

天衡法律通讯

TENET & PARTNERS

知识产权专刊

第三期
2015



顾问：白劭翔
主编：庄小帅
林巧财
责任编辑：张咪咪

天衡动态

法规快讯

律师专栏

05综合
08房地产相关
09投资与税收

13外观设计专利简要说明中的设计要点
在专利无效和侵权诉讼中的作用
18外观设计专利侵权判定方法探析——
以汽车外观设计专利系列案件为视角
25从隐名代理谈股权代持协议设计





“天衡动态”

云南八谦律师事务所参访天衡所
爱我天衡，感恩有你——事务所为员工举办生日会

云南八谦律师事务所参访天衡所

2015年03月20日下午，我所主任孙卫星、副主任曾招文、执行主任白劭翔、党总支书记王哲、合伙人林楚雄、陈川、市场总监庄小帅热情接待了远道而来的中世联盟兄弟成员所云南八谦律师事务所一行，此次八谦所共有18名合伙人及律师来到本所参访交流。

交流会在我所鼓浪厅召开，孙卫星主任详细介绍了我所的发展历史和营运经验，曾招文副主任对监督管理委员会的建立与作用做出分析，白劭翔律师解释说明了我所的十年发展规划，王哲书记充分阐述了我所的党建状况。

八谦所鹿斌律师介绍了八谦所的基本情况，对天衡的办所理念和管理模式表示赞赏，并希望天衡的发展经验能对八谦所起到借鉴作用。

交流会期间，八谦所与我所还就事务所的管理机制、分配制度、人才引进与人才培养、市场部运营、专业部门设置及团队合作模式等方面进行了深入探讨。本次参访促进了中世联盟成员所之间的合作与交流，也对联盟成员律所的长期发展产生积极影响。双方均表示，在日后的发展中将加强交流，紧密合作，实现互利共赢。



背景资料：云南八谦律师事务所是中国西部地区规模最大中国优秀大型律师执业机构，享有“全国优秀律师事务所”、“五星级律师事务所”等荣誉，并入编法律出版社《中国律所100强》。

爱我天衡，感恩有你

——事务所为员工举办生日会

在紧张繁忙的工作之余，为了表达事务所对员工的点滴关怀，让大家感受到天衡所的温暖，3月27日下午天衡所于鼓浪厅举办3月份员工生日会，为本月寿星庆生，本月共有9位寿星：林楚雄、叶勇、王竞、李金招、刘涛、白婉芬、陆文荣、张君、许焯等。行政部准备了生日贺卡给每位寿星并送上祝福，还精心布置了现场。生日会由行政总监王璐璐主持，伴着《生日快乐》的歌声，生日会正式开始，在王璐璐总监宣读本月寿星名单后，大家在一片祝福声中分享了蛋糕，本所歌神许焯律师的一曲《当你老了》把生日会推向高潮！

在生日会的最后，行政部为寿星们送上了心愿卡，行政部表示将在力所能及的范围内帮助大家实现心愿。

此次生日会简短而温馨，歌声阵阵，笑语不断，让同事们感受到快乐和轻松，也让天衡这个大家庭更加有凝聚力。





04

66

法规快讯

综合性法规

房地产相关法规

投资与税收相关法规

| 综合

1、全国人民代表大会审议通过《全国人民代表大会关于修改〈中华人民共和国立法法〉的决定》

2015年3月15日，第十二届全国人民代表大会第三次会议经审议表决通过《全国人民代表大会关于修改〈中华人民共和国立法法〉的决定》【下称《立法法》（2015修订）】。《立法法》（2015修订）于2015年3月15日公布（中华人民共和国主席令 第二十号）；自公布之日起施行。

《立法法》（2015修订）授权决定应当明确授权的目的、事项、范围、期限以及被授权机关实施授权决定应当遵循的原则等。授权的期限不得超过五年，被授权机关应在授权期满前六个月，向授权机关报告授权实施情况。

《立法法》（2015修订）依法赋予设区的市地方立法权，这意味着具有地方立法权的市实现扩围；还相应明确了地方立法权限和范围，明确设区的市可以对“城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项”制定地方性法规。

《立法法》（2015修订）将“税收”专设一项作为第六项，明确“税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度”只能由法律规定。

《立法法》（2015修订）亦对于部门规章和地方政府规章权限进行规范；即部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项。没有法律或国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范，不得增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责。

《立法法》（2015修订）明显加强了备案审查力度，明确规定主动审查，如规定：有关的专门委员会和常务委员会工作机构可以对报送备案的规范性文件进行主动审查；同时还提出审查申请人反馈与公开机制，规定全国人大有关的专门委员会和常委会工作机构可以将审查、研究情况向提出审查建议的国家机关、社会团体、企业组织以及公民反馈，并可以向社

会公开。

《立法法》（2015修订）规定，最高法院、最高检对审判工作、检察工作中具体应用法律的解释，应当主要针对具体的法律条文，并符合立法的目的、原则和原意；最高法院、最高检作出具体应用法律的解释，应当报全国人大常委会备案；除最高法院、最高检外，其他审判机关和检察机关，不得作出具体应用法律的解释等。

2、国务院印发《国务院关于完善出口退税负担机制有关问题的通知》

2015年3月3日，国务院印发《国务院关于完善出口退税负担机制有关问题的通知》【国发（2015）10号，下称《通知》】。

《通知》明确：从2015年起，出口退税（包括出口货物退增值税和营业税改征增值税出口退税）全部由中央财政负担，地方2014年原负担的出口退税基数，定额上解中央。同时，中央对地方消费税不再实行增量返还，改为以2014年消费税返还数为基数，实行定额返还。

《通知》要求，财政部具体负责核定地方出口退税上解基数和中央对地方消费税返还基数等工作。

3、国务院发布《存款保险条例》

2015年3月31日，国务院发布《存款保险条例》【国令第660号，下称《条例》】。《条例》自2015年5月1日起施行。

《条例》规定，存款保险是指投保机构向存款保险基金管理机构交纳保费，形成存款保险基金，存款保险基金管理机构依照本条例的规定向存款人偿付被保险存款，也可以用于支持其他银行业金融机构对有问题的银行业金融机构进行收购或者风险处置。

4、国务院发布《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》

2015年03月13日，国务院发布《国务院关于取消和调整一批行政审批

项目等事项的决定》【国发〔2015〕11号，下称《决定》】。

《决定》取消和下放90项行政审批项目，取消67项职业资格和认定事项，取消10项评比达标表彰项目，将21项工商登记前置审批事项改为后置审批，保留34项工商登记前置审批事项。同时，建议取消和下放18项依据有关法律设立的行政审批和职业资格许可认定事项，将5项依据有关法律设立的工商登记前置审批事项改为后置审批，国务院将依照法定程序提请全国人民代表大会常务委员会修订相关法律规定。此外，《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发〔2014〕5号）中提出的涉及修改法律的行政审批事项，有4项国务院已按照法定程序提请全国人民代表大会常务委员会修改了相关法律，此次一并予以公布。

《条例》规定，存款保险是指投保机构向存款保险基金管理机构交纳保费，形成存款保险基金，存款保险基金管理机构依照本条例的规定向存款人偿付被保险存款，并采取必要措施维护存款以及存款保险基金安全的制度；存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。

《条例》规定，存款保险基金可以用于向存款人偿付被保险存款，也可以用于支持其他银行业金融机构对有问题的银行业金融机构进行收购或者风险处置。

| 房地产相关

1、中国人民银行、住房和城乡建设部和中国银行业监督管理委员会共同发布《关于个人住房贷款政策有关问题的通知》

2015年3月30日，中国人民银行、住房和城乡建设部和中国银行业监督管理委员会共同发布《关于个人住房贷款政策有关问题的通知》【下称《通知》】。

《通知》要求继续做好住房金融服务工作，满足居民家庭改善性住房需求。鼓励银行业金融机构继续发放商业性个人住房贷款与住房公积金委托贷款的组合贷款，支持居民家庭购买普通自住房。对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例调整为不低于40%，具体首付款比例和利率水平由银行业金融机构根据借款人的信用状况和还款能力等合理确定。

《通知》明确，要进一步发挥住房公积金对合理住房消费的支持作用。缴存职工家庭使用住房公积金委托贷款购买首套普通自住房，最低首付款比例为20%；对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的缴存职工家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买普通自住房，最低首付款比例为30%。

| 投资与税收

1、国家发展和改革委员会和商务部共同发布《外商投资产业指导目录（2015年修订）》

2015年3月10日，国家发展和改革委员会和商务部共同发布《外商投资产业指导目录（2015年修订）》【国家发展改革委 商务部令 第22号，下称《目录》】。《目录》自2015年4月10日起施行。

《目录》的变化主要体现在：从条目上看，一是大幅减少限制类条目，限制类条目从2011年版《目录》的79条减少到38条。二是放宽外资股比限制，“合资、合作”条目从2011年版《目录》43条减少到15条，“中方控股”条目从2011年版《目录》44条减少到35条。三是鼓励类条目数量基本不变，保持政策总体稳定性和连续性。鼓励类修改了76个条目，主要是调整指标和优化结构，促进外商投资使用新技术、新工艺、新材料、新设备，进一步提高利用外资质量。

2、国家发展改革委、财政部和水利部共同发布《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》

2015年3月17日，国家发展改革委、财政部和水利部共同发布《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》【发改农经[2015]488号，下称《意见》】。

《意见》共包括五个部分。第一部分是关于社会资本参与的范围和方式，要求拓宽社会资本进入领域、合理确定项目参与方式、规范项目建设程序、签订投资运营协议，重点是解决社会资本“进不来”的问题。第二部分是关于优惠和扶持政策，从保障社会资本合法权益、充分发挥政府投资的引导带动作用、完善项目财政补贴管理、完善价格形成机制、发挥政策性金融作用、推进水权制度改革、实行税收优惠、落实建设用地指标等八个方面，进一步明确了国家对社会资本参

与重大水利工程建设的各项优惠和支持政策，重点是解决社会资本“不愿进”的问题。第三部分、第四部分是关于落实投资经营主体责任和加强政府服务与监管，主要包括完善法人治理结构、认真履行投资经营权利义务、加强信息公开、加快项目审核审批、强化实施监管、落实应急预案、完善退出机制、加强后评价和绩效评价、加强风险管理等九项内容，重点是解决“不可持续”的问题。第五部分是关于组织实施，从加强组织领导、开展试点示范、搞好宣传引导等三个方面提出了要求。

3、财政部和国家税务总局共同发布《关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》

2015年3月30日，财政部和国家税务总局共同发布《关于个人非货币性资产投资有关个人所得税政策的通知》【财税〔2015〕41号，下称《通知》】。

《通知》明确，经国务院批准，将在上海自由贸易试验区试点的个人非货币性资产投资分期缴税政策推广至全国，自2015年4月1日起施行。

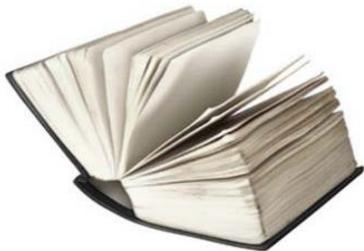
《通知》明确，个人以非货币性资产投资，属于个人转让非货币性资产和投资同时发生。对个人转让非货币性资产的所得，应按照“财产转让所得”项目，依法计算缴纳个人所得税。

个人以非货币性资产投资，应按评估后的公允价值确认非货币性资产转让收入。非货币性资产转让收入减除该资产原值及合理税费后的余额为应纳税所得额。个人以非货币性资产投资，应于非货币性资产转让、取得被投资企业股权时，确认非货币性资产转让收入的实现。

《通知》规定，个人应在发生上述应税行为的次月15日内向主管税务机关申报纳税。纳税人一次性缴税有困难的，可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后，自发生上述应税行为之日起不超过5个公历年度内(含)分期缴纳个人所得税。

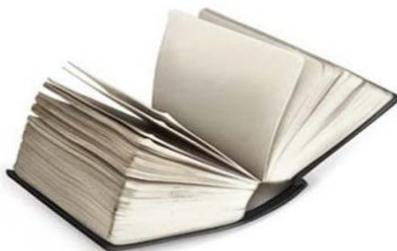
《通知》规定，个人以非货币性资产投资交易过程中取得现金补价的，现金部分应优先用于缴税；现金不足以缴纳的部分，可分期缴纳。个人在

分期缴税期间转让其持有的上述全部或部分股权，并取得现金收入的，该现金收入应优先用于缴纳尚未缴清的税款。



《通知》指出，本通知所称非货币性资产，是指现金、银行存款等货币性资产以外的资产，包括股权、不动产、技术发明成果以及其他形式的非货币性资产。本通知所称非货币性资产投资，包括以非货币性

资产出资设立新的企业，以及以非货币性资产出资参与企业增资扩股、定向增发股票、股权置换、重组改制等投资行为。



《通知》指出，本通知规定的分期缴税政策自2015年4月1日起施行。对2015年4月1日之前发生的个人非货币性资产投资，尚未进行税收处理且自发生上述应税行为之日起期限未超过5年的，可在剩余的期限内分期缴纳其应纳税款。



11

66

律师专栏

外观设计专利简要说明中的设计要点在专利无效和侵权诉讼中的作用
/陈庆华

外观设计专利侵权判定方法探析
——以汽车外观设计专利系列案件为视角/林沈纬

从隐名代理谈股权代持协议设计/陈诣文

外观设计专利简要说明中的设计要点 在专利无效和侵权诉讼中的作用

陈庆华 / 合伙人、律师

陈庆华律师于1998年大学毕业即从事知识产权代理工作，多年的实务经验使陈律师具备解决复杂法律问题和处理疑难案件的能力并深得客户赞誉。

联系电话：0592-6304558
13606092526

电子邮箱：
chenqinghua@tenetlaw.com



[前言]《专利法》规定申请外观设计专利的，应当提交简要说明等文件，简要说明应当写明设计要点。但因为专利申请人或专利代理人对设计要点在专利无效程序和侵权诉讼中的作用不是很了解，往往很难把握。本文从正、反两个案例来分别阐述设计要点撰写的好坏直接影响其在专利无效程序和侵权诉讼中的胜败。

[关键字]外观设计专利；设计要点；无效；侵权诉讼；作用

一、某瓷砖侵权案简介

某瓷砖厂A拥有一项如图一所示的瓷砖外观设计专利，另一家瓷砖厂B生产、销售如图二所示的被控侵权产品。于是某瓷砖厂A将某瓷砖厂B诉至人民法院，要求瓷砖厂B停止侵权行为。

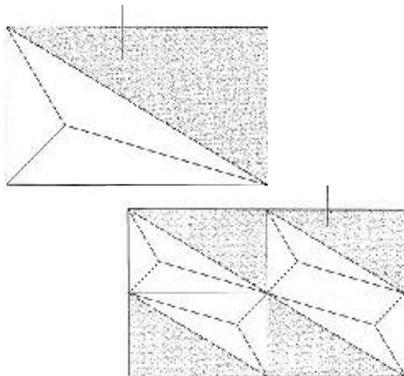
被告某瓷砖厂B辩称：其生产、销售的瓷砖外观形状和图案与原告某瓷砖厂A的外观设计专利形状图案完全不一致，不构成侵权。

经庭审比对，被控侵权产品与原告外观设计专利均由三角形凸起，未凸起部分均有点状纹理，两者区别点在于被控侵权产品是由原告外观设计按规律四方连续排列而成。

法院判决认为，依据《专利法》第59条第二款规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或照片所表示的该产品的外观设计。本案根据庭审的比对，被控侵权产品与原告外观设计专利在三角形凸起的数量、位置均存在比较明显的区别，两者并不会使一般消费者产生混淆和误认。原告称其外观设计专利为四方连续无边界，在瓷砖实际铺贴时，可以拼成与被控侵权产品完全一致的形状和图案。但原告外观设计专利设计要点中并无上述内容，原告亦未提供相应证据予以证实，故本案对此不予采信。驳回原告的全部

诉讼请求。

评析：上述案例中，虽然原告主张具有一定的合理性，但其该主张并未在其外观设计专利设计要点中予以表述，因此其主张未获得法院支持，试想，如原告在其外观设计专利设计要点中对两方或四方连续有表述，那么上述案件的判决结果有可能完全相反。因此针对瓷砖、玻璃、布等产品，在设计要点中进行两方或四方连续的表述对这些产品的外观设计专利的保护起到了积极的正面作用。



面积缩小，一端尖而另一端圆。乙公司生产并销售课桌椅（其中椅子脚如图四所示）给某大学，甲某知悉后即对乙公司提起侵权诉讼。



（图三）外观设计专利



（图四）被控侵权产品

一审判决观点：被控侵权产品仿潜艇形、分三层、向上逐层面积缩小，两头均为尖头形，而涉案专利设计要点部分记载的“一端尖而另一端圆”是涉案专利区别于现有设计的重要设计特征，该设计特征对产品外观设计的整体视觉效果具有较大的影响。本案从整体视觉效果上看，一端尖而另一端圆的设计导致椅子脚的两端对比明显，普通消费者在产品的正常使用状态下能明显知道这一设计特征的差异，从而区分两个产品的外观设计，不构成侵权，驳回原告诉讼请求。

二、某课桌椅椅子脚侵权案简介

甲某拥有一项如图三所示的椅子脚（潜艇形）外观设计专利，其在简要说明中表述其设计要点为：模仿潜艇外形，分三层、向上逐层

二审判决观点：经对比，两者虽然具备部分相同的构成要素，但由于涉案专利设计要素简单，最主要的是其形状，形状要素的变化对整体视觉效果将产生较大的差异，涉案课桌椅脚在正常使用时，一般消费者容易直接观察到的部分是主视图呈现的部位，一个采用两端尖的设计，而另一个采用一端尖而另一端圆的设计，这一区别特征足以引起一般消费者产生显著不同的整体效果，不构成侵权，维持一审判决。

评悉：上述案例中，因为原告在其外观设计专利简要说明中的设计要点描述了“一端尖而另一端圆”，而被控侵权产品则采用了两端尖的设计，据此法院认为原告外观设计专利所述的该设计要点对视觉效果产生显著的影响，因此经对比，两者区别较大，不构成侵权。试想，如果原告在其外观设计专利简要说明中的设计要点未有上述表述，那么该设计要点将不会对视觉效果产生显著的影响，被控侵权产品其他设计特征与原告外观设计专利设计特征完全一样的情况下，那么上述判决结果可能完全相反。因

此针对具体的产品设计在其外观专利申请文件简要说明的设计要点中写入具体的设计特征，反而对其外观设计专利的保护起到了消极负面的作用。

三、对设计要点在专利无效程序和侵权诉讼中的作用综合评析

1、相关法律规定

根据《专利法》第27条的规定，“申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件”，也就是说简要说明成为了外观设计专利申请的必备文件。

根据《专利法实施细则》第28条的规定，外观设计的简要说明应当写明外观设计的名称、用途，外观设计的设计要点，并指定一副最能表明设计要点的图片或照片。省略视图或者请求保护色彩的，应当在简要说明中写明。《审查指南》（2010年版）规定：设计要点是指与现有技术相区别的产品的①形状、②图案、③形状和图案的结合、④色彩与形状的结合、⑤色彩与图案的结合、⑥部位。

2、设计要点的作用

（1）无效程序中的作用

《专利审查指南》规定：应当注意的是，外观设计简要说明中设计要点所指设计并不必然对外观设计整体视觉效果具有显著影响，不必然导致涉案专利与现有设计相比具有明显区别。例如，对于汽车的外观设计，简要说明中指出其设计要点在于汽车底面，但汽车底面的设计对汽车的整体视觉效果并不具有显著影响。也就是说在外观设计专利无效程序中，简要说明中的设计要点并不必然会对判定外观设计与现有设计相区别作出贡献。

（2）侵权诉讼中的作用

《专利法》第59条第二款规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或照片所表示的该产品的外观设计。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律问题若干问题的解释》第11条规定：认定外观设计是否相同或者相近似，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计这①两者的设计特征，以及②整体视觉效果进行综合判断。

下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部分相对于其他部分；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。也就是说在侵权诉讼中，采取整体视觉效果、综合判断的原则下，区别现有设计的特征（设计要点）对于整体视觉效果起到了较大的作用。（须要说明的是：这里的设计要点≠区别设计特征，但在没有提供大量现有设计特征进行参考的情况下，法官往往会认为设计要点=区别设计特征）

四、结语

对于设计要点的过多陈述相对于专利权人来说，在无效程序中对于维持专利权的作用较小，但在侵权诉讼中对专利保护范围却容易起到相反的作用。因此广大专利申请人和专利代理人在撰写外观设计专利的设计要点时要积累经验，掌握技巧，使得撰写的设计要点更客观、更有益于专利权人的专利保护。

外观设计专利侵权判定方法探析 ——以汽车外观设计专利系列案件为视角

林沈纬 / 律师助理

林沈纬律师，2011年毕业于华东政法大学知识产权学院，曾在厦门市中级人民法院、厦门市知识产权局、上海通用电气（GE）以及知名律所和大型国企实习，积累了一定的实践经验。

联系电话：0592-2968872
13950058952

电子邮箱：
linshenwei@tenetlaw.com



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。判定外观设计专利侵权的方法，主要有整体观察法、要部观察法等。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）确定了判断外观设计是否相同或者近似应当以对外观设计的整体视觉效果进行综合判断为主，以“要部观察”为辅的原则。

1、整体观察法、综合观察法

整体观察法、综合观察法是指对产品的外观设计要从整体观察不要着眼于细微的局部的差别，要从一件设计的全部或其主要构成上来确定是否相同或相似。《解释》第十一条明确以此作为判断外观设计的设计方案是否相同或者近似的基本规则：对外观设计的整体视觉效果进行综合判断是否有差异³³³。

2、要部观察法

“要部”即设计要部，是设计人通过创造性劳动而完成的外观设计专利的新颖点。要部判断法就是在判断两件产品的外观设计是否相同或者相近似时，应以产品设计要部的异同作为判断的依据，只要这

些部分相同或相近似，而不管其他部分是否有差异，都不影响侵权的认定。这种侵权判定方法适合应用于产品形状较单一、设计空间较小的产品，如电冰箱，饮水机等。

《解释》第十一条第二款规定：下列情形，通常对外观设计的直接整体视觉效果更具有影响：1. 产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；2. 授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征可认为“要部”。¹

一、汽车外观设计侵权判定中存在的问题

（一）“本田外观设计专利无效行政案”

1. 《中国专利法详解》，尹新天著，知识产权出版社。

“本田外观设计专利无效行政案”是2010年度十大知识产权案件之一。本田株式会社旗下本田汽车CR-V车型的外观设计专利（01319523.9），被双环公司与新凯公司先后向专利复审委员会提出无效宣告请求。经比对，两设计在前大灯、雾灯、前护板、格栅、侧面车窗、后组合灯、后保险杠、车顶轮廓等局部有差异，设计的整体轮廓及各部门的比例相同。

专利复审委员会认为，本专利与在先设计的产品在外观上的上述区别均属于局部的差别，根据整体观察、综合判断的原则，上述差别对于汽车的整体视觉形状和风格而言属于较细微的差别，不足以使普通消费者产生明显不同的视觉效果，易使普通消费者将两者混同。据此，专利复审委员会做出无效宣告请求审查决定。随后，北京一中院及高院以同样的理由驳回了本田的起诉与上诉。²

最高院受理再审后认为，该类汽车的外形轮廓都比较接近，故该共性设计特征对于此类汽车一般消费者视觉效果的影响比较有限。相反，汽车的其他部位的设计特征的

变化，则会更多地引起此类汽车一般消费者的注意。这些差别对于本案诉争类型汽车的一般消费者而言是显而易见的，足以使其将本专利图片所示汽车外观设计与在先设计所示汽车外观设计的整体视觉效果区别开来。因此，二者不属于相近似的外观设计。故判决撤销一审、二审判决与无效审查决定。

本案之所以入选2010年度十大知产案件之一，最关键的原因在于最高院回避了专利复审委员会以及原一、二审法院判决的依据——整体观察原则的适用。甚至可以说，最高院以本案中的本田公司的汽车外观设计专利为楔子，为外观设计专利侵权判定方法树立了一个新的里程碑式的指路标。

汽车外观的整体视觉效果主要是由汽车的外在轮廓决定的，各局部变化对整体轮廓影响很小，因而对整体视觉效果影响也很小。故专利复审委员会与一、二审法院都得出两者是相似设计的结论。但汽车行业的一般消费者都知道，只要是SUV车型，其大致的轮廓、汽车的框架也即整体效果是差不多的，不论是本田、双环、宝马还是奔驰的

-20- 2.夏小伟：《从本田外观设计专利无效行政案看整体观察原则的适用》，《中国知识产权》2011年第10期。

SUV车型。³因此，倘若根据整体观察法来判断，对于专利权人极其不利，也有违专利法的本意。

事实上，本田CR-V车型目前在中国非常的畅销，根据市场数据统



计，是目前中国市场保有量最多的SUV。根据消费者调查数据的显示，这很大程度上是这款车型

设计“流线型”和“富有动感和美感”的结合。也证明了本田这款汽车外观设计与众不同。

在事实认定与法律适用均没有争议的情况下，不同法院有着截然相反的判决，可见外观设计专利相似的认定主观性比较强，判断标准也相对比较模糊。本案之所以出现截然相反的判决结果，其核心就在于是否适用整体观察原则。传统上



判断外观相似是以是否会引起一般消费者混淆为标准，混淆与否又取决于一般消费者对不同设计产品的视觉效果差异的识别。而一般消费者对一件外观设计产品的视觉效果是由产品的整体决定的，产品的局部差异往往不会影响产品的整体视觉效果。故而《专利审查指南》中的整体观察原则规定也是合理的。但是不同产品有各自的差异，不考虑产品的差异过于强调整体观察原则的适用，就会导致像本案这样与最高院截然相反判决的出现。

（二）本案与菲亚特诉长城汽车外观设计侵权案的比较



熊猫汽车是菲亚特汽车的一款畅销车型，而精灵汽车则是中国长城汽车股份有限公司推出的第一款

3. 《广本理念的现实意义》，《中国汽车市场》2011年第32期。

微型轿车。菲亚特在意大利起诉了长城，法院认为长城“精灵”抄袭了意大利的“熊猫”，判定侵犯了“熊猫”的外观设计专利权，并同时判定中国长城汽车不能在欧洲市场上进行销售，一经发现，将给予严惩。我国法院认为，精灵并没有侵犯意大利熊猫汽车的专利权，理由是中国汽车的左视图、右视图、后视图等局部要件在外观上和菲亚特有明显的区别，而且该区别能够让普通消费者一眼就能认出两者的不同。⁴

虽然根据整体观察法，两车在外观设计上看起来大致一样，但仅因此就认定侵权，未免太过武断。正如同在上个案例中所分析的那样，整体观察法虽是主要原则，但在具体产品上，应当具体问题具体分析。

在汽车外观设计专利中，由于汽车本身构造的特殊性，决定了其外观设计整体效果由其共性设计决定，即大部分情况下其外观设计整体效果是相同或者相近似的。但不能因此而否认其外观设计具有创造性。汽车本身的其他部分，如车灯、护板、车窗等都可以被消费者很清楚地观察到。况且一般消费者在购

买汽车时，都会很仔细地观察汽车的每一个部分，局部差异就更容易被识别，并不会对消费者造成混淆。⁵事实上，一早在意大利进行诉讼的时候，意大利法院就邀请相关汽车专家对“熊猫”和“精灵”的外观设计做了鉴定并出具了报告。报告中汽车专家形成的一致意见是，“精灵”的设计不在“熊猫”的专利保护范围内，没有造成对于意大利方面的侵权，同时“精灵”满足新颖性要求。中国法院在本案中适用外观设计专利侵权判断方法恰如其当，可惜，并没有引起广泛的关注和借鉴，以致于在后面的案件中，如本田案，又重蹈覆辙。

（三）通用大宇诉奇瑞公司案

再往前追溯一点，笔者想最引人注目，应该是通用大宇诉奇瑞公司案。奇瑞公司下的QQ款汽车，应该是神州大地上无人不知无人不晓。然而，正是这款风靡全中国的QQ款汽车，被通用以及大宇指控侵权。2005年5月6日，北京市第一中级人民法院正式立案受理了通用大宇起诉奇瑞汽车不正当竞争纠纷一案，通用大宇向奇瑞索赔人民币8000万元。原告所指控的理由之一

—22— 4. 《外观设计专利侵权案例精选》，知识产权局编著，知识产权出版社，2009，第23—28页。

5. 《外观设计专利侵权判定理论与实务研究》，胡克寒著，2010，第34页。

便是奇瑞QQ汽车外观设计与其Matiz(中文名“曼帝兹”)汽车的外观设计高度相似,侵犯其外观设计专利权。⁶

纵观Matiz汽车与QQ汽车,两车在外观设计上整体轮廓相似,根据整体观察法构成外观设计相似;此外,在一些要部上,如车灯、踏板、后灯上,也几乎相似,很容易使消费者对这两款车造成混淆,因此,笔者认为本案中,奇瑞公司是构成侵权的。随后,三家公司达成和解协议。

四、结论

上述三个案例,对于我国法院部门在判断外观设计专利侵权方法以及我国汽车企业如何发展,颇有启示。从目前我国汽车的发展来看,我国汽车企业普遍选择了“日韩模式”,即先模仿,后创新。在自己还不具备创新能力的条件下,先模仿借鉴他人的优秀成果,利用价格优势,占得先机。但是如何有效合法的模仿,即模仿他人,又不侵犯他人的专利权,拥有自主知识产权,是我国大多数汽车企业目前的困扰。

原国家知识产权局条法司司长尹新天认为,《解释》第十一条突

显了对外观设计专利权的保护是在保护一种创新的基本出发点,是对“以外观设计的整体视觉效果进行综合判断”的补充。⁷在实践中,产品千变万化,不同产品,其特性不同。以汽车外观设计为例,如果按照专利法中确定的“整体观察法、综合观察法”为主的侵权判断标准,整体观察汽车这样体型大的产品时,我们的视线必然要拉远,此时对视觉效果起影响的主要是外在的轮廓,汽车的局部设计差异自然被忽略。而汽车这样的产品不同于其他产品,体积庞大,且往往同种类的车型,其外在的轮廓经常是类似的,根据专利法的原则,可以认定为是相同或者相近似的外观设计。而汽车本身很大,相对于整体较小的局部,比如车灯、护板、车窗等都可以被消费者很清楚地观察到。况且一般消费者在购买汽车时,都会很仔细的观察汽车的每一个部分,局部差异就更容易被识别,更不容易产生混淆。即汽车整体轮廓的相同或相近似而局部的差异,并不会对一般消费者在购买汽车时造成混淆。

目前法律对外观设计专利侵权的判定方法并无具体细致的适用规

6. 《外观设计专利侵权中的几个法律问题》,田明,知识产权出版社,2004,第23-34页。

7. 《中国专利法详解》,尹新天,知识产权出版社,2011。

定，导致实践中适用混乱，如果仅按照整体观察法对汽车外观设计专利进行判定是否侵权，是与专利法

这种局部的创新能够使得一般消费者对于本田公司的 CR-V 车型与双环公司的 S-RV 车型不会造成混淆。



本身的鼓励保护创新的目的是相违背的。本田公司的 CR-V 外观凝结了本田公司研发人员的智力创造结晶以及公司资金、人力物力的投入，虽然在整体轮廓上与双环公司的相近似，但是实际上在汽车局部的设计上，本田公司是具有创新的，且

因此，笔者认为我国关于外观设计专利的侵权判定方法，应当考虑产品本身的特性与规律，结合产品自身特性，排除产品本身的共有设计，立足于专利法本身保护创新的目的，进一步细化明确外观设计专利侵权判定方法的适用。

从隐名代理谈股权代持协议设计

陈诣文 / 律师助理

陈诣文律师，2014年毕业于中国人民大学法学院，获得法律硕士学位，自2015年5月加入福建天衡联合律师事务所，师从王哲律师，涉及业务主要包括公司、担保、合同等领域。

联系电话：0592-2956480

电子邮箱：

chenyiwen@tenetlaw.com





实务中所谓的股权代持协议，是指实际投资人与他人约定，以该他人名义出资或受让股权，成为目标公司股东，并由实际投资人承担风险与收益的协议。对于股权代持的法律规制，散见于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》以及《最高人民法院关于审理外商投资企业纠纷案件若干问题的规定（一）》等法律规定。实际投资人可能因为隐私、实际商务需要，抑或是受目标公司人合性所限，而与第三方约定以其名义代持股权。如

果没有合同法第52条规定事由，原则上应认定此类协议有效。

在实务中，实际投资人（即隐名股东）常因实际商务情境变更而有请求目标公司确认股权需求，此时就有适用相关法律规定必要。因有限责任公司人合性所限，即使实际投资人披露其投资事实的，实际投资人也不必然成为公司股东。如《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》于第24条规定，实际出资人未经公司其他股东半数以上同意，请求公司变更股东、签发出资证明

书、记载于股东名册、章程并办理工商登记的，法院不予支持。因此围绕司法解释规定，便于实际投资人确认其股东身份，在代持协议的设计上就存在律师的用武之地。

笔者认为，股权代持协议的本质是一方根据他方委托，为他方持有股权，有的时候还会由代持人本人（或者由代持人委托实际投资人）参与公司实际经营，受领股息等事务，符合委托合同属性，因此在当事人未对协议作特别约定的，且当事人及商业习惯均未明确的，可以适用《合同法》对委托合同所作规定。而在股权代持语境中，代持人是受委任处理股权代持事宜的受托人，实际投资人则是委托人。最高人民法院在（2012）民二终字第131号判决书中认为，实际贷款人与银行约定，委托银行以金融机构名义向借款人贷款，且借款人知悉该情形的，借款合同直接约束实际贷款人与借款人。背后的法理渊源来自于《合同法》第402条隐名代理的规定。该条款明确规定，受托人虽然以自己名义与第三人订立合同，但第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间存在委托代理关系的，

原则上该合同直接约束第三人与受托人。

依据上述法理，在协议条款设计上为便于实际投资人随时向公司主张股东身份的，可在签订股权代持协议时，争取引入公司作为协议一方主体或见证人。实际投资人可审时度势，依据具体商务需求，主张公司在增资时即已知悉代持情形，因此根据合同402条规定，可以因增资或股权转让协议直接约束公司与实际投资人，进而向公司请求股东名册的变更以及章程修改等事宜。



但依据《合同法》第402条对协议条款作上述设计时，仍需作如下说明：

首先，增资协议的签约主体一定是增资人与目标公司，因此如果目标公司知悉资本实际为委托人所投资的，增资协议即因《合同法》

第402条规定约束委托人与公司双方。但股权转让协议的签约主体一般是转让方和受让方，原则上可以无公司参与，因此如果在股权转让



环境中需要依据隐名代理规定直接约束目标公司的，可在股东会同意原股东对外转让股权或其他条款中，依据具体情形作出设计。

其次，因股权代持协议不对外披露，而增资协议常须工商备案，故股权代持事宜也不便在增资协议中体现，因此在增资协议中明确公司知悉代持情形则不现实。所以，在具体条款设计上为达到实际增资人随时确认股权的需要，可在代持协议当事人中加入公司一方，或作为见证人参与法律关系。

再次，因有限公司有人合性要

求，如果实际增资人仅主张法定代表人已在代持协议上署名并盖法人公章的，主张目标公司因此即受约束的观点则可能有所瑕疵。此时，在设计条款时，为降低法律风险，还需设计相关股东会决议以确认目标公司其他股东知悉上述事宜，并作为代持协议附件，约定与协议正文有同等法律效力。

最后，实际增资人向目标公司主张变更股东登记的，实质上系对股权代持协议行使解除权。因此在代持协议中应对该等解除权及其法律后果作通盘考量。《合同法》第410条规定委托人与受托人均享有任意解除权，但若允许受托人解除代持协议，则陷委托人于被动，因此实务中在设计条款时，应注意对受托人即股权代持人的解除权限制。



律师助理

国内知名院校法律本科专业毕业；
年龄不超过 30 岁；
品行端正、有责任感，具有团队精神；
有律所实习经历或有本所培训经历者优先；
已通过司法考试。

专职律师

认同天衡所办所理念；
国内知名院校法律专业本科以上学历，35 岁以下；
年业务收入不低于 20 万元。

授薪律师

国内知名院校法律专业本科以上学历；
已取得律师执业证，并执业一年以上；
未受过司法行政部门处罚或律师协会惩戒；
年龄不超过 35 岁；
品行端正、有责任感，具有团队精神。

在这里，你会得到

全方位的职场体验；
完美的团队服务；
丰富的职场社交网络！

合伙人

认同天衡所办所理念，有志于长期从事律师事业；
国内知名院校法律专业本科以上学历，45 岁以下；
年业务收入不低于 100 万元。

你来或不来，机会就在那里！

未来的大律师们，福建天衡联合律师事务所邀请您的加入！

请发送简历至天衡招聘邮箱：HR@tenetlaw.com，简历需以（姓名+性别+院校+籍贯+应聘职位）的格式命名。

本期主题：知识产权专项法律服务方案

为您量身定做 的法律服务

本所知识产权业务律师团队拟提供的专项法律服务主要由以下工作内容组成：

- 提出申请方案建议，做适当的专利申请前的初步检索；
- 指导并协助整理专利申请法律文书、协助委托人与专利代理机构建立联系；
- 指导委托人进行专利转让和实施许可业务；
- 建立、完善企业内部专利管理，制定专利战略，进行专利培训等；
- 就与委托人业务相关的著作权制订系统的保护管理制度与具体措施；
- 指导委托人就其所取得的著作权的权属问题进行梳理，协助委托人办理著作权登记、转让、许可使用等法律事务；
- 就委托人所涉及著作权领域的经营模式提出法律论证意见；
- 协助委托人与版权登记代理机构或相关行政管理部门建立联系，并协助委托人处理专利申请过程中的相关法律事宜；
- 指导并协助委托人制定关于非专利技术保护策略及相关管理制度，构建体系化的商业秘密保护体系；
- 对委托人的非专利技术实施分类管理，进行有针对性的培训，制定有益的解决方案；
- 针对非专利技术的许可（含特许经营）、转让、质押、投资等行为，就可行性方案出具法律意见；

若有进一步了解需求，欢迎向联系人提出咨询并索要相关材料。

联系人：陈庆华 律师：0592-6304558 13606092526

房地产及建筑业务部

本部拥有一批擅长房地产、建筑工程、项目投资等法律业务的专业律师，率先在厦门等地成功推出商品房项目开发、土地一级开发项目、房地产项目转让、购房置业投资法律顾问等诉讼与非诉讼法律服务。

金融证券部

金融领域：本部配备具有专业外语水平的执业律师，能熟练运用英语为中外客户提供中英文法律服务。在厦门率先开展汽车消费贷款、二手房按揭贷款、银行不良资产的清理等新型金融法律服务项目。

证券领域：本所系目前厦门市律师事务所以中证券执业律师和从事证券法律业务较多的律师事务所，具有证券从业资格。本部律师已经办多家股份公司的首发新股、配股、增发新股、股改等A股项目。

公司商事业务部

本部以常年法律顾问及专项法律顾问作为主要的运作模式，以多名精通公司法和公司经营管理，并拥有

良好的职业素养和丰富执业经验的资深律师为核心组成公司业务部，深得国内外客户所认可。

知识产权部

拥有多位知识产权法律专家，在专利、商标、商业秘密以及著作权等知识产权事务中，曾为国内外当事人提供各种法律服务。2005年天衡律所应邀参与了知识产权网络维权活动，并担任福建省知识产权维权网的牵头单位。

海商海事部

本部拥有多名专业律师拥有国际贸易、航运、物流、保险等行业工作经验，注重业务实践与办案经验的结合。长期为海运、船舶管理、外贸、物流及保险行业的客户提供深入全面的诉讼及非诉讼法律服务。

婚姻家庭部

本部律师接受国内与国外当事人的委托，起草各类婚前、婚内、离婚协议以及遗嘱等相关文件，办理离婚、继承、分家析产等各类婚姻继承案件。

劳动&HR法律事务部

本部律师精通劳动相关法律，一直参与厦门劳动立法、教育和推广工作；担任数十家大中型企业的劳动法律顾问，熟悉企业的人事管理以及相关规章制度；担任劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员。

争议解决部

本部配备了熟悉综合法律业务的律师，能够为当事人提供全面的法律服务。诸多诉讼、非诉讼案件均由本部门承担办理。

海外事务部

本部可为客户在海外置业、多国移民、海外投资等方面的法律疑问进行专业解答和规整，拥有专业服务平台和多家配套执行机构。

刑业务部

本部是以犯罪预防培训与刑事辩护为主，刑事代理为辅，专业提供刑事法律服务的部门。重点从事犯罪预防培训及咨询，刑事辩护业务——为涉嫌犯罪案件当事人提供专业的全程服务。

厦门办公室

地址：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋16-17层(361004) 电话：0592-5883666 传真：0592-5881668

上海办公室

地址：上海市浦东新区浙桥路277号3幢1519室(200122) 电话：021-58305510 传真：021-58305519

福州办公室

地址：福州市台江区广达路108号世茂国际中心10楼(350000) 电话：0591-83810300 传真：0591-83810301

泉州办公室

地址：泉州市丰泽街建行大厦9楼(362000) 电话：0595-22182603 传真：0595-22189083

龙岩办公室

地址：龙岩市新罗区南城溪畔路5-1号四楼(364000) 电话：0597-2297688 传真：0597-2230266