

吉林省高级人民法院 民事判决书

(2013)吉民三知终字第26号

上诉人(一审被告):杨立杰,男,汉族,1962年4月10日生,住所黑龙江省哈尔滨市南岗区北京街南岗胡同116号。

委托代理人杜尚丽,北京市泽文律师事务所律师。

被上诉人(一审原告):庄韡,女,汉族,1951年3月5日生,住所长春市南关区净月街道中海委16组。

委托代理人孙伟,吉林超远律师事务所律师。

原审被告:北京波森特岩土工程有限公司,住所北京市昌平区东小口镇太平家园31号楼。

法定代表人王继忠,董事长。

委托代理人:张连喜,男,汉族,1975年5月8日生,该公司工作人员。

上诉人杨立杰因与被上诉人庄韡、原审被告北京波森特岩土工程有限公司(以下简称波森特公司)侵害发明专利权纠纷一案,对长春市中级人民法院作出的长民三初字第235号民事判决不服,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上诉人杨立杰委托代理人杜尚丽、被上诉人庄韡及其委托代

理人孙伟、原审被告波森特公司委托代理人张连喜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

庄韡诉称，2004年，波森特公司取得混凝土桩的施工方法、底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备发明专利，合称载体桩专利施工技术。2011年3月10日，波森特公司与庄韡签订《独家代理合同》，将载体桩专利施工技术授权庄韡在松原地区独家许可使用。2012年4月17日，庄韡独家买断波森特公司载体桩专利施工技术在松原地区独占许可权，即波森特公司仅允许庄韡在松原地区使用该专利技术。

2012年4月7日，杨立杰以波森特第十二项目部的名义与松原市五洲房地产开发有限责任公司（以下简称五洲房地产公司）签订《桩基础施工合同》，在该公司承建的五洲尚城住宅小区工地使用载体桩专利施工技术施工建设。

庄韡为维护自己的利益，请求波森特公司解决此事。经波森特公司协调，庄韡同意杨立杰将已经施工的8栋楼全部完工后立即停止施工，撤出松原地区，并赔偿申请人5万元。庄韡考虑杨立杰能尽快离开松原地区，停止侵害庄韡的合法权益，便同意了 this 和解方案。但杨立杰没有履行承诺，在施工完8栋楼以后，仍以载体桩专利施工技术继续在五洲住宅小区工地施工。

庄韡认为，杨立杰以载体桩专利施工技术在松原地区施工，侵害了庄韡在松原地区的专利独占许可权，损害了庄韡的合法权益。请求：一、判令杨立杰立即停止侵害专利庄韡独占许可权的行为；二、判令杨立杰赔偿经济庄韡损失人

民币20万元；三、诉讼费用由杨立杰承担。之后，杨立杰申请追加波森特公司为共同被告，庄韡变更诉讼请求，庄韡以杨立杰及波森特为共同被告提起诉讼，请求：一、判令二被告立即停止侵害庄韡专利独占许可权的行为；二、判令二被告赔偿经济损失人民币40万元；三、诉讼费用由二被告承担。在庭审中庄韡又将第二项诉讼请求变更为判令“二被告赔偿庄韡经济损失人民币20万元”。

杨立杰主要答辩意见为：一是被控侵权行为是波森特公司的行为，不是杨立杰本人的个人行为，因为案涉合同是以波森特公司的名义签的，使用的是波森特公司的项目部公章，杨立杰享有代理权，是职务行为。二是杨立杰个人不存在侵害行为，庄韡的诉讼请求无法律和事实依据，杨立杰不同意赔偿庄韡诉请的损失。杨立杰签订案涉合同的日期2012年4月7日早于庄韡获得独占排他许可权的2012年4月17日，杨立杰因此可以实施此专利，不存在侵权行为。

被告波森特公司未到庭答辩。

原审法院查明：一、权属相关事实。专利号 ZL98101041.5 “混凝土桩的施工方法”发明专利的申请日是1998年3月20日、授权公告日是2000年5月10日，专利权人是王继忠。2004年8月23日，该专利的权利人由王继忠变更为波森特公司。该专利权利要求书的独立权利要求是：1、一种混凝土桩的施工方法，其步骤包括：a)在地基中于预定位置形成桩孔；b)将护筒沿该桩孔沉入到预定深度，直至预定深度，该预定深度是这样确定的，即在该深度处其土层是层位较稳

定的、土性较好的土体，另外在对该土层进行填料挤密夯实时地基表面不会产生隆起，该深度大于等于 4m；c) 通过该护筒向桩孔底部分次填入建筑垃圾，沿该护筒使重锤按竖直方向作升降运动，对所填入的建筑垃圾进行大能量夯击，该夯击程度是这样确定的，当重锤产生反弹时，在不填料的情况下测试重锤连续三击的贯入量，其中前一次的贯入量大于后一次的贯入量，或与后一次的贯入量持平，并且上述三次总贯入量小于设计值，该设计值是按照对周围土体进行最大程度的夯实，但是又不对该周围土体造成破坏的方式确定的，在收锤时锤出护筒的深度大于 50cm，从而在护筒底部形成人造持力层的底层；d) 通过该护筒向桩孔底部分次灌填建筑垃圾与水泥砂灰，或干硬性混凝土的混合料，该混合料的总填入量在 $0.3 \sim 1\text{m}^3$ 的范围内，并且小于上述建筑垃圾的总填入量，沿该护筒使重锤按竖直方向作升降运动，该所灌填的建筑垃圾与水泥砂灰，或干硬性混凝土的混合料进行大能力夯击，从而在护筒底部形成人造持力层的中间层；e) 通过该护筒向桩孔底部分次灌注干硬性混凝土，该干硬性混凝土的总填入量在 $0.3 \sim 1\text{m}^3$ 的范围内，并且小于上述建筑垃圾与水泥砂灰，或干硬性混凝土的混合料的总填入量，沿该护筒使重锤按竖直方向作升降运动，对所灌注的干硬性混凝土进行大能量夯击，在收锤时锤出护筒的深度大于 5cm，从而形成人造持力层的上层并最终构成球形的人造持力层；f) 向护筒内部逐次灌注干硬性混凝土，在每次灌注之后，沿该护筒使重锤按竖直方向作升降运动，对所灌注的干硬性混凝土进行夯

击，同时提升护筒，至设计标高，从而在上述人造持力层上方形成葫芦段；g) 向护筒中插入钢筋笼；h) 向护筒内灌注混凝土；i) 提出护筒，对所灌注混凝土进行振捣，在上述葫芦段上方形成混凝土桩主体直线段。

专利号 ZL98101332.5 “底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”发明专利的申请日是 1998 年 4 月 8 日，授权公告日是 2001 年 9 月 5 日，专利权人是王继忠。2004 年 5 月 26 日，该专利的权利人由王继忠变更为波森特公司。该专利权利要求书的独立权利要求是：1、一种底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备，其包括夯扩重锤和护筒，该设备包括底盘，该底盘前段沿与其垂直的方向设置有框架，该框架通过倾斜支承部件支承于底盘上，在底盘上固定有快放式主卷扬机，在框架的顶端设置有滑轮机构，从上述主卷扬机伸出的绳索绕过上述滑轮机构而悬吊上述夯扩重锤，从而通过该夯扩重锤在护筒内部的垂直运动，可实现对桩孔底部的夯击，其特征在于该框架上设置有护筒控制装置。2012 年 4 月 17 日，许可方波森特公司、王继忠与被许可方庄鞞签订《专利实施许可合同》（独家买断），约定：许可方许可被许可方载体桩施工技术（其内容包括上述“混凝土桩的施工方法”及“底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”发明专利）经营施工；许可方式是独占许可；许可范围是在吉林省松原市行政区域内；有效期自 2012 年 4 月 17 日至专利保护有效期内；被许可方于合同正式生效之日起 10 内一次性支付使用费 28 万元。被许可方必须使用许可方的专利设备。另外，

意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵犯专利权的行为。对于你院所请示的案件，请你院在查明有关案件事实，特别是涉案专利示范已被纳入争议标准的基础上，按照上述原则依法作出处理。上述事实起诉状、取款汇款票据、《载体桩设计规程》、最高人民法院的答复意见、庭审笔录等可以在卷佐证。

原审法院认为，涉案两专利经专利权人依法申请并获得授权，现处于有效状态，应予保护。专利权人波森特公司与庄韡通过2012年4月17日签订的《专利实施许可合同》（独家买断），约定独占许可，专利权人和其他任何人未经被许可方同意都不得实施涉案专利，庄韡也支付了许可费。该合同系真实意思表示，受法律保护。庄韡因此获得实施涉案专利独占排他性权利，其他人包括专利权人未经同意的实施行为都构成对庄韡独占许可权的侵犯，庄韡有权就此提起诉讼。

综合本案已经查明的事实，原审法院认为，基于杨立杰以波森特公司名义，使用波森特公司项目部印章与五洲房地产公司签订《桩基础施工合同》，杨立杰与波森特公司之间形成代理与被代理关系；杨立杰在实施代理行为的过程中，存在侵权违法行为，由于波森特公司知晓后未采取明确之行动反对，波森特公司对杨立杰的违法行为承担连带民事责任。具体理由如下：一、杨立杰以波森特公司名义，使用波

森特公司项目部印章与五洲房地产公司签订《桩基础施工合同》，杨立杰与波森特公司之间形成代理与被代理关系。(一)杨立杰签订《桩基础施工合同》的行为不是代表波森特公司的职务行为，也没有获得波森特公司的代理授权。第一，《桩基础施工合同》上具体签字使用“北京波森特岩土工程有限公司第十二项目部”印章的人员是杨立杰，而杨立杰本人没有提供证据证明其是波森特公司的工作人员或者获得过波森特公司的授权。第二，杨立杰在询问中承认在松原施工现场的机器设备为其自己所有和使用。第三，庄鞅称杨立杰曾经支付过5万元的和解费，但是杨立杰辩称向庄鞅支付过的5万元是公司内部规定的施工的费用钱，是从松原工地所支付，不是其个人的钱，但是其所提供的证据可以看出，钱是从杨立杰本人账户提取并支付的。(二)被告杨立杰签订《桩基础施工合同》的行为是以波森特公司名义实施的行为，对外构成代理行为。第一，从《桩基础施工合同》签订主体的名义及签章情况来看，该合同是以波森特公司名义所签，在签章处所用是“北京波森特岩土工程有限公司第十二项目部”印章。第二，波森特公司出具的情况说明承认“北京波森特岩土工程有限公司第十二项目部”印章是其在吉林省德惠项目部使用，但其认为该印章只是项目部现场处理施工资料，不能作为签订合同的印章。但是波森特没有到庭证明其项目部印章为何会被杨立杰所有，或者杨立杰所使用的项目部印章为杨立杰所伪造。综上，从授权的情况、设备的所有人和实施人以及和解资金的来源，可以得出杨立杰的签订

《桩基础施工合同》不是职务行为，也没有获得波森特的授权，其以波森特公司名义，使用波森特公司项目的印章对外签订合同，足以使合同相对人相信合同是以波森特公司名义签订的。依据《中华人民共和国合同法》第四十九条之规定“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效”，故而杨立杰以波森特公司名义实施的代理行为有效。二、被告杨立杰在实施代理行为的过程中存在侵犯庄韡专利权的违法行为。杨立杰对在五洲房地产公司涉案工地使用的施工方法和桩机设备与涉案的 ZL98101041.5 “混凝土桩的施工方法”发明专利及 ZL98101332.5 “底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”发明专利相同无异议，因其没有原专利权人波森特公司的授权或者独占许可权人的授权，杨立杰对涉案两项发明专利的实施构成对庄韡的侵权。

杨立杰主要提出两点抗辩：一是《桩基础施工合同》签订早于庄韡获得涉案专利的独占许可权。原审法院认为，《桩基础施工合同》作为双方真实意思表示，应受保护，但其的内容不能违反法律之规定，也不能侵害第三人之权益。因该合同的内容并没有涉及具体的施工方法和施工设备的授权情况，其签订时间的早晚不能对抗权利人的合法权利。二是《载体桩设计规程》已经将涉案方法专利纳入行业标准，根据上述最高人民法院复函，其使用涉案专利无须经过许可，故不构成侵权。在庭审中，根据杨立杰的举证和抗辩，考虑

适用最高人民法院上述复函对本案审理的可能影响，原审法院对庄韡进行了释明，庄韡坚持了诉讼请求。原审法院认为，依据最高人民法院上述复函确定的原则，杨立杰抗辩成立的前提应当是涉案专利已被纳入《载体桩设计规程》。但经审查，《载体桩设计规程》只适用于载体桩的设计，且其内容没有涉及涉案“混凝土桩的施工方法”专利的名称、专利号，也没有集中描述实施的具体步骤，不能当然认为其已经涵盖该专利方法。该《载体桩设计规程》也没有揭示涉案“底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”专利的具体结构。故无法证明《载体桩设计规程》已经纳入涉案的两专利，杨立杰的不侵权抗辩不能成立。

另外，杨立杰称使用的专利设备来源于波森特公司。因波森特公司对庄韡的授权是独占排他性权利，其他人包括专利权人未经同意的实施行为都构成对庄韡独占许可权的侵犯。故而，杨立杰使用的专利设备即使来源合法，其也无权使用。综上，结合本案的具体实际，杨立杰的抗辩不能成立，其使用涉案专利设备和实施涉案专利方法的行为构成侵权。

三、杨立杰和波森特公司应当承担连带民事责任。未经专利权人许可，为生产经营目的，杨立杰使用涉案专利设备和实施涉案专利方法的行为构成侵权，依法应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。波森特公司明知杨立杰以波森特公司名义实施违法行为，其所出具的《郑重声明》、《情况说明》等文件，接收人为五洲房地产公司，但是这些《郑重声明》、《情况说明》由原告作为证据提供，波森特公司没有到庭证

明其已经向五洲房地产公司进行过送达，也没有提供证据证明其已经就杨立杰的使用其公司名义的行为采取维权、诉讼等行动表示过反对，依据《中华人民共和国民事诉讼法通则》第六十七条之规定“代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任”，故而波森特公司应对杨立杰的侵权行为承担连带责任。

关于赔偿数额的认定。《中华人民共和国专利法》第六十五条第一款规定，侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。综合以上情况并考虑权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，原审法院根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节、专利许可使用费的数额、本专利许可的性质、范围、时间、和解费等因素，酌定本案赔偿额以10万元为宜。

依照《中华人民共和国民事诉讼法通则》第六十七条、第一百三十四条第（一）、（七）项，《中华人民共和国合同法》第四十九条，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第六十五条第一款，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条之规定，判决如下：

一、被告杨立杰于本判决生效之日起停止侵害原告庄韡享有的 ZL98101041.5 “混凝土桩的施工方法”发明专利独占

许可权及 ZL98101332.5 “底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”发明专利独占许可权的行为；二、被告杨立杰于本判决生效之日起十日内赔偿原告庄韡经济损失人民币 10 万元（包括为侵权支出的合理费用），北京波森特岩土工程有限公司对此承担连带责任；三、驳回原告庄韡的其他诉讼请求。案件受理费 4300 元，原告庄韡负担 1000 元，被告北京波森特岩土工程有限公司负担 1150 元，被告杨立杰负担 2150 元。原告庄韡就变更诉讼请求数额补交诉讼费 3000 元，因其在法庭辩论终结之前又将诉讼请求变更为原诉讼请求的数额，故原告庄韡补交的诉讼 3000 元予以退还。

宣判后，杨立杰不服，以建设工程施工合同主体是波森特公司，其只是该公司的委托人，不具备本案诉讼主体资格，未构成侵权为由，向本院提起上诉。请求撤销一审判决，驳回庄韡的诉讼请求。

被上诉人答辩称原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉。

原审被告波森特公司辩称：其未委托杨立杰签订签订合同，杨立杰的行为系个人行为，桩基础合同无效；波森特公司知道杨立杰行为后明确表示反对，双方未形成代理关系，不应承担责任。

根据上诉人杨立杰的上诉请求及被上诉人庄韡的答辩意见，本案争议焦点为杨立杰是否为侵权责任主体。

二审各方对争议焦点均无新证据出示，本院查明事实与原审一致。

本院认为：2011年3月10日，庄韡与波森特公司签订《独家代理合同》，通过向专利权人波森特公司支付入门费的方式，取得了在松原地区进行“载体桩”专利技术进行经营施工的许可权，而波森特公司则负有在该地区除庄韡外，不得许可其他第三方行使专利技术进行施工经营的契约义务。2012年4月17日，庄韡又与波森特公司签订《专利实施许可合同》的方式，获得了该专利技术在松原地区的独占许可权即除庄韡外，其他任何单位（包括专利权波森特公司）和个人均无权在上述地区实施该专利技术。上述事实证明了庄韡作为合法的专利权使用人，有权对在松原地区非法实施专利技术的侵权人依法进行维权。杨立杰虽然上诉主张其以波森特公司第十二项目部与五洲房地产公司签订的《桩基础施工合同》系波森特公司的行为，非个人行为，其不应成为本案侵权责任主体，但其并非波森特公司职工，也无证据证明其获得了波森特公司的授权，而波森特公司也以出具证明的方式否认自己在松原地区实施专利，也未授权第三人实施专利，二审庭审中波森特也再次阐明了上述事实。由此可见，杨立杰在《桩基础施工合同》合同上签字的行为并非职务行为。涉案工地的桩机为杨立杰所有，其以波森特公司第十二项目部了名义在工地组织施工，并且杨立杰从其个人银行账

户向庄韡支付了50000.00元费用，其辩称受波森特公司委托支付此款，但未提供证据加以证明，应当承担举证不能的不利后果。综上，庄韡提供的证据及上述事实充分证明了本案非法实施专利技术的侵权责任主体为杨立杰，应当依法向庄韡承担侵权赔偿责任。其上诉主张非本案诉讼主体、不应承担债权责任的理由不能成立，不予支持。波森特公司内部管理制度不健全，对印章管理不善，明知杨立杰以其名义非法实施专利技术进行施工，但却未及时加以制止，波森特公司的放任行为客观上导致了侵权结果的发生，因此，原审判决其对杨立杰的侵权赔偿责任承担连带责任并无不当。综上，杨立杰的上诉理由不能成立，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费2150.00元由上诉人杨立杰负担。

本判决为终审判决。

本件与原本核对无异

审 判 长 官 斌
代理审判员 陈常志
代理审判员 杨 迪
二〇一三年四月二十八日
书 记 员 张磊鑫