

马云鹏 著

RESEARCH ON
LEGAL PROTECTION MODE
OF INDUSTRIAL DESIGN

外观设计 法律保护模式研究



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

马云鹏 著

RESEARCH ON
LEGAL PROTECTION MODE
OF INDUSTRIAL DESIGN

外观设计 法律保护模式研究



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

外观设计法律保护模式研究 / 马云鹏著. —北京: 知识产权出版社, 2016.1
ISBN 978-7-5130-1395-6

I. ①外… II. ①马… III. ①外观设计—知识产权保护—研究—中国
IV. ①D923.404

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 019444 号

内容提要

本书从对外观设计属性的探讨出发, 对外观设计现有保护模式的起源、现状及现存的问题进行了逐一分析, 指出外观设计自诞生之日起就是一类独立的智力成果, 并尝试着提出外观设计独立保护中的一些基本原则, 试图为日后可能的外观设计独立立法提供可供参考的资料。

本书可供知识产权领域的理论研究人员及实务工作人员的阅读和参考。

责任编辑: 彭喜英

外观设计法律保护模式研究

WAIGUAN SHEJI FALÜ BAOHU MOSHI YANJIU

马云鹏 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司	网 址: http://www.ipph.cn
电 话: 010-82004826	http://www.laichushu.com
社 址: 北京市海淀区西外太平庄55号	邮 编: 100081
责编电话: 010-82000860 转 8539	责编邮箱: pengxyjane@163.com
发行电话: 010-82000860 转 8101 / 8029	发行传真: 010-82000893 / 82003279
印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司	经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店
开 本: 720mm × 1000mm 1/16	印 张: 16
版 次: 2016年1月第1版	印 次: 2016年1月第1次印刷
字 数: 254千字	定 价: 49.00元

ISBN 978-7-5130-1395-6

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

2014年11月6日，我国首家知识产权专业审判机构——北京知识产权法院正式挂牌成立，并于同日履职收案。作为司法改革的探索者和先行者，北京知识产权法院成立伊始便在内部机构设置、审判权运行制度、人员分类管理等方面采取了多项改革措施，其中，以法官员额制为核心的“法官—司法辅助人员—司法行政人员”体系成为知识产权法院，乃至本轮司法改革的重大举措之一，在这一体系中，最大的亮点在于法官主体地位的突显和裁判权职责的强化，而最引人关注的则是司法改革模式下法官助理这一角色的设置和定位。

美国有着较为悠久的法官助理（Law Clerk）制度，其不仅有着严密的法官助理选拔机制，在任的法官助理们在各级法院的司法审判中也发挥了重要作用，甚至在最高法院一些有重大影响的判例中，大法官们具体意见的撰写也往往出自法官助理之手。相形之下，中国法官助理制度实行至今不过十余年，在目前的司法实践中，各法院的法官助理往往承担了与书记员类似的职责，而作为北京知识产权法院探索优化审判权运行机制改革的一项重要内容，法官助理则被赋予了更多的使命和责任，除指导书记员完成程序性工作以外，更重要的是其被允许实质性地参与到案件审理过程中，如列席法官会议、庭审提问发问、辅助调查、发表初步意见等，其身份更接近于传统意义上的助理审判员。值得一提的是，北京知识产权法院的法官助理大多是曾经的法官，部分还是原单位的审判骨干，虽然现在不能直接行使审判权，但无论在案件审理还是理论调研方面，都是现有知识产权审判队伍不可或缺的力量，本书作者马云鹏就是其中的一员。

司法审判和法学研究密不可分，前者为后者累积了最新的案例素材和逻辑经验，后者则为前者提供了权威的判理参考和学术指引，这其中，知

识产权领域更是如此。近日，最高人民法院拟在北京知识产权法院建立全国首个司法判例指导制度研究中心，其目的也是促进二者的良性互动。在经济全球化的当代，随着国际贸易一体化趋势的增强，作为代表智力和创新成果的重要标志，知识产权的地位和作用亦不断突破原有的范畴，成为各国在发展和竞争中最为重视的法定权利之一，知识产权的司法保护自然也成为权利人和社会公众关注的热点话题之一。

众所周知，作为一门与技术进步和社会发展密切相关的学科，知识产权法律体系的建立时间虽然较晚，但却一直保持着较快的更新频率，相应的，与司法保护相关的学术研究工作也不断地衍生出新的理论成果，为打击侵权、保护创新提供了重要的依据。近年来，我国知识产权领域的学术研究氛围一直较为浓厚，尤其是身处司法审判第一线的法官们，为知识产权司法保护贡献了宝贵的裁判思维和学术成果，本书作为一本理论密切联系实践的著作，更是这一现象的典型体现。

作为知识产权领域内的交叉学科，外观设计的保护一直是实务界和理论界的一大难点，其不仅涉及知识产权各个分支保护的理论基础，更是与产业的发展及政策的导向有着紧密的联系，作者马云鹏从追溯外观设计的产生历史，即本质特性入手，系统地梳理了其现有各种保护模式的弊端，结合我国现实情况提出了独立保护的出路和具体制度建设的框架，其在撰写过程中既保持了裁判者中立而理性的眼光，亦秉持了学者严谨而客观的态度，可谓是一部既有理论深度，又贴合司法实践的著作。

青年干警是法院工作的主流群体和核心力量，他们的成长与发展关系到司法事业的前景与走向。作为一名曾经的青年法官和北京知识产权法院首批法官助理，马云鹏同志在实务工作的过程中始终保持着饱满的工作热情和活跃的研究积极性，撰写了多篇有价值的学术文章和研究课题，本书也是北京知识产权法院建院以来干警的首部独著，对此我表示衷心的祝贺，也希望他在今后的道路上能够坚持理想与信念，有更多的成就与建树！

北京知识产权法院党组书记 院长 宿迟

作为知识产权领域一类特殊的保护客体，外观设计自其诞生之初就一直是知识产权法律保护体系中争议最多的一个领域，从其起源来看，其产生的原因随着生产力水平的提升和市场需求的转型，在产品的功能和用途已不能满足厂家竞争所需时，外观设计美化产品外形，提升产品内涵的价值开始逐渐显露出来，许多厂家亦因抓住了这一特性而得以激烈的同类产品竞争中抢先占领市场，外观设计法律保护的必要性也进入到了立法者视野中。

然而，历数当时已经成型的知识产权法律体系，外观设计的定位保护模式选择成了人们面临的最大问题，实际上，无论是著作权法、商标法还是专利法，其本身均是对应不同的保护需求而生的法律体系，这种法律体系的存续是必要的，外观设计在不同模式下的保护对应的其实是不同的保护思想，与法律体系本身的合理性无关，我们需要关注的是究竟何种保护思想是契合外观设计的保护需求的，这一问题的确定，不仅有利于我们更好的理解外观设计的性质，掌握其保护的模式，从长远来看，合理的保护思想和模式也有利于促进相关产业的繁荣和发展。

本书从对外观设计属性的探讨出发，对外观设计现有保护模式的起源、现状及现存的问题进行了逐一分析，目的在于使人们明白，外观设计自诞生之日起就是一类独立的智力成果，现有的保护模式均不足以契合其保护的需要，在此基础上，本书尝试着提出外观设计独立保护中的一些基本原则，试图为日后可能的外观设计独立立法提供可供参考的资料。

本书在写作过程中得到了来自理论界和实务界的多方支持，恩师冯象在我三年的博士生涯中提供了方向性的指引，清华大学的崔国斌老师、李小武老师分别在不同的场合就外观设计的相关问题提供了值得参考的观点

和宝贵的资料，此外，来自法院系统的领导、同事，以及国家知识产权局、律师事务所、专利代理公司的诸位朋友也为本书内容提供了指正性的意见和建议，在此一并表示感谢。

本书可供知识产权领域的理论研究人员及实务工作人员的阅读和参考。

第1章 引言	001
1.1 研究背景与问题	001
1.2 研究思路及意义	003
1.3 国内外研究现状	004
1.3.1 国外研究现状	004
1.3.2 国内研究现状	008
1.4 逻辑结构及篇章安排	011
1.5 研究方法	013
1.5.1 历史研究法	013
1.5.2 比较研究法	013
1.5.3 实证研究法	013
第2章 外观设计概论	014
2.1 外观设计的演变与发展	014
2.1.1 艺术与实用的分离标准	014
2.1.2 设计的工业化标准	017
2.1.3 外观设计的现代演绎	021
2.2 外观设计的法律保护	025
2.2.1 外观设计保护的起源	025
2.2.2 外观设计的国际保护	027
2.3 外观设计的特性	032

2.3.1	外观设计的法律特性：工业产权还是艺术财产？	033
2.3.2	外观设计的经济意义：技术与市场之间的桥梁	036
2.3.3	外观设计的政策导向：利益的博弈结局	038
2.3.4	外观设计的社会功效：综合因素作用的结果	042
2.4	本章小结	043
第3章	我国外观设计保护的发展及问题	045
3.1	早期的保护	045
3.2	现代的演变	048
3.2.1	制度的建立（1984）	048
3.2.2	基本原则的确定（1993）	051
3.2.3	完整体系的建立（2001）	053
3.3	全面修改的开始	057
3.3.1	授权标准的提高	057
3.3.2	侵权规则的确立	059
3.3.3	司法判例的指导	063
3.4	存在的问题及原因	065
3.4.1	法律体系的完善	066
3.4.2	“双轨制”模式的弊端	067
3.4.3	前沿问题的关注与研究	068
3.5	本章小结	070
第4章	外观设计可专利性分析	071
4.1	专利模式下的外观设计保护	071
4.2	外观设计的专利化进程	072
4.2.1	专利保护的起源	072
4.2.2	立法的偏差	077
4.2.3	混乱的司法实践	082
4.3	外观设计专利化的困境及成因	085
4.3.1	“新颖性”与“新颖点测试”	085
4.3.2	难以适用的“创造性（非显而易见性）”标准	091

4.3.3	功能性理论的扭曲	097
4.3.4	高昂的保护成本	103
4.4	外观设计专利保护的新发展	104
4.4.1	“非显而易见性”标准的修正	104
4.4.2	Egyptian 案的意义	107
4.4.3	模糊的司法态度	110
4.5	本章小结	113
第5章	著作权法视野下的外观设计	115
5.1	著作权法的扩张	115
5.1.1	著作权的理论基础	115
5.1.2	“艺术统一性”原则的提出	117
5.1.3	《伯尔尼公约》的确定	120
5.1.4	美国版权保护的历程	122
5.1.5	我国对实用艺术作品的保护	127
5.2	外观设计著作权保护的路径	129
5.2.1	著作权与工业产权的分野	130
5.2.2	物理上的分离测试法	132
5.2.3	观念上的分离测试法	134
5.2.4	分离测试理论的意义	139
5.3	实用艺术作品的保护及问题	142
5.3.1	独创性的认定	142
5.3.2	侵权判定的规则	144
5.3.3	与相关概念的区分	147
5.4	本章小结	149
第6章	商标意义下的外观设计保护	151
6.1	外观设计与商标的重叠	151
6.1.1	商业性标识与商业性外观	151
6.1.2	我国的实践	154
6.2	外观设计商标保护的条件	157

6.2.1	显著性的体现	157
6.2.2	知名度的具备	159
6.2.3	非功能性的要求	160
6.3	外观设计商标保护的障碍	163
6.3.1	保护客体的差异	163
6.3.2	立法宗旨的区别	165
6.3.3	保护模式的不同	166
6.4	本章小结	167
第7章	外观设计独立保护模式构建——整体构想	169
7.1	独立保护的原因	169
7.1.1	外观设计的定位	169
7.1.2	现有模式的问题	172
7.1.3	独立保护的可行性	175
7.2	独立保护的渊源	178
7.2.1	早期的独立保护思想	178
7.2.2	美国的尝试与反思	180
7.2.3	我国独立保护的思考	184
7.3	独立保护的的经验	186
7.3.1	欧盟的独立保护	186
7.3.2	美国的专门立法	190
7.4	独立保护的新动向——以美国时尚设计立法为例	192
7.4.1	美国时尚设计立法概况	192
7.4.2	时尚设计独立保护的问题	194
7.4.3	对我国的启示	197
7.5	本章小结	198
第8章	外观设计独立保护模式构建——制度规划	199
8.1	保护范围的界定：功能性理论的应用	199
8.1.1	功能性理论的内涵	200
8.1.2	功能性理论适用的现状	201

8.1.3 功能性理论的理解	205
8.2 判定主体的选择：合理的认知水平	207
8.2.1 一般消费者的能力	208
8.2.2 判定主体的界定	210
8.3 授权标准的把握：创造性标准的解释	213
8.3.1 “创造性”标准的内涵	213
8.3.2 与“新颖性”标准的协调	215
8.3.3 设计空间概念的适用	217
8.4 侵权判定的体系：不同模式的比较	221
8.4.1 判定模式的现状	221
8.4.2 “混淆模式”的问题	223
8.4.3 “创新模式”的困境	224
8.4.4 判定模式的选择	227
8.5 本章小结	231
参考文献	232
后 记	243

1.1 研究背景与问题

300年前,法国里昂市政府颁布了有关保护丝绸图案色彩等外观设计的规定,虽然该法令在产业革命兴起不久后即被废止,但外观设计这一概念却延续了其旺盛的生命力,并开始蔓延于工业生产的各个领域。随着技术手段的进步和产业多元化的发展,在满足了对于产品实用功能的追求后,人们开始更注重精神层面的享受,将目光转向产品的外观设计方面,在这一阶段,外观设计无论从形式还是设计能力方面都得到了长足的发展,开始成为与人们生活密切相关的内容,我们日常生活中所接触到的任何一项产品,大到飞机、汽车,小到家用电器,之上都不可避免地凝聚了种种设计元素。相应的,外观设计在工业领域的重要地位也在与日俱增,作为最早建立外观设计保护制度国家之一的英国,其前首相撒切尔夫人曾说过,“英国可以没有首相,但不能没有设计师”。^①

在重视经济利益的美国,过去十年间其外观设计专利授权量增加了近

① 在备受瞩目的苹果与三星专利纠纷中,三星电子首席执行官尹钟龙认为,“好的设计是我们将我们与竞争对手区分开的最重要方法”。据美国工业设计协会测算,工业品外观每投入1美元,可带来1500美元的收益。日本日立公司每增加1000亿日元的销售收入,工业设计起作用所占的比例为51%,而设备改造所占的比例为12%。参见“产品外观设计重要性”,<http://news.9ask.cn/ztq/bjtj/201006/718172.htm>,访问于2012年11月14日。

一倍^①，就我国设计产业的发展和法律保护而言，在过去的三十年间，我们依靠模仿和借鉴取得了工业设计的大发展，迅速增长。截至 2011 年年底，我国有效外观设计专利 92.2 万件，同比增长 16.3%，外观设计的申请量和授权数量在世界范围内位居前列，随着国家在科技创新领域的投入不断加大以及社会公众专利意识的进一步增强，我国外观设计专利申请量将保持持续快速增长的态势。^②

现代技术的创新与发展使得外观设计的内涵与外延都得到了极大的丰富与拓展，其重要性甚至已经超过了产品的功能性，成为工业生产中与技术方案并驾齐驱的重点考虑对象，也是关系到产品市场前景的关键因素之一。然而，这一知识产权领域法律保护历史最短的智力成果，也被学者称为“知识产权法律问题中最古老的迷局”^③，其当前整体保护状况并不容乐观，以美国为例，一些在工业设计领域处于同行业领先地位的企业甚至认为其外观设计法律保护体系是完全失败的。^④这种迷局主要可以归纳为以下两个方面。

首先，保护什么。作为人类智力活动成果的一种，工业品外观设计作为知识产权保护客体的地位应该是可以得到认可的，但是，外观设计立法宗旨是什么？这种客体与已有的作品、技术方案、商业标识相比，在法律属性上是否有相对独立的边界？如何界定其内涵与外延？外观设计权利保护的对象究竟是设计人还是社会公众？这些疑问至今也没有权威的定论，究其原因，在于外观设计复合性的法律特质使得上述三种客体的属性在其上均有体现，但又无法完全纳入已有的保护客体中。^⑤上述问题的存在一方面影响我们对外观设计法律属性的准确把握，使得其法律地位一直游走于其他知识产权客体之间，处于模糊不定的状态；另一方面，随着技术的发展和设计能力的提升，不断涌现的新类型客体，如电子产品用户界面、3D

① See U. S. Patent Statistics Chart Calendar Years 1963—2009, USPTO. gov (2010), http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm, 访问于 2013 年 5 月 1 日。

② 苏平. 部分外观设计专利问题探析与思考. 中国发明与专利, 2012, 10.

③ See Graeme B. Dinwoodie, Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union, 24 AIPLA Q. J. 611, 618 (1996).

④ See Janice M. Mueller and Daniel Harris Brean, Overcoming the “impossible issue” of Non-obviousness in Design Patents, Kentucky Law Journal, 2010—2011.

⑤ 如果可以完全为其他法律所吸纳，那外观设计的存在也就没有必要了。

打印所生成的设计、商品装潢设计、字体、服饰等是否可以进入外观设计的保护范围，亦成为立法者和司法者争论不休的问题。

其次，如何保护。从1883年的巴黎公约到1995年的Trips协定，均明确将外观设计作为知识产权的保护客体之一，但未对保护范围和保护方式作明确的要求，而是留待各成员国自己制定相应的规范。由于各国工业发展水平参差不齐，加之一些偶然因素的影响，在外观设计尚未成为知识产权一类独立的保护客体之前，其保护模式的种类在知识产权领域是最多的，或被纳入某类客体的法律框架内，或参照某类客体的保护模式予以保护，或以相对独立的形式进行立法，保护模式的不统一加上“保护什么”基本问题的存在也为一系列后续研究蒙上了阴影，大到对授权条件、侵权标准的把握，小到对设计要点、设计自由度、功能性限定等概念的理解，以及对待部分外观设计、交叉保护的态度等均为理论界和实务界公认的重点和难点。

1.2 研究思路及意义

无论是前文所述的两个宏观问题，还是与之相关的一些具体问题，都紧密地交织在一起，彼此间存在千丝万缕的联系，例如，功能性限定的问题既涉及版权法中的“分离测试法”，又关系到专利法对于外观设计保护边界的确定，在商标法中又表现为是否允许商业标识同时具备实用功能；再如，作为外观设计的核心问题之一，相同与近似的判断在专利法中关注具体设计要点的保护，在版权法中要是否构成“实质性相同或近似”，而在商标法中则要看是否会导致相关公众的混淆和误认，类似的情形还有很多，这种紧密联系使得本来不确定性极强的外观设计研究变得更为模糊，因此，寻求一个合理的切入点，保证研究体系的完整性和研究结论的可信度则显得十分重要，在笔者看来，对保护模式进行比较和研究是可行的方法之一。

整个外观设计保护的历程都可以被看做是保护模式的演变历程，或者换句话说，是外观设计保护模式的试错过程。^① 所谓保护模式，并非指某种

① 应振芳：《外观设计研究》，北京：知识产权出版社，2008：50。

僵硬、固化的套路和框架，而是指其中蕴含的保护理念和宗旨，例如，专利法的保护模式凸显了对具备产业应用价值的某种技术方案的重视，版权法保护模式关注的则是人们在文学、艺术和科学领域富有独创性的表达，商标法则保护那些能在商品和厂家之间建立起关系，载有一定商誉的可视性标识。三者看似有明确的“分工”，但之所以在外观设计领域形成了难以区分的交叉与重叠，衍生出众多令人费解的困境，根本原因不在于法律模式本身出现了竞合，而是因为我们在未彻底明确外观设计法律属性的前提下，又按照其部分表面特征匆忙地选择保护模式，殊不知若忽略了客体的特征和属性，对已有的模式一味地僵化适用，出现问题也以对具体规则进行“修补”的方式来解决，只会造成保护模式与保护客体之间的裂痕越来越大，最终呈现出相互排斥的现象。^①

不同的保护模式决定了不同的保护范围、授权条件和侵权判定标准，因此，从外观设计产生的起源及权利化的初衷出发，探析其根本的法律属性，研究并总结不断演化和发展的各种保护模式，指出不同模式的优势与弊端，结合外观设计的法律属性对保护困境产生的原因进行分析，进而构建出相对独立，与外观设计保护兼容性良好的保护模式，并尝试对其中最重要的基本问题给出原则性的规范与建议，即为本研究所遵循的思路。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

虽然并非外观设计保护的发源地，甚至不属于最早对外观设计进行立法保护的国家^②，美国外观设计的立法经验和司法实践依然被作为本研究的主要文献来源，原因在于：首先，作为世界范围内引领知识产权保护趋势

① 实际上，在针对一种客体存在两种甚至更多种权利的重叠时，如果保护基于的法律理由能够充分达到该类保护的要求，并且保护的范围能够有效适度的原则，那么我们也不必太担心，因为这些权利是可以平衡好它们之间的关系的。See Annette Ku, “Protection of graphical user interfaces under European design legislation”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2003.

② 下文中还将提到，美国在外观设计保护方面的“觉醒”甚至多少显得有些“被动”，这可能也是其在最初选择立法模式时尚未有充分的讨论和成熟的方案。

的国家之一，其所确立的规则及方法经常借助于强大的经济实力和国际影响力而为他国所仿效；其次，在美国，外观设计一直以专利为基本的保护模式，但自1842年被正式纳入《美国专利法》以来，有关保护模式的争论就一直充斥于美国国会、各级法院以及与之相关的产业群体间^①，对于其中具体问题的讨论更是不胜枚举。因此，无论从广度和深度来看，美国的参考资料是值得研究的；最后，我国明确将外观设计视为专利法的保护对象之一，而专利法的适用尚不足30年，这也意味着我们在摸索的过程中不仅要考虑自身的工业发展状况，还要不断学习和研究外国已有路径的优劣，选择保护模式接近的美国，具有较强的参考和借鉴意义。

在书目方面，乌玛·苏色撒尼（Uma Suthersanen）的著作《Design Law: European Union and United States of America》中的第三部分对美国外观设计的专利、版权及商业外观的保护进行了详细的介绍，属于较为全面的基础性资料。威廉姆·弗莱尔（William T. Fryer）的《An Overview of Industrial Design Law Global Development》介绍世界范围内外观设计的法律制度，包括历史、现状及作者对未来的展望，从贸易全球化的角度分析了外观设计的功能，其还设立了个人网站，用于发表与外观设计保护有关的最新动态和其个人的学术见解。

论文方面，美国一些学者很早就意识到了其外观设计现有保护制度存在的弊端，并通过梳理立法历史和司法判例的方式来进行分析：大卫·戈斯汀（David Goldenberg）在《The Long and Winding Road, a History of the Fight Over Industrial Design Protection in the United States》中揭示了美国在外观设计保护历程上走过的纠结的道路，重点分析了历次法案修改背后激烈的行业利益竞争问题，提示我们在外观设计制度的研究过程中还要关注很多法律之外的因素；欧瑞特·费启曼·阿佛利（Orit Fischman Afori）的《Reconceptualizing Property in Designs》从外观设计的定义和功能说起，指出现有三种模式的与外观设计格格不入的原因，最后认为外观设计在知识产权领域应享有相对独立的地位。梳理美国现有文献，不难发现绝大部分意见均认为其现有的专利模式与外观设计的保护宗旨存在较大的隔阂：詹尼

① 下文中还将对此展开论述，美国在外观设计方面纠结的保护历程也充分体现了其对批判和质疑精神的推崇。