

# 論外觀設計專利權與著作權衝突無效 案件中“保護在先權利原則”的適用

陳淑惠、程雲華\*、鍾華\*

## 1. 引言

在我國知識產權領域，著作權保護的客體是文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式複製的智力成果，外觀設計專利保護的客體是對產品的形狀、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。雖然二者保護權益的客體不同，但在價值追求上保護的都是具有一定藝術性（視覺美感）和創作高度（新設計）的智力成果，因此二者可能在同一保護對象上共存，而這兩種權利由於保護期限、保護範圍、保護方式存在不同，又必然產生重合保護和權利衝突的可能。

目前，當這兩種權利發生衝突時，根據《專利法》和《專利審查指南》（以下簡稱“《指南》”）的相關規定，授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突，意即在專利無效程序中，平衡和協調這兩種權利適用的是“保護在先權利原則”。但是，《專利法》和《指南》對於權利衝突“保護在先權利原則”僅給出了原則性的規定，隨着外觀設計專利權與著作權衝突案件數量的增加，給專利審查帶來了一系列問題，因此有必要明晰該原則在專利無效程序中的適用問題，從而統一審查標準，維護行政程序的權威性和穩定性，並給當事人以明確指引。下文將結合“保護在先權利”的內涵，從“保護在先權利原則”在專利無效程序的實質條件出發，明確權利衝突中“在先”“權利”的審查要點，進一步完善審查標準，實現知識產權的平衡發展。

## 2. “保護在先權利”的內涵

“保護在先權利原則”起源於大陸法系，它是指在同一客體上存在多個知識產權發生衝突時，按照權利獲取的先後，保護在先取得的權利，而在後權利的設立與行使不能侵犯他人已經取得並受法律保護的在先權利<sup>2</sup>，該原則體現了誰先取得權利就保護誰的權利的“先到先得”精神。

對於“保護在先權利原則”，目前國際上通行的原則包含絕對保護原則和相對保護原則。絕對保護原則是在先權利絕對優於在後權利，相對保護原則是在先權利在一定條件下優於在後權利。但是任何法律上的權利都不是絕對權利，權利必須在法律設定的邊界範圍內行使。對於外觀設計專利權與其他知識產權的權利衝突案件，我國立法上僅以“他人在申請日以前已經取得的合法權利”對在先權利進行限定。由於專利權的授予涉及公共利益和專利權人利益之間的平衡，而權利衝突實質上是尋找各權利人之間的利益平衡，以及各權利人與社會公共利益之間的平衡，因此在解決知識產權的權利衝突時，應當要在尊重權利獨立性原則的基礎上，同時兼顧利益平衡、誠實信用等原則，故而通常採用相對保護原則。

判斷外觀設計權利衝突是否成立，是以外觀設計專利權的行使是否將侵犯在先權利為準，在先權利的類型不同，是否侵犯該權利的判斷標準就不同<sup>3</sup>。以外觀設計專利權和著作權為例，應當適用著作權相同或實質性相似的判斷標準。相較於專利權而言，著作權的排他性較弱，著作權人不能禁止他人獨立創作出與其作品相同或類似的作品，而僅能禁止他人對其作品進行複製或抄襲，因此，對於外觀設計專利權與著作權衝突的案件，需要使用相對保護原則，而該原則的適用也使得具體的

在先著作權的認定變得更為複雜。

實踐中，判斷外觀設計專利權與著作權衝突是否成立，通常需要進行主體的合法性、客體的合法性、接觸、實質性相似這四個要件的判斷。只有在在先著作權有效以及涉案外觀設計專利權的實施將損害特定主體在先的著作權權利或權益這兩個條件同時滿足時，才有可能造成衝突。主體的合法性即請求人是否具有提起權利衝突的資格，在第 20813 號審查決定及其後續法院判決<sup>4</sup>中，二審法院最終支持國家知識產權局的觀點，結合對專利法整體立法宗旨的理解，認為“通過目的解釋、體系解釋以及對可能因認定結論所帶來法律實施及社會影響的後果分析”，基本上確立了請求人主體資格限定為權利人或利害關係人這一觀點的主導地位。在主體適格的情況下，從“保護在先權利原則”出發，我們還要基於客體的合法性，即在先著作權是否合法有效進行審查。之後，採用“接觸加實質性相似”的標準進行實體判斷。鑒於接觸、實質性相似兩個要件判斷規則和著作權相關案件中的判斷規則基本一致，本文在此不再贅述。故而客體的合法性是“保護在先權利原則”在專利無效程序中的實質條件的體現，那麼如何認定提起衝突的著作權屬於在先取得的合法權利？筆者認為，應當結合“在先取得”和“合法的著作權”兩個方面共同考慮。

### 3. “在先取得的合法權利”的認定

#### 3.1 “在先取得”的判斷

強調“在先取得”是因為權利衝突的本意在於避免在後取得的權利侵犯在先權利，而不考量在先權利的行使是否影響在後權利的利益，因此，在時間上，要求請求人主張的權利是“在先”權利。同時，鑒於專利申請一旦獲得授權，則自申請日開始受到保護，因此，所謂“在先取得”的日期應當至少早於涉案專利的申請日，否則不能構成在先權利。

在我國，著作權權利自動產生<sup>5</sup>，作品完成之日即為權利獲得之日，因此，在判斷外觀設計專利權和在先著作權衝突時，“在先”著作權實際上就是指完成時間在外觀設計專利權申請日之前的著作權。需要注意的是，由於著作權並非一種排他性權利，只要在後完成的外觀設計具有獨立性，其本身就有可能

成為受著作權保護的作品，不能因他人已經擁有作品而喪失獲得外觀設計專利權的權利。基於此，判斷涉案外觀設計專利權的實施是否會損害特定主體在先的著作權權利，就必須判斷在先的著作權是否會直接影響在後外觀設計的獨立創作，如果影響在後外觀設計的獨立創作，則會損害在先著作權權利，反之二者屬於可以共存的權利，不會造成衝突。

實踐中，證明“在先”的責任在於在先著作權人，根據當事人舉證方式和舉證目的不同，對於完成時間“在先”的作品著作權，又存在兩個重要的時間節點，一個是作品在先完成時間，一個是作品在先公開時間（完成時間則必然在先）。對於前者，著作權人通常需要提交創作的底稿、原件等原始證據，同時還需要提交外觀設計專利權人可能在專利申請日前接觸到在先著作權的證據，綜合判斷其是否會影響在後外觀設計的獨立創作。對於後者，著作權人通常只需要提交作品已經在先公之於眾的證據，即可默認專利權人在專利申請日前接觸到在先著作權，從而直接認定其會影響外觀設計的獨立創作，而不需要提交證明在先接觸的證據。在權利衝突案件中，所涉著作權人往往會提交作品登記證書來證明其完成時間或公開時間，以下結合具體案例對作品登記證書的證明力進行探討。

作品登記制度的設立初衷首先在於證明權利的歸屬<sup>6</sup>，通常情況下，在作品登記證書無明顯瑕疵，也無反證足以推翻其真實性的情況下，鑒於作品登記機關係公權力部門具有公信力，因而通常可以對權利人享有登記證書中載明的作品合法權利予以認可。作品登記證書上通常載明三個時間，分別是作品完成時間、作品首次發表時間以及登記日，前兩個時間是申請登記者聲明的時間，登記日是作品登記機關登記的時間。

前兩者作為主觀時間，往往需要結合其他證據才能證明其真實性，後者雖然是一個客觀時間，但需要說明的是，實踐中登記日早於外觀設計專利權的申請日的，可以認為作品在先完成，但是登記日並不同於公開日。以第 55284 號無效決定<sup>7</sup>為例，請求人主張登記號為“黔作登字-20-00047727”的著作權在涉案專利申請日前已經公開。請求人提交的作品登記證書由貴州省版權局登記，其上記載其創作完成日期為 2020 年 1 月 16 日，未填寫首次發表/出版/製作日期，登記日期為 2020 年 7 月 2 日，涉案專利的申請日為 2020 年 7 月 3 日，意即該

作品登記證書在涉案專利申請日前已經登記。雖然“作品登記應實行計算機數據庫管理,並對公眾開放”<sup>8</sup>,但是當前我國各地主管部門對於著作權作品登記後進行公開的內容和形式並不統一。一部分通過互聯網公開的內容僅有作品名稱、編號等著錄項目文字信息,而不公開作品具體內容;一部分附條件公開作品具體內容,例如需要在著作權作品登記申請時勾選公開作品樣本;一部分到主管部門現場查閱作品樣本僅限於著作權人及其委託人或者第三方司法機構。因此,不能據此直接確認作品登記證書中的登記日即為作品公開日。在此基礎上,合議組最終認為,鑒於上述不確定性,在無相關證據進一步證明作品具體內容確處於例如網上公開、可供任意公眾查閱等實際公開狀態情況下,僅憑作品登記證書中的登記日不足以認定為作品公開日。由此可知,作品登記證書中的登記日僅代表作者在版權局對其作品進行登記的日期,作品的公開時間一般應基於作品登記證書中的“首次發表/出版/製作日期”,並結合其他證據綜合考慮認定。

需要注意的是,作品登記證書的登記日在專利權申請日之後並不意味著其作品實際完成日期一定在專利權申請日之後。以第52717號無效決定<sup>9</sup>為例,請求人主張,登記號為“國作登字-2019-F-00847061”的作品登記證書的登記日2019年7月26日雖然略微晚於涉案專利的申請日2019年7月23日,但是其作品登記證書所附圖片與其提交的2019年5月29日的微信聊天記錄(來源於請求人公司的法定代表人與知識產權代理公司員工,聊天內容為探討作品登記事項)中的圖片完全相同,因此可以說明該作品在2019年5月29日已經實際完成。合議組最終認為,在其微信聊天記錄真實的情況下,鑒於作品登記證書所附作品圖片與微信聊天記錄中的圖片內容一致,可以說明該作品實際完成日期為2019年5月29日,在涉案專利申請日之前,構成專利法意義上的“他人在先取得的合法權利”。

事實上,隨著新形勢、新業態的發展,在先權利人除了可以使用作品登記證書結合其他證據證明在先權利的時間,還可以考慮藉助電子簽名、可信時間戳、哈希值校驗、區塊鏈等證據收集、固定和防篡改的技術手段或者通過具有較高資質和公信力的電子取證存證平臺認證對自己在先完成和公開的事實進行

固化,節約時間成本和經濟成本,減少證據滅失帶來的不利後果。

### 3.2 合法著作權的認定

強調“合法權利”是因為會造成權利衝突的權利首先應當是合法有效的權利,如果在先權利在在後權利獲得保護之前就已失效,則不存在權利衝突的問題。因此,在有效性上,要求在先權利“至少”在涉案專利的申請日應當合法有效。如前文所言,實踐中權利衝突案件中的著作權人往往會提交作品登記證書來證明登記對象屬於作品。但是在我國,由於作品登記採用自願登記的形式,並未經過實質審查,作品登記證書僅是權利人自願取得的著作權權屬的初步證明,因此獲得作品登記證書並不必然證明所登記對象屬於作品。無論是否具有作品登記證書,只要著作權人依據專利法的規定主張在先著作權,就必須符合最基本的作品構成標準,即應同時符合“獨立創作”和“具有最低限度創作高度”兩個要件。

“獨立創作”是“有”和“無”的要求,是指權利人是否獨立進行創作,不屬於抄襲或公有領域元素。在先權利人對是否獨立創作負有舉證責任,例如其可以通過著作權登記證書、創作底稿等來證明,相對而言,實踐中關於在先作品是否屬於“獨立創作”的認定爭議較少,本文在此不再贅述。“具有最低限度創作高度”是“高”和“低”的要求,是指能夠體現作者獨特的智力判斷與選擇並達到一定的創作高度要求,而這也是專利無效程序中,在先作品是否合法有效的判斷難點所在。鑒於作品類別眾多,本文僅就專利無效程序中常見的以主體為文字、數字、字母及相關圖案的平面作品,立體造型的實用藝術品,局部作品作為在先著作權的情形對其創作高度的要求進行探討。

#### 3.2.1 涉及主體為文字、數字、字母及相關圖案的平面作品

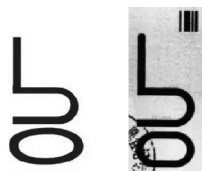
對於主體為文字、數字、字母及相關圖案的平面作品,雖然不能採用藝術上的標準來判斷其獨創性,但仍要求這類作品能以其自然的外觀帶給一般公眾美學上的感受,往往對其創作高度要求較高。如果只是簡單的綫條組合或已知常見的文字、數字、字母及相關圖案或其簡單變形,可能會由於無法與公有領域的表達相區別,無法達到美術作品獨創性所要求的創作高度而不構成美術作品。



涉案專利 在先作品

圖 1

以第 28680 號審查決定及其後續法院判決<sup>10</sup>為例(參見圖 1), 國家知識產權局認為, 涉案專利與在先作品均涉及數字“123”及相關圖案, 其中的數字“1”、“2”、“3”為固有數字, 字體並非獨創, 但數字具有的高低變化的具體排佈形式, 數字“1”頂部的圖形, 意即各個部分的色彩搭配, 構成了在先作品的獨創性設計部分, 並以此作為主要對比對象進行了認定。法院認為, 雖然設計者對數字“123”及相關圖案的具體排佈形式及數字“1”頂部的圖形進行了一定的選擇, 但此種選擇與現有數字的表現形式並不具有實質性差別, 尚未達到體現設計者獨特的智力判斷與選擇且具有一定的創作高度的要求, 故數字“123”及相關圖案並不構成著作權法意義上保護的作品。



涉案商標 在先作品

圖 2

以(2017)粵 73 民終 506 號民事判決書<sup>11</sup>為例(參見圖 2), 二審法院認為, 該圖形係由英文字母“b”和“o”上下排列組合而成, 雖然該字母經過變形處理, 但這種變形處理尚未達到作為造型藝術作品的創造性高度, 從圖形的外在表現形式來看, 亦無法體現出作者在美學領域的獨特創造力和觀念, 缺乏美術作品所具有的審美意義。同時, 由於作品是用於表達作者的思想情感或者傳遞一定的信息, 故其表達必須有一定的長度, 單純的個別字詞或字詞的簡單組合, 往往難以完整表達作者的思想感情或者傳遞一定的信息。因此, 最終沒有認定該圖形為作品。

### 3.2.2 立體造型的實用藝術品

按照專利法和著作權法的不同法律語義, 對於立體造型的實用藝術品, 由於其兼具“實用”和“藝術”兩方面, 本身集技術

特徵、外觀設計特徵、表達內容等為一體, 可以對同一內容分別以不同的法律視角作出認知。結合立法目的, 專利法保護的是實用藝術品的整體, “實用性”和“藝術性”缺一不可, 著作權法保護的是實用藝術品的藝術性而非實用性。

筆者認為, 就實用藝術品的外觀視覺而言, 對於其中主要由技術功能決定的設計特徵, 雖然在專利法體系下進行外觀設計比對時對整體視覺效果影響較小, 但是在外觀設計與著作權衝突比對中, 不能據此作為確定作品保護範圍的依據, 而是要考慮其“表達的有限性程度”, 即表達方式內容, 如個性化取舍、選擇、安排、設計等的局限性大小, 從而判斷其創作的高度; 對於其中富有美感的設計特徵, 在其創作高度判斷上, 既要考慮其在立體造型上與已有美術作品是否存在差異, 還要考慮其在立體造型與同類實用藝術品的造型是否存在差異。換言之, 實用藝術品要構成美術作品, 應具備相對較高的藝術性, 能使一般公眾從欣賞的視角, 從美感的角度認為該作品屬於藝術上的創作成果, 對於沒有體現作者獨特的藝術美感, 只體現了某種時尚趨勢或外觀受限於實用功能的產品, 則應認為是工業產品, 可以依據外觀設計專利權進行保護。



在先作品

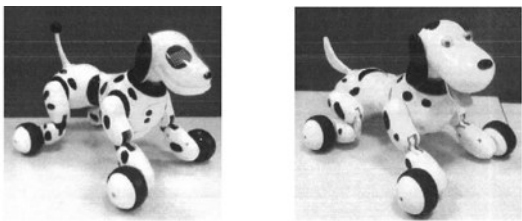
圖 3

以第 566367 號無效決定<sup>12</sup>為例(參見圖 3), 國家知識產權局認為, 工業產品若具有獨創性、藝術性、實用性和可複製性, 且藝術性與實用性能夠分離, 則可以被認定為實用藝術品, 其中具有獨創性的藝術美感部分可以作為美術作品受到著作權法保護。本案的冷風機雖然融入了設計者對美感的追求, 但不足以達到美術作品對創作高度的要求, 一般公眾會更多地將其視為工業產品而非藝術作品, 因此該冷風機外觀在整體上未達到藝術作品所需求的藝術創作高度, 不具有獨創性, 不屬於著作權保護的範疇。



在先作品  
圖 4

以(2022)魯民終 242 號民事判決書<sup>13</sup>為例(參見圖 4),法院認為涉案壓路機產品屬於工程機械,其主要功能在於實用性,故在壓路機產品的研發製造過程中,實用功能、效果及相關性能參數是設計者或製造者所主要追求的目標,壓路機產品設計完成後所產生的藝術性僅為其設計過程中的附帶產物,且必然體現和受限於相應的實用功能。路得威公司主張的涉案壓路機產品的獨創性及藝術性設計要素均為壓路機各組成部分零部件的流綫型形狀、鏤空設計、各部件的造型及分割比例、呼應搭配、安裝嵌入位置等,上述設計要素雖然具有一定的藝術性,但其藝術性要素多出於有利於通氣、零部件匹配、安裝嵌入、增加安全感等實用功能方面考慮,且已經與各部件的實用功能形成一個有機統一整體,改變其藝術性要素必將影響其實用功能的實現。因此,涉案壓路機產品不構成著作權法保護的美術作品。



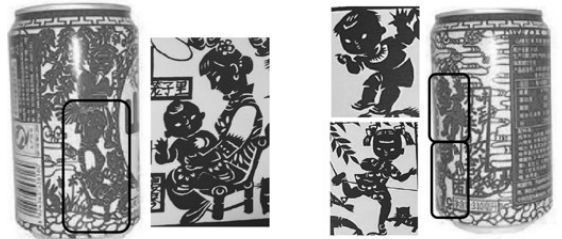
涉案產品  
在先作品  
圖 5

以(2018)最高法民申 4397 號民事裁定書<sup>14</sup>為例(參見圖 5),一審法院認為必須將 Zoomer 機器狗“實用”方面的技術性表達排除出去,而僅僅對其“藝術”方面予以保護,否則就會透過對該技術性表達的保護而達到保護其背後的技術方案的效果,因此 Zoomer 機器狗的關節和球形滾輪作為實現功能而採

用的技術性設計不應獲得保護。二審法院和最高人民法院則認為,以“表達的有限性”程度為標準,Zoomer 機器狗的關節和球形滾輪可以通過豐富的形式進行具體的表達,具有藝術性,屬於作品內容的組成。同時,Zoomer 機器狗造型上的綫條勾勒和色彩搭配都是對自然元素進行了富有個性化的藝術加工,並呈現出審美意義上的藝術形象,與其他玩具狗相比,在具體姿勢、大小比例、擬人化程度、頭部造型、面部表情、身體圖案等方面均存在明顯不同,最終認定 Zoomer 機器狗的造型滿足著作權法上的創作高度的要求。

### 3.2.3 局部作品

如果作品的局部本身滿足作品的創作高度的要求,那麼作品的某一局部也可單獨受著作權保護。



涉案專利左視圖 在先作品 1 在先作品 2,3 涉案專利右視圖  
圖 6

以第 45802 號審查決定<sup>15</sup>為例(參見圖 6),國家知識產權局認為,對於剪紙作品而言,如何基於同一日常生活事物進行綫條上的不同提煉抽象,以及局部特徵的誇張處理,何處留白,留白的比例大小以及在何處進行綫條的連接均屬於剪紙作品作者的獨創內容。雖然《上海童謠》具有民間傳統剪紙藝術風格,但結合公眾一般認知可以看出,每個剪紙人物形成了包含不同表情、姿態、服飾、相關道具等具有完整情境的具體人物形象,這些具體內容均體現了作者自己的創作。該剪紙作品中的每個人物形象不僅共同構成了《上海童謠》的整幅剪紙作品,而且也相對獨立完整地表達了各個人物形象及相應情境,因而也可單獨享有著作權。

從上述案例中可以發現,在外觀設計專利權和著作權衝突案件中,若無創作高度的要求,則會導致大量創作程度低的作品被納入在先著作權的保護範圍,使得在先權利人和社會公眾的利益失衡。雖然著作權和外觀設計專利權的目的都是保護

創新,無論採用何種法律保護模式,其最終目的均是對設計者或作者達到一定高度的創新提供保護,但是考慮設立法律的初衷必然是遵循各自的法律邏輯,對不同的客體通過不同的法律予以不同的保護和規制,對在先作品的創作具有一定高度的要求,既可以確保創作程度不高的作品不能作為在先合法權利獲得保護,也在一定程度上有助於調整外觀設計專利權和著作權兩大法律體系的平衡關係。

## 4. 結語

保護在先權利原則是解決知識產權糾紛的一項重要原則。在外觀設計專利權與著作權衝突案件中,我們需要綜合多種因素,包括權利的產生順序、作品的獨創性、不同權利保護方式的差異等,在保護合法有效的在先權利的同時,採取相對保護原則,引入衡平理念,從立法初衷考慮,進一步維護知識產權的秩序和公平,實現知識產權的平衡發展。■

作者單位:國家知識產權局專利局複審和無效審理部

\*等同於第一作者。

<sup>1</sup>《專利法》(2020年修訂)第23條第3款規定,授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突。

《專利審查指南》(2023年修訂)第四部分第五章第7節規定:他人,是指專利權人以外的民事主體,包括自然人、法人或者其他組織。合法權利,是指依照中華人民共和國法律享有並且在涉案專利申請日仍然有效的權利或者權益。包括商標權、著作權……等。在申請日以前已經取得(以下簡稱“在先取得”),是指在先合法權利的取得日在涉案專利申請日之前。

<sup>2</sup>邵躍、孫莉:“知識產權權利衝突分析及其處理原則”,《天水行政學院學報》,2005年第2期,第53頁。

<sup>3</sup>尹新天:《中國專利法詳解》,知識產權出版社,2011年版。

<sup>4</sup>參見美國斯特普爾斯公司請求宣告羅世凱第200830102005.0號外觀設計專利權無效案,(2016)京行終2901號行政判決書,(2018)京行再(6)號行政判決書。

<sup>5</sup>《中華人民共和國著作權法》(2020年修訂)第二條規定,中國公民、法人或者非法人組織的作品,不論是否發表,依照本法享有著作權。

<sup>6</sup>《作品自願登記試行辦法》(1994年發佈)第一條規定,為維護作者或其他著作權人和作品使用者的合法權益,有助於解決因著作權歸屬造成的著作權糾紛,並為解決著作權糾紛提供初步證據,特制定本辦法。

<sup>7</sup>參見深圳市時代眾盈智能科技有限公司請求宣告深圳市驚起電子商務有限公司第202030354381.X號外觀設計專利權無效案。

<sup>8</sup>參見《作品自願登記試行辦法》(1994年發佈)第十二條規定。

<sup>9</sup>參見青島展氏美林食品有限公司請求宣告青島北美林食品有限公司第201930393511.8號外觀設計專利權無效案。

<sup>10</sup>參見深圳市晶寶食品飲料有限公司請求宣告周玉文第201330304802.8號外觀設計專利權無效案,(2016)京73行初3479號行政判決書。

<sup>11</sup>參見鍾利民訴廣州市碧歐化妝品有限公司侵害著作權糾紛案。

<sup>12</sup>參見廣東順德銳鉑匯電子科技有限公司請求宣告台州市焯業制冷設備有限公司第202030678270.4號外觀設計專利權無效案。

<sup>13</sup>參見山東路得威工程機械製造有限公司與濟寧市福瑞得機械有限公司侵犯著作權、不正當競爭糾紛案。

<sup>14</sup>參見斯平瑪斯特有限公司與汕頭市澄海區廣益金光玩具廠等關於“Zoomer機器狗”著作權侵權糾紛案。

<sup>15</sup>參見上海守白文化藝術有限公司請求宣告張平第201430400197.9號外觀設計專利權無效案。

## 第九屆中國網絡版權保護與發展 大會在安徽合肥舉辦

2025年7月31日,第九屆中國網絡版權保護與發展大會在安徽合肥舉辦。

大會發佈了《2024年度全國打擊侵權盜版十大案件》和《第二批版權強國建設典型案例》,並圍繞版權執法、技術發展、數字音樂、軟件正版化等議題舉辦分論壇。

與會嘉賓表示,要加快推進著作權法配套行政法規的修訂工作,不斷完善網絡版權法律體系;加強原創精品創作生產引導,推動網絡版權產業高質量發展。

(來源:中國青年報)