

相對無效理由與外觀設計專利無效制度的優化：以權利衝突為中心

—朱理—

2000年《專利法》修正案在第23條中首次引入了“不得與他人在先取得的合法權利相衝突”這一授權條件。¹與之相配套，專利法實施細則的相關規定明確了權利衝突作為外觀設計專利的無效理由之一，同時增加規定了以權利衝突為由請求宣告外觀設計專利權無效的程序條件。權利衝突這一外觀設計專利無效理由的引入，對專利法理論和實踐提出了新的研究課題，並對專利無效制度的優化設計提供了重要啟發。不無遺憾的是，既有研究對於這一問題鮮有涉及，且欠缺深度。²本文旨在彌補這一缺憾。

本文指出，專利無效理由根據不同標準可以作多種分類，其中公益理由與私益理由、相對理由與絕對理由的劃分具有重要意義。相對無效理由包括非法侵佔和權利衝突兩種類型，其本質是不法侵害他人權益的侵權糾紛。基於相對無效理由的這一本質屬性，以該理由提出無效的請求人資格應受到限制。解決外觀設計專利與在先權利的衝突，在制度設計上有兩種方案可供選擇：一是將權利衝突作為一種相對無效理由，通過無效行政程序予以解決；二是將權利衝突作為一種侵權糾紛，通過民事侵權程序解決。第二種方案啟發我們，外觀設計專利無效制度的安排，完全可以設置行政程序和民事程序兩條並行渠道。

一、專利無效理由的分類與相對無效理由的出現

根據專利法的一般理論，專利無效的理由多種多樣。以無效理由的內容為標準，大致可以區分為四種類型。(1)與客體的可專利性有關的無效理由。例如我國《專利法》第2條有關不

同類型專利的保護客體的規定，第25條有關不授予專利權的客體範圍的規定。(2)與公共政策有關的無效理由。例如我國《專利法》第5條有關違反法律、社會公德或者妨礙公共利益的發明創造以及依賴違反法律、行政法規的規定獲取或者利用的遺傳資源完成的發明創造不授予專利權的規定。(3)與專利授權實質條件有關的無效理由。例如我國《專利法》第22條，第23條，第26條第3款、第4款有關新穎性、創造性、實用性、充分公開、權利要求得到說明書支持的規定，第27條第2款有關圖片或者照片應當清晰地顯示產品外觀設計的規定，第33條關於專利申請文件修改不得超範圍的規定，第9條關於禁止重複授權的規定等。(4)與侵害他人合法權益有關的無效理由。關於權利衝突的無效理由即屬此類。除權利衝突外，部分國家的專利法還規定了非法侵佔他人發明創造的無效理由。例如根據德國專利法的相關規定，如果專利的實質性內容是未經他人同意而獲取其說明書、附圖、模型、裝置或者設備，或者侵佔他人實施的方法，則專利可以被撤銷或者宣告無效。³這一無效理由實質上涵蓋了專利申請權爭議以及專利權權屬爭議。我國1985年《專利法實施細則》曾經借鑒德國專利法規定了類似的基於非法侵佔的異議和無效理由，但在1992年修改專利法及其實施細則時刪除。⁴

以無效理由涉及公共利益還是私人利益為標準，可分為兩種類型。(1)基於公共利益的無效理由。前述有關客體可專利性以及公共政策的無效理由，往往涉及公共安全、公共健康等，係特定國家基於本國國情所作的立法選擇，具有公共利益的屬性。前述涉及專利授權實質條件的無效理由，亦在一定程度上與公共利益有關。專利申請被授權後，專利權人將獲得在一定期間內排他性實施該專利的獨佔權。為保證被授權的專利值

得獲得這種保護,要求該專利真正符合新穎性、創造性、實用性等實質條件,以使其獲得的保護與其貢獻相匹配。任何不符合專利實質條件的授權申請,均將不當限制社會公眾的自由利用與創新空間。為此,專利法設置了無效宣告請求制度,意在藉助公眾的力量,發現和清除不當授予的專利權,以維護有利於創新的公共空間。⁵因此,有關專利授權實質條件的無效理由與公共利益具有緊密關聯。(2)基於特定私人利益的無效理由。該類無效理由僅僅涉及私人利益,與公共利益無涉。例如前述有關侵害他人合法權益的無效理由,包括權利衝突以及非法侵佔他人發明創造的無效理由,均屬基於私人利益的無效理由。除了所涉利益的性質不同外,這兩類無效理由的重要區別還在於:特定專利權基於公共利益而無效時,其往往缺乏應予保護的專利內容;專利權基於私人利益而無效時,其通常具有應予保護的專利內容,依據專利實體法根本無法拒絕授予專利權,其無效的原因僅僅是其名義所有人本不應獲得該專利。⁶

專利無效的公益理由和私益理由的區別,是在專利法發展歷程中隨著認識的深入逐步形成的。在區分公益理由與私益理由的基礎上,人們又逐漸認識到,這兩類無效理由應由不同的主體予以主張,因此形成了絕對無效理由與相對無效理由的區分。對於基於公共利益的無效理由,只要發現某項專利權可能存在該種無效理由,任何人均可據此提出無效宣告請求。故此,基於公共利益的無效理由又被稱為絕對無效理由。前述有關客體可專利性、公共政策以及專利授權實質條件的無效理由,即屬於任何人均可主張的絕對無效理由。與之相對的是,對於基於私人利益的無效理由,僅能由特定主體主張,其他人不能主張。因此,基於私人利益的無效理由又被稱為相對無效理由。前述關於權利衝突和非法侵佔他人發明成果的無效理由,均屬相對無效理由,原則上只能由受害人基於該理由請求宣告專利無效。例如,根據德國專利法第81條第3項的規定,在非法侵佔的情形下,只有受害人有權提起無效宣告訴訟。類似地,德國實用新型法和外觀設計法也將非法侵佔和權利衝突兩項無效理由的請求人主體限定為特定人而不是任何人。⁷歐共體外觀設計條例對基於非法侵佔和權利衝突的無效理由請求人的資格同樣做了明確限定。⁸日本專利法也規定,對於以非法侵佔的理由提出無效請求的,只有利害關係人才是適格的

請求人。⁹

相對無效理由的出現,打破了先前以絕對無效理由為基礎的專利無效制度框架。為此,各國專利法針對相對無效理由的特質對既有制度框架進行了適應性的調整,形成了三種不同的應對方式。

二、相對無效理由的特質與專利法的三種應對方式

由於專利無效理由具有法定性和封閉性,除專利法明確規定的無效理由外,專利權不得因其他理由而無效。¹⁰從各國專利法的實踐來看,專利無效的相對理由實際上僅限於非法侵佔和權利衝突兩種類型。非法侵佔主要是指將他人的發明創造以自己名義提出專利申請並獲得授權,從而侵佔他人的利益。非法侵佔包含了專利申請權以及專利權權屬糾紛,本質上是一種以申請或者獲得專利為手段侵佔他人利益的侵權糾紛。權利衝突則是指專利權與他人在先取得合法權益相衝突,具體表現為在同一標的物上不同權利人針對不同客體分別享有權利,專利權人享有專利權,他人享有其他合法權益,該專利權的實施將不可避免地侵害他人在先權益。因此,權利衝突本質上也是一種侵權糾紛。可見,無論是非法侵佔還是權利衝突,均具有不法侵害他人合法權益的特殊屬性。

為了消除這種因獲取或者實施專利而侵害他人合法權益的不法狀態,各國專利法主要採取了三種應對方式。一是專利無效方式,將非法侵佔或者權利衝突規定為專利無效的法定理由,受害人可以據此請求宣告該專利權無效。二是權利轉移方式,當發生非法侵佔時,受害人可以通過法院訴訟程序請求以讓與方式獲得該專利權。對於權利衝突,則通常不通過權利轉移的模式來解決。這是因為,權利衝突涉及在同一標的物上不同權利人針對不同客體分別享有權利,不同權利人對於各自權利的形成均有貢獻,不宜簡單地將一方的權利轉移給另一方。三是限制專利權方式,當專利權與他人在先取得的合法權益相衝突時,專利權人不得為商業目的實施該專利。也就是說,雖然在先合法權利人不能以權利衝突為由請求宣告專利權無效,但可以依法制止專利權人實施該專利權。當然,專利權人可以

通過協商的方式獲得在先權利人的許可或者同意，從而合法實施其專利權。可見，基於非法侵佔和權利衝突的民事侵權糾紛這一本質屬性，專利法在消除這一侵權狀態時，既可以選擇專利無效的行政處理途徑，又可以選擇純粹的民事糾紛解決途徑。

一個國家的專利法可能會選擇上述一種應對方式，也可能會結合使用多種應對方式。德國專利法結合使用了第一種和第二種方式。該法除將非法侵佔和權利衝突均規定為專利無效的相對理由外，還明確規定：因非法侵佔而受到損害的，受害人可以要求申請人讓與獲得專利的權利；該申請已經被授予專利的，受害人可以要求專利權人讓與專利權。¹¹德國外觀設計法也做了類似的規定。¹²日本專利法則結合使用了第一種和第三種方式。該法將非法侵佔規定為專利無效理由之一，但並未將權利衝突規定為無效理由¹³；該法同時規定，如果專利權與申請日前他人的外觀設計權或商標權相衝突，不得以構成業務的方式實施專利發明。¹⁴

我國專利法表面上採取了第一種方式。我國專利法雖然在1992年修改後不再將非法侵佔作為專利無效理由，但2001年修改時將權利衝突作為外觀設計專利無效理由。之所以不將非法侵佔作為專利無效理由，主要原因在於審查非法侵佔這一無效理由時，涉及到對申請人主體資格的認定和對實際發明過程的調查，專利複審委員會基於其性質和工作方式難以勝任此項任務。¹⁵然而，在引入權利衝突作為無效理由之後，專利複審委員會又面臨同樣的困境：不僅要審查在先權利的權利人主體資格，還要判斷是否構成權利衝突。考慮到上述難點，2001年專利法實施細則採取了權利衝突糾紛處理前置的處理辦法。即，先由法院或者專利行政管理部門認定是否構成權利衝突，再由當事人憑生效的法院判決或者行政管理部門的處理決定向專利複審委員會請求宣告外觀設計專利權無效。¹⁶不過，現行專利法實施細則又拋棄了權利衝突糾紛處理前置的處理辦法。根據現行專利法實施細則的規定，以權利衝突為由請求宣告外觀設計專利權無效的，不再需要必須提交生效的能夠證明權利衝突的處理決定或者判決，只要提交足以證明權利衝突的證據即可。¹⁷

另需說明的是，雖然我國專利法不再將非法侵佔他人發明

作為專利無效理由，但這並不意味着受害人無法得到救濟。受害人可以專利申請權或者專利權權屬糾紛為由，通過民事訴訟的方式獲得救濟。如果法院最終判定專利申請人或者專利權人並非真正的發明人或者權利人，勝訴方可以憑法院判決向國家知識產權局申請辦理專利權轉移手續。¹⁸可見，在我國專利法框架下事實上也存在第一種和第二種方式的結合。

三、依據相對無效理由提出 無效請求的請求人資格

將權利衝突和非法侵佔作為法定專利無效理由之後，隨之而來的問題就是何種主體可以依據該理由請求宣告專利權無效。2000年修正的專利法在引入權利衝突這一無效理由時，由於研究深度不足、立法技術欠佳等原因，對這一問題並未給予關注。此後歷次專利法修改亦均未涉及無效宣告請求人的資格問題，有關無效宣告請求人資格的規定迄今保持未變——“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”。¹⁹不過，2000年專利法修改後，專利法實施細則和專利審查指南對於以權利衝突為由提出無效宣告的請求人資格問題有所考慮。例如，專利審查指南將以權利衝突為由請求宣告外觀設計專利權無效的請求人限制為權利人或者利害關係人。《專利審查指南》第四部分第三章第3.2節中規定“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”。現行專利法實施細則從證據要求的角度事實上限制了請求人資格。該細則第66條第3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”。但是，由於專利法的相應規定並未作明確修改、實施細則相關規定表達存在模糊性、專利審查指南的相關規定的法律位階較低等原因，實踐中對於何種主

體可以依據相對無效理由提出無效請求依然存在爭議。

這一爭議由昭和外觀設計無效系列案引發。²⁰該案中,江蘇天一昭和陶瓷有限公司(簡稱天一昭和公司)針對練愛民擁有的名稱爲“湯杯(4932)”等四項外觀設計專利權,向專利複審委員會提出無效宣告請求,理由爲該四項外觀設計專利與日本昭和製陶株式會社和桑高美國有限公司共有的“NOVA”系列製品在美國享有的著作權相衝突。專利複審委員會認爲,天一昭和公司並非在先著作權人或者利害關係人,不具有以衝突爲理由提起無效宣告請求的資格。一審法院則認爲,專利法及其實施細則並沒有限制依據在先權利提出無效宣告請求人的資格,專利審查指南却對無效宣告請求人的資格進行了限制。在作爲部門規章的專利審查指南與法律法規不一致的情況下,應當適用法律法規的規定,不應限制無效宣告請求人資格。因此,一審法院判決撤銷專利複審委員會的被訴決定。北京市高級人民法院二審維持了一審判決。²¹該案判決進一步引發了審理法院與專利複審委員會之間就請求人資格問題的爭議。一審法院在該案判決的基礎上,向國家知識產權局和專利複審委員會發出司法建議書,建議刪除《專利審查指南》第四部分第三章第3.2節有關請求人主體資格的規定。²²專利複審委員會在答覆中堅定地認爲,專利審查指南的相關規定無需進行刪除修改。²³此後,這一爭議一直懸而未決。

在兩年後的斯特普爾斯外觀設計專利無效案中,北京市高級人民法院作出了不同於昭和案的判決意見。²⁴該案中,羅世凱爲“碎紙機(HC0802)”外觀設計專利的專利權人,斯特普爾斯公司以該外觀設計專利權與其在先著作權相衝突爲由提出無效宣告請求。專利複審委員會認定斯特普爾斯公司提出的無效理由成立,據此宣告涉案專利無效。北京市第一中級人民法院認爲,斯特普爾斯公司提交的證據不足以證明其享有在先著作權,亦無法證明涉案專利與其在先取得的著作權存在權利衝突,專利複審委員會的被訴決定應予撤銷。北京市高級人民法院二審查明,斯特普爾斯公司在無效宣告行政程序中已經將其主張在先著作權的作品轉讓給他人。該院認爲,以權利衝突爲由提出外觀設計無效宣告請求時,該請求人主體資格應當限定爲權利人或利害關係人。但在本案中,無論是基於斯特普爾斯公司所主張的涉案著作權已經轉讓的事實,或者本案現有證

據,均不足以證明斯特普爾斯公司爲其所主張的涉案著作權的權利人或利害關係人。據此,該院維持了一審判決。

那麼,以相對無效理由提出專利無效宣告請求的請求人主體資格是否應該受到限制?實際上,德、英、日以及歐盟等國家和地區的立法已經從比較法的角度對此問題給出了啓發。上述立法無一例外地均將以相對無效理由提出專利無效宣告請求的請求人限制爲受害人或者權利人及其利害關係人,而不是任何人。²⁵從實體原因上看,之所以需要對以相對無效理由提出專利無效宣告請求的請求人資格作出限制,主要是由相對無效理由的本質屬性、立法目的以及法律秩序效果等因素所決定的。²⁶

第一,關於相對無效理由的本質屬性。前已述及,與涉及公共利益的絕對無效理由相比,權利衝突和非法侵佔他人發明的相對無效事由具有不法侵害他人合法權益的特殊屬性,其僅涉及私人利益。由此決定,在實踐操作層面,證明權利衝突或者非法侵佔的證據通常只有受害人即權利人或者利害關係人才能掌握,他人難以獲知。由於上述特質,相對無效理由在本質上就只能由受到影響的權利人或者利害關係人據此提出無效主張。上述特質屬於相對無效理由的“事物的本質”,其要求對相對無效理由作不同於絕對無效理由的處理。²⁷

第二,關於相對無效理由的立法目的。相對無效理由的引入,其目的在於通過專利無效的方式,消除因權利衝突或者非法侵佔導致的不法狀態。我國專利法第二次修正時在第二十三條中加入有關權利衝突的規定時,其目的亦在於此。權利衝突條款的设计,旨在消除某些外觀設計專利給他人行使其自己的合法權利所造成的障礙,避免在知識產權領域內發生不同權利人之間不同權利方式的衝突。²⁸因此,權利衝突和非法侵佔作爲相對無效理由的立法目的本身即爲維護特定當事人的合法權益。基於該立法目的,自應由權利人或者利害關係人提出該無效主張。

第三,關於法律秩序效果。如果機械適用《專利法》第45條的規定,允許任何人以相對無效理由請求宣告特定專利權無效,可能會在法律秩序上造成不良效果。首先,允許任何人都可以相對無效理由提出無效宣告請求,不可避免地會造成違背在先權利人意志的窘境。其次,既然相對無效理由的本質在於

侵犯他人合法權益的不法狀態，該狀態就可以因專利權人獲得權利人的許可或者同意而消除。因此，即便在先權利人及其利害關係人之外的社會公眾能夠啟動無效宣告程序，其後的行政程序和行政訴訟程序均隨時可能因不法狀態的消除而歸於無效，造成行政和司法資源的浪費。相反，如果僅允許在先權利人及其利害關係人主張權利衝突的無效理由，則可避免上述不良效果。²⁹

由此可見，雖然《專利法》第45條規定任何人都可以任何法定無效理由提出專利無效宣告請求，但是相對無效理由的“事物的本質”決定了其只能由權利人或者利害關係人主張，而非任何人都可主張。“如果法律規定嚴重背離事物的本質，司法裁判可以借由超越法律的法的續造來更正法律。”³⁰因此，當專利法第45條關於請求人主體資格的規定適用於權利衝突等相對無效理由時，理應對該條規定的請求人主體資格作目的性限縮解釋。

斯特普爾斯外觀設計專利無效案提出的另一問題是，無效宣告行政程序啟動時符合資格條件的請求人是否因有關訴爭物的法律關係發生變化而喪失資格？這一問題涉及兩種利益的平衡：一是訴訟程序的穩定性，二是訴爭物受讓人的權益保護。為保證訴訟程序的穩定、避免訴訟不確定狀態的發生和防止訴訟資源浪費，訴訟法理論上承認當事人恒定原則——一旦原告向法院起訴，隨後訴爭物的權利轉移對於訴訟程序無影響。³¹這一原則在行政訴訟和民事訴訟理論以及實踐中均被承認。例如，《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二百四十九條第一款規定：“在訴訟中，爭議的民事權利義務轉移的，不影響當事人的訴訟主體資格和訴訟地位。人民法院作出的發生法律效力的判決、裁定對受讓人具有拘束力”。根據這一規定，人民法院受理相關民事案件後，當事人的主體資格不因訴爭物的權利義務關係隨後發生變化而喪失。相反，如果允許當事人的主體資格因隨後有關訴爭物的法律關係發生變化而喪失，導致已經進行的行政訴訟程序歸於無效，將對程序的穩定性和結果的確定性造成嚴重的不利影響，造成司法資源的浪費。當事人恒定原則雖然有助於維護訴訟程序的穩定性，但對於訴爭物受讓人的利益則可能不利。原因在於，絕對的當事人恒定和程序穩定將訴爭物受讓人排除在程

序之外，使其喪失了加入程序行使訴訟權利的機會。因此，在採取當事人恒定原則的同時，需要通過程序設計來保障訴爭物受讓人的利益。為此，前述司法解釋通過參加訴訟或者繼受訴訟的方式，允許訴爭物受讓人作為無獨立請求權的第三人參加訴訟或者替代原當事人承擔訴訟。³²這種處理方式，既可以有效維護訴訟程序的穩定性，又較好地兼顧了訴爭物受讓人的利益，不失為一種較優的選擇。雖然這種制度設計目前僅規定在民事訴訟程序中，但對於行政訴訟程序當然具有參照作用。

那麼這一制度設計能否適用於專利無效宣告行政程序？與通常行政程序僅有行政機關和行政相對人不同，在專利無效宣告行政程序中，無效宣告請求人與專利權人雙方當事人參與，專利複審委員會居中裁決，爭議的核心問題是專利權的有效性與否。可見，專利無效宣告程序在程序架構、爭議對象、角色職能等方面，非常類似於司法訴訟程序，其也因此被稱為“準司法程序”。在這一程序中，同樣涉及到程序穩定性與訴爭物轉移後受讓人權益保護的問題。這裡的訴爭物，既可能是訴爭的專利權，也可能是與訴爭專利權構成權利衝突的在先權利。如果訴爭物的轉移使得原已經進行的無效宣告程序歸於無效，則同樣會造成程序的不確定性和行政資源的浪費，而絕對的程序穩定也有損及訴爭物受讓人的風險。在此情勢下，以當事人恒定原則為基礎，允許訴爭物受讓人作為第三人參加無效宣告程序或者替代原當事人承擔程序權利和義務，完全可以有效解決上述問題。因此，前述程序設計理念應該適用於專利無效宣告程序。正因如此，最高人民法院在斯特普爾斯案件的裁定書中明確指出，“當事人恒定原則對於無效宣告行政程序亦有參照借鑒意義”，“對於無效宣告行政程序啟動時符合資格條件的請求人，即便隨後有關訴訟標的的法律關係發生變化，其亦不因此當然喪失主體資格”。³³

四、權利衝突的解決：

無效行政程序與侵權民事程序的關係

前已述及，權利衝突狀態的消除可以有兩種途徑選擇：無效行政程序或者侵權民事程序。我國專利法選擇了無效行政程序，將權利衝突作為外觀設計專利的相對無效事由。而且，

對於是否構成權利衝突不再實行糾紛解決前置程序,而是由專利複審委員會直接作出判斷。儘管如此,由於權利衝突本質上是一種民事侵權行為,對於構成權利衝突的外觀設計專利權,一旦專利權人付諸實施,在先權利人完全可以侵害其合法權益為由直接向法院提起民事侵權訴訟。因此,在我國法律框架下,權利衝突實際上仍然存在兩種解決途徑。實踐中,由於專利複審委員會愈發強調其權利衝突判斷的獨立性,不再以法院的裁判結果為依據,導致行政程序與民事程序之間的結果衝突時有發生。例如,在專利號為 ZL201030183667.2,名為“酒瓶包裝盒(新優詩)”的外觀設計專利無效案中,詩仙太白酒業(集團)有限公司(簡稱詩仙太白公司)以該外觀設計專利與其在先知名商品特有裝潢相衝突為由,請求宣告該外觀設計專利無效,同時針對該外觀設計專利的實施者四川唐朝老窖(集團)有限公司(簡稱唐朝公司)提起不正當競爭民事訴訟。³⁴詩仙太白公司贏得了不正當競爭的民事訴訟,法院認定唐朝公司構成擅自使用他人知名商品特有裝潢的不正當競爭行為,並判令唐朝公司停止侵害。但是,詩仙太白公司却在專利無效程序中敗訴,專利複審委員會認定唐朝公司使用的外觀設計與詩仙太白公司在先知名商品特有裝潢不構成近似,並作出維持涉案外觀設計專利有效的決定。³⁵該決定在後續行政訴訟程序中亦得以維持。³⁶

外觀設計的保護對象是產品對於一般消費者而言的整體設計形象,與其構成權利衝突的往往是以保護外在形象為核心的在先權利,例如特定著作權、商標權、特有包裝裝潢等。³⁷無論在民事侵權程序還是行政無效程序中,判斷是否構成權利衝突,其核心問題均是判斷所涉外觀設計專利的實施是否會侵犯他人在先權利。³⁸至於該外觀設計專利相對於在先設計是否具有新穎性和區別性,是否應因此獲得授權,並非判斷權利衝突所要考慮的內容。同時,即便該外觀設計專利在在先權利所保護的客體基礎上有所改進,只要其實施會侵犯他人在先權利,仍不影響構成權利衝突。可見,外觀設計專利權利衝突的判斷本質是一種民事侵權判斷,且通常並不涉及專業技術問題,專利複審委員會在此方面並無經驗和知識優勢可言。相反,審理民事侵權案件的法院在判斷權利衝突方面更具經驗。更為重要的是,一旦外觀設計專利在民事侵權案件中被生效判決認定

構成侵犯在先權利,即便該外觀設計專利在無效行政程序中得以維持,其事實上亦無法實施。因此,在判斷是否構成權利衝突時,侵權民事程序應具有優先和決定性作用。當侵權民事程序與無效行政程序發生交叉時,侵權民事程序的最終結果應該決定無效行政程序的結果。如果請求人根據侵權民事程序關於認定構成權利衝突的生效裁判提起外觀設計專利無效宣告請求,專利複審委員會應該據此宣告涉案外觀設計專利無效,而不應對是否構成權利衝突另行獨立作出相反判斷。如果在先權利人依據民事侵權程序的最終結果針對維持專利有效的行政判決申請再審,法院應予再審並改判。

正是由於侵權民事程序對於外觀設計專利權利衝突判斷的決定性作用,部分國家的專利法,例如日本,才採取了以單一的侵權民事程序解決權利衝突的做法。這一方案既能夠充分發揮審理民事案件的法院的經驗優勢,又避免了侵權民事程序與無效行政程序的結果衝突,堪作我國專利法之借鏡。

五、餘論：外觀設計專利無效制度的革新

由上述思路拓展開來,對於外觀設計專利而言,不但有關權利衝突的相對無效理由可以由法院通過侵權民事程序審查,而且有關新穎性和區別性的絕對無效理由同樣可以由審理民事侵權案件的法院一併審查。其原因在於,外觀設計的保護對象是產品的整體設計形象,只要知曉同類或者相近類產品的現有設計以及慣常設計,即可對其是否具備新穎性和區別性等作出判斷。這一判斷過程同樣不涉及複雜的專業技術事實問題。而且,主張所涉外觀設計專利無效的請求人要承擔證明涉案外觀設計專利不具備新穎性和區別性的舉證責任,並對同類或者相近類產品的現有設計以及慣常設計根據證據作出解釋或者說明。審理民事侵權案件的法院完全有能力對外觀設計專利的絕對無效理由作出正確判斷。循此思路,在外觀設計專利侵權民事程序中,如果被告對涉案外觀設計專利提出無效抗辯或者反訴,審理法院可以對該抗辯或者反訴一併作出審查判斷,對涉案外觀設計專利的效力作出認定。歐共體外觀設計條例即採取了此種制度設計,其明確規定:在民事侵權案件審理程序中,外觀設計專利的無效請求被作為反訴提出的,法院應

予以審理並作出裁決。³⁹一旦法院作出宣告外觀設計專利無效的裁決,其效力是對世的,並不局限於個案。⁴⁰這種制度設計至少具有如下優勢:一是可以避免侵權民事案件審理程序因為被告提出無效宣告請求而中止審理,從而提高侵權民事案件的審理效率;二是降低外觀設計專利無效行政案件的數量,減輕專利複審委員會的負擔。

我國是外觀設計專利大國。與數量龐大的外觀設計專利相比,我國外觀設計專利制度的設計顯得尤為粗疏。在第四次專利法修改之際,對外觀設計制度重新予以審視並加以完善,已是迫在眉睫。相關修法主導者如能超越部門利益的一隅之見,順應外觀設計專利的內在規律,作出適應時代發展的變革,則善莫大焉。■

作者:最高人民法院知識產權庭法官

¹ 根據現行專利法第23條的規定,外觀設計的另外兩個授權條件是新穎性和區別性。

² 唯一的例外,參見魏徵:“淺談專利無效的‘相對理由’及請求人資格限制:以昭和外观设计无效案為研究樣本”,《中國專利與商標》,2017年第2期,第57-65頁。該文在國內專利法領域首先注意到了專利無效的相對理由問題並做了相對深入的分析。

³ 參見德國專利法(2009年7月31日修訂)第21條第1款第3項和第22條第2款。

⁴ 我國1985年專利法實施細則第54條規定:依照專利法第41條規定,對專利局公告的發明或者實用新型專利申請可以提出異議的情形是指:……(三)申請人依照專利法第六條、第八條、第十八條規定無權申請專利,或者申請的主要內容是取自他人的說明書、附圖、模型、設備等,或者取自他人使用的方法,而未經其同意的。根據該細則第66條第2款的規定,請求無效宣告的理由適用前述第54的規定。

⁵ 參見(2017)最高法行申8622號行政裁定書。

⁶ 德國專利法理論同樣認為,基於非法侵佔的無效理由與其他無效理由存在本質區別。參見[德]魯道夫·克拉瑟:《專利法:德國專利和實用新型法、歐洲和國際專利法》,單曉光等譯,知識產權出版社,2016年5月第1版,第737頁。

⁷ 參見德國實用新型法第15條第3項、外觀設計法第34條。

⁸ 參見歐共體外觀設計條例第25條第1款(c)項、(d)項、(e)項、(f)項和(g)項。

⁹ 參見日本專利法(2012年5月8日修訂)第123條第2款但書。對此的簡要解釋,可參見[日]青山弘一:《日本專利法概論》,聶寧樂譯,知識產權出版社,2014年8月第1版,第239頁。

¹⁰ 專利無效理由的法定性和封閉性是各國專利法均遵循的普遍做法。德國專利法對此有明確規定,參見德國專利法第59條第1款第3句。日本專利法理論亦承認這一原則,參見註9,第237頁。

¹¹ 參見德國專利法(2009年7月31日修訂)第8條。

¹² 參見德國外觀設計法第9條第1款。

¹³ 參見日本專利法(2012年5月8日修訂)第123條第1款第6項。

¹⁴ 參見日本專利法(2012年5月8日修訂)第72條。

¹⁵ 參見國家知識產權局條法司:《新專利法詳解》,知識產權出版社,2001年8月第1版,第161-163頁。

¹⁶ 參見2002年專利法實施細則第65條第3款: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。

¹⁷ 參見現行專利法實施細則第66條第3款。

¹⁸ 參見現行專利法實施細則第14條。有關該條的解讀,可參見國家知識產權局條法司:《<專利法實施細則>第三次修改導讀》,知識產權出版社,2010年8月第1版,第57-58頁。

¹⁹ 參見現行專利法第45條。

²⁰ 參見(2013)一中知行初字第40、41、42、44號行政判決書,以及(2014)高行終字第30、31、36、37號行政判決書。

²¹ 有關該案判決的解讀,可參見穆穎:“依據在先權利申請宣告專利無效的請求人資格”,《人民司法·案例》,2016年第17期,第87-90頁。

²² 參見北京市第一中級人民法院司法建議書([2013]司建字第31號),2013年11月14日。

²³ 參見專利複審委員會《關於[2013]司建字第31號司法建議書的意見》,2014年1月15日。

²⁴ 參見(2016)京行終2901號行政判決書。

²⁵ 參見本文第一部分。

²⁶ (2017)最高法行申8622號行政裁定書首次闡述了對以相對無效理由提出專利無效請求的請求人資格應該受到限制的原因,筆者係

該案的承辦法官。本文對此問題論述主要源於該裁定書。

²⁷ 關於“事物的本質”對於法的續造的意義，可參見[德]卡爾·拉倫茨：《法學方法論》，陳愛娥譯，商務印書館，2003年10月第1版，第290–293頁。

²⁸ 同註23。

²⁹ 參見(2017)最高法行申8622號行政裁定書。

³⁰ 同註27，第292頁。

³¹ 參見陳清秀：《行政訴訟法》，元照出版有限公司，2011年10月第4版，第331頁。另可參見吳庚：《行政爭訟法論》，元照出版有限公司，2014年9月修訂第7版，第206頁。

³² 《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二百四十九條第二款規定：“受讓人申請以無獨立請求權的第三人身份參加訴訟的，人民法院可予准許。受讓人申請替代當事人承

擔訴訟的，人民法院可以根據案件的具體情況決定是否准許；不予准許的，可以追加其為無獨立請求權的第三人”。

³³ 同註23。

³⁴ 參見(2012)民申字第627號民事裁定書。

³⁵ 參見專利複審委員會第17185號無效宣告請求審查決定書。

³⁶ 參見(2011)一中知初字第3232號行政判決書。

³⁷ 在某些法域，與外觀設計專利構成權利衝突的在先權利還包括該外觀設計專利的抵觸申請。參見德國外觀設計法第34條。

³⁸ 參見 David Stone, *European Union Design Law: A Practitioner's Guide*, Oxford University Press (2012), 第190–207頁。

³⁹ 參見歐共體外觀設計條例第81條(d)款。

⁴⁰ 同註38，第354頁。