

专利法23.3 | 当外观专利与立体商标权发生冲突，结果怎么样？——简评马爹利外观设计无效案（一）（2020）

日期：2020.04.02 作者：明星楠/丁金玲

外观设计专利不经过实审，将他人专利或商标加上常见设计或进行局部细微的改变，很容易获得授权。授权后的专利证书往往成侵权人不侵权抗辩的挡箭牌，增大地方行政执法难度。在先权利人在无效该外观专利时，往往经历专利无效和行政诉讼程序，费时费力。当外观设计与在先权利人的立体商标权发生冲突，怎样判断外观设计的有效性？恶意是否属于考虑因素？

近日，万慧达代理马爹利公司成功以专利法23条3款无效一枚外观设计，下面笔者结合这则案例谈一谈外观设计与在先商标权发生冲突时，怎样判断外观设计的有效性。

案情简介：



权利商标（如上图所示）是马爹利公司2006年申请注册的立体商标，注册日为2009年，核定使用的商品为酒精饮料（啤酒除外）。立体商标图样包含两幅视图，瓶子包含瓶口、瓶颈和瓶身，瓶口略宽于瓶颈，瓶口和瓶颈上部设置瓶封，瓶颈基本呈圆柱形，下部逐渐变宽，通过弧面圆滑过渡至瓶身，瓶身呈上宽下窄圆滑过渡内收的圆柱形曲面形。瓶身前部具有从瓶颈至瓶身中部的一斜切面，斜切面呈树叶形，其上设有一小标志和一行英文文字图案，瓶身下部有一圈波浪形设计。

涉案专利（如上图所示）由黄某2014年6月申请、2014年12月授权的外观设计专利，产品名称为“酒瓶”。涉案专利由六面正投影图和立体图表示，酒瓶包括瓶塞、瓶口、瓶颈和瓶身，瓶颈上部为带一圈凸台的瓶口，瓶口内设有圆柱形瓶塞。瓶颈下部逐渐变宽与瓶身相接，瓶身从中部向下逐渐收缩至底部，瓶身的前部具有从瓶颈至瓶身中下部的一斜切面，切面整体呈圆滑的水滴形，俯视图可见瓶身四周为凸棱设计，酒瓶底部为规则的八边形。

2015年12月，马爹利公司以涉案专利不符合专利法第23条第2、3款规定为由向专利复审委员会提出了无效宣告请求，在未获支持

的情况下，马爹利公司起诉至北京知识产权法院。

马爹利公司主张：斜切面的设计特征是权利商标的最显著特征，涉案专利虽在表面设有凸棱，但并没有为涉案专利带来明显的视觉效果，整体外观与立体商标没有明显差别。马爹利公司的立体商标具有很高知名度，消费者基于对斜切面特征的识别，容易将涉案专利产品误认为马爹利的系列产品，进而混淆误认，而且涉案专利在实施时不能排除使用相同或近似文字图形的可能性，涉案专利侵犯了马爹利在先的商标权。

一审法院认为：将涉案专利与在先商标相比较，二者均包含瓶口、瓶颈和瓶身，瓶口和瓶颈形状相同，瓶身前面均具有一个从瓶颈至瓶身中下部的非常明显的斜切面，二者的整体轮廓近似。在先商标斜切面设计非常独特，并非瓶类产品的惯常设计，作为商标的识别部分具有较强的显著性。涉案专利与在先商标的斜切面位置基本相同，斜切面均构成瓶身的显著部分，在隔离比对的情况下，相关公众施以一般注意力不会关注到二者形状的细微差异。因此，涉案专利与在先商标的显著部分构成近似。两者在其他方面细节上的区别对整体视觉效果不足以产生显著影响，二者属于近似设计。涉案专利的实施容易导致相关公众产生混淆误认，从而损害马爹利公司的在先商标权。

短评：

当外观设计与在先权利人的立体商标权发生冲突，怎样判断该外观设计的有效性？

有关在先商标权利冲突方面的规定：

《专利法》第23条3款：授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

《专利审查指南》第五章无效宣告程序中外观设计专利的审查，第7.1商标权方面的规定如下：

在先商标权是指在涉案专利申请日之前，他人在中华人民共和国法域内依法受到保护的商标权。未经商标所有人许可，在涉案专利中使用了与在先商标相同或者相似的设计，专利的实施将会误导相关公众或者导致相关公众产生混淆，损害商标所有人的相关合法权利或者权益的，应当判定涉案专利权与在先商标权相冲突。

在先商标与涉案专利中含有的相关设计的相同或者相似的认定，原则上适用商标相同、相似的判断标准。

对于在中国境内为相关公众广为知晓的注册商标，在判定权利冲突时可以适当放宽产品种类。

根据上述《专利审查指南》的规定，在先商标与涉案专利的对比原则上适用商标相同、相似的判断标准。那么，影响商标近似性判定的因素，原则上均应予以考虑。北京高院在《商标授权确权行政案件审理指南》15.2条【商标近似的判断规则】规定：适用商标法第三十条、第三十一条时，可以综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、引证商标的显著性和知名度、相关公众的注意

程度以及诉争商标申请人的主观意图等因素，以及前述因素之间的相互影响，以是否容易造成相关公众混淆为标准。

可见，在涉及在先权利冲突的外观设计无效案件中，对于相关公众一般的注意程度、在先立体商标的显著性和知名度、专利申请人的主观意图、其他可能引起混淆误认的因素均属于应当考虑的因素，以是否容易混淆为判断标准。

欧盟普通法院在审理费列罗公司与BMB公司外观专利侵犯在先立体商标权案件时，采用的标准也是直接适用了商标近似的比较标准，以消费者存在混淆可能性而宣告外观专利无效。BMB公司外观专利如图一至图三，费列罗公司立体商标如图四所示：



欧盟普通法院认为涉案外观虽边缘有明显曲度，还使用了标签以及MIK MAKI标记，但立体盒形才是整个外观的“要部”；本案不涉及发音和含义方面的比较，认为两者构成近似，存在混淆可能。

具体到本案，从相关公众一般的注意程度看，虽然涉案专利与在先商标在瓶底形状、有无瓶塞等存在区别，但均属于相关公众不易直接观察或容易被忽视的部位。涉案专利瓶身的竖棱以及在先立体商标波浪线条的设计，相对于整体瓶型以及突出的斜切面设计，对整体视觉效果不足以产生显著影响。

从在先立体商标的显著性和知名度看，斜切面的设计是马爹利名士干邑产品独有的设计，具有很高的显著性和知名度，在两款产品均含有这一显著特征的情况下，容易导致消费者产生混淆误认。

从涉案专利申请人的主观意图看，其作为白兰地酒行业从业人员，明知马爹利产品的设计要点，仍稍作改动后申请外观设计专利，难谓善意。类比恶意注册的商标不应给予强保护，本案恶意申请的外观设计，在适用“在先权利冲突”条款时也不应给予强保护。

另外，还需要考虑涉案专利可能的实施方式，涉案专利斜切面虽不含有文字或图形，但不能排除其在实施时采用与在先立体商标相同或近似的文字、图形或其组合，进一步增加混淆误认的可能性。

最后，从在先生效判例的角度讲，2001年《专利法实施细则》第六十五条规定了以在先权利冲突为由宣告外观设计无效，需提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决，否则专利复审委不予受理。现行的专利法及其实施细则虽然删去了这方面的规定，但如有类似在先认定侵权的处理决定或法院生效判决，无疑对于在无效案件中解决权利冲突问题是强有力的支持。