

万某智能科技股份有限公司诉元某（北京）科技有限公司、中某（天津）科技有限责任公司侵害实用新型专利权纠纷案

——外观设计专利作为发明或实用新型专利侵权案件中现有技术抗辩依据的审查

关键词 民事 专利权权属、侵权 侵害实用新型专利权 外观设计专利 现有技术抗辩

基本案情

原告万某智能科技股份有限公司（以下简称万某公司）是名为“一种小型鲜面条制售机的和面及输送装置混合器轴”（专利号为：ZL2016*****772.3）实用新型专利（以下简称案涉专利）的专利权人，专利的申请日为2016年3月28日，授权公告日为2016年7月27日，专利权为有效状态。万某公司发现元某（北京）科技有限公司（以下简称元某北京公司）、中面元某（天津）科技有限责任公司（以下简称元某天津公司）在抖音上展示和大量销售智能面条机，经对比，该上述产品落入原告案涉专利权利要求1的保护范围。万某公司诉至法院，请求判令：1. 被告元某北京公司、元某天津公司立即停止制造、销售、许诺销售并销毁侵权产品；2. 被告两公司赔偿原告万某公司经济损失人民币500万元（币种下同）等。

被告元某北京公司、元某天津公司辩称，其展示和销售的产品为上海某餐饮管理有限公司（以下简称上海某公司）的专利产品。产品包含名称为“全自动一体面条机挤压辊”、专利号ZL2015*****239.1的实用新型专利（简称239实用新型专利）和名称为“全自动一体面条机搅拌轴”、专利号ZL2015*****151.9的外观设计专利（简称151外观设计专利

）两项专利。专利权人上海某公司以排他实施许可方式将上述两项专利授权两被告实施，授权期限自2020年11月28日至授权专利权利终止日止。元某北京公司完全按照被许可的专利技术方案和生产图纸生产被诉侵权产品，239号实用新型专利及151号外观设计专利的申请日和授权公告日均早于案涉专利的申请日，且239号实用新型专利权利要求所记载的技术特征与案涉专利技术方案的全部技术特征存在实质性差异，而151号外观设计专利已经公开了落入案涉专利权利保护范围的全部技术特征，因此，提出现有技术抗辩。

北京知识产权法院于2023年6月15日作出（2022）京73民初860号民事判决：驳回万某公司的全部诉讼请求。

宣判后，万某公司不服，提起上诉。最高人民法院于2024年4月10日作出（2023）最高法知民终1729号民事判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

根据查明的事实，可以认定239号实用新型专利与案涉专利技术方案存在实质差异，故本案的争议焦点为，被告元某北京公司、元某天津公司基于151号外观设计专利技术方案提出的现有技术抗辩是否成立。

2008年修正的《中华人民共和国专利法》第二十二条第五款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”该法第六十二条规定：“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。”《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》（法释〔2009〕21号）第十四条第一款规定：“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。”依照上述规定，在专利侵权纠纷

中，如果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，可以提出现有技术抗辩。虽然外观设计是对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计，但承载外观设计的产品具有一定实用功能，故同时也承载相应技术方案。对本领域普通技术人员而言，外观设计图片在展示设计方案的同时，也会展示出一定的技术方案，因此，外观设计专利可以作为现有技术抗辩的依据。

本案中，经比对，151号外观设计专利公开了被诉落入案涉专利权利保护范围的全部技术特征。

其一，151号外观设计专利产品包括轴体、面推送装置、搅拌叶片、推送叶片、端盖；面推送装置设置在轴体一端外圆周表面，为连续螺旋形；搅拌叶片、推送叶片均为分段螺旋圆弧形，并间隔分布在轴体外圆周表面，二者螺旋方向为反向，且在轴体轴心线方向上间隔交叉布置；搅拌叶片和推送叶片在轴体外圆周同一轴心线方向上的分布间隔不均匀；搅拌叶片和推送叶片的弧长和倾斜角度不同；轴体一端的端面设置有端盖，与案涉专利相关技术特征相同。

其二，151号外观设计专利虽然没有公开轴体的内部结构，亦未公开轴体的端盖设置在轴体上与动力输入轮相对的另一端端面，但案涉专利技术方案的系用于制作面食，其技术手段即是利用轴本身的转动，结合轴体表面的推送叶片、搅拌叶片及推送装置相互配合，完成搅拌和面功能。对于本领域技术人员而言，将圆柱体形状的轴体设置为实心结构或者空心结构，系可以根据实际制作需要进行选择的常规设计；作为全自动一体面条机的搅拌轴，端盖设置在动力输入轮相对的另一端端面也是常规设计。

综上，被诉落入案涉专利权利保护范围的全部技术特征与151号外观

设计专利图片所公开的技术方案中相应的技术特征相同或者无实质性差异。因151号外观设计专利所涉技术方案的公开时间早于案涉专利的申请日，故元某北京公司、元某天津公司提出的现有技术抗辩成立，案涉行为不构成侵权。

裁判要旨

在发明或者实用新型专利侵权纠纷案件中，被诉侵权人可以基于在先外观设计专利主张现有技术抗辩。被诉侵权技术方案落入案涉专利专利权保护范围的全部技术特征与在先外观设计专利图片所公开的技术方案中相应的技术特征相同或者无实质性差异的，应当认定被诉侵权人的现有技术抗辩成立。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第5款、第67条（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第5款、第62条）

《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》（法释〔2009〕21号）第14条第1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（二）》（法释〔2016〕1号，2020年修正）第22条

一审：北京知识产权法院（2022）京73民初860号民事判决（2023年6月15日）

二审：最高人民法院（2023）最高法知民终1729号民事判决（2024年4月10日）