

刘某诉谈某、某工程公司侵害实用新型专利权纠纷案

——民行程序交叉时定案依据的确定

关键词 民事 侵害实用新型专利权 民行交叉 自认事实

基本案情

原告刘某是专利号为200920188563.X、名称为“全夯式多头扩底桩的扩桩振密装置”实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。刘某发现被告谈某在南昌尤口地铁一期拆迁安置房项目（以下简称涉案项目）桩基处理工程施工中使用的桩机侵害了涉案专利。被告某工程公司系涉案项目的施工单位。2017年8月13日，刘某向南昌市知识产权局递交专利侵权纠纷处理请求书。2017年10月17日，南昌市知识产权局出具（2017）洪知纠字第002号专利侵权纠纷案件处理决定书（以下简称002号决定），决定：一、谈某、某工程公司已构成侵害刘某所拥有全夯式多头扩底桩的扩桩振密装置的专利权，立即停止侵权行为；二、刘某的其他请求不在该案审理范围，予以驳回。谈某不服该决定，向南昌铁路运输中级法院提起行政诉讼，请求撤销002号决定。南昌铁路运输中级法院审理后作出（2017）赣71行初6号行政判决（以下简称6号判决）：驳回谈某的诉讼请求。谈某不服该行政判决，向江西省高级人民法院提起上诉。江西省高级人民法院审理后作出（2018）赣行终676号行政判决（以下简称676号判决）：驳回上诉，维持原判。南昌市知识产权局与刘某称专利侵权行政纠纷案中（14张）照片显示的是1号桩机；刘某在专利侵权行政纠纷案中，还称其针对的桩机只有14张照片中的桩机，没有其他的任何桩机。

刘某认为涉案南昌尤口地铁一期拆迁安置房项目桩基处理工程全部

侵害其涉案专利，故起诉至江西省南昌市中级人民法院，请求判令：1. 谈某、某工程公司立即停止使用侵权的桩机；2. 谈某、某工程公司连带赔偿刘某经济损失3979703元及因维权支出的合理费用18万元；3. 本案诉讼费用由谈某、某工程公司负担。

江西省南昌市中级人民法院于2020年9月24日作出（2019）赣01民初138号民事判决：一、谈某、某工程公司于本判决发生法律效力之日起十日内连带赔偿刘某经济损失及维权合理费用共计28万元；二、驳回刘某的其他诉讼请求。宣判后，刘某、某工程公司均不服一审判决，提出上诉。最高人民法院于2021年3月1日作出（2021）最高法知民终65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，刘某在本案中提供了南昌铁路运输中级法院6号判决、江西省高级人民法院676号判决、南昌市知识产权局002号决定。上述行政判决已经生效，并均认定被诉侵权产品技术特征与刘某的涉案专利权利要求书记载的技术特征相同，因此，被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围。谈某未经刘某许可以生产经营为目的实施涉案专利，某工程公司作为涉案项目的施工单位，将部分打桩项目工程分包给谈某，谈某未经许可为生产经营目的在某工程公司承包的涉案工地使用侵权产品进行施工，谈某、某工程公司构成共同侵权。

关于赔偿数额的确定，676号判决认定某工程公司作为涉案项目的施工单位，将部分打桩项目工程分包给谈某，谈某辩称其仅为打桩施工的其中一个人；南昌市知识产权局与刘某亦称专利侵权行政纠纷案中（14张）照片显示的是1号桩机；刘某在专利侵权行政纠纷案中还称其针对的桩机只有14张照片中的桩机，没有其他的任何桩机，因此，本案中侵权桩机为1号桩机。综合考虑以下因素：1. 涉案专利为实用新型专利

; 2. 侵权桩机仅1台; 3. 被诉侵权产品在桩基工程利润中的作用, 以及被诉侵权产品的功能系提高桩机的工作效率, 不影响桩机的基本功能; 4. 刘某因本案维权产生律师费、交通、住宿等费用的必要性、合理性, 酌情确定谈某、某工程公司赔偿刘某经济损失及维权合理费用共计28万元。故法院依法作出如上裁判。

裁判要旨

当事人在行政诉讼中自认的事实以及生效行政判决作出的侵权认定, 可以作为专利侵权民事诉讼案件的定案依据。

关联索引

《中华人民共和国民法典》第179条第1款（本案适用的是2010年7月1日施行的《中华人民共和国侵权责任法》第15条第1款）

《中华人民共和国专利法》（2020年修正）第64条第1款（本案适用的是2008年12月27日修正的《中华人民共和国专利法》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》（法释〔2009〕21号）第1条、第7条

一审：江西省南昌市中级人民法院（2019）赣01民初138号民事判决（2020年9月24日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知民终65号民事判决（2021年3月1日）