



CHINA



## 《中华人民共和国专利法》第四次修正 (外观设计保护制度)

鸿鹄律师事务所  
2021 年 12 月

[www.ipkey.eu](http://www.ipkey.eu)



Funded by the European Union  
受欧盟资助



Directed by the European Commission, IP Key is implemented by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

IP Key由欧盟委员会指导，欧盟知识产权局（EUIPO）实施。

## 目录

目录 .....	2
执行摘要 .....	5
《中华人民共和国专利法》第四次修正 .....	5
非正常申请 .....	5
图形用户界面保护 .....	6
海牙协定 .....	6
中国未注册外观设计权 .....	6
欧盟经济界人士的普遍看法 .....	6
对外观设计权利人的切实可行的建议及对中国政府的建议 .....	6
1. 《中华人民共和国专利法》第四次修正 .....	7
1.1 第四次修正 .....	7
1.1.1. 中国和欧盟权利人及其律师的实际问题和担忧、立法程序简要概述 .....	7
1.1.2. 涉及外观设计专利的《中华人民共和国专利法》主要修正 .....	8
1.1.3. 对修正后《中华人民共和国专利法》的过渡性办法 .....	16
1.2. 《实施细则》（2020 年）草案与《专利审查指南》（2021 年）草案的其他主要修正内容 .....	16
1.2.1. 与《海牙协定》相关的规定 .....	16
1.2.2. 其他重要的程序变更 .....	17
1.3. 了解第四次修正 .....	17
1.3.1. 国知局对新修改专利法相关问题的解答 .....	17
1.3.2. 发表关于第四次修正相关主题的期刊文章 .....	18
1.4. 对欧盟以及中国外观设计权利人的影响 .....	21
1.4.1. 实施第四次修正后的统计情况 .....	21
1.4.2. 第四次修正后的判例法 .....	23
1.4.3. 实际建议 .....	23
1.5. 第四次修正之后中国专利法与欧盟内部惯例之间的剩余主要差异，以及提议如何与欧盟惯例接轨 .....	23
1.5.1. 外观设计的定义 .....	24
1.5.2. 外观设计的有效期 .....	24
1.5.3. 宽限期 .....	24
1.5.4. 诉讼时效 .....	25
1.5.5. 多项外观设计申请 .....	25
1.5.6. 注册外观设计赋予的权利 .....	26
2. 非正常申请 .....	26

2.1. 非正常申请/恶意申请定义.....	26
2.2. 恶意申请的原因 .....	27
2.2.1. 资助计划 .....	27
2.2.2. 专利目标 .....	29
2.2.3. 外观设计劫持 .....	29
2.3. 关于恶意申请的案例研究.....	29
2.3.1. 统计数据 .....	29
2.3.2. 恶意诉讼（根据先前的《中华人民共和国专利法》和第四次修正考虑外观设计劫持）	
30	
2.4. 根据第四次修正处理非正常申请.....	31
2.4.1. 诚实信用原则 .....	31
2.4.2. 附属条例、措施和指导说明 .....	32
2.5. 针对非正常申请的替代保护措施.....	33
2.5.1. 专利无效宣告 .....	33
2.5.2. 著作权 .....	33
2.5.3. 反不正当竞争法 .....	33
2.6. 根据第四次修正提出的非正常申请相关的实用建议 .....	34
2.7. 向中国政府提出的建议.....	34
2.7.1. 中国《专利法》与国际（海牙体系）和欧盟惯例的差异.....	34
2.7.2. 为提高与国际和欧盟惯例一致性而提出的措施 .....	35
3. 图形用户界面保护 .....	35
3.1. 实施第四次修正前中国的图形用户界面保护 .....	35
3.1.1. 国知局第 68 号令开启了图形用户界面外观设计保护 .....	36
3.1.2. 奇虎诉江民（侵权案件：（2016）京 73 民初字第 276 号 / （2018）京民中第 167 号；无效宣告案件：（2018）京 73 兴初第 3909 号） .....	36
3.1.3. 国知局第 328 号令推进了图形用户界面外观设计保护 .....	38
3.2. 第四次修正和局部外观设计.....	39
3.2.1. 承认外观设计识别对图形用户界面保护的影响 .....	39
3.2.2. 关于承认图形用户界面保护局部外观设计的《专利审查指南》草案.....	40
3.2.3. 《专利审查指南》（2021 年）草案中与图形用户界面相关的其他提案 .....	41
3.2.4. 金山诉萌家（（2019）沪 73 民初第 398 号）和金山诉触宝（（2019）沪 73 民初第 399 号） .....	41
3.3. 中国图形用户界面保护需要进一步发展 .....	42
3.4. 第四次修正中与图形用户界面相关的实用建议 .....	43
3.5. 向中国政府提出的建议.....	44
3.5.1. 中国《专利法》与国际惯例（海牙体系）及欧盟内部的差异.....	44
3.5.2. 为更好地与国际和欧盟惯例保持一致并满足工业需要而建议的措施.....	45
4. 《海牙协定》 .....	46
4.1. 中国加入《海牙协定》的进展.....	46
4.1.1. 法律修正 .....	46

4.1.2. 《专利法实施细则》的修正建议 .....	46
4.1.3. 《专利审查指南》的修正建议 .....	46
4.2. 中国《专利法实施细则》草案、《专利审查指南》草案与《海牙协定》（《海牙协定日内瓦文本》）之比较 .....	46
4.2.1. 申请机构 .....	47
4.2.2. 申请日和国际注册日的确定 .....	47
4.2.3. 转送费 .....	47
4.2.4. 国知局对国际外观设计申请的审查 .....	48
4.2.5. 要求优先权 .....	48
4.2.6. 分案申请 .....	48
4.2.7. 简要说明 .....	49
4.2.8. 授予 .....	49
4.2.9. 权利变更 .....	49
4.2.10. 无效宣告 .....	50
4.3. 中国申请人注册欧共体外观设计途径比较 .....	50
<b>5. 中国未注册外观设计权 .....</b>	<b>50</b>
5.1. 中国未注册外观设计的地位 .....	50
5.1.1. 未注册的外观设计在中国不是专利权 .....	50
5.1.2. 未注册外观设计获得中国承认的难度 .....	50
5.1.3. 中国法律对外观设计标的的替代保护措施 .....	51
5.2. 未注册外观设计权 .....	54
5.2.1. 欧盟现行做法 .....	54
5.2.2. 未注册外观设计保护应考虑的司法程序方面 .....	55
5.2.3. 外观设计标的替代保护措施案例研究 .....	56
<b>结论 .....</b>	<b>59</b>

## 执行摘要

### 《中华人民共和国专利法》第四次修正

在外观设计保护制度方面，《中华人民共和国专利法》第四次修正作如下修改：(i) 新增局部外观设计保护；(ii) 出台外观设计申请本国优先权；(iii) 延长注册外观设计权的专利期限；(iv) 被控侵权人可申请出具评价报告；(v) 各方面的其他重大变更，如引入诚实信用原则、开放许可制度、有重大影响的专利侵权纠纷、惩罚性赔偿，提升法定赔偿额，延长诉讼时效等。

为帮助实施第四次修正，中国国家知识产权局（以下简称“国知局”）制定了《中华人民共和国专利法实施细则》草案（以下简称“《实施细则》（2020 年）草案”）和《专利审查指南》草案（以下简称“《专利审查指南》（2021 年）草案”），公开征求意见。两份草案均尚未定稿，但已发布第四次修正的过渡办法。《实施细则》（2020 年）草案和《专利审查指南》（2021 年）草案主要作如下修改：局部外观设计保护透明程序、优先权要求透明程序、关于诚实信用原则的条款、关于《海牙协定》的条款等。

立法官员、国知局审查员、法官、教授和世界知识产权组织官员撰写期刊论文，在《知识产权》等出版物（详细出版物及链接见本报告下文）上发表其对《中华人民共和国专利法》第四次修正的看法。国知局还作出正式回复，以澄清与第四次修正实施有关的一些问题。但自第四次修正实施以来，尚无关于外观设计申请的统计数据。

尽管已经作出上述修正，但《中华人民共和国专利法》与欧盟内部在外观设计定义、注册外观设计保护期、宽限期、诉讼时效、多件外观设计申请和注册外观设计授予的权利方面的实践仍然存在重大差异。本研究含有对中国政府的一些建议，指出了第四次修正与欧盟实践之间的一些立法空白。这些建议包括专门授予外观设计申请的 12 个月宽限期、在单件申请中纳入多个外观设计，以及外观设计专利授予的专用权。

在后文章节，本研究还将解释并深入探讨第四次修正中关于中国外观设计法的重大修正。

### 非正常申请

为了在第四次修正禁止的恶意申请方面提供更多的指导，国知局发布了《关于规范申请专利行为的办法》。该办法列出了可认定为恶意申请专利行为（包括非正常申请）情形的非详尽清单。

例如，腾讯诉谭发文案【（2017）粤 03 民初 632 号民事判决/（2019）粤民中 407 号民事判决】就是一个典型案例，阐述了根据第四次修正，权利人如何有效处理恶意诉讼和恶意外观设计申请。

为了减少非正常申请，《实施细则》（2020 年）草案和《专利审查指南》（2021 年）草案中专门制定了相关章节处理此问题。《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》对此进行了补充。专利无效宣告请求、就著作权侵权提起的诉讼和反不正当竞争行为都是行之有效的应对非正常申请的替代实施策略。

对中国政府提出的建议包括教育公众反对非正常申请，并提出了更为具体的评估非正常申请的标准。

## 图形用户界面保护

在图形用户界面保护（以下简称“GUI”）方面，国知局第 68 号令（2014 年发布）首次将 GUI 设计纳入中国专利法的保护范围。奇虎诉江民案<sup>1</sup>考虑了国知局第 68 号令的效力。该案提示了立法方面的重大局限。关于此案的更多详情，请见 GUI 保护章节。

自第四次修正以来，承认局部外观设计（即产品局部的外观设计）使得中国的体系更加接近欧洲体系。

但中国立法和欧盟现行实践间仍然存在一些立法空白，特别是在中国要求 GUI 必须与电子设备（无论是否明确说明）捆绑方面。但在最近的一个案例中，上海知识产权法院在金山诉萌家案<sup>2</sup>和金山诉触宝案<sup>3</sup>中废止了捆绑要求。关于这两个案例的详情，请见 GUI 章节。虽然这是一个可喜迹象，但废除捆绑要求的实践需要高等法院确认。因此，本研究建议政府考虑通过立法废除捆绑要求。

## 海牙协定

第四次修正移除了中国加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》（以下简称“《海牙协定》”）的原有实质性障碍，如中国之前立法规定的 10 年外观设计保护期。《实施细则》（2020 年）草案和《专利审查指南》（2021 年）草案还提出了关于申请机构、申请日期和国际注册日期的确定、转送费、国知局审查国际外观设计申请、优先权要求、分案申请、简述、授予专利、变更权利及通过海牙制度宣告某件外观设计申请无效的建议。

本研究建议，中国可参照欧盟现有规则和指南，按照国际惯例，根据《海牙协定日内瓦文本》进一步修正外观设计申请的立法框架。

## 中国未注册外观设计权

在中国，未注册外观设计权不受外观设计保护。商标法、著作权法及与反不正当竞争有关的法律规定了替代保护措施。捷豹路虎诉江铃系列案件<sup>4</sup>说明了反不正当竞争法如何为原告提供各种宝贵工具，以在中国保护外观设计专利保护客体。

## 欧盟经济界人士的普遍看法

为了确定相关欧盟成员国经济界人士的普遍看法，鸿鹄律师事务所办事处（德国、法国、西班牙和意大利）的律师通过其为客户提供咨询的经验为调查提供了意见。有关此调查更多详情，请参阅附录一“关于影响外观设计的《中华人民共和国专利法》第四次修正的意见”。

## 对外观设计权利人的切实可行的建议及对中国政府的建议

本报告下文各部分均向中国政府提出了切实可行的建议和详细建议。本报告最后部分给出了简短结论。

<sup>1</sup> 专利侵权纠纷：（2016）京 73 民初 276 号 / （2018）京民终 167 号；无效宣告案件：（2018）京 73 行初 3909 号。

<sup>2</sup> （2019）沪 73 民初 398 号。

<sup>3</sup> （2019）沪 73 民初 399 号。

<sup>4</sup> 不正当竞争纠纷案【（2019）京 73 民终 2033 号】和著作权侵权纠纷案【（2019）京 73 民终 2034 号】。

## 1. 《中华人民共和国专利法》第四次修正

### 1.1 第四次修正

#### 1.1.1 中国和欧盟权利人及其律师的实际问题和担忧、立法程序简要概述

《中华人民共和国专利法》于 1984 年首次颁布，随后于 1992 年、2000 年和 2008 年经历了三次修正。截至目前，刚刚完成了对《中华人民共和国专利法》的第四次修正（在本报告中，以下称为“第四次修正”）。

在第四次修正前，业界在外观设计专利保护期相对较短、缺乏对局部外观设计的保护、对 GUI 设计的保护力度不足、滥用外观设计注册体系等方面存在一些关键问题。

2012 年，国务院将《专利法》修正纳入其《2012 年度立法工作计划》，第四次修正的立法程序启动。2012 年 8 月 10 日，中国国家知识产权局（以下简称“国知局”）公布了中华人民共和国专利法修订草案，向社会各界公开征求意见。

在对修订草案作出几次修订后，将草案提交全国人民代表大会（以下简称“全国人大”）进一步审查。2019 年 1 月 4 日，全国人大发布修订草案初稿。2020 年 7 月 3 日，发布修订草案第二稿，公开征求意见。2020 年 10 月 17 日，全国人大常委会通过了第四次修正<sup>5</sup>。

第四次修正<sup>6</sup>（2021 年 6 月 1 日生效）在以下方面迈出了一步：(i) 符合与保护外观设计专利有关的国际惯例<sup>7</sup>；(ii) 加强专利保护制度；(iii) 打击专利侵权，特别是蓄意和严重侵权。

第四次修正出台了一些涉及外观设计的重要变更。如今，局部外观设计在中国受到保护（第 2 条）。专利法还将外观设计保护期限延长至 15 年（第 42 条），引入了外观设计申请本国优先权制度（第 29 条），并规定了发明专利、实用新型专利和外观设计专利在申请专利和行使专利权时的诚实信用原则（第 20 条），以加强专利保护，同时打击存在的弊端。

<sup>5</sup> 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国专利法》的决定【[http://www.xinhuanet.com/2020-10/18/c\\_1126624476.htm](http://www.xinhuanet.com/2020-10/18/c_1126624476.htm)】

<sup>6</sup>第四次修正中还有其他与发明和实用新型专利相关的变更。由于发明和实用新型专利适用法律不在本报告的范围内，因此我们不会涵盖此类法律的相关变更。

<sup>7</sup>在中国，外观设计属于一种专利，称为外观设计专利。外观设计专利不同于发明或实用新型专利，但外观设计专利和发明实用新型专利在中国都属于专利。在本报告中，我们将交替使用外观设计和外观设计专利。

针对专利侵权，第四次修正规定了惩罚性赔偿，并提高了法定赔偿额上限。中国还积极制定各项法律，以满足不断变化的行业需求，如保护图形用户界面（以下简称“GUI”）及加入《海牙协定》。

尽管在某些问题（如保护未注册外观设计权）上仍然保持沉默，但第四次修正改进了创新保护制度，受到业界普遍欢迎。此外，据预计，第四次修正会为外观设计权利人提供更多保护，从而为国内外权利人提供重要激励，使其将中国视为能够将其产品商业化的一个有吸引力且安全的司法管辖区。

为帮助实施第四次修正，国知局分别于 2020 年 11 月 27 日和 2021 年 8 月 3 日发布了《中华人民共和国专利法实施细则》草案<sup>8</sup>（以下简称“《实施细则》（2020 年）草案”）和《专利审查指南》草案<sup>9</sup>（以下简称“《专利审查指南》（2021 年）草案”），公开征求意见。目前，《实施细则》（2020 年）草案和《专利审查指南》（2021 年）草案尚未定稿，因此，其内容可能发生变动。

此外，根据中共中央、国务院 2021 年 9 月 22 日印发的《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》<sup>10</sup>，中国将继续修订《专利法》，探讨外观设计专项法律法规。

下文章节将讨论第四次修正中涉及外观设计专利的关键修正。

### 1.1.2. 涉及外观设计专利的《中华人民共和国专利法》主要修正

对《中华人民共和国专利法》的主要修改见第四次修正，以及《实施细则》（2020 年）草案和《专利审查指南》（2021 年）草案。

本节将分为五小节：（i）局部外观设计保护；（ii）外观设计申请本国优先权；（iii）延长注册外观设计权的专利期限；（iv）被控侵权人申请出具评价报告的权利；（v）其他重大变更。在适当的时候，会提及《实施细则》（2020 年）草案和《专利审查指南》（2021 年）草案中的相关条款。

#### 1.1.2.1. 局部外观设计保护

第四次修正未给出局部外观设计的法定定义。一般情况下，局部外观设计是指一个更大外观设计的某个具体部分，如一辆汽车的前车盖。

<sup>8</sup> 关于就《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》公开征求意见的通知【[https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/27/art\\_75\\_155294.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/27/art_75_155294.html)】[https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/27/art\\_75\\_155294.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/27/art_75_155294.html)

<sup>9</sup> 关于就《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》公开征求意见的通知【[https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art\\_75\\_166474.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art_75_166474.html)】[https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art\\_75\\_166474.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/8/3/art_75_166474.html)

<sup>10</sup> 中共中央 国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》【[http://www.gov.cn/zhengce/2021-09/22/content\\_5638714.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2021-09/22/content_5638714.htm)】[http://www.gov.cn/zhengce/2021-09/22/content\\_5638714.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2021-09/22/content_5638714.htm)

在第四次修正前，在中国，局部外观设计（如某个产品的一部分）不可获授予专利，如《专利审查指南》（2010 年）第一部分第三章第 7.4 条所述。该条规定，产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的组成部分，不满足外观设计专利授予要求。例如袜跟、帽檐、杯把等。这一立场与国际惯例——如欧盟理事会关于共同体外观设计的第 6/2002/EC 号条例（共同体外观设计保护条例，以下简称“CDR”）第 3 条第（a）款——之间存在明显差距。

尽管 2019 年提交全国人大的草案初稿中未包含此内容，但行业内有人呼吁政府借此机会纳入保护局部外观设计的条款规定。草案第二稿中提出了此项内容，并最终由全国人大通过。第 2 条相应修改为“外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、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。”

根据第四次修正，首次将产品局部外观设计或产品某个部分的外观设计纳入中国外观设计专利保护范围。据预计，对于其他地方已经纳入保护范围的局部外观设计，将对其的保护扩大到中国，不会产生任何重大缺陷。

将“产品的局部”纳入第 2 条是中国外观设计保护制度的重大变更。但其实施细则有待《实施细则》（2020 年）草案、《专利审查指南》（2021 年）草案及以后出台的专利法司法解释规定。

《实施细则》（2020 年）草案中有两条关于局部外观设计保护的条款规定（第 27 条和第 28 条）。但这两条规定非常简短。《实施细则》（2020 年）草案中的建议条款尤其侧重于详细说明局部外观设计专利申请的范围。

第 27 条提出，申请局部外观设计专利的，应当提交**整体产品**的视图，并用虚线与实线相结合或者其他方式表明所需要保护的内容。

《专利审查指南》（2021 年）草案中包含的建议条款对局部外观设计申请提出了非常具体的要求，其中包括：

(i) 手续

第一部分第三章第 4.4 条规定了以下手续要求。

满足要求的局部外观设计包括“座椅靠背雕花”、“汽车轮胎胎面”。应当在外观设计标题中写明要求保护的局部及其所在的整体产品，例如“汽车的车门”、“手机的摄像头”。

整体产品的视图应当清楚地显示局部外观设计及其在整体产品中的位置和比例关系。实线表示需要保护的局部外观设计，虚线表示不构成需要保护的局部外观设计的其他部分。

还可以采用其他方式表明所需要保护的局部外观设计。但用实线与虚线相结合以外的方式的，需提供一份简要说明。应在简要说明中写明局部外观设计的用途，并且此用途应与产品名称中体现的用途相对应。

#### (ii) 涉及图形用户界面的局部外观设计

根据第一部分第三章第 4.5 条，可提交图形用户界面或其某个部分作为局部外观设计。如需更详细信息，请参阅本报告**第三部分（图形用户界面保护）**。

#### (iii) 限制

第一部分第三章第 7.4 条规定了不授予外观设计专利权的情形。已提出修正，以让该条符合经过第四次修正的新专利法。如今，可对局部外观设计提供保护。

对第一部分第三章第 7.4 条的修改提出删除关于“产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计”的限制。但对该条的修改并未就此终止。

对第 7.4 条的修改进一步提出，局部外观设计申请提出的产品的某个具体部分必须形成相对可分割的独立区域，或构成**相对完整的设计单元**。修改还提供了两个不能授予专利的例子：“任意截取的眼镜镜片的不规则部分”和“摩托车表面的图案”。

《中华人民共和国专利法》第 31 条中的“一件”要求规定一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。但有两种情况除外：(i) 同一产品两项以上的相似外观设计；(ii) 用于成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计。

但对第一部分第三章第 9 条的修改建议如下：上段所述除外情况 (ii) 不适用于局部外观设计，因为成套外观设计应被视为一件外观设计。对于上段所述除外情况 (i)，如果各项外观设计无连接关系，但具有功能上的关联并形成特定视觉效果，例如眼镜中的两个镜腿的设计、手机上四个角的设计，则此除外情况可适用。

在分案申请条款方面，现行《专利审查指南》第一部分第三章第 9.4.2 条规定，对于局部外观设计，不允许将其作为整体外观设计的分案申请提出。此外，现有外观设计申请不能将其作为整体外观设计或其他部分的局部外观设计分案申请的原申请。因此，申请人必须综合考虑并选择最合适的图纸作为局部外观设计提出申请。在中国，一种经常使用的策略是，如果无法通过修改申请来解决对某件申请的异议，那么就会把依赖分案申请，期望以此解决对申请的某些异议。但提交分案申请这种策略可能不适用于局部外观设计申请。

#### (iv) 确定相近种类的产品

根据《中华人民共和国专利法》第 23 条（第四次修正未修改此条款），可授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计，且与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。除从其他类别的产品转变为玩具、装饰品或食品等特殊情况外，在中国，确定某项外观设计的有效性通常限于相同或相近种类的产品。从此角度确定有效性，应在专利授权无效宣告程序中进行。

对第四部分第五章第 5.1 条的修改建议如下：局部外观设计应为相同类别。是否属于相同类别，应根据产品的用途和该局部的用途确定。这一要求应和与现有设计进行比较时使用的“显著差异”检测相关。然而，这些标准如何在实践中应用仍有待观察。

#### (v) 在注册后阶段就有效性问题比较局部外观设计和现有设计

比较外观设计时，应通过 (i) 整体比较和 (ii) 作为比较对象的各外观设计间的异同，对外观设计进行审议。

比较两个局部外观设计时，草案采用了与比较局部外观设计完整图纸相同的考虑因素。对于局部外观设计，需要进一步澄清相关具体比较标准。

第四部分第五章第 5.2.4.2 条提出，应根据要求保护部分的形状、图案、色彩，以及该部分在产品中的位置和比例关系，对局部外观设计进行比较。此外，第四部分第五章第 5.1.2 条指出，如果发现区别在于局部外观设计要求保护部分在产品中的位置和/或比例关系的常规变化，则该局部外观设计应视为与现有设计实质相同。

预计欧洲利益相关方会对中国出台局部外观设计保护制度表示欢迎，因为这无疑为权利人在中国保护其外观设计提供了另一个选项。

### 1.1.2.2. 外观设计申请本国优先权

中国专利分为三类：发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

第四次修正第 29 条规定，外观设计申请人自第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，可以要求优先权。第 30 条进一步规定，申请人要求外观设计专利优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本。

外观设计本国优先权的出台，使权利人有机会在中国提交第一版外观设计的专利申请，然后在在先申请的基础上提交修改后的外观设计申请，同时又不丧失新颖性。

《实施细则》（2020 年）草案和《专利审查指南》（2021 年）草案都使得外观设计申请要求以三种专利申请作为优先权基础成为可能。但第四次修正中的相关条款（即第 29 条）在外观设计申请是否能够要求优先于在先发明专利申请或实用新型申请方面的规定非常模糊<sup>11</sup>。需要国知局进一步解释《实施细则》或《审查指南》，以澄清外观设计申请的优先权基础。

值得注意的是，根据《中华人民共和国专利法实施细则》（2010 年）第 32 条，如果在先申请（i）已经要求外国优先权或者本国优先权<sup>12</sup>；（ii）已经被授予专利权；或（iii）属于按照规定提出的分案申请，则后一申请不符合要求本国优先权的条件。

《实施细则》（2020 年）草案拟修订第 32 条。该条规定，（i）在先申请是发明或者实用新型专利申请的，或（ii）在先申请是外观设计专利申请的，外观设计申请可以就相同主题要求本国优先权。但如果在先申请已经要求优先权，或者已经被授予专利权，或者属于分案申请，则不得要求以在先申请作为本国优先权基础。

在中国，基本规则是如果要求本国优先权，则在先申请视为撤回。《实施细则》（2020 年）草案提出此基础规则的一种除外情况：外观设计专利要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础。在此情况下，在先发明或实用新型专利申请不视为撤回。

《专利审查指南》（2021 年）草案也详细规定了要求本国优先权的程序，包括符合要求优先权的基础、要求声明、申请人和现有设计视同撤回程序等。

以前，中国立法对在中国提出的外观设计申请是否能够要求以外国发明或实用新型专利申请作为优先权基础这一问题避而不谈。《专利审查指南》（2021 年）草案目前已经提供了这种可能性。第一部分第三章第 5.2 条提出，在中国，外观设计专利申请要求外国优先权的，在先申请的主题应当是外国发明或者实用新型专利申请附图显示的主题。

### 1.1.2.3. 延长注册外观设计权的专利期限

在第四次修正第 42 条中，注册外观设计专利的专利期限从十年延长到了十五年，自申请日起计算<sup>13</sup>。此条修改是为中国加入《海牙协定》作准备，因为以前规定的十年保护期没有达到 1999 年《海牙协定日内瓦文本》第 17 条第（3）款的要求。

<sup>11</sup> 第四次修正第二十九条规定：申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

<sup>12</sup> 根据 2008 年《中华人民共和国专利法》，本国优先权适用于发明和实用新型。根据第四次修正，本国优先权进一步扩展，可适用于外观设计专利。

<sup>13</sup> 第四十二条中所述的申请日是指在中国提交申请的日期，而不是优先权日。

#### 1.1.2.4. 被控侵权人申请出具评价报告的权利

中国不对外观设计申请进行实质审查。一旦申请通过形式审查，即授予专利权。取而代之的是，专利权人或利害关系人可以请求国知局为其获得专利权的外观设计出具评价报告，以证明此外观设计的专利性<sup>14</sup>。

一般情况下，“利害关系人”是指有权对侵权行为提起诉讼的当事人，包括专利实施独占许可合同的被许可人，但不包括专利实施普通许可合同的被许可人——其应在提起诉讼前获得明确授权。

在向人民法院或专利局提起的侵权诉讼中，通常要求（但不是强制要求）提供评价报告。制定本条规定可以减少不必要的外观设计纠纷。

根据第四次修正，除专利权人和利害关系人外，被控侵权人也有权根据第66条向法院或专利局申请并出具评价报告。

《实施细则》（2020年）草案第56条提出，任何单位或者个人可以请求国知局作出专利权评价报告。第四次修正第66条中关于申请资格范围的相关内容在《专利审查指南》（2021年）草案第五部分第十章中亦有体现。但是，《专利审查指南》（2021年）草案第五部分第十章提出，只有专利权人、利害关系人和被控侵权人才有权申请出具评价报告。此项变更尚未确定，但我们预计将以《专利审查指南》（2021年）草案建议为准。

虽然一些欧洲利益相关方对此修改（即被控侵权人现在能够要求出具评价报告）表示欢迎，但此项修改将如何对中国注册外观设计保护产生实际影响仍有待观察。新的评价报告制度的目标是为各当事方提供一种途径，供其在早期阶段评价各自的权利。希望这种做法能够反过来使各当事方避免进入诉讼环节。但由于这一制度刚刚问世，因此仍不清楚其促进提前解决的方法和程度。

虽然由于理论上，要求出具评价报告促进提前解决，因此总体上，涉及要求出具评价报告的权利的修改是一个可喜的迹象，但仍然存在风险。主要风险之一似乎是新制度可能遭到滥用。滥用这一制度不可避免地将增加国知局的审查负担。降低潜在滥用的一种方法是将新增符合要求的申请人限制为被控侵权人。

#### 1.1.2.5. 第四次修正中的其他重大变化

上述第四次修正条款主要针对外观设计，除这些条款外，第四次修正还有普遍适用于所有类型专利的其他重大变化。这些变化也对外观设计具有重大影响。下文将简述此类变化。

<sup>14</sup>国知局评价报告是一份授权后报告，用于评价是否满足实用新型和外观设计授予专利的必要条件，包括新颖性和手续问题等。国知局评价报告中的意见具有说服力，但对中国的法院没有约束力。

#### (i) 诚实信用原则

第四次修正增加一条，作为第 20 条。该条规定：申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。《中华人民共和国商标法》也出台了诚实信用原则，但其适用范围与《中华人民共和国专利法》不同，因为这两部法律具体实施细则不同。法律禁止滥用专利权，如损害公共利益或者他人合法权益。

《实施细则》（2020 年）草案第 43 条规定，不符合《中华人民共和国专利法》第 20 条规定的违反诚实信用原则或滥用专利权的情形包括编造、伪造、抄袭、拼凑或者其他明显不正当行为。第 65 条进一步提出，除第四次修正前已经存在的理由外，第四次修正增加的新第 20 条构成宣告已授权专利无效的另一理由。

《专利审查指南》（2021 年）草案还包含一些与外观设计申请诚实信用原则有关的条款规定。有关详情，请参阅本报告**第二部分（非正常申请）**。

#### (ii) 开放许可制度

第四次修正第 50 条至第 52 条出台了新设立的开放许可制度。专利权人可以向国知局声明愿意以标准许可费许可任何单位或者个人实施其专利。虽然授予开放许可，但专利权人有权缴纳较低的专利年费。

为了从外观设计开放许可制度中获益，必须事先获得有利的评价报告。

#### (iii) 有重大影响的专利侵权纠纷

第四次修正第 70 条赋予国知局处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。此外，还制定了相关实施方法，提供了一份非详尽清单，列出了判断某个案件是否具有重大影响的因素，例如，该案是否涉及重大公共利益，或是否对行业发展具有显著影响。跨省级行政区域的重大案件也被列为重大专利侵权纠纷。<sup>15</sup>以前，所有行政专利侵权纠纷均提交地方专利局解决，没有专门安排国知局处理可能在全国有重大影响的行政纠纷。根据第四次修正，所有可能在全国有重大影响的重大纠纷现在可由国知局集中处理。第四次修正第 70 条不影响法院审理侵权诉讼。

#### (iv) 法定赔偿和惩罚性赔偿

第四次修正大幅提高了第 71 条项下规定的、难以确定专利权人的损失或侵权人获得的利益时，作为最后让步立场的专利侵权法定赔偿，将

<sup>15</sup> 重大专利侵权纠纷行政裁决办法【[http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-05/29/content\\_5613827.htm](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-05/29/content_5613827.htm)】

法定赔偿额从一万元以上一百万元以下提高至三万元以上五百万元以下。对故意侵犯专利权，情节严重的，第四次修正还出台了惩罚性赔偿，可以在依法证明并确定的数额的五倍以下确定赔偿数额。

2021年3月3日，中国最高人民法院出台了惩罚性赔偿司法解释<sup>16</sup>，明确了可能构成“故意”侵权和“情节严重”的侵权的情形，并提供了判定惩罚性赔偿的依据及惩罚性赔偿倍数等信息。<sup>17</sup>该司法解释还适用于2014年出台的中国商标侵权惩罚性赔偿。

尽管一些欧洲利益相关方仍然认为法定赔偿额偏低，但提高法定赔偿额这一做法受到了普遍欢迎。欧洲利益相关方也普遍对出台惩罚性赔偿持欢迎态度，特别是在一些欧洲国家（如法国、西班牙、意大利和德国）没有此类赔偿的情况下。一些利益相关方还认为，对外观设计侵权纠纷而言，最高五百万元的法定赔偿应该已经足够了。

#### (v) 诉讼时效<sup>18</sup>

欧盟范围内不同法域对提出侵权索赔相关的诉讼时效的规定各不相同。例如在德国，提出索赔相关的诉讼时效一般为三年，从：(i) 索赔发生之日；(ii) 潜在索赔人获悉导致发生索赔的情况以及侵权人之日起算。在西班牙，诉讼时效为五年，从可以首次提起诉讼之日起算。在法国，诉讼时效也为五年，从权利人知道或者应当知道最新导致其行使索赔权的事实之日起算，而在比利时也规定了类似的五年诉讼时效。

按照《中华人民共和国专利法》第74条规定，已经将中国国内专利侵权相关的诉讼时效延长至三年，与《中华人民共和国民法典》第188条规定<sup>19</sup>保持一致，其中诉讼时效期间自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及被控侵权人之日起计算。

如果专利权人或者利害关系人不知道或者不应当知道侵权人，则这种情况下似乎不应该开始计算诉讼时效。在不知道发生了侵权行为的情况下，

<sup>16</sup> 最高人民法院出台知识产权惩罚性赔偿司法解释依法惩处严重侵害知识产权行为【<http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-288861.html>】

<sup>17</sup> 鸿鹄律师事务所：中国惩罚性赔偿的司法解释-故意和严重的IP侵权者要当心【<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2021/china/judicial-interpretations-for-punitive-damages-in-china-wilful-and-serious-ip-infringers-watch-out>】

<sup>18</sup> 时效期限，也称诉讼时效，是可以提起法律诉讼的时限。

<sup>19</sup> 中华人民共和国民法典（2021年1月1日生效）【<http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba6483b8344591abd07917e1d25cc8.shtml>】

却知道或者应当知道侵权人，这是难以想象的情况。但如果确实发生了这种情况，则认为也不会开始计算诉讼时效。

按照《中华人民共和国专利法》第四次修正中第 74 条规定，目前规定除了侵权行为外，还知道或应当知道侵权人。这是一项可喜的修正，原因在于专利权人将获得更多的时间以便在开始计算诉讼时效之前对侵权人进行调查。

### 1.1.3. 对修正后《中华人民共和国专利法》的过渡性办法

《中华人民共和国专利法》第四次修正于 2021 年 6 月 1 日生效，而此时《实施细则》（2020 年）草案以及《专利审查指南》（2021 年）草案均未完成定稿。

为了确保顺利地向新修改法律过渡，国知局于 2021 年 5 月 25 日按照《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》<sup>20</sup>颁布了一系列的暂行办法（即关于《中华人民共和国专利法》第四次修正的过渡性办法），其与第四次修正同时开始生效。其中，与外观设计相关的，值得注意的过渡性办法包括：

- i. 申请人自 2021 年 6 月 1 日（含该日，下同）开始，可以提交局部外观设计相关的申请，并且还可以就外观设计主张本国优先权。但是，国知局仅会在《实施细则》（2020 年）草案正式施行后开始审查此类申请。
- ii. 专利权人可以向国知局声明对其专利实施开放许可。
- iii. 自 2021 年 6 月 1 日开始，被控侵权人可以请求国知局出具关于争议中外观设计专利的评价报告。
- iv. 国知局已经着手于按照第四次修正第 20 条中规定的诚实信用原则对专利申请进行审查。
- v. 国知局澄清，对于 2021 年 6 月 1 日之前提交的所有外观设计申请，其专利期限仍然为 10 年。对于 2021 年 6 月 1 日之后（含该日）提交的所有外观设计申请，将适用于新规定的专利期限。

## 1.2. 《实施细则》（2020 年）草案与《专利审查指南》（2021 年）草案的其他主要修正内容

### 1.2.1. 与《海牙协定》相关的规定

<sup>20</sup> 关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法【  
[http://www.gov.cn/zengce/zengceku/2021-05/27/content\\_5613204.htm](http://www.gov.cn/zengce/zengceku/2021-05/27/content_5613204.htm)】

在《实施细则》（2020 年）草案中新增第 11 章，并在《专利审查指南》（2021 年）草案中新增第六部分，对遵照 1999 年《海牙协定日内瓦文本》的国际外观设计申请程序进行规定。请参见本报告第四部分—《海牙协定》获得详细的修正提议内容。

### 1.2.2 其他重要的程序变更

#### 1.2.2.1 扩大初步审查的范围

虽然外观设计申请不涉及实质审查程序，但是在《专利审查指南》（2021 年）草案第一部分第 3 章第 8.2 节中，还是提议扩大初步审查的范围。其中提议进行变更的内容包括确定在某特定情况下是否明显无法满足第四次修正中的第 23.2 条规定（某外观设计申请应与先前的外观设计或者某先前外观设计的特征组合存在明显差别）。此项提议的目的不在于在中国范围内对外观设计申请进行彻底的实质审查，而在于适当扩大初步审查的范围。看起来，除了明显无法满足“明显差别”的规定，国知局还很可能在注册完成之后，才会通过评价报告、专利无效请求在内的机制处理实质有效性相关的问题。按理说，此项提议不适用于已经于《专利审查指南》（2021 年）草案定稿之前完成审查的申请。

由于在某种程度上由审查员自行衡量并判断是否存在“明显差别”，导致明显无法满足此项规定，因此目前仍然不清楚在实践中新规定将如何运作。但是，看起来仅仅具有通用特征的外观设计申请，在未来很可能会被拒绝。为了确定新规定（一旦最终通过）带来的任何风险，需要进一步观察审查实践情况，但是预计，若能扩大初步审查的范围，则将有助于提高外观设计申请的质量并节省因专利无效产生的成本，原因在于可在注册之前，提前拒绝明显无法达到专利保护要求的许多申请。

#### 1.2.2.2 灵活推迟审查期

按照现行的《专利审查指南》，对于外观设计申请，需要在提交申请的同时申请推迟审查。同时，审查一经推迟，对应外观设计的公布日也会推迟。

目前，申请人只能选择将审查推迟 1 年、2 年、3 年。而在《专利审查指南》（2021 年）草案中，则规定了更多灵活的选择，即可将审查工作推迟 36 个月内的任何月数。按照提议的变更内容，将为权利人提供更多灵活的选择。

### 1.3 了解第四次修正

#### 1.3.1 国知局对新修改专利法相关问题的解答

国知局于 2021 年 5 月 27 日发布了《关于施行修改后专利法相关问题解答》<sup>21</sup>，进一步对下列问题进行了解释：

- i. 中华人民共和国《立法法》第 93 条规定：法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，因此 2021 年 5 月 31 日（含该日）以前申请的外观设计专利，保护期限为 10 年。
- ii. 成熟产品的整体外观设计越来越难以创新，国知局认为局部外观设计逐渐成为外观设计创新的重要表现形式，创新设计者对保护局部外观设计的需求日益强烈，因此明确了对产品“局部的”外观设计给予专利保护。
- iii. 国知局考虑引入外观设计本国优先权制度，给予外观设计申请人进一步完善申请、明确保护范围的机会。
- iv. 将可以申请出具专利权评价报告的主体扩大到被控侵权人，这一修改将为侵权人提供机会供其更完善地评估侵权索赔，并鼓励其采取合理的应对措施。此项修改将有利于双方当事人对外观设计专利权有效性形成合理预期，促进纠纷解决，降低维权成本。
- v. 滥用专利申请<sup>22</sup>将违反《中华人民共和国专利法》第 1 条中所述的立法宗旨（即鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力），以及法律（《中华人民共和国民法典》第 7 条）规定的诚实信用原则。第四次修正中新增了诚实信用原则，在法律层面为规范申请专利行为提供了明确的、直接的法律依据，有利于提高专利质量。

### 1.3.2. 发表关于第四次修正相关主题的期刊文章

第四次修正得以公布以来，已经在中国国内发表了对此次修正进行评论或讨论的多篇期刊文章。下面摘选概述了其中一些文章。

#### 1.3.2.1. 全国人大官员

陈扬跃先生（全国人大常委会法制工作委员会经济法室副处长）和马正平先生（全国人大常委会法制工作委员会经济法室处长）发表了名为“专利法第四次修改的主要内容与价值取向”的文章。<sup>23</sup>

陈先生和马先生从三个方面对完善中国国内外观设计保护相关制度进行了评论，即：

<sup>21</sup> 关于施行修改后专利法相关问题解答 【 [http://www.gov.cn/zhengce/2021-05/27/content\\_5613195.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2021-05/27/content_5613195.htm)】

<sup>22</sup> 定义见国知局《关于规范申请专利行为的办法》。请参阅本报告第二部分（非正常申请）。

<sup>23</sup> 《知识产权》2020 年第 12 期，第 6-19 页，2020 年 12 月 25 日。

【 <https://mp.weixin.qq.com/s/jEWqARc5MLGNRdNTARkc7w>】

- (i) 对局部外观设计进行保护，符合企业需求，符合国际通行做法，有利于中国企业向境外申请外观设计专利，进一步开拓国际市场，提高国际竞争力。
- (ii) 为了给中国加入《海牙协定》创造条件，满足企业向境外申请外观设计专利的需求，将外观设计专利权的保护期进行延长。延长外观设计保护期，一方面，不会对属于绝大多数维持年限较短的外观设计专利产生影响。据作者引用的统计分析，绝大多数外观设计维持年限较短（约2至3年），只有极少数维持到10年期满。另一方面，延长外观设计保护期，对维持年限较长的优秀外观设计则会产生积极作用，有利于鼓励外观设计创新。
- (iii) 考虑到如果只有国外申请人（在中国境内提交外观设计申请）可以主张优先权（外国优先权）、而本国申请人不能主张本国优先权，则对本国申请人不利。外观设计本国优先权，有利于申请人降低申请成本，进一步完善外观设计、调整保护范围。

### 1.3.2.2. 国知局审查员

杨红菊女士（国知局条法司）发表了名为“专利法第四次修改概览<sup>24</sup>”的文章。杨女士认为，将外观设计专利保护期限进行延长，不仅满足创新主体对保护期限的多元化需求，也为我国加入《海牙协定》创造了条件。增加的局部外观设计保护制度也有利于提高中国国内外观设计专利质量和保护水平。将请求作出专利权评价报告的主体扩大至被控侵权人，这一变化有助于公众更好地了解外观设计专利的稳定性，进而促进专利质量的提高。

国知局赵亮先生也通过名为“引入局部外观设计和外观设计本国优先权制度的影响”<sup>25</sup>的文章从专利审查的角度发表了评论，即：

- (iv) 引入局部外观设计保护将更客观地对创新本身进行审查，有助于排除其他设计内容对创新点的干扰。
- (v) 引入本国优先权，申请人可以利用全部专利申请类型以制定申请策略。引入本国优先权后，还可以防止因同一申请人现有设计而导致后续类似的外观设计无法成功申请。考虑到外观设计申请的初步审查（形式审查）周期较短，通过引入本国优先权，还可以弥补无法获得批准的缺陷，或者被视为撤回申请的某些情况。运用

<sup>24</sup> 《专利代理杂志》2020年第4期，2020年11月15日。  
【<https://mp.weixin.qq.com/s/YQniPvzLRvxh9HxWswy9LQ>】

<sup>25</sup> 《中国知识产权》第162期。【<http://www.chinaipmagazine.com/journal-show.asp?id=3565>】

国内优先权制度，可以变相地将外观设计保护产品的保护期限延长六个月。

### 1.3.2.3. 法官

通常，中国的法官更多地从执法角度看问题。例如，江苏省高级人民法院资深法官宋健这样回答《中国知识产权报》<sup>26</sup>记者的提问：

(i) 通过惩罚性赔偿，切实提高侵权人的侵权成本，使得侵权无利所图。

(ii) 适用惩罚性赔偿在某种程度上也有助于补偿专利权人的损失。

(iii) 这次法定赔偿的上下限都进行了较大幅度的提升，有助于更好地弥补专利权人的损失并有效遏制侵权的问题。其希望在实践中对于情节严重的侵权案件，大幅度增加赔偿额度。

福建省高级人民法院知识产权审判庭法官蔡伟对记者表示<sup>27</sup>延长注册外观设计权的专利保护期限将更好地保护并鼓励创新创造。引入局部外观设计保护，还能够在司法维权和行政执法层面为解决侵犯他人局部设计的侵权行为提供有力的法律依据。其希望对中国国内遏制外观设计侵权行为，营造良好的市场创新环境具有积极意义。

### 1.3.2.4. 教授

中国政法大学冯晓青教授评论道<sup>28</sup>，为了充分保护并提高外观设计创新能力，中国有必要加入国际公约，即《海牙协定》。

其认为延长注册外观设计的保护期限，是一个可喜的迹象。按照第四次修正之前的外观设计专利制度，局部外观设计不符合保护条件，这样不仅会限制外观设计专利权的保护范围，而且会徒增申请人的程序性负担。在当前中国大力提高知识产权保护水平的国家政策背景下，中国专利法此次修改引进局部外观设计专利制度，可谓正当其时。

上海大学知识产权学院院长许春明教授这样回答《中国知识产权报》<sup>29</sup>记者的提问：

<sup>26</sup> 如何看待专利法新增惩罚性赔偿制度？中国知识产权报，2020年11月9日。

【 [http://www.iprchn.com/cipnews/news\\_content.aspx?newsId=125727](http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=125727)】

<sup>27</sup> 外观设计保护迈上新征程。中国知识产权报，2020年12月1日。

【 [http://www.iprchn.com/cipnews/news\\_content.aspx?newsId=126191](http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=126191)】

<sup>28</sup> 引进局部外观设计专利制度正当其时。中国知识产权报，2020年11月25日。

【 [http://www.iprchn.com/cipnews/news\\_content.aspx?newsId=126072](http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=126072)】

- (i) 海牙体系可以满足企业对简便、快捷的外观设计多边注册程序的需求，大大降低中国企业参与国际竞争的成本。
- (ii) 但是其同时认为，由于必须仔细平衡专利权人利益和社会公共利益，因此要改变保护期限，并非易事。往往是为了加入国际条约而推动调整保护期限。
- (iii) 许教授认为，将局部外观设计纳入专利权保护范围，除了其他好处外，还有助于将图形用户界面纳入局部外观设计的保护范围内。法律已经跟上了图形用户界面发展的步伐。

### 1.3.2.5. 世界知识产权组织官员

世界知识产权组织中国办事处顾问吕国良先生于 2021 年 5 月 7 日发表了名为《海牙协定与保护外观设计创新》<sup>30</sup>的文章。吕先生认为，延长外观设计保护期限，消除了中国加入《海牙协定》的唯一法律障碍。吕先生评论道，《海牙协定》缔约方的国民、居民或企业能够以较低的成本和较少的手续，在所有缔约方获得工业品外观设计保护。其同时还提到，尽管中国尚未加入《海牙协定》，但是某些中国企业（如小米）已经从海牙体系中获益。吕先生认为中国有必要尽早地加入《海牙协定》。

## 1.4. 对欧盟以及中国外观设计权利人的影响

### 1.4.1. 实施第四次修正后的统计情况

如国知局在关于第四次修正的过渡性办法中所述，与局部外观设计专利申请、主张外观设计本国优先权、延长外观设计有效期、被控侵权人请求评价报告、以诚实信用原则进行专利审查有关的新规定，均已经从 2021 年 6 月 1 日起生效。下文将展示通过公开渠道获得的，对这些新规定的执行情况。由于仍然缺少相关的统计数据，因此实践中第四次修正带来的直接影响尚无法确定。

#### 1.4.1.1. 局部外观设计申请

于 2021 年 6 月 1 日之后提交的大量外观设计申请已经得以公布并获得授权。例如，在国知局数据库中限定“2021 年 6 月 1 日”申请日（搜索范围截至 2021 年 10 月 20 日）进行搜索，共计得到 2463 项已公布/获授权的外观设计专利，其中最早的于 2021 年 6 月 25 日获得授权，为一般外观设计。

<sup>29</sup> 外观设计保护迈上新征程。中国知识产权报，2020 年 12 月 1 日。

【 [http://www.iprchn.com/cipnews/news\\_content.aspx?newsId=126191](http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=126191)】

<sup>30</sup> 海牙协定与保护外观设计创新。《中国知识产权》，2021 年 5 月 7 日。

【 <http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?25357.html>】

国知局于 2021 年 5 月 26 日发布了“关于公布专利法修改相关表格的通知”<sup>31</sup>，从 2021 年 6 月 1 日起适用。在最新版的《外观设计专利申请表》中，申请人有权选择对局部外观设计提供保护。

但是，在国知局数据库中对简要说明内容中限定关键词“局部”进行搜索时（搜索范围截至 2021 年 10 月 20 日），发现没有任何结果指向局部外观设计申请。因此，如国知局在关于第四次修正的过渡性办法中所提及的，只有在《实施细则》（2020 年）草案定稿之后，才会对局部外观设计申请进行审查。

#### 1.4.1.2. 外观设计的本国优先权

与局部外观设计申请的情况相类似，尽管从 2021 年 10 月 20 日开始可以就外观设计主张本国优先权，但是限定优先权文件号“CN”（即主张某中国专利申请优先权的外观设计申请）在国知局数据库中对外观设计申请进行搜索后，并未发现外观设计本国优先权相关的任何示例。可能的原因在于《实施细则》（2020 年）草案以及《专利审查指南》（2021 年）草案尚未最终定稿，因此可能造成尚未公布已主张本国优先权的外观设计申请。

#### 1.4.1.3. 延长外观设计的有效期

对于 2021 年 6 月 1 日之后（含该日）提交的所有外观设计申请，在其专利证书中均清楚地记录专利权有效期为 15 年，从申请日算起。在此 15 年期内，需要支付外观设计年费。

#### 1.4.1.4. 评价报告

在最新版的《专利权评价报告申请表》<sup>32</sup>中，被控侵权人可成为评价报告的申请人，但是要求此类申请人提供证据，如法院、专利局或者仲裁委员会（负责处理侵权纠纷事宜）出具的案件提交通知。需要注意的在于，只有专利所有人、利益相关方或者被控侵权人才有资格成为此类申请人。

#### 1.4.1.5. 诚实信用原则

中国的各主管部门以及法院已经着手于按照第四次修正第 20 条所述的诚实信用原则对专利申请进行审查，并对恶意诉讼行为进行处理。请参见本报告第二部分—恶意申请获悉恶意申请和滥用申请行为相关的统计情况。

<sup>31</sup> 关于公布专利法修改相关表格的通知。

【[https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/26/art\\_75\\_159646.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/26/art_75_159646.html)】

<sup>32</sup> 关于公布专利法修改相关表格的通知。

【[https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/26/art\\_75\\_159646.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/26/art_75_159646.html)】

#### 1.4.2. 第四次修正后的判例法

鉴于 2021 年 6 月 1 日第四次修正刚刚开始生效，因此目前尚未出现在第四次修正生效后按照新法律规定进行审理的重大案件。然而，从 2021 年 1 月 1 日开始，《中华人民共和国民法典》第 1185 条<sup>33</sup>引入了惩罚性赔偿机制（适用于故意严重侵犯中国国内所有各类知识产权的行为），中国国内的多家法院已经就实施外观设计侵权相关的惩罚性赔偿展开了讨论，范围涵盖 2021 年 1 月 1 日之前发生的侵权行为。例如，上海市高级人民法院于 2021 年 4 月 8 日就禧玛诺（新加坡）与宁波赛冠和宁波优升<sup>34</sup>的案件作出二审判决，并坚持认为按照本案件的特定事实，适用于《中华人民共和国民法典》第 1185 条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》<sup>35</sup>第 3 条所述的惩罚性赔偿。该法院维持一审判决，即价值 100 万元人民币的赔偿。如果此案件的发生时间位于 2021 年 6 月 1 日之后，则法院可直接依照第四次修正第 71 条关于惩罚性赔偿的规定。

#### 1.4.3. 实际建议

按照第四次修正，欧盟的外观设计所有者在申请局部外观设计时，可以考虑采用中国国内施行的常规外观设计申请策略。目前，可以就外观设计申请主张本国优先权，但是欧盟的申请人应牢记：若已经对首个中国的申请主张了外国优先权，则对于第二个中国的申请，不得再主张本国优先权。因此，看起来本国优先权机制将更有利于中国的外观设计权利人，而不是欧盟的权利人，原因在于中国的外观设计权利人往往会首先在中国国内提交申请，因此其可有权主张本国优先权。

除此之外，从执法的角度来看，由于延长了诉讼时效（必须提出侵权诉讼的法定期限），并且提高了可以实施的赔偿额度，尤其是同样引入了惩罚性赔偿制度，因此中国国内的外观设计保护程度得到了提高。有鉴于此，欧盟的外观设计权利人可优先将中国视为能够供其采取措施行使其合法权利并巩固其市场的法域。

### 1.5. 第四次修正之后中国专利法与欧盟内部惯例之间的剩余主要差异，以及提议如何与欧盟惯例接轨

<sup>33</sup> 中华人民共和国民法典。

【<http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202006/75ba6483b8344591abd07917e1d25cc8.shtml>】

<sup>34</sup> (2020)沪民终 555 号。

<sup>35</sup> 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第三条：民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释没有规定而民法典有规定的，可以适用民法典的规定，但是明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务或者背离当事人合理预期的除外。

【<http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-282051.html><http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-282051.html>】

### 1.5.1. 外观设计的定义

修改后的《中华人民共和国专利法》第 2 条对外观设计的定义<sup>36</sup>，在局部外观设计保护方面，目前已经与主要的法域（包括欧洲联盟、德国、法国、西班牙、意大利）保持一致。但是，需要注意的是，在欧盟的层面，《共同体外观设计保护条例》<sup>37</sup>并没有作出《中华人民共和国专利法》第 2 条中有关中国外观设计的相同规定，即“富有美感的设计”。

对于“富有美感的设计”，现行《专利审查指南》第一部分第 3 章第 7.3 节规定，在判断是否属于外观设计专利权的保护客体时，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性或者技术效果。但是，目前中国国内并没有可用于对此术语进行解释的进一步指示或判例法。

最高院对国知局与 *Zhang Di* 案件<sup>38</sup>评论道，对电子设备的不可见部分进行的外观设计，由于无法评判具体的美感，因此不得对其授予专利。在业内存在呼声，认为《专利审查指南》中需要提供某些示例，以展示可能无法满足“富有美感的设计”标准的情况<sup>39</sup>。还需要开展类似的观察工作，以确定缺少对“富有美感的设计”规定的具体解释，是否会对国内外外观设计的保护造成影响。某些欧盟的利益相关方对这一规定表示出担忧，原因在于此规定可能会对其在中国国内申请局部外观设计的策略造成影响。尽管“富有美感的设计”规定已经在中国国内存在了几十年，但若能对此规定进行进一步澄清，尤其是与局部外观设计保护相关的内容，将不失为有助于做法。

### 1.5.2. 外观设计的有效期

按照第四次修正，中国国内的注册外观设计专利有效期将达到 15 年，从申请提交之日算起。而在欧盟，按照《共同体外观设计保护条例》第 12 条规定，注册欧共体外观设计的有效期为 5 年，从申请提交之日算起，此后可延期（每次延期 5 年，总计不超过 25 年）。鉴于第四次修正中外观设计保护的有效期得到了延长，已经达到了《海牙协定》中的最低要求，在不久的将来，中国不大可能会进一步延长此有效期。

### 1.5.3. 宽限期

按照《中华人民共和国专利法》第 24 条规定，外观设计申请在申请日以前六个月内向国知局提交的，且有下列情形之一的，不丧失新颖性：(i) 在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；(ii) 在中国政

<sup>36</sup> 《中华人民共和国专利法》第二条：外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、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。

<sup>37</sup> 《共同体外观设计保护条例》第 3 (a) 条：“外观设计”是指由产品本身以及（或）其装饰的特征，特别是线条、轮廓、色彩、形状、质地以及（或）材料形成的全部或部分外观；……

<sup>38</sup> (2012) 行提字第 14 号

<sup>39</sup> 高跃，浅谈“美感”在外观设计专利中的地位与授权中的应用，国知局外观设计审查部，2013 年第 11 期，中国发明与专利。

府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（iii）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（iv）他人未经申请人同意而泄露其内容的。在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的情况，系在第四次修正中最新提出的。

从《中华人民共和国专利法》第 24 条看出，如果在申请日之前 6 个月内发生其内规定的情形，则对应的外观设计不会丧失其新颖性。可部分将这些情形比作“展示优先权”的概念（《共同体外观设计保护条例》第 44 条，6 个月），并部分比作宽限期的概念（《共同体外观设计保护条例》第 7 条第（2）款和第（3）款，12 个月）。

欧盟与中国关于“宽限期”的规定之间，存在 6 个月的差距，可能会导致在中国国内无法授予某些外观设计标的物（已过中国宽限期，但仍处于欧盟宽限期内）专利。

为了减轻中国国内缺少对未注册外观设计提供保护而产生的影响，还可以考虑不限于《中华人民共和国专利法》第 24 条中所述的具体情形，而将宽限期延长至十二个月。在实践中，对于所申请的任何外观设计专利，在其首次披露后（无论是由所有人披露还是侵犯所有人权利的其他人披露）的十二个月内，均将允许对其进行申请和注册。

#### 1. 5. 4. 诉讼时效

对于中国，就专利侵权提出索赔的诉讼时效为 3 年，而不同的欧盟成员国其诉讼时效则各不相同，有的超过了 3 年。然而，对于中国，就专利侵权提出索赔的 3 年诉讼时效系按照《中华人民共和国民法典》的一般规定而确定的，因此在不久的将来，中国不大可能会延长《民法典》中规定的诉讼时效。因此，欧盟的外观设计权利人应知悉中国国内适用 3 年的诉讼时效，并且应在该法定时限内提起侵权诉讼。

#### 1. 5. 5. 多项外观设计申请

按照《共同体外观设计保护条例》第 37.1 条规定，可将多项外观设计合并为一项，以申请成为欧共体注册外观设计，但通常要求此多项外观设计隶属于同一类别。但是，按照《中华人民共和国专利法》第 31 条关于统一性的规定，一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。但是：（i）同一产品两项以上的相似外观设计，或者（ii）用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。《中华人民共和国专利法实施细则》第 35 条进一步规定上文（i）所述的一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过十项，并明确说明上文（ii）所述的“同一类别”系指各产品属于分类表（即 1-32 类）中的同一大类，习惯上同时出售或者同时使用，而且各产品的外观设计具有相同的设计构思。欧盟与中国之间的差别，往往导致欧盟的申请人需要修改在中国国内提交的申请或者分开提交申请，方可解决统一性方面的问题。

为了更好地与国际惯例接轨，应考虑有无可能以更为灵活的方式将多项外观设计合并为一件申请，即使此多项外观设计看起来并不相似，或者与某一套产品并无关联。

#### 1.5.6. 注册外观设计赋予的权利

按照《共同体外观设计保护条例》第 19 条第（1）款规定，注册的欧共体外观设计将对其权利人赋予排他性使用权，涵盖外观设计所对应产品的制造、提供、上市、进口、出口或者使用等环节。但是对于中国而言，侵权行为仅仅明确包含制造行为、许诺销售行为、销售行为以及进口行为，如《中华人民共和国专利法》第 11 条<sup>40</sup>所述。看起来，外观设计侵权行为中不包含“使用”环节，是对中国国内公共利益的一种平衡，对于外观设计，认为对“制造”、“销售”等环节提供保护已经足够。

因此，在中国国内，仅仅使用由未获许可的第三方以非法的方式照搬已注册和已授予专利的外观设计而制造并销售的产品，不会因为直接侵权行为而被起诉。这可能与欧盟成员国的法域存在差异。此外，中国外观设计的专利权人在进行调查以准备并提起侵权诉讼期间，应将重点放在制造、许诺销售（如广告行为）、销售、出口等行为上。

从《中华人民共和国专利法》第 11 条规定的内容来看，禁止第三方在未经已注册外观设计所有者同意的情况下利用该外观设计。

## 2. 非正常申请

### 2.1. 非正常申请/恶意申请定义

第四次修正新增第 20 条<sup>41</sup>，规定申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。第四次修正第 20 条还规定，滥用专利权，排除或者限制竞争，构成垄断行为的，依照《中华人民共和国反垄断法》处理。

因此，第 20 条规定了申请专利和行使专利权的诚实信用原则，以遏制恶意专利申请，加强专利申请程序的管理。第 20 条规定了防止非正常申请/恶意申请的基本原则。

<sup>40</sup> 《中华人民共和国专利法》第十一条：外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

<sup>41</sup> 第四次修正第二十条：“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。

滥用专利权，排除或者限制竞争，构成垄断行为的，依照《中华人民共和国反垄断法》处理。”

在中国，恶意申请包括与设计申请有关的各种情况，其中之一是非正常申请，例如，外观设计申请是由相关设计的真正所有者以外的人提出的。

国知局 2021 年 3 月 11 日颁布施行的《关于规范申请专利行为的办法》（“《申请规范办法》”）第 2 条<sup>42</sup>，将恶意专利申请定义为不以保护创新为目的，不以真实发明创造活动为基础，为牟取不正当利益或者虚构创新业绩、服务绩效的专利申请或者转让专利权等行为。第 2 条进一步规定了可能属于恶意专利申请范围的各种行为。《申请规范办法》对国知局具有约束力，国知局将其作为处理恶意申请的指南。

《申请规范办法》第 3 条规定，在受理、初审、复审或者国际程序中，可以要求申请人撤回国知局认定的恶意申请。外观设计方面的恶意申请包括：

- (1) 同时或者先后提交外观设计内容明显相同、或者实质上由不同外观设计特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请的；
- (2) 先前的外观设计存在抄袭、简单替换、拼凑；
- (3) 多个外观设计专利申请系利用计算机程序或者其他技术随机生成的；
- (4) 外观设计专利申请权或者外观设计专利权非法买卖，或者非法改变设计人员姓名的。
- (5) 其他违反诚实信用原则的恶意专利申请行为。

## 2.2. 恶意申请的原因

中国的外观设计申请量很大。2020 年，国知局收到外观设计申请 770,362 份，占世界总量的 55.5%。<sup>43</sup>这不仅是因为注册外观设计所授予的垄断极大地激励了创新者将其外观设计权用于商业以此获利，而且还因为申请在很大程度上受到政府政策的影响。原则上，有两类政府政策在起作用：(i) 不同省市的不同政府专利资助计划；以及(ii) 专利目标。

中国首先制定资助计划和专利目标，作为其促进自主创新和技术发展工作的一部分，以将其经济从“中国制造”转变为“中国发明/设计”。然而，这些政府政策也不可避免地促进了恶意专利申请行为的蓬勃发展。此外，外观设计劫持问题也可能造成申请量过多。

### 2.2.1. 资助计划

<sup>42</sup> 国家知识产权局发布《关于规范申请专利行为的办法》的公告【[http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/13/content\\_5592724.htm](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/13/content_5592724.htm)】

<sup>43</sup> 《世界知识产权指标》报告：尽管有全球大流行病，2020 年全球商标申请量仍大幅攀升【[https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article\\_0011.html](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0011.html)】

专利资助计划，包括对外观设计专利申请的资助，在中国有多种形式，可能适用于中国或国外授予的外观设计，但须符合有关特定资助计划的个别要求。

在一些计划中，无论实际发生的费用或注册申请最终是否获得批准，都会向申请人提供固定金额的专利补偿。这一举措有时会造成严重问题，因为有些人会利用这些资助计划赚取利润，而非为了创新。

一些计划根据申请人的实际自付费用为专利申请提供资助，但通常有上限。潜在的问题是，在某些情况下，由于缺乏资金，所提交申请的标准可能会受到损害。在某些情况下，这些计划也可能被用来通过提交虚假申请获利。

还有一些其他计划可以补偿申请人的部分申请费，如果专利申请获得批准，还可以进一步奖励。虽然金钱补偿的金额可能略少于或等于外观设计的申请费，但专利申请人/专利权人可获授专利年金及专利代理费用的进一步资助。这些资金的总额加起来可能会超过申请人就申请支付的费用。

中国所有 31 个省/市都制定了自己的专利资助计划，这一点得到了中国 195 项报告资助措施的肯定。<sup>44</sup>如果专利申请伴随着货币资助，专利申请会很容易受到现金和财务奖励激励的驱动，而不是想真正地保护创新。多年来，这一计划助长了中国恶意申请专利的气焰。

2017 年，上海市政府对每位国际专利申请人的年度最高资助额度为 100 万元人民币，对每位国际外观设计专利申请人的年度最高资助额度为 3000 元人民币。每项国内专利的资助为实际申请费用的 60%。<sup>45</sup>北京市政府于 2019 年实施了类似的资助激励计划。根据 2019 年生效的措施，申请人在大中华地区申请和维护专利（包括中国境内的发明专利和外观设计以及中国香港、澳门和台湾的标准/发明专利）每年最多可享受 200 万元人民币的资助，其中每项国内外观设计专利享有 150 元的资助。<sup>46</sup>大多数专利资助面临的问题是外观设计质量没有起到获得资助的作用。然而，上述上海市专利资助计划及北京市专利资助计划已分别于 2018 年<sup>47</sup>及 2021 年<sup>48</sup>作出变动，取消了对外观设计专利的主要补助。

<sup>44</sup> 整理全国各省市专利资助政策，IPRlearn，2018 年 4 月 10 日。【<https://mp.weixin.qq.com/s/lc5bzHXyhKHGN-2bzHwl7g>】

<sup>45</sup> 关于印发《上海市专利资助办法》的通知，2017 年 5 月 27 日。【<http://sipa.sh.gov.cn/xxgkml/20191130/0005-23844.html>】

<sup>46</sup> 北京市知识产权局关于印发《北京市知识产权资助金管理办法（试行）》的通知【[http://www.gov.cn/xinwen/2019-12/17/content\\_5461886.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2019-12/17/content_5461886.htm)】

<sup>47</sup> 上海市专利资助办法【[http://service.shanghai.gov.cn/XingZhengWenDangKuJyh/XZGFDetailed.aspx?docid=REPORT\\_NDOC\\_004574](http://service.shanghai.gov.cn/XingZhengWenDangKuJyh/XZGFDetailed.aspx?docid=REPORT_NDOC_004574)】

## 2.2.2. 专利目标

除了各种资助计划外，中国政府还为国有企业、大学、公共研究机构和政府官员设定了数字专利申请目标。这些专利申请目标是绩效考核、增长率考核指标之一，是个人、部门、地方和区域工作考核的主要依据。

达到此类专利目标是各城市申请国家知识产权运营项目的入场券，也意味着有机会被国知局打造成模范城市。此类头衔和机会对中国任何一个城市都很重要，因为它是决定如何分配其战略资源的重要组成部分，还可以提城市的整体竞争力。

然而，这项政策可能会助长城市和市政府盲目追求专利申请，将其作为提高量化指标的工具，而忽视专利的质量，从而助长恶意专利申请的气焰。

## 2.2.3. 外观设计劫持

与商标抢注问题类似，外观设计劫持也是有问题的，因为申请人是出于侵占他人合法利益的目的而通过非正常方式申请外观设计的。以抢注方式获得的外观设计权，可能会因真正所有者的先前权利而宣告无效，但这并不能完全阻止抢注者首先申请注册，主要是由于中国缺乏实质性审查。

外观设计劫持有多种原因。例如，一些劫持者将被劫持的外观设计卖给真正所有者，以此赚取利润。其他一些劫持者甚至可能利用这种被劫持的外观设计来发起恶意诉讼，以迫使对方支付赔偿金。外观设计劫持并不是中国的一个特殊问题。然而，由于中国似乎不愿意对专利侵权行为实施刑事制裁，而且在中国引入刑事责任的任何修正案都必须以《中华人民共和国刑法》修正案为基础，该修正案需要比其他立法的修正案更加审慎，因此中国没有专门用于惩罚此类行为的刑事责任。

## 2.3. 关于恶意申请的案例研究

### 2.3.1. 统计数据

2021年4月9日发布的一篇新闻文章指出，江苏省有10,495名申请人和309家机构提出了恶意申请，这是当地专利局宣布的，但没有说明产生这一数字的时期。这篇文章还报道了其他省份的类似问题。例如，报告指出，四川省有2,246名申请人和113个机构提出了12,601份恶意申请；江西省有946名申请人和101个机构提出了3,469份恶意申请。<sup>49</sup>该文章称，2018年，国知局曾向专利机构发布18项处罚通知，对恶意申请进行了处罚。当地专利局通过自行

<sup>48</sup> 北京市知识产权资助金管理办法【[http://zscqj.beijing.gov.cn/art/2021/4/20/art\\_5968\\_14188.html](http://zscqj.beijing.gov.cn/art/2021/4/20/art_5968_14188.html)】

<sup>49</sup> 非正常专利申请行为整治风暴来袭 多地非正常专利申请集中主动撤回【[http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2021-04/09/content\\_8476525.htm](http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2021-04/09/content_8476525.htm)】

检查专利申请或基于第三方的投诉来识别恶意申请行为。2021 年 12 月 10 日，国知局报告称，其在 2021 年处理了 815,000 件恶意专利申请。<sup>50</sup>

### 2.3.2. 恶意诉讼（根据先前的《中华人民共和国专利法》和第四次修正考虑外观设计劫持）

腾讯诉谭发文<sup>51</sup>非正常外观设计申请案，谭发文基于腾讯享有著作权的著名企鹅形象申请并获得外观设计专利。深圳市中级人民法院审理了一审案件，广东省高级人民法院审理了二审案件。终审判决认定，谭发文须向腾讯支付损害赔偿金及维权合理开支 50 万元人民币，以及诉讼费 22.8 万元人民币。腾讯与谭发文纠纷历史总结如下。

#### 2.3.2.1. 腾讯的著作权和商标诉讼

2002 年 12 月 7 日，腾讯公司获得了现著名企鹅“QQ 企鹅”的商标注册。2008 年 12 月 23 日，谭发文申请并获得“音箱（Xzeit 迷你企鹅型）”外观设计专利，该产品的外观设计与腾讯旗下著名企鹅品牌非常相似。

当腾讯意识到傲为科技销售的是带有 QQ 企鹅形象的音箱时，腾讯以侵害其著作权和商标权为由向深圳市福田区法院起诉了谭发文和傲为科技。双方达成协议，谭发文将支付损害赔偿金 2.5 万元人民币，停止销售侵权产品，并在一个月内撤回注册外观设计。然而，谭发文并未放弃其注册外观设计并持续缴纳该外观设计年费。

#### 2.3.2.2. 谭发文外观设计专利侵权诉讼案

2016 年 2 月 25 日，谭发文向深圳市中级人民法院起诉腾讯及其业务合作伙伴侵犯其注册外观设计，并要求赔偿 90 万元人民币。腾讯随即依靠其先前的著作权和商标向国知局提起了无效宣告诉讼。谭发文的注册外观设计无效，其侵权诉讼也被驳回。

#### 2.3.2.3. 腾讯针对恶意诉讼的诉讼

2017 年 3 月，腾讯以谭发文明知其外观设计专利不符合授权条件，仍然恶意提起侵权诉讼为由，针对谭发文恶意知识产权诉讼提起诉讼。腾讯要求谭发文赔偿 200 万元人民币，赔礼道歉并消除不良影响。

深圳市中级人民法院判令谭发文支付损害赔偿金和维权合理开支 50 万元人民币以及诉讼费 22.5 万元人民币。腾讯的其他指控被驳回。广东省高级人民法院驳回了谭发文的上诉，维持一审判决。广东省高级人民法院认为，谭发文就外观设计侵权对腾讯提起的初始诉讼违反了《中华人民共和国民事诉讼法》第 13 条中的诚信原则，构成了恶意知识产权诉讼，根据《中华

<sup>50</sup> 国家知识产权局举行第四季度例行新闻发布会。

【[https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/12/10/art\\_53\\_172067.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/12/10/art_53_172067.html)】

<sup>51</sup> (2017) 粤 03 民初 632 号 / (2019) 粤民终 407 号。

人民共和国侵权责任法》（于 2021 年 1 月 1 日被《中华人民共和国民法典》取代）第 6 条和《中华人民共和国专利法》第 47 条，判令谭发文承担民事责任。此案例被选为 2019 年十大案例之一。

### 2.3.2.4. 评注

根据第四次修正新增的第 20 条<sup>52</sup>规定，谭发文在外观设计专利申请中使用了腾讯公司知名度很高的企鹅形象，该行为很可能被视为恶意申请。这是因为该申请不太可能“基于真实创新和创造活动”提出，很可能是“抄袭”，这一行为“违反了诚实信用原则”。

## 2.4. 根据第四次修正处理非正常申请

中国政府早就意识到，迫切需要遏制恶意外观设计专利申请等恶意专利申请。第四次修正引入第 20 条，确立了诚实信用原则，这是中国政府遏制恶意专利申请、加强专利申请程序监管的重大尝试。

### 2.4.1. 诚实信用原则

第 20 条对于什么构成诚实信用以及什么违反诚实信用原则几乎没有提供任何指导，尽管《申请规范办法》载有构成非正常行为的非详尽清单。进一步澄清相关法律需要法院判决和最高院关于适用诚实信用原则的解释。

除了非正常申请之外，希望第四次修正新增第 20 条能充分处理有关恶意申请的情况。关于第 20 条如何运作，没有提供司法指导。但《实施细则》（2020 年）草案第 43 条第（1）款规定：“不符合《专利法》第 20 条第（1）款的情形包括编造、伪造、抄袭、拼凑或者其他明显不正当行为。”所列举的明显不正当行为符合《申请规范办法》第 2 条规定的恶意申请行为清单。应该指出的是，第四次修正第 20 条是有关诚实信用原则的主要法律，而《实施细则》（2020 年）草案和《申请规范办法》则并非详尽无遗地罗列了可能被视为诚实信用原则的情形。《实施细则》（2020 年）草案第 44 条及第 65 条经进一步修订，分别将违反诚实信用原则列为外观设计申请初步审查时的驳回理由及无效宣告的额外理由。《实施细则》（2020 年）草案没有提供进一步的细节，需要了解国知局如何在实践中适用这项规定。但如某外观设计被第三方以非正常方式注册，其真正所有者如能证明其先前的权利，则可凭借“非正常理由”使注册无效，如上述腾讯诉谭发文一案。这些变化反映在《专利审查指南》（2021 年）草案中，其中将遵守第 20 条列为第四部分第 3 章第 4.1 节项下无效宣告请求审查范围内的要素之一，并将之列为第五部分第 1 章第 6 节项下专利手续申请之一。中国可能以非正常作为无效宣告理由，这可能与欧盟法律不同。CDR 第 25 条详尽列出了使共同体外观设计无效的理由。基于其他理由（例如，第 25 条中未列明的理由）申请宣布无效，即申请是注册所有人以非正常方式提出的，将被驳回。*Grupo Promer Mon Graphic SA 诉 OHIM* 一案（T-9/07）就是这种情况的典型例子。值得注意的是，2021 年 6 月 3 日，最高院在对上海市高级人民法院请

<sup>52</sup>第四次修正第二十条：申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。

示<sup>53</sup>的答复中确认，在知识产权诉讼中，如果被告证明原告滥用权利，被告可以就律师费、交通费和食宿费用等合理开支寻求赔偿。或者，被告可以在新的诉讼中就此类费用要求损害赔偿。

#### 2.4.2. 附属条例、措施和指导说明

作为遏制恶意申请行为的一部分，本着法律规定的诚实信用原则，“为严格落实高质量发展要求，进一步规范专利申请行为，提升专利申请质量，消除不以保护创新为目的的非正常专利申请行为”，并“推动中国由追求数量向提高质量转变”，国知局于 2021 年 1 月 27 日发布了《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》（“《关于进一步规范申请行为的通知》”）<sup>54</sup>。

《关于进一步规范申请行为的通知》第 4 节“加强协同治理”，具体针对资助计划和专利目标情况：

- i. 关于资助计划推动的专利申请，《关于进一步规范申请行为的通知》已明确规定，2021 年 6 月底前要全面取消政府对专利申请的资助<sup>55</sup>。地方政府应在 2025 年前结束对专利申请和诉讼给予的所有财政资金支持。在过渡期内，政府不得以资金、奖励、补贴等形式对专利申请给予财政资金支持。现有资助应仅限于在专利收到授予公告后补偿授予的发明专利（包括境外专利）。资助总额不得高于获得专利权所缴纳的官方规定费用的 50%，不得资助专利年费和专利代理费。
- ii. 针对专利申请的激进目标，《关于进一步规范申请行为的通知》敦促各级知识产权部门坚决“核查并剔除不符合实际的增长率评价指标，避免将专利申请数量作为部门工作考核的主要依据”。地方各级知识产权部门不得设置专利申请量的约束性考核评价指标，不得以行政命令或者行政指导等方式向地方、企业和代理机构等摊派专利申请量指标。地方各级知识产权部门不得相互攀比专利申请（包括《专利合作条约》（PCT）途径专利申请）数量。此外，还规定了处罚措施，包括取消国家知识产权运营项目申报资格，国家知识产权局授予的示范城市等各类称号。

除了国知局 2021 年 3 月 11 日发布并生效的《申请规范办法》外，国知局于 2021 年 5 月 6 日进一步发布了《关于规范专利申请行为的若干规定》（2017 年）

<sup>53</sup> 最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复。法释〔2021〕11号。【<http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-307061.html>】

<sup>54</sup> 关于进一步严格规范专利申请行为的通知【[http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-01/27/content\\_5583088.htm](http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-01/27/content_5583088.htm)】

<sup>55</sup> 《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》第四节第二项

的修订草案<sup>56</sup>，公开征求意见，提出将恶意申请的定义与国知局的《申请规范办法》保持一致。

## 2.5. 针对非正常申请的替代保护措施

### 2.5.1. 专利无效宣告

《中华人民共和国专利法》第 45 条规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。”

《实施细则》（2020 年）草案第 65 条也明确规定：“无效宣告请求的理由是指被授予专利的发明创造不符合中国《专利法》第 20 条第（1）款的规定”。因此，本条在专利申请中引入了诚实信用原则。

预计拟议的第 65 条将成为针对非正常申请的无效宣告程序的共同基础，其他理由适用于第四次修正之前的无效宣告程序，例如与现有外观设计没有重大差异，与第 23 条规定的先前权利相冲突。

### 2.5.2. 著作权

在某些情况下也可以提起著作权侵犯诉讼，例如，在原告可以证明存在复制的情况下。虽然复制的证据视乎个别案件的情况而定，但向法院出示侵权物品存在设计的独特特征或特征的独特组合，可能有助于证明具体案件中存在复制情况。同样重要的是，要表明在以非正常方式注册的外观设计的申请日期之前有设计草图。

著作权并不赋予垄断权。如果证明原告和被告的产品尽管非常相似，但都是独立创作的，则不构成著作权侵权。

### 2.5.3. 反不正当竞争法

如果原告能证明：（i）原告产品的外观和感觉在市场上有一定影响力；以及（ii）侵权产品在相关消费者中造成混淆，也可根据《中华人民共和国反不正当竞争法》对使用以非正常行为注册的外观设计提起诉讼；

《中华人民共和国反不正当竞争法》第 6 条明确禁止引人误认为某商品是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。所禁止的行为包括在另一人的产品在相关市场有一定影响力的情况下，未经授权使用与该产品的名称、包装或装潢相同或相似的标签。

相关条款重点禁止在未经授权下“使用”根据外观设计专利而设计的标的物。最高人民法院 2021 年 8 月 19 日发布的《中华人民共和国反不正当竞争法司法

<sup>56</sup>国家知识产权局关于就《关于规范申请专利行为的若干规定修改草案（征求意见稿）》公开征求意见的通 知【[https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/6/art\\_75\\_159129.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/6/art_75_159129.html)】

解释》草案<sup>57</sup>（“《反不正当竞争法司法解释》草案”）将该等未经授权的“使用”解释为“将有一定影响的标识用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。换句话说，《中华人民共和国反不正当竞争法司法解释》限制非正常外观设计专利申请，因为外观设计的后续使用可能被法律禁止。

然而，任何尚未在中国相关市场建立任何市场地位的外观设计专利权人很可能都会发现，由于已设立“一定影响”门槛，故难以通过《中华人民共和国反不正当竞争法》保护其外观设计权。

## 2.6. 根据第四次修正提出的非正常申请相关的实用建议

外观设计所有者在中国申请外观设计专利或行使专利权时，应当牢记第四次修正第 20 条规定的诚实信用原则（我们也会在其他法域补充）。外观设计所有者尤其应根据《中华人民共和国专利法实施细则》（如为补充第四次修正第 20 条的规定而实施）和《申请规范办法》等关于禁止情况的规定，对其行为进行审查，以避免其申请被认定为恶意申请或诚实信用原则。

如果外观设计所有者认为被指控侵权的外观设计是在中国以非正常方式注册的，其可以考虑依据第四次修正第 20 条或其他适用条款，宣布劫持者的外观设计专利无效。如果真正外观设计所有者被非正常注册外观设计的一方起诉，他们也可在诉讼中以第四次修正第 20 条作为抗辩及/或反申索损害赔偿。

真正外观设计所有者也可依赖其他诉讼因由（如著作权或反不正当竞争等）行使其权利。

## 2.7. 向中国政府提出的建议

### 2.7.1. 中国《专利法》与国际（海牙体系）和欧盟惯例的差异

第四次修正第 20 条规定了外观设计权在中国的适用和执行应当遵循诚实信用原则。制定第 20 条是为了应对中国普遍存在的恶意申请行为。

相比之下，欧盟一些主要法域似乎没有必要在设计应用和执行中引入诚实信用原则。

例如，法国的《法国知识产权法》（“《法国法典》”<sup>58</sup>）中没有类似的规定制裁恶意外观设计申请行为。《法国法典》第 L511-10 条还规定，如果一个人认为他对一项外观设计拥有权利，如果该项外观设计注册不当（例如，违反法

<sup>57</sup>最高人民法院关于适用《中华人民共和国反不正当竞争法》若干问题的解释（征求意见稿）  
【<http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-318231.html>】

<sup>58</sup> 法国知识产权法典（2021 年 1 月 1 日合并版），网址：  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/581981>，访问时间：2022 年 2 月 17 日。

律或合同义务，欺诈第三方的权利），他可以在法院主张对该项外观设计的所有权。然而，该条款还规定，提起诉讼的法定时效期限为 5 年。

虽然在西班牙 7 月 7 日关于工业外观设计法律保护的第 20/2003 号西班牙法（“SDA”<sup>59</sup>）未作出类似规定，但根据 SDA 第 6 条、第 13 条和第 65 条，西班牙的非正常申请可作为缺乏新颖性的诉讼处理。SDA 第 59 条还允许转让所有权，据此，抢注者有义务将财产转让给合法所有者。

此外，意大利《意大利工业产权法》（“《意大利法典》”<sup>60</sup>）中未对处理非正常外观设计应用和强制执行作出具体规定。然而，如果注册是由无权注册该外观设计的人获得的，则根据《意大利法典》第 43 条，该注册无效，除非作者声称成为公认的合法专利权人。

德国，虽然诚实信用原则在一些法律中有所表述，但《德国外观设计法律保护法》（“《德国法典》”<sup>61</sup>）并未明确规定诚实信用原则。此外，根据《德国法典》第 2 条、第 3 条和第 18 条，非正常提出的申请很可能因缺乏新颖性而被驳回。

## 2.7.2. 为提高与国际和欧盟惯例一致性而提出的措施

第四次修正第 20 条的措辞可能被认为过于宽泛，但《实施细则》（2020 年）草案和《申请规范办法》均列出了中国法律中可被视为非正常申请的情形。除了采取行政措施制止恶意申请行为外，教育公众也同样重要。

一方面，中国政府应继续遏制恶意申请行为，以打击此类违法行为。另一方面，在实践中采取合理措施，防止以保护创新和创造为真实目的的外观设计申请被误判为恶意申请行为，损害外观设计专利权人的利益。

## 3. 图形用户界面保护

### 3.1. 实施第四次修正前中国的图形用户界面保护

图形用户界面（“GUI”）是使用户能够与计算机或电子设备交互的用户界面的形式。随着技术的进步，中国的图形用户界面设计保护规则也在不断演变。

<sup>59</sup> Ley N° 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (modificada por la Ley N° 6/2018, de 3 julio) , 网址：  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/507431> <https://wipolex.wipo.int/en/text/507431> , 访问时间：2022 年 2 月 17 日。

<sup>60</sup> Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aggiornata con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34) , 网址：  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/569325> <https://wipolex.wipo.int/en/text/569325> , 访问时间：2022 年 2 月 17 日。

<sup>61</sup> Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz - DesignG, geändert durch das Gesetz vom 17. Juli 2017) , 网址：  
<https://wipolex.wipo.int/en/text/461320> <https://wipolex.wipo.int/en/text/461320> , 访问时间：2022 年 2 月 17 日。

本部分将首先审议实施第四次修正之前对图形用户界面的保护状况，并以重要的判例法加以说明，接下来将考虑第四次修正将如何更好地保护图形用户界面，随后确定中国和欧盟在图形用户界面保护方面的立法差距，并向申请人提供一些实用性建议。最后，简短地介绍了向中国政府提出的建议。

### 3.1.1. 国知局第 68 号令开启了图形用户界面外观设计保护

2014 年前，我们认为图形用户界面在中国无法通过外观设计专利申请获得保护。在 2010 年版《专利审查指南》的原始措辞中<sup>62</sup>，第一部分第 3 章第 7.2 节指出，产品的外观设计应当是固定的、可见的，而不应是时有时无的或者需要在特定的条件下才能看见的（“固定要求”）。此外，在第 7.4 节中，图形用户界面被明确排除在外观设计专利保护的范围之外，因为根据第 7.4 节第（11）项，规定产品通电后显示的图案不授予专利权。

中国图形用户界面外观设计保护是在 2014 年 5 月 1 日生效的《国家知识产权局关于修改<专利审查指南>的决定》（第 68 号）（“国知局第 68 号令”）<sup>63</sup>之后首次引入的。

根据国知局第 68 号令，（i）删除了固定要求；以及（ii）修订了现行《专利审查指南》第一部分第 3 章第 7.4 节第（11）项，仅排除游戏界面以及与人机交互无关或者与实现产品功能无关的产品显示装置所显示的图案，例如，电子屏幕壁纸、开关机画面、网站网页的图文排版。因此，国知局第 68 号令规定显示图形用户界面的产品的外观设计权需予以保护。

必须注意的是，参考国知局第 68 号令第一部分第 3 章新增第 4.2 节第 4 段，就包括图形用户界面的产品外观设计而言，应当提交整体产品外观设计视图（“依附要求”）。换句话说，专利申请人必须提交一份与产品所附图形用户界面的联合申请。附件要求极大地限制了图形用户界面的保护范围，因为它必须与特定产品一起受到保护。以下奇虎诉江民案就说明了这一点。

### 3.1.2. 奇虎诉江民（侵权案件：（2016）京 73 民初字第 276 号 / （2018）京民中第 167 号；无效宣告案件：（2018）京 73 兴初第 3909 号）

奇虎诉江民案是在实施第四次修正之前裁决的。这在中国是一个意义重大的案件，因为它是第一个图形用户界面专利侵权案。该案揭示了实施第四次修正之前对图形用户界面保护的局限性。

#### 3.1.2.1. 事实

北京奇虎科技有限公司和奇智软件（北京）有限公司（统称“奇虎”）开发了与计算机安全优化相关的图形用户界面。2014 年 11 月 5 日，奇虎获得

<sup>62</sup> 《专利审查指南》2010 年版随后经国知局多次通知/指令修改。

<sup>63</sup> 国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（第 68 号）【[http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content\\_2684500.htm](http://www.gov.cn/gongbao/content/2014/content_2684500.htm)】

专利 ZL201430329167.3，名称为“具有图形用户界面的计算机”（“ZL167”）。2016年5月3日，北京知识产权法院受理奇虎指控北京江民新技术有限公司（“江民”）对奇虎所有的 ZL167 实施主要侵权或共同侵权的案件。奇虎要求获得 500 万元人民币的禁令、损害赔偿和费用。

江民，一家从事研究、开发和销售计算机软硬件的公司，推出了名为“江民优化专家”的新产品。奇虎声称，该新产品使用了与 ZL167 中所述发明类似的图形用户界面，因而构成专利侵权。

ZL167 通过所示的图形用户界面（构成受保护计算机的组成部分）保护计算机。根据当时的《中华人民共和国专利法》第 11 条，任何人未经外观设计专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售含有其外观设计专利的产品。

江民辩称，它只在提供给最终用户的软件中使用了类似的图形用户界面，而且该软件并没有附带计算机，这是因为，图形用户界面仅在最终用户的计算机中显示，正如江民所言。江民辩称，它可能采用了获得专利的图形用户界面，但它并未从事制造、许诺销售或销售采用该外观专利设计的计算机。江民表示没有侵犯外观设计专利。

### 3.1.2.2. 裁决

北京知识产权法院裁决支持江民，认为该专利的标题“具有图形用户界面的计算机”清楚地表明，该专利的范围仅限于计算机产品。虽然可能使用图形用户界面设计的软件是由江民提供给最终用户的，但它并不是与计算机属于同一或类似类别的产品。因此，被投诉的活动不属于外观设计专利的范围。

关于共同侵权，法院认为，只有在最终用户存在直接侵权的情况下，才构成共同侵权。由于最终用户只能将软件下载到他们的计算机上，因此他们没有实施制造、销售或许诺销售具有相关软件的计算机的行为。如果最终用户未直接侵权，江民则不构成共同侵权。2017 年 12 月 25 日，奇虎的索赔被驳回。

在被起诉侵权后不久，江民于 2016 年 8 月 8 日向国知局提起诉讼，要求宣告 ZL167 无效，随后国知局宣告该专利无效。奇虎就无效宣告裁决向北京知识产权法院提起上诉。2019 年 12 月 25 日，北京知识产权法院作出一审行政判决，认为奇虎的上诉缺乏事实和法律依据，因此被驳回。

在侵权诉讼中，尽管奇虎向北京市高级人民法院提出上诉，但由于该专利已宣告无效，上诉于 2020 年 3 月 5 日被驳回。

### 3.1.2.3. 分析

这是中国在国知局第 68 号令颁布之后但在实施第四次修正之前发生的第一起涉及图形用户界面的侵权案件。法院采取的立场暴露了中国对图形用户界面的外观设计保护范围的根本缺陷。强制要求图形用户界面外观设计必须依附于物理设备，图形用户界面外观设计的申请人需被迫指定包含图形用户界面的产品类型，这一举措使得图形用户界面的专利保护范围极其受限和狭窄。如果带图形用户界面的产品注册为硬件，软件开发人员就可以轻易地规避侵权索赔，奇虎诉江民案就证明了这一点。

相比之下，欧盟似乎没有将对图形用户界面的保护限制在与设备耦合，前提是图形用户界面的外观设计不纯粹是功能性的，并满足新颖性和独特性或创造性的要求，如三星电子有限公司诉苹果公司<sup>64</sup>一案所示。

在另一个 ECJ 案件 *Bezpečnostní softwarová asociace - Svatý softwarové ochrany* 诉捷克共和国文化部中<sup>65</sup>，法院通过附带裁定，图形用户界面作为其本身的作品，如果是其作者自己的知识创造，则可受版权保护。

这两个欧盟案例说明了，对图形用户界面的保护（无论是通过外观设计还是版权保护）并不取决于图形用户界面与其应用的设备相耦合。

第四次修正首次引入中国局部外观设计保护，于 2021 年 6 月 1 日生效，但其条款（即第四次修正第 2 条<sup>66</sup>）并未界定图形用户界面的范围，也没有说明是否需要连接到产品。

### 3.1.3. 国知局第 328 号令推进了图形用户界面外观设计保护

为解决图形用户界面保护问题，2019 年 11 月 1 日，《国家知识产权局关于修改<专利审查指南>的决定》（第 328 号）（“**第 328 号令**”）<sup>67</sup> 生效。第 328 号令介绍了中国图形用户界面受外观设计保护方面的一些显著进展。

第 328 号令（其中包括）纳入《专利审查指南》第一部分第 3 章新增第 4.4 节（现为《专利审查指南》（2021 年）草案第 4.5 节），涵盖涉及图形用户界面的外观设计专利申请，将此类外观设计界定为产品的基本特征包括图形用户界面外观设计的设计。第 328 号令使《专利审查指南》中关于涉及图形用户界面的外观设计专利的规定更加明确和具体。

<sup>64</sup> 2013 年 6 月 12 日欧盟内部市场协调局无效处裁决（ICD 8538）

<sup>65</sup>C-393/09，2010 年 12 月 22 日。

<sup>66</sup> 第四次修正第二条：外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、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。

<sup>67</sup> 国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（第 328 号）【[http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content\\_5471465.htm](http://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5471465.htm)】

尽管第 328 号令删除了《专利审查指南》第一部分第 3 章第 4.2 节第 4 段的依附要求，修改了提交显示屏幕面板正投影视图的要求，并移到“4.4.2 设计的图片或照片”中，且规定，如果外观设计的基本特征是图形用户界面，则申请人应当至少提交一幅包含该图形用户界面的显示屏幕面板的正投影视图<sup>68</sup>。

因此，仍要求有显示屏幕面板。此外，第 328 号令规定：(i) 包括图形用户界面的产品外观设计名称，应表明图形用户界面的主要用途和其所应用的产品；以及(ii) 不应笼统仅以图形用户界面名称作为产品名称<sup>69</sup>。因此，根据第 328 号令，图形用户界面专利申请人在提交专利申请时，仍应“捆绑”产品提交文件。

根据第328号令，申请人可以简单地提交带图形用户界面设计的显示屏幕面板，并且根据《专利审查指南》第一部分第3章第4.4.3节，可以在外观设计申请的简要说明中详尽列出带图形用户界面的显示屏幕面板所应用的最终产品。因此，对于创建自己独特的图形用户界面外观设计的公司来说，有一种替代方案来保护多个特定设备中的图形用户界面元素，保护的目的从以设备为中心转向以图形用户界面为中心。

然而，第328号令对图形用户界面外观设计的这种认识仍然远远不是对图形用户界面本身保护的真正认识，因为该规定并未将图形用户界面外观设计与物理设备完全分离。第328号令尤其并未解决侵权者在软件中或在没有物理设备的虚拟现实环境中模仿、显示或使用图形用户界面外观设计的情况。

### 3.2. 第四次修正和局部外观设计

#### 3.2.1. 承认外观设计识别对图形用户界面保护的影响

在实施第四次修正之前，局部外观设计不能注册为外观设计专利。因此，有人批评说，如果图形用户界面外观设计只能与诸如计算机或电子设备之类的硬件一起受到保护，则保护范围将受到严重限制，几乎不能保障许多互联网公司或智能电器公司在开发和创建各种简单、方便和有趣的图形用户界面元素方面的利益。通过在另一个产品中取代或使用其创新图形用户界面外观设计，这种外观设计很容易被复制，而不会面临被起诉侵权的风险。

第328号令是一个里程碑，中国立法者开始意识到，外观设计专利的主题应延伸到局部或部分外观设计，而不是整个产品本身。然而，仍然需要关注图形用户界面外观设计，并且认识到产品（例如，包含显示屏幕面板的计算机或电气设备）的外观不应限制外观设计的范围。

第四次修正第2条阐述了局部外观设计保护。然而，它是否会给中国的图形用户界面保护带来任何实质性变化仍有待观察，因为在局部外观设计或图形用户

<sup>68</sup> 《专利审查指南》（2021 年）草案第一部分第三章第 4.5.1 节重申了这一要求。

<sup>69</sup> 《专利审查指南》（2021 年）草案第一部分第三章第 4.5 节也列举了对产品和图形用户界面名称的相同要求。

界面外观设计的情况下，比较根据注册外观设计设计和制造的产品和侵权产品的侵权分析标准仍然不清楚。

### 3.2.2. 关于承认图形用户界面保护局部外观设计的《专利审查指南》草案

《专利审查指南》（2021年）草案于2021年8月3日发布，提出允许以产品总体外观设计或者局部外观设计的形式提交图形用户界面。但是，要求图形用户界面外观设计申请的标题应该指出包含图形用户界面的物理产品。因此，不允许使用“图形用户界面外”或“软件的图形用户界面外”等标题<sup>70</sup>。

对于作为局部外观设计提交的图形用户界面，《专利审查指南》（2021年）草案第一部分第3章第4.5节提出了两种方案，申请人可以在申请提交时根据需求进行选择：（i）与特定产品捆绑的图形用户界面，例如“移动电话的移动支付图形用户界面”<sup>71</sup>；或者（ii）与非特定产品捆绑的图形用户界面，例如“电子设备的道路导航图形用户界面”<sup>72</sup>。根据《专利审查指南》（2021年）草案第12.3.3节，对于图形用户界面外观设计，需要提供所应用的产品和图形用户界面分类（即1404）。然而，如果外观设计申请未与特定产品捆绑，则仅需要提供图形用户界面分类（即1404）。

方案（ii）规定，图形用户界面可用于任何电子设备，而不必列出最终产品，并建议完全删除现行《专利审查指南》第一部分第3章第4.4.3节（该节要求在外观设计申请的简要说明中详尽列出最终产品）。如前所述，在《专利审查指南》（2021年）草案提案之前，如果仅提交了包含图形用户界面的显示屏幕面板的正投影视图，则图形用户界面外观设计的申请人需要在简要说明中详尽列出最终产品，例如“显示屏幕面板用于手机、计算机”。

方案（ii）中的此类限制有所减少，但并未完全消除。申请人可以仅提交在简要说明中笼统地被称为“电子设备”的产品的图形用户界面。这一新提案承认了电子设备领域的快速变化，扩大了图形用户界面应用的范围，并图形用户界面外观设计申请人提供了更大的便利。但它仍然没有将图形用户界面保护与使用该图形用户界面的产品完全分离，因为方案（ii）的标题和简要说明似乎强制使用“电子设备”一词。

针对第四次修正中的局部外观设计，《专利审查指南》（2021年）草案提出，也可以申请保护局部图形用户界面，例如“移动电话的移动支付图形用户界面的搜索栏”<sup>73</sup>或“电子设备的移动支付图形用户界面的搜索栏”<sup>74</sup>，但必须对外观设计的关键点进行说明，并在必要时在申请的简要说明中指出局部外观设计

<sup>70</sup> 《专利审查指南》（2021年）草案第一部分第三章第4.5节。

<sup>71</sup> 《专利审查指南》（2021年）草案第一部分第三章第4.5节。

<sup>72</sup> 《专利审查指南》（2021年）草案第一部分第三章第4.5.2.2节。

<sup>73</sup> 《专利审查指南》（2021年）草案第一部分第三章第4.5.2.1节。

<sup>74</sup> 《专利审查指南》（2021年）草案第一部分第三章第4.5.2.2节。

的使用。指示局部外观设计的通用方法（即用虚线与实线相结合或者其他方式）也应当适用于图形用户界面的局部外观设计。

然而，《专利审查指南》（2021 年）草案乎并未解决奇虎诉江民一案中被控侵权人仅发布软件而不发布任何其他产品的情况。在这个问题上，需要最高院或其他判例法提供进一步指导。

### 3.2.3. 《专利审查指南》（2021 年）草案中与图形用户界面相关的其他提案

根据《专利审查指南》（2021 年）草案第一部分第 3 章第 4.5.3 节，如果涉及动态图形用户界面，产品名称中应出现“动态”一词，如“手机天气预报动态图形用户界面”<sup>75</sup>。申请人应提交初始状态下的图形用户界面视图作为主视图。此外，有人提出，如有必要，国知局可以请求外观设计专利申请人提交显示动态图形用户界面的变化状态的视频。然而，对于要提交的主视图没有明确的限制，并且仍然不清楚申请人是否可以自行提交视频。

### 3.2.4. 金山诉萌家（（2019）沪 73 民初第 398 号）和金山诉触宝（（2019）沪 73 民初第 399 号）

中国法院在奇虎诉江民案中认识到了依附要求在保护图形用户界面方面的局限性。最近，上海知识产权法院于 2021 年 12 月 30 日就金山诉萌家及金山诉触宝一案作出判决，确认图形用户界面专利的保护范围可涵盖无电子设备分发软件的行为，从而撤销对依附要求的限制。

#### 3.2.4.1. 事实

这两个案例的背景相似。原告北京金山安全软件有限公司（“金山”）是名称为“移动通信终端图形用户界面”的 ZL201830455426.5（“ZL426”）的专利权人。该专利包含了 10 个保护手机动态进度条的图形用户界面外观设计。

金山调查发现上海萌家网络科技有限公司（“萌家”）在其“趣键盘”输入法编辑器中使用了类似的图形用户界面。上海触宝信息技术有限公司（“触宝”）和上海触乐信息技术有限公司（“触乐”）也在其“触宝输入法编辑器”中使用了类似的图形用户界面。这两种输入法编辑器均可为终端手机用户下载。2019 年，金山在上海知识产权法院起诉萌家、触宝和触乐，请求法院下达禁令并赔偿损失。

2019 年，萌家和触乐分别向国知局提交了针对 ZL426 的无效宣告请求。2020 年 5 月 14 日，国知局发布第 44580 号和第 44582 号决定，其宣告外观设计 1-7 无效，但维持 ZL426 的外观设计 8-10 的有效性。

<sup>75</sup> 《专利审查指南》（2021 年）草案第一部分第三章第 4.5.3 节。

### 3.2.4.2. 裁决

上海知识产权法院认为，被告的图形用户界面与 ZL426 的图形用户界面相似，手机是一种常见外观设计，对外观设计范围没有实质性影响。因此，包含被告图形用户界面的手机属于 ZL426 的保护范围。

与奇虎诉江民一案类似，也有人认为，在本案中，被告仅开发并向终端用户分发软件以供下载，但他们并未制造或销售手机。然而，法院认为，包含图形用户界面的产品的硬件、操作系统和应用程序通常由不同方提供。在这两起案例中，指称的侵权软件中有指称的侵权图形用户界面外观设计，而终端用户在移动电话上使用该软件时肯定会出现指称的侵权图形用户界面外观设计，被告也在积极追查这些情况。因此，针对移动电话中出现指称的侵权图形用户界面，被告起到了实质性和不可替代的作用，被告分发软件是这两起案例中侵权的主要原因。最后，法院裁定，在这两起案例中，分发软件构成专利侵权。考虑到这种情况，法院判决萌家赔偿损失等费用 25 万元人民币，触宝、触乐赔偿损失等费用 35 万元人民币。

### 3.2.4.3. 分析

由于侵权行为发生在 2019 年，故两起案件均未根据第四次修正进行审判，这反映了法院为克服障碍保护图形用户界面专利持有人的合法权利所做的努力。被告很可能会就判决向上海市高级人民法院提出上诉，上诉结果难以预料。但如果高级法院能够维持一审判决，这将是一个可喜的迹象。如果上海知识产权法院的意见在中国最高法院未来的司法解释中得到支持，这将是中国对图形用户界面保护的巨大进步。

## 3.3. 中国图形用户界面保护需要进一步发展

在实施第四次修正之前，由于依附要求，无法对图形用户界面外观设计本身进行保护，尽管第328号令在一定程度上放宽了这些限制。申请人也不可能申请保护产品的一部分。

第四次修正将图形用户界面保外观设计的局部保护落实到位。这一法律发展表明，中国正在逐步缩小其外观设计法与其他主要法域的设计法之间的差距，尽管在第四次修正的依附要求（法院在司法实践中试图废除这一要求）方面仍然存在差距。

国知局还提议在外观设计申请中使用虚线。这可能进一步表明，中国现在准备完全取消依附要求。该提案尚未最终确定，细节尚不清楚。另一种方法是声明放弃外观设计申请中的一个或多个特性的专有权。然而，在《实施细则》（2020年）草案及《专利审查指南》（2021年）草案中，并未明确规定允许使用免责声明界定局部外观设计的范围，尽管《实施细则》（2020年）草案第27条中“其他方式”的规定暗示中国并不排除使用免责声明的可能性。

虽然第四次修正和《专利审查指南》（2021年）草案放宽了依附要求，但法律并未

完全取消该要求。仍需要与未指定的电子设备捆绑。中国最好完全取消依附要求，以便在实践中加强保护，例如，防止在无任何物理设备时仅分发软件的行为，正如法院在金山诉萌家及金山诉触宝案中的裁决。但中国法律似乎尚未准备好将图形用户界面外观设计与物理产品完全脱钩，还要求至少在图形用户界面外观设计的标题中笼统提到“电子设备”等词语。需要最高院司法解释的进一步确认。

此外，根据现行《专利审查指南》第一部分第3章第7.4节第（11）项<sup>76</sup>的规定，显示装置上显示的与人机交互无关的图形不授予专利权。“人机交互”要求是进一步限制中国图形用户界面保护的附加要求，因为申请人必须另外满足“人机交互”的要求。“人机交互”可理解为图形用户界面使用者通过与设备交互（或“点击”）来控制设备。例如，手机上使用的无“人机交互”功能的壁纸因此在中国不能作为图形用户界面授予专利权。这并不是第四次修正的新规定，但这个问题在中国似乎没有争议。

### 3.4. 第四次修正中与图形用户界面相关的实用建议

假设如上文所述，《专利审查指南》（2021年）草案中关于图形用户界面的提议最终被接受，图形用户界面外观设计的申请人应注意以下事项。

首先，申请人应注意，即使在寻求图形用户界面保护时，外观设计申请的标题中至少必须表示图形用户界面外观设计物理连接到设备，但在视图中则不必如此。但是，使用“电子设备”等通用术语提出申请是可以接受的。产品名称通常应在申请中包含关键字“GUI”或“图形用户界面”。申请人应注意，不能仅以“GUI”或“图形用户界面”的名称申请注册，否则可能会被拒绝。

其次，如有必要，需要在外观设计申请的简要说明中明确说明图形用户界面外观设计的使用，且其应与产品名称中指定的用途一致。根据《专利审查指南》（2021年）草案的措辞，这一要求似乎不是强制性的。

第三，申请人还应当牢记，提交专利申请的图形用户界面必须用于“人机交互”。在图形用户界面的相关部分需要图形用户界面的用户的输入或交互，以根据对术语“人机交互”的一般理解指定要执行的功能，则可能满足这一要求。

第四，申请人需要考虑保护其图形用户界面的最佳申请策略，即是用特定产品还是用未指定的“电子设备”来申请图形用户界面。如果图形用户界面无法迁移到其他平台，则可能需要使用特定产品申请。如设备和图形用户界面均显示新颖性，这一方式也是可取的。根据单独申请人的需要，可以要求保护图形用户界面的一部分，例如“电子设备的移动支付图形界面”的“搜索栏”。

不同策略的选择应基于可专利性与理想保护范围之间的平衡。外观设计专利需要具有新颖性，与现有设计相比有显著性差异。新图形用户界面保护法及其部分内容为

<sup>76</sup>与《专利审查指南》（2021年）草案第一部分第三章第7.4节第（9）项相对应，但内容保持不变。

中国图形用户界面保护提供了更大的灵活性。

### 3.5. 向中国政府提出的建议

#### 3.5.1. 中国《专利法》与国际惯例（海牙体系）及欧盟内部的差异

##### 3.5.1.1. 中国《专利法》与海牙体系

在海牙系统中，图形用户界面可以注册为工业品外观设计<sup>77</sup>。海牙体系和《中华人民共和国专利法》的要求的异同点如下所示。

###### (i) 洛迦诺分类

世界知识产权组织（“WIPO”）负责管理海牙体系，在工业品外观设计注册及公布方面采用“洛迦诺分类”。洛迦诺分类是根据《洛迦诺协定》设立的，包括构成工业品外观设计的货物清单及其所属的大类别和小类别。注册外观设计时，《洛迦诺协定》的缔约各方须“在外观设计保存或注册的官方文件上以及在正式公布这些文件时在有关刊物上标明使用外观设计的商品所属国际分类法的大类和小类号”（《洛迦诺协定》第2条第（3）款）<sup>78</sup>。中国也是《洛迦诺协定》的缔约方<sup>79</sup>，有关规定适用于中国。

图形用户界面属于洛迦诺分类第14大类“记录、电信或数据处理设备”中的第14-04小类“屏幕显示和图标”。属于同一小类的其他标的包括用于屏幕显示的图形符号、图标（用于计算机）和网页横幅<sup>80</sup>。因此，在向WIPO或国知局提交图形用户界面申请时，必须在申请上标记第14-04小类。

###### (ii) 局部外观设计

在海牙体系中，并未强制要求缔约方保护局部外观设计。但是，不同的法域都认识到了局部外观设计的重要性，并制定了相关的保护规定。随着第四次修正承认局部外观设计保护，中国的专利法体系终于开始与国际接轨。

《实施细则》（2020年）草案对局部外观设计申请作出了类似规定。

《实施细则》（2020年）草案第27条还要求申请人用虚线与实线相结合或者“其他方式”表明所需要保护的内容。这些“其他方式”可能包

<sup>77</sup> <https://www.wipo.int/designs/en/>

<sup>78</sup> <https://www.wipo.int/classifications/locarno/en/preface.html>

<sup>79</sup>

[https://wipolex.wipo.int/en/treaties>ShowResults?start\\_year=ANY&end\\_year=ANY&search\\_what=C&code=ALL&treaty\\_id=14](https://wipolex.wipo.int/en/treaties>ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=14)

<sup>80</sup>

[https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/?class\\_number=14&explanatory\\_notes=show&id\\_numbers=show&lang=en&menulang=en&mode=loc-ion=&version=20210101](https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/?class_number=14&explanatory_notes=show&id_numbers=show&lang=en&menulang=en&mode=loc-ion=&version=20210101)

括使用免责声明来排除对外观设计申请中的一个或多个特征的专有权。然而，需要国知局和法院进一步澄清“其他方式”的含义。

如上所述，在中国，即便是在第四次修正中，图形用户界面仍然需要与设备相关联，至少在其标题中是这样。如果中国的外观设计申请保护基于国际申请被提交，且此类国际申请没有与任何物理设备捆绑，这可能会限制海牙体系中的图形用户界面保护。目前仍不清楚，仅仅改变标题是否能克服在中国存在的障碍，这可能需要根据最终确定的《专利审查指南》逐案评估。

### (iii) 实质性要求和正式要求

WIPO 只对申请的手续进行审查。《中华人民共和国专利法》采用了海牙体系（《海牙协定日内瓦文本》）中的大多数手续要求。除了相关大类的标识（如上所述）之外，海牙体系未对注册图形用户界面作出特殊要求。然而，在中国申请和注册图形用户界面时，应适用《中华人民共和国专利法》和上述相关法规中关于图形用户界面注册的实质性要求。

#### **3.5.1.2. 中国《专利法》与欧盟惯例**

如上所述，《中华人民共和国专利法》与欧盟专利法的主要区别在于，在中国，图形用户界面必须依附于物理产品上。这可能会限制中国图形用户界面的保护范围，尤其是图形用户界面和无形产品。此外，中国的“人机交互”要求可能导致不同法域之间出现不一致，例如，如果中国外观设计申请是基于没有“人机交互”要求的法域的国际外观设计提出的，在中国的申请可能不会如此顺利。

#### **3.5.2. 为更好地与国际和欧盟惯例保持一致并满足工业需要而建议的措施**

##### **3.5.2.1. 与海牙体系保持一致**

即使在第四次修正中，仍然对中国保护图形用户界面作出了依附要求。为更好地与海牙体系保持一致，中国政府应考虑完全取消依附要求，即从标题和简要说明的要求中取消必须将图形用户界面与电子设备耦合的要求。

##### **3.5.2.2. 与欧盟惯例保持一致**

在许多欧洲国家，图形用户界面本身作为一种外观设计受到保护，也得到欧洲知识产权局的认可。例如，法国国立工业产权研究所和欧洲知识产权局均接受对其产品标识为例如“图标【计算机】”或“图形用户界面【计算机屏幕显示】”的外观设计进行注册，而这正是洛迦诺分类在第14.04大类中明确规定了。为了更好地与欧盟惯例保持一致，应删除第四次修正中的依附要求，且第1404大类中的任何图形用户界面均可自行（无需与任何电子设备耦合）提交申请。

## 4. 《海牙协定》

### 4.1. 中国加入《海牙协定》的进展

#### 4.1.1. 法律修正

中国已加入《海牙协定》，该协定将于 2022 年 5 月 5 日在中国生效。<sup>81</sup>在加入《海牙协定》之前，中国需更新其《专利法》。第四次修正附有《实施细则》（2020 年）草案和《专利审查指南》（2021 年）草案的相应更新内容。

第四次修正为中国的工业品外观设计保护带来了重大变化。它解决了当时《中华人民共和国专利法》和《海牙协定》之间的一些矛盾，消除了中国成为缔约国的某些立法障碍。

第四次修正中的主要变化如下所示：

- (i) 第 2 条引入对局部外观设计的保护；以及
- (ii) 第 42 条将保护期从 10 年延长至 15 年。

中国有关工业品外观设计保护的主要立法问题，现已更加符合国际上主要专利局的惯例。这些变化不仅为中国加入《海牙协定》做好了准备，也标志着中国工业品外观设计保护制度的发展和成熟。

#### 4.1.2. 《专利法实施细则》的修正建议

2020 年 11 月 27 日发布的《实施细则》（2020 年）草案拟议新增第十一章“外观设计国际申请”，被国知局标记为中国加入《海牙协定》的准备条款。该章指出，中国有望成为《海牙协定日内瓦文本》的缔约国。

《实施细则》（2020 年）草案将在下文第 3 节进一步详细讨论。

#### 4.1.3. 《专利审查指南》的修正建议

《专利审查指南》（2021 年）草案于 2021 年 8 月 3 日公布并公开征求意见，新增第六部分，其中规定了根据《海牙协定》通过申请机构（即国知局）提交外观设计专利国际申请的程序；以及付款安排，以及国家的审查程序。

修正建议为中国加入《海牙协定》铺平了道路，为潜在申请人提供了如何通过海牙体系提交外观设计申请的指导。

《专利审查指南》（2021 年）草案将在下文第 3 节中进一步详细讨论。

### 4.2. 中国《专利法实施细则》草案、《专利审查指南》草案与《海牙协定》（《海牙协定日内瓦文本》）之比较<sup>82</sup>

<sup>81</sup>中国加入海牙体系【[https://www.wipo.int/hague/en/news/2022/news\\_0005.html](https://www.wipo.int/hague/en/news/2022/news_0005.html)】

下面的讨论将围绕《实施细则》（2020 年）草案第十一章和《专利审查指南》（2021 年）草案第六部分（这是专门为加入《海牙协定日内瓦文本》而增加的部分）和《海牙协定日内瓦文本》展开。《实施细则》（2020 年）草案和《专利审查指南》（2021 年）草案主要与《海牙协定日内瓦文本》保持一致，但《海牙协定日内瓦文本》中的一些细节没有涉及。

#### 4.2.1. 申请机构

根据《实施细则》（2020 年）草案第十一章第 2 条和《专利审查指南》（2021 年）草案第六部分第 1 章第 2 节，申请人可以选择直接向国际局提交国际申请，也可以通过国知局提交国际申请。这与《海牙协定日内瓦文本》第 4 条相一致。

但通过国知局提交国际申请需要满足其他要求，即必须符合国知局规定的条件，特别是外观设计中的内容不得违法，不得违背社会公德或损害公共利益。

《专利审查指南》（2021 年）草案进一步作出了规定，在第 2.2.1 节中列出了作为通过国知局提交国际申请的先决条件的规定条件清单。所列条件包括：申请人中至少有一人在中国有经常居所或营业所；至少有一申请人选择中国作为缔约方；以英文完成国际申请（如中国为指定国家，可提交中文译本）；使用《海牙协定》规定的正式表格；申请中载有外观设计图片或照片；申请中载有在中国境内的通信方式和信息。

#### 4.2.2. 申请日和国际注册日的确定

《专利审查指南》（2021 年）草案涉及国际申请的申请日和国际注册日确定的规定符合《海牙协定日内瓦文本》。

根据《专利审查指南》（2021 年）草案第四部分第 1 章第 2.2.1 节，对于直接向国际局提交的国际申请，申请日和国际注册日的确定遵循《海牙协定日内瓦文本》第 9 条和第 10 条规定的机制。

简言之，国际注册日应为其申请日，国际申请的申请日应为国际局收到国际申请的日期。

特别是通过国知局提交的申请，申请日和相应的国际注册日应为国知局收到申请的日期，条件是国际局在国知局收到申请之日起一个月内收到该申请。

#### 4.2.3. 转送费

根据《海牙协定日内瓦文本》第 4 条，如果国际申请通过国家办事处（即本文中的国知局）提交，该办事处可要求申请人在间接提交中向缔约方支付转送费，

<sup>82</sup> 外 观 设 计 更 新 —— 中 国 即 将 加 入 海 牙 体 系 【  
<https://www.twobirds.com/en/news/articles/2021/china/design-update-china-edges-closer-towards-joining-the-hague-system>】

此外还应支付《海牙协定日内瓦文本》费用表中规定的费用。然而，《实施细则》（2020 年）草案和《专利审查指南》（2021 年）草案均未明确规定需要支付此类转送费。

#### 4.2.4. 国知局对国际外观设计申请的审查

在国际局公布国际外观设计申请后，国知局将对外观设计申请进行审查，并将审查结果通知国际局<sup>83</sup>。

这项规定符合《海牙协定》规定的缔约方的权利，即在申请不符合缔约方法律规定的要求时审查申请并拒绝给予保护。

《专利审查指南》（2021 年）草案第六部分第 2 章第 1 节详细规定了中国法律对授予保护的审查范围，包括根据《中华人民共和国专利法》及其《实施细则》相关条款对“明显实质性缺陷”的审查；以及是否遵守中国法律有关外观设计专利申请的程序。

第六部分第 2 章第 2 节还规定，不得以形式缺陷为由拒绝申请。这似乎大体上符合《海牙协定日内瓦文本》第 12 条的规定。

需要注意的是，《实施细则》（2020 年）草案第十一章第 4 条和《专利审查指南》（2021 年）草案第六部分第 1 章第 3.3.1 节规定，向中国提交的国际申请必须使用中文。此外，任何在中国没有固定住所或业务存在的外国申请人，必须聘请合格的专利代理人作为其申请的代表<sup>84</sup>。

#### 4.2.5. 要求优先权

《海牙协定日内瓦文本》第 6 条规定，国际申请可对之前在《巴黎公约》缔约国或世界贸易组织成员国提出的申请要求优先权。

国际局发布的国际公告显示已要求优先权的，则视为满足《中华人民共和国专利法》第 30 条关于在中国要求优先权需要提出书面声明的规定。

但是，《实施细则》（2020 年）草案第十一章第 5 条和《专利审查指南》（2021 年）草案第六部分第 2 章第 6.2.1.3 节还要求在国际公告日期后 2 个月内向国知局提交一份在先（首次）专利申请文件。在后申请人和在先申请人不一致的，在后申请人还必须提交相关证明文件，证明其有权要求优先于在先申请。

#### 4.2.6. 分案申请

考虑到各司法管辖区在发明单一性上的国家惯例可能不尽相同，一件国际申请包含两项及以上外观设计的，申请人可以自国际公布之日起 2 个月

<sup>83</sup> 《实施细则》（2020 年）草案第十一章第四条

<sup>84</sup> 《中华人民共和国专利法》第十八条：

内向国知局提交分案申请，但需支付额外费用<sup>85</sup>。此规定与《海牙协定日内瓦文本》第 13 条的规定一致。

#### 4.2.7. 简要说明

国知局要求根据《实施细则》（2020 年）草案第十一章第 8 条对外观设计申请进行简要说明，与《海牙协定日内瓦文本》第 5 条一致。尽管如此，《实施细则》（2020 年）草案确认，如果国际公布中包含了设计要点的简要说明，则视为已经提交了国知局要求提交的简要说明，《专利审查指南》（2021 年）草案第六部分第 2 章第 5.3 节也做了同样规定。

#### 4.2.8. 授予

国知局审查后没有发现驳回理由的，国知局将授予工业外观设计专利，通知国际局并公专利授予决定。外观设计专利权自国知局公布之日起生效<sup>86</sup>。这与《海牙协定日内瓦文本》第 14 条相一致。

#### 4.2.9. 权利变更

根据《实施细则》（2020 年）草案第十一章第 11 条，已在国际局办理权利变更手续的，例如已发生转让，申请人应向国知局提供有关证明材料。

《专利审查指南》（2021 年）草案第六部分第 1 章第 3.6.1 节进一步规定，当人除遵守第一部分第 1 章第 6.7.2.2 节关于专利权转让的指南外，还应当遵守第 6.7.2.6 节关于证明文件的形式要求。这与《海牙协定日内瓦文本》第 16 条第 2 款的规定相一致。该款规定，缔约方可通知总干事国际登记册上登记的变更，在缔约方收到规定文件之前，不得视为已在有关缔约方专利局登记册上登记。

<sup>85</sup> 《实施细则》（2020 年）草案第十一章第七条

<sup>86</sup> 《实施细则》（2020 年）草案第十一章第九条和第十条

#### 4.2.10. 无效宣告

《海牙协定日内瓦文本》第 15 条要求缔约方在申请人的登记失效之前向申请人提供辩护机会。《实施细则》（2020 年）草案第四章第 68 条第 1 款规定了同样的权利。

《海牙协定日内瓦文本》还要求缔约方向国际局通知失效宣告。目前，《实施细则》（2020 年）草案和《专利审查指南》（2021 年）草案均未明确规定这一点。

### 4.3. 中国申请人注册欧共体外观设计途径比较

中国申请人是倾向于通过欧洲知识产权局备案注册欧共体外观设计（RCD）还是通过《海牙协定》途径指定欧盟，完全取决于申请人对两个系统的优势的了解。

关于申请门槛，如果走通过《海牙协定》指定的途径，申请人必须满足国籍、住所或营业地的某些预申请条件。申请人除了必须是《海牙协定》缔约方的国民外，还必须在缔约方境内拥有住所或惯常居所，并在缔约方境内拥有真实有效的商业机构。相比之下，通过欧洲知识产权局备案注册欧共体外观设计，对申请人的国籍、住所或营业地点没有限制。

在外观设计权保护的总体范围上，海牙体系让申请人提交一份申请即可获得所有 76 个缔约方（截至 2021 年 11 月）的外观设计权保护，而直接向欧洲知识产权局提交注册欧共体外观设计申请只在 27 个欧盟国家有效。对于想要覆盖多个国家的注册，为了简化专利管理，降低成本，海牙途径非常值得考虑。由于在世界知识产权组织国际局维持的国际登记册上进行国际登记并指定欧盟与在注册欧共体外观设计登记册上登记具有同等效力，在国际局公报上公布国际登记并指定欧盟与在注册欧共体外观设计公报上公布具有同等效力，因此，中国申请人的申请途径决定最终取决于他们的意图、实际情况和专利保护需求。值得注意的是，通过海牙途径申请的外观设计在中国是否可执行取决于国知局是否授予了中国专利权。因此，通过海牙途径进入中国的外观设计必须通过国知局的形式审查，而且还可能遭遇授予后无效宣告。外观设计权不符合中国授予条件的，不能对指称侵权行为强制执行。

## 5. 中国未注册外观设计权

### 5.1. 中国未注册外观设计的地位

#### 5.1.1. 未注册的外观设计在中国不是专利权

根据第四次修正，“外观设计”是指对产品的整体或者局部的形状、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。与欧盟不同，未注册的外观设计本身在中国不享有任何专利权保护。虽然某些情况下可以根据著作权法和反不正当竞争法等法律将外观设计标的作用寻求保护，但中国对未注册设计权的保护并不统一。

#### 5.1.2. 未注册外观设计获得中国承认的难度

不保护未注册外观设计本身就存在一些缺点。比较明显的缺点是，为了确保获得完整的保护，外观设计权人可能需要尽可能多地申请外观设计，而不能仅仅申请已取得商业成功的外观设计，而这样做不仅成本效率低，而且增加了国知局受理和审查外观设计申请的负担。此外，申请外观设计专利的时间可能会延迟申请人产品的上市时间。

虽然欧盟等其他司法管辖区更愿意短期保护未注册的外观设计，但中国实行的是完全不同的制度，他们重视法律的确定性和明确性，鼓励人们通过注册积极保护自己的知识产权。

外观设计未在中国正式注册可能会产生重大后果。中国政府目前将注册制作为确保合法合规的有效手段。可以说，中国注册制的最终目的是减少不确定性和潜在争端，

也可以说，新设一项未注册外观设计权并不是中国政府的紧急事项，因为外观设计标的仍可能受到版权、商标和商业外观保护法等相关法律的保护。因此，中国短期内似乎不太可能将未注册外观设计权作为一项单独的权利进行承认和保护。

### 5.1.3. 中国法律对外观设计标的的替代保护措施

#### 5.1.3.1. 商标保护

《中华人民共和国商标法》为外观设计标的在中国的保护提供了一条途径。无论外观设计标的是否已经公开或已经出现在市场上，均可作为常规二维标识保护。在某些情况下，外观设计标的也可作为三维商标在中国注册并受到保护。

但是，一般认为通过商标法保护外观设计专利本身是徒劳的，因为商标与外观设计专利的性质不同。根据商标法在中国为外观设计标的寻求保护有其局限性。《中华人民共和国商标法》第 9 条规定，注册商标应当有显著特征，便于识别。

如果外观设计标的权利人根据《中华人民共和国商标法》第 9 条申请将其产品的形状作为商标保护，他人可以该商标没有显著特征为由提出异议。如果商家申请对其以三维商标或标志展示的产品进行保护，相关注册申请可能会被拒。

如果通过使用（例如，在中国大量销售产品）使产品的三维外观获得了显著特征，则可以克服《中华人民共和国商标法》第 9 条规定的限制。但这必须根据每个案件的所有相关情况来确定。在克里斯蒂昂迪奥尔香料公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会<sup>87</sup>一案中，申请人在最高院成功地辩称，由于香水瓶通过广泛使用和营销具有了显著性，因此应当注册为三

<sup>87</sup> (2018) 最高法行再 26 号。

维商标。但是该三维商标的注册对象仅限于受第三类商标保护的香水产品，其他非香水产品注册被驳回。

此外，并非所有外观设计都有资格在中国注册为商标。根据《中华人民共和国商标法》第 12 条，三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。但在这种情况下，也可以辩称按这类形状制作的外观设计不得注册。

除了难以满足上述显著性要求外，《中华人民共和国商标法》可能还不适合用来保护复杂的外观设计。

### 5.1.3.2. 著作权保护

符合《中华人民共和国著作权法》第 3 条规定的文学、艺术和科学原创作品，如果符合独创性标准，将受到保护。著作权人除享有财产权外，还享有发表权、署名权、修改权、保护作品完整权等人身权。自然人的作品，其著作权保护期为作者终生及其死亡后五十年；法人的作品，其著作权保护期从作品创作完成时开始，可持续至作品首次发表后五十年。

《中华人民共和国著作权法》第 2 条规定，外国人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权，受中国的著作权法保护；外国人的作品首次在中国参加的国际条约的成员国出版的，也受中国著作权法保护。

虽然作品自创作完成起自动产生著作权，但是可以并鼓励注册著作权。著作权申请须向中国版权保护中心提出。登记注册后，著作权人将获得著作权登记证。

外观设计的图纸和草图无论是否注册，均受《中华人民共和国著作权法》保护。因此，外观设计标的权利人可以为其产品寻求著作权保护。

但是，这样做有个明显的局限：外观设计注册后会获得垄断权，而著作权注册后无法获得垄断权。这意味着，如果被控侵权人能够向法院证明其独立提出了类似甚至相同的外观设计，著作权人可能无法执行其享有的著作权。

此外，虽然外观设计标的可以受到外观设计专利和著作权的保护，但给予此类独创外观设计作者的保护相当有限，因为著作权保护必须确立独创性要求。独创性要求（1）作品由作者独立完成，（2）作品有创作性。

外国当事人会发现要向中国法院证明自己是真正的著作权人有时很困难。这是因为外国当事人可能难以按照法院的要求出示未注册外观设计的原始

草图的公证证据。外国当事人可能也无法了解在中国版权保护中心注册受著作权保护的原创作品的好处。

### 5.1.3.3. 反不正当竞争保护

在中国，用“商业外观”来保护外观设计标的的情况越来越多。商业外观虽然在《中华人民共和国反不正当竞争法》中没有明确的定义，但长期以来却被用来保护在中国享有一定声誉和影响力的产品的整体视觉外观。

《中华人民共和国反不正当竞争法》第 6 条禁止引人误认为所供商品是他人商品或者与他人存在特定联系，包括 2021 年 8 月 19 日发布的共计 34 条的《反不正当竞争法司法解释（征求意见稿）》第 12 条规定的引人误认为某一商品与另一商品之间存在商业联合、许可使用、商业冠名、广告代言等特定联系的行为。该禁令还禁止未经授权使用与他人有一定市场影响的产品的名称、包装或装饰相同或类似的标识。《中华人民共和国反不正当竞争法》第 6 条所述行为类似于某些普通法管辖区（例如香港）的仿冒行为。

因此，《中华人民共和国反不正当竞争法》对确立“商业外观”的最低门槛要求是，外观设计（或根据外观设计制造的产品）必须在中国具有一定影响。《反不正当竞争法司法解释（征求意见稿）》第 4 条将《中华人民共和国反不正当竞争法》第 6 条规定的“有一定影响力的标识”定义为“具有一定市场知名度，能够区分产品来源的标志。”因此，《反不正当竞争法司法解释（征求意见稿）》第 5 条罗列了法院认为不具有区别商品来源的显著特征的标识，但是经过使用取得显著特征并具有一定的市场知名度的除外。《反不正当竞争法司法解释（征求意见稿）》进一步明确，指控不正当竞争行为的原告（这里指指控他人侵犯其未注册外观设计的实体），应当负责举证证明其标识的市场知名度。因此，如果满足“商业外观”保护的门槛，具有一定声誉的外观设计标的可以获得保护。

要通过“商业外观”保护对外观设计标的侵权提起诉讼，原告不仅必须证明其产品的外观和感觉具有一定的市场知名度，还必须继续证明侵权产品令消费者产生了混淆。

声誉和影响力要求为“商业外观”保护设立了较高的门槛，因为中国法院会审查企业和寻求保护的外观设计的整体情况，包括已售产品的市场价格、质量和数量、销售持续时间及广告投入。

在新百伦贸易（中国）有限公司诉纽巴伦（中国）有限公司案中<sup>88</sup>，上海市浦东新区人民法院认为，由于新百伦在品牌广告方面的巨大投入，新百伦的“N”标志在被告注册斜体“N”符号商标之前已经构成“有一定影响的

<sup>88</sup> (2017) 沪 0115 民初 1798 号。

商品装潢”。因此，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》，新百伦未注册的“N”外观设计受商业外观保护。

法院对中国商业外观保护进行解读的另一知名案件是捷豹路虎有限公司诉江铃控股有限公司案<sup>89</sup>。在该案中，北京知识产权法院裁定路虎的车辆外形通过长期宣传已经获得声誉，符合《中华人民共和国反不正当竞争法》第6条规定的“有一定影响的装潢”的情形，责令被告停止生产涉案车辆，并向路虎支付损害赔偿金。

这两个案件表明可以依据《中华人民共和国反不正当竞争法》来保护未在中国注册的外观设计。基于商业外观的保护主张一经确立，中国法律原则上不对保护期设置限制。但是，法院会根据每个案件的具体情况审查侵权行为。

另一方面，又很难确定一个企业要依据《中华人民共和国反不正当竞争法》赢得商业外观诉讼所需要确立的法律承认程度，因为每个案件都取决于其自身的具体事实。不过可以确定的是，还未在中国相关市场建立市场地位或者刚进入中国市场的外观设计标的权利人很难通过《中华人民共和国反不正当竞争法》保护自己的外观设计标的。

此外，如果两个品牌都独立建立了自己的声誉，则更难依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第6条证明商业外观侵权行为。在广东加多宝饮料食品有限公司与广州王老吉大健康产业有限公司最高院系列案件中<sup>90</sup>，原告和被告的产品有段时间使用高度相似的商业外观。最高院认为，双方都为建立各自的商业外观进行了大量投入，因此双方均有权使用各自的商业外观。

## 5.2. 未注册外观设计权

### 5.2.1. 欧盟现行做法

如果外观设计在欧洲的预计保护时间相对较短，外观设计的作者可直接将其商业化，无需注册。此类未注册欧共体设计（“UCD”）是符合《共同体外观设计保护条例》要求且通过发表、展示、用于交易等方式披露，在正常业务过程中已为欧共体内部相关经济部门合理知晓的外观设计<sup>91</sup>。未注册欧共体设计的保护期为三年，自在欧盟境内首次向公众提供该外观设计之日起算<sup>92</sup>。保护于三年后失效，且保护仅限于防止未经授权的复制。

虽然法国、西班牙、意大利和德国等欧盟成员国可能没有规定对未注册外观设计权的国内保护，但欧盟公认保护未注册的外观设计权。在 *H Gautzsch Grosshandel GmbH & Co KG 诉 Munchener Boulevard Mobel Joseph Duna*

<sup>89</sup> (2019) 京 73 民终 2033 号。

<sup>90</sup> (2015) 民三终字第 2 号。

<sup>91</sup> 《共同体外观设计保护条例》第 7 条。

<sup>92</sup> 《共同体外观设计保护条例》第 11 条

*GmbH* 一案中<sup>93</sup>，一家德国公司对另一家德国竞争对手在中国生产类似凉亭提起未注册欧共外观设计侵权诉讼，欧洲法院对《共同体外观设计保护条例》第 7 条第 1 款和第 11 条第 2 款作了解释，明确了在哪些情况下未注册的外观设计被视为已向公众提供。

### 5.2.2. 未注册外观设计保护应考虑的司法程序方面

知识产权人要在中国有效诉讼和维护其知识产权，提供经公证和合法化的证据至关重要。其他一些普通法司法管辖区有详细的诉讼法，要求双方当事人通过审前发现程序和质询取得对方有关案件的必要证据。这两个程序要求诉讼当事人根据适用的诉讼法相互披露与争议或争议事项相关的所有文件。

与许多普通法司法管辖区一样，中国也要求原告承担举证责任，但是在实践中一般没有正式的审前发现程序。在涉及外国实体的知识产权纠纷中，侵权人通常不承担举证责任，在这种情况下，外国原告可能很难收集到足够的证据，来保护自己未注册的外观设计免受侵权，尤其是考虑到中国法院可能拒绝接受用通过其他来源推断的证据（比如侵权人的公域线上销售量）来证明外观设计权利人遭受的经济损失。

虽然《中华人民共和国民事诉讼法》第 64 条授权法院对当事人的申请进行调查并收集证据，但在 2015 年通过《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（“《民事诉讼法解释》”）<sup>94</sup>前法院很少使用这一授权。

《民事诉讼法解释》第 112 条较之前的立场有所改进，规定当事人可以要求人民法院责令对方当事人提交其控制的书证。2020 年 11 月 18 日生效的《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》<sup>95</sup>第 24 条进一步扩大了申请范围，不再局限于书证。

另一个问题是法院裁定的损害赔偿额相对较低，其主要原因有两个：(i) 法院对知识产权人经济损失证据的接受门槛相当高；(ii) 公众普遍对无形知识产权资产的价值缺乏认识。

由于难以获得充分证据，加之即使索赔成功，损害赔偿额也可能很低，一些外国原告一般会完全放弃索赔。如果中国承认未注册的外观设计权，则应当对有关损害赔偿额的法律进行重大修订。但是，需要指出的是，根据第四次修正的新第 71 条，法定损害赔偿金已从之前的一万元以上一百万元以下大幅增加到现在三万元以上五百万元以下。除此之外，还新增加了关于惩罚性赔偿的条款。

<sup>93</sup> (C-479/12) [2014] Bus. L.R. 391.

<sup>94</sup> 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释。

【[https://www.spp.gov.cn/spp/flfg/sfjs/201502/t20150205\\_90222.shtml](https://www.spp.gov.cn/spp/flfg/sfjs/201502/t20150205_90222.shtml)】

<sup>95</sup> 知识产权民事诉讼证据的若干规定。【<http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-272241.html>】

虽然法律规定了侵权损害赔偿金额的法定限额，但如果有足够的证据证明侵权行为造成的损失或侵权方的非法所得明显高于法定赔偿金额，或者法定赔偿限额令侵权方获得了不合理的好处，法院也可以裁定高于法定金额的金额。这一点在按照修订前的法律判决的飞天诚信科技股份有限公司诉北京信安世纪科技股份有限公司案<sup>96</sup>中有所体现。虽然该案一审判决在二审中因争议专利的权利要求被国知局认定无效而被推翻，但它仍反映了中国法院的观念变化。

### 5.2.3. 外观设计标的替代保护措施案例研究

#### 5.2.3.1. 捷豹路虎有限公司诉江铃控股有限公司不正当竞争纠纷案和著作权侵权纠纷案<sup>97</sup>

原告捷豹路虎有限公司（“捷豹路虎”）于 2009 年首次推出路虎揽胜极光。被告江铃控股有限公司（“江铃”）于 2014 年打造了其第一款陆风 X7。这两款车型的外观设计非常相似。2016 年，捷豹路虎的揽胜极光的外观设计专利，因已在之前的车展上首次披露而被国知局宣告无效。随后，捷豹路虎以江铃陆风 X7 的外观设计与路虎揽胜极光的高度相似为由，宣告后者的外观设计专利无效。

尽管捷豹路虎的注册外观设计已在中国宣告无效，但捷豹路虎仍在 2016 年分别依据《中华人民共和国反不正当竞争法》和《中华人民共和国著作权法》提起了两项诉讼。捷豹路虎在反不正当竞争诉讼中胜诉，但在著作权诉讼中败诉。这与欧盟的捷豹路虎诉 Creare Form AB 案形成了有趣的对比<sup>98</sup>。在该案中，瑞典专利和市场法院裁定捷豹路虎胜诉，承认捷豹 C 型车的外部形状和外观设计受保护，且该著作权受到了第三方所产复制品的侵犯。

#### 5.2.3.2. 捷豹路虎有限公司起诉江铃控股有限公司不正当竞争纠纷案【(2019)京 73 民终 2033 号】

在一审中，北京朝阳区法院就不正当竞争主张作出了有利于捷豹路虎的判决。江铃随后向北京知识产权法院提出上诉。2021 年 5 月，北京知识产权法院维持了一审判决的大部分裁决，驳回了江铃的上诉请求。

在北京知识产权法院审理的这起上诉案中，不公平竞争主张涉及四个关键问题：(i) 《中华人民共和国反不正当竞争法》(2017 年版)是否适用于本案；(ii) 路虎揽胜极光的外观设计是否是有一定影响的装潢；(iii) 江铃是否有不正当竞争行为；(iv) 一审法院判定的法律责任是否合理。

关于问题 (i)，北京知识产权法院认为，《保护工业产权巴黎公约》（“《公约》”）第十条规定，本联盟国家有义务对各该国国民保证给予

<sup>96</sup> (2015) 京知民初字第 2453 号。

<sup>97</sup> 捷豹路虎有限公司起诉江铃控股有限公司不正当竞争纠纷案【(2019)京 73 民终 2033 号】；和捷豹路虎有限公司起诉江铃控股有限公司著作权侵权纠纷案【(2019)京 73 民终 2034 号】，均在北京朝阳区法院审理。

<sup>98</sup> PMT 15833-18。

制止不正当竞争的有效保护。鉴于捷豹路虎创立于英国，涉嫌侵权行为发生在中国，且英国和中国都是联盟国家，因此，《中华人民共和国反不正当竞争法》适用。由于涉嫌侵权行为发生在 2017 年《中华人民共和国反不正当竞争法》修正案之前，2017 年版本适用。

关于问题（ii），法院承认，“装潢”是指为标识和装饰商品而对商品或其包装附加的文字、图案、颜色和其他元素的排列组合，以及具有装饰效果的商品的整体或部分外观结构。法院承认，路虎揽胜极光的外观设计不同于一般的汽车外观设计，还承认这一设计具有独特性。证据表明，在中国相关公众的心目中，路虎揽胜极光的装潢一直与捷豹路虎有关。法院认为，路虎揽胜极光的外观设计在中国市场上极具有影响力，具体表现为跨界广告大量投放，在中国境内外获奖无数，以及长期使用这种外观设计和装潢。

关于问题（iii），法院认为，江铃陆风 X7 在整体视觉方面与路虎揽胜极光有着非常相似的外观设计，足以导致相关公众将其与揽胜极光发生混淆和误认。

关于问题（iv），江铃被责令停止涉案不正当竞争行为，包括停止生产、展示、许诺销售和销售“陆风 X7”汽车，向捷豹路虎赔偿经济损失及合理费用共计 150 万元。

该判决表明，如果满足《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条规定的三项标准，中国法院允许通过反不正当竞争诉讼对外观设计主题进行保护，即：（i）原告的产品外观设计和装潢具有重大意义，并在中国市场上有一定影响力；（ii）被告的产品外观设计与原告的产品外观设计相同或相似；（iii）使用被告的产品外观设计可能会引起中国相关公众的混淆或误认。

该判决还说明了保留充分支持证据的重要性，如相关外观设计图纸、广告和推广材料、早先使用证据、销售信息和相关奖项，以证明在中国市场有足够的影响力。

### 5.2.3.3. 捷豹路虎有限公司起诉江铃控股有限公司著作权侵权纠纷案【(2019)京73民终2034号】

2021 年 5 月，北京知识产权法院维持一审驳回著作权主张的判决。

著作权主张涉及三个关键问题：（i）应用艺术作品是否受到《中华人民共和国著作权法》的保护，是否满足保护要求；（ii）路虎揽胜极光的外观设计和外观是否受到《中华人民共和国著作权法》的保护；以及（iii）江铃是否侵犯了捷豹路虎的著作权。

关于问题（i），北京知识产权法院认为，尽管应用艺术作品被纳入《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》第 2 条，但并未明确纳入《中华人民共和国

著作权法》。因此，应用艺术作品的保护在很大程度上取决于法官基于著作权一般原则的自由裁量权。法院通常将应用艺术作品作为一种特殊类型的艺术作品进行审判。应用艺术作品要受著作权保护，外观设计的艺术性必须与外观设计的功能价值在形式或概念上相分离。外观设计的原创性还必须达到审美高度，反映作者独特的创造力和个性化的表达。

关于问题（ii），北京知识产权法院认为，路虎揽胜极光的外观设计不构成艺术作品，原因在于大多数人认为它是工业产品，而不是艺术作品。一审法院进一步认为，路虎揽胜极光设计的实用功能价值与其艺术品质不可分割，北京知识产权法院对此未作评论。

关于问题（iii），法院裁定，江铃对著作权侵权索赔不承担责任，因为捷豹路虎的揽胜极光不构成受《中华人民共和国著作权法》保护的作品。

虽然路虎揽胜极光的外观设计在中国不被视为受著作权保护的艺术作品，而是一种与其艺术品质密不可分、具有功能价值的工业产品，但在捷豹路虎起诉 Creare Form AB<sup>99</sup>（仿制车生产商）著作权侵权一案中，瑞典专利和市场法院作出了有利于捷豹路虎的裁决，认为捷豹 C-TYPE 的外部形状和外观设计受到著作权保护，这反映了尽管外观设计环境受到瑞典著作权法的技术限制，创作者仍可作出自由和创造性的选择。

两个相反的判决反映了北京知识产权法院和瑞典专利和市场法院认定原创性时采用的方法不同。瑞典专利和市场法院在作出裁决时，在很大程度上援引欧洲法院关于 Brompton Bicycle (C-833/18) 和 Cofemel (C-683/17) 原创性要求的裁决。

在 Brompton Bicycle 案中，欧洲法院认为，在确定著作权保护是否适用时，原创性是唯一需要满足的要求。同样地，在 Cofemel 案中，欧洲法院认为，构成著作权的“必要且充分”条件是所述主题必须是原创作品。因此，“即使满足原创性条件的主题的实现受到技术因素影响，仍可能有资格受到著作权保护，只要这种影响不妨碍作者在该主题中自由、创造性地反映其个性”。

在应用案件相关的法律时，瑞典专利和市场法院首先注意到汽车的实现确实受技术因素影响，即捷豹 C-TYPE 是由汽车空气动力学家 Malcolm Sayer 在 1951 年勒芒赛框架内设计的。然而，法院认为，尽管 Sayer 需要设计一辆具有明显捷豹风格的赛车赢得勒芒赛，但这并没有限制 Sayer 的能力，因此，捷豹 C-TYPE 依然展示出许多自由和创造性的选择。因此，捷豹 C-TYPE 满足著作权保护条件。

<sup>99</sup> PMT 15833-18。

中国在确定是否满足原创性要求时采取了不同的方法，因此，外观设计主题所有者有必要考虑根据中国著作权侵权诉因采取行动。

## 结论

以下是简短扼要的结论，主要包括对外观设计权人的实际建议和对中国政府的建议。

表 1：结论

主题	对外观设计权人的实际建议	对中国政府的建议
《中华人民共和国专利法》第四次修正	<p>欧盟外观设计所有者在申请专利时，可考虑在中国提交局部外观设计专利申请。</p> <p>在第四次修正中，新增外观设计申请的本国优先权。然而，外观设计所有者应注意，如果主题已在中国进行申请且已声明优先权，则在先申请不可作为同一主题的后续申请享有本国优先权的依据。</p> <p>对于许多外观设计所有者来说，中国可能是其产品商业化的巨大市场。在第四次修正中，中国为外观设计权的实施提供了更有利的环境。具体表现为强制执行权利的诉讼时效得以延长，裁定的损害赔偿金额得以增加。在严重侵权案件，还可申请获得惩罚性赔偿。</p> <p>根据第四次修正，在由抢注者提出的非正常申请和恶意诉讼的处理中，权利人还可以获得更多的选择。</p>	<p>为了进一步与相关国际惯例接轨，中国立法者应考虑以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>引入专门适用于外观设计申请的 12 个月宽限期，允许在外观设计初次披露后 12 个月内提交外观设计专利的申请和注册。</li> <li>允许一次向国知局提交多项外观设计的申请。</li> <li>可修改《中华人民共和国专利法》第十一条使其纳入外观设计专利授予的专有使用权。</li> </ul>
非正常申请	<p>在提交外观设计申请和在中国行使专利权时，必须牢记第四次修正第二十条中规定的诚实信用原则。附属立法中列出的非正常示例提供了有用的待评估非正常或恶意申请的非详尽清单。</p> <p>第二十条可能是外观设计权利人的一个价值工具，原因在于它可以用作对非正常注册的外观设计权利人提起的恶意诉讼的抗辩和/或损害赔偿反诉。</p> <p>外观设计权利人也可以利用可用的评价报告，防止和/或反击劫持。</p>	<p>中国政府承认，恶意申请在国内是一个严重的问题。除了采取行政措施制止恶意申请行为外，教育公众也同样重要。此外，还应进一步规定如何评估非正常申请的更具体标准。</p>

图形用户界面(GUI)保护	<p>假设通过了《专利审查指南》(2021年)草案中的建议，外观设计申请人需要考虑最佳的申请策略，保护其图形用户界面，即对与特定产品捆绑的图形用户界面提交申请，还是对与未指定设备(例如电子设备)捆绑的图形用户界面提交申请。一般来说，在正常情况下，建议为与电子设备捆绑的图形用户界面申请外观设计保护。这将确保第四次修正的最大可能保护范围。</p> <p>此外，还应对局部图形用户界面申请保护。</p> <p>此外，外观设计申请人还应遵循最终确定的《专利审查指南》中规定的申请主题、简要说明和“人机交互”等要求。</p>	第四次修正允许保护与未指定电子设备捆绑的图形用户界面。如果提交的大多数图形用户界面外观设计申请均涉及未指定电子设备，政府应考虑完全取消附件要求，以便将主要保护设备转为主要保护图形用户界面。上海知识产权法院在撤销侵权认定中的附件要求方面的立场需要得到最高法院司法解释的支持。
《海牙协定》	对于国内申请人来说，中国加入海牙体系最终将为更方便地向国知局提交国际申请提供新机遇。中国加入海牙体系也将使国际申请人更容易在中国获得外观设计保护。	为了根据《海牙协定日内瓦文本》制定更全面的国际注册框架，建议中国参照欧盟成员国的既定规则和准则，进一步修订立法框架。例如，在中国提交申请的附加要求，如人机交互要求，应该予以废除。
中国未注册外观设计权	未注册的外观设计在中国不属于专利权，本身不受保护，但可以通过商标、著作权或反不正当竞争获得中国法律的替代保护。虽然这些替代保护有其局限性，但保存相关证据对于成功应用这些替代理由至关重要。因此，企业应制定内部准则和体系，系统地记录在中国使用相关未注册外观设计的证据。	在保护未注册外观设计权方面，没有任何有用的建议，因为未注册外观设计权不太可能很快在中国作为一项单独的权利得到承认。