

商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会

第三十五届会议

2016年4月25日至27日，日内瓦

美利坚合众国、以色列及日本代表团的提案

秘书处编拟的文件

本文件的附件中载有美利坚合众国、以色列及日本三个代表团的一份提案。

[后接附件]

工业品外观设计和新兴技术：新技术外观设计保护的异同
商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会 (SCT)
世界知识产权组织 (WIPO)

背 景

一个世纪以来，工业品外观设计专注于实体商品的形状、构造和表面的装饰，这些实体商品是工业和消费产品，从家电到照明灯具和家具，从鞋到跑车，从珠宝到饮水机，不一而足。这些产品新颖和创新的外观设计显然能推动消费者的购买欲。接近二十世纪末时，电子新技术的进步开始以过去不可想见的势头推动工业品外观设计的发展进入多个部门与媒体。具体来说，互联网、社交媒体以及智能手机和平板电脑技术培育了新技术部门的发展和对有创意的技术外观设计(包括图形用户界面(GUI)、创作字体和图标外观设计)的需求。

在某种程度上，对 GUI、创作字体和图标的工业品外观设计保护已经成为主流，世界上许多司法管辖区正在定期为 GUI、创作字体和图标外观设计创新进行工业品外观设计注册/授予专利。在这其中的许多司法管辖区，这类外观设计的增长最快，为其寻求工业品外观设计保护的数量也最多，无论本地还是全世界的设计者都是如此。但是，由于这些外观设计创新的某些独特性质，加上各司法管辖区审议这类工业品外观设计保护申请的时间不长，在所提供的保护及其相关的资格要求上均存在差异。对于全球各司法管辖区如何为 GUI、创作字体和图标外观设计及其他新兴的技术外观设计提供保护，也缺乏充分的信息。有关这些主题的进一步信息和讨论都会有益于申请人以及外观设计主管局和各国政府处理有关这类新型外观设计的工业品外观设计权利保护问题。这些新的技术外观设计是重要的经济驱动力，WIPO 商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会可以提供有益论坛，深化对这一主题的理解。

尽管 GUI、创作字体和图标的重要性现在才开始受到应有的媒体高度关注¹，但这些技术其实已发展多年。第一批图标据信是 SmallTalk 用户界面的一部分，由施乐公司 (Xerox) 在二十世纪 70 年代构思设计。不久后，在 80 年代，苹果公司率先实现了图标的操作化和商业化²。在美国，第一批采用外观设计专利予以保护的图标来自施乐公司，该保护基于 1985 年提交的申请，于 1988 年 5 月 10 日授予，其中除其他图标外，含有用户资料的图标(美国专利 D295, 630 号)、分隔符图标(美国专利 D295, 631 号)、“废纸篓”图标(美国专利 D295, 632 号)、个人计算机的图标(美国专利 D295, 633 号)和计算机程序的图标(美国专利 D295, 634 号)。

¹ http://www.nytimes.com/2016/03/22/technology/supreme-court-to-hear-samsung-appeal-on-apple-patent-award.html?_r=0

² <http://web.cecs.pdx.edu/~harry/musings/SmalltalkOverview.html>，亦参见 Lees-Maffei, Iconic Designs: 50 Stories about 50 Things, 2014 年, 第 90-91 页。

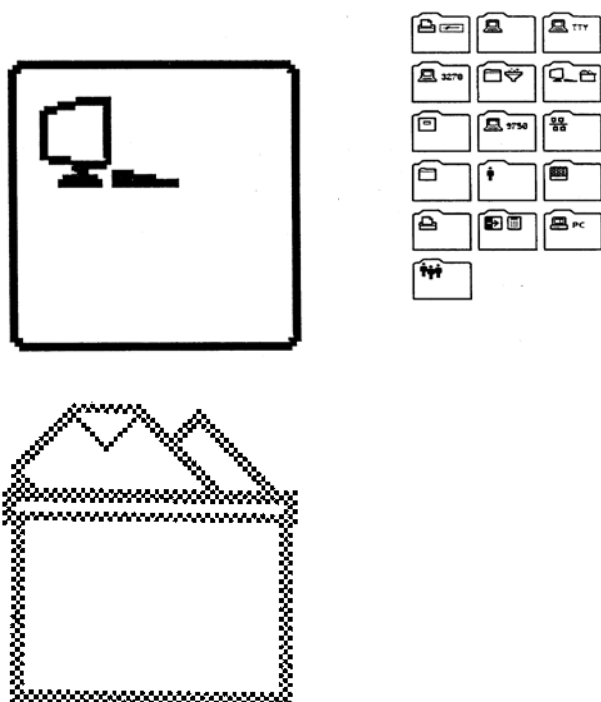
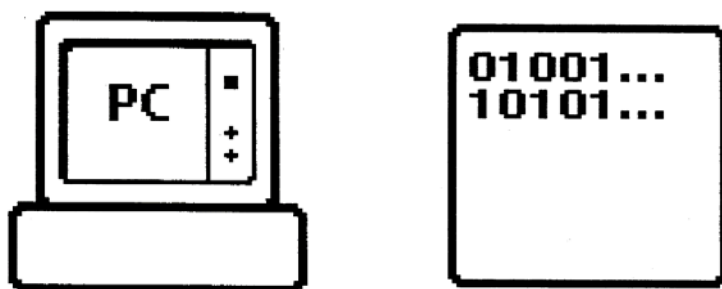


图 1：施乐公司(美国)外观设计专利的示意性图标



图标首次使用至今已有 30 年，首次作为工业品外观设计予以保护至今有 20 年，在这些年间，一项价值数十亿美元的全球产业在移动设备技术扩张的基础上发展起来³。图标现在常常与移动设备应用(或“apps”)和基于互联网的全球应用市场(如Amazon.com、Google Play和苹果应用商店(iTunes))相关联。填充这一全球市场的是成千上万的应用开发商，其中大部分如今都在美国之外⁴。

电信、媒体和技术行业就业的涟漪效应所产生的经济利益超过了公司本身，为这些创新者所在的社区⁵和使用应用的社区⁶做出了显著贡献。

³ <http://www.digitaltrends.com/mobile/smartphone-users-number-6-1-billion-by-2020/> (“……爱立信还估计，到 2020 年，全球 90%的人口将实现高速移动数据覆盖。特别有意思的是这其中大部分新手机的销售地。爱立信表示，80%的新智能手机用户将在亚太、中东和非洲。”)

⁴ <http://www.boost.co.nz/blog/2013/09/research-the-majority-of-mobile-apps-are-being-developed-outside-the-u-s/>

⁵ 参见如世界贸易组织(WTO)会议记录、与贸易有关的知识产权问题理事会(TRIPS 理事会)TRIPS 理事会会议记录 IP/C/M/80/Add.1 (2016 年 2 月 22 日)第 408 段。

⁶ TRIPS 理事会会议记录第 413 段，描述一个移动银行平台为许多国家共计 1900 万穷人提供银行服务。

如今的示意性新技术外观设计

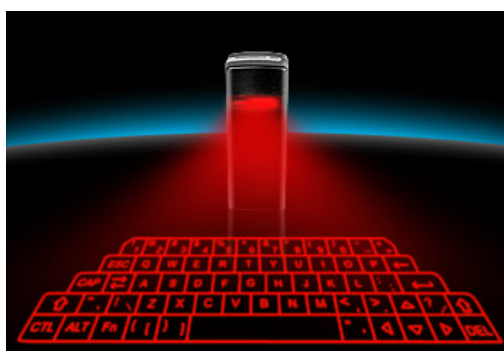


图 2: 虚拟vkb键盘⁷



图 3: Metro UI图标集⁸

最近快速的技术革新将不会止于智能手机、平板电脑或其他计算机设备 GUI、创作字体和图标外观设计不断发展的新界面。每一天我们都更接近突破，这些突破可能带来全新的技术部门，它们的创新者可能要为其外观设计寻求保护。曾经具有未来主义色彩的技术如今正在接近主流的边缘：无人驾驶汽车、全息投影键盘和虚拟现实显示器，每年都有这样的新技术进入市场。外观设计的发展远远超越传统实体公司的经济体越来越多，甚至应用技术也越来越多，WIPO 商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会作为工业品外观设计和法律框架方面的全球专家论坛，是时候为我们所广泛定义的“新技术外观设计”开启工业品外观设计保护方面的讨论了。

未来的示意性新技术外观设计⁹



图 4 和 5: Rinspeed的自驾式概念车¹⁰

⁷ <http://zeendo.com/info/projected-keyboard-examples/>

⁸ <http://dakirby309.deviantart.com/art/Metro-UI-Icon-Set-725-Icons-280724102>

⁹ 这只是少数几例汽车行业为未来几年构想的示意性新技术外观设计。类似的外观设计进步许多行业都在发生，在这些行业里，创新的工业品外观设计正在通过以前无法想见的媒体和技术以惊人的速度发展进步。

¹⁰ <http://www.dezeen.com/2014/02/21/driverless-car-concept-vehicle-xchange-by-rinspeed/>



图 6: 博世概念车¹¹

纵观多个司法辖区的法律¹², 在保护新技术外观设计(即GUI、创作字体和图标)方面存在差异。具体来说, 不同司法辖区在资格要求、公开要求和保护范围方面不尽相同。这些差异增加了设计者为其工业品外观设计寻求全球保护的成本, 并随之加大了抄袭者利用全球市场的低准入门槛与保护差距和空白夺取创新者正当利益的风险¹³。

您所在的司法辖区如何为图形用户界面(GUI)和图标外观设计提供工业品外观设计保护并提供何种程度的保护? 如果外观设计受到侵犯, 产品制造(如手机、电脑和平板电脑)进入外观设计的保护范围? 在某一类设备(如智能手机)上取得的 GUI 或图标外观设计是否可以保护其不被用于另一类设备(如汽车显示屏)?

一些司法辖区的法律、规则或惯例明确规定对作为工业品外观设计的GUI或图标进行保护。加拿大知识产权局的“工业品外观设计惯例”¹⁴和《美国专利商标局专利审查程序手册》第 1504.01(a)条¹⁵就是两个提供保护的司法辖区制定行政指南的例子。其他司法辖区的法律不明确排除图标, 但通常的理解或已有决定是, GUI或图标不可作为工业品外观设计予以保护, 因为认为它们是“数字图像”, 不是司法辖区所认为的二维或三维形式, 或者还有其他原因。

在据信为 GUI 和/或图标提供保护的司法辖区中, 有的要求对构成已完成设备一部分的 GUI 或图标进行注册。例如, 在要求把图标作为设备一部分予以注册的管辖区中, 有的要求设备和图标须全部以实线表示。但如果是在要求把图标作为已完成设备的一部分予以注册、且该图标须作为该设备的部分出售的管辖区, 实线标示的要求就可能使独立的应用设计员无法为其创新的应用——或至少是图标获得工业品外观设计保护。

还有一些管辖区为构建在计算机内部或通常可下载的图标提供保护, 但除此之外排除那些在上传程序时短暂出现的图标¹⁶。这种做法可以使可下载应用的GUI受到工业品外观设计保护, 但却不保护任何动画或暂时性的设计。

¹¹ <http://www.techinsider.io/bosch-concept-car-driverless-car-plans-2016-1>

¹² 亚洲专利律师外观设计委员会为其在 2013 年 10 月举行的第六十二届理事会会议开展的调查。参见: http://www.apaaonline.org/pdf/APAA_62nd_council_meeting/DesignsCommitteeReports2013/Designs-Committee-Report-2013.pdf 以及相应的调查回复。

¹³ 触宝科技(中国的一家应用开发公司, 也是中国第一家因应用开发获得国际大奖——全球移动创新奖的公司)首席执行官(CEO)王佳梁说: “我们的许多创新都没有保护, 竞争者抄袭我们的产品。这种盗版降低了创新者为消费者创造更好产品的积极性。” TRIPS 理事会会议记录第 459 段。

¹⁴ “加拿大工业品外观设计局惯例之电子图标”, 可查阅: <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01218.html> (最后查看于 2016 年 3 月 27 日)

¹⁵ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1504.html#d0e152415>

¹⁶ 参见例如苹果公司诉外观设计注册处[2002] FSR 38, 引用于 Reeves and Mendis, *The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studies*, (2015 年) (可访问 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/421550/The_Current

您所在的司法管辖区对 GUI 和图标设计获得保护的申请要求是什么,即对设计的公开要求是什么? 对于动画设计是否有特殊要求?

有些管辖区允许为GUI提供保护,但只能是作为显示器或电话等实体设备部分设计的GUI。设备须以虚线表示,GUI或图标须以实线表示。如下图显示,计算机显示器是虚线,图标则是实线¹⁷。

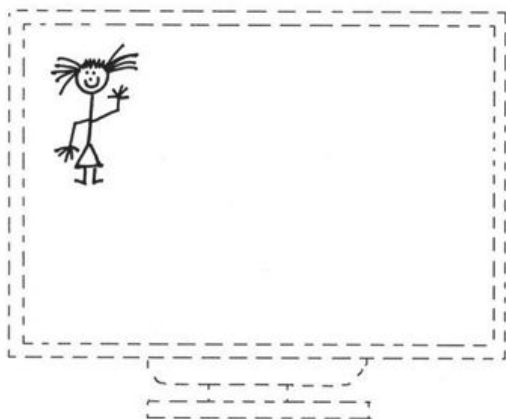


图 6: 图标作为显示器一部分的示例¹⁸

此外,如果GUI/图标有更活跃的属性,无论它们会变形、变化、改变颜色或是以其他形式活动变化,都会在外观设计主管局对工业品外观设计申请展示内容的要求上,为申请人带来更多问题。在保护“动画图标”的管辖区,通常要求展示图标活动时的不同姿势。在有些管辖区,要满足这一要求,可以提交一系列静态图像并按序列观看,从而形成正在变化的图像。有些管辖区则利用信息技术(IT)能力的优势,帮助向外观设计主管局展示动态设计,例如,允许申请人以视频格式的文件提交动态图标。韩国知识产权局接受这种视频格式文件已有多年¹⁹。据信韩国知识产权局还以电子格式公布这些外观设计,以帮助保留在转换为静态或纸件公布形式的过程中可能损失的图像特点。其他管辖区可能要求作出新颖性声明或其他对标志性特点的声明,以便更具体地指出该图标是作为基础设备硬件的一部分予以保护,还是作为设备的图标予以保护。在据信现有的关于动画、可变化或可活动的图像外观设计的不同做法中,这些只是其中一部分。

是否须放弃对字母和符号的保护?

另一个存在差异的处理领域是字母、符号、数字或词语是否可作为图标或图标的一部分予以保护。在有些管辖区,在寻求保护时须放弃对这些要素的保护。有些管辖区则认定常见的符号需放弃保护,如常见的文字处理系统符号,包括表示电话和邮件的这类在通信中具有代表性的符号。

Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector - Study II.pdf) (“例如,巧克力蛋的内部设计或计算机图标只有在巧克力蛋破开或相应软件运行时才能看见。但是,不会仅仅因为这些外观设计不能时时为用户看见,就不让它们注册。”(脚注未引)

¹⁷ 参见“加拿大工业品外观设计局惯例之电子图标”,可查阅:<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr01218.html> (最后查看于2016年3月27日)

¹⁸ 同上。

¹⁹ 参见韩国知识产权局网站关于工业品外观设计法的讨论,http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=93001&catmenu=ek04_01_02 (“……2. 动画图标外观设计的介绍(至2011年4月有效) 申请人可通过视频文件(swf、mpeg、wmv、gif 动图)提交动画图标外观设计,而无须将其转为多个静态图像……”;亦参见<http://www.protectingdesigns.com/design-day-2014-recent-changes-in-gui-design-applications-at-the-korean-intellectual-property-office-kipo>

如果一件工业品外观设计受版权保护，它是否还可作为工业品外观设计予以保护？

另一个不确定的领域是，图标或 GUI 是否可受所在管辖区的版权法保护？如果可以，版权保护是否排除或在某些问题上影响工业品外观设计保护。在有些管辖区，诸如 GUI 和图标等新技术外观设计可同时获得工业品外观设计权和版权保护。在有些管辖区，如果客体可受版权保护，则不可再受工业品外观设计保护。在其他管辖区，如果可获得版权，但外观设计已作为工业品外观设计注册，那么鉴于已注册的外观设计保护，就不能再获得版权保护。

保护范围是否受工业品外观设计分类的限制？

还有一个领域对于图标等新技术外观设计的结果和处理也存在巨大差异，即对这些外观设计的分类和分类所导致的结果。有的管辖区把一个图标归为图标类或杂类，其他管辖区则是根据这个图标所用于、适用或体现的设备对其进行分类。在有些管辖区，分类结果会限制保护的範圍，但以欧盟为例，保护范围与外观设计的类别无关²⁰。

关于创作字体

在本文件中，“工具字体”这一术语系指（在屏幕或纸件上）产生某种特定数字化字体的计算机程序；而“创作字体”系指通过工具字体以数字化方式，或通过铅模字体以机械方式产生的视觉上可以感知的产物。

如果真要对工具字体和创作字体加以保护的话，贵国如何对它们进行保护？具体来说，是通过工业品外观设计法还是版权法，或是一种专门制度来保护？是否可以选择重叠保护形式（例如版权和外观设计法均可）？

如果工具字体和创作字体在贵国属于有资格进行外观设计注册的客体，那么这种外观设计在申请中应以何种方式表现？是否可以作为成套外观设计予以注册？此种工具字体或创作字体在注册时是否要与某种产品、物品或某类商品有关联？如果是，请举例说明。

贵国对于工具字体和创作字体给予的最长保护期限是多久？这一期限是否不同于其他外观设计客体的保护期限？

如果贵国的国家工业产权局对创作字体的工业品外观设计注册申请执行授权前实质性审查，予以审查的资格标准有哪些（例如“新颖性”、“个性化特征”、“非显而易见性”）？审查是如何进行的？

结 论

鉴于目前有关新技术外观设计保护的律和惯例不尽相同，而且有关同一话题显然缺乏可随时获取的信息，WIPO 商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会是时候就这一特定的工业品外观设计话题展开情况讨论。我们相信，利用与这些新技术外观设计及其所致问题相关的工业品外观设计和相关知识产权制度上的技术和法律专业经验，可以并将从这个论坛中获得丰富的讨论成果。如文件所示，全球在新技术外观设计的工业品外观设计保护方面存在共同利益，我们非常期待就这些问题展开讨论。我们邀请其他代表团就新技术工业品外观设计保护分享他们的经验。

[附件与文件完]

²⁰ 参见《内部市场协调（商标和外观设计）局外观设计审查指南/共同体外观设计注册申请审查》，第 1 版，2014 年 7 月 1 日，第 36 页（“产品标识或分类均不影响此种（第 36(6) 条 CDR）共同体外观设计的保护范围。分类只用于行政管理目的，尤其是允许第三方检索共同体外观设计注册数据库（第 3(2) 条 CDIR）……”），可访问：https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_WP_2/23_examination_of_applications_for_registered_community_designs_en.pdf