

上海市高级人民法院 民事判决书

(2015)沪高民三(知)终字第70号

上诉人(原审被告)上海约普电器制造有限公司。

法定代表人邹群星。

委托代理人李嵩飞，上海申浩律师事务所律师。

委托代理人欧阳兰芳，上海申浩律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)深圳市太尔卫厨电器有限公司。

法定代表人沈治国。

委托代理人赵卫康。

原审被告上海市闵行区七宝珂宏电器经营部，经营场所上海市闵行区七宝镇九星村星中路陶瓷区北1栋1-1号，经营者杨可达，男，汉族，1972年1月12日生，户籍所在地浙江省诸暨市五泄镇道坞村外道坞73号。

上诉人上海约普电器制造有限公司(以下简称约普公司)因侵害外观设计专利权纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院(2014)沪一中民五(知)初字第195号民事判决，向本院提起上诉。本院于2015年7月30日受理后，依法组成合议庭，于2015年9月1日公开开庭审理了本案。上诉人约普公司的委托代理人欧阳兰芳、被上诉人深圳市太尔卫厨电器有限公司(以下简称太尔公司)的委托代理人赵卫康到庭参加诉讼。原审被告上海市闵行区七宝珂宏电器经营部(以下简称珂宏经营部)经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

一审中，原告诉称：其系名称为“热水器”(专利号：ZLXXXXXXXXXXXXX.0)的外观设计专利权人。原告发现，被告珂宏经营部销售的热水器外观设计与原告专利设计近似，且热水器系被告约普公司制造。原告认为，两被告的行为均侵犯了其专利权，遂诉至原审法院，请求判令：1、被告珂宏经营部立即停止销售被控侵权产品，被告约普公司立即停止制造、销售被控侵权产品；2、两被告销毁现存的侵权产品，被告约普公司销毁用于制造侵权产品的机器设备；3、两被告连带赔偿原告经济损失以及合理费用共计人民币15万元(以下币种相同)。一审庭审中，原告变更诉讼请求第3项为：判令被告约普公司赔偿原告经济损失及合理费用15万元。

被告珂宏经营部辩称：1、被控侵权产品系其受被告约普公司委托代销，仅售出一台，且已支付被告约普公司相应价款，故其销售具有合法来源，无需承担赔偿责任；2、其仅受托代销一台被控侵权产品，并无库存，不应当承担销毁被控侵权产品的责任。

被告约普公司辩称：1、涉案专利不具有新颖性，不应授权；2、被控侵权产品采用的是现有设计，不构成侵权；3、被控侵权产品的外观设计与原告专利设计各视图既不相同也不近似，未落入专利权保护范围；4、被控侵权产品没有实际投入市场，也没有再生产和销售，且相关制造设备不是制造被控侵权产品的专用设备，故不应承担销毁库存、设备等民事责任；5、约普公司未因制造、销售被控侵权产品而获利，也没有造成

原告经济损失，且原告主张的律师费明显高于有关收费标准，故原告的赔偿请求没有依据。

原审法院经审理查明：原告系名称为“热水器”(专利号：ZLXXXXXXXXXXXX.0)的外观设计专利权人，该专利申请日为2011年9月16日，授权公告日为2012年5月30日。原告按期缴纳年费，目前该专利仍在保护期内。(附：专利外观设计视图)

该专利简要说明记载：“……2、外观设计产品的用途：家电产品。3、外观设计的设计要点：设计要点在于边框的突出。”

2014年10月17日，原告委托代理人与公证员一同前往上海市闵行区九星市场陶瓷区北1幢1-1号的商铺，代理人在该店内购买了“YORP约普BDBH(G)- -8”热水器一台，并现场取得“名片”及号码为“XXXXXXX”的“收据”各一张。随后，在公证处公证员对所购得的热水器进行了拍照封存，对“使用说明/安装操作手册(中国区)”进行了复印。公证所得“名片”及号码为“XXXXXXX”的“收据”及封存后的物品由代理人带回留存。上海市徐汇公证处对上述过程出具了(2014)沪徐证经字第7226号公证书。

一审庭审中，原审法院组织原、被告对上述公证所得物品进行开箱查验，该被控侵权产品外包装显示有YORP(商标，产品名称为约普即热式电热水器，型号为BDBH(G)- -8，生厂商为被告约普公司。经对该被控侵权产品的外观设计与涉案专利各视图进行比对，二者均为各角呈倒圆角的长方体，长方体四周均有一突起的边框包围，右视图上方均有一电线孔，仰视图左右均各有一进水口。被控侵权产品的外观设计与涉案专利各视图的主要区别在于：1、主视图，被控侵权产品正面下部有触摸式按钮和液晶屏；涉案专利设计正面没有液晶屏及触摸式按钮。2、左视图，涉案专利设计边框突起，上下端各有一条横向分割线；被控侵权产品没有横向分割线。3、右视图，涉案专利设计边框突起，上下端各有一条横向分割线，下端有四个圆形按钮；被控侵权产品上下端没有横向分割线，下端为产品铭牌和警示标签。4、俯视图，涉案专利设计边框突起，且左右两端各有一条纵向分割线；被控侵权产品俯视图左右两端没有该分割线。5、仰视图，涉案专利设计下部边框突起且完整包裹产品下部，边框中央有小矩形固定件；被控侵权产品下部边框突起，但未完整包裹产品，且边框中央无矩形固定件。

另查明：苹果公司系名称为“便携式电子装置”的外观设计专利权人。该专利申请日为2010年9月17日，授权公告日为2011年8月24日。专利设计2主视图，设计3左右视图、仰视图如下：

该专利简要说明记载：“……本外观设计产品的用途是用作便携式通讯设备、便携式数据处理设备、或者便携式声音或图像的记录或复制设备。”

再查明，原告为本案诉讼支付诉讼代理费2万元、公证费3,000元、被控侵权产品购买费2,800元，住宿费249元、餐饮费144元、交通费524元，快递费22元。

还查明，根据浙江省律师服务收费标准，代理涉及财产关系的民事诉讼案件，按照诉讼标的额依比例分段累计收费：10万元以下(含10万元)按6-8%收取，10万元以上至50万元(含50万元)按5-6%收取。

一审庭审中，被告珂宏经营部确认其销售了被控侵权产品，被告约普公司确认其制造了被控侵权产品，并委托被告珂宏经营部销售，且被告珂宏经营部已向其支付了销售所得款项。

原审法院认为：原告是涉案外观设计专利的专利权人，任何单位或者个人未经原告许可，都不得实施该专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品，否则应当承担相应的法律责任。本案的主要争议焦点在于：1、被控侵权产品是否采用了现有设计；2、被控侵权产品是否落入原告专利权保护范围；3、两被告应当承担的民事责任。原审法院评析如下：

一、被控侵权产品是否采用了现有设计

被告约普公司主张，原告专利设计采用的系苹果公司的专利设计，被控侵权产品的外观设计亦采用了该苹果公司的外观设计，故原告专利不具有新颖性，不应授权，被控侵权产品采用现有设计亦不构成侵权。

原审法院认为：首先，关于原告专利是否符合授权条件，并非法院侵权诉讼审查范围，被告约普公司如对原告专利被授权持有异议，可以向国家知识产权局专利复审委员会提起相关无效宣告请求。

其次，根据《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第二十三条第四款、第六十二条的规定，“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”，“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《专利权纠纷应用问题的解释》)第十四条第二款规定，“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计”。本案中，被告约普公司主张现有设计抗辩，应当以被控侵权产品的外观设计与其举证的苹果公司现有设计进行比对。原审法院注意到，《专利权纠纷应用问题的解释》第八条规定，“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围”，故在侵权比对过程中，比对的对象应当是相同或者相近似种类的产品。虽然现有法律规定中对于现有设计的比对对象种类是否应当相同或相近没有明确规定，但如前所述，现有设计抗辩系通过被控侵权产品外观设计与现有设计的比对，证实被控侵权产品采用了为公众所知悉的现有设计，而不构成侵权。抗辩权作为一项对抗请求权的权利，逻辑上应采取对等处置的方式。因此，该比对同样应遵循侵权比对的基本原则，即比对对象应为相同或者相近似种类的产品。此外，根据《专利权纠纷应用问题的解释》第九条的规定，“人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素”。本案中，苹果公司外观设计专利的简要说明表明，该外观设计产品

的用途是“用作便携式通讯设备、便携式数据处理设备、或者便携式声音或图像的记录或复制设备”，而被控侵权产品系热水器，属于家电产品，与被告主张现有设计的产品用途差异明显，故两者既不是相同产品，也不是相近种类的产品，被控侵权产品的外观设计与现有设计既不相同也不近似。被告约普公司所提现有设计抗辩，于法无据，原审法院不予支持。

二、被控侵权产品是否落入原告专利权保护范围

原告主张，被控侵权产品虽然与专利设计各视图存在差异，但专利设计要点在于边框的突出，这一设计要点在被控侵权产品上完全具备，故被控侵权产品的外观设计与专利设计近似，落入原告专利权保护范围。

被告约普公司辩称，被控侵权产品在主视图、俯视图、仰视图、左右视图上与原告专利设计均有显著差异，故未落入原告专利权保护范围。

原审法院认为：根据《专利法》第五十九条第二款的规定，“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。又根据《专利权纠纷应用问题的解释》第十条、第十一条第一款、第二款第(一)项的规定，判断外观设计是否相同或者近似，应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力为依据；且应根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；其中，产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其它部位，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。

本案中，首先，涉案专利设计整体为一个各角呈倒圆角的长方体，长方体四周有一突起的边框包围。从该专利设计的简要说明可知，该外观设计的设计要点在于边框的突出。现被控侵权产品同样为各角呈倒圆角的长方体，且边框亦有突出。以一般消费者的知识水平和认知能力，两者在整体视觉效果上基本一致。

其次，双方当事人确认被控侵权产品与授权外观设计的区别包括：主视图上是否有液晶屏、触摸按钮；俯视图是否有纵向分割线；左右视图是否有横向分割线；右视图下端是否有按钮、铭牌等；仰视图边框包裹是否完整，是否有固定件。鉴于外观设计是指对产品的形状、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，故主视图上是否有液晶屏及触摸按钮，右视图下端是铭牌还是按钮，左右视图、俯视图是否具有分割线，对外观设计的形状及产品的整体视觉效果均不产生影响。至于被控侵权产品与授权外观设计在仰视图上的区别，因该热水器产品正常使用时，仰视图系不易被直接观察到的部位，故产品四周突起的边框在热水器底部包裹是否完整，是否有固定件，对该产品外观的整体视觉效果不具有显著的影响。

综上所述，被控侵权产品的外观设计与原告授权外观设计在整体视觉效果上无实质性差异。根据《专利权纠纷应用问题的解释》第十一条第三款的规定，“被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。”因此，被控侵权产品的外观设计落入原告专利权保护范围，两者构成近似。

三、两被告应当承担的民事责任

原告主张，被告珂宏经营部应当承担停止侵权及销毁库存产品的民事责任。被告约

普公司应当承担停止侵权、销毁库存产品及生产侵权产品的机器设备，并赔偿经济损失及合理费用15万元的民事责任。

被告珂宏经营部辩称，其仅受托代销一台被控侵权产品，没有相关库存。

被告约普公司辩称，其仅委托珂宏经营部销售一台产品，其余产品因涉讼已经全部更换了外壳，没有库存，也没有专用生产设备；侵权产品未流入市场，对原告没有造成经济损失，故不应承担赔偿责任。

原审法院认为：原告系涉案专利的专利权人。如前所述，涉案被控侵权产品的外观设计落入涉案专利权保护范围，故该产品系侵权产品。被告约普公司未经原告许可，为生产经营目的制造、销售前述侵权产品，应当承担停止侵权的民事责任；被告珂宏经营部未经原告许可，以经营为目的销售前述侵权产品，亦应当承担停止侵权的民事责任。虽然两被告均称已不再生产、销售被控侵权产品，但原告要求两被告停止侵权不仅针对两被告现在的行为，其效果还将持续至今后。无论两被告目前是否已停止侵害，其都应继续承担停止侵权的责任。

关于原告要求两被告销毁库存及生产机器的诉讼请求，鉴于原告未能提供证据证明该库存及专用机器设备确实存在，故原审法院对原告的该诉讼请求不予支持。

关于被告约普公司应承担的赔偿金额问题。鉴于原告未能提供证据证明其因侵权遭受的损失以及被告约普公司的非法获利，也无专利许可使用费供参考，故原审法院综合考虑本案专利系外观设计专利，外观设计专利在热水器产品价值中的贡献程度，被控侵权产品及专利产品的销售价格，被告约普公司的侵权行为性质、情节等，酌情确定赔偿数额。此外，根据《专利法》第六十五条的规定，赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。本案中，鉴于原告主张的公证费3,000元、购买被控侵权产品花费2,800元，住宿费249元、餐饮费144元、交通费524元，快递费22元，均属于其为制止侵权行为支付的合理费用，且有相关票据为证，故原审法院予以支持。原告关于诉讼代理费20,000元的主张，原审法院根据浙江省律师服务收费标准计算，并考虑原告委托的代理人系专利代理人，属于公民代理而非律师代理，故对该诉讼代理费酌情确定为10,000元。综上所述，原审法院酌情确定被告约普公司应当赔偿原告经济损失及合理费用共计50,000元。

依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第二十三条第四款、第五十九条第二款、第六十二条、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第九条、第十条、第十一条第一款、第二款第(一)项、第三款的规定，判决：一、被告珂宏经营部、被告约普公司于判决生效之日起立即停止侵害原告太尔公司享有的名称为“热水器”(专利号：ZLXXXXXXXXXXXXX.0)的外观设计专利权；二、被告约普公司应于判决生效之日起10日内赔偿原告太尔公司经济损失及合理费用共计人民币50,000元；三、驳回原告太尔公司的其余诉讼请求。本案一审案件受理费人民币3,300元，由原告太尔公司负担1,100元，被告珂宏经营部、约普公司共同负担2,200元。

判决后，约普公司不服，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，改判驳回被上诉人太尔公司的一审诉讼请求，一、二审案件受理费由太尔公司负担。其主要上诉理由为

：(一)上诉人被控侵权产品使用的外观设计，系参考了苹果公司IPHONE4手机的外观设计，属于对现有设计的使用，不构成对被上诉人太尔公司涉案外观设计专利权的侵犯。(二)上诉人被控侵权产品的外观设计与被上诉人涉案专利外观设计存在明显差异，未落入涉案外观设计专利权的保护范围。(三)上诉人约普公司对被控侵权产品的制造、销售行为均未再持续，原审法院判决上诉人停止侵权，缺乏事实依据。被控侵权产品未实际投入市场，上诉人仅生产了几台样机，除在珂宏经营部摆放了一台外，未销售其他被控侵权产品，且已销毁其余样机。(四)原审法院判决的赔偿金额和合理费用金额过高。

被上诉人太尔公司答辩称：(一)上诉人约普公司提出现有设计抗辩的载体是一种便携式通讯设备，而被控侵权产品系热水器，两者不属于相同或相近种类的产品，故上诉人关于被控侵权产品使用的是现有设计的主张缺乏法律依据。(二)被控侵权产品的外观设计与涉案专利外观设计在整体视觉效果上无实质性差异，被控侵权产品落入涉案外观设计专利权的保护范围。(三)原审法院判决上诉人约普公司停止侵权具有事实依据。一审判决后，被上诉人的委托代理人在辽宁省大石桥市又购买到了与被控侵权产品同款的水器。(四)原审法院判决的赔偿金额和合理费用并不过高。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

原审被告珂宏经营部未向本院提交书面意见。

二审中，被上诉人太尔公司向本院提交以下新的证据材料：1、(2015)大证民字第617号《公证书》，欲证明上诉人不是仅销售了几台样机，而是大规模销售被控侵权产品；2、专利诉讼代理费发票，欲证明被上诉人为本案诉讼支出的合理费用。

针对被上诉人提交的上述证据材料，上诉人约普公司质证认为：被上诉人提交证据已经超过举证期限，证据1、2不属于二审程序中的新证据；对证据1、2的真实性、合法性、关联性不予认可；对《公证书》中公证购买产品的真实性无法确认，该产品系被上诉人伪造。

针对被上诉人提交的上述证据材料，原审被告珂宏经营部未提出质证意见。

根据被上诉人太尔公司提交的上述证据材料以及上诉人约普公司的质证意见，本院认为：第一，上诉人约普公司在上诉状中主张其对被控侵权产品的制造、销售行为均未再持续，《公证书》系被上诉人针对上诉人上述主张提交的反驳证据，故被上诉人提交的《公证书》属于二审程序中的新的证据；上诉人约普公司对《公证书》及其所附的发票、实物的真实性、合法性均提出异议，但未能提交任何证据加以证明，本院对上诉人的相关质证意见难以采信；《公证书》中公证购买的实物与被控侵权产品一致，故该证据与本案具有关联性。故对被上诉人提交的《公证书》，本院予以采纳。第二，本案中，被上诉人针对一审判决未提起上诉，被上诉人提交的专利诉讼代理费发票超出本案二审审查范围，故对该发票，本院不予采纳。

其余当事人均未向本院提交新的证据材料。

经审理查明，原审法院认定的事实属实。

另查明，2015年8月3日，张庆松与公证员一同前往辽宁省大石桥市苏宁电器，张庆松在该店内购买了一台约普快速电热水器YORP约普BDBH(G)- -8，该店人员开具发票一张。随后，在公证处公证员对所购得的水器进行了拍照，并装箱封存，封箱后的物

品由张庆松自行保管。辽宁省大石桥市公证处对上述过程出具了(2015)大证民字第617号《公证书》。

二审庭审中，本院组织上诉人、被上诉对上述公证所得物品进行开箱查验，该热水器的外包装盒、热水器型号以及实物均与一审中被上诉人公证购买的被控侵权产品一致。

本院认为，被上诉人太尔公司系“热水器”(专利号：ZLXXXXXXXXXXXXX.0)外观设计专利的权利人，其依法享有的专利权应受法律保护，未经太尔公司许可他人不得实施该专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。上诉人约普公司生产、销售落入涉案外观设计专利权保护范围的被控侵权产品，侵害了太尔公司依法享有的涉案外观设计专利权，应当承担相应的民事责任。

上诉人上诉称，上诉人被控侵权产品使用的外观设计，系参考了苹果公司IPHONE4手机的外观设计，属于对现有设计的使用，不构成对被上诉人太尔公司涉案外观设计专利权的侵犯。对此，本院认为，上诉人提出现有设计抗辩，其所依据的现有设计产品应当与被控侵权产品属于相同或者相近种类的产品。本案中，被控侵权产品系热水器，而苹果公司“便携式电子装置”外观设计专利产品的用途是“用作便携式通讯设备、便携式数据处理设备、或者便携式声音或图像的记录或复制设备”，两者显然不属于相同或者相近种类的产品。上诉人以苹果公司“便携式电子装置”外观设计专利作为依据提出的现有设计抗辩明显不能成立。故上诉人的这一上诉理由缺乏法律依据，本院不予支持。

上诉人上诉称，上诉人被控侵权产品的外观设计与被上诉人涉案专利外观设计存在明显差异，未落入涉案外观设计专利权的保护范围。对此，本院认为，虽然被控侵权产品的外观设计与涉案专利的外观设计在主视图上无液晶屏及触摸按钮、俯视图有无纵向分割线、左右视图有无横向分割线、右视图下端有无按钮及铭牌、仰视图边框包裹是否完整等方面存在差异，但是该些差异或属于实现产品功能所需，或属于细微差异，或属于产品正常使用时不易被直接观察到的部位，对产品外观设计的整体视觉效果均不具有显著影响。从一般消费者的角度，从整体视觉效果来看，被控侵权产品的外观设计与涉案专利的外观设计并无实质性差异，两者构成近似，被控侵权产品的外观设计落入涉案专利权的保护范围，对此原审法院已作详尽的阐述，本院予以认同，并不再赘述。故上诉人的这一上诉理由亦不能成立，本院不予支持。

上诉人上诉称，上诉人约普公司对被控侵权产品的制造、销售行为均未再持续，原审法院判决上诉人停止侵权，缺乏事实依据。对此，本院认为，二审中，被上诉人提交的(2015)大证民字第617号《公证书》可以证明，2015年8月还能在市场上购买到被控侵权产品。上诉人关于被控侵权产品未投入市场以及上诉人未再制造、销售被控侵权产品的主张，显然与事实不符，原审法院判决上诉人停止侵权，具有事实和法律依据。故上诉人的这一上诉理由无事实依据，本院不予支持。

上诉人上诉称，原审法院判决的赔偿金额和合理费用金额过高。对此，本院认为，本案中，被上诉人太尔公司的损失以及上诉人约普公司的侵权获利均难以确定，也无专利许可使用费可供参考，原审法院综合考虑涉案专利系外观设计专利、外观设计专利

在热水器产品价值中的贡献程度、被控侵权产品以及专利产品的销售价格、上诉人约普公司实施的涉案侵权行为的性质、情节等因素酌情确定赔偿数额，于法有据；被上诉人太尔公司主张的公证费、购买侵权产品花费、住宿费、餐饮费、交通费以及快递费等共计6,739元，均属被上诉人为制止侵权行为支付的合理费用，原审法院予以支持，并无不当；同时，原审法院根据浙江省律师服务收费标准以及被上诉人委托代理人系专利代理人等情形，对被上诉人主张的20,000元诉讼代理费支持其中10,000元，亦无不当。综上，原审法院根据本案实际情况，酌情确定上诉人赔偿被上诉人经济损失及合理费用共计人民币50,000元，并无不妥。上诉人的这一上诉理由同样不能成立，本院亦不予支持。

综上所述，原审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。上诉人约普公司的上诉请求缺乏事实和法律依据，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本案二审案件受理费人民币1,050元由上诉人上海约普电器制造有限公司负担。

本判决为终审判决。

审	判	长	马剑峰
审	判	员	陶冶
	人	民	徐卓斌
书	记	员	刘伟

二〇一五年十月九日