

浅析外观设计专利中的功能性特征

On Functional Features of Design Patents

谢冠斌¹

摘要：外观设计保护的是产品富有美感的设计，但是现实中存在大量功能性部件的外观设计。对于功能性部件的外观设计及外观设计中的功能性特征，应当适用“是否是由功能唯一决定的”这一判断标准，判定该设计是否属于外观设计的保护客体。在适应该判断标准时，应当将该外观设计的特征分解至若干个独立部件（或者相对独立的部分）后分别判断。侵权诉讼中，若主张涉案外观设计中的某个或某些特征为由功能唯一限定的，应由主张人承担相应的举证责任。

关键词：外观设计 功能性特征 功能性部件 判断标准

一、目前外观设计专利申请的状况

外观设计作为一项重要的发明创造，国内的申请量多年来一直在逐年攀升，2009年申请量已经超过35万件，累计申请量已经超过210万件²。如此大量的外观设计专利申请，涉及的产品也是多种多样的。既有产品整体的外观设计申请，也有产品内部零部件的外观设计申请。产品整体的外观设计申请多数含有功能性特征。而产品内部零部件更是功能性部件。关于产品内部零部件的发明创造，有时用文字去界定其技术方案，是非常困难的，甚至是无法界定清楚的，但若用图形来表示则可能不存在上述问题。因此，申请人有时倾向于通过申请外观设计专利来保护其发明创造，这类申请在整个外观设计申请中也占了很大的比重。所以，如何看待功能性部件的外观设计及外观设计中的功能性特征的问题日益受到大家的关注。

¹ 北京市立方律师事务所律师，法学博士

² 国家知识产权局网站: http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/ghfzs/ztj/zljb/201010/t20101015_540543.html

二、现行法规中关于外观设计保护客体的分析

我国专利法所说的外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。《审查指南》指出，富有美感，是指在判断是否属于外观设计专利权保护客体时，关注的是产品的外观给人的视觉感受，而不是产品的功能特征和技术效果。可以看出，外观设计的保护对象是富有美感的设计特征的集合，以整体视觉效果为区别标准，并没有涉及产品的功能和技术效果的内容。

与此相应的，发明和实用新型保护的是由技术特征组成的技术方案。技术方案是从产品的技术效果和功能的角出发的；而外观设计是一种设计方案，是从产品的美感角出发的。前者看重的是技术效果，后者则是整体视觉效果。由此看来，外观设计和其他发明创造的保护客体是完全不同的。

但是，外观设计是产品的外观设计，作为产品，必须能够满足一定的需求，就必定具备一定的功能，因此，不可否认，绝大多数外观设计都为产品的功能提供了或多或少的支持。为此，可以将外观设计的设计特征分为装饰性特征或者功能性特征，当然，这种划分也是相对的，功能性特征往往也会产生装饰性的效果。所以，除了少数的例外，外观设计的功能性特征是难以完全避免的。尤其是产品内部零部件，一般消费者看不到，所以其外观设计往往并不是从是否美观的角出发，而是为了使其所组成的产品具备一定的功能，所以人们称其为功能性部件。

而且，外观设计是技术与艺术的结合，含有很多非技术的艺术成分。由于艺术的介入，对外观设计的评判就难免带有更多的主观色彩，必须借助“审美意象”才能完成，导致审美标准不确定³。由于审美标准的不确定性，实践中对外观设计是否“富有美感”往往不予考量，除非其有违公共利益或者公序良俗。功能性特征所产生的装饰性效果在整个外观设计中所占的比重似乎又增加了。

³周宪：《美学是什么》，北京大学出版社，2002年1月第1版，第238-239页

对于如何看待外观设计中的功能性设计特征，如何对待这些已经存在的大量功能性部件的外观设计专利，由于现行法规对此界定模糊，在实践中也存在很多争议。

三、对待功能性外观设计的几种主要观点

对待功能性外观设计，不同角度的人可能会有不同的观点：

1、一种观点认为，外观设计保护的是富有美感的设计，是技术与艺术结合的产物，功能性设计不应申请外观设计保护，可以申请发明或者实用新型保护。“外观设计专利仅仅保护外观设计中新颖的、装饰性特征”⁴。这种看法主要是基于外观设计概念及设立目的出发的。这种观点的法律依据还在于《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》第 11 条，其规定，认定外观设计是否相同或者近似时，对于主要由技术功能决定的设计特征，应当不予考虑。

2、另一种观点认为，功能性外观设计不能予以否定。我国专利法外观设计保护的客体是工业产品的外形新设计，产品与外形是不能分开的。很多产品的基本形状是由它技术上的功能要求所决定的⁵。外观设计虽然定义要求富有美感，但是这一要求难以操作。现实中存在大量不以美感为设计目的的外观设计。如果这类新设计外观设计不予保护，发明或者实用新型又保护不了，将挫伤研发这类新设计的积极性。

笔者认为，第一种观点坚持外观设计理论基础，从外观设计概念及设立目出发考察问题，可以使我们不偏离基本理论框架，但不能处理现实中大量存在的功能性部件之类的已有外观设计。产品内部零部件在该观点看来是功能性设计，不应由外观设计来保护。第二种观点照顾了已有的“功能性部件”的外观设计，认为既然允许不以美感为设计目的的外观设计，对那些产品内部零部件申请外观设计就不应再设置障碍。但这种观点可能会产生更多的问题，比如下文提到的权利冲突。对外观设计中的功能性特征及功能性部件的外观设计应当区别对待，在判断既有实用功能又有对产品的视觉效果做出贡献的形状改变是

⁴ Oddzon Prods.Inc.v.Just Toys,Inc,(Fed.Cir 1998)

⁵ 秦开宗：《关于外观设计中的功能性设计问题》中国专利代理，2005.1 第 7-8 页

否应得到外观设计保护时，主要看该外观设计的功能性特征及功能性部件的外观设计“是否由功能唯一限定”。如果不是“由功能唯一限定”的，则属于外观设计保护客体；反之，不属于外观设计保护客体。

美国的司法实践中有类似的做法。他们在判断功能性特征是否属于外观设计保护客体时取决于以下两条原则：一是“当一种构型是唯一的功能性考虑的结果时”，该构型不是出于装饰性目的；二是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，就不能以“不是出于装饰性目的”为理由否定其可专利性⁶。

美国这两项原则实质上是一个问题的两个方面。即，当某一构型是某一功能的唯一选择时，推论出该形状不是出于美感的考虑，不应授予外观设计权；当某一构型不是某一功能的唯一选择时，推论出不能否认该形状不是出于美感的考虑，应该授予外观设计权。

四、功能唯一限定原则的合理性分析

（一）该原则有利于鼓励设计创新。

现实生活中，当在先设计者发现一种设计可以实现某项功能后，往往不会再花费时间和精力寻找替代设计。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。这不利于自由竞争，也不利于人类技术版图的拓展。相反，如果还有替代方案能够实现某功能，在先设计就不会阻碍技术版图的进一步拓展。“只有通过在社会成员间相互划分特定资源使用的排他权，才会产生适当的激励。”⁷如果实现某种功能的设计不只一种，则分别授予其专利权无疑能定纷止争，实现价值最大化，也鼓励了创新，拓展了人类技术版图。

⁶ 吴大章，《如何对待具有实用功能的外形设计》，中国专利代理，2005.1 第 9-13 页

⁷ 【美】理查德 A 波斯纳著，蒋兆康译：《法律的经济分析》（上），中国大百科全书出版社 1997 年版，第 40-41 页

(二) 适用“是否由功能唯一限定”的判断原则能解释现实中大量存在的功能性部件的问题。

从实践中看，被授予外观设计专利权的产品主要有三类：以美感为主的产品，如平面印刷品；以功能为主的产品，如工业机床、产品内部的零部件等；兼具功能和美感的产品，如日常家用电器。

比如下图所示的是用于空调机内部的风扇扇叶。



主视图



仰视图



右视图

该扇叶与在先设计的不同，能够提高本专利产品的工作效率、降低能耗和噪音。虽然上述扇叶设计的初衷不是为了美观，而是提高工作效率、降低能耗和噪音，但是，由于实现上述技术效果的做法不只该扇叶一种做法，所以，该

产品的外观就不是仅仅由功能决定的，就不能以“不是出于装饰性目的”为理由否定其可专利性。

即，设计者的目的是否是功能设计并不重要，相反，实现该功能的设计是否是唯一的决定了该外观设计是否有效。对于以功能为主的产品而言，只要所述功能已经体现在外观上，而该外观又不是由所述功能唯一确定的，就应该考虑由功能改变所带来的相应外观设计改变，就应该保护这种外观设计改变之处。“是否由功能唯一限定”的判断原则可以解决功能性部件可专利性的认定问题。

（三）适用“是否由功能唯一限定”的判断原则能解释产品外观设计的功能性特征的认定问题。

不只是功能性产品的外观设计的认定问题，对于产品外观设计中的功能性特征，同样可以适应上述原则，即考察该功能性特征是否是唯一的、功能性考虑的结果，是否存在可供选择的变换设计。

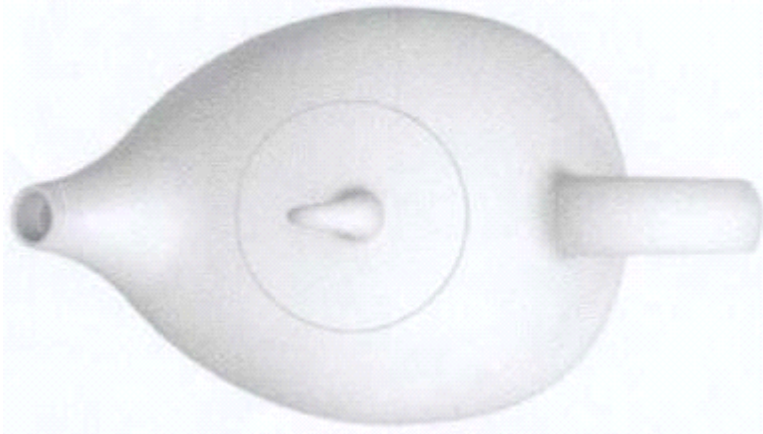
区别是，当该功能性特征是唯一的、功能性考虑的结果，不存在可供选择的变换设计时，并不必然得出该产品不具备外观设计的可专利性。因为还要考察除该功能性特征外的其他特征，尤其是装饰性特征。即，评价产品的外观设计必须从整体上进行分析，在某些特征是由功能唯一决定的情况下，从整体上看仍可能是装饰性的外观设计。

比如下图所示的茶壶，即使认为壶嘴和壶柄是为了实现某一功能的唯一设计，由于壶体上有装饰性特征，所以不能否认该设计的可专利性。

主视图



俯视图



（四）适用“是否由功能唯一限定”的判断原则判断保护客体的可专利性和在侵权诉讼中相同、相近似判断时现行规定的原则保持了一致。

《审查指南》指出，在与其它设计进行相同、相近似对比时，由产品功能唯一限定的特征对整体视觉效果通常不具有显著的影响。⁸例如，凸轮曲面形状是由所需要的特定运行形成唯一决定的，其区别对整体视觉效果通常不具有显著的影响。但是如果凸轮曲面形状可以有多种选择，则曲面形状对整体视觉效果的影响应当予以关注。

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”。“仅起功能、技术效果作用的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。”⁹

毫无疑问，在专利确权和专利侵权诉讼中对同一问题使用同一标准是合理的。

五、适用功能唯一限定原则的两个具体问题

1、适用该判断原则的判断方法。

⁸ 《专利审查指南》2010，知识产权出版社,405 页

⁹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、十四条

在判断一个产品的外观设计是否是由功能唯一决定的时，应当将该外观设计的特征分解至若干个独立部件（或者相对独立的部分），考察各个部件（或者相对独立的部分）是否出于美感的考虑。对于出于技术功能考虑，而不是出于美感考虑的部件（部分），考察其是否有实现该技术功能的替代设计，即该部件（部分）“是否由功能唯一限定”。

如果所考察的部件（部分）不全是由功能唯一决定的功能性考虑，则不能否认该外观设计不是出于美感的考虑，属于外观设计保护客体（当然是否是专利法要求的新设计还需要结合现有技术考虑）。

如果所考察的部件（部分）全部是由功能唯一决定的功能性考虑，也不能直接否认该外观设计不是出于美感的考虑，还要考虑上述部件（部分）的组合是否出于美感的考虑。

比如上图所示的茶壶，即使其三个组成部分壶嘴、壶柄和壶体均是为了实现某一功能的唯一设计，由于壶柄和壶体的结合还有变化，可能是出于美感的考虑（比如壶柄结合于壶体的上部），不能直接认为上图茶壶设计不属于外观设计保护客体。

笔者认为，在考察各个部件（部分）“是否由功能唯一限定”后，如果不是全部是由功能唯一决定的，没有必要将各个部件（部分）组合起来整体再分析，可以直接得出结论。考察后发现全部是由功能唯一决定的，整体分析各个部件（部分）“是否由功能唯一限定”时，该部件的技术功能仍用单个分析时该部件（部分）的技术功能，而不是用产品的功能来分析。

2、关于举证责任问题

由于由功能唯一决定的设计特征在外观设计专利相同或相近似判断时不应该予以考虑，因此，被控侵权人（无效宣告请求人）在专利侵权诉讼（无效程序）中可以以此进行抗辩。那么，由功能唯一决定的设计特征的举证责任应该如何承担呢？

有种观点认为，专利权人有义务证明其外观设计中的某个或某些设计特征不是由功能唯一决定的。也就是说，当被控侵权人（无效宣告请求人）主张涉

案外观设计中的某个或某些特征是由功能唯一决定的时，应该由专利权人承担相应的举证责任，即所谓的“举证责任倒置”。

笔者认为，这种“举证责任倒置”的观点值得商榷。原因在于：外观设计是一项经过国家知识产权局审查授予的法定权利，已经初步具备了授权条件，当然是视为合法有效的。在被控侵权人（无效宣告请求人）主张该外观设计存在不受专利法保护的功能性特征的情况下，由其承担相应的举证责任，这不但符合“谁主张谁举证”的基本原则，而且也不会给其造成不合理的负担，因为，既然被控侵权人认为某个或某些特征是由功能唯一决定的特征，必然是有初步理由和证据支持的。相反，如果在被控侵权人（无效宣告请求人）主张某个或某些特征是由功能唯一决定的特征的情况下，却由专利权人承担举证责任，不但没有法律依据，而且也不符合“谁主张谁举证”的基本原则，另外还会给专利权人造成不合理的举证负担，因为被控侵权人完全可以主张涉案外观设计的所有设计特征都是由功能唯一决定的，显然是不合理的。

因此，在被控侵权人（无效宣告请求人）主张涉案外观设计中的某个或某些特征为由功能唯一决定的情况下，应由被控侵权人（无效宣告请求人）承担相应的举证责任。

参考资料：

国家知识产权局条法司著：《新专利法详解》，知识产权出版社，2001年8月第一版

程永顺主编：《专利侵权判定实务》，法律出版社，2002年3月第1版

郑成思主编：《知识产权——应用法学与基本理论》，人民出版社，2005年5月第一版