

扬州四某环保设备有限公司诉扬州市联某环保机械有限公司发明专利临时保护期使用费纠纷案

——被诉侵权产品在发明专利临时保护期届满前制造、销售但在保护期届满后交付的，是否构成专利侵权的认定

关键词 民事 发明专利权权属、侵权纠纷 发明专利临时保护期使用费 销售时间 责任承担

基本案情

扬州四某环保设备有限公司（以下简称四某公司）系专利号为20161016****.1、名称为“浮动式缸体结构”的发明专利（以下简称案涉专利）的专利权人。案涉专利申请公布日为2016年6月22日，授权公告日为2018年5月8日，案涉专利权至今合法有效。

扬州市联某环保机械有限公司（以下简称联某公司）作为供方，案外人某污水处理公司作为需方，于2018年4月15日签订《节能泥浆泵产品购销合同》（以下简称购销合同）。约定，“产品名称：节能泥浆泵；供方应于合同生效后15个工作日内发货；质量保证期为产品交付后12个月，易损件6个月；需方收到产品后应在7个工作日内进行验收，需要供方指导安装调试的，应在安装调试后一个月内进行验收”等。

四某公司认为联某公司生产销售的产品侵害了案涉专利权，被诉侵权技术方案同时落入案涉专利申请公布文本、授权公告文本及修改后文本权利要求的保护范围，请求法院判令联某公司承担停止侵害和赔偿损失的民事责任。

联某公司辩称案涉专利于2018年5月8日授权公告。在案涉专利临时保护期内，联某公司与案外人污水处理公司签订购销合同，就销售包含

被诉侵权产品的节能泥浆泵达成合意并在此期间制造完成被诉侵权产品，属于在案涉专利临时保护期内完成的制造行为，其跨越临时保护期向案外人交付包含有被诉侵权产品的节能泥浆泵的行为，系后续履行买卖合同行为，不应将其视为实施案涉专利的行为。

江苏省南京市中级人民法院于2022年5月7日作出（2021）苏01民初3234号民事判决，联某公司赔偿四某公司经济损失及维权合理开支共计3万元。

联某公司、四某公司均不服，提起上诉。最高人民法院于2024年10月23日作出（2022）最高法知民终2527号民事判决，撤销一审判决，改判联某公司向扬某公司支付发明专利临时保护期使用费2万元。

裁判理由

本案的争议焦点为：联某公司制造及销售被诉侵权产品的行为是否侵害案涉专利权。

《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”《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）》第十八条第一款规定：“权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。”第十九条规定：“产品买卖合同依法成立的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售。”据此，只有在发明和实用新

型专利权被授予后，专利权人才享有禁止他人未经许可实施其专利（即制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品）的权利。在发明和实用新型专利申请依法公布后但尚未正式获得授权前（即从公布之日到授权公告日），专利权申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用，防止技术方案公开后、授权前被他人任意免费使用。这一期间也称之为发明专利临时保护期。在发明专利临时保护期内未经许可而实施该发明创造的行为，性质上不是“侵害专利权”的行为，不需要承担侵权损害赔偿责任。但申请人在专利获得授权后，有权要求对临时保护期内实施发明的单位或者个人支付适当的费用。在被告侵权产品销售时间的认定方面，通常应以买卖合同成立时间为准，买卖合同成立后的交付、验收等行为属于合同履行的一部分。如果当事人在专利临时保护期内订立购销合同且已经完成被告侵权产品的制造，即使交付行为发生在专利授权公告日后，相关销售行为也不构成侵害专利权。

本案中，被告侵权产品系联某公司在案涉专利临时保护期内制造的。首先，联某公司与案外人某污水处理公司于2018年4月15日签订节能泥浆泵的购销合同，根据购销合同的约定制造包含被告侵权产品的节能泥浆泵，故制造时间发生在案涉专利申请公布日2016年6月22日之后。其次，购销合同虽然约定了联某公司交付产品的时间为同年5月4日，但无法证明合同双方后期是否依约履行，因此不能以此确定节能泥浆泵的实际出厂时间。节能泥浆泵产品铭牌上已明确标注出厂时间为2018年5月9日，在没有相反证据证明铭牌曾被更换或被涂改的情形下，以铭牌标注时间2018年5月9日认定为节能泥浆泵组装制造完成后的出厂时间符合常理。再次，按照日常经验法则，涉及部件装配的大型设备，将制造完成的部件组装完成并调试合格后方能出厂，因此单个部件制造完成时间通常早于整机的组装完成和出厂时间。案涉节能泥浆泵为大型设备，被告侵

权产品作为其中的一个部件，制造完成时间理应早于整机的出厂时间。结合联某公司陈述，节能泥浆泵的单个部件在制造完成并组装后，还需要涂漆并晾晒干燥后才能出厂交付的事实，认定被诉侵权产品在案涉专利授权公告日2018年5月8日即案涉专利授权公告日之前已完成制造具有高度盖然性。

综上，联某公司关于被诉侵权产品制造完成时间在临时保护期内的主张具有事实和法律依据。在案涉专利临时保护期内，联某公司与案外人污水处理公司签订购销合同，就销售包含被诉侵权产品的节能泥浆泵达成合意并在此期间制造完成被诉侵权产品，应当视为联某公司已在案涉专利临时保护期内完成了制造和销售等实施案涉专利的行为，其跨越临时保护期向案外人交付包含有被诉侵权产品的节能泥浆泵的行为，系后续的履行合同行为，不应将其视为实施案涉专利的行为。因此，联某公司制造、销售被诉侵权产品的行为均发生在案涉专利申请公布日之后、授权公告日之前的临时保护期内，上述行为不属于侵害案涉专利权的行为，但联某公司应向四某公司给付适当的费用。

裁判要旨

行为人在他人发明专利临时保护期内完成被诉侵权产品的制造并订立销售合同，产品交付行为发生在专利授权公告日之后的，该销售行为不构成对他人专利权的侵害，但应依法向专利权人支付适当的发明专利临时保护期使用费。

关联索引

《中华人民共和国专利法》（2020年修正）第11条第1款、第13条（本案适用的是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13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）》（法释〔2016〕1号，2020年修正）第18条第1款、第19条

一审：江苏省南京市中级人民法院（2021）苏01民初3234号民事判决（2022年5月7日）

二审：最高人民法院（2022）最高法知民终2527号民事判决（2024年10月23日）