

美国外观设计专利制度解析（I）

概览

在苹果公司与三星公司的专利“世纪大战”中，苹果在美国法院提出了一系列专利诉讼，最后法院仅受理了包括3件发明专利和3件外观设计专利的共7件诉讼。这场世纪大战一下子引起了业界，尤其是电子通讯行业对于外观设计专利的重视。考虑到中国公司目前在美国获得授权的外观设计专利量还很少，而且中国和美国在外观设计制度上存在较大不同，因此在本次简析中，通过对比中国外观设计制度的有关法律规定和审查实践，对于美国外观设计制度的若干方面，尤其是外观设计申请和审查阶段的相关制度和注意事项进行了总结，以供中国公司在美国申请外观设计专利时参考。

一、保护客体

（1）“产品”的解释

与中国相类似，在美国也不存在一部独立的《外观设计专利法》，即外观设计专利与发明专利和植物专利一样，均主要由专利法（35 U.S.C.）予以保护。其中第171条规定了：“就所发明的对于产品的任何新的、原创性的、和装饰性的外观设计，均可根据本法的规定和要求获得专利；除非另有规定，本法于发明专利有关的规定也适用于外观设计专利”。因此，上述条款明确了为获取美国外观设计

专利，不仅该外观设计必须是新的、原创性的和装饰性的，而且其还必须和产品相结合。

虽然这一点和中国对于外观设计的保护客体的规定（中国专利法第二条规定：“专利法所称外观设计，是指对产品的形状、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用于工业应用的新设计”）相类似。但是，所不同的是，在美国的司法实践中，对“产品”作出了非常广义的解释。

美国的专利审查指南（MPEP）中具体规定了：对于专利法中的外观设计的“产品”的含义已经通过案例被解释为至少包括以下三种类型：

- 1）被应用或者结合到产品上的用于装饰（ornament）、效果（impression）、印刷（print）或图片（picture）的外观设计；
- 2）用于产品的形状或者布局的外观设计；以及
- 3）上述1）和2）的结合。

因此，美国的外观设计专利的保护客体的范围很广，不仅仅一般的立体产品能够授予外观设计权，而且结合到产品上的平面图片、印刷效果也可以被授予外观设计专利权。

(2) “局部外观设计”以及“字体”

因为美国外观设计所保护的是对产品作的装饰性的设计，而不是产品本身，因此美国可以申请“局部外观设计”。换句话说，即使申请的外观设计不覆盖一个完整的产品，而只是产品的某个部分，该外观设计仍然可以被授予专利权。只要在申请中将需要保护的部分画成实线，而不需要保护的部分画成虚线就可以明确需要保护的“局部外观设计”。

而在中国，根据审查指南的规定，“产品的不可分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计，例如杯把、袜跟、帽檐是不可以授予外观设计专利权的”。即中国强调了外观设计专利只能保护完整的产品。

此外，需要强调的是，在美国，字体是通过外观设计专利制度来保护的。在传统上，字体或者字型是由铅字块（solid blocks）来产生的，而且认为其具有内在的实用性，所以在历史上美国对于字体授予外观设计。并且，即使是当代的排字方法所产生的字体，例如由计算机产生的字体，也属于外观设计专利的保护客体。也就是说，在美国，字体或者字型是作为一种工业品外观设计通过专利法保护的，而且字体或者字型不能获得著作权的保护，因此需要申请并授予外观专利权才能获得保护。

与此不同的是，在中国的司法实践中，对于单个字体的保护已基本确立以著作权中的美术作品加以保护，因此基于著作权法的原则，其不需要申请授权，在创作完成时就可以得到保护。

二、申请文件

在美国，外观设计专利的申请文件和发明专利基本相似，需要包括：外观设计申请递交表、费用

递交表、申请数据单、说明书、图片或者照片、以及发明人的宣誓书。当然，上述文件只是申请的基本文件，在特定情况下还需要其他文件，例如，如果委托律师事务所提交申请，则还需要委托书。

(1) 外观设计图片或照片

众所周知，对于外观设计专利而言，最重要的是外观设计图片，外观设计图片基本决定了外观设计的保护范围。对于三维产品而言，需要提交六面视图，但是可省略重复的视图或者平的不包括表面设计的视图，因此平面产品可以只提供主视图。并且申请人可以选择性地提交立体图，但立体图不是强制要求的。

一般而言，应提交墨水形成的外观设计图片，但是如果申请人认为照片比图片能更好地展示需要保护的外观设计时，也可以提交照片，但是一件申请中不能既包括照片又包括图片。

需要注意的是，和中国外观设计的制图要求所不同的是，美国的外观设计图片中允许包括两类特殊的线：阴影线和虚线。

虽然美国专利法并不强制在每个外观设计的图片中均需要包括阴影线，但是对于某些特定的外观设计（例如包括凹面、凸面、弯面、镜面、透明面等），为了能清楚的体现三维外观设计的所有表面的特征和轮廓，需要添加表面阴影线，而且如果在申请以后再增加的话，有可能不被审查员接受，因此需要在申请时就按照美国外观设计的申请要求来制作。

另外，美国的外观设计图片中允许包括虚线，以限定外观设计的保护范围的大小或者指示外观设计的应用环境。例如，申请人可将部分不需要保

护的内容画成虚线，这样一方面既能显示该外观设计的应用场景或应用环境，一方面又能在权利要求的保护范围内剔除这些不需要保护的部分，使得权利要求的保护范围不会受到限制。

因为根据美国的司法实践，外观设计的专利保护范围必须以图片所公开的整体设计来界定。任何公开于图片中的部分都是外观设计专利保护范围的重要元素。每一个设计要素对该设计的可专利性及所造成的视觉效果贡献程度是一样的，因此没有一个设计要素是不重要或不必要的元素。所以在外观设计侵权案件中，专利权人在解释专利保护范围时，不得主张图片中任何一个设计要素为不重要或非必要的设计要素而予以忽略。而在对比是否侵权时，原告外观设计的每一项重要视觉特征都必须在侵权的外观设计中找到。

因此，申请人在准备外观设计专利图片时，应将图片中除该外观设计之外的其他内容画成虚线。即如果有任何部位不属于外观设计专利权保护的主体内容，在申请时就应予以虚线形式来表示。而且对于提交的外观设计图片中，应省略不需呈现的特征或不必要的图片，以避免对于外观设计的保护范围作出不必要的限制。

（2）外观设计的说明书

和中国所不同的是，美国的外观设计申请文件中必须包括说明书。一般而言，说明书包括以下部分：标题；前序；相关申请的交叉引用；联邦资助研发的说明；关于图片或照片的说明（以下简称“图片说明”）；以及一个权利要求。

美国外观设计中的“图片说明”，和中国外观设计中的“简要说明”存在相似点，但实践上却有很大不同。首先，虽然申请人可以在说明书中包括“图

片说明”，但是 MPEP 也强调了该“图片说明”并不是强制性的，而是申请人可以选择提供的。其次，“图片说明”中允许包括：对于所省略的附图的说明、对于虚线的说明、以及对于外观设计具有新颖性或者非显而易见性的要点的说明等，但是“图片说明”中不允许包括功能性描述。

这里需要注意的是，对于外观设计具有新颖性或者非显而易见性的要点的说明并不是强制性的，而且一般建议不包括类似说明，因为其可能会在侵权诉讼中限制权利要求的范围。

和中国的外观设计申请文件不同的是，美国外观设计的说明书中必须包括一条权利要求。和发明专利的权利要求所不同的是，外观设计的权利要求的写法具有规定的内容，例如，一般可以写为：“（如所述的）和如图所示的对于 xxx（外观设计所应用的产品名称）的装饰性外观设计。”

三、审查和授权

和中国不同的是，美国的外观设计是需要审查新颖性和非显而易见性（类似于中国的创造性），因此，在外观设计提出申请后，审查员不仅会审查图片是否足以清楚以体现外观设计的特征，是否具有装饰性，以及是否具有单一性等，而且还会检索对比文件，以决定外观设计的新颖性和非显而易见性。因此，一般而言，美国外观设计申请后，需要 1-3 年才能授权。

在检索过程中，审查员不仅会检索相关和相似分类的外观设计专利文献，而且还需要检索产品目录和商业杂志，也会检索国外的专利数据库。然后，基于所检索到的对比文件的情况，审查员将会决定外观设计的新颖性和非显而易见性。需要注意的是，对于包含功能性特征的外观设计，将不考虑功

能性特征对于外观设计的新颖性和非显而易见性的影响。

对于外观设计的非显而易见性，由美国的最高法院通过 1966 年的 *Graham* 案确定的以下四个审查步骤同样适用于外观设计：a) 决定在先技术的范围和内容；b) 确定本发明和在先技术的不同点；c) 确定本技术领域普通技术人员的程度；以及 d) 评价非显而易见的任何客观证据（也称为二次考虑）。而且，对于外观设计的非显而易见性的具体判断标准和美国发明专利的判断标准也类似。其中在否定外观设计的非显而易见性时，本领域的普通技术人员是指“产品的设计人员”，而不是“产品的消费者”。并且在评价非显而易见性时，同样可以结合多篇在先技术。但是和发明专利通过逐个比较技术特征来评定非显而易见性的方法所不同的是，在外观设计的审查中，强调了需要比较“整个视觉外貌”，而不能基于从在先技术中抽取的若干特征的组合来否定申请的非显而易见性。也就是说，必须存在一篇整体外貌基本相同的对比文件，才有可能否定外观设计申请的非显而易见性。

除此以外，审查员还会审查外观设计的图片或照片，“图片说明”是否清楚，是否具有“单一性”以及“装饰性”等。

“装饰性”是指外观设计必须是基于装饰的目的而产生的，而不能仅仅是功能上或者机械上考虑的副产品。需注意的是，该要求并不能解释为外观设计不能具有功能性，而是应解读为：不能仅仅具有功能性。实际上，虽然许多外观设计具有功能性（例如轮胎表面设计），但如果这些外观设计只具有功能性而不具有装饰性，则不能获得外观设计专利保护。

而“单一性”则具体体现为：只有在单一设计概

念下所发展出的多个实施例之间不具有可专利性区别的情况下，才允许放在一件专利申请中，否则的话审查员会发出通知选择其中的一些实施例而删除其余实施例，当然被删除的实施例可以提出分案申请。

经过审查后，如果审查员认为已经符合授权要求，将会发授权通知书。美国外观设计的专利期限为从授权日起 14 年。这不仅和美国发明专利的保护期限（申请日起 20 年）不一样，也和中国的外观设计专利的保护期限（申请日起 10 年）不一样。而且，在美国，外观设计专利不需要缴纳年费，这为外观设计专利权人节省了很大一笔费用。

四、图形用户界面

美国对图形用户界面的保护走在世界前列。美国从 1996 年起就认定：由计算机产生的图标，包括整个屏幕的显示画面、部分显示画面以及单个图标只要其是结合在计算机屏幕、显示器、其他显示装置上的话，就属于专利法规定的外观设计保护客体。

例如，在苹果与三星的“世纪大战”中，法院最后受理的苹果的 3 件外观设计专利中不仅包含了 2 件电子装置的外观设计，还包括了 1 件图形用户接口的外观设计。苹果公司巧妙地将专利战火从电子通讯方面的技术专利延伸到了产品的三维设计以及图形用户界面的外观设计专利上。通过查阅微软、苹果、三星和 HTC 等公司在美国的授权专利可以发现，这些公司布局了上百甚至上千的图形用户界面的外观设计专利。

而且从 2004 年开始，“可变化的计算机产生的图标”也被纳入了美国外观设计的保护客体。在图形用户界面的外观设计领域中，最常以多个实施例

的方式来揭露图像可变动的图像变换。传统上，如果一个图形用户界面在不同的时间点有不同变化，会以单一设计概念下多个实施例的方式来公开不同时间点下的不同图像，并且在一份申请中提出。但是在美国的外观设计制度下，如果单一设计概念下所发展出的多个实施例之间不具有可专利性区别的才允许放在一件专利申请中，但是对于图形用户界面的变化，很多时候基于单一设计概念下产生的不同时间点的多个实施例的方式之间是存在差异的。这种情况下，申请人可以通过“图片说明”来限定该多个图片属于“可变化的计算机产生的图标”，从而使得多个图片能保留在一件申请中。

中国从今年5月1日起刚开始允许对包括图形用户界面的产品授予外观设计专利权，但是强调了游戏界面以及与人机交互无关或者与实现产品功能无关的产品显示装置所显示的图案，而例如电子屏幕壁纸、开关机画面、网站网页的图文排版是不能授予外观设计专利权的。因此，中国目前对于图形用户界面的授权客体的范围仍然有限制，而且，因为中国刚刚开始放开图形用户界面的申请，所以具体的图片制作要求、审查基准等还有待于进一步观察。

五、小结

目前，中国已经成为外观设计专利大国，中国公司设计并且在中国国家知识产权局申请了大量的外观设计专利。但是，鉴于越来越多的中国公司逐渐重视美国市场，而美国对于外观设计的确权和保护均走在世界先例，且外观设计的申请费和维持费均大大低于发明专利的费用，因此，建议中国公司也选择在美国布局自己的外观设计。

但是因中国和美国的外观设计制度相差较大，如上所述，不论是保护主体、审查程序，还是制图要求、保护范围的确定标准都相差很大。所以，在美国提交外观设计专利申请时，需要按照美国外观设计制度的要求来制作和准备申请文件，尤其是“外观设计的图片”和“图片说明”应该按照美国外观设计的制图要求来准备，而不能单纯地将在中国提交申请的图片或简要说明翻译后直接到美国提交。并且在申请同时就需要考虑利用“虚线”合理设计保护范围及后续的修改策略，从而最大程度地保护自己的外观设计。

朱 坚 合伙人 电话：1-650 265 2382 邮箱地址：zhuj@junhe.com
张奇巧 律 师 电话：86-21 2208 6320 邮箱地址：zhangqq@junhe.com
黄遵玲 知识产权专员 电话：86-21 2208 6367 邮箱地址：huangzl@junhe.com

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。