专利侵权纠纷案件行政裁决书

案号：粤深知法裁字【2023】南山2号

请求人：富士胶片商业创新有限公司

住所：日本东京都港区赤坂九丁目7番3号

委托代理人：陈坚、吴梓菲

被请求人：深圳市微迅办公耗材有限公司

法定代表人（负责人）：闻龙

住所：深圳市南山区粤海街道科苑路6号科技工业园大厦2楼西侧236

案由：富士胶片商业创新有限公司请求处理深圳市微迅办公耗材有限公司涉嫌侵犯碳粉盒外观设计专利权纠纷案

请求人就其“碳粉盒”（专利号：ZL202130615035.7，授权公告号：CN307130362S）与被请求人的专利侵权纠纷，向本局提出处理请求。本局于2023年5月22日立案并进行了调查，依照《专利行政执法办法》第十三条组成合议组。现本案已审结。

请求人称：请求人是专利号ZL202130615035.7的“碳粉盒”外观设计专利的专利权人，该专利申请日为2021年9月16日，授权公告日为2022年2月25日，该专利至今合法有效。2022年11月8日，国家知识产权局就本专利出具了外观设计专利权评价报告。请求人调查发现，被请求人在淘宝平台销售的C328粉盒落入上述专利权的保护范围。请求人已委托代理人对深圳市微迅办公耗材有限公司2023年2月23日前的侵权行为进行了证据保全，根据公证书（（2023）京东方内民证字第02638号）显示，被控侵权产品名称为“能率适用富士施乐XC328粉盒C325dw彩色C328dw C325z墨盒 施乐Apeos Print C325dw C325z打印机粉盒 大容量”，该产品型号：C328。销售页面标注深圳市微迅办公耗材有限公司网店“能率旗舰店”信息，证明被请求人制造、许诺销售、销售被控侵权产品。请求人认为：被请求人深圳市微迅办公耗材有限公司制造、许诺销售、销售的C328粉盒的设计方案与ZL202130615035.7号外观设计专利产品属于相同种类产品（碳粉盒），并且对于一般消费者而言，通过整体观察、综合判断可以看出：二者的外观设计在整体视觉效果上无实质性差异，极为相似，属于近似的外观设计。因此，上述C328粉盒的设计方案落入了ZL202130615035.7号外观设计专利权的保护范围。为此，请求人向本局提出：1、确认被请求人制造、许诺销售、销售的C328 粉盒侵犯了ZL 202130615035.7号外观设计专利权；2、责令被请求人立即停止制造侵犯 ZL202130615035.7号专利权的产品，销毁制造侵权产品的专用设备、模具；3、责令被请求人销毁该产品；4、责令被请求人立即停止许诺销售、销售侵犯 ZL202130615035.7号专利权的产品；并不得进行任何实际销售行为，不得销售、使用尚未售出的侵权产品或者以任何其他形式将其投放市场；5、通知天猫网及时对侵权产品相关网页采取删除、屏蔽或断开链接等措施等请求事项。

为支持其主张，请求人提交了以下证据：

第一组证据（证据1-3）：证明涉案专利的保护范围，且目前合法有效、权利稳定。

证据1：涉案专利的授权文本复印件；

证据2：涉案专利的外观设计专利登记簿副本复印件；

证据3：涉案专利的外观设计专利权评价报告副本复印件；

第二组证据（证据4）：证明被请求人实施了制造、许诺销售、销售被控侵权产品的行为。

证据4：公证书（（2023）京东方内民证字第02638号）复印件

被请求人深圳市微迅办公耗材有限公司辩称：1、被请求人是以电商销售为主，并不是制造和生产厂家，不能自主生产销售的产品；2、被请求人销售的C328粉盒与ZL202130615035.7号专利外观有明显区别。综上，被请求人不予认可C328粉盒落入了ZL202130615035.7号专利的保护范围内，但由于目前尚未有判断结果，被请求人已删除该款产品的网站销售链接。

为支持其主张，被请求人提交了以下证据：

第一组证据（证据1）：证明被控侵权产品与涉案专利产品有明显区别。

证据1：答辩状。

经审理查明：

1、“碳粉盒”外观设计专利，专利号为ZL202130615035.7，该专利申请日为2021年9月16日，授权公告日为2022年2月25日。2022年11月8日，国家知识产权局就本专利出具了外观设计专利权评价报告。请求人主体资格合法，该专利权目前处于有效状态。

2、现场检查时，发现深圳市南山区粤海街道科苑路6号科技工业园大厦2楼西侧236这一地址已无236编号。未发现被请求人生产被控侵权产品，不构成制造被控侵权产品的行为。

3、被请求人在淘宝平台“能率旗舰店”销售界面展示被控侵权产品，是在专利授权之后且在专利权保护期内，可以认定为许诺销售行为。

4、请求人的代理人从被请求人处对被控侵权产品进行了购买公证，是在专利授权之后且在专利权保护期内，可以认定为被请求人的销售行为。

5、中国（深圳）知识产权保护中心出具的《技术调查意见书》（粤深知法裁字【2023】号第3号），其比对咨询意见为“被控侵权产品与涉案专利（ZL202130615035.7）构成近似的外观设计，被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围”。

以上事实有外观设计专利的授权文本、外观设计专利登记簿副本、外观设计专利权评价报告副本、公证书（（2023）京东方内民证字第02638号）、现场检查笔录、《技术调查意见书》（粤深知法裁字【2023】号第3号）等予以佐证。

本局认为：涉案专利为有效专利，专利权人富士胶片商业创新有限公司的合法权益应得到保护。通过被控侵权产品与涉案外观设计专利比对，依据《中华人民共和国专利法》及《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的相关规定，参照国家知识产权局发布的《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》第五章的相关内容，从一般消费者角度，以“整体观察，综合判断”原则，被控侵权产品与涉案专利(ZL202130615035.7)构成近似的外观设计,被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围。被请求人未经专利权人许可，对C328粉盒进行许诺销售和销售的行为侵犯了请求人的外观设计专利权。

根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第六十四条第二款、第六十五条及《专利行政执法办法》第四十三条第一款第（三）、（四）项的规定，本局作出处理决定如下：

1、责令被请求人立即停止销售行为，并且不得使用尚未售出的侵权产品或者以任何其他形式将其投放市场；尚未售出的侵权产品难以保存的，责令侵权人销毁该产品；

2、责令被请求人立即停止许诺销售行为，消除影响，并且不得进行任何实际销售行为。

当事人如不服本处理决定，可自收到处理决定书之日起15日内，依照《中华人民共和国专利法》第六十五条向深圳市中级人民法院起诉。期满不起诉又不履行处理决定的，本局将申请人民法院强制执行。

深圳市市场监督管理局南山监管局（盖章）

2023年8月16日