

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。

由中國大陸 2015 年度專利復審無效十大案件之一探討說明書對創造性的影響

唐韻如

一、案情簡介

比利時索爾維公司（以下簡稱索爾維）於 2011 年控告江蘇揚農化工集團有限公司（以下簡稱揚農化工）侵犯其專利號為 ZL200480034393.2、專利名稱為「從甘油生產二氯丙醇的方法，甘油最終來自生物柴油生產中動物脂肪的轉化」之專利權（以下簡稱系爭專利案），並向揚農化工索賠一億元人民幣。對此，揚農化工向專利復審委員會對系爭專利案提出無效宣告請求，經審理後，專利復審委員會宣告系爭專利案之權利要求全部無效；索爾維不服復審委員會的決定，遂而向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟；後仍不服北京市第一中級人民法院做出的行政判決，上訴至北京市高級人民法院，最終駁回上訴、維持原判，確定了系爭專利案之權利要求 1-33 全部無效。

系爭專利案之權利要求 1 要求保護生產二氯丙醇的方法，根據該方法在羧酸催化劑的存在下使甘油經過與氯化劑的反應，其中羧酸選自戊二酸(HOOC-(CH₂)₃-COOH)和己二酸(HOOC-(CH₂)₄-COOH)。揚農化工請求無效宣告時提交的證據 2(DE197308) 具體公開了催化劑可以是琥珀酸(HOOC-(CH₂)₂-COOH)。

比對系爭專利案之權利要求 1 和證據 2 之內容，系爭專利案之權利要求 1 的區別技術特徵在於催化劑的種類，其要求保護的發明創造係將證據 2 之「琥珀酸」替代為「戊二酸」或「己二酸」。

二、案例分析

在分析系爭專利案中權利要求 1 的創造性時，主導的北京市高級人民法院認定權利要求 1 不具創造性的關鍵因素在於：

(一) 系爭專利案之申請時說明書已給出證據 2 之琥珀酸可與系爭專利案之權利要求 1 要求保護的戊二酸和己二酸被歸類為同一族群的羧酸。

系爭專利案之申請時說明書列舉作為催化劑之羧酸的多種態樣，並將各種羧酸依其結構特性分類為四個優選的實施方案，其中第三個優選的實施方案為脂肪酸，第四個優選的實施方案為聚羧酸，例如：琥珀酸、戊二酸和己二酸。

由此可見，根據系爭專利案之專利權人在提出申請時的認知，已給出琥珀酸同等於戊二酸或己二酸的技術啟示，由此可知證據 2 之琥珀酸應能實現類似己二酸和戊二酸的技術效果。也就是說，即便不論就一般有機化學領域的技術人員理應瞭解琥珀酸、戊二酸和己二酸屬於同系物，三者間應當具有相似的化學性質，也能由系爭專利案之申請時說明書獲得將證據 2 之琥珀酸替換成系爭專利案之戊二酸和己二酸的啟示。

(二) 證據 2 本身已給出由琥珀酸替代成戊二酸或己二酸的啟示。

證據 2 除了揭示 4 個碳的琥珀酸作為催化劑之外，也揭示了 9 個碳的壬二酸(HOOC-(CH₂)₇-COOH)作為催化劑，在此技術啟示下，證據 2 本身已給出允許增加琥珀酸的碳數，選擇超過 4 個碳以上的二元酸作為催化劑的啟示。

因此，根據中國大陸判斷創造性的三步法中判斷區別特徵對本領域技術人員是否顯而易見時，基本上可以確定現有技術已給出將琥珀酸替代成戊二酸或己二酸的技術啟示，確定發明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。

(三) 系爭專利案之申請時說明書沒有給出己二酸或戊二酸相較於琥珀酸能產生何種技術效果的證據。

雖然，索爾維提交了反證，說明 2007、2008 年時完成的試驗證實了戊二酸和己二酸的結果優於琥珀酸和壬二酸，但上述試驗完成的時間點顯然晚於系爭專利案之申請日，即便「戊二酸和己二酸的效果優於琥珀酸」成立，這也不是系爭專利案之申請日前就已證實的結果；且反證的證人是索爾維的職員，也是發明人之一，故此反證並不能單獨作為認定其具有無法預期的效果之證據。

也就是說，系爭專利案僅僅論述第四個優選的實施方案中優選的是己二酸是不足夠的。當系爭專利案沒有說明己二酸優選的理由是因為在原料轉化率、產物收率等方面有優異的表現，於申請過後才提交反證說明戊二酸和己二酸的結果優於琥珀酸和壬二酸，也不能確保系爭專利案之權利要求 1 能通過創造性的審查。

三、筆者淺見

由中國大陸判斷創造性的邏輯看來，專利申請人至少應確保要求保護的發明創造(1) 能通過三步法的檢視確定具有突出的實質性特點、(2) 具有無法預料的技術效果的其中一者，才能使要求保護的發明創造得以順利通過創造性的審查。

針對替代發明而言，將已知產品的某一技術特徵替代成其他已知技術特徵，若二技術特徵之間就功能或操作方式等沒有實質差異，通常難以通過三步法的檢視確定其具有突出的實質性特點。而上述中國大陸 2015 年度專利復審無效十大案件之一的具體情況中，系爭專利案之說明書自行闡述的歸納方式正是弱化了替代發明在催化功能上的差異，使說明書得以支持琥珀酸替代為戊二酸和己二酸是顯而易見的認定，無需結合本領域技術人員的通常知識，便已自行破壞了發明創造具有突出的實質性特點的可能性。此外，系爭專利案之申請時說明書中沒有給出己二酸或戊二酸相較於琥珀酸能產生何種技術效果的證據，也等於放棄了爭取要求保護的發明創造存在無法預料的技術效果之機會。

專利申請人在申請的準備過程中當然可以由最佳的實施態樣擴及至其他可行的實施態樣，但說明書中應特別小心是否有必要將各種可替換的技術特徵加以分類，以免弱化日後爭取創造性的強度。此外，針對生醫、化學領域的案件而言，若實驗允許的情況下，更應盡可能針對各種實施態樣提供相應的具體實驗數據，並就各種不同實施態樣的技術效果分別論述；當要求保護的發明創造不能完全通過三步法的檢視確定具有突出的實質性特點，至少還能利用具體實施數據說明要求保護的發明具有無法預料的技術效果之機會，藉此提高專利申請案被認同具備創造性的可能性，增加核准的空間。

參考資料：北京市高級人民法院行政判決書第(2014)高行終字第 1166 號