

专利法23.2,3 | 浅谈专利法23条2款和3款的关系，是否存在必然的一致性？——简评马爹利外观设计无效案（二）（2020）

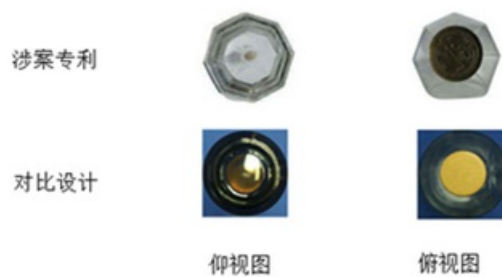
日期：2020.04.08 作者：明星楠/丁金玲

专利法23条2款、3款经常是无效请求人主张外观设计无效的理由，有时同时主张，如：无效请求人主张涉案专利与对比设计单独比对没有明显区别违反专利法第23条第2款的规定、涉案专利与在先立体商标构成权利冲突违反专利法第23条第3款的规定，假定对比设计与在先立体商标为同一形状，两者的审查结论是否互相影响、是否存在着必然的一致性？

案情简介：

涉案专利（如下图所示）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。





对比设计（如上图所示）瓶子包括瓶塞、瓶口、瓶颈和瓶身，瓶颈上部为带一圈凸台的瓶口，瓶口内设瓶塞，瓶塞露出瓶口的部分周边设计有竖向纹路，瓶颈呈圆柱形，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回转曲面形。瓶身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，瓶底为圆形。

马爹利公司在先立体商标，整体轮廓及显著的设计特征与上述对比设计一致，属于基本相同的设计。

马爹利公司同时主张：涉案专利相对于对比设计不具有明显区别，不符合专利法第23条第2款的规定。涉案专利与马爹利公司在先立体商标存在权利冲突，违反专利法第23条第3款的规定。

一审法院认为：涉案专利与对比设计整体轮廓及斜切面独特设计基本相同的情况下，瓶身带有竖向凸棱以及瓶底为规则八边形的区别对整体视觉效果不足以产生显著影响，涉案专利与对比设计相比不具有明显区别。另外，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。涉案专利也侵犯了马爹利公司在先的立体商标权。对于马爹利公司主张的两个理由一审法院同时给予了支持。

短评：

对于上述两个理由，一审法院均给予了支持，那么两者的结论是否具有必然的一致性？如果不一致，是否必然矛盾？下面笔者从单独比对与在先权利冲突判断需要考虑的因素等方面进行分析：

首先，两者考虑的因素不同。涉案专利与对比设计的单独比对是纯粹设计特征的比对，仅从设计特征的因素来判断是否构成明显区别。涉案专利是否侵犯在先立体商标权考虑的因素除了立体商标与涉案专利标识本身的近似程度外，还要考虑在先立体商标的显著性、知名度、涉案专利一般的实施方式、专利申请人的主观态度、是否存在实际的混淆误认等。此时涉案专利是作为一个识别商品来源的标识与立体商标进行比对，是一个综合判断的过程，以是否容易导致相关公众混淆误认为判断标准。

其次，比对对象的不同。涉案专利与对比设计的单独比对中，仅将表示在图片或照片中的该产品的外观设计与对比设计进行比对。在涉案专利是否侵犯立体商标权的判断中，除了将涉案专利图片与立体商标图样进行对比，涉案专利一般、典型或实际的实施方式，也是判断是否容易造成混淆误认的考虑因素。

因此，笔者认为“单独比对”与“在先权利冲突”同时主张，且在对比设计与在先立体商标权设计特征一致的情况下，两者的结论也不必然具有一致性。即使涉案与现有设计相比“具有明显区别”，在先权利冲突判定中考虑其他因素的结果可能是“容易导致相关公众混淆误认”，进而侵犯立体商标权。