

外观设计专利侵权判定中“实质相同”认定的司法实践新动向

外观设计专利在智能手机大战中崭露头角。关于苹果诉三星案, 尽管有人对此案能否当得起因其高额案值而被冠以的“世纪审判”之名仍有争议, 但毋庸置疑, 该案是迄今为止最令人瞩目的外观设计专利大战。硝烟之后, 外观设计专利已然引起全世界众多公司的关注。

除了工业品外观设计在商业活动中的重要性日益凸显外, 在中国还有其他因素。对于在中国有经营活动的公司来说, 从制造公司到销售公司, 它们都应当认真考虑外观设计专利在品牌保护、防假冒及不正当竞争行为等方面的作用。

首先, 中国授予设计专利数量远超其他任一国家或地区, 其中绝大多数授予给国内申请人。仅 2015 年就授予了 361576 项外观设计专利, 其中有 346751 项(约占 95.9%) 被授予中国申请人。伴随着这些专利的授权, 一个强有力的工具是通过执法来保护这些能使复杂设备的保护简单化并让公司在市场竞争中独占鳌头的外观设计。

本文通过分析近年来最高人民法院(简称“最高院”)的几个案例来说明中国外观设计专利侵权判定中的新动向。

中国外观设计专利侵权判断规则简介

在中国外观设计专利保护的司法实

践中, 在侵权判定中判断被控侵权设计与涉案专利外观设计是否相同或者相近似时, 通常是以“一般消费者”为判断主体, 依据“整体观察、综合判断”的原则来进行。

在过去的侵权判定中, 法院会调查, 一般消费者在将被控侵权设计的所有设计要素与涉案专利外观设计的所有设计要素进行对比后, 是否能得出被控侵权设计与授权专利设计相同或者相近似的结论。这种判定标准需要将被控侵权产品的所有设计要素以及涉案专利外观设计的所有设计要素都考虑在内。如果被控侵权设计具有与涉案专利外观设计明显不同的附加设计要素, 即使被控侵权产品外观设计采用了涉案专利外观设计的所有设计要素, 通常也会得出两者不相同也不相近似的结论。

在此判定标准之下, 第三人往往可以通过在涉案专利外观设计上简单地增加图案、色彩等附加设计要素, 从而容易地规避专利侵权。这无疑有悖于专利法鼓励发明创造, 促进科技进步和创新的立法本意。

近年来, 为了加强外观设计专利权的保护, 我国的司法实践中外观设计专利侵权判定的审理思路已然发生变化。在下文中, 笔者结合最高院最近几年发布的三个知识产权审判指导案例来讨论我国司法

实践中外观设计保护的这种变化。

最高人民法院的判决

案例一

再审申请人中山市君豪家具有限公司（以下简称君豪公司）与被申请人中山市南区佳艺工艺家具厂（以下简称佳艺家具厂）侵犯外观设计专利权纠纷案【（2011）民申字第 1406 号】¹。

该案一审法院认为，涉案外观设计专利（ZL200630173653.6，见下图）与被控侵权产品在柜体表面花状图案、图案的表现形式以及外观形状与图形结合方面存在的差异使二者的整体视觉效果不同，因此被控侵权产品与涉案外观设计专利不相似，君豪公司生产、销售被控侵权产品的行为不构成侵权。



¹奚晓明孔祥俊，《最高人民法院知识产权审判案例指导（第四辑）》[M]，中国法制出版社，2012.5：96-98

该案二审法院认为，四方形三抽柜和八边形装饰框与“蛋形”圆柱体柜体按照特定方式结合、布局，是涉案外观设计专利最显著的设计特征，该特征对于整体视觉效果的影响更大，被控侵权产品具备该特征，被控侵权产品与涉案外观设计专利在装饰图案的方面的差异仅为局部的、细微的差异。因此，应当认定被控侵权设计与涉案外观设计专利设计构成近似，被控产品构成侵权。

君豪公司不服二审判决向最高院申请再审之后，最高院于 2011 年 11 月 22 日裁定驳回了君豪公司的再审申请。

最高院基本上认可二审法院的观点，理由为：被控侵权产品和涉案外观设计专利产品的外观设计在柜体的整体形状、柜体各组成部分形状以及布局方式上的基本相同，这些设计特征是涉案外观设计专利设计区别于现有设计的设计特征，相比其他设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具有影响。最高院进一步阐述：被控侵权设计与涉案外观设计专利设计虽然在装饰图案上存在差异，但二者均为花卉图案，图案的题材相同，在柜体的装饰布局上也基本相同，被控侵权设计实质采用了涉案外观设计专利设计的设计方案，而以牡丹花图案替换涉案外观设计专利设计的百合花图案，这种简单替换所导致的差异对于整体视觉效果的影响是局部的、细微的，该差异不足以将被控侵权设计和涉案外观设计专利设计区分开来，对于判断被控侵权设计和涉案外观设计专利设计在整体视觉效

果上构成近似无实质性影响。

案例二

马培德公司与阳江市邦立贸易有限公司、阳江市伊利达刀剪有限公司侵害外观设计专利权纠纷申请再审案【(2013)民申字第 29 号】

该案涉及（马培德公司）名称为“剪刀”的外观设计专利。

该案一审、二审法院认为，被控侵权产品（见下图的设计 2）尽管形状外观与涉案专利外观设计专利（见下图的设计 1）相似，但前者的设计有彩色图案，其整体的视觉效果与后者的外观设计专利之间存在实质性差异，因此认定被控侵权产品未侵犯马培德公司的外观设计专利。

马培德公司不服二审判决，向最高院提出再审申请，最高院于 2013 年 9 月 22 日做出裁定书。尽管最高院仍得出不侵权的结论，但其基于不同的理由，就判断被诉侵权设计是否落入涉案专利权的保护范围方面，做出了全新的阐释。



设计1



设计2

被控侵权产品与涉案专利外观设计的主要区别在于：形状区别特征①，即和图案区别特征②，即被控侵权产品的剪刀片上还设置有彩色图案。

首先，最高院并未考虑将彩色图案考虑在内，其认为涉案专利并未要求保护色彩，刀片上亦无图案设计，因此设计 1 与设计 2 之间有关彩色图案的区别属于被控侵权产品上额外增加的设计要素，不应对其侵权判断产生实质性影响。

其次，最高院重点着眼于两个设计在形状上的区别，即：被控侵权产品的铆钉为分别设置于剪刀两侧的两个圆台状凸起，体积明显较大，其中心线上还设置有波浪状条纹；涉案专利的铆钉为金属铆钉，体积明显较小，且仅在一侧中部设置有直线槽。最高院认为，由于二者铆钉的形状、大小差异明显，并且铆钉设置于产品中，这种区别容易被一般消费者观察到，足以导致两个设计在整体视觉效果上产生明显差异。

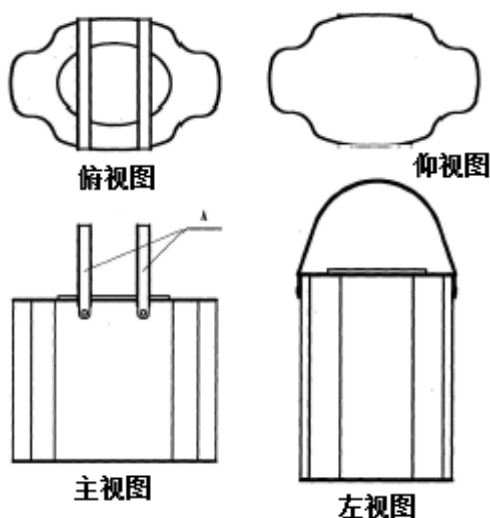
综上，最高院认定，由于具有这种形状区别，被控侵权产品与涉案外观设计专利设计既不相同也不近似；二审判决以“在剪刀片上设计有彩色图案，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响”等为由，认定二者整体视觉效果具有实质性差异，适用法律错误，应予纠正。

案例三

陈纯彬诉兰溪市长城食品有限公司、北京民生家乐商业管理有限公司侵害外

外观设计专利权纠纷案【(2014)民申字第438号】²。

最高法院认为，被控侵权设计与涉案专利外观设计(ZL200530114119.3,见下图)的主要区别在于：形状区别设计特征①，被控侵权包装罐的罐体截面系具有八个对称内凹的近似椭圆形，涉案专利外观设计设计的罐体截面系具有四个对称内凹的近似椭圆形；图案区别设计特征②，被控侵



权产品的罐体有图案，涉案专利的罐体没有图案。对于形状区别设计特征①，最高法院认为，被控侵权包装罐与涉案专利外观设计的横截面形状均为近似椭圆形，且相应的对称内凹均使得二者的罐体轮廓呈现一定的波浪状，虽然被控侵权包装罐增加的四个内凹使得其罐体轮廓较之涉案专利外观设计，产生了一定的变化，但以一般消费者的认知水平和认知能力进行判断，被控侵权包装罐在内凹数量上的局部变化尚不构成实质性差异，并不足以将被控侵权产品的形状与涉案专利区分开

来。由于被诉侵权产品和涉案专利外观设计罐体的整体形状均是由横截面形状决定，同时被控侵权产品的罐盖和提手部分设计与涉案专利也基本相同，故应当认定被控侵权包装罐的形状与涉案专利外观设计专利构成近似。

对于图案区别设计特征②，最高法院认为，涉案专利的保护范围为产品形状设计，不包括图案设计，该额外增加的图案设计要素对整体视觉效果并不具有实质性或显著影响。

因此，最高法院认为，被控侵权产品外观设计落入了涉案专利外观设计专利权的保护范围。

思考与评析

通过最高法院再审的以上三个案例可以看出，为了加强对外观设计专利权的保护，在我国的司法实践中，外观设计专利侵权判定的审理思路已然发生变化。在判断被控侵权产品是否落入涉案专利外观设计专利的保护范围时，所遵循的思路基本上是首先确定涉案专利外观设计专利的保护范围，然后判断被控侵权产品是否采用了涉案专利外观设计专利的设计特征。

特别是，在进行侵权判定时更加注重于涉案专利外观设计专利区别于现有设计的设计特征，而认为不属于保护范围的额外增加的图案、色彩等设计要素对侵权判断一般不具有实质性影响。根据这一审理思路，如果涉案专利外观设计专利的设

²陶凯元宋晓明，《最高人民法院知识产权审判案例指导（第七辑）》[M]，中国法制出版社，2015.5：126-128

计要点不包括图案、色彩设计要素，则被控侵权产品上附加的图案、色彩设计要素在判断侵权时通常不予考虑，在被控侵权产品采用了涉案专利外观设计专利的区别于现有设计的设计特征的前提下，一般会做出落入涉案专利保护范围的结论。

例如，在案例一中，最高院认为，外观设计专利区别于现有设计的设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具有显著影响，在被控侵权设计采用了涉案专利外观设计专利的区别设计特征的前提下，装饰图案的简单替换不会影响两者整体视觉效果的近似。

在案例二中，最高院纠正了二审判决中的“在剪刀片上设计有彩色图案，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响”的意见，改认定被控侵权外观设计由于具有形状区别技术特征而足以与涉案专利外观设计在整体视觉效果上存在明显差异，同时也做出了“在产品上使用与他人外观设计专利相同或者近似的外观设计之外还附加有其他图案、色彩设计要素，对于其侵权行为的判断一般不具有实质性影响”的意见。

在案例三中，最高院认为，涉案专利外观设计的保护范围为产品形状而不包括图案设计，虽然被控侵权外观设计包括

涉案专利外观设计不具有的图案，但在所要求保护的形状之上增加图案并不必然对形状设计本身产生视觉影响，在二者的形状设计构成近似的情况下，包含图案的被诉侵权产品仍然落入涉案专利的保护范围。

一方面，以上三个案例在如何考虑设计特征对视觉效果的影响是否显著这方面具有法律指导意义，对于涉案专利外观设计区别于现有设计的区别设计特征，通常认为具有显著影响，而对于涉案专利保护范围之外额外增加的设计要素，通常认为不具有显著影响。

另一方面，以上三个案例在外观设计侵权判定思路方面具有法律指导意义。在判断被控侵权产品是否落入涉案专利外观设计专利的保护范围时，可首先确定涉案专利外观设计专利的保护范围，然后判断被控侵权产品是否采用了涉案专利外观设计专利的设计特征，特别是是否采用了对整体视觉效果通常具有显著影响的涉案外观设计区别于现有技术的区别设计特征，这是判断是否落入涉案专利外观设计保护范围的关键因素，而对于对整体视觉效果具有细微影响的图案色彩等附加设计要素通常不予以考虑。

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，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息，请与本文作者联系：

聂慧荃，合伙人、高级专利代理人：ltbj@lungtin.com；

徐擎红博士：xqh@mailbox.lungtin.com

18th Floor, Tower B, Grand Place, No. 5 Huizhong Road, Chaoyang District, Beijing 100101, China

中國北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座18層（100101）

Tel: 86-10-8489 1188; Fax: 86-10-8489 1189

E-mail: ltbj@lungtin.com Website: www.lungtin.com