

从个案浅析“外观设计不属于新设计”的应对

作者：贾金岩

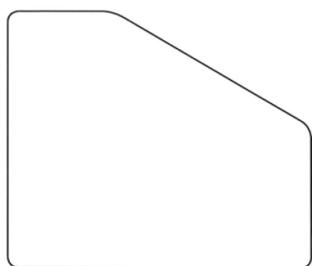
摘要：本文以一件外观设计专利申请的答复过程为例，从立法本意、现有设计状况、涉案申请的设计要点以及其它辅助因素等方面浅析了对于“外观设计不属于专利法第二条第四款规定的新设计”的审查意见的应对策略。

专利法第二条第四款规定：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于工业应用的新设计。专利审查指南第一部分第三章第 7.4 节规定：仅以在其产品所述领域内司空见惯的几何形状和图案构成的外观设计不符合专利法第二条第四款的规定，属于不授予外观设计专利权的情形。

在外观代理实务中，专利代理师越来越多地遇到审查员质疑外观设计不属于专利法第二条第四款规定的新设计的情况。下面，笔者以所办理的一件外观设计专利申请为例，浅谈此类案件的应对策略。

一、案情简介

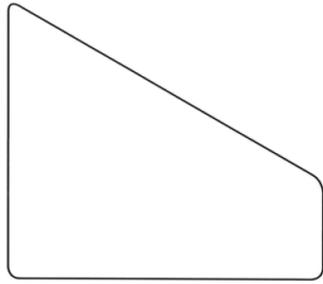
2018 年 3 月 22 日，某申请人向中国国家知识产权局提交了一件名称为“桌面”的外观设计专利申请，该专利申请包括两个设计，各设计的代表性视图列出如下。



设计1主视图



设计1立体图2



设计2主视图



设计2立体图2

审查员在发出第一次审查意见通知书后驳回了该外观设计申请，其理由是，该桌板采用的外形简单，是常规的直角梯形或直角五边形，属于仅以其产品所属领域内司空见惯的几何形状和图案构成的外观设计，不符合专利法第二条第四款的规定。

针对驳回决定，申请人在复审请求中强调了本申请的桌面是倒圆角的不规则四边形或五边形，这样的形状并不是桌板领域司空见惯的几何形状。对此，合议组在复审通知书中认为，本申请的设计为转角桌面，具有两个直角边的五边形和四边形桌面在转角桌出现后逐渐兴起，倒圆角的桌角设计是该类产品的惯常设计，因此本申请的桌面并无更多特别之处，不属于新设计，因此不符合专利法第二条第四款的规定。

由此可见，由于审查员认为本申请的桌面形状较为简单，似乎简单地陈述桌面的形状非司空见惯并不能说服审查员改变审查意见。

在进一步研究案情的基础上，在答复复审通知书时，我方采用了以下多角度的答辩策略，最终使合议组接受了我方的意见，从而使本申请获得了授权。

二、应对策略

1. 从立法本意角度进行阐述

在有些情况下，审查员对外观设计不属于新设计的质疑实际上超出了专利法第二条第四款规制的范围。在这种情况下，可以从专利法第二条第四款的立法本意角度进行说理。

专利审查指南第一部分第三章第 7.3 节指出，专利法第二条第四款是对可获得专利保护的外观设计的一般性定义，而不是判断外观设计是否相同或者实质相同的具体审查标准。

审查指南第一部分第三章第 7.4 节列举了“仅以在其产品所述领域内司空见惯的几何形状和图案构成的外观设计”不属于新设计。但是，这只是为了防止将“仅由在产品所属领域司空见惯的几何形状和图案所构成的设计”纳入外观设计保护范围而损害公众利益。

对专利法第二条第四款所称的“新设计”以及对专利审查指南规定的“在产品所属领域司空见惯的几何形状和图案”的理解不应被扩大化到与应当由涉及新颖性和创造性的专利法第二十三条规制的范围等同或重叠，否则容易使审查员绕过要求其提供现有技术证据的专利法第二十三条，从而在不使用证据的情况下主观地否定外观设计申请，这将损害申请人的合法权益并且从根本上与鼓励发明创造的专利法立法目的相悖。

鉴于此，“在产品所属领域司空见惯的几何形状和图案”应当被理解为在产品所属领域大量出现使得产品所属领域普通消费者熟知的设计。例如，长方形和正方形的形状可以被认为是桌面领域司空见惯的几何形状，立方体和圆筒可以被认为是食品罐领域的司空见惯的形状。

2. 结合涉案申请的设计要点阐述“非司空见惯性”

在结合案情的具体论述方面，需要明确地阐述涉案申请的外观设计的设计要点所在，以使审查员确信该设计并不是司空见惯的。

对于本案而言，虽然本申请的设计 1 和设计 2 看似只是简单的直角五边形或直角四边形，但实际上，其形状是经过特别设计的。由本申请的各视图可见，设计 1 和设计 2 的桌面似乎像是被切掉三角形角部的长方形板。但是，具体地，桌面的上部边缘上的

切割点的位置、下部边缘上的切割点的位置以及倾斜的切割边缘的倾斜度都是经过特别设计的并且边缘之间的连接是平滑的。例如，在设计 1 中，从设计 1 主视图上看，桌面的上部水平边缘比右部水平边缘更短，其并非简单的对称形状；在设计 2 中，上部水平边缘的长度为 0。这些都带来了独特的视觉效果。

3. 结合现有设计状况证明“非司空见惯性”

虽然难以用证据来直接证明某一设计不是司空见惯的，但是通过列举检索过程和所得到的现有设计状况，可以向审查员展示并证明产品所属领域司空见惯的设计是什么样的以及本申请的设计与这些司空见惯的设计存在哪些区别。

例如，在本案中，对于审查员所说的转角桌，申请人在“百度图片”中输入“转角桌”进行了检索，在几百篇获得的图片中均未发现与上面所述的本外观设计的设计 1 和设计 2 相同的形状，这明显说明这种形状并不能够达到本领域“大量出现”和被消费者熟知的程度。我方在意见陈述中还列出了检索到的几种常用的转角桌（见下图），以证明现有的转角桌要么是对称的五边形结构、要么是完全不同的形状，因而本申请的桌面设计并不是司空见惯的。

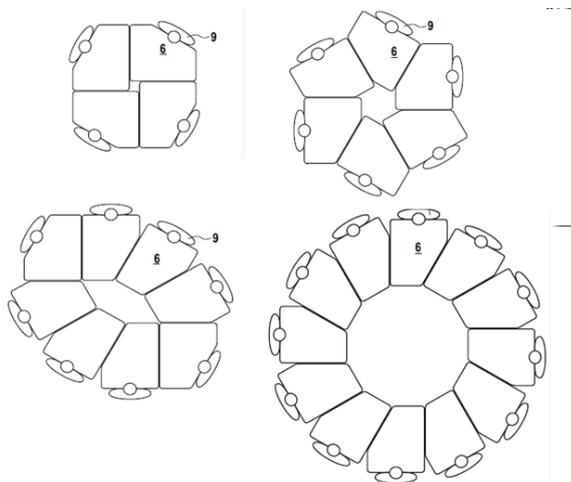


4. 从其它角度说明设计的创新性

在有些情况下，还可以结合具体个案，从其它角度辅助说明设计的创新性。例如涉案申请中创新性设计要素在使用中带来的独特视觉效果或发挥的作用、设计人对创新性设计要素的设计思路等等。

在本案中，经过与申请人沟通，了解到本申请桌面形状的设计使得桌子可以相互组

合使用。我方在意见陈述中进一步提交了如下图所示的使用状态参考图，分别示出了4、6、8、12个本外观设计桌面组合在一起的效果。我方进一步陈述了，本申请的特别的桌面设计还可以允许若干个本外观设计的桌面作为单独的组件组合在一起布置，特别是可以形成在桌子之间没有间隙的圆形桌子等，从而可以用于例如学校教室中以便灵活地安排学生进行分组。这也从侧面进一步说明了，本申请的外观设计并不是司空见惯的形状构成的设计，而是对桌面形状进行了特别的、非本领域常见的新设计。



合议组接受了我方的争辩，并且在复审决定中认可了：“司空见惯的几何形状和图案”中的“司空见惯”通常应当理解为在产品所述领域内大量出现从而被一般消费者所熟知的设计；本申请中的五边形的桌面形状在现有设计中虽已存在，但仍可通过边角组合的变化形成不同的设计；根据复审请求人在答复复审通知书时提交的意见陈述和使用状态参考图可知，本申请设计1所示四条直角边长度各不相同、各角均为倒圆角的五边形桌面具有创新的设计理念，设计1和设计2均不属于一般消费者所熟知的司空见惯的设计，符合专利法第二条第四款的规定。

三、本案启示

在由看似比较简单的形状构成的外观设计被审查员质疑不属于专利法第二条第四

款规定的“新设计”时，可以考虑以下方面来争辩涉案申请不属于一般消费者所熟知的司空见惯的设计：

1) 从专利法第二条第四款的立法本意的角度阐述“产品所属领域司空见惯的几何形状和图案”应当被理解为在产品所属领域内大量出现从而被一般消费者所熟知的设计，不应以专利法第二条第四款代替专利法第二十三条的审查。

2) 从检索到的产品所属领域的现有设计状况出发，阐明产品所属领域内大量出现而被一般消费者所熟知的设计包括哪些，或论证涉案申请的设计并不是产品所属领域内大量出现而被一般消费者所熟知的设计。

3) 从正面阐明涉案申请的设计要点或创新性设计要素。

4) 从其它方面辅助性证明涉案申请的设计要素的创新性，例如，说明涉案申请外观设计创新性设计要素在使用状态中所起到的作用或其独特视觉效果、涉案申请外观设计的设计思路等。