

2015年度
专利复审无效十大案件

佰利 VS 苹果:向国际专利巨头下战书

本报记者 姜旭

近日,苹果公司的关联公司苹果电脑贸易(上海)有限公司(下称苹果上海公司)、北京中复电讯设备有限责任公司(下称中复电讯)诉北京市知识产权局、第三人深圳市佰利营销服务有限公司(下称佰利公司)等专利行政处理行政纠纷一案在北京知识产权法院公开开庭审理。

此前,因认为苹果公司推出、中复电讯等销售的iPhone6、iPhone6 plus等手机涉嫌侵犯了自己享有的外观设计专利权(专利号:ZL201430009113.9),佰利公司向北京市知识产权局提交了《专利侵权纠纷处理请求书》。北京市知识产权局于2016年5月10日作出《专利侵权纠纷处理决定书》,认定被控侵权产品iPhone6、iPhone6 Plus落入涉案专利的权利保护范围。据此责令苹果上海公司停止销售、中复公司停止许诺销售和销售被控侵权产品。

事实上,苹果公司与佰利公司之前已发生多起专利交锋。2015年3月,苹果上海公司就针对涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)提起专利权无效宣告请求,并提交了25份外观专利文献、社会调查机构基于街头民调所作的手机产品认知情况调查报告,以及司法鉴定中心出具的鉴定意见书等多份证据。

今年1月,专利复审委员会以涉案专利符合专利法第二十三条第一款、第二款为由,维持涉案专利的专利权有效。因不服专利复审委员会的这一决定,苹果上海公司向北京知识产权法院提起了上诉。目前,这起行政诉讼已开庭4次,包括3次预备庭,一次正式审理。截至发稿,法院尚未就此案作出判决。

双方多次过招

公开资料显示,成立于2012年6月的佰利公司,经营范围涵盖数码通讯产品的技术开发与销售等。佰利公司的代表产品是100C手机,即百加手机,也就是这款手机的外观设计专利引发佰利公司与苹果公司的

的知识产权较量。

佰利公司代理律师杨安进在接受中国知识产权报记者采访时介绍,2013年,佰利公司完成了百加手机的外观设计,并于2014年1月向国家知识产权局提交了专利申请,同年7月获得授权(专利号:ZL201430009113.9)。2014年5月,苹果公司在美国就iPhone6系列手机向美国专利商标局提交了外观设计专利申请。“在苹果公司正式对外发布iPhone6系列手机之前,网络上出现了大量‘谍照’,我们意识到该系列手机与百加手机在设计上存在相似之处。2014年9月,佰利公司向苹果公司发出律师知会函,告知双方可能存在针对涉案专利的潜在争议,希望与其进一步沟通。不过,苹果公司并未及时回应。”

2014年10月,苹果公司就iPhone6系列手机向国家知识产权局提交外观设计专利申请。同年12月,佰利公司针对苹果上海公司及中复电讯向北京市知识产权局提出涉案专利侵权的行政处理请求。

作为回应,2015年3月,苹果上海公司针对佰利公司的外观设计专利向专利复审委员会提出专利权无效宣告请求,并否认侵权。同年5月,鉴于苹果上海公司提出专利权无效宣告请求,北京市知识产权局中止对涉案专利侵权案件的审理。

2015年9月,苹果上海公司等向上海知识产权法院提出确认不侵权诉讼。2016年1月,专利复审委员会公开开庭审理,最终维持佰利公司的专利权有效。苹果上海公司不服该审查决定,于2016年3月向北京知识产权法院提起行政诉讼。2016年5月,北京市知识产权局就佰利公司针对苹果上海公司及中复电讯公司关于专利侵权的行政处理请求作出决定,认定苹果上海公司构成专利侵权,并责令其停止销售相关产品。苹果上海公司不服该决定,又向北京知识产权法院提起行政诉讼。

争辩多个焦点

在佰利公司于苹果上海公司的



姚立辉 制图

系列专利争议中,苹果上海公司就涉案专利提起无效宣告请求案尤为受关注。经形式审查合格,专利复审委员会依法成立合议组,对本案进行了审理。口审现场,双方当事人就多个焦点问题进行了辩论。

据本案合议组成员介绍,针对双方的争议焦点,请求人苹果上海公司认为,涉案专利的显示屏到侧边的窄边框设计、侧面的外鼓圆弧形设计、4个角部的双曲面设计、屏幕浮于基体表面的设计,以及摄像头、闪光灯纵向排列5个方面的设计都属于现有设计。对此,专利权人佰利公司不认可,认为摄像头和闪光灯主要有纵向和横向两种排列方式,这两种排列方式本身均不具有明显的视觉效果,但窄边框、外鼓圆弧形设计、屏幕浮于基体的设计等均不属于惯常设计。“请求人认为涉案专利的外鼓圆弧形设计已经被多个现有设计公开,但佰利公司认为惯常设计应当是指某一个具体

的设计特征,而不是某一类设计,并且侧面外鼓的具体程度也不相同。因此,涉案专利特征不构成惯常设计。”杨安进表示。

在容易引起关注的部位方面,苹果上海公司认为,手机的正面设计最引人注目,摄像头的位置排列是突出特点,弧度的细微差别不会引起关注。而佰利公司提出,对于大屏幕智能手机而言,外形视觉不仅看局部、形状,一些细节的设计对消费者的视觉冲击也很明显,例如窄边框等。

在大屏手机的设计空间上,苹果上海公司认为,手机正面的设计空间并不大,比如按键的设计通常有iPhone的圆形按键和三个一排的触控按键两种,而显示屏到侧边的距离难以一般注意力根本无法区分。而佰利公司认为,从现有设计来看,屏幕大的情况下,屏幕到侧边的距离普遍较小,边框设计方面设计空间相对较小,因而边框的微小变化对视觉影

响非常大。此外,手机长宽厚的比值,尤其是厚度和宽度给一般消费者的视觉影响力较大等。

在手机组合启示上,苹果上海公司认为,各对比设计都属于相同或相近种类,因此彼此之间的结合很自然,虽然长宽比例上有细微差别,但是不影响对比设计的简单结合,且多个设计特征都是惯常设计,惯常设计的组合本身就有强烈的启示;而佰利公司则认为,侧面设计和窄边框设计不属于惯常设计,替换侧面形态的时候考虑的是整体的比例关系,整体比例不同则很难组合。

维持专利有效

合议组经过检索大量现有设计群,并结合双方当事人提交的证据,最终维持涉案专利的专利权有效。

据合议组成员介绍,随着智能手机的普及,手机正面的设计逐步趋向于三段式大屏幕、窄边框、薄型直板式设计,摄像头、闪光灯、扬声器、按

键、耳机插孔、USB插孔等以功能向度为主的部件,形状和位置大同小异,装饰性向度较弱,而且上述设计特征已经被多个现有设计分别公开。由于手机属于生活必需品,经常用手握持,不存在使用时看不到或不容易观察到的部位,设计的创新点和视觉关注度转向手机侧面或背面的外形、棱角、弧度等部位,由此确定涉案专利相对于现有设计的创新性贡献主要体现在手机正面到背面的外鼓圆弧形设计(包括4个角部的双曲面圆弧形设计)以及侧面到背面的一体化圆滑过渡设计。手机正面到背面、背面与侧面之间以及4个角部的设计关系到手机的整体轮廓、机身厚薄以及整体设计风格,在综合判断时应予以重点考虑。

此外,即便按照请求人的主张进行了上述组合,涉案专利与组合后得到的外观设计相比,仍然在正面到背面的过渡设计,4个角部的设计以及屏幕与基体的相对位置关系方面存在差异,且上述差异涉及产品的整体外部轮廓,对整体视觉效果具有显著影响,使得涉案专利相对于现有设计或现有设计的设计特征和/或惯常设计的组合具有明显区别。因此,涉案专利相对于现有设计具有创新性贡献,应维持涉案专利的专利权有效。

值得注意的是,该决定从知识水平和认知能力两个方面诠释了“一般消费者的法律内涵,厘清了一般消费者与现实生活中的普通消费者的差别,明确了判断主体的准确定位”。此外,还对“整体观察、综合判断”审查原则的具体适用提供了一种评判思路,明确了基于客观参照系的判断标准,在对比判断时,通过将涉案专利与对比设计的六面视图还原为立体产品,并确定图片或照片公开的所有信息后,以现有设计群作为客观参照系,综合考虑所有设计特征在现有设计群中出现的频率大小、智能手机的设计发展趋势,设计空间的大小等因素,全面评价相同点和不同点对整体视觉效果的影响权重,确保了审查结论的客观性、科学性,为同类案件的审理提供了参照。

评析“手机(100C)”外观设计专利无效案

外观设计专利实体审查中判断主体和判断原则的把握

刘萌

对比判断是外观设计专利实体审查中经常涉及的法律问题,当前外观设计专利对比判断的最大问题不是没有可供使用的理论基础,而是缺乏对这些理论的一致认识,导致在实践中对于不同情况的把握不尽相同。外观设计专利实体审查要实现判断标准客观、统一的目标,关键在于判断主体的准确定位,关键在于判断原则的正确适用,二者如一体两翼,相辅相成,缺一不可。

关于判断主体的定位

判断主体的准确定位是外观设计专利实体审查的基础要件,设定判断主体的目的在于统一审查标准,避免主观因素的影响,消除因判断个体的知识水平和认知能力的不同而造成的结论差异,为判断提供可参考的标准尺度。

外观设计专利的判断主体一直是业界争论不休的问题,其表述及内涵自产生之初就一直遭受质疑与挑战,先后出现一般购买者、见多识广的消费者、普通观察者、一般设计人员、一般消费者等多种观点,其中以一般购买者,即日常生活中的普通消费者和一般设计人员这两种观点呼声最高。但随着审查实践的不断丰富,判断主体的具体表述固化为一般消费者,并逐渐为业界所接纳。《专利审查指南》(2010版)(下称《审查指南》)中规定,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及其常用设计手法具有常识性的了解;对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力,但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化,由此提升对外观设计创新高度的要求,从而既注重产品设计的创新性,也要强调整体视觉效果的迥异性。在审查实践中,判断者应站位于一般消费者,必要时,通过检索、当事人举证等途径了解现有设计状况,使实际的判断者

一是日常生活中的普通消费者是一类具体人群,其知识水平和认知能力并不统一,在购买产品时,通常会综合考虑购买产品的功能、外观、价格、产品知名度等因素,在评价产品好坏时往往结合以往使用经验,或与其他种类产品比较,关注点不仅仅在于产品外观上发生的变化,因此普通消费者做出的判断结论往往具有较高的主观性,这与设定判断主体的初衷相违背。

二是设计人员容易对产品外形上的每个细节予以关注,而弱化了整体视觉效果在判断中应占的分量。由于一般设计人员在开发过程中需要考虑功能、性能、材料、技术工艺等多个方面,每一个细微差别在判断时都可能对整体判断产生显著影响,容易从局部出发,因此很难给出客观的评价。

三是《审查指南》中规定的一般消费者,类似于发明专利审查中的本领域技术人员,是一种拟制的“人”,《审查指南》从知识水平和认知能力两个方面对一般消费者的内涵进行了原则性限定。具体而言,该规定一方面对判断主体的知识水平进行界定,即“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及其常用设计手法具有常识性的了解”,这一界定旨在克服普通消费者因阅历、偏好等个体差异,以及对产品信息了解程度的差异,所导致的主观性过高的缺陷;另一方面,通过对判断主体的认知能力进行限定,即“对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力,但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化”,由此提升对外观设计创新高度的要求,从而既注重产品设计的创新性,也要强调整体视觉效果的迥异性。在审查实践中,判断者应站位于一般消费者,必要时,通过检索、当事人举证等途径了解现有设计状况,使实际的判断者



尽可能地接近这种拟制主体应当具备的认知水平和能力。

在第6W105798号外观设计专利无效宣告请求案中,无效宣告请求人(下称请求人)提交了一份社会调查机构基于对街头路人的随机采访汇总而成的《某手机外观设计认知情况调查报告》,报告结果显示有高达80%的普通消费者认为涉案专利与对比设计属于相同或实质相同的外观设计,或不具有明显区别,请求人主张以此报告结果作为依据,涉案专利的专利权应当被宣告无效。

对此,无效决定认为,本案请求人错将外观设计专利的判断主体定位为日常生活中的普通消费者,偏离了设定判断主体的本意,而日常生活中的普通消费者对手机的现有设计状况的了解程度不尽相同,且并不必然具备相应的读图能力和将产品还原为立体形态的能力,因此这种基于认知程度参差不齐的某个普通消费者群体的主观印象集而成的证据,其参考价值不具有当然充分的说服力,不能作为定案依据。

关于判断原则的适用

“整体观察、综合判断”是外观设计

出的结论差异通常很小,而“综合判断”时由于需要考虑的因素较多,结论上比较容易存在分歧。在综合判断时,通常需要考虑以下几个方面的因素:(1)在现有设计中从未出现或者较少出现的设计变化通常对整体视觉效果更具有显著的影响;(2)使用时容易看到或者看不到部位的设计变化,通常对整体视觉效果更具有显著影响;(3)当产品上的某些设计被证明是该类产品的惯常设计(如易拉罐产品的圆柱形状设计)或者被证明在该类或者相近种类产品上常见时,对整体视觉效果通常不具有显著的影响;(4)由产品的设计空间限定的产品的基本构成以及由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著的影响;(5)局部的细微变化对整体视觉效果不足以产生显著影响等。

在上述无效宣告请求案中,通过将涉案专利和对比设计的六面视图还原为立体产品并确定图片或照片公开的所有信息后,认定涉案专利与最接近的对比设计的主要相同点在于:①手机正面的三段式布局,②长方形大屏幕直板设计,③显示屏到两侧侧面的对称窄边框设计;主要不同点在于:①屏幕浮于基体的设计,②手机正面到背面的侧面过渡设计,背面与侧面之间的过渡连接设计,③4个角部的弧面上的创新设计以及摄像头、闪光灯、扬声器、卡槽、接口槽中一个或多个的位置和/或形状的设计。

合议组通过检索现有设计群,并结合双方当事人提交的证据作出如下认定:涉案专利与最接近现有设计的上述相同点①至③,以及涉案专利的摄像头、闪光灯、扬声器、按键、耳机插孔、USB插孔的形状和位置设计均在现有设计群中大量出现过;不同点中“屏幕浮于基体上的设计”在现有设计群中出现过,但不属于主流设计;从正面到背面的外鼓圆弧形面

设计,以及背面平直与侧面圆滑过渡有相交叉的一体成型设计,在现有设计群中从未出现过,虽然外鼓圆弧形设计、背部与侧面的一体化设计分散地出现在不同的现有设计中,但外鼓的弧度并不相同。

综合考虑各相同点和不同点对整体视觉效果的影响,可以看出,随着智能手机的普及,手机正面的设计逐步趋向于三段式大屏幕、窄边框、薄型直板式设计,摄像头、闪光灯、扬声器、按键、耳机插孔、USB插孔等部件,以功能向度为主,其形状和位置大同小异;由于手机属于生活必需品,经常用手握持,不存在使用时看不到或不容易观察到的部位,设计的创新点和视觉关注度转向手机侧面或背面的外形、棱角、弧度等部位。由此确定,涉案专利相对于现有设计的创新性贡献主要体现在手机正面到背面的外鼓圆弧形设计(包括4个角部的双曲面圆弧形设计)以及侧面到背面的一体化圆滑过渡设计,手机正面到背面、背面与侧面之间以及4个角部的设计关系到手机的整体轮廓、机身厚薄以及整体设计风格,在综合判断时应予以重点考虑。而本案中,综合分析影响产品外观设计的视觉效果的所有因素,可以确定涉案专利相对于现有设计在手机侧面的过渡设计,侧面到背面的连接设计以及4个角部弧面上的创新设计协同呼应,形成了简洁、圆润、饱满且轻薄的设计风格,使其与对比设计具有明显区别,因此应当维持涉案专利的专利权有效。

综上所述,在外观设计专利的实体审查中,只有当判断者基于一般消费者的准确定位,正确适用“整体观察、综合判断”的判断原则,才能对外观设计能否获得专利权作出客观、准确的判断,切实促进设计创新,推动设计产业的健康发展。

(作者单位:国家知识产权局专利复审委员会)