

外观设计侵权判断的困境与出路

—— 对外观设计“整体视觉效果”侵权判断方式的反思

内容摘要：“整体视觉效果”侵权判断方式是各国或地区在外观设计侵权中普遍采用的方式。其一方面沿袭了混淆理论的基本框架，另一方面承载着保护设计创新的制度需求。为保护设计创新，需要对这种侵权判断方式不断进行修正，导致侵权判断逻辑扭曲。尽管如此，保护设计创新的制度需求依然难以完全实现，遑论这种侵权判断方式主观性强，结果难以预见。鉴于外观设计的表达属性，版权实质性相似侵权判断方式为此提供了值得探讨的解决路径。

关键词：外观设计 侵权判断 实质性相似 视觉效果

一、外观设计“整体视觉效果”侵权判断方式

在 *Columbia Sportswear v. Seirus Innovative Accessories* 案（简称“Columbia 案”）中，原告 Columbia 的诉讼主张之一是被告 Seirus 的产品侵犯了其关于一种热反射材料的装饰性外观设计专利。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在上诉判决中指出，虽然被诉侵权产品上的标志对避免侵权并不完全是决定性的，但标志本身的存在可以被视为专利外观设计与被诉侵权设计之间的潜在差异。¹这与该法院在 *L.A. Gear v. Thom McAn Shoe* 案中的意见相冲突，后者明确指出如果外观设计的其余部分实质上近似，则增加的标签对避免侵权并无作用，²从而在外观设计领域引起了争论³。该案被联邦巡回上诉法院发回重审后，陪审团做出了

作者简介：郭小军，中国贸促会专利商标事务所专利代理师。

¹ *Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc.*, 942 F.3d 1119, 1131 (Fed. Cir. 2019).

² See *L.A. Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1125-1126 (Fed. Cir. 1993).

³ See e.g. Samantha Handler, *Columbia Sportswear Case Offers Chance for New Design Patent Law*, at <https://news.bloomberglaw.com/ip-law/columbia-sportswear-case-offers-chance-for-new-design-patent-law?context=search&index=0>, last visited on June 13, 2023.

Seirus 不侵权的裁决。⁴

联邦巡回上诉法院在 Columbia 案中的上述意见来自 1871 年的 Gorham v. White 案，后者确立了美国外观设计专利侵权判断的基本规则“普通观察者”（ordinary observer）测试，即，如果在一个普通观察者眼中，在购买者通常给予的关注下，两外观设计实质上是相同的，如果这种近似性欺骗了该观察者，以为其中一项外观设计是另一项而诱使他购买该一项外观设计，那么获得专利的外观设计就被另一项外观设计侵权。⁵此后，Egyptian Goddess v. Swisa 案改进了“普通观察者”测试，取消了存在争议的“新颖点”测试⁶，同时在“普通观察者”测试中引入了现有设计这一参照因素，从而创立了一种三方比较的侵权判断方式。⁷但是，“普通观察者”测试依然是一种从外观设计整体进行侵权判断的方式。⁸

从整体视觉效果出发进行侵权判断是当前普遍的外观设计侵权判断方式。例如，根据《欧共体外观设计条例》，应当从整体印象（overall impression）来确定欧共体外观设计的个性特征以及保护范围。⁹在消除仅仅由功能限定的特征之后、以及在考虑了设计者开发外观设计的自由度之后，懂行使用者（informed user）必须考虑“整体印象”，即懂行使用者在仔细观察外观设计之后留在脑海中的印象。懂行使用者的任务是对两外观设计（或者更多外观设计）中的每一项外观设计形成整体印象，然后判断其整体印象是否有所不同。¹⁰尽管一点一点地进行详细比

⁴ See Columbia Sportswear North America, Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc., 3:17-cv-01781 (S.D. Cal Aug. 6, 2021). 针对不侵权裁决，Columbia 提起上诉。联邦巡回上诉法院于当地时间 2023 年 1 月 12 日举行了听证。

⁵ Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511, 528 (1871).

⁶ See Litton Sys., Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423, 1444 (Fed. Cir. 1984).

⁷ See Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008) (en banc).

⁸ See Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 598 F.3d 1294, 1303 (Fed. Cir. 2010).

⁹ See Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, Articles 6(1) & 10(1).

¹⁰ The Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Limited [2007] EWCA 936 (England and

较是有用的，可能也是必要的，但决定性的还是两项（或多项）外观设计的整体印象。¹¹

我国《专利法》第六十四条第二款规定，“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准”，由此确立了外观设计侵权判断的起点。进一步，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计即构成侵权。¹²在认定外观设计是否相同或者近似时，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，不予考虑。¹³这就是我国外观设计侵权判断中的“整体观察、综合判断”原则。根据“整体观察、综合判断”原则，一般消费者对于授权外观设计与被诉侵权设计可视部分的相同点和区别点均会予以关注，并综合考虑各相同点、区别点对整体视觉效果的影响大小和程度进行判断。¹⁴

上述侵权判断方式的共通之处在于：首先，判断主体是一个拟制人，了解现有设计（或现有设计群（existing design corpus））的状况，因而可以识别属于现有设计的设计特征以及创新设计特征，并可以主动过滤、忽视那些不属于外观设计保护范围的内容，例如功能性设计、单一色彩或者商标等，并可以区分不同设计特征而给予不同的权重；其次，判断主体从外观设计的整体视觉效果或者整体视觉印象来判断相同或者近似，对具体设计特征的分析与比较从属并服务于对外

Wales Court of Appeal (Civil Division), 10 October 2007).

¹¹ Case 152/2007 L'Oréal SA v Yesensy España SL and YE EG (Juzgado de Marca Comunitaria No 1 de Alicante, 4 December 2007).

¹² 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释（2009）21号）第8条。

¹³ 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释（2009）21号）第11条。

¹⁴ 参见例如吴华等诉永康市固道金属制品有限公司侵害外观设计专利权纠纷案，最高人民法院（2015）民申字第3308号民事裁定书。

观设计整体视觉效果

的判断。因此，可以把这种外观设计的侵权判断方式概括称为“整体视觉效果”侵权判断方式。如果从 Gorham v. White 案开始计算，“整体视觉效果”侵权判断方式已经发展了 150 余年。但是，Columbia 案引发的关于标志对外观设计整体视觉效果的讨论表明，这种侵权判断方式存在若干根本性问题，制约了外观设计保护制度有效发挥其作用。

二、外观设计“整体视觉效果”侵权判断方式的困境

（一）难以满足保护设计创新的需求

功利主义或者经济激励理论是现代知识产权法的重要理论基础之一。¹⁵ 各国或者地区外观设计保护制度也多以鼓励设计创新为其目的。例如，《欧共体外观设计条例》在序言中指出，加强对工业外观设计的保护，不仅可以促进个体设计者对整个共同体在此领域的卓越地位作出贡献，而且还可以鼓励新产品的创新和开发以及对其生产的投资。¹⁶ 美国《宪法》第八条第八款规定：通过在有限的时间内保证作者和发明者对其各自作品和发现的专有权，促进科学和实用技艺的进步。我国《专利法》第一条同样规定了“鼓励发明创造”的立法宗旨。要实现鼓励设计创新的目的，必然要求对设计创新给予充分保护。

“整体视觉效果”侵权判断方式已然在一定程度上体现了对设计创新的保护。如前所述，这是一种三方比较的侵权判断方式，侵权判断主体是具有一定知识水平和认知能力的拟制人。通过将现有设计或者现有设计群作为侵权判断的参照，授权外观设计的创新设计特征就凸显出来，从而在侵权判断中被赋予更大的权重。

以美国为例，法院虽然否定了将“新颖点”测试作为一种独立的侵权判断方式，

¹⁵ 参见【美】罗伯特·P·墨杰斯等著：《新技术时代的知识产权法》，齐筠等译，中国政法大学出版社 2003 年版，第 10 页。

¹⁶ Council Regulation (EC) No 6/2002, Recital (7).

但是并没有摒弃对所谓“新颖点”的考查。¹⁷更具体地，作为侵权判断主体的普通观察者熟悉现有设计，当考虑现有设计来判断请求保护的外观设计与被诉侵权设计之间的区别时，假想的普通观察者的注意力将被吸引到请求保护的外观设计区别于现有设计的那些方面。¹⁸

欧盟外观设计以懂行使用者为侵权判断主体。该懂行使用者了解现有设计群，从而可以现有设计群为参照将注册外观设计与被诉侵权设计进行比较，并且在对整个印象进行评价时，遵循“同类比较”（compare like with like）原则。该懂行使用者还了解产品所属工业领域以及设计者开发相关设计的自由度，对于相关产品而言通用的设计特征以及设计时受到制约的特征之间的近似性将被赋予较低的权重。¹⁹

我国最高人民法院的司法解释也规定，在认定外观设计是否相同或者近似时，授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。²⁰在申请外观设计专利时，申请人需要指出请求保护的外观设计的设计要点。而在无效宣告程序中，当产品上某些设计被证明是该类产品的惯常设计时，其余设计的变化通常对整体视觉效果更具有显著的影响。²¹

然而，受制于“整体视觉效果”侵权判断方式的桎梏，无论通过何种手段来突出创新设计特征对外观设计整体视觉效果的影响，判断主体所比较的对象依然是授权外观设计与被诉侵权设计的整体视觉效果。外观设计中的现有设计特征，依

¹⁷ 参见李秀娟：《外观设计侵权判断中的新颖点分析——以美国外观设计新颖点测试为中心》，载《电子知识产权》2014年第6期，第73页。

¹⁸ Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 676 (Fed. Cir. 2008).

¹⁹ See David Stone, *European Union Design Law: A Practitioner's Guide* (2nd ed), Oxford University Press, 2016, p.210, 240.

²⁰ 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第11条。

²¹ 《专利审查指南（2010）》第四部分第五章第6.1节“与相同或者相近种类产品现有设计对比”。

然可能会对外观设计的整体视觉效果产生显著影响。²²现有设计特征会淡化创新设计特征对外观设计整体视觉效果的贡献，在“整体视觉效果”侵权判断方式下或者拉近与被诉侵权设计的距离，或者推远与被诉侵权设计的距离，从而无法在设计创新与保护之间建立精准的对应关系。

因为现有设计特征的影响，被诉侵权人即使抄袭了授权外观设计相对于现有设计的创新设计特征，也有机会通过增加一些表面设计来规避侵权。或者，在授权外观设计具有多项创新设计特征的时候，如果被诉侵权设计仅仅抄袭了其部分创新设计特征，也可能会得出被诉侵权设计不侵权的结论。²³这为深思熟虑的侵权人提供了逃避侵权指控的机会。再审申请人浙江健龙卫浴有限公司与被申请人高仪股份公司侵害外观设计专利权纠纷案就是一个典型例证。²⁴

因为同样要遵循“整体视觉效果”侵权判断方式的运行机理，所以局部外观设计制度并不能完全解决上述对设计创新保护不足的问题。而且，布局局部外观设计保护往往意味着更大的申请和维护成本。

（二）与实际判断主体的直觉相悖且逻辑难以自治

“整体视觉效果”侵权判断方式自创设后经历了缓慢的演进，最主要的目的是加强对设计创新的保护。在判断主体方面，将其定义为一种拟制人，人为地剔除或者消弱与产品外观“无关”的因素，例如商标、单一颜色、文字的含义等。同时，通过引入设计者的设计自由度和/或现有设计（群）等概念，使得判断主体的知识水平和认知能力既要达到一定高度，又不能过高以至于外观设计制度形同虚设

²² 我国还尤其强调“产品正常使用时处于视觉中央的设计特征”对外观设计整体视觉效果的影响，参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第11条第一款第（一）项。

²³ 郭小军：《论外观设计专利的整体观察、综合判断原则》，载《电子知识产权》2018年第4期，第19页。

²⁴ 最高人民法院（2015）民提字第23号民事判决书。

²⁵。在判断方式方面，在强调从外观设计整体视觉效果进行比较的同时，对设计特征进行分类，区别地赋予其不同的权重，以形成各外观设计的整体视觉效果。然而，这种演进总体上是打“补丁”式的，缺乏统一的理论支持，因过于理想化而存在与实践脱节的情形。

笃而论之，在外观设计的侵权判断中，实际的侵权判断主体，无论是法官、陪审员、案件当事人还是律师，均需置身于拟制的侵权判断主体，从头脑中剥离所有可能的干涉信息，例如图案、文字等所传达的思想以及功能性设计特征，区别分析不同设计特征并赋予其不同的权重，综合各设计特征对整体视觉效果的影响，进而得到相应外观设计的整体视觉效果。这往往与实际判断主体的直觉相悖，造成侵权判断的结论与判断主体投入的时间相关²⁶，甚至造成实际判断主体在直觉与理智之间的挣扎。

仍然以 Columbia 案为例，被诉侵权产品上具有非常明显的商标。按照直觉，一般消费者可以很容易地将被诉侵权设计与授权外观设计区别开，而不会将其中一件误认为是另一件。但是根据 L.A. Gear v. Thom McAn Shoe 案，法官却需要强行在头脑中剔除该商标的影响，进而判断两外观设计的近似性。这显然与司法审判中对经验和直觉的看重相冲突。²⁷因此即使在外观设计领域已经存在先例并形成了“同类比较”的共识²⁸，联邦巡回上述法院在 Columbia 案中仍然指出，装饰性标识的位置和外观可以作为专利外观设计和被诉侵权设计之间的潜在差异来

²⁵ See e.g. Council Regulation (EC) No 6/2002, Articles 6(2), 10(2) & Recital (14).

²⁶ See Samsung Electronics (UK) Ltd. v. Apple Inc. [2012] EWHC 1882 (Pat) (09 July 2012).

²⁷ 参见【美】小奥利弗·温德尔·霍姆斯著：《普通法》，冉昊、姚中秋译，中国政法大学出版社 2006 年版，第 1 页。

²⁸ “同类比较”还适用于被诉侵权设计相对于授权外观设计“附加有其他图案、色彩设计要素”等情形。对此，我国的司法案例多倾向于判定侵权成立。参见例如马培德公司与阳江市邦立贸易有限公司、阳江市伊利达刀剪有限公司侵害外观设计专利权纠纷案，最高人民法院(2013)民申字第 29 号民事裁定书；兰溪市长城食品有限公司与陈纯彬、北京民生家乐商业管理有限公司侵害外观设计专利权纠纷案，最高人民法院 (2014) 民申字第 438 号民事裁定书。

考虑，以确定普通观察者是否会认为整体外观设计的视觉效果基本相同²⁹。

又如对于功能性设计特征，越是功能性设计特征往往越是消费者购买产品时首先要关注的对象。然而，出于保护设计创新及防止技术垄断的目的，在外观设计侵权判断中也必须忽略其对产品整体视觉效果的影响。更何论外观设计的某些设计特征即使位于视觉中心，是产品的实际购买者首先关注的视觉焦点，但是如果该设计特征属于现有设计的话，那么在对整体视觉效果进行评价时也必须降低其权重。

根据“整体视觉效果”侵权判断方式，“整体”与“局部”的辩证分析应当以“整体”为决定性因素。前述“修正”固然有利于对设计创新的保护，却也在不断扭曲着整体保护与局部保护之间的逻辑关系，理性保护的动机与实际判断的直觉难以调和，使得即使是经验丰富的法官也常常为之纠结。背离直觉而对理性的追求也使得外观设计侵权判断进入循环论证的怪圈。“整体视觉效果”侵权判断的逻辑终点是产品的整体视觉效果，然而要确定整体视觉效果近似与否，前提是判断各种不同类型的设计特征对产品整体视觉效果的影响，逻辑判断的起点同样回归到了对产品整体视觉效果的判断上。

（三）诸多影响因素的堆叠削弱了侵权判断的可预见性

“整体视觉效果”侵权判断方式的适用主要涉及两个方面：判断主体以及判断方式。就判断主体而言，不论其是“普通观察者”、“一般消费者”还是“懂行使用者”，均属于拟制人。这样一个拟制主体不可能凭空存在，必然要以实际存在的人群为参照来确定。实际的参照人群选择为最终消费者、购买者、中间商、维修者、还是纯粹的路人，显然会在很大程度上影响判断主体的知识水平和认知能力，进而影响侵权判断的结果。

根据“整体视觉效果”侵权判断方式，判断主体综合诸方面的因素来得出侵权

²⁹ See *Columbia Sportswear N. Am., Inc. v. Seirus Innovative Accessories, Inc.*, 942 F.3d 1119, 1131 (Fed. Cir. 2019).

判断结论。首先，无论是包含于侵权判断主体的知识水平和认知能力当中³⁰，还是通过侵权判断方式来体现³¹，作为一种三方比较的侵权判断方式，除了被诉侵权设计与授权外观设计之比较外，还需要将授权外观设计以及被诉侵权设计与现有设计（群）进行比较。其次，作为一种整体视觉效果的评价方式，授权外观设计与被诉侵权设计之间的相同或者近似设计特征，以及二者之间的区别设计特征，均需要在两外观设计是否近似的判断中予以考虑。第三，外观设计的近似性判断中还需要排除功能性设计特征以及文字、商标或者部分地排除文字、商标等的影响。第四，外观设计中的现有设计特征，并非完全不予考虑，而是在近似性的比较中被赋予较低的权重，甚至还要根据该设计特征是否为惯常设计特征，进一步调整其对整体视觉效果影响的权重。第五，对于区别设计特征尤其是创新设计特征，还需要考虑设计者在创作产品外观设计时的自由度。³²在我国，产品的使用状态也会影响到外观设计特征（不论是现有设计特征还是创新设计特征）对产品外观的贡献，进而提升或者降低该设计特征在整体视觉效果评价中的权重。如此种种，不一而足。

总而言之，侵权判断主体需要考虑诸多设计特征对整体视觉效果的影响，综合分析其权重，得出是否侵权的判断结论。构成外观设计的每一设计特征往往同时兼具多重属性，进而导致每一设计特征对整体视觉效果的影响尚难以把握，更何论综合所有设计特征来对产品整体视觉效果作出评价。“整体视觉效果”侵权判断方式的判断结果很大程度上有赖于法官的知识水平、认知能力、投入时间的多寡、个人的艺术修养等，因而主观性很强，结果不易把握。³³

³⁰ See *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 677–78 (Fed. Cir. 2008).

³¹ 参见例如《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第11条。

³² 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号）第14条，“设计空间较大的，一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别”。

³³ 同前注23，郭小军，第20页。

三、版权实质性相似侵权判断方式的启示

要解决“整体视觉效果”侵权判断方式的上述困境，使之更顺畅地满足保护设计创新的需求，进而促进设计创新和社会福利的增长，通过“打补丁”的方式进行修正显然很难凑效。出路在于打破以“整体视觉效果”为侵权判断基础的陈规，探求更加适合的路径。

（一）商标与发明专利侵权判断方式不适于外观设计保护

“整体视觉效果”侵权判断方式源于保护产品整体外观设计、防止混淆误认的指导思想。³⁴但是，外观设计侵权判断与商标混淆侵权判断存在根本区别。例如，外观设计的侵权判断仅关注产品或者其部分的外观，即对外呈现的视觉效果或者装饰性效果，而商标不仅仅关注“形”，还关注“音”和“义”。外观设计的侵权判断主体了解现有设计（群）的状况，因此采用三方比较的侵权判断方式，判断主体在侵权判断中更关注授权外观设计相对于现有设计的创新设计特征，而商标的侵权判断通常不需要引入另外的商标作为参照，判断主体在侵权判断中更关注注册商标具有显著性的部分³⁵。外观设计应用于产品之上，与之形成一个有机整体，商标的显著性与指定用于的产品或者服务有关，但是可以很容易地用于其他产品上。另外，外观设计的侵权判断主体是一个拟制人，虽然会考虑产品呈现的情境，但是依然具有相对较高的知识水平和认知能力，而商标侵权的判断主体“相关公众”则是商标使用中可能涉及的任何人，是实际消费者群体的集合，“具有普通智力、注意力及接受力”³⁶。

商标属于工商业标记，其识别功能、品质保证功能和广告及竞争功能³⁷以及

³⁴ See e.g. *Gorham Mfg. Co. v. White*, 81 U.S. 511, 528, 530 (1871).

³⁵ 参见黄晖著：《商标法》，法律出版社2016年版，第132-135页。

³⁶ 同前注35，黄晖，第143页。

³⁷ 参见刘春田主编：《知识产权法（第五版）》，中国人民大学出版社2014年版，第234-235页。

商标侵权判断中的考虑因素³⁸无不意味着商业和市场因素是商标侵权判断中最重要的考虑因素³⁹，创新并非商标法所关注的因素。所以，借用“混淆理论”构建外观设计侵权判断方式，并不能实现外观设计权保护设计创新的根本目的。外观设计看起来采用的是以混淆理论为框架，以保护设计创新为目的，以视觉观察为手段，构建的一种侵权判断方式。

在我国和美国，外观设计通过专利法保护。但是，不论我国还是美国，在外观设计的侵权判断中均没有采用发明专利侵权判断方式。发明专利的保护对象是技术构思，是应用了具体技术手段的技术方案。技术方案由技术特征限定，在外观上则通过文字呈现出来。由于通过文字可以相对精准而又灵活地限定请求专利保护的权利要求边界（即所谓“周边限定”），发明专利的侵权判断遵循“全面覆盖原则”（all-elements rule）⁴⁰。只要被诉侵权技术方案缺乏发明专利的一项技术特征，不论该技术特征是否属于“特征部分”的技术特征，皆不成立侵权。

外观设计的保护对象是产品整体或者部分的外观或者装饰，很难以文字来限定。⁴¹如果将专利侵权判断中的“全面覆盖原则”应用于外观设计领域，那么竞争对手将比在“整体视觉效果”侵权判断方式下更容易规避侵权指控，外观设计保护制度也将形同虚设。除非被诉侵权设计完全抄袭授权外观设计，否则即使局部外观设计制度也很难提供期望的保护。

显然，商标和专利侵权判断方式均不适用于外观设计保护。

³⁸ See e.g. *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961) (“Polaroid” factors); *AMF Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341, 348–49 (9th Cir. 1979) (“Sleekcraft” factors).

³⁹ See Jane C. Ginsburg, Jessica Litman, Mary Kevlin, *Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials* (5th ed), LexisNexis, 2013, p.369.

⁴⁰ 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第7条。

⁴¹ See e.g. *Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc.*, 543 F.3d 665, 679 (Fed. Cir. 2008), “考虑到公认的设置用文字来描述外观设计的困难，地区法院不要试图通过提供请求保护的外观设计的详细文字描述来‘解释’外观设计专利的权利要求，这可能是优选的方案。”

（二）版权实质性相似侵权判断方式与外观设计保护

作为版权保护对象的作品与外观设计同属于思想的表达,体现了作者或者设计师的取舍和个性。作为外观设计保护对象的外观或者装饰属于作品的诸多表达方式之一,与美术作品或者实用艺术作品类似。二者都属于“文化创作”,是创造性智力成果的一种。因此,版权与外观设计权均以对创新表达的保护来实现其制度目的。对于诸如小摆设、首饰、金银器皿、家具等实用艺术品,《伯尔尼公约》规定了成员国选择版权或者外观设计保护的可能性。⁴²作为世界知识产权组织(WTO)成员国,在遵守《与贸易有关的知识产权协定》(《TRIPS 协定》)“第 25 条第 1 款所规定之保护要求的范围内,各成员可以视本地产业的需要,选择通过版权或特别的外观设计权来提供保护。”⁴³

作品相对于其载体(例如家具、服装、腰带、灯座等)通常具有较高的独立性,在一些国家需要满足“物理分离”或者“观念分离”要求才能受到版权法的保护。⁴⁴以 Mazer v. Stein 案为例,美国最高法院的多数意见认为:小型人像形式的灯座即使被结合于实用产品的设计,可作为专利受到保护,可商业应用和大量生产,也不会阻止其作为艺术作品而受到版权保护。⁴⁵所以,当作品应用于产品上时,通常可以作为外观设计受到保护。在欧盟,甚至可广泛用于多种产品的图案也可以受到注册外观设计的保护。⁴⁶欧盟注册外观设计中指定的产品原则上对外观设

⁴² 参见《保护文学和艺术作品伯尔尼公约(1971年巴黎文本)指南(附英文文本)》,刘波林译,中国人民大学出版社2002年版,第16、20页。

⁴³ 联合国贸易与发展会议、国际贸易和可持续发展中心编:《TRIPS 协定与发展:资料读本》,中华人民共和国商务部条约法律司译,中国商务出版社2013年版,第380页。

⁴⁴ 参见马忠法,谢迪扬:《论实用艺术作品的重构及其保护制度的完善》,载《同济大学学报(社会科学版)》第33卷第3期(2022年6月),第118页。

⁴⁵ Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, 218-19 (1954).

⁴⁶ See e.g. T-513/09 José Manuel Baena Grupo SA v OHIM- Herbert Neuman and Another ECLI:EU:T:2010:541 (General Court, 16 December 2010); rejected on appeal in C-101/11 P and C-102/11 P Herbert Neuman and Another v OHIM - José Manuel Baena Grupo SA ECLI:EU:C:2012:641 (Court of Justice,

设计的保护范围也没有限定作用。⁴⁷随着产品市场发展，可同时受版权和外观设计权保护的客体也在不断拓宽。

典型的外观设计与产品之间具有更加紧密的结合关系。功能或者实用性在产品设计中占据了更重要的位置，产品的装饰性（或者外观）与功能性彼此融合在一起，体现产品外观的结构同时也承担着产品的某种功能。这既是一种妥协，也是一种追求。此类外观设计因为不满足“可分离性”要求，或者因为“合并”原则（doctrine of merger）⁴⁸或者“有限选择”原则等的限制，而不能受到版权法保护。

但是，这并不能否定“非登记的外观设计权具有与版权相同的特征”⁴⁹，也不能否定此类产品的外观设计同样属于表达而以版权方式予以保护的可能性。在外观设计保护的上下文中，通常仅关注外观设计的装饰属性、审美属性或者表达属性，外观设计产品预期的功能并没有否定这些属性，而仅仅是限定了这些属性的表达空间。何况，所谓外观设计的装饰性（或者外观）与作品的艺术性之区分非常模糊，某些现代主义的设计风格甚至非常强调功能主义与理性主义⁵⁰。“可分离性”要求也仅仅在部分国家被认可和适用，并且被其创始国意大利放弃。⁵¹制度设计者通常更关注，对于结合了功能性与装饰性的外观设计，其不能像作品那样获得50年甚至更长的保护期，以防止成为后续产品创新的阻碍。⁵²

用版权方式保护外观设计早已有之。外观设计与实用艺术品在有些国家被视

18 October 2012).

⁴⁷ See Council Regulation (EC) No 6/2002, Article 36(2)(3) & (6).

⁴⁸ 参见例如【美】谢尔登·W.哈尔彭、克雷格·艾伦·纳德、肯尼斯·L.波特著：《美国知识产权法原理》，宋慧献译，商务印书馆2013年版，第17-19页。

⁴⁹ 同前注43，联合国贸易与发展会议、国际贸易和可持续发展中心，第380页。

⁵⁰ 参见何人可主编：《工业设计史》，高等教育出版社2019年版，第119页。

⁵¹ See Estelle Derclaye, The Copyright/Design Interface in Italy, in Estelle Derclaye (ed.) The Copyright/Design Interface – Past, Present and Future, Cambridge University Press, 2018, p.290.

⁵² See Martin Howe, James St Ville & Ashton Chantrielle, Russell-Clarke and Howe on Industrial Designs (9th ed), Sweet & Maxwell, 2016, p.19.

同一律，前者可以说是“工业版权”的第一个保护对象，也是“工业版权”这种特殊权利出现的第一个推动因素。⁵³所以，版权实质性相似侵权判断方式具有在外观设计领域应用的可能性。

在版权实质性相似的侵权判断中，无论是采用“整体概念和感觉”（total concept and feel）分析法还是部分分析法⁵⁴，重点都在于考察被诉侵权作品是否抄袭了受保护作品的独创性内容，因而重点考察两作品之间的相同之处是否具有独创性而受到保护，而不需要考察两作品之间的区别之处⁵⁵。因为受版权保护的作品通常被视为一件作品，所以只有通过这样的方法才能给予作者充分的保护。将实质性相似侵权判断方式应用于外观设计的侵权判断，因为不需要考虑相比较的两外观设计之间的区别，同时过滤了现有设计的干涉，仅仅判断被诉侵权设计是否抄袭了授权外观设计的创新设计特征而构成实质性相似，所以侵权判断更加客观，逻辑更加顺畅，有助于提高侵权判断的可预见性。

根据实质性相似侵权判断方式，一项授权外观设计可能包含了“一束”外观设计权，局部外观设计保护制度的价值下降，仅需要用来澄清对某些外观设计特征或者设计特征组合的保护。这有助于降低外观设计申请量或者申请中的设计量，加强对设计创新的保护，外观设计的保护成本会大幅下降。

实质性相似侵权判断方式应用于外观设计领域比在版权领域更有优势。较之从作品中抽象或者过滤出独创性内容，以现有设计（群）为参照确定授权外观设计的创新设计特征通常要容易得多。在此基础上，判断被诉侵权设计是否使用了授权外观设计的创新设计特征进而构成实质性相似自然也要容易得多。

四、实质性相似侵权判断方式在外观设计领域的实践

⁵³ 参见郑成思著：《WTO 知识产权协议逐条讲解》，中国方正出版社 2001 年版，第 99 页。

⁵⁴ 参见陈明涛：《演绎作品的作者身份确认分析——以美国相关司法判例为依据》，载《知识产权》2015 年第 5 期，第 102-104 页。

⁵⁵ 参见何怀文著：《中国著作权法：判例综述与规范解释》，北京大学出版社 2016 年版，第 640 页。

以欧共同体非注册外观设计（UCD）、英国非注册外观设计（UDR）和局部外观设计为例，可以更透彻地审视实质性相似侵权判断方式在外观设计领域的隐性实践。

对欧共同体非注册外观设计的保护从该外观设计首次在欧盟内向公众披露之日起自动产生，为期三年。⁵⁶欧共同体非注册外观设计获得保护的基本条件与注册外观设计并无不同，需要满足新颖性和个性特征要求。⁵⁷非注册外观设计的侵权以“抄袭”为前提。⁵⁸鉴于欧盟保护局部外观设计，欧共同体非注册外观设计如果包含了诸多创新设计之处的话，则相当于包含了数项甚至无数项非注册外观设计权。在诉讼中，非注册外观设计的权利人需要说明其希望保护的内容，并指出赋予其外观设计独特个性的设计特征。⁵⁹在版权的实质性相似侵权判断中，被诉侵权作品如果仅仅使用了受保护作品微不足道的部分，则不构成侵权，即所谓“微量复制”（de minimis）规则。⁶⁰欧盟相关案例表明，共同体外观设计要得到保护也需要满足类似的条件，产品的部分或复杂产品的构成部件必须是可见的，并由构成其特定外观的特征（特定的线条、轮廓、色彩、形状和纹理）限定，其外观本身即能够产生整体视觉印象，不能完全消失在产品的整体中。⁶¹这是一个极低的要求，意味着很多时候一项创新设计特征即可能构成欧共同体非注册外观设计的保护对象。权利人可以从自身利益出发，灵活地择其创新设计特征来主张权利，此时其外观设计的侵权判断已经与版权实质性相似侵权判断方式非常接近。

英国 1988 年《版权、外观设计与专利法》（CDPA 1988）在第三部分首次引入了一种保护产品整体或者部分的（无论是内部的还是外部的）形状或者构造的

⁵⁶ Council Regulation (EC) No 6/2002, Article 11(1).

⁵⁷ Council Regulation (EC) No 6/2002, Articles 4(1) & 11.

⁵⁸ Council Regulation (EC) No 6/2002, Article 19(2) .

⁵⁹ See *Karen Millen v. Dunnes Stores*, Case C-345/13, C:2014:2013.

⁶⁰ See *Ringgold v. Black Entertainment Television, Inc.*, 126 F.3d 70, 74 (C.A.2 (N.Y.), 1997).

⁶¹ *Ferrari SpA v Mansory Design Holding GmbH, WH*, Case C-123/20, ECLI:EU:C:2021:889.

独创设计的外观设计权。如果一项外观设计在创作时在有关设计领域且在有关国家是常见的 (commonplace), 则该设计不属于 "独创的"; 此外, 建造的方法或原则、结构匹配 (must-fit) 和视觉匹配 (must-match) 的形状或构造特征以及表面装饰不受保护。⁶²独创性的要求对于非注册外观设计和版权是共通的。⁶³法院也已经建立了 Farmers Build 两步测试法来判断寻求保护的非注册外观设计是否为“常见的”: 第一, 该设计在传统的版权意义上是否为独创? 第二, 该设计在有关的设计领域中是否常见?⁶⁴这一测试法设立的标准似乎略高于版权独创性标准。英国有意通过非注册外观设计对产品的形状和构造的功能方面提供保护, 因此并无审美性要求。⁶⁵

英国非注册外观设计不需要注册, 有效期为自外观设计首次被记录在设计文件中或首次根据该设计制造产品 (以先发生者为准) 的公历年结束时起 15 年, 或如果根据该设计制造的产品在该公历年结束后的 5 年内被出售或出租, 则自该行为首次发生的公历年结束后的 10 年。⁶⁶与欧共体非注册外观设计类似, 根据英国非注册外观设计制度, 一件产品的外观设计通常包含了不只一项权利, 而是存在于产品整体外观设计的各部分的“一束”权利。⁶⁷如果原告基于产品的局部的外观设计来主张权利, 那么两产品之间除了该局部外观设计之外的其余部分之间的近似或者区别之处将不予考虑。⁶⁸侵权行为指的是“为商业目的复制 (reproduce) ”受保护的外观设计, 包括抄袭该外观设计而制造完全或实质上符

⁶² CDPA 1988, Sec 213 (1), (2), (3) & (4).

⁶³ See *C&H Engineering v. F Klucznik & Sons Ltd* [1992] FSR 421 Ch D.

⁶⁴ *Farmers Build v. Carrier Bulk Materials Handling* [1999] RPC 461.

⁶⁵ Estelle Derclaye, *The British Unregistered Design Right: Will It Survive Its New Community Counterpart To Influence Future European Case Law?* 10 Colum. J. Eur. L. 265, Columbia Journal of European Law, p.2 (2004).

⁶⁶ CDPA 1988, Sec 216 (1).

⁶⁷ Martin Howe, *James St Ville & Ashton Chantrielle*, supra note 52, 243.

⁶⁸ Martin Howe, *James St Ville & Ashton Chantrielle*, supra note 52, 246.

合该外观设计的产 品。⁶⁹ 侵权判断包括两个步骤：首先是存在抄袭，第二是被诉侵权产品的外观设计与受保护的外观设计相同或实质近似；与版权不同，仅仅抄袭外观设计的一部分，甚至是实质部分也是不够的，必须从整体上判断外观设计是否相同或者实质近似。⁷⁰然而，根据非注册外观设计的定义以及已有案例，原告可以选择产品整体、产品的部件甚至产品的某个部分来主张权利⁷¹，所以只要策略得当，两外观设计之间的区别带来的影响实际上可以被消弱到最小。

如前所述，在“整体视觉效果”侵权判断方式下，相比较的两外观设计之间的相同或者近似设计特征以及区别设计特征均被纳入整体视觉效果的评价范围，这同样适用于局部外观设计的情形。然而，当局部外观设计被限定到这样一种程度，即当其基本上就是某些具体的创新设计特征的时候，那么对是否侵犯该局部外观设计的判断相当于判断被诉侵权产品是否使用了相应创新设计特征。此时，局部外观设计的侵权判断已经相当于版权领域的实质性相似侵权判断了。

由上述可知，版权实质性相似侵权判断方式实质上已经在外观设计领域被广泛应用了很长时间。这种应用并没有引起任何不适，甚至没有引起太多的关注。

五、余论

直到十九世纪五十年代，外观设计与版权才逐渐发展为界限较为清晰的独立的法律部门⁷²，外观设计保护制度也才形成其现代意义上的法律形式，并逐渐沉积下来。近十余年来，外观设计的价值被重新审视，外观设计的作用愈发凸显。

⁶⁹ CDPA 1988, Sec 226 (1)(2).

⁷⁰ L. Woolley Jewellers Ltd v. A&A Jewellery Ltd [2003] FSR 15.

⁷¹ See e.g. Ocular Sciences Ltd v Aspect Vision Care Ltd [1997] R.P.C 289; A Fulton Co Ltd v Totes Isotoner (UK) Ltd [2003] EWCA Civ 1514, [2004] RPC 16.

⁷² 参见【澳】布拉德·谢尔曼、【英】莱昂内尔·本特利著：《现代知识产权法的演进：英国的历程（1760-1911）》，金海军译，北京大学出版社2012年版，第146-149页；see Thomas Webster, On property in designs and inventions in the arts and manufactures, London, 1853, p.10.

诸多案例一再表明,外观设计的侵权判断方式难以在满足保护设计创新之需求的同时保证体系上的逻辑性以及侵权判断的客观性,外观设计领域亟需一种适应当前社会需求的侵权判断方式。

上述讨论表明,不仅外观设计与版权的重叠保护是可能的,而且版权实质性相似侵权判断方式也具有应用于外观设计领域的理论和实践基础。将版权实质性相似侵权判断方式移植于外观设计领域,关注的焦点是被告是否复制了可视为相同的受保护要素⁷³,从而消除了外观设计侵权判断中的干扰因素—现有设计特征以及两外观设计之间的区别设计特征,从根本上解决了为什么被诉侵权设计上附加的设计特征不会对侵权判断产生影响的逻辑问题。此外,在侵权判断主体的确定上也可以借鉴版权领域的规定和实践。

但是,这并不意味着固守陈法而不对实质性相似侵权判断方式做一定调适。因为外观设计的功能性以及外观设计权的垄断性特征,外观设计侵权判断的很多方面依然应当沿袭当前的制度安排。例如,作为一种垄断性工业产权,外观设计受保护的是其对于现有设计做出贡献的创新之处,在应用实质性相似侵权判断方式时不需要证明被告存在“抄袭”。此外,产品对外观设计保护范围的影响、功能性设计(或设计特征)的判断标准等也与版权领域不同。当然,当外观设计的创新之处在于现有设计特征的组合时,则只能运用与“整体视觉效果”侵权判断方式较为接近的“整体概念与感觉”或者“外观与感觉”(look and feel)分析法。

此外,若采用版权实质性相似侵权判断方式,外观设计的授权、确权标准也需要进行调整。所谓对创新设计的保护更准确地说是更为多样的外观设计表达的保护⁷⁴,所以,一如版权保护的独创性要求,在外观设计领域采用“个性特征”标准或许更为合适。

⁷³ 【美】斯蒂芬·麦克约翰著:《版权法:案例与解析》,宋慧献译,商务印书馆2021年版,第419页。

⁷⁴ 朱楠著:《工业品设计在知识产权体系中的独立性研究》,知识产权出版社2020年版,第115页。