

根据中国的外观设计申请是否能在日本申请局部外观设计？

(基于设定的事例进行探讨)

2016年10月3日
日本河野专利事务所
专利代理人 新井景親
翻译 王瑾

前言

中国现在没有局部外观设计制度。但在这样的情况下，是否可以根据中国的外观设计（整体外观设计）申请在日本将中国的外观设计申请的一部分作为局部外观设计提出申请，笔者对此进行了探讨(探讨中设定的事例为假设的)。

设定的事例

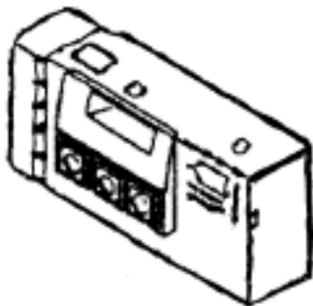
为了提高在日本的授权可能性，假设与局部外观设计申请的内容相近的内容在中国提出过申请。具体的申请内容如下所述：

中国申请的内容

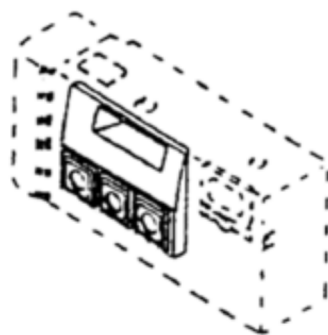
产品:照相机

外观设计的要点：外观设计的要点是镜头部分的形状。

附图：提交整体外观设计的六面视图、立体图、及与上述六面视图相对应的且表示要点的参考图。在参考图中，只是镜头部分以实线表示，其他的部分以虚线表示（参考下图所示）。



中国申请的立体图



中国申请的参考立体图

向日本专利局的提问

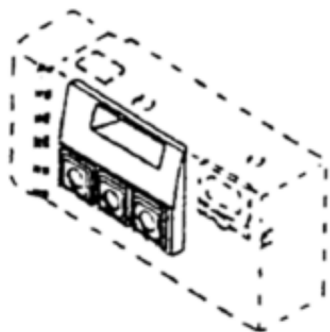
笔者向日本专利局询问了以下问题：以上述的中国申请为基础主张优先权、在日本对下述局部外观设计提出申请时，该优先权主张是否能被认可？

日本申请的内容

产品：照相机

外观设计的说明：以实线表示的部分是作为局部外观设计要求外观设计专利保护的部分。

附图：只是镜头部分以实线表示，其他的部分以虚线表示的六面视图（参考下述附图）。



日本申请的立体图

日本专利局的回答

日本专利局以电话方式作了以下的回答：

关于上述设定事例，日本专利局外观设计部进行了讨论。有关上述设定事例在审查指南中没有具体的规定。因此，最终是由负责审查的审查员对每一个申请具体地进行判断。

按照一般论，“要点”这一用语可以解释为，意思是外观设计的重要的部分。但是，不能说排除重要的部分以外的部分。因此，在上述设定事例中，中国申请的外观设计（整体外观设计）与日本申请的局部外观设计被判断为不相同，优先权主张不能被认可的可能性很大。

结论

根据日本专利局的回答可以得出，尽管最终是由审查员对每一个申请具体地进行判断，但是，日本专利局认为，原则上，即使以中国申请为基础在日本提出部分外观申请，由于外观设计并不相同，因此，优先权主张不能被认可。

对策方案

为了使与局部外观设计同等的或者与局部外观设计相似的发明能在日本获得专利保护，提出以下的对策方案：

（对策方案 1）

在中国申请部件的外观设计，与优先权主张一起，在日本也申请部件的外观设计。将产品中的重要的一部分作为部件提出申请，这样的话，中国和日本申请的外观设计相同，优先权主张能被认可。推荐，在中国同时提出整体外观设计申请和部件的外观设计。

（对策方案 2）

不主张优先权，在日本直接申请局部外观设计。与在中国的外观设计申请一起、或者最迟于中国的外观设计公报发行之前，在日本申请局部外观设计。因为在中国整体外观设计公开后，该日本的局部外观设计会由于该公开的外观设计而丧失新颖性。另外，在日本以外的国家申请局部外观设计时，以日本申请为基础，能够规避外观设计的同一性问题。

（对策方案 3）

对于“重要的部分”相同而“其他的部分”不同的多项外观设计，利用中国的相似外观设计制度在中国提出申请，与优先权主张一起，利用日本的相关外观设计制度在日本提出申请。

※相关外观设计制度是多项外观设计申请相互关联的制度。中国的相似外观设计制度对外观设计项数没有规定，可以作为一项外观设计申请。然而，日本的相关外观设计制度要求对每一项外观设计提出申请。例如，利用相关外观设计制度在日本申请五项外观设计时，应当提出五项外观设计申请，向日本专利局支付五份的手续费。