



河北省高级人民法院

民事判决书

河北省高级人民法院 民事判决书

(2016)冀民终456号

上诉人(原审被告):邯郸市水利工程处。住所地:河北省邯郸市复兴区人民西路25号。

法定代表人:郭晓东,该处处长。

委托诉讼代理人:李海峰,河北得正律师事务所律师。

委托诉讼代理人:李静瑜,河北得正律师事务所律师。

被上诉人(原审原告):北京波森特岩土工程有限公司。住所地: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,该公司董事长。

委托诉讼代理人:张连喜,该公司行政经理。

上诉人邯郸市水利工程处因与被上诉人北京波森特岩土工程有限公司(以下简称北京波森特公司)侵害发明专利权纠纷一案,不服河北省石家庄市中级人民法院(2016)冀01民初75号民事判决,向本院提起上诉。本院于2016年7月11日立案后,依法组成合议庭,开庭进行了审理。上诉人邯郸市水利工程处的委托诉讼代理人李海峰,被上诉人北京波森特公司的委托诉讼代理人张连喜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

邯郸市水利工程处上诉请求:1、撤销石家庄市中级人民法院(2016)冀01民初75号民事判决,依法改判驳回北京波森特公司的诉讼请求;2、本案一、二审诉讼费用由北京波森特公司承担。事实和理由:一、一审判决邯郸市水利工程处使用与北京波森特公司涉案发明专利相同的设备属于

认定事实错误。邯郸市水利工程处与张宝再签订了承包协议，该协议明确约定张宝再提供施工机械设备，并且在一审开庭后取得了张宝再开具的发票，这些证据完全能够证明邯郸市水利工程处将引黄入冀补淀工程邯郸段施工穿漳枢纽工程夯扩桩地基的专业工程分包给了张宝再，张宝再在施工过程中的设备是由其自行提供的，因此，张宝再作为工程施工人才是设备的使用人。邯郸市水利工程处既然不是工程的施工人，那么也就不是设备的使用人。二、张宝再与本案的处理结果有直接利害关系，应当追加张宝再作为被告参加诉讼。在一审时张宝再出具了一份证明，证明其施工使用的设备是从北京波森特公司购买的。既然张宝再作为设备的使用人，也能够说明设备的来源，张宝再是否侵犯了北京波森特公司的专利权，需要张宝再提供证据陈述事实，张宝再与本案的处理结果有直接利害关系，因此应当追加张宝再作为被告参加诉讼。一审法院未审查并论述邯郸市水利工程处提供的承包协议以及张宝再出具的说明这两个证据，在未查明案件事实的情况下做出了错误的判决。三、邯郸市水利工程处未侵犯北京波森特公司发明专利权，不应当承担赔偿责任。邯郸市水利工程处作为工程发包方，张宝再作为施工人，双方之间是承包关系，张宝再只要能按照承包协议约定完成专业工程即可，至于张宝再在施工过程中是否使用设备、使用什么设备以及使用的设备是否侵犯他人的专利权，邯郸市水利工程处没有审查义务，也没有审查的必要，即使张宝再侵权，也不应当由邯郸市水利工程处承担赔偿责任。四、即使构成侵权，一审判决邯郸市水利工程处赔偿数额过高。一审时北京波森特公司没有举证证明其因侵权行为遭受的损失，也没有举证证明邯郸市水利工程处因侵权行为获得的利益，

甚至没有举证证明专利使用费以及为制止侵权行为的合理开支。北京波森特公司没有因此遭受任何损失。邯郸市水利工程处发包工程也支付了相应的工程款没有从中非法获利，《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十五条第一款确定赔偿的数额是基于损失、获利、专利使用费的，在这种情况下，一审判决依据专利法第六十五条第一款的规定判决赔偿数额为50万元没有事实和法律依据。

北京波森特公司辩称：一、邯郸市水利工程处是涉案工程的承包施工主体和既得利益者，应承担全部侵权赔偿责任。邯郸市水利工程处在一审过程中承认涉案工程是由其承包施工的，而且工程中的往来资金、质量安全、设备人员全部是由其掌控调配，所以邯郸市水利工程处是涉案工程的承包施工主体和既得利益者，那么涉案工程一旦出现质量安全事故，当然也包括专利设备的侵权行为，其法律责任和后果应由邯郸市水利工程处承担。二、邯郸市水利工程处的分包行为违法，其与张宝再签订的承包协议属于无效合同。根据《中华人民共和国建筑法》（以下简称建筑法）规定，签订建设工程的承包方，必须具备法人资格和取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑施工活动，只有依法核准拥有从事建筑经营活动企业法人，才有权进行承包经营活动。邯郸市水利工程处与张宝再签订了承包协议，将工程分包给了张宝再。张宝再是一个自然人，不具备法人资格，更没有相应的施工资质。因此，邯郸市水利工程处所称的将工程分包给张宝再个人的行为违反了建筑法，其与张宝再个人签订的承包协议，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条承包人未取得法

定资质承揽建设工程一律认定合同无效之规定，本案承包协议自始无效且具有溯及力。邯郸市水利工程处以工程分包为由逃避侵权责任，没有任何法律和事实根据。三、无任何证据证明侵权设备有合法来源。涉案工程现场的侵权设备共有8台，市场价值约为260万元，但邯郸市水利工程处没有任何购买发票或者购销合同等有效力、相等价值的证据，用以证明张宝再或者他人是侵权设备的持有人。张宝再所提供的《说明》既无其它证据佐证，又没有经过法庭证人证言的质证，不能说明任何问题更不具备任何法律效力。四、原判赔偿数额50万元合理有据。第一，北京波森特公司在一审提交的证据中有一组照片能够准确说明涉案工程（引黄入冀补淀工程邯郸段施工东风渠穿漳枢纽工程）中的其中一部分（穿漳涵洞）工程分为A、B、C区，总计夯扩桩4112根，每根桩长8米，共计24672延米，每延米单价为69元，因此仅穿漳涵洞部分的夯扩桩的工程总价就为1702368元，整个邯郸段施工东风渠穿漳枢纽工程的夯扩桩总延米数约为40000延米，工程总造价约280万元，按目前市场价格邯郸市水利工程处因此获利部分为总造价的35%-40%，即98—112万元。北京波森特公司仅要求50万元赔偿数额，仅相当于侵权人获利数额的50%左右。第二，涉案工程现场的侵权设备共有8台，市场价值约260万元，涉及侵权的数量多、价值大，侵权行为性质严重。因此，50万元的赔偿数额仍属较低范畴。

北京波森特公司向一审法院起诉请求：1、邯郸市水利工程处立即停止使用侵权设备进行施工的行为；2、邯郸市水利工程处赔偿其损失50万元；3、诉讼费用由邯郸市水利工程处负担。

一审法院认定事实：北京波森特公司是“底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”（专利号 ZL98101332.5）发明专利的专利权人，申请日 1998 年 4 月 8 日，授权公告日 2001 年 9 月 5 日。权利要求 1、一种底端带有夯扩头的混凝土桩设备，其包括夯扩重锤和护筒。该设备包括底盘，该底盘前沿与其垂直方向设置有框架，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，其特征在于在该框架上设置有护筒控制装置等。

申请人北京波森特公司为留存证据，委托代理人蔺忠彦于 2016 年 1 月 21 日来到河北省魏县公证处，要求对“河北省邯郸市魏县岸上村漳河特大桥东侧漳河河道内东风渠穿漳河枢纽工程”现场办理证据保全公证，公证员陈东黔与公证处工作人员李振生于 2016 年 1 月 21 日上午 10 点 20 分与申请人北京波森特公司委托代理人蔺忠彦和拍照人李铭到河北省邯郸市魏县岸上村漳河特大桥东侧漳河河道内东风渠穿漳河枢纽工程现场，在公证员的现场监督下，拍照人使用摄像机照相设备对其所指认并确认的“魏县岸上村漳河大桥东侧漳河河道内东风渠穿漳河枢纽工程”现场的现状进行了摄像及拍照，公证员陈东黔制作了（2016）魏证民字第 69 号公证书，证明公证书所附照片为委托代理人蔺忠彦和拍照人李铭现场拍照所得，所附光盘为现场摄像内容刻录所得，内容与实际情况相符。将公证书中第 3、4、5、6 页邯郸市水利工程处施工现场设备照片与北京波森特公司专利权利要求 1 所包含的技术特征比对，该设备包括底盘，该底盘前沿与其垂直方向设置有框架，该框架通过倾斜支承部件支承于底盘上，在底盘上固定有快方式主卷扬机，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,技术要求完全相同。一审法院认为,国家知识产权局授予北京波森特公司“底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”发明专利权,专利号 ZL98101332.5,应当受法律保护。发明专利权被授予后,除专利法另有规定的以外,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。邯郸市水利工程处在“魏县岸上村漳河大桥东侧漳河河道内东风渠穿漳河枢纽工程”施工过程中,未经许可使用了北京波森特公司涉案发明专利相同的设备,构成侵权,应立即停止使用侵权设备并应承担赔偿责任。北京波森特公司主张经济损失 50 万元,属于合理要求应当予以支持。综上,依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第四十二条、第五十九条第一款、第六十五条第一款的规定,判决:一、邯郸市水利工程处立即停止使用侵犯专利号 ZL98101332.5,“底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”发明专利权的涉案侵权产品;二、邯郸市水利工程处自本判决生效之日起十五日内赔偿北京波森特公司 50 万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 8800 元,由邯郸市水利工程处负担。

本院二审期间,当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人二审争议的事实,本院认定如下:涉案被控侵权设备的使用人是邯郸市水利工程处而非张宝再。邯郸市水利工程处在二审中主张张宝再是涉案工程的实际施工人,是本案被控侵权设备的使用人,为此其提交了以下证据:一、张宝再与邯郸市水利工

程处签订的《穿漳枢纽工程夯扩桩地基处理专业承包施工协议》（以下简称承包协议）证明其将涉案工程承包给了张宝再个人，张宝再是涉案被控侵权设备的使用人；二、加盖有中国农业银行股份有限公司邯郸分行回单专用章的《客户收付款入账通知》（以下简称银行入账通知）证明邯郸市水利工程处向张宝再支付了承包费 301000 元；三、大名县国家税务局为张宝再代开的发票，证明邯郸市水利工程处向张宝再支付了承包费 301000 元；四、张宝再出具的《说明》，证明其在涉案工程中使用的被控侵权设备是其从北京波森特公司购买。北京波森特公司对以上证据的真实性、合法性、关联性均不予认可。本院认为，银行入账通知为银行出具，发票是大名县税务局为张宝再代开，且二者相互印证，在北京波森特公司没有相反证据提供，仅是口头反驳的情况下，二者的真实性可以认定。对于承包协议和张宝再出具的《说明》仅为邯郸市水利工程处提供，且张宝再未出庭作证的情况下，其真实性需要其他证据予以佐证才能认定。承包协议第五条仅约定了工程单价及工程量的计算方式。邯郸市水利工程处未提供其他证据证明涉案工程的总长度，无法按照承包协议第五条工程单价和工程量的计算方式计算出工程总价款，而且其亦没有提供证据证明涉案工程的总价款。承包协议第六条支付方式约定：“1、乙方机械设备、施工人员进场后，甲方预付乙方工程款壹拾万元，夯扩桩单体工程完工后支付至完成工程款的 60%，经检测合格后 10 个工作日内支付至总工程款 90%，余款待工程完工验收后一次性付清；”银行入账通知和税务局发票写明的邯郸市水利工程处向张宝再支付的款项金额为 301000 元，款项性质注明为“机械租赁费”，该款项无法与承包协议第六条所约定的承包费相

对应。虽邯郸市水利工程处主张该款项是按照承包协议第六条支付的“检测合格后 10 个工作日内”支付的 30%的总价款，但其也没有提供证据证明其按照承包协议第六条支付的其他批次的承包费。另外，银行入账通知和税务局发票上写的该款项的性质均为“机械租赁费”，并非承包费，故银行入账通知和税务局发票无法证明承包协议的真实性；即使该承包协议是真实的，也无法证明邯郸市水利工程处实际履行了承包协议。对于张宝再出具的《说明》，该说明属于证人证言性质，证明其使用的涉案被控侵权设备是从北京波森特公司购买，但没有购销发票予以证明，亦没有提供其他证据予以佐证，故对该《说明》的真实性不予认可。综上，邯郸市水利工程处提供的以上证据不能证明张宝再是涉案被控侵权设备的使用人。邯郸市水利工程处认可其是涉案工程的承包人，北京波森特公司提供的（2016）魏证民字第 69 号《公证书》证明涉案工程现场施工过程中使用了被控侵权设备，故在邯郸市水利工程处没有其他证据证明其将涉案工程分包给其他人的情况下，应认定其是涉案工程的施工人，是被控侵权设备的使用人。

本院认为，根据诉辩双方的意见，本案争议的焦点有三个：一、是否应追加张宝再为本案被告参加诉讼？二、邯郸市水利工程处是否侵害了北京波森特公司的涉案发明专利权？三、如果邯郸市水利工程处构成侵权，原判赔偿数额 50 万元是否过高？

关于焦点问题一，邯郸市水利工程处主张张宝再是涉案工程的实际施工人，是被控侵权设备的使用人，与本案处理结果有直接利害关系，应当追加张宝再为被告参加诉讼。如前所述，邯郸市水利工程处在本案中提供的证据不能证明张

宝再是本案涉案工程的实际施工人，是被控侵权设备的使用人，故无需追加张宝再为本案被告。

关于焦点问题二，如前所述，邯郸市水利工程处提交的证据不能证明张宝再是本案涉案工程的实际施工人，即被控侵权设备的使用人，故邯郸市水利工程处关于张宝再是涉案专利的侵权人的主张不能成立。二审开庭时，邯郸市水利工程处承认其是涉案工程的承包人，在其证据不能证明其他人是涉案工程中被控侵权设备使用人的情况下，应认定邯郸市水利工程处是本案被控侵权设备的使用人。专利法第十一条规定：“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。”邯郸市水利工程处为自收自支性质的事业单位，具有营业执照，可以从事生产经营，其承包涉案工程可以获利，是以生产经营为目的。其未经涉案专利权的权利人北京波森特公司许可使用与其涉案专利权利相同的被控侵权设备，侵害了北京波森特公司的专利权。

关于焦点问题三，根据专利法第六十五条规定：“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，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。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。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等

因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”本案中北京波森特公司自行拍摄的照片证明涉案工程的总造价和获利，但邯郸市水利工程处对这些照片真实性不予认可，北京波森特公司亦没有提供其他证据予以佐证，故本院对这些照片的真实性不予认可。在北京波森特公司没有提供证据证明被侵权所受到的实际损失以及邯郸市水利工程处因侵权所获得的利益、专利许可使用费的情况下，只能由法院依据法律规定及查明的事实进行酌定。本案中，北京波森特公司主张涉案工程的夯扩桩工程总造价约为 280 万元，而邯郸市水利工程处在二审开庭时主张涉案工程承包给他人的总价在 90 万-100 万之间；涉案公证书证明涉案工程施工地点有 8 台被控侵权设备，再考虑涉案专利权为创造性较高的发明专利等情形，一审判决酌定的侵权赔偿数额 50 万元并无不妥，应予维持。

关于邯郸市水利工程处二审开庭时提出：北京波森特公司在一审开庭前将索赔数额由 20 万元人民币提高到了 50 万元人民币属于增加诉讼请求，但一审法院没有给邯郸市水利工程处举证期限，违反法定程序。本院认为，北京波森特公司虽然在一审提高索赔数额，但其没有因此另行提交其他证据，并没有影响到邯郸市水利工程处答辩的权利，且邯郸市水利工程处在一审开庭时得知北京波森特公司提高索赔数额后也没有向法院要求给予举证期限。另外，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十五条规定：“下列情形，可以认定为民事诉讼法第一百七十条第一款第四项规定的严重违反法定程序：（一）审判组织的组成不合法的；（二）应当回避的审判人员未回避的；（三）无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼的；

（四）违法剥夺当事人辩论权利的。”一审法院在北京波森特公司增加索赔数额后没有给予邯郸市水利工程处举证期限不属于上述严重违法法定程序需要发回重审的情形。

综上，邯郸市水利工程处的上诉主张缺乏事实和法律依据，理由不能成立，依法应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费 8800 元，由上诉人邯郸市水利工程处负担。

本判决为终审判决。

审 判 长	张晓梅
审 判 员	张守军
代 理 审 判 员	崔 普



二〇一六年八月三日

本件与原本核对无异

书 记 员	祁立肖
-------	-----