

有關局部外觀設計審查規則的思考

—李永紅—

一、局部外觀設計的法律價值

2021年6月1日施行的專利法明確了對產品局部外觀設計給予專利保護。至此,多年來有關局部外觀設計是否應當給予專利保護之爭終於塵埃落定。

作為滿足產業需求、與國際規則接軌的立法成果,局部外觀設計保護可謂眾望所歸。人們出於不同的視角、不同的期待,對這一立法成果的評價或有差異。喜於授權門檻或可降低者有之;憂於低質量外觀設計或濫觴於市者也有之。

事實上,增加局部外觀設計保護最直接的影響是,申請人在表達權利範圍的意願上具有了更大的選擇權。這是一個值得欣喜的進步,所惠及的不僅僅是權利人。

與改變授權門檻不同,擴大權利意願表達的選擇範圍,所改變的不是天平的側重點而是天平的精準度。縱觀專利制度發展歷史,一個顯而易見的變化趨勢是,對權利意願表達形式的約束逐漸減少。如功能性限定類權利要求、馬庫什權利要求、方法限定產品類權利要求的出現,都是突破原有權利表達形式限制的必然。這種必然根植於專利制度鼓勵發明創造的本質以及發明創造類型日趨多元的趨勢。

在我國強化知識產權保護的背景下,賦予申請人更多選擇權,以保證其準確合理地表達權利訴求,是在原點上夯實知識產權保護根基的決策。

因此,局部外觀設計保護最重要的法律價值是——保證外觀設計保護範圍與其貢獻更加匹配。

這一價值的實現,取決於兩方面因素。

一方面,申請人可以更加靈活地選擇與其貢獻相匹配的專利保護範圍;另一方面,專利申請文件能夠提供清楚的審查基礎,從而最終保證專利權切實與其貢獻相匹配。為此,如何界定局部外觀設計,如何表達局部外觀設計,如何解釋局部外觀設

計的保護範圍,應當滿足的邊界條件是,權利邊界清楚,權利客體確定、審查具有可比性。

正在徵求意見中的《專利法實施細則》第27條第2款規定:“申請局部外觀設計專利的,應當提交整體產品的視圖,並用虛線與實線相結合或者其他方式表明所需要保護的內容”。以下分別稱為虛部與實部。

上述規定,涉及到如何表達局部外觀設計權利請求。需要進一步明確的是,一方面,產品整體的任何部位是否都可以實部表達為局部外觀設計?另一方面,虛部需要表達的必要信息是什麼?作用是什麼?特別是在確定專利保護範圍,確定主張優先權的在先基礎,確定修改是否超出原始申請範圍中如何考慮虛部的作用等等。

上述問題,可以歸結為兩個基本問題。一是有關局部外觀設計界定問題。二是有關虛部作用問題。解決這兩個問題,需要把握的是,立法技術可因時而變但不應偏離法律價值目標;他國經驗可以借鑒但應以系統思維進行篩選。

二、以系統思維借鑒他國經驗

鑒於目前尚無本國實踐,借鑒他國經驗自然是一種現實的路徑選擇。但是,應當注意的是,不同國家的外觀設計保護制度起源、體系及相關法制結構不同,因而在一些問題的處理上採用了不同的法律工具。因此,在鑒別某一經驗是否適用時,應當特別注意在關聯的思維下進行分析,從其外觀設計保護體系發展的起源、體系的演變找到各自合理的成因,以判斷是否適於為我所用。

在已經設立局部外觀設計保護制度的國家中,大致有兩種類型。一是專利或準專利體系下的外觀設計保護制度,二是準版權保護體系下的外觀設計保護制度。

(一)專利或準專利體系下的外觀設計保護制度

1、專利體系下的外觀設計保護制度

美國外觀設計保護制度納入專利體系至少已有百年曆史¹。迄今為止，美國的專利法中涉及外觀設計的特殊規定僅三條，即專利法第16章第171、172和173條。其他情形均適用專利法的一般規定。“對於外觀設計專利申請，滿足裝飾性、新穎性、非顯而易見性、可實現性與確定性要求，是授予專利權的必要前提。”²

美國外觀設計保護制度最典型的特點是：

第一、外觀設計專利申請文件包括權利要求、說明及圖片（或照片）。與實用專利不同的是，權利要求界定保護範圍的方式僅體現於指向功能，即“如圖示”或“如圖示與說明所述”。

第二、外觀設計專利性包括創造性（即非顯而易見性）。

第三、外觀設計經實質審查後方可授權。

因此，美國外觀設計保護是典型的在專利體系下的法律制度。

2、準專利體系下的外觀設計保護制度

日本、韓國的外觀設計法雖然單獨立法，但具有明顯的專利色彩。

首先，外觀設計法幾乎每章最後一條都是“準用專利法”條款（見日本外觀設計保護法第15、19、36、41、45、52、68條；韓國外觀設計保護法第4、24、30、61、67、72、75、81、89條）。

其次，外觀設計登記要件不僅包括新穎性而且包括根據已有設計是否“容易地作出”的要求（見日本外觀設計保護法第3條；韓國外觀設計保護法第5條）。

(二)準版權保護體系下外觀設計保護制度

外觀設計保護制度最早源於歐洲國家。第一部外觀設計法是英國1787年頒佈的《鼓勵設計藝術和亞麻織物、棉布、白棉布、平紋布印製法案》。保護模式採用的是準版權法模式。其原因主要有兩個。一是“早期的紡織設計與諸如刻板、印刷有關聯，而後者都是版權保護的對象”。二是“術語‘版權’與‘專利’在當時並無明顯的差別”。³

在此後二百年中，外觀設計法中逐漸吸納了專利體系中的一些作法，但“立法者似乎並非有意識地引入專利的方法。其原因是製造商特別期望有一種更經濟地解決爭議的措施，即，

設計能够被保存在一個中央註冊系統中作為註冊對象的方式。由於註冊體系能够公佈設計，使公眾能够查詢到有關信息”。⁴“1907年外觀設計法將外觀設計註冊納入專利局管理，從而強調了外觀設計保護的工業特性。”⁵

由於英國外觀設計保護客體與版權法保護客體相近，為解決外觀設計法與版權法重疊保護問題，英國甚至曾引入一種“50件”分界方法，即複製或計劃複製外觀設計超過50件的，採用外觀設計法保護，否則採用版權法保護⁶。

經歷了二百餘年的變遷，英國外觀設計保護制度中仍然保有一定的版權色彩。迄今為止，英國仍保留對未註冊外觀設計給予保護。

類似地，法國對外觀設計採用的是保藏與公開制度，即無需審查即獲得初始保護權。在法國，一個外觀設計的所有者可以在三類法下獲得保護：版權法、工業設計法和反不正當競爭法⁷。

1998年，為統一歐盟各成員國在外觀設計保護方面的不同作法，歐洲議會與理事會於1998年批准了《關於外觀設計的法律保護指令(98/71/EC)》（以下簡稱“《指令》”）。該《指令》同樣帶有較強的版權色彩。

第一、《指令》對外觀設計及相關的產品定義範圍涵蓋面甚廣。

“第1條 為本指令的目的

(a)‘外觀設計’指由產品本身和/或其裝飾特徵，特別是線條、輪廓、形狀、質地和/或材料的特徵所產生的產品整體或部分的外觀；

(b)‘產品’指任何工業品或手工業品，包括用於組裝到組合產品中的零部件，包裝、裝訂、圖形符號、字形，但不包括計算機程序；

(c)‘組合產品’指由多個可以通過拆、裝進行更換的部件組成的產品。”

關於可保護產品的類型，“官方解釋確認，列舉的產品類型不是窮盡的，而是對可以獲得保護的產品的示意性說明。《指令》顯然包括了各種三維或兩維的產品。設計是否可以延伸到環境設計，例如風景、室內設計、櫥窗展示或電視機設計？有兩個因素可以給出確定回答。首先，修改的歐盟外觀設計規則採

納了洛迦諾分類用於註冊的目的,其中包括環境設計,……其次,委員會爭辯,它看不出為什麼通過多種元素使一個地鐵站展示出特別的‘風格’或‘氣質’不能在新的外觀設計領域中獲得保護。……”⁸

第二、外觀設計授權條件包括新穎性與獨特性(individual character)。關於獨特性的含義,《指令》給出的定義是:

“第5條:獨特性

1、如果設計對有見識的(informed)用戶產生的整體印象有別於該設計註冊申請日(要求優先權的為優先權日)前任一公眾可以獲得的設計(any design)對其產生的總體印象,則該設計滿足獨特性要求。

2、評價獨特性時應當考慮該設計者在開發該設計時的創作自由度。”

需要注意的是:

第一、獨特性判斷採用的是一對一的比較,而不包括已有設計的組合比較。

第二、“整體印象”的測試是,“由有見識的用戶之眼決定的視覺測試或從可讀語言中感受到的印象”。⁹這種由感官直接獲得的印象與“非顯而易見”或“不容易作出”的標準,無論在方式還是程度上都大相徑庭。

第三、關於“設計自由度”：“在評價外觀設計獨特性時,法律要求必須客觀地考慮設計者可以獲得的設計範圍。適用該規定無疑要考慮設計的功能特性,特別是設計者幾乎沒有可供仿效(emulate)的情形”。¹⁰

第四、其中沒有“適用於工業應用”的限制。“傳統上大多數國家外觀設計法中都要求設計需體現工業性質或某種再現性。這個要求從《指令》中已經刪除了。一個產品可產生於工業化過程也可以產生於傳統的手工藝。”¹¹

研究上述兩類體系,可以發現,因其制度建立的根基不同,在一些問題的關注點與視角上也有所不同。

比如,根源於專利體系的美國外觀設計法,對於局部外觀設計保護,更關注的是產品中不可分割的部分是否能够作為外觀設計保護,比如,在 *In re Zahn* (1980)案中,爭點在於,與鑽機不可分離的手柄是否可以作為鑽機的局部外觀設計得到保護。

而在準版權體系下演進的歐洲外觀設計法關注的則是可獨立於組合產品製造、銷售的零部件是否可以作為產品的外觀設計給予保護。在歐洲委員會有關歐洲外觀設計法規則與指令的建議綠皮書中,曾包含專門針對配件的條款。其中規定:授予共同體註冊外觀的權利不得在如下情形下及於此類第三人,其在具有該外觀的產品上市三年後為維修目的而使用該產品:

具有該外觀設計或應用該外觀設計的產品是某組合產品中的一個部件,被保護的外觀設計的外觀效果依賴於該組合產品;

使用的目的是為了維修組合產品以恢復其原有的外觀;

公眾不會被誤導用於維修的產品的來源。¹²

顯然,這類問題在專利體系下已有成熟的解決規則。

三、局部外觀設計界定問題

局部外觀設計是否需要進一步界定以及如何界定,本質上不是保護客體更寬或更窄的問題,而是權利邊界是否清楚以及如何進行審查對比的問題。

比如,客車車身側壁外表面設置一條腰綫,如果僅將該腰綫部分以實綫表達為局部外觀設計,應當如何理解其保護範圍? 是包括任何外表面上任何位置上的同樣的裝飾性綫條? 還是僅限於虛綫所示車型的車身側壁外表面所示位置上的裝飾型綫條? 不同的理解,將導致在專利審查,特別是創造性審查中比較基礎不同,在專利維權時相同侵權,特別是等同侵權判斷結論也會因理解不同而各異。

比較一些國家或地區的有關規則,可以發現,採用不同專利性判斷標準,不同授權審查機制的國家處理這類問題的作法不盡相同。

首先,授權標準不同的國家或地區對局部外觀設計界定的關注度不同。美國與日本、韓國在外觀設計授權條件中都包括了創造性要件,特別是,審查創造性時可能涉及到不同對比文件的組合判斷。因此,對局部外觀設計界定的關注度明顯高於歐洲許多國家。但是,由於美國與日、韓對外觀設計授權審查機制不同,二者在處理問題的方式上有所不同。

有關外觀設計保護客體，美國專利法中始終僅限定為應用於“製品”而未區分“製品整體”還是“製品的部分”。因此，司法判例所解決的問題是澄清而不是擴大保護範圍，即明確了專利法的含義是保護應用於產品之上的外觀設計而不是產品本身，局部外觀設計因此當在法定保護範疇之中。

故此，美國對局部外觀設計界限並無另行規則，其規則的重點在於明晰局部外觀設計保護範圍的表達方式。在美國專利審查手冊(MPEP)第 15.03 節中，詳細規定了局部外觀設計的權利要求、說明、外觀設計名稱及圖片或照片中虛綫、實綫的表達規則以及在確定保護範圍中的作用和相互關係。

在明晰了局部保護範圍表達規則的基礎上，一旦明確表達了要求保護的局部外觀設計是什麼，問題便可根據各自存在的問題類型，由不同法律規則分門別類地解決，而這些規則皆與整體產品的外觀設計並無二致。

比如，在客體判斷中，無論是整體產品外觀設計還是產品局部的外觀設計，同樣需要滿足如下條件：第一、外觀設計與所應用的產品不可分離而不能僅僅作為一個裝飾規劃獨立存在；第二、外觀設計必須是確定構思出且可重複生產的對象而不僅僅是因某種方法或功能元件組合而導致的偶然結果。¹³ 因此，如果一個磚塊的局部外觀設計是一條中間下凹的稜綫，需要考慮的是，首先，稜綫是製品的結構特徵，其次，磚塊的特性決定了稜綫的功能應當是與相鄰磚塊稜綫相互貼合。因此，該局部外觀設計可以推斷是因磚塊某種貼合方法（類似隼牟結合方法）而導致的，不滿足外觀設計客體中有關裝飾性要求。這與判定一個凸輪整體輪廓設計不屬於外觀設計保護客體沒有本質上的差別。

同樣，在創造性判斷中也採用相同的規則。比如，關於對比文件的結合，MPEP1504.03 中規定：

“在外觀設計案中的問題不是判定組合的對比文件是否屬於機械意義上的近似領域，而是判斷其彼此的相關性是否能夠導致在一篇對比文件中某些裝飾性特徵的樣貌會給出將這些特徵應用於另一對比文件中的啟示。

因此，如果問題只是對一個表面賦予有吸引力的外表，則該表面無論是牆壁、爐門或是陶器表面都無關緊要。

另一方面，如果需要組合使用的對比文件之一所涉及製

品，從另一對比文件的視角看已經是基本形態的實質改變，則所涉及的製品的性質將成為判定這一改變是否影響專利性的確定性因素。”

相對於一些國家藉助保護客體判斷規則予以規範的方式，美國的處理方法優點在於：第一、法律邏輯脈絡清晰。其凸顯了局部外觀設計的問題不在於保護客體問題，而在於是否能夠清楚地界定保護範圍以及專利性審查時如何進行對比判定。第二、避免一刀切的後果。事實上，面對層出不窮的外觀設計產品類型，客觀地認識到人類想象力的局限，或可使規則制定者更加理性地為應對未來可能出現的複雜情形留有必要的調整空間。因此，美國對局部外觀設計的表達沒有採用禁止性界定，而是根據具體案件採用更有針對性的法條予以解決。如保護範圍是否清楚、權利是否得到支持，創造性判斷中如何理解要求保護的對象，等等。這種思維方式值得借鑒。

但是，一個不容忽視的事實是，與日本、韓國以及我國外觀設計制度不同，美國採用的是實審授權制。因此，針對具體案件，在適合的審查階段，有針對性地適用不同的法條，在實審授權制下具有明顯的優勢。

而對於如日本、韓國與我國等採用初審授權制的國家，如果將局部外觀設計界定不清楚的問題都留待授權後程序中解決，一方面，可能徒增一些問題專利，另一方面，一些原本可在授權階段通過修改加以完善的申請可能喪失了補救機會。因此，日本、韓國在保護客體上要求局部外觀設計必須是一個整體設計單元，對於減少授權遺留缺陷有一定的合理之處。

借鑒美國實體法思維的合理性與日韓防患於未來的程序處理，我國是否可以通過初步審查中可資適用的法條，如外觀設計保護客體，申請文件撰寫要求等，對局部外觀設計界定不當的申請提出初步質疑，使得申請人在知曉潛在的不利後果的前提下作出理性選擇。如果申請人能夠闡明其要求的保護範圍及其合理性，也可為後續的確權或維權提供一定的參考依據。

四、虛部作用

局部外觀設計面臨的一個困境是，既不希望將產品上所有

外部特徵都納入專利保護範圍又不能脫離其所應用的產品。因此,根據虛部的作用對虛部表達程度進行審慎的取舍,是申請人合法的理性選擇。關於虛部的作用,有兩個問題至關重要。一是虛部對確定保護範圍的作用,二是虛部在原始公開內容中的作用。

(一)虛部對保護範圍的作用

關於虛部對保護範圍的作用,有兩種極端的認識,一是虛部表達的所有信息對確定專利保護範圍都有限定作用。這顯然不符合保護局部外觀設計的基本邏輯。另一則是將虛部的作用僅僅定位於表明局部外觀設計所應用的產品類型(如歐洲一些國家的做法)。如果考慮到在大多數情形下產品名稱足以體現其類型,這種觀點將使虛部在確定保護範圍的作用幾近虛無。

如前所述,專利或準專利體系下的外觀設計保護制度,更強調外觀設計與所應用的製品的關聯性。因此,基於這種關聯性的考慮,美國、日本、韓國對於虛部至少在限定局部外觀設計所應用的產品性質、相對位置、相對大小都具有限定作用。

的確,一個局部外觀設計與其應用的產品之間的關聯,不僅是產品類型或性質,在很多情形下,其所處部位與相對大小對於該局部外觀設計所能够產生的視覺效果也完全不同。比如,客車上的腰綫,如果不考慮產品的性質,不考慮相對部位,不考慮相對大小,則僅僅是一個幾何意義上的元素。相反,考慮到車輛的運動特性,考慮到車身側壁與運動方向平行,在車身側壁沿車輛運行方向設置長度顯著的綫條,所產生的動感視覺效果顯然與設置在諸如車輛前部或位於側壁垂直方向或採用短綫所形成的外觀設計迥然不同。

因此,建議有關部門在研究、探索、確定虛部對保護範圍的作用時,以局部外觀設計與其應有產品的關聯性作為判斷方向,以產品類型、相對位置、相對大小的限定作用為非窮舉示例,為不斷完善相關規則提供確定可循的方向及可適應複雜多元情形的裁量空間。

(二)虛部對原始公開內容的作用

虛部是否具有原始公開的作用,關係到修改超範圍判斷、優先權中相同主題判斷以及新穎性判斷等問題。

1、修改超範圍判斷

對於虛部的原始公開作用,美國 MPEP 明確予以認可。其中規定:“通過將原始公開的實綫表示的結構轉換為虛綫,或將原始公開的虛綫表示的結構轉換為實綫都改變了其保護範圍,但是沒有引入新內容,因為這樣的修改沒有引入原始公開中沒有的主題”。¹⁴

由於美國外觀設計申請文件修改規則與實體專利申請文件相同,因而只要修改未增加原始公開中未包括的新內容即允許修改。由此明確了,無論虛部還是實部都可以作為原始公開的基礎。

日本外觀設計法第十七條之二規定,外觀設計申請文件的修改不得改變原始申請的“主旨”。

根據《日本局部外觀設計審查規則》,“即使在原始申請中,在‘外觀設計說明’欄中沒有指定‘要求登記局部外觀設計’的事項,並且‘要求登記局部外觀設計’不清楚,如果根據對申請文件的說明與圖的綜合理解也不能唯一推導出特定的外觀設計,則在‘外觀設計說明’欄中追加‘要求登記局部外觀設計’的事項,改變了主旨”。

由此可見,所謂“主旨”與“要求註冊”而不是已經公開的外觀設計直接相關,因而與原始公開含義不同。

2、優先權

《巴黎公約》第4條A款(1)規定:任何人,或者其權利繼承人,已經在本公約成員國之一正式提交專利、實用新型註冊、工業品外觀設計註冊或者商標註冊的申請的,為在其他國家提交申請,在以下規定期間內應當享有優先權。

《巴黎公約》第4條H款規定:不得以要求享有優先權的發明中某些構成部分沒有包含在原屬國申請列舉的權利要求中為理由,而拒絕給予優先權,但是以申請文件的整體已經明確公開這些構成部分為限。

根據上述規定,優先權的在先基礎應當以公開內容為限而非權利要求範圍為準。

由於美國對局部外觀設計申請文件明確區別了保護範圍與公開的含義,因此,無論虛綫還是實綫都不影響確定在先申請公開的內容。

日本有關規則與美國明顯不同。《日本局部外觀設計審查規則》第71.13條規定了不能根據巴黎公約等請求優先權的情

On Rules for Examining Partial Designs

Li Yonghong

I. Legal value of partial designs

The China's Patent Law taking effect on 1 June 2021 clarifies that patent protection shall be conferred on partial

形,其中第一種情況即為,“首次申請是對整個產品形狀要求登記的外觀設計,而在日本提交外觀設計申請請求對首次申請中作為整個產品外觀設計中的部分要求優先權”。

相比之下,美國有關優先權的規定更容易理解。而日本為何採用這樣的規則,有些令人費解。

根據日本有關優先權的規則,在先申請為發明,也可以作為在後外觀設計申請的優先權基礎。而發明與外觀設計能夠重疊的,只能是公開的內容而不是保護範圍。

如果由此推定,問題的關鍵在於虛部不能作為公開內容,又無法解釋日本外觀設計審查中有關新穎性判斷規則。《日本局部外觀設計審查規則》第 71.4.4 條規定:外觀設計法第 3 條 2 款也適用於如下情形,當一項在後申請的局部外觀設計採用的是一份在先申請中的部分作為其局部外觀設計“請求外觀設計登記的部分”,則不能認為是一個新的外觀設計。

這種規則,關注的是在先申請公開了什麼,而不是在先申請要求註冊什麼。

目前,筆者尚未發現日本上述規則之間的法理邏輯,也未得到支撐其特殊性的公共政策信息。因此,日本式的做法是否值得我國借鑒,還需慎重。法律作為一種規則體系,其邏輯的一致性也是體現法律的形式要求。在沒有實質正義的特殊需求的前提下,相互一致的邏輯規則相較於相互矛盾的邏輯規則更值得借鑒。■

designs of a product. So far, years - long debates over whether partial designs are eligible for patent protection have been eventually settled.

Protection of partial designs, as a legislative achieve-

¹ 1902 年 5 月 9 日修改法案中規定:“第 4929 條 任何人發明任何用於製品上的新的、原創的裝飾性設計,只要在其發明前未在本國已知或已用且沒有在本國或外國獲得專利或公開出版,在申請日其兩年前也沒有在美國公開使用或銷售,除其被證明已經被放棄,均可在滿足法律規定的繳費及其他程序要求的前提下,與 4886 節規定的發明或發現一樣獲得專利權”。

² MPEP 1504 Examination [R-10.2019] In design patent applications, ornamentality, novelty, nonobviousness enablement and definiteness are necessary prerequisites to the grant of a patent. Trade journals as well as available foreign patent databases are also to be consulted.

³ 參見 Design Law in Europe, by Uma Suthersanen, Ph.D, London Sweet &Maxwell 2000, 16-005 段。

⁴ 同上註,16-013 段。

⁵ 同註 3,16-014 段。

⁶ 同註 3,16-017 段。

⁷ 同註 3,13-008 段。

⁸ 同註 3,6-008 段。

⁹ 同註 3,6-044 段。

¹⁰ 同註 3,6-046 段。

¹¹ 同註 3,6-010 段。

¹² Protection for Spare Parts in the Proposals for a European Design Law, IIC 06/1994, Articles Friedrich-Karl Beier.

¹³ 參見 MPEP 15.44。

¹⁴ 參見 MPEP15.73。

作者:國家知識產權局原電學發明審查部部長