

上海市高级人民法院

民事判决书

(2013)沪高民三(知)终字第 24 号

上诉人(原审被告)上海通佳电器有限公司。

法定代表人印劲松, 经理。

委托代理人李东辉, 上海市一平律师事务所律师。

委托代理人赵毅如, 上海市一平律师事务所律师。

被上诉人(原审原告)马尼托瓦(中国)餐饮设备有限公司。

法定代表人 MichaelKachmer, 董事长。

委托代理人卫臻浩, 上海瀚元律师事务所律师。

委托代理人曹丹, 上海瀚元律师事务所律师。

上诉人上海通佳电器有限公司(以下简称通佳公司)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(2012)沪一中民五(知)初字第 144 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 2013 年 3 月 4 日公开开庭进行了审理。上诉人通佳公司的法定代表人印劲松, 委托代理人李东辉、赵毅如, 被上诉人马尼托瓦(中国)餐饮设备有限公司(以下简称马尼托瓦公司)的委托代理人曹丹, 到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原审法院经审理查明, 2004 年 8 月 13 日, 原告就名称为“制冰机(S 型)”的外观设计向国家知识产权局申请外观设计专利, 并于 2005 年 9 月 21 日获得授权, 专利号为 ZL200430071722. 3。

涉案“制冰机(S 型)”的外观设计, 其包括仰视图、主视图、左视图、俯视图。根据简要说明的记载, 后视图为不经常看到的一面, 省略后视图。从主视图看, 涉案专利产品为长方形, 右下方有一条向上凸起的弧线, 弧线下有两个黑点, 弧线正中有一条贯穿整个主视图的竖线, 右上方有一个方框。从左视图看, 专利产品的左半部分有多条向上凸起的弧形线条。

2012 年 4 月 11 日, 原告的委托代理人张鸣亮向上海市卢湾公证处申请办理保全证据公证。同日, 在该公证处公证员邵辉及工作人员冯莉的监督下, 张鸣亮在上海市龙阳路 2345 号上海新国际博览中心举办的“2012 上海国际酒店用品、酒店食品、酒店家具、建材卫浴、装饰设计、照明、清洁、商场用品系列配套博览会”

上,从通佳公司展厅内拿取名片一张,宣传资料一份,并对上述展会及展厅的现场情况予以拍照,共得照片十四张。2012年4月26日,该公证处出具(2012)沪卢证经字第890号《公证书》。

被控侵权产品为分体式制冰机,型号分别为TF600、TF700、TF1000。从主视图看,三个型号被控侵权产品的外观基本一致,上部为制冰箱,下部为储冰箱。制冰箱右下部为一向上凸起的弧线,弧线中部有一条贯穿到制冰箱上下的竖线。储冰箱上部为一个斜面,斜面上有横纹若干,下部为平面,底部有四个支撑脚。

一审中,原告为本次诉讼支付公证费人民币3,000元、律师费人民币40,000元。

原审法院认为,外观设计专利权被授予后,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、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。本案中,原告系“制冰机(S型)”的外观设计专利权人,该专利现仍处于有效期内,其有权对任何单位及个人未经其许可实施该专利的行为主张权利。

本案的争议焦点为被控侵权产品的外观设计是否落入了涉案外观设计的保护范围。《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定,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。《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》第十一条第一款规定,人民法院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。第十一条第三款规定,被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。第十二条第二款规定,将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件,制造另一产品并销售的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。本案中,被控侵权产品和涉案外观设计专利产品同为制冰机,两者属于相同产品。经比对,从主视图看,被控侵权产品中的制冰箱呈矩形,右下部有一向上凸起的弧线,弧线中部有一条贯穿制冰箱上下的竖线,被控侵权产品的上述构成要素与涉案外观设计并无差异。虽然被控侵权的制冰箱的左上角有商业标识,右下角有型号标识,而涉案外观设计专利产品没有,但这些差异是细微的,前述标识对被控侵权的制冰箱整体视觉效果没有产生实质性的影响。因此,被控侵权的制冰箱与涉案外观设计构成近似,其落入涉案外观设计专利权的保护范围。

综上所述,被告未经原告许可,制造落入涉案外观设计专利权保护范围的制冰箱,并将该制冰箱与其他部件组装成分体式制冰机对外许诺销售的行为,侵犯了原告的外观设计专利权,依法应承担停止侵害等民事责任。关于原告的赔偿请求,因原告未提供证据证明其因侵权所受损失或者被告的侵权获利,以及被控侵权产品已实际销售,故原告要求被告赔偿人民币100万元没有事实依据,原审法院难以支持。当然,原告为制止侵权行为所支出的合理费用,应由被告承担。故原审法院对原告主张的公证费和律师费中的合理部分予以支持。

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、《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、《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、第十一条、第十二条第二款的规定,判决:一、被告通佳公司于判决生效之日起立即停止侵害原告马尼托瓦公司享有的“制冰机(S型)”(专利号为ZL200430071722.3)外观设计专利权;二、被告通佳公司于判决生效之日起十日内赔偿原告马尼托瓦公司为制止侵权行为所支付的合理费用人民币23,000元。本案一审案件受理费人民币13,800元,由原告马尼托瓦公司负担人民币6,741元,被告通佳公司负担人民币7,059元。

判决后,通佳公司不服,向本院提起上诉,请求撤销原判,依法予以改判;本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。其主要上诉理由为:一、原判认定事实错误。被控侵权产品为分体式制冰机,属于组装关系唯一的组件产品,应以组合后的产品整体外观为比对对象,而非将单个构件制冰箱作为比对对象;被控侵权产品与涉案外观设计具有实质性差异,没有构成侵权。二、原判适用法律错误。通佳公司在博览会上展示分体式制冰机的行为,不应适用《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》第十二条第二款的规定,被认定构成许诺销售行为。

被上诉人马尼托瓦公司答辩认为:一、上诉人的陈述混淆相关概念。马尼托瓦公司获得专利的制冰机是图片的上半部分,并非是组装关系唯一的组件关系。二、被控侵权产品明显抄袭了马尼托瓦公司的涉案外观设计专利。

二审中,双方当事人均未向本院提供新的证据。

经审理查明,原审查明的事实属实。

本院认为,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

计。人民法院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和被诉侵权设计的设计特征,在整体视觉效果上进行综合判断。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。外观设计专利权被授予后,任何单位或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而制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

涉案外观设计专利所附的四张图片分别为制冰机(S型)的俯视图、仰视图、主视图和左视图,故该外观设计专利的保护范围应以上述图片中所展示的长方体形制冰机为依据。被控侵权分体式制冰机产品包含制冰箱和储冰箱,其所包含的制冰箱组件,与授权外观设计进行比较,两者整体视觉效果上并无实质性差异,与涉案外观设计构成近似。原审法院将被控侵权产品中的制冰箱组件与涉案外观设计专利进行比对,并据此作出侵权判定,并无不妥。

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》第十二条第二款的规定,将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件,制造另一产品并销售的,属于销售行为。通佳公司未经许可,制造落入涉案外观设计专利权保护范围的制冰箱,并将该制冰箱与其他部件组装成分体式制冰机,且在博览会上进行展示的行为,符合上述司法解释的规定,构成许诺销售。据此,原审法院适用最高人民法院上述司法解释的规定,认定通佳公司涉案行为构成许诺销售,已对涉案外观设计专利专用权构成了侵害,并据此判令其承担停止侵害等民事侵权责任,具有事实和法律依据。

综上所述,上诉人通佳公司认为原判认定事实和适用法律错误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 375 元,由上诉人上海通佳电器有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长张晓都

审判员王静

代理审判员陶冶

二〇一三年三月十八日

书记员董尔慧

根据知产宝用户注册的服务条款：本网站中所含的资料、文书供您在线阅读，引用时应以正式文本为准，提交行政机关及司法机关时请以司法文书正本为准。由用户超出在线阅读范围而使用本网站内资料、文书引起的一切法律纠纷，均与使用者本人相关，本网站概不负责。

用户只对‘知产宝’数据库及数据库软件享有占有权和内部的使用权，未经知产宝公司的允许，任何用户不得将数据库、数据库软件、资料及文书，以任何形式复制、转让、出售、发布、汇编、整理，也不得以任何方式提供给第三方。

当用户依据知产宝（IPHOUSE）平台中的裁判文书做出任何书面研究成果时，请于文章显明位置标注数据来源，明确标注以下元素：（1）“数据来源”字样；（2）“知产宝（IPHOUSE）”字样；（3）知产宝网站“www.iphouse.cn”字样。