

路虎“揽胜极光”与江铃“陆风X7”外观设计专利权均被宣告无效——

## 车型“撞脸”引发知识产权大战

2016年度  
专利复审无效十大案件

本报通讯员 娄宁

捷豹路虎有限公司(下称路虎公司)和江铃控股有限公司(下称江铃公司),一个是英国豪华SUV领域的知名品牌,一个将自己定位于国内SUV市场的开拓者,因为两款外形相似的汽车,引发了二者间一场旷日持久的专利之争。

2010年12月,路虎“揽胜极光”在广州车展上全球首发,2011年下半年正式进入国内市场,路虎公司将该款车定位为高端SUV。该车上市后,受到了众多消费者的青睐。2015年8月,江铃“陆风X7”正式上市,同样受到了很多消费者的欢迎。正因为两款热销车型在前脸、挡泥板、车门、侧面等多处“撞脸”,江铃公司和路虎公司分别针对对方专利权提出了无效宣告请求。

2016年6月,国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)作出第29146号和第29147号无效宣告请求审查决定书(下称无效决定),分别宣告江铃公司外观设计专利“越野车(陆风E32车型)”(专利号:ZL201330528226.5)、路虎公司外观设计专利“机动车辆”(专利号:ZL2011130436459.3)的专利权全部无效。目前,江铃公司和路虎公司已分别就相关无效决定向北京知识产权法院提起行政诉讼,相关案件尚未开庭审理。

纠纷由来已久

不是冤家不聚头。早在12年前,江铃公司与路虎公司就有过商标纠纷。2005年10月,因江铃公司向欧盟内部市场协调局申请注册“LANDWIND”商标,引发路虎公司不满。路虎公司认为对方申请注册的商标与自己的注册商标“LANDROVER”过于近似。经过6年的拉锯战,江铃公司的“LANDWIND”商标获得核准注册。

此后,外观设计专利则成了双方知识产权大战中的“重型武器”。路虎公司于2011年11月24日提交了关于“揽胜极光”的外观设计专利申请,并于2012年8月29日获得授权。2013年11月6日,江铃公司就“陆风X7”的外观设计也提交了外观设计专利申请,于2014年4月23日获得授权。

在江铃公司提交的外观设计专利申请获得授权后不久,路虎公司于2014年7月25日针对江铃“陆风X7”的相关专利权提出无效宣告请求。2015年8月3日,声称为路虎公司总设计师的杰拉德·加布里埃尔·麦戈文(Gerard Gabriel McGovern,下称杰拉德)再次针对江铃公司相关专利权提出无效宣告请求。专利复审委员会进行合并审理后,以路虎“揽胜极光”销售实车为对比设计,宣告江铃“陆风X7”的外观设计专利权无效。

面对路虎公司提起的专利权无效宣告请求,江铃公司很快作出了回应。2015年2月16日,江铃公司针对路虎“揽胜极光”的外观设计专利权提起无效宣告请求。2016年6月3日,专利复审委员会经审理后,宣告路虎“揽胜极光”外观设计的专利权无效。

除了商标、外观设计专利,双方在著作权等领域也有短兵相接。2016年3月,路虎公司以著作权侵权和不正当竞争为由,将江铃公司诉至北京市朝阳区人民法院,请求法院判令被告停止生产、展示、销售江铃“陆风X7”汽车,赔偿损失及合理费用共计300万元等。至此,双方之间的知识产权大战全面升级。

专利为何无效

在涉及江铃“陆风X7”车型的专利权无效宣告请求案件中,两个无效宣告请求均针对同一专利权,相关无效宣告请求人认为江铃“陆风X7”的外观设计专利不符合我国专利法第二十三条第一款、第二款和专利法第二十七条第二款的规定,而双方举证证据则达48份之多。

据案件合议组介绍,该案的焦点问题在于对我国专利法第二十三条第一款的判断,首先是如何依据一般消费者的知识水平和认知能力,综合考虑涉案专利与对比设计中的相同点和不同点,同时考虑在汽车设计中的先后、难易、现有设计出现的概率、是否容易被关注、所占的体量比例或面积大小等因素,合议组最终认定二者的相同点对整体视觉效果有显著影响,而不同点属于局部细节设计,且多数区别特征是现有设计或现有设计中已经给出了设计手法,从而不同点对整体视觉效果的影响较小。其次,从整体上观察,涉案专利

与对比设计的相同点决定了二者具有基本相同的车身立体形状和设计风格,主要包括为对比设计所示的悬浮式车顶设计、相同的车身比例、侧面腰线和裙线等线条,凸硬朗的线条风格、前脸车灯和格栅的一体化设计同贝壳形发动机罩相结合、后尾灯线条同前脸车灯线条相呼应、倒凸字形的后背门与车灯的直线条分割等,由此导致二者在整体视觉效果上没有明显区别。因此,涉案专利不符合专利法第二十三条第二款的规定。

业内人士认为,该案无效决定通过深入分析确保了评价标准和认定结论的客观性,一方面对一般消费者的知识水平和认知能力以及设计空间做出了充分、合理地说明,为最终结论的得出奠定了基础。另一方面充分重视证据,增强结论的客观性。无效决定以双方提交的证据为基础,对双方当事人争议的设计特征是否属于惯常设计或独特设计特征进行了充分说明,最大程度地避免了主观因素的影响。最终的无效决定结论具备客观性和说服力。

此外,对于路虎“揽胜极光”的相关专利而言,由于路虎公司在提交专利申请前11个月,即在广州国际车展上公开曝光了路虎“揽胜极光”的设计,这个在车展上提前展示的“小失误”造成路虎“揽胜极光”丧失了专利保护的基础,相关专利权被宣告无效。

为进一步了解该案详细情况,本报分别联系了路虎公司和江铃公司的案件代理人,双方均表示不便接受采访。

创新保护先行

作为全球最重要的汽车产销市场,我国是全球汽车企业的必争之地。随着市场竞争的加剧,关于一些汽车厂商的汽车外形是否“山寨”其他汽车厂商的原创设计引发的外观设计侵权纠纷屡见报端。除该案之外,还有“丰田力奇士对长城炫彩”“通用SPARK对奇瑞QQ”“本田CRV对双环来宝SRV”等案件,均受到了社会的广泛关注。

“该案结论给注重原创设计的汽车厂商释放了尊重智力成果、加强专利保护的积极信号。”北京东方亿思知识产权代理有限公司专利代



理人武兵认为,在我国汽车产业发展初期,确实有一些汽车厂商通过“模仿”赚到第一桶金,加之那个时期知识产权保

护力度较弱,汽车领域频频出现知识产权争议。但是随着我国自主品牌的崛起和知识产权保护环境的日趋完善,单纯“模仿”的汽车厂商将很难在市场上立足,而注重自主研发、原创设计的本土品牌汽车厂商将通过技术创新和设计创新赢得市场的认可。

对于重视品牌培育和自主设计的汽车企业而言,外观设计专利可以从制度上对他们的设计成果给予保护。对于经常“模仿”他人的汽车厂商而言,要生存和发展,必须重视内功修炼,不能再把基于他人成果的小改小动当做赢得市场的捷径。相关专利权无效案件的结论体现了对真正创新主体做出的创新设计给予充分保护,对创新高度不足甚至抄袭的设计不予保护的精神。但是同时,由于汽车设计中的设计元素众多,对已有车型的局部,例如车灯、格栅等稍加改动就会对整体视觉效果或多

该案审理结论广

受关注,专利权无效宣告审查决定诠释了外观设计判断主体“一般消费者”的法律内涵,以及“整体观察综合判断”的具体步骤,特别是案件决定要点与案件结合,提炼清晰。具体而言,决定理由由部分首先认定由双方当事人举证的现有设计,在该节最后一段参照公知常识性证据举证,将现有设计状况客观确定下来,并在决定正文前附有由合议组认定的所有27份现有设计的图片;决定理由中“关于专利法第二十三条第二款的规定”部分,确定整体观察、综合判断的两个步骤,之后通过各个节点进一步细化;决定理由在《专利审查指南》基础上更具体地阐释了一般消费者这一拟制的人,并结合汽车说明一般消费者对同类产品应具有的知识;针对双方争议焦点,决定对惯常设计或独特设计特征进行了论述,将惯常设计的认定也建立在客观的现有设计状况的基础上;决定理由由部分对相同点和不同点均详细逐一评述,避免通常决定中只论述区别不论述相同点的情况,真正体现了整体观察时的权重考虑;相关汽车设计复杂而专业,用词语描述时可能难以理解,最终决定加入带有线条分割、专业术语的图片,更清晰地阐释了事实和观点。

案件亮点

或少造成影响,给侵权和确权判断带来了不确定性,从而在实践中给汽车行业的专利保护带来一定的难度。

对于如何加强汽车行业的知识产权保护问题,武兵建议,首先应对汽车设计进行及时保护。汽车厂商经常通过发布概念车来宣传设计理念和未来方向,企业需要在发布之前提交专利申请对其设计进行保护。

其次,建议汽车厂商充分利用多件外观设计申请来进行保护,以创新点为核心并将其与不同的常见设计进行组合,有效形成覆盖创新点的保护网络。此外,企业还需要关注汽车后市场的外观设计保护。由于消费者对汽车个性化的需求不断增加,许多汽车厂商都建立了具有品牌特色的汽车改装服务,对于车辆改装服务所带来的外观设计方面的变化也应当引起汽车厂商的重视。总之,在汽车行业中,摒弃“借鉴”、积极创新,产品未动,保护先行,才是企业发展壮大的不二法宝。

评析“越野车(陆风E32车型)”及“机动车辆”外观设计专利权无效宣告请求案

## 外观设计专利的审查判断主体认知水平与判断原则

杨风云

由于涉及各自车型上市,捷豹路虎有限公司(下称路虎公司)和江铃控股有限公司(下称江铃公司)相互宣告专利权无效的案件受到社会关注,国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)作出审查决定后,两家公司的纷争暂告一段落。针对江铃公司拥有的第2013305282265号外观设计专利权,第一无效宣告请求人路虎公司和第二无效宣告请求人杰拉德·加布里埃尔·麦戈文(设计师)先后提出无效宣告请求,合议组以第一无效请求人提出的理由和证据为基础,合并作出第29146号审查决定,认定涉案专利相对于路虎公司的“揽胜极光”车辆展示的现有设计不符合我国专利法第二十三条第二款的规定,宣告涉案专利权全部无效。

第一无效请求案件即路虎公司请求宣告无效江铃公司外观设计专利权的案件(下称本案)存在判断难度,涉案专利与“揽胜极光”车辆的外观存在大量相同的设计,同时在车的侧面、前面和后面的诸多部件或细节之处又存在不同的设计。如何运用“整体观察、综合判断”原则得出客观又有说服力的结论是本案的重点,而“整体观察、综合判断”原则的运用是以判断主体角色和认知水平的正确定位为前提的,因此,判断主体及“整体观察、综合判断”判断原则的具体落实和细化成为解决案件难点的金钥匙。

关于判断主体认知水平的落实

《专利审查指南》规定,对于我国

专利法第二十三条第二款的判断,应基于涉案专利产品的“一般消费者”的知识水平和认知能力进行评价,即外观设计专利无效案件中判断主体为“一般消费者”,既不是专业的设计人员,也不是普通的购买者或者日常生活中生活中的消费者,而是拟制的人,是关注某类产品发展,出于对某类产品设计的关注和了解而具备一定知识和认知能力的人。在本案中结合汽车这一具体产品,“一般消费者”的认知水平体现在如下方面。

第一,让“一般消费者”的认知水平从虚拟到现实。根据《专利审查指南》的规定,“一般消费者”应当对涉案专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计具有常识性的了解。不论双方当事人是否举证现有设计,“一般消费者”都应当了解现有设计状况,因为每一个设计都是利用和借鉴现有设计而形成的,知晓现有设计是判断涉案专利设计创新与否或创新高度的基础。通过与大量现有设计的比较,才能确定涉案专利的设计特征哪些是已有的,哪些是创新的,以及在现有设计中出现的频率,进而确定设计变化和设计的启示。对惯常设计或独特设计特征的认定也建立客观的现有设计状况的基础上。对于现有设计状况,尽管不一定每一案件中双方当事人举证证明,但如果双方能够充分举证的话,则更有助于将“一般消费者”的认知水平置于可见的可辩论的平台。本案中双方当事人共举证48份证据,当事人在此基础上论辩、比较,决定中认定27份为现有设计证据,从而建立客观的现有设计参照系。

第二,让“一般消费者”的认知能力从抽象到具体。“一般消费者”对汽车类产品应具备一般的知识,了解一些常用设计手法,有能力知晓相应产品的设计变化,但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。本案中表现在“一般消费者”应当知晓汽车产品的结构组成或布局,以及主要部件的功能和设计特点,应当知晓对不同设计要点的关注度的大小,不同部件的设计难度,并对不同设计特征对整体视觉效果的影响权重有一定的认知能力。比如,作为汽车产品的“一般消费者”应知晓,汽车设计是从侧面开始的,而且汽车侧面是反映车身形状(指三维立体形状)或者汽车整体形状的极其重要的面。汽车的白车身结构是最不容易改变的,相对而言,装饰件是容易改变的。可从现有设计中了解一些常用设计手法,例如后车灯之间的装饰板或者细长装饰条的形状,在车身上方设计装饰条或装饰板属于常见的设计手法,如补充证据4、6、10、12、附件26。

第三,利用“一般消费者”的知识和认知能力确定设计空间的大小。如果如专利权人所说设计空间小,那么在整体观察时,涉案专利与现有设计之间的不同点会被着重考虑,加大在整体视觉效果中的权重,就有维持专利权有效的可能。相反,如请求人所说设计空间大,则加大相同点的权重。因为涉案专利与对比设计的相同点众多,且在汽车上的立体形状、部件布局和装饰件的设计几个方面,因而设计空间的大小影响案件结论,因而成为双方当事人争议的焦点之一。本案中,“一般消费者”对于汽车

产品的认知包括现代汽车的造型或外观设计的发展以及现有设计状况有常识性了解。首先,汽车白车身决定的三维立体形状主要由侧面的设计体现的。尽管对于车身侧面外观设计的限制越来越小,但车身侧面的设计仍然存在较大的设计变化。以现有设计为例证,如第一请求人和专利权人举证的补充证据1至3、7、9和附件1至8、24至26均是SUV车,由这些现有设计可以看出SUV车的(由白车身决定的)立体形状存在很多变化。故对于汽车的整体立体形状设计而言,其设计空间是比较大的。类似地,各个组成部件的布局,相互位置关系和尺寸比例关系的设计空间较大。最终决定得出本案汽车外观设计的设计空间比较大。

关于“整体观察综合判断”原则的细化

外观设计的对比判断原则是“整体观察、综合判断”。所谓整体观察、综合判断是指由涉案专利的整体以及对比设计的整体来判断,而不从外观设计的部分或者局部出发得出结论。整体观察比较的是产品设计带给“一般消费者”的整体视觉效果,综合判断考虑的是对整体视觉效果产生影响的各种因素。

“整体观察、综合判断”原则在所有外观设计专利案件的对比判断中大体包括如下两个步骤:第一,确定相对比的两个设计或者说涉案专利与对比设计的相同点和不同点;第二,依据“一般消费者”的知识水平和认知能力,在整体观察的前提下,综合考虑各种影响因素,判断相同点和

不同点在整体视觉效果中的影响权重。由于这两个步骤抽象和概括,在具体案件的适用中还需要结合具体产品的特点以及双方争议的焦点问题进一步细化。本案中将其具体细化为五步:一是确定相同点和不同点;二是从现有设计状况出发确定设计空间大小;三是评价争议点是否为惯常设计及其对整体视觉效果的影响;五是对相同点和不同点逐一评述确定在整体视觉效果中的权重。

整体观察既要考虑不同点对产品整体视觉效果的影响权重,也要考虑相同点的影响权重,方能使得案件结论更加客观。这是本案决定体现的一个极其重要的亮点。决定中将相同点分别从汽车的线条和比例、车身立体形状、装饰件、局部细节四个方面进行了论述,在此基础上再评述不同点与相同点对于整体视觉效果的影响。

综合判断的考虑因素有很多,在不同案件中可能会涉及不同的因素或者考虑侧重点不同。这些因素包括某些设计特征在功能和装饰方面的设计初衷,某些设计特征在现有设计中的应用情况,设计空间的大小,某些设计特征是否为惯常设计等。综合判断的众多考虑因素与判断主体“一般消费者”的认知水平和认知能力息息相关。在合理客观能力的前提下,综合考虑案件中相关因素,将涉案专利与对比设计之间对相同点和不同点赋予不同的权重,尽量形成可以量化的比较,最后得出的结论才会更客观,更有说服力。

本案中,依据“一般消费者”的知识水平和认知能力,综合考虑涉案专利与对比设计的相同点和不同点在汽车设计中的先后、难易、现有设计出现的概率、是否容易被关注、所占的体量比例或面积大小等因素,得出结论,即二者的相同点对整体视觉效果更有显著影响,而不同点属于局部细节设计,且多数区别特征是现有设计或现有设计中已经给出了设计手法,从而不同点对整体视觉效果的影响较小。

在对比判断中,还经常涉及到惯常设计和独特设计特征的判断。如果某相同点为惯常设计,则不同点对整体视觉效果的影响权重会加大。如果某不同点为涉案专利的独特设计特征,则该不同点对整体视觉效果的影响权重会加大。需要注意的是,相同点和不同点的影响权重是相对而言的。因为需要考虑所有的相同点和所有不同点对整体视觉效果的影响,所以当某一相同点或不同点对整体视觉效果的影响权重变大时,不必然等同于所有的相同点或不同点对整体视觉效果产生显著影响。

惯常设计的判断需要依据一般消费者的常识和对于现有设计状况的了解,如本案中,汽车前面观察时,中部设置前大灯、前大灯之间是散热器罩罩、散热器罩下方是保险杠的位置设计属于惯常设计,因为这个位置关系是由发动机舱内部布局决定,并且是长期沿袭下来的设计。

总之,外观设计专利案件的对比判断要以“一般消费者”为判断主体,以其在具体产品中应具备的知识和能力进行整体观察、综合判断。