

## 强大的中国外观设计专利：相似外观设计的优势

外观专利非常重要。在苹果与三星的专利之争中苹果公司的外观专利成为了引人注目的中心，可见，外观专利已经在知识产权布局中占据了重要地位。那么，如何在中国构建出强大的外观专利布局呢？

中国专利制度包括三种不同的保护类型，发明、实用新型和外观设计。由于专利法意义上的发明/实用新型保护的是产品的技术性成果，而外观设计保护的是产品的装饰性改进，所以发明/实用新型与外观设计之间在一定程度上存在重叠的保护范围。事实上，虽然发明/实用新型与外观设计在法律上提供的是独立的保护，但是产品的技术性和装饰性通常难以简单地被割裂开，因此在诸多情况下发明/实用新型和外观设计具有良好的互补作用。

在2009年新修订的专利法中，引入了针对同一产品的多个实施例的外观设计合案申请制度<sup>1</sup>，其拓展了外观设计专利保护。特别是，在原有的合案申请制度的基础上，允许同一产品的十项以内的相似外观设计在一件外观设计申请中进行保护<sup>2</sup>。

相似外观设计合案申请的机制是对当前制度的优化，为申请人带来了诸多益处。为了充分地利用中国外观设计专利保护制度，下面将讨论相似外观设计合案申请制度到底具有哪些显著的优点。

### ➤ 优化申请资源

在知识产权保护方面，申请人通常会在需求、市场和成本等因素中寻求平衡，由此确定知识产权保护策略。

通常，在产品外观上获得设计理念周期相对较短、实施比较容易、进入市场较为迅速、对于消费者的影响更为直接，而且在同一设计理念下可以衍生出多种设计形式；与此同时，外观设计专利申请的文件准备比发明/实用新型简单，一旦通过初步审查就能够获得授权，而无需实质性审查。目前，根据官方数据，外观设计专利申请的审查周期大约在3.7个月。

外观设计相对于发明/实用新型总体上具有创作和申请周期短且授权快的优点，但是却具有与发

明/实用新型同等的司法保护。因此，申请人在确定知识产权保护策略时应给予外观设计足够的重视来平衡申请资源。

由于申请人仅通过递交一项外观设计专利申请即可实现多项外观设计的保护进而实质上扩大保护范围，因此相似外观设计合案申请制度加强了所有可申请资源的整合，并使得申请人能以较低的成本以更多的选择来优化申请策略。

### ➤ 规避“重复授权”的法律风险

审查指南第一部分第三章第11.1节“判断原则”规定，“在判断是否构成专利法第九条<sup>3</sup>所述的同样的发明创造时，应当以表示在两件外观设计专利申请或专利的图片或者照片中的产品的外观设计为准。同样的外观设计是指两项外观设计相同或者实质相同。”

关于“外观设计实质相同”，审查指南（参见第四部分第五章第5.1.2节）规定，“外观设计实质相同的判断仅限于相同或者相近种类的产品外观设计。……如果一般消费者经过对涉案专利与对比设计的整体观察可以看出，二者的区别仅属于下列情形，则涉案专利与对比设计实质相同：（1）其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异，例如，百叶窗的外观设计仅有具体叶片数不同；（2）其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部

<sup>1</sup> 专利法第三十一条第二款：一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。

<sup>2</sup> 专利法实施细则第三十五条第一款：依照专利法第三十一条第二款规定，将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的，对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。

<sup>3</sup> 专利法第九条：同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

位，但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外；(3) 其区别在于将某一设计要素整体置换为该产品的惯常设计的相应设计要素，例如，将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体；(4) 其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化，例如，将影院座椅成排重复排列或者将其成排座椅的数量作增减；(5) 其区别在于互为镜像对称。”

而审查指南第一部分第三章第 9.1.2 节“相似外观设计”又规定，“初步审查时，对涉及相似外观设计的申请，应当审查其是否明显不符合专利法第三十一条第二款的规定。一般情况下，经整体观察，如果其他外观设计和基本外观设计具有相同或者相似的设计特征，并且二者之间的区别点在于局部细微变化、该产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情形，则通常认为二者属于相似的外观设计。”

不难发现，对于某些相似的外观设计而言，适当的做法是将其放入一件外观设计专利申请中予以保护，倘若分别以独立的申请提交，有可能被认定为“实质相同”而面临重复授权的问题。

#### ➤ 协调不同国家/区域之间的申请需求

不同国家和区域对外观设计的保护制度各有不同。从实务操作上看，相似外观设计制度的引入缩小了中国外观设计保护制度与其它国家和地区的司法管辖的差异性。

例如，在美国、欧盟、日本、韩国、中国台湾等国家和地区，以及基于海牙协定的工业品外观设计国际注册，其外观设计保护均适用“部分外观设计”，亦即，通过实线绘示出产品要求保护的部分并且用虚线绘示出该产品不要求保护的部分来实现产品局部部位的保护，这与中国的仅保护能够分割或者能够单独出售且能够单独使用的部件/产品整体的“整体外观设计保护制度”<sup>4</sup>不同。

在中国专利实践中，如果一件中国外观设计专利申请要求具有部分外观设计保护的国外优先权，

通常需要将相关设计中的虚线全部转换为实线，以符合中国“整体外观设计保护制度”的要求，并且根据需要在简要说明中声明设计要点。但是，这种转换本质上并不能达成该国外优先权中“部分外观设计”的保护宗旨。

为此，需要合理利用相似外观合案申请制度，在保留请求保护的设计要部的基础上，分别通过删除部分虚线和/或将部分虚线转换为实线的方式形成多个实施例，并尝试在同一件外观专利申请中以多项相似设计的方式保护这些实施例，从而向该优先权文件中的“部分外观设计”的保护范围靠拢。由此，缩小不同外观设计保护法律体系之间的差异。

反过来，如果以中国外观设计专利申请作为优先权向海外申请外观设计保护，则应该充分考虑目标国家和地区外观设计的保护实践，提前拟定相应的申请策略。例如，可以通过在一件中国外观设计专利申请中包含多项外观设计，或者甚至可以考虑包含局部外观设计以及参考设计等方式，来确保中国优先权中具有足够的设计信息，进而在不同的目标国家和地区请求优先权的权益并获得法律保护，以不变应万变。

可以说，中国的相似外观设计合案申请制度已经成为连接不同法律制度之间的桥梁。

#### ➤ 增加专利权的稳定性

在判断同一申请中的多项外观设计的新颖性和创造性时，需要对该申请中的每一项外观设计分别进行判断。为此，需要将每项外观设计分别与对比设计进行对比。因此，在多项外观设计专利的无效过程中，不具备专利性的外观设计将被无效，而具备专利性的外观设计将维持有效。亦即，在针对一件具有多项相似设计的外观设计专利的无效决定可以是全部有效、全部无效、部分无效。

此外，在确权过程中，专利权人也可以声明放弃一件外观设计专利的多项外观设计中的部分项。

<sup>4</sup> 审查指南第一部分第三章第7.4节“不授予外观设计专利权的情形”规定：根据专利法第二条第四款的规定，以下属于不授予外观设计专利权的情形：……（3）产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计，例如袜跟、帽檐、杯把等。

### ➤ 专利维权更具可行性

在2010年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）中，外观设计侵权判定<sup>5</sup>根据被诉侵权产品的外观设计与涉案外观专利是否相同或相似来进行。但是，以谁的视角来判断某项外观设计是否构成侵权却没有明确清晰的定义。根据审查指南规定的“一般消费者”（一种“假想”的人）仅仅用以判断某外观设计是否属于现有设计。而，根据司法解释，人民法院应基于外观设计产品的一般消费者的知识水平和认知能力来判断相同或相似性，但是却没有对在购买者和使用者属于不同人群时如何进行相同或相似性判断给出指导性意见。

基于这种不确定因素，在以外观设计进行知识产权保护时，推荐采用相似外观设计合案申请的策略。

以变化状态产品为例，根据审查指南第四部分第五章第5.2.5.2节“变化状态产品”规定，“变化状态产品是指在销售和使用呈现不同状态的产品。”

2016年4月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号）第十七条规定：“对于变化状态产品的外观设计专利，被诉侵权设计与变化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围；被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。”

可见，变化状态产品的外观专利保护在抵御侵权方面的能力是较为薄弱的。为此，可以采用相似外观设计合案申请的策略，将同一产品的具有固定

状态、具有一个、两个或多个变化状态的不同设计合案申请，从而具备更多有效的专利设计来防止侵权，加强防御性。

总之，中国专利保护体系提供了容易且快速的外观设计保护。毫无疑问，外观设计保护是知识产权保护的重要组成部分，其已经因更为常用和更易维权的优势而越来越受到重视。在中国，巧用相似外观设计合案申请制度将会带来事半功倍的成效！

<sup>5</sup> 司法解释（法释〔2009〕21号）第十一条：人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：

（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：[ltbj@lungtin.com](mailto:ltbj@lungtin.com)，该电子邮箱也可在我公司网站 [www.lungtin.com](http://www.lungtin.com) 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

黄艳：合伙人、高级专利代理人：[ltbj@lungtin.com](mailto:ltbj@lungtin.com)



黄 艳

(合伙人、高级专利代理人)

黄艳女士擅长处理家用电器、工程机械、车辆制造、半导体器件、印刷设备、造纸设备、医疗器械、计算机设备等技术领域的专利申请案件撰写、实务代理、无效请求、诉讼、专利分析等。黄女士自 2002 年加入隆天以来负责大量专利案件的代理工作，包含涉外、国内、台湾专利案件以及一些国内外的撰写案件，尤其擅长处理复杂的专利案件，特别是包括外观设计在内的专利复审、无效和诉讼事务。黄艳女士是最高人民法院指定的诉讼专利代理人。