“简要说明”在外观设计专利申请中的意义

Significance of “Brief Description” in the Application for a Patent for Design

赵进

摘要：随着我国外观设计专利申请量和授权量的显著增加，如何更准确地确定外观设计专利权的保护范围，从而更好地保护外观设计专利权人的利益已经成为亟待解决的问题之一。在本文中，通过对修改后的《专利法》中的外观设计“简要说明”概念的分析，对“简要说明”的作用和意义进行了法律意义上的阐述。

主题词：外观设计，简要说明，《专利法》第二十七条

由于我国没有专门的外观设计立法，因此对工业品的外观设计主要以《专利法》予以保护。同时由于我国《专利法》和《专利法实施细则》对外观设计专利的侵权判定只有原则性的几条规定，缺少可操作性，与此同时，各民事主体之间发生的外观设计专利侵权纠纷不断增多，因此给外观设计专利侵权纠纷案件的审理带来了一定的困难，造成司法实践中对外观设计专利侵权判定标准存在较大的争议。针对上述现状，产生了在更大程度上确定外观设计专利的保护范围（边界）的必要。

依照《专利法》[1]的规定，在确认专利权保护范围时，外观设计专利不像发明等要求填写独立权利要求部分的文字内容，而以图片或照片中的该外观设计专利产品为准，在判断侵权和无效专利时也以此为准。所以对外观设计的形状、图案、色彩应以专利权人在申请专利时提交的照片、图纸上显示的形状、图案、色彩为主。但是，仅仅根据所提交的

照片或图纸、图片来对产品相同和相近似进行对比来授予专利权是不够全面的。因为如果不明确照片或图片上保护的是形状、图案、色彩还是其整体的结合，就会对所保护的范围产生不确定性，将会给以后的专利侵权判定带来举证和审判上的困难[2]。所以为了准确把握外观设计的授权范围，产生了在申请外观设计专利时写明对外观设计的“简要说明”的需要。

2009年10月1日起施行的《专利法》（下称新《专利法》）第二十七条规定：“申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计图片或者照片以及对该外观设计的“简要说明”等文件。”可见，在新《专利法》实施后，外观设计的“简要说明”已经成为申请外观设计的必要文件。2010年2月1日实施的《专利法实施细则》[3]（下称新《专利法实施细则》）第二十八条对其内容作了明确规定：“外观设计的“简要说明”应当写明外观设计产品的名称、用途，外观设计的设计要点，并指定一幅最能表明设计要点的图片或照片。省略视图或者请求保护色彩的，应当在“简要说明”中写明。”2010年《审查指南》[4]还在外观设计初步审查部分对上述各项的撰写要求作了更详细的规定。同时，新《专利法》第五十九条规定了“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。由此带来的“简要说明”对确定外观设计保护范围的可能影响及其在外观设计确权和侵权程序中的作用，成为业界广为关注、需要分析和讨论的问题。

在讨论这一问题之前，首先需要明确外观设计“简要说明”的法律地位。新《专利法》第五十九条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用以解释权利要求。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。”由此可知，外观设计“简要说明”的地位可类比于发明或实用新型的说明书及附图，外观设计专利的保护范围由授权图片显示的产品的外观设计决定，外观设计“简要说明”仅在必要时对外观设计专利的保护范围起辅助的解释作用。下面将从外观设计“简要说明”设计所包含的几项内容进行逐一分析:

（一）产品名称。我国外观设计专利必须以产品为载体，保护的是产品的外观设计。

产品名称与授权图片一起限定外观设计的保护范围，一项外观设计专利的保护范围涵盖了相同和相近似种类的所有相同或者近似的外观设计。因此，同样的外观设计授权图片，产品名称为“汽车”与产品名称为“玩具汽车”的外观专利申请的保护范围显然是不一样的。不过，由于“简要说明”中的产品名称必须与申请外观设计时提交的请求书中的产品名称一致，因此修改前后的《专利法》关于产品名称对外观设计保护范围的限定实际上并无变化。

（二）产品的用途。请求书并不记载产品的用途，产品的用途也不一定能由授权图片或者照片直接地毫无歧义地确定，因此“简要说明”中记载的产品用途就成为确定授权外观设计用途的重要依据。

产品的用途决定了产品的种类，而产品种类相同或者相近似既是外观设计确权时相近似性比较的基础，也是判断外观设计是否侵权的前提，因此产品的用途影响着外观设计专利的保护范围，也限定了授权外观设计的现有设计范围和被控侵权的产品种类[5]。鉴于申请人对产品的用途应该有准确客观的了解，因此在不和授权外观设计的图片或者照片相矛盾的情况下，“简要说明”记载的产品的用途无论在确权还是专利

侵权程序中都应该予以确认。同时，根据修改后的指南，申请人在提交申请时不必给出产品的类别，而是由分类审查员根据“简要说明”中对于产品用途的描述给出适当的分类号，这可以很好地避免由于申请人或代理人的不恰当分类而无法在授权后行使权利的尴尬。

（三）设计要点。设计要点是指授权外观设计与现有设计相比的主要区别。

在申请阶段明确指出产品的设计要点非常重要。这样做一方面给申请人提供了表达产品设计要点的可能性，从而部分达到了保护局部外观设计的效果；另一方面便于在后续的无效或侵权判定中相同或相近似的判定。也就是说，申请阶段指定的设计要点在整体观察、综合判断的过程中会起到更加重要和明确的作用，非设计要点的其他设计细节可在某种程度上予以忽略，这在一定程度上明确和强化了专利权的保护[6]。

但是同时我们必须注意到，对于“简要说明”中的设计要点而言，一方面，其对外观设计的保护范围没有任何影响，既不能据此加强授权图片中对应部分的地位，也并不意味着对授权图片中其余部分的放弃或者弱化，另一方面，其与在案证据表明的特定设计也没有任何必然的联系。因为，“简要说明”中的设计要点既不能在专利确权程序中作为主张涉案专利是否具有专利性的证据，也不能在专利侵权程序中作为侵权成立的证据或者侵权不成立的抗辩理由。因此，“简要说明”中的设计要点的作用更多地体现在帮助公众理解该外观设计[7]。

（四）指定最能表明设计要点的图片或者照片。最能表明设计要点的图片或者照片的指定应当最好地表达设计要点并且可以让公众尽可能多地了解外观设计的特点。

由于外观设计专利公报中仅公告一幅图片或者照片，因此指定的图

片或者照片同时也用于出版专利公报。与“简要说明”中设计要点的法律地位一样，上述图片的指定对外观设计专利的保护范围没有任何影响，该指定图片与其它未被指定的授权图片的法律地位也完全相同。

（五）请求保护色彩。由于我国专利公报的出版均为黑白打印，因此请求保护外观设计色彩的申请人必须在“简要说明”中指明，以便公众能及时了解外观设计专利中受保护的色彩，并可据此在必要时进一步查询包含所保护色彩的授权图片或者照片。申请人可根据外观设计所属产品和该外观设计自身的特点来选择是否请求保护色彩。

（六）表明视图对称或者省略视图。

“简要说明”中的这一内容，不仅仅在于申请外观设计专利时，从经济和便利的角度，少交图片，更重要的是，这样的“简要说明”在确定专利权的保护范围时具有重要作用。在视图相同或对称的情况下，其重要性体现在外观设计专利权的保护范围还延及省略的图片和照片。因此省略的视图也是专利权保护的范围。同时在实务中，也有因省略的视图为产品的不常见部分或省略的视图无设计要点的情况存在。在此种情况下，确定外观设计专利权的保护范围时该省略的视图就不在外观设计专利权的保护范围之内。

（七）写明产品的透明部分。

由于产品的透明部分将导致产品的内部结构形状成为外观设计的一部分，而此种内部结构形状成为外观设计的一部分必然影响着外观设计专利权的保护范围，即在确定专利权的保护范围时不能遗漏此内部结构的形状。另外透明部分的形状或图案也是外观设计专利权的保护范围。因此，如果外观设计产品的结构中包括透明部分，也应当在“简要说明”中写明这一点。

综上所述，在外观设计专利申请中，“简要说明”不再是可有可无的文件，其法律地位等同于发明专利的说明书，在确定专利保护范围的过程中起到解释和辅助的作用。因此，不论是申请人或是代理人都应当重视“简要说明”在外观设计专利申请中的作用，从而更好地保护外观设计专利权人的权益。

[1] 《中华人民共和国专利法》，2010年5月第一版.

[2] 吴汉东.《知识产权法》[M]. 北京：中国政法大学出版社，2006: 206.

[3] 《中国人民共和国专利法实施细则》，2010年5月第一版.

[4] 《2010版专利审查指南》，2010年1月第一版.

[5] 程永顺.《外观设计专利保护实务》[M]. 北京：法律出版社，2005: 266.

[6] 吴观乐. 试论外观设计专利保护的立足点[J]. 知识产权，2004,(1) .

[7] 钟华.《试析外观设计简要说明在专利确权和侵权认定中的作用》[J]. 中国专利与商标,2010.3:14-20.

作者简介：赵进，北京交通大学机械电子工程硕士，专利代理人，现就职于北京集佳知识产权代理有限公司。专利领域涉及机械、电子、半导体、电机等。在外观设计专利申请方面有相关经验。

姓名：赵进
工作单位：北京集佳知识产权代理有限公司
职务：代理人

联系电话：010-59208707

电子邮箱：jin.zhao@unitalen.com

详细通讯地址:北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场7\8\11层 邮编100004