

“整體觀察、綜合判斷”標準在外觀設計侵權案件中的適用

—兼論“設計要點”及“設計要部”的考量方法

—馬雲鵬—

引言

總的看來，由於我國外觀設計法律保護起步較晚，較長一段時間內並無太多有關外觀設計侵權判定的專門性研究，其所借鑒的行政審查規定也歷經數次修改，加之外觀設計本身就具有較強的不確定性，因此司法實踐中對於外觀設計侵權判定的態度一直較為模糊，沒有一個明確的判斷準則，缺乏穩定性。

在外觀設計侵權判定問題上，司法實踐一直採用的是“整體觀察、綜合判斷”的方法，而在具體的判斷過程中，裁判者需要重點從“設計要點”和“設計要部”這兩方面出發考量專利設計和被控侵權設計。最高人民法院在 2011 年度的知識產權案件報告中曾出現的兩起案例——“三抽櫃”案¹和“風輪”案²，對上述兩種因素在實務過程中適用的方法進行了詳細的詮釋。

一、“整體觀察、綜合判斷”原則的法律淵源

整體觀察、綜合判斷是外觀設計侵權判斷的主要方法，所謂整體觀察、綜合判斷是指由被比設計的整體來確定是否與在先設計相同或者相近似，而不從外觀設計的部分或者局部出發得出與在先設計是否相同或者相近似的結論。

1993 年的《專利審查指南》就在“外觀設計初步審查”一章中提出了“整體觀察、綜合分析”的方式，即“對產品的外觀設計要從整體觀察，不要着眼於細微的局部的差別，也就是說，不要從一件設計的部分出發，更不能把一件設計各個部分分割開

來，而要從整體出發，要從一件設計的全部或其主要構成上來確定是否不相同或不相近似”。³

最高人民法院在 2009 年《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中首次就侵犯外觀設計專利權相關問題進行了原則性規定，即“根據授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特徵，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷”，⁴這一原則在其 2012 年《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的意見（內部徵求意見稿）》中進一步明確，即“全面觀察設計特徵，綜合判斷整體視覺效果”。⁵北京市高級人民法院也在其制定的《專利侵權判定指南》中延續了上述規定的精神。⁶

在明確以“整體觀察、綜合判斷”為判斷原則的基礎上，司法解釋進一步指出了在運用該原則時需考慮的兩項重點因素，即“（一）產品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對於其他部位；（二）授權外觀設計區別於現有設計的設計特徵相對於授權外觀設計的其他設計特徵”。⁷這兩項因素也就是我們實踐中所稱的設計要部和設計要點。

二、設計要部的考量

1. 設計要部的概念

某些產品上存在這樣的部位，其相對於其他部位明顯地容易引起一般消費者的注意，該部位稱作該產品的“要部”。⁸“以產品的易見到部分的差異作為判斷的依據”曾一度與“整體觀察、綜合判斷”並列作為判斷外觀設計相同或相近似的準則，1993 年的《專利審查指南》在“外觀設計初步審查”一章中指出

了要以產品的易見到的部分的差異作為判斷的依據,即“對立體產品而言,有正面、背面、頂面、底面及兩個側面組成,雖然判斷時要從整體觀察,但六個面並不都是設計的要部,一般都在容易見到的部位上發揮其創造性,不易見到的部位不予重視。如桌子的底面、箱的背面,儘管這些部位有新的設計內容也不作為判斷的要部”。⁹遺憾的是,《專利審查指南》並未明確二者之間的關係問題,這也導致實踐中具體判斷時往往難以確定到底是“整體判斷”優先還是“局部判斷”優先,二者適用的次序不同可能會得出完全不同的結論。

2001年《專利審查指南》明確提出了“要部判斷”的概念,同時指出,“在確定要部時,可以結合產品的使用狀態、在先的同類或者相近類產品的外觀設計狀況、美感等加以確定”。¹⁰實踐中,我們在進行外觀設計侵權判定時,也要先將那些非要部的設計排除在比對範圍之外。例如,對於使用時以特定方向朝向使用者的產品,僅以產品的朝向使用者的部分(即易見到的部分)作為判斷的依據,可以將該部分作為該產品的要部,也可以將該部分中的容易引起一般消費者注意的部位作為要部。使用時使用者觀察不到的部分以及不易觀察到的部分,例如桌子和椅子的底面、壁掛式固定信箱的背面、車牌的背面、電視機等視聽家用電器的背面和底面、手表的背面、地毯的底面、瓶和罐的底面、吸頂式衛生間通風器的進氣面板以外的部分等,不會受到一般消費者的關注,不能作為判斷的“要部”。

2. 設計要部的判斷

在富士寶家用電器有限公司訴家樂仕電器有限公司專利侵權及侵犯商業秘密糾紛案中¹¹,法院認定,家樂仕公司生產、銷售的電熱開水瓶與富士寶公司的專利產品對比,其接水盤、淨化器出水開關、瓶蓋、瓶體的正面形狀、瓶體裝飾圖上和儲水瓶前部“頭盔”弧面兩側的對稱部位有所不同,但這都屬於局部的、次要部位的差異,且給人的視覺差別並不顯著。對兩個產品的重要部位進行對比和整體觀察,二者的外觀設計容易使普通消費者在視覺上產生混淆,應該被認定為相近似,家樂仕公司生產和銷售的電熱開水瓶構成對富士寶公司專利的侵權。

而到了2006年,《專利審查指南》將作為獨立判斷方式的要部判斷予以刪除,不再將“要部判斷”作為單獨一種判斷方式予以論述,而是將其歸入“整體觀察、綜合判斷”之中,並大為簡

化了原來對於“要部判斷”的長篇論述,進一步突出了“整體觀察、綜合判斷”的重要性,弱化“要部判斷”的地位。但這並沒有完全否認產品要部作為判斷因素之一的定位,如在使用時容易看到的部位的設計變化相對於不容易看到或者看不到部位的設計變化,通常對整體視覺更具有顯著的影響。¹²本次修訂意在整體視覺效果判斷模式下,更全面地闡明使用者在使用過程中容易看到的部分的變化相對於不容易看到的部位和看不到的部位設計的變化對整體視覺效果通常更具有顯著的影響。¹³

在“風輪”案中,涉案專利與在先設計均由位於中央的輪轂以及輪轂兩側呈中心對稱分佈的兩個扇葉組成,故比較時會涉及到輪轂和扇葉兩部分。最高人民法院認為:

將二者的扇葉相比較,由於對稱分佈的兩個扇葉佔據了產品的主要視覺部分,更容易被一般消費者所關注,故基本相同的扇葉形狀以及對稱分佈形態對整體視覺效果具有顯著的影響。本案專利的扇葉雖突出於輪轂主體一小部分,但相對於整個扇葉而言,該突出部分所佔比例較小,而且在使用狀態下,該突出部分位於風輪安裝面一側,難以被一般消費者觀察到,故這一區別對整體視覺效果不具有顯著影響。將二者的輪轂進行比較,對於位於產品中央的設計變化,應當綜合考慮其在產品整體中所佔比例、變化程度的大小等因素,確定其對整體視覺效果的影響。位於中央的設計變化並不必然對整體視覺效果具有顯著影響。本案專利的輪轂雖位於中央,但相對扇葉而言,所佔面積明顯較小,相對在先設計輪轂的變化亦相對有限,在本案專利與在先設計的輪轂及其輪轂壁還具有前述諸多相同點的情況下,上述區別對整體視覺效果不具有顯著影響。

將本案專利與在先設計相比較,綜合考慮二者的相同點、不同點以及對整體視覺效果的影響,應認定二者的整體視覺效果不具有明顯區別,屬於相近似的外觀設計。

三、設計要點的比較

1. 設計要點的作用

設計要點的比對一直是外觀設計侵權判定中最難把握的環節,確定被控侵權設計是否採用了專利設計的設計要點,即專利設計區別於現有設計的設計特徵,涉及到專利設計、被控

侵權設計和現有設計三種客體。設計要點也叫創新點，其來源於美國的“新穎點測試(Point of Novelty Test)”標準，該標準確立於美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)1984年審理的Litton案。本案中，原告指控被告生產的微波爐侵犯了其外觀設計專利權。CAFC認為，“無論二者看上去有多相似，被控侵權產品必須使用了專利產品區別於現有設計的新穎點”。¹⁴

我國也在司法實踐中明確了設計要點的作用，作為最高人民法院2010年示範指導案例，在國家知識產權局專利複審委員會、浙江今飛機械集團有限公司與浙江萬豐摩輪有限公司專利無效行政糾紛案中，一審法院在認定涉案專利與在先設計不構成近似的理由中，認為“這些差別對整體視覺效果產生了顯著影響，在該產品消費者所具有的較高分辨能力下，足以排除混淆”。¹⁵

需要注意的是，司法實踐中在判斷外觀設計相同或相近似時，必須在“整體觀察，綜合判斷”的視野下考量設計要點，否則就會陷入美國曾走過的彎路。美國曾經一度以“新穎點測試法”為唯一標準，這樣一來，從權利人的角度考慮，越新穎的外觀設計會被確認有越多的創新點，當專利外觀設計中有幾個不同的設計特徵被認為是創新點時，如果包括所有的創新點才能認定侵權，則會使創新點越多的設計越難以保護。¹⁶這個問題最終在2008年Egyptian案中凸顯出來。本案中，CAFC首次棄用了“新穎點測試”標準，並就“新穎點測試法”在一些案件中可能存在的弊端給出了解釋，認為“採用新穎點標準容易使判斷者將其注意力集中在授權外觀設計的個別設計特徵上，而不是集中在更為恰當的判斷上，也就是被控侵權產品作為一個整體是否抄襲了授權外觀設計的設計方案”。¹⁷為修正這一做法，CAFC又回到了類似我國“整體觀察、綜合判斷”原則的做法上，它指出，“檢查專利設計的新穎性特徵是對比專利設計與被控設計和在先設計的重要組成部分。但是這種設計間的對比，包括檢查任何新穎性特徵，必須作為普通觀察者法的一部分進行，不能作為僅僅適用於訴訟程序、聚焦於特定新穎點的獨立方法的一部分進行。”¹⁸

2. 設計要點的界定

2008年修改後的《專利法》將簡要說明確定為外觀設計申請的必備文件之一，¹⁹作為外觀設計簡要說明的重要組成部分，

設計要點，即能使授權外觀設計區別於現有設計的設計特徵，屬於設計特徵的下位概念。值得注意的是，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，不必然導致涉案專利與現有設計相比具有明顯區別。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。²⁰在設計要點的確定上，行政審查部門認為，設計要點在後續程序中的作用需要法院通過判例逐步確立。²¹司法部門對此回應指出，區別於現有設計的特徵，應當在當事人舉證、質證的基礎上認定，鑒於我國外觀設計專利未經過實質審查，簡要說明對設計要點的描述，可以作為判斷創新部分的參考。

在株式會社普利司通訴浙江杭廷頓公牛橡膠有限公司等侵害外觀設計專利權糾紛案中，²²最高人民法院指出，“應特別注意被控侵權產品設計是否利用了外觀設計專利與現有設計的區別點，…對於本案機動車輪胎產品而言，主胎面的設計對於產品的整體視覺效果更具有顯著影響，是三者對比的重點所在。…本案被控侵權產品設計顯然與現有設計並不構成相同。根據本院查明的被控侵權產品設計、現有設計和本專利三者之間區別點的有關事實，本專利與現有設計Delta Z38(P)外觀設計在主胎面上花紋塊的形狀、外側環狀接觸面外緣的橫溝槽的深度、環狀溝槽的彎折度以及中央環狀溝槽底部的凸起顆粒設計等方面均有較大區別，這些區別使得本專利與現有設計相比產生了顯著不同的整體視覺效果。…被控侵權產品BT98型輪胎在主胎面上花紋塊的形狀、外側環狀接觸面外緣的橫溝槽的深度、環狀溝槽的彎折度以及中央環狀溝槽底部的凸起顆粒設計等方面，均利用了上述區別點”。也就是說，涉案專利和現有設計的區別點是後續判斷被控侵權設計是否落入專利權保護範圍的重要基準。

3. 設計要點的適用

在“三抽櫃”案中，最高人民法院認為，外觀設計專利區別於現有設計的設計特徵對於外觀設計的整體視覺效果更具有顯著影響；在被訴侵權設計採用了涉案外觀設計專利的設計特徵的前提下，裝飾圖案的簡單替換不會影響兩者整體視覺效果的近似。本案專利產品是一款三抽屜櫃子，由櫃頂、櫃體和櫃

腳三個部分組成。從主視圖看,櫃體有三個抽屜上下依次排列,抽屜均呈長方形,中間有一個圓形拉手,每兩個抽屜之間有一條狀間隔,正面有一只類似百合花狀圖案貫通三個抽屜。從俯視圖看,櫃頂呈橢圓狀,邊緣有圍欄式的突起,使櫃頂呈一個盆狀,盆中央是一支與主視圖類似的百合花狀圖案。從左視圖看,櫃體上設置有一個長條形八角裝飾塊,其內有一支類似百合花形狀圖案。右視圖與左視圖對稱。從後視圖看,櫃體左右兩側各有一條飾條,中間位置為空白。從仰視圖看,櫃腳外形也呈橢圓形,在橢圓形中對稱分佈四只T形腳座。君豪公司生產、銷售了具有三個抽屜的橢圓形櫃子。

2010年9月6日,佳藝傢具廠提起訴訟,請求判令君豪公司承擔侵權責任。廣東省中山市中級人民法院一審認為,本案專利與被訴侵權產品均是有三個抽屜的橢圓形櫃子,二者在櫃頂、櫃體和櫃腳三個部分的外觀形狀相似,但在櫃體表面花狀圖案、圖案的表現形式以及外觀形狀與圖形結合方面存在的差異使二者的整體視覺效果不同,因此被訴侵權產品與本案專利不相似,君豪公司生產、銷售被訴侵權產品的行為不構成侵權。故判決駁回佳藝傢具廠的訴訟請求。佳藝傢具廠不服,提起上訴。廣東省高級人民法院二審認為,四方形三抽櫃和八邊形裝飾框與“蛋形”圓柱體櫃體按照特定方式結合、佈局,是本案專利最顯著的設計特徵,在君豪公司未舉證證明本案專利產品的形狀為該類產品慣常設計的情況下,該特徵對於整體視覺效果的影響更大,被訴侵權產品具備該特徵。被訴侵權產品與本案專利在裝飾圖案方面的差異為局部的、細微的差異。因此,應當認定被訴侵權設計與本案專利設計構成近似。遂判決撤銷一審判決,判令君豪公司承擔侵權責任。君豪公司不服,向最高人民法院申請再審。

最高人民法院審查認為:被訴侵權產品與涉案外觀設計專利產品均為蛋形三抽櫃,二者在櫃頂、櫃體和櫃腳部分的外觀形狀基本相同。其主要的區別點是裝飾圖案不同:一是前者櫃頂無裝飾,後者櫃頂有百合花裝飾;二是後者以一支飄逸、勻稱遍佈狀百合花裝飾的部分,前者均以一團簇狀牡丹花裝飾。結合本案的現有證據來看,四方形三抽櫃和八邊形裝飾框與“蛋形”櫃體的組合和佈局是本案專利設計區別於現有設計的設計特徵。因此,被訴侵權產品和本案專利產品的外觀設計在櫃體

的整體形狀、櫃體各組成部分的形狀以及佈局方式上的基本相同相比其他設計特徵對於外觀設計的整體視覺效果更具有影響。被訴侵權設計與本案專利設計雖然在裝飾圖案上存在差異,但二者均為花卉圖案,圖案的題材相同,在櫃體的裝飾佈局上也基本相同,被訴侵權設計實質採用了本案專利設計的設計方案。以牡丹花圖案替換本案專利設計的百合花圖案,這種簡單替換所導致的差異對於整體視覺效果的影響是局部的、細微的,以一般消費者的知識水平和認知能力來判斷,該差異不足以將被訴侵權設計和本案專利設計區分開來,對於判斷被訴侵權設計和本案專利設計在整體視覺效果上構成近似無實質性影響。

結語

作為知識產權保護客體的一種,外觀設計在現代社會中發揮着日漸重要的作用,其不僅是工業生產技能和水平的直接體現,優秀的外觀設計更可以大大增強產品在市場上的競爭力。而在全球化貿易的背景下,工業品外觀設計整體水平的高低也可以反映一個國家的工業發展水平和文化藝術成就,進而影響其在國際市場中的聲譽。而外觀設計侵權判定理論的發展與司法實踐對待該問題的態度,直接影響人們對於外觀設計本質的認識,同時也會對外觀設計授權條件、保護模式、權利重疊等問題解決的取向起到推動作用。

然而,在外觀設計法律保護制度的發展過程中,我們似乎一直無法確定一套較為穩定的外觀設計侵權判定理論,這也是在行文過程中困擾筆者的問題。誠然,也許對於外觀設計這種特殊性質的保護客體來講,可能根本就不存在一種類似發明專利那樣完全“客觀化”的判定標準,或者說,即便存在,我們在判斷時也不可能完全擺脫主觀因素的作用,但也許這就是法學研究的魅力所在,即在對永遠都不可能達到的真理的追求過程中實現其價值,外觀設計侵權判定方法亦如此,雖然至今仍無法建立起精確的判定理論體系,但出於對司法公正追求和產業發展進步的考慮,這已足以為我們提供不懈研究的動力。■

¹ 最高人民法院(2011)民申字第 1406 號。

² 最高人民法院(2011)行提字第 1 號。

³ 1993 版《專利審查指南》第三章第 5.4 節第(4)項。

⁴ 最高人民法院《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第 11 條。

⁵ 最高人民法院《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的意見(內部徵求意見稿)》第 22 條。

⁶ 北京市高級人民法院《專利侵權判定指南》第 79-82 條。

⁷ 最高人民法院《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第 11 條。

⁸ 張廣良主編：《外觀設計的司法保護》，法律出版社，2008 年 9 月版，第 55 頁。

⁹ 1993 版《專利審查指南》第三章第 5.4 節第(5)項。

¹⁰ 2001 版《專利審查指南》第五章第 6.7 節。

¹¹ 《中華人民共和國最高人民法院公報》，1999 年第 2 期。

¹² 同註 8。

¹³ 國家知識產權局審查業務管理部：《審查指南修訂導讀 2006》，知識產權出版社，2006 年 1 月版，第 291 頁。

¹⁴ *Litton Systems Inc v. Whirlpool Corp*, 728 F. 2d 1423 (Fed. Cir., 1984).

¹⁵ 北京市第一中級人民法院(2009)一中民初字第 2556 號。

¹⁶ 閔文軍，胡雲秋：“外觀設計專利侵權判斷標準探討——以創新點對外觀設計侵權判斷的影響為中心”，載於《外觀設計相關法律問題研討會論文集》，中國社會科學院知識產權中心，2012 年 6 月 9 日。

¹⁷ *Egyptian Goddess Inc. v. Swisa, Inc.* 543 F.3d665 (2008).

¹⁸ 同註 17。

¹⁹ 《專利法》第二十七條。

²⁰ 《專利審查指南》第四部分第五章第 6.1 節。

²¹ 國家知識產權局審查業務管理部：《專利審查指南修訂導讀 2010》，知識產權出版社，2010 年 8 月版，第 189 頁。

²² 最高人民法院(2010)民提字第 189 號民事判決書。