

# 山东首起基因专利纠纷案件尘埃落定 CJ第一制糖株式会社索赔近亿元终审败诉

■青岛财经日报/青岛财经网记者 刘瑞东

## 【案情简介】

CJ第一制糖株式会社系ZL2009102660857号“启动子核酸、表达盒和载体、宿主细胞和使用该细胞表达基因的方法”的发明专利权人。后CJ第一制糖株式会社认为,诸城东晓生物科技有限公司生产的“L-赖氨酸盐酸盐”“L-赖氨酸硫酸盐”产品侵犯了其专利权,请求判令:被告诸城东晓生物科技有限公司停止侵权并赔偿其经济损失及维权合理支出共计9998万元。

2018年11月1日,法院依据原告CJ第一制糖株式会社申请在被告诸城东晓生物科技有限公司处

保全了菌种、发酵液及被控侵权产品,并委托中国工业微生物菌种保藏管理中心先后对被控侵权产品、菌种、发酵液等进行了鉴定,均未鉴定出权利要求1中要求的全部“启动子”序列。

## 【庭审直击】

庭审中,原告CJ第一制糖株式会社向法院提交了七组共47项证据,以支持自己的主张。

被告诸城东晓生物科技有限公司辩称,其没有侵犯原告CJ第一制糖株式会社的发明专利权,也不存在赔偿损失。

法院经审理认为,被控侵权产品与涉案专利

权利要求相比至少缺少第一个技术特征,并未落入原告CJ第一制糖株式会社专利保护范围,即未侵犯CJ第一制糖株式会社专利权。

## 【裁判结果】

2019年8月8日,青岛市中级人民法院对这起侵害发明专利权纠纷作出一审判决:驳回原告CJ第一制糖株式会社的诉讼请求。一审宣判后,原告CJ第一制糖株式会社不服,并提起上诉。

二审中,该鉴定机构向最高人民法院出具《补充说明》,认为其采用新的方法,鉴定出涉案权利要求的第1、2个技术特征。

最高人民法院认为,该鉴定机构的《补充说明》既非补充鉴定,亦非对鉴定意见书的补正,故不予采信。

据此,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】

本案是山东省首起基因专利纠纷案件,诉讼标的近1亿元,青岛知识产权法庭对此类案件中被告侵权产品的保全、鉴定、比对等一系列问题进行了有益的探索。特别是在鉴定过程中,由于基因鉴定难度较高,法院允许双方当事人分别提供鉴定方法供鉴定机构参考,在采用原告CJ第一制糖株式会社“两段式拼接法”仍未鉴定出被控侵权产品包含权利要求1限定的“启动子”的情况下,法院对原告CJ第一制糖株式会社再次鉴定的申请未予准许。本案同时明确了鉴定机构在未接到法院委托的情况下,作出与鉴定结论完全相反的补充说明,不具有法律效力,维护了法院判决的稳定性和严肃性。

# 被控侵权产品落入专利保护范围 被告明知故犯被判停止侵权赔偿损失

■青岛财经日报/青岛财经网记者 刘瑞东

## 【案情简介】

汉斯莱工业公司系ZL03825597.9、名称为“具有可旋转锁定的连接器结构的挖掘齿尖/适配器组件”的发明专利权人,该专利共有49项权利要求。2016年6月12日,汉斯莱工业公司与日照顺德机械配件有限公司就ZL03825597.9、ZL02816030.4两项发明专利达成《和解协议》,日照顺德机械配件有限公司承诺停止生产、销售及许诺销售与上述两项专利相同或者等同的产品,承诺不会通过其关联企业或新成立的企业从事相关生产、销售、许诺销售活动,并承诺其已销毁上述专利产品,以及生产上述专利产品的工程图纸、专用模具和专用设备,双方约定日照顺德机械配件有限公司如再次生产销售侵权产品,应赔偿汉斯莱工业公司违约金人民币50万元。此外,汉

斯莱工业公司要求,以权利要求17-22、44-48作为专利保护范围,其中权利要求17、22、44、47、48为独立权利要求,上述权利要求可以划分为五个技术方案。

2019年8月26日,汉斯莱工业公司从日照顺德机械配件有限公司购买了型号为“K40RC”的被控侵权产品。后汉斯莱工业公司以被控侵权产品均落入涉案专利五个技术方案的保护范围为由,诉至法院,请求判令:被告日照顺德机械配件有限公司停止侵权,并赔偿其经济损失100万元。

## 【庭审直击】

庭审中,被告日照顺德机械配件有限公司辩称,被诉产品属于现有技术,未落入涉案专利权利要求的保护范围,被诉产品与涉案专利相比,缺少权利要

求记载的至少一个技术特征。另外,原告汉斯莱工业公司主张赔偿数额过高,且缺乏证据支持。

法院经审理认为,被告日照顺德机械配件有限公司制造、销售的被控侵权产品均分别落入上述五个专利技术方案的保护范围,故应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。关于赔偿损失的数额,双方于2016年签订的《和解协议》,可以作为赔偿损失的依据,由于该《和解协议》系对ZL03825597.9、ZL02816030.4两项发明专利达成的和解,故法院确定日照顺德机械配件有限公司赔偿汉斯莱工业公司经济损失及维权合理开支等共计25万元。

## 【裁判结果】

2020年12月15日,青岛市中级人民法院对这

起侵害发明专利权纠纷作出一审判决:被告日照顺德机械配件有限公司停止制造、销售侵犯原告汉斯莱工业公司所有的ZL03825597.9、名称为“具有可旋转锁定的连接器结构的挖掘齿尖/适配器组件”的发明专利权的产品,并销毁制造侵犯发明专利权产品的专用模具,赔偿原告汉斯莱工业公司经济损失和为制止侵权行为支出的合理开支等共计25万元。

## 【典型意义】

知识产权侵权案件中损害赔偿数额的确定是审判中的难点,权利人常常难以证明其实际损失及侵权人的获利情况,法院也较多地采用法定赔偿的方式确定赔偿数额。本案中,专利权和侵权行为人事先已就未来可能发生侵权行为处理方式作出约定,该约定并未违反法律规定,且为当事人的真实意思表示,故法院在判决的过程将其直接作为损失赔偿依据予以认定。本案的判决尊重了当事人的意思自治,减轻了专利权人的举证负担,同时探索了在法律允许的范围内不同的损害赔偿确定方式,有效提升了判赔数额的准确性,对完善损害赔偿计算方法,解决“举证难、赔偿低”的问题具有借鉴意义。

# 生产销售柴油机产品被控侵权 第一被告赔偿原告经济损失50万元

■青岛财经日报/青岛财经网记者 刘瑞东

## 【案情简介】

潍柴动力股份有限公司(以下简称潍柴公司)系ZL200720017638.1、名称为“八缸柴油机排气增压装置”实用新型专利权人。后潍柴公司发现,淄柴动力有限公司(以下简称淄柴公司)生产并销售的柴油机产品和青州市飞达实业有限公司(以下简称青州飞达公司)代理销售的柴油机产品均侵犯了其专利权。2019年5月15日,潍柴公司诉至法院,请求判令:被告淄柴公司停止生产、销售侵权产品,被告青州飞达公司停止销售侵权产品,两被告连带赔偿原告经济损失300万元。

## 【庭审直击】

庭审中,被告淄柴公司辩称,被控侵权产品未落入原告潍柴公司专利权的保护范围,应当驳回潍柴公司全部诉讼请求。

被告青州飞达公司辩称,其具有销售柴油机的

资质,且销售的柴油机是从具有生产、销售资质的淄柴公司通过正常途径购买,来源合法,其对于涉案柴油机是否已申请专利、专利权人是否为潍柴公司以及涉案柴油机是否存在侵权等并不知情,故其不承担任何责任。

法院经审理认为,潍柴公司系涉案专利的专利权人,其依法享有的专利权应予保护,任何单位或个人未经其许可,不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售其专利产品,否则应承担相应法律责任。

争议焦点一:

被控侵权产品是否落入专利保护范围?

法院认为,潍柴公司主张以涉案专利权利要求1、2确定涉案专利权的保护范围,符合法律规定,法院予以准许。

法院经比对认为,被控侵权产品技术方案与涉案专利权利要求1、2所记载的全部技术特征构成相同。被控侵权产品的技术方案落入涉案专利权的保护范围,被控侵权产品系侵犯潍柴公司

专利权的产品。

争议焦点二:

两被告是否应承担侵权责任?

法院认为,淄柴公司未经潍柴公司许可,生产、销售侵犯潍柴公司享有专利权的被控侵权产品,青州飞达公司未经潍柴公司许可销售侵犯潍柴公司享有专利权的被控侵权产品,均侵犯了潍柴公司依法享有的专利权。鉴于涉案专利有效期已满,故法院对潍柴公司要求淄柴公司停止侵权的相关诉讼请求不予支持,淄柴公司应当承担赔偿责任。潍柴公司提交的证据并不能充分证明其所受到的实际损失,亦未能提交证据证明淄柴公司因侵权行为的获利情况,本案也没有专利许可使用费作为参考。根据涉案专利权的类型、两被告侵权行为的性质和情节等情形,考虑到潍柴公司为制止侵权行为所支付的合理费用等因素,法院酌情确定淄柴公司赔偿潍柴公司经济损失及合理支出费用共计50万元。青州飞达公司销售的柴油机是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,具有合

法来源,故青州飞达公司不承担侵权责任。

## 【裁判结果】

2019年11月11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:被告淄柴动力有限公司赔偿原告潍柴动力股份有限公司经济损失及合理支出费用共计50万元。一审宣判后,被告淄柴动力有限公司不服,并提起上诉。

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】

本案是一起依法跨境保护大型机械制造企业科技创新成果的典型案。潍柴公司2020年名列中国企业500强第83位,目前获得专利授权5905项,本案系其专利维权胜诉第一案,不仅有力打击了侵权行为,保护了自主知识产权,也为企业未来知识产权维权提供了重要借鉴。本案在青岛知识产权法庭潍坊巡回审判庭公开审理,首次邀请跨区域技术调查官协助查明案件技术事实,对如何发挥技术调查官的优势作用进行了有益尝试。判决生效后,青岛知识产权法庭赴潍坊进行了案件回访,充分体现了胶东半岛知识产权“全域司法保护、全程司法服务”理念,是落实胶东经济圈一体化发展合作机制的具体举措。

# “IPTV”平台擅自播放《春风十里不如你》 被告侵权被判赔偿原告200万元

■青岛财经日报/青岛财经网记者 刘瑞东

## 【案情简介】

浙江天猫技术有限公司(以下简称天猫公司)经授权,依法享有电视剧《春风十里不如你》在全球的独占、专有版权和转授权的权利及制止侵权的权利。天猫公司授权优酷信息技术(北京)有限公司(以下简称优酷公司)通过“优酷平台”独家向社会公众提供该电视剧,并收取至少15元/月的会员包月费用。后天猫公司、优酷公司发现,中国联合网络通信有限公司青岛分公司(以下简称青岛联通)、北京优朋普乐科技有限公司(以下简称优朋普乐公司)未经许可,通过其合作运营的“联通IPTV”平台,向用户提供该电视剧的点播服务,侵犯了其依法享有的信息网络传播权,请求判令:被告优朋普乐公司赔偿原告优酷公司经济损失及合理费用人民币2000万元。

## 【庭审直击】

庭审中,被告青岛联通辩称,该“IPTV”平台由青岛市广播电视台与其联合运营,青岛市广播电视台负责片源审查,其与优朋普乐公司没有任何合作关系。

被告优朋普乐公司辩称,IPTV系统是青岛联通提供的业务平台,其对该系统无权管控,只负责提供片源,其未在该电视剧中获益,且优酷公司仅让其单方承担赔偿责任,对其不公平,应由两被告共同承担侵权赔偿责任,且青岛联通应承担主要责任。优酷公司主张高额赔偿无依据。

第三人青岛市广播电视台陈述,该电视剧播出途径优朋影视专区是联通IPTV的独立板块,该专区中的影视作品均由优朋普乐公司提供,相关作品内容均由优朋普乐公司上传和下载,因版权产生的一切法律责任和损失应由优朋普乐公司承担。

法院经审理认为,“联通IPTV 爱青岛”平台上

播出该电视剧《春风十里不如你》系未经许可,以有线方式向公众提供该电视剧,使公众可以在个人选定的时间观看该电视剧的行为,属于对天猫公司、优酷公司信息网络传播权的侵犯。虽然该电视剧是在“联通IPTV 爱青岛”平台播出,但是在该平台“优朋专区”内播出。在青岛联通及青岛市广播电视台提供的证据能够证明“优朋专区”内的影视作品由优朋普乐公司提供,且优朋普乐公司亦认可的情况下,该电视剧系由优朋普乐公司提供。由于优朋普乐公司系国内较大互联网电视服务商,故青岛联通、青岛市广播电视台已尽到合理的注意义务,本案中赔偿损失的民事责任应由优朋普乐公司承担。

法院结合该电视剧的知名度、侵权行为的性质、范围和天猫公司、优酷公司取得授权的成本以及为制止侵权行为支出的合理费用等因素,确定优朋普乐公司每集赔偿优酷公司经济损失及合理费用5万元,40集合计200万元。

## 【裁判结果】

2019年10月29日,青岛市中级人民法院对这起侵害信息网络传播权纠纷作出一审判决:被告北京优朋普乐科技有限公司赔偿原告优酷信息技术(北京)有限公司经济损失及合理费用200万元。一审宣判后,被告北京优朋普乐科技有限公司不服,并提起上诉。

二审中,北京优朋普乐科技有限公司撤回上诉。

## 【典型意义】

“IPTV”是“三网融合”环境下一种新型信息传播技术。近年来,由该技术引发的著作权侵权纠纷争议不断,特别对侵权客体及责任承担的认定往往有不同观点。本案中,“联通IPTV 爱青岛”平台上播出该电视剧《春风十里不如你》,虽然针对的是联通有线电视用户,以电视作为播出终端,但并非是对电视节目的“直播”,而是一种交互式的播放方式,公众可以自由选择播放的时间,故法院将其认定为对信息网络传播权的侵害。在损失赔偿认定方面,法院充分考虑到“IPTV”用户范围与普通互联网用户不同,对该电视剧的播放系“点播”,而非热播期“直播”等因素,确定了赔偿数额。