

上海市高级人民法院 民事判决书

(2014)沪高民三(知)终字第15号

上诉人(原审被告)苏州市宏采展览展示器材有限公司。

法定代表人徐美新。

委托代理人张敏，江苏百年东吴律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)郑国栋。

委托代理人赵耀荣，上海嘉之会律师事务所律师。

委托代理人顾誉志，上海嘉之会律师事务所律师。

上诉人苏州市宏采展览展示器材有限公司因侵害实用新型专利权纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院(2013)沪一中民五(知)初字第152号民事判决，向本院提起上诉。本院于2014年2月8日受理后，依法组成合议庭，于同年3月12日公开开庭进行了审理。上诉人苏州市宏采展览展示器材有限公司的委托代理人张敏，被上诉人郑国栋的委托代理人赵耀荣、顾誉志均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称：原告拥有名称为“广告展示后固定式挂画条”的实用新型专利权，该专利权至今有效。被告与原告属同行业，其在2012年和2013年的展会上公开展示、销售了被控侵权产品。经比对，该产品与原告实用新型专利的技术特征一致。被告未经原告许可，为生产经营目的制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为侵犯了原告专利权(以权利要求3和5确定保护范围)，故请求原审法院判令被告停止侵权(即停止生产、销售、许诺销售侵权产品)；赔偿原告经济损失人民币(以下币种同)8万元，并承担合理费用40,170元。

被告辩称：第一，原告不能证明被告实施了制造、销售和许诺销售行为。原告提供的公证书违反法律强制性规定，应予撤销，被告已经向公证处申请撤销公证书。第二，被告制造、销售和许诺销售的产品并不落入原告专利权的保护范围，因为被告使用的是现有技术。第三，即便被告构成侵权，原告主张的赔偿金额也不合理。

经原审法院审理，双方当事人对以下事实无争议，原审法院予以确认：

2010年11月17日，国家知识产权局向原告授予名为“广告展示后固定式挂画条”的实用新型专利权，专利申请日为2010年2月10日，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.7，专利权人为原告。

该专利权利要求记载：1、一种广告展示后固定式挂画条，包括条本体和“工”字型卡头，其特征在于所述“工”字型卡头设于条本体的后部。2、根据权利要求1所述的广告展示后固定式挂画条，其特征在于所述“工”字型卡头通过螺钉固定在条本体后部。3、根据权利要求2所述的广告展示后固定式挂画条，其特征在于所述条本体两端设有封头，所述封头上一体设有抵入凸起，而条本体端部设有供抵入凸起插入的安装孔。4、根据权利要求1所述的广告展示后固定式挂画条，其特征在于所述“工”字型卡头上一体设有“T”形滑块，而所述条本体后部横向开有与“T”形滑块相配合的“T”形滑槽。5、根据权利要求4所述的广告展示后固定式挂画条，其特征在于所述条本体两端设

有封头，所述封头上一体设有“T”形连接凸起，所述“T”形连接凸起对应插入所述“T”形滑槽的端口内，使得封头固定至条本体上。

该专利说明书记载：“本实用新型的技术方案是：一种广告展示后固定式挂画条，包括条本体和‘工’字形卡头，其特征在于所述‘工’字形卡头设于条本体后部。”“进一步的，本实用新型中所述条本体两端设有封头，同常规技术一样，所述封头上一体设有抵入凸起，而条本体端部设有供抵入凸起插入的安装孔。”“本实用新型中所述条本体上同常规技术一样开有供画轴嵌入的条开槽，而更进一步的是，所述封头上开有与条开槽相连的封头开槽。所述封头上开设与条开槽相连的封头开槽，能够确保在不取下封头的前提下将画轴插入条开槽内，以此来加快安装速度。”

国家知识产权局出具的实用新型专利权评价报告对该专利的评价结论为：权利要求1-2、4不符合授予专利权条件，权利要求3、5-7未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

经上海嘉之会律师事务所(以下简称嘉之会事务所)申请，上海市长宁公证处公证员于2012年7月12日监督申请人的委托代理人到上海市龙阳路XXX号举办的“第二十届上海国际广告技术设备展览会”，在展馆内标有“苏州市宏采展览展示器材有限公司”(E5-465)字样的展台，对展示物品拍摄照片，其中包括被控侵权产品。委托代理人还就案外人的8个展台进行了公证证据保全。上海市长宁公证处为此出具了(2012)沪长证字第3301号公证书(以下简称3301号公证书)。

经上述律师事务所申请，上海市长宁公证处公证员又于同月14日监督申请人的委托代理人在前述展台取得宣传资料，购得器材1套，并取得收据1张。收据显示该器材价格为500元。上海市长宁公证处为此出具了(2012)沪长证字第3334号公证书(以下简称3334号公证书)。经当庭比对，经公证处封存的该器材具备了原告专利权利要求3和5所记载的全部技术特征。

经上述律师事务所申请，上海市长宁公证处公证员又于2013年7月13日监督申请人的委托代理人到上海市龙阳路XXX号举办的“第二十一届上海国际广告技术设备展览会”，在展馆内标有“苏州市宏采展览展示器材有限公司”字样的展台取得宣传资料，购得器材1套，并取得收条1张。收条显示该器材价格为570元。上海市长宁公证处为此出具了(2013)沪长证字第4797号公证书(以下简称4797号公证书)。经当庭比对，经公证处封存的该器材不具备原告专利权利要求3和5所记载的“工”字形卡头以及固定用螺钉的技术特征。

另查明：原告为本案支出工商查询费100元。秀意公司为3301号公证支出公证费5,000元，为3334号公证支出公证费2,000元，并称原告已将上述代垫费用支付给其。嘉之会事务所为4797号公证支出公证费2,000元。

2013年7月8日，原告与嘉之会事务所签订专项法律服务协议，约定原告委托该所律师为原告诉苏州市宏采展览展示器材有限公司等专利侵权案提供代理服务，收费采用计时收费，每小时3,000元，实际应付律师费以律师工作计时清单为准。同年8月1日，原告与该所确认了律师工作计时清单，工作小时合计11.5小时，金额总计33,500元(其中，律师于2013年7月13日赴展会购买侵权产品并公证，计时2小时，计费6,000元)。原告支付

律师费3万元。

原审法院认为：原告系“广告展示后固定式挂画条”实用新型专利权人，其权利受法律保护。《中华人民共和国专利法》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、销售专利产品，否则应承担相应的法律责任。

本案争议焦点在于被告有没有实施制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为；该被控侵权产品是否落入原告专利权的保护范围；原告主张的损害赔偿金额是否合理。

一、被告有没有实施制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为

被告认为，原告据以证实被告上述侵权行为的证据是公证书，而该等公证书因违反公证程序而应被撤销，故原告实际并无证据证明被告实施侵权行为。原审法院认为，《中华人民共和国公证法》第三十九条规定：“当事人、公证事项的利害关系人认为公证书有错误的，可以向出具该公证书的公证机构提出复查。公证书的内容违法或者与事实不符的，公证机构应当撤销该公证书并予以公告，该公证书自始无效……”根据该规定，公证书被公证机构撤销的，自始无效。本案被告虽然申请撤销公证书，但公证机构至今并未撤销，故该等公证书仍属有效。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九条规定，已为有效公证文书所证明的事实，当事人无需举证证明，当事人有相反证据足以推翻的除外。据此，有效公证书所证明的事实属于免证事实，原告无需再为此举证证明公证的内容属实，除非被告能提供足以推翻公证书所记录事实的反驳证据。本案中，被告提出的撤销理由是申请人为律师事务所，申请公证时未经原告授权的公证程序问题，无论该理由是否成立，均不代表公证处公证失实。关于公证处是否存在公证失实的问题，被告并未举证，甚至并未明确主张。综合上述情况，原审法院认定，被告的抗辩理由不能成立，其未经原告许可，实施了制造、销售以及许诺销售被控侵权产品的行为。

二、该被控侵权产品是否落入原告专利权的保护范围

被告主张，即便其实施了制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为，该等行为也不是侵权行为，因为该产品并不落入专利权保护范围。为此，原审法院组织双方当事人进行了技术比对，双方确认2012年被控侵权产品的技术特征与原告专利权利要求3和5的技术特征一致，故该产品已经全面覆盖了专利必要技术特征，落入了专利权保护范围。尽管原告另主张2013年被控侵权产品的技术特征亦相同，但经比对，缺少必要技术特征，而原告也无证据证明该产品具备该特征，故对原告该节主张，原审法院不予确认。

被告进一步主张，其使用的是现有技术，理由是原告自己提供的专利权评价报告称权利要求1、2所述技术特征是现有技术，而专利说明书中称权利要求3中的附加技术特征也是常规技术，故权利要求3属于现有技术。同样，权利要求5的技术方案由权利要求2、4所述技术特征的简单组合，也是现有技术。原审法院认为，被告提出现有技术抗辩，其依据是原告的专利本身是现有技术。诚然，原告提供的专利权评价报告的初步结论认为原告专利权利要求1不具备新颖性，权利要求2不具备创造性，但是这只是初步结论，在缺乏现有技术方案的情况下，仅凭该初步结论不足以认定专利相应的技术特征属于现有技术。至于被告主张专利说明书中提到权利要求3所述技术特征是常规技术的问题

，该段文字的表述是“本实用新型中所述条本体两端设有封头，同常规技术一样，所述封头上一体设有抵入凸起，而条本体端部设有供抵入凸起插入的安装孔。”从该段行文来看，条本体两端设封头的技术是常规技术，但在用逗号间隔后，并不能确认封头与条本体相互配合关系所涉具体技术特征是常规技术。更重要的是，《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。”换句话说，被告主张现有技术抗辩，需要依据一份完整的技术方案，该技术方案应该包含被控侵权产品被诉落入专利权保护范围的全部技术特征或其等同特征。本案中，专利权利要求3所述技术方案是以权利要求1、2和3所有技术特征共同构成的技术方案，这些特征在被控侵权产品上均有体现，被告仅以一个具有参考价值的初步结论加上专利说明书来主张该技术方案为现有技术，并未提供一份完整的技术方案，故该抗辩尚缺乏事实依据。被告还主张权利要求5所记载的技术方案也是现有技术，该主张更是以权利要求2、4为现有技术且权利要求5为前述技术特征的简单组合来推论，该主张同样缺乏一份完整技术方案的支撑，更缺乏事实依据，故原审法院亦不予采信。

综上所述，被告的产品落入了原告专利权的保护范围。被告的现有技术抗辩不能成立，其未经授权实施专利技术方案的行为属于侵害专利权的行为。根据《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条的规定，原告的专利权受到侵害，有权要求停止侵害、赔偿损失。

三、原告主张的损害赔偿金额是否合理

被告认为，即便其构成侵权，原告主张的损害赔偿金额也不尽合理，且相关费用也过高。原审法院认为，《中华人民共和国专利法》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，人民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，鉴于原告没有证据证明其实际损失或者被告获利的数额，故原审法院综合考虑专利权的类别、被告参加展会的规模、侵权期间、被控侵权产品的销售价格、专利技术所对应部件在被控侵权产品中所占比重、原告为维权所支出的合理费用等因素，酌情确定赔偿数额。

就原告主张维权合理开支部分而言，公证费部分，尽管并非以原告名义支出，但支出者确认系原告实际支出，故可以作为原告的合理支出，但3301号公证书涉及9个展台的证据保全，仅1个展台的保全与被告有关，故仅有关部分556元可予支持；3334号公证费亦予支持；4797号公证费因未能证明被告实施侵权行为，故不属于为制止侵权的开支，原审法院不予支持。相应地，2012年购买被控侵权产品的费用可以支持，但2013年购买费用不予支持。律师费采用计时收费方式，工作时间有明确记载，收费标准也在上海市律师收费的合理范围内，但考虑到购买被控侵权产品并公证的计时费用应予扣除、原

告实际支付的律师费数额以及双方确认的律师费高于实际支付金额等因素，原审法院对律师费酌情扣减。工商查询费用可予支持。

据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十八条、《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、被告苏州市宏采展览展示器材有限公司立即停止侵害原告郑国栋享有的“广告展示后固定式挂画条”实用新型专利权（专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.7）；二、被告苏州市宏采展览展示器材有限公司于判决生效之日起十日内赔偿原告郑国栋经济损失人民币8万元及合理费用人民币3万元；三、驳回原告郑国栋的其余诉讼请求。本案一审案件受理费人民币2,703元，由原告郑国栋负担114元，由被告苏州市宏采展览展示器材有限公司负担2,589元。

判决后，苏州市宏采展览展示器材有限公司不服，向本院提起上诉，要求撤销原判，依法改判驳回郑国栋诉请或发回重审；本案一、二审诉讼费用由郑国栋负担。其主要上诉理由为：一、原判无证据证明上诉人存在生产和许诺销售行为。二、上诉人所销售的产品并未侵害被上诉人的实用新型专利，涉案专利权利要求3、5之技术特征为现有技术。三、原审没有认定上诉人2013年的产品侵权，不应判令上诉人停止侵权。四、原审判决赔偿费用没有事实依据。

被上诉人郑国栋答辩认为：一、2012年公证的展会行为和宣传册能够证明原判对上诉人存在生产和许诺销售行为的认定无误。上诉人也未能提供任何依据反驳上述证据。二、通过专利比对，上诉人确认2012年涉案侵权产品落入涉案专利权利要求3、5的保护范围，侵犯了涉案专利权。三、2013年被控侵权产品不构成侵权不等于原审判决错误。四、原判认定的损失和合理费用正确合理。

二审中，双方当事人均未向本院提交新的证据。

经审理查明，原审法院查明的事实属实。

本院认为，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。

上诉人认为，原判无证据证明上诉人存在生产和许诺销售行为。本院认为，根据3301号、3334号公证书，上诉人在“第二十届上海国际广告技术设备展览会”上展出、销售被控侵权产品并散发了相关宣传资料，因此，原审法院认定上诉人实施了生产并许诺销售被控侵权产品的行为，具有事实依据。

上诉人认为，其所销售的产品并未侵害被上诉人的实用新型专利权，涉案专利权利要求3、5之技术特征为现有技术。本院认为，涉案专利目前尚处专利保护期内，在其专利的有效性未被否定的情况下，依法应予保护。根据一、二审庭审比对结果，双方当事人对3301号、3334号公证书保全的被控侵权实物具备涉案专利权利要求3、5的技术特征，均无异议，故原判认定被控侵权产品对涉案专利构成侵权，并无不当。至于上诉人主张涉案专利权利要求3、5之技术特征为现有技术的主张，因其在本案中未能提供一项完整的现有技术或者一项现有技术方案与简单常识的组合以供比对，故原判对其现有技术抗辩未予支持，亦无不当。

上诉人认为，原审没有认定上诉人2013年的产品侵权，不应判令上诉人停止侵权。本院认为，虽然4797号公证书所保全的实物并未被认定对涉案专利构成侵权，但由于

3301号、3334号公证书所载明的上诉人之行为构成侵权，故原判依法责令上诉人停止该侵权行为，具有事实和法律依据。

上诉人认为，原判确定的赔偿费用没有事实依据。本院认为，本案中，被上诉人因被侵权所受损失以及上诉人因侵权所获得的利益均难以确定，也无合理的专利实施许可费可以参照，故原审法院依照上诉人侵权行为的性质和情节、侵权持续时间、规模、售价、专利技术所占产品比重等因素，酌情确定上诉人赔偿被上诉人经济损失8万元，并无不当。至于被上诉人因本案维权所支出的合理费用，原判已经对其判决理由进行了详尽的阐述，本院在此不再赘述。在上诉人无证据否定原判确定的经济损失和合理费用金额的情况下，本院对其主张原判确定的赔偿费用无事实依据的理由，不予支持。

综上所述，上诉人苏州市宏采展览展示器材有限公司的上诉请求应予驳回。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2,500元，由上诉人苏州市宏采展览展示器材有限公司负担。

本判决为终审判决。

审	判	长	王静
审	判	员	谭映红
	人	民陪	徐卓斌
	审	员	董尔慧
书	记	员	

二〇一四年三月二十四日