

專利話廊

中國大陸之設計特徵相似的外觀設計申請策略

李柏翰 中國專利代理人



一、前言

外觀設計是中國大陸用以保護產品的形狀、圖案及色彩或其結合的專利類型，其相較於發明及實用新型保護技術方案，外觀設計可提供申請人從不同的角度來保護自己的心血結晶。當申請人同時設計出複數款設計特徵相似的產品，而欲提出外觀設計專利申請時，便可能會有該如何申請及保護的疑慮，舉例來說，中國大陸具有相似外觀設計合案申請的制度，其可用以保護同一產品的兩項以上的設計特徵相似的外觀設計，除此之外，外觀設計也有一案一申請的規定，若是複數外觀設計案被視為外觀設計相同或實質相同，則會落入需要擇一或修改的情形；因此對於申請人來說，如何判斷欲申請的複數產品屬於「不相同」、「相似」、「實質相同」或「相同」，以及在不同的申請方式下會有何影響，至關重要。因此本文就法規及實務經驗來介紹判斷的方式及對應的申請策略，以供申請人於申請前作為參考。

二、相似外觀設計的認定

相似外觀設計即所謂的合案申請，係指將設計特徵相似的複數外觀設計以一申請案提出申請，其規定在中國大陸專利法第 31 條第 2 款：「一件外觀設計專利申請應當限於一項外觀設計。同一產品兩項以上的相似外觀設計...，可以作為一件申請提出」；由此可看出相似外觀設計的兩個判斷條件為「產品是否同一」以及「外觀是否相似」。

關於「產品是否同一」，中國大陸專利審查指南第一部分第三章 9.1.1 節記載，縱使各產品同屬羅卡諾協定之國際工業設計分類 (Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs)，的同一大類，也不見得是同一產品，例如餐用盤、碟、杯、碗並不算是同一產品，由此可知同一產品並未擴及到相近用途的其他產品，認定上並不寬鬆。

關於「外觀是否相似」，專利審查指南同章 9.1.2 節記載，若兩外觀設計經整體觀察後具有相同或相似的設計特徵，並且具有下列四種情形之一：二者之間的差別在於局部細微變化、該類產品的慣常設計、設計單元重複排列、僅色彩要素的變化等情形，則通常認為二者屬相似的外觀設計。專利審查指南並未明確定義何謂相同或相似的設計特徵，雖然若屬於四種舉例的情形，則可以推斷出屬於相似外觀設計的範疇，然而從反面來看，若不屬於四種舉例的情形，便一定不屬於相似外觀設計的範疇嗎？若不確定是否屬於相似外觀設計的範疇，又該以什麼樣的策略提出申請呢？

三、相同及實質相同的外觀設計的認定

中國大陸專利審查指南第四部分第五章 5.1 節分別介紹了外觀設計「相同」及「實質相同」的判斷基準。

「相同」係指用途完全相同的產品，例如機械錶及電子錶，並其形狀、圖案及色彩均相同，除此之外還特別說明，若僅屬於常用材料的替換，或者僅存在產品功能或尺寸的不同，而未導致外觀設計的變化，則仍屬相同的外觀設計。

「實質相同」所指的產品則進一步擴張到用途相近的產品，例如玩具及小擺

飾等等，至於外觀，若一般消費者在經整體觀察比對後，如果差別僅屬於以下五種情形，則視為實質相同：第一，差別在於一般注意力不能察覺到的局部細微差異，例如百葉窗僅有葉片數不同；第二，差別在於使用時不容易看到或看不到的部位；第三，差別在於將形狀、圖案及色彩其中之一置換為該類產品的慣常設計，例如將具有圖案和色彩的餅乾桶的形狀由正方體置換為長方體；第四，差別在於將設計單元按照該種類產品的常規排列方式作重複排列或者將其排列的數量作增減變化；第五，差別在於互為鏡像對稱。

與前段之「相似外觀設計」相比，專利審查指南於「外觀設計相同」及「外觀設計實質相同」同樣並未直接給出明確的判斷方式，而是在無效宣告的審查章節中透過各種舉例來說明，然而「相似外觀設計」舉例的四種情形與「外觀設計實質相同」舉例的五種情形，其內容上又有類似甚至重疊之處，因此似乎難以區別「相似」與「實質相同」，既然如此，又該如何調整申請策略呢？

四、申請策略

從上述兩段來看，目前有兩個不確定的情形：第一，不確定所欲申請的複數外觀設計為「不同」還是「相似」；第二，不確定所欲申請的複數外觀設計為「相似」還是「實質相同」；但是不論是何種情形，適合的申請方式僅有兩種，「分別獨立申請」及「相似外觀設計合案申請」，而兩種申請方式在審查過程中有一巨大的差異。

若以相似外觀設計合案提出申請，在審查過程中，若審查員認為相似外觀設計的基本外觀設計及其他外觀設計實質上並不相似，因而該申請包含了兩項以上外觀設計，則申請人仍可提出分案申請，以改為複數獨立的外觀設計申請案。

若以複數獨立的外觀設計同日提出申請，如果審查員認為該等外觀設計的設計特徵相同或實質相同，則此時便無法改成相似外觀設計的合案申請，僅能在複數外觀設計中選擇其中一外觀設計申請。

因此綜合兩種申請方式來看，相較於沒有退路的「分別獨立申請」，以「相似外觀設計合案申請」提出申請的風險顯然較小；而縱使不確定所欲申請的複數外觀設計為「相似」還是「實質相同」，這兩種情形原本便也都不適合選擇「分別獨立申請」，並且按照實務經驗，構成「實質相同」的複數外觀設計，通常係可接受以「相似外觀設計合案申請」；換言之，僅要申請人所欲申請的複數外觀設計符合相似外觀設計舉例的四種情形或是外觀設計實質相同所舉例的五種情形，或甚至只要不是設計特徵明顯不同，都建議申請人應以相似外觀設計合案提出申請為佳。

五、結語

中國大陸的相似外觀設計對於我國申請人來說可能是相對陌生的制度，或許申請人之前對於複數款設計特徵相似的產品於中國大陸均分別獨立申請，並且也都順利核准，但除了可能是設計特徵確實明顯不同外，更有可能是因為現今中國大陸對於外觀設計係採初步審查，而初步審查中關於專利法第九條(一案一申請)之規定，僅有在明顯違反時才會據以發出審查意見通知書，因此只要不是明顯相同的情形下，縱使分別獨立申請也有順利核准專利的可能；然而，專利法第九條為可提起無效宣告之事由，因此專利核准後，仍有被挑戰之可能，故申請人於申請前仍應針對設計特徵相似的產品多加考慮其申請方式。