

粤 73 民初 2314 号民事判决，向本院提起上诉。本院于 2023 年 3 月 9 日立案后，依法组成合议庭进行审理。微■公司委托诉讼代理人蒋■■、刘■■，美■■公司、肖■委托诉讼代理人黄丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

微■公司上诉请求：1. 撤销原审判决；2. 改判支持微■公司原审中的全部诉讼请求；3. 一、二审诉讼费用由美■■公司、肖■承担。事实和理由：一、U 型设计是功能性设计特征，也是现有设计特征，原审法院在比对时没有将其排除或大幅降低其对整体视觉效果的影响权重，反而将其作为认定抵触申请与被诉侵权设计构成近似的主要依据，属于认定事实错误。二、原审法院在认定一般消费者知识水平和认知能力时，未对同类产品只有较小设计空间的事实予以认定。三、原审法院在认定一般消费者知识水平和认知能力时，未对相关产品的常识信息、消费群体、消费习惯、使用场景等事实予以认定。四、涉案专利整体具有独特视觉效果，可以构成显著的区别设计特征。原审法院认定被诉侵权产品相对于抵触申请构成近似是错误的。五、原审法院认定美■■公司不存在生产制造行为是完全错误的。六、原审法院的认定如被维持，将彻底破坏行业的创新机制。综上，被诉侵权产品与抵触申请设计有显著区别，一般消费者能区分其中差异，美■■公司侵害了微■公司的外观设计专利权。

美■■公司、肖■辩称，1. 原审法院认定事实清楚、适用法律正确，程序合法。2. 微■公司的上诉理由均不能成立。（1）关于抵触申请抗辩。第一，美■■公司、肖■认同原审判决归纳的相同点

和不同点。第二，U型设计不属于主要由功能决定的设计特征，其是涉案专利最主要的设计特征，决定了被诉侵权设计、涉案专利和抵触申请设计的整体形状。从抵触申请和被诉侵权设计的整体形状来看，两者呈现的弧线变化、横截面的变化、两端大小变化等基本相同。（2）微■公司主张的同类产品设计空间较小的主张，也没有事实依据。（3）微■公司过分拔高了一般消费者的认知水平和认知能力，不符合法律规定。（4）涉案专利是否获得奖项，并非其外观设计独特的判断依据。

3. 被诉侵权产品与涉案专利产品不属于相同或相近似的商品。（1）外观设计专利案件比对的前提是，所涉产品类别与专利属于相同或类似的产品，否则无需进行比对。（2）从微■公司提交的外观设计专利证书和评价报告来看，涉案专利产品的类别都是14-03，而用途和类别以及名称都是相对应的。涉案专利简要说明进一步确定该设计的要素和产品分类，用途说明是用来确定产品类别的。国家专利局审查员对涉案专利进行评价时，仅涉及14-03类别，说明审查员不认为涉案专利与24类别是相同或相近似的。（2）涉案专利的原专利权人同一时期申请的多件专利，但是认为涉案专利和其他女性用按摩器属于不同产品，对其功能的描述和外观分类的选择均做了不规定。（3）微■公司同时期申请的女性用按摩器与饰品均不属于相同或类似商品。综上，涉案专利产品与被诉侵权产品不属于相同或相近似的商品；涉案专利产品为装饰品，并非女性用按摩器。

4. 微■公司用抵触申请作为证据，做涉案专利的无效，并没有提供其他相关的证据，是专利权人自己做自己的无

效，是在自己控制下的行为，不具有客观性，无效审查决定不能作为改判的依据。5. 美■■■公司一直没有确认具有生产被诉产品的能力，微■■公司亦没有明确的证据来证明。综上，微■■公司上诉所依据的事实和理由均不能成立，请求二审法院维持原审判决，驳回微■■公司的全部上诉请求。

微■■公司向原审法院提起诉讼，请求判令：1. 美■■■公司立即停止对微■■公司专利申请号为 20153006■■■■.3 外观设计专利权的侵害，即停止制造、许诺销售、销售、进口被诉侵权产品，以及销毁已经生产的被诉侵权产品；2. 美■■■公司支付微■■公司侵权赔偿金 100 万元；3. 美■■■公司支付微■■公司合理维权费用 15000 元；4. 肖■■对上述侵权赔偿金和合理维权费用承担连带责任；5. 美■■■公司、肖■■承担本案诉讼费用。

原审法院查明并认为：

一、权利状态

专利名称	智能蓝牙饰品
专利号	ZL20153006■■■■.3
专利申请日	2015 年 3 月 17 日
授权公告日	2015 年 8 月 19 日
专利权人	微■■公司
类别	14-03
用途	本外观设计产品通过蓝牙把智能手机和本产品连接配对，实现利用手机来控制本产品的震动和灯光提示
设计要点	智能蓝牙饰品整体形状
外观设计专利权评价报告	全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷

二、被诉侵权行为

根据微■公司提交的(2021)沪东证经字第6898、6531号公证书、被诉侵权产品实物等证据,可证实微■公司于2021年4月28日通过微信方式向美■■■公司采购被诉侵权产品共五个,并支付货款400元。美■■■公司在庭审中也自认销售、许诺销售了被诉侵权产品,故原审法院经审查后对此确认。

微■公司指控美■■■公司存在制造行为,依据的是被诉侵权产品手机端驱动连接服务的软件提供者深圳市威■科技有限公司(以下简称威■公司)在该软件的产品列表中标注有“厂家”等信息,指向美■■■公司。经查,威■公司登陆上述软件的后台管理系统,显示有产品列表,以“红鹤”为关键词进行搜索,结果显示有一款名称为“红鹤1211”的产品信息,类别为“跳蚤”,厂家为“美■■■”,并附有一张产品图以及二维码。原审法院经审核后认为,首先,被诉侵权产品及包装上并无任何商标标识或其他指向美■■■公司为生产厂家的信息。其次,东莞市市场监督管理局在2021年6月17日对美■■■公司经营场所进行查处时,也未发现该公司存在制造被诉侵权产品的行为。虽然威■公司在相关软件的产品列表中标注有美■■■公司的厂家信息,但该信息由威■公司后台掌控,威■公司也在本案庭审中明确表示产品列表中的“厂家”有可能包括生产厂家,也有可能包括销售商,因此,仅凭该后台标注的信息,难以认定美■■■公司实施了制造被诉侵权产品的行为。对微■公司该项指控,原审法院不予支持。

微■公司还指控美■公司存在进口被诉侵权产品的行为，但并未提供证据予以证明，原审法院对此不予支持。

三、侵权比对

涉案专利设计与被诉侵权设计的比对：

微■公司比对意见：相同的外观设计。

美■公司、肖■比对意见：涉案专利为装饰品，被诉侵权产品为女性按摩器，两者用途不同，不属于相同或相近似的产物。

原审法院比对意见：根据《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第五十九条第二款的规定：“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，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。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第八条、第九条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近似。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。”

本案中，涉案外观设计产品用途为，通过蓝牙把智能手机和本产品连接配对，实现利用手机来控制本产品的震动和灯光提示，故在用途、功能上与被诉侵权产品相同，二者同属于成人用品。虽然美■公司、肖■主张涉案专利在《国际外观设计分类表》中与被

诉侵权产品分属于不同类别，但是这种主观分类并不能改变二者客观上在产品用途、功能上的同一性。相同或类似产品的判定标准，应当从市场实际出发，根据产品的性能、用途、消费者的消费习惯等因素综合判断，《国际外观设计分类表》只是作参考因素之一。在消费者眼中，被诉侵权产品与涉案专利产品均是供成人使用的情趣产品，故属于相同种类的产品，可以进行是否相同或相近似的比对。经对比，二者在整体视觉效果上无实质性差异，应认定二者近似，被诉侵权设计落入涉案专利权的保护范围。

四、美■■■公司、肖■■的抵触申请抗辩

美■■■公司、肖■■主张被诉侵权产品使用的是抵触申请设计，并提交专利号为 ZL2015300■■■■.9、名称为“按摩器”的外观设计专利文献。虽然该外观设计专利申请日（2015年2月11日）早于涉案专利申请日，但其授权公告日（2015年7月15日）晚于涉案专利申请日，故不构成现有设计，但依法构成涉案专利的抵触申请，可参照现有设计抗辩的审查判断标准予以评判，上述外观设计专利可作为现有设计抗辩的对比文件与被诉侵权设计进行比对。首先，对比设计与被诉侵权设计属于相同种类的产品，可进行是否相同或相近似的比对。其次，将对比设计与被诉侵权设计进行比对，二者均由头部和尾部两部分组成，头尾部相连，整体呈U字型设计。二者区别主要在于：被诉侵权设计头尾部连接处较为细长，对比设计头尾部连接处较为扁宽；被诉侵权设计头部呈蛇头状，对比设计头部呈海豚状；被诉侵权设计的尾部内表面有螺旋波纹，对比设计尾

部内表面有环形波纹。原审法院认为，上述区别均为细微差别，对于一般消费者而言，上述区别对整体视觉效果不会产生实质性影响。根据整体观察、综合判断的原则，被诉侵权设计与对比设计在整体视觉效果上无实质性差异，属于近似的外观设计。因此，美■■■公司、肖■■■据此主张被诉侵权产品使用的是抵触申请设计的抗辩理由成立，原审法院予以支持。

综上所述，由于被诉侵权产品使用的是抵触申请，美■■■公司销售、许诺销售被诉侵权产品的行为不构成侵权，美■■■公司、肖■■■无需承担民事侵权责任。依照《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第十一条第一款、第五十九条第二款、第二十三条第四款、第六十二条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第八条、第九条、第十条、第十四条第二款，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，原审法院判决如下：驳回微■■■公司的全部诉讼请求。案件受理费 13935 元，由微■■■公司负担。

微■■■公司向本院提交了以下证据：第一组证据：U 型设计是功能性设计特征。证据 1 为“火烈鸟”产品的硬件设计和功能示意图，拟证明在抽象层面，两臂相连的 U 字型设计属于功能性设计特征，证据 2 为 20111008■■■.8 发明专利授权公告文本，证据 3 为 20121021■■■.8 发明专利申请公开文本，证据 2、3 拟共同证明类似功能设计在 2005 年申请号为 20111008■■■.8 发明专利授权公告文本和 2012 年申请号为 20121021■■■.8 发明专利申请公开文本中

均有体现。第二组证据:U型设计也是现有设计特征(惯常设计特征),并且设计空间有限。证据4为2011年至2014年期间,U型外观专利授权公告文本(共9份),拟证明在抵触专利申请日以前,已有大量U型设计的跳蛋产品申请外观专利。证据5为2015年至2021年期间,U型外观专利授权公告文本(共36份),拟证明在抵触专利申请日以后,仍有大量U型设计的跳蛋产品申请外观专利。证据6为来自爱奇艺的视频:LELO Tiani 蒂阿妮使用方法(日期2014年2月8日),拟证明2012年,知名品牌LELO已向市场推出U型设计跳蛋“蒂阿妮”。证据7为来自LELO官网的LELO产品“TIANITM 3”,证据8为来自LELO官网的LELO产品“TIANITM Harmony”,证据9为来自LELO官网的LELO产品“NOATM”,证据7、8、9拟共同证明知名品牌LELO旗下就有3款U型跳蛋,非相关领域消费者看来大同小异,其原因就是设计空间有限。第三组证据:其他替代性功能方案Y型设计,增加了额外的手柄操控功能。证据11为20132049■■■■.6实用新型专利授权公告文本,证据12为20121021■■■■.1发明专利申请公开文本,证据11、12拟共同证明:实现相关功能,U型属于有限方案之一,另有Y型设计,该设计增加了额外的手柄操控功能;当相关消费者选购U型设计时,其作为一种基本款式,消费者会进行细致的观察比对。证据13为2011年至2014年Y型外观专利授权公告文本(共4份),拟证明同类产品Y型设计的申请外观专利,设计空间也受到很大限制。证据14为来自LELO官网的LELO产品“SORAYA WaveTM”,证据15为来自LELO官

网的LELO产品“INA Wave™ 2”，证据14、15拟共同证明知名品牌LELO旗下就有2款Y型产品，非相关领域消费者看来也是大同小异，其原因就是设计空间有限。证据16为京东搜索“双点 按摩棒”的相关结果，拟证明市场上Y型跳蛋在非相关领域消费者看来也是大同小异。因此，在对U型跳蛋比较时，也要考虑有限的设计空间。

第四组证据：“火烈鸟”产品的独特视觉效果、设计理念、行业声誉和价格。证据17为火烈鸟动物和产品对比照，拟证明设计理念的灵感来自“火烈鸟”。证据18为来自红点奖官网的红点评审团评语，拟证明因其别致的造型，于2016年7月荣获德国设计大奖“红点奖”，评审团对设计给予高度评价。证据19为国外关于“火烈鸟”产品报道链接列表（20条），拟证明“火烈鸟”作为定位于国际市场的产品，后因其别致的造型，得到海外媒体的广泛报道。证据20为来自京东的“火烈鸟”产品销售页面，拟证明相关产品为耐用品，价格约为300元，一般消费者会采用较高的注意力水平。

第五组证据：其他，证据21为存证视频和可信时间戳认证证书（附光盘），拟证明证据6-10和15-17的区块链存证视频。证据22为第561535号无效宣告请求审查决定书，证据23为答复无效宣告请求意见陈述书，证据22、23拟共同证明一审法院认定被诉侵权产品构成现有设计的理由不成立，二者存在明显区别；被诉侵权产品与涉案专利无实质性差异，几乎相同，在此前提下，基于561535号审查决定书中维持专利权有效的决定，可以确定被诉侵权产品与抵触申请CN303291732S之间区别明显，不构成近似，因此一审判决是错误的。

证据 24 为美■■■公司在行政投诉案件中的答辩书，拟证明美■■■公司具备生产被诉侵权产品的能力。

美■■■公司、肖■■发表了质证意见。

本院经审理查明，原审法院查明的事实属实，本院予以确认。

本院另查明：

1. 微■■公司提供的涉案《外观设计专利权评价报告》载明：外观设计的类别为 14-03，检索领域为 14-03、11-01、14-99、14-01、14-02。

2. 美■■■公司原审时提供的证据证明涉案专利原专利权人为■■■昔智能科技（上海）有限公司，该公司于 2014 年 12 月 10 日至 2015 年 9 月 10 日，先后申请了标题为“女性盆底肌压力检测装置”、“盆底肌训练球（A 型）”、“用于检测使用者阴道内壁的收缩力的检测装置及女性盆底肌压力检测装置”、“盆底肌锻炼系统及其检测装置”、“按摩器”等专利。

本院认为，本案系侵害外观设计专利权纠纷。综合上诉人微■■■公司的上诉请求、事实和理由以及被上诉人美■■■公司、肖■■的答辩意见，本案二审争议焦点为：被诉侵权产品与涉案专利产品是否属于同种产品；美■■■公司、肖■■主张的抵触申请抗辩是否成立；美■■■公司是否实施了制造被诉侵权产品的行为；美■■■公司、肖■■应承担何种责任。

关于被诉侵权产品与涉案专利产品是否属于同种产品的问题。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》第八条的规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法规定的外观设计专利权的保护范围。我国外观设计专利制度保护的是，以产品为载体的外观设计，而非脱离产品的外观设计。因此，在确定外观设计专利权的保护范围时，应当同时考虑产品的类别以及外观设计两个层面。亦即，如果产品类别相同或者相近，但被诉侵权设计与授权外观设计不相同也不相似，或者被诉侵权设计与授权外观设计相同或者相似，但产品类别不相同也不相近，则被诉侵权设计没有落入外观设计专利权的保护范围。根据上述司法解释第九条的规定，人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

本案中，第一，根据涉案外观设计专利证书的记载，涉案外观设计产品名称为“智能蓝牙饰品”，用途为“本外观设计产品通过蓝牙把智能手机和本产品连接配对，实现利用手机来控制本产品的震动和灯光提示”，申请类别为 14-03。第二，微■公司提供的涉案《外观设计专利权评价报告》显示：外观设计的类别为 14-03，检索领域为 14-03、11-01、14-99、14-01、14-02。第三，涉案专利原专利权人在申请涉案专利的前后分别申请了标题为“女性盆底肌压力检测装置”、“盆底肌训练球（A 型）”、“用于检测使用者阴道内壁的收缩力的检测装置及女性盆底肌压力检测装置”、“盆

底肌锻炼系统及其检测装置”、“按摩器”等专利，证明了其对外观设计分类是清楚的。综合上述证据可知，原专利权人对外观设计分类是清楚的，其申请涉案专利时不仅将其归入到 14-03 类别，而且将专利名称确定为“智能蓝牙饰品”，明确用途为通过蓝牙把智能手机和本产品连接配对，实现利用手机来控制本产品的震动和灯光提示，上述记载的内容并不涉及按摩器或者成人用品的功能，国家知识产权局出具的涉案《外观设计专利权评价报告》所检索的领域亦不包括按摩器或者成人用品的类别，进一步佐证了涉案专利产品为饰品。

涉案被诉侵权产品虽然也通过蓝牙将智能手机与产品链接配对，实现利用手机来控制产品的震动和灯光提示，但是，涉案被诉侵权产品为智能女性按摩器具，明显与饰品不属于相同或者相近种类产品，而且两者的销售渠道、实际使用情况亦明显不同，故微■公司认为涉案被诉侵权产品与涉案专利产品属于同种产品，可以对其外观设计是否构成相同或者近似进行比对，理由不成立，本院不予支持。基于此，对微■公司二审提供的证据的三性以及本案其余争议焦点问题，已无评述的必要。

综上所述，微■公司的上诉请求不成立，本院予以驳回。原审判决认定事实虽有瑕疵，但裁判结果正确，可予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费 13935 元，由上诉人微■智能科技（上海）有限公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 张 莉

审 判 员 邓燕辉

审 判 员 林恒春



本件与原本核对无异

法官助理 李婵娟

书记 员 陈 颖