

外观设计专利的的利与弊是什么

产品名称	外观设计专利的的利与弊是什么
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

案例分析：外观设计专利的“矛与盾”

编者按：近年来，我国越来越多的企业意识到专利的重要性，开始知识产权布局，以维护自身合法权益。其实，专利除了能保护自身权益外还能变身“武器”，以“矛与盾”的形式在市场竞争中开展进攻与防御，以从容地应对各种风险和挑战。在本文中，作者以四川华体照明科技股份有限公司与贵州力士达照明科技股份有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案为例，来论述外观设计专利中的“矛与盾”问题。

专利是法律赋予专利权人对其创新技术的有限垄断权。它让专利权人拥有对其专利的独占使用和许可权，从而可以从相关专利产品的销售或许可中获得最大利益。近年来，我国已有越来越多的企业意识到专利的重要性，开始知识产权布局，以维护自身合法权益。其实，专利除了能保护自身权益外还能变身“武器”，以“矛与盾”的形式在市场竞争中开展进攻与防御，以从容地应对各种风险和挑战。在本文中，笔者以四川华体照明科技股份有限公司（下称华体公司）与贵州力士达照明科技股份有限公司（下称力士达公司）侵犯外观设计专利权纠纷案为例，来论述外观设计专利中的“矛与盾”问题。

在该案中，原告华体公司是“灯（玉兰）”外观设计专利（专利号：ZL200930109818.7，下称818.7号专利）专利权人。其认为由被告力士达公司生产销售、安装在贵州省安顺市平坝区某道路两侧的路灯侵犯了其涉案专利权，对该安装情况进行公证后诉至法院，请求判令被告停止侵权、赔偿损失。一审法院认为，被诉侵权产品铭牌上标明其生产商为力士达公司。经比对，被诉侵权产品外观设计与涉案外观设计专利在整体视觉效果上无实质性差异，二者相近似，被诉侵权设计落入涉案外观设计专利权保护范围，被告力士达公司生产销售该产品的行为侵犯了原告的专利权。据此判决被告立即停止侵权，并赔偿原告经济损失52万元。

力士达公司不服一审判决，继而向二审法院提起上诉并提交了华体公司专利申请号为CN201430030895.4外观设计专利（下称895.4号专利）相关材料，拟证明被诉侵权产品使用的是该专利设计方案，且该专利权已被华体公司于2015年8月放弃。二审法院认为，该案中上诉人力士达公司实际实施的是895.4号专利，而该专利权已由华体公司于2015年8月放弃，故其只有证明上诉人实施该专利的行为发生在专利权终止之前，方可主张权利。据此判决撤销原判，驳回华体公司的诉讼请求。

该案中，原告对相同种类的产品（路灯）同时享有多件外观设计专利权，并选择其中一件主张权利，而被告则以实施的是其中已被放弃的另一件为由进行抗辩，此时便在原告对同类产品享有的多件外观设计专利权间形成了有趣的“矛与盾”的关系。对其进行评价，可能涉及如下几个方面的问题：

一是基于有效解释原则的推定。现实中，我国对外观设计专利的申请仅进行形式审查，故完全可能存在不同主体就同一外观设计先后提出申请并均获得授权的情况，此时在后专利权自会因属于现有设计而无效；但在申请人相同的情况下，这一情况几乎不会出现。而在同一权利人就相同种类产品同时享有多件外观设计专利权，且这些设计方案并不完全相同的情况下，基于对专利的有效解释原则，即不可将其中部分专利解释为无效，理应推定这些外观设计在整体视觉效果上存在实质性差异，亦可认为是权利人对相同种类产品的设计进行了细分。由此可以认为，一旦某一外观设计方案与其中之一相同，则必然与其他不同，无需另外进行比对。故在该案被诉侵权设计与895.4号外观设计相同的情况下，无需再将其与818.7号外观设计进行比对，而可径行认定其并未落入818.7号外观设计专利权的保护范围。

二是放弃专利权的后果。专利法第四十四条规定：“有下列情形之一的，专利权在期限届满前终止：一是没有按照规定缴纳年费的；二是专利权人以书面声明放弃其专利权的。专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。”在专利权终止后，原专利权人的主张权利的基础已不复存在，相应技术或设计方案进入了公有领域，任何公众均可自由使用，无需经过许可和支付费用；而专利权人主动放弃专利权是对社会的一种捐献，其应对自己行为负责并受法律拘束。该案中，上诉人力士达公司实际实施的是895.4号专利，而该专利权已由被上诉人华体公司于2015年8月放弃，故其只有证明上诉人实施该专利的行为发生在专利权终止之前，方可主张权利、要求赔偿，否则应自行承担举证不能的不利后果。此外，被上诉人主动放弃895.4号外观设计专利权的行为已由国家知识产权局向全社会公告，如认为他人在原样实施该外观设计的情况下仍会侵犯同一权利人的其他外观设计专利权，则明显有悖“公示公信”原则，损害了社会公众的合理信赖，也与专利法“推动发明创造的应用，促进科学技术进步和经济社会发展”的立法目的相背离。

三是“从属专利”的排除。在一项专利方案包含了另一有效专利，即前者的实施必然会落入后者的保护范围时，学理上称后者为“基础专利”，而前者则为后者的“从属专利”。当一专利属于从属专利时，即使该项专利权被放弃，实施该技术方案依然会侵犯其基础专利的专利权。但基于不同的制度构建理念，亦即追求技术进步与改良的技术方案和追求创意与实质性差异的外观设计间存在的固有差别，后者一般被认为不存在如同技术方案般存在“从属专利”的情况。现行立法也能说明这一问题——专利法第五十一条第1款规定：“一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。”这一针对“从属专利”强制许可的规定中也并未包含外观设计专利。因此，若两专利为相同权利人所有，实施其中已被放弃的专利并不能说必然就不会侵犯该主体的其他专利权，但该案可以排除这种情况。