日本部分外观设计制度及案例浅析

李鹏飞

2020 年 10 月 17 日，第五十五号主席令发布了对《专利法》进行第四次修改的决定。修改后的《专利法》将于 2021 年 6 月 1 日起开始施行。本次修改的要点之一为将外观设计的保护范围扩展到了对产品的局部设计的保护，修改后的法律规定如下。

第二条 *外观设计，是指对产品的**整体或者局部的**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。*

然而，关于局部外观设计专利保护的研究，我国制度上尚未建立完整的体系，法学研究处于起步阶段，实务经验尚为空白。笔者基于日本 2019 年 5 月新修改的外观设计审查指南关于部分外观设计(相当于我国局部外观设计）的规定、以及部分外观设计的侵权诉讼案例，探讨日本部分外观设计在授权以及维权阶段需要关注的几个重点问题，以期借鉴日本部分外观设计领域的实践经验。

一、日本部分外观设计的授权要件

1. 日本部分外观设计的定义及客体

根据日本外观设计法第 2 条第 1 款，部分外观设计是指物品的局部形状、图案或色彩、或者前者的结合。具体而言，需要满足：

（1）部分外观设计所涉及的物品必须是外观设计法认可的物品。

根据（1），仅要求部分外观设计所涉及的物品是外观设计法所认可的物品（“物品”相当于中国外观设计中“产品”），并不要求“将注册外观设计的部分”为外观设计法所认可的物品，即，“将注册外观设计的部分”**既可以是物品不可分割的一部分**，例如鞋的后跟部分，**也可以是可分割部分**，例如包装用容器的盖。

（2）其为在该物品整体的形态中占据一定范围的部分。

根据（2），“将注册外观设计的部分”必须是该外观设计中的封闭区域，例如下图所示的仅具有棱线的部分，其不占据一定的范围，因此不属于部分外观设计的授权客体。

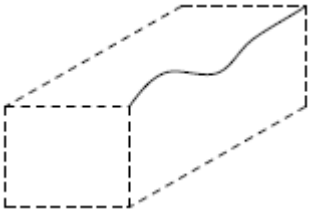


图 1

（3）其为该物品中能够与其他外观设计进行比对的部分。

根据（3），“将注册外观设计的部分除了满足（2）占据一定范围以外，还需构成能够与其他外观设计进行比对的部分（創作の単位），例如下列图 2 和图 3 构成可进行比对的部分，而图 4 未构成可进行比对的部分。

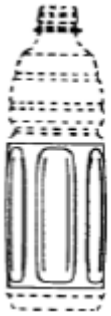


图 2

图 3

图 4

2. 日本外观设计需满足“具体”要件

除了上述(1)-(3)要求以外，还需要满足“外观设计为具体物件”，为满足该条件，需要根据外观设计能够直接推导出来（1）-（5）：

（1）“将注册外观设计的部分”所涉及的物品；

（2）“将注册外观设计的部分”的用途及功能；

（3）“将注册外观设计的部分”的位置、大小、范围；

一般而言，需要示出包括“其他部分”在内的整体物件，“其他部分”以虚线示出。但是，若在未示出包括“其他部分”的整体的情况下，仍然能够按照物品性质推导出“将注册外观设计的部分”的位置、大小、范围，则可以认可其为具体的设计。

（4）“将注册外观设计的部分”的形态；

（5）“将注册外观设计的部分”与其他部分的边界。

以下图 5-图 7 为满足以上条件的部分外观设计，具体而言，在“将注册外观设计的部分”未形成完整边界时，可以利用点线表示，如图 7 所示。

图 8-图 10 为不满足具体物件要求的部分外观设计，根据图 8 所示，不能够确定外观设计的对象，即，不能确定外观设计的对象是由实线与虚线分割出的部分外观设计，还是在中央部施加了缝线的整体外观设计。图 9 示出的加湿器喷嘴部分的放大图，但是无法确定该部分的位置、大小以及范围。图 10 所示的杯子，无法确定把手、杯体下端部分的形态，不能推导出其为具体的外观设计。

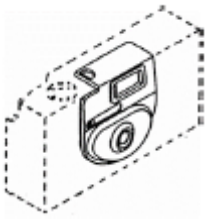


图 5 数码相机

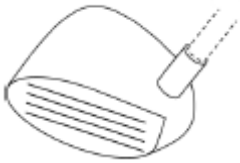


图 6 高尔夫球杆

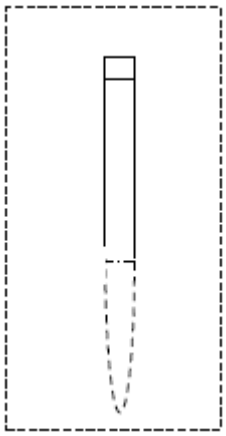
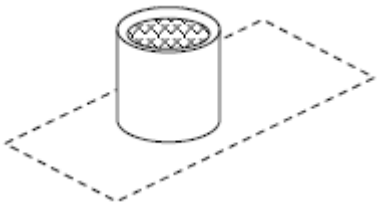


图 7 圆珠笔



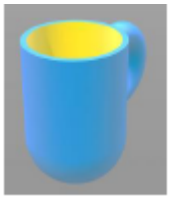


图 8 手帕　　图 9 加湿器（喷嘴）　　图 10 杯子

3. “一申请一设计”的例外情形

按照日本外观设计法第七条的规定，部分外观设计也同样需要满足每件外观设计单独进行申请的原则（即，“一申请一设计”），但是在以下情况下，可以将在物理上分离的两个以上“将注册外观设计的部分”作为同一件外观设计申请。

（1）形态上具有一体性的情况，例如，物理上分离的“将注册外观设计的部分”具有对称形态、成组形态、或者具有关联性等，例如下图 11 所示。

（2）功能上具有一体性的情况，例如，物理上分离的“将注册外观设计的部分”作为整体配合实现同一个功能，例如下图 12 所示。

（3）将满足特定目的和功能的部分以及具有形态凝聚力的部分作为“其他部分”的情况，例如下图 13 所示。然而，若将“将注册外观设计的部分”在物理上分割成多个，而失去作为一个外观设计的凝聚力时，不能作为一个外观设计申请，例如下图 14 所示。

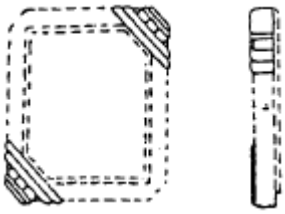


图 11 手表

图 12 剪刀

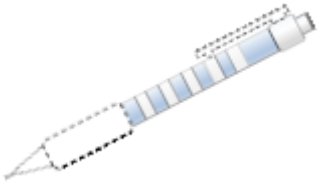


图 13 自动铅笔

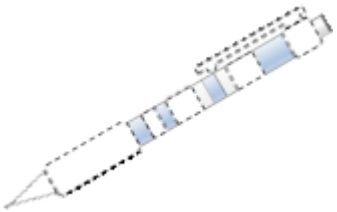


图 14 自动铅笔

4. 部分外观设计专利的类似判断

根据日本外观设计法第 9 条、第 10 条的规定，不仅需要判断部分外观设计与在先部分外观设计是否构成类似，还需要判断部分外观设计与在先整体外观设计是否构成类似。判断标准根据比对的对象而不同。

- **部分外观设计与在先部分外观设计**，在满足以下 4 个条件时构成类似。

（1）部分外观设计所涉及的物品的用途及功能相同或类似；

（2）“将注册外观设计的部分”的用途以及功能相同或类似；

（3）“将注册外观设计的部分”的形态相同或类似；

（4）“将注册外观设计的部分”在该物品整体中的位置、大小、范围处于该外观设计所属领域中的常见范围内。

例如，图 16 所示的部分外观设计与图 15 所示的在先部分外观满足以上（1）-（4），可以判定二者构成类似。

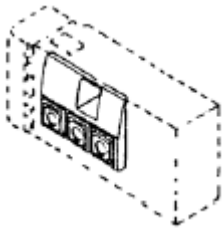


图 15 在先部分外观设计

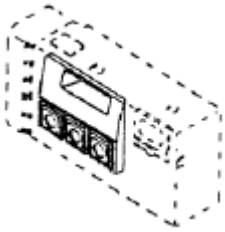


图 16 部分外观设计

- **部分外观设计与在先整体外观设计**，在满足以下 4 个条件时构成类似。

(1)整体外观设计所涉及的物品与部分外观设计所涉及的物品相同或类似；

（2）整体外观设计的用途及功能与“将注册外观设计的部分”的用途及功能相同或类似；

（3）整体外观设计的形态与“将注册外观设计的部分”的形态相同或类似；

（4）相对于整体外观设计的物品整体，“将注册外观设计的部分”在该物品整体的形态中的位置、大小、范围的差异处于该外观设计所属领域的常见范围内。

例如，图 18 所示的框架部分外观设计与图 17 所示的框架在先整体外观设计满足以上（1）-（4），可以判定二者构成类似。

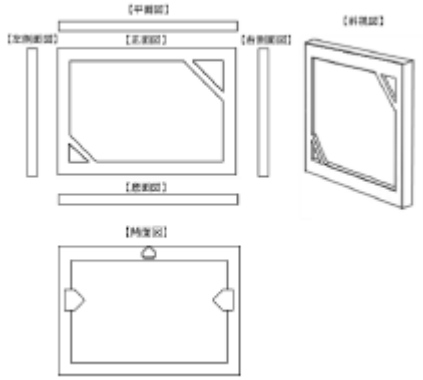


图 17 在先整体外观设计

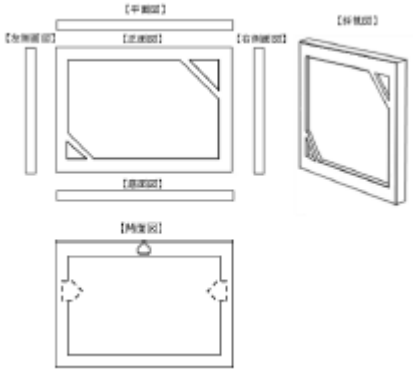


图 18 部分外观设计

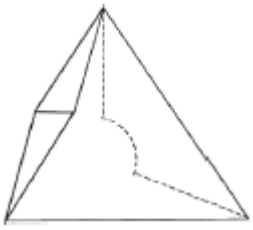
二、部分外观设计的侵权判定要点

无论是整体外观设计还是部分外观设计，侵权判定的方法基本相同，日本外观设计与我国外观设计判定方法也具有较多相似之处，在此不再赘述。但是，由于部分为观设计保护对象的特殊性，需要重点考量（1）用途和功能对确定设计要部的影响、以（2）部分外观设计的位置差异对于是否构成类似的影响。接下来，将从上述两个方面，结合典型案例进行探讨。

1. 案例 1：包装用箱；【案号：平成 27(ネ)10077】；

平成 28 年 1 月 27 日

（1）涉案外观设计与被控侵权产品形态

	涉案外观设计	被控侵权产品	是否类似
形态			不类似

<u>涉案外观设计与被控侵权产品的共同点在于</u>：

基本结构相同，均具有 4 个面，构成三角锥形状；

从顶点向下延伸的 3 条棱线，沿着其中一条棱线的方向形成凹面；

<u>涉案外观设计与被控侵权产品的差异在于：</u>

涉案外观设计是由实线表示的部分外观设计，虚线表示开口部；

涉案外观设计的凹面由 2 个等腰三角形上下相连形成，凹面中央部分形成凹陷最大部位，凹面高度与中央部分宽度比例大致为 8:1；而被控侵权产品底面形成左右对称的形状，中央部分呈现水平折线，为最大凹陷部位，被控侵权产品的高度与中央部分宽度比例大致为 4:1；

涉案外观设计的凹面仅具有装饰作用，虚线所示的开口部设置于其他面，而被控侵权产品的凹面被配置为包装箱的开口部。

（2）本案判决关于是否构成类似的认定

案例 1 的判决认定，涉案外观设计的凹面与被控侵权产品的凹面具有以上差异，涉案外观设计凹面的直线设计以及比例赋予其尖锐、硬朗的风格，而被控侵权产品的弧状凹面以及比例更为柔和。另外，<u>涉案外观设计为部分外观设计，因此在判断是否构成类似时，不仅应考虑该部分外观设计本身，还应考虑该部分相对于物品整体的位置等</u>，涉案外观设计中，**<u>在凹面以外的面设置包装用箱的开口部</u>**，涉案外观设计的凹面不具有开口部的功能，而被控侵权产品中，将开口部配置于凹面，凹面

具有开口部的功能。此外，涉案外观设计所涉及的物品为包装用箱，必须具有能够将收纳物取出的功能，因此开口部的设计对于一般消费者而言具有较大差异，据此，二者不具有共同的美感。

判决基于上述理由认定涉案外观设计与被控侵权产品的外观不构成类似。

（3）关于案例 1 的两点思考

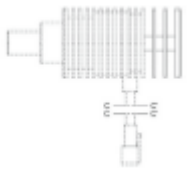
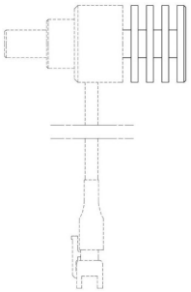
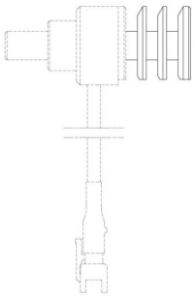
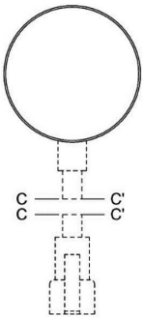
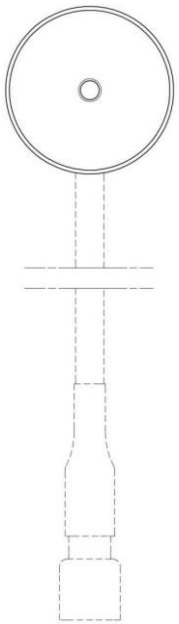
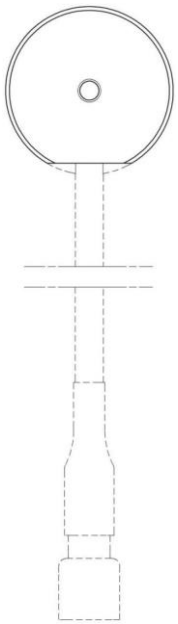
关于产品的功能，判决中提及："在着眼外观设计的相关部分时，不仅仅应考虑该形状的美感，也应考量，由于该部分在物品中起到的功能而引起的消费者注意程度，由此获得的印象和视觉冲击力也当然不同"。笔者认为，尽管在判断外观设计整体是否构成类似时，仅仅基于功能差异判断外观设计不构成类似的可能性较低，但是，仍需要从功能的角度来探讨对于消费者注意力的影响。

另外，本案判决认定涉案外观设计的虚线示出了开口部，并据此认定涉案外观设计与被控侵权产品的外观设计的开口部的位置关系不同，进而作出了不利于专利权人的判决。因此，在部分外观设计申请时，需要充分讨论虚线是否会对维权产生不利影响。

2. 案例 2：检查用照明工具；【案号：平成 30(行ケ)10181】

平成 30 年 11 月 6 日

（1）涉案外观设计与被控侵权产品形态

	涉案外观设计	被控侵权产品 1	被控侵权产品 2
正面形态			
侧面形态			
是否类似	-	类似	不类似

<u>涉案外观设计与被控侵权产品的共同点在于</u>：

涉案外观设计与被控侵权产品 1、2 具有相同的基本结构，即，均为设置于检查用发明工具的后侧部件；

该后侧部件具有从前侧部件的后端面向后方延伸的支承轴体；

在该支承轴体的中间以及后侧，设置多个相互间各的薄圆形翅片，翅片直径大小几乎相同，设置于最后端的翅片厚度最大。

<u>涉案外观设计与被控侵权产品的差异在于：</u>

涉案专利的支承轴体与被控侵权产品 1、2 的支承轴体直径不同；

涉案外观设计的翅片间隔与被控侵权产品 1、2 的翅片间隔不同；

涉案外观设计具有 2 个中间翅片，被控侵权产品 1、2 分别具有 3 个中间翅片；

涉案外观设计的中间翅片厚度与被控侵权产品 1、2 的中间翅片厚度不同；

涉案外观设计的后端翅片倒角与被控侵权产品 1、2 的后端翅片倒角不同；

涉案外观设计的后端翅片不具有螺纹孔，被控侵权产品 1、2 的后端翅片具有螺纹孔；

涉案外观设计与被控侵权产品 1 的翅片从正面观察均呈直角，被控侵权产品 2 翅片正面呈前窄后宽的梯形；

涉案外观设计与被控侵权产品 1 的翅片从侧面观察为圆柱状，而控侵权产品 2 的翅片呈圆形下端（约 60°）被切除的形状。

（2）本案判决关于是否构成类似的认定

首先，关于涉案外观设计与被控侵权产品 1，二者支承轴体的直径、翅片间隔、厚度等具有差异，但这些差异均不能带来特别的美感。被控侵权产品 1 的后端翅片具有螺纹孔，但是该差异是一般消费者为了掌握该产品的特点而从后方观察时才能发现的，即便认识到该螺纹孔具有功能上的差异，也不能认为其带来特别的美感。因此，涉案外观设计与被控侵权产品 1 的基本构造相同，不具有在消费者视觉上产生美感差异的区别，二者构成类似。

其次，关于涉案外观设计与被控侵权产品 2，涉案外观设计的翅片从正面观察均呈直角，从侧面观察为圆柱状；而被控侵权产品 2 翅片从正面观察呈前窄后宽的梯形，从侧面观察呈圆形下端（约 60°）被切除的形状，在视觉上具有较强的影响。而且，检查用照明工具仅由支撑轴体

与翅片构成，消费者首先观察到翅片，因此相对于仅具有圆柱形的薄翅片，被控侵权产品 2 的翅片形状更具特点，能够给予消费者特别的视觉印象。因此，消费者能够从被控侵权产品 2 感受到不同于涉案外观设计的美感，二者不构成类似。

（3）关于案例 2 的两点思考

关于产品功能，判决提及：“对于需要检查用照明工具发热的消费者而言，考虑到发热效率，将更注重翅片的形态和配置”。与案例 1 类似，虽然不能仅仅基于功能差异判断外观设计是否构成类似，但是，仍需要从功能的角度来探讨对于消费者注意力的影响。

此外，对于后端翅片的螺纹孔，判决认为其属于为实现特定功能而必然形成的形状（相当于我国外观设计中的“功能性设计”），因此在侵权判定时未予以考虑。

关于部分外观设计的位置及大小，判决提及：“部分外观设计所产生的美感可以来自部分外观设计与物品整体的相对关系，也就是说，根据部分外观设计的位置、大小、范围而不同。在涉案外观设计中，若检查用照明工具从前侧部件与后方部件的位置关系、翅片直径的大小不同，那么将产生不同的美感。本案中，由于涉案外观设计以及被控侵权产品 1、2 的支承轴体均从前侧部件向后方部件延伸，翅片直径大小几乎相同，因此该判决结果没有背离部分外观设计制度的主旨。”可见，本案判决明确地将部分外观设计的位置及大小作为结构形态，在侵权判定中予以考量。

三、小结

总体而言，在日本外观设计制度下，部分外观设计与整体外观设计的类似性的比对、侵权判定方法等大体相同，但由于其保护对象的特殊性，需要重点关注其不同于整体外观设计的授权要件以及判定标准。

我国部分外观设计制度尚待完善，笔者认为，短时间内可以较多地参考借鉴他国实践经验，以本日本部分外观设计为例，关于部分外观设

计授权客体、“具体的设计”的条件、类似性比对标准（特别是以**在先整体外观设计**为比对对象的标准）等规定在理论层面上提供了积极的参考价值。与部分外观设计相关的侵权案例中关于图示方法(例如虚线)、部分外观设计相对于产品整体的位置以及大小的考量等为实务工作者提供了良好的借鉴素材。

引用文献：

1. 日本外观设计审查指南（2019 年 5 月修改）

2. 案例 1：包装用箱；【案号：平成 27(ネ)10077】；

平成 28 年 1 月 27 日

3. 案例 2：检查用照明工具；【案号：平成 30(行ケ)10181】

平成 30 年 11 月 6 日