

以案例浅析外观设计专利无效中设计特征的“组合启示”

作者：韩卉

在外观设计专利无效案件中，请求人多以专利法第二十三条第二款作为无效条款，其中又多以涉案专利与现有设计特征的组合不具有明显区别作为无效理由。现有设计特征的组合并不是主观上对设计特征的随意拼凑，在判断现有设计特征是否能够组合时，非常重要的一环是判断其是否存在组合启示。以下，结合多个外观设计专利无效案例从几个角度浅析实践中对设计特征的“组合启示”的判断。

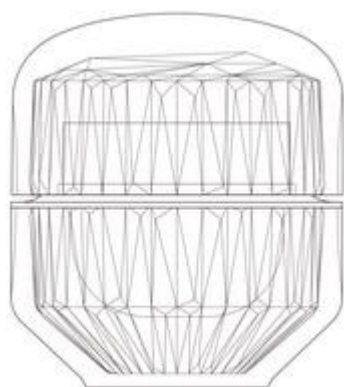
一、用于组合的设计特征应当是具有视觉独立性的具体设计

判断涉案专利是否与现有设计特征的组合相比有明显区别时，通常可以按照“确定设计特征—分别进行对比—判断组合启示”的步骤进行判断，因此，首先应当明确“现有设计特征”的定义。根据审查指南第四部分第五章第6节，“现有设计特征，是指现有设计的部分设计要素或者其结合，如现有设计的形状、图案、色彩要素或者其结合，或者现有设计的某组成部分的设计，如整体外观设计产品中的零部件的设计。”

用于组合的设计特征应当具有视觉独立性。视觉独立性体现在组合的设计特征应当是产品某一部分设计，该某一部分设计是指物理可分离或以一般消费者的眼光能直接从某项设计中自然区分出来的设计，是可以直接观察到的、具体的设计，而非抽象的设计理念、设计思路等，也非人为划分的点、线、面的部分。

案例 1

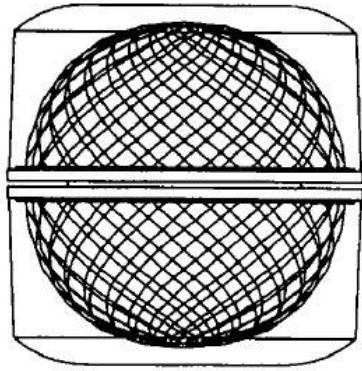
涉案专利涉及一种化妆品罐，外轮廓呈大致四方体，在内部的整个表面上均形成有切割面，同时外体部分透明而可以看到内部切割面。请求人主张用证据 2 的中间腔体替换证据 1 的腔体，再用证据 3 的切面形状替换证据 2 的切面形状。



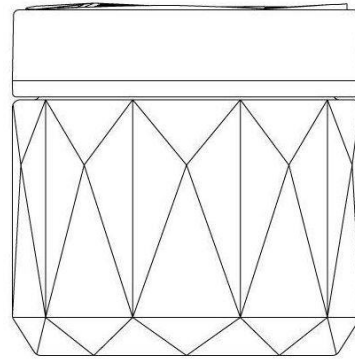
涉案专利



证据 1



证据 2



证据 3

对此，合议组认为：请求人的主张实际上是一种造型的设计理念或设计思路，上述用于组合的切面形状等设计特征，是主观截取所得的部分，并不属于组合方式中的拼合或是替换，不属于一般消费者知识水平和认知能力范围内的组合方式，不存在组合启示。

案例 2

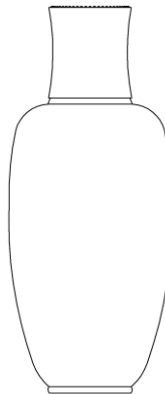
涉案专利涉及一种化妆品瓶，包括瓶体、下端渐缩的瓶盖以及在瓶盖与瓶体之间与瓶盖下端一起形成弧形的连接部。请求人主张用证据 3 的瓶盖替换证据 1 的瓶盖，并拼合证据 5 的瓶盖下端渐缩造型。



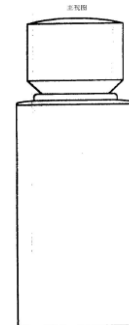
涉案专利



证据 1



证据 3



证据 5

对此，合议组认为：在请求人所主张的证据组合中，拼合了证据 5 的瓶盖下端渐缩造型，然而，证据 5 的瓶盖下端渐缩造型属于瓶盖设计的局部，其与瓶盖是同一的有机整体，该部分仅仅是人为划分的一个面，不是物理可分离的部分，也无法从瓶盖中抽提出来，不具有自然区分的独立视觉效果，即证据 5 的瓶盖下端渐缩部分不属于视觉效果上独立的部分。请求人所主张的证据组合中包含了人为划分的面，不具有组合启示。

二、明显存在组合手法的启示的情形

审查指南第四部分第五章 6.2.3 节规定了明显存在组合手法的启示而不需要单独举证证明在现有设计中存在具体组合手法的启示的三种情形：

(1) 将相同或者相近种类产品的多项现有设计原样或者作细微变化后进行直接拼合得到的外观设计。例如，将多个零部件产品的设计直接拼合为一体形成的外观设计。

(2) 将产品外观设计的设计特征用另一项相同或者相近种类产品的设计特征原样或者作细微变化后替换得到的外观设计。

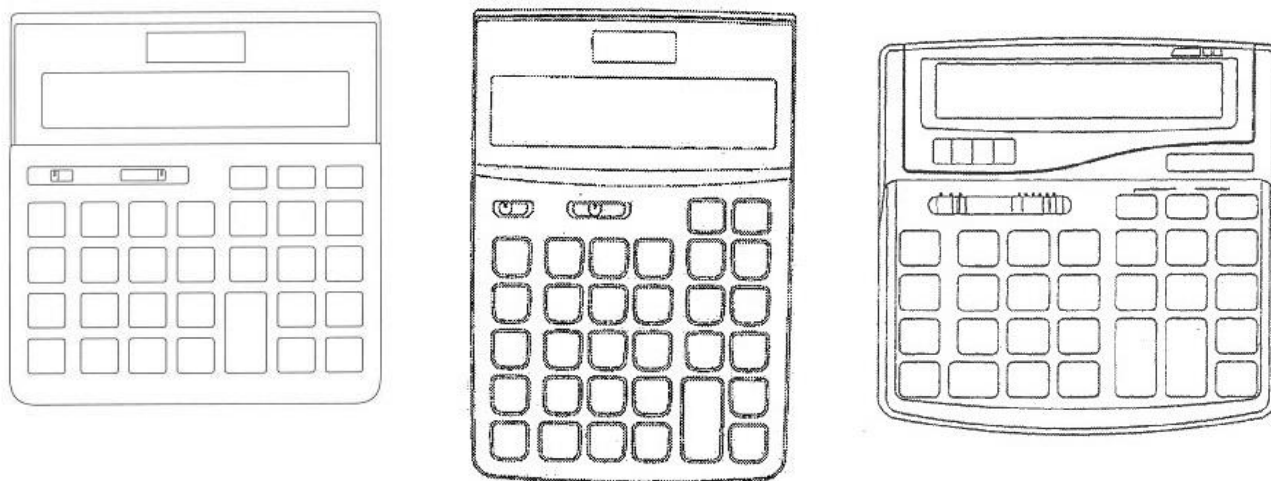
(3) 将产品现有的形状设计与现有的图案、色彩或者其结合通过直接拼合得到该产品的外观设计；或者将现有设计中的图案、色彩或者其结合替换成其他现有设计的图案、色彩或者其结合得到的外观设计。

其中，在产品设计中，将某一图案用于任何种类产品的表面都属于相对容易想到的结合方式，因此一般情况下单纯图案与形状的组合无需提供组合手法的启示【1】，色彩的替换或拼合也同理。

那么，需要重点考虑的因素就是设计特征的组合是否是通过将设计特征原样或者在一般消费者的知识水平和认知能力内作细微变化后拼合或替换得到的，而不是在知晓了涉案专利的设计之后以涉案专利为导向对现有设计特征进行超出一般消费者能力的拼凑的事后诸葛亮行为。换言之，是否无需对组合的设计特征作过多修饰、过渡或大幅度改变，就可以在外观上形成协调统一的有机整体。若组合时需要作出过多的适应性过渡设计，则不存在组合启示。

案例 1

涉案专利涉及一种电子计算器。请求人主张用证据 2 的滑钮区及按键区替换证据 1 的相应区域，再辅以形状上的细微调整。



涉案专利

证据 1

证据 2

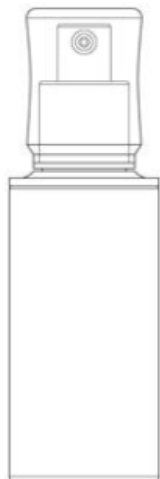
对此，合议组认为：证据 1 的整体形状为矩形，证据 2 的整体形状为近似正方形，证据 1 有在“长度”上延伸的视觉效果，其按键区的布局、数量、按键形状也是整体为细长型的布局风格，而证据 2 由于整体形状更为方正，有在“宽度”上延伸的视觉效果，其按键区的布局、数量和按键形状都更为方正，可见二者正面布局上存在明显结构差异，因此，在证据 1 和证据 2 的整体形状和正面布局设计都不同的情况下，将二者组合需要作出过多的适应性过渡设计，不存在组合启示。

案例 2

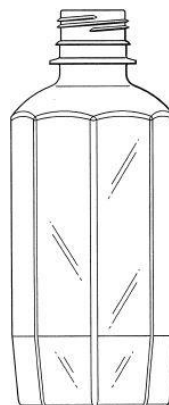
涉案专利涉及一种化妆品瓶，包括瓶盖、在瓶肩部具有板状件的瓶身以及瓶盖与瓶身之间的连接部。请求人主张用证据 3 的瓶身替换证据 1 的瓶身。



涉案专利



证据 1



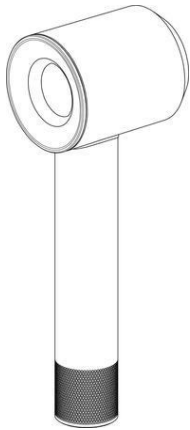
证据 3

对此，合议组认为：证据 3 瓶身中瓶颈外表面是具有螺纹的结构且螺纹下部有一直径大于螺纹的环状结构，没有与证据 1 的喷嘴组件相配合的结构；瓶肩倾斜呈圆弧状过渡，没有与证据 1 的瓶肩上部的板状件相配合的结构；如果要用证据 3 的瓶身替换证据 1 的瓶身，则需要根据证据 1 喷嘴组件和板状件的需要对瓶颈和瓶肩进行相匹配的大幅度变化，超出了一般消费者的认知范围，因此证据 1 和证据 3 不存在组合启示。

三、不属于明显存在启示的情形

除了审查指南第四部分第五章 6.2.3 规定的上述三种明显存在组合手法启示的情形之外，在判断不属于明显存在启示的情形的设计特征的组合时，通常应当寻找现有设计中是否存在组合手法的启示。例如，在不同种类产品的现有设计特征的组合时，一般需要提供证据以表明这种组合手法在该领域产品的设计中使用过，不是在涉案专利的产品上首次使用的设计手法。

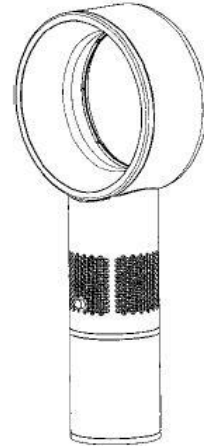
涉案专利涉及一种吹风机，包括均大致呈圆柱状机的头部分和手柄部分。证据 1 公开了一种电吹风机的外观设计。证据 4 公开了一种风扇的外观设计，其简要说明中载明用途为产生风的装置。请求人主张使用证据 4 的下面基座替换证据 1 的手柄，认为证据 4 和证据 1 下部都是圆柱形，存在组合启示。



涉案专利



证据 1



证据 4

对此，合议组认为：证据 4 公开了一种风扇的外观设计，其简要说明中载明用途为产生风的装置，尽管其与涉案专利均有产生风的功能，但证据 4 产生风的用途为供人乘凉，而涉案专利为吹干头发，两者用途不同，不属于相同或相近种类的产品，不属于存在明显组合手法启示的情形，一般消费者也难以想到将证据 4 和证据 1 进行组合，不能仅凭不同种类的产品之间存在圆柱这种标准几何体的设计元素就认为其存在组合启示，且请求人并未提交能够证明在涉案专利相同或者相近种类的现有设计中存在组合手法的启示，因此证据 4 不能和证据 1 组合与涉案专利进行对比。

在外观设计专利无效中对于现有技术特征是否存在组合启示，需要从多个方面进行判断。用于组合的设计特征应当是物理上或视觉上具有独立性的具体设计，并且，应当基于一般消费者的知识水平和认知能力判断是否符合审查指南规定的明显存在组合手法的启示的情形，对于不属于明显存在启示的情形，需要举证证明其在现有设计中存在组合启示。

在外观设计专利无效的实践中，作为专利权人一方，在面对无效请求人基于现有设计特征的组合发起的进攻时，除了将现有设计特征与涉案专利对应部分的设计进行具体对比之外，可以检验其是否存在组合启示作为防御工具。而作为无效请求人一方，对现有设计的检索尤为重要，好用的客观证据比繁复的主观论证更加有力，因此重点工作落到现有设计的检索上，以便充分准备存在组合启示的有效证据。

参考文献：

1. 袁婷，外观设计专利确权判断中关于组合手法的启示的认定，赋青春，2016-04-18。
2. 国家知识产权局专利局外观设计审查部组织编写. 外观设计专利权评价报告典型案例. 北京：知识产权出版社. 2019.2。
3. 第 55796 号无效宣告请求审查决定。
4. 第 59151 号无效宣告请求审查决定。
5. 第 59287 号无效宣告请求审查决定。

6. 第 44108 号无效宣告请求审查决定。
7. 第 46108 号无效宣告请求审查决定。