

如何理解專利法外觀設計 定義中“富有美感”的含義

—張曉都—

本文認為，外觀設計定義中的“富有美感”更確切的含義是“爲了美感”。“爲了美感”或者主要是“爲了美感”設計的產品外觀，屬於外觀設計專利的保護客體；“爲了功能”或者主要是“爲了功能”設計的產品外觀，則不屬於是外觀設計專利的保護客體。本文建議，在《專利審查指南》中應當增加以下規定，由功能或者主要由功能決定的產品外觀以及實際使用中處於隱藏狀態的產品外觀不屬於外觀設計專利保護的客體。

一、如何理解“富有美感”的含義

《專利法》中外觀設計的定義爲“對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計”。

在《專利法》第三次修改過程中，是否應當將外觀設計定義中的“富有美感”修改爲“具有裝飾性”，全國人大法律委員會專門就此問題進行過較長時間的討論，最後決定還是保持原來的規定不變。其理由在於：第一，其他國家的相關法律有的採用“具有裝飾性”的措辭，有的採用“富有美感”的措辭。TRIPS 協議第 25 條和第 26 條沒有給出外觀設計的定義，這表明該協議無意統一各成員對外觀設計的定義；第二，“富有美感”一詞的主要作用在於表明，判斷是否屬於外觀設計專利權的保護客體，應當關注的是產品外觀給人的視覺感受，而不是該產品的功能特性或者技術效果，這是外觀設計專利與發明和實用新型專利之間的本質區別。“富有美感”一詞應當作廣義理解，不受具體個人的感受是“美”還是“不美”的影響；第三，現實中並沒有出現過僅僅由於認爲“不美”而拒絕授予外觀設計專利權或

者宣告一項外觀設計專利權無效的事例。¹

筆者同意要求產品外觀“富有美感”的作用在於確定產品外觀是否屬於外觀設計專利保護的客體。“富有美感”是產品外觀成爲外觀設計專利保護客體的前提條件，但至今還沒有出現一例不“富有美感”而被認定爲不屬於外觀設計專利保護的客體，從而被拒絕授予外觀設計專利權或者被宣告無效的，正好說明“富有美感”這個法定要求在現實生活中並未承擔起界定外觀設計專利保護客體的作用，要求“富有美感”的立法目的在事實上落空了。

外觀設計定義中要求“富有美感”的作用在於界定外觀設計專利保護客體的範圍，將不屬於外觀設計專利保護的客體排除在外。即使“富有美感”，但由功能或者主要由功能決定的產品外觀不是外觀設計專利保護的客體。TRIPS 協議第 25 條中就明確規定，對本質上是由技術或者功能決定的外觀設計，可以規定不給予工業品外觀設計權保護。美國專利法第 171 條第 1 款規定：新穎的、原創的、裝飾性的產品外觀設計的設計者，可根據本法規定的條件與要求獲得專利。在美國，裝飾性是產品外觀獲得外觀設計專利保護的條件之一，裝飾性或者主要是裝

飾性的產品外觀設計才是外觀設計專利保護的法定客體。

要讓“富有美感”承擔起將由功能或者主要由功能決定的產品外觀排除在外觀設計專利保護客體範圍之外的任務,“富有美感”中的“美”就不是與“醜”相對應的概念,“富有美感”就不是“美”與“不美”的問題,而是產品的外觀是“爲了美感”而設計,還是爲了功能而設計的問題。“爲了美感”設計與“爲了功能”設計相對應,產品外觀是“爲了美感”或者主要是“爲了美感”設計的,該產品外觀是外觀設計專利的保護客體;產品外觀是“爲了功能”或者主要是“爲了功能”設計的,或者說產品的外觀是由產品的功能或者主要是由產品的功能決定的,則該產品外觀就不是外觀設計專利的保護客體。如此,將“富有美感”的產品外觀理解爲“爲了美感”而設計的產品外觀,外觀設計定義中“富有美感”的法定要求就能夠起到界定外觀設計專利保護客體範圍的應有作用。

2010 年版《審查指南》第四部分第五章中規定,“由產品的功能唯一限定的特定形狀對整體視覺效果通常不具有顯著的影響”²。如此規定,顯然與《專利法》沒有明確規定將由功能或者主要由功能決定的產品外觀排除在外觀設計專利客體範圍之外有關。然而,僅僅在審查申請專利的外觀設計與現有外觀設計是否相同或者相近似時,認定由功能唯一決定的產品外觀對整體視覺效果不具有顯著影響,並不能完全解決問題,有時會產生不合理的結果。例如,申請專利的產品外觀主要部分是由功能決定的,被比較的現有外觀設計也主要是由功能決定的,但申請專利的產品外觀的次要部分是裝飾性的,且與現有外觀設計的裝飾性的次要部分相比不相同或者不相近似。在這種情況下,由於由功能決定的產品外觀部分被認作對整體視覺效果不具有顯著影響,審查時只考慮或者主要考慮不相同或者不相近似的裝飾性部分,這樣的結論就會是申請專利的產品外觀與現有外觀設計不相同或者不相近似,可能被認爲符合授權條件,從而授予專利權。

但在這裡,本質上並不是申請專利的外觀設計是否與現有外觀設計相同或者相近似的問題,而是這種主要由功能決定的產品外觀是否屬於外觀設計專利保護客體的問題。在審查申請專利的產品外觀與現有外觀設計是否相同或者相近似之前,應當先確認申請專利的產品外觀是否是外觀設計專利的保護客

體。如果申請專利的產品外觀是由功能或者主要是由功能決定的,則該產品外觀就不是外觀設計專利保護的客體,就應據此駁回申請,而無須再對該外觀設計是否相同或者相近似進行審查。

第三次修改後的《專利法》明確規定了外觀設計專利授權的新穎性條件和明顯區別性條件。2010 年版《專利審查指南》第一部分第三章中規定,“富有美感,是指在判斷是否屬於外觀設計專利權的保護客體時,關注的是產品的外觀給人的視覺感受,而不是產品的功能特性或者技術效果”³。這似乎已經認識到外觀設計定義中“富有美感”的任務是要界定外觀設計專利保護客體的範圍,但該規定只是原則性規定,且潛在地仍將是否“富有美感”理解爲“美”與“不美”,該規定也就不可能完成將由功能或者主要由功能決定的產品外觀排除在外觀設計專利保護客體範圍之外的任務。況且,2010 年版《專利審查指南》沿襲了 2006 年版《審查指南》的規定,仍然沒有將由功能或者主要由功能決定的產品外觀列爲不給予外觀設計專利保護的情形,筆者因此建議,在現行《專利審查指南》第一部分第三章“外觀設計專利申請的初步審查”的 7.4 中增加“由功能或者主要由功能決定的產品外觀屬於不給予外觀設計專利保護的情形”的規定。如此,“富有美感”的法定要求就能夠在外觀設計專利申請審查中得以具體適用,由功能或者主要由功能決定的產品外觀就能夠排除在外觀設計專利保護客體之外。⁴

另外,不只是在外觀設計專利申請的初步審查中,應以“富有美感”爲法律依據,增加將由功能或者主要由功能決定的產品外觀排除在外觀設計專利保護客體範圍之外的規定,而且,在外觀設計專利的無效宣告程序中,也應有相應的規定,讓社會公眾包括競爭對手能夠以“富有美感”爲法律依據,申請宣告由功能或者主要由功能決定的已授權外觀設計專利權無效。

二、實際使用時處於隱藏狀態的產品外觀設計是否可以成爲外觀設計專利保護的客體

在美國,產品外觀具有裝飾性,有兩層含義:第一,產品外

觀是裝飾性或者主要是裝飾性的；第二，產品外觀是人們所關注的事項。所謂產品外觀是人們所關注的事項，是指常態使用狀態下裝飾性產品的外觀是人們關注的事項。常態使用狀態是指產品從其生產出來或者組裝完成開始，到該產品最終損毀、損耗或者消失終止的過程。對於實際使用時處於隱藏狀態的產品，美國法院的觀點是，通常情況下，外觀設計不能因為產品在實際使用時處於隱藏狀態而不具有可專利性。雖然幾乎所有的產品製造完成後或安裝使用時，均是可見的，但這並不能使在實際使用時總處於隱藏狀態的產品外觀可以正當地獲得外觀設計專利權。但前述經驗規則並不是決定性的，在具體案件中，必須詢問在該產品生命過程中是否存在一個階段，該產品的外觀是受人們關注的事項。也就是說，如果在產品製造完成後與安裝於隱藏狀態之前的某一階段，產品的裝飾性外觀是受人們關注的，則該種裝飾性就可以提供可專利性的基礎。⁵

將“富有美感”的產品外觀理解為“為了美感”而設計的產品外觀後，如同美國一樣，還應進一步要求：“為了美感”而設計的產品外觀是產品常態使用狀態下人們所關注的事項。如果常態使用狀態下，人們對產品的外觀並不關注，就沒有必要對該種產品的外觀給予專利保護。因為既然人們對該類產品外觀並不關注，也就沒有必要給予該類產品外觀以壟斷權，以鼓勵人們對該類產品外觀進行不斷的創新。產品外觀在常態使用狀態下是人們關注的事項體現了“為了美感”而設計的產品外觀的內在要求。

但對於產品實際使用時處於隱藏狀態的產品外觀，筆者認為美國的做法並不合理。對於在最終實際使用時處於隱藏狀態的產品，人們關注的是其功能，而非其產品的外觀，即使在被隱藏之前，該種產品的外觀可能會為人們所關注，但該種產品的真正價值在於在實際使用狀態中發揮其功效，沒有必要因為產品的外觀在被隱藏之前的某一時段可能為人們所關注，就對該種外觀提供專利壟斷權。

在 *In re Webb* 案中，美國聯邦巡迴上訴法院認為，因為在被吃掉之前裝飾性維他命藥片的外觀會為人們所關注，該種裝飾性的維他命藥片外觀就可以成為外觀設計專利保護的客體。筆者認為，對於要被吃掉的維他命藥片，需要鼓勵創新的是藥本身，而不是藥片形狀的裝飾設計，因此對於最終要被吃掉的

維他命藥片的外觀，無需提供外觀設計專利保護。筆者贊同美國專利商標局申訴委員會的觀點：即使產品的外觀在該產品的商業生命過程中的某一階段是可以被觀察的，只要該產品在實際使用過程中其外觀是不可見的，該產品的外觀就不是外觀設計專利的法定保護客體。⁶

我國現實的情況是，有大量的實際使用時處於隱藏狀態的產品外觀被授予專利權。筆者於 2012 年 3 月 21 日在國家知識產權局官網上檢索，得到名稱含有“型材”字樣的外觀設計授權專利 29645 項，名稱含有“空調壓縮機”字樣的外觀設計授權專利 123 項，名稱含有“CPU 散熱器”字樣的外觀設計授權專利 55 項。這些含有“型材”、“空調壓縮機”、“CPU 散熱器”字樣的產品大多在實際使用時處於隱藏狀態，對該類產品的外觀均沒有必要給予外觀設計專利保護。而實際專利授權中，該類產品的外觀設計專利大量存在。

以橫截面形式表現的型材類產品的外觀是否應當受外觀設計專利的保護，是一個有爭議的問題。2001 年版《審查指南》中規定，型材產品的橫斷面是產品的要部⁷。2010 年版《專利審查指南》與 2006 版《審查指南》有同樣的規定：“在型材的橫斷面週邊構成慣常的矩形的情況下，型材橫斷面其餘部分的變化通常更具有顯著的影響”⁸。可見，《審查指南》已認可橫截面形式表現的型材類產品的外觀可以獲得外觀設計專利的保護。

有觀點認為，橫截面形式表現的型材類產品的外觀可以成為外觀設計專利保護的客體，並進一步認為，“由於型材類產品的絕大部分功能是用於支撐和插接各種不同類型的建材，如玻璃、橡膠封條、金屬連接件、塑料連接件等等，因此型材類產品的發明創造，全部着眼於設計型材作為支撐件的各種形狀，包括型材連接插接的各種溝槽和凸起的扣邊，以及各部位之間最合理的搭配關係，這些因素的總和構成了型材截面的形狀，也是人們對型材發明創造的惟一部分，型材截面的不同形狀決定着型材在使用狀態下與其他連接件的不同支撐關係和連接關係，型材產品的使用功能，全部在型材的截面形狀上體現出來……保護的關鍵點是型材產品的截面。如果我們只考慮型材的外表形狀，而不考慮型材的截面形狀，實際上是無法保護型材產品特定的使用功能的，帶來的後果只能是扼殺人們研究開發新型材的積極性，不利於型材技術的進步，有悖於專利法的立

法宗旨”。⁹

筆者認為,上述觀點明顯是不能成立的。首先,如果真是“型材截面的不同形狀決定着型材在使用狀態下與其他連接件的不同支撐關係和連接關係”,那麼型材截面的形狀就完全是由功能決定的,該種截面形狀就不是外觀設計專利保護的客體。其次,即使某些截面形狀不是或者主要不是由功能決定的,而是裝飾性的,但型材的截面在型材最終實際使用狀態下是不可見的,即處於隱藏狀態,也沒有必要提供專利壟斷權去鼓勵對這些裝飾性形狀的創新。第三,“決定着型材在使用狀態下與其他連接件的不同支撐關係和連接關係”的型材截面的技術方案應是發明或者實用新型專利保護的客體,如果滿足發明或實用新型專利的授權條件,其可以獲得發明或者實用新型專利權的保護。不給橫截面形式表現的型材類產品外觀提供外觀設計專利保護,並不會導致扼殺人們研究開發新型材積極性的後果,也並非不利於型材技術的進步,更不會有悖於專利法的立法宗旨。外觀設計專利的立法目的不在於促進技術進步,而在於促進產品外觀的審美創造,不存在不提供外觀設計專利保護,就不利於型材技術進步的問題。

筆者建議,在現行《專利審查指南》第一部分第三章“外觀設計專利申請的初步審查”的 7.4 中增加“實際使用處隱藏狀態的產品屬於不給予外觀設計專利保護的情形”的規定。同樣,不只是在外觀設計專利申請的初步審查中要有前述規定,而且,在外觀設計專利的無效宣告程序中,也應有相應的規定,以便在初審不慎通過獲得授權後,社會公眾包括競爭對手可以依據規定申請宣告相應的外觀設計專利權無效。

三、侵權案件中如何處理由功能或者主要由功能決定的專利外觀設計

筆者認為,在外觀設計專利侵權案件中,法院不負責審查主張權利的專利外觀設計是否由產品的功能或者主要由產品的功能決定。如果被告認為原告主張權利的專利外觀設計是由產品的功能或者主要由產品的功能決定的,被告可以申請宣告相應外觀設計專利權無效,審理侵權案件的法院可根據被告宣告無效的可能性,視具體情況確定案件是否中止審理。

在進行侵權判斷時,如果主張權利的專利外觀設計包含了功能性設計特徵但整體外觀並非主要由功能決定,在這種情況下,筆者認為可借鑒美國法院的做法:在證明了被控侵權外觀設計與專利外觀設計在整體視覺效果上實質性相似後,還應要求原告專利權人進一步證明,這種視覺效果上的實質性相似是基於專利外觀設計與被控侵權外觀設計所共有的裝飾性特徵。¹⁰

根據《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第 11 條的規定,在判斷外觀設計是否相同或者近似時,對於主要由技術功能決定的設計特徵不予考慮。司法解釋的規定與《審查指南》中“由產品的功能唯一限定的特定形狀對整體視覺效果通常不具有顯著的影響”的規定基本一致。然而,如前文所述,適用上述規定進行侵權判斷時,在某些情況下,可能會出現不合理的結果。

在審理侵權案件過程中,如果外觀設計專利產品在實際使用時處於隱藏狀態,即使被告已向專利複審委員會申請宣告相應的專利權無效,法院也沒有必要中止案件的審理,而可以直接認定侵權指控不能成立。因為產品在實際使用時是否處於隱藏狀態是容易認定的,同一案件中通常不會出現這種情況:專利複審委員會認定產品在實際使用時處於非隱藏狀態,而法院認為產品實際使用時處於隱藏狀態。此時,法院可以以產品在實際使用時處於隱藏狀態為由,認定不存在消費者在視覺上是否混淆的問題,也即無須對外觀設計是否相同或者相近似作出裁判,從而直接認定外觀設計專利侵權指控不能成立。■

作者:法學博士,上海市高級人民法院知識產權審判庭法官

¹ 國家知識產權局條法司:《〈專利法〉第三次修改導讀》,北京:知識產權出版社,2009 年,第 32-33 頁。

² 國家知識局:《專利審查指南》,北京:知識產權出版社,2010 年,第 405 頁。

³ 國家知識局:《專利審查指南》,北京:知識產權出版社,2010 年,第 83 頁。

⁴ 如果申請專利的產品外觀只是部分地由功能決定,但整體主要並非由功能決定,則該產品外觀屬於外觀設計專利的保護客體。在比較該類申請專利的產品外觀與現有外觀設計是否相同或者相近似

時，建議參照美國法院的比較方法：第一步在整體上判斷申請專利的產品外觀與現有外觀設計在視覺上是否相同或者實質性相似；如果第一步成立，第二步還應判斷兩者整體視覺效果相同或者實質性相似是否是由裝飾性設計特徵引起的。只有這兩步均滿足，才認定兩者相同或者相近似。

⁵ 參見 *In re Stevens*, 173 F.2d 1015, 1016, 81 USPQ 362, 362–63 (CCPA 1949); *In re Webb*, 916 F.2d 1553, 1557–58, 16 USPQ2d 1433, 1436 (Fed. Cir. 1990)。

⁶ *In re Webb*, 916 F.2d 1553, 1557–58, 16 USPQ2d 1433, 1436 (Fed. Cir. 1990)。

⁷ 國家知識局：《審查指南》，北京：知識產權出版社，2001 年，第 4–45

頁至 4–46 頁。

⁸ 國家知識局：《專利審查指南》，北京：知識產權出版社，2010 年，第 405 頁。

⁹ 王霞軍：“外觀設計中關於型材類產品的保護”，國家知識產權局專利局外觀設計審查部編：《外觀設計與知識產權保護》，北京：知識產權出版社，2002 年，第 40 頁–41 頁。

¹⁰ 參見“美國外觀設計專利侵權判定標準”，張曉都：《專利侵權判定》，北京：法律出版社，2008 年，第 171–186 頁；張曉都：“美國外觀設計專利侵權判定標準的新變化”，《中國發明與專利》，2009 年第 4 期。