

科萬商標投資有限公司訴 國家知識產權局專利複審委員會案

再審：最高人民法院

案號：(2008)行提字第4號

判決日期：2008年12月25日

英國科萬商標投資有限公司(下稱“科萬公司”)於2002年7月19日向國家知識產權局申請了名稱爲“染色機(A)”的外觀設計專利，後於2002年8月6日申請了名稱爲“染色機(J)”、“染色機(K)”、“染色機(L)”、“染色機(M)”、“染色機(N)”的外觀設計專利。

該五項外觀設計的整體區別僅在於染色機前表面由方窗和圓窗組成的單元數量不同，其它部分的外觀基本相同。

國家知識產權局專利複審委員會(下稱“複審委”)於2005年12月12日作出審查決定，宣告對上述外觀設計專利無效，理由是構成重複授權，不符合《專利法實施細則》第十三條第一款的規定。

科萬公司於2006年4月11日向北京市第一中級人民法院提起訴訟。

一審法院認爲，《審查指南》第一部分第三章第4.5.1節規定，《專利法實施細則》第十三條中涉及的“同樣的發明創造”在外觀設計專利中是指兩項外觀設計相同或者相近似。本案各外觀設計之間屬於相近似的外觀設計，因此構成重複授權。判決維持複審委的無效宣告決定。

科萬公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。

二審法院認爲，1.科萬公司於同日就相同產品申請了五項相近似的外觀設計而不合案申請，是因爲依據《專利法》第三十一條第二款關於單一性的規定，這五項外觀設計申請因不符合單一性，所以不能作爲一項專利申請。但是，複審委和一審法院又依據《專利法實施細則》第十三條第一款和《審查指南》的規定，認爲科萬公司的五項相近似的外觀設計專利構成重複授權，並宣告全部五項專利無效。這一做法顯失公平。2.對於申請人作出的發明創造，只要符合相關法律規定且沒有侵犯國家利

益、社會公共利益及他人的合法權益，就應當予以保護。實踐中，申請人一方面爲了擴大其外觀設計專利的保護範圍，防止他人仿冒其外觀設計，另一方面爲適應不同消費者的需求，提高其競爭優勢，往往在同日就相同產品申請兩個或兩個以上相近似的外觀設計。這種做法不爲法律所禁止，也未侵犯國家利益、社會公共利益及他人的合法權益，符合《專利法》及其實施細則關於鼓勵發明創造、促進科技創新和進步的立法本意，應當予以認可。3.對於外觀設計而言，《審查指南》規定“同樣的外觀設計是指兩項外觀設計相同或者相近似”。當不同主體就同一產品申請兩項以上相近似的外觀設計，以及同一主體先後就同一產品申請兩項以上相近似的外觀設計時，《審查指南》的上述規定並無不妥。但是同一主體就相同產品同日申請了兩項以上相近似的外觀設計時，則《審查指南》的上述規定明顯與《專利法及其實施細則》的立法本意不符。在這種情況下，“同樣的外觀設計”僅應解釋爲外觀設計相同，而不應包括相近似的情況。據此，二審法院判決撤銷一審判決和複審委的決定，維持名稱爲“染色機(L)”的外觀設計專利權有效。

複審委不服二審判決，向最高法院申請再審稱：1.《專利法實施細則》第十三條第一款所規定的“同樣的發明創造”，就外觀設計來說，既包括相同的外觀設計也包括相近似的外觀設計，不能因申請人相同就可以解釋成只包括相同的外觀設計。2.二審判決直接判決維持本專利權有效，是司法權代爲行使行政權，導致了複審委執行判決困難，也有損當事人的訴權。

最高法院再審認爲，爲了防止外觀設計專利權之間的相互衝突，無論是相同的外觀設計，還是相近似的外觀設計，也不論是否爲同一申請人，均應按照《專利法實施細則》第十三條第一款的規定僅授予一項專利權。二審判決中認定同一申請人同日就相同產品申請兩項以上近似的外觀設計不適用《專利法實施細則》第十三條，沒有現行法律的依據。複審委第7860號決定依據《專利法實施細則》及《審查指南》的相關規定，將同樣的外觀設計解釋爲兩項外觀設計相同或者相近似，並無不當。

最高法院同時認爲，根據《行政訴訟法》的有關規定，人民法院審理專利無效行政糾紛案件，應當對被訴行政決定的合法性進行審查，雖然在審查中可以對所爭議專利權是否符合《專利法》規定的專利授權實質條件等問題作出判斷，但不宜在判

決主文中直接表述專利權的效力。

據此,最高法院改判科萬公司同日申請的多項相似外觀設計專利構成重複授權,二審判決直接維持本案爭議專利有效不當。

第三次《專利法》修改時對相關條文作出修改,在第三十一條第二款中規定了:“……同一產品兩項以上的相似外觀設計……可以作為一件申請提出。”也就是說,科萬公司關於同一產品的多項相似外觀設計申請,在2009年10月1日新修改的《專利法》實施後可以合案申請,而不會因為包含在多個專利中而被判為重複授權。

(熊延峰)

尼歐普蘭汽車有限公司訴 北京中通星華汽車銷售有限公司等 侵犯外觀設計專利權糾紛案

一審:北京市第一中級人民法院

案號:(2006)一中民初字第12804號

判決日期:2009年1月14日

涉案專利是德國尼歐普蘭汽車有限公司2004年9月23日在中國申請的名為“車”的外觀設計專利,2005年8月24日獲得授權公告。被控侵權產品是由北京中通星華汽車銷售有限公司(中通星公司)銷售、鹽城中威客車有限公司(中威公司)和中大工業集團公司(中大公司)製造的4款客車,即型號為YCK6139HG、YCK6139HGW、YCK6129HG、YCK6129HG-WA9的中大A9系列客車。尼歐普蘭公司認為上述產品侵犯了

該外觀設計專利權,於2006年9月向北京市第一中級人民法院起訴,要求兩生產商連帶賠償經濟損失人民幣4000萬元,兩生產商和銷售商停止生產和銷售涉案侵權產品,連帶賠償律師費等合理支出人民幣137萬餘元。

爭議焦點一:被告產品是否侵權?

中威公司和中大公司主張,對於是否侵犯外觀設計專利權,應當用原告的產品和被告的產品進行比較。但一審法院認為,應當用被告產品和原告外觀設計專利文本進行對比。

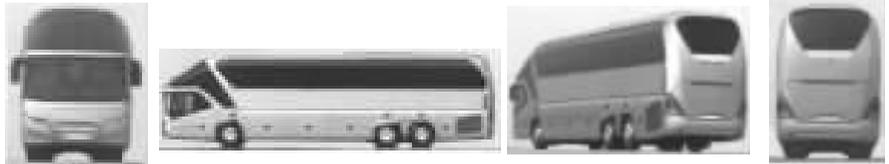
一審法院對中威公司製造的YCK6139HG型客車與涉案專利外觀設計進行了勘驗對比,結論是:二者均具有楔形的上、下擋風玻璃,斜置的前組合燈,以及與斜置前組合燈相對應的車前部的楔形部分,整體向後延伸的側窗,車側身水平延伸的凹陷設計,倒梯形的後窗,六邊形的發動機罩,三角形的後燈,後側部發動機散熱格柵,遮擋一部分車輪的車輪蓋。上述相同設計基本構成了客車產品的整體外觀。雖然二者在示廓燈、雨刷、車燈、車牌安裝部、後窗邊框、安全門位置、發動機罩進氣孔、空調設備位置等設計上存在一定差異,但是這些差異均屬於局部細微差異,對於客車產品整體外觀的視覺效果不會產生顯著影響。在被控侵權產品與涉案專利外觀設計在整體上基本一致的情況下,二者屬於相近似的外觀設計。

法院認為,由於A9系列的YCK6139HG、YCK6139HGW、YCK6129HG、YCK6129HGW 4款車外觀形狀基本相同,因此A9系列客車均與涉案專利的外觀設計構成近似,從而認定被控侵權產品A9系列客車的製造、銷售行為均屬於對涉案專利的實施行為。

爭議焦點二:被告的不侵權抗辯是否成立?

中威公司主張,A9系列客車係其自主開發的產品,並提供

涉案外觀設計專利



YCK6139HG型客車



了證據。

一審法院認為，中威公司提供的證據不足以證明被控侵權產品的外觀係其自主開發。其次，專利權是一種排他權，即當一項技術方案被授予專利權後，他人即不得實施該技術方案，而無論他人實施的該技術方案是否為自主開發，除非能證明具有先用權，即其在專利申請日前已經製造、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備。而中威公司並不能證明其具有先用權，因此，其自主開發的抗辯理由亦不能成立。再次，雖然中大公司亦經國家知識產權局授權取得了客車的外觀設計專利權，但該專利申請日為 2005 年 10 月 13 日，在涉案專利授權公告日 2005 年 8 月 24 日之後，中大公司不能以該專利對抗原告就涉案專利在先取得的專利權。

爭議焦點三：原告請求的索賠額是否恰當？

在本案中，原告提出了 4000 萬元人民幣的索賠請求。

本案賠償額採用了《專利法》第六十條規定的兩種計算方式之一的由侵權人因侵權所獲得的利益確定。關於侵權產品的銷售數量，法院調取的中威公司 2005 年—2007 年客車銷售情況統計顯示，其客車銷售數量已超過 5000 輛；而據本案起訴前中大集團在互聯網上的報道，被控侵權產品 A9 系列客車 2005 年的銷售量至少為 200 輛，2006 年的銷售量佔其全部產品的 60%，在無相反證據的情況下，法院根據上述證據推定，自 2005 年中威公司生產 A9 系列客車以來，該侵權產品的銷售數量已超過 2000 輛。關於侵權獲利，原告主張客車產品的利潤率為 20%，被告中威公司主張為 5% 左右，因雙方均未提供證據予以佐證，法院對雙方的主張均不予考慮。法院認為，由於客車產品具有一定的特殊性，產品製造者的聲譽和信譽、發動機性能等亦是影響消費者消費的主要因素，因此侵權產品的獲利不僅僅由侵權行為導致，不應將侵權產品的全部獲利確定為損害賠償數額。

一審法院在綜合考慮原告享有的專利權的類別、被告侵權行為持續的時間、侵權的性質和情節、侵權產品的銷售地域及售價、銷售數量等因素後，酌情確定賠償數額為人民幣 2000 萬元。

判決結果

北京市第一中級人民法院於 2009 年 1 月 14 日作出一審

判決，判令中通星公司立即停止銷售 YCK6139HG 客車，中威公司、中大公司立即停止製造、銷售涉案的上述 4 款 A9 系列客車，共同賠償尼歐普蘭汽車有限公司經濟損失人民幣 2000 萬元及其訴訟合理支出人民幣 116 萬元。

中威公司、中大公司在二審判決後提出了上訴。

本案是中國加入世界貿易組織之後的第一起外國公司起訴中國汽車製造企業的侵權案件，加之判決賠償額 2000 萬元，被業界稱之為“中國客車侵權第一案”。

附：本案適用法律

《專利法》第十一條第二款、第六十條、第六十三條第二款

《民法通則》第一百一十八條

最高人民法院法釋〔2001〕21 號《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第二十二條

(記者蕭海、通訊員袁偉)