

专利间接侵权在中国的实践 -- 专利法修改草案引起的思考

《中华人民共和国专利法》（以下简称“专利法”）¹ 就专利的直接侵权规定了专利权人的起诉理由，即要求权利要求的各个技术特征均需在涉嫌侵权产品中找到（字面的或等同的）。然而，专利法止步于此。对于帮助或教唆他人直接侵权的行为，专利权人则只能依赖《民法通则》中的“各自和共同的责任”条款中的相关规定，而这有时是非常难以适用的。

在本次的专利法修改草案中，专利间接侵权相关条款已被提出。本文拟对专利间接侵权问题在中国的相关实践做一梳理，以供大家参考。

1. 专利法修改草案

国家知识产权局自 2012 年起草第四次专利法修改，并于 2015 年 4 月 1 日公布专利法修改草案（征求意见稿），修改涉及五大方面三十个条文。在 6 月份，国家知识产权局条法司发布新增的修改建议，提出了关于专利间接侵权的建议条款，向各界公开征求意见，将专利间接侵权这一具有重大争议的问题正式纳入立法讨论。

本次，国家知识产权拟在间接侵权立法方面进行推进，而提出了如下修改建议：

明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为的，应当与侵权人承担连带责任。

明知有关产品、方法可以用于实施专利，未经专利权人许可，为生产经营目的教唆他人实施了侵犯专利权的行为的，应当与侵权人承担连带责任。

2. 司法实践

尽管中国专利法中一直没有针对专利间接侵权做出明确规定，但涉及专利间接侵权的案件却在审判实践中曾出不穷，和禁止反悔、等同侵权、现有技术抗辩等重大专利制度一样，在立法中没有对专利间接侵权做出明确规定之前，司法机关立足于具体案件，进行了诸多尝试。在长期审判实践的基础上，法院系统多次尝试以司法解释或司法政策的形式针对专利间接侵权提出指引性规定。

北京法院

2001 年，北京市高级人民法院签发了《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（京高法发〔2001〕229 号（已废止））（以下简称“试行意见”），其中首次针对间接侵权进行了规定。根据试行意见，可以看

¹专利法颁布于 1984 年，分别在 1992 年、2000 年、2008 进行了三次重大修正，即八年一修。

出间接侵权具有以下 5 个构成要件：

1. 行为人的行为本身不构成侵犯专利权
2. 行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意
3. 客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件
4. 发生了直接侵权
5. 行为对象侵犯专利权专用品、或者专用于专利方法的材料、器件或者专用设备。

并且，在以下三种情况下，间接侵权脱离直接侵权而独立存在，间接侵权人独立承担法律责任：

1. 该行为属于专利法第 63 条所述的不视为侵犯专利权的行为；
2. 该行为属于个人非营利目的的制造、使用专利产品或者使用专利方法的行为；
3. 依照我国法律认定的直接侵权行为发生或者可能发生在境外的。

随着专利法的修改及知识产权案件的发展，2013 年，北京高级人民法院签发《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》（京高法发〔2013〕301 号）（以下简称“侵权指南”），其中没有再提及间接侵权，而以传统民法的共同侵权理论作为基础，对专利间接侵权进行了细化规定：

（二）共同侵权行为

105、两人以上共同实施专利法第十一条规定的行为，或者两人以上相互分工协作，共同实施专利法第十一条规定的行为的，构成共同侵权。

106、教唆、帮助他人实施专利法第十一条规定的行为的，与实施人为共同侵权人。

107、将侵犯专利权的产品作为零部件，制造另一产品并出售的，如果被诉侵权人存在分工合作，构成共同侵权。

108、提供、出售或者进口专门用于实施他人产品专利的材料、专用设备或者零部件的，或者提供、出售或者进口专门用于实施他人方法专利的材料、器件或者专用设备的，上述行为人与实施人构成共同侵权。

109、为他人实施专利法第十一条规定的行为提供场所、仓储、运输等便利条件的，与实施人构成共同侵权。

110、技术转让合同的受让人按照合同的约定受让技术并予以实施，侵犯他人专利权的，由受让人承担侵权责任。

与 2001 年的试行意见相比，侵权指南关于间接侵权的规定发生了以下重大变化：

1. 基于现有法律框架，放弃使用术语“间接侵权”，而代之以“共同侵权”；
2. 专利共同侵权的存在均需以直接侵权的存在为前提，主要包括以下几种情况

- 1) 分工合作;
 - 2) 教唆帮助;
 - 3) 分工合作利用专利产品制造、销售另一产品;
 - 4) 提供侵权专用品;
 - 5) 提供场所、仓储、运输等便利条件;
3. 独立的专利间接侵权行为被排除在了侵权指南之外, 而留给各位法官根据具体情况进行裁量。

最高人民法院

除北京法院外, 最高人民法院也多次尝试利用司法解释针对专利间接侵权行为给出审判指引。

2009年6月18日, 最高人民法院公开《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》, 其中第十六条尝试对间接侵权行为进行规定, 其所归规制的专利间接侵权行为包括: 1) 明知专用品的唯一侵权用途而提供, 第三人利用该专用品实施专利侵权行为, 行为人与直接侵权人承担连带责任; 2) 明知专用品的唯一侵权用途而提供, 第三人基于非营利目的利用该专用品实施专利技术。此种情况下, 由于直接实施专利技术的人具有非生产经营目的而不构成专利侵权, 则提供专用品的行为人独立承担侵权责任。但是在当年12月份最终正式公布的司法解释中, 该建议条款被删除了该条款。

2014年7月31日, 最高人民法院发布《最高人民法院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)(公开征求意见稿)》, 其中再次尝试在第二十五条针对间接侵权进行规定:

明知有关产品系专门用于实施发明创造的原材料、零部件、中间物等, 未经专利权人许可, 将该产品提供给无权实施该专利的人或者依法不承担侵权责任的人实施, 权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助侵权行为的, 人民法院应予支持。

明知有关产品、方法可以用于实施发明创造, 未经专利权人许可, 通过提供图纸、传授技术方案等方式积极诱导无权实施该专利的人或者依法不承担侵权责任的人实施, 权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆侵权行为的, 人民法院应予支持。

该建议条款中, 最高人民法院改变了之前北京高院针对专利间接侵权行为规定的模式, 而首先将专利间接侵权行为区分为帮助间接侵权行为和教唆间接侵权行为, 进一步规定帮助间接侵权和教唆间接侵权均包括: 1) 帮助人/教唆人与无权实施人共同构成专利侵权, 以及 2) 专利实施人依法不承担侵权责任, 帮助人/教唆人独立承担专利侵权责任两种情况。按照之前的标准, 即包括了与共同的间接侵权以及独立的间接侵权。但在2015年1月29日最终正式发布的司法解释中, 再次删除了这个条款。

3. 我们的建议及思考

从上面讨论可看到，专利法修改草案中的间接侵权条款与最高人民法院最近给出的司法解释建议条款相同，即将间接侵权行为区分为帮助间接侵权和教唆间接侵权。二者的不同在于，本次立法建议要求间接侵权的存在需以直接侵权为前提，而与直接侵权人承担连带责任。也就是说，本次立法建议中所规定的，仅仅包括当前可以用共同侵权行为予以规范的专利间接侵权行为。

综上所述，对于此次专利法的修改，

我们认为应重点考虑：1) 专利共同侵权和专利间接侵权之间的关系；2) 民法通则中关于“各自和共同的责任”条款中的相关规定是否适用于各类间接侵权；3) 如何设专门的条款定义间接侵权。

目前，中国很多法院依照民法的规定判决专利间接侵权案件。然而，专利法和最高院的司法指南中均未对间接侵权做出定义，从而造成部分法院在实践中很难套用民事责任来处理专利间接侵权案件，故现实状况是对间接侵权案件进行判决的法院并不多。因此，有必要在法律定义或司法指南中引入间接侵权的概念。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：ltbj@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息，请与本文作者联系：

洪燕，合伙人、律师及专利代理人：ltbj@lungtin.com；

徐擎红博士：xqh@mailbox.lungtin.com

18th Floor, Tower B, Grand Place, No. 5 Huizhong Road, Chaoyang District, Beijing 100101, China

中國北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座18層（100101）

Tel: 86-10-8489 1188; Fax: 86-10-8489 1189

E-mail: ltbj@lungtin.com Website: www.lungtin.com