

日本外观设计法概要 (第二讲)

[点击查看讲解视频](#)

• RYUKA •
with Free Vision

2024年6月14日

日本专利代理人
美国加利福尼亚州律师
RYUKA国际知识产权事务所所长

龙华 明裕

中国法律职业资格
RYUKA国际知识产权事务所法务部

刘逸尘

1. 局部外观设计

局部外观设计

与中国相同，日本的外观设计法上也规定了局部外观设计制度。
但是，日本的局部外观设计的申请要件比其他国家更为严格

局部外观设计的对象

一 必须属于“物品、建筑物、画像”的范围之内

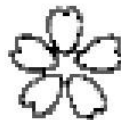
例如，图片上仅仅展示了图案，外观设计的产品为“纤维制品上的图案”时，无法获得授权

意匠登録を受けられない事例

【意匠に係る物品】 繊維製品に付す模様

【意匠の説明】 実線で表した部分が意匠登録を受けようとする部分である。

【表面図】



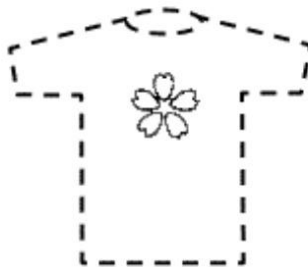
反之，如果图片上展示了T恤上的图案，外观设计的产品记载为“T恤”时，则可以获得授权

この場合には、下記のように意匠登録を受けたい物品等ごとに、意匠登録出願をします。

【意匠に係る物品】 ティーシャツ

【意匠の説明】 実線で表した部分が意匠登録を受けようとする部分である。

【表面図】



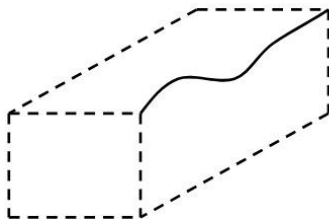
※説明の都合上、その他の図は省略しています。

- **要求保护的局部应当占据一定的范围**
它必须是包含在外观设计形状中的一个封闭区域
申请注册的外观设计部分与其他部分之间的界限必须明确

不符合上述条件的例子：

- 申请外观设计注册的局部只有棱线
- 仅以阴影来表现产品整体的形状

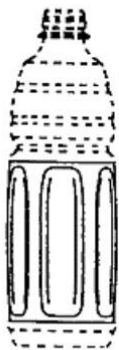
【事例】「建築用コンクリートブロック」



- 要求保护的局部必须能够与其他设计进行比较

能够比较的情形

【事例1】「包装用容器」



【事例2】「包装用容器」



无法比较的情形



与「一申请一外观」的关系

意匠法第7条

外观设计注册申请必须按照经济产业省令的规定，针对每件外观设计单独提出申请。

- 原则

如果要求保护的局部之间物理上互相分离，那么便不符合“每件外观设计单独提出申请”的要件。

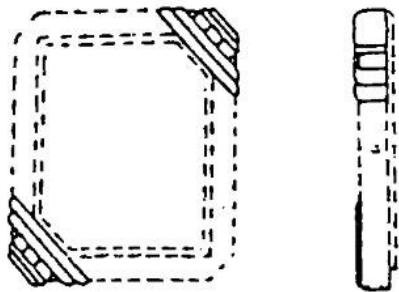
- 例外

如果要求保护的局部之间存在形状上的一体性、功能上的一体性，则承认其构成一个外观设计

- **形状上的一体性**

如果是互相对称的形状、构成一组的形状等，相关之间存在创作上的关联，那么认为其具有形状上的一体性，从而承认其构成一个设计

【事例】「腕時計用側」



【事例】「TEEシャツ」



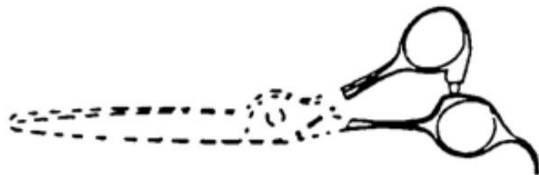
- **功能上的一体性**

如果不同的部分共同实现一个功能，相关之间存在创作上的关联，那么认为其具有功能上的一体性，从而承认其构成一个设计

【事例】「携帯電話」



【事例】「理容用はさみ」



申请书以及附图的记载

- 产品的名称

申请局部外观设计时，尽管要求保护的局部仅仅是产品中的一个部分，但是【产品的名称】栏必须记载整体的名称。

例如：针对汽车的前照灯部分申请局部外观设计时，应当记载「汽车」这样的整体的名称，而非「汽车的前照灯部分」

从中国向日本 进行申请时的注意点

中国要求写明局部及其所在的整体产品（专利审查指南第1部第3章4.4.1）

例如：「汽车的前照灯部分」。

- 附图

申请局部外观设计时，也必须提交产品整体的图面

例如：针对汽车的前照灯部分申请局部外观设计，

应当提交「汽车整体」的六面图（*）

而非「前照灯部分」的六面图，或者「前照灯部分附近区域」的六面图。

*：仅显示不要求保护的部分的图面，可以进行省略，但必须在【外观设计的说明】中加以记载。

例：「后视图、左视图没有展现要求保护的局部，特此省略。」

- **产品的名称& 图面**

也可以在【产品的名称】栏填入「前车灯」，
附图仅提交「前车灯的六面图」。

但此时，该申请并非局部外观设计，
而是「前车灯」的整体外观设计

- 产品的说明

日本外观设计申请书的产品说明，比其他国家的要求更为详细

例如：

产品的名称是「电子产品的保护盖」，但是从附图无法得知电子产品的种类时

,

需要在【产品的说明】栏中写明电子产品的具体种类，例如「电子产品无线标签的保护盖」

- 外观设计的说明

仅通过附图无法特定要求保护的局部时，应当在【外观设计的说明】栏对特定方法加以说明

例如：「用实线表现的部分，是本次申请要求保护的局部」

局部外观设计的相似判断

在对局部外观设计是否相同、相似进行判断时，
应综合考虑以下因素：

1. 整体产品的用途和功能
2. 要求保护的局部的用途和功能
3. 要求保护的局部在整体中的位置、尺寸、范围
4. 要求保护的局部的形状、图案、颜色或其组合

要求保护的局部在整体中的位置、尺寸、范围

⇒ 申请局部外观设计时，不要求保护的「其他部分」也会影响相同、相似的判断

- 在整体中的位置、尺寸、范围不同，从而不构成相似的例子：

[位置が異なると判断される例]

図 12-1 「カメラ」

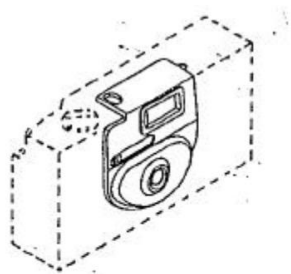
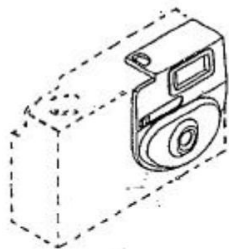


図 12-2 「カメラ」



[位置、大きさが異なると判断される例]

図 13-1 「テレビゲーム機用コントローラ」

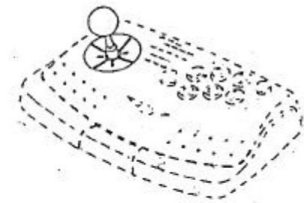
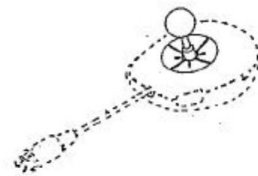


図 13-2 「テレビゲーム機用コントローラ」



局部外观设计的修改

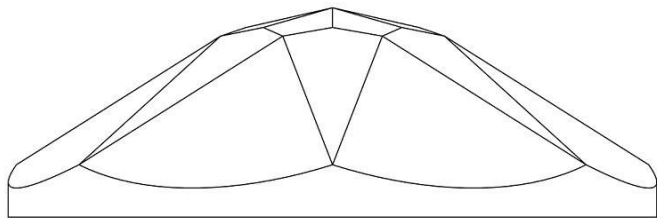
下列的情况均属于「要旨変更」的修改

- 整体外观设计⇨局部外观设计的修改
- 局部外观设计⇨整体外观设计的修改
- 对要求保护的局部进行变更的修改

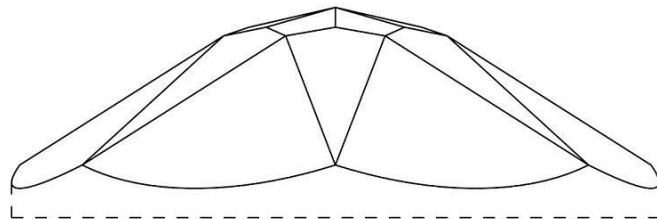
整体和局部的关联外观设计

- 整体外观设计和局部外观设计之间相近似时，可以将两者作为关联外观设计进行申请。

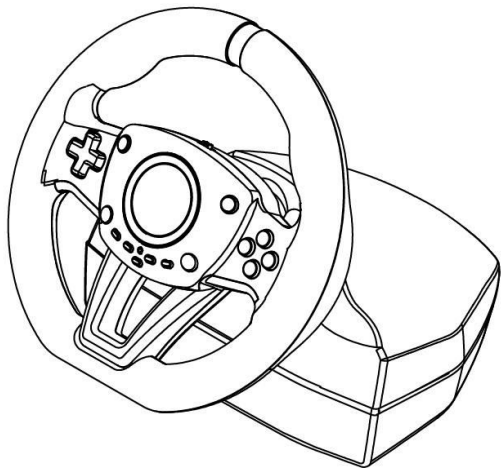
实例：



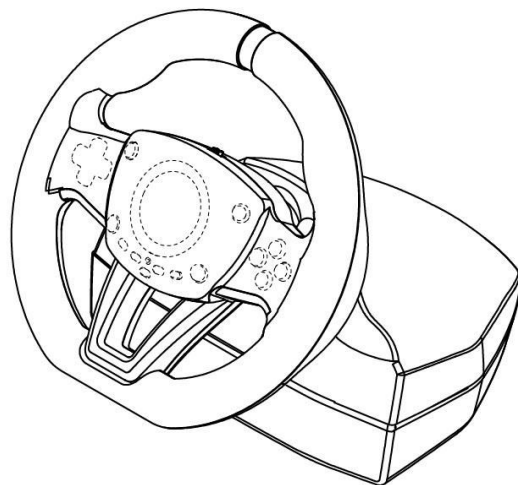
整体外观设计：意匠登録1673673



局部外观设计：意匠登録1673765



全体意匠:意匠登録1662483



部分意匠:意匠登録1662528

参考:日本专利局也在官网上公布了整体和局部之间以关联外观设计的形式进行申请的事例列表

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/buppin.htm>

2. 秘密外观设计

意匠法第14条：

外观设计申请人可以指定一个自外观设计授权之日起，对外观设计进行保密的期限。该期限最长不能超过三年。

期间&期限

保密的期间

- 可以指定自授权日起三年以内的期间加以保密(14条1项)
- 在三年的范围之内,可以随时对该期间申请延长或是缩短

申请保密的期限

- 提交外观设计申请时,可以同时申请保密
- 授权后、缴付第一年年费时,可以同时申请保密
 - 但是,授权后缴付的年费不仅限于申请人,利害关系人也可以支付,因此存在被他人抢付,从而失去秘密申请的可能性

秘密外观设计的效果

- 照常公开的事项

在授权时的公报中，下列事项会被照常公开

1. 外观设计权人的姓名、地址
2. 外观设计申请号、申请年月日
3. 外观设计专利号、授权年月日

- 保密事项

下列事项只有在保密期间经过之后，才会被公开

4. 外观设计申请书、附图、照片、模型、样品的内容

- **依据66条3项的公开也适用保密效果**

日本意匠法上，没有规定“早期公开、延迟审查”的制度。
原则上，只有获得授权的外观设计才会被通过公报公开。

但是，由于同日申请而被驳回的外观设计，会具有先申请的地位，可以阻碍后申请的授权。

为了避免「后申请被未经公开的先申请所拒绝」的黑盒问题出现，上述情况下，即使是被驳回的外观设计，也会被公开。

上述外观设计如果属于秘密外观设计，那么申请书、附图等只有在驳回决定的生效日起，保密期间经过之后才会被公开。

- 秘密外观设计的开示

原则上，专利局不接受针对秘密外观设计的阅览申请

但是，下列情形时，必须对阅览申请人开示该外观设计申请的内容

- 经外观设计权利人同意时
- 阅览申请来自于涉及该外观设计，或与该外观设计相同或相似的外观设计的审查、审判、再审或诉讼过程中的一方当事人或诉讼参与人时
- 阅览申请来自于法院时
- 利害关系人提交了一份注明了外观设计权利人的名称、专利号等信息的文件，或省令规定的其他文件，进而提出申请时

秘密外观设计的权利行使

- 过失推定的规定不发生效力

原则上，外观设计的侵权行为会被推定为过失

∴ 授权外观设计会被公开，实施者负有相应的注意义务

但是，秘密外观设计不会被公开，因此不存在注意义务，过失推定的规定也就不发生效力

⇒ 遵循民法的原则规定，由权利人对过失进行举证

秘密外观设计的权利行使

- **行使停止侵权请求权时，必须事先警告**
警告时，应当出示经过专利局证明、写有下列事项的文件。
 1. 外观设计权人的姓名、地址
 2. 外观设计申请号、申请年月日
 3. 外观设计专利号、授权年月日
 4. 外观设计申请书、附图、照片、模型、样品的内容

- **行使损害赔偿请求权时，不需要警告，但是需要 对过失进行举证**
例如：对方在申请阅览秘密外观后，实施了侵权行为

3. 国内权利用尽原则

外观设计的权利用尽问题，与发明专利的解释保持一致

東京地判平成8年(ワ)第16782号(一次性相机事件)

- 事件的背景

该案涉及一次性相机，这是一种消费者在拍摄结束后拿到照相馆，由照相馆拆开照相机，取出胶卷，冲洗后将照片寄回的相机。

被告买下已经被使用过的产品，换上新胶卷后，进行出售。

- 判决

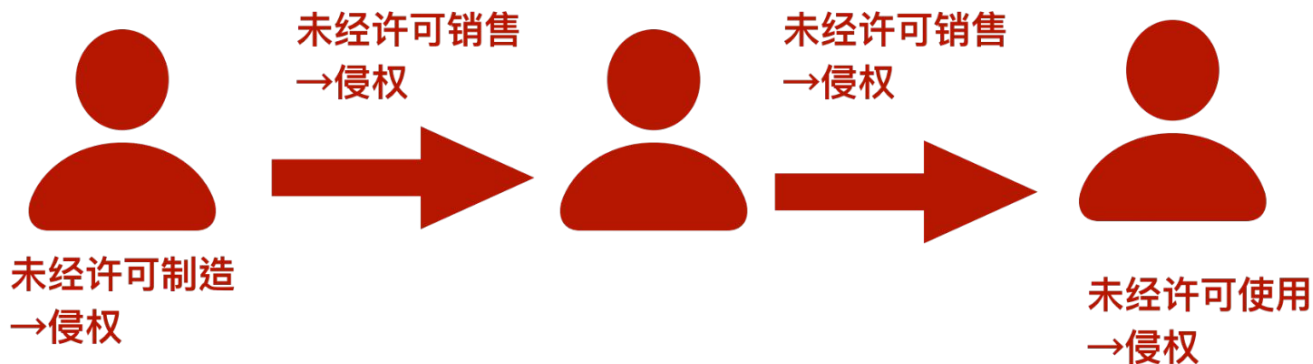
法院认为，关于国内和国际范围内的专利权用尽的讨论，「不仅适用于发明专利权，也同样适用于实用新型和外观设计权」。

因此，法院在审理专利权用尽这一论点时，没有对发明专利和外观设计加以区别讨论。

- 此后不久，在另一个案件中(東京地決平成12年6月6日)，法院也做出了相同的判断。

发明专利的权利用尽

- 原则:不同的实施行为之间互相独立



- 例外: 权利用尽

虽然日本专利法没有关于权利用尽的明文规定, 但是权利用尽原则仍然适用。换言之, 当专利产品被首次合法销售后, 专利权即告用尽, 对后续的未经许可使用、销售专利产品的行为, 专利权人无法再次行使专利权



- 权利用尽的主旨

- 保证产品在市场上的顺畅流通
- 防止专利权人从同一产品重复得利

(最判平成7年(才)第1988号BBS事件)

- 权利用尽的强制效力

- 权利用尽的效力不会受到当事人意思的影响。

例如，即使在合同中约定禁止产品转卖，只会作为债务不履行的合同问题进行处理，而不影响权利用尽。

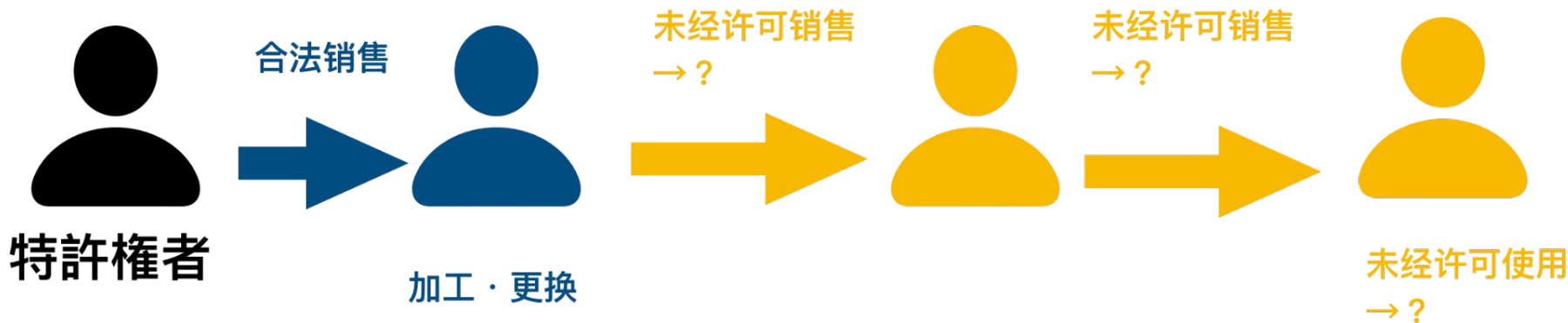
→只构成民法上的违约责任，不构成专利侵权

(与之相反，国际流通中平行进口的问题，则会受到当事人意思的影响)

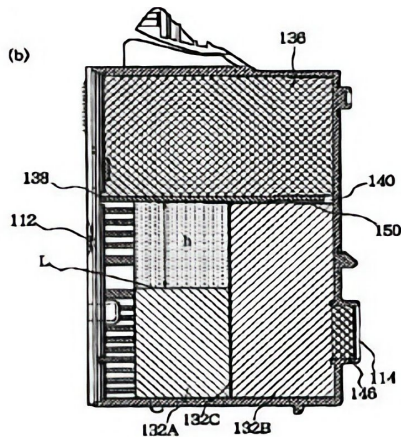
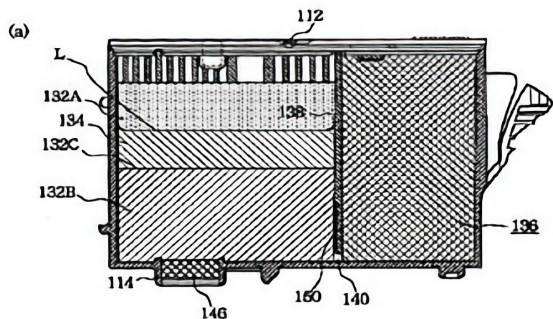
发明专利的加工更换

- 问题的所在

第三者对专利产品进行了加工、或者对零部件进行了更换时，权利是否用尽



- 最判平成18年(受)第 826号(墨盒事件)



- 案情

被告回收了已经用完的墨盒，将墨盒内部清理干净，注入新的墨水后进行销售。

- 判断标准

法院认为，如果加工更换的行为导致「与现有专利产品缺乏同一性的，新的专利产品被制造出来」的话，则权利不发生用尽，构成侵权。

在判断是否构成“新的制造”时，应考虑以下因素。

- 相关专利产品的属性
- 专利发明的内容
- 加工、更换部件的方式等
- 交易的实际情况

- 本案的判断

- 本案中的墨水盒为了防止打印质量下降、打印机机身的损害，采取了无法补充墨水的构造设计。

而被告为了补充墨水，特意在墨盒顶部钻孔，用于清洁和注墨。这样的行为对原本的产品构造进行了改变。

- 墨水用尽后，本案中的“防止漏墨”发明的效果已经消失，而被告填充墨水的行为，使得发明重新开始发挥作用。

⇒因此，本案中被告的行为构成“新的制造”，专利权人可以行使权利。

外观设计的加工交换

- 知財高判平成31年(ネ)第10023号(耳 墊事件)

- 外观设计产品权利用尽的主旨

本案是有关外观设计权利用尽的较新的判决。

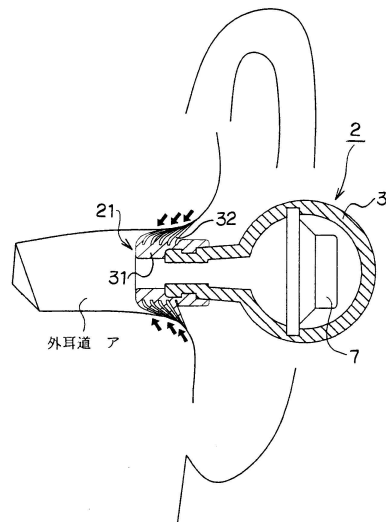
法院引用了BBS事件以及墨盒事件的判决，再次确认了发明专利权利用尽的

①保证产品在市场上的顺畅流通、②防止专利权人从同一产品重复得利的主旨，也同样适用于外观设计

- 本案判断

原告(疑似侵权人)购买了外观设计产品(耳垫), 将其与其他产品(耳机、收音机、连接线、转换器)封装在同一包装中, 进行出售。

知识产权高等法院引用了最高法院在墨盒事件中采取的判断标准, 认为本案中不构成「与被告(权利人)产品缺乏一致性的, 新的专利产品被制造出来」的情形, 因此本案中的权利发生用尽。



(外观设计专利号:1176264)

4. 国际权利用尽(平行进口问题)

外观设计的平行进口问题，同样与发明专利保持一致

日本暂时还没有关于外观设计产品的平行进口的判决。

但是，根据日本海关的规定，对外观设计的平行进口产品与发明专利采取同样的措施。

海关法基本通告 69-11-7

(1) 涉及商标权的平行进口产品的处理

(省略)

(2) 涉及发明专利权的平行进口产品的处理

(省略)

(3) 涉及实用新型、外观设计权的平行进口产品的处理

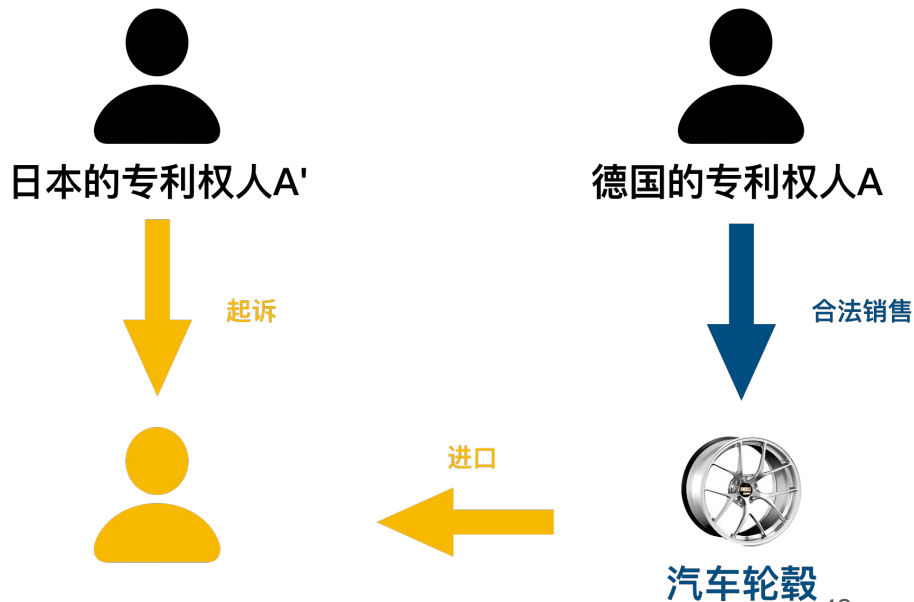
涉及实用新型、外观设计权的平行进口，准用上述第(2)项规定。

发明专利产品的平行进口

- 最判平成7年(才)第1988号(BBS事件)

- 案情

日本的平行进口商从德国进口了正品汽车零部件
该部件属于发明专利的技术范围



汽车轮毂

- 判断标准

「一个产品在国外被销售时，销售人就应当可以预期到，该产品随后会被进口到日本。

既然如此，如果专利权人不做任何保留，就直接在海外销售该专利产品，就应当认为，专利权人**默示地承认了**购买者，以及后续买入者有权对这一产品进行支配，而不受专利权限制。」

- 默示许可理论的特点

日本最高裁没有用「权利用尽」理论，而是以「默示许可」理论，否定了权利人的主张。

- 权利用尽理论是强制规定，不受权利人意思的影响
- 默示许可理论则基于权利人的意思
例如：在国外销售时，权利人与购买方达成「不得于日本销售、使用该产品」的合意，并且在产品上明确标注该合意的话，「默示的许可」便不再成立，权利人就能够阻止平行进口。
- 即使第三人参与了产品的流通国产，只要「不得于日本销售使用」的标注能够被第三人所识别，那么也能够防止第三人的平行进口

对比：商标领域的平行进口

- 最判平成14(受)第1100号(Fred Perry事件)

满足下列所有要件时，平行进口不构成商标权的侵权

- **正规商品**

平行进口商品上的商标，必须经由出口国的商标权人或者获得商标权人许可的主体的合法使用

⇒如果是盗版产品，平行进口也构成商标侵权

- **出处表示机能**

出口国的商标权人与日本的商标权人必须为同一主体，或者法律上、经济上可以视为同一主体，从而使得平行进口产品上的商标与日本的注册商标指向同一出处。

例：

CONVERSE的商标在美国属于耐克，在日本属于伊藤忠

⇒自美国平行进口而来的产品上的商标，与日本的注册商标指向不同的出处，因此构成商标权侵权。

- **品质保证机能**

平行进口的产品和日本商标权人使用其商标的产品，在质量上不存在实质上的差异

如果质量存在差异，则有损商标的品质保证机能，因而构成侵权

例如：更换产品包装、对产品进行重新灌装，导致产品的质量可能受到损害时，便构成商标权侵权

The image features the word "RYUKA" in a large, white, serif font, centered against a dark grey background. The letters are mounted on the wall with visible screws. Two white circular dots are positioned on either side of the word. In the bottom right corner, there are several green leaves from a plant, partially obscuring the background.

RYUKA

欢迎访问RYUKA的中文官网 获取更多信息

<https://www.ryuka.com/cn/>