

再論功能性設計特徵的理解、認定和應用

—馬雲鵬—

一、功能性設計理論的困局

作為知識產權領域中一類特殊的保護客體，外觀設計自誕生之初就肩負了多重使命：從美感的表達來看，設計向公眾傳達的是一種“裝飾性”效果，是一種藝術構思的表達形式，而非技術方案；從工業應用的角度來看，任何對美學功能的追求，都必須通過具體的工業產品展現出來，其裝飾性的效果無法脫離產品功能而獨立存在。這種兼藝術性和實用性於同一整體的複合性特徵凸顯了功能性設計理論的存在價值，即將外觀設計的保護與發明、實用新型等工業技術方案的保護區分開來，以確保公眾對留待自由領域的設計的使用，維持權利保護與自由競爭之間的平衡。然而，無論是法律層面的規定，還是實務層面的理解，均存在不同程度的爭議。

（一）法律層面的差異

我國專利法並無關於功能性設計特徵的規定，最高人民法院從侵權判定的角度，在司法解釋中明確了“對於主要由技術功能決定的設計特徵……應當不予考慮”的觀點。¹而行政機關則從確權審查的角度認為“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比較來看，前者考慮到了外觀設計複合性的客觀特點，以“主要由技術功能決定”作為功能性設計特徵的認定標準，但在確定保護範圍時將其與視覺無法直接觀察到的非外觀特徵一併排除在外，不予保護。³後者相反，即認定標準更為嚴格，只有“由產品功能唯一限定”時才被認為是功能性設計特徵，但在其應用上又採取了相對寬鬆的做法，即不被絕對排除在保護範圍之外，而是對整體視覺效果影響程度異於其他特徵。

規範性文件不一致的表述導致了理解上的分歧：一種觀點

堅持外觀設計的保護初衷，認為外觀設計專利權僅僅保護外觀設計中新穎的、裝飾性特徵，功能性設計應當排除在外觀設計的保護範圍。⁴部分地方法院亦在其規範性文件中明確認為“確定外觀設計專利權保護範圍時應當排除僅起功能、技術效果作用的設計內容”。⁵另一種觀點則更為實際，授權外觀設計中所有設計都屬於保護範圍，不應輕易地將主觀確定的部分“功能性設計”或者“功能性特徵”排除在保護範圍之外。⁶

（二）實務層面的爭議

上述分歧在實踐中，尤其在功能性設計特徵認定這一問題上引起了進一步的混亂，產生了眾所周知的兩種標準，即“形式多樣性”標準和“無審美考慮”標準。前者重在考察在不影響產品功能的前提下，該設計特徵是否有其他的表現形式，後者則依賴於判斷在該設計特徵的設計過程中，是否有美學因素的考慮。例如，在2016年蘋果公司與北京市知識產權局行政執法案中，一方當事人認為，被告認定的五點區別設計特徵均非由產品所要實現的特定功能唯一決定而不考慮美學因素的特徵，且存在大量的可替代性的設計方案，不屬於功能性設計特徵。另一方則主張，功能性設計特徵是指主要由產品功能決定的設計特徵，被訴決定概括的五點區別設計特徵均是主要為實現產品功能而設計，在近似性判斷時無需考慮。⁷

二、域外經驗的啓示

實際上，不僅在中國，功能性設計特徵相關的問題一直是困擾各個國家和地區理論界和實務界的難題之一。不過，域外豐富的立法和司法實踐經驗可以幫助我們更好地理解功能性設計理論。

(一) 歐盟

一直以來，歐盟各成員國、歐盟內部市場協調局(OHIM)、歐洲法院(ECJ)在功能性設計特徵的解釋上一直處於搖擺不定的狀態。根據《共同體外觀設計保護條例》(CDR)第8條第1款有關“功能性設計特徵”的規定，如果產品的外觀特徵僅由其技術功能所決定，則該外觀特徵不能註冊為共同體外觀設計。而對該條款的解讀，也存在前述兩種標準。

具體而言，“無審美考慮”標準起源於英國的AMP案，該案中，法院認為在判斷一項外觀設計是否僅由功能性決定時，應考慮設計者的意圖，即設計者在設計時是否僅僅出於技術功能上的考慮。⁸但由於該種方法主觀性過強，容易造成濫用，歐洲法院在之後的案件中採取了“形式多樣性”標準，亦稱“替代性設計法”，以追求對於功能性外觀設計客觀的評價。在Philips案中，歐洲法院總法務官認為“如果存在另外一種不同外形也可以完成同樣的技術功能，則該外觀設計也許是可以獲權的”。也就是說，只有當技術功能決定了所有的外觀設計特徵時，才可適用功能性理論排除對其的保護。⁹

“形式多樣性”標準限縮了對於功能性設計的解釋，使得人們不會輕易以功能性為由排除對某種外觀設計的保護，這一觀點也在歐洲範圍內得到了許多國家的認可。¹⁰然而，2009年，在Lindner案中，¹¹ OHIM內負責外觀設計註冊審查的上訴委員會首次就功能性設計的判定進行了明確：第一，“形式多樣性”標準存在瑕疵，因為“在極端情況下，如果實現同一功能的產品僅存在兩種不同的外形，則給予保護依然會阻礙技術的進步”；第二，“無審美考慮”更能反映功能性設計理論設置的目的，但為了追求客觀的判斷，應從“客觀觀察者，而非設計人員的角度進行判斷，即在他們看來，一件設計完全看不出有功能性之外的考慮時，(才可以功能性設計為由排除對其保護)”。上述規則在2010年的“液體分配器案”中得以再次重申。¹²

2018年3月，歐洲法院在DOCERAM GmbH訴Ceram-Tec GmbH案中(DOCERAM案)首次對功能性設計特徵問題進行了法律解釋，¹³認為較之於“形式多樣性”標準，“無審美考慮”標準更符合外觀設計保護的初衷。¹⁴本案例中，歐洲法院引出了CDR對第8條1款立法目的的法律說明(Recital)，即“避免因授予僅由功能性決定的外觀設計以專利，造成阻礙技術創新

發展的後果”，¹⁵並推斷該條考慮的是和視覺相關的因素，而不在于是否存在替代性的設計。本案的總法務官解釋到，在實踐中，有些產品的某一設計特徵可改動空間是很有限的，這種改變並不會影響產品技術功能的實現，但如果採納“形式多樣性”標準，只要存在替代性的設計，就可以避開8條1款的規制而受到保護，這就會給一些人以可乘之機，將這些有限的設計特徵申請註冊，無論別人如何設計產品外形都會落入其保護範圍，從而形成通過外觀設計壟斷產品技術功能的局面。

(二) 美國

美國專利法並未對外觀設計的非功能性作出明確要求，而是通過裝飾性的授權條件來達到與發明專利相區分的目的。¹⁶外觀設計專利保護的客體必須是出於裝飾性目的的發明創造，一個裝飾性的特色外貌或設計被定義為“為裝飾目的而創造”的東西，不能是功能性或機械性方面考慮的結果，或是上述方面考慮的“副產品”。¹⁷這也導致美國法院在早期的司法實踐中對包含功能性設計特徵的外觀設計是否可以授權持否定意見，要求外觀設計必須由裝飾性特徵組成方能獲得授權。¹⁸但在1961年的*In re Garbo*案中，法院的態度發生了轉變，強調“體現功能特徵的外觀設計仍可以獲得授權…很多產品的形狀僅僅體現功能，但產品的外觀仍然吸引人”。¹⁹

而在功能性設計特徵的認定上，較之於歐盟“非此即彼”的徘徊，作為判例法國家的代表，美國法院在個案中表現出了“兼容並用”的態度，但也正是這種態度決定了其始終沒有提煉出清晰無疑義的標準。在1964年著名的*Carlett*案中，海關和專利上訴法院認為，“如果設計僅僅是出於功能性考慮的而得到的結果，則該設計不能作為裝飾性的設計獲得專利權”。²⁰該觀點也被視為美國含有功能性特徵的外觀設計授權的法定要件之一，²¹其原理與“無審美考慮”相通。

到了1988年的*Avia*案，聯邦巡迴上訴法院強調了“形式多樣性”標準的意義，“如果還有許多其他方式來完成原有的功能或目的，則足以證明該設計並非以功能性為主要意圖”。²²

但是，不同法院認識的差異導致*Avia*案的原則在後續司法實踐中很快模糊了起來，在有的案件中，只有在外觀設計僅由物品的使用目的決定時才考慮不授予專利權，²³而在有的案件中，一件外觀設計如果“主要是功能性(primarily functional-

ity)”,就應拒絕授予其專利權。²⁴不難看出,從外觀設計授權標準的角度來看,“唯一決定性”較之於“主要是功能性”而言,更容易滿足,前者權利人只需證明存在其他替代性的設計即可,後者則需在此基礎上進一步證明該設計所蘊含的裝飾性不低於功能性。²⁵

爲了統一認識,聯邦巡迴上訴法院在2010年的Richardson案中給出了更客觀的意見,“外觀設計專利的保護範圍應該局限於裝飾性的設計,並不延伸至功能性的方面。但是,排除功能性元素並不意味着把外觀設計相似性的比較轉變爲元素對元素的比較,應該是整體外觀的比較,而非裝飾性特徵的單獨比較。…從整體上觀察,被訴設計與授權專利的外觀迥然相異”²⁶。

但是,即便針對同一種標準如“形式多樣性”標準,不同法院依然會存在分歧。在2011年的Ethicon案中,地區法院認爲Ethicon舉證的替代性設計雖“運行良好”,但“看起來不一樣”,不是合適的替代性設計,聯邦巡迴上訴法院則認爲,沒有證據證明前述替代性設計不可行。²⁷

三、“功能性”的理解

功能是事物或方法發揮的有利作用,產品因對生產、生活發揮有利作用而存在,故產品首先應具有功能。²⁸由於產品的功能在很大程度上影響着產品外觀的形狀、圖案或色彩,所以,設計人員首先要考慮滿足基本功能,其次才考慮如何實現造型以及運用何種設計手法才能使外觀富有美感。但是,從外觀設計保護的初衷來看,其目的不在於促進新技術的發展,而在於鼓勵創新的外觀設計的出現,功能則應屬於專利法的保護範疇。²⁹基於此,《TRIPS協議》第25條第1款規定:外觀設計之保護,不得延及主要由技術因素或功能因素構成的設計,該原則作爲外觀設計保護的排除標準,在世界範圍內得到了普遍的認可。具體而言,我們可從以下幾方面來把握其內涵。

(一)明確排除保護的根源

從表面上看,功能性外觀設計的排除是爲了避免與專利法的保護範圍發生重疊,實際上,這一做法的深層次目的在於避免以授予外觀設計權的方式造成對技術的壟斷,從而壓制同行

業者之間的競爭。³⁰需要注意的是,某種外觀設計不會對之前已有的技術造成壟斷,這裡的“技術”指的是僅能以某種外觀形式展現出來的新技術,換句話說,對於一項新技術而言,發明者需要通過專利體系嚴格的審查和評估,在滿足了專利法要求的各項標準後才能獲得相應的授權,這種授權並不影響後人在其基礎上,爲了實現同樣的功能進行的改進。但外觀設計則不然,其保護的僅僅是產品的外形,但如果設計者借此將產品功能通過授權納入到權利之中,則會出現一種情況:無論後人如何努力,只要某種產品實現的功能是一樣的,都會落入到設計者的保護範圍,從而阻礙後續技術的進步。最高人民法院在2011年的“風輪”案中的觀點也回應了前述原理,“一項產品的外觀設計要獲得外觀設計專利權的保護,其必須具備專利法意義上的美感,即在實現產品的特定功能的基礎上,對產品的視覺效果作出創新性的改進,使得產品能夠體現出功能性和美感的有機結合。僅僅具有功能性而不具有美感的產品設計,可以通過申請發明或者實用新型專利權予以保護,而不應當通過外觀設計專利權予以保護”。³¹

(二)多層次的理解“功能性”含義

外觀設計之所以無法爲專利法或著作權法所涵蓋,最重要的原因之一在於其是功能與藝術相融合的產物。裝飾性與功能性之間並非絕對的對立關係,儘管我們保護的關注點在於其裝飾性的特徵,但這不意味着外觀設計不能帶有絲毫的功能性,因爲後者是產品在客觀上具有的屬性,也就是Rich法官在Morton案中提出的“事實上的功能性(*de facto functional*)”。³²對此,美國《專利審查指南》(MPEP)也強調認爲,裝飾性的設計和其附載的物品之間是有區別的,不能因後者具有“事實上的功能性”就否定前者的裝飾性。³³而外觀設計功能性理論所需排除的則應是“法律上的功能性(*de jure functional*)”,即產品無法以不受功能決定的外觀表現出來,例如,沒有其他能夠完成相同功能的替代性外觀。³⁴

具體而言,所有的外觀設計因其對產品的依附性,不可避免地會有事實上的功能性,而是否構成法律上的功能性,進而或被排除在保護範圍之外,或對整體視覺效果產生輕微影響,則有賴於進一步的考量。例如,某一造型別致的杯子至少要具備盛水的容器功能,但並不影響其以整體造型的美感進入法律

保護的範疇。再如，電源插座面板上插座的相數具有高度的功能性，將其由兩相插座改變成三相插座，是由已有國家標準規定的功能決定的部件的外觀變化，可認為其已構成法律上的功能性，需大大降低其對整體視覺效果的影響程度。

（三）需結合具體案件進行考慮

如何在功能性和非功能性之間劃出清晰的界限，一直是外觀設計領域的一道難題。鑒於功能性理論的抽象性，有人提出，在外觀設計的審查過程中很難對一件外觀設計的功能性進行準確的界定，而在侵權訴訟階段，如果被控侵權人據此對專利設計的有效性提出質疑，此時結合被控侵權設計進行比對作出的結論客觀性更強，因此，將對功能性的判斷步驟後移或許能減少判斷的“誤差”。³⁵ 上述觀點具有一定的可行性：一方面，由於其自身特點，我們很難在審查階段準確評估外觀設計獲權的各項標準，這些工作往往是到了侵權比對或無效審查階段才實質性開展起來的，非功能性的要求自然也可遵循這一規律，不必在審查階段就對其是否由功能唯一限定等問題作出定論；另一方面，在具體案件中，法院可以根據當事人的證據來判斷某一產品的外觀是出於什麼目的設計的，以及是否有其他可替代性的設計，換句話說，功能性設計的認定應建立在實踐的基礎上，而非是單純的理論判斷。³⁶

歐洲法院在 DOCERAM 案中就注意到了這個問題，其指出，對於 CDR 第 8 條第 1 款的審查，不僅要觀察涉案外觀設計本身，還必須逐一考慮該案件中涉及的所有的客觀因素，如，廣告宣傳的側重點，產品在公眾心目中的形象，設計者設計產品的動機等問題，這就意味着我們無法在事前羅列出一套抽象的標準，而必須由法院在個案中聽證後再做定論。最終，歐洲法院認為，較之於僅從理論上泛泛而談、不具備實用性內容的“客觀觀察者”測試法，法院更應該在個案中綜合考慮所有可能涉及的因素，針對具體情況作出具體分析。

四、功能性設計特徵的認定和應用

儘管屬於理論上的模糊區域和實踐中的疑難問題，但無疑，準確識別功能性設計特徵，合理把握其在實踐中的應用路徑，對於我們構建符合外觀設計特性的保護體系有着重要

意義。

（一）“美學因素”並非必要條件

功能性理論在實踐適用的過程中出現混亂局面的原因之一在於，我們往往過度關注其解釋方式，直接進入到對功能性的判定步驟中，却忽略了一個最基本的問題，即哪些特徵或因素屬於功能性的範疇。實際上，無論我國專利法“富有美感”的要求，抑或美國專利法“裝飾性”的要求，都帶有較強的主觀色彩，容易受判斷者審美眼光和美學素養的影響。因此，歐盟起草外觀設計保護法令時，未將“裝飾性”作為外觀設計授權標準的做法受到了廣大好評，有人曾指出，“這顯然是外觀設計法律保護制度的一項重大進步，避免了將該標準與功能性混為一談的可能性”。³⁷

基於這一考慮，OHIM 上訴委員會在 Lindner 案中提出，認為一件外觀設計必須具備“藝術方面的考慮”和“視覺上的吸引力”兩項條件時才有可能授權，³⁸與《共同體外觀設計保護條例》中提到的說法“（要證明並非僅由功能性決定）不意味着外觀設計必須具備藝術特性”是衝突的，因為它將本不屬於功能性理論的內容納入到了對外觀設計功能性的判斷中。歐洲法院在 DOCERAM 案中再次重申，“從授權標準來看，（排除功能性設計特徵）並不意味必須具有美學因素”。³⁹也就是說，“無審美考慮”標準關注的是設計過程中對於美學因素的考慮，並非外觀設計產品呈現出的美感。

也許是認識到了上述問題，美國近年來有學者提出，應該對專利法中的“裝飾性”標準進行修改，淡化其對外觀設計功能性判定的影響。⁴⁰ 筆者認為，無論我國專利法是否對“富有美感”的措辭進行修改，至少在甄別哪些外觀設計屬於功能性而無法保護時，不應根據其是否具有美感直接作出評判。

（二）以整體外觀為判斷基礎

確定一項外觀設計主要是功能性的還是裝飾性時，必須對要求保護的外觀設計做整體看待，因為在確定要求保護的外觀設計是否為產品的功能所支配時，最終要檢驗的不是單個特徵的功能性或裝飾性問題，而是整個產品的外觀。⁴¹ 識別功能性設計特徵的意義在於合理評估其對整體視覺效果的影響，而不是完全否定其存在的意義。在 2015 年的蘋果訴三星外觀設計侵權案中，聯邦巡迴上訴法院駁回了三星主張的“（功能性設計

特徵)在做侵權分析時應該予以排除”的主張,重申了 Richardson 案中整體觀察的準則,認為“完全由功能性決定”只是對事實進行的描述,並沒有建立把該元素從權利保護範圍中排除的規則。⁴²

在“風輪”案中,最高人民法院強調了一般消費者關注的主要是“外觀設計的整體視覺效果的變化,不會基於設計要素變化所伴隨的技術效果的改變而對該設計要素變化施以額外的視覺關注”。⁴³並在 2012 年的“邏輯編程開關”案中秉持了類似的觀點,進一步闡明了不同類型設計特徵對產品整體視覺效果影響的差異,“功能性設計特徵對於外觀設計的整體視覺效果通常不具有顯著影響;裝飾性特徵對於外觀設計的整體視覺效果一般具有影響;功能性與裝飾性兼具的設計特徵對整體視覺效果的影響則需要考慮其裝飾性的強弱,其裝飾性越強,對整體視覺效果的影響可能相對較大一些,反之則相對較小”。⁴⁴

之後,在 2014 年的晨諾案中,最高人民法院對功能性與裝飾性兼具的設計特徵的作用給出了明確回應,“雖然對於極柱式接觸器、斷路器這類產品而言,受其功能影響,極柱表面均會有凸起的波紋,但波紋的具體形狀、疏密以及波紋在極柱表面的分佈並不是由該類產品的功能所唯一決定的,故在判斷該類產品的外觀設計是否相同或者相近似時,對於波紋的具體設計變化也應予以考慮。被訴侵權產品與本案專利設計既不相同也不近似”。⁴⁵

上述觀點與美國聯邦巡迴上訴法院的觀點類似,在 Ethicon 案中,法院認為,“如果脫離了整體,(功能性設計特徵)則不具有確切意義,也無從對該形狀從設計空間的角度進行評價,因此是否為功能性設計要從外觀設計的整體進行考慮”。⁴⁶

有學者對此總結認為,即使存在功能特徵或者功能效果改變時,也應在判斷上述改變導致設計特徵變化對整體視覺效果是否具有顯著影響基礎上,以整體觀察、綜合判斷的方式判斷外觀設計是否相近似。⁴⁷

(三)統籌考慮各種標準的合理性

雖然歐洲法院在 DOCERAM 案中選擇了“無審美考慮”標準,認為其更能反映外觀設計的保護初衷,但在筆者看來,這並不意味着“形式多樣性”標準的廢棄,二者在具體案件中的統籌應用,可能更有利於功能性設計特徵的準確識別。正因如此,

最高人民法院在 2012 年的“邏輯編程開關”案中指出,“如果…該種設計特徵不存在考慮美學因素的空間,顯然屬於功能性設計特徵。如果…實現特定功能的有限的設計方式之一,則這一事實是證明該設計特徵屬於功能性特徵的有力證據。功能性設計特徵的判斷標準不在於…可選擇性,而在於是否…不需要考慮…美感”。⁴⁸在明確“無審美考慮”標準的同時,也一定程度上肯定了“形式多樣性”標準的適用空間,作為最高人民法院對功能性設計特徵的區分標準及其作用首次表明態度的案例,本案具有重要的指導意義。

該案承辦法官評述本案時認為,“…可選擇性與功能性設計特徵的關聯性體現了功能性設計特徵的現象與本質的關係,…本質在於,一種設計特徵是否僅僅由特定功能所唯一決定,而不需要考慮美感。…現象上則可能表現為,一種設計特徵不具有可選擇性(選擇的唯一性)或者僅具有有限的可選擇性。…由於設計特徵選擇的唯一性或者有限性本身與功能性設計特徵存在關聯性,我們可以將之作為判斷功能性設計特徵的證據”。⁴⁹這也可以視為對兩種標準關聯性的精準概括。

而對於“形式多樣性”的判斷到底採用“唯一”說還是“有限”說這一爭議,最高人民法院在“淋浴頭”案中其實已經給出了回應,“功能性設計特徵包括兩種:一是實現特定功能的唯一設計;二是實現特定功能的多重設計之一,但是該設計僅由所要實現的特定功能決定而與美學因素的考慮無關”。⁵⁰同理,法院在前述蘋果公司與北京市知識產權局行政執法案中進一步闡釋道,“如果產品的外觀設計特徵主要是由功能決定的,則無法體現其在外觀設計美感上的創新和貢獻,這正是在外觀設計整體視覺效果判斷中不予考慮功能性設計特徵的根本原因所在。唯一由功能決定的設計特徵因不可能考慮美學感受必然屬於功能性設計特徵,而主要由功能決定的設計特徵,如果只是出於與美學無關的因素考慮而設計的,也應被認定為功能性設計特徵”。⁵¹

換而言之,無論“唯一”說還是“有限”說,都有其存在意義,但均需結合“無審美考慮”標準一併進行判斷。或許是基於同樣的考慮,北京市高級人民法院在其制定的《專利侵權判定指南》中,沒有拘泥於上述兩種說法,而是將功能性設計特徵進行了更全面的表述,即“…由功能有限或唯一決定、不考慮美學因

素而形成的設計特徵……”。⁵²

(四) 引入對設計空間的評估

設計空間又稱設計自由度，是指設計者在創作特定產品外觀設計時的自由程度。歐盟在《共同體外觀設計保護條例》中將“設計空間”規定為“獨特性”授權標準的實質內容，在司法實踐中將其作為評判註冊外觀設計是否滿足授予條件和保護範圍的重要因素。我國《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第一次從法律層面上引入了“設計空間”的術語，認為其能更準確地界定一般消費者的知識水平和認知能力。⁵³

同為外觀設計體系中的重要概念，設計空間的大小與功能性理論，尤其是“形式多樣性”標準的具體適用密切相關。對某一設計特徵而言，設計空間越大，替代性設計越多，可以更多地考慮美學因素，其功能性特性越弱；設計空間越小，替代性設計越少，美學因素的應用受限，其功能性特性越強。因此，英國法院在 2012 年的三星與蘋果外觀設計侵權案中總結認為，“產品及其零部件本身的功能是設計空間的重要限制因素，對於那些兼具功能性和藝術性的設計特徵，在進行外觀設計的侵權判定時，必須要考慮所涉及產品或其零部件的設計空間及現有設計庫”。⁵⁴

實際上，我國司法實踐對設計空間與功能性設計特徵的關係早已有所分析，在 2010 年的“普利司通輪胎”案中，最高人民法院指出，“輪胎設計肯定要考慮安全性能、轉向性能、剎車性能、磨耗、滑水、散熱和噪聲等特性，但是在滿足上述功能的前提下，輪胎的設計包括主胎面上花紋佈局、圖案構思等方面仍然具有較大的創作自由度，並非由實用功能性所唯一決定。輪胎的花紋佈局、圖案構思等的差異都可能使得不同輪胎形成不同的整體視覺效果”。⁵⁵ 從本案中也不難看出，作為共同的出口，二者適用的最終目的都是為了評估某一設計特徵對於整體視覺效果影響的程度。

作者：最高人民法院知識產權審判庭法官助理

¹《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。

²《專利審查指南》第四部分第五章 6.1。

³ 最高人民法院知識產權審判庭：《最高人民法院知識產權司法解釋理解與適用》，中國法制出版社，2016 年版，第 62 頁。

⁴ 張曉都：“如何理解專利法外觀設計定義中富有美感的含義”，《中國專利與商標》，2013 年第 1 期。

⁵《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 13 條。

⁶ 楊楷：“有關外觀設計中‘功能性設計’的分析”，《中國專利與商標》，2014 年第 2 期。

⁷ 北京知識產權法院(2016)京 73 行初字 2648 號行政判決書。

⁸ *AMP Inc. v. Utilux Pty. Ltd.*, 1971 F.S.R. 572.

⁹ 需要注意的是，本案是歐洲法院首例對商標法中功能性外形排除明確回應的案件，總法務官在意見中提到了在 CDR 視野下如何定位功能性設計的問題，所以嚴格意義上講，其並非首例對 CDR 第 8 條第 1 款作出解釋的案件。*Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*, Case C-299/99, 2002 E.C.R.

¹⁰ *Uma Suthersanen*, Design Law: European Union and United States of America, Thomas Reuters (Legal) Limited, 2nd, 2010, p.104.

¹¹ *Lindner Recyclingtech*, Case R 690/2007-3.

¹² Case R 211/2008-3.

¹³ 參考 Case C395/16。

¹⁴ 本案的詳細情況可參考楊菲：“外觀設計功能性外觀特徵排除標準在歐盟的新發展—由 DOCERAM 有限責任公司訴 CeramTec 有限責任公司侵犯外觀設計案說起”，《電子知識產權》，2019 年第 1 期。

¹⁵ Recital 10.

¹⁶ 35 U.S.C. 171.

¹⁷《美國專利審查指南》(MPEP)1504.01(c)。

¹⁸ Jason DuMont, A Non-Obvious Design: Reexamining the Origins of the Design Patent Standard. *Gonzaga Law Review*, 2009, 45(3).

¹⁹ *In re Garbo*, 287 F.2d 192. 1961.

²⁰ Application of Albert A. CARLETTI and Welsh C. WHITTLESEY. Patent Appeal No. 7039.

²¹ 高陽：“美國商業外觀與外觀設計專利的功能性判定—以蘋果公司訴三星公司的智能手機糾紛案為視角”，《中國知識產權法學研究會 2015 年年會論文集》。

²² *Aiva Group International v. L.A. Gear California*, 7USPQ 2d 1548,

1533(Fed. Cir., 1988).

²³ *L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117(Fed. Cir. 1993).

²⁴ *Lee v. Dayton-Hudson Corp.*, 838 F.2d 1186, 1188(Fed. Cir. 1988).

²⁵ Jason J. Du Mont, Mark D. Janis, *Functionality in Design Protection Systems*, 19 J. Intell. Prop. L. 261. 2012.

²⁶ *David A. RICHARDSON v. STANLEY WORKS, INC.*, 597 F.3d 1288.

²⁷ *Ethicon Endo-Surgery v. Covidien*, Appeal No.14-1370, Fed. Cir. 2015.

²⁸ 王鵬、謝冬慧、馬越飛：“功能性外觀應排除在外觀設計專利保護範圍之外”，《人民司法(案例)》，2009年第16期。

²⁹ Orit Fischman Afori, *Re - conceptualizing Property in Designs*, 25 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 1105, 2008.

³⁰ Directive Recital 14; Regulation Recital 10.

³¹ 最高人民法院(2011)行提字第1號行政判決書。

³² *In re Morton-Norwich Prod 's, Inc.*, 671 F.2d 1332(C.C.P.A. 1982).

³³ 同註17。

³⁴ *Best Lock Corp. v. ILCO Unican Corp.*, 94 F.3d 1563, 1566(Fed. Cir. 1996).

³⁵ Orit Fischman Afori, *The Role of the Non - Functionality Requirement in Design Law*, 20 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 847, 2010.

³⁶ 同上註。

³⁷ Graeme Dinwoodie, *Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union*, 24 *AIPLA Q.J.* 611, 647-48, 1996.

³⁸ 同註11。

³⁹ 同註13。

⁴⁰ 同註25。

⁴¹ 楊鳳雲、官墨藍：“功能性外觀設計特徵的判定原則管窺”，《科技與法律》，2012年第2期。

⁴² *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co.*, No. 2014-1335, 2015 BL 152379 (Fed. Cir. May 18, 2015).

⁴³ 同註31。

⁴⁴ 最高人民法院(2012)行提字第14號行政判決書。

⁴⁵ 最高人民法院(2014)民提字第193號民事判決書。

⁴⁶ *Ethicon Endo-Surgery v. Covidien*, Appeal No.14-1370, Fed. Cir. 2015.

⁴⁷ 李秀娟：“外觀設計中功能特徵分析一兼評最高人民法院‘風輪’案”，《電子知識產權》，2012年第7期。

⁴⁸ 同註44。

⁴⁹ 朱理：“功能性設計特徵的司法認定及其意義”，《人民司法》，2014年第24期。

⁵⁰ 最高人民法院(2015)民提字第23號民事判決書。

⁵¹ 同註7。

⁵² 北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》第85條。

⁵³ 同註3,第38頁。

⁵⁴ *Samsung Electronics (UK) Limited v. Apple Inc.*, [2012]EWCA Civ1339.

⁵⁵ 最高人民法院(2010)民提字第189號民事判決書。