



外观设计的司法保护

张广良 主编

JUDICIAL PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGNS

- 外观设计专利权的保护客体
- 外观设计专利权授权的实质条件
- 侵犯外观设计专利权的行为
- 侵犯外观设计专利权的判定
- 侵权抗辩
- 专利侵权临时禁令
- 专利侵权行为民事救济方式
- 专利侵权诉讼时效
- 著作权保护的客体
- 著作权的取得和受保护的期限
- 著作权保护的期限
- 著作权侵权判定
- 著作权保护的侵权救济方式
- 著作权保护与专利权保护的关系
- 外观设计著作权保护与专利权保护的简要对比
- 外观设计可以作为商业标识受到商标法及反不正当竞争法的保护
- 外观设计受商标法保护的期限
- 外观设计作为知名商品特有的包装、装潢受反不正当竞争法保护的期限
- 外观设计获得商标法及反不正当竞争法保护的途径及特点
- 外观设计保护途径的比较和选择
- 权利重叠和权利冲突



外观设计的司法保护

张广良 主编

顾 问：宿 迟

主 编：张广良

编委会：张广良 姜 颖 仪 军 赵 明
江建中 周云川 芮松艳 乔 平
侯仰坤



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

外观设计的司法保护/张广良主编. —北京:法律出版社,2008.9

ISBN 978 - 7 - 5036 - 8732 - 7

I. 外… II. 张… III. 造型设计—专利—保护—研究—
中国 IV. D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 128669 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/孙 慧

装帧设计/乔智炜

出版/法律出版社
总发行/中国法律图书有限公司
印刷/北京中科印刷有限公司

编辑统筹/法律应用出版分社
经销/新华书店
责任印制/陶 松

开本/787×960 毫米 1/16
版本/2008 年 9 月第 1 版

印张/25.25 字数/356 千
印次/2008 年 9 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010 - 63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010 - 63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010 - 63939781/9782 西安分公司/029 - 85388843 重庆公司/023 - 65382816/2908
上海公司/021 - 62071010/1636 北京分公司/010 - 62534456 深圳公司/0755 - 83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5036 - 8732 - 7

定价:55.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

前 言

外观设计,是一类重要的知识产权客体。外观设计创新所能带来的利润甚至高于技术创新。美国工业设计协会的一份统计数据表明,美国工业设计每投入 1 美元,其销售收入为 2500 美元。日本日立公司的另一份统计数据表明,每增加 1000 亿日元的销售额,工业设计的作用占 51%,而技术改造的作用仅占 12%。目前,主要的知识产权国际公约均规定成员国应当保护工业品外观设计。

在我国,外观设计主要作为专利法的保护客体。据统计,从 1985 年 4 月到 2007 年年底,我国的外观设计专利申请量已达到 1,222,653 件,占我国专利申请总量的 30.35%;外观设计授权量达 736,571 件,占我国专利授权总量的 35.25%。在受到专利法保护的同时,我国其他知识产权部门法也对外观设计提供了保护:外观设计的美感要求,使其具有一定的独创性,从而可以纳入著作权法的保护范畴;外观设计是以产品的形状、图案、色彩或者其结合为设计要素,当这种结合具有一定的识别功能时,则可以获得商标法或者反不正当竞争法的保护。在知识产权领域,还没有哪一类客体可以像外观设计一样,能够跨越几乎所有的知识产权部门法,获得如此全面的保护。

尽管从基本法律框架而言,我国知识产权法律已经为外观设计提供了完整、充分而多层次的保护。但是在我国的审判实践中,外观设计的保护在诸多领域还存在分歧和亟待解决的问题。

一、外观设计的专利权保护。自 2001 年至 2007 年,北京市第一中级人民法院知识产权庭审结外观设计专利行政确权案件 359 件,北京市高级人民法院知识产

合议庭审结此类二审案件 170 件。审判实践表明,在外观设计专利的授权条件上存在以下分歧:外观设计相同或相近似性的判断主体,应该是一般消费者还是所属领域的设计人员;外观设计相同或相近似性的判断标准,应当是以“整体视觉效果是否具有显著影响”为标准,还是以混同为标准。对于上述问题,2006 年版《审查指南》中已有所规定,但实践中争论依然激烈。

自 2001 年至 2007 年,北京市第一中级人民法院审结外观设计专利民事案件 107 件,北京市第二中级人民法院审结 133 件,北京市高级人民法院审结此类二审案件 45 件。此类案件的审理也存在分歧。比如,外观设计相同或者相近似性的判定上,侵权标准是否应与授权标准相同;公知设计抗辩应当如何适用。

二、外观设计的商业标识权保护。主要存在以下问题:产品的形状本身获得商标注册的条件;产品的外观设计作为未注册商标或者知名商品特有的包装、装潢受到保护的要件,等等。

三、外观设计的著作权保护。主要存在以下问题:外观设计受到著作权保护的要件;外观设计如果作为实用艺术作品受到保护,那么本国国民与知识产权国际公约成员国国民,在保护要件及保护期限上是否享受同等待遇。

四、外观设计受不同的知识产权部门法保护引发的权利重叠及冲突。对于同一客体上的同一主体所享有的多种权利导致的权利重叠,产生了权利主体能否同时主张多种权利,以及同时主张是否能够获得多种救济的问题;对于同一客体上的不同主体所享有的权利导致的权利冲突,则产生何种权利应受到尊重及保护的问题。

上述问题的存在,给外观设计权利主体带来困惑,给司法审判带来难题,也给学术界带来争论。

为了系统研究、解决外观设计司法保护中存在的问题,我们专门成立了外观设计司法保护课题组。课题组立足于我国知识产权法律制度和司法实践,搜集、研究了大量外观设计方面的判例,在研究外观设计专利权、商业标识权及著作权保护的基础上,分析不同保护途径的特点和利弊,探讨权利重叠和权利冲突的解决原则。

经过资料的收集、提纲的拟订、初稿的形成、专家论证、课题稿的完善与审定等程序,课题报告定稿最终形成。为了便于读者进一步了解研究我国外观设计司法保护的现状及全貌,我们将课题研究所涉及的主要判例的裁判文书,^{〔1〕}作为课题的附件予以收录。

本课题的研究得到了中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会法律委员会的支持,在此谨致以衷心的感谢。

受课题组学力所限,课题报告中定然会存在一些值得探讨甚至不当之处,敬请读者批评指正。

张广良
2008年5月

〔1〕 本课题报告所附判决书均来源于公开渠道,本课题组无法一一验证其与法院作出的原始判决之一致性、准确性,故仅供读者参考,特此声明。

目 录

前 言	1
-----	---

第一部分 外观设计的专利权保护

第一章 外观设计专利权的取得	3
一、外观设计专利权的保护客体	3
(一) 现行法规范下的述评	3
(二) 关于外观设计专利权保护客体的两个问题	6
(三) 关于外观设计专利权保护客体的思考	10
二、外观设计专利权授权的实质条件	12
(一) 《专利法》第 9 条、《专利法实施细则》第 13 条第 1 款 的审查	12
(二) 《专利法》第 23 条的审查	14
第二章 外观设计专利侵权行为的认定及救济	39
一、侵犯外观设计专利权的行为	39
(一) 制造行为	39
(二) 销售与许诺销售	41
(三) 使用行为	43
(四) 即发侵权	45
(五) 假冒他人专利行为	45
二、侵犯外观设计专利权的判定	46
(一) 外观设计专利权保护范围的确定	47

(二) 同类或类似产品的判定	50
(三) 外观设计相同相近似判定	52
(四) 另类模式:侵权判定中的创新保护模式	56
三、侵权抗辩	59
(一) 公知设计抗辩	59
(二) 专利无效抗辩	62
(三) 先用权抗辩	63
四、专利侵权临时禁令	64
(一) 诉前禁令	64
(二) 诉中禁令	67
五、专利侵权行为民事救济方式	68
(一) 停止侵权	68
(二) 赔偿损失	69
(三) 消除影响	72
六、专利侵权诉讼时效	73
(一) 人民法院在案件审理过程中是否应依职权主动审查 原告的起诉是否超过诉讼时效	73
(二) 如何判断原告是否“明知”或“应知”	74
(三) 对于持续侵犯专利权行为,如何确定其诉讼时效	75

外观设计的著作权保护

一、著作权保护的客体	79
(一) 实用艺术作品	79
(二) 美术作品	81

二、著作权的取得和受保护的条件	83
(一) 著作权的取得	83
(二) 外观设计受著作权保护的条件	83
三、著作权保护的期限	86
四、著作权侵权判定	87
(一) 判断主体	88
(二) 对比方式	88
五、著作权保护的侵权救济方式	88
六、著作权保护与专利权保护的关系	90
七、外观设计著作权保护与专利权保护的简要对比	92

第三部分 外观设计的商业标识保护

一、外观设计可以作为商业标识受到商标法及反不正当竞争法 的保护	95
二、外观设计受商标法保护的条件	97
(一) 外观设计作为注册商标受保护的条件	97
(二) 外观设计作为非注册商标受商标法保护的条件	103
三、外观设计作为知名商品特有的包装、装潢受反不正当竞争法 保护的条件	103
(一) 外观设计须构成知名商品的包装、装潢	103
(二) 知名商品的认定	105
(三) 特有包装、装潢的认定	106
四、外观设计获得商标法及反不正当竞争法保护的途径及特点	107

第一部分

外观设计的专利权保护

我国专利法保护的发明创造包括发明、实用新型和外观设计,因此当一项设计符合专利法中关于外观设计的法定条件,就可以通过申请外观设计专利的方式,获得专利法保护。这是外观设计在我国获得保护的重要途径。

第一章 外观设计专利权的取得

一、外观设计专利权的保护客体

(一) 现行法规范下的述评

《专利法实施细则》第2条第3款规定,专利法所称外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。该条款规定了外观设计专利权保护客体的范围,只有符合上述属性的外观设计才能获得外观设计专利权保护。根据上述规定,要成为外观设计专利权的保护客体,必须满足以下几个条件:^{〔1〕}

1. 设计要素要求——形状、图案、色彩

构成外观设计的是产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合。因此,仅是色彩的设计不能独立构成外观设计,除非色彩变化的本身已形成一种图案。^{〔2〕} 因此可以构成外观设计的组合有:产品的形状;产品的图案;产品的形状和图案;产品的形状和色彩;产品的图案和色彩;产品的形状、图案和色彩。此外,该外观必须是固定的,因其包含有气体、液体及粉末状等无固定形状的物质而导致其形状、图案、色彩不固定的外观不能成为外观设计专利权的保护客体。值得

〔1〕 参考2001年版《审查指南》第一部分第三章。下文如无特别注明,《审查指南》均指2001年版。

〔2〕 修改前的专利法实施细则未对此限定。

注意的是2006年《审查指南》增加规定:产品通电后显示的图案,如电子表表盘显示的图案、手机显示屏上显示的图案、软件的界面等属于不给予外观设计专利权保护的客体。^[1]

2. 载体要求——适于工业应用的产品

外观设计的载体必须是产品,即能用工业方法生产出来的物品。不能重复生产的手工艺品、农产品、畜产品、自然物,不能构成外观设计专利权的载体。而且该外观设计必须能应用于产业上并形成批量生产。因此取决于特定地理条件、不能重复再现的固定建筑物、桥梁和以自然物原有形状、图案、色彩作为主体的设计因不符合上述要求而不能作为外观设计专利权的客体。

对于一些特殊的大型装置是否能成为外观设计专利权的保护客体,实践中存在争议。例如,在贺春平诉国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)专利权效力一案中,请求人就认为本专利“冶金熔渣粒化装置”是大型炉渣处理设备,它只能在特定的地理条件下与地面固接,属于不可移动的固定建筑物,没有单独出售或使用的价值,因此,本专利不是“适于工业上应用的产品”,也不能够批量生产,因此本专利权的授予不符合《专利法实施细则》第2条第3款的规定。该案因上述主张在无效程序中没有提出,因此,北京市第一中级人民法院未对涉案专利是否属于“适于工业上应用的产品”作出回应,^[2]但关于此类产品是否可以授予外观设计专利权是存在争议的。就本案所涉专利而言,据当事人陈述,该装置高达几十米,能否批量生产值得怀疑。

此外,实践中对于一些在正常使用过程中无法观察其外观的配件是否属于外观设计专利权的保护客体也存在较大争议。比如,装配在汽车中的变速箱、开关的底座等。对此,我国现有法律并没有禁止。但是2001年12月12日通过的《欧盟

[1] 对于该类设计是否属于外观设计专利权的保护客体,国际上有不同的做法。比如2004年7月1日起开始实施的韩国知识产权局修订的外观设计审查标准,就将移动电话显示屏图案等显像设计纳入外观设计专利保护范围。参见 <http://www.sdpatent.gov.cn/news/gjnews2.htm>。在美国,《审查指南》(MPEP)“1504.01(a)有关计算机制作的图形”部分就规定了对该类显像外观设计的审查标准。

[2] 北京市第一中级人民法院(2004)一中行初字第806号行政判决书。

理事会关于共同体外观设计的(EC)第6/2002号法规》第4条第2、3款规定:组合产品中的组件只有在被安装到组合产品上仍然能够在组合产品正常使用过程中保持可见,应用于该组件或者与该组件成为一体的外观设计才可能成为共同体外观设计保护的客体,而且这种“正常使用”是指终端用户的使用,不包括维护、服务或者修理工作。因此,在终端用户使用时不可见的组件的外观设计或者与该组件成为一体的外观设计不是共同体外观设计的保护客体。这种规定值得借鉴。

3. 属性要求——富有美感的新设计

对于外观设计专利客体是否必须具备美感以及什么是美感,存在不同的观点。^{〔1〕}虽然从中国实行专利制度至今,还没有一件被授予专利权的外观设计是因为缺乏美感而被宣告无效的,但是在实践中,仍有许多无效宣告请求人以涉案专利不具有美感、不符合《专利法实施细则》第2条第3款的规定而提出无效宣告请求。比如前述贺春平诉专利复审委员会一案中,请求人就认为本专利“冶金熔渣粒化装置”粗俗,不具有美感。对此,专利复审委员会认为:“对于一项外观设计是否粗俗、不具备美感,不同的人会有不同的审美标准,不能以此作为评价一项外观设计是否符合《专利法实施细则》第2条第3款规定的标准”。北京市第一中级人民法院认为:“由于判断某一产品是否具有美感具有较强的主观性,往往受到观察者的文化水平、生活经历、审美观点的影响,因此,不同的人可能对同一产品是否具有美感有不同的看法。只要某一产品不会给一般的消费者以明显的丑陋的感觉,就不应当认为其不具有美感。”由此可见,虽然标准模糊,但在法定条件没有修改之前,美感仍是外观设计专利客体的要件之一。

美感其实是外观设计之所以成为知识产权保护客体的本质所在,正是由于设计者通过其创作劳动为人类文明带来具有美的享受的智力成果,才将其纳入知识产权客体而加以保护。而这种最本质的标准恰好是最难操作的。由此有人从“新

〔1〕 国家知识产权局条法司所著的《新专利法详解》中的观点认为,“富有美感”,即能给人以美的享受,知识产权出版社2001年版,第14页。

的设计”的角度来考量美感,即认为“距离产生美感”,专利法对外观设计美感的要求,即是对外观设计距离感的要求,即要求一项新的外观设计与其申请日之前的外观设计相比较有差距,而且这种差距大到足以使人心有所动,有所感触的地步,这就是外观设计专利中的美感。^[1] 这种观点有一定道理。

“新的设计”是针对常规外观而言的,如果仅是常规外观,则不属于发明创造,不符合外观设计专利权的保护客体。比如,以自然物原有形状、图案、色彩作为主体的设计;仅以在其产品所属领域内司空见惯的几何形状和图案构成的外观设计;一般文字和数字的字型以及字音、字义不能作为要求保护的外观设计的具体内容。然而如果是以自然物为原材料进行加工组合形成一个新的产品外观,则符合外观设计专利权的保护客体。^[2]

“新的设计”是外观设计专利权授权初步审查的审查内容,审查员通常仅需根据申请文件的内容及一般消费者的常识进行判断,只有明显的不是新的设计才认定不符合该条款要求。在实践中,很多无效宣告请求人对此存在误解,认为一项专利权与在先公开的对比文件相近似就认为不是新的设计,因此就以不符合《专利法实施细则》第2条第3款为无效宣告请求的理由,提出无效宣告请求。这种理解是错误的。就此,2006年版《审查指南》明确规定“《专利法实施细则》第2条第3款是对可获得专利保护的外观设计的一般性定义,而不是判断外观设计是否相同或者相近似的具体审查标准”,此种情况只能依照《专利法》第23条的规定,提出无效宣告请求并据此进行审查。

(二) 关于外观设计专利权保护客体的两个问题

1. 部分外观保护问题

根据《审查指南》的规定,产品的不能分割、不能单独出售或使用的部分属于不

[1] 崔晓光:“外观设计的美感”,载程永顺主编:《外观设计专利保护实务》,法律出版社2005年版,第68页。

[2] 上海宝德联公司诉专利复审委员会案所涉及的外观设计专利“支垫(4)”就是以由纤维材料和捆带组成的支垫,该外观对稻草等纤维材料进行组合加工形成新的设计,符合《专利法实施细则》第2条第3款的规定。参见北京市第一中级人民法院(2005)一中行初字第101号行政判决书。

符合《专利法实施细则》第2条第3款的规定而不给予外观设计专利保护的客体,因此,在我国目前的实践中,对于部分外观设计专利不予以保护。然而是否要给予部分外观设计专利保护,是当前理论界探讨的热点。主要观点认为,应当借鉴国外有关部分外观设计保护制度,^[1]有利于明确各项专利权的设计点,通过对局部创新予以法律上的保护,从而刺激创新。^[2]

从实践来看,其实已有一些部分外观设计获得专利授权。比如,第98309560.4号名称为“牙刷头”的外观设计专利,其涉及的仅为牙刷中的牙刷头。按照常理,牙刷头是牙刷中不可分割、不能单独出售和使用的部分,不能获得外观设计专利权。但如果在牙刷头进行了外观的创新,在牙刷柄等其他部件没有任何改进,如果不能获得部分保护,而只能就牙刷整体申请外观设计专利权,则会导致侵权者模仿牙刷头的设计,而避开专利权中牙刷柄的设计,从而规避法律,这对专利权人是明显不公平的,最终只能阻碍创新,纵容抄袭。因此,部分外观设计保护符合专利法的立法宗旨。当然,要实现部分外观设计专利权的保护,还需要在当前法律规范基础上作较大的改动,同时需要对配套的制度进行研究和设置。

2. 技术性/功能性设计

技术性/功能性设计简单讲就是为了实现某项技术性功能而进行的设计。外观设计的载体是工业产品,具有实用功能是大多数工业产品得以存在的前提。因此产品的外形既是构成外观设计专利权保护客体的要素之一,又与实用功能有着密不可分的联系,即产品外形的装饰功能与实用功能往往是“缠绕”在一起的,^[3]该双重价值的重叠引发了功能性设计能否得到外观设计专利权保护的

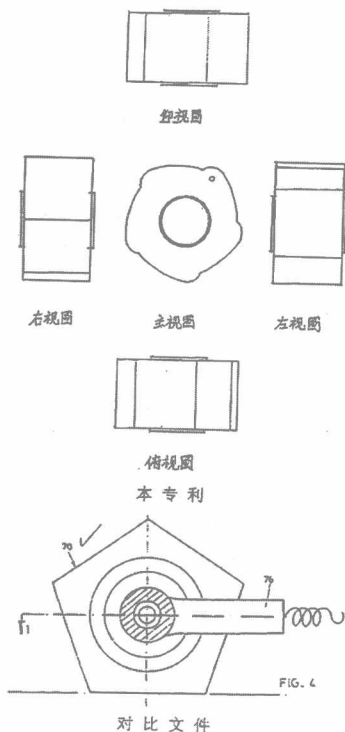
[1] 在国际上,已有很多国家给予部分外观设计予以专利权保护。比如,1998年10月13日通过的《欧洲议会及理事会颁布的关于对外观设计法律保护的指令》及2001年12月12日通过的《欧盟理事会关于共同体外观设计的(EC)第6/2002号法规》在定义外观设计时,均表述为:外观设计是由线条,轮廓,色彩,形状,产品自身和/或其装饰物的纹理和/或材料等特征所产生的整个产品或者产品的一部分的外观。此外,日本、美国、英国等也给予部分外观设计保护。

[2] 刘桂荣:“对部分外观设计保护的探讨”,载程永顺主编:《外观设计专利保护实务》,法律出版社2005年版,第102页。

[3] 吴大章:“如何对待具有实用功能的外形设计”,载《电子知识产权》2005年第1期。

争议。

厦门重工公司诉专利复审委员会案就涉及此问题。涉案专利名称为“冲击式压实机轮”。从专利公报上看,该专利主视图显示的冲击式压实机轮的周边轮廓是由5条相同的有一定弧度的曲线首尾相续组成的曲边正多边形,整体略呈花朵状,中间有一个圆圈。(详见下图)对于该专利,请求人提出其五边弧形轮廓是一种仅起功能、效果作用的技术方案,并不是一种富有美感的设计,因此不符合《专利法实施细则》第2条第3款关于保护客体的规定,应当将其无效。请求人同时提交了在先公开的对比文件。(详见下图)



北京市第一中级人民法院经过审理认为:将本专利的冲击式压实机轮与对比文件公开的正五边形冲击式压实机轮的外观进行比较也可以看出,冲击式压实机轮的形状并非完全由功能决定,在外观上存在进行新设计的空间。请求人关于本