

美国某公司诉某生物公司、某药业公司侵害发明专利权纠纷案

——不诚信诉讼行为对确定维权合理开支的影响

关键词 民事 侵害发明专利权 维权合理开支 诚信诉讼

基本案情

美国某公司诉称：其系专利号200480036105.7、名称为“内切葡聚糖酶STCE和含有内切葡聚糖酶的纤维素酶配制品”的发明专利权的专利权人。某生物公司许诺销售、销售被诉侵权产品，某药业公司制造、使用、许诺销售、销售侵权产品。故请求判令：1. 两公司立即停止侵害涉案专利权的行为；2. 某生物公司立即销毁未出售的侵权产品，某药业公司立即销毁制造侵权产品的专用设备以及未出售的侵权产品；3. 两公司共同赔偿美国某公司经济损失1850万元；4. 两公司共同赔偿美国某公司为制止侵权行为支出的合理开支150万元。

某生物公司辩称：某生物公司销售的被诉侵权产品系从某药业公司处采购，具有合法来源。被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围。被诉侵权产品已没有库存。美国某公司主张的赔偿数额和计算方法缺乏依据。两公司不存在共同侵权的故意及行为。

某药业公司辩称：被诉侵权产品的技术方案未落入涉案专利权的保护范围。被诉侵权产品已没有库存。美国某公司主张的赔偿数额缺乏事实和法律依据。

法院经审理查明：某药业公司二审中认可被诉侵权的两种型号的产品落入涉案专利权利要求1、11的保护范围。关于另外两种型号产品的销售过程、该两种型号对应的产品技术方案，某生物公司、某药业公司在诉讼过程中曾作出前后不一致的陈述。关于中性纤维素酶产品的发货流

程，某生物公司与下游客户订立销售合同后，通常会结合下游客户的要求起草委托书并发送给某药业公司，某生物公司称，其为位于湖南省的酶制剂厂家，技术服务人员较多，依托这种优势，某生物公司与某药业公司于2016年4月-5月起逐步形成合作，由某生物公司全面销售某药业公司生产的饲料酶制剂、纺织酶制剂。

上海知识产权法院于2021年5月31日作出（2017）沪73民初712号民事判决：一、某生物公司、某药业公司应于本判决生效之日起立即停止对名称为“内切葡聚糖酶STCE和含有内切葡聚糖酶的纤维素酶配制品”（专利号200480036105.7）的发明专利权的侵害；二、某药业公司应于本判决生效之日起十日内赔偿美国某公司经济损失1,000万元及合理开支100万元，某生物公司对前述赔偿金额在750万元范围内承担连带责任；三、驳回美国某公司的其余诉讼请求。美国某公司以损害赔偿过低、某生物公司以被诉侵权产品具有合法来源、某药业公司以赔偿数额认定过高等为由，均提出上诉。最高人民法院于2023年12月14日作出

（2021）最高法知民终2480号民事判决：一、维持上海知识产权法院（2017）沪73民初712号民事判决第一项；二、撤销上海知识产权法院（2017）沪73民初712号民事判决第二项、第三项；三、某生物公司、某药业公司于本判决生效之日起十日内共同赔偿美国某公司经济损失1850万元及合理开支150万元；四、驳回美国某公司的其他上诉请求；五、驳回某生物公司的上诉请求；六、驳回某药业公司的上诉请求。

裁判理由

法院生效裁判认为，被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围，被诉侵权行为成立。关于维权合理开支。第一，美国某公司就其主张的金额为25130元的公证费、金额为1698元的翻译费、金额为30000元的检测费提交了相应的票据。以上费用均为美国某公司举证之必需，对此

予以支持。第二，美国某公司主张的其他合理开支均为律师费，其提供了账单予以证明。考虑到出具账单符合当事人所在国家的交易习惯，账单中体现的律师费应为当事人实际支出的律师费。第三，本案证据较多、事实较为复杂，侵权行为有一定的隐蔽性，并具有较强的专业性，相对于一般案件需要支出更高的律师费。第四，某生物公司、某药业公司在诉讼过程中多次作出不一致的陈述，其中部分属于虚假陈述，客观上增加了美国某公司的诉讼代理人在诉讼中的工作量。因此，美国某公司在本案中主张的律师费金额在合理范围内。综上，对美国某公司主张的150万元合理开支予以全额支持，一审判决确定的合理开支数额偏低，对此予以纠正。

裁判要旨

被诉侵权人在诉讼过程中有虚假陈述等不诚信行为的，可以作为人民法院确定权利人维权合理开支数额时的考量因素。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第11条第1款

一审：上海知识产权法院（2017）沪73民初712号民事判决（2021年5月31日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知民终2480号民事判决（2023年12月14日）