

用户名	密码	登录
-----	----	----

[注册](#)

新闻报道 ▾	搜索
--------	----

[邮箱登录](#) | [设为首页](#) | [加入收藏](#)

- [最高人民法院](#)
- [法官举报中心](#)
- [知产文书](#)
- [被执行人查询](#)
- [人民法院报](#)
- [国家法官学院](#)
- [法研所](#)
- [出版社](#)
- [人民司法](#)
- [中国法院联合购物网](#)
- [投稿邮箱](#)
- [English](#)
- [法院新闻](#)  
[案件报道](#)  
[新闻中心](#)
- [法院领导](#)  
[地方联播](#)  
[地方频道](#)
- [法学理论](#)  
[法律实务](#)  
[执行视窗](#)

- [法律文库](#)  
[裁判文书](#)  
[法院公告](#)
- [图文直播](#)  
[人民陪审员](#)  
[司法考试](#)
- [法院文化](#)  
[法律服务](#)  
[专题报道](#)
- [时评](#)  
[党建](#)  
[调查](#)
- [论坛](#)  
[博客](#)  
[视频](#)



- 曾庆松诉专利复审委、第三人美国扑克牌公司专利无效宣告行政纠纷一案
- 提交日期：2011-06-20 00:00:00
- **北京市第一中级人民法院**
- 行政判决书
- (2011)一中知行初字第1204号

原告曾庆松。

委托代理人莫丕向。

被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。

法定代表人张茂于，副主任。

委托代理人张凌，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。

委托代理人钱亦俊，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。

第三人美国扑克牌公司（The United States Playing Card Company），住所地美利坚合众国俄亥俄州辛辛那提市比奇大街4590号。

法定代表人Phil Dolci，授权代表。

委托代理人陈坚。

原告曾庆松不服被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2010年12月7日作出的第15725号无效宣告请求审查决定（简称第15725号决定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2011年3月8日受理本案后，依法组成合议庭，并通知美国扑克牌公司作为本案的第三人参加诉讼，于2011年5月5日公开开庭进行了审理。原告曾庆松及其委托代理人莫丕向，被告专利复审委员会的委托代理人张凌、钱亦俊，第三人美国扑克牌公司的委托代理人陈坚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

第15725号决定系被告专利复审委员会针对第三人美国扑克牌公司就原告曾庆松拥有的第200730060301.4号、名称为“娱乐游戏用扑克牌”的外观设计专利（简称本专利）所提出的无效宣告请求而作出的。专利复审委员会在决定中认定：

本专利为扑克牌，美国扑克牌公司在先注册的第3214771号“小丑加蜜蜂”图形商标（简称在先商标）指定使用于扑克牌产品，二者属于相同或类似种类的产品。本专利与在先商标均由小丑站立在展翅蜜蜂上构成，小丑形象不同，蜜蜂头部朝向不同。相关公众会将二者均辨认为“蜜蜂上站一小丑”的图案，且蜜蜂均展翅，小丑均单脚站立。小丑形象虽不同，但因为均指向“小丑”，所以不易区分。蜂蜜头部朝向的不同难以给相关公众留下深刻印象。因此，在相关公众仅施以一般注意力的情况下，易于将本专利中的“小丑加蜜蜂”标识与在先商标混淆，进而导致对相关产品的来源产生误认。故本专利的实施会误导相关公众，损害在先商标所有人的利益，违反了2000年8月25日修改的《中华人民共和国专利法》（简称旧专利法）第二十三条的规定。综上，专利复审委员会作出第15725号决定，宣告本专利全部无效。

原告曾庆松不服该决定，在法定期限内向本院提起行政诉讼称：一、被告受理第三人的无效宣告请求违反了2010年1月9日修改的《中华人民共和国专利法实施细则》（简称新专利法实施细则）第六十六条第三款的规定。该款规定，以不符合专利法第二十三条第三款的规定为由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利冲突的证据的，专利复审委员会不予受理。本案第三人仅提交证据证明其对在先商标享有合法权利，但并未提交证据证明权利冲突，证明商标专用权与证明权利冲突是不同的概念。因第三人未对所主张的冲突提交任何证据，故被告受理该案违反了新专利法实施细则第六十六条第三款的规定。二、第三人美国扑克牌公司不符合中国对外国法人进行管制和认可的条件，被告不应受理第三人的无效宣告请求。第三人在无效宣告行政程序阶段，在被告指定的期限内未提交其主体资格的相关证据，被告超期接受第三人提交的主体资格证据违反了新专利法实施细则第七十一条的规定。三、在先商标已被提出撤销注册申请，故在先商标的权利状态不稳定，被告认定在先商标权有效不妥。四、商标权和专利权的冲突不属于被告的受案范围，被告无权直接认定本专利侵犯了第三人的在先商标权。五、判断商标近似应当以造成消费者混淆为标准，本专利的外观设计与在先商标不会造成消费者混淆。第三人并不是“小丑骑蜜蜂图形”商标和“蜜蜂图形”商标的唯一持有人，类似商标已由不同主体在多个商品类别上获得注册，一样设计的“小丑骑蜜蜂图形”商标和“蜜蜂图形”商标与第三人不能形成唯一对应关系。六、第15725号决定上落款的作出单位是被告专利复审委员会，但决定上加盖的印章是“中华人民共和国国家知识产权局专利复审无效审查业务章”，落款与印章不一致。本专利的授权文件是由中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）核发的，被告作为国家知识产权局的下属机构，无权以自己的名义来否定上级机构核发的法律文书，被告不能以自己的名义直接宣布本专利无效。综上，第15725号决定认定事实不清，适用法律错误，请求人民法院依法予以撤销，并酌情判令第三人赔偿原告参加本案无效宣告程序及诉讼程序造成的交通费、住宿费等经济损失人民币12 000元。

被告专利复审委员会坚持第15725号决定中的意见，认为该决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法，审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求人民法院依法驳回原告诉讼请求，维持第15725号决定。

第三人美国扑克牌公司同意专利复审委员会的意见，请求维持第15725号决定。

本院经审理查明：

名称为“娱乐游戏用扑克牌”的外观设计专利（即本专利）由曾庆松于2007年10月29日向国家知识产权局提出申请，于2008年6月18日被授权公告，专利号为200730060301.4。（详见本专利附图）

2010年2月1日，美国扑克牌公司以本专利不符合专利法第二十三条和专利法实施细则第十三条第一款的规定为由向专利复审委员会提出无效宣告请求，并提交了2份证据，其中证据1为美国扑克牌公司于2003年11月7日核准注册的核定使用在第28类扑克牌商品上第3214771号“小丑加蜜蜂”图形商标（即在先商标）。（详见在先商标附图）

2010年9月8日，专利复审委员会主持进行了口头审理。曾庆松对美国扑克牌公司的主体资格提出了异议，专利复审委员会指定美国扑克牌公司于庭后15日内提交相关证明文件。2010年11月2日，美国扑克牌公司提交了与其主体资格相关的公证认证文件，并说明延迟提交的原因是在美国办理公证认证手续耗时较长。曾庆松认为美国扑克牌公司提交证明文件的时间超出了专利复审委员会指定的期限，应当不予考虑。

2010年12月7日，专利复审委员会作出第15725号决定，宣告本专利全部无效。

上述事实有本专利公报、证据1、第15725号决定、专利复审委员会口头审理记录及当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：

#### 一、关于本案的法律、法规适用

2008年12月27日修改的《中华人民共和国专利法》（简称新专利法）已于2009年10月1日起施行，2010年1月9日修改的《中华人民共和国专利法实施细则》（即新专利法实施细则）亦已于2010年2月1日起施行，故本案的审理涉及新旧专利法以及新旧专利法实施细则之间的选择适用问题。

《中华人民共和国立法法》第八十四条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。即“法不溯及既往”是一项基本的法律适用原则。本案系专利确权行政纠纷案件，涉及的是对本专利是否符合专利授权条件的审查，应当审查本专利在申请时是否符合当时法律、法规所规定的授权条件。国家知识产权局制定的《施行修改后的专利法的过渡办法》（简称施行新专利法的过渡办法）和《施行修改后的专利法实施细则的过渡办法》（简称施行新专利法实施细则的过渡办法）对此亦有明确规定，上述办法已分别于2009年10月1日、2010年2月1日起施行。根据施行新专利法的过渡办法第二条的规定，对于专利权是否有效的审查，申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用旧专利法的规定；申请日在2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用新专利法的规定。施行新专利法实施细则的过渡办法第二条亦对新旧专利法实施细则的选择适用，作出了以涉案专利申请日是否在2010年2月1日以前为划分依据的规定。但施行新专利法实施细则的过渡办法第三条同时规定，2010年2月1日以后（含该日）以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由提出无效宣告请求的，对该无效宣告请求的审查适用修改后的专利法实施细则第六十六条第三款的规定。

新专利法实施细则第六十六条第三款相对于旧专利法实施细则第六十五条第三款，将专利复审委员会受理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

计专利权无效的案件的条件，由“提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决”修改为“提交证明权利冲突的证据”，这种修改能够更好的保护在先取得的合法权利的权利人的利益，属于《中华人民共和国立法法》第八十四条所称的“为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定”。

具体到本案中，本专利的申请日在2009年10月1日以前，故本案理应适用旧专利法及旧专利法实施细则进行审理，但鉴于新专利法实施细则第六十六条第三款的特别规定，故对于被告在本案中受理第三人以本专利与在先商标相冲突为由请求宣告本专利无效的条件这一问题，应当适用新专利法实施细则第六十六条第三款的规定，而其他问题应当适用旧专利法及旧专利法实施细则的相关规定。

## 二、关于第三人是否有权针对本专利提出无效宣告请求

旧专利法第四十五条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者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权无效。这里并未对请求宣告专利权无效的主体进行限定。本案第三人是依据美利坚合众国法律成立并有效存续的主体，有权依据中国专利法针对本专利提出无效宣告请求。原告关于第三人无权针对本专利提出无效宣告请求的主张缺乏法律依据，本院不予支持。

另外，第三人在无效宣告行政程序阶段补充提交的主体资格的公证认证文件，并非用以证明案件事实及其主张的证据材料，且第三人已经就超过被告指定期限提交的理由进行了说明，该理由亦属合理，故被告接受上述公证认证文件并在此基础上作出第15725号决定并无不当。本院对原告关于被告超期接受第三人提交的主体资格文件违反相关法律规定的规定的主张不予支持。

## 三、关于被告在本案中受理第三人依据专利法第二十三条“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”的规定提出的无效宣告请求是否正确

旧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。新专利法第二十三条对旧专利法第二十三条的内容进行了修改，但其中与本案争议焦点相关的内容即“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”并未发生实质性变化，该内容体现在新专利法第二十三条第三款的规定上，该款规定，授予专利权的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。

根据新专利法实施细则第六十六条第三款的规定，以不符合专利法第二十三条第三款的规定为理由请求宣告外观设计专利权无效的，应当提交证明权利冲突的证据，否则专利复审委员会不予受理。本案中，第三人在提出无效宣告请求时，提交了在先商标的注册证作为证据，以证明本专利与在先商标存在权利冲突，此符合新专利法实施细则第六十六条第三款的规定，被告据此受理第三人的无效宣告请求并无不当，本院予以支持。而本专利与在先商标是否构成权利冲突属于被告适用相关法律具体判断的事项，并非第三人在提出请求时应当举证证明的事项，原告关于第三人未提交有关证明权利冲突的证据的诉讼主张系对法律规定的误解，本院不予支持。

## 四、关于本专利是否违反旧专利法第二十三条有关“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”的规定

根据旧专利法第二十三条的规定，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。本案中，在先商标系第三人在先取得的合法权利，将本专利所体现的外观设计与在先商标相比，前者系扑克牌产品的外观设计，后者系核定使用在扑克牌商品上的注册商标，二者属于相同种类的产品。本专利组件1、2的主视图主要由小丑站立在展翅蜜蜂上的图案构成，其图案

与在先商标的整体视觉效果近似，二者的区别仅在于小丑形象和蜜蜂头部朝向有所不同，但该不同之处并不足以对整体视觉效果产生显著影响。因此，当扑克牌产品的一般消费者看到使用了本专利外观设计的扑克牌产品时，容易联想到在先商标，从而对扑克牌产品的来源产生混淆误认，致使在先商标权利人利益受损。故被告认定本专利违反了旧专利法第二十三条有关“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”的规定正确，本院予以支持。而“小丑骑蜜蜂图形”商标和“蜜蜂图形”商标是否已由其他主体在不同类别商品上获得注册，与作为扑克牌产品外观设计的本专利是否与在先商标构成权利冲突并无关联，本院对原告相关诉讼主张不予支持。

#### 五、关于原告的其他起诉理由能否成立

根据旧专利法第二十三条及新专利法第二十三条第三款的规定，法律赋予了专利复审委员会在判断涉案专利的有效性与否时，对涉案专利是否与他在先取得的合法权利相冲突进行审查。而商标权作为一种重要的民事权利类型，毫无疑问属于旧专利法第二十三条及新专利法第二十三条第三款所称的“合法权利”，故被告有权在本案中就本专利与在先商标是否构成权利冲突进行审查判断。原告关于被告无权审查商标权和专利权冲突的起诉理由不能成立。

在先商标虽然被提出撤销注册申请，但其目前仍为有效商标，被告在此前提下作出第15725号决定并无不当。原告关于被告认定在先商标权有效不妥的起诉理由不能成立。

旧专利法第四十五条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者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权无效。第四十六条规定，专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。专利复审委员会对专利权的有效性与否进行审查是专利法赋予其的职能，原告关于被告不能以自己的名义宣布本专利无效的主张不能成立。第15725号决定上加盖“中华人民共和国国家知识产权局专利复审无效审查业务章”，与第15725号决定的作出主体为被告专利复审委员会并不矛盾，本院对原告的相关诉讼主张不予支持。

另外，原告关于要求第三人赔偿其参加本案无效宣告程序及诉讼程序所造成的交通费、住宿费等经济损失的诉讼请求缺乏事实及法律依据，本院予以驳回。

综上，被告作出的第15725号决定审查程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，本院依法予以维持。原告的诉讼请求缺乏事实与法律依据，本院不予支持。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下：

维持被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第15725号无效宣告请求审查决定。

案件受理费人民币一百元，由原告曾庆松负担（已交纳）。

如不服本判决，原告曾庆松、被告中华人民共和国专利复审委员会可于本判决书送达之日起十五日内，第三人美国扑克牌公司可于本判决书送达之日起三十日内向本院提交上诉状及其副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。

审 判 长 宁 勃

代理审判员 周丽婷

人民陪审员 程家升

二〇一一年六月二十日

书记 员 陈志兴

[关于我们](#) | [联系我们](#) | [广告服务](#) | [法律声明](#) | [建网须知](#) | [旧版回顾](#)

京ICP证080276号|网上传播视听节目许可证(0108276)|互联网新闻信息服务许可证(1012006040)

中国法院国际互联网站版权所有，未经协议授权禁止下载使用或建立镜像

Copyright © 2012 by www.chinacourt.org All Rights Reserved.

浏览本网站推荐您使用IE7以上版本浏览器