

# 浅议外观设计的侵权判定

— 程永顺

**摘要：**外观设计专利权的授予及权利行使与发明和实用新型有所不同，因此侵权判定的方法也有其自身的独特之处。本人结合近几年的审判实践和理论上的探索，提出了一些粗浅看法。认为在进行外观设计侵权判定时，判定的前提为两者是否为同类产品，不同类产品一般情况下不构成侵权，普通消费者的眼光和审美观察能力是判断被控侵权产品与外观设计专利产品是否相同或者相近似的标准，判定被控侵权产品与外观设计专利产品是否具有相同的美感时，必须遵循整体观察与综合判断的原则。同时提出由于外观设计与发明和实用新型保护的内容不同，有些在发明或者实用新型专利侵权判定中采用的原则，并不适用于外观设计专利的侵权判定。

**关键词：**外观设计 侵权判定 方法

根据专利法第11条第2款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。否则，即构成侵犯他人外观设计专利权。由于外观设计不同于发明和实用新型，因此，侵权判断的方法也有所不同。本文试图对外观设计的侵权判定问题作一浅显探索。

## 一、属于同类产品是进行外观设计侵权判定的前提

1. 外观设计专利侵权判定中，应当首先审查被控侵权产品与专利产品是否属于同类产品。不属于同类产品的，一般不构成侵犯外观设计专利权。

被控侵权产品的外观设计与专利产品的外观设计相同，但是，如果二者不属同类产品，则一般不能进行比较，更不能进行侵权判断。在这一点上，外观设计的侵权判定，与发明和实用新型的专利侵权判定完全不同。确定是否为同类产品，是外观设计侵权判定的前提。确定这个前提，对被控侵权产品与外观设计专利是否相似作出判断尤为重要。

2. 审查外观设计专利产品与侵权产品是否属于同类产品，应当依据商品销售的分类型

惯和客观实际情况，并参照外观设计分类表，对二者是否属于同类产品作出认定。

外观设计专利授权审查和侵权判断都要考虑是否同类产品的的问题，一般都不作跨类判断。但是，在怎样确定同类产品上，授权审查和侵权判断所采用的标准是完全不同的。

在授权审查中，主要根据《国际外观设计分类表》，看一项外观设计产品申请专利时使用的产品名称属于分类表中哪一大类，哪一小类。然后，看不同小类中的产品是否相同或者相似的外观设计，如果申请日前已有相同或者相似的外观设计，则该外观设计申请便不能被授予专利权。而在侵权判断中，一般不是直接按照《国际外观设计分类表》去确定产品类别。因为，这不符合侵权的发生、认定规则。发生外观设计专利侵权时，在侵权产品上并不会标明该产品属于《国际外观设计分类表》中的哪一类，如果原告硬将侵权产品作一个分类，作为被控侵权人也不一定同意。因此，在司法实践中，应当依据当事人提供的证据，按照被控侵权产品和外观设计专利产品的商品分类规律和习惯、根据商品销售和消费者购买的实际情况，来确定两者是否属于同一类产品，此时，《国际外观设计分类表》只能作一个参照。

3. 同类产品是外观设计专利侵权判定的前提,但不排除在特殊情况下,类似产品之间的外观设计亦可进行侵权判定。

在考虑参照《国际外观设计分类表》进行产品分类时,不可过于僵化。有些产品虽然种类不一、分类不同,但仍有相近似的可能。在对外观设计专利权给予保护时,应当注意区别不同情况,给专利权以更加有力保护。如:产品中花布很可能和头巾、窗帘、毛巾、床单等产品在图案色彩方面接近,在工艺、材料方面也很相近。这时候要从具体产品的功能角度去比较。比如,模仿古代编钟乐器造型的瓶子外观,就不能放到乐器类别中去相比较,原因就在于二者功能不同、用途也不一样,生产所用的原材料不同、工艺也不同。一个是金属铸造的,一个是用在模具中吹制的玻璃制品。如果从商品分类的角度看,被控侵权产品与外观设计专利产品类别相近、形状相同、功能、用途也相同或者交叉,亦应认定为类似商品,也可以进行侵权判定比较,如毛巾和枕巾、年历卡片和贺年卡片等。再比如,带钟表的收音机与带收音机的钟表,从名称看他们不是同一产品,从功能上看也不相同,从分类上一个电器产品,一个是钟表产品。而实际上二者是类似产品,虽然分类不在一起,仍然可以进行侵权判断。

## 二、普通消费者的眼光是外观设计侵权判定的标准

1. 进行外观设计专利侵权判定 即判断被控侵权产品与外观设计专利产品是否构成相同或者相近似 应当以普通消费者的眼光和审美观察能力为标准 不应当以该外观设计专利所属领域的专业设计人员的眼光和审美观察能力为标准。

判断被控侵权产品与外观设计专利产品是否相同或者相似,不同水平的人、站在不同的立场上、用不同的眼光,可能会得出完全相反的结论。因此,在外观设计侵权判断时,必须用相同的尺度,统一的标准,这就是以普通消费者的眼光和水平为尺度。这种判别标准与外观设计授权审查时使用的标准应当是不相同的。

在外观设计专利授权审查时,认定一项外观设计专利申请与已有产品相比是否构成相同或者相近似,应以专业技术人员或者普通美术人员的眼光与水

平为标准。只有这样,授予专利权的外观设计质量才能稳定,才能符合专利法规定的授权条件。但是,在我国的审查实践中,对这一点上是有不同看法的,也有人认为,外观设计的授权审查也应当以普通消费者的眼光与水平为标准。

一项外观设计申请一旦被授予专利权,它的保护范围也随之确定。由于外观设计专利保护的就是人们看得见、摸得着的产品“外观”,而不是像发明、实用新型专利,主要是由看不见、摸不着的技术特征组成的技术方案。因此,在对外观设计进行侵权判断时,应当站在普通消费者的立场上,而不是站在专业技术人员或者普通美术人员的立场上进行评判。专业技术人员或者普通美术人员与普通消费者对产品外观的分辨能力有很大差异,有些相似产品之间外观上的细微差别,专业技术人员或者普通美术人员能很容易地分辨出来,而普通消费者却极易忽略。外观设计专利保护的目的在于防止不正当的竞争,防止抄袭、仿冒行为的发生,这就要求生产者在设计其产品的外观时,应当尽量与其他生产者的产品的外观区别开来,使消费者不致混淆、误认、误购。所以,从普通消费者的水平出发,判断产品外观设计是否相同或者相近似是较为合理的标准。

普通消费者同专业设计人员对待一项产品的外观设计的眼光和审美观察能力是不同的,审美能力和水平也有高低之分。在外观设计专利授权审查、无效审查中,应当以专业设计人员的眼光和审美观察能力去审视一个新的外观设计是否具有美感,是否和已有的外观设计相同或相近似,是否应当授予外观设计专利权,对于这种人员所具备的素质和条件在《审查指南》中作了规定。而在侵权诉讼中,在认定被控侵权产品与外观设计专利产品是否相同或者相近似时,则应以普通消费者的眼光。只有普通消费者的眼光在这里才是客观公正的。当然,采用普通消费者的眼光,并非一定是要由普通消费者去判断每一个案件的相同与相近似,而是指审判案件的法官在作出判断时,应当从普通消费者的眼光出发,去作出个案的评判。

2. 普通消费者作为一个特殊消费群体,是指该外观设计专利同类产品或者类似产品的购买群体或者使用群体。

当一项外观设计申请被授予专利权后,它的保护范围也随之确定。当发生外观设计专利侵权之后,判断外观设计专利侵权的标准应该是普通消费者,而

不是所属领域的专业技术人员。例如,在“电线套管”外观设计专利侵权案中,专利界就曾有过不同看法。一种意见认为,这种电线套管一旦安装在房间中,住在这个房间中的主人可以直观地看见它,住在房间中的人就是有权评判这种外观设计和被控侵权物之间是否相同或者相近似的普通消费者。另一种意见认为,购买电线套管的人、装修房屋使用电线套管的安装人员,才能认定是这种产品的普通消费者。用这两种不同层次的普通消费者的眼光进行判断,得出的结论肯定是不同的。因此,判断一种产品和专利设计是否相同或者相近似,似乎不能不首先确定谁是该产品真正的普通消费者。法院既不能把一类人认为作为所有产品的普通消费者,也不能把和某一种产品毫无相关的人,认为是这种产品的普通消费者。否则,得出的结论就很可能有失公正。

普通消费者并非任何公民,而是就某一类商品而言的购买者或使用人。因为只有购买商品的消费者或者使用商品的消费者,才需对该产品与同类其他产品的相同与相近似作出比较和判断。而作为某一类商品的观察者,能够看到该产品的人,并不一定是这类商品的消费者。也就是说,不同商品有不同的消费者,在进行判断时要根据个案的产品去划定其消费群体。

### 三、整体观察、综合判断是外观设计侵权判断的主要方式

#### 1. 对被控侵权产品与专利产品的外观设计进行对比,应当进行整体观察与综合判断,看两者是否具有相同的美感

在外观设计侵权判定中,确定专利保护客体时,法院应当以专利外观设计的整体为准,即组成专利设计的各个外观设计要素应当作为一个完整的对象。不存在对单独要素的保护,也不存在对基于某些要素组合的保护。在专利权客体和被控侵权客体相比较后,判断是否相同或者相近似时,法院一般应当把握以下标准:

第一,如果两者的全部构成要素相同或者相近似,应当认为二者是相同的外观设计。

第二,如果两者的全部构成要素不相同或者不近似,法院应当认为二者是不相同的外观设计。

第三,如果构成要素中的主要部分(要部)相同或相近似、次要部分不同,应当认为是二者相近似的设计。

第四,产品的大小、材料、内部构造和性能通常不能作为二者不相同和不相近似的判定依据。但是,可以考虑各部分之间的比例因素。

上述标准体现了在外观设计侵权判定中的整体观察,综合判断的原则。判断两件产品的外观设计是否相同或者相近似,应当从整体视觉效果上进行比较,不能过于注意局部的细微差别,要从一件产品外观设计的全部或者其主要构成上来确定是否相同或者相近似,而不能从一件产品的局部出发,更不能把产品的各个组成部分分割开来。特别要抓住产品的主要创作部位,也就是产品最吸引消费者注目的部分。有人称其为产品的常见部位或者易见部位的外观差异。例如,冰箱、家用信箱的正面,桌子的上面,如果产品的主要创作部门及整体的视觉效果和专利外观设计相同或者相近似,即使在其他局部有所不同,例如,在冰箱的底面、信箱的反面或桌子的底面造型和图案有所不同,一般仍认为二者是相同或者相近似的设计。如果非主要创作部位的变化引起整体视觉效果的变化,情况可能就不同了。

比较的重点应当是专利权人独创的富于美感的主要设计部分(要部)与被控侵权产品的对应部分,看被告是否抄袭、模仿了原告外观设计中的新颖独创部分。

2. 采用隔离对比、异地观察的方法对比被控侵权产品与专利外观设计时,实际造成或者可能造成消费者误认的,可以认定被控侵权产品与专利外观设计构成相同或者相近似。

在有些情况下,审理侵犯外观设计专利权案件,人民法院可以邀请若干相关产品的消费者,以肉眼观察、间接对比的方式进行判断。肉眼观察就是指在比较时,如果消费者对两个产品的外观设计所产生的视觉效果是相同或者相近似的,就可以认为两者是相同或者相近似的外观设计。间接对比就是在比较时,不能将两件产品放在一起进行比较,而是在时间或者空间上有一定间隔的情况下进行比较。这种比较方法同消费者购买产品的过程是相似的。消费者在同一天在甲商店看到专利产品甲,又在乙商店看到侵权产品乙,如果从视觉效果上,从产品外观的美感上将产品乙误认为是产品甲,则可以认定甲和乙两个产品是相同或者相近似的外观设计。用相关消费者的眼光对被控侵权产品与外观设计专利产品是否相同或者相似进行判断得出的结论,可以在法庭作出是否侵权结论时提供參考。

#### 四、外观设计侵权判定中如何看待产品的对比问题

1. 进行侵权判定时,应当用被控侵权产品的外观设计同受专利保护的图片或者照片中反映出的外观设计相比较;当专利权人的产品外观设计与图片或者照片相同时,也可以直接比较两个产品的外观设计。

在外观设计专利侵权判断中,主要是将侵权产品或者侵权产品的图片、照片与外观设计专利的图片或者照片中展示的形状(造型)、图案及色彩进行比较,对比二者是否相同或者相近似。

应当注意的是,外观设计专利受到保护的是由专利权人在申请专利时提交的图片或照片中表示的某项产品的外观设计。产品是外观设计的必要载体。所以如果专利权人在申请以后将产品的外观进行改变,那么这一产品就不可能受到原有的外观设计专利的保护。在侵权判断中,作为比较的依据应当是申请人在国家知识产权局专利局申请专利时提交并经授权公告的图片、照片,而不应当是专利权人在申请专利之后制造的专利产品。因为,前者确定了外观设计专利的保护范围。

只有当专利产品的外观与专利权人申请外观设计时向专利局提交的图片与照片相同,并经双方当事人均认可时,才可以直接将两个产品的外观设计进行比较。

2. 在原告和被告均获得并实施了外观设计专利权的情况下,如果两个产品的外观设计构成相同或者相近似,则可以认定实施在后获得外观设计专利权的行为,侵犯了在先获得的外观设计专利权。

由于专利审查制度的原因,在司法实践中经常会出现外观设计的重复授权,或者出现类似从属外观设计的情况。根据专利法规定的先申请原则,应当对先申请的专利权给予保护。这时,无必要等待原告去向专利复审委员会请求宣告在后的专利权无效。换句话说,被告用自己在后也获得的相同或者相近似的外观设计专利权,进行侵权抗辩是毫无意义的。

#### 五、等同原则、禁止反悔原则不应适用外观设计侵权判定

进行外观设计专利侵权判定,不适用判定发明或

者实用新型专利侵权中采用的等同原则和禁止反悔原则。这是由于外观设计与发明和实用新型保护的内容不同。

等同原则是判定发明或者实用新型专利诉讼中常会遇到的判定是否构成侵权的原则。因为发明和实用新型保护的是技术方案,既看不见,也摸不着,要依据专利权利要求书记载的必要技术特征,和由必要技术特征组成的技术方案与侵权物的技术特征进行分析、对比,作出判断,运用等同原则时,不仅要看技术特征是否等同,还要看其功能、作用、目的、效果。而外观设计专利保护的内容与此不同,只对比侵权物的外观设计与专利产品的外观设计是否构成相同或者相近似即可,与等同原则的运用并不相关。禁止反悔原则是等同原则之下的一个侵权判定原则,既然外观设计侵权判定不能适用等同原则,当然,也不应当适用禁止反悔原则。

#### 六、外观设计侵权判定中,对相同与相近似的认定

司法实践中,对比判断侵权产品与外观设计专利产品是否相同比较容易。一旦相同,认定侵权也无可争议。但现实生活中,侵权产品往往要改头换面,很少完全照搬照抄,如产品形状、大小发生变化,图案有所改变等,在这种情况下,就要判断侵权产品与外观设计专利产品是否相近似。在进行外观设计专利权判断时,相似应当被认定为侵犯专利权。

1. 判定是否构成对外观设计专利的侵权,认定标准是看被控侵权产品的外观设计与已申请的专利外观设计是否相同或者相近似,是,则构成侵犯外观设计专利权。

首先应当注意,相同或者相近似是判定外观设计是否构成侵权的标准,而外观设计授权及无效审查的标准是不相同和不相近似,这两个标准是同一尺度从相反方向所作的表述,但是,这种不同表述有重要意义,即在两种情况下,执法者观察思考问题的着眼点不同,正好相反。

这里讲的相同或者相近似,应当主要指在视觉上、美感上的相同或者相近似。有人认为,依据现行专利法,找不出被控侵权产品的外观设计与专利产品的外观设计相同,相近似就不构成侵犯专利权的认定规定。对于相同的情况,人为属于抄袭、仿制,

按侵权对待尚可接受,那么,相近似也作为侵权则无法律依据。

的确,我国专利法第23条规定的“不近似”是对授予专利权的外观设计提出的要求。而在对侵权的认定中,并无标准上的具体规定。只能依据专利法第11条第2款、第56条第2款的规定进行推断,当侵权产品的外观设计与专利产品相同时,侵权无疑;当侵权产品的外观设计与专利的外观设计相近似的时候,认定侵权人抄袭、模仿了他人产品外观设计中具有新颖性、富有美感的部分,因此,也构成对外观设计的侵权。

2. 专利产品的外观设计与被控侵权产品的外观设计是否构成相同或者相近似,应当将两者进行比较:

(1) 如果两者的形状、图案等主要设计部分(要部)相同,则应当认为两者是相同的外观设计;

(2) 如果构成要素中的主要设计部分(要部)相同或者相近似,次要部分不相同,则应当认为是相近似的外观设计;

(3) 如果两者的主要设计部分(要部)不相同或者不近似,则应当认为是不相同的或者是不近似的外观设计。

3. 专利产品的外观设计与被控侵权产品的大小、材质、内部构造及性能,不得作为判定两者是否相同或者相近似的依据。

司法实践中,在具体进行外观设计侵权判断时,产品的大小、材质、内部构造及产品性能最容易被引起重视,成为作出判定是否相同、相近似的注意点。但这些内容恰恰不是外观设计保护的内容,而是在授权审查中要被排除的内容。因此,在侵权判定中也同样不应当予以考虑。也就是说,在进行侵权判定时,被控侵权产品与专利产品大小的变化、材质的变化、内部结构的变化均可以不作考虑,不能认为是不相同的理由。

4. 对要求保护色彩的外观设计,应当先确定该外观设计的形状是否属于公知外观设计,如果是公知的,则应当仅对其图案、色彩作出判定;如果形状、图案、色彩均为新设计的内容,则应当以形状、图案、色彩

三者的结合作出判定。

在申请外观设计专利时,当要求保护的外观设计主要部位着重于色彩时,申请人就必须声明要求保护色彩。这时,申请人除提交一份黑白照片外,还应当提交一份彩色照片,并在简要说明中注明请求保护色彩,而不必用文字说明具体的颜色。彩色很难用文字准确表达,尤其是当一件产品的外观色彩是多种颜色组合时更是如此。

在进行侵权判断时,如果外观设计专利要求保护的专指色彩,被控侵权产品与专利权人声明保护的色彩相同,就构成了侵权。怎样看待在一项外观设计中的形状、图案和色彩三者之间的关系呢?

如果外观设计专利的图片和照片中并没有说明要求保护色彩,那么,其他人在相同的产品中采用了与专利设计相同或相近似的形状,就构成了侵权;采用了与专利设计相同或者相近似的形状,并增加了色彩,仍然构成侵权。

如果专利请求保护色彩,其他人在同类产品中采用了相同或者相近似的形状,色彩也相同,侵权成立;如果被控侵权物的形状不同或者不相似,而色彩相同就不构成侵权;如果形状相同,色彩不同,则不构成专利侵权。

5. 在外观设计专利产品为单一要部的情况下,如果被控侵权产品与外观设计专利产品要部相同或者相近似,公知设计部分也相同或者相近似,则构成侵权;如果要部不相同,也不相近似,而公知设计部分相同或者相近似,则不构成侵权;如果要部相同或者相近似,公知设计部分不相同或者不近似,则不构成侵权。

这种判断方法及作出结论的依据,主要是从外观设计产品整体出发的,而并非对外观设计专利局部保护。

6. 在外观设计专利产品为多个要部的情况下,其中一个要部或者几个要部不相同,也不相近似,从整体上观察也不相同或者不近似,则不构成侵权;如果从整体上看,仍构成相同或者相近似的,则构成侵犯专利权。●

作者单位:北京市高级人民法院民三庭