

外觀設計專利權利衝突 之請求人資格探析

-鍾華-

《專利法》第四十五條規定，自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利複審委員會宣告該專利權無效。同時，《專利法實施細則》也沒有對專利無效宣告請求人資格作任何限制。在此情形下，《專利審查指南》關於以權利衝突為由請求宣告外觀設計專利無效的，請求人限於在先權利人或者利害關係人的相關規定¹，在司法實踐中引發了一定的爭議。

一、爭議案例

2012 年 2 月 7 日，江蘇天一昭和陶瓷有限公司（下稱請求人）針對 200630080704.0 號外觀設計專利提起無效宣告請求，其理由為涉案專利與在先取得的合法權利相衝突。專利複審委員會經過審理，於 2012 年 6 月 29 日作出第 19011 號無效宣告請求審查決定（下稱複審委第 19011 號決定），認為：本案請求人江蘇天一昭和陶瓷有限公司主張的與本專利權利衝突的在先權利為美國桑高公司和日本昭和公司共有。請求人為日本昭和公司的子公司，並非在先權利人，沒有證據表明請求人擁有在先權利或者獲得了在先權利的獨佔實施許可，也沒有證據表明在先權利人已經授權請求人以權利衝突為理由提起無效宣告請求，因此請求人既非在先權利人也非在先權利的利害關係人，依據《專利審查指南》的規定，請求人不具有以權利衝突為理由提出本無效宣告請求的資格，合議組對請求人的具體無效理由及其相應證據不予審理，維持涉案專利權有效。

請求人對複審委第 19011 號決定不服，向北京市第一中級人民法院（下稱一審法院）起訴，一審法院於 2012 年 12 月受理，於 2013 年 9 月 17 日作出一審判決。一審判決認為：首先，從法律法規的字面含義分析，《專利法》第二十三條第三款以及

《專利法實施細則》第六十六條第三款均未對無效宣告請求人的資格進行限制。根據《專利法》第四十五條的規定，自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利複審委員會宣告該專利權無效。上述法律法規並沒有限制依據在先權利提出無效宣告請求人的資格。其次，從法律法規修改的角度分析，2009 年《專利法實施細則》僅僅是對提交證據的形式和標準進行的修改，即修改後的“證明權利衝突的證據”是指能夠證明權利衝突事實的一切證據，包括但不限於生效的處理決定或者判決等。上述修改的目的應當是減輕無效宣告請求人的舉證難度，使得其不用必須在提請行政機關或者提起侵權民事訴訟而獲得相關處理決定或判決書後再提出無效宣告請求，但無論修改前還是修改後的《專利法實施細則》，都沒有限制無效宣告請求人資格的規定。最後，從制度設置的角度分析，以在先權利衝突為由提出的無效宣告請求，不僅涉及到在先權利人的權利救濟，亦影響到專利授權標準的把握和社會公眾的利益，甚至有可能涉及到受權利衝突影響的潛在主體的權益。一審判決撤銷複審委第 19011 號決定。²

此案引發爭議：引入權利衝突作為無效理由的立法初衷是什麼？是否應限制外觀設計權利衝突的主體資格？如果應該限制的話，限制在什麼範圍內較為合適？現行法律法規是否應作調整，應作何種調整？

二、外觀設計權利衝突條款的立法淵源

2000 年之前的《專利法》並未有權利衝突的相關規定。當時有關權利衝突的糾紛，只能由相關行政機關和司法機構按照侵權糾紛來處理。例如，如果一項外觀設計專利包含了在先商

標,商標權人不能以權利衝突為由向專利複審委員會請求宣告無效,而只能以缺乏創新性為由向專利複審委員會請求宣告無效,或者在上述外觀設計專利權人生產和銷售該外觀設計專利產品時,向商標局或者人民法院起訴上述外觀設計專利權人侵犯其商標權。因此,如果外觀設計專利權人並不實施其專利,則在先合法商標權人無法請求商標局處理或者去法院起訴侵權。同時,如果在先權利人以在先權利公開的內容向專利複審委員會提起無效,在後外觀設計專利有可能由於其他部分內容具有其他創新而被維持有效。顯然,由於權利衝突不是外觀設計專利權無效的法定理由,上述非法使用他人在先權利的外觀設計專利可能長期合法存在,在先權利人的權利受到損害卻沒有有效的法律保護措施,從而引起了在先權利人的強烈不滿。

為解決上述難題,2000年《專利法》第二十三條首次引入了權利衝突條款。該條規定,授予專利權的外觀設計,應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似,並不得與他人在先取得的合法權利相衝突。但是,由誰來判斷外觀設計專利權與他人在先取得的合法權利是否相衝突的問題,在《專利法實施細則》第二次修改過程中有較大爭議。一種觀點認為,判斷是否存在權利衝突的問題,就是判斷該外觀設計專利權是否應當被宣告無效的問題,應當由專利複審委員會進行判斷。另一種觀點認為,判斷是否存在權利衝突的問題,就是判斷是否侵犯他人在先取得的合法權利的問題,根據商標法、著作權法等法律的規定,這一問題應當由審理侵權糾紛的工商行政管理部門、著作權行政部門或者人民法院來判斷。經過討論,立法者認為專利複審委員會審理權利衝突案件,將面臨如何確認有關在先權利的主體資格和是否有法定資格判斷構成權利衝突兩大困難³,因而採用了第二種意見。⁴

2001年《專利法實施細則》第六十五條第三款規定,以授予專利權的外觀設計與他人在先取得的合法權利相衝突為理由請求宣告外觀設計專利權無效,但是未提交生效的能夠證明權利衝突的處理決定或者判決的,專利複審委員會不予受理。根據上述規定,專利複審委員會雖然能夠以權利衝突為由宣告某項外觀設計專利權無效,但只能依據生效的處理決定或者判決來進行。這樣,在實踐過程中,即使一項外觀設計專利包含有

在先權利的內容,也只有當上述外觀設計專利權人生產和銷售該外觀設計專利產品時,在先權利人才能向相關行政機關請求處理或者向人民法院起訴在後外觀設計專利權人侵權,等上述行政機關作出相應的處理決定或者人民法院作出相應的判決且生效後,在先權利人才能據此以權利衝突為由向專利複審委員會請求宣告在後外觀設計專利權無效。然而,在行政執法和司法實踐中,即使在先權利人請求相關行政機關處理或者向人民法院起訴被受理,相關行政機關和人民法院也只是審理被訴侵權產品是否侵犯了在先合法權利,並不直接審理在後外觀設計專利權是否和在先權利相衝突。更有一種情形是,在先權利人請求行政機關處理或者向人民法院起訴侵權時,被控侵權人還以享有外觀設計專利權為理由進行“抗辯”,使行政機關或者人民法院難以作出侵權判斷。正是由於上述原因,2000年《專利法》第二十三條雖然引入了權利衝突條款,但在審查實踐中卻往往落空,因此無法實現消除權利衝突從而保護在先權利人的正當權益和制止不正當專利申請的立法目的。

2008年《專利法》保留了權利衝突條款,將其單列為第二十三條第三款。《專利法第三次修改導讀》也指出,現實中常有將他人已經註冊為商標或者享有著作權的作品中的圖案或者造型申請並獲得外觀設計專利權的現象發生,導致不同人對同樣的客體享有不同類型的知識產權,在行使這些知識產權時會產生不同權利相互衝突的問題。⁵同時,為切實有效地解決權利衝突問題,立法者刪除了2001年《專利法實施細則》第六十五條第三款的內容,將其修改為2009年《專利法實施細則》第六十六條第三款。該條款規定,以不符合《專利法》第二十三條第三款的規定為理由請求宣告外觀設計專利權無效,但是未提交證明權利衝突的證據的,專利複審委員會不予受理。此次修改賦予了專利複審委員會直接審查權利衝突的職權,請求人只要提交了證明權利衝突的證據,其無效請求即可以被受理。這些證據既包括有關侵權處理決定或者判決,也包括說明請求人在先權利合法存在,外觀設計專利權人未經同意在其設計中使用了在先權利的全部或者部分要素的證據。⁶在此後專利複審委員會的審查實踐中,以權利衝突為由的案例明顯增加,提交的證據也以證明在先權利合法存在、在後外觀設計權包含在先權利內容這樣的證據類型居多,且提起無效的請求人也多為在先

權利人或者被在先權利人授權使用其在先合法權利的人。

可見，從外觀設計權利衝突條款的立法淵源看，引入權利衝突條款作為無效理由的立法初衷在於，知識產權是無形財產權，同一內容可能被不同權利人有意或者無意地使用，因此知識產權行使時，會產生不同權利人之間的衝突。對於不同權利人的同種知識產權的權利衝突，可以通過不具有新穎性或者重複授權等條款解決，對於不同權利人的不同種知識產權的衝突，則需要在確權程序中通過權利衝突條款來解決，以保護在先權利人的正當權益。換言之，權利衝突條款的立法初衷，並不在於保證一項外觀設計專利權所具有的創新高度，不在於防止將屬於公知領域的設計申請專利權而侵佔公共利益，而在於消除權利衝突，保護在先權利人的正當權益。

三、外觀設計權利衝突的請求人主體資格限制原因探析

1. 權利衝突是外觀設計專利權無效的相對理由

筆者認為，體現外觀設計創新高度的《專利法》第二十三條第一、二款，屬於絕對無效條款，即任何人提出無效宣告請求，專利複審委員會均將依據其證據進行審理，相同的理由和證據得出的審查結論相同。即使雙方當事人達成和解，請求人撤回無效宣告請求，第三人仍可以依據同樣的理由和證據提起無效宣告請求。甚至，根據 2009 年《專利法實施細則》第七十二條第二款的規定，即使無效宣告請求人想撤回其請求，專利複審委員會認為根據已進行的審查工作能夠作出宣告專利權無效或者部分無效的決定的，還可以繼續審查，作出全部無效或者部分無效的決定。體現外觀設計創新高度的《專利法》第二十三條第一、二款作為無效理由，任何人均有權提起無效宣告請求，其審理結果都是一樣的。一項外觀設計專利權不符合《專利法》第二十三條第一、二款的規定，即不具有法律所規定的創新高度，其實質是專利權對屬於公知設計的領域的侵佔，直接損害包括任何人在內的社會公眾的公共利益，因此任何人都可據此提出無效宣告請求，即使請求人撤回，專利複審委員會為保護社會公共利益，也可以依職權繼續審理。

但是，與此不同，權利衝突的直接受損害人為在先權利人，

其可以通過允許在後權利人行使其在先權利，從而消除權利衝突，使自己和對方均受益，因此權利衝突條款屬於相對無效條款，雙方當事人可以達成和解，並通過由在先權利人允許涉案專利權人許可使用而徹底消除上述權利衝突，從而達到“雙贏”，維持涉案專利有效。在消除權利衝突之後，上述在後權利雖然包含在先權利內容，但類似於從屬專利的情形，其存在合法合理。由於消除了所述權利衝突，當然也就不存在第三人可以依據同樣理由和證據提無效的可能，專利複審委員會也不可能在這種情況下不允許撤回而繼續審理該條款，乃至作出部分無效或者全部無效的審查決定。而如果允許與在先權利無關的其他人以權利衝突提起無效，則無異於將相對性條款等同於絕對性條款，很可能使兩方權利人喪失了上述消除權利衝突而“雙贏”的機會，從而不利於維護知識產權和營造社會和諧。

此外，在現實生活中，由於知識產權的無形財產屬性所致，在先權利還經常被許可他人使用，多個主體完全可能同時使用同一項知識產權。如果一項外觀設計專利權與在先權利相衝突，其不僅會給在先權利人行使自己的合法權利造成障礙，也會給對在先權利享有使用權或者其他權益的他人行使自己的相應合法權益造成障礙。因此，除允許在先權利人以權利衝突為由提起無效宣告請求外，還應該允許對在先權利的享有相關權益的其他人享有以權利衝突為由提起無效宣告請求的權利。

2. 現行外觀設計權利衝突的審查標準參照適用在先權利的侵權標準

什麼是權利衝突？《專利法》及《專利法實施細則》中並未作進一步規定。2010《專利審查指南》規定，相衝突，是指未經權利人許可，外觀設計專利使用了在先合法權利的客體，從而導致專利權的實施將會損害在先權利人的相關合法權利和權益。進一步考察其對常見的商標權和著作權衝突的相關規定⁷，外觀設計與商標權、著作權相衝突的審查標準參照適用的是商標權、著作權的侵權標準。

在知識產權侵權之訴中，原告的主體資格是有一定限制的，必須是權利人或者利害關係人，才能起訴他人侵犯其知識產權。因此，參照上述規定，2010《專利審查指南》規定，以權利衝突為由請求宣告外觀設計專利權無效，請求人限於在先權利人或者利害關係人，其中利害關係人是指有權根據相關法律規

定就侵犯在先權利的糾紛向人民法院起訴或者請求相關行政管理部門處理的人，⁸ 否則專利複審委員會不予受理。在無效宣告程序中，請求人應就其主張進行舉證，包括證明其是在先權利的權利人或者利害關係人以及在先權利有效。⁹

筆者認為，權利衝突的提出基於即發侵權理論，權利衝突的審理參照適用侵權標準是適宜的，因此權利衝突的請求人主體資格受到限制，也是應有之義，不宜擴大解釋，無端增加權利衝突的爭議案件數量，浪費行政資源，增加權利人的負擔。

3. 舉證規則和行政效率要求決定了權利衝突的主體資格限制

民事糾紛的解決遵循“誰主張誰舉證”的原則，舉證不能者要承擔其主張不成立的法律責任。在先權利人最瞭解其在先權利的存續、運行情況和特點，其舉證也更為全面和準確，其向專利複審委員會提起請求，能夠清楚地向專利複審委員會證明其在先權利存在和運行的相關情況，並闡述存在權利衝突的具體理由，從而便於專利複審委員會認定是否存在權利衝突。同時，從專利確權的審查效率來看，社會其他公眾往往難以全面和準確地掌握在先權利的情況，其理由和證據往往比較欠缺，從而增加專利複審委員會依職權調查的範圍和負擔，不利於專利複審委員會確權行政審理的高效、有序進行。

4. 參照商標權利衝突解決機制

值得參照的是，《商標法》第四十四條和第四十五條對不同無效宣告理由的主體資格做了不同的界定。《商標法》第四十四條規定，已經註冊的商標，對違反《商標法》第十條、第十一條、第十二條規定的，或者以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的，其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告註冊商標無效。《商標法》第十條是關於不得將國家、政府間國際組織等標誌作為商標的規定，《商標法》第十一條、第十二條是關於不得將缺乏顯著特徵的標誌作為商標的規定。上述理由均為商標權無效的絕對理由，一旦違反，必然導致宣告無效的審查結論。絕對理由與公眾利益直接關聯，商標權一旦違反上述規定，即侵犯了所有社會公眾的利益，因此任何人均可以對其提起無效宣告請求。與此不同的是，《商標法》第四十五條規定，已經註冊的商標，違反《商標法》第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的，自

商標註冊之日起五年內，在先權利人或者利害關係人可以請求商標評審委員會宣告該註冊商標無效。《商標法》第十三條第二、三款是關於不得複製、摹仿或者翻譯他人在中國註冊的馳名商標的規定，第十五條是關於未經授權代理人或者代表人擅自註冊商標的規定，第十六條第一款是關於地理標誌的規定，第三十條是關於不得與他人商標相同或者近似的規定，第三十二條是關於不得以不正當手段搶註他人商標的規定。《商標法》第四十五條規定的上述理由均為相對理由，其直接損害的是特定人的利益，因此只能由在先權利人或者利害關係人提起。

值得注意的是，《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條規定，利害關係人包括註冊商標使用許可合同的被許可人，註冊商標財產權的合法繼承人等。《最高人民法院關於審理商標案件有關管轄和法律適用範圍問題的解釋》第三條規定，商標註冊人或者利害關係人向工商行政管理部門就侵犯商標專用權請求處理，又向人民法院提起侵犯商標專用權訴訟請求損害賠償的，人民法院應當受理。綜合上述規定來看，《商標法》所述的利害關係人在司法實踐中被限定為有權就侵犯商標權向人民法院提起訴訟或者請求工商行政部門處理的人，包括註冊商標使用許可合同的被許可人，註冊商標財產權的合法繼承人等，這一解釋在商標侵權實務中一直得到貫徹執行。筆者認為，在同一部法律中同一法律術語的含義應該是相同的，因此《商標法》第四十五條有關有權以權利衝突等相對理由提起商標無效的“利害關係人”與上述兩個司法解釋所界定的“利害關係人”的範圍應該是一致的。鑒於權利衝突解決機制為即發侵權理論，其審理標準也是參照侵權標準，筆者認為這種界定也是合法合理的。

四、探析分歧，完善立法，統一執法

筆者認為，之所以有前述爭議案例之分歧，在於《專利法》及《專利法實施細則》的相關條文並未充分體現權利衝突之立法初衷，最高人民法院也未見有相應的司法解釋，《專利審查指南》法律位階較低，其規定也存在不容易理解之處：

首先，《專利法》第四十五條規定，自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利的授予

不符合本法有關規定的,可以請求專利複審委員會宣告該專利權無效。可見,上述條款未體現對外觀設計權利衝突的請求人資格的任何限制。

其次,《專利法實施細則》第六十六條第三款規定,以不符合《專利法》第二十三條第三款的規定為由請求宣告外觀設計專利權無效,但是未提交證明權利衝突的證據的,專利複審委員會不予受理。上述受理條件的限制,至少有兩種解釋:一種是寬鬆的解釋,即需要請求人提交與權利衝突有關的證據,如果沒有相關的證據提交,則不予受理;一種是較為嚴格的解釋,即需要提交能證明權利衝突成立的證據,從權利衝突的立法初衷及構成要件來看,應包含證明存在在先權利的證據,證明請求人是在先權利人或者對在先權利享有相關權益的證據,還包含涉案專利與上述權利相衝突的證據。從《專利審查指南》第四部分第五章第 7 節的規定來看,其比較接近後一種比較嚴格的解釋¹⁰,對外觀設計主體資格進行了限制性的規定。但是,由於《專利審查指南》作為部門規章法律位階較低,人民法院在審理案件時參照適用,因此在最高人民法院未發佈相應的司法解釋的情況下,各地方法院在司法實踐中可能會存在對《專利法》及《專利法實施細則》具體條款的立法初衷的不同理解,進而在審理個案時不一定參照《專利審查指南》的相關規定進行判決,從而出現執法不統一的情況。

最後,《專利審查指南》第四部分第三章第 3.2 節規定,以授予專利權的外觀設計與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝突為理由請求宣告外觀設計專利權無效,但請求人不能證明是在先權利人或者利害關係人的,其無效宣告請求不予受理。其中,利害關係人是指有權根據法律規定就侵犯在先權利的糾紛向人民法院起訴或者請求相關行政管理部門處理的人。如前所述,筆者認為,探析外觀設計權利衝突的立法初衷,請求人應限定為在先權利的享有相關權益的其他人。《專利審查指南》上述有權根據相關法律規定就侵犯在先權利的糾紛向人民法院起訴或者請求相關行政管理部門處理的人,也僅包含與在先權利“利”的關係,並不包含與在先權利“害”的關係,將其定義為“利害關係人”,是對利害關係人這一法律概念的限縮性解釋,與字面含義不符,與《民事訴訟法》中作為民事訴訟主體的利害關係人的含義也相距甚遠,容易引發社會公眾的誤解

及適用相關規定時的不同解釋。此外,在上述規定中,“在先權利人”與“利害關係人”是並列關係,結合上下文,容易將“利害關係人”理解為與涉案專利權有“利”或者“害”的利害關係人,或者理解為與在先權利有“利”或者“害”的利害關係人,不容易統一理解到立法初衷所指的除在先權利人外對在先權利享有相關利益的其他人。

基於上述理由,筆者提出如下建議:

(一)在《專利法》第四十五條新增一款:認為該專利權的授予不符合本法第二十三條第三款規定的,應當由在先權利的權利人或利害關係人請求專利複審委員會宣告該專利權無效。

(二)由最高人民法院發佈關於審理知識產權權利衝突案件的司法解釋,明確界定利害關係人的範圍。

筆者希望,在探析爭議案例分歧的基礎上,從研究權利衝突條款的立法初衷出發,通過修改立法,統一執法標準,完善我國外觀設計法律制度。■

作者:國家知識產權局專利複審委員會外觀處調研員

¹ 2010 年《專利審查指南》第四部分第三章第 3.2 節,知識產權出版社 2010 年 1 月出版,第 376 頁。

² 此案專利複審委員會不服一審判決,向北京市高級人民法院提起上訴,二審尚在審理中。

³ 《新專利法詳解》,國家知識產權局條法司著,知識產權出版社 2001 年 8 月版,第 163 頁。

⁴ 《專利法實施細則第二次修改導讀》,國家知識產權局條法司編,知識產權出版社 2001 年出版,第 46 頁。

⁵ 《專利法第三次修改導讀》,國家知識產權局條法司編,知識產權出版社 2009 年 3 月出版,第 55 頁。

⁶ 《專利法實施細則第三次修改導讀》,國家知識產權局條法司編,知識產權出版社 2010 年 8 月出版,第 82 頁。

⁷ 2010《專利審查指南》第四部分第五章第 7 節,知識產權出版社 2010 年 1 月版,第 407 頁。

⁸ 同上,第 3.2 節,第 376 頁。

⁹ 同上,第 7 節,第 408 頁。

¹⁰ 該節規定,在無效宣告程序中請求人應該就其主張進行舉證,包括證明其是在先權利的權利人或者利害關係人以及在先權利有效。