



# 中国知识产权裁判文书网

China IPR Judgments & Decisions

IPR Division of Supreme People's Court, PRC & ChinaCourt.org 最高人民法院知识产权庭与中国法院网联合主办

现在位置: 本网首页 (返回) >> 著作权和邻接权 浏览文书

## 泰州市宇马铝业有限公司与广东兴发创新股份有限公司、广东兴发集团有限公司、南通市南华建材有限公司如东分公司、南通市烽新经贸有限公司侵犯专利权纠纷一案

提交日期: 2007-07-08 10:15:31

江苏高院知识产权庭维护

### 江苏省高级人民法院

#### 民事判决书

(2007)苏民三终字第0031号

上诉人(原审被告)泰州市宇马铝业有限公司,住所地江苏省姜堰市大泗镇河北村。

法定代表人杨德富,该公司董事长。

委托代理人鲍从桂,该公司职员。

委托代理人沈锦凤,江苏泰州鸿澄岭律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)广东兴发创新股份有限公司,住所地广东省佛山市禅城区南庄镇人和路54号。

法定代表人罗苏,该公司董事长。

委托代理人吴秋星,江苏苏州兴吴律师事务所律师。

委托代理人周建飞,江苏苏州兴吴律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)广东兴发集团有限公司,住所地广东省佛山市禅城区南庄镇人和路23号。

法定代表人罗苏,该公司董事长。

委托代理人吴秋星,江苏苏州兴吴律师事务所律师。

委托代理人周建飞,江苏苏州兴吴律师事务所律师。

原审被告南通市南华建材有限公司如东分公司,住所地江苏省如东县掘港镇友谊东路41号,实际经营地江苏省如东县掘港镇人民南路127号。

负责人李军,该分公司经理。

原审被告南通市烽新经贸有限公司,住所地江苏省南通市百花南苑25幢303室。

法定代表人王新山,该公司董事长。

上诉人泰州市宇马铝业有限公司(以下简称宇马公司)因与被上诉人广东兴发创新股份有限公司(以下简称兴发股份公司)、广东兴发集团有限公司(以下简称兴发集团公司)及原审被告南通市南华建材有限公司如东分公司(以下简称南华如东分公司)、南通市烽新经贸有限公司(以下简称烽新公司)侵犯专利权纠纷一案,不服江苏省南通市中级人民法院(2006)通中民三初字第0074号民事判决,向本院提起上诉。本院于2007年2月25日立案受理,并依法组成合议庭,于2007年3月27日公开开庭进行了审理。宇马公司的委托代理人鲍从桂、沈锦凤,兴发股份公司、兴发集团公司的委托代理人吴秋星、周建飞到庭参加诉讼。南华如东分公司、烽新公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼,本院依法对其缺席审理。本案现已审理终结。

兴发股份公司、兴发集团公司一审诉称:兴发股份公司现系ZL99338388.2号外观设计专利权人,于2004年1月15日以排他许可方式许可兴发集团公司实施该专利。2002年5月20日,本公司在南华如东分公司处购得宇马公司生产的型

材，该型材侵犯了涉案专利权。请求判令被告：1、立即停止侵犯专利权的行为，销毁侵权产品，宇马公司销毁制造模具；2、赔偿原告经济损失人民币40万元；3、承担本案诉讼费用。

南华如东分公司、烽新公司一审辩称：本公司销售的涉嫌侵权的铝型材购自宇马公司，如果该产品侵犯涉案专利权，本公司立即停止销售。

宇马公司一审辩称，本公司生产的代号为YMJ80302C的被控侵权铝型材，与涉案专利有显著区别，未侵犯涉案专利权。原告要求赔偿40万元没有事实依据。请求驳回原告的诉讼请求。

本案一审争议焦点：1、宇马公司生产的被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；2、如果落入涉案专利权的保护范围，则本案被告应承担何种责任。

一审法院查明：

兴发股份公司、兴发集团公司的法定代表人罗苏于1999年12月6日向国家知识产权局申请型材（12—D1212）外观设计专利，该局于2000年6月24日授予上述型材外观设计专利权，专利号为ZL99338388.2。

2001年9月3日，广东金协成铝业有限公司、梁艳媚向中华人民共和国专利复审委员会（以下简称专利复审委）就上述专利提出无效宣告申请。2002年9月16日，专利复审委作出第4436号《无效宣告请求审查决定》，维持涉案专利权有效。

2003年，罗苏将本案所涉专利权转让给兴发股份公司，2004年1月15日，兴发股份公司与广东兴发铝型材厂有限公司签订《专利实施许可合同》，约定由兴发股份公司以排他许可的方式许可广东兴发铝型材厂有限公司实施该专利，许可费为40万元/年，许可期间至2009年12月6日，该合同经国家知识产权局备案。

广东兴发铝型材厂有限公司于2004年5月9日更名为广东兴发集团有限公司；南通市南华建材有限公司于2005年3月7日更名为南通市烽新经贸有限公司，南华如东分公司系南通市南华建材有限公司非独立法人分支机构，在南通市南华建材有限公司变更登记时，未变更其名称。

2006年5月26日，兴发集团公司的委托代理人周建飞与如东县公证处公证员到位于江苏省如东县掘港镇人民南路127号的南华如东分公司购买了宇马公司生产的被控侵权铝型材33.2公斤，货值人民币1060元。公证处对购买过程进行了公证。

涉案专利的主视图（见附图一）为型材的截面示图，整体呈两级台阶状，台阶左侧竖板高于右侧竖板。两侧竖板向下等长度延伸过台阶底板一定距离后，距底端相等长度向内侧对称折弯成直角；两台阶上侧面约中部连接有顶端呈圆形的竖板；阶梯内部有一竖条将内部分割成两封闭空间，低阶一端为矩形，高阶一端为L形。台阶上面板内侧各有一C形螺丝固定孔。

被控侵权产品截面（见附图二）为：整体呈两级台阶状，台阶左侧竖板高于右侧竖板。台阶左侧竖板靠近顶端处有一向内垂直于该延伸段的台阶，两侧竖板向下等长度延伸过台阶底板一定距离后，距底端相等长度向内侧对称折弯成直角；两台阶上侧面约中部连接有顶端呈圆形的竖板；阶梯内部有一竖条将内部分割成两封闭矩形空间。台阶上面板内侧各有一异型形螺丝固定孔。

涉案专利与被控侵权产品存在如下差异：1、连接台阶上下面的竖板位置不同。被控侵权产品连接台阶上下面的竖板将台阶内部分割成矩形腔体，专利产品的竖板将台阶内部分成矩形和呈L状的异形。2、台阶内侧螺丝固定孔的位置不同及形状不同。被控侵权产品两孔的位置向台阶中部靠拢呈异形，而专利产品两孔的位置向台阶两侧靠拢，呈不封闭圆形。3、被控侵权产品台阶左侧竖板靠近顶端处有一向内垂直于该延伸段的台阶，专利则没有。

一审法院认为：

一、涉案专利权合法有效。涉案专利虽经他人申请宣告无效，但专利复审委维持了该专利的效力，现亦无其他导致该专利失效的事由，故该专利权有效。兴发股份公司受让取得该专利权，继而将该专利以排他许可的方式许可兴发集团公司实施，因此兴发股份公司、兴发集团公司的权利应当受法律保护。涉案专利权保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。

二、被控侵权产品落入涉案专利权保护范围。涉案专利产品为型材，包括了铝合金型材及塑钢型材等，被控侵权产品系铝型材，故该两产品属同类产品。涉案专利请求保护的主题是型材，型材类产品设计要点主要体现在型材截面的变化，其截面形状是购买者首先考虑的因素，因此型材截面形状是型材类产品的视觉要部。在进行外观设计是否相同或者相近似的判断时，是通过一般购买者是否容易混淆为标准来进行判断的。本案中，型材的购买者是在建筑行业和家庭装饰市场上对铝型材门窗的型材有一般知识的消费群体，对其购买行为是否造成误导，应从上述人员的角度进行判断。

将被控侵权产品与涉案专利主视图（截面图）进行对比，两者均呈台阶状，两侧竖板均为左高右低。两侧竖板等长度延伸过底板一定距离后，距底端相等长度向内侧对称折弯成直角；两台阶上侧面约中部连接有顶端呈圆形的竖板；阶梯内部有一竖条将内部分割成两封闭空间；台阶上面板内侧均有螺丝固定孔。可见，两者主要视觉部位相同，被控侵权



产品与涉案专利成近似。虽然两者之间存在三点差异，但这些差异是局部的，没有改变两者的整体视觉效果，并不影响两者整体视觉效果的近似。因此，被控侵权产品与涉案专利就整体视觉效果而言，应属近似，容易使一般购买者在视觉上产生误认而将被控侵权产品误认为是涉案专利产品，故被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围。

三、宇马公司侵犯了涉案专利权，应承担侵权民事责任，烽新公司与南华如东分公司亦应承担相应民事责任。宇马公司未经原告许可，为生产经营目的制造、销售与涉案专利相近似的铝型材，侵犯了原告的合法权益。宇马公司认为高力登的03323327.6号外观设计专利与涉案专利更近似，在高力登的外观设计获得专利授权的情况下，宇马公司的产品更不应当被认定为侵犯涉案专利权。本案的审理，仅就被控侵权产品与涉案专利进行比对，只要两者近似即构成侵权，即使存在与涉案专利更为近似的其他专利，亦不影响其侵权的构成。因此，宇马公司应当承担停止生产、销售侵权产品的责任，同时应当销毁生产侵权产品的模具。

宇马公司承认南华如东分公司销售的被控侵权产品系其所生产，原告未提供证据证明南华如东分公司在销售时明知该产品系侵权产品，因此南华如东分公司应当承担停止销售的民事责任。因南华如东分公司系烽新公司的非独立法人分支机构，故该责任由烽新公司与南华如东分公司共同承担。

关于赔偿数额，由于原告未能提供其因被侵权所造成的损失和侵权人因侵权所获得利益的证据，而宇马公司也未就侵权获利提供证据，因此，本案中，原告因侵权行为所遭受的损失及宇马公司因侵权所获得的利益均难以确定。虽然兴发股份公司与兴发集团在专利实施许可合同中约定了许可费，但由于两者系关联企业，且原告也未提供证据证明该许可费已经实际支付，故该许可费不能作为确定赔偿数额的依据。一审法院根据专利的类别、侵权行为的性质、情节等因素，酌定赔偿数额。

据此，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第五十六条第二款、第五十七条第一款、第六十条，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条的规定，作出判决：一、宇马公司于判决发生法律效力之日起立即停止生产、销售侵犯兴发股份公司专利号为ZL99338388.2外观设计专利权的产品，并于判决书发生法律效力之日起七日内销毁生产侵权产品的相关模具；二、烽新公司、南华如东分公司于判决发生法律效力之日起立即停止销售侵犯兴发股份公司专利号为ZL99338388.2外观设计专利权的产品；三、宇马公司于判决发生法律效力之日起七日内赔偿兴发股份公司、兴发集团公司人民币8万元；四、驳回兴发股份公司、兴发集团公司的其他诉讼请求。案件受理费人民币8510元，其他诉讼费人民币4500元，邮寄费人民币1500元，合计人民币14510元，由兴发股份公司、兴发集团公司承担2510元，宇马公司承担12000元。

宇马公司不服一审判决，向本院提起上诉称：1、一审判决认定被控侵权产品落入涉案专利权保护范围不符合事实。在对型材类产品进行外观设计的相同和相近似判断时，应当以截面作为型材类产品的要部并使用要部判断的原则。从判断主体上讲，应该是在建筑行业 and 家装市场上对铝型门窗型材有一般知识的消费者。将被控侵权产品与涉案专利主视图进行比较有七点显著不同：（1）专利左型腔形状（高型腔）呈扁平状，而被控侵权产品呈近似正方形，且高度比专利高得多，给消费者以美观大方的感觉。（2）专利中间加强筋偏右侧，与阶梯竖筋不在一条直线上，而被控侵权产品偏左，与阶梯竖筋在同一条直线上，这样受力更加合理。正因为这一条筋部位不同，带来两种型材外观截然不同。

（3）专利下滑导轨两道筋与螺丝孔不在同一位置，而被控侵权产品则在同一位置，这样更有助于承受载荷。（4）专利螺丝孔形状采用圆形结构，而被控侵权产品则采用方形结构，两者明显不同。（5）专利是单独一根筋，而被控侵权产品则在上端有一道横筋，该横筋便于安装不带滚轮的纱窗。正因为有这一道横筋，既可以安装带有轮子的纱窗，也可以安装不带有轮子的纱窗。（6）专利的高宽比小，呈扁平状，里侧的竖筋显然比较矮，而被控侵权产品高宽比大，里侧的竖筋显然比较高，由于采用了高边结构，有助于提高防水功能，两者的外观结构差异极大。（7）专利里外侧两道筋上端形状呈球形，而被控侵权产品近似平的，两者明显不同。另外，对比高力登于2003年4月29日申请的03323327.6号外观设计专利，其与涉案专利更为近似都不构成侵权，仍被授予专利，那么与涉案专利大相径庭的被控侵权产品更加不构成侵权。2、一审判决确定8万元赔偿额没有事实依据，上诉人已经提供了涉案产品的销售数量，获利甚微且可以确定。请求撤销一审判决，依法改判上诉人的行为不构成侵权，不承担赔偿责任，由被上诉人承担一、二审诉讼费用。

兴发股份公司、兴发集团公司二审答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确。被控侵权产品同涉案专利的不同点均属细微差异，在型材截面的整体视觉效果上并未构成显著差别。整体观察专利产品和被控侵权产品，会造成一般消费者的误认和混淆，两者应认定为相近似。宇马公司生产规模大，侵权时间长，侵权后果比较严重，一审法院酌定赔偿额合情合理。请求二审驳回上诉，维持原判。

本案二审争议焦点：1、被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围。2、如果落入涉案专利权的保护范围，一审确定的赔偿额是否合理。

二审举证、质证及认证情况：

兴发股份公司、兴发集团公司二审未提供证据。

宇马公司二审提供被控侵权产品销售统计及客户销售台帐，以此证明其生产、销售被控侵权产品仅1199.5公斤，销售金额为16122.24元，其获利甚微。兴发股份公司、兴发集团公司质证后对上述证据的真实性予以认可，但认为仅能证明宇马公司生产销售过被控侵权产品，而不能证明其生产销售的数量。

本院对宇马公司二审提供证据的真实性予以确认，对关联性将结合双方当事人的诉辩意见及理由，综合全案审理情况在判决理由部分作出认定。

对于一审法院查明的事实，兴发股份公司、兴发集团公司无异议，而宇马公司认为一审判决对被控侵权产品与涉案专利差异点的列举不够全面。本院对当事人无异议部分事实予以确认，对有异议部分事实，将结合本判决书附图一和附图二的内容，在判决理由部分予以认定。

本院二审另查明：

2002年9月16日专利复审委作出第4436号复审决定，维持涉案专利权有效。在该复审决定中未提示已知现有设计的内容。

本院认为：

一、关于被控侵权产品与涉案专利是否相同或相近似的问题

经全案审查双方当事人一、二审提供的证据，综合评判双方当事人一、二审诉辩意见和理由，本院认为，根据现有证据，可以认定被控侵权产品与涉案专利属于相近似设计，构成侵犯涉案专利权。理由是：

（一）外观设计专利侵权判定的基本思路。1、人民法院在审理外观设计专利侵权纠纷案件中，应当按照专利法第五十六条第二款和专利法实施细则第二条第三款的规定确定外观设计专利权的保护范围。专利法所保护的外观设计，应当是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。该新设计应当是区别于专利申请日以前现有设计的创新设计。因此，专利申请日以前已知的现有设计不属于涉案专利权的保护内容。2、在排除现有设计的基础上，涉案专利侵权近似性判断，应当综合考虑产品的可创新设计空间、专利本身的创新设计高度、一般消费群体的认定以及产品的市场相对成熟度等因素，公平合理地运用整体观察和综合判断的比对方法。对于那些可创新设计空间变化较小且市场较为成熟的产品，对专利保护范围应作较窄的解释，同时应重点比对被控侵权产品与专利设计创新要点是否相近似。否则，不排除现有设计而简单地适用整体观察，很有可能会因被控侵权产品与专利设计具有整体上的近似观感而作出错误的侵权判定；而对于可创新设计空间变化较大的产品，除对保护范围作较宽的解释和重点进行专利创新要点的比对外，更应侧重于整体观察比对被控侵权产品与专利的整体外观是否近似，并判断两者的差异点是否足以构成显著差别，是否容易造成普通消费者的混淆和误认。3、专利复审委作出的维持专利权有效的生效复审决定，其中所认定的专利申请日以前的对比文件，可以作为确定专利申请日以前已知的现有设计以及涉案专利创新设计要点的重要参考因素。

（二）被控侵权产品与涉案专利构成相近似外观设计。1、专利复审委第4436号复审决定中未提示专利申请日以前的现有设计，故该复审决定不能作为确定现有设计与涉案专利创新设计要点的参考因素。2、宇马公司以高力登的专利进行不侵权抗辩依据不足。宇马公司一、二审中均主张高力登的专利与涉案专利更为近似尚被授予专利权，而被控侵权产品与涉案专利大相径庭，故其不构成侵权。经查，涉案专利的申请日为1999年12月6日，而高力登的专利申请日为2003年4月29日，其申请日远迟于涉案专利。因我国专利法规定对外观设计专利不进行实质审查，故就相同或相近似外观设计事实上存在着重复授权的可能性。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使用过的外观设计不相同或不相近似。”《最高人民法院关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》认为，“根据专利法规定的先申请原则，只要原告先于被告提出专利申请，则应当依据原告的专利权保护范围，审查被告制造的产品主要技术特征是否完全覆盖原告的专利权保护范围”。据此，本院认为，根据专利法规定的先申请原则，应该依法保护申请在先的专利；参照最高人民法院上述批复的精神，就相同或同类产品先后授予的相同或相近似外观设计专利，当事人依在后专利提出不侵犯在先专利权的抗辩依据不足。因此，宇马公司主张因更接近涉案专利的高力登的专利不构成侵权，故被控侵权产品也不构成侵权的上诉理由不能成立，本院不予采纳。3、被控侵权产品与涉案专利系相同产品，在宇马公司未提供现有设计以供侵权比对的情况下，根据专利法鼓励发明、鼓励技术创新的立法宗旨，本案宜以整体观察、综合判断的方式，确定被控侵权产品与涉案专利是否相近似。4、鉴于宇马公司上诉认为一审判决对被控侵权产品与涉案专利的差异点列举不全面，经二审重新比对，本院认定被控侵权产品截面设计与涉案专利截面设计具有以下相同点：（1）两者整体均呈两级台阶状，台阶左侧竖板高于右侧竖板。

（2）两侧竖板向下等长度延伸过台阶底板一定距离后，距底端相等长度向内侧对称折弯成L状支脚。（3）两台阶上横板上有两个类似火柴头的突柱。（4）两台阶下横板贯通连接两侧竖板。本院认定被控侵权产品截面设计与涉案专利截面设计具有以下区别点：（1）被控侵权产品中间连接底部与台阶面的竖板位置不同。专利的竖板位置把型材分成两个腔体，一个为矩形，一个为呈L状的异形；而被控侵权产品中间的竖板，则把型材分成正方形和矩形两个腔体。（2）螺

丝固定孔的位置及形状不同。专利的两个螺丝固定孔位置较偏离类似火柴头突柱的下方且呈不封闭圆形；而被控侵权产品两个螺丝固定孔位置基本在类似火柴头突柱的下方且呈不封闭的方形。（3）左侧竖板靠近顶端处是否有短横板不同。专利左侧竖板靠近顶端处没有短横板，而被控侵权产品有一短横板。（4）两侧竖板顶端的形状不同。专利两侧竖板的顶端呈球形，而专利基本是平的。（5）高宽比略有不同。专利高宽比小，呈扁平状；而被控侵权产品高宽比稍大一些。经对上述相同点和区别点进行整体观察和综合分析，本院认为，首先，被控侵权产品在整体形状、火柴头突柱设计、螺丝孔的数量等方面与专利基本相同；其次，两者虽然存在一定差别，但就整体观察而言，两个腔体的不同，并不影响整体判断；而螺丝固定孔的位置及形状、竖板顶端的短横板及竖板顶端的形状等细小差异很容易被忽视，在视觉效果上不能构成显著差别。以建筑行业和家装市场上对铝型材门窗的型材有一般知识的消费群体施加普通注意力，会造成普通消费者的误认和混淆。因此，被控侵权产品与涉案专利构成相近似，落入涉案专利权的保护范围。宇马公司主张被控侵权产品与涉案专利存在显著差别，一般消费者非常容易区分的上诉理由，因缺乏事实依据，本院不予采纳。

## 二、关于一审确定的赔偿数额是否合理的问题

宇马公司二审提供的被控侵权产品销售统计及客户销售台帐系其单方提供，尚不足以证明宇马公司实际生产销售全部被控侵权产品的数量，本院二审不予采信。在权利人因被侵权所造成的损失和侵权人因侵权所获利益均难以查清，且兴发股份公司与兴发集团公司系关联企业，不能证明其约定的专利实施许可费数额合理且已实际支付，该许可费标准亦不能作为确定赔偿额依据的情况下，一审法院根据涉案专利的类别、侵权行为的性质、情节等因素，酌情确定8万元赔偿额并无不当。宇马公司关于一审判决赔偿额过高的上诉理由，本院不予采纳。

综上，一审判决认定事实清楚，适用法律和实体处理结果正确。宇马公司的上诉请求和理由不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币8510元，其他诉讼费人民币300元，合计人民币8810元，由宇马公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 宋 健  
代理审判员 汤茂仁  
代理审判员 顾 韬

二〇〇七年五月十五日

书 记 员 王方玮

此文书已被浏览 337 次

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©2002-2008 by ChinaCourt.org All rights reserved.

Reproduction in whole or in part without permission is prohibited