



德衡律师集团  
DEHENG LAW GROUP

# 客户通讯 & 律师观点

知识产权与互联网业务中心 > 知识产权业务团队 主办 2016年10月130日 | 第4号

## 论外观设计的反不正当竞争法保护——从中性笔笔型设计说起

摘要：产品的外观设计作为产品本身的形状外观，本身可以获得专利法上的保护。但是如果其同时具有商品来源识别功能，则也能获得反不正当竞争法上的保护——即知名商品的特有装潢。更理想者，还可申请注册为“立体商标”，对此本文暂不讨论。尽管如此，外观设计的功能性作用仍然是其最主要的部分，大部分外观设计并不能作为特有装潢得到反不正当竞争法的保护。外观设计要获得反不正当竞争法的保护需具备一定的条件，即识别性和第二含义。本文从因晨光中性笔型外观设计引发的不正当竞争案引出问题，对外观设计的反不正当竞争法保护进行理论上的阐释，最终回到案例，对案例进行分析，得出作为功能性外观设计的轮胎花纹设计并不能作为特有装潢得到反不正当竞争法的保护。

关键词：外观设计 特有装潢 来源区分 非功能性

### 一、“晨光微亚达”案情介绍

2008年4月21日，上海中韩晨光文具制造有限公司（以下简称晨光公司）向上海市第二中级人民法院（以下称“上海二中院”）诉称，其晨光牌K-35型按动式中

性笔是知名商品，而由宁波微亚达制笔有限公司和宁波微亚达文具有限公司（以下统称微亚达公司）生产、销售的 681 型水笔仿冒了其 K-35 型按动式中性笔的特有装潢，构成不正当竞争行为，请求法院判令三被告立即停止生产和销售侵权产品，并赔偿其经济损失 50 万元和律师费用 3 万元。

经审理，上海二中院 2008 年 6 月 19 日作出判决认为：1、晨光公司的 K-35 型按动式中性笔外观中的笔套夹和装饰圈部分构成知名商品的特有装潢。2、被控侵权的 681 型水笔与 K-35 型按动式中性笔在笔套夹和装饰圈部分的形状设计基本无差别，构成了相近似的产品装潢，此外两个产品的其他部分也十分相似，从整体上看足以造成消费者的混淆。微亚达公司未经晨光公司许可，擅自生产、销售使用知名商品特有装潢的 681 型水笔，构成不正当竞争。

一审判决后，微亚达公司不服，向上海市高级人民法院（以下简称“上海高院”）提起上诉。在上诉理由中，微亚达公司明确指出，一审法院将商品本体、外观设计认定为特有装潢，并作为微亚达公司仿冒中韩晨光公司装潢的依据，违反法律和相关规定。

上海高院经审理，于 2008 年 10 月 20 日作出二审判决。判决在事实认定方面与一审一致，仍然认为晨光公司的 K-35 型按动式中性笔属于知名商品，K-35 型按动式中性笔笔套夹和装饰圈构成知名商品的特有装潢，在晨光公司生产的 K-35 型按动式中性笔在消费者中已享有一定知名度的情况下，微亚达公司作为同业竞争者，在其生产的 681 型水笔上擅自使用与 K-35 型按动式中性笔知名商品特有装潢相近似的装潢，足以使消费者在购买时对商品来源产生误认，构成不正当竞争。于是，上海高院作出驳回上诉，维持原判的终审判决。

二审判决后，微亚达公司继续向最高人民法院（以下简称“最高院”）申请再

审。微亚达公司在再审理由中提出，商品的特有装潢不能是商品本体，而应该是附加、附着在商品本体上的文字、图案、色彩及其排列组合。特有装潢应该独立于商品本体而存在，并对商品的使用功能没有影响。K-35型按动式中性笔的笔套夹和装饰圈是笔的零部件，属于笔的本体，构成外观设计。笔的零部件本体的特有外形和特有外观设计不等于特有装潢。本案再审过程中，微亚达公司与晨光公司于2010年11月22日达成和解协议。最高院于2010年12月3日作出民事裁定，准予其撤回再审，终结再审程序。

尽管案件以双方和解并撤回再审终结，但是最高院还是在再审民事裁定书中对外观设计能否获得反不正当竞争法的保护以及保护的条件的条件作出了论述，其指导审判的意义不言自明。以下对前述两个问题分别阐述。

## 二、外观设计与知名商品的特有装潢之间的关系

外观设计从更广义的角度上来说是指产品的外形设计，与“商业外观”同义。在本文中，外观设计的概念是指受到或者曾经受到专利法上的外观设计权保护的商业外观。一般而言，产品的外形设计多是对产品的本体或者包装进行立体上的创意设计，如果该外形设计符合专利法上的外观设计权的保护条件，那么该外形设计可以得到专利法的保护。同时，某些产品的外形设计具有较高的艺术性，达到了著作权法的保护标准，那么该外形设计也可以得到著作权法中关于实用艺术作品的保护。再者，如果某些产品的外形设计具有了商标的功能——即识别商品来源，那么该外形设计则可以依照商业外观加以保护，而由于我国并没有商业外观的概念，法律以及相关司法解释中也未有商业外观的提及，仅在《反不正当竞争法》以及一些司法解释中由“知名商品的特有装潢”予以规范调整。因此，在我国，外观设计与知名商品的特有装潢的范围之间有交叉，即外观设计是可以作为“知名商品的特有装潢”

获得反不正当竞争法的保护的。

那么外观设计获得反法的保护的时间应该是什么时候呢？最高院在“晨光微亚达”案件中认为：“就获得外观设计专利权的商品外观而言，外观设计专利权终止之后，在使用该外观设计的商品成为知名商品的情况下，如果他人对该外观设计的使用足以导致相关公众对商品的来源产生混淆或者误认，这种在后使用行为就会不正当地利用该外观设计在先使用人的商誉，构成不正当竞争。因此，外观设计专利权终止后，该设计并不当然进入公有领域，在符合反不正当竞争法的保护条件时，它还可以受到该法的保护。”对此，不能当然的认为必须是在外观设计专利权终止后才能获得反不正当竞争法的保护，在外观设计专利保护期内，同样可以主张反不正当竞争法的保护。理由为：反法与专利法保护的法益以及保护范围均存在不同，专利法保护的是发明的专有权，是在鼓励创新和推动社会知识的积累之间而设置的平衡点；但是反法及商标法则侧重于保护商标及商业外观的来源标识功能，最终达到保护消费者的权益的目标。因此，在涉及到外观设计本身是否相似时，通过外观设计专利和反不正当竞争法均能达到获得保护的目；但是如果外观设计本身并不符合专利侵权的要件，那么也就只能从商标法（立体商标）以及反不正当竞争法中寻求兜底的保护。

### 三、外观设计被视为知名商品的特有装潢的条件

并非所有的外观设计都能作为“知名商品的特有装潢”获得反不正当竞争法的保护，外观设计要获得反不正当竞争法的保护需具备两个条件：非功能性外观和第二含义，以下分述之。

#### （一）外观设计须是非功能性外观

非功能性外观是指这种外观设计既不属于由商品自身的性质所决定的设计，也

不属于为实现某种技术效果所必需的设计或者使商品具有实质性价值的设计。事实上，2007年1月出台的《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第2条已经有明确的要求，即“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以及使商品具有实质性价值的形状”，人民法院不认定为知名商品特有的名称、包装、装潢。而且，专利法上关于外观设计的功能性要求更加宽松，商标法和反法意义上的功能性要求则更加严格，亦即，存在其他可以实现同样功能外形的事实，就不构成外观专利保护的障碍，但却不改变该外形构成商标法和反法意义上的功能性外观从而不能获得保护。从某种意义上来说，只要产品的外观设计是为了获得技术效果而需有的形状，那么它就具有功能性，无论该外观设计是否具有其他可能的能实现同样技术效果的设计，该设计都是反不正当竞争法意义上的功能性外观，不能作为“知名商品的特有装潢”获得反不正当竞争法的保护。

在TRAFFIX案的裁定中，美国最高法院认为，一个外观如果出现在专利文件中，除非属于附带性、随意性或装饰性的成分，即应被认为是具有功能性的强力证据，原告只有推翻这一证据才能获得保护。美国最高法院同时认为，单从竞争对手是否同样有使用该外形的必要上来认定该外形是否具有功能性的方法有失偏颇，正确的标准是考察该外形对于产品的“用途或目的”是否至关重要，或者考察该外形是否会影产品的“成本或质量”。符合这一标准的外观，无论是否申请专利，无论专利是否到期，都不能通过商标法获得保护。欧盟法院也认为，只要该外形本身对产生某一技术效果十分重要，即使还存在其他可以实现同样功能的外形，该外形也不能通过商标法意义上的非功能性的审查。

## （二）外观设计必须具备第二含义

外观设计作为一种对产品进行的外观上的富有美感的设计，如要受到《反不正当竞争法》的保护，那么该外观设计必须具有识别性和第二含义，即能够向消费者指示商品的来源，第二含义的解释也是“消费大众能立即将该产品与其制造商联系起来，而且购买者可能将仿造品与原产品混淆”。《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第3条第2款及第3款对商品“特有装潢”也分别做了相关规定，其中，“识别性”和“显著的区别性特征”是在判断特有装潢时的核心。

一般而言，在使用文字图案类装潢的商品构成知名商品的情况下，该文字图案类装潢除缺乏显著性的情形外，通常都可起到区别商品来源的作用，从而构成知名商品的特有装潢，或者说具有先天的显著特征。但是，形状构造本身与商品本体不可分割，相关公众往往更容易将其视作商品本体的组成部分，而一般不会直接将其与商品的特定生产者、提供者联系起来，或者说不具有先天的显著特征。即使使用该形状构造的商品已经成为知名商品，在缺乏充分证据的情况下，不能直接得出相关公众已经将该种形状构造与特定的生产者、提供者联系起来的结论。

因此，对于形状构造类装潢而言，不能基于使用该种形状构造的商品已经成为知名商品就当然认该种形状构造已经起到了区别商品来源的作用，更不能仅凭使用该种形状构造的商品已经成为知名商品就推定该种形状构造属于知名商品的特有装潢，“知名”是建立在“特有”的基础上的。而外观设计构成知名商品的“特有”装潢需要满足更严格的条件，一般至少包括：（1）该外观设计应该具有区别于一般常见设计的显著特征；（2）通过在市场上的使用，相关公众已经将该外观设计与特定生产者、提供者联系起来，即该外观设计通过使用获得了第二含义。除此之外，一种外观设计要成为知名商品的特有装潢，其仅仅具有新颖性和独特性并对消费者

产生了吸引力是不够的，它还必须能够起到区别商品来源的作用。而事实上，从某种意义上来说，区别商品来源才是其中的核心。无论是具有先天显著特征的文字图案类装潢，还是不具有先天显著特征的外观设计，对外观设计给予保护的法学和经济学基础与对商标的保护是一致的，即对其所具有的标识功能 (identifying function) 或者来源标识功能予以保护。

#### 四、“晨光微亚达案”案件评述

而在“晨光笔型设计案”中，根据最高院在最后的民事裁定书中的论述，一审和二审判决中主要有以下几点存有疑问：

1、中性笔笔型是适于工业应用上的美化设计，不是商业应用方面的美化设计，它既不具有识别性也不具有显著的区别特征。在本案中，中性笔笔型虽是具有一定美感的设计，但是笔型设计所具有的美感绝对没有达到“识别与美化商品”的标准。也就是说，笔型设计获得外观设计专利所要求具有的美感是工业应用上的标准，它更多的是一种广泛意义上的美感，它只要不给人以厌恶感，不违反人类普遍的审美观即可，这种美感是一种最低限度的标准。而要在《反不正当竞争法》中对外观设计予以保护，其所应当具备的“美化”产品的美感标准应当是具有艺术品或者艺术品中所展示的美学感觉和装饰设计，只有这种高标准的美感才能给消费者以一种美学上的享受，才能达到“美化”的目的，并最终使消费者识记该产品，将这种外观设计与产品来源联系在一起。但是，本案中的中性笔笔型设计并非能获得《反不正当竞争法》保护的可识别性的、高质量的美感的设计，因此，该设计不具有识别性和美化功能，因而也就不是商品的特有装潢。

2、笔型设计是为获得技术效果而需有的商品形状，属于功能性外观，不应当被认定为商品的装潢。《最高人民法院关于关于审理不正当竞争民事案件应用法律若

干问题的解释》第2条限定了商品名称、包装、装潢的排除情况，其中第3款规定：为获得技术效果而需有的商品形状不能被认定为知名商品的特有装潢，而且这种商品形状也不会由于使用获得显著性。而且，对于这种为获得技术效果而需有的商品形状，法律解释也没有要求该种形状是外观设计的唯一选择，即在“存在其他可以实现同样功能外形的事实时，尽管不构成外观专利保护的障碍，但却不改变该外形构成商标法和反不正当竞争法意义上的功能性外观从而不能获得保护。”因此，只要商品的外观形状是为获得一定的技术效果而需有的，不论该设计是否是唯一的设计选择，这种商品的外观形状设计都不能被认定为商品的装潢。

在本案中，中性笔笔型设计是在满足装配笔芯、自动按压笔芯按钮以及防滑项圈的组合技术效果的前提下，另外对笔型进行了一定的形状设计，其目的并不是为了区分和识别商品来源。笔型设计必须将技术效果作为设计时的首要考虑因素，在此基础上的其他符合美感的设计是附属于功能性目的的。因此，本案中的中性笔笔型设计是为了实现技术效果而需有的形状，不能被认定为知名商品的装潢。

3、产品的固定消费群体对产品的来源区分是建立在指示标志的显著性上的，在具有更强的显著标识性的商标或者其他商业标识的前提下，笔型设计并不具有来源标识功能。在本案中，首先，消费者通常不将产品或产品的外观特征作为来源区分的标识，产品设计更可能被视为产品的实用性或装饰性部分，因而不能受到《反不正当竞争法》禁止混淆的保护。另外，本案中的笔型设计可能不同于其他产品，但是这种不同尚未达到区别商品来源的显著性特征标准，对于没有区别商品来源的显著性特征的花纹设计，消费者是不会根据这种设计特征来区分商品来源的，因而也不会造成误认和混淆。再者，中性笔的消费者是一个比较固定的群体，在固定的消费群体中，消费者主要依据该种商品的牌区别不同商品，而不是主要根据商品的



包装、装潢来区别商品来源。如果有更强显著标识性的商标或者其他商业标识的前提下，其商业信息的传递功能与其显著性程度成正比，即显著性越强的商业标识越能为消费者所注意，也就越能起到来源标识的作用。而在本案中，“晨光”商标作为中性笔行业中的知名商标，在其消费群体中已经形成良好的声誉，其显著性程度当然是最高的，因此，我们可以判断，在消费者购买中性笔时，他们更多的是依据诸如“晨光”、“真彩”等商标来区分商品的来源，而非中性笔的笔型。故而，在本案中，笔型设计并不具有来源标识功能。

因此，在晨光微亚达案中，由于笔型设计的美感未达到“识别和美化商品”的水平，没有区别商品来源的显著性特征，不是《反不正当竞争法》中所称的产品的“特有装潢”。同时，尽管“晨光”商标具有一定的知名度，但是，这并不代表其笔型也具有显著特征从而具有知名度，消费者通常不会根据没有识别性和显著性特征的笔型设计来区别商品来源。也就是说，晨光笔型设计并不是《反不正当竞争法》意义上的“知名商品的特有装潢”，并不能获得反法的保护。

#### 参考文献

- 1、张广良主编，《外观设计的司法保护》，法律出版社 2008 年第 1 版
- 2、李明德，《外观设计的法律保护》，载《郑州大学学报》2000 年第 33 卷第 5 期
- 3、曹柯，《擅自使用知名商品特有装潢的司法判定》，载《人民司法》2008 年第 10 期
- 4、张传君、陈艳，《知名商品包装、装潢“特有性”的认定依据及方法》，载《法制与社会》2011 年第 7 期
- 5、黄晖，《反不正当竞争法对产品形状的保护问题研究》，载《电子知识产权》2011 年第 5 期
- 6、李明德，《美国对外观设计及其相关权利的保护》，载《外国法译评》1998 年第 1 期
- 7、袁博，《商品外观形状构造获得知名商品特有装潢保护的的条件》，载《科技与法律》2012 年第 3 期
- 8、吴伟光，《商业外观的法律保护——以保护来源标识功能为原则》，载《清华法学》2009 年第 6 期

如对本客户通讯有任何疑问，请联络下列作者或您通常联系的集团律师。

杨光明  
yangguangming@deheng.com  
13510860275  
深圳

曾强  
zengqiang@deheng.com  
13929118635  
深圳

您也可能对以下话题感兴趣：

[签订专利实施许可合同 Tips、“餐具用贴纸”外观设计专利权侵权案件 图尔敏模式论证及分析.....](#)

本文是德衡律师集团向客户及其他友好各方提供的法律通讯。本文所载信息不应被诠释为律师意见。如果您需要关于上述事宜的进一步分析或说明，请联络您最通常联系的律师。欲获取此通讯，请通过 <http://www.deheng.com.cn/ywly/>，查找本团队专栏，订阅本通讯。我们将定期向您发送。