
以案浅析外观设计专利在申请阶段关于“新设计”的争辩策略

作者：程猛

摘要

在外观设计专利的申请阶段，审查员以外观设计不符合专利法第二条第四款规定的“新设计”为由发出审查意见甚至驳回的案例虽然比较少，但一旦遇到这类审查意见，申请人/专利代理师对如何争辩会感到无从下手、力不从心，就如在发明专利申请阶段遇到审查员将某一特征认定为“容易想到的”或者“属于常规技术手段”那样，难以有理有据地进行争辩。本文旨在通过梳理我国法律对外观设计专利“新设计”的具体规定，并结合成功的争辩案例，浅析此类审查意见的争辩策略。

一、我国对于外观设计专利中的“新设计”的相关规定

关于外观设计的定义，在我国《专利法》中第二条第四款规定：“外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、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”。

关于以上定义中的“新设计”，在《专利审查指南》中进一步规定：“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实质相同的具体审查标准。因此，在审查中，对于要求保护的外观设计是否满足新设计的一般性要求，审查员通常仅需根据申请文件的内容及一般消费者的常识进行判断”。

此外，在《专利审查指南》中还规定，根据专利法第二条第四款的规定，以下属于不授予外观设计专利权的情形：

…

（9）仅以在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。

…。

关于外观设计的新颖性，在我国《专利法》中第二十三条规定：“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

…

本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”。

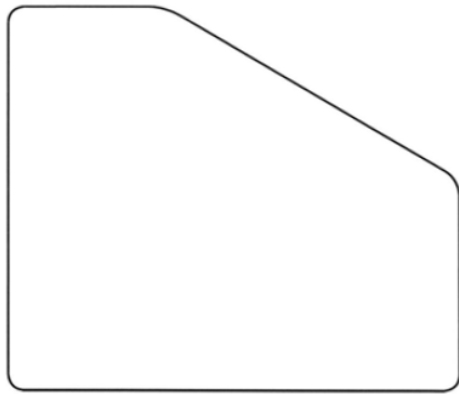
接下来，参照以上规定，笔者结合一个外观设计专利申请案例来浅析外观设计专利中

对于外观设计为“新设计”的争辩策略。

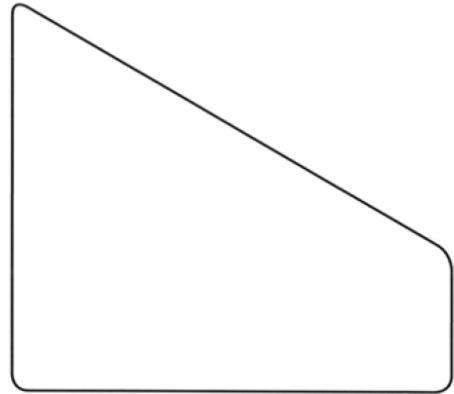
二、外观设计专利申请中外观设计为“新设计”的争辩策略

使用外观设计的产品名称：桌面

外观设计专利申请包含两个相似设计，以下附上显示其外观设计关键特征的主视图：



设计1主视图



设计2主视图

【案情介绍】

本外观设计专利（下称“本专利”）涉及的产品是桌面，其为薄形产品且厚度均匀，因此其关键设计点体现在俯视图可见的形状上。本专利包含两个相似设计，设计 1 为五边形形状；设计 2 为四边形形状。

审查员发出第一次审查意见通知书，认为，本专利申请的视图所表示的内容，属于仅以在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，属于不授予外观设计专利权的情形，不符合专利法第二条第四款的规定，不能授予专利权。

针对第一次审查意见通知书，申请人争辩如下：本设计的桌面具有如图中所示独特的不规则的四边形或五边形形状。而现有设计中常见的桌面从上方看是正方形、圆形、椭圆形或长方形形状，但现有设计中的桌面从来没有采用本设计的独特的不规则的四边形或五边形形状。如果审查员坚持本设计属于仅以在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，则申请人希望审查员能够提供相关的书面证据加以证明。

另外，申请人提供一项已经授权的、仅是长方形的、产品名称为“不锈钢餐桌面板”的外观设计（授权公告号：CN304366242S）供审查员参考，以佐证申请人上述观点“现有设计中常见的桌面从上方看是正方形、圆形、椭圆形或长方形形状”。



主视图



右视图

不锈钢餐桌面板

审查员发出驳回决定，认为，该桌板采用的外形简单，是常规的直角梯形或直角五边形，依然属于仅以在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，属于不授予外观设计专利权的情形，不符合专利法第二条第四款的规定。

申请人（下称复审请求人）不服审查员的驳回决定，向专利复审委员会（现复审和无效审理部）提出复审请求，除了答复一通时的上述意见之外，还提出以下两条争辩意见：

一、即便本外观设计的视图所示的不规则的四边形或五边形本身可能在其它地方出现过，例如在画册中以单纯的几何图形的方式出现，但是，将这种不规则的四边形或五边形应用在桌面领域中是不常见的，更不是司空见惯的。

二、本外观设计中的不规则的四边形或五边形桌面在各个角中都被倒圆，这样的桌面会更加符合人体工程学，并且外表看起来更舒适，因此桌板也更容易售卖，更受用户欢迎。

合议组向复审请求人发出复审通知书，认为，本专利的设计 1 和设计 2 均为转角桌面，用于房间拐角处放置的桌子，对于这类产品而言，设计 1 所示五边形和设计 2 所示所示四边形均属于较为常见的形状设计。虽然规则四边形（包括长方形和正方形）的桌面历史悠久，更加深入人心，属于该类产品的惯常设计，但是本申请所示置于房间拐角、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，本申请设计 1 和设计 2 所示桌面并无更多特别之处。因此，本申请不属于新设计，不符合专利法第 2 条第 4 款的规定。

复审请求人针对合议组的意见，继续陈述意见如下：

复审请求人认为，对于专利法第二条第四款中规定的“新设计”，不应不加限制地扩大其规制范围，其不应与专利法第二十三条第一款规定的“现有设计”的规制范围等同或者重叠，否则由于“在审查中，对于要求保护的外观设计是否满足新设计的一般要求”，审查员仅仅是“根据申请人文件的内容及一般消费者的常识进行判断”而无需引入外部证据，具有很强的主观性，非常容易造成绕过或代替“新颖性”和“创造性”审查，而损害申请

人的利益。复审请求人认为，专利法第二条第四款中的“新设计”的规制范围最多只能是审查指南所罗列的属于不授予外观设计专利权的情形或其等同情形。然而，本外观设计申请并不属于上面规定的情形或其等同情形，具体理由如下。

(1) 审查指南中的相关表述“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随处可见并熟知的设计。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。

这一条款设置的目的是为了为了防止将“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共利益。但是，如上所述，相关表述“在产品所属领域司空见惯的几何形状和图案”以及专利法第二条第四款所称的“新设计”的理解不应被扩大化到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，否则将会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。

(2) 具体到本案，虽然长方形和正方形形状在本领域中是司空见惯的形状，但是本申请的设计 1 和设计 2 的不规则形状的桌面并不属于“在产品所属领域司空见惯的几何形状和图案”并且它们属于专利法意义上的“新设计”。

由本申请各视图可见，设计 1 和设计 2 的桌面似乎更像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、下部边缘上的切割点以及倾斜的切割边缘的倾斜度都是经过特别设计的（例如，在设计 1 中，上部边缘比右部边缘更短；在设计 2 中，上部边缘的长度为 0）并且边缘之间的连接是平滑的，这带来了独特的视觉效果。

复审请求人检索了上百件转角桌的设计并发现，即使对于合议组所称的转角桌，考虑到上面所提到的本申请的独特的形状，设计 1 和设计 2 也不能说是常见的形状，更不能说是司空见惯的形状。例如，复审请求人在“百度图片”中输入“转角桌”进行检索，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，更不用说这种形状能够达到本领域“随处可见”或“惯常所见”的司空见惯的程度。复审请求人从中挑选了三篇常见的出现较多的转角桌的图片（参见附件中的图 1-图 3），可以看到，这些常见的转角桌的设计与本外观设计相差甚远。

(3) 另外，重要的一点是，本外观设计的桌面并不仅仅用于转角桌，其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。附件中的图 4 至图 7 给出了具有独特设计和独特视觉效果的本外观设计的桌面在组合使用时的使用状态参考图。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地、非本领域常见的新设计并获得了相应的独特视觉效果。

附件：

(一) 现有设计中常见的转角桌设计



图 1



图 2



图 3

(二) 本申请的外观设计组合使用时的使用状态参考图

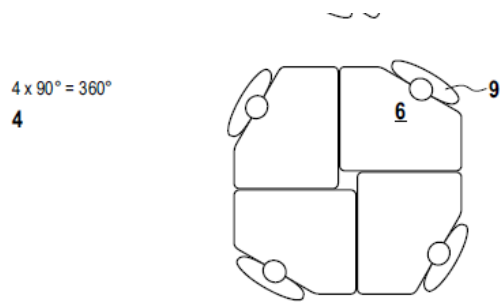


图 4

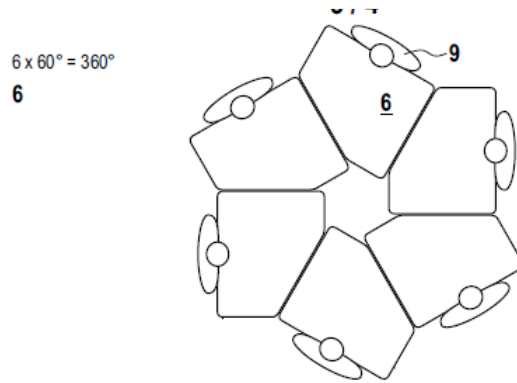


图 5

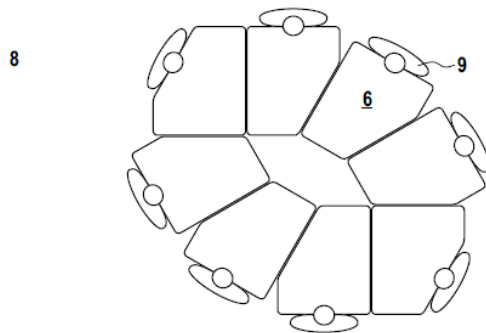


图 6

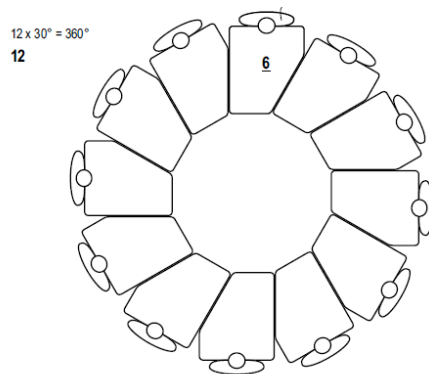


图 7

最终，合议组发出复审决定书，撤销了国家知识产权局作出的驳回决定，并阐述理由如下：

专利法第 2 条第 4 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。

本申请请求保护的是桌面，包括设计 1 和设计 2，设计 1 桌面为五边形，含三个直角共四条直角边，各直角边具有不同的长度，五边形的各角均为倒圆角。设计 2 为四边形，含两个直角共三条直角边，各直角边具有不同的长度，四边形的各角均为倒圆角。

合议组认为，专利法第 2 条第 4 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实质相同的具体审查标准。根据专利法第 2 条第 4 款的规定属于不授予外观设计专利权的情形中，“仅以其在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”中的“司空见惯”，通常应当理解为在产品所属领域内大量出现从而使一般消费者所熟知的设计。本案中，根据一般消费者对桌面产品的常识性了解，正方形、长方形、圆形等形状为该产品的惯常设计，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，有着与现有的五边形桌面所不同的特有设计，不属于该类产品的一般消费者所熟知的司空见惯的设计，符合专利法第 2 条第 4 款对新设计的要求。同样，设计 2 所示三条直角边长度各不相同、各角均为倒圆角的四边形桌面设计，也不属于该类产品的一般消费者所熟知的司空见惯的设计，符合专利法第 2 条第 4 款对新设计的要求。

【复审决定要点】

本案中，根据一般消费者对桌面产品的常识性了解，正方形、长方形、圆形等形状为该产品的惯常设计，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 所示五边形桌面具有创新的设计理念，有着与现有的五边形桌面所不同的特有设计，不属于该类产品的一般消费者所熟知的司空见惯的设计，符合专利法第 2 条第 4 款对新设计的要求。

【笔者浅析】

在本案例中，申请人/专利代理师针对审查员和合议组的意见尝试多角度争辩，晓之以情，诉之以理，最终实现了本专利的授权。

结合本案，笔者认为，对改变审查员和合议组对外观设计不属于“新设计”的认定所

采取的以下争辩策略/角度是值得借鉴的：

1. **围绕规定，紧扣字眼。**审查指南中的表述“在产品所属领域司空见惯的几何形状和图案”是指，在产品所属领域大量出现使得产品所属领域普通消费者随处可见并熟知的设计。申请人/专利代理师需要阐明产品所属领域内常见的形状和图案是什么，并且提供图例，增强论据。具体到本专利的桌面产品，长方形、正方形、圆形的形状才是桌面领域司空见惯的几何形状。
2. **围绕意见，阐明区别。**针对审查员/合议组意见中所声称的用以与外观设计进行对比的具体常见产品设计，在“百度图片”等资源库中针对性地搜索其图片并提供图例，找出外观设计与之在细节上的不同，强调该不同，并且强调外观设计远没有达到本领域“随处可见”或“惯常所见”的司空见惯的程度。具体到本专利的桌面产品，在“百度图片”中输入“转角桌”，检索到的几百篇图片均未发现与本外观设计的设计 1 和设计 2 相同的形状，示例性提供图 1 至 3，对比出其不具有设计 1 和设计 2 的桌面形状的特殊细节特征。
3. **围绕区别，阐明功能。**申请人/专利代理师最好能够举例说明外观设计的构成区别的细微特征能起到的特殊的不常见的使用功能，并且提供使用状态参考图，从而从侧面进一步说明外观设计并不是司空见惯的形状构成的设计，而是进行了特别地、非本领域常见的新设计并获得了相应的独特视觉效果。具体到本专利的桌面产品，特别的桌面设计还可以允许若干个本外观设计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。另外提供了图 4 至图 7 来图示作为使用状态参考图。
4. **复审阶段，阐明利害。**在复审阶段，可以向复审委员会（现复审和无效审理部）强调任由审查员将“在产品所属领域司空见惯的几何形状和图案”以及专利法第二条第四款所称的“新设计”的理解扩大到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的隐患和危害，这会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。

三、结语

结合以上外观设计申请案例，针对专利法第二条第四款规定的“新设计”的争辩策略，笔者总结如下：

专利法第 2 条第 4 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

设计是否相同或实质相同的具体审查标准。审查指南中列举的属于不授予外观设计专利权的情形中，“仅以其在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”中的“司空见惯”，通常应当理解为在产品所属领域内大量出现从而使一般消费者所熟知的设计。

申请人/专利代理师在遇到此类涉及否定“新设计”的审查意见时，可以尝试：紧贴规定和解释，利用上一节中总结的争辩策略/角度：“围绕规定，紧扣字眼”、“围绕意见，阐明区别”、“围绕区别，阐明功能”和“复审阶段，阐明利害”的至少一部分，来针对性地向审查员/合议组陈述争辩意见，以期说服审查员/合议组外观设计为专利法第2条第4款规定的“新设计”，使外观设计专利申请顺利授权。