

科萬商標投資有限公司訴 國家知識產權局專利複審委員會案

再審:最高人民法院

案號:(2008)行提字第4號

判決日期:2008年12月25日

英國科萬商標投資有限公司(下稱“科萬公司”)於2002年7月19日向國家知識產權局申請了名稱爲“染色機(A)”的外觀設計專利,後於2002年8月6日申請了名稱爲“染色機(J)”、“染色機(K)”、“染色機(L)”、“染色機(M)”、“染色機(N)”的外觀設計專利。

該五項外觀設計的整體區別僅在於染色機前表面由方窗和圓窗組成的單元數量不同,其它部分的外觀基本相同。

國家知識產權局專利複審委員會(下稱“複審委”)於2005年12月12日作出審查決定,宣告對上述外觀設計專利無效,理由是構成重複授權,不符合《專利法實施細則》第十三條第一款的規定。

科萬公司於2006年4月11日向北京市第一中級人民法院提起訴訟。

一審法院認爲,《審查指南》第一部分第三章第4.5.1節規定,《專利法實施細則》第十三條中涉及的“同樣的發明創造”在外觀設計專利中是指兩項外觀設計相同或者相近似。本案各外觀設計之間屬於相近似的外觀設計,因此構成重複授權。判決維持複審委的無效宣告決定。

科萬公司不服一審判決,向北京市高級人民法院提起上訴。

二審法院認爲,1.科萬公司於同日就相同產品申請了五項相近似的外觀設計而不合案申請,是因爲依據《專利法》第三十一條第二款關於單一性的規定,這五項外觀設計申請因不符合單一性,所以不能作爲一項專利申請。但是,複審委和一審法院又依據《專利法實施細則》第十三條第一款和《審查指南》的規定,認爲科萬公司的五項相近似的外觀設計專利構成重複授權,並宣告全部五項專利無效。這一做法顯失公平。2.對於申請人作出的發明創造,只要符合相關法律規定且沒有侵犯國家利益、社會公共利益及他人的合法權益,就應當予以保護。實踐中,申請人一方面爲了擴大其外觀設計專利的保護範圍,防止他人仿冒其外觀設計,另一方面爲適應不同消費者的需求,提高其競爭優勢,往往在同日就相同產品申請兩個或兩個以上相近似的外觀設計。這種做法不爲法律所禁止,也未侵犯國家利益、社會公共利益及他人的合法權益,符合《專利法》及其實施

細則關於鼓勵發明創造、促進科技創新和進步的立法本意,應當予以認可。3.對於外觀設計而言,《審查指南》規定“同樣的外觀設計是指兩項外觀設計相同或者相近似”。當不同主體就同一產品申請兩項以上相近似的外觀設計,以及同一主體先後就同一產品申請兩項以上相近似的外觀設計時,《審查指南》的上述規定並無不妥。但是同一主體就相同產品同日申請了兩項以上相近似的外觀設計時,則《審查指南》的上述規定明顯與《專利法及其實施細則》的立法本意不符。在這種情況下,“同樣的外觀設計”僅應解釋爲外觀設計相同,而不應包括相近似的情況。據此,二審法院判決撤銷一審判決和複審委的決定,維持名稱爲“染色機(L)”的外觀設計專利權有效。

複審委不服二審判決,向最高法院申請再審稱:1.《專利法實施細則》第十三條第一款所規定的“同樣的發明創造”,就外觀設計來說,既包括相同的外觀設計也包括相近似的外觀設計,不能因申請人相同就可以解釋成只包括相同的外觀設計。2.二審判決直接判決維持本專利權有效,是司法權代爲行使行政權,導致了複審委執行判決困難,也有損當事人的訴權。

最高法院再審認爲,爲了防止外觀設計專利權之間的相互衝突,無論是相同的外觀設計,還是相近似的外觀設計,也不論是否爲同一申請人,均應按照《專利法實施細則》第十三條第一款的規定僅授予一項專利權。二審判決中認定同一申請人同日就相同產品申請兩項以上近似的外觀設計不適用《專利法實施細則》第十三條,沒有現行法律的依據。複審委第7860號決定依據《專利法實施細則》及《審查指南》的相關規定,將同樣的外觀設計解釋爲兩項外觀設計相同或者相近似,並無不當。

最高法院同時認爲,根據《行政訴訟法》的有關規定,人民法院審理專利無效行政糾紛案件,應當對被訴行政決定的合法性進行審查,雖然在審查中可以對所爭議專利權是否符合《專利法》規定的專利授權實質條件等問題作出判斷,但不宜在判決主文中直接表述專利權的效力。

據此,最高法院改判科萬公司同日申請的多項相似外觀設計專利構成重複授權,二審判決直接維持本案爭議專利有效不當。

第三次《專利法》修改時對相關條文作出修改,在第三十一條第二款中規定了:“……同一產品兩項以上的相似外觀設計……可以作爲一件申請提出。”也就是說,科萬公司關於同一產品的多項相似外觀設計申請,在2009年10月1日新修改的《專利法》實施後可以合案申請,而不會因爲包含在多個專利中而被判爲重複授權。

(熊延峰)