



实用专利书系

02

外观设计专利 实质审查标准新讲

吴大章◎主编

patent



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

013045529

G306.3
30



外观设计专利 实质审查标准新讲

吴大章◎主编

patent



G306.3
30



北航

C1653506



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

013042253

内容提要

本书通过对国内外大量相关案例进行系统分析,包括最近苹果公司和三星公司在全球范围内涉及外观设计的诉讼案例,归纳和总结出了外观设计实质性授权条件的掌握尺度和判断方法,对设计空间的运用、相同和实质相同的判断标准以及外观设计明显区别判断等规定的具体运用,给出了较为详尽的明确意见。

责任编辑:许 波

责任出版:刘译文

图书在版编目(CIP)数据

外观设计专利实质审查标准新讲/吴大章主编. —北京:知识产权出版社,2013.5

ISBN 978-7-5130-2029-9

I. ①外… II. ①吴… III. ①造型设计—专利制度—研究 IV. ①G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 080981 号

外观设计专利实质审查标准新讲

WAIGUAN SHEJI ZHUANLI SHIZHI SHENCHA BIAOZHUN XINJIANG

吴大章 主编

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责编电话:010-82000860 转 8380

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

开 本:720mm×960mm 1/16

版 次:2013年6月第1版

字 数:153千字

ISBN 978-7-5130-2029-9

邮 编:100088

邮 箱: xubo@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

责编邮箱: xbsun@163.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:10

印 次:2013年6月第1次印刷

定 价:38.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序 言

外观设计专利制度作为我国专利制度不可或缺的一部分，从 1984 年开始施行，至今即将 30 年。在我国《专利法》施行初期，外观设计专利申请数量很少，第一年仅几百件。随着专利工作的开展和专利知识的宣传与普及，我国外观设计专利申请数量飞速增长，2006 年一举达到了 20 万件，跃升至世界申请量第一的位置，并且在随后的几年中保持申请量不断攀升的态势。

我国外观设计专利的审批授权实行初步审查制度，只要申请人提出的外观设计专利申请符合外观设计专利授权的初步条件，就将被授予专利权。即便当外观设计专利权存在争议时，在由无效宣告请求人提起的无效宣告请求审查程序中也将被授予专利权，在 2009 年 10 月 01 日之前，对外观设计专利的实质性授权条件也仅适用相对于现有设计不相近似的类似于新颖性的标准。这就导致大量仅对现有设计进行细微改动或简单组合的外观设计被授予专利权。这种情况既不利于我国企业或个人对产品外观的创新设计，也使得我国企业在产品外观方面很难形成市场上具有竞争力的产品。

较低的外观设计专利授权条件与众多的外观设计专利数量形成了强烈的对比，也引发了各界对提高外观设计专利质量的呼声和关注。2008 年 12 月 27 日，第十一届全国人大常委会第六次会议第四次全体会议表决通过了关于修改《中华人民共和国专利法》的决定，这是我国《专利法》的第三次修正，该《专利法》于 2009 年 10 月 01 日起施行。本次《专利法》的修正涉及多个方面，其中包括非常重要的两项内容：一是对《专利法》立法宗旨的修改，即明确将提高我国创新能力作为《专利法》的目的之一；二是对外观设计专利授权标准的修正提高了外观设计专利的授权条件，并对



外观设计专利提出了创新高度的要求。在《专利法》第二十三条中明确提出,能够被授予专利权的外观设计应当不属于现有设计,不存在“抵触申请”,并且与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显区别。这一修改有利于鼓励更多优秀的产品设计申请专利保护,有助于提高我国工业设计水平,增强产品竞争力。

在《专利法》首次提出“不属于现有设计”、应当与现有设计或其组合“具有明显区别”的概念的同时,2010年版《专利审查指南》同步针对《专利法》第二十三条第一款、第二款作出进一步细化的规定。这些规定都仅是新概念提出后的初步规定,在制定之初并没有太多审查实践经验作为依托。实践中,审查员以及案件的代理人、当事人如何把握相同、实质相同、不具有明显区别这三种情况的尺度,是对外观设计专利审查提出的首要挑战。

外观设计专利审查还存在另外一个挑战,即在确定外观设计专利是否符合授权条件的过程中,经常会面临判断涉案专利与现有设计的区别点对产品的整体视觉效果是否造成显著影响的问题。对于究竟是相同点还是不同点对最终结论起决定性作用,不同的人基于不同的认识和考虑,往往会得出截然不同的结论。《专利法》第三次修正后,上述争议问题仍然存在。如何客观评价一项外观设计的各设计要素在整体视觉效果中所占比重大小,客观判断区别设计特征对整体视觉效果是否产生显著影响依然是外观设计专利审查中亟待解决的问题之一。较好地解决该问题将有助于减少主观因素的影响,进一步统一外观设计专利审查标准。

自第三次修正的《专利法》于2009年10月01日开始实施起,专利复审委员会外观设计申诉处就密切关注相关无效案件,注重对国内外外观设计《专利法》及专利审查制度进行深入研究,在实践中不断摸索新《专利法》的适用标准,逐渐积累相关审查经验,并且针对外观设计对比判断中如何排除个人主观因素、使审查标准更加客观的问题,也形成了为各界普遍接受并高度认可的解决方法。

为了将专利复审委员会的审查经验和研究成果分享给社会各界,使相关从业者能够了解专利复审委员会对《专利法》第二十三条第一款、第二

款的判断标准，同时指导审查实践，专利复审委员会外观设计申诉处组织有关人员，在完成繁重审查任务的同时，进行了课题研究并编写了本书。本书结合大量案例，对外观设计对比判断中设计空间的考量、外观设计相同和实质相同的判断以及明显区别的认定等问题进行了系统的分析和阐述，是近几年专利复审委员会外观设计申诉处相关理论研究和审查实践经验的结晶。

我相信通过本书的出版，能够使社会各界对专利复审委员会外观设计专利案件的审查标准有更深入的了解，为社会各界提供有益的参考。同时我也希望通过本书的介绍，能够引发相关从业人员对外观设计专利授权标准的深入思考，形成互相启发、相互激励的局面，使我国外观设计专利制度及审查标准更加完善，共同促进我国产品外观设计的创新发展！

张茂于

2013年3月

引言

众所周知,《专利法》第三次修正案的重点之一就是对外观设计制度有关条款的修改和完善。新《专利法》增加了对外观设计进行定义的条款^①,将外观设计的客体定义为与发明和实用新型具有共性特征的设计方案,把主要起标识作用的平面设计排除在授予外观设计专利权的客体之外^②,增加有关外观设计抵触申请的规定,按照发明和实用新型授权标准的模式重新塑造了外观设计专利的授权标准^③。上述规定不应仅仅理解为提高了授权标准,其实质应该是更加准确地用立法的形式表达外观设计属于发明创造的基本属性。

新《专利法》第二十三条第二款规定的外观设计授权条件包含两个层面,与世界上主流的两种外观设计体系的授权条件是基本对应的^④。一是欧共体的授权条件:一项外观设计相对于现有设计具有明显区别“(14)评价一项外观设计是否具备独特性,应当基于知情用户看到该外观设计时是否产生了明显不同于看到现有外观设计库时所产生的整体视觉印象,同时考虑到该外观设计所适用或者结合的产品种类,特别其所属的产业部门及设计者在设计该外观设计时的自由度。”^⑤。再者是美国和日本等国家的授

① 参见《专利法》第二条。

② 参见《专利法》第二十五条第六项。

③ 参见《专利法》第二十三条。

④ 参见 TRIPS 协议第 25 条的规定:缔约方可以规定,如果一件外观设计与已知的外观设计或者已知外观设计特征的组合相比没有明显的区别,该外观设计就不是新的或不是原创的。“Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features.”该条规定前后两部分之间是“或”的关系。

⑤ 参见关于共同体外观设计的第 2002/6 号理事会法规(欧共体),2001 年 12 月 12 日通过(统一的文本),前序部分第(14)项, *Recitals (14) of COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (consolidated version)*。



权条件：一项外观设计相对于现有设计或者现有设计特征的组合具有明显区别，“如果本领域普通设计人员被促使通过删除主要对比文件的一些特征，或者通过与相关的次要对比文件互换特征，或者加入原属于该次要对比文件的特征对主要对比文件进行修改，那么驳回就是恰当的。为了使次要对比文件得到考虑，在现有设计中必须有运用次要对比文件中的特征对主要对比文件进行修改的启示”。^① 由于新《专利法》的上述规定与老《专利法》的规定在内涵和外延上都有很大的差别，如何在具体审查实践中进行操作，如何借鉴已经采用上述标准的地区和国家的成熟经验，就是摆在我们面前的新任务。

新《专利法》从2009年10月1日起正式实施至今已经3年有余。在此期间，我国的外观设计确权与侵权的实践积累了一定数量的案例。同时，国际上也发生了涉及外观设计的一系列侵权纠纷案件，最具代表性的就是苹果公司和三星公司互为原告、被告的案件。

本书通过对国内外大量相关案例进行系统分析，包括最近苹果公司和三星公司在全球范围内涉及外观设计的诉讼案例，归纳和总结出了外观设计实质性授权条件的掌握尺度和判断方法，包括设计空间的运用、相同和实质相同的判断标准以及外观设计明显区别判断等规定的具体运用，给出了较为详尽的明确意见。

本书第一编由张美菊撰写，第二编由杨风云撰写，第三编由吴大章撰写，第四编由武兵撰写，杨风云对第一编至第三编提出了修订的意见，均为撰写人采纳，全书由吴大章统稿。本书的几位作者参与了2010年国家知识产权局的内部学术课题，并担任课题的主要执笔人和统稿人。该课题成果受到业界的好评和欢迎。本书在该项课题成果的基础上进一步修订完善，引入更新的案例和研究成果，便于业界了解当前外观设计专利的审查标准。

由于编者水平有限，加之时间仓促，书中不足之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

^① 参见《美国专利审查手册》第1504.03节，非显而易见性，该章节引用伯顿申请案的判词，（*In re Borden*, 90 F.3d 1570, 1572）。

目 录

第一编 设计空间	1
第一节 设计空间的引入及含义	3
一、设计空间的引入	3
二、设计空间的含义	6
三、引入设计空间的意义	7
第二节 设计空间相关概念的比较法研究	9
一、欧共体外观设计审查介绍	9
二、美国外观设计相关概念的介绍	20
三、日本外观设计审查介绍	27
第三节 设计空间在外观设计审查中的运用	29
一、“一般消费者”对设计空间的考虑	29
二、与设计空间相关的几个问题	32
三、产品设计空间在审查中的考虑	36
四、结语	43
第二编 外观设计相同和实质相同的判断	45
第一节 外观设计相同的判断	47
一、基本原则	47
二、几种特定情形	49
第二节 外观设计实质相同的判断	60
一、修改导读的解释	60
二、《专利审查指南》的规定及适用	61



第三节 其他相关问题研究	80
一、《专利法》第二十三条第一款的认定标准	80
二、“局部细微差别”的认定在适用《专利法》第二十三条第一款和 第二款时的区分	83
三、结语	84
第三编 明显区分的判断（单独比较）	85
第一节 明显区别判断的基本原则	87
第二节 “一般消费者”具有的知识和经验	88
一、“一般消费者”在审查中的应用	89
二、“一般消费者”走上可视平台	92
三、小结	99
第三节 对外观设计的整体评价	99
一、外观设计受到实用功能和技术条件限制的程度	100
二、设计特征在现有设计中出现的频率	106
三、关于整体观察、综合判断的再思考	106
四、结语：摩托车车轮案的重新评述	108
第四编 现有设计及其特征的组合	111
第一节 美国审查实践介绍	113
一、美国判例研读	114
二、美国审理思路总结	128
第二节 我国审查实践介绍	131
一、外观设计与发明、实用新型的联系和区别	131
二、我国涉及组合判断的案例分析	133
三、判断现有设计及其特征的组合时的考虑因素	141
结语	149

第一编

设计空间

设计空间的引入及含义

一、设计空间的引入

在外观设计专利性审查实践中，当一项外观设计专利与现有设计存在不同点时，经常会面临区别点对产品的整体视觉效果是否造成显著影响的判断问题。即相同点与不同点相比较，哪方面对结论起决定作用，不同的人基于不同的认识往往会得出截然不同的结论。下面的案例就凸显了上述争议问题。

案例 1：摩托车车轮案^①

本案历经专利复审委员会、北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院和中华人民共和国最高人民法院多个程序，尽管各方对区别设计特征的认定相同，但就区别设计特征是否对产品的整体视觉效果造成显著影响，双方争议明显。

^① 为节省篇幅，突出争议问题，本案例仅对存在争议的区别设计特征进行介绍，省略其他区别设计特征的描述。



涉案专利（见图 1-1（1））与对比设计（见图 1-1（2））^① 均涉及摩托车车轮，如图 1-1 所示，二者均由轮辋、辐条、轮毂组成，五根辐条呈逆时针旋转状分布。区别在于辐条设计略有差异，涉案专利的辐条两侧平直，一面中间呈凹槽状，对比设计的辐条两侧略带弧度，两面均为凹槽状。

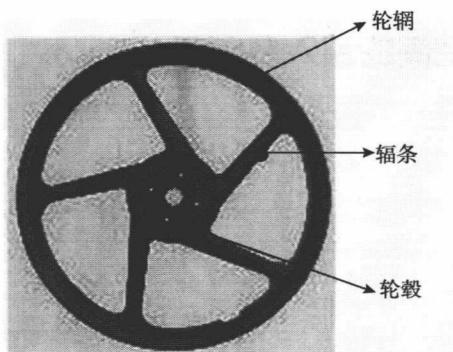


图 1-1（1） 涉案专利



图 1-1（2） 对比设计

专利复审委员会第 13658 号无效决定书中认为，摩托车车轮基本上均由轮辋、辐条和轮毂三部分组成，圆形轮辋应属于车轮的惯常设计，辐条的形状设计相对于轮辋通常对车轮的整体视觉效果更具有显著影响，而涉案专利辐条与在先设计辐条的弧度相差不大，凹槽设计亦属于细微变化，均未对整体视觉效果产生显著影响，使得涉案专利与对比设计构成相近似的外观设计。

在诉讼阶段，北京市第一中级人民法院（2009）一中知行初字第 2556 号行政判决书中认为，摩托车车轮均由轮辋、辐条和轮毂组成，受其所设定功能的限制，外观变化的空间有限。因此，上述区别在设计空间有限的车轮产品上已经对整体视觉效果产生显著影响。因此，撤销了专利复审委员会的无效决定。专利复审委员会认为北京市第一中级人民法院对摩托车车轮的设计空间有限认定错误，向北京市高级人民法院提出上诉，北京市

^① 与涉案专利进行对比的现有设计在本书中统一称为对比设计。

高级人民法院（2010）高行终字第448号行政判决书中基于同样的理由维持了一审判决。

专利复审委员会不服北京市高级人民法院的判决，向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请。专利复审委员会认为，虽然摩托车车轮的外轮廓受功能限定只能为圆形，但摩托车车轮其余部分如辐条和轮毂的设计空间并不狭小。摩托车车轮的主要变化是在辐条的造型设计上，在保证均匀受力的前提下，辐条的形状可以千变万化。在再审阶段，中华人民共和国最高人民法院（2010）行提字第6号行政判决书中认为，在摩托车车轮领域，即使摩托车车轮均由轮辋、辐条和轮毂组成，且受到设定功能限制的情况下，其辐条的设计只要符合受力平衡的要求，仍可以有各种各样的形状，存在较大的设计空间。从而在该领域设计空间较大的认定基础上，认为上述区别对整体视觉效果的作用较小，涉案专利与对比设计构成相近似的外观设计。

从案例1中可以明显看出，专利复审委员会以及各级人民法院在外观设计的对比判断中存在很大的分歧。《专利法》第三次修改对涉及外观设计专利授权条件的法条进行了较大改动，提高了外观设计专利的授权标准，但上述争议问题仍然存在。如何客观评价一项外观设计的各设计要素在整体视觉效果中所占比重大小，客观判断区别设计特征对整体视觉效果是否产生显著影响是外观设计审查中亟待解决的问题之一。较好地解决该问题有助于减少主观因素的影响，进一步统一外观设计审查标准。从案例1中还可以明显看出，在判断区别设计特征是否对整体视觉效果产生显著影响时，专利复审委员会和各级人民法院均不约而同地涉及了设计空间的概念并将其运用到外观设计相同和相近似的判断方法中，虽然各自得出了不同的结论，但这是一个正确的方法和途径，更重要的是要对设计空间进行正确的认识和运用。



二、设计空间的含义

设计空间是指设计人员对工业产品进行外观设计创作时能够自由创作的自由度。具体而言,是指在产品实用功能、技术条件、现有设计等因素制约下,设计师可进行设计的范围,即允许产品外观发生设计变化的设计内容。决定设计空间的主要因素为产品本身的实用功能和现有设计的状况,但对于具体的产品而言,有时还需要考虑社会因素、法律法规规定的产品设计标准等诸多因素。产品的设计空间会随着技术的发展而不断发生变化。

产品的设计空间与产品的工业设计发展水平密切相关。产品设计是以工学、美学、经济学为基础对工业产品进行的设计。设计人员不仅要从人机工程学、材料学、加工工艺等方面考虑,还要从美学、社会心理学等角度保证产品不仅能够满足消费者的实用功能需求还要符合审美需求。这样,在产品的设计过程中,设计师既不能让形式的审美功能影响实用功能,同时也不能容忍为极力追求产品的实用功能而忽视人类自身的心理要求和审美需求。通常,设计师在对产品的外观进行设计时,首先要进行人群定位,研究某类人群的需求,通过对该类人群生理、心理、生活习惯等一切关于人的自然属性和社会属性的认知,进行产品的功能、性能、形式、价格、使用环境、流行趋势等的定位。然后结合材料、技术、结构、工艺、形态、色彩、表面处理、装饰、成本等因素,从社会的、经济的、技术的角度对产品进行创意设计,使产品满足企业、市场、消费者的需求,达到消费者需求和企业效益的完美统一。消费群体的生理、心理、产品功能、形式、价格、材料、技术、结构等就构成了设计师在对产品的外观进行设计时的约束,形成设计空间。

在对产品的外观进行设计时,其基本功能和外部条件都已确定,产品的造型设计采取什么形式,往往有多种方案可供选择。一盏台灯只要符合照明要求,可以设计出众多的样式;一辆摩托车车身喷涂什么色彩通常可能并不影响它的性能和造价。产品外观设计人员只要掌握了该产品的设计

空间,就可以发挥其主观能动性和想象力,适应市场的流行趋势,设计出令消费者满意的个性化、多样化的产品。对于设计空间极大的产品种类而言,由于设计人员的创作自由度较高,该产品种类内的外观设计必然从形式到风格都丰富多彩,该外观设计产品的一般消费者就更不容易注意到比较细小的设计差别。相反,对于设计空间受到很大限制的产品种类而言,由于创作自由度较小,该产品种类内的外观设计必然存在较多的相同或者相似之处,该外观设计产品的一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。

三、引入设计空间的意义

在外观设计专利案件中非常有必要引入设计空间制度,并具有重要的现实意义,其意义主要体现在以下方面。

(一) 外观设计专利的审查实践需要引入设计空间

在审查实践中,判断外观设计专利和对比设计是否相同或者是否具有明显区别时,需要从一般消费者的角度去考察,然而一般消费者本身就是一个抽象概念,而基于这种抽象的判断主体,如何去审查就更缺乏客观的标准和具体的操作思路。审查实践中,最大的困惑在于,在认定区别特征后,这些区别特征如何在整体判断时进行定位和考虑。在审查实践中,往往存在这样一种情况:同样的两幅图片对比,不同的人可能会得出是否具有明显区别的不同结论。外观设计图片中的区别特征,在评价外观设计是否相同和是否具有明显区别时所起到的作用一直是审查实践中难以解决的问题。

引入设计空间,能够为区别特征的定位提供一个方向。对于设计空间较大的产品领域而言,该领域的一般消费者就更不容易注意到比较细小的设计差别,这时区别特征构成产品差异性的比重就要小,在判断明显区别时,对于区别特征差异性的要求就会更高;对于设计空间较小的产品领域,该领域的一般消费者通常会注意到不同设计之间的较小区别,在判断明显