

# 知识产权实务系列（五）最新案例分析 外观设计专利侵权纠纷分析

北京魏启学律师事务所

主讲人：陈杰律师



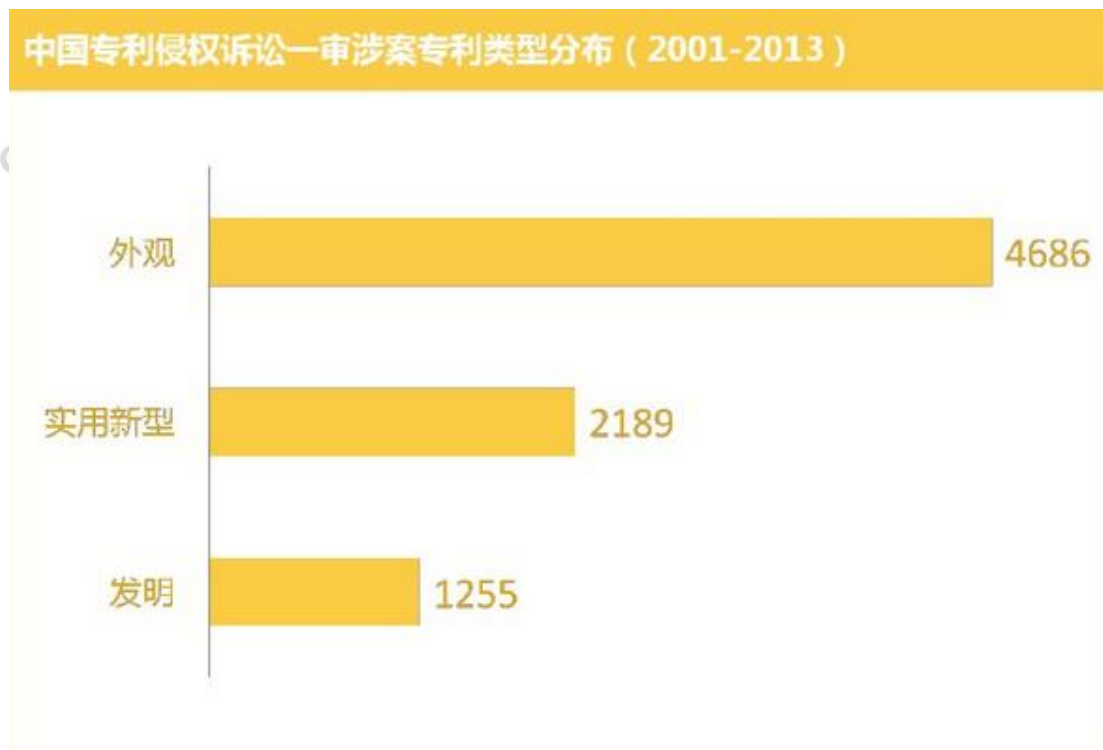
# 目录

**一、最新外观设计专利权纠纷案例分析**

**二、企业产品外观被模仿时的应对策略**

**三、企业被指控外观设计侵权时的应对策略**

## 外观设计侵权诉讼数量

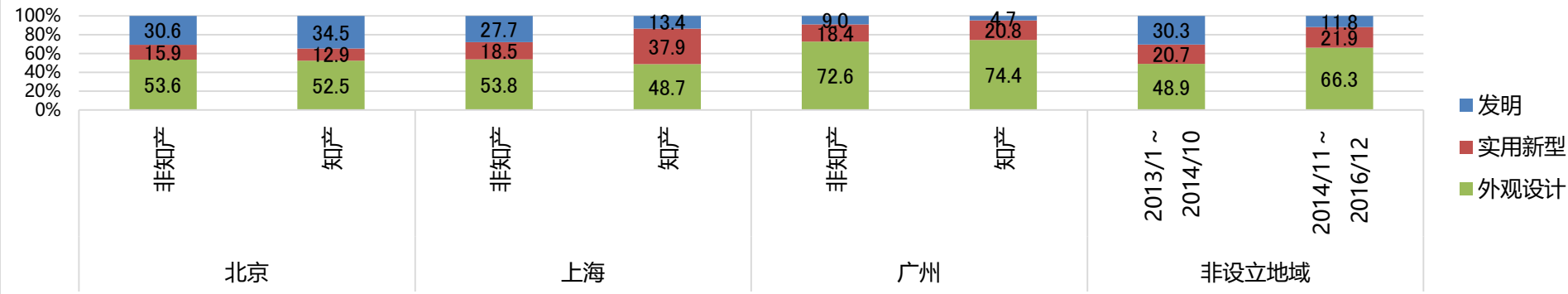


( 出处：《中国专利侵权诉讼状况研究报告 ( 1985-2013 ) 》 )



# 外观设计侵权诉讼数量

不同法院专利案件比例



◆ 判决日：2013年1月1日 ~ 2016年12月31日

◆ 知识产权法院非设立地域

- 成都市中级人民法院
- 武汉市中级人民法院
- 南京市中级人民法院
- 苏州市中级人民法院

◆ 知识产权法院设立地域

① 知识产权法院设立后

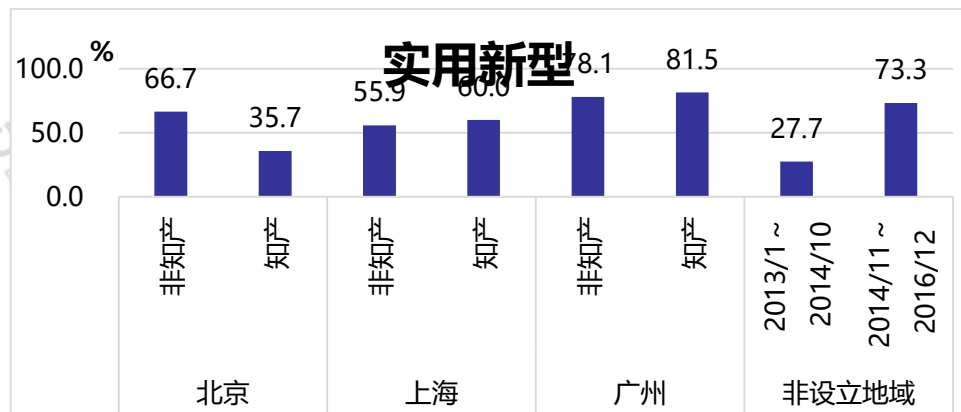
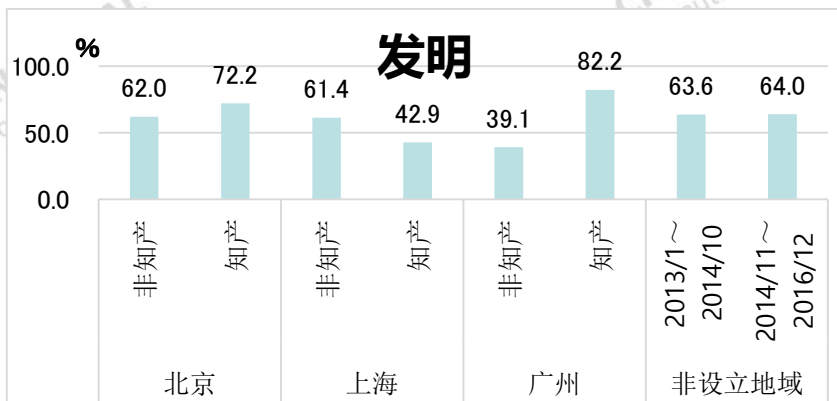
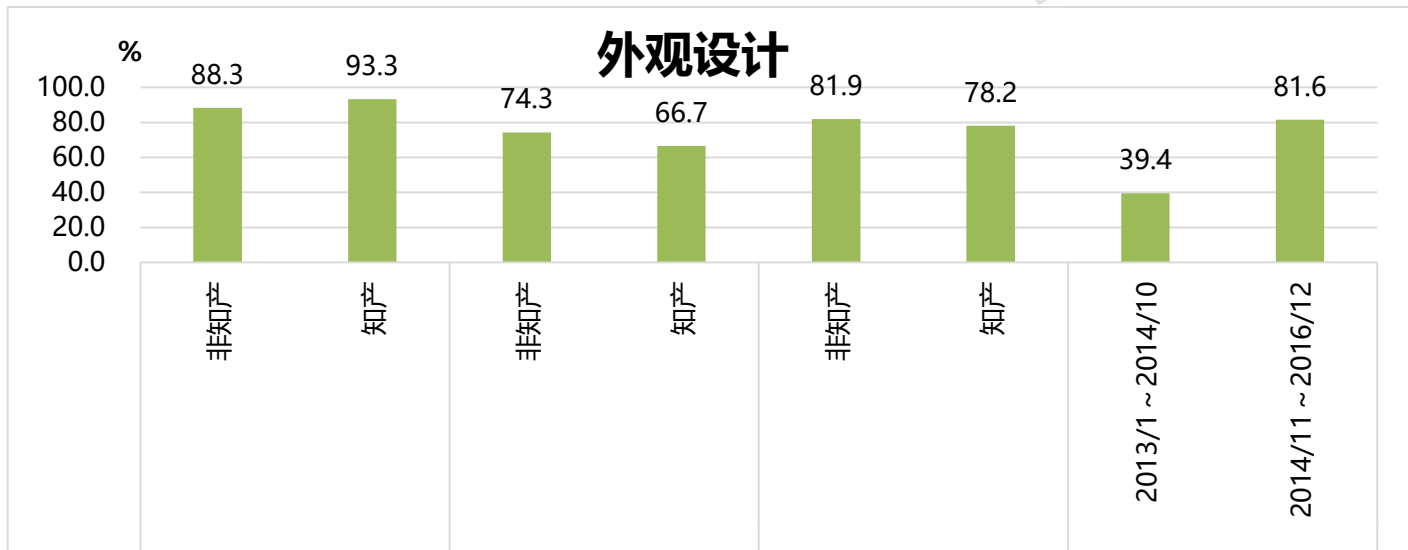
- 北京知识产权法院
- 上海知识产权法院
- 广州知识产权法院

② 知识产权法院设立前

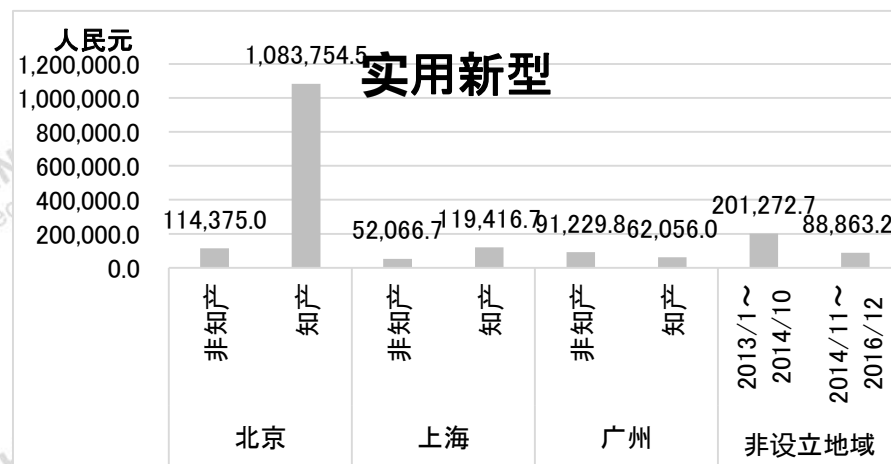
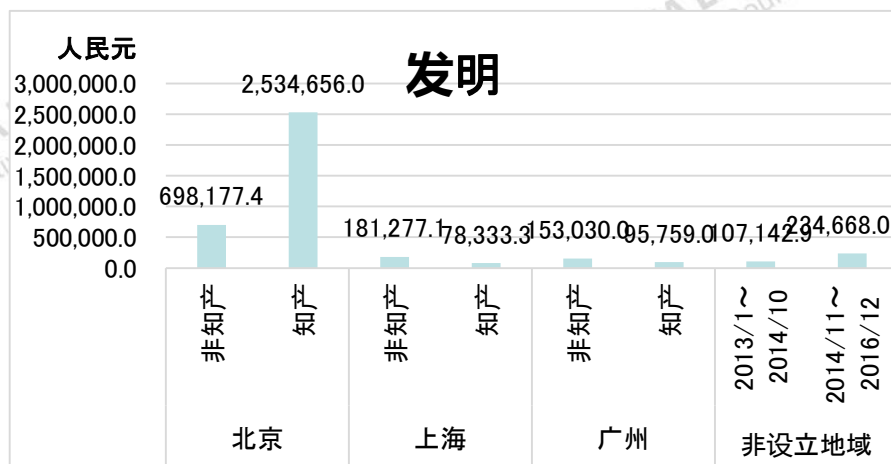
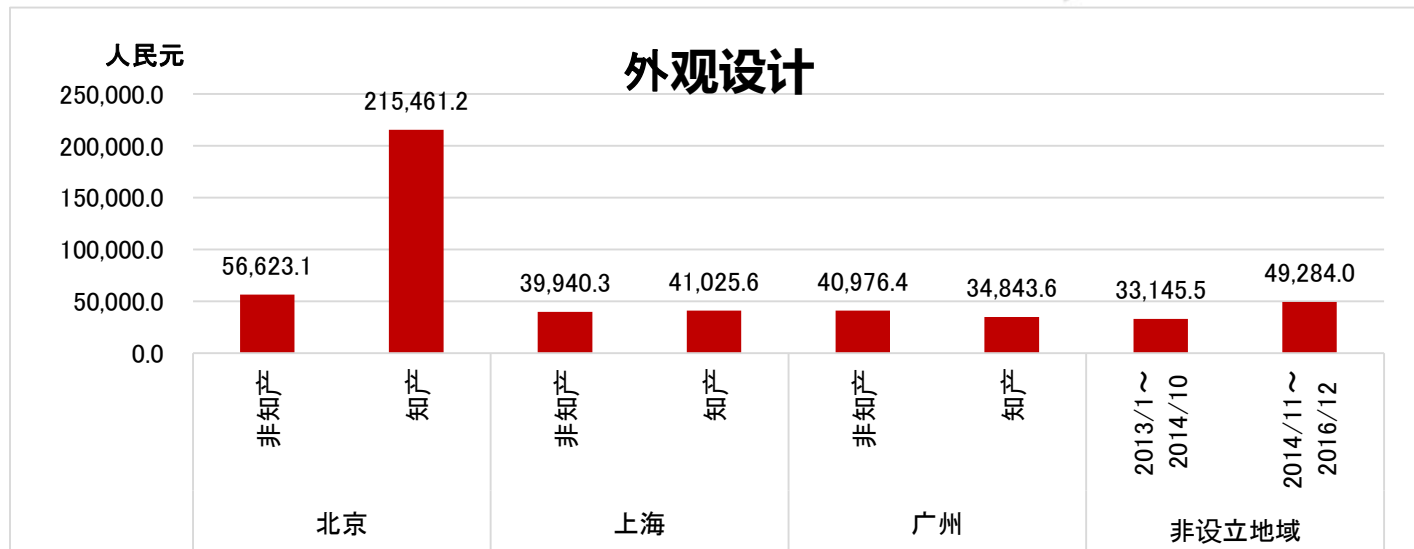
- 北京市第一中级人民法院、北京市第二中级人民法院、北京市第三中级人民法院、北京市海淀区人民法院、北京市朝阳区人民法院
- 上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院
- 广东省广州市中级人民法院、广东省珠海市中级人民法院、广东省汕头市中级人民法院、广东省佛山市中级人民法院、广东省东莞市中级人民法院、广东省江门市中级人民法院、广东省中山市中级人民法院



# 外观设计侵权诉讼原告胜诉率



# 外观设计侵权诉讼平均赔偿额





## 总结

与发明和实用新型相比，外观设计侵权诉讼案件数量最大

外观设计侵权诉讼案件的胜诉率最高

外观设计侵权诉讼的判赔金额普遍较低，但有提高的倾向

# 目录

**前言：外观设计侵权现状**

**一、最新外观设计专利权纠纷案例分析**

- 1、松下蒸脸器外观设计侵权纠纷案**
- 2、MTG滚轮美容仪外观设计侵权纠纷案**
- 3、苹果IPHONE6外观设计侵权纠纷案**

**二、企业产品外观被模仿时的应对策略**

- 1、维权的基础和前提以及近似判断的原则**
- 2、维权的方法**
- 3、应对策略和建议**

**三、企业被指控外观设计侵权时的应对策略**

- 1、外观设计专利有效性**
- 2、被控侵权时的应对方法**
- 3、应对策略和建议**



# 1、松下蒸脸器外观设计侵权纠纷案

## 2016年中国法院十大知识产权案件

- 原告：松下电器产业株式会社
- 被告：珠海金稻电器有限公司、北京丽康富雅商贸有限公司
- 涉案专利：第ZL201130151611.3号“美容器”外观设计专利权
- 一审法院：北京知识产权法院
- 二审法院：北京市高级人民法院
- 二审判决时间：2016年12月29日
- 判赔金额：**经济损失300万元+诉讼合理支出20万元**
- 计算方法：**法定赔偿**



涉案专利

被控侵权产品

# 专利侵权诉讼中的损害赔偿计算方法

## 1、权利人的损失

=产品的销售减少数量（或侵权产品的销售数量）×每个产品的合理利润

## 2、侵权人的利益

=侵权产品的销售数量×每个侵权产品的合理利润

↓  
( 营业利润或以侵权为业的销售利润 )

## 3、专利许可使用费的倍数

- 专利权的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质、范围、时间等因素

## 4、法定赔偿金额 (人民币1万元 ~ 100万元 ~ 以上)

- 专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素

## 5、权利人为制止侵权行为所支付的合理开支

# 经济损失的计算 – 法定赔偿

## ◆ 一审法院认定

- ❧ 专利法第六十五条规定对赔偿数额的确定规则进行了详细而明确的规定。专利权受到侵害而遭受的损失属于可得利益的损失，与物权受到侵害不同，并不存在权利载体遭受损害的情形。因此，在主张实际损失方面具有难以举证的特点。
- ❧ 但是，松下株式会社为自己的主张并未怠慢，而是积极进行举证。松下株式会社通过公证的方式不仅证明了二被告未经许可通过网络销售、许诺销售被诉侵权产品，还将淘宝网、京东网、阿里巴巴等主要电商平台上销售被诉侵权产品的销售数据进行了固定，证据显示至2015年1月7日显示的销售数量共计达到了18 411 347台。松下株式会社购买被诉侵权产品的发票以及网络商铺的标价亦可以初步证明被诉侵权产品平均价格260元左右的事实。
- ❧ 现有证据可以证明金稻公司销售、许诺销售被诉侵权产品的获利，故松下株式会社依据网上显示销量及平均价格，按照上述数据主张三百万元赔偿数额具有合理的理由。

# 经济损失的计算 – 法定赔偿

## ◆ 二审法院认定

对于专利法第六十五条第一款规定的权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费等三个事项，权利人和侵权人均可以进行举证，权利人和侵权人不举证或所举证据不足以确定前述事项的，人民法院应当依照专利法第六十五条第二款的规定在法定赔偿限额之下酌情确定赔偿数额。当事人就权利人的损失、侵权人获得的利益或专利许可使用费进行举证的，人民法院应当在全面、客观地审核证据的基础上，运用逻辑推理和日常生活经验法则，判断相关证据拟证明的损害赔偿事实是否达到相当程度的可能性。考虑到专利权损害举证难，与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握，如果权利人在其举证能力范围内就侵权人的获利情况进行了充分举证，且对其所请求经济损失数额的合理性进行了充分说明的情况下，侵权人不能提供相反证据推翻权利人赔偿主张的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

## 经济损失的计算 – 法定赔偿

- 《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发[2009]23号）第16条规定，对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，应当综合全案的证据情况，在法定最高限额以上合理确定赔偿额。根据该规定，对于有充分的证据证明权利人的损失或者侵权人的获利已经明显高于法定赔偿限额，尽管不能以一对一的证据精确计算出具体金额，但如果权利人能够说明其请求的赔偿金额的计算、得出过程，并有相应的证据佐证其合理性的，人民法院可以在法定最高限额以上支持权利人的赔偿请求。
- 本案中，松下株式会社将其通过公证取证方式固定的在部分电商平台上检索得到的侵权产品同型号产品销售数量之和18 411 347台以及该产品的平均价格260元作为300万元赔偿请求的依据。专利法第六十五条规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。按照松下株式会社主张的被诉侵权产品销售数量总数与产品平均售价的乘积，即便从低考虑每件侵权产品的合理利润，得出的计算结果仍远远高于300万元。因此，在上述证据的支持下，松下株式会社主张300万元的赔偿数额具有较高的合理性。

## 合理支出的计算

- ◆ 一审法院：松下株式会社提供的诉讼支出有一定的票据作为依据。但是，现实中的花费并非都有票据的出具。对此，根据日常生活经验，在合理的范围内进行酌定，给予全额支持。
- ◆ 二审法院：权利人为制止侵权行为所支付的费用，应当是其为维权实际产生的费用开支，对于权利人在合理范围内的维权支出给予支持，**应当以有开支凭证为原则、无开支凭证为例外**，提供的证据不能全部涵盖其请求的，权利人应当说明理由。本案中，松下株式会社为证明其维权开支提供了多种类型的票据，但仍不足以涵盖其全部请求，在松下株式会社未能就其票据无法涵盖的部分合理说明理由的情况下，一审法院仅以现实中的花费并非均有票据出具为由给予全额支持，依据不足，本院予以指出。考虑到被诉侵权行为在诉讼期间仍在持续，松下株式会社在二审诉讼期间补充提交了为调查取证增加的相关费用票据，增加的费用开支高于其一审证据未涵盖的部分，为实现争议的实质性解决，本院在考虑该证据的基础上，对一审判决的处理结果仍予以维持，但松下株式会社无权就上述费用开支另行主张权利。

# 专利侵权诉讼损害赔偿的举证留意点

## 积极举证+合理性说明

权利人的损失 = 产品的销售减少数量 ( 或 侵权产品的销售数量 ) × 每个产品的合理利润

侵权人的利益 = 侵权产品的销售数量 × 每个侵权产品的合理利润

- 第三方处关于侵权产品销售数量公开数据的收集 ( 行业年鉴等 )
- 被告自行宣传的信息
- 证据调取和证据保全
- 同行业业内的平均利润标准

### 许可费的倍数

- 许可合同、许可费的支付凭证等

### 法定赔偿金额

- 侵权行为的性质、侵权目的、侵权期间等有关侵权情况的证明

### 权利人为进行调查和制止侵权行为支付的合理费用

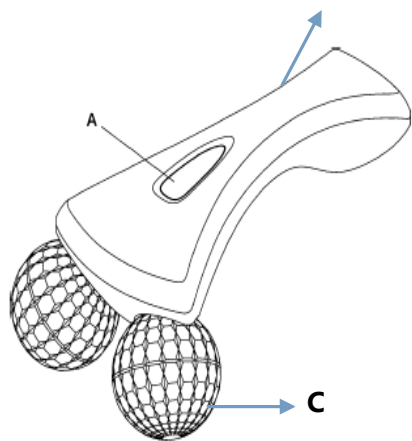
- 公证费、律师费等费用发票和凭证
- 合理性的说明



## 2、MTG滚轮美容仪外观设计侵权纠纷案

**处理机关：**佛山市知识产权局

**结果：**认定侵权成立，责令停止侵权

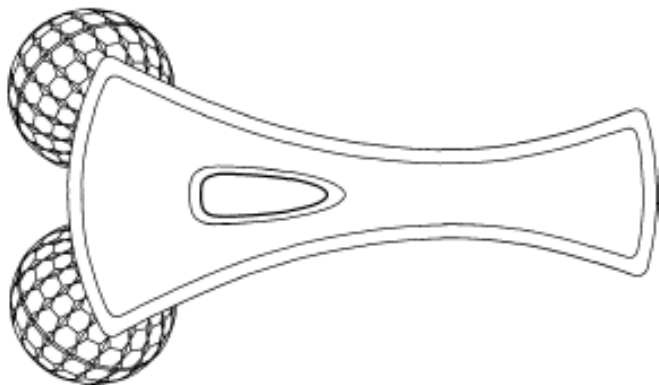


权利人的外观设计专利

被控侵权产品1

**处理机关：**佛山市知识产权局

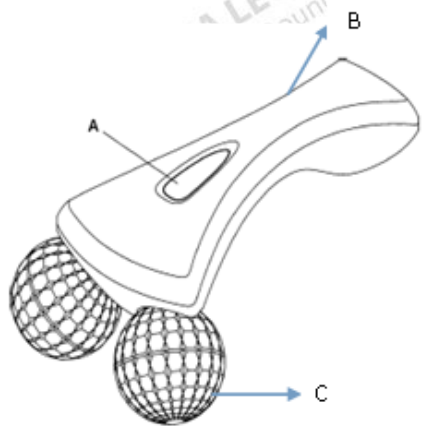
**结果：**认定侵权不成立 -- 权利人向广州知识产权法院提起行政诉讼，一审认定侵权成立，撤销行政决定 -- 佛山市知识产权局上诉，广东省高院维持一审判决 -- 佛山市知识产权局重新做出决定，认定侵权成立



权利人的外观设计专利



被控侵权产品2



**按摩滚轮的形状以及与把手的位置关系等均为本案专利区别于现有设计的设计特征，被控侵权产品设计正是利用了本专利与现有设计的区别点，因而与外观设计专利产生了无实质性差异的整体视觉效果。**

### 3、苹果IPHONE6外观设计侵权纠纷案

北京知识产权局 -- 侵权  
北京知识产权法院 -- 不侵权



(本专利附图)



# 专利复审委 -- 专利有效 北京知识产权法院 -- 专利有效



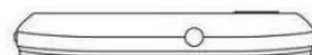
俯视图



仰视图



设计1仰视图



设计1俯视图



右视图

主视图

后视图

左视图

(本专利附图)



设计1右视图

设计1主视图

设计1后视图

设计1左视图

(对比设计1附图)

# 目录

## 前言：外观设计侵权现状

### 一、最新外观设计专利权纠纷案例分析

- 1、松下蒸脸器外观设计侵权纠纷案
- 2、MTG滚轮美容仪外观设计侵权纠纷案
- 3、苹果IPHONE6外观设计侵权纠纷案

### 二、企业产品外观被模仿时的应对策略

- 1、维权的基础和前提以及近似判断的原则
- 2、维权的方法
- 3、应对策略和建议

### 三、企业被指控外观设计侵权时的应对策略

- 1、外观设计专利有效性
- 2、被控侵权时的应对方法
- 3、应对策略和建议

# 维权的基础和前提

## 外观设计可以通过什么权利来保护？

- **外观设计专利权**
  - 及时申请
  - 保护期10年
- **立体商标权**
  - 须具有能够区别产品来源的显著性
  - 能续展保护期
- **著作权**
  - 具有作为作品的美感和独创性
  - 保护期50年
- **知名商品特有包装装潢**
  - 须具有能够区别产品来源的显著性
  - 具有极高的知名度





# 外观设计近似判断的原则

- **整体观察、综合判断**
- **设计空间**
- **对整体视觉效果更具影响力**
  - **产品正常使用时容易被直接观察到的部位**
  - **授权外观设计区别于现有设计的设计特征**
- **对整体视觉效果不具影响力**
  - **主要由技术功能决定的设计特征**





# 维权的方法

## 步骤 1：事前调查与确认涉嫌侵权的企业

### □ 通过调查需获得的信息

- 确认涉嫌侵权商品的生产商、销售商
- 涉嫌侵权商品的生产及销售情况、获取渠道等

### □ 调查的方法

- 网络调查
- 电话排查
- 现场确认

## 步骤2：侵权证据的收集和保全

### □ 需收集、保全的证据

- 涉嫌侵权商品的实物、宣传册、照片、发票、网上信息等
- 涉嫌侵权标识的使用情况

### □ 保全证据的方法

- 公证购买涉嫌侵权商品
- 公证网页宣传信息
- 对涉嫌侵权标识的使用情况进行公证

### **注意事项：**

- 可以通过公证购买地来选定有利于权利人的管辖法院
- 确保证据的真实性、关联性、合法性
- 要形成能够证明涉嫌侵权人的侵权行为的证据链

## 步骤3：对策的研究和决定

### □ 考虑因素

- 对方企业的规模和实力
- 对方企业的知识产权拥有情况、经验等
- 涉嫌侵权商品的生产 and 销售情况、规模
- 证据收集和保全的情况
- 权利人自身的规模和实力
- 相关知识产权的价值、相关产品的市场比例
- 有关权利行使的费用对效果的对比

### □ 对策

- 私力救济
- 公力救济

## 步骤4：具体对策的实施

### ● 私力救济

- 发送警告 --- 要求停止侵害行为
- 直接交涉 --- 谈判、签订协议
- 发表严正声明 --- 唤起消费者的注意

### ● 公力救济

- 行政查处 --- 由当地工商局、知识产权局等行政部门处理  
--- 责令停止侵权、没收侵权品、罚款
- 侵权诉讼 --- 由被告所在地和侵权行为地法院管辖  
--- 责令停止侵权、损害赔偿



## 删除网络上的销售信息及链接

### < 适用情形 >

阿里巴巴、淘宝网、京东等的网络销售平台上登载的信息涉嫌侵权时，可通过向该网站的知识产权保护系统或知识产权保护联系窗口进行投诉，要求删除相关侵权信息或链接。

### < 有利点 >

- ⊙ 能够有效制止涉嫌侵权产品的网络销售。
- ⊙ 成本低。
- ⊙ 速度快。

### < 不利点 >

- ⊙ 相关链接与销售信息删除后，对方可能重新刊载。
- ⊙ 网站平台处理人员的水平有限，对于部分侵权情形有可能难以处理。

## 行政处理与侵权诉讼的比较 – 程序

程序上	诉讼	行政处理
主管机关	法院	地方知识产权局
请求事项	停止侵权、损害赔偿	停止侵权
现场调查	无	通常有
口头审理	必须（一审）	可以根据需要决定
调解	有	有
程序中止	可能中止	中止的可能性更大
审理时限	6个月（一审）	3个月
救济手段	上诉	申请行政复议或提起行政诉讼
缴纳费用	根据请求的赔偿额 （全国统一标准）	根据案件件数 （各地标准不同）

# 行政处理与侵权诉讼的比较 – 优缺点

## 诉讼

### < 优点 >

- 可以要求损害赔偿
- 通常，可以保证司法公正
- 复杂案件也能得到处理
- 判决结果可强制执行
- 更受瞩目
- 能够对对方产生更大压力

### < 缺点 >

- 需要花费更多的时间和费用
- 需要充分收集证据
- 程序更复杂

## 行政处理

### < 优点 >

- 有可能通过现场调查获得证据
- 对于证据的要求没有诉讼那么严格
- 能够较早得到处理
- 现场调查发现的库存和模具有可能得到销毁

### < 缺点 >

- 不能要求损害赔偿
- 有可能遭遇地方保护主义
- 行政官员对知识产权的理解水平不如法官

**根据案件的实际情况，选择最合适的手段**

# 目录

## 前言：外观设计侵权现状

### 一、最新外观设计专利权纠纷案例分析

- 1、松下蒸脸器外观设计侵权纠纷案
- 2、MTG滚轮美容仪外观设计侵权纠纷案
- 3、苹果IPHONE6外观设计侵权纠纷案

### 二、企业产品外观被模仿时的应对策略

- 1、维权的基础和前提以及近似判断的原则
- 2、维权的方法
- 3、应对策略和建议

### 三、企业被指控外观设计侵权时的应对策略

- 1、外观设计专利有效性
- 2、被控侵权时的应对方法
- 3、应对策略和建议





# 外观设计专利有效性

- **无实质审查**

- 权利稳定性相对较弱
- 存在大量明知缺乏新颖性仍进行申请的情形

- **有效**

- 如获得授权，在被宣告无效之前仍为有效
- 在后的申请不能成为有效的不侵权抗辩理由

- **无效**

- 只能向专利复审委员会提出
- 大约需要6~8个月
- 费用约数万元

# 被控侵权时的应对方法

## ➤ 收到警告或要求谈判的联络函的对应

### • < 自查 >

- 警告信中所主张的侵权行为是否为本公司所为
- 该行为的时间、范围
- 是否涉及第三方，与第三方有无相关约定

### • < 委托专业律师 >

- 确认权利人的权利状态
- 确认是否构成侵权
- 确认侵权的责任和风险

### • < 商议确定对策 >

- 侵权风险大 – 与对方谈判、尽快改正侵权行为、回收证据
- 侵权风险低 – 进一步降低风险
- 彻底解除侵权风险 – 无效对方权利、彻底停止涉嫌侵权行为

## ➤ 收到网络平台删除通知和海关扣押通知的对应

### • < 积极应对 >

- 联系网络平台或海关，确认情况
- 提出反通知或主张不侵权

### • < 委托专业律师 >

- 确认是否不构成侵权的合理理由
- 收集不构成侵权或不承担侵权责任的证据
- 准备反通知和不侵权的理由，与网络平台或海关交涉

### • < 进一步对策 >

- 无效对方权利
- 确认不侵权之诉

## ▶ 被行政查处或接到诉讼传票时的对应

### ● < 委托专业律师 >

- 确认权利人的权利状态
- 确认是否构成侵权
- 确认侵权的责任和风险
- 确认是否有不构成侵权的合理理由
- 收集不构成侵权或不承担侵权责任的证据

### ● < 商议确定对策和抗辩手段 >

- 无效对方权利
- 不侵权抗辩
- 现有设计抗辩
- 先用权抗辩
- 合法来源抗辩

## 对方权利有效性的争议-专利

- 全面检索，查找先行文献
- 有效性鉴定，查找无效理由
- 以原告的专利权不符合专利性条件或者其它法律规定，应当被宣告无效的，其无效宣告请求应当向**专利复审委员会**提出
- 应在**答辩期**内提出，并向法院申请诉讼中止

收到诉状之日起起算

- » 国内当事人：15日
- » 国外当事人：30日


- ✚ 无效请求人可以自无效宣告请求提出之日起**1个月**内补充证据和增加无效理由

## 可能采用的抗辩手段 – 不侵权抗辩

### ➤ 外观设计

- 被诉侵权产品与专利产品不属于相同或者相近种类产品
- 产品的外观设计不相同或者不相似

◆ 个人非经营目的的制造、使用行为，不构成专利侵权。但是，盈利性单位未经许可制造、使用他人的专利产品，则不能以“非经营目的”为由，免除其应当承担的侵权责任。



## 可能采用的抗辩手段 – 不视为侵权的抗辩

专利法第69条（不视为侵权情形）

- 专利权用尽
- **先用权**
- 临时过境
- 科学研究与实验性使用
- 药品和医疗器械的实验例外

# 先用权抗辩

- 概念：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的行为，不视为专利侵权。
  - 主观要件：非不法取得的技术
  - 时间要件：申请日前
  - 行为要件：产品的制造、方法的使用
  - 限制要件：原有范围；不能转让、许可
- ◆ 难点：证据收集和真实性证明



## 可能采用的抗辩手段 – 现有设计抗辩

### 专利法第六十二条

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

### 现有设计抗辩

- 可以在向复审委提出无效宣告请求的同时，在侵权诉讼中主张现有设计抗辩
- 可以和无效的证据一样
- 即使抗辩成立，也不影响专利权的有效性

◆ **公开使用的现有设计抗辩的难点- 证据  
数年前的资料大部分已丢失或真实性难以证明**



# 应对策略和建议

- **尽早申请**
  - 保护设计成果不被他人侵害
  - 对抗他人恶意权利行使
- **保全证据**
  - 对先使用和先公开的事实相关证据进行保全
  - 可采取公证的方法
- **认真对待**
  - 委托专业律师
  - 不仅仅依赖一种抗辩
  - 做好持久战准备

CHINA LEGAL  
Executive Council

CHINA LEGAL  
Executive Council

CHINA LEGAL  
Executive Council

# THANK YOU !

---

