

簡析外觀設計本國優先權制度 及主要適用原則

許媛媛、呂曉*、徐清平*

一、引言

《中華人民共和國專利法》(以下簡稱“《專利法》”)第四次修訂進一步完善了外觀設計保護制度,其中一個重要的方面是增加了外觀設計本國優先權制度。根據修改後的《專利法》第二十九條第二款,申請人自外觀設計在中國第一次提出專利申請之日起六個月內,又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優先權,從而在專利法層面設立了外觀設計本國優先權制度。

二、外觀設計本國優先權制度的 立法背景

設立外觀設計本國優先權制度既是創新主體進行設計創新的現實需求,同時也是我國外觀設計保護制度逐步完善的具體體現。具體而言,《專利法》規定了外觀設計專利申請的單一性原則,即一項外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計,同時也規定了例外情形。2008年修改前的《專利法》規定,該例外情況僅包括“成套產品的外觀設計”,具體為:用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上外觀設計,可以作為一件申請提出,這在一定程度上滿足了設計創新的現實需求;2008年修改後的《專利法》增加了相似外觀設計制度,相似外觀設計制度允許將“同一產品的多項相似外觀設計”作為一件申請提出,從而進一步解決了設計創新的現實問題;到了《專利法》第四次修改時,“局部外觀設計”將納入專利法保護,並且我國加入海牙協定已經列入議事日程,此時,外觀設計本國優先權制度應運而生。外觀設計本國優先權制度的設立既為建立

外觀設計專利申請國內外同等保護格局提供了有力保障,也有效地避免了在能否享受本國優先權的問題上產生因申請途徑不同而結論有所不同的不合理現象。可見,外觀設計本國優先權制度的誕生反映了外觀設計保護制度逐步完善的歷史進程。

三、外觀設計本國優先權制度的 重要意義

外觀設計本國優先權與外國優先權一樣,可以讓申請人享受優先權給予的優惠待遇¹。

首先,在符合單一性要求的條件下,申請人可以通過要求本國優先權,將若干在先申請合併為一件在後申請,一方面避免該若干在先申請相互之間因可能構成抵觸申請或者重複授權而難以獲得穩定的專利權,另一方面,可以減少需要繳納的專利年費、達到節約開支的目的。

其次,申請人可以在優先權期限內實現專利申請類型的轉換,並且外觀設計本國優先權制度賦予外觀設計更加靈活的專利類型轉換規則。2023最新修訂的《中華人民共和國專利法實施細則》(以下簡稱“《細則》”)第三十五條指出,“外觀設計專利申請人要求本國優先權,在先申請是發明或者實用新型專利申請的,可以就附圖顯示的設計提出相同主題的外觀設計專利申請;在先申請是外觀設計專利申請的,可以就相同主題提出外觀設計專利申請。……申請人要求本國優先權的,其在先申請自後一申請提出之日起即視為撤回,但外觀設計專利申請人要求以發明或者實用新型專利申請作為本國優先權基礎的除外”。

根據《細則》上述規定可知,可作為外觀設計要求優先權基

礎的在先申請並不限於外觀設計，還包括發明或者實用新型，並且，與要求以外觀設計作為優先權基礎的情形不同的是，作為優先權基礎的在先申請若是發明或者實用新型，其並不於在後申請提出之後即視為撤回。之所以作為優先權基礎的外觀設計在先申請自後一申請提出之日起即視為撤回，而發明和實用新型則例外，主要原因在於，前者視為撤回是為了避免重複授權，而後者不被視為撤回是由於發明和實用新型專利與外觀設計專利的保護客體不同，發明和實用新型專利保護的是技術方案，而外觀設計專利保護的是產品的外觀設計，不存在重複授權的基礎。正因如此，造就了外觀設計本國優先權制度的天然優勢，在滿足要求優先權期限等要件的前提下，在後申請的外觀設計既可以要求外觀設計在先申請的優先權，還可以要求發明或者實用新型在先申請的優先權。也就是說，發明、實用新型專利申請中的附圖可進一步派生出外觀設計專利，從而實現對發明、實用新型專利中設計創新的進一步保護。此外，還可以實現整體外觀設計與局部外觀設計之間的互相轉換，由此可見，外觀設計本國優先權制度為設計創新提供了多維度、全方位的保護。

以下通過案例進一步闡明設立外觀設計本國優先權制度的重要意義。

案例一：

本案中，在先申請和在後申請為同一申請人的兩件專利，均為鎖具產品的外觀設計²，通過對比可以看出，二者的區別僅在於，在後申請在先申請的基礎上增加了一個密碼鎖的部件，體現在設計上即為在後申請相比於在先申請在鎖具橫梁中部靠左側增加了一個小部件，可見，在後申請相對於在先申請屬於改進型的產品外觀設計。



在設立外觀設計本國優先權制度之前，對於類似本案、申請日不同且近似程度較高的專利申請，可能會面臨構成抵觸申請或者重複授權的問題，從而使得在後申請存在被宣告無效的風險。但是，在設立了本國優先權制度之後，申請人在提出在先申請後，若經過設計改進和完善形成在後申請的設計方案，則可在滿足要求優先權其它要件的情況下，提出包含在先申請和在後申請的相似外觀設計申請，並要求在先申請的優先權，如此即可將這兩件專利申請合併，從而實現對於通過逐步改進、完善形成的系列設計的專利申請進行保護，當然，此種情況下，在先申請自在後申請提出之日起即視為撤回。

案例二：

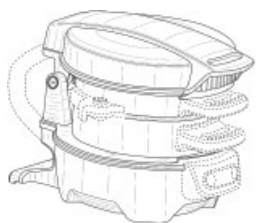
作為優先權基礎的在先申請若是來自於發明或者實用新型專利申請附圖中的汽車設計，要求優先權的在後申請保護的是該汽車的一個零部件的外觀設計，此種情形即為對發明、實用新型專利申請附圖中設計創新進行保護的一個案例，可見在發明或者實用新型專利申請的基礎上，可進一步派生出外觀設計專利申請，從而從多個維度對於創新進行保護。



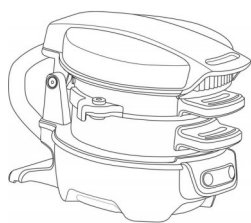
當然，若本案在先申請為外觀設計專利申請，在後申請選擇在先申請的一個零部件進行保護，即是從整體設計到局部設計的轉換，在後申請還可以同時包括整體設計和局部設計，並均可要求優先權，以實現在先申請視為撤回情況下獲得對二者的保護。

案例三：

本案涉及一款三明治機的產品外觀設計³，在先申請保護的是三明治機的局部設計，在後申請保護的是三明治機的整體設計，在滿足要求優先權要件的前提下，通過外觀設計本國優先權制度，可以實現局部設計與整體設計的轉換，同樣在後申請也可以包括整體設計和局部設計，並通過要求優先權實現對二者的保護。



在先申請



在後申請

綜上，外觀設計本國優先權制度的設立對於設計領域的創新活動提供了更加有力的制度保障，其賦予創新主體更加靈活的選擇權，為創新主體提供了再次選擇其認為適合的專利申請類型的機會。

四、外觀設計本國優先權主要適用原則

外觀設計本國優先權適用原則主要體現在優先權的核實，通常核實優先權是否成立需要核實三方面的內容：一是作為要求優先權的基礎的在先申請是否涉及要求優先權的在後申請相同的主题；二是該在先申請是否是記載了同一主题的首次申請；三是在後申請的申請日是否滿足要求優先權的期限。

審查實踐中，在先申請與在後申請是否屬於相同主题是外觀設計優先權核實的難點。根據《專利審查指南》規定，屬於相同主题的外觀設計應當同時滿足以下兩個條件：（1）屬於相同產品的外觀設計；（2）在後申請要求保護的外觀設計清楚地表示在其首次申請中。《專利審查指南》進一步指出，如果在後申請要求保護的外觀設計與其首次申請中的圖片、照片或者附圖不完全一致，但根據兩者的申請文件可知，所述在後申請要求保護的外觀設計已經清楚地表示在首次申請中，則可認定在後申請要求保護的外觀設計與其首次申請的外觀設計主题相同，可以享有優先權。

以下通過案例進一步闡釋外觀設計相同主题認定的一般原則。

案例四：

本案中，作為要求優先權的基礎的在先申請是用在包裝罐上的“標貼”的外觀設計，要求優先權的在後申請是“包裝罐”的外觀設計。該在先申請與在後申請是否屬於相同主题應當如何判斷？



主視圖



使用狀態參考圖 1



使用狀態參考圖 2

在先申請



主視圖



立體圖



包裝罐上標貼的放大圖

在後申請

首先，根據在先申請和在後申請的外觀設計附圖可知，在先申請包含三幅視圖，分別為標貼的主視圖以及標貼用於包裝罐的兩幅使用狀態參考圖；在後申請同樣包含三幅視圖，分別為包裝罐的主視圖和立體圖以及包裝罐上標貼的放大圖。根據附圖內容可知，在先申請保護的是標貼的外觀設計，在後申請保護的是包裝罐的外觀設計。

其次，將在先申請與在後申請的視圖進行對比可以看出，二者視圖表示的外觀設計一致，但視圖名稱不一致。具體而言，在後申請中包裝罐的主視圖和立體圖分別對應在先申請的兩個使用狀態參考圖，包裝罐上標貼的放大圖則對應在先申請的主視圖。

由此可見，雖然本案中在先申請與在後申請的附圖不完全一致，但根據兩者的外觀設計視圖可知，在後申請的各幅視圖能夠與在先申請的各幅視圖一一對應，也就是說，在後申請要求保護的包裝罐的外觀設計已經清楚地表示在在先申請的用在包裝罐上的標貼的外觀設計視圖中，因此，可以認定在後申請要求保護的外觀設計與其在先申請的外觀設計主题相同，可以享有優先權。

對於本案有觀點認為，在先申請保護的是標貼，在後申請保護的是包裝罐，二者保護的產品有所不同，因此，二者不屬於相同主题的外觀設計。該觀點是否成立呢？

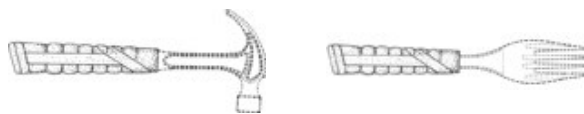
《專利審查指南》在關於優先權核實的一般原則部分指出，

在先申請與在後申請是否涉及相同主題的核實，即判斷在後申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件中，該在先申請的文件包括說明書和權利要求書。只要在先申請文件清楚地記載了在後申請權利要求所述的技術方案，就應當認定在先申請與在後申請涉及相同的主題。雖然《專利審查指南》此處以發明、實用新型專利申請為例闡釋相同主題核實的一般原則，但與發明和實用新型專利申請同屬於《專利法》調整對象的外觀設計專利申請，其優先權核實的一般原則理應與發明、實用新型專利申請保持一致。外觀設計申請相同主題的認定規定，“在後申請要求保護的外觀設計清楚地表示在其首次申請中”，其中“表示”與“記載”是對應的，也正是體現了相同的適用原則。

本案中，雖然在先申請保護的是標貼的外觀設計，但在先申請公開的附圖已經清楚地記載了在後申請要求保護的包裝罐的外觀設計，儘管二者要求保護的產品外觀設計不同，但二者記載的外觀設計內容完全一致，因此，在後申請要求保護的包裝罐的外觀設計已經清楚地表示在在先申請中，二者屬於相同主題的外觀設計。

案例五：

本案中，在先申請涉及鉗子的外觀設計，在後申請涉及叉子的外觀設計，二者除手柄之外的部分均採用虛線的形式表示，也就是說，二者均為保護產品手柄的局部外觀設計。該在先申請與在後申請是否屬於相同主題的外觀設計？



在先申請

在後申請

對於本案，在先申請和在後申請均涉及局部外觀設計，對於局部外觀設計，在確定其保護範圍時，應當以要求保護部分的形狀、圖案、色彩為準，同時考慮該部分在產品整體中的位置和比例關係等。也就是說，對於局部外觀設計，要求保護的部分是確定保護範圍的核心內容，但是其他部分對保護範圍也有一定的限定作用。因此，對於局部外觀設計，核實優先權是否成立，不應僅考慮要求保護的設計部分，而應當考慮在後申請包括虛線在內的全部設計內容，分析判斷其是否表示在在先申請中。

請中。

本案中，雖然在先申請和在後申請保護的都是產品的局部外觀設計——手柄，但是，在先申請記載的內容是一款鉗子的外觀設計，在後申請記載的是一款叉子的外觀設計，二者記載的設計內容並不一致，在後申請這款叉子的外觀設計並未記載在該在先申請中，因此，在後申請要求保護的外觀設計並未清楚地表示在該在先申請中，二者不屬於相同主題的外觀設計。

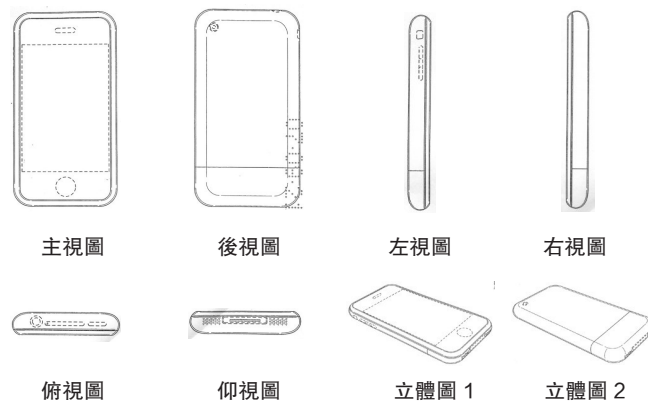
本案進一步闡明了外觀設計相同主題的認定原則與發明、實用新型專利申請相同主題的認定原則是一致的，核實在先申請和在後申請記載的內容是否發生了變化，發生了怎樣的變化，只要在先申請文件清楚地記載了在後申請的產品外觀設計，就應當認定該在後申請與在先申請涉及相同的主題。

案例六：

本案涉及優先權的核實，具體為附件3所示外觀設計是否可以享有優先權的認定⁴。



附件3



附件3 優先權文本

本案中,附件3與其優先權文本所示產品相同,均為移動通訊裝置的外觀設計,二者主要區別在於:優先權文本各視圖中顯示了移動通訊裝置的聽筒、屏幕、操作鍵、插口等的配置虛綫,而附件3相對於其優先權文本除將表示聽筒的虛綫變為實綫表示外,無優先權文本中其他虛綫所示相關部位的設計。進一步而言,附件3優先權文本表示的是帶有聽筒、屏幕、操作鍵、插口等部件形狀和位置設計的通訊裝置,雖然這些部位以虛綫表示,在表示保護範圍時不限定為相應部分的具體形狀設計,但並不能理解為該產品外觀設計可以沒有這些部件。故附件3相對於優先權文本刪除這些部件內容後,雖然保留內容在優先權文本中均有表示,然而其所示無對應屏幕邊界、操作鍵的移動通訊裝置類似於全面屏手機設計,與其優先權文本所示設計明顯屬於不同的兩項外觀設計,優先權文本也沒有表示出附件3所示簡化了前述部件的通訊裝置外觀設計,因此二者不屬於相同主題的外觀設計。由此可見,優先權核實不僅僅是從視圖上判斷在先申請是否包含了在後申請視圖內容,而是還要判斷在先申請是否清楚地表示了在後申請對應的產品外觀設計。

五、結語

《專利法》第四次修訂增加的外觀設計本國優先權制度是我國進一步完善外觀設計保護制度的重要體現。通過要求外觀設計本國優先權,可實現將若干在先申請合併為一件在後申請,避免該若干在先申請相互之間可能構成抵觸申請、或者重複授權,同時可以減少需要繳納的專利年費、達到節約開支的目的。尤其值得關注的是,外觀設計本國優先權制度下,在後申請的外觀設計既可以要求外觀設計在先申請的優先權,還可以要求發明或者實用新型在先申請的優先權,並且,可實現整體設計與局部設計的相互轉換,可見,外觀設計本國優先權制度賦予創新主體更加靈活的選擇權,為設計創新提供了多維度、全方位的保護。

相同主題外觀設計的認定是核實優先權是否成立的重點和難點,需要強調的是,相同主題的外觀設計並不要求在後申請要求保護的外觀設計與其首次申請中的圖片、照片或者附圖

完全一致,若根據兩者的申請文件可以判斷,在後申請要求保護的外觀設計已經清楚地表示在其首次申請中,則可認定在後申請要求保護的外觀設計與其首次申請的外觀設計主題相同,可以享有優先權。審查實踐中,應當基於優先權制度的立法宗旨,準確把握外觀設計優先權核實的一般原則,避免以在後申請與在先申請不完全對應一致而拒絕給予優先權。■

作者單位:國家知識產權局專利局複審和無效審理部

*等同於第一作者。

¹ 尹新天:《中國專利法詳解》,知識產權出版社,2011年。

² 國家知識產權局第562150號無效宣告請求審查決定。

³ 國家知識產權局第29770號無效宣告請求審查決定。

⁴ 國家知識產權局第17985號無效宣告請求審查決定。

全國已有554個法院實現知識產權 案件“三合一”統一審理

2024年5月28日,國家知識產權局舉行5月例行新聞發佈會,解讀《知識產權保護體系建設工程實施方案》。《方案》提出,要深入推進知識產權民事、刑事、行政案件“三合一”審判機制改革。最高人民法院民事審判第三庭副庭長丁廣宇介紹,截至2023年底,全國已有25個高級法院、242個中級法院和287個基層法院實現了知識產權案件“三合一”的集中管轄和統一審理。

各地法院積極溝通協調,聯合檢察機關和公安機關不斷推動“三合一”審判機制改革落地見效。通過“三合一”改革,知識產權審判質效不斷提昇。實踐證明,知識產權案件“三合一”機制改革在統一司法標準、提高案件質效、優化司法資源配置、培養複合型人才、提高知識產權司法保護整體效能等方面發揮了重要作用,取得了很好成效。

(來源:國家知識產權局)