

# 青海某生态治沙有限公司诉青海某农林有限公司、某县林业和草原局、青岛某工程咨询有限公司侵害发明专利权纠纷案

## ——专利共同实施者的认定

**关键词** 民事 侵害发明专利权 招投标 共同使用 共同实施者

### 基本案情

青海某生态治沙有限公司（以下简称某生态治沙公司）诉称：其为专利号为201310524933.\*、名称为“悬袋形高立式拦沙网及其施工方法”的发明专利（以下简称涉案专利）的独占实施被许可人。青海某农林有限公司（以下简称某农林公司）在其中标涉案工程施工过程中使用了落入涉案专利权保护范围的方法，青海省某县林业和草原局（以下简称某县草原局）系涉案工程发包方，青岛某工程咨询有限公司（以下简称某工程咨询公司）系招标文件的制作方。故请求判令：某农林公司赔偿损失4454764.5元，某县草原局和某工程咨询公司承担连带责任。

某农林公司辩称：某农林公司属于中标单位，中标人要按照招标文件进行施工。涉案工程招标文件对于施工有严格的技术要求，包括参数、步骤等。某县草原局在施工现场有技术人员督促，某农林公司必须严格按照涉案工程招标文件施工，否则会构成违约。作为施工方，某农林公司对施工技术方法具有合法来源，且对于是否侵权并不知情，不应承担责任。某农林公司就涉案工程未盈利，某生态治沙公司主张的赔偿金额缺乏事实和法律依据。

被告某县草原局辩称：涉案工程的方案是案外人某林业工程咨询中心编制完成，某县草原局并不知道是否侵权。某林业工程咨询中心才是本案利害关系人，某县草原局不应当承担连带责任。

被告某工程咨询公司辩称：某工程咨询公司是第三方机构，按照某县草原局委托进行招投标工作，不应当承担侵权责任。

法院经审理查明：某生态治沙公司获得涉案专利独占实施许可。2017年10月16日，就某治理工程，某县草原局与某工程咨询公司签订招标代理合同，某县草原局委托某工程咨询公司为招标代理机构，承担招标代理工作。某工程咨询公司依据某县草原局提供的资料编制了招标文件。该招标文件投标人须知中明确没有实质性响应招标文件技术要求的投标将被否决。某农林公司中标了涉案工程的投标，与某县草原局签订施工合同并开始施工。施工合同明确约定施工必须严格按照项目作业设计要求进行施工，按照施工顺序，上一步分项工程完工后，必须报驻现场监理工程技术人员检查完毕合格后，方可进行下一步工序的施工，合同价款为12011293.15元。2018年7月，某生态治沙公司认为某农林公司在涉案工程中使用悬袋形高立式拦沙网和施工方法完全仿造涉案发明专利，向青海省知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求。青海省知识产权局作出处理决定书，认定某农林公司使用的施工方法落入专利权保护范围，某农林公司的使用行为构成侵权，立即停止使用侵权施工方法。某农林公司不服该处理决定书向青海省西宁市中级人民法院提起行政诉讼，要求撤销青海省知识产权局作出的处理决定书，后又以不能提交新证据为由申请撤回起诉，青海省西宁市中级人民法院作出（2018）青01行初102号行政裁定，准许某农林公司撤回起诉。

青海省西宁市中级人民法院于2019年11月28日作出（2019）青01知民初18号民事判决：一、某农林公司于判决生效后十日内赔偿某生态治沙公司12万元；二、驳回某生态治沙公司对某县草原局、某工程咨询公司的诉讼请求。宣判后，某生态治沙公司以某县草原局明知招标文件中的施工方法侵害了涉案专利权，仍要求施工企业必须使用其指定方法

，该指定使用行为属于与某农林公司共同实施涉案专利的直接侵权行为，应当承担侵权责任等为由，提起上诉。最高人民法院于2020年12月29日作出（2020）最高法知民终212号民事判决：一、撤销青海省西宁市中级人民法院（2019）青01知民初18号民事判决；二、某农林公司、某县草原局于本判决生效之日起十日内赔偿某生态治沙公司经济损失45万元；三、驳回某生态治沙公司的其余诉讼请求。

### **裁判理由**

法院生效裁判认为：“使用”涉案专利方法的行为不仅仅限于直接实现涉案专利技术方案的行为，而应当结合被诉侵权人的具体行为进行分析判断。本案中，某县草原局作为涉案工程的发包方，在招标文件中明确记载了落入涉案专利权保护范围的施工方法且明确将实施涉案施工方法作为中标的条件之一，在其与某农林公司签订的施工合同中亦明确约定“施工单位必须严格按照项目作业设计要求进行施工，按照施工顺序”。虽然最终实际实施落入涉案专利权保护范围的施工方法的行为人系某农林公司，但某县草原局在涉案工程招标文件以及涉案工程施工合同中均对投标方/中标方使用施工方法有明确要求，且该施工方法落入涉案专利权的保护范围，实质上系某县草原局的上述行为决定了最终施工技术方案的实施。因此，某县草原局的上述行为系使用了涉案专利方法。此外，从某县草原局与某农林公司之间就涉案工程进行招标、投标、中标并签订涉案工程施工合同的过程来看，应当认定双方之间存在使用涉案专利方法的共同意思，故应当认定双方共同实施了使用涉案专利方法的行为。

### **裁判要旨**

招投标关系中指定技术方案的招标方实质上决定了专利技术方案的实施，其与中标方等直接实施专利的主体构成专利共同实施者。

## 关联索引

《中华人民共和国专利法》第11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11条）

《中华人民共和国民事诉讼法》第177条第1款第2项（本案适用的是2017年7月1日施行的《中华人民共和国民事诉讼法》第170条第1款第2项）

一审：青海省西宁市中级人民法院（2019）青01知民初18号民事判决（2019年11月28日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终212号民事判决（2020年12月29日）