

# 中华人民共和国上海市高级人民法院 民事判决书

(2015)沪高民三(知)终字第104号

上诉人(原审被告)深圳市大石久恒实业有限公司,住所地中华人民共和国广东省深圳市。

法定代表人李崇华,该公司董事长。

委托代理人王刚。

委托代理人龚敏。

被上诉人(原审原告)森藤株式会社,住所地日本国大阪市。

法定代表人一坪隆纪,该公司董事长。

委托代理人李瑞峰,北京市安伦律师事务所律师。

委托代理人田晓东,北京市安伦律师事务所律师。

原审被告上海立冈金属品厂,住所地中华人民共和国上海市嘉定区。

投资人徐萍。

委托代理人吴寿腾,湖南人和律师事务所上海分所律师。

上诉人深圳市大石久恒实业有限公司(以下简称深圳大石公司)因侵害发明专利权纠纷一案,不服上海市第一中级人民法院(2014)沪一中民五(知)初字第189号民事判决,向本院提起上诉。本院于2015年11月27日受理后,依法组成合议庭,于2016年1月19日、6月17日两次公开开庭进行了审理。上诉人深圳大石公司的委托代理人王刚、龚敏,被上诉人森藤株式会社的委托代理人李瑞峰、田晓东,原审被告上海立冈金属品厂(以下简称上海立冈厂)的委托代理人吴寿腾到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审中,原告森藤株式会社诉称:原告享有名称为“钩装置”的发明专利权,该专利至今有效。被告深圳大石公司和上海立冈厂未经许可,制造和销售型号为“TD-888”的弹簧裤钩。另外,深圳大石公司还在互联网上许诺销售该被控侵权产品。经比对,该产品落入原告专利权的保护范围。两被告侵犯了原告的专利权(本案中以权利要求1至6确定保护范围),故请求判令:1、两被告立即停止对原告享有的名称为“钩装置”(专利号ZLXXXXXXXX.3)的发明专利权的侵权行为;2、两被告连带赔偿原告经济损失人民币(以下币种同)50万元(包括为制止侵权支出的公证费、服务费、翻译费和律师费共计169,000元);3、两被告为其侵权行为在《南方都市报》、《新民晚报》上刊登公开声明,以消除其侵权行为造成的不良影响。

被告深圳大石公司辩称:1、被控侵权产品与涉案专利技术特征多处不同。2、深圳大石公司并非被控侵权产品的制造者,仅少量销售被控侵权产品,该产品系自被告上海立冈厂处购买,并为此提供合法来源的相关证据,即便构成侵权,也不应承担赔偿责任。3、原告主张的经济损失和合理费用金额过高,其最早公证购买时间是2010年6月,起诉也超过诉讼时效。4、原告未提供证据证明被控侵权产品对其造成的影响,主张消除影响没有事实依据。据此,请求驳回原告对其的全部诉讼请求。

被告上海立冈厂辩称：1、上海立冈厂是接受深圳大石公司委托，根据其提供的样品定做被控侵权产品，除了2012年2月到2014年3月期间的6次委托外，再无其他制造、销售行为，不应承担侵权责任。2、即便其构成侵权，由于弹簧裤钩应用范围非常小，对原告销量影响极小。另外，原告在2010年6月12日已发现深圳大石公司侵权，但直至2014年12月才起诉，根据相关法律规定，赔偿数额应当从2013年1月开始计算。原告主张的合理费用也明显过高。3、上海立冈厂的定做行为未对原告声誉造成实质性损害，不符合登报消除影响的情形。据此，不同意原告的诉讼请求。

原审法院经审理查明：

一、关于原告森藤株式会社专利权之事实

原告系名称为“钩装置”发明专利(专利号：ZLXXXXXXXX.3)的专利权人，该专利申请日为2000年2月4日，授权公告日为2004年3月10日。

该专利权利要求1记载：

一种钩装置，其包括：阳钩，其安装在服装的开襟的一侧；和阴钩，其安装在服装的开襟的另外一侧，安装方式是可以钩挂在所述阳钩上，也可以与所述阳钩脱开；

所述阳钩包括：阳钩座，其沿纵向设有凹槽，该凹槽用于容纳下述弹性体；阳钩主体，在其自身和阳钩座之间保持一用于容纳下列弹性体的容纳空间，并且设有与所述阴钩钩挂的元件，其中，所述阳钩座还作为导向元件；和弹性体，其以如此方式容纳在所述阳钩座内，即通过压缩或扩张弹性地控制阳钩主体相对于阳钩座的滑动。

权利要求2记载：

如权利要求1所述的钩装置，其特征在于：在阳钩座的两侧设有滑动导轨，阳钩主体的两侧在一个表面上折叠，形成了保持臂，该保持臂以如此方式保持住滑动导轨，即：滑动导轨可在保持臂内自由滑动，阳钩座和阳钩主体以如此方式安装在一起，即：它们可相对滑动，而保持臂保持住滑动导轨；还设有止定元件，以防止这些零件相互分离。

权利要求3记载：

如权利要求1所述的钩装置，其特征在于：阳钩座和阳钩主体分别设有止定凸起和推动凸起，止定凸起和推动凸起都延伸至容纳空间的内部，其中，容纳在凹槽内的弹性体的两端由所述止定凸起和推动凸起压缩，以弹性地控制阳钩主体相对于阳钩座的滑动。

权利要求4记载：

如权利要求1所述的钩装置，其特征在于：所述弹性体由金属带材料弯曲成波纹形，其宽度使其可以容纳在凹槽内。

权利要求5记载：

如权利要求1所述的钩装置，其特征在于：所述弹性体是螺旋弹簧，其宽度使其可以容纳在凹槽内。

权利要求6记载：

如权利要求1所述的钩装置，其特征在于：阳钩和阳钩座沿腰围部分弯曲。

专利说明书“发明内容”记载：“本发明的目的是提供一种钩装置，其具有根据穿

用者腹压自动地调节服装的开襟部分两侧位置的元件，当钩装置缝合在服装上或穿着服装时，在纤维上不会产生皱摺，通过减少把钩装置缝合在服装上所需的步骤，可降低缝合成本。”

专利说明书结合附图1-4记载了其中一个实施例的安装步骤：“如图1-3所示，把弹性体31以如此方式置于阳钩座11的凹槽12内，即与止定元件15相接触。阳钩主体21从形成有钩端22的一侧滑入，以由保持臂23保持住滑动导轨14。随着形成在阳钩主体21的推动凸起24压缩推动弹性体31，设置在滑动导轨14上的防滑元件16以如此方式被向上弯曲，使阳钩1不能从滑动导轨14上脱开。”

专利说明书还结合附图5-7记载了另一实施例的安装步骤：“如图5和6所示，把弹性体31置于凹槽12内，使其一端钩挂在阳钩座11的弯曲钩凸起19上。使弹性体31的另外一端伸展并钩挂在设置在阳钩主体21中部的弯曲钩凸起25上。然后，使阳钩座11以如此方式从形成有钩端22的一侧插入阳钩主体21，以使保持臂23保持住滑动导轨14。然后把设置在滑动导轨14上的防滑元件16向上弯曲，使阳钩1不能从滑动导轨14上脱开。”

## 二、关于两被告被控侵权之事实

2013年6月15日，原告授权上海拥智商务咨询有限公司(以下简称上海拥智公司)作为其代表，在中国的各级公证部门办理知识产权侵权证据保全公证事宜，陪同公证人员执行公证所需各项事宜等，授权书有效期至2016年6月13日。

2014年3月14日，上海拥智公司的委托代理人晁祥佳在公证人员的监督下，以“上海筑恒贸易有限公司”的名义将3,100元电汇至深圳大石公司账户。同年3月24日，晁祥佳在公证人员的监督下，前往上海市叶亭路XXX号XXX号楼XXX楼的K.O服务中心，当场取得“TD-888铜合金过检针弹簧裤钩”3盒(共计1,000副)、深圳大石公司与上海筑恒贸易有限公司的协议书1份以及深圳大石公司开具的金额为3,100元的发票1张。上海市卢湾公证处为此分别出具了(2014)沪卢证经字第719号、720号公证书。

2014年7月3日，上海拥智公司的委托代理人黄蓉在公证人员的监督下，使用公证处的计算机和网络接口接入互联网，访问阿里巴巴网站(www.alibaba.com)首页，搜索“shenzhen oishi”，显示产品清单，其中包括被控侵权产品。该产品图片上有“深圳大石www.oishiko.com”水印；“产品详情”页面显示，品牌为K.O，材料为铜，工艺为电镀，供货能力为每月100万副，系根据中国和欧洲市场自主研发；“公司介绍”页面显示，“深圳市大石久恒实业有限公司成立于2001年，为批准的在中国进行进出口的公司。我们生产包括裤钩、腰围调节器、裙钩、领钩、按扣在内的各种缝纫品。”上海市卢湾公证处为此出具了(2014)沪卢证经字第1995号公证书。

2014年12月29日，黄蓉在公证人员的监督下，使用公证处的计算机和网络接口接入互联网，进入国家工商行政管理总局商标局网站，经商标综合查询，显示注册号为XXXXXXX的注册商标系深圳大石公司所有，核定使用商品类别为第7类的包扣机、钩扣装订机、工业用缝纫机台板、缝纫机、锁扣机，专用期限自2010年3月21日至2020年3月20日。黄蓉又通过百度搜索进入深圳大石公司网站，网页左上角显示，网页上部显示有“我们是专业的裤钩制造商，K.O产品让你的裤装增值畅销”字样。上海市卢湾公证处为此出具了(2014)沪卢证经字第4279号公证书。

经一审当庭启封检视公证封存的被控侵权产品，该产品包装盒外部贴有“TD-888铜合金过检针弹簧裤钩”标签，盒内产品为弹簧裤钩，分为阳钩、大底片、阴钩、小底片四个部件包装，包装袋上有标识。被告深圳大石公司当庭确认，包装袋上所标示的系其注册商标。

经比对，被控侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1、3、5、6全部技术特征相同；被控侵权产品的阳钩座导轨一端向下弯曲，涉案专利权利要求2中阳钩座导轨的一端是向上弯曲，被控侵权产品其余技术特征和权利要求2其余相应技术特征相同；被控

侵权产品弹性体的特征与涉案专利权利要求4的特征不同。

另查明：2011年10月12日，深圳大石公司(甲方)与上海立冈厂(乙方)签订协议书，内容为甲方向乙方订购弹簧裤钩和弹簧裤钩-胚，其中弹簧裤钩数量为5,000副，单价为1.3元/副，要求环保电镀，弹簧裤钩-胚数量为10,000副，单价为1.2元/副，要求未电镀，同时要求乙方所提供之产品必须与样品相符，合同总金额为18,500元。

2012年2月15日，深圳大石公司(甲方)与上海立冈厂(乙方)签订协议，内容为甲方向乙方订购弹簧裤钩，数量为6,000副，单价为1.2元/副，总金额为7,200元。

2012年4月15日，深圳大石公司(甲方)与上海立冈厂(乙方)签订协议，内容为甲方向乙方订购弹簧裤钩，数量为14,000副，单价为1.2元/副，总金额为16,800元。

2012年6月15日，深圳大石公司(甲方)与上海立冈厂(乙方)签订协议，内容为甲方向乙方订购弹簧裤钩，数量为10,000副，单价为1.2元/副，总金额为12,000元。

2012年11月15日，深圳大石公司(甲方)与上海立冈厂(乙方)签订协议，内容为甲方向乙方订购弹簧裤钩，数量为10,000副，单价为0.995元/副，总金额为9,954元。

2013年1月15日，深圳大石公司(甲方)与上海立冈厂(乙方)签订协议，内容为甲方向乙方订购弹簧裤钩，数量为10,000副，单价为0.825元/副，总金额为8,249元。

2014年3月10日，深圳大石公司(甲方)与上海立冈厂(乙方)签订协议，内容为甲方向乙方订购弹簧裤钩，数量为10,000副，单价为1.038元/副，总金额为10,383元。

两被告确认，双方的合作方式为，深圳大石公司向上海立冈厂采购未电镀(俗称毛坯件)的弹簧裤钩部件，即阳钩主体(或称大面子)、阳钩座(或称大四爪)、大底片、阴钩(或称小脚、小面子)、小底片，委托广东的电镀厂家进行电镀，完成电镀后将部件返回至上海立冈厂，上海立冈厂将其生产的弹簧与电镀好的阳钩主体、阳钩座组装成阳钩，再把组装好的成品送至深圳大石公司，由深圳大石公司用带有 商标标识的包装袋包装后售出；自2012年年底开始，双方的合作方式变更为，深圳大石公司用自己生产的阴钩代替了上海立冈厂提供的阴钩，其余不变。

再查明：2010年6月12日，原告的委托代理人陈朝生在公证人员的监督下，前往广东省深圳市福田区福田南路彩虹新都彩霞阁7D，购得68型弹簧裤钩500副，并取得深圳大石公司开具的金额为1,250元的收据1张。广东省深圳市深圳公证处为此出具了(2010)深证字第90649号公证书。两被告确认，68型弹簧裤钩与被控侵权产品技术特征相同。

### 三、关于原告为调查、制止侵权支出费用之事实

上海拥智公司为本案支出公证费6,000元，原告因上海拥智公司所办理的(2014)沪卢证经字第719号、720号公证事宜支付其服务费12,000元。另外，北京市安伦律师事务所支付了翻译费1,363元，并向原告开具了金额为149,816.15元的律师费发票。

原审法院认为：《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第十一条第一款规定，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，否则应承担相应的法律责任。原告森藤株式会社系名称为“钩装置”(专利号ZLXXXXXXX.3)的发明专利权人，其权利至今有效，应受法律保护。

本案争议焦点在于：第一，被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围；第二，被告深圳大石公司、上海立冈厂有无实施被控侵权行为；第三，如果构成侵权，两被告应承担何种民事责任。

#### 一、被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围

根据《专利法》第五十九条第一款的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。原告在本案中主张以权利要求1至6确定其专利权保护范围，因此，判断被控侵权产品是否落入原告专利权的保护范围，应将被控侵权产品的技术方案与原告专利权利要求1至6记载的全部技术特征进行比对。

关于权利要求1，被控侵权产品技术方案与权利要求1记载的全部技术特征相同，但两被告认为，被控侵权产品阳钩座有弧度，且底部有孔，从涉案专利附图1可以看出专利技术中的阳钩座是平的，无孔，故二者并不相同。原审法院认为，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，附图可用于解释权利要求记载的内容。涉案专利权利要求1对于阳钩座这项技术特征的描述为“阳钩座，其沿纵向设有凹槽，该凹槽用于容纳下述弹性体”，含义清楚明确，并未限定阳钩座是否有弧度及底部是否有孔等技术特征。尽管涉案专利附图1显示阳钩座底部是平的，无孔，但对于仅在附图中描述而未在权利要求中记载的技术方案，不能将其纳入专利权保护范围。因此，两被告的前述主张于法无据，原审法院不予支持，被控侵权产品落入涉案专利权利要求1的保护范围。

各方当事人一致确认，被控侵权产品技术方案与涉案专利权利要求3、5、6全部技术特征相同，故被控侵权产品落入专利权利要求3、5、6的保护范围。

关于权利要求2，该项权利要求记载的其中一项技术特征为“还设有止定元件，以防止这些零件相互分离”。原告主张，止定元件包括止定凸起、推动凸起和防滑元件三个部件，具有防止相关零件相互分离的功能，其中防滑元件向上弯曲，被控侵权产品的防滑元件是向下弯曲，构成等同侵权。两被告认为，止定元件是专利中的关键技术，本领域普通技术人员无法从涉案专利说明书和附图中理解和实施止定元件的具体实施方式。从附图上看，专利技术方案是导轨一端向上弯曲加一块挡板，而被控侵权产品是通过阳钩座导轨终端向下弯曲起到止定作用，二者明显不同。

原审法院认为，对于技术特征“止定元件”，权利要求2并未记载其具体结构，只是描述了该特征所要实现的功能，即防止零件相互分离，本案中也没有相应证据可以证明，在所属技术领域已经存在技术结构相对固定且为所属领域普通技术人员所熟知的止定元件，故该“止定元件”是一项功能性特征。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》第四条的规定，对于权利要求中以功能或者效果表达的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。从涉案专利说明书和附图记载的内容看，第一个实施例安装步骤为：“把弹性体31以如此方式置于阳钩座11的凹槽12内，即与止定元件15相接触。阳钩主体21从形成有钩端22的一侧滑入，以由保持臂23保持住滑动导轨14。随着形成在阳钩主体21的推动凸起24压缩推动弹性体31，设置在滑动导轨14上的防滑元件16以如此方式被向上弯曲，使阳钩1不能从滑动导轨14上脱开。”第

二个实施例的安装步骤为：“把弹性体31置于凹槽12内，使其一端钩挂在阳钩座11的弯曲钩凸起19上。使弹性体31的另外一端伸展并钩挂在设置在阳钩主体21中部的弯曲钩凸起25上。然后，使阳钩座11以如此方式从形成有钩端22的一侧插入阳钩主体21，以使保持臂23保持住滑动导轨14。然后把设置在滑动导轨14上的防滑元件16向上弯曲，使阳钩1不能从滑动导轨14上脱开。”可以看出，涉案专利说明书披露了止定元件的具体结构和实施方式，从两种具体实施例可知，止定元件包括止定凸起、推动凸起和防滑元件三个部件，其中防滑元件设置在滑动导轨一端，在安装时向上弯曲以起到止定作用，在本案中，应以该实施方式及其等同的实施方式，确定止定元件的保护范围。

比较专利权利要求2和被控侵权产品，两被告确认，被控侵权产品技术方案与权利要求3全部技术特征相同，即设有止定凸起和推动凸起，容纳在凹槽内的弹性体两端由止定凸起和推动凸起压缩，当事人之间的争议在于阳钩座滑动导轨端头的结构设计。从技术手段角度而言，专利技术是在滑动导轨的一端设有防滑元件，安装时向上弯曲，而被控侵权产品的滑动导轨一端向下弯曲，二者在滑动导轨终端的结构设置上有所不同，然而，这种差异并不属于结构上的本质性变更，所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动能够联想到，故可以认为二者技术手段基本相同。从技术功能角度而言，二者均是通过这一结构组合以防止阳钩的其他零件相互分离，功能相同。从技术效果角度而言，二者均起到良好的止定作用，效果相同。故被控侵权产品的该项技术特征与权利要求2相应技术特征属于等同特征。同时，各方当事人一致确认，被控侵权产品的其余技术特征与权利要求2的其余技术特征相同，因此，被控侵权产品落入权利要求2的保护范围。

关于权利要求4，原告主张，被控侵权产品中的螺旋弹簧和权利要求中的“金属带材料弯曲成波纹形”构成等同技术特征，落入权利要求4的保护范围。两被告认为，被控侵权产品弹性体是用线材料形成螺旋形，与权利要求4完全不同。原审法院认为，尽管专利说明书记载弹性体可由任何适当的材料制成，不限于由金属带弯曲成波纹状的片弹簧和螺旋弹簧，但权利要求4明确将弹性体材料限定为金属带材料，形状限定为波纹形，权利要求5明确将弹性体限定为螺旋弹簧，而两项权利要求均为权利要求1的从属权利要求，二者系选择关系。各方当事人确认，被控侵权产品弹性体使用的是金属线材料，形状为螺旋形，落入权利要求5的保护范围，则被控侵权产品的技术方案不可能同时与权利要求4的技术特征相同或等同。故被控侵权产品未落入权利要求4的保护范围。

综上所述，被控侵权产品与涉案专利权利要求1、3、5、6的全部技术特征相同，与涉案专利权利要求2相应技术特征构成等同，落入涉案专利权的保护范围。

## 二、两被告有无实施被控侵权行为

原告森藤株式会社主张，被告深圳大石公司实施了制造、许诺销售、销售被控侵权产品的行为，被告上海立冈厂实施了制造、销售被控侵权产品的行为。被告深圳大石公司确认其许诺销售、销售被控侵权产品，但并未实施制造行为，被控侵权产品购自上海立冈厂。被告上海立冈厂辩称，其系接受深圳大石公司委托定做，只完成了产品生产的部分工序，属于半成品，无法对外销售。

原审法院认为，根据深圳大石公司陈述，其早期向上海立冈厂采购未电镀的弹簧裤

钩部件，委托其他厂家电镀后再将部件交至上海立冈厂组装，上海立冈厂将组装后的成品送至深圳大石公司，深圳大石公司包装售出；后期由深圳大石公司自行生产阴钩。上海立冈厂对深圳大石公司关于合作模式的陈述予以认可。由此可见，深圳大石公司组织了被控侵权产品生产的全过程，并实际生产了其中一种部件，上海立冈厂实施了被控侵权产品部件的生产、组装等行为，两被告共同实施了制造行为。深圳大石公司辩称，虽然其提供了阴钩，但阴钩并不在专利保护范围内。原审法院认为，涉案专利权利要求1明确载明涉案专利为一种钩装置，包括阳钩和阴钩，故阴钩亦在涉案专利的保护范围内，深圳大石公司的该项抗辩于法无据，原审法院不予支持。上海立冈厂与深圳大石公司签订了关于被控侵权产品的订购协议，协议内容包括产品数量、单价、金额、质量要求、交货方式等，其在一审庭审中确认提供给深圳大石公司的是组装好的成品，由此可见，上海立冈厂实施了销售行为，其关于生产的是半成品、无法对外销售的抗辩不符合事实，原审法院不予支持。

综上所述，深圳大石公司以生产经营为目的实施了制造、许诺销售、销售被控侵权产品的行为，上海立冈厂以生产经营为目的实施了制造、销售被控侵权产品的行为，本案中没有任何证据显示两被告的行为经过原告授权，且被控侵权产品落入了涉案专利的保护范围，因此，两被告侵犯了原告的专利权，应当承担侵权责任。

### 三、两被告应承担何种民事责任

根据《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条的规定，原告森藤株式会社的专利权受到侵害，有权要求侵权人承担停止侵害、赔偿损失等责任。被告深圳大石公司实施了制造、许诺销售、销售侵权产品的行为，被告上海立冈厂实施了制造、销售侵权产品的行为，侵害了原告的专利权，应当立即停止侵权行为。

就损害赔偿而言，各方当事人还有如下争议：

#### 1、被告深圳大石公司能否免除赔偿责任

《专利法》第七十条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。深圳大石公司与上海立冈厂共同实施了制造被控侵权产品的行为，是产品制造商之一，并非仅仅使用、销售或许诺销售被控侵权产品，故不符合免除赔偿责任的主体要件，应当承担赔偿责任。深圳大石公司关于免除赔偿责任的抗辩缺乏事实和法律依据，原审法院不予支持。

两被告共同实施了侵权行为，应就对原告经济损失及合理费用的赔偿承担连带责任。

#### 2、原告主张的赔偿数额是否合理

《专利法》第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。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。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，原告并未提供

其实际损失或两被告侵权获利数额的证据，主张适用法定赔偿。原审法院认为，侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，侵权损害赔偿数额应当自权利人起诉之日起向前推算二年计算。原告于2010年6月12日向深圳大石公司公证购买了弹簧裤钩，并主张深圳大石公司至少从2010年起就开始销售侵犯涉案专利权的产品，表明其自该日起即知道深圳大石公司有侵权行为，但是，深圳大石公司在2014年3月仍在销售侵权产品，侵权行为处于持续状态，故原告提起本案诉讼时并未超出诉讼时效，然其损害赔偿数额应自起诉日起向前推算二年计算。因此，原审法院综合考虑专利权的类别、原告起诉时间、侵权人侵权的性质、侵权持续时间、侵权产品的价值、经营规模以及原告因调查、制止侵权行为所支出的合理费用等因素，酌情确定两被告应承担的赔偿数额。

就合理费用而言，原告支出的公证费、翻译费系为本案维权所实际发生的费用，应予支持。关于律师费，原审法院综合考虑案件的难易程度、律师的实际工作量等因素，对该费用酌情支持其合理部分。关于服务费，原审法院综合考虑上海拥智公司所提供的服务事项、实际付出的劳务等因素，酌情予以支持。

### 3、两被告应否承担消除影响的民事责任

本案中，原告请求判令两被告登报消除影响，但并未提供证据证明其商誉因两被告的侵权行为受到影响，故原告的该项诉讼请求缺乏事实依据，原审法院不予支持。

据此，原审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、第一百三十条，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第六十五条之规定，判决：一、被告深圳大石公司、上海立冈厂立即停止侵害原告森藤株式会社所享有的名称为“钩装置”（专利号ZLXXXXXXXX.3）的专利权；二、被告深圳大石公司、上海立冈厂于判决生效之日起十日内连带赔偿原告森藤株式会社经济损失人民币80,000元以及合理费用人民币45,000元；三、驳回原告森藤株式会社的其余诉讼请求。本案一审案件受理费人民币8,800元，由原告森藤株式会社承担人民币3,300元，被告深圳大石公司、上海立冈厂共同承担人民币5,500元。

判决后，深圳大石公司不服，向本院提起上诉，请求：依法撤销一审判决，改判深圳大石公司生产销售的“TD-888弹簧裤钩”对被上诉人涉案专利不构成侵权、上诉人不赔偿被上诉人经济损失和合理费用，或者发回重审，本案诉讼费用由被上诉人承担。其主要上诉理由为：（一）被控侵权产品使用的是现有技术，不构成对被上诉人涉案专利的侵权。被控侵权产品使用的是GB690396A号英国专利公开的技术内容，该专利公开日是1953年4月22日，远远早于被上诉人涉案专利的优先权日。（二）上诉人已向中华人民共和国专利复审委员会（以下简称专利复审委）申请宣告涉案专利全部无效，涉案专利存在不符合专利法规定的严重实质性缺陷，可能会被宣告全部无效。

被上诉人森藤株式会社答辩称：（一）上诉人提出的现有技术抗辩为二审期间提出的新理由，其所依据的证据也非新证据，因此不应予以考虑；而且，即使考虑，上诉人提出的现有技术抗辩的理由亦不能成立。被控侵权产品与英国专利公开的钩门扣件在结构上完全不同，被控侵权产品的技术方案与英国专利公开的技术方案完全不同。（二）涉案

专利为发明专利，已经过实质审查，符合专利法的授权标准。

原审被告上海立冈厂陈述意见称：同意上诉人深圳大石公司的上诉请求和理由。

二审中，上诉人深圳大石公司向本院提交公开号为GB690396A的英国专利文件，欲证明被控侵权产品使用的是现有技术。

针对上诉人提交的上述证据材料，被上诉人森藤株式会社质证认为：对上述英国专利文件的真实性没有异议，但一审中上诉人未提出现有技术抗辩，二审中该文件不应作为二审新的证据使用。

原审被告质证认为：对上述英国专利文件没有异议。

根据上诉人提交的证据材料以及被上诉人、原审被告的质证意见，本院认为，被上诉人、原审被告对上述英国专利文件的真实性不持异议，上诉人可以依据该文件主张现有技术抗辩，故本院对上诉人提交的公开号为GB690396A的英国专利文件予以采纳。

被上诉人森藤株式会社向本院提交第29184号《无效宣告请求审查决定书》(以下简称《决定书》)，欲证明涉案专利在森藤株式会社于2015年11月5日提交的权利要求书的修改文本基础上被维持专利权继续有效，被控侵权产品仍然落入涉案专利新权利要求1、3的保护范围。

针对被上诉人提交的上述证据材料，上诉人质证认为：对该《决定书》的真实性没有异议，但不认同专利复审委的决定，上诉人会针对该决定提起行政诉讼。

原审被告质证认为：同意上诉人的质证意见。

根据被上诉人提交的证据材料以及上诉人、原审被告的质证意见，本院认为，上诉人、原审被告对《决定书》的真实性不持异议，且该《决定书》系针对涉案专利所作，与本案具有关联性，故本院对其予以采纳。

原审被告上海立冈厂未向本院提交新的证据材料。

经审理查明，原审法院查明的事实属实。

另查明，2015年7月20日，深圳大石公司向专利复审委就涉案专利提出无效宣告请求。2015年11月5日，森藤株式会社向专利复审委提交涉案专利权利要求书的全文修改替换页，在授权公告文本的基础上，将原权利要求2、3补入到原权利要求1中作为新的权利要求1，并相应删除从属权利要求2、3，将原权利要求7修改为新的权利要求4，将原权利要求6、7删除，并对其他权利要求的编号以及引用关系作了适应性修改。2016年5月25日，专利复审委作出第29184号《无效宣告请求审查决定书》：在专利权人于2015年11月5日提交的权利要求书的修改文本的基础上，维持涉案专利权继续有效。

二审中，森藤株式会社主张以新权利要求1、3确定其专利权保护范围。根据森藤株式会社于2015年11月5日提交的权利要求书的修改文本，新权利要求1、3分别记载如下：

1.一种钩装置，其包括：阳钩，其安装在服装的开襟的一侧；和阴钩，其安装在服装的开襟的另外一侧，安装方式是可以钩挂在所述阳钩上，也可以与所述阳钩脱开；

所述阳钩包括：阳钩座，其沿纵向设有凹槽，该凹槽用于容纳下述弹性体；阳钩主体，其在其自身和阳钩座之间保持一用于容纳下列弹性体的容纳空间，并且设有与所述阴钩钩挂的元件，其中，所述阳钩座还作为导向元件；和弹性体，其以如此方式容纳在

所述阳钩座内，即通过压缩或扩张弹性地控制阳钩主体相对于阳钩座的滑动；

在阳钩座的两侧设有滑动导轨，阳钩主体的两侧在一个表面上折叠，形成了保持臂，该保持臂以如此方式保持住滑动导轨，即：滑动导轨可在保持臂内自由滑动，阳钩座和阳钩主体以如此方式安装在一起，即：它们可相对滑动，而保持臂保持住滑动导轨；还设有止定元件，以防止这些零件相互分离；

阳钩座和阳钩主体分别设有止定凸起和推动凸起，止定凸起和推动凸起都延伸至容纳空间的内部，其中，容纳在凹槽内的弹性体的两端由所述止定凸起和推动凸起压缩，以弹性地控制阳钩主体相对于阳钩座的滑动。

3.如权利要求1所述的钩装置，其特征在于：所述弹性体是螺旋弹簧，其宽度使其可以容纳在凹槽内。

再查明，公开日为1953年4月22日、公开号为GB690396A、名称为“用于服装的扣件的和与其有关的改进”的英国专利，权利要求记载为：1.所述类型的钩扣扣件，其中，该钩扣元件由一端弯曲以形成钩扣并设置在其长度的一部分上具有半圆形凹槽的金属条构成，所述凹槽与壳体元件中的对应凹槽协作以形成圆孔，在该圆孔中布置有压力弹簧，其正常地倾向于将该钩扣拉进相对于该壳体的预定位置。2.基本上如参考附图描述的用于扣紧裤子和类似服装的腰带的改进的钩扣扣件。附图如下：

该英国专利说明书记载：该钩扣的柄部11可滑动地布置在细平的壳体内，该壳体方便地通过将金属条14的边缘如15处一样翻转形成。

本院认为，根据专利复审委于2016年5月25日作出的第29184号《无效宣告请求审查决定书》，在被上诉人森藤株式会社于2015年11月5日提交的权利要求书的修改文本的基础上，涉案专利被维持继续有效。被上诉人系涉案专利的专利权人，任何单位或者个人未经其许可，都不得实施涉案专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，否则应承担相应的法律责任。

二审中，被上诉人森藤株式会社根据修改后的权利要求书文本，将其在本案中主张保护的范围变更为涉案专利的新权利要求1(原权利要求2、3补入到原权利要求1后形成)、新权利要求3(原权利要求5)。

经比对，本院认为，被控侵权产品包含了与涉案专利新权利要求1、3记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征，故被控侵权产品落入了涉案专利新权利要求1、3的保护范围。一审中，原审法院就被控侵权产品与涉案专利新权利要求1、3所涉及的全部技术特征的比对已作详细分析，本院对原审法院的比对意见予以认同，在此不再赘述。上诉人深圳大石公司实施了制造、许诺销售、销售被控侵权产品的行为，原审被告上海立冈厂实施了制造、销售被控侵权产品的行为，侵害了被上诉人的专利权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

上诉人上诉称，被控侵权产品使用的是现有技术，不构成对被上诉人涉案专利的侵权。对此，本院认为，《中华人民共和国专利法》第二十二条第五款规定，本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术；第六十二条规定，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》第十四条第一款规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征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技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。本案中，名称为“用于服装的扣件的和与其有关的改进”、公开号为GB690396A号的英国专利(以下简称对比文件)的公开日为1953年4月22日，早于涉案专利的申请日，构成涉案专利的现有技术，上诉人可以据此提出现有技术抗辩。将本案被控侵权产品被诉落入涉案专利权保护范围的全部技术特征与对比文件中相应技术特征进行比对，两者至少具有以下区别特征：1.两者用于保持滑动导轨的部件的设置位置不同，被控侵权产品阳钩座的两侧设有滑动导轨，阳钩主体的两侧在一个表面上折叠形成保持臂，滑动导轨可在保持臂内自由滑动，而对比文件中对应的技术特征是作为壳体元件(相当于阳钩座)的金属条的两侧边缘具有翻边，钩扣元件(相当于阳钩主体)的柄部可滑动地布置在翻边内；2.两者容纳弹性体的部件不同，被控侵权产品的阳钩座沿纵向设有用于容纳弹性体的凹槽，而对比文件的压力弹簧容纳于钩扣元件(相当于阳钩主体)上的半圆形凹槽与壳体元件(相当于阳钩座)中对应凹槽协作形成的圆孔中；3.被控侵权产品的阳钩座和阳钩主体分别设置有止定凸起和推动凸起，止定凸起和推动凸起都延伸至容纳空间的内部，容纳在凹槽内的弹性体两端由所述止定凸起和推动凸起压缩，以弹性地控制阳钩主体相对于阳钩座的滑动，而对比文件的钩扣元件和壳体元件中没有止定凸起和推动凸起。相对于对比文件中使用的钩扣元件和壳体元件，被控侵权产品使用的阳钩主体和阳钩座的结构并不相同，被控侵权产品使用的上述区别特征可以使阳钩主体的长度不需要与阳钩座保持一致，从而达到阳钩整体尺寸更小更紧凑，阳钩主体相对于阳钩座滑动更顺畅，弹性体在伸缩过程中更稳定的技术效果。综上，被控侵权产品被诉落入涉案专利权保护范围的上述技术特征与对比文件的对应技术特征并不相同，也不构成无实质性差异。因此，上诉人提出的现有技术抗辩不能成立，上诉人的该点上诉理由缺乏依据，本院不予支持。

上诉人上诉称，上诉人已向专利复审委申请宣告涉案专利全部无效，涉案专利存在不符合专利法规定的严重实质性缺陷，可能会被宣告全部无效。对此，本院认为，专利复审委已于2016年5月25日作出第29184号《无效宣告请求审查决定书》：在专利权人于2015年11月5日提交的权利要求书的修改文本的基础上，维持涉案专利权继续有效。故上诉人的这一上诉理由亦不能成立，本院同样不予支持。

综上所述，上诉人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2,800元，由上诉人深圳市大石久恒实业有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长

马剑峰

审 判 员  
人 民 陪 审 员  
书 记 员

陶冶  
曹闻佳  
刘伟

二〇一六年六月二十八日