圖和立體圖中所顯示的內容與對比設計進行了相同/相近似性比較，最終宣告了涉案專利無效。該決定被訴至一審法院，一審判決以涉案專利與對比設計不相似為由撤銷了被訴決定，但迴避了對“使用狀態參考圖”的認定評述。下面的案例儘管在結論上不存在爭議，但卻體現了使用狀態參考圖在不同案件中的不同作用。

案例 3：“防護門窗”確權案

涉案專利的授權公告文本中包括一幅名為“防護門窗打開狀態參考圖”的視圖，圖中顯示了當防護門窗的柵欄收攏在一

起時的狀態。對比文件來自一份類似報紙的公開出版物上刊登的廣告，其僅顯示了防護門窗的一個狀態，而沒有顯示其是否還具有一收攏狀態。



(使用狀態參考圖)

涉案專利

對比文件

無效宣告審查決定認定：“本專利所包括的‘防護門窗打開狀態參考圖’，其表明本專利的產品除主視圖所示的狀態外，還有另一種狀態，該圖參考性說明了本專利防護門窗處於打開狀態時連接件彼此收攏的狀態，由於本專利產品在正常使用時應該是主視圖所示的連接件展開狀態，因此，‘防護門窗打開狀態參考圖’不足以對本專利產品的整體視覺效果產生顯著影響，”遂宣告了涉案專利無效。經兩審終審，維持了上述無效宣告決定的結論，但兩審判決中均明確“參考圖所顯示的產品狀態不屬於被比設計的保護範圍”。

《專利法》及其實施細則涉及外觀設計圖片的法律地位的規定有兩條，即第五十九條第二款及第二十七條第二款，均未將使用狀態參考圖排除在保護範圍之外。因此，如果在判定重複授權或者抵觸申請的確權程序以及侵權程序中簡單排除使用狀態參考圖，於法無據。

《審查指南》第一部分第三章第 4.2 節的規定如果可以理解為排除使用狀態參考圖作為保護範圍確定的依據，那麼，這一規定目的在於盡到事先告知的義務，引導申請人在申請時正確提供圖片。但是由於 2010 版之前的《專利審查指南》這段內容是在確權程序中規定的，是否能起到事先告知的作用值得商榷。更何況這一規定也是在 2006 年《審查指南》修訂時加入的內容。在確定保護範圍時排除使用狀態參考圖，對於此前申請專利的權利人明顯不公；權利人在申請之初並沒有意識到同樣

是顯示外觀設計的圖片要區別對待其法律地位,而這些專利還處於有效期內,確權、侵權案件中大量的涉案專利都是這樣的專利。

另外,在使用狀態參考圖中表示的外觀設計絕大多數情況下都是變化狀態圖,而《審查指南》第四部分第五章 5.2.5.2 明確規定:“變化狀態產品,是指在銷售和使用時呈現不同狀態的產品。對於對比設計而言,所述產品在不同狀態下的外觀設計均可用作與涉案專利進行比較的對象。對於涉案專利而言,應當以其使用狀態所示的外觀設計作為與對比設計進行比較的對象,其判斷結論取決於對產品各種使用狀態的外觀設計的綜合考慮”。在《專利法》及其實施細則沒有禁止性規定的情形下,僅以圖片的名稱成為保護範圍確定的依據,而不是依據圖片中表示的實質內容,這種“突然死亡法”的排除是否合於法理,有待商榷。

筆者認為,目前,在使用狀態參考圖表示的內容比較混亂的情況下,應當採取“具體問題具體分析”的方法。對於參考圖的法律作用分三種情況考慮:第一,如果參考圖中所顯示的是所要保護的產品的另一種或多種使用狀態,應當按照使用狀態圖處理,遵循相關規則與對比設計進行相同/相近似比對。第二,如果參考圖中含有其他內容,則排除參考圖中與所要保護的產品的設計無關的內容,例如:背景、人物、與其配合使用的其他產品等。第三,在某些情況下,參考圖中所顯示的產品的設計有可能與其六面正投影視圖所顯示的有差異,例如參考圖中的產品相比六面視圖中的產品多了一些文字或表面花紋的裝飾,則在確定專利保護範圍時可以排除該參考圖。

二、作為判斷主體的一般消費者的能力

外觀設計專利的判斷主體是什麼人的爭論由來已久。早在7年前北京高院就此問題曾向專利複審委員會發出過司法建議函,認為外觀設計專利判斷主體應當是本領域設計人員。考慮到我國當時的授權標準執行的是類似新穎性標準,在授權標準沒有變動的情況下不宜將判斷主體輕易變動,以免引起標準認識上的混亂,《審查指南》中對判斷主體未作改動,但是對主體的能力作了更具體的規定。

根據2006年《審查指南》的規定,一般消費者對於產品外觀設計具有常識性的瞭解,由於經常接觸並關注某類產品,他瞭解相關產品的功能和技術性能,有時甚至可以提出改進需求;也瞭解現有設計的狀況,包括產品外觀設計的發展狀況、常見的以及外觀經常發生變化的設計內容。儘管他可能不知道實現這一設計的工藝要求,也不知道某種視覺效果在設計上是通過怎樣的手法產生的,但他知道哪些地方很少發生變化,常見的設計是什麼。由於常見相關產品,對於不同的外觀設計一般消費者能很快識別二者的區別,而忽略熟視無睹不易變化的設計內容(設計部位和設計要素)。2008年《專利法》修訂後,引入了類似創造性的授權標準,使得一般消費者這一概念的內涵和外延有了變化。根據2010年《專利審查指南》(下稱10版指南)的規定,“一般消費者”具有的知識水平增加了瞭解常用設計手法的能力,譬如,藉助相關設計的啓示就能夠判斷某類產品的外觀設計經常是由哪些設計轉用或者拼湊而來的,這一能力使得一般消費者已經接近了不具備創新能力的設計人員水平。從這一點來說,字面意義上的一般消費者一詞並不準確。但由於一般消費者這個判斷主體是法律擬定的人,此時要關注的是他的能力。

一般消費者是法定虛擬人,它表明了判斷者應具備的能力,而不是現實生活中某類具體的人。這是因為他對於同類產品不同外觀設計之間的差別的識別能力不同於現實生活中的人,即他不易察覺外觀設計各設計要素之間的細微差別。因此,對於細微差別的忽略使得他不易將二者區別開來,使得兩項設計給一般消費者留下了相似的整體視覺印象。一般消費者與本領域普通消費者的區別就在於後者是一類具體的人,他們會因先天的識別力、年齡、經歷等個體差異而在對產品外觀設計的判斷中不自覺地加入無關的內容。而一般消費者會排除這些干擾,從而給出客觀的結論。以往我們常將某類現實的人作為判斷主體,這只是從對產品的常識性瞭解方面來講最接近的人,而非真正現實存在的某類人。

從一般消費者的知識水平和認知能力出發判斷一項外觀設計與現有設計的區別是否具有創新性,需要依托其對相關產品設計領域現有狀況的瞭解,即對於一般消費者知識水平和認知能力的把握歸根結底是為了解現有設計狀況,其目的在於

通過與現有設計的比較來判斷一項外觀設計是否屬於可授予專利保護的創新,在這一判斷中面臨的一個重要問題是該產品領域的技術狀況為外觀設計創新提供的基礎是什麼,即產品本身的功能、相關技術發展狀況和現有設計留給其外觀設計創新多大的設計空間(或設計自由度)。如果相關產品的設計空間非常有限,那麼一項外觀設計相對於現有設計的一些相對具體、細微的區別也可以視為創新點,反之則不然。因此,一般消費者對於設計空間(設計自由度)的把握是對現有設計常識性瞭解的重要能力。這一能力對外觀設計專利性和是否構成侵權的判定都有非常重要的現實意義。

三、整體觀察、綜合判斷與設計要點

關於設計要點的作用,一直以來也是業內爭論的焦點問題。尤其是2008年第三次《專利法》修訂後,《專利法》59條第二款中明確規定了簡要說明對保護範圍具有解釋作用,而《專利法實施細則》第二十八條明確將設計要點列為簡要說明中的必要內容,進一步強化了設計要點在確定保護範圍時的作用。因此,有觀點認為,應依據設計要點認定保護範圍。對此,筆者不敢苟同。

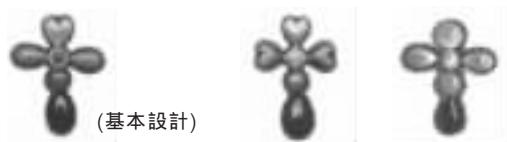
根據2010年《專利審查指南》第一部分第三章第4.3節規定,“設計要點是指與現有設計相區別的產品的形狀、圖案及其結合,或者色彩與形狀、圖案的結合,或者部位。對設計要點的描述應當簡明扼要。”《專利審查指南》第四部分第五章第6.1節規定,“應當注意的是,外觀設計簡要說明中設計要點所指設計並不必然對外觀設計整體視覺效果具有顯著影響。例如,對於汽車的外觀設計,簡要說明中指出其設計要點在於汽車底面,但汽車底面的設計對汽車的整體視覺效果並不具有顯著影響。”

筆者認為,簡要說明中的設計要點是申請人認為外觀設計需要保護的設計內容,是專利權人關注的設計。但是根據相關的授權標準和侵權判定標準,即相同(近)種類產品外觀設計一對一進行比較時,應當從一般消費者的角度考慮整體視覺效果是否相近,而非考慮局部設計內容。因此,結合創新點(對視覺效果具有顯著影響的設計要點)的整體觀察、綜合判斷才是正

確的判斷方式:如果設計要點能夠對整體視覺效果產生顯著影響,則可以作為判斷依據;否則,設計要點過於細微,或者處於一般消費者不能觀察或不宜觀察的部位,不能對整體視覺效果產生顯著影響,則不能作為判斷依據。

四、相似外觀設計合案申請制度

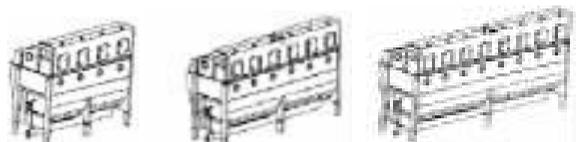
2008年《專利法》第三次修訂引入了相似外觀設計合案申請制度。該制度設立的初衷是解決同一申請人相似外觀設計不能夠均獲得專利保護的問題,是單一性要求的例外情形,與其他法域的類似制度,例如日本的關聯設計制度、台灣地區的聯合外觀設計制度、韓國的相似外觀設計制度、歐盟的多重申請制度等均不相同。相似外觀設計合案申請是一個專利內含有多個獨立的外觀設計,這些外觀設計屬於同一個產品(相同的功能)的外觀設計,其形態具有相似性。《審查指南》第一部分第三章第9.1.2中規定為:“一般情況下,經整體觀察,如果其他外觀設計和基本外觀設計具有相同或者相似的設計特徵,並且二者之間的區別點在於局部細微變化、該類產品的慣常設計、設計單元重複排列或者僅色彩要素的變化等情形,則通常認為二者屬於相似的外觀設計。”以下用圖示說明相似外觀設計的三種如類型。



1. 相似外觀設計(裝飾品),區別點屬於局部細微變化



2. 相似外觀設計(餐巾紙),區別點屬於該類產品的慣常設計



3. 相似外觀設計(染色機),區別點屬於設計單元的重複排列

圖例:相似外觀設計的三種類型

相似外觀設計專利中的每一項設計可以單獨被宣告專利權無效,即可宣告專利權部分無效,這一規定出自於“相似性不必然傳遞”的邏輯考慮,即一組相似外觀設計包括基礎設計 A、相似設計 B、C,如果現有設計 D 與 B 相似,則 D 與 A、與 C 不一定相似。例如,對於連續單元重複排列與中間的主設計構成相似的諸個設計,如果一個現有設計與一端的設計構成相似,不一定就與另一端的設計也構成相似。但是在實踐中,相似性傳遞的情況可能會更多。筆者認為,對於合案申請的相似外觀設計的保護,專利權人可以放棄或者許可使用相似外觀設計專

利中的幾項設計,但是,作為同一項專利權,應當是同時失效,或者同時轉讓,以保證市場經營秩序的穩定。

上述外觀設計專利的熱點問題有待我們在今後的實踐中不斷求證其正確的答案,希望本文能起到拋磚引玉的作用,使得我們的外觀設計專利保護制度更加完善,為市場經濟真正起到保駕護航的作用。■

作者:國家知識產權局專利複審委員會行政訴訟處副處長