

外观设计与专利法的分野

郭 禾

内容提要：我国专利法将外观设计纳入其保护范围。但由于外观设计不同于技术方案，因此其授权条件、侵权认定标准等诸多方面都与发明专利和实用新型专利不同。在同一部法律中分别调整性质不同的两类对象、适用不同的判断标准，导致法律实施中产生了一些不协调的问题。运用知识产权法的一些基本规则对外观设计的属性进行分析，进而认为外观设计制度的最佳立法模式还是单独立法。我国专利法正在进行第四次修订，作为一种过渡方式，可以先在专利法中独立设编，以便今后制定专门法。

关键词：外观设计 专利法 立法模式 修法

Abstract: In China, industrial design is protected by the Patent Law as one kind of patent. As it is not a technological solution, the requirements of patentability and standards for infringement for industrial design patent are different from that of invention patent and utility model patent. That means two kinds of standards or requirements may apply to the enforcement of China Patent Law. It is not suitable in one law, and may cause some problems. This article applies some basic principles of intellectual property law to analyse the nature of industrial design, and concludes that the best legislative model for protecting industrial design is in sui generis model. Now China Patent Law is been revising. The legislators can draft articles relating industrial design and compile them in one chapter, rather than combining with other articles about invention and utility model. This may consider as the preparation for the model of sui generis.

Key Words: industrial design; patent law; legislative model; revising law

我国专利法第四次修订工作正在进行中，国家知识产权局在近日再度公布了专利法（草案）征求意见稿^①。从知识产权理论体系上对专利法的整体设计进行反思，应当有利于完善包括专利法在内的我国的知识产权制度。我国的专利制度在一部法律中同时规定了发明、实用新型和外观设计三种专利^②。这种“三位一体”的立法模式

并非专利法起草时的最初选择。^③即使后来在专利法起草中增加了外观设计，也一直存在各种不同意见。^④选择将外观设计纳入专利法的原因之一是为了提高立法效率以节省立法资源^⑤。

专利制度起源于西方。国人开始使用“专利”一词原本是指“专权擅利”^⑥，或者指皇家、贵族凭借其政治特权垄断生产或流通以获取

作者简介：郭禾，中国人民大学知识产权学院副院长、教授、博士生导师

本文系教育部2011年度人文社会科学研究基地重大项目《中国专利制度中的理论问题研究》（项目编号11JJD820003）的成果。

① 见国家知识产权网站，www.sipo.gov.cn，最后访问日期：2015年4月2日。

② 见《专利法》第2条。

③ 赵元果著：《中国专利法的孕育与诞生》，知识产权出版社2003年版，第213页。

④ 同注释③。

⑤ 根据曾作为专利法起草小组成员之一的郭寿康教授回忆，在专利法起草过程中曾有将外观设计单独立法的打算，但因后来考虑到立法过程冗长繁杂，为尽快建立外观设计保护制度，故将其并入专利法中。这是郭寿康教授于1988年10月27日在中国人民大学2211教室授课时所述。

⑥ 广东、广西、湖南、河南辞源修订组、商务印书馆编辑部编：《词源》（修订本），商务印书馆1980年版，第873页。

厚利的行为，^⑦真正用以描述一种保护技术方案或者授予技术发明人以专有权的法律制度已是近代。^⑧在我国专利法起草过程中，人们关注的中心也一直是赋予技术方案以专有权发明专利制度对国家经济发展的利弊问题；罕有关于外观设计制度的评论。^⑨即是在中国专利法已经颁布三十余年之后的今天，非知识产权专业的普通人谈及“专利”一词依旧将其视作保护技术方案的一种法律手段。由此可见外观设计进入专利法中至今仍然没有完全被人接受。

然而，要弄清外观设计置于专利法中是否恰当的问题，一方面需要从实证角度考究其对促进经济发展方面的作用和贡献大小；另一方面，也需要从理论层面上弄清原有的立法设计在逻辑或者法理上是否妥当。法理是人类总结自己数千年来全部社会经验而形成的结晶，尽管它可能在某些局部和个案上存在例外，但从总体上看法理直接反映了主要社会关系运行的本质属性，体现了社会利益的最大化，依理立法才能使法律正确恰当地发挥其调整社会关系的作用。现实中，凡符合法理的法律文件往往“万寿无疆”，如拿破仑法典^⑩；而忽视法理完全从实用主义立场出发而制定的法律，则大多数因各种原因致使其或短命或名存实亡或者功效大减，如各国关于保护集成电路布图设计的法律就是一例。基于这种考量，本文试图从现行知识产权制度中大家所认同的一些基本规则出发，框定外观设计在知识产权保护对象中的位置，进而判定在当下中国是否还应当将外观设计保护制度置于专利法之中。

一、知识产权制度中各种二分法的作用

与民法、刑法等其他法律部门相比，知识产权法的历史则过于短暂，尚未形成属于自身的一

套完整、自洽的理论体系。尽管如此，运用一些哲学领域的通行做法作为研究知识产权问题的分析工具还是可行的。比如曾被毛泽东称为普遍存在的“一分为二”^⑪就是一种研究问题的基本方法。这种方法虽然看似粗糙，但却简单易行。虽然“一分为二”的方法古已有之，但在当今世界被彻底发扬光大了，因为它直接体现了数字化的本质。事实上，西方现代科学中形而上学的方法也是在这一方法上发展起来的，或者说“一分为二”本身就是形而上学理论的最简单的应用。

具体到知识产权法领域，存在着诸多“一分为二”的现象，学术界往往习惯称其为二分法。这些二分法在各国制定或修订有关知识产权法律制度时往往被奉为“圣经”。每当实际工作中发现有突破这些二分法的现象时，人们往往还是非常小心谨慎地探究其原因。总之，对这些已有规则还是心存顾忌的，因为正是这些二分法奠定了现行知识产权制度的基础。

比如，“智力成果与商业标记二分法”将知识产权保护对象一分为二。利用该原则从知识产权保护对象属性上的二元性，即可推知知识产权权利属性的二元结构。具体而言，智力成果不能涵盖商业标记^⑫的现象致使智力成果权和商业标记权在内容、效力、保护方法等多方面发生分裂。类似地，“思想与表达二分法”则从知识产权保护对象的构成上明确划定了知识产权的效力范围。即知识产权的效力只能及于表达^⑬，而不能进入思想领域，因为思想是绝对自由和神圣的。由此推知，所谓“著作权法保护表达，专利法保护思想”的说法显然不符合法理。准确地讲，无论著作权还是工业产权保护的对象都是一种表达。不能以保护思想或者表达来作为二者的区别。相应地，“实用与非实用二分法”则可作

^⑦ 辞海编辑委员会编：《辞海》（1979年版）缩印本，上海辞书出版社1980年版，第29页。《国语·周语》：“匹夫专利，尤谓之盗，王而行之，其归鲜矣”。

^⑧ 汤宗舜著：《专利法教程》，法律出版社1988年版，第20页。

^⑨ 赵元果著：《中国专利法的孕育与诞生》，知识产权出版社2003年版，第13-207页。从该书作者的介绍中可知围绕着是否制定和实施专利制度，各方的争议都是关于对技术授予专有权的利弊之争。

^⑩ 拿破仑曾自夸：“我的光荣不在于打胜了四十个战役，仅滑铁卢一战便摧毁了那些胜利……但永远不可能有任何东西可以摧毁我的民法典，它将万世永存”。转引自李浩培为《法国民法典》所作序，载于《法国民法典》，商务印书馆1979年版，第iii页。

^⑪ 辞海编辑委员会编：《辞海》（1979年版）缩印本，上海辞书出版社1980年版，第2页。

^⑫ 凭借智力劳动绘制出的图案并不当然受商标法保护的事实表明，商标并非因智力劳动而产生。只有将其与商品结合（注册或使用）之后，才是法律意义上的商标。

^⑬ 这里所谓表达并非指作品表达，而是更广泛意义上的表达。作品是一种表达，技术方案也是一种表达。从古至今，思想从来都不该进入法律的整个范围，因为法律不是思想规范，而是行为规范。凡试图突破这一规则调整思想的法律，以今天的价值观评价，无不属于反社会的法律，比如中国古代的腹诽罪、欧洲文艺复兴运动前宗教裁判所奉行的法律等。

为工业产权法和著作权法的分水岭。著作权法保护的作品，其功效在于让人产生审美感受，具体地讲作品可以让人心旷神怡、赏心悦目。而工业产权法保护的客体则具有某种实用功能，该保护对象存在的意义是其实用价值。此外，还有“功能与形式二分法”将关于技术创造与艺术创造在知识产权法中的地位做了划分。比如在讨论对作品或外观设计保护时通常仅仅及于其外在的形式，而不会像在讨论对技术的保护时要涉及关于功能的考察。

除了前述二分法外，从知识产权法律制度的相关条款中还可以解读出“创造与重制二分法”、“科学与技术二分法”，等等。将所有这些二分法所划出的分界线分别按照其类别、阶位等关系加以组合，即把这些二分法在知识产权领域里所划定的诸多分界线交织在一起，便可看出知识产权制度中各个保护对象在这一领域中应当占据的地位。

二、外观设计在知识产权领域中的地位

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。^⑭在教科书中或者在相关国家和地区的法律中，还能找到各种关于外观设计的定义。尽管这些定义在文字表述上存在一定差异，但在内涵方面与前述定义大同小异。依此定义，根据“思想与表达二分法”，外观设计显然属于一种表达，而不属于思想。具体地讲，这一表达的构成要素包括形状、图案以及色彩等；所要表达的思想即是该特定产品的美感。换言之，作为思想的美感是不受法律保护的；受保护的只能是表达，外观设计是受保护的客体；故外观设计本身就是表达。这一结论确立了外观设计属于知识产权法的保护范畴，也正因

为如此才有进一步讨论其他二分法适用于外观设计的可能性。

按照“智力成果与商业标记二分法”，外观设计显然属于智力成果，而非商业标记；因为“设计”做动词解时，即为一种智力劳动。这一结论看似一目了然，但在现实中却常见有将外观设计当作商业标记看待的现象。当专利复审委员会或者法院在处理关于外观设计无效宣告案件，或者法院在审判侵犯外观设计专利权案件时，是以商业标记的混淆标准来判定，还是以智力成果的创造贡献标准来判定？这是多年来一直困扰着我国外观设计执法工作的一大问题。有学者曾对此做过归纳。^⑮近年来，这一问题似乎在原则上达成了一致，比如在2008年《专利法》第25条中增加了一项规定，^⑯《专利审查指南2010》对“一般消费者”特点的界定也做了调整。^⑰但在观念上这一问题并未彻底解决，^⑱“一般消费者”的称谓依旧在《专利审查指南》中被保留该审查指南对其特征的界定就是例证。^⑲这一问题之所以积重难返，原因在于外观设计与商业标志确实在某些方面存在相似性。这种相似性从“实用与非实用二分法”原则的分析中是可以看到的。

按照“实用与非实用二分法”，可以肯定外观设计不是作品，即不是纯艺术品，因为外观设计只能依附于特定的产品或载体。离开了该特定载体，外观设计也就不复存在，转而成为作品了。在这里，特定载体亦是外观设计的构成要件之一。与之相反，作品的存在与载体无关。任何有体物不论其物理或化学性质如何，只要能够让作品固定其上即可成为作品载体。可见，外观设计在这方面的要求远高于普通作品。正是由于这种具有实用功能的载体已经成为外观设计组成部分之一，致使人们按照惯例将其划归工业产权的保护对象。《巴黎公约》早已就此明文规定^⑳。

^⑭ 见《专利法》第2条第4款。

^⑮ 吴观乐：《试论外观设计专利保护的立足点》，载《知识产权》2004年第1期。

^⑯ 《专利法》第25条第6项规定：“对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计，不授予专利权。”

^⑰ 见《专利审查指南2010》第四部分第五章4。

^⑱ 钱亦俊：《论外观设计专利性判断主体——一般消费者的能力》，载《知识产权》2011年第8期。

^⑲ 见《专利审查指南2010》第一部分第三章7.3：“在审查中，对于要求保护的外观设计是否满足新设计的一般性要求，审查员通常仅需根据申请文件的内容及一般消费者的常识进行判断”。

^⑳ 见《巴黎公约》第1条第2款。

外观设计的这一属性与商业标记如出一辙。为叙述方便,以商标为例进行比较。任何一个图案如果未曾与特定商品结合那就不是商标,脱离了特定商品都不可能受到商标法的保护。商标和外观设计均需有所依附,否则便没有了他们的存在空间。然而,二者的区别是商标的功效在于区分,而外观设计则以讲求美感为目的。尽管现行《专利法》第23条中仍然使用了“区别”二字^①,但这里所称“区别”是在设计创新的美感意义上的不同。这与商标仅仅简单地从标志构成的外在形态上区分是完全不一样的。比较我国现行外观设计与国外外观设计制度的保护水平,最大的差别就在于我国现行制度不保护部分外观设计。如果我们依旧延续原来将外观设计视作区别标志的观点^②,部分外观设计就不可能被引入我国,因为部分外观设计往往不可能改变所依附产品的整体视觉感观,进而也就完全不可能让一般消费者得以区分。

在此基础上,基于“功能与形式二分法”可以推知,外观设计绝不是具备技术功能的产品方案,而是一种依托在产品上的以美感为目的的智力创造成果。产品只是外观设计依附的对象。无论从智力创造成果的角度看,还是从其追求的美感目的角度看,外观设计都与产品的实用功能无关。从这种意义上讲,外观设计可以被解释为一种被安排在有实用功能的产品身上的艺术“作品”,是针对产品的关于美感的设计。所以,外观设计本质上是作品与产品的“混血儿”,在其身上兼备著作权和工业产权保护对象的属性。如果产品形状的设计空间较大,外观设计的设计过程便更类似于作品的创作,设计人可以相对自如地挥洒;若是产品形状的变化受到其功能的限制,设计人便只能畏手畏脚,形式不得不服从功能的要求。“形式追随功能”(Form Follows Function)^③这一设计界的铁律明确地阐释了外观设计与产品的关系,同时也给出了作品与外观设计的区别。

至于“创造与重制二分法”、“科学与技术二分法”等或因其所涉内容与本文主题无关,或因其阶位均低于前述二分法,在这里就不再详述。总体上讲,根据前述相关二分法的划定,外观设计在知识产权的领域内是一种骑跨在工业产权和著作权保护对象的界限上的智力创造,它兼具双方各自的某些属性。但在逻辑上,如果将这句话反过来说,则可表述为:外观设计既具有不同于著作权保护对象的属性,又具有异于工业产权保护对象的属性。如此说来,当知识产权原有的那些二分法不能清晰地把外观设计归到一个专门的固有位置,即专门给外观设计一个独立的空间时,将外观设计从专利法中独立出来单独立法,在法理上也就顺理成章了。现实中,诸多国家如德国、日本、韩国等就是这种模式的实证。

三、外观设计在专利法框架下所面临的尴尬

纵观我国《专利法》实施30年来的情况,现实中有关外观设计的一些问题显然源自目前专利法的“三位一体”立法模式。具体地讲,在专利法实施中反映出的关于外观设计立法方面的问题或者执法上的不协调,至少有以下几个方面:

第一,与发明或实用新型专利的技术方案相比,外观设计的侵权判断与之完全不同。这种状况致使在同一部法律中存在两种完全不同的侵权判断思路、方法和标准。从立法技术层面上看,将两种总体思路完全不同的问题混杂于同一部法律之中显然不利于法律的规范化^④。从实务操作层面上看,侵犯发明或实用新型专利权的判断是靠技术特征的对比,最终得出不同、相同或者等等的结论。而外观设计的侵权判断在方法上与之完全不同,其原因在于外观设计的构成要素与技术方案完全不同。这导致比较的要素、方法也完全不同。比如,等同侵权判定中等同的要素是某个技术特征;而外观设计的相似则可能是整体相

^① 见《专利法》第23条第2款。

^② 刘桂荣著:《外观设计申请审查指导》,专利文献出版社1993年版。转引自吴观乐:《试论外观设计专利保护的立足点》,载《知识产权》2004年第1期。

^③ 威廉·斯莫克著:《包豪斯理想》,山东画报出版社2010年版,第11页。

^④ 沈宗灵著:《法学基础理论》,北京大学出版社1991年版,第347页。

似。这种操作层面上的差异反映在同一部法律中似乎过于显眼。

第二，与发明或实用新型专利相比，外观设计的授权标准完全不同。在第三次修订专利法时，国家知识产权局曾组织了五个课题组研究外观设计问题，其中四个课题组的题目中包含有“外观设计专利的授权标准”字样，在内容上五个课题的主要内容均集中于专利权的授予问题^{②5}。这种状况固然反映出外观设计的授权条件在外观设计制度中的重要性，但同时也让人明白了外观设计与发明、实用新型专利的授权条件存在巨大差异。否则何以需要耗费如此人力就同一问题进行反复研考。客观地讲，到第三次专利法修订工作启动时，我国的发明、实用新型专利制度已经基本成熟，在授权条件的问题上已经总结了不少有益的经验。很显然，这些经验对于外观设计完全无法适用。于是才有了前面所述的局面。

当然，这种状况也从另一个方面反映出我国外观设计研究状况相对薄弱。当年确立的40个课题组没有任何人以“发明专利的授权标准”，或

者“实用新型专利的授权标准”为题进行研究。很显然，在当时这样的题目已经过于宽泛。与发明、实用新型授权条件相关的课题均更为细化。^{②6}这标志着关于发明或实用新型的研究基础已相对深厚。

此外，在完成智力创造的过程中，发明人与设计人的创造行为模式，以及在行为过程中所遵循的理念完全不同；发明或实用新型的技术方案与外观设计所面向的市场环境也完全不同。目前专利法将三种专利的相关条款混编于各章之中的做法，显然更容易造成人们理解专利法条款的偏差。

综合以上情况，鉴于外观设计在性质上完全不同于发明、实用新型，即外观设计不是技术方案，最为恰当的做法就是将其逐出专利法，另立门户制定专门法。即使基于目前的立法体制做不到，在此次修订专利法时也应当在把共性条款统一规定于总则之后，尽可能将外观设计的相关规定独立成编，为今后自立门户埋下伏笔。这种做法对未来的法典化工作也是有益的准备。■

^{②5} 见国家知识产权局条法司著：《专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告》，总目录，知识产权出版社2006年版。

^{②6} 同注释^{②5}。

(上接第8页)

等。非法经营额五万元以上的,可以处非法经营额一倍以上五倍以下的罚款;没有非法经营额或者非法经营额五万元以下的,可以处二十五万元以下的罚款。”并且,在现行《专利法》第64条第1款中,将对假冒专利产品的行政查封或者扣押措施扩大适用到专利侵权产品。

四是拟增加对专利侵权行为的刑事责任,在现行《专利法》第64条第2款中,对当事人拒绝、阻挠管理专利工作的部门行使职权查处假冒专利和专利侵权产品的,增加追究刑事责任。

尽管对于上述具体条款的修改意见仍然存在争议,但是应该通过修改专利法加大对专利侵权的惩罚力度、增加专利侵权成本,从而有效提高

专利保护水平、加强对专利保护,已经成为社会各界大多数人的共识。

本文认为,现行《专利法》第65条第1款、第2款规定的确定专利侵权赔偿数额计算依据的法定顺序,未必科学、合理,必要性不大,从我国的司法实践来看,执行效果也不理想。从切实加大保护专利的力度、保护专利权人的合法权益考虑,应该允许专利权人自行选择专利侵权赔偿数额计算方式,不应剥夺专利权人的这一选择权。此外,现行《专利法》第65条第1款所规定的“按照侵权人因侵权所获得的利益确定”专利侵权赔偿数额的计算方式,美国专利制度已经废止多年,其中的缘由值得我们研究和借鉴。■