

外觀設計專利權和企業名稱權 衝突判斷規則的探索

陳淑惠、鍾華

一、背景

近幾年來,以《專利法》第23條第3款為由請求宣告外觀設計專利無效的案件數量逐年上昇,無效請求人以侵犯在先權利為理由,請求外觀設計專利無效所涉及的在先權利類型也愈發多樣化,由最初簡單直觀的商標權,發展到內容較複雜的著作權、企業名稱權及知名商品裝潢等領域。2018年6月,原專利複審委員會針對涉及外觀設計專利權與在先的企業名稱權衝突作出了首例無效宣告審查決定。這之後,筆者發現,以外觀設計專利權和企業名稱權衝突為由請求宣告外觀設計專利無效的案件數量不斷增加。因此探討這兩種權利衝突的原因,正確認定在先企業名稱權的保護範圍、準確把握判斷規則,是現階段外觀設計無效審查中亟待解決的問題。

二、外觀設計專利權和 企業名稱權衝突的原因

外觀設計專利權和企業名稱權之間為什麼會產生權利衝突?這主要是由於知識產權自身屬性造成。知識產權是指人們就其智力勞動成果所依法享有的專有權利,本質上是一種無形財產權,其客體是智力成果或者知識產品,故而相關權利相互之間,一旦權利指向的財產客體相同,就會產生交叉的現象。¹當交叉保護的對象分屬於不同權利主體時,則可能產生權利衝突。

1. 企業名稱權

企業名稱,是商事主體在營業上表示自己的名稱,區別不同市場主體的標誌,通常由企業所在地的行政區劃、字號、行

業、組織形式等四部分組成²,企業自成立之日起享有名稱權³。企業名稱作為一種無形財產,其價值可以用貨幣評估,並且可以依法轉讓。因此,企業名稱既具有人格權的性質,又具有財產權的性質。企業名稱是商事主體在經營、服務活動中用於區別其他商事主體的特定名稱,是商事主體人格化、特定化的表現形式,具有重要的識別價值。

根據《中華人民共和國企業法人登記管理條例》⁴及最高人民法院《關於審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》(法釋[2007]2號)⁵(以下簡稱“《法釋[2007]2號》”)的相關規定,企業名稱在我國受到保護的情況分三種:第一,依法登記的企業名稱應當受到保護,並且只在登記機關所屬地域範圍內享有專用權。這與我國長期以來所實行的註冊登記行政體制有着十分密切的關係。作為知識產權,更為強調企業名稱的財產權屬性,企業名稱依附於一定的營業及其商譽,如欲取得對抗第三人的效力,必須經過登記公示以取得公信的效力⁶,基於這種對世的公信力方能得到法律的保障。第二,具有一定的市場知名度、為相關公眾所知悉的企業名稱中的字號,可以受到保護。之所以這樣規定,主要是因為作為企業名稱受到保護的字號本身的知名度即具有一定的公信力,這種公信力應受到保護。需要注意的是,由於這種類型的字號只有使用權而沒有獨佔權,故而只能進行被動防禦。第三,外國企業名稱以實際使用為前提,而不論其是否已在中國登記,也不論其知名度如何,這與國內企業名稱的保護是有區別的。換言之,只要企業名稱符合上述三種情形之一,就應該受到我國法律的保護。

2. 外觀設計專利權

外觀設計專利權,是指“對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所做出的富有美感並適於工業應用

的新設計”⁷，申請人需以書面形式，向國務院專利行政部門提交符合要求的申請文件，專利行政部門對外觀設計實施初步審查，即對申請的形式缺陷以及明顯的實質性缺陷進行審查，而不對授予的外觀設計專利進行檢索，不對其新穎性等實質缺陷進行審查。自申請日起計算，外觀設計專利權的期限為十年。外觀設計專利權作為一種無形財產，可以依法轉讓。

我國主要通過《專利法》《專利法實施細則》等對外觀設計專利權進行規定、限制和保護。專利法的保護，實質上是賦予權利人以在產業上實施其外觀設計的專有權，有效保障產業上的壟斷實施權的專利保護成為其必不可少的選擇。

3. 權利衝突的表象和原因

企業名稱權主要是一種“標識性權利”，而外觀設計專利權中，特別是包裝類產品的外觀設計，將企業名稱、商品標識、服務來源、使用說明等標識性文字圖案作為設計元素納入產品外包装並處於一個放大、醒目位置的設計非常常見，因此文字既可以是企業名稱權的客體，也可能作為圖案被包含在外觀設計專利權中。實踐中，外觀設計專利權和企業名稱權衝突的典型表現大都是將他人登記在先的企業名稱或知名字號在產品的外觀設計中直接使用或添加“支持”、“技術協作”等較小字眼間接使用的情形，這種“傍名牌”現象屢見不鮮。除此之外，還有大量的衝突是在完全善意的主觀狀態下發生的，有的涉及的只是非知名的企業名稱或字號。衝突大多給在先企業名稱登記人造成損害：產生混淆、誤導消費，造成不當得利和不當失利，從而扭曲競爭各方力量對比關係。

三、外觀設計專利權和企業名稱權 權利衝突的判斷規則

對這兩種權利的衝突，目前無論是《專利審查指南》還是法院司法實踐並沒有總結出特別明確的判斷規則，筆者結合實踐案例，對此進行思考。

1. 法律依據

《專利法》第 23 條第 3 款規定：“授予專利權的外觀設計不得與他人先取得的合法權利相衝突”，這是判斷外觀設計專利權與在先權利衝突的法律條款，《專利審查指南》中對合法權

利也進行了明確的定義，並在例舉中將企業名稱權涵蓋在合法權利中。判斷外觀設計權利衝突是否成立，是以外觀設計專利權的行使是否將會侵犯在先權利為準，在先權利的類型不同，是否侵犯該權利的判斷標準就不同⁸。例如，與在先商標權衝突，應當適用商標相同、相似的判斷標準，與在先著作權衝突，應當適用著作權相同或實質性相似的判斷標準。對於企業名稱權而言，我國沒有相應的專門法對其判斷規則進行明確規定，涉及其權利保護的條款散見於不同法律中，故而在判斷權利衝突時是以反不正當競爭法作為審查依據來進行判斷的。主要涉及的是《反不正當競爭法》⁹第六條的規定：經營者不得實施下列混淆行為，引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯繫：…(二)擅自使用他人有一定影響的企業名稱(包括簡稱、字號等)、社會組織名稱(包括簡稱等)、姓名(包括筆名、藝名、譯名等)；…。《法釋[2007]2 號》第六條規定：具有一定的市場知名度、為相關公眾所知悉的企業名稱中的字號，可以認定為反不正當競爭法第五條第(三)項規定的“企業名稱”¹⁰。上述規定表明，法律對於擅自使用他人具有一定知名度或他人有一定影響的企業名稱的行為是禁止的。

2. 具體判斷規則探索

(1) 判斷步驟

筆者認為，判斷外觀設計專利權與企業名稱權衝突，其步驟與其他權利衝突判斷步驟類似，主要區別是將在先權利內容明確為在先企業名稱權並做適應性修改：

(i) 對在先企業名稱權進行認定，並確定其保護範圍；

(ii) 根據本專利圖片表示的內容，結合簡要說明對本專利外觀設計相關部分進行認定；

(iii) 根據在先企業名稱權保護範圍，將本專利相關設計與在先企業名稱權進行比較，結合反不正當競爭法的相關標準進行分析判斷，得出結論。

(2) 判斷重點

通過這個判斷步驟，筆者認為在這兩種權利衝突判斷中，需要結合企業名稱權的認定方式以及反不正當競爭法的相關判斷標準，重點考慮如下因素。

(i) 企業名稱權的確定

《企業名稱登記管理實施辦法》第 9 條規定：企業名稱應當

由行政區劃、字號、行業、組織形式依次組成。通常情況下，企業名稱中的行業、組織形式、行政區劃等具有通用性，不是區別企業的主要標誌。一般而言，字號是企業名稱的核心和最重要的區分標誌，公眾也往往通過字號來記憶和區分不同的企業，但字號僅是企業名稱的組成要素，不是可以脫離企業名稱獨立存在的權利。此外，由於一些企業名稱具有一定特殊性，其字號並不具有代表性，公眾更為熟知的往往是其簡稱，例如“中國第一財經傳媒有限公司”，其字號為“第一”，但其簡稱為“一財”；又如“中國四川航空公司”，沒有字號，但其簡稱為“川航”。所以，在確定在先權利時，應當明確企業名稱權特別是其用於區分不同企業的重要標誌，例如字號、簡稱等。

(ii) 企業名稱權利範圍的考量因素

明確在先權利後，還需要確定在先權利的範圍。筆者認為，首先，企業名稱權利範圍會受其字號或簡稱的知名度的影響。當字號或簡稱與商標相同時，一般會綜合考慮商標的知名度，這種做法也更容易證明在先字號具有較高的知名度。以第 39507 號無效宣告審查決定¹¹為例，請求人提交了 14 份證據，包括請求人通過電視、網絡、報紙及其他廣告媒體對其公司及百威啤酒相關產品進行宣傳的各種材料，相關新聞報導，以及馳名商標的證書，用於證明請求人的在先字號“百威”具有較高的知名度。事實上，請求人的這些證據主要涉及其名為“百威”的商標，但是由於請求人企業名稱中的核心字號與商標相同，因此這些證據也從另一個方面證明了其字號具有較高的知名度，應當受到法律保護。在此基礎上，合議組認為請求人和專利權人的企業名稱中的核心字號相同，而且二者屬於同一行業，涉案專利相關產品在使用、銷售中將會導致社會公眾將其與請求人的商品產生混淆，損害請求人相關合法權利或者權益，因而涉案專利權與請求人的在先企業名稱權相衝突。



圖 1: 39507 號無效決定涉案專利—第 201730048939.X 號外觀設計專利

其次，企業名稱權利範圍會受持有人對其控制力度的影響。企業名稱權越處於公有領域，在先企業名稱的持有人對該企業名稱權的控制力度就越低，在後使用人的避讓義務也就越低。企業名稱權本身權利的限定受地域、行業的影響，是一種排他性較弱的權利，而外觀設計專利權在中國法域內則具有排他性。因此在實踐中，還需綜合考慮經營者使用類似企業名稱的原因及導致的後果，是否會引起消費者和市場的混淆，誠信經營及禁止混淆也是企業名稱權能否獲得保護的重要原則所在。以(2017)渝 01 民終 3926 號判決¹²為例，原告重慶天廚天雁公司認為“重慶天廚”和“成都天廚”企業名稱的核心字號“天廚”完全相同，“成都天廚”侵犯了其企業名稱權。法院最終認為：就企業名稱而言，“天廚”作為字號或註冊商標已被相關經營者廣泛使用於餐飲、食品及調味品行業，現有證據不能證明成都天廚公司在其企業名稱登記之時具有搭重慶天廚天雁公司便車的故意，且其在產品上是以“成都天廚”的字樣在使用企業字號，不足以引起相關公眾誤認為是重慶天廚天雁公司的產品，成都天廚公司可以繼續使用自己的企業字號。由此可知，在先企業名稱固有的顯著性和知名度越強，其保護力度和保護範圍越大，在後使用人的避讓義務就越高；在先企業名稱中的字號被其他經營者使用得越多，該字號就越處於公有領域，在先企業名稱的使用人對該字號的控制力度就越低，在後使用人的避讓義務也就越低。



上海天廚

重慶天廚

成都天廚

圖 2: (2017)渝 01 民終 3926 號案所涉企業使用的產品外包裝

(iii) 綜合判斷混淆誤認的考量因素

如果在外觀設計中有意與知名的企業名稱加以關聯，並且構成與知名的企業名稱之間的混淆誤認，則可以認定為外觀設計專利權與企業名稱權構成權利衝突。我國反不正當競爭法規定的混淆、誤認，是指足以使相關公眾對商品的來源產生誤認，包括誤認為與有一定影響商品的經營者具有許可使用、關

聯企業關係等特定聯繫。對於顯著識別性較弱的企業名稱權，如果綜合各種舉證，在後使用者能夠證明使用相同字號是善意使用的，並不會引起混淆誤認，那麼該行為屬於行使其合法權利，不會引起權利衝突，反之則應當認為會引起權利衝突。以第36436號無效宣告審查決定¹³為例，合議組明確了在先企業名稱權的範圍並進行了相對應部位的對比之後發現，在先企業名稱權“桂林三金藥業股份有限公司”和在後外觀設計專利權中“中國三金藥業集團有限公司”兩個企業名稱中的字號、行業完全相同。而在綜合考慮請求人的證據後，認可請求人的“桂林三金”在醫藥行業和公眾中具有較高的顯著性，並享有一定的知名度，而專利權人在其專利產品主視圖、後視圖上均標註了略大的“中國三金藥業集團有限公司”字樣和更小的“技術支持”字樣，會使消費者認為涉案專利產品的生產企業為“中國三金藥業集團有限公司”或者其製造獲得了“中國三金藥業集團有限公司”的技術支持；同時，“中國三金藥業集團有限公司”是一個虛假公司，說明專利權人具有較強的“傍名牌”嫌疑。專利權人無法證明其在外觀設計上使用相同字號是善意使用，客觀上產生的後果是消費者難以區分兩家企業，會使公眾對“桂林三金”和“中國三金”產生混淆誤認，因此涉案外觀設計專利權與在先企業名稱權相衝突。



圖 3: 第 36436 號無效宣告審查決定涉案專利附圖

四、結語

整體而言，企業名稱權作為一種對世較弱的權利，其權利的保護和維權具有更大的難度。但是從司法趨勢來看，加大知識產權保護力度是大勢所趨。反不正當競爭法中也明確了不得“擅自使用他人有一定影響的企業名稱(包括簡稱、字號

等)”，這對具有一定影響的企業是一個利好的信號。筆者認為如果企業有足夠的證據能夠證明其企業名稱是屬於中國境內有一定影響的企業名稱，而涉案外觀設計使用了其企業名稱，那麼在無效過程中採用《專利法》第 23 條第 3 款作為無效宣告理由進行維權，不失為一種行之有效的途徑。同時，對於廣大中小企業和個人申請者而言，在沒有獲得知名企業合法授權的情況下，切記不要在申請外觀設計專利時加入對方的企業名稱，以免涉案專利面臨授權後被無效的風險。■

作者單位：國家知識產權局專利局複審和無效審理部

¹ 彭曙曦、劉鳳菊：“商標權與企業名稱權衝突問題研究”，《知識產權》，2001 年第 11 期。

² 《企業名稱登記管理實施辦法》第 9 條，2004 年 7 月 1 日起施行。

³ 同上，第 3 條。

⁴ 《中華人民共和國企業法人登記管理條例》，根據 2019 年 3 月 2 日《國務院關於修改部分行政法規的決定》修正。

⁵ 《法釋[2007]2 號》，第 6 條，2007 年 2 月 1 日起施行。

⁶ 王斐民、李玉鵬：“企業名稱權的性質及其法律保護”，《企業活力》，2003 年第 2 期。

⁷ 《專利法》，第 2 條第 4 款，2009 年 10 月 1 日起施行。

⁸ 尹新天：《中國專利法詳解》，2011 年版。

⁹ 《中華人民共和國反不正當競爭法》，1993 年版，1993 年 12 月 1 日起施行，2018 年 1 月 1 日廢止，該版本涉及企業名稱的條款為第五條第(三)項：“經營者不得採用下列不正當手段從事市場交易，損害競爭對手：(三)擅自使用他人的企業名稱或者姓名，引人誤認為是他人的商品”；2017 年修訂版，2018 年 1 月 1 日起施行，2019 年 4 月 23 日修正，這兩個版本中第六條第(二)項內容相同。

¹⁰ 反不正當競爭法修訂時，《法釋[2007]2 號》沒有同時修訂，故該條中仍對應 1993 年版的反不正當競爭法。

¹¹ 百威英博(中國)銷售有限公司請求宣告英國博倫百威啤酒有限公司第 201730048939.X 號外觀設計專利權無效案。

¹² 重慶天厨天雁食品有限責任公司訴成都天厨味精有限公司反不正當競爭案。

¹³ 桂林三金藥業股份有限公司請求宣告大英太極醫療器械有限公司的第 201630482177.X 號外觀設計專利權無效案。