

上海市高级人民法院

民事判决书

(2015)沪高民三(知)终字第17号

上诉人(原审原告)上海晨光文具股份有限公司。

法定代表人陈湖文。

委托代理人黄燕燕。

被上诉人(原审被告)慈溪市爱可制笔有限公司。

法定代表人沈长春。

委托代理人方坤富，北京炜衡(宁波)律师事务所律师。

原审被告上海肖隆贸易有限公司。

法定代表人贺嘉顺。

上诉人上海晨光文具股份有限公司(以下简称晨光公司)因侵害外观设计专利权纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院(2014)沪二中民五(知)初字第141号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2015年6月8日公开开庭审理了本案。上诉人晨光公司的委托代理人黄燕燕，被上诉人慈溪市爱可制笔有限公司(以下简称爱可公司)的委托代理人方坤富到庭参加诉讼。经本院传唤，原审被告上海肖隆贸易有限公司(以下简称肖隆公司)未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

原审法院经审理查明：

名称为“笔(1820)”、专利号ZLXXXXXXXXXXXX.4的外观设计专利的专利申请日为2006年7月18日，授权公告日为2007年7月18日。2010年8月9日，该外观设计专利的专利权人由案外人上海中韩晨光文具制造有限公司变更为原告晨光公司。根据原告的委托，国家知识产权局专利检索咨询中心就项目名称“笔(1820)”、专利号ZLXXXXXXXXXXXX.4的外观设计专利出具编号为GWXXXXXXXX的外观设计检索报告。该检索报告评述：在检索中发现与被比外观设计最为接近的对比文件是专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.9的中国外观设计专利，其产品名称为“笔(1660)”，与本专利产品的用途相同，属于相同种类的产品，且对比文件的公告日为2006年4月26日，早于被比外观设计专利的申请日，可以用来与本专利进行对比。将被比外观设计与该对比设计进行比较，两者的相同点在于：整体均由笔杆、笔帽、笔夹组成。笔杆为粗细均匀的圆柱体，笔杆底部呈圆弧形外凸。握手部分均有椭圆形防滑结构。笔帽整体近似圆柱形中空薄壁。笔夹整体呈弧形。两者的不同点主要在于：1.笔杆握手部分不同，被比外观设计握手部分套在笔杆上方，防滑结构为两端较圆的椭圆形，对比外观设计握手部分与笔杆为一体，防滑结构为两端较尖的椭圆形；2.笔杆底端部分不同，被比外观设计笔杆底端有一个直径略小的圆柱体，底面为十字形，对比外观设计无多出圆柱体，底面无图案；3.笔帽部分不同，被比外观设计笔帽两侧有椭圆形内凹，对比外观设计无内凹；4.笔夹部分不同，被比外观设计笔夹自笔帽顶部向下延伸，转折部分圆滑，且在上方与笔帽之间有连接部分，对比外观设计笔夹自笔帽侧面向下延伸，与笔帽约呈45度角，在笔夹三分之一处向下垂直延伸。对于一般消费者而言，上述区别点对整体外观产生显著的影

响。因此，被比外观设计与该对比设计不相同也不相近似。检索结论是，未检索到与被检索对象相同或者相近似的外观设计。

爱可公司成立于2001年7月13日，经营范围包括笔及配件、塑料制品、五金配件制造、加工，自营和代理货物和技术的进出口等。

2014年2月18日，原告晨光公司向上海市静安公证处申请办理证据保全公证。在该公证处公证员和工作人员监督下，原告委托的代理人孙启明当日在上海市松花江路XXX号被告肖隆公司提货“G-5680”碳素中性笔30盒，并当场取得署名“上海肖隆贸易有限公司贺嘉顺”的名片一张。公证员对该公司铭牌、门牌进行了拍照，并在该公证处对所提货品外包装箱及笔进行了拍照。所提货品加封后交孙启明保管。2014年2月20日，该公证处出具了(2014)沪静证经字第899号公证书。肖隆公司出具的盖有“上海智贝商贸有限公司发票专用章”的发票显示：项目“中性笔G-5680”的单价为人民币13元(以下币种相同)，合计金额390元。2014年3月10日，原告晨光公司向上海市奉贤公证处申请办理保全证据公证，该公证处公证员及工作人员现场监督了原告委托的代理人张苏娟使用该处计算机及网络接口接入互联网所进行的相关操作，并对操作过程中的36页网页截屏图像进行了保存及打印；该公证处于2014年3月14日出具了(2014)沪奉证经字第0633号公证书；网页截屏打印件显示，在1号店网站(www.yhd.com)上有被告爱可公司生产的听雨轩牌G-5680碳素中性笔进行销售。

原审庭审中，对原告保存的公证封存物品拆封查验，被告爱可公司确认封存的30盒听雨轩牌G-5680碳素中性笔系其生产的产品。经比对：1.笔杆握手部分。授权外观设计有三个椭圆形防滑结构，被诉侵权设计与之相同。2.笔杆底部。授权外观设计与被诉侵权设计均有直径略小的圆柱体，但前者厚度明显大于后者；在笔杆底端，授权外观设计有呈十字形图案，被诉侵权设计无图案。3.笔帽部分。授权外观设计在笔夹两侧各有一边侧呈直线的椭圆形内凹，被诉侵权设计各有两个边侧呈直线的椭圆形镂空。4.笔夹与笔帽结合部。授权外观设计有一椭圆形内凹，被诉侵权设计有一边侧呈直线的椭圆形镂空。5.与笔夹下部凸起相对的笔帽部分。授权外观设计有一半圆凸起；被诉侵权设计无相应设计。

原告为办理保全证据公证支付公证费合计6,010元，委托专利检索支付专利检索费5,000元，原告另主张为调取被告爱可公司工商登记信息支付律师费500元。

原审法院另查明，被告爱可公司法定代表人沈长春于2014年3月18日向国家知识产权局申请名称为“中性笔(G-5680)”外观设计专利，并于同年7月9日获得授权，专利号为ZLXXXXXXXXXXXXX.0。

以上事实，由原告提供的外观设计专利证书、缴费凭证、专利变更登记文件、专利检索报告、公证书、公证封存的碳素中性笔实物、购货发票、公证费发票、专利检索费发票、律师费发票，被告爱可公司提供的专利登记文件，以及当事人诉辩意见和原审法院审理笔录等证据佐证，原审法院予以确认。

原审法院认为：

一、关于被诉侵权“G-5680”碳素中性笔是否落入原告专利权保护范围的问题。原告系名称为“笔(1820)”(专利号ZLXXXXXXXXXXXXX.4)外观设计专利的专利权人，其所

享有的外观设计专利权依法受法律保护。原告诉称，其外观设计专利的设计要点在于握手部分的三个椭圆形防滑结构、笔杆底部直径略小的圆柱体、笔杆底端十字形镂空图案、笔帽中间两侧近似椭圆形镂空、笔帽与笔夹连接部分的镂空以及对应凸起等处。经比对原告外观设计和被诉外观设计：(1)握手部分都有三个椭圆形防滑结构，两者相同。(2)笔杆底部都有直径略小的圆柱体并呈圆弧形外凸，两者相同。(3)笔杆底端，被诉侵权设计无十字形镂空图案，虽有不同但不足以引起一般消费者重视。(4)笔帽中间两侧均有近似椭圆形镂空，不同之处在于被诉侵权设计将椭圆形镂空变为较小两个镂空，尽管数量不一致，但形状相同。(5)笔帽和笔夹连接部分均有椭圆形镂空，笔夹下端均有小半圆凸起；不同之处在于原告外观设计专利在笔夹和笔帽位置有对应凸起，被诉侵权设计仅笔夹上有凸起。综上，在整体视觉效果上被诉侵权设计与授权外观设计高度近似。被告辩称：同意原告关于设计要点的说明。经比对：(1)原告外观设计的防滑结构套在笔杆上方，笔尖和防滑套系一次注塑成型，被诉侵权设计握手部分由笔尖、防滑套和笔杆前端三个独立部分组成，可以拆解。(2)原告外观设计笔杆底端有一直径略小的圆柱体即尾塞，尾塞与笔杆为一体，被诉侵权设计没有一个直径略小的圆柱体，尾塞独立设置。(3)原告外观设计的尾塞底面为十字形，被诉侵权设计尾塞底面光滑无图案。(4)原告外观设计笔帽两侧各有一个椭圆形内凹，被诉侵权设计笔帽两侧各有两个类似“田径场”的镂空内凹，且两个镂空内凹中间有连接部分；被诉侵权设计的内凹为中间凸起的波浪形，原告外观设计为下陷的内凹。(5)原告专利产品的笔夹自笔帽顶部和笔帽有一个被侵蚀的椭圆形图案的连接部分，被控侵权产品在相同部位有一个类似“田径场”图案的连接部分；原告专利产品的笔夹自笔帽的夹持部分有两个凸起，笔帽和笔夹内侧各有一个相向的凸起；被诉侵权产品笔帽的夹持部分仅有一个凸起，位于笔夹内侧。

原审法院确认，经比对原告外观设计与被诉侵权设计，在笔杆握手部分的防滑设计特征方面，两者相同，被告关于防滑结构与其他组成部分“可拆解”的特征，属于结构特征，不影响两者形状特征相同的判断；在笔杆与笔帽相接处的内凹设计特征方面，两者构成近似；在笔帽两侧椭圆形内凹、笔杆底部圆柱体、笔杆底端图案、笔杆与笔帽之间凸起的设计特征方面，两者既不相同也不近似。其中，需要进一步说明的是笔帽两侧椭圆形内凹的设计特征问题，双方当事人对于授权外观设计与被诉侵权设计的相关设计特征是否近似存在严重分歧，该问题对于整体视觉效果的综合判断也确实具有重要影响。原审法院认为，就本案所涉产品外观设计而言，相对于其他部位，笔帽两侧部分属于该产品容易被直接观察到的部位，对外观设计的整体视觉效果更具有影响。在该部分原告外观设计为一个椭圆形内凹，而被诉侵权设计系由两个椭圆形的内凹上下排列而成，二者有明显区别，从一般消费者的知识水平和认知能力判断，足以注意到二者之间的差异。原告对其关于两者构成近似的主张并没有充分的理由加以支持。综上，从整体视觉效果综合判断，被诉侵权设计与原告外观设计存在实质性差异，被诉侵权设计未落入原告外观设计专利权的保护范围。

二、关于原告要求停止侵权、赔偿损失等诉讼请求问题。由于被诉侵权设计未落入原告外观设计专利权的保护范围，原告关于被告爱可公司生产、销售“G-5680”碳素中

性笔，被告肖隆公司销售“G-5680”碳素中性笔侵害原告名称为“笔(1820)”的外观设计专利权(专利号ZLXXXXXXXXXXXX.4)的主张不能成立，故原审法院对原告的相关诉讼请求均不予支持。

原审法院依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款，《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》第十条、第十一条之规定判决：驳回原告上海晨光文具股份有限公司的全部诉讼请求。本案一审案件受理费人民币4,300元，由原告上海晨光文具股份有限公司负担。

判决后，晨光公司不服，向本院提起上诉，认为原审法院认定事实和适用法律错误，授权设计和被控侵权产品构成近似，请求撤销原审判决，改判并责令被上诉人爱可公司停止生产和销售侵权产品、销毁库存产品，赔偿经济损失及合理维权费用20万元。

被上诉人爱可公司辩称，被诉侵权产品与授权设计整体视觉效果既不相同也不相似，没有落入授权设计的保护范围，请求二审法院驳回上诉人晨光公司的全部上诉请求，维持原审判决。

原审被告肖隆公司未到庭发表意见。

各方当事人在二审程序中均未向本院提交新的证据材料。本院二审查明的事实与原判相同。

关于本案授权设计和被诉侵权产品是否构成近似、被诉侵权产品是否落入授权设计的保护范围的问题，本院评判如下：

从上诉人晨光公司的专利视图和检索报告来看，授权外观设计与最为接近的对比文件专利号ZLXXXXXXXXXXXX.9、产品名称为笔(1660)的中国外观设计专利比较，授权外观设计的不同点主要表现在：1、笔杆握手部分防滑结构为两端较圆的椭圆形；2、笔杆底端部分有一个直径略小的圆柱体，底面为十字形；3、笔帽两侧部分各有椭圆形内凹；4、笔夹部分自笔帽顶部向下延伸，上方和笔帽之间有连接部分。上述四点也是授权设计与最接近现有设计的主要区别点。

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产品的外观设计。二审法院经当庭与本案专利对比并确认，被诉侵权产品与本案授权专利设计在笔杆握手部分的防滑设计特征方面相同，在笔杆与笔帽相衔接处的内凹设计特征方面构成近似。但在笔帽两侧部分，被诉侵权产品各有两个椭圆形并且相连的内凹，而授权设计各有一个椭圆形内凹；在笔帽与笔夹之间凸起部分，被诉侵权产品仅在笔夹上有一个凸起，而授权设计笔杆与笔夹上分别各有一个对应的凸起；在笔杆底端部分，授权设计有一个直径略小的圆柱体，而被控侵权产品没有此特征；在笔杆尾部，被控侵权产品尾塞底面光滑无图案，而授权设计的笔杆尾塞底面有一个镂空的十字形图案。

本院认为，根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，判断被诉侵权产品是否与本案专利设计相同或者近似，须遵循整体观察、综合判断的原则。对于日常所用的碳素中性笔这类产品而言，产品整体由笔杆、笔帽、笔夹、握手部分组成是惯常设计，且握手部分被笔帽所覆盖。在本案中，一般消费者购买产品时，被诉侵权产品与本案专利设计相同的握手部分的椭圆形设计被笔

帽所覆盖，笔帽虽然透明，整体观察时仍不容易被观察到；在正常使用产品时，握手部分的椭圆形设计也被使用者的手指握住并大部分覆盖，也不容易被观察到。因此，被诉侵权产品与本案专利设计在上述握手部分的相同点不会对产品的整体视觉效果产生显著影响，而对该类产品的整体视觉效果更具有影响的是笔帽、笔夹以及笔尾部分，这也是该产品通常具有较多设计变化的部位。被诉侵权产品与本案专利设计虽然在笔杆与笔帽的连接部分近似，但本案专利设计与被诉侵权产品在笔帽两侧部分、笔帽与笔夹之间对应的凸起部分、在笔杆底端部分以及笔杆尾部等四个方面都具有明显的区别和不同，这些具体设计上的差别，足以对二者的整体视觉效果产生显著影响，使该类外观设计产品的一般消费者将二者区别开来。因此，从整体观察、综合判断的角度看，被诉侵权产品与本案专利设计既不相同也不近似，被诉侵权设计未落入上诉人授权外观设计专利权的保护范围。

综上所述，本院认为，上诉人晨光公司关于原审法院认定事实和适用法律错误、授权设计和被控侵权产品构成近似的上诉意见没有事实和法律依据，上诉理由不能成立。被上诉人爱可公司关于驳回上诉人晨光公司全部上诉请求的意见应予支持。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4,300元，由上诉人上海晨光文具股份有限公司负担。

本判决为终审判决。

审	判	长	丁文联
审	判	员	张本勇
	人	民陪	陶冶
	审	审	董尔慧
书	记	员	

二〇一五年六月十八日