

如何通过外观设计专利更有效地保护设计创新？

产品名称	如何通过外观设计专利更有效地保护设计创新？
公司名称	国瑞中安集团-CRO服务商
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	13148813770 13148813770

产品详情

如何通过外观设计专利更有效地保护设计创新？有图有案例！

原标题：专利保护外观设计创新的路径及实践

设计创新在企业发展中受到愈来愈多的重视，关于如何通过外观设计专利（下称外观专利）更有效地保护设计创新的问题，笔者认为需要从战略布局和专利布局角度综合考虑，有系统有规划地进行部署。而专利布局重点要考虑专利申请和专利保护的具体战术策略，本文通过一些实际案例说明一些关键环节和重点注意事项。

一、设计创新的含义

“设计”具有广义和狭义之分，这里指狭义的设计即“工业设计”。设计创新是人类社会不断否定自己、不断发展自己的体现，是社会不断发展的动力。产品外观上的创新能够增强产品的竞争力，使企业具备竞争优势，同时设计创新丰富了产品供应，多样化的产品形式为消费者提供了更多的选择。因而对于企业和消费者而言都是有重要意义的。我们应当认识到，设计创新是一个复杂的分工合作的创造性活动，尤其是专业性分工越来越细致的当今社会，一个产品（尤其是立体产品）的创新包含了结构工程师和外观设计人员等众多不同角色人员的劳动。

谈及设计创新，首先要有“新”的体现，即专利法第二条第四款提及的“新设计”。但这里的“新”并不是指对设计予以实质性授权评价，而是对设计人员提出的设计宗旨和方向的要求，即“推陈出新”，设计应当是在现有设计基础上有改进，而不是已有的设计。其次，要有“创”的体现，是指推陈出新要有一定的高度，同现有设计拉开一定距离，从设计思路、设计方法、采用的材料、产品的功能和装饰等方面有不同以往的考虑和应用，最终体现到产品的外观上有一定的创新高度。

设计创新可以有多种保护形式，比如商业秘密、发明专利（包括实用新型专利）、外观设计专利、著作权（对于平面设计和一些实用艺术作品）、商标权及相关权利（对于一些能够做商标或装潢使用的平面设计）。当设计创新最终选择外观设计专利进行保护的时候，外观专利只是将外观上能够体现出来的创造性成果进行保护，而内部结构创新或者外观上未能体现的功能性创新是不能得到保护的。

二、外观专利保护设计创新的战略布局和专利布局

笔者根据一些企业调研的反馈和专利无效案件审查的经历，总结出一些经验和建议供业界参考。

保护设计创新需要站高位，从创新的萌芽、孵化、完成和保护各个方面制定综合性的战略文件。首先，企业的高级管理层要高度重视创新，对于创新在企业发展中的角色和地位有正确的认识。只有倚重创新的企业方可能走得更高更远。其次，“战略”要求定位高，企业发展有目标和方向，使得战略布局能在企业发展中起到旗帜性引领作用；“布局”则是要有系统有规划，结合企业不同阶段的实际情况，因地制宜地制定战略布局性文件，并根据情况随时调整。最后，文件的制定需要多部门联合合作，最好做到每个相关部门有支持，有规划。

专利布局是实施战略布局的一个重要方面。尤其是创新能力强的企业，在进入新市场前更要有规划，并及时申请专利，否则就是将自己的创新贡献给公众。以SATA公司为例，该公司为1863年成立的德国企业，其喷枪产品在市场上占有率较高。该公司约2002年进入中国，进入中国市场前虽然在欧洲申请了外观专利，但没有在中国申请，而且由于专利权的地域性，在中国不能利用外观专利打击竞争对手。而跟随进入喷枪产品市场的中国企业很快申请了外观专利。自2006年左右至今，尽管SATA公司和其他中国企业之间的无效纷争不断，各有输赢，但SATA公司的很多外观专利被自己的欧洲专利或者他人的中国外观专利提前公开，导致在中国可以用以维护自己的市场地位的外观专利数量很少。

专利布局需要注意几个方面。第一，专利布局要同其他知识产权（比如商标权）保护共同发挥作用，专利是保护设计创新的重要工具，但不是万能工具。第二，专利类型要综合利用。如果仅技术或功能方面改进，可以申请发明专利，如果仅在外观上的改进，申请外观专利，而如果两方面都有，可同时申请发明专利和外观专利，如戴森公司发明的无叶风扇（图1），于2007年9月4日在英国提出发明专利申请，又于2008年6月6日在英国提出外观专利申请。第三，创新有高低或大小，但都可以申请专利。即使微小的改进也会带来功能的改善和装饰性的提高，比如图2所示浴室蓝牙音箱，第201230507098.1号外观设计专利，其改进在于增加了一个吸盘，使音箱能够吸附于墙壁上，该专利被提起3次无效请求，专利权均被维持。第四，创新不必亲力亲为，可以利用社会分工，由设计公司进行设计，但需要注意的是委托设计合同中要约定好权利归属，防止将来出现权属纠纷。

三、外观专利申请和专利保护具体策略和案例

1.检索

无论是在设计项目开始前还是运行过程中，甚至设计结束后，无论是专利申请前还是专利授权后的保护阶段，企业的设计人员或法务人员都应当做现有设计检索。这种做法在对外观专利实行实质审查的国家如日本、韩国和美国比较普遍，成效比较明显，值得国内企业和设计人员借鉴。检索的目的在于了解现有设计状况，确定设计项目的立项价值、设计方向，确定专利申请的类型、保护范围和维权走向，有助于设计人员作出有价值的创新，有助于获得稳定的外观专利，并在维权阶段获得垄断性利益。检索的内容不止于现有专利文献，还应当包括非专利文献，尤其是网上公开的现有设计。在专利无效案件审查实践中，当事人提出网络证据的情形越来越多，网络证据的类型也越来越丰富，比如微博、淘宝快照、微信公众号、网络视频、QQ空间等。

2.外观专利申请前后的保密

在专利申请前和申请阶段一定要注意保密措施的落实。“保密”是指不能通过公众渠道公开，导致专利法意义上的公众获知或公开。在没有同专利申请程序衔接的情况下，企业在产品研发过程中的测试或者市场开拓阶段的宣传需要谨慎，提高保密意识。比如UC优视官网网页上公开UC浏览器历史版本（见第1份GUI外观专利无效决定31958号）。

案例1：展览会公开，捷豹路虎有限公司与江铃控股有限公司之间的无效纠纷。路虎公司设计的极光车型（见图3）于2011年11月24日申请中国外观专利（专利号201130436459.3），而申请专利之前，已经在2010

年12月举办的广州国际车展上展览，且由于公司和车展的知名度，媒体对于该车型有大量参展报道。由此导致外观专利被无效，丧失向江铃公司主张侵权的可能。

案例2：杂志公开，江苏中大集团同德国尼奥普兰公司的客车外观专利侵权案。该案发生于2006年，被称为中国入世后客车侵权第1案。法官判定中大集团“A9客车”侵权，并处以2116万元罚金。中大集团旗下盐城中威客车有限公司向国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委员会）提出三次无效宣告请求，最终在2010年于最后一次无效请求中，利用在德国图书馆查到的杂志《今日客车》2004年第9期上公开的图片（见图4），公开日为2004年9月17日，早于本案优先权日2004年9月20日，由此将尼奥普兰公司的外观专利宣告无效。而上述图片是尼奥普兰公司召开新闻发布会的客车模型照片。

案例3：QQ空间公开，佛山市南海永道建材有限公司同胡崇亮之间无效纠纷。专利权人胡崇亮拥有佛山市锦绣明天建材有限公司的股权。“锦绣明天”公司的企业网站上登有7个服务热线和相应的客服QQ，其中多个客服QQ空间的相册中存放大量图片，请求人利用QQ空间的相册图片将胡崇亮的多个专利权宣告无效。专利复审委员会合议组综合考虑相应QQ空间的宣传用语、个人档信息、图片底纹表明公司名称等确认相应QQ空间是用于宣传推广锦绣明天公司的产品。尽管如专利权人所言，QQ空间有设置公开范围的可能，但没有举出有力证据支持自己的观点，相应QQ空间的公开范围默认为对所有人公开的盖然性极大，而且相册中标明对所有人可见。因此QQ空间相册对公众公开。无效决定的观点得到了北京知识产权法院（2015）京知行初字第4899号和北京市高级人民法院（2017）京行终3974号判决书的支持。

3. 专利申请阶段保护范围的选择和清楚表达

首先，专利申请图片中形状、图案和色彩三种要素的选择会影响到保护范围的大小。保护范围越大，将来他人落入保护范围而构成侵权的可能性越大，但同时专利被宣告无效的可能性也增大。由此平衡权利稳定和专利保护利益，选择合适的保护范围非常重要。如图5所示，无图案无色彩的包装罐，其形状独特，申请专利时只要求保护形状，那么他人设计的包装罐即使加上图案和色彩，也会落入前者的专利保护范围而构成侵权。这一观点可见最高人民法院通过（2013）民申字第29号民事裁定书。案件涉及剪刀产品，尽管被控侵权产品附加有图案和色彩，但这些额外增加的设计要素对于侵权判断不具有实质性影响，否则他人可以轻易规避侵权（见图6）。

其次，具有相同设计构思的多个设计的申请形式的选择。同一申请人的多个设计可以通过相似设计的形式申请专利。相似外观设计专利是同一个申请号下围绕一个基础设计的多个设计的集合，而多个设计之间的保护范围独立，授权后可以分别就某一个设计向他人主张侵权。而如果因为申请时机或者其他考虑，没有采用相似设计而采用多个独立申请的形式，需要注意多个外观专利申请之间是否构成同样的发明创造，从而违反专利法第九条的规定，导致申请被驳回或者授权后被无效的风险加大。

再次，专利申请阶段虽然允许一定程度的瑕疵，但还是需要注意图片的清楚表达，尽量不留隐患，否则会导致不能授权或者授权后被以不符合专利法第二十七条第二款的规定被宣告无效。如图7所示的椅子，为要求优先权的国外个人申请，在国外申请可以采用带虚线表达的部分外观设计的申请形式（图7左图），但在中国没有部分或者局部外观制度的情形下，此类申请只能将虚线变为实线。而在改为实线的过程中，申请人为了表达六面视图，增加了侧视图（图7右图）。增加的图片中椅子腿的形状表达为弯曲的弧线，从而与原来局部视图表达的椅子腿为直线形状相矛盾，导致产品保护范围不清楚。由于专利权被宣告无效，在侵权诉讼中也失去了应得的赔偿利益。

4. 专利保护

根据我国专利法、国家知识产权局《专利审查指南（2010）》、最高人民法院2009年和2016年的司法解释（《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释（二）》）中的相关规定，外观专利侵权和无效案件中均要以外观专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，适用整体观察综合判断的原则进行审查判断。专利侵权程序和专利无效程序主要的不同在于，侵权程序中比较被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上是否有实质性差异，认定是否近似，无效程序中比较授权外观设计与其之前申请的设计（包括现

有设计和在先申请在后公开的设计)是否构成相同或实质相同,与现有设计或现有设计特征的组合相比是否具有明显区别。

外观专利侵权和无效案件的审查给人比较主观的印象,是由于外观专利产品种类繁多,专利文件的简要说明非常简单,通过图片信息了解产品需要大量的背景知识,包括本领域的常识。在专利侵权程序和无效程序中,为避免主观审查、做出尽量客观的判断结论,既需要判案者积累大量产品设计信息,同时需要当事人要做适当检索,提供现有设计证据辅助审判者了解外观专利产品的功能、现有设计状况,证明己方关于设计空间大小、惯常设计或常见设计的主张。经过双方举证争辩的过程,才能确定授权外观设计的创新或设计要点所在,使案件有更客观的判断。双方证据比较激烈的典型案例是路虎公司和江铃公司的汽车无效纠纷。

在无效程序中,需提及的是,发明专利或者实用新型专利是不能用于专利法第二十三条第1款的抵触申请(即在授权外观专利的申请日前申请,在申请日后公开)比对的。另外,证据的举证非常重要,证据搜索是否全面、证据的三性是否过关都极大得影响到案件结论。