



浅议知识产权权利冲突解决机制的完善

撰稿人：张伟君

摘要：药品商品名在法律上应该定性为一种商业标识——或为注册商标，或为商品的特有名称，分别受《商标法》或《反不正当竞争法》（知名药品）保护。药品商品名能否注册为商标应通过商标注册程序进行，无须卫生部门事先许可；对药品商品名是否已经退化为药品通用名称的认定应接受司法审查，以维护知名药品特有名称拥有者的权益。药品商品名的标示字体不应该与药品通用名过于悬殊，药品标签或医生处方不应用药品商品名代替药品通用名，以避免药品名称的混乱，保护消费者的权益。

关键词：知识产权 权利冲突 无效宣告程序

一、权利冲突解决机制的价值

在知识产权法的主要组成部分专利法、商标法、版权法以及反不正当竞争法中存在着对同一智力创作成果的重叠保护关系。特别是在以一个美术作品为对象时，最能反映出这种关系。【1】某一美术作品具有独创性，它自然符合版权法保护的条件；如果这幅作品作为图案（或美术字）附在商品上具有识别性，它又符合成为注册商标的条件；如果它同时是一幅富有美感并可在工业上应用的新设计，还可能成为外观设计专利，获得专利法的保护；如果它又作为知名商品特有的包装、装潢使用，还可以受到反不正当竞争法的保护。如果这四方面受保护的权利均属于一个权利主体，自然不存在权利冲突；但是由于专利权、商标权、版权以及其它知识产权或权益的产生与获得途径不同，各个权利完全有可能分属于不同的权利主体，于是不同主体的权利之间就会发生权利冲突。

为了解决知识产权权利冲突，我国新修正的《专利法》、《商标法》做出了相应的规定，总的来说体现了保护在先权利的原则。比如，《专利法》第二十三条规定：“授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他在先取得的合法权利相冲突。”《商标法》第九条规定：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他在先取得的合法权利相冲突。”第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”这样，从实体上讲，在先权利人有了维护自己合法权益的基本法律依据。

但是，徒法不足以自行。任何实体法的规定如果没有程序法的保障就难以实现其本来的目的；如果没有一个良好的、便利的、完善的程序机制，就会给权利人维护自己的权益带来很大的麻烦，甚至由于维权成本的过高而放弃本来应该争取的权利。这样无疑会使法律的权威性和公正性大打折扣。

二、现行机制存在的问题

有这样一个案子：美国有一家公司在中国商标局注册了“加菲猫”的图形商标，在19种商品上使用。中国的很多孩子都知道这个商标标识。但是广东有一家公司后来用“加菲猫”的形象中国专利局申请了一个加菲猫表的外观设计专利，被授予了专利权。于是外观设计专利权与商标权发生了冲突。【2】

按照《专利法》的规定，外观设计不能和在先权利相冲突，专利复审委员会应该宣告该专利无效。但是按照《专利法实施细则》第六十五条第三款的规定：以授予专利权的外观设计与他人先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。也就是说，在先权利人必须拿出有关部门的处理决定或者人民法院的判决书来，认为这是冲突了，才能宣告无效，否则只能仍然维持该专利。

这样的争端解决程序给当事人带来的不便是显而易见的。把“证明权利相冲突的处理决定或者判决”作为专利复审委员会受理无效宣告的前置要件，无疑增加了当事人的维权成本。另外也存在一些法律上的纰漏。

首先，如果当事人选择通过行政处理的途径来解决权利冲突，那么该有哪个部门管辖呢？是专利局、商标局抑或版权局？这在法律中并没有明确，肯定会引起争议。【3】假定当事人选择专利局处理，专利局又认定外观设计侵犯在先权利的，在先权利人才能凭借该处理决定（如果对方不提起行政诉讼的话）向专利复审委员会申请宣告该专利无效。那么，专利复审委员会是否还要对专利局的决定进行审查呢？从理论上讲，自然应该进行审查，否则这种宣告无效的程序纯粹成了一种摆设。审查后，按理应该有两个结论：维持或宣告无效。不管结论如何，按照《专利法》第四十六条的规定，当事人都可以提起行政诉讼。这样，一个权利冲突解决机制中不仅包含着两个行政程序（行政处理 + 无效宣告），若当事人对行政处理或无效宣告不服，还会衍生出两次行政诉讼才能最终解决。

其次，如果当事人选择通过民事诉讼的途径来解决权利冲突，如果生效的判决书认定外观设计侵犯了在先权利，在先权利人才能依此请求专利复审委员会宣告专利无效。那么，专利复审委员会是否还要对该决定进行审查呢？

对于人民法院的生效判决，专利复审委员会应该无权否定，并应据此直接宣告专利无效，这也许正是《专利法实施细则》的本意。但这种宣告纯粹是程序意义上的，没有产生任何实体裁决，这就使专利无效宣告程序失去了实质意义。而《专利法》规定的专利无效宣告程序是一个正式的行政程序，无论在程序上还是在实体上都具有自身独立的价值，而且必须接受司法审查。但是，如果它本身就是依据司法判决来做出的，还有什么必要对它进行司法审查呢？

但如果专利复审委员会对生效的判决进行实体上的审查，会更加不合理。因为审查后，按理也应该有两个结论：维持或宣告无效。若宣告无效，外观设计专利权人还可以按照《专利法》第四十六条的规定提起行政诉讼，而法院将再次对案件进行审理，可谓劳民伤财。若维持专利，则意味着专利复审委员会可以对抗法院的判决。无论怎样，结果都显得荒谬。

也许，由专利复审委员会直接否定专利局授予的专利有种种不便；也许，立法的本意在于有一个前置程序后，专利复审委员会就直接依据前置程序中的结论宣告专利无效。但这纯粹成了形式主义，专利复审委员仅仅成了传声筒，无效宣告程序失去了权威和实际意义。而且，本来通过无效宣告程序就有可能解决的问题，迫使当事人非得提起诉讼或另外寻求行政处理，然后再申请宣告无效，是一种很不经济的程序。

另外，《专利法实施细则》的上述规定也不符合《专利法》的规定精神。《专利法》第二十三条规定授予专利权的外观设计不得与他在先取得的合法权利相冲突。《专利法》第四十五条又规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利无效。”可见，专利复审委员会应该直接受理这种因权利冲突而产生的无效宣告申请。

即便是《专利法实施细则》第六十五条第一、二款也规定：“依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第三十三条或者本细则第二条、第十三条第一款、第二十条第一款、第二十一条第二款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。”

显然，《专利法》第二十三条是属于无效宣告请求的理由之一，当事人只要能够提交自己的权利属于在先权利的有关证据，就能够符合申请无效宣告的受理要求。而《专利法实施细则》第六十五条第三款对此又特别要求提供处理决定或判决才能受理，显得非常突兀和意外，并没有任何法律或法理依据。《专利法实施细则》作为《专利法》的下位法，应该尊重《专利法》的规定。无端地突破上位法的规定，是不符合《立法法》规定的立法原则的。

三、现行机制的完善

笔者以为，对于《专利法》第二十三条规定的在先权利的保护、权利冲突的解决，完全可以按照《专利法》规定的正常的无效宣告程序来直接加以处理，不应该有前置程序的限制。对于专利复审委员会的裁定不服的，可以向人民法院提起行政诉讼。这样就能很好地维护知识产权权利人的正当权利，也有利于建立起司法、行政部门协调的知识产权维权机制。如果当事人选择直接提起民事诉讼来解决权利冲突，那么只要人民法院做出了生效的裁决文书，就已经解决了双方的争端，不必再通过无效宣告程序来做出裁定。至于以行政处理决定作为启动无效宣告程序的前置条件，就完全是多余的了。

也许有了《专利法》的前车之鉴，新修正的《商标法》对此作了更为明确的规定。《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《商标法》第四十一条第二款又规定：“已经注册的商标，违反本法第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”第四十三条规定：“商标评审委员会做出维持或者撤销注册商标的裁定后，应当书面通知有关当事人。当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。人民法院应当通知商标裁定程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。”

显然，《商标法》对于商标权与在先权利的冲突明确了直接采用商标撤销程序来解决，当事人不服商标评审委员会的决定，可以提交司法审查。这样就非常的简捷，也不会产生法律上的漏洞。想必修订中的《商标法实施细则》不至于再作出提供处理决定或判决书的额外要求，相信《专利法实施细则》在以后的修改中也会做出相应的改正。

【1】参见郑成思：《知识产权法》，法律出版社1997年7月第一版，第27页。

【2】参进程永顺：商业标识与药品名称冲突及其法律协调专题研讨会上的发言，时间：2001年11月3日上午，地点：北大国际交流中心第四会议室。

【3】笔者理解，《专利法实施细则》中所谓的“处理决定”应是由专利行政部门做出的。

© 版权所有 同济大学知识产权学院

地址: 上海市四平路1239号 邮编: 200092 电话/传真: 021--65988843 E-Mail: tongjiipi@yahoo.com.cn