

某啤酒工贸有限公司诉国家知识产权局、马某军外观设计专利权无效行政纠纷案

——专利法第二十三条第三款中“在先合法权利”的认定

关键词 行政 外观设计专利权无效 在先合法权利

基本案情

马某军是名称为“啤酒罐”、专利号为201830256268.0的外观设计专利专利权人。专利申请日为2018年5月28日，授权公告日为2018年12月18日。该外观设计的罐身突出显示“V8”文字。某啤酒工贸有限公司是第22475245号“V8”注册商标的权利人，该商标申请日期为2016年12月30日；初步审定公告日期为2018年7月27日，注册日期为2018年10月28日。某啤酒工贸有限公司以该专利不符合专利法第二十三条第三款的规定为由，请求国家知识产权局宣告该专利权无效。国家知识产权局于2020年11月3日作出第46751号无效宣告请求审查决定，维持该专利权有效；某啤酒工贸有限公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼。

北京知识产权法院一审认为，某啤酒工贸有限公司自核准注册之日才取得“V8”注册商标的专用权，晚于该专利的申请日，并非在该专利申请日之前已经取得的注册商标专用权，亦不会构成该专利的在先权利冲突，故于2022年6月28日作出（2021）京73行初2743号行政判决：驳回某啤酒工贸有限公司的诉讼请求。某啤酒工贸有限公司不服，提出上诉。最高人民法院于2023年9月22日作出（2023）最高法知行终42号行政判决：一、撤销北京知识产权法院（2021）京73行初2743号行政判决；二、撤销国家知识产权局第46751号无效宣告请求审查决定；三、国家知识产权局就某啤酒工贸有限公司针对专利号为201830256268.0、名称为

“啤酒罐”的外观设计专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

裁判理由

法院生效裁判认为，专利法第二十三条第三款关于“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”的立法目的是，避免外观设计专利的实施与他人在先的合法权利相冲突。凡是因该外观设计实施可能侵害他人在先权利的情形，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、在该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。商标权是专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利之一。商标可区分为注册商标和未注册商标，商标权人对其注册商标依法享有专用权，对其通过使用已与其取得对应关系，且实际上起到区分商品或服务来源的作用的未注册商标，亦享有合法权益。

本案某啤酒工贸有限公司所主张的在先权利包括对“V8”标识的在先使用所享有的在先权益。某啤酒工贸有限公司的前身大理某公司在啤酒产品上使用和宣传“大理啤酒V8”“大理V8”标识在该专利申请日之前已长达12年，具有较高知名度和影响力，消费者已经将“大理啤酒V8”“大理V8”理解为大理某公司的“V8”啤酒，进而将“V8”标识与大理某公司逐步形成一定的特定联系。而且，马某军居住生活地亦位于该啤酒的主要销售地区，客观上存在模仿、复制在先申请的商标标识的可能。可以认定该专利不符合专利法第二十三条第三款的规定，故改判撤销一审判决，判令重新作出决定。

裁判要旨

外观设计专利授权确权行政纠纷案件中，在本专利申请日之前已经

取得，在提起专利无效宣告请求时仍然合法存在的权利或者利益，均构成专利法第二十三条第三款规定的“在先合法权利”。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第23条第3款（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第23条第3款）

一审：北京知识产权法院（2021）京73行初2743号行政判决（2022年6月28日）

二审：最高人民法院（2023）最高法知行终42号行政判决（2023年9月22日）