



德衡律师集团
DEHENG LAW GROUP

客户通讯 & 律师观点

知识产权与互联网业务中心 > 知识产权业务团队 主办 2016年9月21日 | 第3号

浅谈外观设计专利在无效宣告程序中的无效理由



前段时间捷豹路虎有限公司（下称路虎）和江铃控股有限公司（下称江铃）之间的专利权纷争引发了广泛关注。诉争双方均请求宣告对方外观设计专利权无效，最终，国家知识产权局专利复审委员会经审理，双方的专利权均被宣告全部无效——江铃是因为其涉案外观设计专利（专利号 ZL201330528226.5）所示设计相对于路虎现有设计在整体视觉效果上没有明显区别；路虎则是因为在其申请日之前在 2010 年 12 月 21 日至 12 月 27 日举行的广州国际车展上已经公开展览了路虎揽胜 Evoque 极光，涉案外观设计（专利号 ZL201130436459.3）被判定与该现有设计实质相同。至此路虎和江铃的汽车专利无效之争暂告一个段落。我国现有的专利审查制度中，对于外观设计专利权的授予是不经过实质审查的，对于不符合专利法规定授予专利权的情形，公众可以通过无效宣告程序对不适当的专利授权予以纠正，维护其他发明人和社会公众的利益。本文在此梳理一下外观设计专利在无效宣告程序中的全部无效理由：

1、被授予专利权的主题不符合“外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”的定义。

专利法对外观设计的定义，其实也是对外观设计保护客体的规定，按照《专利审理指南》的规定，具体而言外观设计保护客体的要求是：（1）外观设计必须以产品为载体；（2）必须是产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合；（3）适于工业应用的富有美感的新设计。例如，一种景观喷泉，虽然喷泉喷水的状态也呈现出一定的形状和色彩，但是这种形状和色彩不是固定的，并不是一种外观设计产品而只是一种景观，因此不属于外观设计保护的客体。不能重复生产的手工艺品、不能重复生产的农产品都不能作为外观设计的载体，如用天然石料打磨而成的手工艺品、在苹果上遮盖部分字形或图形通过太阳光照射使苹果上生成相应的字或图，每一个天然石打磨的手工艺品、每一个苹果都不可能完全相同，都是不能够进行工业批量生产的，因此不属于外观设计的专利保护的客体。

2、被授予专利权的外观设计违反法律、社会公德或者妨害公共利益。

违反法律，是指外观设计专利申请的内容违反了由全国人民代表大会或者全国人大常委会依照立法程序制定和颁布的法律。例如，带有人民币图案的产品的外观设计因违反《中国人民银行法》而不能被授予专利权。社会公德，是指公众普遍认为是正当的、并被接受的伦理首先观念和行为规范。例如，带有淫秽、暴力、恐怖灵异内容的图片或照片的外观设计不能被授予专利权。妨害公共利益，是指外观设计的实施或使用会给公众或社会造成危害，或者会使国家和社会的正常秩序受到影响。例如，以天安门或者领袖的肖像、中国国旗、国徽等为内容的外观设计不能被授予专利权。

3、该外观设计专利权的授予将导致对同样的外观设计重复授予专利权，或者该

外观设计专利权的申请人不是对同样的外观设计最先提出申请的人。

该无效理由体现了专利法禁止重复授权原则和先申请原则，《专利法》第9条规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”，而同样的发明创造对于外观设计而言，是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同。禁止重复授权原则是为了防止权利之间存在冲突，在对外观设计进行“同样的发明创造”判断时，遵循以下几个方法：（1）需要以要求保护的外观设计为判断依据；（2）将本专利与对比专利所有设计要素进行整体对比；（3）本专利为多项外观设计的，应每项分别与对比专利进行对比。

4、该外观设计属于现有设计，或者与现有设计没有明显区别，或者存在抵触申请。该外观设计存在与他人申请日以前取得的合法权利相冲突的情况。

专利法要求发明创造需要具有新颖性、创造性，对于外观设计专利而言，新颖性意味着“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中（既不存在抵触申请）。”而创造性意味着“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。”所谓“现有设计”，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

所谓“不属于现有设计”，根据《审查指南》的规定，即与现有设计既不相同，也不实质相同。外观设计相同，一方面是指产品种类相同，也既用途完全相同，在判断的时候以用途为准，可以参考产品名称、简要说明、分类号、产品销售的货架分类位置等。另一方面，是指与涉案专利对应的全部外观设计要素相同，包括未导致外观设计变化的以下三种情形：（1）同比例放大或缩小的尺寸变化；（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。而外观设计实质

相同是指，一方面产品种类相同或相近，另一方面经整体观察，两者的区别仅属于以下五种情形，（1）施以一般注意力不能察觉到的局部细微差异；（2）使用时不容易看到或者看不到的部位（但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外）；（3）将某一设计要素整体转换为该类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；以及单一色彩设计仅作色彩改变。判断外观设计是否实质相同时，所使用的判断方式采用单独对比、直接观察的原则，并仅以产品外观作为判断对象，进行整体观察综合判断。该判断方式在具体案件的判断中大体包括两个步骤，第一，确定相比对的两个设计或者说涉案专利与对比设计的相同点和不同点；第二，依据一般消费者的知识水平和认知能力，在整体观察的前提下，综合考虑各种影响因素来判断相同点和不同点在整体视觉效果中的影响权重。

所谓“具有明显区别”，审查指南中给出三个反例，既不属于明显区别的三种情形，第一是相同或相近种类产品，单一对比；第二是转用；第三是组合。在判断是否属于“具有明显区别”的时候，判断的主体是一般消费者而非专业设计人员。以“一般消费者”为判断主体，乃是法规拟制的判断主体，如同判断发明创造性时的“本领域普通技术人员”的判断主体，作为“一般消费者”的判断主体应当具备普通消费者“平均”的认知能力，对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且不会关注产品的形状、图案以及色彩的微小变化。虽然“一般消费者”是一个抽象的人，但在具体的外观设计相同或相近似的判断时，必然要针对具体的外观设计产品，考虑该外观设计产品的同类和相近类产品的购买者和使用者群体，从而对该外观设计产品的一般消费者的知识水平和认知能力作出具体界定，从而对外观设计产品相同或相近似作出具体的判断。

在本文开头提到的路虎外观设计专利无效的案件中，由于在 2010 年 12 月 21 日至 27 日举行的广州国际车展上，路虎揽胜极光的设计进行了公开展览。但路虎在广州国际车展之后 11 个月（专利法关于宽限期的相关规定是在申请日以前 6 个月内，申请专利的发明创造在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的，不丧失新颖性），也就是 2011 年 11 月 24 日才针对揽胜极光外观设计提交专利申请，因此，其专利权因为不具备新颖性而被宣告无效。

所谓“不得侵犯在先的合法权利”，即授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

那么合法权利包括什么呢？最高人民法院在司法解释中指出，专利法第 23 条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。那么何谓在先取得？所谓在先取得，是指该权利的产生之日早于外观设计专利的申请日。依据该无效理由请求宣告外观设计专利无效的，应当提交证明权利冲突的证据，否则专利复审委员会不予受理，且依据该理由提出无效宣告请求的请求人仅限于在先权利人或者利害关系人。

在（2014）知行字第 4 号一案中，白象公司主张的在先权利是基于商标在先申请享有的商标申请权。二审中，最高人民法院认为，在商标申请日早于外观设计专利申请日的情况下，外观设计专利权不会与商标申请权构成权利冲突，商标申请权不能作为 2000 年《专利法》第 23 条中规定的在先取得的合法权利。但是，基于商标申请权本身的性质、作用和保护在先权利原则，只要商标申请日在专利申请日之前，且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效，在先申请的注册商标专用权就可以对抗在后申请的外观设计专利权，用于判断外观设计专利权是否与之相冲突。由此可得出一个结论，即商标申请权在满足一定条件时也构成在先取

得的合法权利。

5、被授予专利权的外观设计属于对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

一项外观设计如果同时满足三个条件，即（1）使用外观设计的产品属于平面印刷品；（2）该外观设计是针对图案、色彩或者二者的结合而作出的；（3）该外观设计主要起标识作用，则不应当被授予专利权，这一规定的目的是为了使得专利权与商标权区别开来，分别规制不同的保护客体。主要起标识作用是指所述外观设计对于所使用的产品来说主要用途在于使公众识别所涉及的产品、服务的来源等。判断的难点在于何为“主要”起标识作用，即“主要”和“非主要”如何进行判断。一般认为在“非主要”的情况下，更多的是突出该平面印刷品的图案和色彩给人的视觉冲击力，以及较强的装饰性和美感。但是，这种判断具有一定的主观性，应当结合不同的个案做出的具体判断。像类似墙纸、花布、地毯等产品不属于该无效理由所述的范围。

6、授予专利权的外观设计的有关图片或者照片没有能够清楚地显示要求专利保护的产品的艺术设计。

产品表达不完整、不准确是外观设计专利的无效理由，《专利法实施细则》规定专利法所称的外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计，而产品表达不完整、不准确是指外观设计图片或者照片中存在缺陷或者不能完整、准确地表示其产品，导致使用外观设计的产品明显不能通过工业生产得以实施，明显不适于工业应用。例如，一件立体产品的外观设计，申请日仅提交了一张主视图，未提交其他六面视图，也未提交立体图，既没有清楚完整地表达该产品的外观设计。

7、对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

修改超范围是指修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比，属于不相同的设计。如果修改后的内容在原图片或者照片中已有表示，或者可直接地毫无疑义地确定，则认为所述修改符合规定。

8、该外观设计专利权是基于分案申请授予的，而该分案申请超出了原申请记载的范围。

分案申请是指申请人在原始提交的申请文件的基础上，对于例如由于单一性而不能在原申请文件中予以保护的外观设计，主动或者按照审查员的要求另行提出的一件新的专利申请。因为分案申请享有原申请的申请日，因此分案申请的修改应当依据原申请的申请日提交的图片或照片，不得超出原申请表示的范围。分案申请的修改如果超出了原申请表示的范围，则可以被宣告无效。根据《专利审查指南》关于分案申请的规定，（1）原申请中包含两项以上外观设计的，分案申请应当是原申请中的一项或几项外观设计，并且不得超出原申请表示的范围；（2）原申请为产品整体外观设计的，不允许将其中的一部分作为分案申请提出。

如对本客户通讯有任何疑问，请联络下列作者或您通常联系的集团律师。

徐 晶
xujing@deheng.com
13264411184
北 京

您也可能对以下话题感兴趣：

[签订专利实施许可合同 Tips](#)、[“餐具用贴纸”外观设计专利权侵权案件 图尔敏模式论证及分析](#).....

本文是德衡律师集团向客户及其他友好各方提供的法律通讯。本文所载信息不应被诠释为律师意见。如果您需要关于上述事宜的进一步分析或说明，请联络您最通常联系的律师。欲获取此通讯，请通过 <http://www.deheng.com.cn/ywly/>，查找本团队专栏，订阅本通讯。我们将定期向您发送。