

專利法規

[中國大陸]

引入局部外觀設計和外觀設計國內優先權制度的影響

近日，第十三屆全國人大常委會對《中國大陸專利法第四次之修正案（草案二次審議稿）》進行了審議。其中，外觀設計專利相關的重要修改，主要集中在兩方面：一方面是專利法第2條第4款進行了修改，明確產品局部的設計也屬於外觀設計保護的客體；另一方面是對專利法第29條第2款進行了修改，增加了外觀設計的國內優先權。

● 引入局部外觀設計制度的影響：

（一）弱化對載體的判斷，更注重設計創新

根據專利法第2條第4款的規定，外觀設計必須以產品為載體。現行的專利審查指南規定，產品不能分割或者不能單獨出售且不能單獨使用的局部設計，不能准予專利權。中國大陸現行的外觀設計體系一直以來都以整體產品的外觀設計為客體。隨著社會的發展與分工的不斷細化，「不能分割」和「不能單獨出售且不能單獨使用」的界限不再清晰明確，而審查實務也逐漸觸及到在外觀設計制度中究竟何為「一件完整產品」這一難題。

局部外觀設計引入外觀設計制度後，可以基本解決這個問題。申請人和審查委員可以不必再糾結於如何定義什麼是一件完整的產品，即使不是完整產品的設計，是零部件或產品的一個部分的設計，也屬於外觀設計的保護客體，如此一來，申請人和審查委員可以更加專注於設計本身的創新點所在。

（二）有助於使外觀設計的評判朝更客觀、更專業方向發展

引入局部外觀設計，可能會促使外觀設計的判斷主體從一般消費者轉向設計人員，使判斷更專業化。

目前，在外觀設計的確權和侵權判斷中，是以「一般消費者」角度的「整體觀察，綜合判斷」為判斷方式，對產品的整體外觀設計進行判斷。引入局部外觀設計後，「整體觀察，綜合判斷」的判斷方式，勢必會得到一定的調整。引入局部外觀設計、依設計人員的角度判斷，都可能會提高評判的客觀性，有利於鼓勵外觀設計的創新。從專利審查角度而言，審查委員在根據第23條進行初步審查和作出專利權評價報告時，也可以對創新點作出更有針對性、更客觀的評價。

● 增加外觀設計國內優先權的影響：

（一）可以方便地覆蓋全部申請類型

根據《巴黎公約》的相關規定，外觀設計的在先申請可以是實用新型，《巴黎公約》沒有規定發明是否可以作為外觀設計的在先申請。中國大陸如果規定發明不可以作為外觀設計的在先申請，則可能使得申請人為了保留後續申請外觀設計享有優先權的可能，而先申請一個實用新型作為發明和外觀設計的在先申請，這可能會造成不必要的浪費。因此，應當規定發明和實用新型都可以作為外觀設計的在先申請。當然，要享有優先權還要滿足主題相關等其他要求。這樣，申請人可以根據需要，靈活運用國內優先權，涵蓋全部申請類型，進行全方位保護。

（二）變相實現合案申請

同一系列的相似設計，如果申請人因策略失誤或先後作出設計，未能以相似設計的形式提出一件申請，其提出的多項申請可能會有重複授權的風險，而中國大陸目前沒有申請日後再進行合案的制度，申請人只能在系列設計中進行取捨。增加國內優先權後，在滿足優先權時限和單一性的情況下，申請人可以運用國內優先權，變相實現合案申請，從而在制度上擁有更多靈活的選擇。

（三）作為補救措施

外觀設計申請審查週期較短，審查階段可能仍然處於6個月的優先權期限內。如果申請人此時發現申請存在不能通過補正克服的缺陷，或是由於答覆通知書超期等原因導致申



請被視為撤回，可以運用國內優先權，對缺陷進行補救或是變相恢復權利。

(四) 變相延長保護期限

專利權的期限從在後申請的申請日起算，所以運用國內優先權制度，可以變相地將保護期限延長 6 個月。專利法修正案中，擬將外觀設計的期限延長至十五年，對於大多數領域，這個期限都足夠長了，對於有特殊需求的申請人，還可以運用國內優先權，變相地將保護期限再延長 6 個月。

資料來源：引入局部外观设计和外观设计本国优先权制度的影响，中國知識產權雜誌，2020 年 8 月 13 日。

<https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309404537453280362779?_wb_client_=1&object_id=1022%3A2309404537453280362779&extparam=lmid--4537453283382316&unicode=10000011&lfid=2319121855486755_-_ordinary&sourceType=weixi>

中國大陸專利法修正案草案新增禁止濫用專利權條款

作為一種壟斷權，專利權具有「與生俱來」的排他性，但這也為部分權利人濫用專利權提供了「便利」。如何在專利權的「合理壟斷」與權利濫用之間找到平衡點？專利法修正案草案新增的禁止濫用專利權條款有望給出答案。

中國大陸專利法修正草案第 20 條規定，不得濫用專利權損害公共利益或者他人合法權益。濫用專利權排除或者限制競爭，構成壟斷行為的，依照反壟斷法處理。

業界對於該條款觀點不一，一種觀點認為，該條款釐清了專利法與反壟斷法之間的關係，有利於規範不構成壟斷，但損害社會公共利益或他人合法權益的濫用專利權行為。另一種觀點則認為，該條款是對反壟斷法關於禁止濫用智慧財產權條款的重複宣示，且在實踐中不易確定濫用專利權的邊界。

如何規制濫用專利權行為？現行智慧財產權相關法律已有相關規定，比如專利法的強制許可（授權）制度和反壟斷法規定的經營者不得濫用智慧財產權條款等。

專利強制許可在一定程度上可以有效避免專利權人的壟斷行為。中國大陸現行專利法第 48 條至第 58 條是專利實施的強制許可條款，其規定了專利實施強制許可的情形、許可費如何支付、如何解決雙方關於許可費的糾紛等內容。

除了專利法外，反壟斷法對智慧財產權壟斷行為進行了更為具體的規定。比如，反壟斷法第 55 條規定，經營者依照有關智慧財產權的法律、行政法規規定行使智慧財產權的行為，不適用本法；但是，經營者濫用智慧財產權，排除、限制競爭的行為，適用本法。

目前，專利法修正案草案正在向社會公眾徵求意見，對於新增的禁止濫用專利權條款，有學者認為是恰逢其時，也有學者認為應審慎適用。

資料來源：將專利權濫用關进制度的籠子，國知局，2020 年 8 月 12 日。

<<http://www.sipo.gov.cn/mtsd/1150714.htm>>