生产销售十二碳二元酸产品侵犯专利权

二被告分别赔偿原告200万元和300万元

【案情简介】

上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称凯赛公司)系“生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺”发明专利权人,2016年12月16日,凯赛公司授权凯赛(金乡)生物材料有限公司(以下简称凯赛金乡公司)免费使用该发明专利,使用形式为普通实施许可,期限为10年。

2019年6月24日,凯赛公司、凯赛金乡公司以“莱阳市恒基生物制品经营有限公司(以下简称恒基公司)、山东瀚霖生物技术有限公司(以下简称瀚霖公司)、山东归源生物科技有限公司(以下简称归源公司)使用了与该专利相同的工艺,侵犯了该专利权”为由,诉至青岛市中级人民法院,请求判令:被告恒基公司、瀚霖公司、归源公司停止侵权,并赔偿原告凯赛公司、凯赛金乡公司经济损失1800万元。

【庭审直击】

2020年12月8日,青岛中院开庭审理这起侵害发明专利权纠纷案件。

法院经审理认为,瀚霖公司仅向恒基公司、归源公司出租厂房及设备,其并没有生产、销售长碳链二元酸产品,凯赛公司、凯赛金乡公司并未提供证据证明瀚霖公司存在实施侵犯该发明专利权的行为,故凯赛公司、凯赛金乡公司向法院提出的判令瀚霖公司立即停止使用该发明专利,立即停止销售、许诺销售依照该专利方法直接获得的产品的诉讼请求没有事实和法律依据,法院不予支持。

法院认为,产品制造方法体现在产品的制造过程中,权利人难以证明被诉侵权人使用了专利方法,在权利人已经提供证据证明被诉侵权人制造的产品与使用专利方法制造的产品相同,对制造的产品使用了专利方法具有高度可能性的举证已尽到最大合理努力的情况下,证明责任即发生转移,应由被诉侵权人举证证明其产品制造方法不同于专利方法。在被告恒基公司有能力提供证据证明其研发生产十二碳二元酸产品的精制工艺不同于涉案专利而未提交的情况下,应当认定被告恒基公司生产、销售十二碳二元酸产品的行为侵犯了原告凯赛公司该发明专利权,被告归源公司也侵犯了原告凯赛公司该发明专利权。对于被告的侵权赔偿数额的计算,法院考虑到本案原告凯赛公司涉案专利类型,被告实施的制造、销售行为,被告侵权行为的性质和情节、侵权的时间、范围,以及原告为制止侵权行为所支付的合理开支,法院酌定判定被告恒基公司赔偿原告经济损失200万元,被告归源公司赔偿原告经济损失300万元。

【裁判结果】

2020年12月10日,青岛中院对此案作出一审判决:被告恒基公司、归源公司停止使用原告凯赛公司该发明专利,停止销售依照该专利方法直接获得的产品,被告恒基公司赔偿原告凯赛公司、凯赛金乡公司经济损失200万元,被告归源公司赔偿原告凯赛公司、凯赛金乡公司经济损失300万元。

一审宣判后,被告恒基公司、归源公司不服,并提起上诉。最终,最高人民法院对此案作出终审判决:驳回上诉,维持原判。

【典型意义】

本案系一起在方法发明专利诉讼中适用知识产权民事诉讼证据规则,合理分配当事人举证责任的典型案例。方法专利保护难,核心在于取证难,法院充分运用逻辑推理和生活经验法则,综合考量双方当事人举证难度和充分程度,准确把握各项事实间相互联系的印证关系,从而对当事人是否已经满足证明责任转移的条件作出整体、客观、准确而公正的认定,为制造方法、精制工艺类专利侵权案件的审理提供了可供借鉴的审判思路,为方法发明专利权人诉讼提供了有力的程序保障。本案入选2021年中国法院50件典型知识产权案例。

专利保护期临近届满被打“歪主意”

被告赔偿二原告经济损失100万元

【案情简介】

FMC公司、FMC农业新加坡私人有限公司(以下简称FMC新加坡公司)系“杀节肢动物的邻氨基苯甲酰胺”发明专利权人,该专利目前处于有效状态。

2020年8月17日,FMC公司、FMC新加坡公司以“山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称潍坊润丰公司)制造、使用、销售和许诺销售侵犯该专利的产品”为由,诉至青岛市中级人民法院,请求判令:被告潍坊润丰公司停止侵权、销毁侵权产品,并赔偿原告FMC公司、FMC新加坡公司经济损失和合理开支1000万元。

【庭审直击】

庭审中,被告潍坊润丰公司以其有合法来源、样品并非销售行为、系为行政审批进行的研究等进行抗辩。

法院经审理认为,被诉侵权产品落入涉案专利权利要求保护范围,被告潍坊润丰公司向俄罗斯客户出口该产品等行为构成侵权。潍坊润丰公司未经专利权人许可,以生产经营为目的,制造、使用、销售、许诺销售侵犯FMC公司、FMC新加坡公司的发明专利权的产品,应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

法院综合考虑FMC公司、FMC新加坡公司专利的类型、潍坊润丰公司的经营规模、侵权行为的情节、潍坊润丰公司的主观过错程度以及FMC公司、FMC新加坡公司为制止侵权所支出的合理费用等因素,酌情确定赔偿数额为100万元。

【裁判结果】

2021年8月27日,青岛中院对这起侵害发明专利权纠纷作出一审判决:被告潍坊润丰公司停止制造、使用、销售、许诺销售侵害原告FMC公司、FMC新加坡公司的发明专利权的产品的行为,并赔偿原告FMC公司、FMC新加坡公司经济损失及合理支出100万元。

一审宣判后,原告FMC公司、FMC新加坡公司和被告潍坊润丰公司均服判息诉。

【典型意义】

临近保护期的专利仍然蕴含较大的商业价值,潜在的生产厂家往往会实施少量试生产、少量出口和销售、寄送样品、预申报许可证等行为,上述行为是否构成专利侵权,实践中往往存在争议。涉案专利“杀节肢动物的邻氨基苯甲酰胺”是业界较为知名的农药产品,因专利保护期临近届满,相关厂家开始为生产销售做准备。法院对被告潍坊润丰公司的一系列行为进行逐一判断,为专利权的保护划定了合理的边界,既有效维护了专利权人在专利保护期内的合法权益,又准确规范其他生产厂家的预生产行为,为企业有效防范法律风险提供了裁判指引。

妨碍取证导致无法比对软件源代码

被告被判停止侵权赔偿原告45万元

【案情简介】

GOLFZON CO.,LTD系高尔夫练习模拟软件GOLFZON VISION的软件著作权人,后其发现威海常青高尔夫练习场有限公司(以下简称常青高尔夫练习场)未经许可,擅自复制、安装该软件并在其经营的室内高尔夫练习场进行商业使用,侵犯了其计算机软件著作权,遂诉至法院,请求判令:被告常青高尔夫练习场停止侵权,并赔偿原告GOLFZON CO.,LTD经济损失人民币423738元,承担原告GOLFZON CO.,LTD为制止侵权行为所支付的律师费、国内外公证认证费、翻译费等费用105852元。

【庭审直击】

2019年11月25日,法院到被告常青高尔夫练习场对被控侵权软件进行证据保全期间,常青高尔夫练习场存在妨碍取证的行为,导致保全的软件不完整进而无法进行源代码的比对。法院责令常青高尔夫练习场提交软件源代码及目标代码,以及常青高尔夫练习场独立创作或得到合法授权的相关证据,但常青高尔夫练习场未能提交。通过将原告GOLFZON CO.,LTD软件运行画面与被控侵权软件进行比对,画面设定、背景音乐等多个方面均高度近似,法院认为,常青高尔夫练习场安装使用的高尔夫运动练习模拟软件侵犯了该软件著作权,应依法承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。

GOLFZON CO.,LTD提交的证据可以证明涉案正版软件的进口单价约合人民币72227元,常青高尔夫练习场内有6台安装有侵权软件的高尔夫模拟练习设备,因此,法院认定GOLFZON CO.,LTD因常青高尔夫练习场侵权行为所受的损失数额为433362元(72227元×6),GOLFZON CO.,LTD仅主张其中的423738元,法院以此为限。同时,法院考虑到GOLFZON CO.,LTD因本案支出了律师费、公证费等费用,因此,法院最终认定常青高尔夫练习场赔偿GOLFZON CO.,LTD经济损失及合理支出等共计45万元。

【裁判结果】

2021年4月25日,青岛市中级人民法院对这起侵害计算机软件著作权纠纷作出一审判决:被告常青高尔夫练习场停止对原告GOLFZON CO.,LTD涉案计算机软件著作权的侵害,并赔偿原告GOLFZON CO.,LTD经济损失及合理支出45万元。一审宣判后,原告GOLFZON CO.,LTD、被告常青高尔夫练习场均服判息诉。

【典型意义】

计算机软件著作权侵权案件通常通过源代码的比对判断是否构成侵权,但源代码比对并非必备条件和必须环节,计算机软件侵权判断仍遵循“接触加实质性相似”的标准,在二者画面、音乐高度近似,且被告常青高尔夫练习场妨碍保全导致证据不完整的情况下,法院将举证责任转移至常青高尔夫练习场,由其提供相反证据证明其不构成侵权。本案通过举证责任的转移,加大了对权利人的保护力度,同时对妨碍人民法院证据保全的行为予以惩戒,具有一定的警示作用。

热播剧《玉楼春》遭B站侵权

法院裁定:删除侵权视频并拦截用户上传

【案情简介】

阿里巴巴(中国)网络技术有限公司青岛分公司(以下简称阿里巴巴青岛公司)及北京优酷科技有限公司(以下简称北京优酷公司)经授权许可,享有电视剧《玉楼春》的信息网络传播权,上海宽娱数码科技有限公司(以下简称上海宽娱公司)是“哔哩哔哩(Bilibili)”平台的运营方。

随着电视剧《玉楼春》上线及剧集更新,阿里巴巴青岛公司、北京优酷公司发现,“哔哩哔哩”平台存在大量涉案作品的侵权视频,并涉及会员专享和超前点播的内容,严重侵害了其合法权益,遂向法院申请诉前行为保全,请求判令:被申请人上海宽娱公司删除侵权视频,并采取有效措施过滤拦截侵权视频。

【庭审直击】

法院经审理认为,申请人阿里巴巴青岛公司、北京优酷公司经著作权人授权享有涉案作品的信息网络传播权,权利基础稳定。涉案平台是国内知名的视频分享平台,用户数量多,传播范围广,如不及时制止将导致阿里巴巴青岛公司、北京优酷公司市场交易机会丧失,给阿里巴巴青岛公司、北京优酷公司造成流量降低、收入减少和竞争优势削弱等难以弥补的损害,采取行为保全措施不会造成阿里巴巴青岛公司、北京优酷公司与被申请人上海宽娱公司之间的利益失衡和对社会公共利益造成损害,且阿里巴巴青岛公司、北京优酷公司为其申请提供了符合法律规定的担保。阿里巴巴青岛公司、北京优酷公司对上海宽娱公司提出的行为保全申请符合法律规定,法院予以支持。

【裁判结果】

2021年8月20日,青岛市中级人民法院依法作出行为保全裁定:被申请人上海宽娱公司删除“哔哩哔哩(Bilibili)”平台上用户账号中侵害《玉楼春》信息网络传播权的视频,删除哔哩哔哩(Bilibili)“平台上侵害《玉楼春》信息网络传播权的视频,并采取有效措施过滤和拦截用户上传侵害《玉楼春》信息网络传播权的视频。

【典型意义】

随着信息网络传播技术的飞速发展和人民群众精神文化需求的日益增长,短视频逐渐成为一种较为普及的娱乐方式,由于短视频具有制作简单、数量巨大、传播迅速的特点,由此引发的短视频制作传播者、短视频平台与影视作品权利人之间的知识产权纠纷也迅速增多。

本案通过审查权利基础是否稳定、不采取行为保全措施是否会导致难以弥补的损害、采取行为保全措施是否会造成当事人之间利益失衡或对社会公共利益造成损害、以及申请人阿里巴巴青岛公司、北京优酷公司是否提供足额担保四个方面,支持了阿里巴巴青岛公司、北京优酷公司的诉前行为保全申请,及时、有效地制止了网络环境下的短视频侵权行为,对新业态下的侵权行为作出积极的回应。本案入选2021年山东法院十大知识产权案件。

许诺销售给权利人造成损害

被告被判停止侵权赔偿原告3万元

【案情简介】

青岛青科重工有限公司(以下简称青科重工公司)系“一种具有导轨的混凝土搅拌拖泵”的实用新型专利权人,该专利目前处于有效期内。

后青科重工公司以“青岛晨源机械设备有限公司(以下简称晨源机械公司)未经许可,擅自生产、制造、销售涉案专利产品”为由,诉至法院,请求判令:被告晨源机械公司立即停止生产、制造、销售、许诺销售侵犯原告青科重工公司专利权的具有导轨的混凝土搅拌拖泵,并赔偿原告青科重工公司经济损失10万元。

【庭审直击】

法院经审理认为,被告晨源机械公司在其公司网站及阿里巴巴网上展示被诉侵权搅拌拖泵,根据原告青科重工公司提交的照片并结合晨源机械公司的陈述,可以认定被诉搅拌拖泵包含青科重工公司专利的全部技术特征,落入专利权保护范围。晨源机械公司行为构成许诺销售,侵犯了青科重工公司的专利权,应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。法院根据青科重工公司专利的类型、晨源机械公司的主观过错、晨源机械公司侵权行为的情节及青科重工公司的合理开支等因素,酌定晨源机械公司赔偿青科重工公司经济损失3万元。

【裁判结果】

2020年8月19日,青岛市中级人民法院对这起侵害实用新型专利权纠纷作出一审判决:被告晨源机械公司停止许诺销售侵害原告青科重工公司该实用新型专利权的产品的行为,并赔偿原告青科重工公司经济损失3万元。

一审宣判后,被告晨源机械公司不服,并提起上诉。最终,最高人民法院对此案作出终审判决:驳回上诉,维持原判。

【典型意义】

许诺销售行为是专利法规定的一种独立的侵权行为方式,许诺销售侵权行为的民事责任承担不以销售是否实际发生为前提。许诺销售行为一旦发生,将会给专利权人造成专利产品价格侵蚀、商业机会减少或者延迟等损害。因此,许诺销售侵权行为的侵权人仍须承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。本案判令许诺销售侵权行为人承担赔偿责任,既符合许诺销售给权利人造成损害的客观事实,又充分体现了全面加强知识产权保护的司法政策导向。本案入选《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2021)》、2021年山东法院十大知识产权案件。

本版稿件 青岛财经日报/首页新闻记者 刘瑞东