

外觀設計專利： 判斷主體與設計空間

評最高法院“萬豐摩托車輪案”(2010)行提字第 5 號

—何懷文—

國家知識產權局專利複審委員會、浙江今飛機械集團有限公司與浙江萬豐摩輪有限公司專利無效行政糾紛案(簡稱“萬豐摩托車輪案”)是最高人民法院精選出作為《最高人民法院知識產權案件年度報告》(2010)示範指導案例之一。特別的,本案討論了兩大外觀設計專利制度的基本問題:外觀設計專利相同或近似的判斷主體和設計空間。對此,本文將進行細緻地分析和討論。以下首先綜述相關的法律事實和各審法院的法律意見。

一、案例概述

(一)涉案專利

2006 年 6 月,浙江萬豐摩輪有限公司申請了題為“摩托車車輪(82451)”的外觀設計專利(以下簡稱“本專利”),並於 2007 年 4 月獲得授權(專利號為:200630110998.7)。此外觀設計專利授權書所載設計圖如下。



(二)專利複審委員會意見

2009 年,今飛公司針對涉案專利兩次提出無效宣告請求。特別的,今飛公司主張,本外觀設計專利與申請日前在國內外出版物上公開發表的產品外觀設計相近似,並舉出《Bike》雜誌 2005 年 9 月號封面和封底作為證據,認為涉案專利不符合《專利法》(2000 年修正)第二十三條的規定。



本專利



在先設計

專利複審委員會審查後認為,本專利與在先設計均為摩托車車輪產品,二者用途相同,屬於相同種類的產品,可進行相同或相近似的比較。將本專利與在先設計進行比較,二者均由輪輞、輻條、輪轂組成,輻條呈逆時針旋轉狀分布,輻條兩側平直,輪轂表面有加強筋。二者主要不同之處在於:(1)本專利有五根輻條,而在先設計為六根輻條;(2)本專利輻條一面為平滑,另一面輻條表面有凹槽,而在先設計輻條表面為平滑和凹槽交替輪換;(3)本專利與在先設計輪轂表面的加強筋圖案不同。因摩托車車輪基本均由輪輞、輻條和輪轂三部分組成,圓形輪輞應屬於車輪的慣常設計,相對輪輞,輻條的形狀設計通常對車輪的整體視覺效果更具有顯著的影響。本專利與在先設計輻條兩側的形狀相同,區別僅在於在先設計比本專利多一根輻條,屬於局部細微的差別,而輻條表面凹槽和平滑的差異也屬於細微變化,對整體視覺效果不具有顯著影響。同時,輪轂在使用狀態下通常會被支架遮擋一部分,因此,輪轂表面加強筋圖案的差

別對整體效果不具有顯著影響。二者近似的整體形狀已給一般消費者留下了相近似的整體視覺印象。為此,專利複審委員會認為本專利違反《專利法》(2000年修訂)第二十三條,於2009年7月23日作出第13657號無效宣告請求審查決定,宣告本專利無效。

(三)北京一中院意見

萬豐公司不服專利複審委員會的決定,對其提起訴訟。北京市第一中級人民法院基於判斷主體和設計空間,得出了與專利複審委員會不同的結論。具體來說,北京一中院認為:在判斷外觀設計是否相似時,應當以相關產品的“一般消費者”為判斷主體。對於形成最終日常產品的中間產品,關注其外觀設計的是該類產品的採購者和使用者,應以採購、使用該類產品的人員為“一般消費者”。北京一中院還認為,在判斷外觀設計是否近似時,還應考慮該類產品在外觀方面存在變化空間的大小。對於外觀變化空間較小的產品,其設計差異更易對整體視覺效果產生顯著影響。

具體到本案,北京一中院認為,摩托車車輪屬於摩托車這一最終日常產品的中間產品,摩托車消費者一般不會直接購買摩托車車輪進行組裝使用,因此該類產品的採購者和使用者,即“一般消費者”,應為摩托車組裝商或維修商。由於這些主體往往具有一定的摩托車零部件專業知識,他們對於兩摩托車車輪外觀設計的差異應有較普通公眾更高的分辨能力。而且,摩托車車輪均為輪輞、輻條和輪轂組成,受其所設定功能的限制,外觀變化的空間均為有限。

比較本專利和在先設計後,北京一中院同意專利複審委員會的認定,認為本專利與在先設計在輻條數量、表面和輪轂表面的加強筋圖案三方面不同。但是,北京一中院認為,由於車輪產品設計空間有限,這些差別對整體視覺效果產生了顯著影響,在該產品消費者所具有的較高分辨能力下,足以排除混淆。為此,北京一中院判決專利複審委員會認定本專利與在先設計屬於相近似的外觀設計根據不足,撤銷了第13657號無效決定。

(四)北京高院意見

專利複審委員會、今飛公司不服一審判決,分別向北京市高級人民法院提起上訴。北京高院認為,在判斷外觀設計是否

相同或者相近似時,應當基於相關產品的一般消費者的知識水平和認知能力進行評價,而不能從專業人員的角度進行判斷。因此,在判斷本專利與在先設計是否相同或近似時,應當以對摩托車車輪產品具有常識性瞭解的一般消費者為判斷主體。由此,北京高院認為,今飛公司、專利複審委員會主張摩托車車輪的一般消費者應當是對摩托車車輪具有常識性瞭解的人,既包括組裝商、維修商也包括一般購買者、使用者,理由成立,予以支持;一審判決將一般消費者局限在具有一定的摩托車零部件專業知識的摩托車組裝商或維修商,屬於適用法律錯誤,應予糾正。

儘管如此,對於本專利與在先設計是否構成近似,北京高院作出了與北京一中院相同的事實認定。因循同樣的法律推理,基於摩托車車輪產品在功能方面的限定,北京高院認定本專利與在先設計在輪輞、輻條和輪轂上的差別足以對該設計的整體視覺效果產生顯著影響,本專利與在先設計不屬於近似的外觀設計。為此,北京高院2010年5月26日作出(2010)高行終字第467號行政判決,駁回上訴,維持原判。

(五)最高人民法院意見

專利複審委員會和今飛公司不服二審法院的上述判決,分別於2010年7月向最高人民法院申請再審。申請再審時,專利複審委員會提出以下三點:

第一,“一般消費者”是外觀設計相近似判斷適用的主體,它是一個抽象的概念,而不是具體的某個或某類從事某種特定工作的人。在具體案件的審查中,如果將其具體化為某一類或者某幾類特定的人群,這將局限“一般消費者”的法律概念,使其喪失《專利審查指南》規定的法律屬性,甚至導致相互衝突。專利複審委員會認為,儘管二審判決否定了一審判決對於一般消費者的具體界定,但仍將“一般消費者”界定為具體的幾類人,即“維修商、組裝商和一般購買者、使用者”,這屬於法律適用錯誤;

第二,本案不存在功能限定而設計空間有限的問題。兩審判決均認定:“摩托車車輪均由輪輞、輻條和輪轂組成,受其所設定功能的限制,外觀變化的空間均為有限。”但是,專利複審委員會認為,雖然摩托車車輪受功能的限定外輪廓只能為圓形,但摩托車車輪其餘部分(如輻條和輪轂)的外觀設計空間並

非本專利與對比文件所呈現的那樣狹小。摩托車車輪的主要變化是在輻條造型設計上,在保證均勻受力的前提下,輻條的形狀設計可以千變萬化;

第三,本專利與在先設計整體視覺效果近似,差別屬於局部細微變化。為此,專利複審委員會重申了第 13657 號無效宣告請求審查決定的理由。

針對第一點,最高人民法院認為,國家知識產權局頒佈的《專利審查指南》(2006 年)第四部分第五章第 3 節關於“一般消費者”作為對外觀設計專利相同或相近似的判斷主體的規定“合理可行”,人民法院可以參照適用。作為判斷外觀設計相同或相近似的主體,“一般消費者”是一個具有《專利審查指南》(2006 年)規定的知識水平和認知能力的抽象概念,¹而不是具體的從事某種特定工作的人。但是,具體界定一般消費者的知識水平和認知能力時,須要針對具體的外觀設計產品,考慮該外觀設計產品的同類和相近類產品的購買者和使用者群體。對於摩托車車輪產品的外觀設計而言,由於摩托車車輪是摩托車主要的外部可視部件,在確定其一般消費者的知識水平和認知能力時,不僅要考慮摩托車的組裝商和維修商的知識水平和認知能力,也要考慮摩托車的一般購買者和使用者的知識水平和認知能力。為此,最高人民法院判決認為,二審法院適用“一般消費者”的法律標準沒有明顯不當。

針對第二點,最高人民法院認為,設計空間是指設計者在創作特定產品外觀設計時的自由度。設計者在特定產品領域中的設計自由度通常要受到現有設計、技術、法律以及觀念等多種因素的制約和影響。特定產品的設計空間的大小與認定該外觀設計產品的一般消費者對同類或者相近類產品外觀設計的知識水平和認知能力具有密切關聯。對於設計空間極大的產品領域而言,由於設計者的創作自由度較高,該產品領域內的外觀設計必然形式多樣、風格迥異、異彩紛呈,該外觀設計產品的一般消費者就更不容易注意到比較細小的設計差別。反之,則否。

最高人民法院同時認為,設計空間的大小是一個相對的概念。對於同一產品的設計空間而言,設計空間的大小也是可以變化的。隨著現有設計增多、技術進步、法律變遷以及觀念變化等,設計空間既可能由大變小,也可能由小變大。在專利無效宣

告程序中考量外觀設計產品的設計空間,需要以“專利申請日”的狀態為準。

根據專利複審委員會提供的證據《摩托車技術》(2003 年第 8 期),最高人民法院認為,“即使摩托車車輪均由輪輞、輻條和輪轂組成,且受到設定功能限制的情況下,其輻條的設計只要符合受力平衡的要求,仍可以有各種各樣的形狀,存在較大的設計空間。”為此,最高人民法院認為,一、二審判決認定摩托車車輪的設計空間較小,缺乏證據支持。

對於第三點,最高人民法院支持專利複審委員會的意見,認定本專利與對比設計構成近似設計。

二、“分裂”的“一般消費者”

最高人民法院關於外觀設計近似判斷主體的法律觀點,具有內在的衝突。誠然,具體界定一般消費者的知識水平和認知能力時,須要針對具體的外觀設計產品,考慮該外觀設計產品的同類和相近類產品的購買者和使用者群體。然而,不同購買者和使用者群,因其內在屬性,其知識水平和認知能力可能存在顯著差別。對於本案而言,如果界定一般消費者的知識水平和認知能力時,既考慮組裝商和維修商的知識水平和認知能力,也考慮摩托車的一般購買者和使用者的知識水平和認知能力,就必然產生雙重標準,甚至於多重標準的問題。無論是專利複審委員會,還是今飛公司,申請提審時都提出了此種矛盾。但是,最高人民法院對此卻並未給予正面回答。

“一般消費者”法律概念的外延與這一抽象主體的知識水平及認知能力,是外觀設計專利司法實踐的重大法律問題,還處於未決的法律爭議之中。“萬豐摩托車輪案”之前就有著名的“路燈案”。2005 年,在審理的陳劍躍訴專利複審委員會及第三人寧波燎原燈具股份有限公司“路燈”外觀設計專利權無效一案中,專利複審委員會將“路燈”產品外觀設計的一般消費者界定為“行人”。然而,北京一中院卻基於“關注心理狀態”的理論,認定路燈設計的“一般消費者”不包括“行人”。北京一中院認為:外觀設計是基於工業產品產生,並通過不同於同類產品且富於美感的外觀吸引消費者的注意,贏得消費者的喜愛,故只有對此類產品具有關注的心理狀態並在此基礎上具有一定知

識水平和認知能力的一般消費者才具有進行判斷的能力。就路燈類產品而言,具有關注此類產品的心理狀態並具有一定的知識水平和認知能力的一般消費者應當是這類產品的購買者、安裝以及維護人員。他們因此就是“一般消費者”。由於路燈產品是安裝於數米高的電線杆的頂部,通常情況下因與行人距離較遠,或者因路燈與行人所處的明顯的高低位置關係而不便觀察,故行人對上部為燈罩、燈罩內設有燈泡的路燈產品一般不會施以注意,故“行人”不是路燈設計的“一般消費者”。²

當事人不服一審,上訴到北京高級人民法院。北京高院又基於“使用狀態理論”,復將行人作為路燈設計的“一般消費者”。北京高院認為:路燈類產品使用於公共場所,是為行人、車輛照明而設置的,並有美化環境、裝飾作用,其外觀設計除俯視圖不易被行人觀察到以外,從其他角度是可以直接觀察到的,行人對於路燈的形狀具有一定的分辨力,應作為對路燈產品的外觀設計狀況具有常識性瞭解的一般消費者。³特別的,北京高院指出,“路燈產品的購買、安裝以及維護人員在購買、安裝、維修時,也要考慮到路燈在使用時的狀態,此時也是以普通行人的眼光進行觀察的”。

在我國現有外觀設計專利制度下,必然存在以下的矛盾:一方面,“一般消費者”是一個統一的法律概念,具有統一的知識水平和認知能力;另一方面,具體法律適用中,“一般消費者”通常包括若干“細分消費者群”,它們之間知識水平和認知能力必定存在差別。這一法律衝突產生的根源在於,《專利審查指南》未能給出一個具有操作性,可以普遍適用的“一般消費者”概念。具體來說,《專利審查指南》(2006年)第四部分第五章第3節規定:“作為某類外觀設計產品的一般消費者應當具備下列特點:(1)對被比設計產品的同類或者相近類產品的外觀設計狀況具有常識性的瞭解。(2)對外觀設計產品之間在形狀、圖案以及色彩上的差別具有一定的分辨力,但不會注意到產品的形狀、圖案以及色彩的微小變化。”無論是“常識性的瞭解”,還是所謂的“一定的分辨力”,都未能樹立客觀一致的法律標準。雖然“萬豐摩托車輪案”判決聲稱其裁判參考《專利審查指南》,但是,最高人民法院其實無法從後者之中找到有意義的法律指引。

要解決這一法律困境,首先需要明確的是,“一般消費者”

的知識水平和認知能力的依據並不是其“購買”行為,而是其“使用”行為。從字面來說,“一般消費者”是一個不恰當的稱謂。“一般消費者”的概念強調“購買”行為,而“購買”行為是商標法和反不正當競爭法所關注的對象,其制度設計力圖防止消費者混淆產源,市場競爭者不正當利用他人經營積累的競爭優勢。但是,外觀設計專利制度卻應當關注“使用”行為。實際上,使用人通過實際使用產品,才能享受產品外觀設計的審美價值。外觀設計專利制度正是要保護此種審美價值,並認為它是購買行為的驅動力,回報設計人的經濟方式。因此,外觀設計判斷主體的知識水平和認知能力只能立足於“使用”行為。可見,《歐盟外觀設計條例》(Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs)下的“知情使用人”(Informed user)是較“一般消費者”更為恰當的法律概念。

我國司法實踐早有意廢棄“一般消費者”的稱謂。例如,《北京市高級人民法院關於審理外觀設計專利案件的若干指導意見》(試行)第十六條直接規定“一般消費者是指該外觀設計專利同類產品或者類似產品物理效用的享用者”,已經是在修正“消費者”的概念。在“路燈案”中,北京高院甚至直接指出,“路燈產品的購買、安裝以及維護人員在購買、安裝、維修時,也要考慮到路燈在使用時的狀態,此時也是以普通行人的眼光進行觀察的。”

然而,“知情使用人”的法律概念也不足以解決以上的法律問題。例如,在2011年PepsiCo, Inc.案中,歐洲法院(Court of Justice)肯定了普通法院(General Court)的意見,認為根據涉訴設計的性質,本案知情使用人可以是5-10歲的兒童,也可以是利用涉訴設計促銷產品的市場營銷經理,他們的知識水平和注意力水平應作為評判爭議外觀設計是否應當予以登記註冊的法律標準。⁴但是,法院對此並未給出充分的論證。

要解決“一般消費者”所涵蓋的多個細分消費者群知識水平和認知能力不一可能形成的法律衝突,需要回歸到外觀設計專利制度的根本上。為此,可以借鑒商標法的“相關公眾”的主體制度。商標制度中,“相關公眾”也存在細分群體的問題。例如,汽車的相關公眾包括批發商、零售商、終端消費者、維修行等等。“相關公眾”在具體案件的細分,並未導致商標法適用的法律問題。原因在於,只要其中某一相關公眾的細分群可能混

淆原被告的商標,都可以構成侵權。類似的,外觀設計專利制度中,只要某一細分消費者群可能認為構成相同近似,無論是專利無效過程中涉訴產品外觀設計與對比文件之間,還是侵權訴訟中侵權產品外觀與涉訴專利外觀設計之間,法律上都可以作出相應認定。為此,唯一需要解決的法律問題是,應該選擇若干細分消費者群之中知識水平和認知能力最差的,還是最好的。

這一法律抉擇取決於我國外觀設計專利制度的政策。第三次《專利法》修訂業已明確,授予專利權的外觀設計不僅需要具有新穎性,而且與現有設計或者現有設計特徵的組合相比,應當具有“明顯區別性”。這一法律要求實際上等同於發明專利的“創造性”要求。而且,現行《專利法》第六十一條還規定,“人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告,作為審理、處理專利侵權糾紛的證據”。這些法律規定都明確的表明,立法者認為,外觀設計專利的授權和保護應該從嚴。所以,如果在具體的外觀設計專利案中,存在多個可以細分的消費者群體,則應以知識水平和認知能力最高的細分群為標準,具體認定“一般消費者”的知識水平和認知能力。

當然,這不是唯一正確的答案。但是,回到“萬豐摩托車輪案”的判決,仍舊不得不承認,最高人民法院錯過了一次寶貴的機會,未能追根溯源,從根本上澄清外觀設計專利制度的主體問題。

三、“嬗變”的“設計空間”

“萬豐摩托車輪案”判決雖然對於判斷主體顯得異常謹慎,限定的範圍異常狹窄,但是,在“設計空間”這一法律問題上,卻又顯得過於主動積極,認定的範圍又過於寬鬆。最高人民法院指出,“設計空間是指設計者在創作特定產品外觀設計時的自由度。設計者在特定產品領域中的設計自由度通常要受到現有設計、技術、法律以及觀念等多種因素的制約和影響。”而且,最高人民法院還指出,“隨着現有設計增多、技術進步、法律變遷以及觀念變化等,設計空間既可能由大變小,也可能由小變大。”

根據以上“萬豐摩托車輪案”對“設計空間”的定義,“設計空間”的內涵和外延令人捉摸不定,實難操作。如果設計空間受到“現有設計、技術、法律以及觀念等多種因素的制約和影響”,又“隨着現有設計增多、技術進步、法律變遷以及觀念變化等”,利害關係人又如何能夠證明?而且,如果現有設計、技術、法律及觀念的制約條件不同,發生衝突,又應該以它們之中的哪一種作為決定性的判斷因素?

更為重要的是,將現有設計和觀念因素作為“設計空間”的考慮因素,與技術功能限定並列,存在不可調和的內在衝突。“現有設計”,對應“現有技術”,是考察外觀設計專利申請是否具有新穎性,是否具有《專利法》(2008 修訂)第二十三條第 2 款所謂的“明顯區別性”的基準線。所謂“觀念因素”,合理的理解應該至少包括市場產品使用人對產品外觀的預期,和“慣常設計”的概念有相當的重疊,具有與“現有設計”類似的法律功能。無論是現有設計,還是慣常設計,只有當設計人發揮聰明才智突破了它們,形成的產品外觀設計才可能獲得外觀設計專利的法律保護。然而,技術功能限定的法律作用卻截然不同。外觀設計專利保護審美價值。由技術功能決定的設計特徵不屬於外觀設計專利的保護範圍。而且,它也不是外觀設計專利申請是否符合“新穎性”和“明顯區別性”的考慮因素。相應地,外觀設計專利制度並不要求產品外觀設計突破技術功能限定才可以獲得保護。設計人如果突破了產品技術功能限定,他就成了“發明人”,對這種突破只能要求發明或實用新型專利保護。所以,將以上兩類法律性質迥異的因素納入到“設計空間”的概念之下,唯一的結果就是導致這一概念內部衝突。

那麼,“設計自由度”,或者“設計空間”,應該做怎樣的理解呢?在 2011 年 PepsiCo, Inc. 案中,歐洲法院遇到同樣的問題,給出了更為合理的解答。《歐盟外觀設計保護條例》第 6 條第 2 款規定,考慮外觀設計註冊申請是否具有個性特徵時,應當考慮設計人開發設計該外觀設計時的自由程度。同時,其第 10 條第 2 款還規定,評判外觀設計保護範圍時,應當考慮設計人開發設計該外觀設計的自由程度。基於此,歐洲法院在 PepsiCo, Inc. 案的判決中認為,設計人實際擁有的設計自由度是評判註冊外觀設計是否滿足授予條件和保護範圍都需要考慮的因素。由於註冊外觀設計的目的是回報設計出創新產品的設計人,此

種自由不應考慮市場對產品期待的特徵,即所謂的“慣常特徵”(standard features),而只應局限於功能限定範圍內。■

作者: 浙江大學光華法學院, 知識產權法教師, email: zjuh-hw@gmail.com

¹《專利審查指南》(2006 年)第四部分第五章第 3 節:“在判斷外觀設計是否相同或者相近似時,應當基於被比設計產品的一般消費者的知識水平和認知能力進行評價。作為某類外觀設計產品的一般消費者應當具備下列特點:(1)對被比設計產品的同類或者相近類產品

的外觀設計狀況具有常識性的瞭解。(2)對外觀設計產品之間在形狀、圖案以及色彩上的差別具有一定的分辨力,但不會注意到產品的形狀、圖案以及色彩的微小變化。”

《專利審查指南》(2006 年)第五章第 5 節第 5.1 規定:“判斷外觀設計相同或者相近似時應當從一般消費者的角度進行判斷,而不是從專業設計人員或者專家等的角度進行判斷。”

² 參見,北京市第一中級人民法院(2005)一中行初字第 455 號行政判決書。

³ 參見,北京市高級人民法院(2005)高行終字第 442 號行政判決書。

⁴ Case C-281/10 P (Court of Justice, 12 May 2011).