

# 专利法需要怎样的

## “间接侵权”

### ——专利间接侵权若干基本问题探讨

**【摘要】** 由于定位不当、人为孤立专利间接侵权等原因,学术界在专利间接侵权行为的概念、行为类型、构成要件及其与共同侵权的关系等方面存在许多不必要的争议。解决的途径应是在现行侵权立法整体框架内,在充分顾及专利权的特殊性质以及专利间接侵权的制度价值的前提下,在专利立法中从主观方面、行为性质方面限定共同侵权规则的适用。

**【关键词】** 专利法 间接侵权 共同侵权

贾小龙/文

#### 一、引言

《中华人民共和国专利法》(下称《专利法》)未规定专利间接侵权,但人民法院已审理了多起专利间接侵权案件,同时,随着《专利法》及《专利法实施细则》第三次修订的进行,专利间接侵权问题“再次”成为了立法的焦点之一。然而,研究多集中在对发达国家成熟立法经验和立法例的介绍上面,而对我国专利侵权立法的基本框架和专利侵权法律适用现状的考察不够;对我国建立专利间接侵权制度的必要性研究充分且意见一致,但在其可行性以及立法例选择方面争议较大。笔者不啻学浅,拟就主要争议问题及其解决对策谈一点粗浅的看法,以期对建立我国的专利间接侵权制度有所裨益。

#### 二、若干争议焦点介评

##### (一)关于专利间接侵权行为的概念

对于专利间接侵权行为的概念,学界已经展开了广泛的研究,且界定大致相同,如有学者认为:“间接侵权行为,是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权,但却故意诱导、怂恿、教唆第三人实施他人专利,因此而发生直接的专利侵权行为。”<sup>[1]</sup>也有学者认为:“简言之,专利间接侵权是指未经专利权人的同意,以间接的方式实施其发明的行为,即行为人的行为并不构成专利侵权,但是却鼓励、怂恿、教唆别人实施的专利侵权行为。”<sup>[2]</sup>北京市高级人民法院在其《专利侵权判定若干问题的意见

\* 基金项目:兰州理工大学科研基金(编号:X12200609)。

1. 2001年专利法第二次修订时,国家知识产权局曾建议增加禁止专利间接侵权的条款,但考虑到该次修改主要是为达到TRIPs协议要求,而TRIPs协议没有规定专利间接侵权,因此,在国务院报全国人大常委会的《专利法》修改草案中,并未出现所建议条款。

(试行)》(2001)中指出:间接侵权,是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利,但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利,发生直接的侵权行为,行为人在主观上有诱导或唆使别人侵权他人专利的故意,客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件。

不难发现,上述界定均是从两个角度来着手的,即一方面叙述间接侵权行为的表现和属性,一方面明确间接侵权不是直接侵权。这种不太符合常规的下定义方式至少表明,依据学者们所叙述的专利间接侵权行为表现和属性,尚不足以准确厘定专利间接侵权的外延,即故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利的行为,既可能构成专利直接侵权,也可能构成专利间接侵权;换言之,依照我国侵权法的一般理论,专利间接侵权行为尚没有自己专门的属性。我们发现,造成这种现状的原因有二:其一,我国民事基本法在侵权规范中未启用间接侵权这一专门术语,它所确立的共同侵权行为完全涵盖了学者们所称的间接侵权行为类型;其二,我国专利法中没有规定间接侵犯专利权的制度,完善专利法的需要至少在观念上产生了建立专利间接侵权制度的需要,而这种完善的努力更多地施重于特别立法,而不是将其放置在侵权行为法的整体框架之下,于是,剔除共同侵权行为中的直接侵权部分就成为了界定专利间接侵权的首要任务。虽然这种界定方式几乎已经成为通说,但应当指出的是,不论从着眼点上,还是从界定结果上,这种方式均不甚合理。

## (二) 关于专利间接侵权与直接侵权的关系

我国学者对二者关系的论述,集中在两个方面,一是间接侵权的构成是否以直接侵权行为之发生为要件,另一是专门论述专利间接侵权与共同侵权的不同之处。

关于间接侵权的发生是否应以直接侵权行为之存在为要件形成了三种观点:一是从属学说,即认为间接侵权行为,是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权,但却故意诱导、怂恿、教唆第三人实施他人专利,因此而发生直接的专利侵权行为<sup>[2]</sup>。该说得到了众多学者的赞同,如李明德研究员认为:“间接侵权是指第三人的行为诱导或促成了第二人的直接侵权;”<sup>[3]</sup>王利明教授指出:“间接侵害专利权行为的条件是:(1)须存在直接侵权的事实;(2)须为直接侵权行为提供实施专利的必要条件;(3)须行为人主观上有过错,即知道或者应当知道其为他人提供实施专利侵权的条件;”<sup>[4]</sup>杨立新教授<sup>[5]</sup>、尹新天<sup>[6]</sup>也均持此说,相似的主张还可见于美国最高法院判例。二是独立说,认为间接侵权行为的构成不应取决于直接侵犯专利权行为的发生<sup>[7]</sup>。三是折中说,即以从属说为原则,但在一些例外的情形下适用独立说,这些例外主要是《专利

法》第63条规定的“不视为侵权专利权的行为”和直接侵犯专利权的行为发生在境外的情形,由于这些情形下不存在直接侵权行为或者很难追究,故采独立说,直接追究间接侵权者的侵权责任。

不难看出,如果采用从属说,即将直接侵权的发生作为构成间接侵权的要件之一,则在专利立法中没有必要重复规定间接侵权行为,因为我国现行《民法通则》关于共同侵权的规定足以应对专利权侵犯中的间接侵权行为。而若采用独立说,则可能发生不当扩大专利权保护范围的情形,打破现有的利益平衡机制。<sup>2</sup>至于折中说,其折中的结果是同时具有了从属说和独立说的全部弊端。

关于专利间接侵权与共同侵权的不同,张玉敏教授从侵权行为范围、教唆或帮助行为在两种制度中的本质不同、责任承担方式三个方面进行了深刻阐述<sup>[8]</sup>,邓宏光博士从立法宗旨、举证责任、责任承担方式以及诉讼方式四方面的不同论述了间接侵权行为已经独立于共同侵权行为<sup>[9]</sup>,并以此作为我国应在专利制度中确立间接侵权制度的理由之一。二学者的深刻分析为我们准确把握专利间接侵权行为提供了宝贵的指导。但是以此作为应在专利法中确立独立的专利间接侵权制度的理由却略显勉强。理由如下,首先,就侵权行为范围的不同而言,学者从立法宗旨以及将共同侵权规则适用于专利间接侵权行为的效果上得出了几乎相同的结论,即“用传统民法共同侵权理论来处理专利间接侵权纠纷,可能会出现将直接侵权行为发生之前为行为人提供资金、厂房、人员等必要的物质技术条件,以及承诺在直接侵权行为发生之后为行为人制造的侵权产品提供仓储场所、销售渠道、售后服务等,统统认定为间接侵权行为,将出现一旦认定直接侵权行为成立便株连一大批人的结局。这与鼓励市场公平竞争和维护市场活力的专利法旨趣相去甚远。”照此推理,则在共同侵犯其他民事权利的场合,则现行共同侵权规则的适用是否会出现“株连一大批人的结局”?事实上,作为民事权利的一种,侵犯专利权在本质上与侵犯其他财产权利并不本质不同。其次,学者之所以得出共同侵权与间接侵权之教唆、帮助行为的本质不同,实际上是认为的将共同侵权之教唆、帮助行为等同于实行行为,而事实上,不论是在共同侵权中还是间接侵权中,教唆、帮助行为均主要指不直接作用于侵权客体、但却对直接侵权发生创造必要条件的那些行为。再次,就责任承担方式而言,学者们所称之让专利间接侵权人与直接侵权人承担连带责任的做法存在放纵直接侵权的嫌疑的主张并无相关立法支持。

## (三) 关于专利间接侵权行为的类型

邓宏光博士指出:“专利间接侵权行为应限于特定产

2. 照此,则等于将专利权的保护范围扩大到了作为专利技术构成部分的组件,违背了专利权的保护范围限于发明创造所公开的必要技术特征这一基本限定,而且在这些组件属于公知技术范畴时,必然造成现有技术私有化的困境,而当其专属于第三人的专利技术时,则会出现排他性权利不排他的难题。

品的销售或许诺销售行为”，且不应包含向不视为侵权的人提供特定产品的行为，也不应赋予专利间接侵权行为以域外效力；陈武、胡杰两学者援引北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（京高法发〔2001〕229号）第78-80条的规定，提出了完全相反的观点，同时指出：“将间接侵权行为限制在进口、提供或销售有关物品的范围之内是国际上比较具有代表性的观点”<sup>[10]</sup>也有学者认为：“认定间接侵犯专利权行为是生产、销售、许诺销售、出租、进口、提供仅限于专利产品的专用零部件或专利方法的专用设备，并诱导、唆使他人实施专利技术的行为。”<sup>[11]</sup>

我们发现，抛开各种主张的细微差别，它们具有一个共同的前提，那就是完全站在专利法的立场上讨论间接侵权制度，而没有充分顾及到我国侵权立法整体，这种人为的将专利间接侵权制度“孤立化”的做法是造成学术界就一些细节问题发生持久分歧的根本原因。事实上，只要将间接侵权至于共同侵权框架中，学界的争论可以迎刃而解。因为，不论是销售或者许诺销售特定产品，还是以其他方式提供专用设备，只要行为人具有侵权的故意，客观上发生了与他人行为的结合，均构成侵权；同时由于专利权的地域性特征，故侵权行为的域外效力问题，不仅在间接侵权中存在，在其他类型的侵权中也同样存在，该问题的解决事实上依赖于广泛的国际协同和一国的政策而非一国的侵权立法；另外，若将向不视为侵权的人提供特定产品视为侵权，则等于将专利权的保护范围不当扩大到了专利物的组件，有悖专利法的基本理论。

### 三、影响我国专利间接侵权制度建立的因素

以上分析表明，一方面，试图在专利法中确立专门的专利间接侵权制度的努力不但面临理论上准确定义法律概念的难题，而且作为其立法必要性的阐述也在逻辑上存在矛盾之处；另一方面，在现行侵权立法尤其是共同侵权立法的总体框架内，建立充分体现专利间接侵权制度价值的间接侵权制度显示出了很大的可行性，换言之，我国专利间接侵权制度的建立取决于两个因素：一是我国现行侵权立法体例，二是专利间接侵权的制度价值。

#### （一）我国专利侵权立法的基本框架

我国专利侵权立法由两部分构成，一是《中华人民共和国民事诉讼法》及最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见（试行）》（下称《意见》）的规定，二是《专利法》及其实施细则的规定。《民法通则》及其《意见》规定了侵权行为及侵权责任的一般条款，《专利法》及其实施细则作为特别立法，进一步规定了专利侵权的具体情形。从侵权主体单复数角度，专利侵权可分为单独侵犯专利权的行为和共同侵犯专利权的行为，在侵权责任的承担上，后者应承担连带责任。

可见，我国专利侵权立法由民事基本法的一般条款和专利法的特别条款构成，故此，构建我国的专利间接侵权制度应当着眼于其特别条款性质，但凡适用民事基本法的一般条款即足以实现对专利权之有效保护者，自无必要在特别法中加以重述，以浪费立法资源，相反，适用民事基本法一般法条不能有效规束某些专利侵权行为或者完全适用的情况下有违专利法之基本精神、可能造成各方利益失衡者，则应当在专利法中加以明确规定，优先适用该立法。而由于我国民事基本法中已经就侵权行为做了明确规定，并在共同侵权立法中包含了一般间接侵权行为，因此，在未来立法选择上，专利法中不应启用“专利间接侵权”这一专门术语。

#### （二）专利间接侵权的制度价值

专利间接侵权的制度价值充分体现在其发展演变史中。最早涉及专利间接侵权诉讼的判例当属1871年美国康狄涅格州地区巡回法院审理的Wallace V. Holmes案，在该案中，主审法官Woodruff根据被告引诱侵权的行为，第一次在美国明确地认定未经专利权人同意销售用于组装专利装置或者实施专利方法的非专利产品构成专利侵权行为。其后至1952年前，美国法院通过大量的判例，使得间接侵权制度最终走向成文化。这一过程可分为两个不同的阶段：即扩张和限制。1912年前，美国法院通过1894年MORGAN ENVELOPE CO v. ALBANY PERFORATED WRAPPING PAPER CO<sup>[12]</sup>案、1909年Leeds and Catlin Co. v. Victor Talking Machine Co.<sup>[13]</sup>案、1912年Henry v. A. B. Dick Co.案等，将专利间接侵权的适用范围不断扩大，到1912年Henry v. A. B. Dick Co.案<sup>[14]</sup>中，专利间接侵权适用范围的扩张走向了顶峰，允许专利权人在授予许可时附加条件：被许可人必须从专利权人那里购买与涉案专利相关的所有产品，包括墨水、纸等常用商品。在该案中，大法官Lurton先生认为，构成专利间接侵权行为的产品范围，不仅包括了只能用于实施专利技术，除此之外没有其他商业用途的产品，还涵盖了那些具有其他商业用途的产品。该案的审理受到了广泛的批判。五年之后，被美国联邦最高法院审理的Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co<sup>[15]</sup>案所推翻。在该案中，大法官Clarke认为原告在售予Amusement Company机器时所附加的“仅能与包含在第12192号专利中的电影胶片一起使用”的条件是无效的，因为“这样的胶片明显不是涉案发明专利的任何部分；因为专利权人在没有立法授权的前提下，试图在胶片专利届满后继续其专利垄断；因为其执行将在完全在涉案专利与专利法之外对电影胶片的生产和使用创设一种垄断。”自此，美国法院开始了对专利间接侵权适用范围的限制。经过了1931年Carbice Corp. v. American Patents Development Corp<sup>[16]</sup>案、1944年Mercoid Corporation v. Mid-Continent Investment Co.案，专利间接侵权的适用范围受到了严格限制，几乎名存实亡。在此情形下，美国国会于1948年启动了专利法修

订工作,并于1952年通过修订案,明文规定了专利间接侵权制度及其适用范围。作为美国1952年专利法修订的两个重大改革成果之一,美国专利法271条的规定(后经1984年、1988年、1994年三次修订)不但在很大程度上中止了专利间接侵权适用中的随意性,更表达了美国在保护专利权与维护竞争自由以及公共利益之间精心设计的平衡。

以上分析可见,专利间接侵权的制度价值主要体现在:(1)专利间接侵权制度源自于组合发明的侵权认定,而且从美国的实践来看,至今这一制度仍然主要存在于侵犯组合发明专利权的行为中;(2)专利间接侵权制度的正当性在于弥补了传统的专利侵权判定标准对专利权(尤其是针对多人分解实施组合发明专利的情形)保护的不足,即通过禁止行为人通过向他人提供专利侵权方法或操作说明促成侵权、制造专利装置组成部件并向他人提供、指示其完成专利装置的组装等侵占他人发明专利利益的行为以保护维护专利权人的正当、应得利益,因而,是符合一般法律和道德原则的。

此外,专利间接侵权制度的发展史还表明:专利间接侵权理论至少在表面上将专利权的保护范围从专利产品扩展到了作为专利产品构成部分的非专利产品(部件),扩大了专利权的效力范围,延伸了专利权在市场竞争中的垄断能力,因此,基于专利制度设置的目的的考量,专利间接侵权制度的适用须考虑到与公共利益的平衡。这要求立法者在引进和创设该制度时,应着眼于通过立法来禁止他人对专利权人利益的侵占,因为,对于专利间接侵权制度而言,离开了发明专利财产利益而谈侵权,就会不可避免地扩大专利权的权利边界,延伸至非专利产品的生产和销售,形成法外垄断。<sup>3</sup>同时,专利权相对于有形财产权而言,公众就其存在本身以及保护范围确定方面的认知具有较高的难度,专利权的效力并不及其构成部件,侵犯专利权要求被控物与专利权利要求书所记载的技术方案的全部技术特征相同或者等同。

#### 四、在《专利法》中限定共同侵权的适用, 规制专利间接侵权行为

不难看出,在共同侵权框架内建立专利侵权制度,是确立我国专利间接侵权制度的基本前提,同时,为充分体现专利间接侵权的制度价值以及专利立法的宗旨,防止将专利权的保护范围不当扩展至非专利部件,有必要在专利法中对共同侵权一般规则的使用作出限制。具体设想如下:

1.主观方面的限定:即教唆、帮助他人实施专利侵权的,只有在教唆者、帮助者主观上具有故意的情形下才承担侵权责任,反之,若行为人对其行为与他人行为的结合缺乏充分

认知,则不论他人是否实施专利,均不应追究行为人的侵权责任。

2.侵权行为方面的限定:即唯有实施积极的帮助行为才构成侵权,反之,即使行为人实施了其他消极的帮助行为,该帮助行为客观上与他人行为结合,发生了侵犯专利权的结果,也不能认为提供帮助者构成侵权。

3.制造专用物品的行为的认定:事实上,这是一个即发侵权的问题,不论即将发生的侵权行为是单独侵权还是共同侵权,权利人均可通过申请诉前禁令获得救济。如果依据多数学者们主张,将该行为界定为间接侵权行为的基本类型,则不但要在理论就间接侵权的构成是否以直接侵权发生为必要达成一致,而且一旦单独就此认定侵权成立,承担侵权责任,则难免有将专利权的保护范围扩大到了非专利部件的嫌疑。EIP

(作者单位:兰州理工大学人文学院)

#### 参考文献:

- [1] 吴汉东.知识产权法学[M].第三版,北京:北京大学出版社,2005:228.
- [2] 田力普.关于专利保护与专利侵权中若干基本问题研究[J].专利法研究,1995:69-92.
- [3] 李明德.美国知识产权法[M].北京:法律出版社,2003:64.
- [4] 王利明.民法·侵权行为法[M].北京:中国人民大学出版社,1993:324.
- [5] 杨立新.侵权法论(下册)[M].吉林:吉林人民出版社,1998:956.
- [6] 尹新天.专利权的保护.[M].第二版,北京:知识产权出版社,2005:529.
- [7] 孙战龙.关于专利侵权中的间接侵权问题[J].科技与法律,1996(2):29.
- [8] 张玉敏,邓宏光.专利间接侵权制度三论[J].学术论坛,2006(1):142.
- [9] 邓宏光.我国专利间接侵权之制度选择[J].西南民族大学学报(人文社科版),2006(4):82-83.
- [10] 陈武,胡杰.专利间接侵权制度初论[J].知识产权,2006(1):64.
- [11] 刘平.应建立专利间接侵权制约制度[N].中国知识产权报,2005-12-30(003).
- [12] 152 U.S. 425 (1894).
- [13] 213 U.S. 325 (1909).
- [14] 224 U.S.1(1912).
- [15] 243 U. S. 502 (1917).

3. 因为专利权的效力仅在于制止他人制造、使用、销售其发明,专利法仅保护专利权人业已发明并记录在权利要求书中的发明创造。这非常清楚的表明了其授予发明人的专利权的边界,即限于记录于专利权利要求书中发明创造。考虑到间接侵权人的行为不直接或全部指向发明创造,因此,在其行为对专利权人的利益造成实际侵占之前,依据专利权的存在追求行为人赔偿损失之外的其他民事责任,就等于承认了专利权的效力及于发明创造之外的其他非专利产品。