

外观设计专利侵权案例：故意放弃专利权的潜在后果

精选文章

在中国的专利制度体系下，发明、实用新型和外观设计以三足鼎立的格局为创新主体的发明创造保驾护航。创新主体通常会根据实际需要、基于其产品的具体情况来选择合适的申请保护类型，并希望利用现行的各专利类型在审查制度上的差异性，来达到事半功倍的成效。

在这三类专利中，最与众不同的当属外观设计。外观设计专利具有申请文件易准备、申请易被批准授权、申请和维护成本低等特点。由于外观设计专利相比于发明和实用新型专利更为直观，对于终端消费者的视觉冲击力更强，因此在产品的识别度上通常有着不容忽视的影响。鉴于外观设计专利的这些特点，使得其越来越被一些创新主体所青睐，以此来快速提升产品独特的商业价值，进而提高其整体创新性和竞争力。

2020年，我国的外观设计专利授权约73.2万件；截至2020年底，我国外观设计专利的有效量约为218.7万件¹。另外，根据近几年的大数据统计，我国外观设计专利侵权纠纷在所有的专利侵权纠纷案件中占有较大的比例，超过50%²。

下面，笔者就介绍一件比较有趣的四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体公司”）诉贵州力士达照明科技有限公司（以下简称“力士达公司”）外观专利侵权纠纷案，该案件已入选由上海知识产权研究所举办评选的“2019年中国十大最具研究价值知识产权裁判案例”。在该案件中，原告（即专利权人）自己的专利形成了“矛”与“盾”的关系，最后让被告（即被诉侵权方）获得了翻盘的机会。

1. 一审法院：由于外观设计相似而认定侵犯外观设计专利权

原告华体公司是申请日为2009年8月20日、外观设计名称为“灯（玉兰）”、专利号为ZL200930109818.7的中国外观专利的专利权人，以下将该专利简称为“涉案专利”。该涉案专利共包括四幅附图，主视图、俯视图、俯视

放大图和立体图，且其简要说明指出：省略后视图、左视图、右视图和仰视图。

涉案专利的附图如下：



¹来源：https://www.cnipa.gov.cn/module/download/download.jsp?i_ID=156475&colID=87

²来源：https://www.sohu.com/a/391345376_782745

在一审中，华体公司主张，力士达公司制造和销售的路灯产品对涉案专利构成了侵权，并提交了相关证据，其中的一份证据是对贵州省安顺市某道路两侧安装的路灯现状进行现场拍照的公证书，在所拍摄的照片中，可识别出路灯上的铭牌标注有“贵州力士达照明科技有限公司”字样。一审期间的主要焦点之一是被诉侵权设计是否落入涉案专利的保护范围。一审法院贵州省贵阳市中级人民法院就此焦点问题提出了如下观点。首先，被诉侵权产品与涉案专利的外观设计产品均为路灯灯具，系相同种类的产品。

其次，被诉侵权产品与涉案专利相比较，二者的相同点主要为：灯包括灯组、底座、和位于灯组与底座之间的灯杆；灯组整体呈宝塔形状，具有上中下三层，上层直立一支灯臂，下层的四支双层弧形叶状灯臂与中层的四支双层弧形叶状灯臂朝四个方向对称伸展，且中层和下层这两层的灯臂呈45度交错排列，中层的灯臂比下层的灯臂短，每个玉兰花瓣形状的灯泡直立于每支灯臂末端；灯杆下方的底座为实心柱形。

二者的不同点主要在于：被诉侵权设计的中层和下层的灯臂下部有镂空花纹，灯泡下部有小叶状线条衬托，灯杆由四根有间隙的长矩管组合；涉案外观设计灯臂下部没有图案，灯泡下部嵌入灯臂无衬托线条，灯杆为棱柱形状。

此公证书中展示的所拍摄路灯的整体照片及其灯组的仰视照片如下：



综合考虑涉案专利与被诉侵权产品的相同点和不同点，一审法院认为二者从整体造型到各部分的形状设计都极其近似。虽然二者存在差异，但其差异部分具有一定的设计空间，并且路灯在正常使用时由于灯组所处的位置较高，一般消费者

通常不容易注意其细部区别；对于灯杆部分的差异，由于涉案外观设计主要在于灯组部分采用有独特设计，相对于灯杆的设计而言，灯组部分对外观设计的整体视觉效果更具有影响，因此灯杆部分的差异不足以影响外观设计的视觉印象。

为此，一审法院认定：被诉侵权产品与涉案专利在整体视觉效果上无实质性差异，二者相近似，被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围，被告力士达公司生产销售被诉侵权路灯的行为侵害了原告华体公司的专利权。

从一审的整个审查过程来看，基于当时的证据其审判结果并无明显不当。但是，在新的证据浮出水面后，案件出现了转折。

2. 二审法院：故意放弃的专利权成为该专利侵权指控的潜在抗辩

上诉期间，力士达公司作为上诉人补充提交了新证据（以下简称“关键证据”），即华体公司拥有的专利申请号为 ZL201430030895.4 的另一件外观设计专利，拟证明被诉侵权产品使用的是该关键证据公开的与涉案专利的设计方案不同的设计，且该关键证据是已被华体公司于2015年8月6日放弃的专利。华体公司对该证据的真实性并无异议。

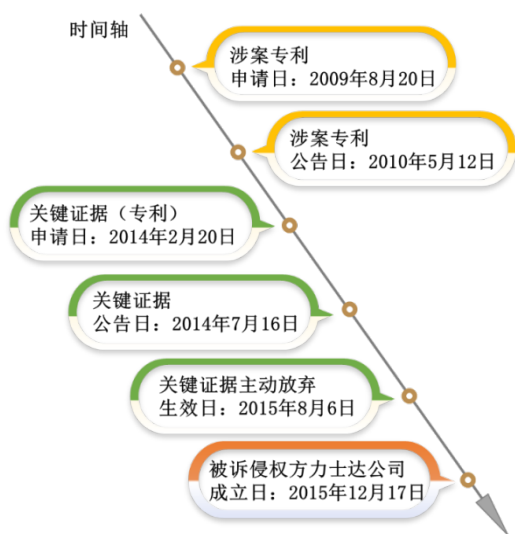
二审法院贵州省高级人民法院基于一审中的已有证据和事实并结合此份关键证据对案件进行了进一步调查，最终撤销了一审判决。

此份关键证据所涉及的失效专利的名称为“灯（玉兰八叉九火）”，申请日为2014年2月20日，授权公告日为2014年7月16日，专利权人主动放弃该专利权的生效日为2015年8月6日。同时根据调查，力士达公司成立于2015年12月17日，经营范围包括城市及道路照明工程、景观工程等。而在本案的整个诉讼过程中双方当事人均无法证实被诉侵权产品的实际制造日，那么显然只能由负有举证证明责任的当事人华体公司承担不利的后果。

下面是该关键证据披露的附图。



为了更清楚地展示涉案专利、关键证据以及力士达公司之间的一些关键时间点，下面通过时间轴的方式列举出三者之间在时间上的关联关系。



经二审法院比对，被诉侵权设计与关键证据在整体视觉效果上无差异，亦即被诉侵权产品实际上实施的是该关键证据的专利。

二审法院提出了如下主要观点：第一，专利权人虽主张被诉侵权方侵犯的是涉案专利的专利权，专利权人曾同时享有被诉专利和关键证据两项路灯外观设计专利权，应推定两外观设计在整体视觉效果上存在实质性差异，在被诉侵权设计与

关键证据的外观设计相同的情况下，无需再将其与涉案专利的外观设计进行比对；第二，专利权人主动放弃专利权的行为已由国家知识产权局向全社会公告，如认为他人在原样合理实施该外观设计的情况下仍会侵犯同一权利人的其他外观设计专利权，则明显损害了社会公众的合理信赖；第三，在专利权终止后，原专利权人主张权利的基础已不复存在，相应技术或设计方案进入了公有领域，任何公众均可自由使用，无需经过许可和支付费用，而专利权人主动放弃专利权是对社会的一种捐献，其应对自己行为负责并受法律约束。

基于以上意见，最终，二审法院撤销了一审民事判决。

3. 被告侵权者：专利侵权案件中应提出所有可能的抗辩理由

通常来说，对于被诉侵权方在面临专利侵权案件时，其抗辩事由³通常会聚焦于以下方面：

- (1) 专利权效力抗辩（例如，专利权未生效、失效、无效等）；
- (2) 滥用专利权抗辩（例如，恶意取得专利权）；
- (3) 不侵权抗辩；
- (4) 不视为侵权抗辩（例如，先用权抗辩、专利权利用尽、临时过境、科学研究与实验性使用、为私人利用等非生产经营目的）；
- (5) 现有技术/现有设计抗辩；
- (6) 合法来源抗辩；
- (7) 不停止侵权抗辩（例如，善意无过错抗辩、停止侵权会有损国家利益或公共利益但要支付相应的合理费用）；
- (8) 其他抗辩事由（例如，诉讼时效抗辩、合同抗辩等）。

就本案而言，作为关键证据的该被放弃专利的申请日晚于涉案专利的公告日，并非涉案专利的现有设计。但是，由于专利权人的主动放弃行为，

³参见北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》

使得该被放弃专利成为了“自由使用的技术/设计”。这种捐献导致所放弃的外观设计不再具有独占权利，而可以被自由实施。

此案的有趣之处在于，本案并非借助于常规的抗辩事由，而是用专利权人自己放弃的在后专利作为武器来反击专利权人另一在先专利维权诉请的案例。

这件案例的启示至少在于：在侵权诉讼中准备抗辩事由时，检索范围不应仅聚焦于现有技术/现有设计，可以适当扩大检索范围，尝试检索专利权人的在后技术/设计，以便确定被诉侵权行为是否属于可以被公众自由使用的技术/设计，以期把握一切有可能化险为夷的机会。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站www.lungtin.com找到。

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系：

黄艳：合伙人、总经理助理、英德机械外观代理部经理、资深专利代理师：LTBJ@lungtin.com



黄艳

合伙人、总经理助理、英德机械外观代理部经理、资深专利代理师

黄艳女士擅长专利申请案件撰写、实务代理、专利复审、专利无效、专利诉讼、专利尽职调查和自由实施调查、专利布局、专利分析等专利代理业务。除承办了大量涉外专利案件的代理外，还代理了很多国内/台湾专利案件，擅长处理复杂的专利案件，特别是包括外观设计在内的专利案件。在家用电器、工程机械、车辆制造、半导体器件、印刷设备、造纸设备、医疗器械、计算机设备等机械和机械自动化领域积累了丰富的专利法律服务经验。自2002年2月加入隆天以来，承担了大量的重要疑难案件。