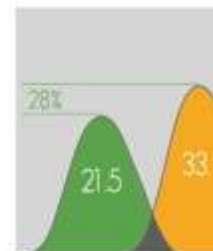


侵害外观设计专利权诉讼 若干法律适用问题

广东省高级人民法院知识产权庭副庭长

张学军



- 1、对专利法中外观设计定义的正确理解
- 2、什么是相同的外观设计
- 3、什么是相近似的外观设计
- 4、关于惯常设计——被告抗辩的重要事由
- 5、设计要点在外观设计专利近似性判断中应有的作用是什么
- 6、新专利法引入创造性要件，导致即使侵权产品与专利产品构成相同或者近似也不构成侵权
- 7、关于设计空间
- 8、关于权利冲突
- 9、关于一般消费者的确定
- 10、关于变化状态的产品

1. 对专利法中外观设计定义的正确理解

- 一是工业产品的实用功能和装饰美感的结合。工业产品外观的设计是在保障其实用功能和增强其装饰美感二者之间不断协调和统一的过程
- 一并非美术作品，必须与产品结合
- 一并非商标，不以混淆为要件



Blender



2009司法解释：法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。（这里相同或近似并非混同）



结论：仅仅根据两项外观设计不会导致一般消费者误认、混同，并不能必然得出二者的差别对于产品外观设计的整体视觉效果具有显著影响的结论

2. 什么是相同的外观设计——无明显区别（专利法）

（一）2009司法解释：相同即无差异；

（二）要求在相同种类或相近种类产品上

（三）外观设计的全部外观设计要素相同

包括未导致外观设计变化的如下三种情形：

（1）尺寸的不同

（2）材料的选择替换

（3）仅其产品功能、内部结构或者技术性能的不同

(1) 仅尺寸不同的外观设计



(2) 材料的选择替换



橡胶锤 金属锤

(3) 仅其产品功能、内部结构或者技术性能的不同



触摸开关



声控开关

3. 什么是外观设计相近似——无明显区别（专利法）

(一) 2009司法解释：近似即无实质性差异

(二) 相同（近）种类的产品

(三) 仅存在下述区别（包括但不限于）

(1) 以一般注意力不能察觉的局部细微差异

(2) 使用时不容易看到或者看不到的部位

(3) 将某一设计要素整体置换为该类别产品的惯常设计的相应设计要素

(4) 仅作重复连续排列或连续的数量作增减变化

(5) 镜像对称

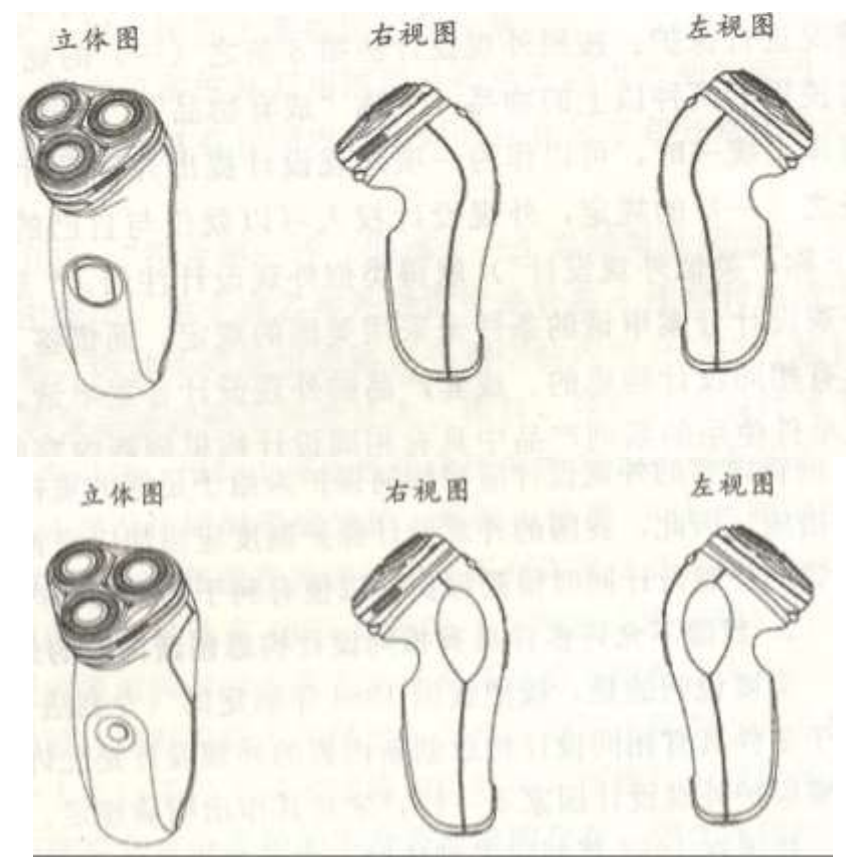
(1) 以一般注意力
不能察觉的
局部细微差异



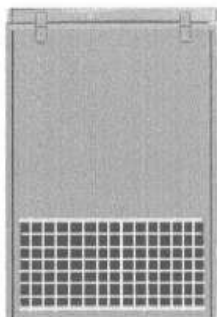
(1) 以一般注意力 不能察觉的 局部细微差异



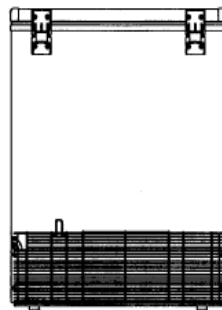
俄罗斯套娃



(2) 使用时不容易看到或者看不到的部位



后视图



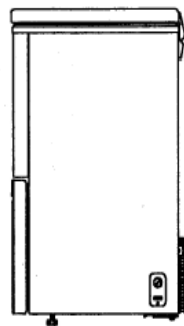
后视图



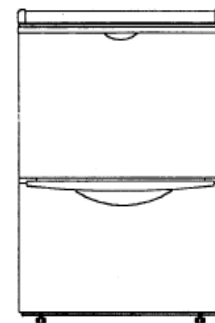
右视图



主视图



右视图

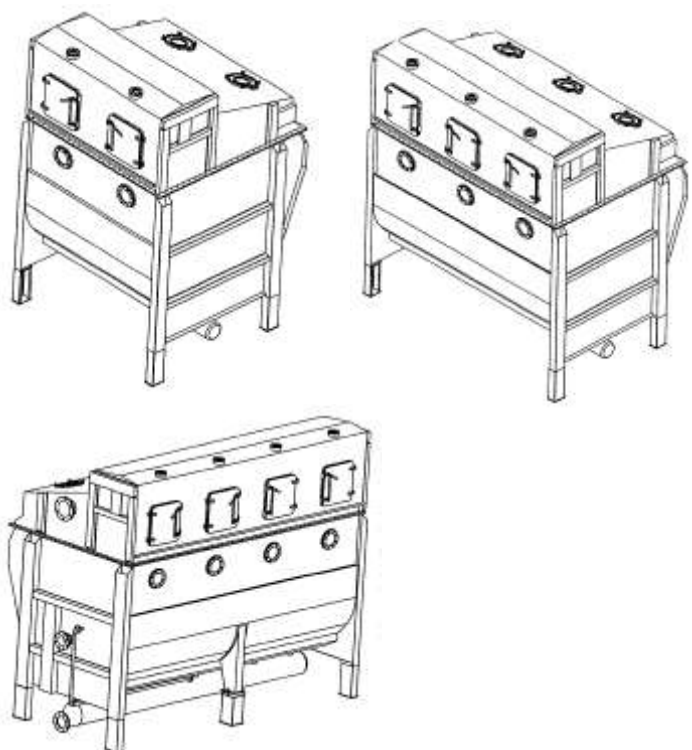


主视图

(3) 将某一设计要素整体置换为该类产品
惯常设计的相应设计要素



(4) 仅作重复连续排列或连续的数量作增减变化



(5) 镜像对称



左\右手鼠标

4. 关于惯常设计——被告抗辩的重要事由

(一) 惯常设计概念：现有设计中**一般消费者**所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计

(二) 《审查指南》对判断主体的规定：**一般消费者**

(1) 对涉案专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有**常识性的**了解。

例如，对于汽车，其一般消费者应当对市场上销售的汽车以及诸如大众媒体中常见的汽车广告中所披露的信息等有所了解

(2) 其应具有的能力:

- 了解和**能够运用**相同或相近种类产品常用设计手法
- 了解相同或相近种类产品的外观设计空间
- 能够获知相同或相近种类产品的现有设计

(3) 虽然对外观设计产品之间的形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化



vs. 发明或实用新型的**本领域技术人员**



制度设计的目的：促使外观设计判断标准客观化

(三) 惯常设计对“整体观察，综合判断”原则的改变

- (1) 由涉案专利与被控产品的整体来进行综合判断
- (2) 但如果当产品上某些设计被证明是该类产品公认的惯常设计时，则其余设计的变化通常对整体视觉效果更具有显著的影响

“先做减法再做比对”原则





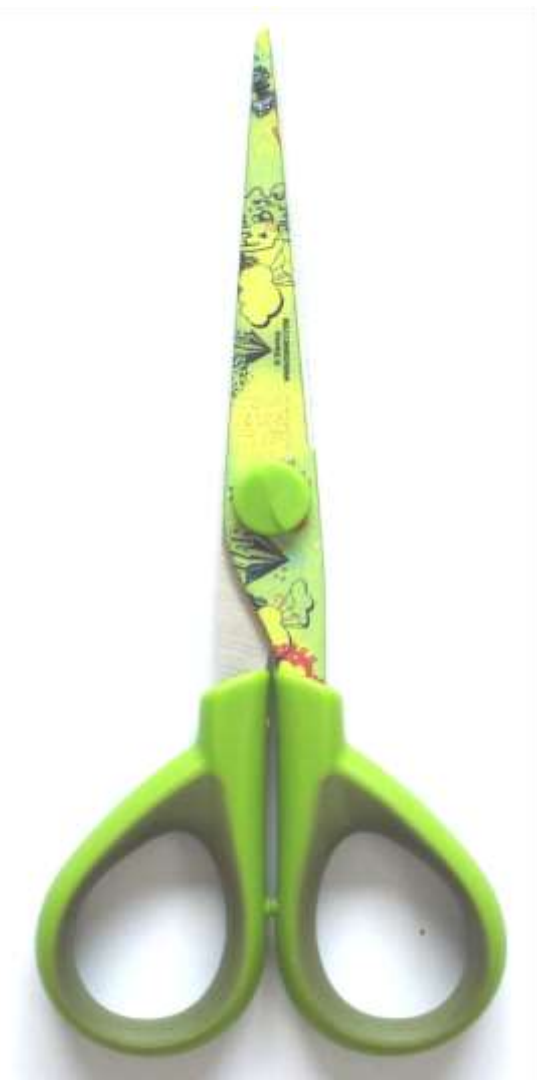


你的·手机频道



(四) 案例——剪刀案

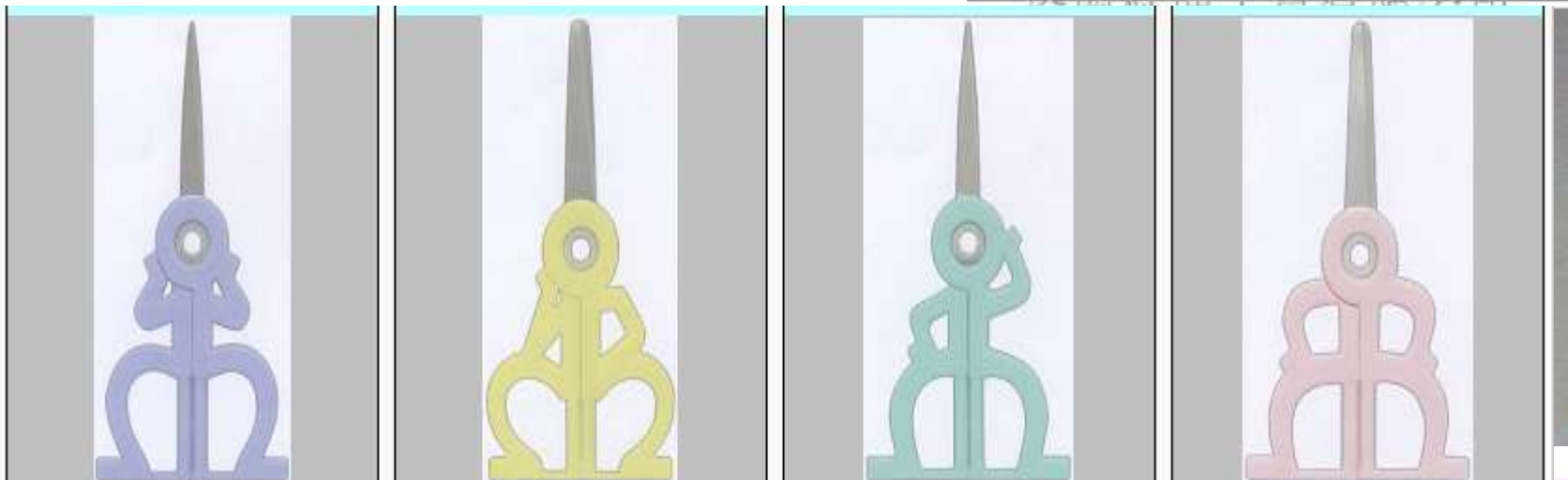




法院与国家知识产权局的分歧——什么是剪刀的惯常设计

法院：本案剪刀不是惯常设计，右图才是

复审委专家：本案和右图都是惯常设计，下图才不是



5. 设计要点在外观设计专利近似性判断中应有的作用是什么

司法解释认为，授权外观设计区别于现有设计的设计特征对整体视觉效果更具有影响。因此，我们认为，授权设计不能区别于在先设计的那些设计特征对于整体视觉效果的影响较为微弱。

案例：胡少兴诉广东容声电器股份有限公司侵害外观设计 专利权纠纷案

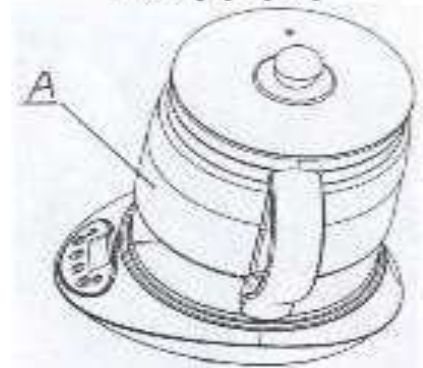
一审判决：构成近似侵权

二审法院查明：

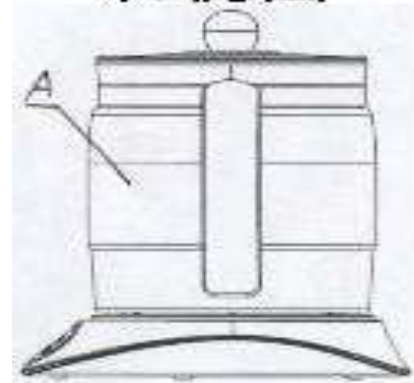
主视图



立体图



右视图



后视图





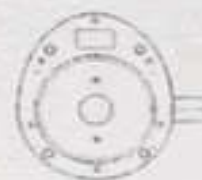
主视图



侧视图



后视图



仰视图



左视图



立体图



右视图



使用状态参考图

专利复审委决定认定养生壶（E236）与本案专利的区别点主要在于：

（1）**加热底座的形状不同**，养生壶加热底座的上部向底部呈斜坡过渡，前部坡度平缓；本案专利加热底座在由上部向底部呈斜坡过渡时，前部坡度不如养生壶平缓。本案专利从上部向底部先是一个向外的小斜坡，然后呈略向内倾斜的直线

（2）**底座上的控制面板形状不同**，养生壶由下部向下弯曲的弧线和上部略向下弯的小弧线构成，本案专利由下部向下弯曲的弧线和上部略向上弯的小弧线构成

- (3) **壶体形状不同**，养生壶较本案专利的壶身更为细长，且养生壶壶身边缘基本为直线，而本案专利壶身中部的边线呈略向外弯的弧线
- (4) **本案专利壶身中下部呈透明状，养生壶的壶体未标明透明部分**
- (5) **壶把和壶盖上抓手的形状不同**，本案专利较养生壶的壶把具有更大的弯曲弧度，且养生壶壶盖上抓手为椭圆形，电水壶专利为圆形。二者上述区别不属于一般消费者施以一般注意力不能察觉的局部差异，也不属于审查指南规定的构成实质相同的其他情形。

再查明：壶身上部中部透明、下部非透明是属于在先设计经常使用的特征

二审判决：

- (1) 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，对外观设计的整体视觉效果更具有影响。而那些不能区别于授权设计的设计特征相对于其他特征，（已经在先使用过的设计特征）对外观设计的整体视觉效果影响则较为微弱

- (2) 两者在加热底座形状、控制面板形状、壶身形状、壶盖抓手形状、以及被诉产品壶身中部没有装饰线设计等方面更存在明显区别，而这些区别对外观设计的整体视觉效果更具有显著影响
- (3) 壶身上部、中部透明与下部非透明材质结合的设计特征不是授权设计区别于现有设计的设计特征，在授权外观设计与被诉侵权设计比对时，该特征相比其他设计特征对整体视觉效果的影响力较弱

6. 新专利法引入创造性要件，导致即使**被控**侵权产品与专利产品构成相同或者近似也不构成侵权

法律依据：“专利法23条第二款：专利产品必须明显区别于现有设计的组合”，因此，侵权诉讼中可以用“**被控产品使用的是现有设计的组合**”来抗辩

(一) 转用：“涉案专利是由现有设计转用得到的，二者的设计特征相同或者仅有细微差别，且该具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示”（2010审查指南）：**由于转用涉及不相同（近）类产品，因此需要有转用手法的启示**

转用在不同类产品上:



已知转用启示



产品名称: CD盒

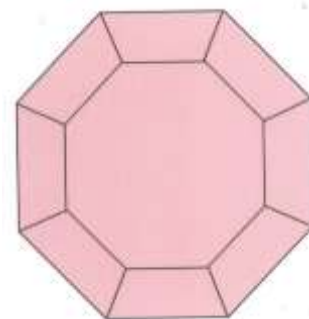
以下几种类型的转用**视为已有转用手法启示**

- (1) 单纯将基本几何形状（包括仅对其作细微变化）应用于产品的外观设计

产品名称：烫钻



主视图



俯视图

(2) 模仿自然物的外观设计

产品名称：靠垫（狗）

说明：

仿真是指原封不动地照搬。

如果将自然物形态变形或者作了分割等处理则不应视为仿真。



(3) 单纯模仿著名建筑物、名作的全部或者部分

产品名称：挂毯



(4) 由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品



汽车



玩具汽车

(三) 由现有设计 (特征) **组合**得到的; 组合手法在相同或相近种类产品的现有设计中存在启示

--具体组合手法需在相同或相近种类产品的现有设计中存在启示

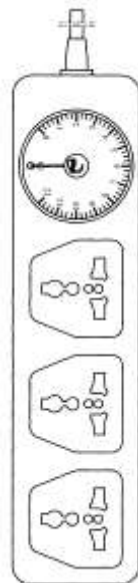
--特例: 独特视觉效果, 预料不到的视觉效果



现有设计1



现有设计2



组合启示:

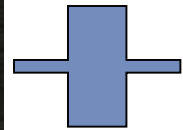


专利申请

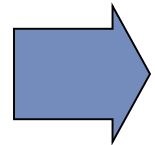
将产品现有的形状设计与现有的图案、色彩或者其结合直接拼合或者替换。



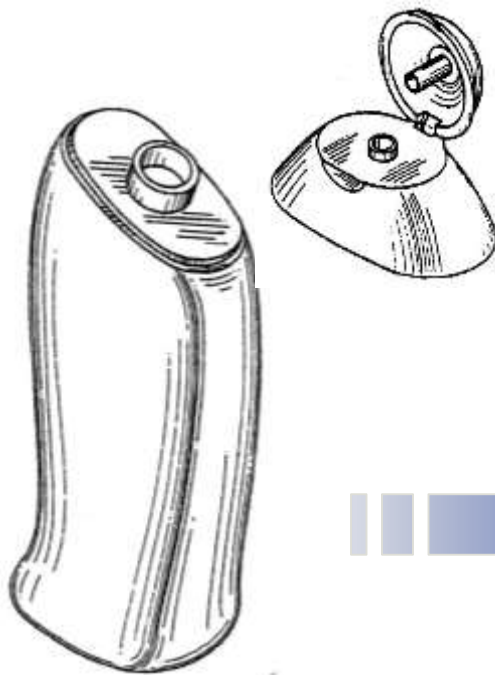
形状设计



任何产品的
图案设计



独特视觉效果，是指涉案专利相对于现有设计产生了预料不到的视觉效果。在组合后的外观设计中，如果各项现有设计或者设计特征在视觉效果上并未产生呼应关系，而是各自独立存在、简单叠加，通常不会形成独特视觉效果



7、关于设计空间

(一) 问题的提出：判断产品外观设计的创新程度以决定是否使用现有设计时，应考虑针对具体产品的设计的相对自由度，即设计空间

(二) 案例：（2010）行提字第6号：最高院提审的“摩托车车轮”外观设计再审案，案中设计空间的概念及其对相近似判断的影响

浙江万丰摩轮有限公司诉浙江今飞机械集团有限公司侵犯外观设计专利权案

立体图



主视图



专利复审委主张：摩托车车轮由轮辋、辐条和轮毂三部分组成，圆形轮辋应属于车轮的惯常设计，相对轮辋，辐条的形状设计通常对车轮的整体视觉效果更具有显著的影响。本专利与在先设计的区别在于在先设计比本专利多一根辐条，属于局部细微的差别，辐条表面凹槽和平滑的差异也属于细微变化，对整体视觉效果不具有显著影响。而轮毂在使用状态下通常会被支架遮挡一部分，因此，轮毂表面加强筋图案的差别对整体效果不具有显著影响。本专利与在先设计属于相近似的外观设计

一、二审判决认为：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了显著影响，在该产品消费者所具有的较高分辨能力下，足以排除混淆。专利复审委认定本专利与在先设计近似理由不足，撤销了复审决定

最高院终审认为：（1）设计空间是指设计者在创作特定产品外观设计时的自由度。设计自由度受现有设计、技术、法律以及观念等做种因素的制约和影响。在外观设计专利与在先设计相同或相似的判断中，可以考虑设计空间或者设计者的创作自由度，以便准确确定一般消费者的知识水平和认知能力

（2）设计空间是变动的，外观设计产品的设计空间以专利申请日时的状态为准

- (3) 即使摩托车车轮由轮辋、辐条和轮毂组成，且受到设定功能限制的情况，辐条的设计只要能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
- (4) 两摩托车车轮的整体形状特别是辐条的造型给一般消费者留下了相近似的整体视觉印象，两者的差别均属于局部细微变化，对整体视觉效果不具有显著的影响。因此，本专利与在先设计属于相近似的外观设计

8、关于权利冲突

(一) 专利法23条：授予专利权的外观设计不得与他在申请日以前已经取得的合法权利相冲突”

--他人，是指专利权人以外的民事主体，包括自然人、法人或者其他组织

--合法权利，是指依照法律享有并且在涉案专利申请日仍然有效的权利或者权益。包括**商标权、著作权、企业名称权（包括商号权）、肖像权以及知名商品特有包装或者装潢使用权等**

包括但不限于上述五种权利

—相冲突，是指未经权利人许可，外观设计专利使用了在先合法权利的客体，从而导致专利权的实施将会损害在先权利人的相关合法权益

—判断标准：侵权判定标准

—构成冲突的民事诉讼结果：该项专利权不受保护，驳回诉讼请求

(二) 同一权利人的同一项设计能否同时获得著作权和专利权的保护？

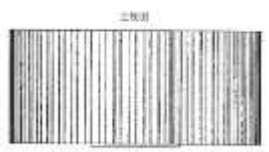
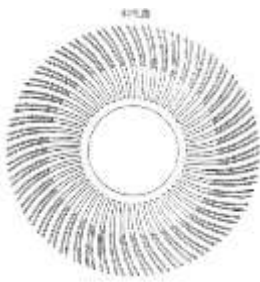
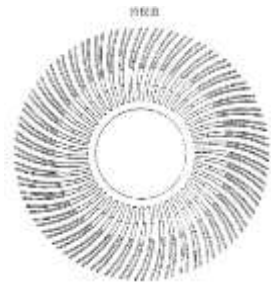
如潮汕地区的瓷器和玩具。构成实用艺术品的，产生权利竞合，可以择一起诉

9. 关于一般消费者的确定

(一) 法律拟制人

(二) 不同种类的产品具有不同的消费者：例如化妆品的消费者

(三) 关于零部件产品一般消费者的确定

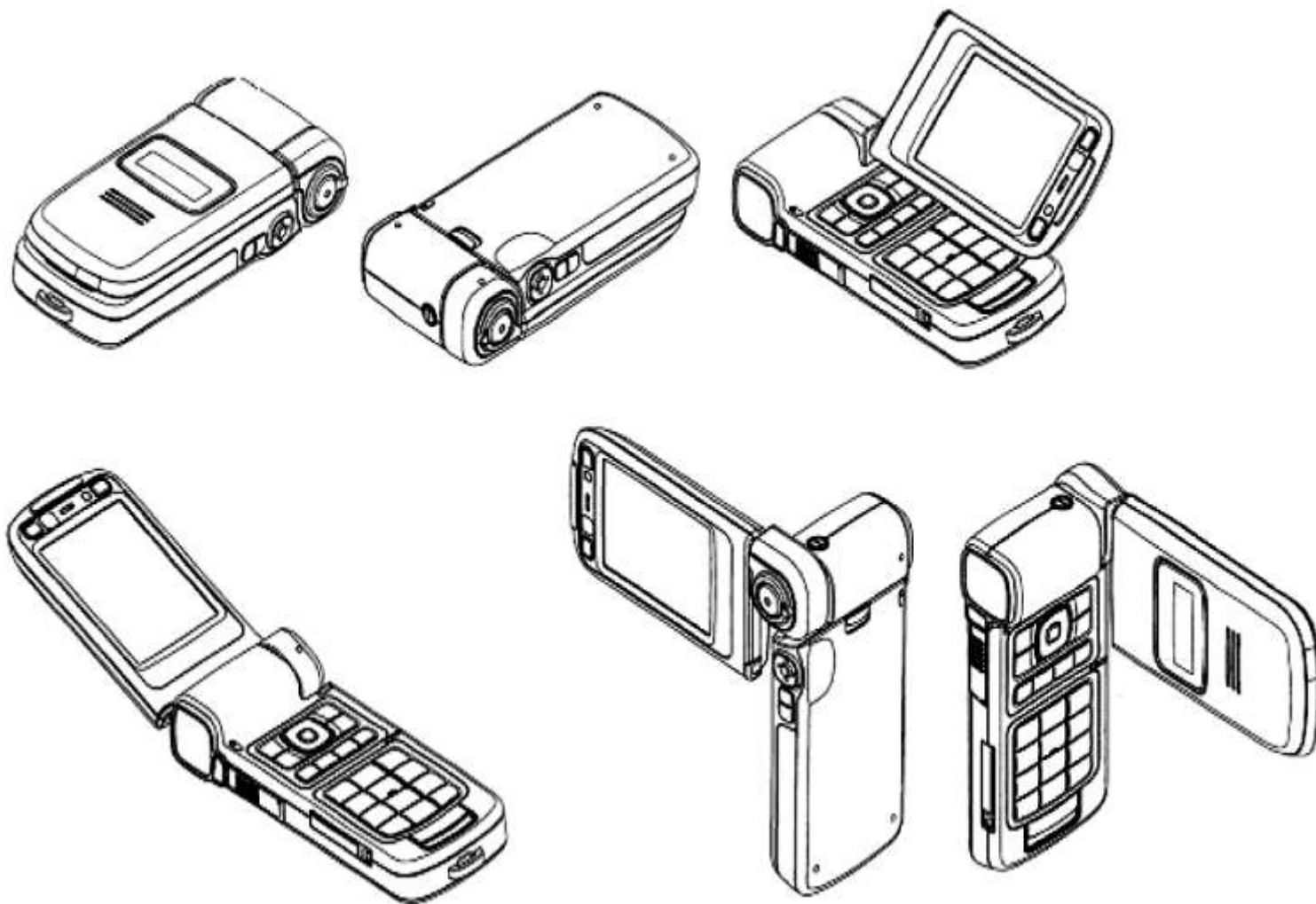


- ⌘ 上诉：由于消费者容易观察到的部位对外观设计专利的整体视觉效果比起其余部分更具有显著影响，因而被控侵权产品的外观与两份在先设计均分别构成近似
- ⌘ 如何确定消费者？

10、关于变化状态的产品

(一) 对于使用或销售时存在变化状态的产品，应当将其各种变化状态与被控侵权产品相应变化状态进行比较，而不应当仅针对对比设计的其中一种状态进行比较，也不应当仅以变化状态数量的不同而得出涉案专利与对比设计不同或者实质不同的结论

(二) 判断客体的确定：对于涉案专利，以其各种使用状态图所示的外观设计均予考虑。对于被诉侵权产品，在不同状态下的外观设计均可作为与本专利进行比较的对象





11、其他重要命题：



—应如何确定外观设计专利的保护范围？

如组件产品、权利书瑕疵

—透明材质的使用对外观设计专利的影响

—产品种类的不同相近似比对

对最高法院法国弓箭餐具贴纸案的进一步反思和研究



通电界面是不是外观设计专利保护客体？

命题： 被诉侵权设计是否落入本案专利权的保护范围？

专利各视图：

主视图



左视图



右视图



俯视图



立体图



仰视图



被诉侵权产品各视图：

主视图



左视图



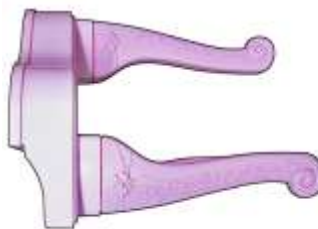
仰视图



立体图



右视图



俯视图



实战命题

讨论：被诉侵权设计是否落入本案专利权的保护范围？

主视图



后视图



俯视图



立体图



左视图

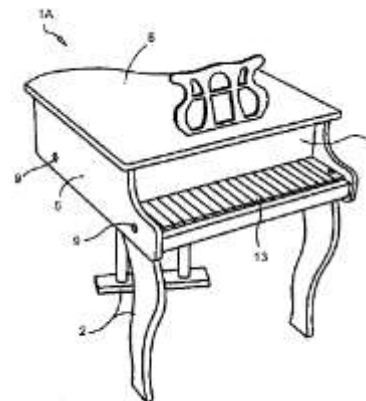


对比设计1

右视图



对比设计2



谢谢聆听 欢迎交流

搜索微信公众号：学军每日一案

