

美国外观设计专利制度解析（II）

概览

在美国外观设计专利制度解析（I）中，我们介绍了美国外观设计专利申请和审查阶段的相关制度和注意事项，并与中国外观设计专利的相应制度进行了比较，以供中国公司在美国申请外观设计时参考。在本次解析中，我们将简要介绍美国外观设计专利的侵权判定准则，并与中国的相应侵权判定准则进行比较，以供中国公司在美国应对外观设计侵权诉讼和进行侵权分析时参考。

一、美国外观设计侵权判定的几个重要概念

（1）实质相似性检测

实质相似性检测是美国联邦最高法院一百多年前在 *Gorham Co. v. White* 案（简称“Gorham”案）中建立起来的侵权判定检测法，故被称为“Gorham 检测”（The Gorham test），也被称为“普通观察者法”（ordinary observer test），目前仍有效，在法院的判案中常常被引用。实质相似性检测具体内容为：

如果在给予一个购买者通常会给予的注意力的普通观察者眼里，两个外观设计实质上相同，如果它们相似到如此的程度，以至于欺骗了观察者，诱导他以为是前一外观设计产品而购买了后一外观设计产品，那么，后一外观设计就构成了对受专利保护的前一外观设计的侵害。

所谓“普通观察者法”是指，对于普通观察者（通常情况下就是被控产品的购买者）来说，两种设计在整体视觉上是如此相似以至于欺骗了普通观察者，导致其购买了他认为是专利产品的侵权产品。

在实施上述判断原则的主体身份要求上，*Gorham* 案中这样认为：“该判断要求这样一种对下述问题的客观的评估：一种假想的被称为普通观察者的人，是否会在授权外观设计和被控外观设计之间发现实质性的相似，以导致购买被控外观设计时而认为它是授权外观设计”，这种人“具有普通的敏感程度，在观测外观设计时施以具有普通智力的人所施以的注意力”，法院强调“这种人是主要的产品购买者……（如果侵权发生）专利权人将受到伤害，专利所被许可得到保护的市场优势也将受到破坏”。（*Gorham*, 81 U.S. at 528）

其后，美国法院对“普通观察者”的界定根据不同的具体情况又有发展，如2007年9月12日审结的 *Arminak v. Saint-Gobain Calmar* 案中，美国联邦巡回上诉法院（简称“CAFC”）认为“普通观察者不是最终消费者，而是商业购买者”，以及 *E.g. Spotless Enters. Inc. v. A & E Prods. Group, L.P.*, (E.D.N.Y. 2003), *Puritan-Bennett Corp. v. Penox Techs., Inc.* (S.D. Ind. Mar. 2, 2004) 两案所针对当外观设计是作为产品的一个组件出售时，组件购买

者，而不是最后产品的终端购买者更适宜于做为普通观察者的认定。

但美国法院对普通观察者的要求基本秉承：普通观察者熟悉产品，具有对产品设计的一般知识，但不是专家。例如，美国法院在 *Applied Arts* 案中采用的主体是“普通观察者……不是那些从来没有见过烟灰盘或雪茄打火机的人，而是那些，虽然不是专家，但对这些物件有合理的熟悉的人”。

(2) 新颖点检测

在 *Gorham* 案以后，对于外观设计专利侵权的认定，并非只要满足了实质相似性检测，就一定会认定侵权成立。美国法院在实质相似性检测的基础上，增加了新颖点检测 (*point of novelty*) 要求。只有满足了实质相似性检测，同时又满足了新颖点检测的情况下，外观设计专利侵权才能成立。新颖点检测的具体内容是：

被控侵权产品必须擅自使用了将专利外观设计从在先外观设计中区别开来的该专利外观设计的新颖点。

在 1984 年的 *Litton Sys., Inc. v. Whirlpool Corp.* 案 (简称“*Litton* 案”) 中，CAFC 认为，最高法院一百多年前在 *Gorham* 案中确立的外观设计专利侵权检测方法，在今天仍然有效。然而，在确定外观设计专利侵权时，不管两个外观设计看起来是如何地相似，“被控侵权产品必须擅自使用了将专利外观设计从在先外观设计中区别开来的该专利外观设计的新颖点”。也就是说，要认定侵权，外观设计之间的相似必须是由于将专利外观设计从在先外观设计中区别开来的该专利外观设计的新颖点的原因引起的。

(3) *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. and Dror Swisa* 案

2008 年 9 月 22 日，CAFC 以少见的全体法官出席 (*en banc*) 并一致同意判决内容的方式，再审审结了外观设计侵权案件 *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. and Dror Swisa* (简称“*Egyptian* 案”)。至此，这起曾在美国知识产权界引起轩然大波的案件暂时告一段落，明确认定美国外观设计侵权判断标准中已采用多年的新颖点标准将不再采用，而根据新颖点标准衍生出来的“非微不足道改进 (*non-trivial advance*)”标准判断也同样不应采用。

该判决虽然维持了此前由 CAFC 的三名法官 (*Archer, Moore* 和 *DYK* 法官) 组成的合议庭于 2007 年 8 月 29 日作出的二审判决的不侵权结论，但实际上否定了在该二审判决中使用的新颖点标准，以及该判决新引入的“非微不足道改进 (*non-trivial advance*)”标准。

该案的一审原告是 *Egyptian Goddess, Inc* 公司 (简称“*EGI*”)，被告是 *Swisa, Inc.* 和 *Dror Swisa* 两公司 (简称“*Swisa*”)。该案的具体情况简单介绍如下。

2003 年 3 月 21 日，原告在美国德州北区法院起诉两被告侵犯了其专利权。在一审中，两被告提出不侵权的简易判决请求，理由是根据新颖点和普通观察者法被控产品不构成侵权。地区法院认为被告的产品没有包含外观设计专利的新颖点并同意了简易判决请求，判决两被告的产品不侵犯原告的外观设计专利权。

一审败诉后，原告向 CAFC 提出了上诉。

在二审中，法庭多数意见 (*Archer* 和 *Moore* 法官) 认为，如果各种已经各自独立公知的设计的元素要组合并形成新颖点，则“这种组合应当是一种针对现有技术的非微不足道的改进”。这实际上在侵权判断中加入了非显而易见性或者说创造性的要求，在传统的外观设计侵权判断方法——“新

颖点”法和“普通观察者”法之外，明确引入了新的侵权判断标准。

基于上述认定，在现有设计的背景下，法庭多数意见认为：“任何通情达理的陪审员都不会得出结论认为 EGI 所称的新颖点包括了一种相对于现有设计的非微不足道的改进。”

但与此同时，代表法庭少数意见的 DYK 法官明确反对对于该案的多数意见“非微不足道改进 (non-trivial advance)”标准。虽然该侵权判断标准在该案中只是针对“组合”而成的外观设计专利，但是，该“非微不足道改进 (non-trivial advance)”标准是一项新的侵权判断标准，其在以前的案例中并没有明确规定，在美国成文法中也没有明确的规定，因此引起轰动。

该案引起广泛争议后，2007 年 11 月 26 日，CAFC 决定以全体法官出席的方式重新审理该案。2008 年 9 月 22 日，CAFC 公开了长达 31 页的判决书，对本案进行了详细的分析。

判决书首先回顾了有关普通观察者法和新颖点标准的发展历程。但 CAFC 在判决书中对 Litton 案中法院的判决观点作了一番重新的解释：“但是，我们认为，应当将 Litton 案以及其引用的在先案例解读为采用了一种（新）版本的普通观察者法，这种方法中普通观察者被认为将于在先设计的背景下观察授权外观设计和被控外观设计的不同点。当根据在先设计来观察主张的外观设计和被控的外观设计中的不同点时，假想的普通观察者的注意力将被那些与在先设计不同的被控外观设计的方面所吸引。当被控外观设计与在先设计更接近时，被控设计和主张设计之间的小的不同点对假想的普通观察者来说可能会很重要。”

然后，判决书分析了新颖点标准在侵权判断中作为独立的判断标准时的不足：“一个问题就是当

被控设计具有多个可被辩称为新颖点的不同特征时，新颖点标准被证明是非常难以适用的”，“另外，设计越新颖，新颖点被认定越多，即使被控产品照抄了多数新颖点且被控产品从整体上来看与外观设计专利相似，被告也具有更多的机会来抗辩认为它没有照抄全部的新颖点，因此不构成侵权”。

最后，判决书认为：“我们认为，新颖点标准不应当再在外观设计侵权案件中使用。因为我们否定了新颖点标准，我们也不采纳作为新颖点标准改进的非微不足道判断标准。同时，依照 Gorham 案及其后判决，我们认为（新）版本的普通观察者（熟悉在先外观设计的普通观察者）判断标准应当是判断一项外观设计是否被侵权的唯一标准。”

Egyptian 案中 CAFC 关于取消新颖点标准的决定对美国的外观设计侵权诉讼产生了重大影响，并且在本案中 CAFC 还指出：对于外观设计专利案件，地区法院不需要进行口头的或书面的权利要求解释。因此，在 Egyptian 案之后，美国业界对于外观设计专利侵权案件提出了以下两方面的诉讼策略：

1) 应当向法院提供更可能多的现有外观设计：在 Egyptian 案之前，被控侵权人经常通过要求专利权人指明新颖点然后争辩该新颖点已经被现有设计公开或者被控产品中不包括该新颖点的方式进行抗辩，而本案之后，建议被控侵权人通过提供更可能多的现有设计，以证明熟悉这些现有设计的普通观察者不会被混淆；2) 在诉讼中尽早准备陪审团指令：例如可参考由知识产权所有人协会的外观设计权委员会在 2009 年所起草的“外观设计专利标准陪审团指令建议”。

(4) 外观设计同时具有装饰性特征与功能性特征时的侵权判定

首先，根据美国专利法和相关判例(Blisscraft of Hollywood v. United Plastic Co., Avia Group International Inc. v. L. A. Gear California Inc.等)，外

外观设计必须主要是装饰性的才能获得外观设计专利保护，但并非外观设计的特征中不能包括功能性特征。即使外观设计中包含了功能性特征，只要该外观设计不属于主要是功能性的，就可以获得外观设计专利保护。

并且在专利外观设计同时具有装饰性特征与功能性特征时，外观设计专利侵权的成立，美国法院既坚持实质相似性检测，同时又在实质相似的基础上，进一步要求：

专利权人必须证明，被控侵权外观设计与专利外观设计在视觉上实质性相似是基于专利外观设计与被控侵权外观设计所共有的装饰性特征的原因造成的。

例如，在 2010 年的 Richardson v. Stanley Works 案中，CAFC 指出：当外观设计包括功能性特征与非功能性的装饰性特征时，在解释外观设计权利要求保护范围时，要确定该专利所公开的装饰性特征，只有非功能性的装饰性特征才能获得外观设计专利的保护。

因此，在利用普通观察者法时，被控产品与外观设计专利构成近似或实质相同时，如果整体视觉上的近似或相同是由于功能性特征引起的，则可抗辩不构成侵权。

二、中国外观设计侵权判定标准

在中国外观设计侵权方面，主要的法律依据是《专利法》第五十九条第二款“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”，及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的相应规定。

(1) 判断主体

如上所述，美国外观设计侵权判定中的判断主体是普通观察者，Egyptian 案进一步将判断主体确认为“对现有技术有一定了解的普通观察者”。与美国不同，中国《专利法》和《专利法实施细则》中均没有明确规定外观设计专利相同相近似性的判断主体。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定，“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似”。

这样，就明确了“一般消费者”作为判断主体，而在如何具体确定一般消费者问题上，我国司法实践中却一直存在争议。《北京市高级人民法院专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（2001 年）第 65 条规定，“进行外观设计专利侵权判定，即判断被控侵权产品与外观设计专利产品是否构成相同或者相近似，应当以普通消费者的审美观察能力为标准，不应当以该外观设计专利所属领域的专业技术人员的审美观察能力为标准”；第 66 条规定，“普通消费者作为一个特殊消费群体，是指该外观设计专利同类产品或者类似产品的购买群体或者使用群体”。《北京市高级人民法院关于审理外观设计专利案件的若干指导意见（试行）》（2008 年 10 月）第 16 条规定，“一般消费者是指该外观设计专利同类产品或者类似产品物理效用的享用者”。《上海高级法院专利侵权纠纷审理指引》（2011 年）第 16 条规定，“外观设计专利侵权判定中的一般消费者应当是被控侵权产品的实际购买者”；第 17 条规定，“专利外观设计产品是中间产品的，外观设计专利侵权判定中的一般消费者应当是被控侵权的中间产品的实际购买者”。

(2) 判断原则

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定，“人民

法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似”。

因此，目前中国所采用的判断原则基本上是以整体视觉效果作为外观设计是否相同或近似的主要判定原则，对于功能性和对视觉效果不产生影响的特征不予考虑。

三、小结

苹果和三星的“专利大战”引发了业界，尤其是电子通讯行业对于外观设计专利的重视，可以预计未来会有更多的公司利用外观设计专利在美国发起诉讼，因此本文通过以上对美国外观设计侵权判断主要标准的演变历史进行的回顾，简要介绍了美国外观设计专利的侵权判定准则，并与中国的相应侵权判定准则进行简要比较，希望能对中国公司在美国应对外观设计侵权诉讼时有所帮助。

朱 坚	合 伙 人	电 话：1 650 265 2382	邮 箱 地 址：zhuj@junhe.com
张晓都	顾 问	电 话：86 21 2208 6393	邮 箱 地 址：zhangxd@junhe.com
张奇巧	律 师	电 话：86 21 2208 6320	邮 箱 地 址：zhangqq@junhe.com
帅 科	律 师	电 话：86 21 2208 6261	邮 箱 地 址：shuaik@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。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“www.junhe.com”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE_LegalUpdates”。

