

一九九九年度国家
社会科学基金项目

批准号 99EFX002
项目类别 自筹经费项目

商标权、外观设计专利权、著作权冲突问题研究

(论 文)

主持人：金多才

单 位：河南省政法管理干部学院

一九九九年十二月

项目主持人

金多才	河南省政法管理干部学院	副教授
-----	-------------	-----

项目参加人

刘晓云	河南省政法管理干部学院	副教授
-----	-------------	-----

蒋晓辉	河南省政法管理干部学院	副教授
-----	-------------	-----

张 睿	河南省政法管理干部学院	助理研究员
-----	-------------	-------

马书龙	河南金学苑律师事务所	三级律师
-----	------------	------

王韶华	河南省高级法院行政庭	庭 长
-----	------------	-----

董天平	最高人民法院知识产权庭	审判员
-----	-------------	-----

吴庆宝	最高人民法院经济庭	审判员
-----	-----------	-----

目 录

第一部分 问题的提出	(1)
一、国际上早已存在商标权、外观设计专利权、著作权的双重 或者多重保护与冲突问题	(3)
二、商标权、外观设计专利权、著作权的冲突问题已引起我国 相关权利人、司法实务界和理论界的关注	(7)
第二部分 商标权、外观设计专利权、著作权冲突的原因	(8)
一、商标权、外观设计专利权、著作权的取得条件和程序不同	(8)
二、法律、法规对商标权、外观设计专利权、著作权的保护程 序不同	(13)
三、法律、法规对商标权、外观设计专利权的保护范围不同	(20)
第三部分 解决商标权、外观设计专利权、著作权冲突的对策	(20)
一、正确理解并执行相关法律、法规	(21)
二、将商标权、外观设计专利权的最终授予权赋予人民法院	(23)
三、将在先权制度引入我国《商标法》和《专利法》	(25)
四、规定商标局撤销、其他单位和个人请求撤销非恶意注册不当 商标的期限	(28)
五、建立人民法院与商标局、商标评审委员会、专利局、专利复审 委员会的会商制度	(31)
六、按照保护合法在先权利人利益的原则处理商标权、外观设计 专利权、著作权之间的冲突	(32)

商标权、外观设计专利权、著作权冲突问题研究

第一部分 问题的提出

商标是指由文字、图形或者其组合构成的并附着在商品、商品包装或者宣传品上的区别不同商品或者服务的一种专用标志,商标权是指注册商标所有人依法对其注册商标所享有的权利,包括专用权、转让权、使用许可权等。专利是一个多义项的名词,既可以指专利权,也可以指已取得专利权的发明创造,还可以指记载发明创造的专利文献。外观设计是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计,外观设计专利权是指国家专利管理机关依法授予专利申请人在法定期限内对其外观设计所享有的权利,包括专有权、转让权、使用许可权等。“著作权是大陆法系国家和地区,如法德等欧洲大陆国家、日本、中国大陆和台湾地区等使用的称谓,其原意是‘作者权’(法文 *droit d’auteur*, 德文 *Urheberrecht*),著作权一词即由此翻译而来。英美法系国家和地区,包括香港地区,则使用‘版权’(copyright)这个术语。”^①我国《著作权法》第 51 条规定:“本法所称的著作权与版权系同义语”。因此在我国,著作权即版权。著作权是指公民、法人、非法人单位依法对其作品所享有的权利,包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、使用权和获得报酬权等。商标权、外观设计专利权、著作权都是知识产权的重要组成部分,三者都具有

^① 史际春主编:《香港知识产权法》,河南人民出版社 1997 年 7 月第 1 版,第 3 页。

“无形性”、“地域性”、“时间性”和“可复制性”的特点。^①但是,由于商标权、外观设计专利权是工业产权的一部分,商标权、外观设计专利权、著作权是三种不同的知识产权,因此,三者有许多不同之处。如三者在权利的主体、权利的客体、权利的内容、权利的取得、权利的保护程序等方面存在着差别。

尽管商标权、外观设计专利权、著作权是三种不同的知识产权,分别受《商标法》、《专利法》、《著作权法》的保护,但三者之间存在着千丝万缕的联系。我国《著作权法实施条例》第3条规定:“著作权法所称创作,指直接产生文学、艺术和科学作品的智力活动。为他人创作进行组织工作,提供咨询意见、物质条件,或者进行其他活动,均不视为创作”。商标注册申请人设计商标图样的过程、外观设计的设计人设计外观设计的过程,实际上是商标图样、外观设计的创作过程,只要他们的创作活动获得了“具有独创性并能以有形形式复制的”商标图样、外观设计,他们就创作出了我国《著作权法》中的作品,就享有著作权,受我国《著作权法》的保护;该外观设计被授予专利权之后,它不仅受我国《著作权法》的保护,而且还受我国《专利法》的保护;该商标图样被核准注册之后,它不仅受我国《著作权法》的保护,而且还受我国《商标法》的保护。因此,我们认为,同一知识产权客体既受我国《商标法》的保护,又受我国《专利法》、《著作权法》的保护时,如果权利主体为同一公民、法人和其他组织,就会出现商标权、外观设计专利权、著作权双重或者多重保护的情形;如果权利主体不是同一公民、法人和其他组织,就会出现商标权、外观设计专利权、著作权冲突的问题。

① 参见郑成思著:《知识产权论》,法律出版社1998年1月第1版,第75页至第91页。

一、国际上早已存在商标权、外观设计专利权、著作权的双重或者多重保护与冲突问题

关于商标权、外观设计专利权、著作权的双重或者多重保护与冲突问题,在国际上早已存在。“早在 1806 年,法国就颁布了工业品外观设计专利法,给它以工业产权的保护。此后不久,法国法院感到:有些美术创作成果如果已经受到 1806 年法的保护,是否还应当受 1793 年法国版权法的保护,是个经常遇上的难题”。^① 于是,法国的法官们试图借助于一定的标准,划分 1806 年工业产权法与 1793 年版权法的不同保护对象。“在将近 100 年的时间里,法国法院作了多次尝试,结果发现:无论用什么标准,都无济事”。^② 对“哪些外观设计只能由工业产权法保护而不能受版权法保护”这个问题,“始终没有获得满意的答案”。^③ “1902 年法国颁布的版权法规定:一切工业品外观设计(包括已经受到工业产权法保护的外观设计在内)都可以享有版权。这可以说是对工业品外观设计给予双重保护的第一部法律”。^④ “1968 年,英国颁布了一部‘外观设计版权法’。它也是英国法院在外观设计保护的工业产权与版权之间企图寻找界线而徘徊了多年的产物,按照这部法律,外观设计在英国受到的保护可以概括为以下几点:(1)在一般情况下,外观设计都可以作为艺术品而自动享有版权。(2)凡是享有版权的外观设计,一旦经版权人同意应用到工业上,则原享有的版权丧失,转而享有‘特别工业版权’。(3)按照英国‘外观设计注册法’获得‘类专利’的外观设计,可以同时享有该法(属于工业产权法)以及

① 郑成思著:《知识产权论》,法律出版社 1998 年 1 月第 1 版,第 602 页。

② 郑成思著:《知识产权论》,法律出版社 1998 年 1 月第 1 版,第 602 页。

③ 郑成思著:《知识产权论》,法律出版社 1998 年 1 月第 1 版,第 602 页。

④ 郑成思著:《知识产权论》,法律出版社 1998 年 1 月第 1 版,第 602 页。

版权法双重保护。但其中享有的版权保护只有 15 年保护期”。^①应当说明是,“自 1988 年英国新版权法颁布后,这种‘转换权利’制度已不复存在。象法国在一百多年前承认了‘双重保护’不可避免一样,英国也承认了这一事实。就是说,英国现行版权法中,一方面,采用‘交叉保护’的‘外观设计权’,另一方面,承认了‘双重保护’的客观存在”。^②

美国最高法院 1954 年审理的梅泽诉斯坦(Stein)一案、美国海关与专利上诉法院 1974 年审理的理查德·Q·亚德利外观设计专利申请案就是著作权、外观设计专利权双重或者多重保护的典型。

被上诉人斯坦(Stein)是美国一家制造和销售灯具的公司。它的一个合伙人创作了一尊用非完全不吸水陶瓷做的男女舞蹈人物雕塑,这尊雕塑是按传统泥塑手法造型,然后做模子制成的。作品完成后,被上诉人将样品送到版权局办理版权注册登记手续,并领取了注册证书。因上诉人梅泽(Mazer)仿制了上述雕塑,被上诉人斯坦向地区法院起诉,指控梅泽侵犯其版权。梅泽则以斯坦的雕像被用于台灯底座并作为台灯的一部分对外销售不符合版权保护的主体为由,提起反诉,要求宣告该版权无效。地区法院审理后判决斯坦胜诉。梅泽不服,上诉至上诉法院。上诉法院维持原判,梅泽仍不服又上诉于美国最高法院。美国最高法院则认为,版权法以后的一些法令、《1909 年法》的立法史和版权局的具体实践,都一致表明国会意图通过“艺术作品”和“它的复制品”这些术语把这些小雕像也包括在有权取得版权之列。当然由于审美观因人而异,对艺术一词的含义可能会有不同的理解,因此唯一的办法只能够

① 郑成思著:《知识产权论》,法律出版社 1998 年 1 月第 1 版,第 602 页至第 603 页。

② 郑成思:《“武松打虎”图法院判决及行政裁决引发的思考》,《法学》1997 年第 10 期。

在版权法的实施细则中具体列出属于艺术范畴内的物品。版权法实施细则规定,这些物品只要是独创的,也即必须是作者思想的有形体现,不论是细致刻划或描绘的实物或图像,还是代表思想的现代形式或色彩,都可以取得版权保护。按照这个原则,本案所涉及雕塑完全符合版权保护的主题,所以用它制作的台灯底座及其复制品完全可以取得版权保护。美国最高法院认为既然本案的雕塑属于版权保护范围,就没有必要就其专利保护问题作出决定。虽然有的法院在专利权和版权者中采取只给一种不给另一种的办法来断案,但美国最高法院不同意这种看法,因为在版权法和其他任何法律中都没有规定,凡属于可以取得专利的主题它就不能取得版权。此外,美国最高法院还认为,本案被上诉人的雕塑不论是否装在台灯上,对取得版权保护并没有影响,因为版权与专利不同。专利权保护的是一项发明的构思(idea)本身,版权则保护作品构思的表现形式(expression),它不涉及作品反映的实质内容。在1879年贝克诉塞尔登一案中,法院认为:有人写了一本有关簿记的特有方法的著作,并取得了版权保护,在这以后如果有人再写与此相似也能达到类似效果的书,只要后者书中栏目的安排和所用标题不同就不构成侵权。版权和外观设计专利保护的对象是不同的,版权保护的不是美感和实用而是艺术。而外观设计专利则保护新颖的装饰性设计的发明。即使实用艺术作品被用于工业品上,我们仍可以对这种艺术作品予以版权保护。版权法中从未规定过可取得版权的主题如用于或准备用于工业品外观设计就不能取得版权。我们也不能认为,可取得版权的艺术品后来被用作工业制品的一部分就视为版权的滥用,但美国最高法院援引过去的判例,说“版权法和专利法一样,都是要酬给权利人一种从属的酬报。”“意

思是明确地要给作者、出版者等一些可实施的、有价值的权利,不附加繁琐的要件;‘以便对那些一直有益于世界的文学(或艺术)作品的制作给予更大的鼓励。’”鉴于上述理由,美国最高法院认为上诉人提出的理由不能作为他否认其侵权的依据,被上诉人的版权是有效的,上诉人应承担侵权责任。^①

1970年1月28日,设计人理查德·Q·亚德利(Richard·Q·Yardley)向美国专利局提出一项关于表面外观设计的专利申请,申请号为21125。审查员审查后驳回了这项申请,理由是:一)该项设计缺乏专利法要求的非显而易见性;二)设计人在提出专利申请前已经进行过版权登记。申请人对审查员的决定不服,向专利局申诉委员会提出申诉,申诉委员会维持原决定,故又向美国海关与专利上诉法院上诉。美国海关与专利上诉法院认为,本案要解决的问题是,如果一项主题既符合版权保护的条件,同时又符合外观设计专利保护的条件,这项主题能否取得双重保护?美国海关与专利上诉法院的意见是,可以获得双重保护,主要理由如下:美国版权法和专利法被分别编入美国法典的第17编和第35编。国会在制订这两部法律时,实际上产生了一个两重保护的区域。美国最高法院在审理梅泽诉斯坦(Mazer v. Stein)一案中曾经指出,人物雕塑(无论是否安装在台灯上)取得专利,并不妨碍它作为艺术品再取得版权的保护。版权法并未规定凡取得专利的主题都不能取得版权。本上诉法院在过去审理的案件中也曾提到:目前,特别是最高法院对梅泽诉斯坦一案作出判决以后,只要外观设计符合版权法规定的艺术品的条件,这项外观设计就可以取得外观设计专利

① 参见叶京生编著:《美国知识产权案例与评注》,上海译文出版社1998年1月第1版,第8页至第10页。

权和版权的双重保护。专利局的审查员和申诉委员会虽然承认亚德利的设计既是一项外观设计,同时也是版权法规定的一种艺术品,但却又提出申请人只能在版权保护和专利保护两者之间选择一种,这样的观点是不正确的。上诉法院的莱恩法官说,“选择其一”的论点是有悖于专利和版权立法的宗旨的。法律并没有规定两种保护只能任选一种。鉴于上述理由,美国海关与专利上诉法院裁定:专利局申诉委员会的决定是错误的,应予撤销。^①

美国 1976 年颁布的新版权法对实用艺术作品作出了给予版权保护的明文规定。该法第 101 条对受版权法保护的绘画、雕刻和雕塑作品作了如下定义:“这类作品包括就其形式而非就其机械和实用方面而言的艺术性工艺作品。实用物品的设计,如果具有能从该物品的实用方面分离出来,并单独存在的绘画、雕刻、雕塑的特征,则在该范围内,该设计应视为绘画,雕刻或雕塑作品”。^②

二、商标权、外观设计专利权、著作权的冲突问题已引起我国相关权利人、司法实务界和理论界的关注

随着经济的发展、社会的进步,知识产权在国内外经济、贸易中的地位不断上升,尤其是山东景阳冈酒厂(以下简称景阳冈酒厂)诉山东景芝酒厂商标权侵权纠纷案、^③ 裴立、刘蔷申请撤销景阳冈酒厂注册商标案、^④ 裴立、刘蔷诉景阳冈酒厂著作权侵权纠纷案、^⑤ 冯维音等八原告诉江苏三毛集团公司著作权侵权纠纷案、^⑥ 海南椰风食品工业有限公司(以下简称椰风公司)诉海口市南山实

① 参见叶京生编著:《美国知识产权案例与评注》,上海译文出版社 1998 年 1 月第 1 版,第 206 页至第 210 页。

② 参见叶京生编著:《美国知识产权案例与评注》,上海译文出版社 1998 年 1 月第 1 版,第 10 页。

③ 参见张末:《虎年再说虎案》,《中华商标》1998 年第 1 期。

④ 参见张末:《虎年再说虎案》,《中华商标》1998 年第 1 期。

⑤ 参见郑成思主编:《知识产权研究》第五卷,中国方正出版社 1998 年 5 月北京第 1 版,第 217 至 221 页。

⑥ 参见马津:《“三毛”回家 著作权碰撞商标权》,《中国工商报》1998 年 1 月 10 日。还参见郑成思主编:《知识产权研究》第五卷,中国方正出版社 1998 年 5 月北京第 1 版,第 222 页至第 225 页。

业有限公司(以下简称南山公司)商标权侵权纠纷案^① 发生以后,商标权、外观设计专利权、著作权的冲突问题已成为我国相关权利人、司法实务界和理论界十分关注的热点问题。

建立有中国特色的社会主义财产法律制度是我国法学研究的重大课题之一,在研究如何建立有中国特色社会主义财产法律制度的过程中,很有必要对商标权、外观设计专利权、著作权权利冲突问题进行深入的研究。研究商标权、外观设计专利权、著作权的冲突问题,从理论上讲,有利于建立有中国特色的社会主义财产法律制度,充分发挥商标权、外观设计专利权、著作权在经济、贸易和社会生活中的作用;从实践的角度讲,有利于保护商标权人、著作权人、外观设计专利权人的合法权益,维护我国的司法统一,从而增加人们对依法治国的信心和决心。

第二部分 商标权、外观设计专利权、著作权冲突的原因

我国研究知识产权冲突问题的专家、学者大多将解决知识产权冲突的对策作为研究的重点,只有极少数研究知识产权冲突问题的专家、学者对知识产权冲突的原因提出了自己的观点。如安建同志认为,导致著作权与商标权冲突的原因有许多方面,主要是著作权的“在先性”、商标权的“合法性”、“在先性”与“合法性”的对抗、《著作权法》与《商标法》规定的不对等性。^② 因此我们认为,要对商标权、外观设计专利权、著作权冲突的原因进行深入研究。

一、商标权、外观设计专利权、著作权的取得条件和程序不同

^① 参见禹凯峰:《“南山”商标侵权 “椰风”蒙冤海南》,《中国工商报》1998年7月13日。

^② 安建:《著作权与商标权的冲突及解决途径》,《中华商标》1998年第5期。

根据我国《商标法》和《商标法实施细则》的规定,经商标局核准注册的商标为注册商标,注册商标所有人享有商标专用权,受法律保护。申请注册的商标必须具备下列条件:第一,由文字、图形或者其组合构成。第二,应当具有显著性,便于识别。第三,不得使用禁止使用的文字、图形,如带有民族歧视的、夸大宣传并带有欺骗性的文字、图形等。第四,同他人在同一种商品(含服务,下同)或者类似商品上已经注册的或者初步审定并公告的商标不相同,也不近似。取得商标权的程序如下:第一,商标注册申请人依法提出商标注册申请。第二,商标局依法进行审查。第三,初步审定并公告。申请注册的商标,凡符合我国《商标法》的有关规定的,由商标局初步审定并予以公告。第四,异议。对初步审定的商标,自公告之日起3个月内,任何人均可提出异议。第五,核准注册。对初步审定并予以公告的商标,如果在法定期限内无人提出异议,或者经裁定异议不成立的,由商标局核准注册,发给《商标注册证》,并予以公告。应当说明的是:对驳回申请、不予公告的商标,申请人不服的,可以在法定期限内申请复审,由商标评审委员会做出终局决定;对初步审定并予以公告的商标提出异议的,由商标局做出裁定,当事人不服的,可以在法定期限内申请复审,由商标评审委员会做出终局裁定。

根据我国《专利法》和《专利法实施细则》的规定,申请专利的外观设计必须具备下列条件:第一,不得违反国家法律、社会公德或者妨害社会公共利益。如对有淫秽、迷信内容或者侮辱少数民族宗教信仰等违反社会公众普遍认为正当并且接受的伦理道德的外观设计不授予专利权。第二,新颖性,即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或者

不近似。第三,富有美感。外观设计的目的为了使产品增加对消费者的吸引力,所以我国《专利法》及其实施细则提出了外观设计必须富有美感的要求。但由于对美的评价常常因人而异,审查员审查时并不以个人喜恶作为决定的标准,而是以消费者的眼光来衡量,故只要一般消费者认为是美观的,就可以认为符合要求。一般而言,所谓“美”只是要求其具有装饰性功能,能通过视觉引起消费者注意即可。^① 第四,适于工业上应用。所谓适于工业上应用,是指使用外观设计的产品能够通过工业生产的过程,包括能够通过手工业生产的过程批量复制出来,即能用于为生产经营目的的制造或生产。手工完成的泥塑、贝雕、编织物等由于没有“适合工业方法生产”这个因素,应归属于实用美术作品范畴,受版权法而不是工业产权法的保护。由于适于工业上应用有时难于判断,我国有时也以能复制同样作品一定份数作为参照标准。^② 取得外观设计专利权的程序如下:第一,外观设计专利申请人依法提出外观设计专利申请。第二,审查和批准。我国对外观设计专利申请的审查、批准程序采用的是形式审查制度,即外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,由专利局授予专利权。应当说明的是,对专利局驳回申请的决定不服的,可以在收到通知之日起3个月内,向专利复审委员会请求复审;专利复审委员会对申请人关于外观设计的复审请求所作出的决定为终局决定。

从历史上看,著作权的取得条件曾经历了一个由“有手续原则”到“无手续原则”的演变过程。所谓“有手续原则”,即著作权的

^① 参见文希凯:《我国的外观设计专利保护与有关问题初探——在“香港与内地知识产权研讨会”上的发言》,《知识产权》1998年第3期。

^② 参见文希凯:《我国的外观设计专利保护与有关问题初探——在“香港与内地知识产权研讨会”上的发言》,《知识产权》1998年第3期。

取得以作者在著作权管理机构办理登记手续、交存样本、手续费或办理其他手续为条件。所谓“无手续原则”，是指作者在作品创作完成后不需办理上述手续即获得著作权。^① 根据《保护文学艺术作品伯尔尼公约》第5条第2款的规定，享有及行使依国民待遇所提供的有关权利时，不需要履行任何手续。我国《著作权法》第2条规定：“中国公民、法人或者非法人单位的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。外国人的作品首先在中国境内发表的，依照本法享有著作权。外国人在中国境外发表的作品，根据其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权，受本法保护。”第3条规定：“本法所称作品，包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品：（一）文字作品；（二）口述作品；（三）音乐、戏剧、曲艺、舞蹈作品；（四）美术、摄影作品；（五）电影、电视、音像作品；（六）工程设计、产品设计图纸及其说明；（七）地图、示意图等图形作品；（八）计算机软件；（九）法律、行政法规规定的其他作品”。我国《著作权法实施条例》第2条规定：“著作权法所称作品，指文学、艺术和科学领域内，具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果”。从上述规定可以看出，中国公民、法人或者非法人单位的作品只要具有独创性并能以某种有形形式复制，即是《著作权法》中的作品，就享有著作权，“对不具有独创性的、或者不能以某种有形形式复制的（如构思或创作思想）、或者属于引用、临摹的，乃至成品作品中没有独创性的只言片语（文字作品）、音符唱腔（音乐、戏剧、曲艺作品）、绘画素材色彩（美术、摄影、影视作品）等等，均不能也不应当享有著作权。”^② 我

^① 参见吴汉东、曹新明、王毅、胡开忠著：《西方诸国著作权制度研究》，中国政法大学出版社1998年12月第1版，第97页。

^② 赵家华：《关于“三毛”商标权与著作权纠纷案的法律思考》，《中华商标》1998年第4期。

国《著作权法》对中国公民、法人、非法人单位著作权的取得没有条件和程序上的要求。“外国人的作品首先在中国境内发表”，是外国人对其在中国境内发表的作品在我国取得著作权的条件，没有程序上的要求。外国人所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约规定，外国人对其在中国境外发表的作品享有著作权，是外国人对其在中国境外发表的作品在中国取得著作权的条件，也没有程序上的要求。

由于商标权和外观设计专利权、著作权的取得条件和程序不同，如果商标注册申请人在其商标图样中未使用他人已获得专利权的外观设计，该商标被核准注册后，不会发生商标权与外观设计专利权冲突的问题；如果商标注册申请人在其商标图样中使用了他人已获得专利权的外观设计，且未经外观设计专利权人许可，该商标被核准注册后，必然发生商标权与外观设计专利权冲突的问题，即外观设计专利权人认为该注册商标所有人侵犯了自己合法的在先外观设计专利权，注册商标所有人认为自己的商标权是合法的，不侵犯外观设计专利权人的外观设计专利权。如果商标注册申请人的商标图样纯属自己创作的作品，^① 该商标被核准注册后，不会发生商标权与著作权冲突的问题；如果商标注册申请人的商标图样直接或者间接地来源于他人的作品，且未经著作权人许可，该商标被核准注册后，必然发生商标权与著作权的冲突问题，即著作权人认为该注册商标所有人侵犯了自己合法的在先著作权，注册商标所有人认为自己的商标权是合法的，不侵犯著作权人的著作权。同理，如果外观设计专利申请人在其外观设计中未使

① 商标图样纯属自己创作的作品，是指该商标图样不是直接或者间接地来源于他人的作品。

用与他人注册商标相同或者近似的文字、图形,该外观设计被授予专利权后,不会发生外观设计专利权与商标权冲突的问题;如果外观设计专利申请人在其外观设计中使用了与他人注册商标相同或者近似的文字、图形,且未经注册商标所有人许可,该外观设计被授予专利权后,必然发生外观设计专利权与商标权冲突的问题,即注册商标所有人认为该外观设计专利权人侵犯了自己合法的在先商标权,外观设计专利权人认为自己的外观设计专利权是合法的,不侵犯注册商标所有人合法的在先商标权。如果外观设计专利申请人在其外观设计中未使用他人的作品,该外观设计被授予专利权后,不会发生外观设计专利权与著作权冲突的问题;如果外观设计专利申请人在其外观设计中使用了他人的作品,且未经著作权人许可,该外观设计被授予专利权后,必然发生外观设计专利权与著作权冲突的问题,即著作权人认为该外观设计专利权人侵犯了自己合法的在先著作权,外观设计专利权人认为自己的外观设计专利权是合法的,不侵犯著作权人的著作权。

二、法律、法规对商标权、外观设计专利权、著作权的保护程序不同

根据我国《商标法》第 27 条、第 39 条和《商标法实施细则》第 25 条、第 42 条的规定,已注册的商标侵犯他人合法的在先外观设计专利权或者著作权的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。注册商标所有人对商标局依照《商标法》第 27 条第 1 款规定做出的撤销注册商标决定不服的,可以在法定期限内申请复审,由商标评审委员会做出决定。商标评审委员会做出维持或者撤销注册商标的决定、裁定为终局决定、裁定。有侵犯商标专用权行为之一的,被侵权人可以向侵权人所在地或者侵权行为地县级以上工商行政管理部门要

求处理；也可以直接向人民法院起诉。根据我国《专利法》第 41 条、第 48 条和第 60 条第 1 款的规定，自专利局公告授予专利权之日起 6 个月内，任何单位和个人认为该专利权的授予不符合我国《专利法》的有关规定，都可以请求专利局撤销该专利权；自专利局公告授予专利权之日起满 6 个月后，任何单位和个人认为该专利权的授予不符合我国《专利法》有关规定的，都可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。专利复审委员会对申请人、专利权人或者撤销专利权的请求人关于外观设计的复审请求所作出的决定、对宣告外观设计专利权无效的请求所作出的决定为终局决定。对未经专利权人许可，实施其专利的侵权行为，专利权人或者利害关系人可以请求专利管理机关进行处理，也可以直接向人民法院起诉。根据我国《著作权法》第 48 条的规定，著作权侵权纠纷可以调解，调解不成或者调解达成协议后一方反悔的，可以向人民法院起诉。当事人不愿调解的，也可以直接向人民法院起诉。

（一）外观设计专利权人认为注册商标所有人侵犯其合法的在先外观设计专利权的，可以通过下列途径保护自己的专利权：

1. 根据我国《专利法》的规定请求人民法院保护自己合法的在先外观设计专利权。外观设计专利权人根据我国《专利法》的规定，以注册商标所有人侵犯其合法的在先外观设计专利权为由，向人民法院提起诉讼时，人民法院有两种方案可供选择：一是中止诉讼，待商标局或者商标评审委员会撤销该注册商标后恢复诉讼；二是直接审理。如果人民法院选择了第一方案，如果商标局做出了撤销该注册商标的决定，且注册商标所有人不申请复审，或者商标评审委员会做出了撤销该注册商标的决定、裁定，人民法院可以恢复诉讼；否则，人民法院就无法恢复诉讼，商标权与外观设计专利