

# Discussion on the Introduction of Exterior Design Tort Contrast to Existing Design

Hui Xu

Jiangsu Manxiu (Suzhou) Law Firm, Suzhou, Jiangsu, 215000, China

## Abstract

How to deal with the existing design impact in the design infringement contrast has been a difficult problem, "overall contrast, comprehensive judgment" more emphasis on the overall visual effect of the appearance, it is difficult to distinguish and evaluate the role of the existing design to the overall visual effect. The "innovation principle" advocated in recent years has been accused of overemphasizing the distinguishing features of design points, neglecting the spirit of overall protection of appearance, and making infringers easy to opportunistic. How to deal with the introduction of existing design in the contrast of design infringement has a positive significance for judicial practice. Based on the relationship between the existing design and patent authorization and infringement, the paper tries to sort out the problems existing in the infringement comparison, and puts forward the contrastive thinking of "excluding the existing, re-correcting innovation, overall contrast and comprehensive judgment", in order to benefit the development of the tort contrast rules of patent design.

## Keywords

exterior design; tort comparison; existing design

## 试论外观设计侵权对比对现有设计的引入

许慧

江苏漫修(苏州)律师事务所, 中国·江苏苏州 215000

## 摘要

外观设计侵权对比中如何处理现有设计影响一直是难题,“整体对比,综合判断”更多强调外观的整体视觉效果,难以区分和评价现有设计对整体视觉效果所起到的作用。近年来主张的“创新原则”则被指责过分强调设计要点的区别特征,忽视了外观整体保护的精神,使侵权者容易投机取巧。如何处理现有设计在外观设计侵权对比中的引入对司法实践有着积极的意义。论文试图通过对现有设计与专利授权、侵权对比的关系出发,梳理出现有设计在侵权对比中存在的问题,提出“排除现有,重关创新,整体对比,综合判断”的对比思路,以期对专利外观设计侵权对比规则的发展有所裨益。

## 关键词

外观设计;侵权对比;现有设计

## 1 当下外观设计侵权对比对现有设计考量的缺失

对一些成熟的产品而言,如汽车、家用电器等已经更新、迭代多年的产品,整体设计创新空间是有限的。如果从整体视觉效果而言,整体效果基本难以找出大的差异。实际上,对于整体视觉效果产生决定影响的很多都是现有设计的设计特征所决定的,而该授权的外观设计之所以能够的都授权是因为其具备区别于现有设计的区别设计技术特征,专利

申请方案中表达的创新的设计特征才是该外观设计应当保护的内容。

在司法实践中如果不能正确处理现有设计在对比的问题,则很难理清外观专利合理的权利范围,反过来也会影响专利授权。从目前的专利授权的审查规则主导的原则来看,其必须具备区别技术特征,也就是创新的设计要点,才可能得到授权。那么在既然其权利的创设就是建立在专利授权的基础上产生的,脱离授权时所考量的设计要点,单独去强调整体视觉效果的对比显然就失去了基本的逻辑基础。

但外观专利侵权对比的复杂情况,确实无法统一裁判规则,简单采用统一的判断标准比较容易形成错误的判断。而

【作者简介】许慧(1979-),中国江苏漫修(苏州)律师事务所合伙人、副主任,主要从事知识产权、医疗器械行业合规研究。

如果不能确定一致的裁判思路则难以保证法律公平准确地使用。因此,实务界的很多法官,提出了在不同的情况下区分处理的解决思路,根据产品不同的情况采用不同的对比方法,笔者认为确立系统的外观设计对比理论体系和实务规则,然后在实务处理中根据不同的情况选择具体的方案,这既可以使具体应用到个案中的规则更加贴合每项具体的司法实践,避免出现逼迫法官只能带着镣铐在框死的规则下跳舞的尴尬,也充分尊重裁判者的自由裁量权,恰当处理外观专利与现有设计的关系。

## 2 现有设计的引入与外观设计专利侵权判定方法的对接

虽然《解释》确立了整体对比的侵权判定思路,但是在司法实务处理中实际上难以简单适用统一的判断方法来进行判定,从相关的司法判例和理论研究中可以发现直接对比、间接对比、交叉对比、视角对比、要部判断、整体观察和综合判断等判定规则经常会被选择组合综合运用于具体的个案上。主张同一案件只适用单一的判定规则来对比是不恰当的,而是要根据具体的情况来决定具体的判定思路。之所以会出现目前的这样的局面,是因为大家都发现无法采用统一的标准解决实务中的所有问题,单一的标准在实践中遇到难以跨越的鸿沟。在不同的判定方法的情况下,现有设计的引入如何进行对接的问题。

### 2.1 直接对比法和间接对比法

直接和间接对比实际都属于将涉嫌侵权产品和授权外观设计进行比较以判断是否存在相同、近似,从而确定是否存在侵权。而在对比现有设计和授权外观设计以确定和区分授权外观设计中的现有设计特征、授权性设计特征时也需要使用直接、间接对比方法,重点结合对视角、要部的观察,梳理出现有设计特征。

### 2.2 视角对比

视角对比要部判断经常被用于“重点观察”时对正常使用时容易直接观察的部位、外观设计的授权性设计特征及非功能性的表达性创新设计要点的特征等需要重点关注的特征,相应的特征经常会成为判断侵权和是否存在恶意的重要因素。

### 2.3 交叉对比

交叉对比法是指将被控侵权产品与外观设计专利、公知

设计产品分别进行交叉对比,通过这种交互性的对比主要是用来剔除公知设计产品部分相同,避免把现有设计引入到保护范围之内,使得在侵权对比判断之前,对现有设计有明确和清楚的认识和界定,避免其对侵权判断对比造成不必要的影

响。对于大部分外观设计而言,都在一定程度上借鉴了现有设计,整体设计方案中多少总会存在一定的现有设计特征或有一定关联。既然无法回避,则就应当在判断的是时候避免降低现有设计的影响。如上所言,交叉对比需要按照一定的规则进行。

第一,将现有设计产品与外观设计专利进行直接对比,确定现有设计与外观设计专利之间的关系,判断哪些现有设计的设计特征引入了外观设计专利,两者的区别点在哪里。也就是说确定引入的现有设计特征和授权性设计特征的确定可以同步,把外观设计专利区分为现有设计部分和授权性(创新)设计要点部分。

第二,将现有设计产品与被控侵权产品进行对比。主要是对第一步的补充,帮助判断者进一步确定和核对,被控侵权产品哪些设计特征是引入的现有设计,而不是外观设计专利授权性设计特征,这样可以更加清楚地确认现有设计对于目前产生争议的被控侵权产品、外观设计专利所产生的影响。需要注意的是并不应提炼三者共同的部分作为现有设计引入的范围。因为被控侵权产品、外观设计专利对于现有设计的引入可能存在一定的差异,可能是各自借鉴了部分设计特征。这一步最重要的实际是确定被控侵权产品并非来自于外观设计专利设计要点内容,将现有设计特征从对比特征中排除。

第三,最重要的是将外观设计专利与被控侵权产品进行比较,通过前面的两次对比,已经确定了现有设计引入外观设计专利的特征,而且也对被控侵权产品对于现有设计的借鉴有了完整的认识,通过完成这三步交叉对比,可以确定外观设计专利区别于现有设计的设计特征,这应该成为侵权对比的重点<sup>[1]</sup>。

## 3 竞合的外观设计专利权与著作权的关系

由于立法价值的趋同,特定产品上的设计可能同时符合外观设计专利权和著作权的构成要件——当某个图案设计创作完成时,著作权自动产生;而当图案应用于工业产品上时,设计者就能以之申请专利,一旦获得外观设计专利授权,外

外观设计专利权和著作权即同时存在于一个设计之上。

尽管如此,两种权利的产生、消灭分别依据的是《专利法》和《著作权法》的规定,由此,两种权利的权利取得方式、所保护的客体、保护路径、保护期限等等均不相同。简而言之,两种权利是可以共存且互不影响的。

一方面,发生竞合的外观设计专利权和著作权保护之间是可以共存的,不是非此即彼的选择关系。“知识产权法律之目的之一,体现在要保护知识创造者的利益。”具体到外观设计专利权与著作权的关系上,实际上,立法允许两种权利同时存在,并且两种权利的产生、消灭互不影响,就是为了充分保护知识创造者的利益,对知识创造者的权利予以多角度的交叉保护,尽可能地避免法律保护的空缺。另一方面,权利的竞合也不意味着权利的重叠保护,两种权利有其各自的保护范围;因此,面对同一设计上的外观设计专利权和著作权的交叉关系给法律保护带来的挑战,从知识产权法旨在维持利益平衡的最终目的出发,笔者认为,对该设计的知识产权保护应当遵循权利不重叠和利益不累积两大原则。

尽管如此,“当著作权与外观设计专利权归于同一民事主体时,易于权利人通过分别以侵犯著作权和侵犯专利权为诉由的方式不当获益。”面对这一由权利竞合给法律保护带来的挑战,有必要由上述权利不重叠原则衍生出对竞合的著作权和外观设计专利权进行保护时候的利益不累积原则。通观全局,鉴于知识产权法的根本目标是在权利人与社会公众之间维持利益平衡以推动社会整体文化的进步,利益不累积原则也是知识产权法的根本要求。具体而言,当特定产品上的外观设计专利权和著作权归属于同一权利人时,就权利人能不能基于两种不同知识产权分别求偿的问题,由于两种权利都具有审美功能,“功能的重叠导致市场的重叠,该设计不会因为同时享有著作权和专利权而获得两个不同的市场,也就没有两个不同的收益。因此,权利人不能就其产品被侵权而两次获得赔偿。”换言之,无论该设计的权利人主张保护其中何种知识产权,其特定产品的审美功能以及相应的市场收益均能得到救济,因此,在侵权救济方面,权利人只能择一主张。

## 4 对外观设计侵权对比体系引入现有设计的几点思考

必须正视外观设计侵权对比的复杂性,确定系统化的对

比理论,体系化提出可用的方案。外观设计侵权对比对现有设计的引入应当提出系统化的对比方案,否则很容易落入目前两种主流对比方法,对整体对比、综合判断的修正无法回避创新原则,这意味着对于创新原则的适度引入,以恰当的方法适用创新原则正是在司法实践中必须面对的问题。对于整体视觉效果和创新原则的平衡,取决于三个重要维度:第一,必须坚持整体视觉效果的判断,这是基础;第二,在进行整体对比和综合判断之前,应进行对现有设计影响的排除,避免因现有设计的介入对侵权判断产生影响;第三,须重点关注创新的授权性设计特征对整体视觉效果产生的影响。综合起来就是“排除现有,重创新,整体对比,综合判断”。

### 4.1 外观设计空间与现有设计

在司法实践中有一个重要的判断标准就是在进行侵权对比的时候会考量被控侵权产品外观的设计空间问题。如认为设计空间较小,则对其因外观在整体视觉效果上相似有更高容忍,而如果外观设计空间较大,则更容易从整体视觉效果上判断侵权产品故意借鉴专利产品的外观。这一观点在特定情况下也会失灵,如某一类产品的功能结构布置存在多种方案,每种方案都沿袭多年、各有千秋,但不同方案对外观都具有决定性的影响。一般是因功能性零件的布局对外观设计产生重要的影响,虽能在细节上进行调整,但整体视觉效果难以产生较大的变化。

例如,A产品外观设计专利是利用甲方案进行的设计,其相对于现有设计在多处重要细节上进行了改进,使得产品的整体外观更加紧凑和实用。虽然可以选择的方案有多种,但被控侵权产品B同样采取了甲方案进行设计,设计的方向同样是紧凑型,但鉴于A产品专利的存在,B产品虽然可以在A产品的创新细节上进行回避性的设计,但很难从总体外观效果上产生较大的影响。

这里产生的问题就是:在侵权判断的时候很容易得出的结论可能是,既然该产品的设计空间很大,目前潮流各种方案都是往紧凑型进行发展,在方案众多的情况下,在同一布置方案下的外观设计就非常容易构成侵权。而实际上这其中现有设计对于外观的整体视觉效果的影响起到决定性作用,对于设计空间概念的引入是否限制了特定方案下的设计的发展需要重视。笔者认为在一种产品存在多种功能设计方案的前提下,不能仅凭设计空间问题对侵权判定产生影响,既然

该设计方案是现有设计,那么只能考虑在同一种设计方案下的设计空间,而应当忽视该产品的其他设计方案所产生的设计空间。否则就会把某种产品对现有设计的引入内化为其自身的设计特征和视觉效果。所以在考量设计空间与现有设计的关系的时候,应当在特定的现有设计方案下进行对比判断,而不应任意扩大设计空间的范围<sup>[1]</sup>。

### 3.2 侵权对比中对现有设计的剔除

如前所述,在外观侵权对比判断前,先识别和剔除现有设计非常重要,可以最大限度内减少现有设计对侵权判断的影响。在操作层面应该注意以下问题。

第一,应在对比涉嫌侵权设计与涉案专利设计方案的基础上,综合判断选择现有设计。两者共同或者相似的部分应该是关注的重点,明显不同的设计哪怕是现有设计也不应纳入考量。

第二,如何准确识别和界定现有设计的范围是关键。确定可对侵权判定起到影响的现有设计须结合涉案专利与在线相关设计方案来确定。在选择对象上应综合考虑侵权对比的需要,尽量在同一现有设计方案中有效提炼出需要使用的全部现有设计特征。从不同设计中组合多个设计特征归纳现有设计一般较难被采信用于侵权判断。

第三,搜集整理出有效证据是确定现有设计的基础。现有设计的确定需要结合具体的证据进行,现有设计的证据往往来源于在先使用的技术方案,形成的日期需要根据相关证据确定,否则难以认定其形成时间早于专利技术。而常见的公开文献、宣传手册、展会手册等文献、图片类资料只有能够提供背景日期证据,一般都可有效支撑证明目的。某案例就是里利用单位邮箱发送的广告宣传册定稿、展会的产 品手册结合相关的参展会议发票等证据证明相关外观设计方案早在涉案专利申请日之前已经形成产品在市场销售。

第四,在筛选出现有设计方案之后,排除现有设计应合

理、审慎。应充分关注设计方案的差别、对侵权判断可能造成的影响、产品设计空间等多个因素,合理剔除现有设计才可以作为侵权对比的基础。

### 3.3 对“剔除现有,重关创新,整体对比,综合判断”的综合运用

第一,侵权对比判断中一般应按“剔除现有,重视创新,整体对比,综合判断”顺序进行,这样才能更加全面考量应该如何准确合理界定专利设计方案的设计要点、是否存在侵权的恶意(包括恶意大小)、是否存在侵权以及侵权的程度等核心问题。

第二,笔者之所以认为应该在整体对比和综合判断之前剔除现有设计,重点关注专利设计方案的设计要点(创新的 区别设计特征),就是认为只有弱化现有设计的影响,把关注的对比重点放在设计要点特征上才可以真正反应专利的创新精神,这也是最应该得到法律强保护的核心利益。

第三,整体对比和综合判断的运用还是希望裁判者可以结合之前步骤中所确定的涉案专利设计方案的设计要点、现有设计的内容以及该领域设计表达空间内的区别等要素,综合考察是否存在侵权的事实及恶意。最后的判断应该是综合各个因素的基础上形成的判断,而不应局限于对某一因素的考量<sup>[3]</sup>。

### 参考文献

- [1] 邱永清,张胤岩.现有技术设计抗辩制度在专利侵权案件审判中的适用[J].法律适用,2018(08):35-37.
- [2] 何龙桥.现有设计在外观设计对比中的作用[J].中国发明与专利,2014(01):113-114.
- [3] 许媛媛.案说“整体观察、综合判断”在外观设计专利侵权判定中的运用——Snap-on 诉港口货运“千斤顶”外观设计侵权案评析[J].电子知识产权,2018(04):207-209.