

最高院在“V8啤酒罐”外观设计专利无效宣告案中，明确外观设计专利与他在先权利相冲突时的处理原则

日期：2024.04.05 作者：姚红军

最高人民法院于近日作出终审判决，支持嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司（下称“嘉士伯工贸”）关于马某某“V8啤酒罐”外观设计专利因侵犯嘉士伯工贸在先“V8”商标权利而应予无效的上诉请求，判决撤销国家知识产权局维持“V8啤酒罐”外观设计专利有效的无效宣告请求审查决定和北京知识产权法院维持国家知识产权局决定的一审行政判决，要求国家知识产权局就嘉士伯工贸针对“V8啤酒罐”外观设计专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。本案看似较为简单，但是却涉及外观设计专利与在先合法权利冲突中的几个关键问题，即在先合法权利的范围以及判断是否构成权利冲突的标准。最高院在判决中详尽论述了以上两个问题，明确了在先合法权利的范围及判断是否存在权利冲突的标准，对同类案件具有很强的指导意义。因此笔者认为有必要对案件情况及最高院判决要点进行介绍以飨读者。



V8 啤酒罐外观设计专利主视图



嘉士伯工贸“V8”啤酒罐

一、案件综述

嘉士伯工贸“V8”啤酒源自大理啤酒厂的“大理V8啤酒”，早在21世纪初即推出市场，在云南及周边地区有持续广泛宣传和销售，具有一定市场知名度。嘉士伯工贸于2016年12月30日申请注册“V8”商标，于2018年7月27日被初步审定公告，核准注册日期为2018年

10月28日。

云南人马某某于2018年5月28日向国家知识产权局申请名称为“啤酒罐”的外观设计专利，该外观设计专利图案上包含“V8”字样（本文中称为“V8啤酒罐”），该专利的授权公告日为2018年12月18日。

嘉士伯工贸于2020年6月16日向国家知识产权局提出宣告“V8啤酒罐”专利无效的请求，理由是：该外观专利与嘉士伯工贸的“大理V8啤酒”易拉罐的整体构图及图案设计基本相同，不符合专利法第二十三条第二款的规定，即外观设计应与现有设计或者现有设计特征的组合相比具有明显区别；该外观设计专利中的“V8”文字显著标识于产品正面，一般消费者通常会认为是产品的商标，与嘉士伯工贸的“V8”商标专用权相冲突，不符合专利法第二十三条第三款的规定，即外观设计不得与他在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

2020年11月3日，国家知识产权局作出审查决定，认为嘉士伯工贸主张的公开日与其主张的对比设计不足以确认具有对应性，不支持该专利已被在先产品所公开的主张；同时认为嘉士伯工贸的“V8”商标注册日期和初步审定公告日期均晚于本专利申请日期，因此不构成在先取得的合法权利，据此决定维持该专利权有效。

嘉士伯工贸不服国家知识产权局的决定，向北京知识产权法院提起诉讼，主要理由是：判断注册商标是否属于专利申请日以前已经取得的合法权利，应类推适用商标法第三十一条的规定，以商标注册申请日为准，而不应以初步审定公告日期或者注册日期为准；嘉士伯工贸在涉案专利申请日之前已经大量使用“V8”标识，该标识已经与嘉士伯工贸建立稳定的对应联系，因此享有合法的在先权利。

一审法院认为，根据商标法第三十九条之规定，注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算。可见，嘉士伯工贸自核准之日（2018年10月28日）才取得“V8”商标的专用权，晚于本专利的申请日（2018年5月28日）。在本专利申请之日，“V8”商标尚未获准注册，并非在本专利申请日之前已经取得的注册商标专用权，因此不会构成本专利的在先权利冲突。另外，一审法院亦认为嘉士伯工贸的在案证据并不足以证明“V8”标识本身已与嘉士伯工贸建立对应关系，且本专利的保护范围并不包括“V8”文字内容，进而亦不会与他人对“V8”文字本身享有的合法权益产生权利冲突。因此，一审法院维持了国家知识产权局的决定，驳回嘉士伯工贸的诉讼请求。

嘉士伯工贸不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。上诉理由为：（一）专利法第二十三条第三款规定在先合法权利应包括商标申请权；（二）嘉士伯工贸在本专利申请日之前早已开始使用“V8”标识，进行了广泛使用和宣传，已广为公众所知悉，能够起到区分商品来源的作用；（三）判断外观设计专利与在先商标权是否冲突，关键在于外观设计专利是否包含了与在先商标权相同或近似的标识。

二、终审判决

最高人民法院于2023年底作出终审判决，认定嘉士伯工贸的上诉请求成立，应予支持，一审判决认定事实错误，适用法律有误，应予纠正。

最高院认为：专利法第二十三条第三款规定的立法目的是避免外观设计专利的实施与他在先的合法权利相冲突。原因在于，外观设计经形式审查并被授权后，其实施可能会与在申请日之前他人已经合法取得的权利相冲突，损害在先权利人的合法权利。基于

此，凡是因该外观设计的实施可能侵害他人先权利的情形，均属于该款规定的规制范畴。因此，在审理外观设计专利权授权确权行政纠纷案件中，对于专利法第二十三条第三款规定的“合法权利”不宜作狭义解释。一般情况下，只要依法享有的、在本专利申请日之前已经取得并在提起专利无效宣告请求时维持有效的权利或者利益，均应包括在内。原则上，如果商标权人的注册商标的申请日在外观设计专利申请日之前，且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效，或者在外观设计专利申请日之前，实际上起到区分商品或服务来源的作用的未注册商标，已经与商标权人建立对应关系，商标权人基于其先申请商标权或者在先已与其建立对应关系的未注册商标的合法权益，可以用于判断外观设计专利权是否与之相冲突。如果在同一种商品或类似商品的外观设计中采用了与他人先申请的注册商标或者在先已与其建立对应关系的未注册商标相同或者近似的标识，外观设计专利权的实施可能会使相关公众误认为商品来源于商标权人，进而损害在先权利人的合法权利，通常可以认定为该外观设计与他人申请日以前已经取得的合法权利相冲突。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害在先权利人基于其先注册商标或在先已与其建立对应关系的未注册商标所享有的合法权利或利益。

因此，一审判决以文字的具体内容并非外观设计保护范围为由，径直认定含有文字的外观设计专利不会与他人对文字本身享有的合法权益产生权利冲突，属于机械理解和适用法律，偏离了权利冲突条款的立法目的。最高院认为，虽然文字的具体内容并非外观设计的保护范围，但当外观设计专利包含文字，判断该外观设计专利与在先商标权是否冲突，关键在于判断该外观设计的实施是否会侵害在先商标权。如果外观设计专利包含的文字与在先商标标识相同或近似，且两者使用的商品相同或类似，该外观设计专利权的实施可能会使相关公众混淆、误认时，该外观设计专利即与在先的商标权利相冲突。具体到本案，嘉士伯工贸在啤酒上使用和宣传带有“V8”标识的产品在本专利申请日之前已长达12年，具有较高知名度和影响力，已经与相关产品形成对应关系。本专利权的实施会使相关公众误认为商品来自嘉士伯工贸，损害嘉士伯工贸因对“V8”标识的在先使用所享有的合法在先权益，造成本专利权与他人享有的在先权益的冲突。

三、指导意义

本案是最高人民法院作出的终审判决，因此对类似案件具有重要的指导意义。尤其是最高院在判决书中详细充分地论述了专利法第二十三条第三款的立法原意，在先合法权利的包含范围，在先商标权利的判断标准，以及判断外观设计专利与商标权利是否产生冲突的基本原则：

（一）专利法立法原意：专利法第二十三条第三款规定的立法目的是避免外观设计专利的实施与他人先的合法权利相冲突。因为外观设计经形式审查并被授权后，其实施可能会与在申请日之前他人已经合法取得的权利相冲突，损害在先权利人的合法权利。基于此，凡是因该外观设计的实施可能侵害他人先权利的情形，均属于该款规定的规制范畴。

（二）合法权利范围：一般情况下，只要依法享有的、在本专利申请日之前已经取得并在提起专利无效宣告请求时维持有效的权利或者利益，均应包括在内。《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》第十二条规定：“专利法第二十三条所称的合法权利包括：作品、商标、地理标志、姓名、企业名称、肖像，以及有一定影响的商品名称、包装、装潢等享有的合法权利或者权益。”

（三）在先商标权利：原则上，如果商标权人的注册商标的申请日在外观设计专利申请日之前，且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效，或者在外观设计专利申请日之前，实际上起到区分商品或服务来源的作用的未注册商标，已经与商标权人建立对应关系的，均属于合法在先商标权益。这一原则最高院早在（2014）知行字第4号行政裁定（“白象案”）中即在一定程度上予以明确。最高院在“白象案”中认为，商标申请权不能作为专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利，但是，商标申请权对于判断外观设计专利权和注册商标专用权是否构成权利冲突具有重要意义，只要商标申请日在外观设计专利申请日之前，在先申请的注册商标专用权就可以对抗申请日在后的外观设计专利权。而在本案中，最高院明确指出在先申请的商标只要已获核准注册即属于合法在先权利，同时更进一步认为即使是未注册商标，只要在外观设计专利申请日之前已经实际上起到区分商品或服务来源作用，亦属于应受保护的合法在先商标权益。

（四）外观设计专利与在先商标权益冲突判断标准：如果在同一种商品或类似商品的外观设计中采用了与他人先申请的注册商标或者在先已与其建立对应关系的未注册商标相同或者近似的标识，外观设计专利权的实施可能会使相关公众误认为商品来源于商标权人，进而损害在先权利人的合法权利，通常可以认定为该外观设计与他人先申请日以前已经取得的合法权利相冲突。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害在先权利人基于其在先注册商标或在先已与其建立对应关系的未注册商标所享有的合法权利或利益。