



公司及并购法律评述  
2019年3月

**上海**  
上海市银城中路68号  
时代金融中心16楼和19楼  
邮编: 200120  
电话: +86 21 3135 8666  
传真: +86 21 3135 8600

**北京**  
北京市建国门北大街8号  
华润大厦4楼  
邮编: 100005  
电话: +86 10 8519 2266  
传真: +86 10 8519 2929

**香港**  
香港中环皇后大道中5号  
衡怡大厦27楼  
电话: +852 2592 1978  
传真: +852 2868 0883

**伦敦**  
1F, 3 More London Riverside  
London SE1 2RE  
United Kingdom  
T: +44 (0)20 3283 4337  
D: +44 (0)20 3283 4323

[www.llinkslaw.com](http://www.llinkslaw.com)

**SHANGHAI**  
16F/19F, ONE LUJIAZUI  
68 Yin Cheng Road Middle  
Shanghai 200120 P.R.China  
T: +86 21 3135 8666  
F: +86 21 3135 8600

**BEIJING**  
4F, China Resources Building  
8 Jianguomenbei Avenue  
Beijing 100005 P.R.China  
T: +86 10 8519 2266  
F: +86 10 8519 2929

**HONG KONG**  
27F, Henley Building  
5 Queen's Road Central  
Central, Hong Kong  
T: +852 2592 1978  
F: +852 2868 0883

**LONDON**  
1F, 3 More London Riverside  
London SE1 2RE  
United Kingdom  
T: +44 (0)20 3283 4337  
D: +44 (0)20 3283 4323

[master@llinkslaw.com](mailto:master@llinkslaw.com)

## 简评弹性推动诉海斯凯尔专利侵权纠纷案

作者: 杨迅 | 吴晓雨

2019年2月1日,北京知识产权法院(“北京知产法院”)就法国弹性测量体系弹性推动公司(“弹性推动”)诉无锡海斯凯尔医学技术有限公司(“海斯凯尔”)和中日友好医院发明专利侵权纠纷案作出判决。该案中,弹性推动是第CN00805083.X号发明专利“使用切变波的成像方法和装置”的权利人,其控诉被告海斯凯尔制造、销售并许诺销售的三个型号的“FibroTouch”产品落入其专利的保护范围。北京知产法院最终作出判决,判令被告海斯凯尔停止侵权,并全额支持了弹性推动提出的3000万损害赔偿请求。2月2日早间,海斯凯尔发布公告称其已经提起上诉。就目前所披露的信息,从专利诉讼角度,该案对我们有以下几方面的启示。

### 一、生产经营目的之判定

根据《专利法》第十一条之规定,我国专利侵权的构成要件之一为“以生产经营为目的”;换言之,若非以生产经营为目的,即使行为人实施了专利权范围内的行为,也并不构成专利侵权行为。然而,何者构成“非生产经营目的”,

如您需要了解我们的出版物,  
请与下列人员联系:

**郭建良**: +86 21 3135 8756  
[Publication@llinkslaw.com](mailto:Publication@llinkslaw.com)

**通力律师事务所**  
[www.llinkslaw.com](http://www.llinkslaw.com)

**免责声明**: 本出版物仅代表作者本人观点,不代表通力律师事务所的法律意见或建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

## 简评弹性推动诉海斯凯尔专利侵权纠纷案

法律并未作出进一步澄清。最高人民法院(“**最高院**”)2003年在《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》(会议讨论稿)中认为,“为生产经营目的”,是指为工农业生产或者商业经营等目的,不限于以营利为目的,但不包括个人使用或者消费目的。但在正式的文本中却未出现这一条款。司法实践中,法院在判定“非生产经营目的”抗辩时,通常考量以下因素:

首先,被告的主体性质。相比于法人,法院更倾向于认可个人的“非生产经营目的”抗辩;相比于公司、企业等营利性机构,法院更倾向于认可政府、事业单位等的“非生产经营目的”抗辩。北京市高级人民法院(“**北京高院**”)2001年在《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》中明确规定仅个人有权主张“非生产经营”抗辩;但于2013年在《专利侵权判定指南》(“**判定指南**”)中转变了立场,认为“单位和个人”均可以此进行抗辩;2017年,北京高院的态度又变得模棱两可,其在修订的判定指南中不再提及抗辩主体,而仅对行为进行限定。类似地,江苏省高级人民法院(“**江苏省高院**”)亦采用了此种行为限定模式。前述规定的发展充分体现了法院对于抗辩主体性质的存疑态度。在宁波燎原与扬州宝德等侵犯专利权纠纷案<sup>1</sup>中,南京市中级人民法院认为,“被告巴楚县建设局虽然是侵权产品的使用者,但其系国家行政机关,其使用侵权产品并无生产经营的目的,故不构成侵权”。简言之,在法院的审理过程中,“非生产经营目的”抗辩主体的性质是重要的考量因素。

但并非所有非营利机构的行为均不具有生产经营目的。譬如,在刘通生与首都医科大学附属北京儿童医院侵犯实用新型专利权纠纷案<sup>2</sup>中,被告虽然系非营利单位,但其所实施的销售被控侵权产品行为仍然具有生产经营目的,其行为仍属侵权行为。

其次,实施专利之行为是否落入被告的经营范围或主营业务。在中科兴环能设备与长兴日月环保侵害实用新型专利权纠纷案<sup>3</sup>中,湖州市中级人民法院认为,“原告谢奇没有提供证据证明被告久运公司超出经营范围生产、许诺销售、销售栅栏类的产品”,现有证据无法证明侵权行为成立。然而,这种推理背后的逻辑是,该行为超出了被告的经营范围,因此被告在为该种行为时属于普通消费者而非生产者,此时似乎能够以“为个人消费目的”为由排除至侵权行为之外。实际上,这个判断是对消费性使用和生产经营性使用作出区分。

最后,被告是否从实施行为中获得利益,这种利益既包括直接利益,也包括间接利益。一般而言,若被告从实施行为中获利,法院通常认定其行为构成“为生产经营目的”。例如,在王某甲诉某公司侵害外观设计专利权纠纷案<sup>4</sup>中,被告某公司采用了上述经营范围的抗辩,即,其并非生产招牌的公司,因此其行为并非以生产经营为目的,故不构成侵权。但湖北省高级人民法院认为,“某公司制造招牌的目的是为了提高其公司的营业额,为其经营中餐类制售活动服务,通过制造并使用招牌达到生产经营餐饮服务的目的”,因此其“非生产经营目的”抗辩不能成立。

## 简评弹性推动诉海斯凯尔专利侵权纠纷案

回归本案，就目前披露的信息看，被告中日友好医院是一家非营利医疗机构，其将被控侵权产品用于临床观察病例和研究等方面，进而探索新的诊疗方法，并非直接开展诊疗活动，因而并非以生产经营为目的使用涉案专利；现有证据亦不足以证明其存在协同帮助实施任何具有商业前景的行为。因此，北京知产法院最终判令中日友好医院之行为不构成侵权。

## 二、侵权损害赔偿额之确定

一般而言，我国民事赔偿以“实际损害”原则为主，专利侵权案件也不例外。根据我国《专利法》第六十五条之规定，我国专利损害赔偿额的确定依照如下标准：首先按照权利人受到的实际损失进行确定；实际损失难以确定的，按照侵权人因侵权所得利益进行赔偿；侵权获利难以确定的，参照专利许可使用费的倍数合理确定；前三种方式均难以确定的，适用法定赔偿。从该规定可以看出，适用专利许可费的前提之一是实际损失与侵权获利均无法确定。实践中，举证证明专利侵权实际损失和侵权获利具体数额的难度较大；甚至，某些情形下，实际损失或侵权获利不具备适用的可能性，比如侵权人仅制造了侵权产品但尚未销售，或者侵权人的销售记录已经毁损等，如前所述，此时需参照专利许可费用进行确定。

此外，参照专利许可使用费的另一前提是专利权人已经就涉案专利权与他人订立了实施该专利的真实的许可协议。许可协议的真实性和真实性可以依该协议的签订时间，被许可人是否支付了许可费及被许可人是否实际实施了该专利等因素进行判断。譬如，在叶节东与荣塑电器侵犯实用新型专利权纠纷案<sup>5</sup>中，法院认为，原告未能证明专利许可使用费已经实际支付，因此不能作为赔偿数额的计算依据，即使该案中的许可合同已经经国家知识产权局审查准予备案。

本案中，2014年，原告曾与某医疗科技公司签订专利实施许可合同，许可费为1000万元。虽然从目前公开渠道获取的信息尚无法得知该许可合同的具体实施情况，但不难想象，若该合同系专为诉讼所拟定而未实际履行，则难为本案的计算依据。

除此之外，前述《专利法》第六十五条仅规定了参照许可费合理倍数确定，但并未具体的倍数提供明确指示。2001年最高院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十一条中将倍数范围限定在“1至3倍”之间，但2015年该规定修订时删去了具体倍数的规定，只沿用了倍数判定时的考虑因素，即专利权的类型、侵权行为的性质和情节、该专利许可的性质、范围、时间等。尽管从实践看，法院的裁判结果还停留在1至3倍之间，但这一变化赋予了法官更大的自由裁量权，为法官在三倍之上作出赔偿提供了更多可能性。

在本案中，法院综合考虑了涉案侵权产品的销售量、销售金额、持续侵权时间等因素，最终以专利实施许可费的3倍进行计算，作出损害赔偿额共计3000万元的判决。

## 简评弹性推动诉海斯凯尔专利侵权纠纷案

### 三、 举证妨碍制度

根据《民事诉讼法》第六十四条之规定,“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。”但在特殊情况之下,可能由于一方当事人故意隐匿证据等行为导致另一方举证困难,此时则需要举证妨碍制度。最高院在《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条对此作出详细阐述,即“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供,如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人,可以推定该主张成立。”由于知识产权案件举证难度相对较大,且紧迫性相对较强,因此举证妨碍制度显得极为重要。

举证妨碍的构成要件包括:(1)不负有举证责任的一方以其主观过错,实施妨碍行为,导致事实无法查明;及(2)负有举证责任的一方已经举证证明另一方控制有该证据,且该证据一经获得,证明其主张成立的可能性较大。换言之,对于负有举证责任的一方而言,举证妨碍制度是其在无奈之下的“救济”,但并非举证责任的免除。在我国专利法领域,除最高院在《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)》第二十七条就损害赔偿部分的举证妨碍作出规定外,并未对举证妨碍制度作出其他规定。据此,以下将从司法实践对专利侵权纠纷中的举证妨碍作出分析。

在中华化工公司与王龙科技公司侵害发明专利权纠纷案<sup>6</sup>中,浙江省高级人民法院认为,“由于对被诉侵权方法自行取证存在很大的困难,中华化工公司向原审法院申请证据保全,原审法院依法作出证据保全裁定,并于2013年7月31日至王龙科技公司欲对其生产现场采用查封、扣押、拍照等证据保全措施。在该院告知不履行证据保全裁定后果后,王龙科技公司以其拥有自身专利、环保等原因予以拒绝。据此,王龙科技公司应当承担不履行证据保全裁定的不利后果。”最终法院依据王龙科技于宁波市安监部门备案的《评价报告》中所载技术方案认定专利侵权成立。

类似地,在新宏业与鸿泰等侵犯实用新型专利权纠纷案<sup>7</sup>中,广州知识产权法院认为,“从现有证据看,鸿泰公司在法院受理该案前已经将涉案产品搬离,并在诉讼中拒绝提供涉案产品的下落。由于鸿泰公司违反了不得将被查封扣押的物品予以毁损、拆卸、隐匿等行为的义务,即被告鸿泰公司以妨碍对方当事人举证为目的,以积极作为的方式使得被中山市知识产权局查封扣押的证据无法使用,致使对方当事人无法以该证据澄清事实,属于民事诉讼证明妨碍。”因此,“即使存在无法全面观察被控侵权产品的情况,该情况也是被告鸿泰公司的证明妨碍行为造成的,应当由其承担不利后果。”最终法院依据勘验现场所拍摄的视频和照片判定被告侵权成立。

而在本案中,根据北京知产法院作出的证据保全裁定,证据保全期间,中日友好医院可以正常使用被控侵权产品,但未经法院允许不可拆开封条或对其进行任何可能引起系统变化的操作。但在勘验过程中,被控侵权产品出现了无法开机的情形,有关专家称该种情形可能系硬盘损坏

## 简评弹性推动诉海斯凯尔专利侵权纠纷案

导致；此外，法院还在被控侵权产品中发现了 4G 上网卡，在法院对被控侵权产品采取保全措施之后的连续两日，该 4G 上网卡的流量出现明显异常，但海斯凯尔拒绝提供 4G 上网卡的交互信息。基于以上情形，法院认为海斯凯尔实施了举证妨碍之行为，需承担不利后果，因此法院综合其他资料，最终判定被告侵权成立。

### 四、总结

纵观本案，我们能从有限的信息中得到以下启示：

- (1) 专利侵权的成立需以生产经营目的为前提，尽管医药企业是营利性机构，但只要能够举证排除其实施专利的行为具有生产经营目的(譬如，科研、实验行为等)，该种实施行为仍不构成侵权；
- (2) 在实际损失和侵权获利难以确定的情形下，专利侵权损害赔偿数额可参照专利许可费的合理倍数(通常为 1 至 3 倍)进行确定；企业在举证时，除证明存在许可合同外，最好还证明该许可合同已经被实际履行以增强合同所载许可费的参考价值；
- (3) 对于原告而言，被告隐匿、破坏、毁损证据的行为为举证妨碍制度的适用提供了可能性，此种情形下，原告需竭力证明被告持有证据但拒不提供，以说服法院直接支持其主张。



## 简评弹性推动诉海斯凯尔专利侵权纠纷案

如需进一步信息，请联系：

<b>作者</b>	
<b>杨迅</b> 电话: +86 21 3135 8799 xun.yang@linkslaw.com	
<b>上海</b>	
<b>俞卫锋</b> 电话: +86 21 3135 8686 david.yu@linkslaw.com	<b>刘贇春</b> 电话: +86 21 3135 8678 bernie.liu@linkslaw.com
<b>余铭</b> 电话: +86 21 3135 8770 selena.she@linkslaw.com	<b>娄斐弘</b> 电话: +86 21 3135 8783 nicholas.lou@linkslaw.com
<b>钱大立</b> 电话: +86 21 3135 8676 dali.qian@linkslaw.com	<b>孔焕志</b> 电话: +86 21 3135 8777 kenneth.kong@linkslaw.com
<b>吴炜</b> 电话: +86 21 6043 3711 david.wu@linkslaw.com	<b>潘永建</b> 电话: +86 21 3135 8701 david.pan@linkslaw.com
<b>姜琳</b> 电话: +86 21 6043 3710 elyn.jiang@linkslaw.com	
<b>北京</b>	
<b>俞卫锋</b> 电话: +86 10 8519 2266 david.yu@linkslaw.com	<b>刘贇春</b> 电话: +86 10 8519 2266 bernie.liu@linkslaw.com
<b>杨玉华</b> 电话: +86 10 8519 1606 yuhua.yang@linkslaw.com	
<b>香港(与方緯谷律师事务所联营)</b>	
<b>俞卫锋</b> 电话: +86 21 3135 8686 david.yu@linkslaw.com	<b>吕红</b> 电话: +86 21 3135 8776 sandra.lu@linkslaw.com
<b>伦敦</b>	
<b>杨玉华</b> 电话: +44 (0)20 3283 4337 yuhua.yang@linkslaw.com	

© 注：本篇文章首次发表于中国法律透视电子版第 101 期(总第 136 期)。

## 简评弹性推动诉海斯凯尔专利侵权纠纷案

---

<sup>1</sup> 参见(2006)宁民三初字第 125 号民事判决书。

<sup>2</sup> 参见(2005)一中民初字第 4591 号民事判决书。

<sup>3</sup> 参见(2010)浙湖知初字第 95 号民事判决书。

<sup>4</sup> 参见(2013)鄂民三终字第 00145 号民事判决书。

<sup>5</sup> 参见(2010)浙知终字第 127 号民事判决书。

<sup>6</sup> 参见(2014)浙知终字第 246 号民事判决书。

<sup>7</sup> 信息来源: 中国知识产权资讯网, [http://www.iprchn.com/cipnews/news\\_content.aspx?newsId=110998](http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=110998), 浏览日期: 2019 年 3 月 21 日。