

潍坊某科技有限公司诉山东某泽食品科技有限公司、山东某益食品科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案

——租赁关系中合法来源抗辩的认定

关键词 民事 侵害实用新型专利权 租赁关系 合法来源抗辩

基本案情

潍坊某科技有限公司（以下简称某科技公司）诉称：其于2020年12月16日向国家知识产权局申请专利号为202023028655.X、名称为“直冷式螺旋预冷机降温装置”的实用新型专利，于2021年7月16日获得授权，并已将其实际用于产品的制造、销售。目前该项专利权仍在保护期内，合法有效。山东某泽食品科技有限公司（以下简称某泽公司）、山东某益食品科技有限公司（以下简称某益公司）制造、使用涉嫌侵害涉案专利权的预冷机；经过比对，被诉侵权技术方案完全落入涉案专利权保护范围，构成侵权。遂诉至法院，请求判令：1. 某泽公司立即停止制造侵害涉案专利权产品的行为，某益公司立即停止使用侵害涉案专利权产品的行为；2. 某泽公司、某益公司销毁制造侵权产品所使用的专用设备、模具以及专用工具；3. 某泽公司赔某科技公司经济损失及合理开支280万元，某益公司赔偿某科技公司经济损失及合理开支20万元；4. 某泽公司和某益公司承担某科技公司律师代理费及本案保全费、诉讼费。

某泽公司辩称：某科技公司提供的证据不能证明某泽公司存在侵权行为。根据某科技公司提供的照片，明显看出被诉侵权技术方案与涉案专利权利要求不相同，也不等同，不构成侵权。在涉案专利申请日前，被诉侵权产品已经制造、使用，某泽公司享有先用权，不应承担侵权责任。被诉侵权产品是某泽公司雇佣案外人制作，某泽公司只提供材料

，并已支付定做设备发生的费用。预冷机构造简单，广泛应用于屠宰行业，即使被诉侵权产品与涉案专利的技术特征存在相同之处，也属于公知常识，某泽公司没有侵权的故意或过失。某科技公司诉请的损失赔偿金额缺少依据。

某益公司辩称：自2022年2月开始某益公司租赁某泽公司的厂房和设备，某益公司使用被诉侵权产品具有合法来源，不应承担赔偿责任。

法院经审理查明：某科技公司系涉案专利权人。经某科技公司申请，一审法院于2022年5月24日对位于某益公司所租赁的厂区内的被诉侵权产品予以证据保全，某益公司的工作人员在场并在笔录上签字确认。一审庭审中，某泽公司认可本案证据保全时拍摄视频内的被诉侵权产品系其制造，并租赁给某益公司。某益公司认可本案证据保全时拍摄视频内的被诉侵权产品系其租赁使用。2022年2月1日，某泽公司与某益公司签订《资产及土地租赁合同》，某泽公司同意将现在状况下的资产（包括土地，设备，车间、厂房、宿舍、供水、供电、通讯设备及污水处理设施等）租赁给某益公司，某益公司享有对所有租赁资产的使用权、改造权（改造时须与甲方沟通并征得某泽公司同意后改造），租赁时间自2022年2月1日至2027年1月31日，共计5年。某益公司已向某泽公司支付第一年租金400万元。

山东省青岛市中级人民法院于2022年9月30日作出(2022)鲁02知民初69号民事判决：一、某泽公司于判决生效之日起立即停止生产侵害某科技公司专利号202023028655.X、名称为“直冷式螺旋预冷机降温装置”实用新型专利权的产品的行为；二、某泽公司于判决生效之日起十日内赔偿某科技公司经济损失及合理开支15万元；三、某益公司于判决生效之日起十日内赔偿某科技公司合理开支1万元；四、驳回某科技公司的其他诉讼请求。某泽公司不服，提出上诉，最高人民法院于2023年6月

13日作出（2022）最高法知民终2869号民事判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为，某科技公司关于某益公司合法来源的抗辩不成立，根据专利法第七十七条、《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（二）》第二十五条的规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。不知道，是指实际不知道且不应当知道。合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。本案中，某益公司提交证据证明其租赁了被诉侵权产品使用并支付了合理对价，至一审判决作出前，其租赁期限并未到期，且某益公司已支付部分租金，据此一审判决认定某益公司合法来源抗辩成立，并对某科技公司请求某益公司停止使用侵害涉案专利权产品的行为并销毁被诉侵权产品的诉请未予支持，具有事实和法律依据。如某科技公司认为某益公司在已支付合理对价范围之外继续使用被诉侵权产品的行为侵害某科技公司涉案专利权的，可依法另行提起诉讼。

裁判要旨

被诉侵权人能够提交证据证明，侵权产品系其租赁而来且租赁期限尚未届满，其已支付合理租金且不知道也不应当知道该产品系侵权产品的，人民法院可以认定其合法来源抗辩成立。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第77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（二）》第25条

一审：山东省青岛市中级人民法院（2022）鲁02知民初69号民事判决（2022年9月30日）

二审：最高人民法院（2022）最高法知民终2869号民事判决（2023年6月13日）