

焦某诉某研究所、北京市某局侵害发明专利权纠纷案

——关于专利侵权判断中“为生产经营目的”的认定

关键词 民事 侵害发明专利权 为生产经营目的 主体性质 实际获利
基本案情

焦某系专利号为03143241.*、名称为“一种增乳壮牛中药饲料添加剂及制备方法”的发明的专利权人。焦某认为，某研究所、北京市某局未经许可，在2006-2008年的科技合作项目中使用了涉案专利方法、制造了涉案专利产品，故向北京知识产权法院提起诉讼，请求判令某研究所、北京市某局停止侵权并赔偿经济损失及维权合理开支2618180元。

北京知识产权法院认为，结合某研究所、北京市某局的法人性质，某研究所属于事业单位，北京市某局属政府机关，二者均不具备生产经营的资质，且无证据显示二者合作项目的实施系以生产经营为目的，故认定被诉侵权行为不符合专利侵权要件，于2019年10月23日作出（2019）京73民初207号民事判决：驳回焦某的全部诉讼请求。焦某不服，向最高人民法院提起上诉，主张原审法院关于某研究所、北京市某局不具有“生产经营目的”的认定错误。最高人民法院于2020年11月25日作出（2020）最高法知民终831号民事判决：撤销一审判决；某研究所赔偿焦某经济损失60万元及维权合理开支1.5万元，北京市某局对其中21.5万元承担连带赔偿责任。

裁判理由

法院生效裁判认为：专利法将“为生产经营目的”作为专利侵权构成的要件之一，系出于合理平衡专利权人和社会公众利益之目的。在专利侵权判定时，对“为生产经营目的”的理解，应着眼于具体的被诉侵

权行为，综合考虑该行为是否属于参与市场活动、是否影响专利权人市场利益等因素综合判断，既不能将“为生产经营目的”简单等同于“实际获利”；又不能仅仅根据实施主体的性质认定其是否具有生产经营目的。即使政府机关、事业单位等主体具有公共服务、公益事业等属性，其自身不以生产经营为目的，但其实施了市场活动、损害了专利权人市场利益的，仍可认定具备“为生产经营目的”之要件。本案中，虽然某研究所、北京市某局开展科技合作旨在于促进科研成果向生产力转化，引导和支持当地农业转型发展，带有一定的公共服务和公益事业属性，不直接以生产经营为目的。但是，某研究所和北京市某局在第二期科技合作中，通过当地政府提供资金资助、饲料研究所提供科技成果，形成“院区合作+示范基地+农户”的模式。某研究所、北京市某局生产出的奶牛天然物饲料添加剂产品已经在当地主要奶牛场、畜场进行了示范和推广，取得了很好的效果。据统计，双方在第二期科技合作中共计培训技术人员和农民10320人（次），使4500余农户直接受益，创造直接经济效益1.14亿元。可见，涉案项目产生了一定经济效益，并使农民直接获利。某研究所、北京市某局制造、使用涉案专利产品和方法的行为不可避免会侵占焦某涉案专利的可能市场，损害专利权人的市场利益，故某研究所、北京市某局的相关行为具备“为生产经营目的”之要件。

裁判要旨

专利法第11条第1款所称“为生产经营目的”既不能简单等同于从事营利性活动，也不能仅仅根据专利实施主体的机构性质认定，而应着眼于专利实施行为本身，考虑该行为是否属于市场活动、是否影响专利权人市场利益等因素综合判断。政府机关、事业单位、公益机构等主要从事公共管理、社会服务、公益事业活动的主体实施专利、参与市场活动、可能损害专利权人市场利益的，可以认定其行为构成“为生产经营目

的”。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第11条第1款、第71条（本案适用的是2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》第11条第1款、第60条）

一审：北京知识产权法院（2019）京73民初207号民事判决（2019年10月23日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终831号民事判决（2020年11月25日）