

浅谈外观设计专利与在先商标权冲突的审查标准

郭小军

《专利法》第 23 条第 3 款规定了外观设计专利与在先权利的冲突，包括与在先商标权的冲突。如果在同一种商品或者类似商品的外观设计中采用了与他人注册商标相同或者近似的标识，使得外观设计专利权的实施可能会使相关公众误认为商品来自于商标权人，进而损害商标权人的合法权利，则构成外观设计专利权与在先商标权的冲突，这种冲突的判断标准实质上是审查外观设计专利权的实施是否会侵犯到商标权。¹

侵权标准提供了一种“全有或全无”的解决权利冲突的方案。由于没有进一步细分权利冲突的具体情形，也未充分考虑知识产权不同于有体物的特性，导致在后创新主体的创造性贡献无法得到应有的保护。

一、外观设计专利与在先商标权冲突的实践

根据在先商标在外观设计专利中呈现的状态及其对外观设计专利的贡献或者限定作用，外观设计专利与在先商标权的冲突大体可以分为三种情形：在先商标构成外观设计专利的主体，除此之外没有其他创造性设计，这是“将他人已经注册的商标或者享有著作权保护的作品中的图案或者造型申请外观设计专利”的典型情形²；在先商标构成了外观设计专利的重要部分，除此之外该外观设计专利还包含了专利权人自己的创造性设计；在先商标处于外观设计专利上不容易被注意到的位置、所占比例极小或者是普通文字商标，对外观设计专利的整体视觉效果基本没有影响。

在较长一段时期，国家知识产权局拒绝外观设计专利申请中的商标和文字。在提交外观设计专利申请时，申请人需要涂覆或者用删除线“删除”相关商标和文字，因为文字的字义

¹ 国家知识产权局专利复审委员会与白象食品股份有限公司、一审第三人陈朝晖外观设计专利权无效行政纠纷案，（2014）知行字第 4 号行政裁定书。

² 参见国家知识产权局条法司编：《专利法第二次修改导读》，知识产权出版社 2000 年版，第 50 页。

以及商标不予外观设计专利保护。³

在解释外观设计专利的保护范围时，依据《专利法》第 59 条第 2 款⁴确立了“整体观察、综合判断”基础之上的“整体保护”原则。但是，这种“整体保护”并非绝对的，而是会根据外观设计特征对产品整体视觉效果的影响或者贡献做细致的区分。⁵对于外观设计专利中的文字，通常不考虑其含义，而是作为图案对待。⁶如果文字不具有图案的视觉效果，一般仅仅考虑其位置安排即可。此时其对外观设计专利通常仅具有微弱的贡献。至于图形商标或者作为图案对待的文字商标，如果其所占区域较小或者处于不容易被注意的位置，则该商标的装饰作用较弱，对外观设计整体视觉效果的贡献也较小。⁷

因为外观设计专利在授权后基本上不允许对视图进行修改，所以可宣告外观设计专利权部分无效的典型情形是“多项外观设计”专利，其包含有同一产品两项以上的相似外观设计，以及“成套产品”的外观设计专利。⁸对于一项外观设计来说，只存在无效或者有效两种情形，不存在折衷的余地。

如果外观设计专利包含了他人的在先商标，即使该商标对外观设计专利没有贡献或者仅有部分贡献，通常仍然可以依据权利冲突规定而请求宣告该外观设计专利无效。因为依据侵权标准，比较的对象限于外观设计专利上的商标与在先商标以及所涉产品，判断主体是产品

³ 参见国家知识产权局专利局外观设计审查部编：《外观设计专利申请与保护》，知识产权出版社 2015 年版，第 134 页；刘桂荣著：《外观设计专利申请审查指导》，专利文献出版社 1998 年版，第 116-117 页，“对于申请文件中非装饰性文字、非功能性文字应予删除”，“应将商标在外观设计图中删除，但以保留该商标的轮廓及在整体布局中的位置为宜”。

⁴ 2009 年施行的《专利法》。

⁵ 参见 2010 年《专利审查指南》第四部分第五章第 5.2.4 节；2009 年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 11 条第 1 款。

⁶ 2010 年《专利审查指南》第一部分第三章第 7.4 节，“文字和数字的字音、字义不属于外观设计保护的内容”。

⁷ 参见 2009 年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 11 条第 1 款。

⁸ 2010 年《专利审查指南》第四部分第三章第 5 节，第五章第 5.2.1 节；国家知识产权局专利局外观设计审查部编：《外观设计专利申请与保护》，知识产权出版社 2015 年版，第 118 页。

的相关公众⁹，不考虑该在先商标对于外观设计装饰性的贡献或者说对产品整体视觉效果的影响。只要在后外观设计专利的实施构成对在先商标权的侵犯，则构成权利冲突。

二、侵权标准与权利冲突的关系及问题

（一）侵权标准与权利冲突的关系

民商事领域的权利冲突具有普遍性。传统上权利冲突涉及两项合法权利，有学者认为“权利的合法性”是权利冲突的构成要件之一，否则两项权利“彼此的关系就不是权利冲突，而是侵权与被侵权的关系”。¹⁰保护在先权利是解决权利冲突的基本原则。¹¹但是法律规定优先给予保护的并不一定总是在先合法权利，所以解决权利冲突的一项重要任务是确定相关权利的优先权。¹²利益衡量方法是化解权利冲突的重要手段。¹³

然而，也有一些学者将权利冲突、权利滥用、侵权等统称为“权利冲突”。这种广义的权利冲突指的是“因为权利边界的模糊性、交叉性等而产生的，两个或两个以上的主体间的权利矛盾关系或者因行使权利而导致他人受到侵害的行为”。¹⁴

在知识产权领域，学者往往将权利冲突与侵权等同¹⁵，称为“侵权型权利冲突”¹⁶。

⁹ 参见例如国家知识产权局第 15726 号无效宣告请求审查决定，（2011）高行终字第 1266 号行政判决书维持一审判决和该无效决定。

¹⁰ 王劲松：“试论知识产权的权利冲突”，载谭筱清主编：《知识产权权利冲突的理论与判解研究》，苏州大学出版社 2004 年版，第 4 页。

¹¹ 参见例如 2015 年《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 15 条。

¹² 例如，2019 年《商标法》第 43 条第 3 款规定，“商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人”。一般认为，专利备案也有类似效果。此外，在先使用的商标与在后注册的商标之间的关系实际上也属于在后权利优先于在先权利的情况，参见冯术杰：“限制注册商标权：商标先用权制度的改革路径”，载《知识产权》2019 年第 8 期。

¹³ 2012 年 2 月 28 日最高人民法院印发的《关于在审判执行工作中切实规范自由裁量权行使保障法律统一适用的指导意见》（法发【2012】7 号）。

¹⁴ 张平华：“权利冲突辨”，载《法律科学》2006 年第 6 期，第 69 页。

¹⁵ 参见例如朱理：“相对无效理由与外观设计专利无效制度的优化：以权利冲突为中心”，载《中国专利与商标》2018 年第 2 期，第 4、8 页，“权利冲突本质上也是一种侵权纠纷”，“判断是否构成权利冲突，其核心问题均是判断所涉外观设计专利的实施是否会侵犯他人先权利”。

¹⁶ 冯晓青：《知识产权法前沿问题研究》，中国人民公安大学出版社 2004 年版，第 58 页。

《专利审查指南》亦做此种解释，即，“相冲突，是指未经权利人许可，外观设计专利使用了在先合法权利的客体，从而导致专利权的实施将会损害在先权利人的相关合法权益或者权益”。¹⁷学者在指称所谓“权利冲突”的时候所处的语境并不相同，有的学者从权利行使的视角来理解权利冲突，有的学者则从授权、确权的视角来理解权利冲突。

在 2000 年对《专利法》进行修改时，国家知识产权局指出，“在实践中，有些申请人将他人已经注册的商标或者享有著作权保护的作品中的图案或者造型申请外观设计专利，给他人行使自己的合法权益造成了一定的障碍，为避免在知识产权领域内发生不同权利人之间不同权利方式的冲突”，因而首次增加了关于权利冲突的规定。¹⁸2008 年《专利法》第三次修改，对该规定立法目的的解释与之前相比并无实质变化。¹⁹结合外观设计专利权利冲突的审查实践，外观设计专利与在先权利冲突的规定似乎基于这样一种立法目的：在后外观设计专利权的存在阻碍了在先权利的行使，因而有必要排除这种“障碍”，宣告该外观设计专利无效。因此，《专利法》第 23 条关于权利冲突的规定，建立在外观设计专利实施的假设之上，实际上将商标侵权判定前置于外观设计专利授权以及确权审查程序中。对权利冲突各事项的审查均遵循侵权标准²⁰，解决权利冲突的进路因而与物权法不同。

（二）侵权标准存在的问题

上述关于权利冲突立法目的的解释并不能推导出专利法权利冲突条款及侵权标准的正当性。如果在先商标权人合法使用自己的商标，在后外观设计专利权人试图以其包含该在先商标的外观设计专利向在先商标权人主张侵权，基于保护在先权利原则，这种主张根本得不到法院的支持。如果因为持有外观设计专利具有侵犯在先商标权的盖然性，那么当作为民事侵

¹⁷ 2010 年《专利审查指南》第四部分第五章第 7 节。

¹⁸ 国家知识产权局条法司编：《专利法第二次修改导读》，知识产权出版社 2000 年版，第 50 页。

¹⁹ 国家知识产权局条法司编：《(专利法)第三次修改导读》，知识产权出版社 2009 年版，第 55 页。

²⁰ 参见 2010 年《专利审查指南》第四部分第三章第 3.2 节规定，“以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权益相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但请求人不能证明是在先权利人或者利害关系人的”，其无效宣告请求不予受理。

权构成要件之一的“违法行为”尚不明了之时，这种盖然性是否足以支持立法做出这样的规定：一旦外观设计专利包含了他人商标，且该商标在外观设计专利中发挥了标识产品来源的功能进而可能造成混淆的时候，该外观设计专利即应被宣告无效？

外观设计专利与在先权利冲突意味着该外观设计专利的实施将会损害在先合法权益。专利权人在例如制造外观设计专利产品的时候使用了他人先在商标，如果使消费者误认为该产品来自于该商标所指示的来源，那么商标权人可以依据商标法或者反不正当竞争法的规定来请求禁止在外观设计专利产品上使用其商标。但是，不能排除在先商标在外观设计专利产品上仅仅具有装饰作用，没有发挥识别产品来源的功能，因此该使用行为也不必然构成商标侵权行为或者反不正当竞争法所禁止的行为。

外观设计专利的授权、确权与外观设计专利的实施是泾渭分明的概念。后者是一种积极行为，意味着将外观设计转化为产品并投入市场。取得和持有专利则是一种消极状态。如果外观设计专利权人没有制造外观设计专利产品，或者虽然制造了外观设计专利产品，但是非出于商业目的，或者制造外观设计专利产品时删除了他人先在商标，则不能认定为商标侵权。换言之，外观设计专利权人取得和持有包含了他人商标的外观设计专利与侵权构成要件之“违法行为”差距甚远，更何论损害要件之满足。

持有专利并不意味着就可以任意地实施该专利，法律赋予专利权人的仅仅是一种排他权利。专利权人是否通过自己的劳动做出创造性的贡献才是立法关注的焦点。即使结合有关情节，可推断外观设计专利权人具有借他人之商标“搭便车”的意图，但是侵权责任法规制的是侵权行为而非侵权意图。

三、外观设计权利冲突的其他法理及审查标准

除了侵权标准，外观设计专利与在先商标权冲突的解决还可参考其他一些理论及相应审查标准。

（一）公共利益理论

权利冲突的核心是利益的冲突，对利益冲突节点的定位决定了权利冲突的审查标准。日本外观设计法将公共利益作为注册外观设计与在先标识权利冲突的关注因素，以此来解决权

利冲突问题。

2020年《日本外观设计法》第5条第2项规定，可能与同他人业务相关的物品、建筑物或图像发生混淆的外观设计不能取得外观设计注册。这一规定是出于公共利益的考虑，且仅仅适用于他人知名商标、著名商标或与该知名商标、著名商标近似的标识。²¹如果该外观设计获得注册，根据《日本外观设计法》第48条第2款，任何人都可请求宣告其无效。这一规定不以在先标识作为商标注册为前提。如果外观设计的权利人制造或者销售体现了在先知名标识的外观设计产品，在先知名标识的权利人可以依据日本2015年《不正当竞争防止法》第2条的规定起诉外观设计权利人。如果造成了产品来源的混淆，则侵权成立。

从公共利益的角度或许可以解释为何日本外观设计法关于权利冲突的规定仅仅适用于知名标识，并且相应无效宣告请求人可以是任何人。但是如果外观设计注册申请或者注册外观设计中包含的是非知名标识，或者不会造成产品来源的混淆，则该外观设计可以获得有效注册并且也不会因此而被无效。

《日本外观设计法》第26条进一步规定，与注册外观设计或者关联外观设计相关的部分与他在申请日前申请而取得的商标权相冲突时，外观设计权利人或者其被许可人不得为商业目的实施其注册外观设计。如果外观设计权利人与在先权利人经过协商，达成许可使用冲突部分的协议，则该外观设计权就可以实施，这无论对于在先权利人还是对于在后的外观设计权利人都是有利的，所以即使没有权利冲突的规定，也不至于侵犯他人的在先权利。²²这有利于遵循市场规律，通过自觉调节来实现资源配置最优化。

公共利益理论至少提醒我们，在规范外观设计专利与在先商标权的冲突时，对公益与私益的区分是一个重要的考虑因素。

²¹ 日本《外观设计审查基准》第III部分第六章“不可注册的外观设计”第1节、第3.3节，https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsaki_jun-03-06.pdf。

²² 汤宗舜著：《专利法解说（修订版）》，知识产权出版社2002年版，第170-171页。

（二）防御性请求权理论

“为保护知识产权之圆满性，权利人应享有与物权请求权性质类似的知识产权保护请求权”，该知识产权保护请求权“不以侵权人的过错和被侵权人遭受损害为要件。”²³知识产权请求权是指知识产权被侵害或者有被侵害之虞时，知识产权人请求侵权行为人或者有侵害之虞的行为人为一定行为或者不为一定行为，以保障其权利圆满状态的一种实体法上的救济权。²⁴知识产权请求权是防御性请求权²⁵，其具有制止正在进行的侵害行为或者防止侵害行为发生的独特功能²⁶，其中包括妨害防止请求权²⁷。

前述关于权利冲突规定之立法目的的解释、有关司法案例以及《专利审查指南》关于权利冲突的定义似乎表明，防御性请求权，特别是其中的妨害防止请求权的行使，是外观设计专利与在先商标权冲突的理论依据。

根据妨害防止请求权，所有人对于有妨害其所有权之虞者，得请求防止之，不必俟其已经越界。²⁸妨害虽未发生，但其发生的盖然性极大时则可认为有妨害之虞。²⁹其判断标准包括危险的可合理预见性、危险的现实性等。³⁰法国通过判例法已经将侵权预防责任扩展到仅有“损害之风险”或者“迫近之损害”，甚至突破了损害危险的高度盖然性条件，在潜在损

²³ 程啸著：《侵权责任法》，法律出版社2015年第2版，第183页。

²⁴ 李扬：《知识产权法基本原理》，中国社会科学出版社2010年版，第83-84页。

²⁵ 【德】迪特尔·梅迪库斯著：《请求权基础》，陈卫佐、田士永、王洪亮、张双根译，法律出版社2012年版，第150页。

²⁶ 梁志文：“反思知识产权请求权理论—知识产权要挟策略与知识产权请求权的限制”，载《清华法学》2008年第4期，第125页。

²⁷ 李扬：“知识产权请求权与诉讼时效制度的适用”，载《知识产权》2012年第10期，第18页。妨害防止请求权亦称“停止侵害危险请求权”、“预防妨害请求权”等。

²⁸ 王泽鉴著：《民法思维：请求权基础理论体系》，北京大学出版社2009年版，第102页。

²⁹ 【日】广中俊雄著：《物权法（增补第二版）》，青林书院1989年版，第270页。

³⁰ 梅夏英、高圣平著：《物权法教程》，中国人民大学出版社2015年版，第61-62页；王利明著：《物权法研究（上卷）》，中国人民大学出版社2016年版，第211页。

害极其严重的情形，损害发生的可能性无需达到相当肯定的程度。³¹危险源的持有或者管理也可被视为一种行为，这种行为甚至不需要具有不法性。³²

“在知识产权领域，行为人准备人、财、物等条件，计划实施对他人知识产权的侵权行为，行为处于侵害行为发生的预备阶段，但实际还没有开始实施侵害行为。此时，虽然该预备行为不可能对知识产权人造成实际侵害，但对知识产权的合法享有和行使的权利圆满状态构成了现实的障碍或威胁，该侵害的预备行为即为对知识产权存在妨害之虞的行为。”³³例如，伪造商业标识具有极大的侵权可能性，为预防侵权发生，故可将其认定为侵权。³⁴

但是，仅仅因为在后外观设计专利包含了在先商标就认定其对在先商标权具有妨害之虞，似乎言之过早。通常，并不能从专利申请行为直接推导出外观设计专利申请人或者专利权人即将生产或者销售外观设计专利产品。当然，有时候外观设计专利申请中包含了实物产品的照片，由此能够判断申请人或者专利权人实际生产了外观设计产品，不排除据此认定对在先商标权形成妨害之虞。

美国《专利法》特别规定，如果某一药物或者药物的用途受到专利保护，那么当向美国食品药品监督管理局（FDA）提交简略新药申请（ANDA）的目的是为了获得许可来商业制造、使用或者销售该药物时，针对该提交行为，可以提起侵权诉讼。³⁵在日本的一个案例中，被告销售了侵权装置，但是辩解说该侵权装置仅仅是应他人请求试做的一台，将来不会再生产和销售该侵权装置。法院结合被告的经营业务、生产能力、已经生产并销售了一台侵权产品的事实等，支持了原告预防侵害的诉讼请求。³⁶这些较之我国专利法关于外观设计专利权利

³¹ 叶名怡：“论侵权预防责任对传统侵权法的挑战”，载《法律科学（西北政法大学学报）》2013年第2期，第122页。

³² 同注31，第126页。

³³ 关永红：“论知识产权请求权的内容构成”，载《知识产权》2013年第1期，第59页。

³⁴ 徐家力、张军强：“民法典背景下的知识产权侵权责任”，载《学术前沿》2017年第8期，第87页。

³⁵ 35 U.S.C. § 271(e)(2).

³⁶ 杜颖：“日本知识产权保护中的差止请求权”，载《外国法译评》1999年第4期，第66-67页。

冲突的规定都更接近对在先权利形成妨害之虞。

（三）权利归属理论

《巴黎公约》仅规定“商标侵犯第三人既得权利时，可以拒绝注册或者使得注册无效”，但是对于发明、实用新型和外观设计则没有类似规定。专利保护的客体是对技术或者设计进行改进得到的创造性成果，与标识产品来源（在使用中实现其价值）的作为识别性标记的商标不能完全类比。³⁷按照侵权标准，专利权人对在后外观设计专利的贡献很难获得“对价”保护。这与专利法对待部分重叠专利（blocking patents）的作法不一致，而且与授权、确权程序中对外观设计所含商标的否定态度存在矛盾。

依据权利归属理论，则要同时考虑专利权人和在先权利人的贡献，进行利益平衡。比例原则与公平原则在权利归属理论中发挥着更大的作用。因为在真正的权利冲突中，两项权利均具有正当性，法律化解冲突的方式不应当是消灭其中一项权利或证明其不存在。³⁸

当然，在外观设计专利与在先商标权冲突的语境下，通常专利权人知道在先商标权的存在，很难说该外观设计专利完全没有瑕疵。但是，这一瑕疵能否断然否定在后外观设计专利的贡献，则需要进行利益平衡。权利能否并存仅仅涉及到权利的归属或配置问题。³⁹例如在“红罐”特有包装装潢纠纷案中，最高人民法院指出，因许可人和被许可人均对涉案包装装潢权益的形成、发展和商誉建树发挥了积极的作用，将涉案包装装潢权益判归一方所有，均会导致显失公平的结果，并可能损及社会公众利益，因此，涉案知名商品特有的包装装潢权益，在遵循诚实信用原则和尊重消费者认知且不损害他人合法权益的前提下，可由广药集团与加多宝公司共同享有。⁴⁰

³⁷ AIPPI 1992 年 4 月《东京大会报告》，转引自郑成思著：《WTO 知识产权协议逐条讲解》，中国方正出版社 2001 年版，第 63 页。

³⁸ 【美】卡尔·威尔曼著：《真正的权利》，商务印书馆 2015 年版，第 411 页。

³⁹ 同注 14，第 62 页。

⁴⁰ 广东加多宝饮料食品有限公司与广州王老吉大健康产业有限公司、广州医药集团有限公司擅自使用知名商品特有包装装潢纠纷案，（2015）民三终字第 2 号民事判决书。

与商标共存情形下两商标的权能基本重叠不同，相冲突的外观设计专利与商标权在权利对象、权利范围、功能等各方面差异很大。外观设计专利权人在向他人主张专利权时，所依赖的主要还是其专利中除在先商标之外的设计特征所限定的保护范围。两项权利同时存在，通常不会对公共利益产生影响。当然，前后两项权利在实施时可能会产生冲突，宛若部分重叠专利（blocking patents）之情形。

实际上，几乎任何一项外观设计专利都不单单包含设计者的创造性设计，还包含了现有设计。但是，没有人因此而否定外观设计专利的有效性，外观设计专利并不会因为包含现有设计从而与公共利益相冲突而必然被宣告无效。⁴¹更甚者，一项外观设计即使其所有的单个设计特征均属于现有设计也可能具有创造性，只要该组合作为一个整体具有创造性。在先商标权的享有、行使等不会因在后外观设计专利权的存在而受到任何阻碍。这种冲突并非都是“非此即彼”式的矛盾，而是可以通过对权利进行限制、权利主体的退让来解决。⁴²

四、结语

以侵权标准审查并解决外观设计专利与在先商标权的冲突，一方面与通过授权和确权程序确定权利有效性，即，静态权利关系的内在要求不符，另一方面完全否定了在后外观设计专利权人的贡献，有违比例原则以及公平原则，因而不符合专利法鼓励和保护设计创新的宗旨。侵权标准的问题本质上在于其试图以动态权利主张方式来解决静态权利关系问题。

权利归属理论符合民商法中关于权利冲突的认识，有助于依据比例原则和公平原则平衡先后权利人的利益，避免侵权标准过度僵硬的适用方式。如果在先商标仅仅构成了在后外观设计专利的一部分或者对外观设计专利的整体视觉效果几乎没有影响，专利权人对该外观设计也作出了实质性贡献，那么专利权人的这种创造性劳动依然是立法政策所鼓励的，相应的劳动成果应当受到保护。外观设计专利不应当因为他人在先商标而被宣告无效。此时，应当

⁴¹ 同注 10，第 9 页，“还有一种权利冲突的形式，即公众所掌握的技术、知识以及基于此所产生的公众权利与现有知识产权的冲突”。

⁴² 同注 14，第 62 页。

允许专利申请人或者专利权人通过提交放弃声明或者将整体外观设计修改为局部外观设计的方式克服权利冲突的缺陷。