



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

(2017)冀民终 269 号

上诉人(原审被告):衡水亚泰建筑工程有限公司。住所地:河北省衡水市桃城区中华大街 20 号 1、2、3 幢。

法定代表人:霍庆杰,该公司执行董事。

委托诉讼代理人:邓铁英,河北凌坤律师事务所律师。

上诉人(原审被告):天正房地产开发有限公司。住所地:河北省衡水市桃城区永兴路南侧、红旗大街东侧。

法定代表人:安所成,该公司董事长。

委托诉讼代理人:盛皎,河北凌坤律师事务所律师。

委托诉讼代理人:郭雪容,河北凌坤律师事务所律师。

被上诉人: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,该公司总经理。

上诉人衡水亚泰建筑工程有限公司(以下简称亚泰建筑公司)、
上诉人天正房地产开发有限公司(以下简称天正房地产公司)因

与被上诉人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,不服河北省石家庄市中级人民法院(2016)冀01民初784号民事判决,向本院提起上诉。本院于2017年3月27日立案后,依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人亚泰建筑公司的委托诉讼代理人邓铁英,上诉人天正房地产公司的委托诉讼代理人盛皎,被上诉人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。

上诉人亚泰建筑公司的上诉请求:一、撤销一审判决,改判驳回波森特公司的诉讼请求;二、亚泰建筑公司不承担本案诉讼费。主要理由:一审判决认定事实不清,证据不足,判决错误。波森特公司在一审中只提交了两份公证书用以证明亚泰建筑公司侵犯其知识产权,但该证据只能证明“天正 四季花城”项目在混凝土桩基施工过程中存在侵害波森特公司知识产权的行为,并不能证明该侵权行为是亚泰建筑公司所为;在一审中亚泰建筑公司已经提交其与天正房地产公司签订的“天正 四季花城”项目总包意向合作协议,该协议第一条第5项明确约定“工程范围内明确不包括的内容‘外墙面砖和屋面瓦主材供货,回填土方运至施工现场及余土外运、桩基工程、门窗工程’……”,故该项目的桩基工程并未由亚泰建筑公司承包,亚泰建筑公司亦未进行桩基工程的施工,同时也没有施工桩基工程的资质。一审判决在没有任何证据证明该项目的桩基工程是由亚泰建筑公司施工的情况下,判决亚泰建筑公司停止侵权并赔偿波森特公司经济损失,明显认定事实

不清，证据不足，判决错误。

被上诉人波森特公司针对亚泰建筑公司上诉进行答辩称，一审判决适用法律正确，事实清楚，应当依法驳回亚泰建筑公司的上诉请求。一审时，我公司发现在涉案工程“天正 四季花城”项目中有大量的与我方专利权技术一样的施工设备进行施工，因此由公证处取得公证，并提出本案诉讼。我公司起诉亚泰建筑公司，是因为该公司是建设工程的总承包方，是施工设备的使用人，也可能是侵权设备的制造人，后亚泰建筑公司提交书面答辩状，称天正房地产公司没有将桩基工程承包给亚泰建筑公司。后我公司申请追加天正房地产公司为本案被告。如果确实没有将桩基工程承包给亚泰建筑公司，有可能是天正房地产公司构成侵权，因为天正公司是本案项目的发包方，作为发包方和建设项目的主导者，是被控侵权设备无可争议的使用者和受益者，应当由其承担侵权责任。

上诉人天正房地产公司上诉请求：一、撤销一审判决，依法驳回波森特公司对天正房地产公司的起诉；二、判令波森特公司承担本案全部诉讼费用。具体事实和理由：一、一审法院审理程序不当。1.一审法院受理波森特公司诉讼后，未能直接向天正房地产公司送达诉讼文书，导致我公司对自身涉案的事实不知情，未能及时、有效的行使相应的应诉、答辩、举证等诉讼权利；2.一审法院遗漏当事人，审理程序不当，直接影响了事实认定。一审审理中亚泰建筑公司已向法院举证，证实该公司施工承包合同

范围中不包括桩基部分。事实上，天正房地产公司发包的桩基工程由“衡水广厦建筑工程有限公司”（以下简称广厦公司）承包后将劳务施工内容又分包给了“沧州市忆岩工程有限公司”（以下简称忆岩公司）实际完成，地基施工设备均由忆岩公司提供（二审庭审时，天正房地产公司将忆岩公司名称更改为沧亿公司）。一审法院在上述事实存在的情况下未责令波森特公司提交证据，在亚泰建筑公司已提交合法证据的情况下未进行任何求证，便认定天正房地产公司及亚泰建筑公司实施了侵权行为。判决结果显然遗漏了当事人。根据我国民事诉讼法的有关规定，本案一审程序错误，应当依法改判或发回重审。二、一审未查明案件事实，判决结果认定事实有误，判决承担责任主体不当。1.天正房地产公司开发建设过程中，没有使用波森特公司专利设备，因此不是适格被告。天正房地产公司与广厦公司的承包合同中约定的承包方式为“包工包料……包机械费使用费”。天正房地产公司作为发包人选任了有桩基施工资质的单位作为承包人，尽到了必要审查义务。根据承包合同，需要相对人提供的是劳动成果，同时天正房地产公司的义务仅限于依据承包人工程量付费，此外对于机械设备不存在任何直接合同义务。天正房地产公司不是设备使用人，故不存在对潜在的专利权人的付费的义务。收到一审判决后，经查阅广厦公司与沧亿公司之间的承包协议，发现沧亿公司分包了“天正 四季花城”项目桩基基础工程的劳务工作，承包方式为包清工，沧亿公司包人工、包机械设备费。因此，真正使用上述

设备施工的主体为沧亿公司，不是直接与天正房地产公司订立合同的广厦公司、亚泰建筑公司，更不是天正房地产公司本身。所以一审判决认定“亚泰建筑公司、天正房地产公司在‘天正 四季花城’工程施工过程中，未经许可使用了波森特公司涉案专利相同的设备，构成侵权”，是错误的。2.波森特公司主张侵权事实不成立。在桩基施工过程中，实际使用施工设备的主体为沧亿公司，而该公司使用的相关机械系采购波森特公司的产品，故波森特公司主张天正房地产公司构成侵权的事实不存在。三、一审判决赔偿数额没有任何证据支持。一审中，波森特公司作为原告，对自身要求的索赔金额未能提供任何证据，而一审法院仅依据合理性就判令天正房地产公司赔偿损失 100 万元，缺少证据支持。波森特公司作为原告所受到的损失及被告因侵权所获得的利益均未举证证实，且波森特公司的专利保护期已近届满。因此，根据我国专利法的有关规定，即便是侵权，也应当综合考虑涉案专利权的类型、波森特公司取得许可的地域范围、许可费用、天正房地产公司及亚泰建筑公司的主观过错、可能获得的利润等情节，同时考虑到波森特公司为制止侵权而支付的相关合理费用等因素确定赔偿数额。

二审开庭时天正房地产公司补充以下上诉理由：一、被控侵权设备有部分系波森特公司进行生产并投放市场使用，一审进行比对的设备系波森特公司生产，上述设备进场时均提供了合格证，波森特公司销售、许可他人使用过程中已经获取了专利利益，故

不应重复主张权益；现场施工设备八台，并非波森特公司提交的公证书中所记载的十二台。专利权人未对其他非自产设备进行比对。不论是波森特公司的设备还是其他来源的设备，工作原理与本案专利权有明显区别。区别点：1.现场设备为“灰土桩”，涉案专利为“混凝土”桩施工设备；2.现场设备支架不具备伸缩性，与涉案专利保护内容不一致，涉案专利设备支架是可伸缩的；3.现场设备重锤不可拆解，无耳翼，涉案专利保护的可拆解、有耳翼的技术特征。

被上诉人波森特公司针对天正房地产公司上诉进行答辩称，一、天正房地产公司在一审期间经合法传唤未到庭应诉，应当视为放弃诉讼权利；二、天正房地产公司上诉理由没有任何证据支持；三、对于天正房地产公司所补充的上诉内容没有任何证据支持，如果天正房地产公司现在提交证据，已经过了举证期限，逾期举证，我公司不予认可，不予质证。天正房地产公司侵权事实清楚，证据确凿，一审判决公平公正，适用法律正确，请求驳回天正房地产公司的上诉请求，维持原判。

波森特公司向一审法院起诉请求：一.亚泰建筑公司、天正房地产公司立即停止使用侵权设备进行施工的行为；二、亚泰建筑公司、天正房地产公司赔偿波森特公司损失 100 万元整；三、诉讼费由亚泰建筑公司、天正房地产公司承担。

亚泰建筑公司一审提交书面答辩称，2016 年 3 月 15 日，亚泰建筑公司与天正房地产公司签订《天正 四季花城项目总包意向

合作协议》。该协议第一条第 5 项约定“工程范围内明确不包括内容：外墙面砖和房屋瓦主材料供货，回填土方运至施工现场及余土外运、桩基工程、门窗工程……”，依据该协议约定，该项目的桩基工程并未由亚泰建筑公司承包，我公司亦未进行桩基工程的施工。故波森特公司起诉亚泰建筑公司停止侵权并赔偿其损失没有任何事实根据和法律依据，请求驳回波森特公司的诉讼请求。

天正房地产公司一审未答辩。

一审开庭时，亚泰建筑公司、天正房地产公司均经传票传唤，无正当理由拒不到庭。

一审法院认定事实：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（以下称涉案专利）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。

申请人波森特公司为留存证据，委托代理人史辉于 2016 年 9 月 20 日来到北京市海诚公证处，要求对“河北省衡水市北环路与振华路交口北行 100 米天正地产四季花城工程”（以下简称天正

四季花城) 现场现状及施工设备办理证据保全公证。公证员陶辉与公证处工作人员徐盈于 2016 年 9 月 20 日、30 日与申请人波森特公司委托代理人史辉一同来到四季花城工程现场, 公证人员及代理人史辉使用摄像及照相设备对代理人史辉所指认并确认的现场和十二台正在施工的混凝土桩施工设备进行了摄像及拍照, 公证员陶辉制作了 (2016))京海诚内民证字第 13788 号公证书, 证明公证书所附照片为委托代理人史辉现场拍照所得, 所附光盘为公证人员及代理人史辉现场摄像及拍照内容刻录所得, 内容与实际情况相符。

将公证书中第 10、12、14 页“天正 四季花城”施工现场设备照片与波森特公司涉案专利权利要求 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波森特公司涉案发明专利专利权, 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。亚泰建筑公司、天正房地产公司在“天正 四季花城”项目施工过程中, 未经许可使用了与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，波森特公司主张经济损失 100 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，判决如下：一、被告衡水亚泰建筑工程有限公司、天正房地产开发有限公司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、被告衡水亚泰建筑工程有限公司、天正房地产开发有限公司自本判决生效之日起十五日内赔偿原告北京波森特岩土工程有限公司 100 万元，二被告承担连带责任。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 13800 元，由被告衡水亚泰建筑工程有限公司、天正房地产开发有限公司负担。

本院二审期间，对于一审查明的基本事实，上诉人亚泰建筑公司对于涉案专利权利的基本情况，波森特公司提交公证书的事实没有异议，对于一审法院将施工现场照片与涉案专利技术特征进行比对部分事实，认为与其无关。上诉人天正房地产公司对于涉案专利权利基本情况没有异议。对波森特公司提交的公证书中载明现场有“十二台正在施工的混凝土桩施工设备”有异议，认为现场设备数量不对，应为八台。对于一审法院将施工现场照片与涉案专利技术特征进行比对部分事实有异议，认为二者存在其

补充上诉内容中所述的三点不同。

被上诉人波森特公司对于一审查明的事实无异议。

对于一审查明事实中，各方当事人均无异议的部分，本院予以确认。

二审期间，本院调查以下问题：一、一审是否存在程序问题；

二、亚泰建筑公司、天正房地产公司是否侵害了波森特公司涉案专利权；三、如果构成侵权，应当承担何种民事责任，一审判决是否得当。

关于本案一审审理程序是否存在不当的问题。二审时，由上诉人查阅一审卷宗中一审法院向其邮寄送达开庭传票等材料的“国内特快专递邮件详情单”，二份详情单均显示由代收人签收。对二份详情单的真实性二上诉人无异议。天正房地产公司称，该公司所在地址有多家经营机构，代收人不是其公司工作人员。

关于亚泰建筑公司、天正房地产公司是否侵害了涉案专利权的问题。亚泰建筑公司称，涉案项目桩基工程不是该公司承包并施工，其不存在侵权行为。天正房地产公司称，涉案桩基工程不是亚泰建筑公司施工。其提交《四季花城项目载体桩基工程施工合同》、《天正四季花城载体桩工程清包工承包协议》、支付施工费凭证、监理工作记录及进场设备合格证、监理工程施工合同等证据，用以证明涉案桩基工程独立发包给了广厦建筑公司，承包方式中包含机械使用费，故天正房地产公司不应承担责任，广厦公司又将项目“载体桩”施工部分交给沧亿公司，该公司具备劳务

分包资质，施工过程中，沧亿公司提供的施工机械合格证显示设备系波森特公司生产，设备为专利产品，不应再支付使用费，天正房地产公司对广厦公司的设备已尽到安全及使用的注意义务。沧亿公司是本案的实际施工方。

对于上述证据，波森特公司不予质证，理由为天正房地产公司上述证据的时间均在一审庭审结束之前甚至是本案提起诉讼之前就已经存在，一审时天正房地产公司经合法传唤未到庭，且上述证据并非二审新证据，不能作为定案依据。况且，天正房地产公司称将桩基工程发包给广厦公司，也未提交广厦公司相关的企业资质。对于广厦公司又将该部分工程转包给沧亿公司，未提交现场设备的正式发票或付款凭证，且对于再次转包的公司名称，天正房地产公司上诉状中称为亿岩公司，当庭又陈述为沧亿公司，前后矛盾，我公司的专利产品不对外销售。因此，仅凭两张合格证的复印件无法确定现场设备具有合法来源。如果涉案施工合同确实不是亚泰建筑公司施工，天正房地产公司作为发包方和建设项目的主导者，是被控侵权设备的使用者和受益者，应当承担侵权责任，正是基于此，一审时，波森特公司将天正房地产公司追加为本案被告。

对此，本院认为，结合亚泰建筑公司的陈述及原审时提交的与天正房地产公司签订的《天正 四季花城项目总包意向合作协议》，天正房地产公司二审提交的证据，及各方的当庭陈述，可以认定涉案桩基施工的实施主体并非亚泰建筑公司。本院对此事实

予以确认。

关于将涉案专利技术特征与被控侵权设备的技术特征进行比对的问题。

天正房地产公司认为涉案专利技术与被控侵权设备存在以下三点不同：1.现场设备为“灰土桩”，涉案专利为“混凝土”桩施工设备；2.现场设备支架不具备伸缩性，与涉案专利保护内容不一致，涉案专利设备支架是可伸缩的；3.现场设备重锤不可拆解，无耳翼，涉案专利保护的可拆解有耳翼的技术特征。

对此，波森特公司称，涉案专利的保护范围以权利要求1所确定的范围为准，不是以说明书和附图作为保护范围。关于第一点不同，在具体施工中，涉案专利设备可用于灰土、混凝土、渣土等多种现场，关于第二点和第三点不同，是以说明书附图的某一个说明点来与被控侵权设备进行比对，说明书及附图是涉案专利保护范围内的一种情形，不能涵盖涉案专利的全部保护范围。

对于二审中各方存有争议事实，在以下本院认为部分予以阐述。

本院认为，关于本案一审审理程序是否存在不当的问题。经查，一审法院已经按照法律规定，依法将开庭传票、地址确认书等材料分别邮寄送达亚泰建筑公司和天正房地产公司，邮件详情单均有代收人签收。天正房地产公司称签收人不是其公司工作人员，但无相关证据予以证明。因此，天正房地产公司关于“一审法院缺席审理，审理程序不当”的上诉理由不能成立，应当予以

驳回。关于本案一审是否遗漏当事人的问题。因一审时亚泰建筑公司提交书面答辩称该公司不是涉案项目桩基工程的施工者，但并未提交实际施工者的相关证据，就此问题，天正房地产公司一审时经合法传唤未出庭也未提交书面答辩意见，也未向一审法院提交相关证据，因此，本案一审法院不存在审理过程中遗漏当事人的情况，一审法院审理程序符合法律规定。天正房地产公司的该项上诉理由理据不足，亦不予支持。

本案中关于亚泰建筑公司、天正房地产公司是否侵害涉案专利权的问题。二上诉人主要有以下两方面的抗辩理由，一是施工现场的被控侵权设备技术特征与涉案专利技术特征不一致；二是涉案施工行为并非二上诉人实施。关于两者的技术比对问题，通过对涉案专利权利要求书所载明的内容结合说明书的内容，可以看出均未对涉案专利设备仅能用于“混凝土”桩基的施工这个技术特征作出限定，因此，天正房地产公司以施工设备为“灰土桩”，涉案专利设备为“混凝土桩”作为两者技术特征不一致的理由不能成立；天正房地产公司主张的“专利产品支架为伸缩性，现场设备为固定式，不可伸缩”以及“涉案专利为保护的可拆解有耳翼，现场设备重锤不可拆解无耳翼”等两点不同，从涉案专利权利要求书1所记载的内容，并未对支架是否固定或可伸缩，重锤是否有可拆解耳翼等技术特征进行描述与限定，不能作为涉案技术特征与被控侵权设备技术特征不一致的理由。因此，天正房地产公司关于被控侵权设备的技术特征与涉案专利技术特征不一致，

因而不构成侵害专利权的上诉理由不能成立。本案由天正房地产公司开发的“天正 四季花城”项目施工中，使用了侵害波森特公司涉案专利权的桩基设备。

关于亚泰建筑公司、天正房地产公司是否应当承担侵权责任的问题。因本案二审时新查明的事实，证明了亚泰建筑公司并非实施涉案桩基工程的施工主体，因此，亚泰建筑公司关于“没有实施本案所涉桩基工程，不应承担侵害专利权的责任”的上诉理由成立，本院予以支持。

天正房地产公司上诉称，施工现场的被控侵权设备中有波森特公司生产的设备，对此波森特公司予以否认，天正房地产公司就此提交的产品合格证复印件等证据，也不足以证明其该项主张。

涉案被控侵权行为发生在天正房地产公司作为开发商的项目施工过程中，其上诉称涉案项目的桩基工程由其发包给广厦公司，广厦公司进一步又分包给沧亿公司，广厦公司与沧亿公司之间约定为包清工，沧亿岩土公司包人工机械设备。鉴于天正房地产公司一审时并未出庭提出上述抗辩并提交相应的证据予以证明，且其二审时所提交的证据亦不足以证明作为涉案项目的开发商，对现场施工行为是否侵害了他人专利权尽到了合理的注意义务，应当与其主张的实际施工者承担共同侵权的责任。

关于一审判决赔偿数额是否得当的问题。波森特公司未提交证据证明其因被侵权所受到的实际损失以及侵权人因侵权所获得的利益，各方当事人也未提交证明涉案专利许可使用费数额的有

效证据，因此，本案赔偿数额应由本院依据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素予以确定。波森特公司提交的公证书中载明施工现场为 12 台被控侵权设备，对此，天正房地产公司虽否认该数量，但无证据予以证明。二审时，天正房地产公司对涉案桩基工程量进行了统计，并提交了相关材料用以证明工程量。结合上述事实，本案综合考虑涉案施工现场使用被控侵权产品的数量，涉案专利的性质为发明专利，涉案工程量，侵权人的侵权情节等因素，本院认为一审判决赔偿数额 100 万元偏高，依法予以调整为 60 万元。天正房地产公司关于一审判决赔偿数额过高的上诉理由，本院部分予以支持。

综上，亚泰建筑公司的上诉理由成立，本院予以支持；天正房地产公司的上诉理由部分支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项规定，判决如下：

一、撤销河北省石家庄市中级人民法院（2016）冀 01 民初 784 号民事判决；

二、天正房地产有限公司立即停止使用侵犯专利号为 ZL98101332.5 “底端带有夯扩头的混凝土桩的施工设备”发明专利权的侵权产品；

三、天正房地产开发有限公司自本判决生效之日起十五日内赔偿北京波森特岩土工程有限公司 60 万元；

四、驳回北京波森特岩土工程有限公司其他诉讼请求。

一审案件受理费 13800 元，由北京波森特岩土工程有限公司

负担 3800 元，天正房地产有限公司负担 10000 元；二审案件受理费 13800 元，由北京波森特岩土工程有限公司负担 3800 元，天正房地产有限公司负担 10000 元。

本判决为终审判决。

审	判	长	宋 菁
审	判	员	张守军
审	判	员	张 岩



本件与原本核对无异

书 记 员 祁立肖