

解析中國手機外觀設計專利實質相同的判斷----從手機(100C)與 iPhone 6 的行政裁定談起

07/06/2016

葉雪美

Apple 公司與佰利公司之間的專利戰火

2016 年 5 月 10 日，北京市知識產權局對於「手機（100C）外觀設計專利」的侵權糾紛作出行政裁定¹，認定美國 Apple 公司的 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 兩款手機（如圖 1 右側所示）在外觀設計上侵犯中國深圳佰利公司（以下簡稱佰利公司）的「手機（100C）」外觀設計專利（如圖 1 左側所示），要求中復公司及 Apple 電腦貿易（上海）有限公司（以下簡稱 Apple 公司）分別停止「許諾銷售、銷售」和停止「銷售」前述兩款手機。Apple 公司不服這個決定，已經向人民法院提起上訴。依據中國專利法（以下簡稱專利法）第 61 條的規定，管理專利工作的部門處理時，認定侵權行為成立的，可以責令侵權人立即停止侵權行為。不過，Apple 公司的 iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 產品目前還是繼續在中國市場銷售。

除了這起侵權糾紛，Apple 公司與佰利公司之間還有專利無效的行政爭訟。2015 年 3 月 30 日，Apple 公司向中國國家知識產權局專利複審委員會提出於深圳佰利公司的「手機（100C）」外觀設計專利（中國專利號：ZL201430009113.9，以下簡稱涉案專利）無效宣告的請求，Apple 公司提出多項證據主張涉案專利不符專利法第 23 條第 1 款、第 2 款規定。2015 年 12 月 2 日，專利複審委員會認為無效宣告請求的理由不能成立，作出維持涉案專利之專利權有效的決定²。

¹ 北京市知識產權局處理決定書文號：京知執字（2016）854-16 號，「手機(100C)（專利號：ZL201430009113.9）外觀設計專利侵權糾紛」。

² 參考中國國家知識產權局專利複審委員會無效宣告決定號：27878 號。



圖 1 佰利公司的涉案專利與 Apple 公司的 iPhone 6 手機之比對圖³

專利複審委員會在第 27878 號無效宣告中，詳述涉案專利的外觀設計及其主要設計特徵，將涉案專利與對比設計單獨比對，分別評價各個主要區別對於整體視覺效果的影響。不過，理由書中實質相同比對的論理分析與判斷結果，與北京智慧財產權局京知執字（2016）854-16 號判決的侵權判斷結果有很大的落差，是兩起案件的比對方式與判斷原則有差異，還是北京知識產權局參考或依據「百加手機的官方微博所發布的 7 大相似度圖表」內容（如圖 2 所示）而做出的裁定，由於侵權裁定的文書尚未公開，我們無法予以評述與討論。本文僅就無效宣告第 27878 號理由書中有關涉案專利不符合專利法第 23 條第 1 款的比對及判斷予以分析，再試著將該比對的論理分析及判斷原則應用在涉案設計與 Apple 公司的 iPhone 6 產品的侵權比對，進一步探討北京知識產權局與專利複審委員會對於外觀設計實質相同的判斷原則之間的矛盾與衝突，希望能提供給台灣及中國的專利業界與上訴法院作為參考之用。

³ 佰利公司的涉案專利手機的照片來自網路 9to5mac，Apple 公司的 iPhone 6 手機的圖片來自 Apple 公司的官網及其他相關網路。



圖 2 百加手機的官方微博所發布之 iPhone 6 的 7 大相似度圖表⁴

專利複審委員會第 27878 號無效宣告之事實背景

涉案專利是 201430009113.9 號外觀設計專利，專利權人為深圳市佰利行銷服務有限公司（亦即佰利公司），使用該外觀設計的產品名稱為「手機（100C）」，申請日為 2014 年 1 月 13 日，中國國家知識產權局於 2014 年 7 月 9 日授權公告。

⁴ 百加手機是中國佰利公司旗下的手機品牌，圖 2 之圖片源自「百加手機」的官方微博所發布的「iPhone 6 的 7 大抄襲部分」圖表。

2015年3月30日，Apple公司向專利複審委員會提出無效宣告請求，其理由是涉案專利不符合中國專利法第23條第1款、第2款的規定，並提交了9個證據作為對比設計⁵，Apple公司主張：(1)涉案專利與證據1(下稱對比設計1)、證據2(下稱對比設計2)及證據4(下稱對比設計4)均屬實質相同的外觀設計，不符專利法第23條第1款規定，(2)涉案專利相對於對證據3(下稱對比設計3)與對比設計1、2、4、5之一和/或慣常設計的組合無明顯區別，不符專利法第23條第2款的規定；相對於對比設計4與對比設計1、2、5之一和/或慣常設計的組合無明顯區別，不符專利法第23條第2款的規定。本文僅分析涉案專利不符專利法第23條第1款規定之部分，僅探討涉案專利是否屬於現有設計之比對與判斷。

涉案專利權人佰利公司的主張

佰利公司在意見陳述中主張；涉案專利與對比設計相比，主要的區別特徵包括：(1)顯示區域到側邊的距離；涉案專利較對比設計小；(2)案專利的側面是一體的圓滑外鼓弧形面；(3)涉案專利的側面與後面沒有相交線；(4)涉案專利的螢幕浮在基體表面，而對比設計的螢幕則沉在基體中；(5)涉案專利背部沒有內側圓角四邊形；(6)涉案專利的四個角部的弧形面是雙重R角圓滑曲面；(7)涉案專利的機體造型更加細長扁平。且進一步說明，因為上述的區別特徵會影響手機的外部輪廓形狀，具有引人矚目的視覺效果，因此，涉案專利與對比設計1-6以及對比設計10、21、23既不相同也不實質相同。⁶

⁵ 證據1：專利號為201330115925.7的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2013年10月16日；證據2：專利號為201330012472.5的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2013年07月10日；證據3：專利號為201230459280.4的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2013年01月09日；證據4：專利號為201230583273.5的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2013年06月19日；證據5：專利號為201230373451.1的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2012年11月28日；證據6：專利號為201230645196.1的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2013年06月12日；證據7：專利號為201330430382.8的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2014年01月01日；證據8：專利號為200730148722.2的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2008年08月27日；證據9：專利號為201230591876.X的中國外觀設計專利授權公告影本，公告日是：2013年06月05日。

⁶ 此一章節的主要區別特徵分析是從中國國家知識產權局專利複審委員會無效宣告決定號：27878號理由書中專利權人佰利公司的意見陳述書中整理的。

涉案專利的外觀設計與主要設計特徵分析

涉案專利是由六面正投影視圖所揭示（如圖 3 所示），手機整體為具有四個圓弧倒角的細長薄款的長方，正面從上到下分為三個部分：中間為大面積的長方形螢幕區域；上部為一長條形區域，其中設置細條形聽筒，右側設有圓形指示燈；下部為長條形區域設有三個觸控式按鍵。手機背面為具有四個圓弧倒角的長方形，左上角有縱向排列的圓形鏡頭和下方圓形閃光燈；中間靠下位置有占比很小的文字圖案；右下角設有長方形的網眼型揚聲器音孔。手機右側面設有兩個長條形按鍵，左側面設有一個長條形卡槽，顯示幕浮於手機基體上。手機頂部左側設有圓形耳機插孔，底部中央設有長方形介面槽。綜上所述，涉案專利的整體外觀，正面顯示幕浮於手機基體，手機背面和側面為一體設計；手機上下左右四個側面為圓滑外鼓弧形面，正面至背面的過渡設計在上下左右四個方位上都是「低-高-低」趨勢的外鼓圓弧曲面設計，背面為平直面，與側面之間為圓滑過渡，沒有相交線。

專利複審委員會依法成立「合議組」進行審理，合議組認為涉案專利有下列 6 項主要設計特徵如下：

- (1) 顯示區域到側邊框的左右等寬的對稱窄邊框設計；
- (2) 螢幕浮於基體上的設計；
- (3) 正面到背面的過渡設計，在上下左右四個方位上均為「低-高-低」趨勢的外鼓圓弧曲面設計，背面為平直面，與側面之間圓滑過渡沒有相交線，且背面和側面為一體成型；
- (4) 圓潤雙曲面四角設計；
- (5) 機體造型薄厚程度，由上述特徵 (3)、(4) 來體現；
- (6) 條形按鍵、聽筒、觸控按鍵、卡槽、介面槽、耳機插孔以及攝像鏡頭和閃光燈等功能性部件。

對於外觀設計而言，千言萬語的文字描述不如一張圖片的清楚顯示，作者將涉案專利的主要設計特徵標示於圖 3，且以紅色數字逐一標示，方便讀者逐一予以比對。

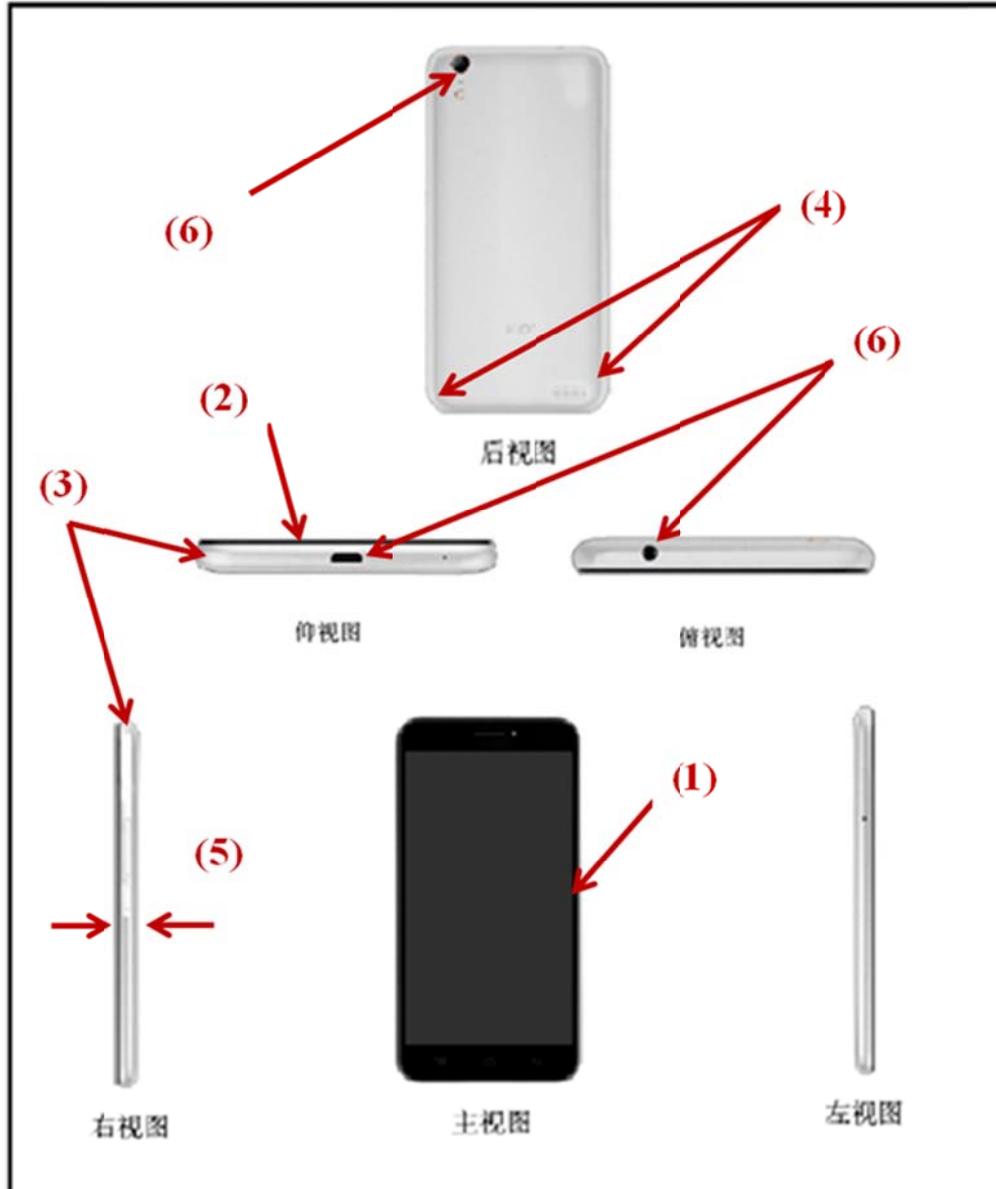


圖 3 涉案專利的之六面視圖及主要設計特徵⁷

關於專利法第 23 條第 1 款之規定

專利法第 23 條第 1 款規定，授予專利權的外觀設計，應當不屬於現有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公告的專利文件中。2010 年版的專利審查

⁷ 本文中 Apple 公司所提呈作為對比設計之現有設計的證據，其中涉案專利及對比設計 1-4 的圖片是源自中國知識產權局的專利公部公告的外觀設計專利授權公告文本。

指南第四部分第五章「無效宣告程式中外觀設計專利的審查」中說明，「不屬於現有設計，是指在現有設計中，既沒有與涉案專利相同的外觀設計，也沒有與涉案專利實質相同的外觀設計」。在涉案專利申請日以前任何單位或者個人向專利局提出並且在申請日以後（含申請日）公告的同樣的外觀設計專利申請，稱為抵觸申請。其中，同樣的外觀設計是指外觀設計相同或者實質相同。判斷對比設計是否構成涉案專利的抵觸申請時，應當以對比設計所公告的專利檔全部內容為判斷依據。對比及判斷方式，一般應當用一項對比設計與涉案專利進行單獨對比，而不能將兩項或者兩項以上對比設計結合起來與涉案專利進行對比。

涉案專利涉及的產品是手機，對比設計 1-9 均為中國專利文獻，均為手機的外觀設計，上述對比設計的產品用途與涉案專利相同，均屬於相同種類的產品。又專利權人對對比設計 1-9 的真實性和公開時間均無異議，上述證據的公開日均在涉案專利的申請日之前，其中所示的外觀設計可以作為涉案專利的現有設計。

涉案專利與對比設計 1 的單獨比對

對比設計 1 是 2013 年 10 月 16 日公告的專利號 201330115925.7 中國外觀設計專利，對比設計 1 包括設計 1 和設計 2，其中設計 1 是線條圖，設計 2 是照片圖，二者均由六面正投影視圖表示，從視圖看二者為完全相同的外觀設計。本文以設計 1（如圖 4 右側所示）與涉案專利進行比對，由各投影視圖可以看出，對比設計手機整體為具有四個稜狀倒角的長方體造型；正面從上到下分為三個區域：中間為大部分面積的長方形顯示幕區，顯示幕沉在手機基體中；上部為長條形區域中部設有細條形聽筒；下部為長條形區域設有三個觸控式按鍵。手機正面到背面的上下左右四個側面均為多段面相交叉的稜角面，其中前段為用於包裹主螢幕的帶有斜切邊且僅頂部底部略微彎曲，大部分平直的表面，後段為內收的小曲率弧面；背面為具有四個圓弧倒角的長方形，左上角豎向排列有圓形攝像頭和位於其下方的圓形閃光燈，背面為平直面，與側面之間有明顯的相交線。

合議組認為：涉案專利與對比設計 1 相比，二者的相同點在於都由螢幕、外

殼以及條形按鍵、聽筒、觸控按鍵、卡槽、介面槽、耳機插孔以及攝像頭和閃光燈等基本功能部件組成，且各構成部件的形狀、比例關係及相對位置分佈均基本相同，都採用了相同的長方形螢幕以及三部分式的螢幕分割設計。

合議組認為：二者主要區別在於，(1) 涉案專利的顯示區域到側邊框的距離較對比設計 1 的略小；(2) 涉案專利的螢幕浮於基體上，對比設計 1 的螢幕大部分沉在基體中；(3) 從正面到背面的過渡設計不同，涉案專利從正面到背面的過渡設計在上下左右四個方位上均為「低-高-低」趨勢的外鼓圓弧曲面設計，而對比設計 1 從正面到背面的過渡設計在上下左右四個方位上為平直面和內收圓弧面相交叉的稜面，並不外鼓；涉案專利的背面為平直面，與側面之間圓滑過渡沒有相交線，且背面與側面整體一體成型，而對比設計 1 的側面與背面之間有明顯的相交線，背面與側面由多個段面拼裝而成；(4) 涉案專利的四個角均為圓弧形倒角，而對比設計 1 的四個角為稜角分明的倒角；(5) 涉案專利背部有簡單的文字圖案，對比設計 1 沒有，此外，二者背面的音孔形狀和位置也不同，條形按鍵的數量、分佈也不同。(如圖 4 藍色箭頭及數字標號所示)。

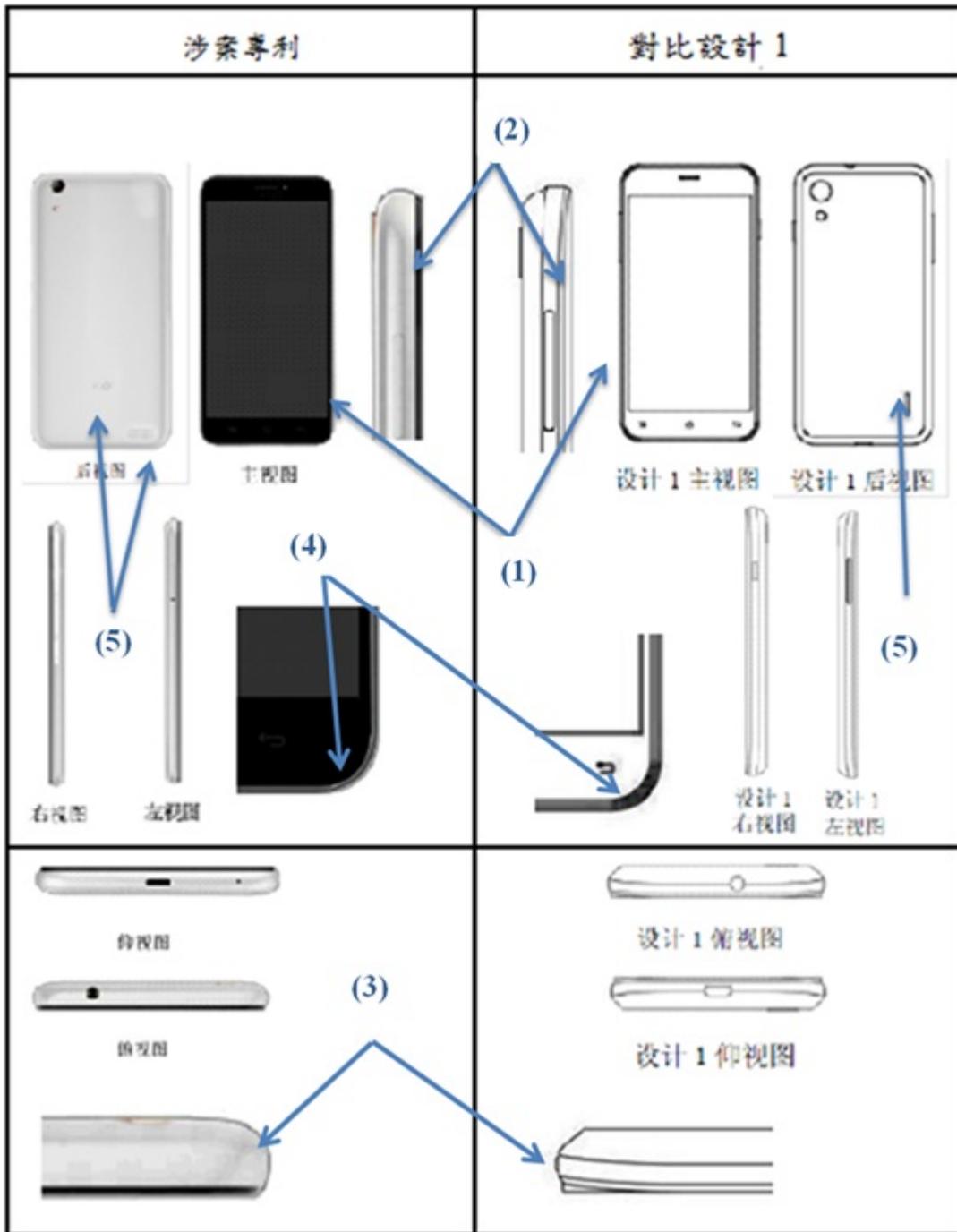


圖 4 涉案專利與對比設計 1 之設計 1 之比對圖

合議組認為：基於現有設計狀況，可以確定，現有設計中的直板大螢幕手機基本都具有簡潔邊框，且顯示幕到兩側邊框之間的距離基本上都是左右對稱等寬的，因此在直板大螢幕智慧手機左右兩側對稱設置等寬邊框可以認定為是該類產品的常見設計，對產品整體視覺效果的影響較弱。因此，區別（1）相對於手機

的整體設計屬於局部細微差異，對整體視覺效果影響較小。至於主要特徵（6）條形按鍵、聽筒、觸控按鍵、卡槽、介面槽、耳機插孔以及攝像頭和閃光燈等部件是智慧手機實現通話、拍照、音量控制等常用功能的慣用配置，以功能性向度為主，裝飾性向度較弱，且涉案專利的上述功能部件的形狀在現有設計群中是常見的，其排列方式也屬於相同或相近產品類的常規排布方式，比如出於操作習慣的考慮，卡槽和條形按鍵大多設計在手機的側面，在此基礎上這些功能部件的細節改變相對於手機外形整體屬於局部細微變化，對整體視覺效果影響較小。

合議組認為：由於涉案專利的螢幕浮於基體上，比設計 1 的螢幕整體覆蓋在基板上與螢幕大部分沉在基體中，即螢幕嵌套在邊框中，屬於兩種截然不同的設計風格；區別（2）對整體視覺效果會產生不同的影響。至於區別（3）的手機正面到背面外鼓圓滑的過渡弧面，因為產品的不同外鼓圓滑程度可以產生很大差異，因此，不能簡單地將不同外鼓程度的弧形曲面一概描述為外鼓圓滑曲面，而認定為是該類產品的慣常設計。另外，隨著智慧手機的普及，手機正面的外觀設計逐步趨向於大螢幕、簡潔式設計，而設計的重點轉向手機側面或背面的外形、棱角、弧度等部位，一般消費者對一些細節上的設計也會施以更大關注力。由於手機正面到背面的側面過渡設計、背面與側面之間的過渡設計以及四個角部的設計關係到手機產品的整個外部輪廓，同時因側面設計與正面和背面及整個機身厚度都有關聯，也會影響到產品的整體觀感，因此，上述區別（2）（3）（4）（5）之設計特徵對產品的整體視覺效果均具有顯著影響。

基於前述的分析理由，合議組認為：涉案專利與對比設計 1 的相同點均屬於涉案專利類直板智慧手機產品的常見設計，而二者在手機正面到背面的過渡設計、四個角部的造型以及螢幕與基體的相對位置關係等方面存在區別，這些區別並不屬於專利審查指南第四部分第五章所列的幾種實質相同的情形，且這些區別與設計特徵涉及到產品的外部輪廓和薄厚程度，對整體視覺效果影響較大，其中涉案專利產品整體風格簡潔、圓潤、飽滿且輕薄，而對比設計 1 的產品則整體上棱角分明、風格硬朗，從而呈現出完全不同的整體視覺效果。因此，涉案專利與對比設計 1 不屬於相同或實質相同的外觀設計，符合專利法第 23 條第 1 款的規定。

涉案專利與對比設計 2 單獨比對

對比設計 2 是 2013 年 07 月 10 日公告的專利號 201330012472.5 的中國外觀設計專利，由對比設計 2(如圖 5 右側所示)的六面正投影視圖和立體圖可得知，手機整體形狀為具有四個稜狀倒角的細長長方體，正面從上到下分割為三個區域，其中間為長方形顯示幕區，上部為一長條形區域，中央設有細條形聽筒，右側設有圓形指示燈，左側設有橢圓形吸氣燈；下部為長條形區域，其上設有三個觸控按鍵。手機背面為具有四個圓弧倒角的長方形，左上角有縱向排列的圓形攝像鏡頭和其下方的圓形閃光燈，左下角設有長方形網眼狀揚聲器音孔。左側上部設有一條形卡槽，右側設有一上一下兩個條形按鍵；手機頂部設有圓形耳機插孔和長方形介面槽。綜上所述，手機顯示幕沉在手機基體中，正面到背面的過渡設計包括四部分，中間兩段為平直面，靠前部分為斜切面，靠後部分為內收小曲率圓弧面，背面為平直面，與側面之間圓弧過渡沒有相交線。

合議組認為：涉案專利與對比設計 2 的相同點在於都由螢幕、外殼以及條形按鍵、聽筒、觸控按鍵、卡槽、介面槽、耳機插孔及攝像鏡頭和閃光燈等基本功能部件組成，且各構成部件的形狀、比例關係及相對位置分佈均基本相同，都採用相同的長方形螢幕以及三部分式的螢幕分割設計，背面與側面之間均為圓滑過渡沒有相交線。

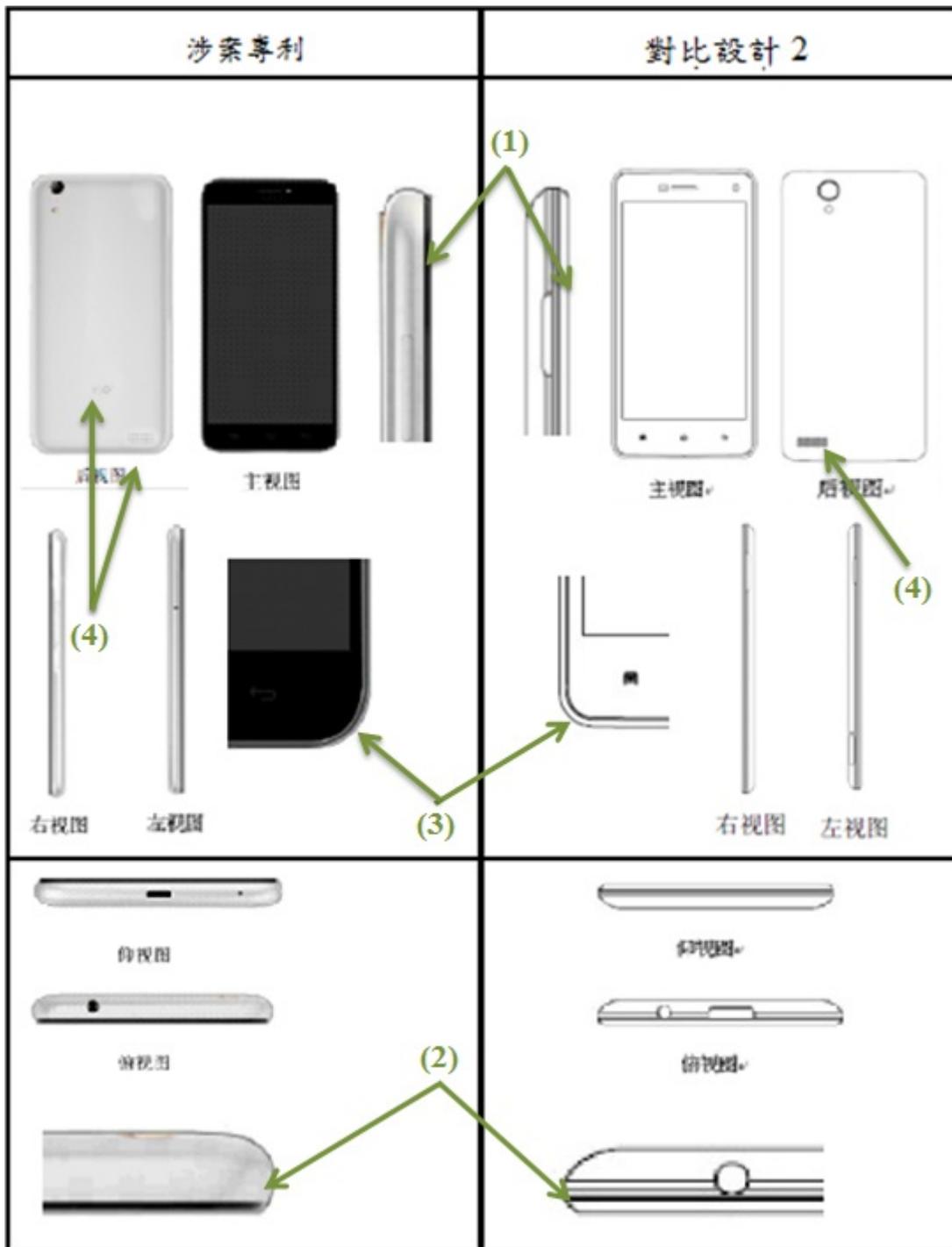


圖 5 涉案專利與對比設計 2 之比對圖

合議組認為：二者的主要區別在於，(1) 涉案專利的螢幕浮於基體上，而對比設計 2 的螢幕則沉在基體中；(2) 從正面到背面的過渡設計不同，涉案專利從正面到背面的過渡設計在上下左右四個方位上均為「低-高-低」趨勢的外鼓圓弧曲面設計，且背面和上下左右側面均一體成型，而對比設計 2 從正面到背面的過

渡設計在上下左右四個方位上均為由平直面、斜切面以及內收小曲率圓弧面構成的稜面，並不外鼓，且靠前的斜切面和平直面組成的部分與靠後的小曲率圓弧面和平直面組成的部分之間可以明顯分開；(3) 涉案專利的四個角部均為圓弧形倒角，而對比設計 2 的角部則為棱角分明的倒角；(4) 背部音孔以及條形按鍵和卡槽的分佈位置不同，涉案專利背部有簡單的文字圖案，對比設計 2 沒有。(如圖 5 綠色箭頭及數字標號所示)。

基於前述的分析理由，合議組認為：涉案專利與對比設計 2 的相同點亦屬於涉案專利類直板智慧手機產品的常見設計，二者在手機(1)正面到背面的過渡設計(2)、四個角部的造型以及(3)螢幕與基體的相對位置關係等方面存在區別，這些區別並不屬於專利審查指南第四部分第五章所列的幾種實質相同的情形，且這些區別設計特徵直接影響到產品的外部輪廓和整體設計風格，使得涉案專利產品整體風格簡潔、圓潤、外鼓、飽滿且輕薄，而對比設計 2 的產品整體棱角分明、風格硬朗，且側面並不外鼓，從而呈現出完全不同的整體視覺效果。因此涉案專利與對比設計 2 不屬於相同或實質相同的外觀設計，符合專利法第 23 條第 1 款的規定。

涉案專利與對比設計 4 單獨比對

對比設計 4 是 2013 年 06 月 19 日的專利號 201230583273.5 的中國外觀設計專利，由六面正投影視圖和立體圖可以看出，對比設計 4 手機(如圖 6 右側所示)的整體形狀為具有四個圓弧倒角的細長款長方體形狀，正面從上到下分為三個區：中間為大的長方形螢幕顯示區；上部為一長條形區域中央處設有細條形聽筒，右側設有圓形指示燈，左側為橢圓形吸氣燈；下部為長條形區域設有三個觸控式按鍵。背面為四角圓弧修飾的長方形，上部中央位置有縱向排列的圓形攝像鏡頭和其下方的圓形閃光燈；右下角設有長方形的網眼狀揚聲器音孔，中部橫向排列有簡單的文字圖案。手機右側上部設有一個條形按鍵，左側設有一個條形按鍵和條形卡槽。頂部設有圓形耳機插孔和條形按鍵，底部設有長方形介面槽。手機的顯示幕浮於手機基體上，手機從正面到背面的過渡設計由一個大比例平直面和一個

極小比例的內收小曲率圓弧面構成，背面平直，與側面之間圓滑過渡沒有相交線。

合議組認為：涉案專利與對比設計 4 的相同點在於都由螢幕、外殼以及條形按鍵、聽筒、觸控按鍵、卡槽、介面槽、耳機插孔以及攝像頭和閃光燈等基本功能部件組成，且各構成部件的形狀、比例關係及相對位置分佈均基本相同，都採用了相同的長方形螢幕以及三部分式的螢幕分割設計，背面為平直面。

合議組認為：二者主要區別在於，(1) 從正面到背面的過渡設計不同，涉案專利從正面到背面的過渡設計在上下左右四個方位上均為「低-高-低」趨勢的外鼓圓弧曲面設計，且背面和上下左右側面均為一體成型設計；而對比設計 4 從正面到背面的過渡設計由前部大面積平直面和後部占極小比例的內收圓弧面構成，並不外鼓，且後部小圓弧面和背面形成的後蓋與平直面之間可以打開；(2) 涉案專利的四個角部為圓潤雙曲面圓弧形倒角，而對比設計 4 的角部則僅為單曲面倒角，在正面到背面方向上幾乎為直角；(3) 攝像頭和閃光燈的位置，以及條形按鍵和卡槽的分佈位置也不同。(如圖 6 紫色箭頭及數字標號所示)。

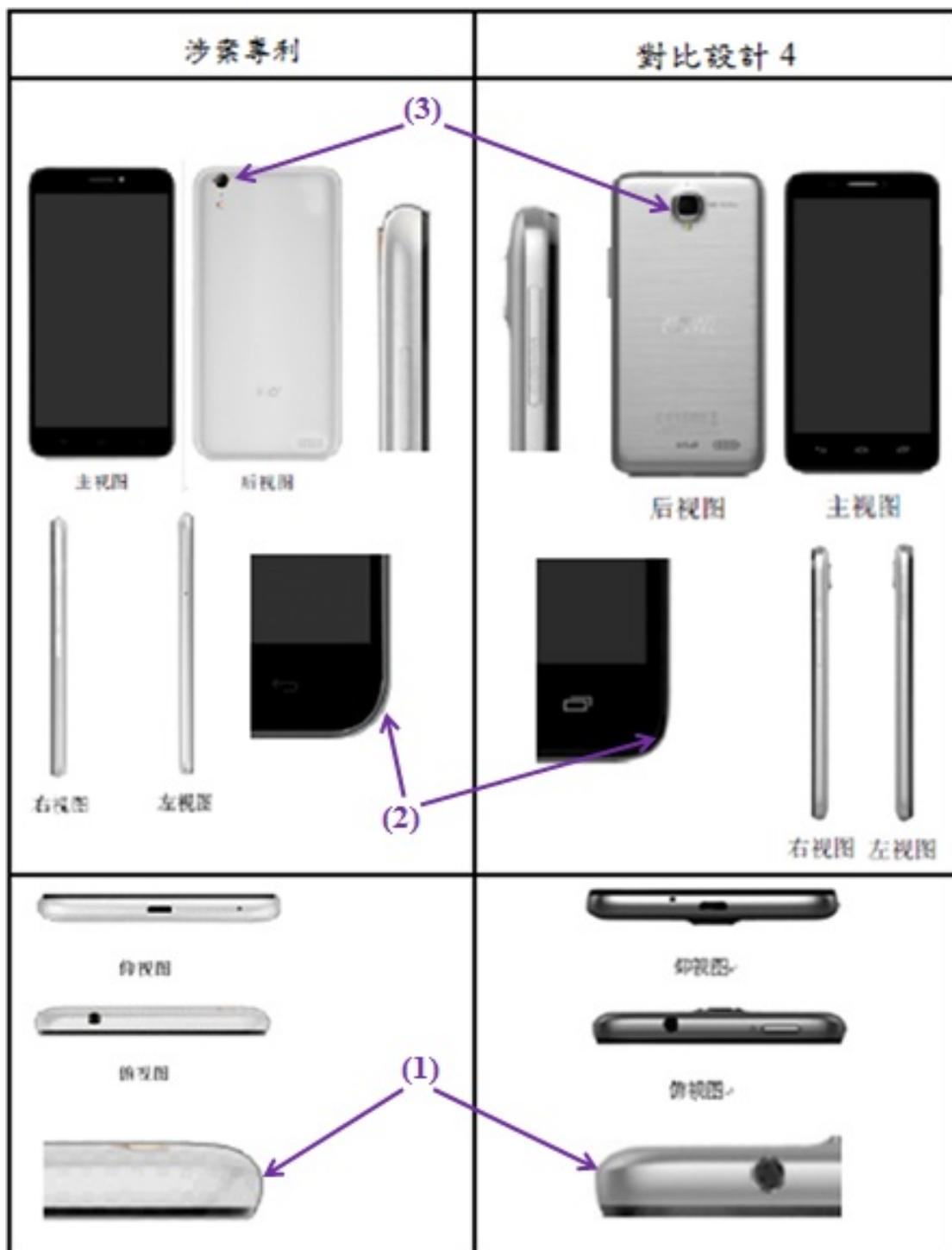


圖 6 涉案專利與對比設計 4 之比對圖

基於上述的分析理由，合議組認為：涉案專利與對比設計 4 的相同點屬於涉案專利同類直板智慧手機產品的常規設計，二者在手機正面到背面的過渡設計、四個角部的造型方面都存在區別，這些區別並不屬於專利審查指南第四部分第五

章所列的幾種實質相同的情形，且這些區別設計特徵直接影響到產品的整體外部輪廓，具體而言，涉案專利手機整體風格簡潔、圓潤、外鼓、飽滿且輕薄，而對比設計 4 的產品則棱角分明、風格硬朗，更為平直，二者呈現出完全不同的整體視覺效果。因此，涉案專利與對比設計 4 不屬於相同或實質相同的外觀設計，符合專利法第 23 條第 1 款的規定。

涉案專利與對比設計 3 之比對

對比設計 3 是 2013 年 01 月 09 日公告的專利號 201230459280.4 的中國外觀設計專利，由六面正投影視圖和立體圖可看出，對比設計 3（如圖 7 右側所示）的手機正面分為三個部分：中間為長方形大螢幕顯示區；上部為長條形區域中間設有細長條聽筒；下部為長條形區域設有三個觸控按鍵。手機背面為具有四個圓弧倒角的長方形，背面與側面圓滑過渡沒有相交線，背面設有圓形攝像鏡頭和其下方的簡單文字圖案，右下角設有兩排細長條狀揚聲器音孔。手機右側分佈有一個條形卡槽，左側設有一個條形按鍵。頂部設有圓形耳機插孔和條形按鍵，底部設有長方形介面槽。總之，對比設計 3 手機的顯示幕浮於手機基體上，從正面到背面的過渡設計在上下左右四個方位上均由斜切面和大曲率圓弧面構成，前後段面之間有明顯的相交線，且上部外鼓幅度較下部略大，從而在手機的上部、下部形成不對稱的包邊設計。

將涉案專利與對比設計 3 相比，合議組認為：二者的相同點在於智慧手機產品的常見形狀和構成方式，以及相同的正面螢幕分割方式。二者主要不同點在於，（1）正面到背面的過渡設計不同，涉案專利從正面到背面的過渡設計在上下左右四個方位上均為「低-高-低」趨勢的外鼓圓弧曲面設計，且背面和上下左右側面為一體設計，而對比設計 3 的側面則由斜切面和大曲率弧形面構成，且斜切面和大曲率弧形面之間具有明顯的相交線；（2）涉案專利的四個角部均為圓潤的雙曲面圓弧倒角，而對比設計 3 的四個角部是由斜切面和圓弧面共同形成的倒角；（3）對比設計 3 的上部圓弧面的外鼓幅度較下部大，形成上下不對稱的包邊設計，涉案專利沒有該設計；（4）背部音孔的形狀不同，攝像頭的位置不同，按鍵的數量和分佈位置不同，卡槽的分佈位置不同，以及對比設計 3 的聽筒區有文字

圖案，涉案專利沒有。(如圖 7 紅色箭頭及數字標號所示)。

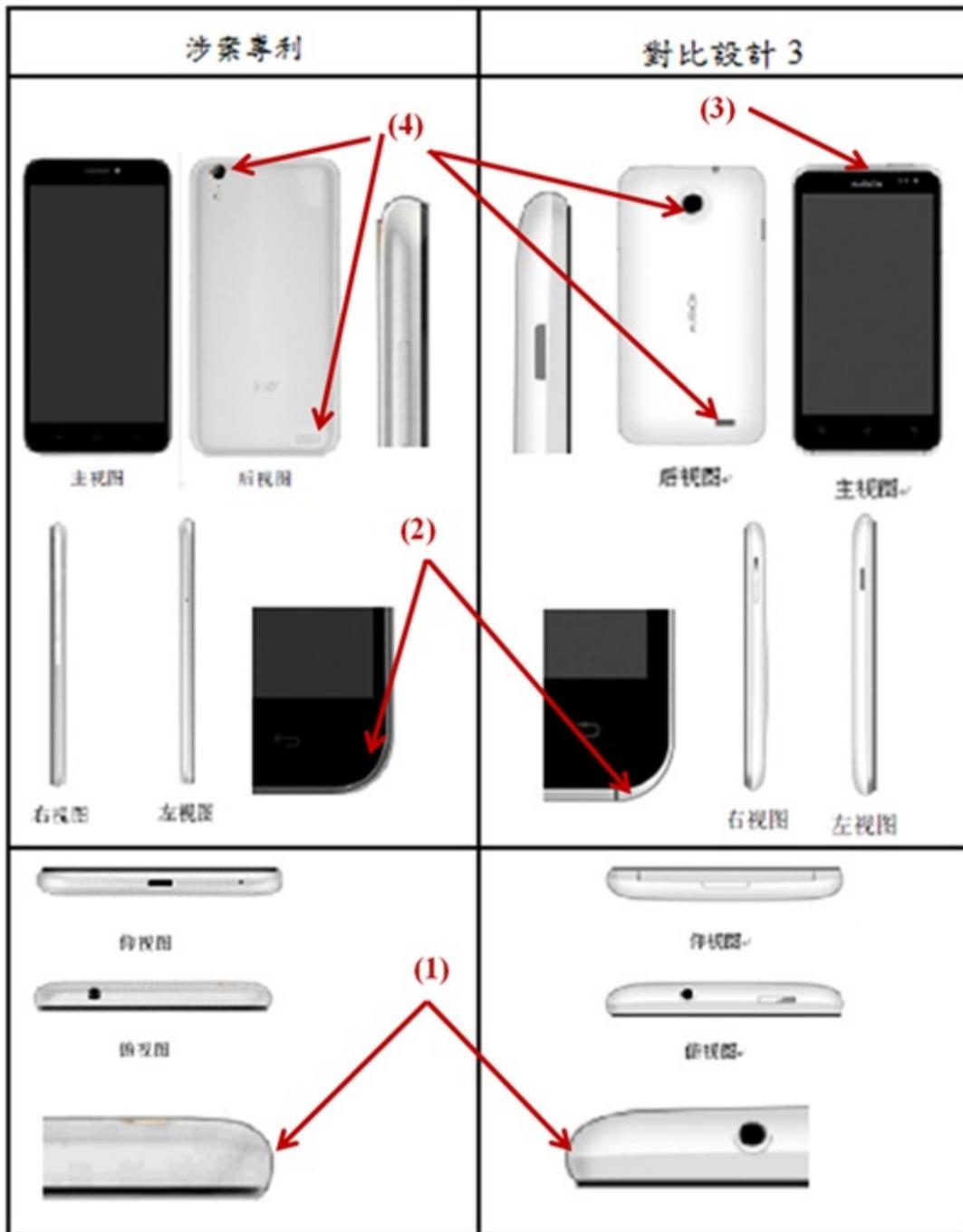


圖 7 涉案專利與對比設計 3 之比對圖

涉案專利與對比設計 3 的相同點亦屬於涉案專利類直板智慧手機產品的常規設計，涉案專利類直板智慧手機產品的常規設計，二者在手機正面到背面的過渡設計、四個角部的造型方面存在區別，涉案專利類直板智慧手機產品的常規設

計，二者在手機正面到背面的過渡設計、四個角部的造型方面存在區別，這些區別並不屬於專利審查指南第四部分第五章所列的幾種實質相同的情形，且這些區別設計特徵直接影響到產品的整體外部輪廓，具體而言，涉案專利與對比設計 3 呈現出完全不同的整體視覺效果，涉案專利與對比設計 3 不屬於相同或實質相同的外觀設計。

外觀設計專利實質相同的比對方式與判斷原則

專利審查指南第四部分第五章第 5.1 小節中關於相同或實質相同的外觀設計判斷基準說明，一般應當用一項對比設計與涉案專利單獨進行比對，僅以產品得外觀作為判斷對象直接觀察，而確定涉案專利時應以外觀設計授權文本中的圖片或照片表示的外觀設計為準，在進行比對時應採用整體觀察、綜合判斷的方式。在第 27878 號無效宣告請求的審理中，專利複審委員會合議組在確定涉案專利的外觀設計時，也將涉案專利的主要設計特徵一併分析出來，再以主要設計特徵作為進行比對的基礎，先分析出設計專利與對比設計的相同點與主要區別，再就相同點與主要區別對於整體視覺效果的影響分別予以評價。

綜觀前述的比對與分析，合議組認為：主要特徵（1）相對於手機的整體設計屬於局部細微差異，對整體視覺效果影響較小。主要特徵（6）的條形按鍵、聽筒、觸控按鍵、卡槽、介面槽、耳機插孔以及攝像鏡頭和閃光燈等部件是智慧手機實現通話、拍照、音量控制等常用功能部件的形狀與配置，以功能性向度為主，裝飾性向度較弱，且涉案專利上述功能部件的形狀與排列都是現有設計群中常見的，因此，這些功能部件的細節改變相對於手機外形的整體外觀屬於局部細微變化，對整體視覺效果影響較小，綜合判斷時所占的權重較小。

合議組認為：隨著智慧手機的普及，手機正面的外觀設計逐步趨向於大螢幕、簡潔式設計，而設計的重點轉向手機側面或背面的外形、棱角、弧度等部位，一般消費者對一些細節上的設計也會施以更大關注力。由於手機正面到背面的側面過渡設計、背面與側面之間的過渡設計以及四個角部的設計關係到手機產品的整

個外部輪廓，同時因側面設計與正面和背面及整個機身厚度都有關聯，也會影響到產品的整體觀感，因此，涉案專利主要特徵（2）顯示螢幕是浮於機體還是沉在機體的配置；設計特徵（3）手機正面到背面的過度設計在上下左右四個方位都是「低-高-低」趨勢的外鼓圓弧曲面設計，背面為平直面，與側面之間圓滑過渡沒有相交線，且背面和側面為一體成型；以及主要特徵設計（4）圓潤雙曲面四角設計，都關係到手機產品的整個外部輪廓；手機的側面、正面及背面與主要特徵（5）機體造型薄厚程度都有關聯，也會影響到產品的整體觀感，因此，主要特徵（2）（3）（4）（5）對產品的整體視覺效果均具有顯著影響。

最終，專利複審委員會認為：涉案專利與各對比設計分別單獨對比，兩者在手機側面的弧形設計方面均存在明顯區別，而側面的弧形設計關係到手機的外部輪廓及整體設計風格，對整體視覺效果具有顯著影響，因此，二者不相同也不實質相同，涉案專利符合專利法第 23 條第 1 款的規定。

外觀設計專利是否可適用禁止反悔原則

美國專利申請審查歷史的禁止反悔原則可適用於發明專利，亦可適用於設計專利。在 *Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats* 的案件⁸，CAFC 說明，禁止反悔原則雖是建立在發明專利的案例中，這原則亦可適用於設計專利。具體而言，如果專利權人在申請過程中因為放棄一些設計標的而獲准專利，禁止反悔原則就是要防止專利權人在均等理論下重新奪回已放棄的權利範圍。另外，禁止反悔原則是公示（public notice）的一部分，可對社會大眾提供獲准發明或設計權利範圍及界限的明確定義。如果設計專利不適用禁止反悔原則，將會損害公示的法定必要功能。⁹

2010 年 1 月 1 日開始實施的「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋」第 6 規定：「專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程式中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方

⁸ 參照 *Pacific Coast Marine Windshields, Ltd. v. Malibu Boats, LLC* (Fed. Cir. 2014)。

⁹ 同註 7。

案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的，人民法院不予支持」，這是中國大陸官方首次在專利侵權相關法律中明白規定「禁止反悔原則 (equitable estoppel)」的概念。2013 年 9 月公布的北京市高級人民法院（專利侵害判定指南）第 60 條則明白規定禁止反悔原則的適用，「禁止反悔的適用以被訴侵權人提出請求為前提，並由被訴侵權人提供專利申請人或專利權人反悔的相應證據。在人民法院依法取得記載有專利權人反悔的證據的情況下，可以根據業已查明的事實，通過適用禁止反悔對權利要求的保護範圍予以必要的限制，合理確定專利權保護範圍」。

禁止反悔原則目前在專利侵權訴訟中已為普遍應用，但大都是應用在發明或者實用新型專利侵權訴訟中，雖然外觀設計專利的侵權訴訟鮮有禁止反悔原則的應用，還是有少許案例¹⁰，在 2001 年 8 月 15 日公告授權的專利號 ZL 00345196.8 的中國外觀設計專利「飲水機（一）」的侵權訴訟，二審法院認為：**「在進行侵權比對認定之前，首先應當確定涉案專利的保護範圍，只有落入了專利保護範圍內的被控侵權產品才構成侵權。而對於經過無效宣告程式的專利權，法院應該審視專利權人在有關檔中所作出的對專利保護內容的理解以及對專利保護範圍的限定的陳述，同時也應更為關注專利複審委作出維持專利有效或宣告專利無效的決定的理由，並借助此陳述和理由，以確保專利的保護範圍不作擴大或縮小的解釋，保持對專利保護範圍解釋的一致性¹¹」**。從禁止反悔原則的法理來看，在專利申請或無效過程中，專利申請人或專利權人藉由聲明或是陳述意見來消除專利的實質性缺陷，或是限縮外觀設計專利的保護範圍從而獲得專利權，外觀設計專利應該可適用禁止反悔原則。

涉案專利與 Apple 公司的 iPhone 6 產品的侵權比對

專利權人（佰利公司）在第 27878 號專利無效複審行政訴訟中的所陳述的意

¹⁰ 另可參考上海市高級人民法院(2001)滬一中民五（知）初字第 102 號判決，涉案專利為專利號 ZL 99322802.X 的中國外觀設計專利「推拉窗構件(維卡 85 系列)」，專利權人為卡塑料(上海)有限公司。

¹¹ 這一案例是引用中國南京知識律師事務所王晶律師 2016 年 3 月 1 日發表的「禁止反悔原則在外觀設計專利侵權訴訟中的應用——基於“飲水機案”的研究」一文中的案例內容。

見及主張，應該要限縮「手機（100C）」的保護範圍，另外，專利複審委員會作出維持專利有效或宣告專利無效的決定的理由，其中藉由該意見陳述和理由確定涉案專利保護範圍的解釋，可確保專利保護範圍解釋的一致性。本文嘗試著將專利權人（佰利公司）的陳述意見中主張的主要設計特徵，以及專利複審委員會對於涉案專利保護範圍的解釋，涉案專利與對比設計的比對方式與分析判斷，應用在「手機（100C）」外觀設計專利侵權的比對與分析判斷。對於設計專利的比對而言，千言萬語不如一張圖片，以下以圖式比對的方式將涉案專利的主要設計特徵與 Apple 公司的 iPhone 6 手機的進行比對，（如圖 8 深藍色箭頭及數字標號所示）。

可以發現涉案專利與 iPhone 6 手機的相同點在於：都由螢幕、外殼以及條形按鍵、聽筒、觸控按鍵、卡槽、介面槽、耳機插孔及攝像鏡頭和閃光燈等基本功能部件組成，都採用相同的長方形螢幕以及三部分式的螢幕分割設計，背面與側面之間均為圓滑過渡沒有相交線。

涉案專利與 iPhone 6 手機的主要不同點在於：主要的區別（1）涉案專利的背面為一整個平面沒有分割，而 iPhone 6 手機的背面分為三個部分及橫向分割線條：中間為大的長方形區域；上部為長條形區域左側設有橫向排列的圓形攝像鏡頭及圓形閃光燈；下部為長條形區域中沒有長方形的網眼型揚聲器音孔，而且背面的三個部分及分割線條向手機的左右側面延伸。主要區別（2）涉案專利的正面雖分為三個部分，中間為長方形大螢幕顯示區，下部長條形區域中並沒有大圓型觸控按鍵；而 iPhone 6 手機正面分為三個部分，中間為長方形大螢幕顯示區，下部長條形區域中央處有一較大的圓型觸控按鍵。主要區別（3）涉案專利的螢幕浮於基體上，iPhone 6 手機的螢幕整體覆蓋在基板上與螢幕沉在基體中，屬於兩種截然不同的設計風格；主要區別（4）涉案專利從正面到背面的過渡設計不同，涉案專利從正面到背面的過渡設計在上下左右四個方位上均為「低-高-低」趨勢的外鼓圓弧曲面設計，且背面和上下左右側面為一體設計，而 iPhone 6 手機的側面則是前後對稱完美的弧曲面所構成，且正面、側面與背面之間的交接處沒有明顯的相交線；主要區別（5）涉案專利的四個角部為前後不同曲面的雙曲面

圓弧倒角，而 iPhone 6 手機的四個角部是由圓弧面和圓弧曲面共同形成的圓弧倒角；主要區別(6)涉案專利的背面周邊圓弧面的外鼓幅度較正面周邊幅度為大，形成前後不對稱的包邊設計，而 iPhone 6 手機的由正面、側面及背面形成一整體設計，並沒有該包邊設計。

綜上分析，涉案專利與 iPhone 6 手機的相同點是屬於涉案專利類直板智慧手機產品的常規設計，不過，iPhone 6 手機螢幕整體覆蓋在基板上與螢幕沉在基體中，手機從正面到背面的過渡設計是前後對稱完美的弧曲面，沒有相交線，且由正面、側面及背面形成一整體設計，並沒有包邊設計，手機正面下部長條形區域中央處有一明顯的大圓型觸控按鍵，手機背面分為三個部分及橫向分割線條向手機的左右側面延伸等造型方面與涉案專利存在明顯的區別，這些區別是手機市場上的一般消費者很容易注意到的明顯區別，這些明顯的設計特徵對產品整體視覺效果均具有顯著影響，會使得二者呈現出完全不同的整體視覺效果，因此，涉案專利與 iPhone 6 手機不屬於相同或實質相同的外觀設計。

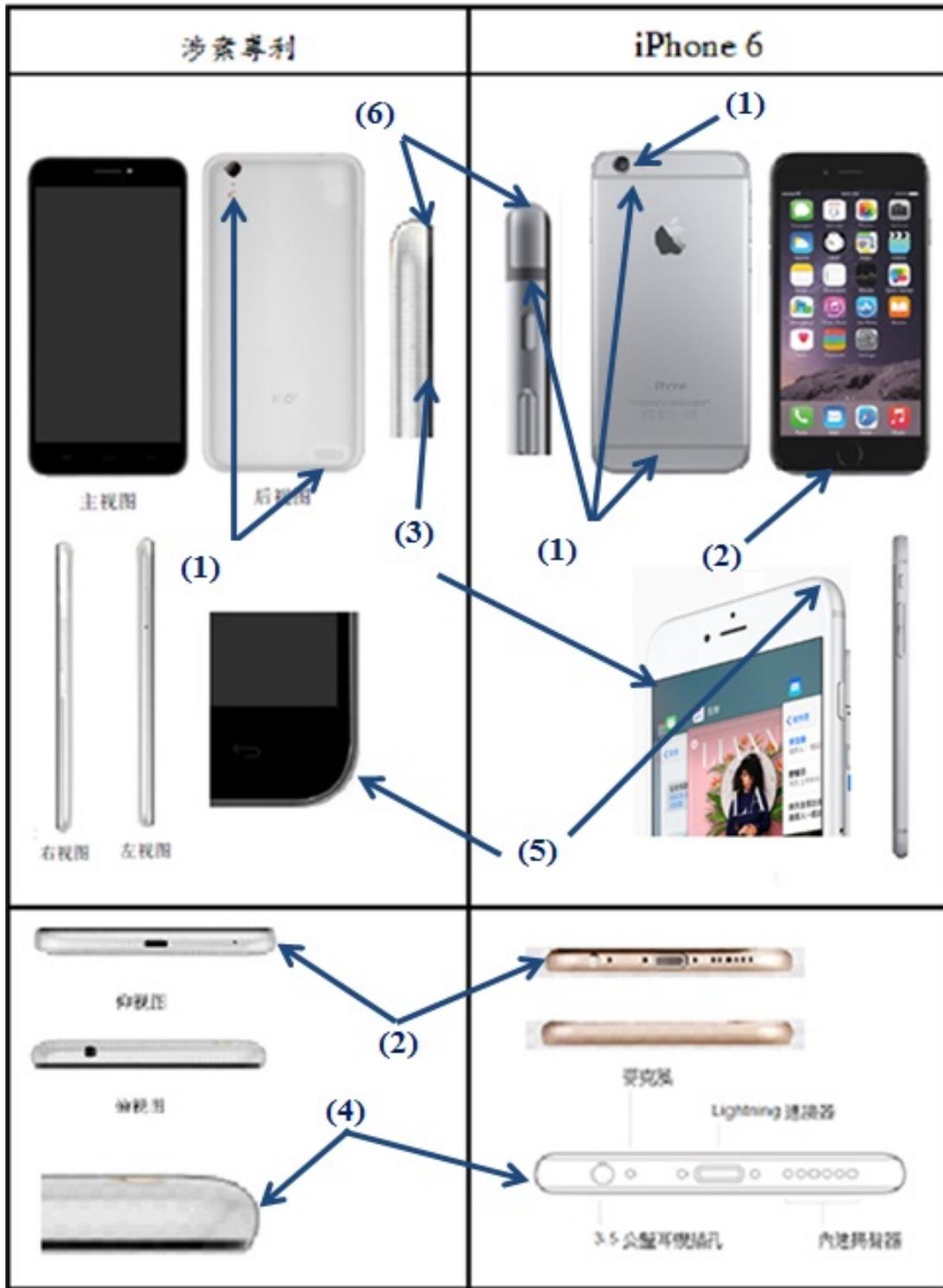


圖 8 涉案專利與 Apple 公司的 iPhone 6 產品之比對圖

結語

直到目前為止，北京智慧財產權局的侵權裁定文書尚未公布，但是這起侵權

裁定事件中令人不解的地方在於，北京智慧財產權局指出，經過一系列的比對之下，發現 Apple 公司的 iPhone 6 及 iPhone 6 Plus 手機與百利公司的「100C」手機雖有些差別，但差異相當小（這些差異會比涉案專利與無效宣告中對比設計 1-4 的差異小嗎），消費者無法察覺（消費者是患有深度近視，還是嚴重的老花眼，才無法察覺），而認定了兩款手機外觀完全一致。

事實上，無論是將涉案專利與 Apple 公司的 iPhone 6 手機（如圖 1 所示）或是 iPhone 6 Plus 手機並列在一起直接比對，還是為了確保涉案專利保護範圍解釋的一致性，依據專利權人（佰利公司）在第 27878 號專利無效複審行政訴訟中的所陳述的意見及主張，或是依據專利複審委員會所確定涉案專利保護範圍的解釋，就涉案專利的主要設計特徵與 iPhone 6 手機逐一予以比對，市場上手機的一般消費者應該很容易注意到涉案專利與 iPhone 6 手機之間的明顯區別，這些主要區別（或設計特徵）之間的差異對產品整體視覺效果均具有顯著影響，會產生出完全不同的整體視覺效果，Apple 公司的 iPhone 6 手機與百利公司的「100C」手機的外觀上絕對不相同，也不屬於實質相同。