

北京仁某医药科技有限公司诉湖南慈某医疗科技有限公司、杭州欣某贸易有限公司、宁波四某大药房有限责任公司、宁波市某医院侵害发明专利权纠纷案

——组合使用产品落入专利权保护范围时的侵权责任人认定

关键词 民事 侵害发明专利权 可组合使用产品 被诉侵权产品 侵权技术比对

基本情况

北京仁某医药科技有限公司诉称：湖南慈某医疗科技有限公司未经许可制造、销售的外耳矫形器与骨科定位片的组合产品，具有专利号为200880108740.X、名称为“畸形耳朵的矫正”的发明专利相关权利要求记载的全部技术特征，落入涉案专利权的保护范围。杭州欣某贸易有限公司、宁波四某大药房有限责任公司实施了销售被诉侵权产品的行为，宁波市某医院实施了使用被诉侵权产品的行为。故请求判令四被告立即停止侵害涉案专利权的行为，判令湖南慈某医疗科技有限公司、杭州欣某贸易有限公司各赔偿经济损失100万元，宁波四某大药房有限责任公司赔偿经济损失20万元，宁波市某医院赔偿经济损失40万元并对宁波四某大药房公司的赔偿承担连带责任；四被告共同赔偿为制止侵权所支付合理开支58765元。

湖南慈某医疗科技有限公司、杭州欣某贸易有限公司、宁波四某大药房有限责任公司、宁波市某医院辩称：被诉侵权的骨科定位片与外耳矫形器系两个相互独立的产品，二者并非配套出售，也并非必须固定搭配使用，故不应将二者组合进行侵权比对。

法院经审理查明：涉案专利权利要求1记载：“1. 一种用于人类耳朵

的塑形装置，包括：形成开口的基部，所述开口尺寸做成适合让所述耳朵通过所述开口，其中，所述耳朵包括对耳轮、三角窝的上翼、耳轮、耳轮边缘、根部、外耳和耳舟区域，而所述基部包括后表面和前表面；顶部，所述顶部与所述基部可释放地接合而在其间形成隔间；以及布置在所述前表面上的第一夹片，所述第一夹片适于保持所述耳朵在所述对耳轮和所述三角窝的上翼的区域内所想要的解剖学形状。”

被诉侵权外耳矫形器及骨科定位片均系湖南慈某医疗科技有限公司生产，外耳矫形器标注医疗器械注册证编号为湘械注准20182190XXX，骨科定位片标注产品备案号为湘长械备20190XXX号，骨科定位片包括I型、II型、III型。前述被诉侵权的外耳矫形器、骨科定位片均作为不同的产品各自独立包装、销售，且销售者分别开具发票，二者销售的数量也并不完全对应。另，涉案专利说明书具体实施方式公开了后夹片（对应涉案专利权利要求1中第一夹片）应视患儿病患情况选择单独使用或与其他外耳矫形装置配合使用于畸形耳朵的矫正及治疗。北京仁某医药科技有限公司明确其主张外耳矫形器与骨科定位片（含I型、II型）应组合进行技术比对。

浙江省杭州市中级人民法院于2021年8月27日作出（2020）浙01知民初277号民事判决：驳回北京仁某医药科技有限公司的全部诉讼请求。北京仁某医药科技有限公司以被诉侵权外耳矫形器与骨科定位片的组合，落入涉案专利权的保护范围为由，提出上诉。

最高人民法院于2023年4月11日作出（2021）最高法知民终2270号民事判决：一、撤销浙江省杭州市中级人民法院（2020）浙01知民初277号民事判决；二、湖南慈某医疗科技有限公司立即停止制造、销售II型骨科定位片，销毁II型骨科定位片的专用生产模具；三、湖南慈某医疗科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿北京仁某医药科技有限公司

经济损失25万元以及为制止侵权产生的合理开支5万元，合计30万元；四、驳回北京仁某医药科技有限公司的其他诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为，首先，北京仁某医药科技有限公司以公证方式取得的被诉侵权的骨科定位片除I型骨科定位片外，还包括II型骨科定位片，其中左耳II型、右耳II型骨科定位片的一端分别标注了“L”或“R”，其两端带有用于卡接固定的安装脚。其次，因婴幼儿耳朵畸形形态各有差异，矫形所需要使用的部件及手段也各不相同，结合涉案专利说明书关于可视情况选择后夹片（对应于涉案专利权利要求1中的第一夹片，相当于被诉侵权的骨科定位片）用于畸形耳朵的矫正及治疗的记载可知，I型骨科定位片可以单独使用，消费者购买I型骨科定位片后单独使用即可正常发挥其功能。同时，消费者根据自己的消费需求亦可将I型骨科定位片与外耳矫形器组合使用，是否组合取决于消费者自己。基于I型骨科定位片与外耳矫形器不存在安装组合关系，二者均有单独批号，均为单独包装、单独销售，且均可根据患者耳部畸形情况独立使用，故不应将I型骨科定位片与外耳矫形器组合作为侵害涉案专利权产品。但是，II型骨科定位片的两端设置有与外耳矫形器卡接固定的安装脚，这不仅是提高了生产成本，而且构成消费者单独使用II型骨科定位片的技术上的障碍，因为在单独使用的情况下，该安装脚会压迫婴幼儿的耳朵，严重影响矫正效果。因此，通常情况下，消费者不会单独购买、使用II型骨科定位片，消费者如果购买II型骨科定位片，其目的在于将II型骨科定位片与其购买的外耳矫形器组合使用。可见，是否将II型骨科定位片与外耳矫形器组合使用，不是消费者自己所能决定，而是由II型骨科定位片的特定结构所决定，故组合后的技术方案实际上是由II型骨科定位片与外耳矫形器的制造者所决定，应将II型骨科定位片与外耳

矫形器的组合作为本案的被诉侵权产品。单独的外耳矫形器缺少涉案专利权利要求1中的“第一夹片”的技术特征，而将II型骨科定位片与外耳矫形器的组合则具备涉案专利相关权利要求记载的全部技术特征，落入涉案专利权的保护范围。

裁判要旨

同一主体制造的不同产品可以组合使用，且组合使用才落入专利权保护范围的，应当依据使用时实际形成的技术方案，重点考虑该技术方案的形成系由消费者还是制造者决定，来确定侵权责任人。如果有关产品原本可以分别使用，但消费者根据自身需求，将其组合到一起使用，则一般可以认定该组合后产品的技术方案系由消费者决定，不应将制造者作为侵权责任人。如果有关产品无法分别使用而必须相互配合，消费者根据产品的特定结构、功能、使用说明等将其组合到一起使用，则一般可以认定该组合后产品的技术方案系由制造者决定，应将该制造者作为侵权责任人。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第11条第1款、第64条第1款（本案适用的2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第11条第1款、第59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》第7条

一审：浙江省杭州市中级人民法院（2020）浙01知民初277号民事判决（2021年8月27日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知民终2270号民事判决（2023年4月11日）