

有关外观设计中“功能性设计”的分析

杨楷

摘要：目前主流观点认为功能性设计不能得到外观设计的保护，但是笔者认为，外观设计所排除的其实是整个外观设计的设计都是由功能决定的功能性部件的外观设计，同时包括功能性设计与装饰性设计的外观设计仍然属于外观设计保护的客体，其中的功能性设计仍然属于该外观设计的保护范围。在判定功能性部件或者功能性设计时，可以对“唯一限定原则”进行适当的拓展。

关键词：外观设计 保护客体 功能性设计 功能性部件 唯一限定原则的拓展

一、外观设计专利权的保护范围

外观设计是工业产品外表的装饰性或艺术性的设计，外观设计专利制度的目的是保护工业产品能够引起视觉上的美感的设计方案。为了明确这一点，在 2008 年修改《专利法》时，有人建议将“富有美感”修改为“具有装饰性”¹，并引起了一定的讨论。

另一方面，作为外观设计所保护的工业产品来说，要满足一定的需求，就不可避免地具备一定的功能，在大部分外观设计中都存在以实现产品功能而不是美感为导向的设计，因此，可以根据功能向度的不同将外观设计的设计分为功能性设计或者装饰性设计，在现有的外观设计中存在功能性设计是常见的、也是难以避免的。

在以往的外观设计确权或者侵权案例中，经常使用“功能性设计”或者“功能性特征”这样的表述，并且存在着大量功能性设计应当排除出外观设计保护范围的观点²。北京市高级人民法院认为：“确定外观设计专利权的保护范围时应当排除仅起功能、技术效果作用的设计内容”³。

¹ 尹新天：《中国专利法详解》，2011 年 3 月第 1 版，第 29 页。

² 张晓都：“如何理解专利法外观设计定义中富有美感的含义”，《中国专利与商标》2013 年第 1 期。

³ 北京市高级人民法院：《关于审理外观设计专利案件的若干指导意见（试行）》第十三条。

笔者认为上述处理似有不妥之处。从立法本意上来看，“富有美感”强调的是外观设计要具有装饰性设计，追求物品外观的良好视觉效果，而不是追求物品的功能和实用性。立法的目的在于明确要基于装饰性目的或视觉上的美感来创作外观设计，那么即使外观设计中包括了功能性设计，但是在也包括了装饰性设计的情况下，仍然能够满足引起视觉上的美感这一要件，也就是说满足了“富有美感”的要求。在满足了外观设计定义的前提下仍然将一部分的外观设计特征排除在保护范围之外是不合适的。

有的观点认为，如果某设计是实现某功能的唯一手段，对该形状的外观设计专利占有相当于独占了实现该功能的技术方案，设计者占有了技术版图的全部，其他竞争者不能找到实现该功能的替代方案⁴。因此，要将该功能性设计排除在保护范围之外。

但是上述观点所假设的情况实际上限定的是，外观设计仅仅包括功能性设计而不包括装饰性设计的情况。以两个凸轮的外观设计产品为例，即使两个凸轮的曲面形状是由所需要的特定运行唯一决定的而基本相同，如果凸轮面上的图案不同，形成了不同的装饰性设计，则设计者无法占有技术版图的全部。轮胎也是如此，设计者所占有的不过是由功能唯一决定的功能性设计，而不是占有包括该形状在内的外观设计专利。

进一步说，《专利法》第五十九条第二款规定：“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。”在法律层面上并未对功能性设计或者功能性特征是否属于外观设计专利权的保护范围进行限定，在理论上授权后的产品的外观设计都属于外观设计专利权的保护范围。当然，法院在侵权案件中对于专利权进行解释时，能够对保护范围进行一定的调整。例如，在发明专利的侵权诉讼中，从严把握专利权的保护范围，将功能性限定特征解释为仅仅涵盖了说明书中记载的具体实现方式及其等同方式。但是上述调整毕竟

⁴ 谢冠斌：“浅析外观设计专利中的功能性特征”，《2011年中华全国代理人协会年会第二届知识产权论坛论文选编》。

还有说明书的明确文字记载为基础,而外观设计由产品的形状、图案、色彩等因素以及这些因素的组合来表现,这些因素相辅相成而构成通过视觉直观感知的设计方案。虽然可以将外观设计的设计分为装饰性设计或者功能性设计,但这种划分也是人为的、相对的,功能性特征经常带来装饰性的效果,装饰性设计则仍需要满足一定的功能性要求,因此很难将外观设计割裂开而排除出一部分所谓功能性特征。

参照国际立法来看,TRIPS 第 25 条规定:各成员可以规定,这种保护不应延及主要是根据技术或功能的考虑而作出的外观设计。《发展中国家工业品外观设计示范法》规定:“完全是为了获得技术效果的设计,不能得到外观设计保护”。美国 1986 年的动力公司 (Power) 案的判决也阐明:如果一件外观设计主要是功能性的而非装饰性的,发明人不能就此项外观设计获得专利。

上述相关规定的本意是对外观设计专利的保护客体进行限定,而不是对外观设计专利权的保护范围进行细分。即,对于一项外观设计来说,如果其仅有功能性特征而没有装饰性设计,则不属于外观设计保护的客体,不应被授予专利权。应该从“整体上”分析外观设计而作出判断,外观设计的客体所排除的应该是功能性部件的外观,即由功能唯一限定的外观设计。

从另外一个角度来看,外观设计要求设计方案具有独创性或显而易见性,有的观点认为只有外观设计中的创新点或者发明点才是外观设计专利权的保护范围。那么是否要将发明点之外的部分排除出保护范围?发明点的不同是否会导致保护范围的不同?类似地,在实践中比较难于合理地对外观设计图片进行切割或者划分。

“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”实际上体现了专利权人和社会公众利益的平衡,社会公众在阅读了授权公告之后,能够明白外观设计的保护范围边界在于图片或者照片中的该产品的外观设计。如果在侵权程序中轻易地将部分

设计特征排除出保护范围，且各法院的标准并不一致，容易导致对外观设计专利权保护范围的界定不统一，会使社会公众与专利权人之间的利益平衡关系处于不稳定的状态。

如上所述，“功能性部件”是指整个外观设计的设计特征都是由功能决定的、整体上是功能性的产品而不具有装饰性。另一方面，从权利的稳定性和保护范围的客观性出发，同时包括功能性设计与装饰性设计的外观设计仍然属于外观设计保护的客体，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，外观设计中的所有设计都属于保护范围，不应轻易地将主观确定的部分“功能性设计”或者“功能性特征”排除出保护范围之外。

二、“功能性设计”的判定

即使外观设计具有的功能性设计和装饰性设计都属于外观设计的保护范围，在确权和侵权程序中仍然可以在“整体观察、综合判断”的原则下做出合理的判定，判定为功能性设计的设计特征对于整体视觉效果不具有显著性的影响。

在判定“功能性设计”时，大多采用“唯一限定原则”。即，仅起功能、技术效果作用的功能性设计是指实现产品功能的有限设计，主要是指实现产品功能的唯一设计。如果实现产品功能不止一种外观设计，则一般不得将实现产品功能的每一种外观设计视为仅起功能、技术效果作用的设计。⁵

《审查指南》也规定：由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著的影响。例如，凸轮曲面形状是由所需要的特定运动行程唯一限定的，其区别对整体视觉效果通常不具有显著影响；汽车轮胎的圆形形状是由功能唯一限定的，其胎面上的花纹对整体视觉效果更具有显著影响。

⁵ 北京市高级人民法院：《关于审理外观设计专利案件的若干指导意见（试行）》第十四条。

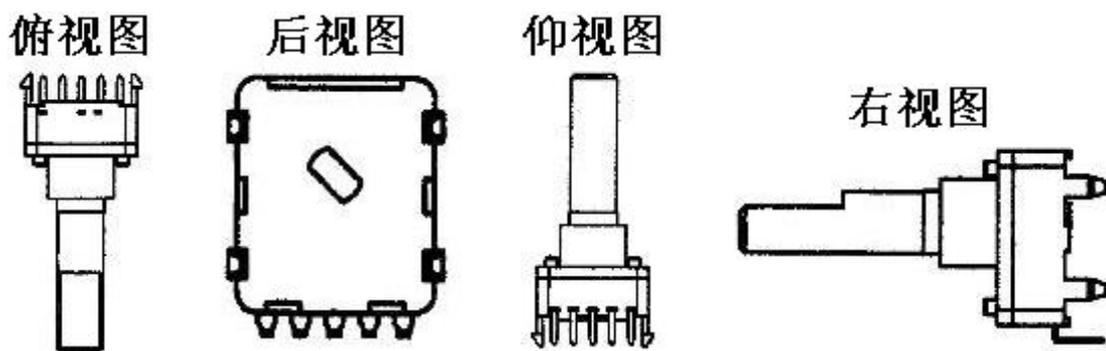
参照国外实践来看,美国的司法实践中的原则为当产品具有可供选择的变化设计时,该产品的外观就不是仅仅由功能决定的⁶。

但是“唯一限定原则”也存在明显的局限性,由功能唯一限定的设计特征毕竟较少,大多数的设计特征都存在可供选择的变化设计,在存在较多的变化设计时,该设计特征的设计空间较大,功能向度较低,不应简单地认定为功能性设计。但是,有的设计特征仅有数种变化设计、甚至只有两种变化设计,虽然不能基于“唯一限定原则”判定为功能性设计,但是这些变化设计都仅仅基于产品功能的技术性要求而设计,此时的设计特征实质上是主要由功能决定的功能性设计。

针对这种情况,在最近的一个最高院判决⁷中,对于如何判定功能性设计的“唯一限定原则”作出了合理的拓展。

涉案专利为名称为“逻辑编程开关 (SR14)”、专利号为 200630128900.0 的外观设计,在无效程序中复审委基于涉案专利与证据 7 (授权公告日为 2000 年 10 月 25 日的第 00302321.4 号中国外观设计专利) 的对比宣告涉案专利全部无效⁸。图 1 和图 2 分别为涉案专利与证据 7 的图片。

图 1. 涉案专利



⁶ 例如参照 1988 年阿维阿 Avia 一案中的判决 “If the functional aspect or purpose could be accomplished in many other ways that [sic] is involved in this very design, that fact is enough to destroy the claim that this design is primarily functional”。

⁷ 中华人民共和国最高人民法院行政判决书 (2012) 行提字第 14 号。

⁸ 参见专利复审委员会第 13912 号无效宣告请求审查决定。

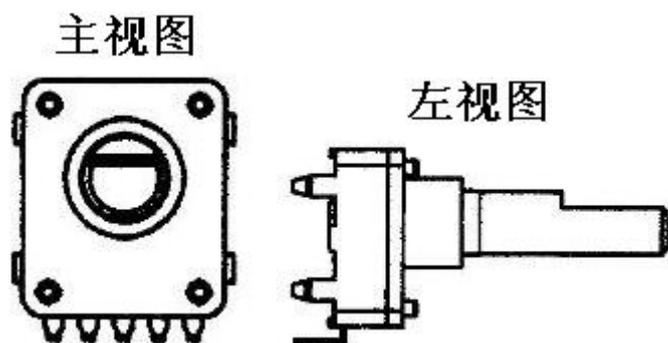
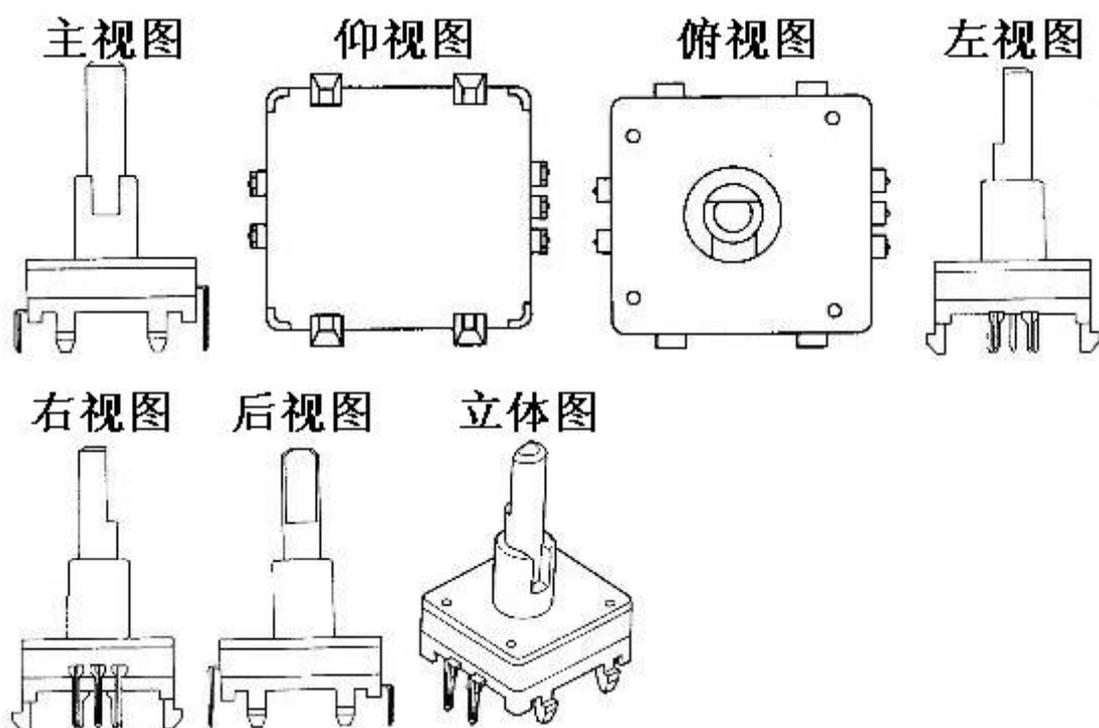


图 2. 证据 7



涉案专利与证据 7 的主要区别设计特征在于：证据 7 的上部粗柱有矩形凹槽，涉案专利没有；两者下部的引脚位置不同，涉案专利五只引脚均在底座的一个侧面上，证据 7 只有三只引脚设置在底座的一个侧面上，另外两只引脚设置在底座的另一个相对的侧面上。

本案焦点在于上述区别设计特征是否是功能性设计、上述差别是否对整体视觉效果产生了显著的影响。对此，复审委提起再申请时的相

关论述和最高院判决中的相关论述值得我们思考和讨论。

(1) 复审委观点

一般而言，当某一区别的作用是基于对产品功能、性能、经济性、便利性、安全性等方面的技术性要求而设计，则该区别应该被认定为功能性的；当某一区别的作用是为了使产品达到视觉效果美观、特别、引人注目，则该区别应该被认为是装饰性的。装饰性设计不受功能或技术的制约，由于审美的不确定性而具有可选择性；功能性设计则受到产品功能或技术条件的限制，不具有可选择性或者选择性受到功能需求或技术规格的限定。

(2) 最高院观点

首先，关于功能性设计与装饰性设计的区分。大多数产品都是功能性和装饰性的结合。就某一外观设计产品的具体某一设计特征而言，同样需要考虑功能性和美感的双重需求，是技术性与装饰性妥协和平衡的产物。因此，产品的设计特征的功能性或者装饰性通常是相对而言的，绝对地区分功能性设计和装饰性设计在大多数情况下是不现实的。只有在特殊的情形下，某种产品的某项设计特征才可能完全由装饰性或者功能性所决定。因此，至少存在三种不同类型的设计特征：功能性设计、装饰性设计以及功能性与装饰性兼具的设计。

其次，关于功能性设计的区分标准。功能性设计是指那些在该外观设计产品的一般消费者看来，由所要实现的特定功能所唯一决定而并不考虑美学因素的设计特征。功能性设计与该设计特征的可选择性存在一定的关联性。如果某种设计特征是由某种特定功能所决定的唯一设计，则该种设计特征不存在考虑美学因素的空间，显然属于功能性设计。如果某种设计特征是实现特定功能的有限的设计方式之一，则这一事实是证明该设计特征属于功能性设计的有力证据。不过，即使某种设计特征仅仅是实现某种特定功能的多种设计方式之一，只要该设计特征仅仅由所要实现的特定功能所决定而与美学因素的考虑无关，仍可认定其属于功能性设计。如果把功能性设计仅仅理解为实现某种

功能的唯一设计，则会过分限制功能性设计的范围，把具有两种或者两种以上替代设计的设计特征排除在外，进而使得外观设计申请人可以通过对有限的替代设计分别申请外观设计专利的方式实现对特定功能的垄断，不符合外观设计专利保护具有美感的创新性设计方案的立法目的。

复审委和最高院都对功能性特征的定义以及功能性设计与装饰性设计的关系进行了比较系统的阐述。

复审委的观点略为严苛，对功能性设计和装饰性设计的区分比较严格，有“非黑即白”的感觉，例如其提及“装饰性设计不受功能或技术的制约，由于审美的不确定性而具有可选择性”或者“技术性特征实现的效果是技术性的，可以通过实验、推理等客观手段进行验证或预测”，在一定程度上忽略了在实务中有相当一部分外观设计的特征的设计既包括功能性的考虑、也包括装饰性的考虑，这部分外观设计特征兼具功能性和装饰性的双重作用。

- (1) 最高院的观点则更为客观和灵活且指出了功能性特征的两种具体判定方法：如果某种设计特征是实现特定功能的有限的设计方式之一，则这一事实是证明该设计特征属于功能性特征的有力证据；
- (2) 即使某种设计特征仅仅是实现某种特定功能的多种设计方式之一，只要该设计特征仅仅由所要实现的特定功能所决定而与美学因素的考虑无关，仍可认定其属于功能性设计。

上述判定方法可以看成是对“唯一限定原则”的扩展。最高院的判决为在确权、侵权程序中的功能性设计的认定提供了相关的指导。

从实务角度来看，在确权、侵权程序中，针对功能性设计的判定可以进行如下的举证：

- (1) 由功能唯一限定的功能性设计

笔者认为有个最简单的判断标准：如果某个设计特征（例如由汽车车轮限定的圆形状）在所有的产品上都能够观察到（在所有的汽车车轮产品的外观设计中都能够观察到车轮的圆形状），那么这样的设计特征能够确定为由某种特定功能所决定的唯一设计。可以从这一点出发准备相关的现有设计文献论证该设计特征属于功能性设计。

（2）设计特征是实现特定功能的有限的设计方式

如果不能认定为由功能唯一限定的功能性设计，可以退一步，从有限设计的角度出发进行论述。这一方面的举证关键在于“有限”这一点，可以准备多篇现有文件来证明相关设计特征的变化有限，且结合具体的说明来论证在技术或者功能的限制下该设计特征的变化是有限的。

（3）具有多种设计方式的设计特征仅仅由所要实现的特定功能所决定

如果仍不能认定设计特征仅具有有限的设计方式，则可以加强论述，证明该具有多种设计方式的设计特征仅由所要实现的特定功能所决定，这就需要准备更加充分的技术性论述以及相关的参考文献以增强说服力。

综上所述：外观设计所排除的是整个外观设计的设计特征都是由功能决定的功能性部件的外观设计，同时包括功能性设计与装饰性设计的外观设计仍然属于外观设计保护的客体，其中的功能性设计仍然属于该外观设计的保护范围。在判定功能性部件或者功能性设计时，可以对“唯一限定原则”进行适当的拓展，从有限设计方式或者仅由功能决定的角度进行论述。