

# 对专利间接侵权制度理论 构建的再思考

张初霞 王东

**【摘要】**依据专利间接侵权理论,专利权人得要求特定场合下的行为人对其尚未满足全面覆盖权利书所载全部技术特征的行为承担专利侵权的责任,这看似是对专利权人的扩大保护。但实质上,专利间接侵权应当属于专利侵权的一种情形,系对专利侵权制度的巩固与补充,这是对专利侵权进行实质解释的结果。行为人向第三人提供实施专利之相关产品时,明知该产品可用于实施专利且意图促使第三人实际实施,其行为的整个过程与专利直接侵权在法律上的评价无实质差异。通过对行为人实质性促使了第三人实际实施专利的整个过程进行评价,行为人所提供之物在主观恶性的支配下亦将落入专利保护范围之内,故专利间接侵权制度并未实质扩张对专利权的保护。

**【关键词】**专利间接侵权 全面覆盖原则 专利保护范围 实质解释

**【作者简介】**张初霞,中国社会科学院大学副教授;

王东,《中财法律评论》编辑部编辑。

中图分类号) D913 文献标识码) A 文章编号) 1000-2952(2020)05-0070-11

专利间接侵权制度的构建是专利法理论中最为棘手的问题之一,也是理论与实务中的难点,其概念及范围亦是难以拿捏。由于具有较大的争议,在本次《专利法》修改之前始终未予确立。在第四次修法的《专利法修订草案(送审稿)》(以下称《送审稿》)第62条之外,最高人民法院曾于2016年颁布司法解释<sup>①</sup>以指导司法实践中专利间接侵权的问题,因此法院在处理相关案件时可以援引相关的司法解释。此外,除了司法解释,尤其是在司法解释尚未颁布之前,法院习惯于运用侵权责任法中共同侵权理论来处理实践中的专利间接侵权案件。但是,伴随着专利间接侵权在司法实践中频繁出现以及不断加快的立法进程,专利间接侵权制度的构建仍存在着诸多理论困惑,成为亟须厘清的议题。专利间接侵权基本概念的界定以及与专利侵权之间的关系处理很大程度决定了间接侵

<sup>①</sup> 最高人民法院在2016年发布的《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)》(以下称《司法解释(二)》)第21条对专利间接侵权有所规定。此外,2003年10月最高人民法院公布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿)》第33条、第37条以及2009年6月最高人民法院发布的《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)》第16条也有涉及。

权的成立要件以及适用范围，因此梳理专利间接侵权制度的理论构造，以为解决专利间接侵权中的诸多问题提供思路是本文讨论的重点。

## 一、专利间接侵权的基本界定

依据知识产权间接侵权的一般学说，实践中多出现原告诉求专利侵权的同时亦主张对网络平台（如淘宝）、营业场所出租人的专利间接侵权责任，<sup>①</sup>即原告认为互联网平台提供商以及营业场所出租人因违反其注意义务而构成与实际侵权人的共同侵权。基于共同侵权原理认定间接侵权系属知识产权间接侵权的基本内容，以知识产权间接侵权的规则适用于专利侵权领域是近年来司法实践中较为常见的现象，亦有学者对互联网平台的专利间接侵权责任问题加以研究，但这是值得商榷的。

实际上，专利间接侵权与知识产权间接侵权概念之间的关系在学界并无明显的争议，也缺乏正式的讨论。研究专利间接侵权的学者通常并不会将问题置于知识产权间接侵权的一般理论之下，其研究起点独立于后者，而通常以美国《专利法》第 271 条（b）、（c）款为出发点。我国现行的司法解释以及《送审稿》第 62 条也体现了专利间接侵权不同于一般的知识产权间接侵权的态度。其中，《送审稿》第 62 条规定的是明知有关产品可专门用于实施专利而提供给第三人的行为，显然表明间接侵权行为是直接实施专利行为的辅助性先行行为，且该辅助行为具有实质性意义。从教义学的角度来看，《送审稿》中所规定的间接侵权行为是可以被一个完整的直接实施专利的侵权行为所涵盖的，这排除了专利间接侵权涵盖一般知识产权领域内的直接侵权行为的前置行为（例如平台、出租人的帮助行为）以及使得损害结果扩大化等间接侵权概念的可能性。有学者提出，知识产权概念下的“间接侵权”本身是一个自相矛盾的伪概念，既然以共同侵权理论为基础，那么从性质上来看，“间接侵权”当属直接侵权，“间接”之说名不副实，逻辑上也难以自治。<sup>②</sup>此外，从知识产权间接侵权的因果关系来看，间接侵权行为以及直接侵权行为与损害结果属于多因一果，但“间接侵权”理论并不能解决责任分配问题，其体现在保障知识产权的价值上深受学者们的质疑。<sup>③</sup>由此可见，专利权尽管从属于知识产权范畴，但对于专利间接侵权的讨论却应当独立于知识产权中的间接侵权，甚至摒弃后者。

专利间接侵权研究的起点是美国《专利法》的第 271 条（b）、（c）款，其概念的厘清必然离不开美国法的视角。但对于概念的界定大可不必拘泥于“间接”与“侵权”的解释之上，<sup>④</sup>因为美国法中并没有“专利间接侵权”这一概念，其（b）、（c）款规定的分别为诱导侵权（inducement infringement）与帮助侵权（contributory infringement），而通常将这两种情形称为“专利间接侵权”。因此，从间接侵权文义上来抠其概念并不能很恰当地还原其本质。

专利间接侵权肇始于“Wallace”案，<sup>⑤</sup>尽管本案中并未正式确立专利间接侵权制度，但为间接侵权的研究提供了基本的雏形。在本案中，原告的权利范围为一个包括燃油灯底和玻璃灯罩两部分

① 笔者通过在北大法宝中输入搜索条件（搜索时间：2020年6月6日）：案由“专利权权属、侵权纠纷”、全文“间接侵权”，共获取有效案件 139 例。以 2014 年以来的 68 件为例，主张网络平台承担专利间接侵权责任的共有 45 件，占总额的 66.2%；主张场所出租人间接侵权责任的也有 3 件。由此可见，实践中对于专利间接侵权的适用有明显的扩张趋势。

② 参见李逸竹：《视频网站著作权侵权问题研究——对间接侵权理论之质疑》，张平主编：《网络法律评论》第 17 卷，北京大学出版社 2015 年版，第 70 页。

③ 参见刘平：《著作权“间接侵权”理论之检讨与展望》，《知识产权》2018 年第 1 期，第 70~71 页。

④ 参见王宝筠、李少军：《专利间接侵权的理论分析及现实解决方案》，《河北法学》2017 年第 10 期，第 184 页。作者认为，“可以从专利间接侵权的‘间接’以及‘侵权’两个属性来对专利间接侵权这一术语加以定义”，因此，“专利间接侵权应是本身并未完整实施专利保护的技术方案，却以间接的方式参与或促使了专利侵权的发生的专利侵权形态”。

⑤ Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (C. C. D. Conn. 1871) .

组成的燃油灯装置，被告所生产、销售的产品仅为前述的燃油灯底部分。法官认为，被告的产品除用于实施原告的专利之外无其他实质经济价值，且被告产品的被提供者可以很容易地从玻璃厂商获取一个灯罩，使得原告的专利再现，因此依据普通法上的共同侵权原理支持了原告的诉讼请求。<sup>①</sup>首次肯定帮助侵权理论作为判例法上的司法原则系1894年的最高法院“Morgan”案。<sup>②</sup>“Morgan”案的法官认为，制造或销售的产品若系组合专利中的部分元件，且行为人意图将该产品与其他元件组合，从而使得已授权的组合专利产品全部技术特征得以再现，则该制造、销售行为当然构成侵权。

根据美国判例法中的一般样态，专利帮助侵权往往发生在组合专利的场合。行为人仅生产、销售组合专利中的部分元件，其产销的行为因不符合专利侵权判定的全面覆盖原则而不会落入该组合专利的权利范围，但行为人的行为带有很强的实施专利之侵权恶意，或行为人产销的产品仅能用于实施专利，<sup>③</sup>或行为人以指导的方式辅助第三人实施专利。<sup>④</sup>在这种情形下，尽管未落入专利的权利范围，但仍会对行为人苛以专利侵权的责任。因此，对于专利间接侵权的基本界定应当包括两点：<sup>⑤</sup>一是行为人所提供的相关产品满足专利的部分技术特征，但尚不满足全面覆盖原则而未构成专利直接侵权；二是行为人所实行的行为实质性促成了他人实施专利的结果的发生。其中，前者是专利间接侵权适用的前提条件，专利间接侵权也正是为了规制行为人规避专利侵权的全部构成要件的行为而创设和演进的制度，其目的在于加强对专利的保护；而后者是对专利间接侵权适用条件上的限定，避免专利间接侵权的任意扩大而导致专利权的范围被不当扩张，进而有悖于专利的规制目的以及社会公共利益。

## 二、专利间接侵权“扩大”了专利保护范围

专利间接侵权伴随着对其与直接侵权关系的讨论。专利间接侵权在成立上是否受到直接侵权的限制影响着间接侵权的适用范围。对此，主要呈现出“独立说”与“从属说”两种观点的纷争。“独立说”认为，专利间接侵权并不依附于直接侵权，而是一项独立的特殊侵权形式。<sup>⑥</sup>2001年北京市高级人民法院《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第79条之规定<sup>⑦</sup>也体现了对专利间接侵

① Charles W. Adams, Indirect Infringement From a Tort Law Perspective, *U. Rich. L. Rev.*, Vol. 42, 2008, p. 636.

② Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co., 152 U. S. 425 (1894).

③ 例如，“Wallace”案中被告产销的燃油灯底除用于与玻璃灯罩结合组成原告的专利产品之外无其他实质经济用途。

④ e. g., Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Precise Mfg. Co., 11F. 2d 209 (2d Cir. 1926). 本案中被告所产销的产品系原告专利产品的一部分，但其具有实质非侵权的其他用途，然而被告在其产品广告中明确表示可以专供于制造原告的专利产品，且向消费者提供安装指示说明。

⑤ 在这里，本文仅以专利帮助侵权作为专利间接侵权的研究内容。因为专利教唆侵权完全可以被传统的共同侵权所吸收，无特殊性。加之在国际趋势上，日本专利法并不承认专利教唆侵权，德国采用的是“非并列式的二元立法”，其意在教唆型专利间接侵权无须再度规范，因此我国立法应采用专利帮助侵权一元论的观点逐渐成为主流观点。参见徐媛媛：《专利间接侵权制度的辅助侵权一元立法论》，《知识产权》2018年第1期，第80～83页；张其鉴：《我国专利间接侵权立法模式之反思——以评析法释〔2016〕1号第21条为中心》，《知识产权》2017年第4期，第35～41页；王宝筠、李少军：《专利间接侵权的理论分析及现实解决方案》，《河北法学》2017年第10期，第183页～200页。

⑥ 参见孙战龙：《关于专利侵权中的间接侵权问题》，《科技与法律》1996年第2期，第29页。

⑦ 2001年北京市高级人民法院《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第79条规定：“发生下列依法对直接侵权行为不予追究或者不视为侵犯专利权的情况，也可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任：（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。”此外，2009年最高人民法院《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）》第16条第2款也作出规定：“该第三人的实施不是为生产经营目的，权利人主张该行为人承担民事责任的，人民法院应当支持。”

权独立性的考虑。<sup>①</sup>“从属说”认为专利间接侵权的成立须存在直接侵权的事实，<sup>②</sup>即只有在直接侵权已发生的场合下才有讨论间接侵权的余地，没有直接侵权，间接侵权亦不成立。此外，还存在一种综合“独立说”与“从属说”的折中观点。这种观点认为，一方面，要坚持间接侵权以直接侵权的发生为成立前提的从属原则，以防止专利权的保护范围被不当扩大，另一方面，在特定情形下承认间接侵权的独立性。“折中说”虽是以全面的视角来看待专利间接侵权与直接侵权的关系，但实质上仍是“从属说”的范畴，只是将“从属说”未解决的问题作为了例外，有强拧两者关系之嫌，同时也“具有了‘从属说’和‘独立说’的全部弊端”。<sup>③</sup>

对于“独立说”与“从属说”的梳理，应当注意两点：一是这两种观点所展示的价值衡量，二是对这两种观点的未决问题所应作的延伸思考。

之所以注重探讨间接侵权与直接侵权之间的关系，是基于对专利权保护范围方面的考量。专利侵权中采纳全面覆盖原则以判断被诉侵权人的行为是否落入权利的保护范围，被诉侵权产品若未再现争议专利的全部技术特征，则不构成专利侵权；只有争议专利的全部技术特征得以再现，才可能成立专利侵权。因此，单一地来审视间接侵权，其仅满足专利的部分技术特征，不符合全面覆盖原则。但是，尽管专利间接侵权行为形式上并未全面覆盖专利的全部技术特征，但该行为所造成的后果不宜孤立地来看待。在专利间接侵权的场合，行为人实施专利的部分技术特征的行为，即提供组合专利产品中部分元件、原材料等关联产品的行为直接为第三人实施专利提供了实质性的帮助。那么将这一过程整体来看，当第三人的行为构成专利侵权，则行为人与第三人共同造成了专利的全部技术特征得以被再现的结果，实质上仍符合全面覆盖原则。这也正是“从属说”的价值考量，坚持在第三人成立专利直接侵权的前提下行为人才可能成立间接侵权的观点，是为了确保专利的保护范围不被扩大。

“独立说”强调专利间接侵权的特殊性，有其独立的成立要件和内在逻辑。有学者指出，即使在专利间接侵权制度产生的美国，多数法院在间接侵权诉讼中也已不再强调直接侵权的实际发生，<sup>④</sup>进而逐渐将间接侵权独立于直接侵权。之所以认定专利间接侵权的成立不受直接侵权发生与否的影响，是因为存在直接侵权行为并未发生而仍有权追究行为人间接侵权责任的情形。<sup>⑤</sup>诚然，坚持“从属说”可以防止专利权人超越其专利保护范围的界限而进入其不应僭越的公共领域来主张权利，做到了公共利益与专利权人的个人利益之间的平衡，维护了专利制度的立法目的与基础，但是“从属说”却存在难以解释第三人非为生产经营的目的实施专利以及不视为侵犯专利权的情形的局限性，同时“从属说”亦不能解释第三人在域外实施专利这一特殊情形。

第三人在境外实施专利的情形源自美国《专利法》第 271 条 (f) 款<sup>⑥</sup>之规定。依该条文义，行为人向境外第三人提供专门用于实施专利的产品的行为应当被认定为专利间接侵权，即只要行为人客观上有向境外提供产品的行为以及主观上希望实施专利的结果在境外发生就成立专利间接侵权，而是否在境外实际发生侵犯专利权的行为在所不问。换言之，依美国《专利法》第 271 条 (f) 款，专利间接侵权并不以直接侵权的存在而成立。由于专利具有地域性，一个国家的企业或个人向另一个国家主张专利权应该以在该国申

① 参见徐晓颖：《试论专利间接侵权的独立性——兼评〈专利法修订草案（送审稿）〉第 62 条》，《广西政法管理干部学院学报》2016 年第 2 期，第 85 页。

② 参见尹新天：《专利权的保护（第二版）》，知识产权出版社 2005 年版，第 529 页。

③ 贾小龙：《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》，《电子知识产权》2008 年第 9 期，第 16 页。

④ 参见康添雄、田晓玲：《美国专利间接侵权的判定与抗辩》，《知识产权》2006 年第 6 期，第 87 页。

⑤ 参见孙战龙：《关于专利侵权中的间接侵权问题》，《科技与法律》1996 年第 2 期，第 29 页。

⑥ 美国《专利法》第 271 条 (f) 款：“如果行为人在美国向境外提供用于制造专利产品的相关组件，且希望该部件在境外组装成专利产品，则提供部件的行为应当被认定为间接侵权。”

请专利为前提。<sup>①</sup>对于境外发生的专利侵权,权利人并不能直接主张权利,故而美国专利法作出上述的拟制。对此,德国法要求满足地域的双重国内关联这一前提,即行为人与第三人的行为都要发生在德国境内,<sup>②</sup>否则将不构成专利间接侵权。我国法律尚未对美国《专利法》第271条(f)款的情形作出拟制规定,基于地域性的限制,故上述涉外的间接侵权行为不是本文所要讨论的范畴。<sup>③</sup>

另一方面,第三人的行为不视为专利侵权行为以及第三人非以生产经营目的实施专利的情形下的专利间接侵权亦不以直接侵权的存在而成立。我国现行《专利法》第69条规定了五种不视为侵犯专利权的情形,因此第三人在第69条的情形下所实施的专利的行为不构成专利侵权,但通常仍可追究为前述第三人提供实施专利相关产品的行为人的专利间接侵权责任。此外,“为了合理平衡专利权人和社会公众的利益,确保专利制度的正常运行”,<sup>④</sup>只有在以生产经营为目的时,行为人擅自实施他人专利的行为才会被认定为侵犯专利权的行为,即将行为人不具有商业目的的实施专利之行为认定为专利侵权是不符合专利制度中潜在的公共政策目标的。因此,在第三人以个人、家庭使用为目的的实施他人专利时,“从属说”无法解释行为人为第三人提供实施专利相关产品时应承担专利间接侵权责任的问题。在美国专利间接侵权制度演进发展的历史中,正是为了解决因私人使用目的实际实施专利的行为人数量众多而导致专利权人难以逐一起诉,进而促使专利间接侵权制度得以确立,以避免对专利权人利益造成重大损害。<sup>⑤</sup>按照实践逻辑,专利间接侵权主要解决的亦是第三人非以生产经营为目的而实施专利的情形。相较于专利间接侵权行为,以生产经营为目的的专利直接侵权具有更强的侵权外示性,其侵权行为更容易发现。但个人、家庭使用场合下的间接侵权较为隐蔽,为了节省诉讼成本以及有效弥补权利人之损失,专利间接侵权制度应运而生。由此可见,“从属说”对于专利间接侵权中最主要、最核心的情形未予解决。

由上述分析可知,按照专利实施情况,专利间接侵权大体上可分为三种情形:<sup>⑥</sup>一是以生产经营为目的实施专利的专利间接侵权,二是非以生产经营为目的实施专利的专利间接侵权,三是实施专利之行为不视为专利侵权的专利间接侵权。上文亦论述到,以生产经营为目的实施专利的行为具有较强的侵权外示性,专利权人对于维护其专利的专属权益在诉讼上成本可控且可为传统的专利侵权场合下的诉讼所涵盖,故而第一种情形并非专利间接侵权制度的核心与实质之所在。而“从属说”所能解释的仅限于第一种情形,在处理专利间接侵权问题上具有明显的局限性。

有学者认为:“专利侵权以直接侵权为核心问题,在专利法上规定间接侵权意味着专利权保护范

① 参张晓都编:《郑成思知识产权文集·专利和技术转让卷》,知识产权出版社2017年版,第137页。

② 参见卜元石:《德国专利间接侵权制度与判决解析》,《知识产权》2018年第10期,第91页。

③ 对于美国《专利法》第271条(f)款之规定的情形,有学者明确表明我国不应将其规定为专利间接侵权,因为这既不符合我国专利法中地域性限制的规定,也不利于我国的出口经济发展。参见张玉敏、邓宏光:《专利间接侵权制度三论》,《学术论坛》2006年第1期,第143~144页。

④ 尹新天:《中国专利法详解》,知识产权出版社2011年版,第126页。

⑤ Charles W. Adams, A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement, *Santa Clara High Technology Law Journal*, Vol 22 (3), 2005, p. 370.

⑥ 值得注意的是,通说虽是如此,但亦有学者认为,专利间接侵权仅涵盖第一种情形,对非以生产经营为目的而实施者或者不视为专利侵权的情形也追究专利间接侵权责任的有悖于《专利法》规定侵权豁免事由的立法宗旨,故而采取纯粹的“从属说”。参见张玉敏、邓宏光:《专利间接侵权制度三论》,《学术论坛》2006年第1期,第144页。本文认为此观点值得商榷。一方面,若依纯粹的“从属说”则无须建构我国的专利间接侵权制度,因为这种情形可为共同侵权制度涵盖,无独立之必要性;另一方面,回归美国法中关于间接侵权规定之本质,专利间接侵权制度就是在行为人将其尚不构成专利侵权的产品提供给不特定的个人使用而导致诉讼成本增加,从而促使了专利间接侵权制度的确立。例如,“Wallace”案中行为人向消费者提供无玻璃罩的燃油灯底后,向玻璃厂商去购买玻璃灯罩的消费者多以个人家庭目的而使用,而非商用,但向这些数量众多的消费者主张权利成本过高。

围的扩大。”<sup>①</sup>不可否认，讨论专利间接侵权与直接侵权之间的关系，无论是依据“从属说”还是“独立说”，都不能逃避专利权保护范围被扩大的结论。“从属说”试图以直接侵权的发生之纽带将专利间接侵权限制在全面覆盖原则内予以规制，但无法处理非以生产经营为目的实施专利以及实施专利之行为不视为专利侵权的专利间接侵权之情形，因为在这两种情形中的专利的技术特征之全部要件并未在一次侵权的评价中得以完整地体现，那么将提供仅再现专利的部分技术特征之关联产品用于实施专利的行为认定为专利侵权，这势必扩大了专利权的保护范围。

### 三、专利间接侵权并未实质扩大专利保护范围

专利间接侵权与共同侵权的关系与上文讨论的间接侵权与直接侵权之间的关系具有同质性。“从属说”讨论间接侵权与直接侵权的关系这一问题的逻辑起点便是将专利间接侵权作为共同侵权的一种情形来看待的，因此“从属说”同样将共同侵权中的一般规则适用于专利间接侵权之上，即成立共同侵权需要以直接侵权发生为前提。但显然，因为非以生产经营目的与不视为专利侵权的实施专利行为导致直接侵权并不会发生，因此无论是强调专利间接侵权是侵权法上的帮助侵权或者引诱侵权<sup>②</sup>，还是“一种共同侵犯专利权的特定类型”，<sup>③</sup>都解释不通。从这一点来看，采用共同侵权理论难以全面规制专利间接侵权制度。在专利间接侵权场合，行为人尽管对直接侵权的发生具有放任的态度，但其实际上既不追求也不注重直接侵权的结果能否发生，这与传统共同侵权具有本质的差异。因为无论是帮助还是教唆，帮助人与行为人以及教唆人与行为人之间都具有意思联络且积极追求侵权结果的发生，即具有希望发生直接侵权结果的明知之故意。因此，专利间接侵权的“目标导向”与共同侵权的“意思导向”终究是有差异的。<sup>④</sup>与其说专利间接侵权是共同侵权的一种特殊情形，不如说共同侵权是论证专利间接侵权制度正当化的理由之一。

就现有的理论与实践探索而言，以共同侵权制度规制专利间接侵权，以直接侵权的发生作为间接侵权成立的前提，其根本目的在于赋予专利间接侵权制度正当性。由此引发了专利间接侵权的“从属说”与“独立说”之争，但“从属说”无法涵盖专利间接侵权的全部内涵，而“独立说”又未对专利间接侵权制度的正当性予以说明，即使是在坚持“从属说”的前提下将间接侵权特殊事由法定化<sup>⑤</sup>的观点亦未对其是否扩大了专利保护范围进行阐释。

#### （一）专利间接侵权行为人实质性促使第三人实施专利

专利间接侵权制度在很大程度上是独立于直接侵权的，其相对于传统的共同侵权理论也具有较大的特殊性。专利间接侵权的独立性在2016年最高人民法院颁布的《司法解释（二）》中有所彰显，其中第21条在文义上采取了“提供给他人实施侵犯专利权的行为”的表述，但司法解释起草者强调这并不表明间接侵权之诉必须以存在认定直接侵权成立的判决为前提。<sup>⑥</sup>本文亦承认专利间接侵权具有相较于直接侵权而言的独立性，但理论界对“从属说”与“独立说”的充分讨论却存在着误区——忽视了专利间接侵权的本质。当前，专利间接侵权制度理论上的困惑症结在于现有研究拘泥于“从属”还是“独立”的争论之上，以至于与专利间接侵权的内涵有所脱节，而这些困惑只有

<sup>①</sup> 唐义虎：《知识产权侵权责任研究》，北京大学出版社2015年版，第30页。

<sup>②</sup> 参见刘友华、魏远山：《欧洲系统专利间接侵权认定及其借鉴》，《知识产权》2018年第11期，第95页。

<sup>③</sup> 熊文聪：《被误读的专利间接侵权规则——以美国法的变迁为线索》，《东方法学》2011年第1期，第157页。

<sup>④</sup> 参见王国柱：《我国知识产权间接侵权制度的立法构造——兼论知识产权间接侵权与多数人侵权的差异》，《东北大学学报》（社会科学版）2015年第3期，第296页。

<sup>⑤</sup> 参见何培育、蒋启蒙：《回归抑或超越：专利间接侵权与共同侵权理论之辨》，《知识产权》2019年第5期，第55~57页。

<sup>⑥</sup> 参见宋晓明、王闯、李剑：《〈关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释（二）〉的理解与适用》，《人民司法》2016年第10期，第33页。

在回归了专利间接侵权的本质之后才会迎刃而解。事实上,当对概念本身有着更为清晰的认识后,“从属说”与“独立说”的争议便不再重要。

专利间接侵权的特殊性一方面体现在行为人的行为仅满足专利权人的专利之部分技术特征,但这样的表述并不全面。其特殊性更主要的方面是在于上述未再现专利之全部技术特征的行为实质性促使了第三人实施专利之行为的发生,而这样的实施专利之行为并不当然构成专利侵权。专利间接侵权的特殊性使得难以从“从属说”所构造的因专利直接侵权的发生而实际上专利的技术特征仍被全面覆盖的理论来论证其对行为人苛责的正当性。专利间接侵权的正当性需要求诸于其本质。因为,专利间接侵权制度所要解决的问题并不是要认定行为人与实际实施专利的第三人是否成立共同侵权从而要求间接侵权人承担连带责任,更实质的方面在于对行为人实质性促使了他人实施专利的行为予以苛责的问题上,以及如何有效控制在这种情形下对专利权人所造成的损失。

行为人提供组合专利产品之关联产品的单一行为本身无法依全面覆盖原则认定为专利侵权,但对于这样的行为一律不予规制的话,则很有可能导致侵权行为以及其他将对专利权人造成损失的行为的发生。因此,应当将极有可能导致未经专利权人许可而实施专利的准备性行为在一定条件下视为与专利侵权等同。<sup>①</sup> 行为人产销组合专利之关联产品并为他人实施组合专利提供了实质性的帮助与行为人直接以生产经营为目的实施专利的侵权行为在法律上的评价并没有本质差异。一方面,行为入产销相关产品的行为具有生产经营的目的,因此在专利间接侵权场合下,个人、家庭实施专利等行为在受到在先的产销行为的影响后对专利权人在利益上的受损将不再是可忽略的。专利法中的个人非以生产经营目的实施专利的行为之所以得以豁免,是因为这种情形下的个人家庭使用者直接制造或者实施专利产品的行为是少量的、个别的,其影响亦微乎其微。<sup>②</sup> 也正是因为行为入产销专利产品之部件的行为导致大规模的第三人实施专利的结果发生,专利权人为了有效地遏制侵权行为以及节省诉讼成本,才助力了专利间接侵权得以确立。<sup>③</sup> 因此无论第三人实施专利的行为是否具有商用目的或者是否被视为专利侵权,都不可否认行为入极有可能导致他人实施专利的辅助性先行行为与专利直接侵权中行为入独自完成满足全部技术特征的行为等同的效果。另一方面,在专利间接侵权的场合中,行为入给专利权人在独占技术方案以及市场获益的权利上造成了减损,这与专利侵权责任在根源上是殊途同归的,<sup>④</sup> 即间接侵权与直接侵权在法律效果上都对专利权人产生了同等程度上令法律不能置若罔闻的损失。

由此可见,行为人所实施的行为虽未满足专利的全部技术特征,但其在一定条件下却实现了对专利实施结果之发生的实质性推动,并且行为入主观上对这种结果的发生采取希望或者放任的态度。行为入实质性促使了他人实施专利,使得其未完全满足专利全部技术特征的结果得以在第三人的后续行为中被完成,且对专利权人造成了无异于专利直接侵权的损失,导致原本尚未落入专利权的保护范围之内的行为产生了与专利直接侵权等同的效果,因此对于这种行为应当予以法律上的规制。

## (二) 专利间接侵权在成立上受到主、客观方面的限制

专利间接侵权制度因间接侵权人实质性促使他人实施专利的行为给专利权人造成与专利侵权无

<sup>①</sup> 参见[日]冈田全启:《专利·商标侵权攻防策略》,詹政敏等译,知识产权出版社2005年版,第79页。

<sup>②</sup> 参见王凌红:《我国专利间接侵权制度的立法方向——以利益平衡为视点求解〈专利法〉第三次修改的未决立法课题》,《电子知识产权》2009年第6期,第15页。

<sup>③</sup> Stephen W. Moore, A Last Step Rule for Direct Infringement of Process Claims: Clarifying Indirect Infringement and Narrowing Joint Infringement, *Cleveland State Law Review*, Vol. 61, 2013, pp. 847-848.

<sup>④</sup> 参见闫珠君:《论专利间接侵权行为的责任承担》,《中国发明与专利》2017年第6期,第96页。

异的损失而具有可规制性，同时专利间接侵权制度也依赖于专利间接侵权人对他人实施专利的结果之发生具有可归责性而具有规制上的正当性。

行为人对他人实施专利之结果发生的可归责性首先体现为其主观上对结果的发生是明知的。行为人在客观上实施的辅助性先行行为若对实际实施专利的行为产生绝对的作用力，则必然依附于其主观方面的恶性程度。依据《司法解释（二）》第21条<sup>①</sup>以及《送审稿》第62条<sup>②</sup>之规定，行为人向他人提供原材料、中间物、零部件以及设备等产品应当明知前述产品是专门用于实施专利的。立法与司法中均采取了“专门用于”的严格限定的态度。北京市高级人民法院于2001年试行的《专利侵权判定若干问题的意见》中提出，专利间接侵权的对象应当是除用于实施他人产品之外别无其他用途的专用品，而不能是共用品。<sup>③</sup>但有学者认为，前述的“专门用于”不应局限于专用品，“应该打破思维范畴的桎梏，把对物品的判断还原到技术要素的判断上来”，<sup>④</sup>不能仅限于专用品判断标准。

在这个问题上，美国判例法中体现出的是一种较为弹性的标准。“Snyder”案<sup>⑤</sup>率先在专利间接侵权中引出“实质非侵权”标准来辅助法官认定专利帮助侵权中行为人的主观意图要件。<sup>⑥</sup>在该案中，原告的专利为一种防盗警铃设备，被告产销一种自动感应器与其他装置组合后，正好可以构成实施原告专利的效果。但本案被告的产品除了用于实施该专利之外仍具有其他实质非侵权的用途，因此法院认定被告不具有侵权的意图故而不构成侵权。但在“Westinghouse Electric”案<sup>⑦</sup>中，被告销售的变压器除了用于组装成原告的专利产品之外，仍具有其他用途，但被告在其广告中却强调其产品可用于实施原告的专利产品，最终法院认定被告的行为意图促使购买其产品的消费者实施专利，因此仍应承担专利间接侵权的责任。此外，在“Bowker”案<sup>⑧</sup>中，法官认定被告的产品尽管具有实质非侵权用途，但被告公开宣称其产品可以实施原告的专利表明其具有侵犯专利权的意图，故不能免除其侵权责任。由此可见，美国在认定专利间接侵权的主观方面的标准是流动的，当行为人主观上的故意程度或恶性特别高时，法院将不再注重间接侵权之对象是否符合“实质非侵权”标准。

《司法解释（二）》与《送审稿》中有关“明知”“专门用于”的规范表述，本质上仍是阐释专利间接侵权行为人促使专利被实施的结果发生的主观故意程度与恶性。行为人向第三人提供组合专利之关联产品的行为只有在其主观恶意的支配下足以导致实际实施专利之结果的发生时，才能构成专利侵权。依前文对专利侵权进行实质解释的结论，为了使行为人提供仅满足部分专利技术特征产品的行为达到与直接侵权行为等同的效果，必须对促使第三人实际实施专利的结果发生可归责于行为人进行充分的论证。因而对于主观方面的规定应当从严，但并不表明需要将范围限制得越窄越好。

① 《司法解释（二）》第21条第1款规定：“明知有关产品是专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，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，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他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”

② 《送审稿》第62条第1款规定：“明知有关产品系专门用于实施专利的原材料、中间物、零部件、设备，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。”

③ 2001年北京市高级人民法院《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第74条规定：“间接侵权的对象仅限于专用品，而非共用品。这里的专用品是指仅可用于实施他人产品的关键部件，或者方法专利的中间产品，构成实施他人专利技术（产品或方法）的一部分，并无其它用途。”

④ 汪中良：《专利间接侵权制度的立法构造——兼评〈专利法修订草案（送审稿）〉第62条》，《黑龙江省政法管理干部学院学报》2017年第2期，第84页。

⑤ Snyder v. Bunnell, 29 F. 47 (C. C. S. D. N. Y. 1886) .

⑥ Giles S. Rich, Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952, *The George Washington Law Review*, Vol. 21 (5), 1953, p. 528.

⑦ Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Precise Mfg. Co., 11F. 2d 209 (2d Cir. 1926) .

⑧ Bowker v. Dows 3F. Cas. 1070, 1071 (C. C. D. Mass. 1878) .



将专利间接侵权的对象仅限于专用品，既不符合当下的专利技术快速发展的市场背景，也极大地限制专利间接侵权制度发挥作用的空間。《日本专利法》第101条于1959年和2002年先后增加了第1项与第4项的“客观的间接侵权”和第2项与第5项的“主观的间接侵权”。<sup>①</sup>日本专利间接侵权的对象从仅能用于实施专利的专用品扩大到非专用品，因为1959年《日本专利法》第101条只针对具有唯一用途的物品的规定，忽略了间接侵权人主观动机的重要性，削弱了专利间接侵权制度在现实中的实际效果。<sup>②</sup>因此，我国“专门用于”的规范不能单纯被解释为“仅仅用于”，应当包括仅可用于实施专利的专用品和其他专门用于实施专利的非专用品。

但是，由于专用品与非专用品本身存在实质的区别，因此在用于进行专利间接侵权时所要求的间接侵权人所具有主观故意程度及内容也是不完全相同的。专用品因为其不具有实质非侵权的其他用途，客观上就已包含侵权的内在因素，因此当行为人知道该专用品仅可用于实施现有的专利即足够促使被提供者完成实际的实施专利之结果。与专用品不同，非专用品在用途上并不唯一，只有当行为人的主观恶性足够强时才会导致专利间接侵权的发生。因此，非专用品的提供者不仅应当知道其产品可用于实施专利，还要求其对被提供者会实施该专利在主观上也是明知的。专利间接侵权人提供非专用品的行为本身并不附带侵权属性，故而只有对其所提供的非专用品的用途具有实质性的诱导才能符合规范中“专门用于”的文义。在这个层面上，这与美国实践中通常要求专利权人证明第三人在购买相关产品之后会按照预期的方式实施专利的做法如出一辙。<sup>③</sup>

强调专利间接侵权行为的主观恶性，是为了阐明间接侵权行为高度盖然地导致了第三人实施专利结果的发生，使得专利被实施的结果的发生可归责于行为人。从结果上来看，专利间接侵权行为对专利权人所造成的损失与专利直接侵权无异，而结果发生的最根本因素在于专利间接侵权人对损害结果的产生具有直接的、实质的推动力，故而行为人实质性促成了损害结果发生的行为理应受到法律的规制。但是，专利间接侵权制度旨在加大对专利的保护力度，并不能突破专利应有的保护范围之边界，因此对专利间接侵权的讨论必然需要回归到专利侵权之上。尽管专利间接侵权具有独立于专利直接侵权的特殊性，但不能因此不当扩大专利的保护范围，专利间接侵权仍须在接受全面覆盖原则的检验之后才可能成立。为了保证专利间接侵权场合下的间接侵权人所提供之物同专利直接侵权一样落入专利的保护范围之内，除了应当关注间接侵权人对所提供之物的用途具有实质性的掌控之外，仍应当强调至少存在被提供者实施专利的行为已经发生或者终将发生的事实。<sup>④</sup>一方面，对于专利间接侵权的保护不应当超出专利侵权的标准；另一方面，侵权制度的基本目的在于填补被害人所遭受的损失，<sup>⑤</sup>若不将实际存在他人实施专利的行为作为专利间接侵权成立上的限制，则无法证明专利权人因他人提供组合专利之关联产品的行为而遭受损失。

因此，在专利间接侵权的整个逻辑之中，将行为人向第三人提供用于实施专利之相关产品的行为与第三人实施专利的行为各自独立来看均不当然构成专利法中的专利侵权，但是行为人在提供相关产品时所伴随的主观恶性却可以实现其对相关产品用于实施专利的用途的实质性推动，如若存在

① 参见闫文军、金黎峰：《专利间接侵权的比较与适用——兼评2016年最高人民法院司法解释的相关规定》，《知识产权》2016年第7期，第49页。

② 参见蔡元臻：《论日本专利间接侵权构成要件及其对我国的启示》，《河北法学》2017年第1期，第135~136页。

③ Schechter Roger E & J. R. Thomas, *Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks*, St. Paul, MN: Thomson/West, 2003, p. 472.

④ 参见崔国斌：《专利法：原理与案例》，北京大学出版社2012年版，第652页。

⑤ 参见王泽鉴：《损害赔偿》，北京大学出版社2017年版，第25页。

第三人实际实施了专利的事实，则整个过程是满足专利侵权判断中的全面覆盖原则的，亦即专利间接侵权并未实质扩大专利的保护范围。

#### 四、结语

一项法律制度的价值体现着法律的精神。法律在不断影响着动态的、不断提出要求的生活的同时，也总会随着科学的进步带来新的秩序概念和新的概念形式。<sup>①</sup> 法律制度的发展和演进必然充斥着不同利益之间的竞争与博弈，优先选择保护何种利益或者如何协调各种利益之间的平衡是法律应当予以回应的。《专利法》承担着保护专利权人利益的重任，但同时也要兼顾社会公共利益，以追求个人权利和社会公共利益之间的平衡。<sup>②</sup> 专利间接侵权概念的提出，无疑带来了扩大专利保护范围、挤占公有领域的风险。但是，专利间接侵权场合下的行为人向第三人提供组合专利之关联产品，并实质性促使了第三人完成了实施专利的行为，给专利权人造成了与专利侵权同等程度的损失。对于这种情形，法律显然不应袖手旁观，否则，法律的不确定性将破坏专利法促进技术创新的根本目的。<sup>③</sup>

对专利侵权仅作形式化的理解已无法应对技术不断革新、侵权形式日益丰富的现代化发展，而仅将行为人可满足一项专利全部技术特征的直接侵权行为作为专利侵权的唯一情形为规避法律提供了契机。尽管实践中可以将专利间接侵权作为共同侵权进行处理，但在适用上仍具有明显的局限性。

从专利间接侵权制度的发展历程来看，专利间接侵权制度是对专利侵权制度的巩固与补充，而非突破。专利间接侵权理论的提出，是对传统的专利侵权概念进行实质性解释的结果，应当被视为除专利直接侵权之外的另外一种专利侵权形式，其旨在加强对专利权的保护强度，而不是扩大原有的专利侵权制度所提供的保护范围。因此，应当将专利间接侵权制度的理论构建维持在专利侵权的范畴之内，即专利间接侵权的判定不应突破全面覆盖原则。但是，对于专利间接侵权制度的理论认识应当是动态的、发展的，而不应是断裂的。客观上，专利间接侵权表现为行为人向他人提供了用于实施专利的关联产品，但该产品仅满足专利的部分技术特征而不会直接构成专利侵权。然而在主观恶性的支配下，行为人明知相关产品可用于实施专利并且明知他人亦会实施该专利，因此行为人实质性促使了他人实施专利的结果发生使其具有可归责性与可谴责性。由此可见，在认定专利间接侵权时，应当注重专利间接侵权行为人主观方面的恶性以及客观方面存在第三人实际实施了专利的事实，使得在整个专利间接侵权的过程中，专利间接侵权人提供相关产品的行为的危害性达到与专利直接侵权相当的程度，进而将其严格限定在专利应有的保护范围之内。

（责任编辑：龚赛红）

## Reconsideration of the Theoretical Development of the Indirect Patent Infringement System

Zhang Chuxia Wang Dong

**Abstract:** According to the theory of indirect patent infringement, the patentee may require

① 参见 [德] 菲利普·黑克：《利益法学》，傅广宇译，商务印书馆 2016 年版，第 13~14 页。

② 参见邓宏光：《我国专利间接侵权之制度选择》，《西南民族大学学报》（人文社科版）2006 年第 4 期，第 84 页。

③ Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F. 3d at 1301. (Newman, J., dissenting).

the actor in a particular situation to bear the liability for patent infringement in spite of acts which do not satisfy all the technical features contained in the full cover right document, which seems to be the extended protection of the patentee. But in essence, indirect patent infringement should be a form of patent infringement. It is the consolidation and supplement of the patent infringement system, which is the result of the substantial interpretation of patent infringement. There is no substantial difference between the legal evaluation of direct patent infringement and that of the whole process when the relevant product is provided to the third party with the knowledge that the product can be used for patent exploitation and the actor intends to induce the third party to actually exploit the patent. By evaluating the whole process that the actor virtually prompts the third party to actually exploit the patent, the actor's product will fall into the scope of patent protection under the subjective and vicious domination. Therefore, the system of indirect patent infringement does not extend the protection of patent right in essence.

**Keywords:** indirect patent infringement; principle of full coverage; scope of patent protection; substantial interpretation