

# 上海市第一中级人民法院

## 民事判决书

(2014)沪一中民五(知)初字第117号

原告三菱重工业株式会社。

法定代表人\*\*\*，董事长。

委托代理人黄剑国，上海市华诚律师事务所律师。

委托代理人张黎明，上海市华诚律师事务所律师。

被告山东华盛中天机械集团股份有限公司。

法定代表人\*\*\*。

被告山东华盛农业药械有限责任公司。

法定代表人\*\*\*，董事长。

上述两公司的委托代理人张建成，济南舜源专利事务有限公司专利代理人。

上述两公司的委托代理人秦雯，济南舜源专利事务有限公司专利代理人。

被告陈思红。

原告三菱重工业株式会社诉被告山东华盛中天机械集团股份有限公司(以下简称华盛中天公司)、山东华盛农业药械有限责任公司(以下简称华盛药械公司)、陈思红侵害外观设计专利权纠纷一案，本院于2014年7月16日受理后，依法组成合议庭。2014年12月10日，本院公开开庭进行了审理。原告三菱重工业株式会社的委托代理人黄剑国、张黎明，被告华盛中天公司、华盛药械公司的委托代理人张建成、秦雯到庭参加诉讼。被告陈思红经公告传票传唤，无正当理由未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。

原告三菱重工业株式会社诉称：原告是名称为“内燃机”外观设计专利权人，2013年原告发现被告华盛中天公司、华盛药械公司未经专利权人许可，制造、销售、许诺销售的型号为1E40F-5D、1E36F-2D两款汽油机产品与原告的外观设计近似，被告陈思红销售了型号1E40F-5D的汽油机产品。三被告的行为已经构成对原告专利权的侵犯，故诉请法院判令：1、确认被告华盛中天公司、华盛药械公司制造、销售和许诺销售的内燃机产品侵犯了原告的外观设计专利权；2、被告华盛中天公司、华盛药械公司停止制造、销售、许诺销售侵犯原告专利权的产品；3、被告陈思红停止销售侵犯原告专利权的产品；4、被告华盛中天公司、华盛药械公司赔偿原告经济损失人民币(以下币种相同)8,454,420元，合理费用23,715元；5、被告华盛中天公司、华盛药械公司承担本案的诉讼费用。

被告华盛中天公司、华盛药械公司辩称：1、被控侵权产品设计属于现有设计；2、被控侵权产品与涉案专利不相同也不近似；3、原告主张的经济损失于法无据。

本院经审理查明：原告三菱重工业株式会社系“内燃机”外观设计专利(专利号：ZL\*\*\*7.4)的专利权人，该专利申请日为2005年12月8日，授权公告日为2006年11月29日，原告按期缴纳专利年费，目前该专利仍在保护期内。

涉案专利主要由上罩、滤清器罩、中罩(包括法兰盘和远心离合器)、油箱、底座和启

动器罩等几部分组成。上罩位于产品顶部，左侧向斜下方延伸弯折，从正面看呈倒置的“L”形，转折处为圆弧过渡；上罩中前部有两条棱线向上延伸至顶部形成山脊状凸起，凸起顶端偏前处有一凹槽，右侧设有一斜向右上方突出的火花塞罩盖，上罩下沿与中罩相接处呈向上弯曲的弧线；左侧延伸出的罩体的前后部及侧面均布有横条状镂空格栅。从俯视图看，上罩左肩部设有斜向弯曲的镂空格栅。上罩的右侧为一圆角矩形的滤清器罩。上罩下方的产品中间位置为发动机罩，即中罩，中罩整体大致为多半圆饼状，其中部偏左位置设有一略向外凸的类似正方形法兰盘，法兰盘的四角有圆孔，内部为圆形，圆形内部的部件形状类似两个“逗号”沿圆形的边首尾相接。中罩下部为一两端上翘，中间下凹的油箱，油箱右侧顶端有油箱盖，油箱盖侧面设有凸棱。油箱底部内凹，中间嵌有底座。产品后部中间有一圆形启动器罩，启动器罩旁设有“T”型启动手柄。启动器罩上部的上罩中间还设有一外框为梯形的横条状散热格栅。

2013年9月29日，上海市华诚律师事务所向上海市黄浦公证处申请证据保全。2013年10月1日，该处公证员与申请人的委托代理人来到上海市松江区新桥镇九新公路\*\*\*号上海市峻岭花卉园艺场，申请人的委托代理人在该园艺场购买了“华盛割灌机”一台，并取得了加盖“上海市松江区新桥镇上海市岭骏花卉园艺场发票专用章”的发票一张。

2013年10月10日，上海市华诚律师事务所向上海市黄浦公证处申请证据保全。同日，该处公证员与申请人的委托代理人来到山东省临沂市高新技术开发区中天路\*\*\*号华盛中天公司、华盛药械公司处，购买了型号为1E40F-5D的汽油机二台，支付价款560元，并取得该公司出具的《民机现销单》一张和《产品使用说明书》一份。购买过程中，该公司销售人员称无法当场开具发票，可以下次补开。购买结束后，公证处将所购买的汽油机以及《民机现销单》、《产品使用说明书》等粘贴封条后交由申请人保管。

2013年10月24日，上海市华诚律师事务所向上海市黄浦公证处申请证据保全。同日，该处公证员与申请人的委托代理人来到山东省临沂市高新技术开发区中天路\*\*\*号华盛中天公司、华盛药械公司处，购买了型号为1E36F-2D的汽油机一台，支付价款560元，并取得该公司出具的《民机现销单》一张和《产品使用说明书》一份。购买结束后，公证处将所购买的汽油机以及《民机现销单》、《产品使用说明书》等粘贴封条后交由申请人保管。

经当庭启封购买的型号为1E40F-5D汽油机的被控侵权产品，该产品整体主要由上罩、滤清器罩、中罩（包括法兰盘和远心离合器）、油箱、底座和启动器罩等几部分组成。其整体结构与涉案专利相同，两者的主要区别之处为：1、涉案专利上罩凸起处顶端偏前有一凹槽，被控侵权产品上罩顶端向上凸起。2、涉案专利上罩左侧格栅的长度基本相等，被控侵权产品左侧格栅有两组不同的长度。3、涉案专利上罩左侧面有三列横格栅，被控侵权产品左侧面有四列横格栅，中间两列横格栅处分别有一圆孔。4、涉案专利上罩左侧顶面的横格栅曲率较小，被控侵权产品相应部位的横格栅曲率较大。5、涉案专利空气滤清器罩为圆角矩形，表面为弧面，各角度圆滑过渡。被控侵权产品空气滤清器罩亦为圆角矩形，但其右下角相较涉案专利相应部件的右下角曲率较大，且该罩面上有一圆孔，孔内有一旋钮。6、涉案专利空气滤清器罩上下宽度基本一致，其与上罩之间的距离略宽；被控侵权产品空气滤清器罩上部略窄于下部，其与上罩之间的距离略窄。

。7、涉案专利油箱底座整体呈矩形，被控侵权产品油箱底座整体呈U形。8、涉案专利油箱加油口斜向上延伸，被控侵权产品油箱加油口斜向上延伸的幅度相较涉案专利更大。9、涉案专利上罩背部中间是一弧顶梯形的横格栅窗口，被控侵权产品上罩背部中间是一平顶梯形的横格栅窗口。10、涉案专利的后盖形状为圆形，被控侵权产品后盖形状为四角向内凹陷、四边弧度较小的类似圆形。

经当庭启封型号为1E36F-2D汽油机的被控侵权产品，该产品整体主要由上罩、滤清器罩、中罩（包括法兰盘和远心离合器）、油箱、底座和启动器罩等几部分组成。该产品与涉案专利的区别之处主要有：1、涉案专利上罩正面的格栅栏是连续排列，被控侵权产品上罩正面的格栅栏在排列上进行了分隔；2、涉案专利的底座呈矩形，被控侵权产品的底座呈横向的“工”字形。该产品与涉案专利其余的区别之处，与型号1E40F-5D汽油机与涉案专利的区别点1-6、8-10基本相同。

诉讼中，被告华盛中天公司、华盛药械公司提供了一份日本国专利作为现有设计抗辩的证据，该专利的名称为“内燃机”（专利号是JPD2002-31483），专利授权公告日是2004年8月23日，专利权人是川崎重工业株式会社。现有设计整体主要由上罩、滤清器罩、中罩（包括法兰盘和远心离合器）、油箱、底座和启动器罩等几部分组成。

经比对，型号1E40F-5D的被控侵权产品与现有设计并不完全相同，两者主要有以下区别：1、被控侵权产品上罩左侧中上部和右侧肩部轮廓线均为圆弧形，现有设计的相应部位是折线。2、被控侵权产品上罩中间凸起部分为呈“八”字状，现有设计相应部位呈现为底部较宽的酒瓶状，且该部位未凸出于平面。3、被控侵权产品上罩下沿与中罩相接处呈向上弯曲的弧线，现有设计上罩下沿与中罩相接处呈直线。4、被控侵权产品上罩顶部右侧设置有一火花塞罩盖，现有设计相应部位则没有火花塞罩盖。5、被控侵权产品上罩后部中间部分的格栅呈梯形，现有设计相应部位的格栅呈矩形。6、被控侵权产品上罩顶部的格栅条呈弧形，现有设计相应部位的格栅条呈直线状。7、被控侵权产品上罩左侧的格栅是片状，现有设计相应部位的格栅是圆杆状。8、被控侵权产品上罩侧部格栅区域与上罩后部格栅区域的格栅条为一体联通，而上罩侧部格栅区域与正面格栅区域的格栅条分隔设置，现有设计的相应部位设计则相反。9、被控侵权产品空气滤清器罩的罩面上有一圆孔，孔内有一旋钮。现有设计的相应部位没有圆孔和旋钮。10、被控侵权产品上罩顶部凸起部位整体呈梯形，内设有一圆孔，现有设计相应部位设有三角形罩盖。

型号1E36F-2D被控侵权产品与现有设计的区别点，与型号1E40F-5D被控侵权产品与现有设计的区别基本一致。

2013年9月30日，上海市华诚律师事务所就涉案专利向国家知识产权局专利检索咨询中心申请出具检索报告。2013年10月16日，国家知识产权局专利检索咨询中心就涉案专利出具检索报告，检索结论为未检索到导致被检索对象不符合中华人民共和国原专利法第九条、第二十三条、中华人民共和国原专利法实施细则第十三条第一款的对比文件。

被告华盛中天公司在其网站上对两款被控侵权产品进行了宣传介绍。

原告为购买被控侵权产品支付1,830元。

以上事实，由原告和被告华盛中天公司、华盛药械公司的当庭陈述，原告提交的专利证

书、专利检索报告、（2013）沪黄证经字第11182号公证书、（2013）沪黄证经字第11341号公证书、（2013）沪黄证经字第12036号公证书、被控侵权产品实物，由被告华盛中天公司、华盛药械公司提交的专利号JPD2002-31483的专利文献等经庭审质证的证据证实。

原告就本案还提出下列证据：1、《2011年中国内燃机工业年鉴》（节选），证明被告华盛中天公司在2010年的小型汽油机销量为2,123,695台，销售收入为1,055,720,000元，利润额为75,390,000元。2、《2012年中国内燃机工业年鉴》（节选），证明被告华盛中天公司在2011年的小型汽油机销量为2,765,058台。3、《2013年中国内燃机工业年鉴》（节选），证明被告华盛中天公司在2012年的小型汽油机销量为2,765,058台，销售收入为1,174,006,000元，利润额为55,806,000元。4、（2014）沪东证经字第10202号公证书，证明被告华盛中天公司生产的小型汽油机共计44种。5、（2014）沪东证经字第10480号公证书，证明2013年1-8月全国内燃机行业中，私人控股企业的主营业务收入为5,845,084元，利润总额为300,138元。6、翻译费发票2张，证明原告为本案支付翻译费共计4,885元。7、公证费发票2张，证明原告为（2014）沪东证经字第10115号公证书、（2014）沪东证经字第10480号公证书所涉共公证事项分别支付公证费3,000元。8、公证费发票3张，证明原告为公证购买被控侵权产品所支付的公证费共计11,000元。

被告华盛中天公司、华盛药械公司就上述证据的质证意见如下：对于证据1-4的真实性没有异议，关联性有异议，被控侵权产品只是被告生产的众多产品之一，该组证据不能证明原告的实际损失或被告的实际获利。对于证据5的真实性没有异议，关联性有异议，被告主体和私人控股企业没有任何关系，该证据无法证明原告的实际损失。对于证据6的关联性有异议，被告不清楚本案哪些事项需要翻译。对于证据7-8的关联性有异议，部分公证费发票上未载明公证书的编号。

本案对上述证据的认证意见如下：对于证据1-3，该组证据反映的是被告华盛中天公司2011-2013各年度众多类型产品的销售数量、销售收入和利润总额，并非本案被控侵权产品的销售数量、销售收入和利润总额，故该组证据与本案并无关联，本院不予采纳。对于证据4，原告在本案主张的被控侵权产品共有2个型号，被告是否还生产其余多种型号的小型汽油机与本案并无关联，故该证据不予采纳。对于证据5，全国内燃机行业的私人控股企业主营业务收入和利润总额不能等同于原告的主营业务收入和利润总额，该证据与本案并无关联，对该证据不予采纳。对于证据6，本案原告系国外企业，在诉讼中必然需要发生部分翻译费用，该发票真实且数额合理，本院对该证据予以采纳。对于证据7-8，本院对（2014）沪东证经字第10480号公证书的内容不予采纳，故对涉及该公证的相关公证费用的票据亦不予采纳。其余公证费发票上虽未完全载明相对应的公证书文号，但公证费用所涉公证事项均已实际发生，且公证费用数额合理，本院予以采纳。

根据上述证据的质证情况，本院另查明如下事实：

原告为本案支付翻译费4,885元，为本案支付公证费用共计14,000元。

本院认为，原告系涉案专利的专利权人，任何单位或者个人未经权利人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售其外观设计专利产品，否则应当承担相应的法律责任。

本案的争议焦点之一是被控侵权产品是否落入原告专利的保护范围，以及现有设计抗辩是否成立。

判断外观设计是否近似，人民法院应当以外观设计产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。在认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以及外观设计的整体视觉效果进行综合判断。一般消费者应对外观设计专利产品同类或者相近类产品的外观设计状况具有常识性的了解，对外观设计产品之间在形状、图案及色彩上的差别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。

本案被控侵权设计与涉案专利，以及被控侵权设计与现有设计之间均有相似之处，亦有所区别，因此，认定被控侵权设计是否落入涉案专利的保护范围，以及现有设计抗辩是否成立，需要对涉案专利、被控侵权设计、现有设计分别进行比对，考虑被控侵权设计是否利用了外观设计专利与现有设计之间的区别点，在此基础上进行综合判断。

涉案内燃机产品基于功能的需要，通常具有上罩、滤清器罩、中罩、油箱等组成部件，且该类产品是相对成熟的产品，各部件的布局及位置较为固定，属于本领域的惯常设计，不属于外观设计侵权判断的考虑因素。

型号1E40F-5D的被控侵权产品在上罩、中罩、滤清器罩和油箱的整体形状和设计风格与涉案专利基本一致，被控侵权产品在与涉案专利的区别点1-4，主要涉及到上罩格栅栏的长度、排列和曲率之间的差异，上述差异程度较小，属于形状上的微小变化。被控侵权产品与涉案专利的区别点5-6，主要涉及空气滤清器罩的上下宽度以及与上罩之间距离的差异，两者区别程度较小，属于形状上的微小变化。被控侵权产品的空气滤清器罩上有一凹槽，凹槽内有一旋钮，涉案专利缺乏该特征。但该差异主要是通过右视图观察，其对整体视觉效果的影响较小。被控侵权产品与涉案专利的区别点7-8，主要涉及油箱形状及底座形状的差异，两者加油口斜向上延伸的幅度有差异，但该差异程度较小；两者底座设计不同，但底座所占产品比例很小，对整体视觉效果影响有限。被控侵权产品与涉案专利的区别点9-10主要涉及上罩背部中间横格栅形状以及后盖的差异，该差异程度较小，属于形状上的微小变化。

型号1E40F-5D的被控侵权产品在上罩、中罩、滤清器罩和油箱的整体形状和设计风格与涉案专利基本一致，该被控侵权产品与涉案专利的区别点1主要涉及到上罩左侧格栅栏的排列形状上的差异，被控侵权产品对格栅栏的排列进行了分割，但分割区间较小，在整体视觉效果上并没有产生实质性的变化。该被控侵权产品与涉案专利的区别点2主要涉及底座形状的设计，由于底座所占产品比例很小，其差异对整体视觉效果影响有限。关于两者其余区别点的认定，与型号1E40F-5D被控侵权产品与涉案专利间的区别点认定相同，不再赘述。

被控侵权产品与现有设计在上罩、中罩、滤清器罩、油箱的整体布局 and 位置与现有设计基本一致，被控侵权产品与现有设计的区别点1-3，主要涉及上罩左侧中上部右侧肩部的轮廓线、上罩正面中间部分，以及上罩下沿与中罩相接处的设计，两者在设计风格上具有明显差异。被控侵权产品与现有设计的区别点4，涉及产品上罩顶部火花塞盖罩的设计，被控侵权产品上罩顶部右侧设置有火花塞盖罩，现有设计相应部位没有该特征

，两者在视觉上具有明显差异。被控侵权产品与现有设计的区别点5，主要涉及产品上罩后部中间部分的格栅形状，被控侵权产品呈梯形，现有设计呈矩形，两者具有明显差异。被控侵权产品与现有设计的区别点6-8，主要涉及上罩顶部和左侧格栅设计的差异，该差异较小，属于形状上的微小变化。被控侵权产品与现有设计的区别点9，涉及滤清器罩设计的差异，被控侵权产品滤清器罩上有凹槽，凹槽内有旋钮，现有设计缺乏这一特征。该差异主要是通过右视图观察，其对整体视觉效果的影响有限。被控侵权产品与现有设计的区别点10，涉及产品上罩顶部的形状的差异，由于该差异主要是通过俯视图观察所得，对产品整体的视觉效果影响有限。

综合上述分析，被控侵权产品与现有设计之间的区别点1-5，亦是涉案专利与现有设计的区别特征，而被控侵权产品使用了上述区别特征，其对整体视觉效果更具影响，而被控侵权产品与涉案专利间的区别特征属于形状上的微小变化，一般消费者通常难以察觉两者间的差异，故被控侵权产品在整体视觉效果上与涉案专利无实质性差异，落入涉案专利的保护范围，现有设计抗辩不能成立。

## 二、本案争议焦点之二是各被告关于侵权责任的承担

被告华盛中天公司、华盛药械公司未经许可，制造、销售、许诺销售的产品侵犯了原告的专利权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。被告陈思红未经许可销售侵权产品，亦应承担停止侵权的民事责任。

关于损害赔偿数额的确定，原告主张依据侵权产品在市场上的销售总数乘以每件产品的合理利润之积来计算侵权赔偿数额。原告关于被告各年度侵权产品的销售数量、利润系根据年度中国内燃机工业年鉴的有关数据推算而来，由于本院对原告提出的有关年鉴的证据未予采纳，且原告依据有关年鉴数据进行推算亦缺乏合理性，本院对原告主张的损害赔偿的计算方法和数额不予支持。鉴于原告未能举证证明其因侵权所受到的损失或者被告由此所获得的利益，本院综合专利权的类别、被告主观过错程度、侵权的性质和情节，酌情判定侵权的赔偿数额。

关于合理费用的确定，本案原告主张的翻译费、购买被控侵权产品等费用、部分公证费，系为原告为制止侵权行为而真实发生的费用，数额合理，本院予以支持。

据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百三十四条第一款第（一）项、第（七）项，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、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、第十条、第十一条的规定，判决如下：

一、被告山东华盛中天机械集团股份有限公司、山东华盛农业药械有限责任公司应于本判决生效之日起立即停止制造、销售、许诺销售侵害原告三菱重工业株式会社“内燃机”（专利号：ZL\*\*\*7.4）外观设计专利权的产品；

二、被告陈思红应于本判决生效之日起立即停止销售侵害原告三菱重工业株式会社“内燃机”（专利号：ZL\*\*\*7.4）外观设计专利权的产品；

三、被告山东华盛中天机械集团股份有限公司、山东华盛农业药械有限责任公司应于本判决生效之日起10日内赔偿原告三菱重工业株式会社经济损失人民币50,000元、合理费用人民币20,715元；

四、驳回原告三菱重工业株式会社的其余诉讼请求。

被告山东华盛中天机械集团股份有限公司、山东华盛农业药械有限责任公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费人民币70,981元，由原告三菱重工业株式会社负担人民币36,580元，被告山东华盛中天机械集团股份有限公司、山东华盛农业药械有限责任公司负担人民币33,401元，被告陈思红负担人民币1,000元。

如不服本判决，原告三菱重工业株式会社可在判决书送达之日起三十日内，被告山东华盛中天机械集团股份有限公司、山东华盛农业药械有限责任公司、陈思红可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国上海市高级人民法院。

审	判	长	陆凤玉			
审	判	员	范静波			
	人	民	陪	审	员	陈荣祥
书	记	员	汤菁茜			

二 一五年五月二十日