

On the Patent Protection of Partial Appearance Design

Shanshan He

Law School, Ningbo University, Ningbo Zhejiang
Email: 573736835@qq.com

Received: Apr. 27th, 2020; accepted: May 12th, 2020; published: May 19th, 2020

Abstract

In April 2015, article 2 of the draft for soliciting comments on the fourth revision of the patent law published by the state intellectual property office revised the definition of design, introducing the concept of partial design for the first time and distinguishing it from the overall design. Therefore, both the industry and the academic community are extremely concerned about this practice, that is, China's design patent protection system is an important development. In fact, the United States, Japan, South Korea and other countries already have a protection system for local appearance design. It is proposed to analyze the legitimacy, necessity and feasibility of introducing partial design patent protection in China from the perspective of the lack of partial design protection system in China's current laws, and further provide relevant system construction.

Keywords

Partial Design, Patent, Infringement

论局部外观设计的专利保护

何姗姗

宁波大学法学院, 浙江 宁波
Email: 573736835@qq.com

收稿日期: 2020年4月27日; 录用日期: 2020年5月12日; 发布日期: 2020年5月19日

摘要

在国家知识产权局于2015年4月发布的针对专利法进行的第四次修改草案征求意见稿的第二条中, 修改了外观设计的定义, 首次引入了局部设计概念, 将其区别于整体外观设计。由此, 无论是业界还是学界

对此都极度关注,认为这一实践是我国外观设计专利保护制度的一大重要发展。实际上,美国、日本、韩国等国家早已对局部外观设计有了保护制度。现拟从我国现行法律缺乏局部外观设计保护制度的角度出发,论证分析我国引入局部外观设计专利保护的正当性、必要性和可行性,由此进一步给出有关的制度构建。

关键词

局部外观设计,专利权,侵权

Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

设计是外观设计的上位概念,其中经历了从第一性的“设计”到第二性的“外观设计”的过程,从技术角度来看,可以认为它经历了两个步骤:设计-工业设计-外观设计。外观设计本身是一种表达,其要素包括形状、图案和颜色。顾名思义,产品只不过是设计的载体。在最初,设计是针对整个产品还是仅仅针对部分产品并非专利法特别考虑的问题。设计,若具备外形特征和工业应用这两点,即在外观设计所对应的对象域中。虽说当时,为防止将保护范围扩大到设计者并没有想到的产品上,规定产品的外观设计专利保护范围有限。但归根结底,产品对于外观设计专利权的限制应为:(1)必须将该外观设计应用于产品上;(2)外观设计专利权仅限于设计人打算使用该设计的产品。除了这两点之外,任何更进一步的限制都会对设计者本来可以获得的权利构成不当。只此一项(仅限于保护特定产品)并不能否定存在局部外观设计的合理性。

2. 现行中国法律中关于局部外观设计保护的缺位

由于在我国现行专利法中,尚缺失针对局部外观设计的专利保护,已经显现出了一些不良后果。在实践中,一些企业还会根据实际情况选择重叠申请产品专利,并将其产品的一部分作为其设计专利申请的一部分来申请,以更好地保护其设计。这就造成了企业知识产权保护的成本被浪费的结果。我国专利法没有明确规定为局部外观设计提供专利保护。这属于法律规范的漏洞,遇有修法机会应及时填补[1]。

2.1. 局部外观设计概述

作为法律用语的外观设计,其内涵在不断地丰富,反观其外延在急剧缩减。用法学的专业术语来说,实际上这是一个“具体化”的过程。作为法律概念的外观设计是最狭义的设计,其仅将自己的对象限于工业产品的外观。一般,将外观设计定义为:关于物品外形特征的,具有新颖性和创造性的工业应用的设计。

局部外观设计是指对产品的特定某一部分进行设计,不同于零部件的外观设计,它并不构成一个独立的产品,实为产品不可分割的组成部分,例如手机后盖、塑料桶的提手等。刘桂荣老师给出的局部外观设计的定义为,对产品上的某一部分的形状、图案及位置关系进行的新设计,不是指对组成该产品的零、部件进行的外观设计。在其他的立法例中,给出的定义各有不同,例如《共同体外观设计法》(EC第6/2002号)规定,一件可保护的外观设计是指产品或产品一部分的外观(外部形式),由产品的线条、外形、色彩、形状、织物及材料或该产品的装饰组成。美国外观设计专利审查指南规定:外观设计专利的

保护客体是体现在或者应用于制造品(或制造品的一部分)中的装饰或/和外形。日本外观设计法第2条第1款规定:本法所称的“外观设计”,是指由物品(含物品的外观部分)的形状、图案、色彩或其结合构成的,能够引起视觉上美感的设计。

2.2. 我国局部外观设计保护的缺位及其带来的问题

从裁判文书网上搜索的一些相关案例加上最高法院和高级法院关于认定外观设计专利侵权的相关文件中可以看出,当前司法实践中认定外观设计专利权的保护模式是排除构成消费者混淆的一种保护模式,主要考虑产品在外观方面存在的产生变化的空间大小。“手紧式钳夹头外观设计专利权无效案”、“小型摩托车外观设计专利权无效案”和“缝纫机外观设计专利权无效案”,这三个案件的主要争议点在于判断局部的差异是否已经达到影响产品的总体外观设计视觉的“显著”程度,更具体地说,主要在综合判断与要部判断的关系、专利确权判断主体为一般消费者还是普通专业设计人员、设计空间对于外观设计相近似性判断的影响这三个方面有不同观点[2]。

我国知识产权司法制度面临的形势是:制定法规则远未达到严谨周密的程度,以法律、行政条例、行政规章构成的现行外观设计保护体系,似乎面面俱到,实则细密不足,疏阔有余。在外观设计制度中,涉及到外观设计专利的保护范围和侵权判断尤其体现在现行《专利法》第11条第2款和第59条第2款的规定中。但前款规定实际上并未规定如何认定被告的行为实施了外观设计专利,而后者给出的指引又过于模糊,显然这两条款的规定并不严格和彻底。

经分析《专利法》第2条第4款可知,像袜跟、帽檐、杯把等依其规定属产品的不能分割或者不能单独出售、使用的局部设计,是不能获得外观设计专利权的。目前,受我国《专利法》所保护的是对产品的整体保护。因而,在我国的外观设计专利申请中,局部外观设计鲜少获得专利保护。因为欠缺针对局部外观设计的专利保护制度,因此也存在着一些矛盾。

2.2.1. 优先权享有的不公平问题

根据我国现行的《专利法》规定,若申请者在局部外观设计可以被授予专利权的国家获得了专利保护,那么当其想要就此局部外观设计在中国以享有优先权为由申请专利保护时,势必存在着阻碍。另,我国局部外观设计保护的缺位不仅使国外申请人在中国无法享受其在先申请的优先权,对于我国申请者而言,在国外意欲享受的优先权也会受到阻碍,这对两者都不公平,且在一定程度上影响了国内外设计者在我国申请外观设计专利的积极性。

2.2.2. 无效宣告和侵权认定中的困难

当前,虽然局部外观设计可凭产品整体的外观设计获得专利保护,我国在外观设计专利无效宣告和侵权认定中,采用的是整体观察、综合判断原则。但这种做法也给后续的法律操作带来了困难。依该整体外观设计判断是否相同或相似原则,虽然可将产品的局部外观设计看成是整体设计的要部,但须达到能影响整体视觉效果的程度。否则,可能被视为与他在先设计相同,或者侵犯他人的外观设计专利权,致使宣告无效或认定侵权。而且不同的裁判者可能有不同的判断标准,个体认识上的差异是难免的。同一性质的不同案件,可能会出现不同的判决结果。所以,若许可局部外观设计,则只需对该局部外观进行对比,这样显著降低了比较的难度,有利于司法的稳定[3]。

3. 我国引入局部外观设计保护的正当性研究

关于局部外观设计保护与否的讨论始于工业品外观设计水平的提高和外观设计专利保护制度的逐步成熟。有学者指出,在实践中,国家知识产权局收到的外观设计专利权申请中,有许多产品是已经固定、

不易更改的，所以有的申请者只是改变了产品表面图案。若仅凭这样就能获得外观设计的专利保护，无疑会使外观设计的总体质量水平停滞不前甚至降低[4]。但笔者认为，他们在一定程度上忽略了局部外观设计要获得专利保护，前提是应具有一定的新颖性、创造性。于中国而言，引入局部外观设计保护制度是必要可行的。主要原因有三：

其一，我国外观设计制度的构建应是促进创新发展的，如果外观设计专利权的授予只因为一味担心授权数量的增加而加以限制，那么可以肯定的是会影响我国外观设计的发展。故而，应当在授权范围内，只要符合《专利法》的授权条件，就应当对其予以保护，使专利保护的优势得以真正体现。

其二，我国外观设计制度的构建是有现实需要的。随着经济的发展，企业的竞争态势日益激烈。从企业的角度出发，有必要授予局部外观设计专利权。因为，不少传统的、已经成熟的产品逐渐被固化，甚至有些由于其自身属性难以创新。例如，轮胎形状应当是圆形，这样才能正常行驶。由此，不少产品的整体设计没有多少改进的空间，只能局部创新，以此提高企业竞争力。

其三，我国外观设计制度的构建应与国际外观设计保护制度逐步接轨。局部外观设计的保护制度在欧美一些发达国际较早建立。2001年12月，欧盟理事会通过的欧盟理事会共同体外观设计保护条例，共同体的外观设计法律比较明确地规定了局部外观设计保护。之后，在2001年7月，韩国开始保护局部外观设计，允许对物品的形状、构造、色彩或及其组合的外观设计的一部分进行注册。而日本外观设计法规定了外观设计是指对产品(含产品的构成部分，除第八条外)的形状、图案、色彩或者其结合构成的，能够引起视觉上美感的设计。由此可知，日本也保护产品的构成部分，当然这不是内部构成，只是产品外观构成部分[5]。

综合各国或各法域的立法规定来看，局部外观设计专利权的授予是适宜且必要的。此外，我们可以从设计要点及图形用户界面的引入这一点看出，我国的立法态度也有了从整体扩张到局部保护的趋势。基于上述理由，局部外观设计专利保护制度是我国外观设计专利保护制度发展的必然趋势，因而，我国应当构建起局部外观的专利保护制度。

4. 我国局部外观设计保护制度的建构

知识产权制度，包括局部外观设计保护制度，应与国家知识产权战略一同推进，步伐整体保持一致，以促进全社会的经济发展。

4.1. 局部外观设计的审查标准

一个局部外观设计的成立，应符合两个条件：其一，该局部在整体上须占据一定的空间范围；其二，该局部可以与其他设计作比较。

局部外观设计与整体外观设计的区别在于范围的不同，但其本质仍然是外观设计，并且仍需要满足新颖性、非显而易见性、富有美感，即符合工业产品外观设计授权的实质要求[6]。但关于其判断主体，因局部外观设计针对的是整个产品密不可分的部分，故有可能为整体产品中最能引起视觉注意的部分，亦或是占据了产品的较大区域，但是也有可能处在不起眼的某个位置或只占了一个很小的区域。在不同情境下，一味地坚持以一般消费者为判断主体难以完全适应审查的要求。因此，由设计人员进行判断似乎更为恰当。

就保护范围而言，我国当前亟需适当扩大外观设计专利权的保护范围，但应有度。例如，可以参考借鉴日本较为严谨的风格，结合该局部在产品中的位置、大小和比例关系以明确对该局部外观设计保护范围的限制，在保护正当权利的同时也防止了对外观设计专利权的滥用。

4.2. 局部外观设计的侵权标准

这须区分为三种情况考虑，不同情况下的处理结果可能会有所不同：第一，与案件相关的是局部设计，被控侵权的设计是整体设计。在这种情况下，如果整体设计完全采用涉案的局部设计，则无论该整

体设计其他部分的创新程度如何,都应认定侵权。因为此时,专利设计全部被使用,如果不予保护无疑与局部外观设计制度的目的相悖。第二,与案件相关的设计与被控侵权的设计均是局部设计。此时,笔者建议采用“要部说”,即不仅需要比较这两个设计的外观是否相同、相似,还要结合该局部设计在其所属的整体产品的功能和用途,综合判断该局部在整体中的位置、大小和范围。第三,与案件相关的是整体设计,被控侵权的设计是局部设计。此时,有必要将涉案专利整体中所对应部位的设计与被控侵权设计进行比较。因为受保护的设计是整体设计,所以也应当结合被控侵权的局部的产品整体功能及用途来全面判断该局部在整体中的位置、大小和范围[7]。

5. 结语

无论是发达国家还是发展中国家,在科学技术上都需要相互借鉴、吸收和学习。专利制度的建立及国际化,可以有效地促进科技进步和国际技术交流。目前我国虽未引入局部外观设计专利保护制度,但随着设计水平的不断提高以及相应地提升企业竞争力的需求,使得申请者对局部外观设计的保护有了一定需求。对此,本文已对我国引入局部外观设计的专利保护制度的正当性与可行性进行了分析,考虑到主要是国内申请者的需求,以及要与国外或域外的知识产权制度接轨,据此笔者认为应对相应的法律法规做一些适当性的调整,将局部外观设计制度引入我国的专利制度事宜提上日程,可以参照结合国外现有较成熟的局部外观设计制度,基于我国专利制度的特点,形成可行的方案。从长远来看,外观设计保护的整个过程,包括上述过程均可视为保护模式的演变。或者换句话说,这是外观设计保护模式的试错过程,在这一过程中反复试验,原则上是永无止境的。

参考文献

- [1] 应振芳. 外观设计研究[M]. 北京: 知识产权出版社, 2008: 168-169.
- [2] 吴观乐, 葛青, 马涛, 等. 专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告[M]. 北京: 知识产权出版社, 2006: 497-498.
- [3] 姜逸飞. 论局部外观设计的法律保护[J]. 设计, 2017(16): 100-101.
- [4] 尹新天. 中国专利法详解(缩编版)[M]. 北京: 知识产权出版社, 2014: 227.
- [5] 苏平. 部分外观设计专利问题探析与思考[J]. 中国发明与专利, 2012(10): 63-64.
- [6] 邓瑶. 论局部外观设计的侵权判定[J]. 设计, 2018(8): 100-101.
- [7] 黄浩赞. 论局部外观设计的专利保护[D]: [硕士学位论文]. 重庆: 西南政法大学, 2016.