

中國專利間接侵權判定的沿革

吳玉和、曹雯

專利間接侵權行為相對於專利直接侵權行為而言。專利間接侵權概念的形成，在很大程度上是出於保護專利權的實際需要。在實踐中，有時行為人為了逃避專利侵權責任，並不完全實現權利要求中所限定的每一項技術特徵，而只實現權利要求中的一部分技術特徵，或者由多個行為人共同實現權利要求中的全部技術特徵。根據專利侵權判斷的全面覆蓋原則，如果被控侵權物沒有覆蓋專利權利要求的全部技術特徵或等同特徵，例如，缺少其中一項必要技術特徵或等同特徵，則不構成專利侵權。由於如此判決可能削弱專利權的保護效力，使專利權無法得到全面有效的保護，為了防止這種情況的發生，便產生了間接侵權之說。

本文力圖對我國專利間接侵權判定的理論和實踐作全面的疏理和總結。

專利間接侵權行為在我國的法律依據

1.《專利法》的規定

我國現行《專利法》對專利間接侵權行為的構成以及責任追究沒有明文規定。

2.《民法通則》和最高院司法解釋

但是，《中華人民共和國民法通則》(1987)第130條規定了共同侵權及其責任承擔方式，而最高人民法院《關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見(試行)》(1988年)第148條則進一步規定了共同侵權的具體情形。根據《中華人民共和國民法通則》(1987)第130條，二人以上共同造成他人損害的，應當承擔連帶責任；根據《關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見(試行)》(1988年)第148條的規定，教唆、幫助他人實施侵權行為的人，為共同侵權人，應當承擔民事責任。

按照上述《民法通則》的規定和最高院司法解釋，二人以上共同侵害他人專利的，應當承擔連帶責任；教唆、幫助他人實施專利侵權行為的人，為共同侵權人，也應當承擔民事責任。

3. 藍皮書第7號

國家科委《中國知識產權制度》藍皮書第7號(1992年)認為，這種專利間接侵權行為主要可分為以下5種：

- (1) 故意製造、銷售、進口只能用於專利產品的關鍵部件；
- (2) 未經專利權人授權或委託，擅自許可他人實施專利技術；
- (3) 專利許可合同的被許可方，違反合同中關於“不得轉讓”的約定，擅自許可第三人實施專利技術；
- (4) 專利權共有人未經其他共有人的同意，而許可第三人實施專利技術；
- (5) 技術服務合同的受託方，在為委託方解決特定的技術問題時，未經專利權人的許可，而利用了其專利技術。

從上述規定可知，藍皮書第7號所稱的專利間接侵權行為具有其廣義的含義，包括了某些國家實踐中的專利間接侵權和專利共同侵權。換言之，雖然在某些國家專利間接侵權與專利共同侵權具有不同的含義，但我國藍皮書第7號並未將專利間接侵權與專利共同侵權相區別。

鑒於現行《專利法》(2000年)賦予專利權人的許諾銷售權，並考慮到專利方法被間接侵害的特殊性，本文認為藍皮書第7號所講的專利間接侵權行為現時可解讀為包括：

- (1) 製造、銷售、許諾銷售或進口專門用於專利產品的關鍵部件，或專門用於專利產品的模具，或專門用於實施專利方法的機器設備或中間體原料；
- (2) 未經專利權人同意或未經其它專利權人同意，擅自許可或委託他人實施專利的行為；
- (3) 其他包括教唆或幫助他人實施專利侵權行為的共同侵

權行爲。

其中第3項包括技術服務合同的受託方在未經專利權人同意的情况下,擅自利用其專利技術爲委託方解決特定技術問題的行爲。

4. 北京高院的指導意見

爲了統一其轄區內專利間接侵權的判定標準,北京高級人民法院在其《專利侵權判定若干問題的意見(試行)》(2001)中就專利間接侵權提供了如下指導意見:

73. 間接侵權,是指行爲人實施的行爲並不構成直接侵犯他人專利權,但卻故意誘導、慫恿、教唆別人實施他人專利,發生直接的侵權行爲,行爲人在主觀上有誘導或唆使別人侵犯他人專利權的故意,客觀上爲別人直接侵權行爲的發生提供了必要的條件。

74. 間接侵權的對象僅限於專用品,而非共用品。這裏的專用品是指僅可用於實施他人產品的關鍵部件,或者方法專利的中間產品,構成實施他人專利技術(產品或方法)的一部分,並無其它用途。

75. 對於一項產品專利而言,間接侵權是提供、出售或者進口用於製造該專利產品的原料或者零部件;對一項方法專利而言,間接侵權是提供、出售或者進口用於該專利方法的材料、器件或者專用設備。

76. 間接侵權人在主觀上應當有誘導、慫恿、教唆他人直接侵犯他人專利權的故意。

77. 行爲人明知別人準備實施侵犯專利權的行爲,仍爲其提供侵權條件的,構成間接侵權。

78. 間接侵權一般應以直接侵權的發生爲前提條件,沒有直接侵權行爲發生的情况下,不存在間接侵權。

79. 發生下列依法對直接侵權行爲不予追究或者不視爲侵犯專利權的情況,也可以直接追究間接侵權行爲人的侵權責任:

(1) 該行爲屬於《專利法》第63條所述的不視爲侵犯專利權的行爲;

(2) 該行爲屬於個人非營利目的的製造、使用專利產品或者使用專利方法的行爲。

80. 依照我國法律認定的直接侵權行爲發生或者可能發生

在境外的,可以直接追究間接侵權行爲人的侵權責任。

從《專利侵權判定若干問題的意見》第73條關於間接侵權的定義來看,北京高院對於專利間接侵權的規定依據的是《中華人民共和國民法通則》(1987)第130條以及最高人民法院《關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見(試行)》(1988年)第148條關於共同侵權的規定。可以說,中國法院也無意將專利間接侵權和專利共同侵權進行區分,而是將兩者統稱爲專利間接侵權,這從下文對先前案例的介紹中亦能反映出法院的這種觀點。

上述《意見》中例舉的間接侵權的具體情形對於下級法院判定專利間接侵權固然有指導意義,但教唆和幫助他人實施專利侵權行爲的情形顯然是不能窮舉的,在專利侵權認定的司法實踐中會出現各種各樣的教唆和幫助他人實施專利侵權的行爲。因此,在判斷某一實施行爲是否爲專利間接侵害行爲時,還應根據更上位的法律以及最高人民法院有關司法解釋的規定,以此爲法律依據。

間接侵權行爲與直接侵權行爲 之因果關係分析

大多數國家的法律規定,專利間接侵權行爲的成立必須以專利直接侵權爲前提,例如德國。美國專利法一般要求專利間接侵權行爲須以專利直接侵權行爲的實質上存在爲前提,但又規定了一種例外,即美國專利法第271條(f)(1)規定的,如果有人從美國國內提供實施美國專利所需的全部或部分部件,在美國境外將它們組裝起來,形成專利產品或實施了專利方法,假如上述在境外進行的行爲發生在美國境內就會構成直接侵權行爲的話,那麼提供所述部件的行爲就構成了專利間接侵權行爲。

按照我國的相關法律規定,間接侵權人在性質上是共同侵權人,因此,間接侵權行爲成立的前提應是被教唆或幫助的人實施了直接侵權行爲。專利間接侵權行爲的構成要件之一應當是有直接侵權行爲的發生,且間接侵權行爲與直接侵權行爲之間有因果關係,因爲有直接侵權行爲的存在,才可能有“共同侵權”;沒有直接侵權行爲的存在,就不可能有作爲構成“共同侵

權”的間接侵權。

在間接侵害行為是實施專利產品的關鍵部件的情況下，行為人只實施了專利的部分必要技術特徵，而沒有實施作為整體的獨立權利要求的全部必要技術特徵，根據專利（直接）侵權判斷的一般原則即全面覆蓋原則，這種行為不構成專利侵權。但是，由於該關鍵部件是專門用於專利產品的，行為人生產這些關鍵部件的目的是專門用於提供給他人實施專利，因此，行為人是在幫助他人實施專利侵權行為，在專利直接侵權行為實際發生時，其行為構成間接侵權。但是，如果直接侵權行為並未發生，則不應判定間接侵權成立。

在行為人製造、銷售、許諾銷售或進口專門用於專利產品的模具、只能用於實施專利方法的機器設備或中間體原料的情況下，由於模具、機器設備或中間體原料本身並非專利產品，專利權人對模具、機器設備或中間體原料本身不擁有專利權，因此，這種行為本身不構成侵犯專利權。但是，由於行為人提供模具、機器設備或中間體原料是在幫助（如果不是教唆）他人實施專利侵權行為，專利直接侵權行為一旦實際發生，該行為即構成專利間接侵權，行為人是專利侵權的共同侵權人。

由於擅自許可他人實施專利的行為本身已經直接侵犯了專利權人對其專利的民法意義上的處分權，因而亦可以從侵犯這種處分權的角度直接追究行為人的相應責任。然而，根據最高人民法院《關於專利侵權糾紛案件地域管轄問題的通知》（1987年）規定的精神，上述行為是被當作專利間接侵權對待的。也就是說，嚴格按照專利直接侵權的定義，行為人進行無權許可並不構成專利直接侵權。只有當被許可人實際實施了專利技術時，即，只有當直接侵權成立時，才存在無權許可人對被許可人的幫助、教唆行為，才會構成專利間接侵權。

在直接侵權行為不成立時，專利間接侵害行為不能構成專利間接侵權行為。因此，在直接行為人有合法的實施權的情況下，如果間接行為人向直接行為人提供了專用於實施專利的零部件、進行了技術轉讓（許可）等等，間接行為人的行為不構成間接侵權行為，行為人不必承擔侵權責任。類似地，在直接行為人的實施行為發生在我國《專利法》效力以外的地域的情況下，由於沒有直接侵權行為，就不可能有作為“共同侵權”的間接侵權，間接行為人不應承擔侵權責任。這一點應從根本上有別於

在立法上有特定例外規定的某些外國的做法。無例外規定，則專利權人行使這種例外權利將缺乏法律依據。

當然，出於對專利權人更多保護的考慮，在制定有關法律時可以制定相關例外規定。基於這種例外的法律規定，專利權人在法律上將享有例外的權利。在這種例外的情形中，專利直接侵權行為的發生可以不是專利間接侵權行為成立的一項構成要件。

間接行為人主觀故意的心理狀態分析

一旦專利間接侵權行為被認為是一種包括教唆、幫助他人實施專利侵權行為的共同侵權行為，則專利間接侵權行為人在心理上應有主觀故意，例如，共同加害人在主觀上應有共同侵害的“共謀”。一般來講，教唆、幫助人的主觀心理狀態是故意，過失行為不能認定為教唆、幫助活動。即使是在專利直接侵權行為適用嚴格責任原則的美國，其專利間接侵權行為人也往往是在“明知”的情況下才承擔相應責任，而與我國《專利法》有一定淵源關係的德國專利法也規定，只有行為人在“知道或顯然知道”的情況下才承擔侵權責任。因此，國家科委《中國知識產權制度》藍皮書（1992）在列舉間接侵權行為時，明文規定了“製造、銷售和進口專用於專利產品的關鍵部件”的間接行為人構成間接侵權的前提必須是基於“故意”。

在擅自許可他人專利的情况下，雖然在上文所述的藍皮書中並未明文規定行為人是否有主觀故意心理，但許可人作為技術供方，在開發技術時往往需要查閱大量文獻，許可人往往明知專利的存在，因此，這種擅自許可行為實際往往是在明知的情況下故意實施的。在個別情況下，在許可人不知道專利存在或者誤認為其技術與專利無關的情況下，許可方在許可其自身的專利或非專利技術而因過失或無過錯地引起侵害他人合法權益的，即使導致了直接侵權行為的發生，但如果許可人主觀上並非在教唆、幫助他人實施專利侵權行為，就不應以專利間接侵權論處。嚴格地講，因過失或無過錯地許可了他人專利或委託第三人實施了他人的專利時，許可人主觀上並非在教唆、幫助他人實施專利侵權行為，因而許可人不應作為共同侵權人而承擔專利間接侵權責任。但值得注意的是，我國原《技術合同

法》第42條規定，受讓方按照合同約定實施專利、使用非專利技術引起侵害他人合法權益的，由轉讓方承擔責任。現行《合同法》也規定，在沒有對可能的專利侵權責任的承擔作出合同約定的情況下，受讓方按照合同約定實施專利技術引起侵害他人合法權益的，由轉讓方承擔責任。最高人民法院《關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見（試行）》（1988年）第89條也規定了共有財產為第三人善意、有償取得的，應當維護第三人的合法權益；對其他共有人的損失，由擅自處分共有財產人賠償。我國法律作此規定是為了維護技術交易的安全和穩定社會經濟秩序，維護技術交易中善意有償取得財產的人的合法權益。因此，在第三人善意取得專利技術的情況下，可以裁決由非法許可人承擔責任。

但需注意的是，許可方無教唆、幫助他人實施專利的故意心理的，其責任不應是專利間接侵權責任，而是違約責任，即不屬於侵權之債，而是合同之債；許可方教唆、幫助他人實施專利並因此有主觀故意心理的，可責令許可方承擔間接侵權責任，這時存在侵權責任和違約責任的競合。

司法實踐中對專利間接侵權責任的追究

雖然我國現行《專利法》對專利間接侵權行為的構成以及責任追究沒有明文規定，但各地方法院在司法實踐中一直按照《民法通則》及有關法律規定，追究專利間接侵權行為人的民事責任。

在司法實踐中被法院認定為構成專利間接侵權/共同侵權行為的有：生產或銷售專門用於專利產品的關鍵部件或模具，生產或銷售專門用於實施專利方法的機器設備或中間體原料，共同實施專利方法的各個步驟，擅自許可他人實施專利。

1. 呂學忠等訴航空所等專利侵權案 — 擅自製造銷售專利產品關鍵部件構成專利間接侵權

該案的審理法院上海市第一中級法院認定，被控產品同步牽引機不具備係爭專利獨立權利要求縫紉機的全部技術特徵，故被告不構成直接侵權。然而，被控同步牽引機一旦和縫紉機組合，其技術特徵就全面覆蓋了專利技術特徵。被告未能舉證證明被控同步牽引機脫離縫紉機後仍具有獨立使用價值，或者

仍能用作其他用途。而且被告還在產品說明書中明示，該產品專用於同各種類型縫紉機的配合使用，並以圖文結合的方式詳細說明同步牽引機與縫紉機組合的方法，被告在主觀上完全具備促成直接侵權的意圖。被告方生產、銷售同步牽引機的行為導致侵權結果的發生，其間接侵權的責任不能免除。

本案原告呂學忠、蕭朝興均為台灣省人，依法享有專利號為ZL95200055.5的實用新型專利。該專利公開了一種縫紉機用拉布裝置的安裝裝置，包含縫紉機、拉布裝置及一安裝構造。該專利說明書中對該安裝裝置的設計如何與各種縫紉機固有的構造相配合作了多處描述，並配有附圖。

被告上海航空測控技術研究所（“航空所”）和上海長江服裝機械廠（“長江廠”）均為法人。2003年7月23日，被告航空所銷售了1台TBJ-2型同步牽引機，該產品包裝盒上有被告長江廠的名稱、地址。《同步牽引機使用說明書》封面印有縫紉機、拉布裝置和安裝裝置組合形態的實物照片和“PACIFIC”商標。該說明書對如何組裝安裝裝置以及如何將安裝裝置與縫紉機、拉布裝置進行組合作了清晰的圖文說明。法院查明，被告產品實物與說明書中表述的產品結構吻合，將其特徵與係爭專利的技術特徵相比較，產品不具備權利要求1前序部分縫紉機的技術特徵，具備權利要求1前序部分其餘技術特徵和特徵部分的所有技術特徵，並具備權利要求2的所有附件技術特徵。

上海市第一中級法院經審理認為：係爭專利權利要求1前序部分有關縫紉機的特徵應當和其餘特徵一起共同構成係爭專利的必要技術特徵。現通過比對，可以清晰地看到兩被告生產、銷售的TBJ-2同步牽引機不具備係爭專利所要求的縫紉機的特徵，故兩被告產品的技術特徵並沒有全面覆蓋專利的全部技術特徵，兩被告不構成直接侵權。然而，TBJ-2同步牽引機一旦和縫紉機組合，其技術特徵就全面覆蓋了專利技術特徵。係爭專利文件清楚地表明，本實用新型的目的就是克服原有不足，設計出更加適合各種品牌縫紉機的縫紉機用拉布裝置的安裝裝置。現兩被告生產、銷售了同步牽引機和縫紉機產品，而包括拉布裝置、安裝裝置的同步牽引機就是與縫紉機配合起來實現功能和效果的，而兩被告也未舉證證明同步牽引機脫離縫紉機後仍具有獨立使用價值，或者仍能用作其他用途。不僅如此，兩被告還在產品說明書中明確告知客戶，該產品專用於同各種

類型縫紉機的配合使用,並以圖文結合的方式詳細說明同步牽引機與縫紉機組合的方法,故其在主觀上完全具備促成直接侵權的意圖。其客戶購買同步牽引機用於同縫紉機的組合使用或者銷售等結果也是顯而易見的。因此,被告方生產、銷售同步牽引機的行爲自然導致侵權結果的發生,其間接侵權的責任不能免除。兩被告係法人和分支機構的關係,並且實施了生產、銷售行爲,理應承擔共同侵權責任。¹

2. 太原重型機器廠訴太原電子系統工程公司等專利侵權案——無直接侵權行爲但擅自製造銷售了專利產品關鍵部件是否構成專利間接侵權的思考

本案一審法院太原市中級法院認定,被控侵權產品的技術特徵沒有完全覆蓋原告專利的權利要求的全部技術特徵,被告不構成侵權;二審法院山西省高級法院則認定,被控產品是專門用於加工涉案專利產品,被告構成間接侵權;二審判決生效後,二審法院認為判決有錯誤;經過再審,以雙方當事人各自放棄其主張而調解結案,實際上否定了間接侵權的上訴審結果。

原告太原重型機器廠(“重型機器廠”)享有“磁鏡式直流電弧爐”的實用新型專利(ZL85203717)。該專利權利要求書的內容為:用於冶煉金屬、電石、硅化合物、黃磷、特別是用於煉鋼的磁鏡式直流電弧爐,其電氣部分包括斷路器、電抗器、變壓器、硅二極管整流器,機械部分包括爐蓋和爐體,其特徵在於所述的磁鏡式直流電弧爐是在普通的電弧爐爐體的上部,垂直於爐體中心線增設一個環繞爐體的磁鏡線圈,並和磁鏡電源相接,電抗器是串接在斷路器和變壓器之間,經硅二極管整流器整流後的直流電源的負極和兩側石墨電極相接,正極和中間石墨電極連接。該權利要求的磁鏡式直流電弧爐的主要技術特徵,是在普通的電弧爐爐體的上部,垂直於爐體中心線增設一個環繞爐體的磁鏡線圈,其作用在於使爐體內部形成一個上強下弱的磁場。

台灣錦貿興業股份有限公司(“錦貿公司”)得知此項實用新型專利後,從1990年5月至1992年1月期間,曾多次向太原重型機器廠表示,願以30萬美元的價格購買該項專利。1992年2月,該項專利的第一發明人從重型機器廠離休,到被告太原電子系統工程公司(“電子公司”)擔任顧問,錦貿公司即終止了與重型機器廠的談判。1992年5月,被告電子公司接受錦貿

公司在香港的代理商的委託,按錦貿公司提出的“磁會切電弧爐”技術方案的要求,為該公司加工4只激磁線圈。電子公司接受委託後,於同年6月又委託被告陽泉電子設備二廠(“電子設備廠”)加工該4只激磁線圈。

原告重型機器廠獲悉此事後,認為兩被告接受委託加工的激磁線圈是用於直流電弧爐的,侵犯了其“磁鏡式直流電弧爐”實用新型專利,遂於1993年3月向太原市中級法院提起訴訟,指控兩被告未經許可,以生產經營為目的,製造、銷售其專利產品,構成了共同侵權。

太原市中級法院經審理認為:原告的實用新型專利,其法律保護範圍係專利權利要求書中記載的“磁鏡式直流電弧爐”的全部必要的技術特徵,只有全部覆蓋了這些技術特徵,才構成對原告專利權的侵害。兩被告生產的激磁線圈的技術特徵並未覆蓋原告的專利權保護範圍,故不構成對原告專利權的侵犯,於1993年11月判決駁回原告重型機器廠的訴訟請求。

重型機器廠不服此判決,向山西省高級法院提起上訴,認為電子公司和電子設備廠的行爲已對其專利構成了間接侵權。

山西省高級法院認為:上訴人發明的磁鏡式直流電弧爐是經國家專利局授權的有效專利。在該專利的有效期限內,被上訴人太原電子系統工程公司未經專利權人許可,客觀上實施了為直接侵權人加工該專利產品核心內容的專用部件激磁線圈的行爲,主觀上具有誘導他人直接侵權的故意,該行爲與直接侵權有明顯的因果關係,故已構成對上訴人專利的間接侵權。被上訴人電子設備廠受太原電子系統工程公司的委託,加工生產了該專利產品的專用部件激磁線圈,客觀上也構成了對上訴人專利的共同間接侵權。二被告上訴人應共同承擔侵權的賠償責任。

值得注意的是,被告所實施的部件激磁線圈並未在中國大陸被組裝成專利產品,因此在中國大陸並未發生專利直接侵權行爲。終審判決後,電子公司仍持異議,自行請中科院化工冶金研究所對“磁鏡式直流電弧爐”和“磁會切電弧爐”兩種技術方案進行了鑒定。鑒定認為:兩者的設計方案、作用機制基本相同,但後者比前者要先進;兩者都是對電弧爐的改造,類似改造以前也有過。據此,電子公司以終審判決認定其加工行爲構成對重型機器廠實用新型專利間接侵權缺乏事實和法律依據,以

及該公司已向國家專利局複審委員會提出了宣告重型機器廠“磁鏡式直流電弧爐”實用新型專利權無效的請求，國家專利局複審委員會已立案受理為理由，向山西省高級法院申請再審。該院在立案審查期間，又委託國家專利局複審委員會對爭議的兩種技術方案進行了技術判定，結論是：“磁鏡式直流電弧爐”技術更接近以前有過的技術。據此，山西省高級法院認為，本院原審有錯誤，太原電子系統工程公司的再審申請符合再審條件，於1995年5月決定對本案予以再審。

再審過程中，當事人對專利有效性及被控的激磁線圈是否直接導致了直接侵權行為的發生存有疑問。經法院主持調解，雙方當事人自願達成協議，有關重型機器廠訴兩被告人“磁鏡式直流電弧爐”專利侵權，被告之一電子公司申請對該實用新型專利權無效之請求，雙方協商同意和解，不再互相追究責任。這樣，雙方當事人各自放棄其主張而調解結案，相應地否定了原二審法院間接侵權的上訴審結論。²

3. 組合會社等訴激素公司等專利侵權案 — 生產專門用於制備組合物專利產品的關鍵成份構成專利間接侵權

在本案中，對於生產專門用於制備組合物專利產品的關鍵成份是否構成專利間接侵權，一審法院南京中級法院要求原告提供證據證明，被控雙草醚原藥的唯一用途就是用來制備專利所保護的除草組合物；原告未能舉證進而原告關於被告生產雙草醚原藥的行為構成對專利間接侵權的主張不被採納。二審法院江蘇省高級法院認為：是否有其他商業用途係一消極事實，難以舉證證明；舉證責任相應地轉移給被告，由被告證明雙草醚原藥有任何一種其他用途，來否定原告關於雙草醚原藥的唯一商業用途就是用來制備專利所保護的除草組合物的主張；被告在規定的舉證期限內未提供相關證據，法院認定雙草醚原藥是專門用於制備專利產品的關鍵成份進而被告生產雙草醚原藥的行為構成對專利的間接侵權。

原告組合化學工業株式會社（“組合會社”）和庵原化學工業株式會社（“庵原會社”）均為日本法人，依法享有名稱為“一種新穎的除草組合物”ZL92112424.4號發明專利（“92專利”）。該專利的獨立權利要求為：一種除草組合物，其特徵在於它含有0.5–95%（wt）的分子式(I)之嘧啶衍生物或其鹽，並含有可任選的載體、表面活性劑、分散劑和/或農用的輔助劑。分子

式(I)之嘧啶衍生物包括雙草醚，雙草醚是2,6-雙[(4,6-二甲氧基嘧啶-2-基)氧]苯甲酸鈉的通用名稱，亦被稱為水楊酸雙嘧啶。

法院查明，江蘇省激素研究所有限公司（“激素公司”）於2001年至2002年間在廣告中宣傳該公司生產的農藥中包括雙草醚。

2001年和2002年，江蘇省激素研究所實驗四廠先後四次向巴拿馬出口銷售由江蘇省激素研究所配制的20%雙草醚產品。2002年11月，在巴拿馬一家農牧產品商場能買到PANAME除草劑，該產品包裝袋上印有“PANAME 20WP 除草劑-雙草醚的化學成份是2.6-雙(4,6-二甲氧基嘧啶-2-基氧)苯甲酸鈉…20.0%-惰性添加劑…80.0%-合計…100.0%，中國江蘇省激素研究所製造和配制”等字樣。

2003年12月，激素公司對公眾銷售20%雙草醚可濕性粉劑。

南京市中級法院經審理認為：被告生產、銷售的20%雙草醚可濕性粉劑的技術特徵落入了92專利保護範圍，構成侵權，應當承擔相應的法律責任。但是，兩原告未提供證據證明雙草醚原藥的唯一用途就是用來制備92專利所保護的除草組合物，因此其認為雙草醚原藥的唯一商業用途就是用來制備92專利所保護的除草組合物，二被告生產原藥的目的也是用來制備92專利所保護的除草組合物，並由此認為二被告生產雙草醚原藥的行為構成對92專利間接侵權的主張不應採納。

二審中江蘇省高級法院認為：認定生產雙草醚原藥構成對92專利的間接侵權，必須首先確認雙草醚原藥是專門用於制備92專利產品的關鍵成份，也即生產92專利產品是雙草醚原藥的唯一商業用途。組合會社、庵原會社認為雙草醚原藥的唯一商業用途就是用來制備92專利所保護的產品，沒有其他商業用途；激素公司則認為有其他商業用途。由於雙草醚原藥沒有其他商業用途係一消極事實，難以舉證證明；而激素公司只需證明雙草醚原藥有任何一種其他用途，即完成舉證責任。根據公平原則並結合當事人的舉證能力，對此待證事實的舉證責任，應由激素公司承擔。原判對該舉證責任的分配不當，應予糾正。在本院重新分配舉證責任後，激素公司在規定的舉證期限內未提供相關證據，應承擔不利的法律後果。因此，本院認定雙

草醚原藥是專門用於制備 92 專利產品的關鍵成份。本案中，激素公司、實驗四廠生產了侵犯 92 專利的產品，而雙方當事人對雙草醚原藥是制備 92 專利產品的必要活性成份（即關鍵原料）並無異議，且激素公司、實驗四廠均未提供證據證明生產該侵權產品所使用的雙草醚原藥來源於他處，故應當認定激素公司、實驗四廠生產了雙草醚原藥。綜上，激素公司、實驗四廠生產雙草醚原藥的行為構成對 92 專利的間接侵權，組合會社、庵原會社要求其停止生產雙草醚原藥的上訴理由成立，應予支持。³

4. 李成祥訴豐達廠等專利侵權案 — 共同分別實施專利方法的各個步驟構成專利間接侵權

在該案中，法院認定被告之一耀華公司雖然只是實施了原告涉案專利方法中的一部分，但其所實施的步驟是原告涉案專利方法的關鍵步驟，其在主觀上具有放任另一被告豐達廠直接實施侵犯原告的涉案專利權的故意，並且為該廠實施侵權行為提供了便利條件，客觀上損害了原告的合法利益，因此，其行為間接侵犯了原告涉案專利權，應與直接侵犯原告專利權的被告豐達電器廠一起承擔共同侵權責任。原告涉案專利方法中的每一步驟都是原告涉案方法專利整體技術方案中的一個必要步驟，缺一不可，兩被告分別實施原告涉案專利方法的行為，其共同目的是為了故意規避法律，從整體上實施原告涉案專利的技術方案。方法專利保護就是為了防止未經權利人許可使用專利方法，如果兩被告的侵權行為得不到有效制止，將會削弱專利權的保護效力，使方法專利權無法得到全面有效的保護。

原告李成祥享有名稱為“高壓電器用無碱無蠟玻璃纖維絕緣帶的製作方法”的發明專利(ZL98110582.3)。該專利權利要求書的內容是：高壓電器用無碱無蠟玻璃纖維絕緣帶的製作方法，其特徵在於將無碱玻璃纖維紗直接通過硅烷浸潤劑處理，經浸潤處理後的紗再經編織機編織為帶。

原告李成祥係山東呈祥公司的法定代表人。被告上海市耀華無碱纖維有限公司（“耀華公司”）曾與山東呈祥公司簽訂了一份《供貨協議》，約定：耀華公司每月供貨給呈祥公司 160 支硅油紗、40 支硅油紗、60 支硅油紗；呈祥公司對於耀華公司提供的紗的配方持有專用權，耀華公司不得泄露呈祥公司的技術機密。

在耀華公司與山東呈祥公司的合同終止後，被告耀華公司繼續使用硅烷浸潤劑生產“無碱玻璃纖維紗”，並銷售給被告深陽豐達電器廠（“豐達廠”）。被告豐達廠購得此紗後，通過編織機將此紗編織為帶向外銷售。

南京中級法院經審理認為：被告豐達廠、耀華公司的行為構成共同侵犯原告涉案專利的專利權。原告的涉案專利屬發明專利中的方法專利，該方法專利所要求保護的方法分為兩個步驟，第一步是將無碱玻璃纖維紗直接通過硅烷浸潤劑處理，第二步是將浸潤處理後的紗再經編織機編織為帶。根據本案認定的事實，上述專利方法分別由被告耀華公司和被告豐達廠分別實施。被告耀華公司生產並出售給被告豐達廠的“無碱玻璃纖維紗”，實施了原告涉案專利方法的第一步，即將無碱玻璃纖維紗直接通過硅烷浸潤劑處理。被告豐達廠實施了原告涉案專利方法的第二步，即將從被告上海耀華公司處購得的“無碱玻璃纖維紗”再經編織機編織成帶對外銷售。

法院首先認定了被告豐達廠的行為直接侵犯了原告的專利權。依《專利法》第十一條第一款的規定，未經專利權人許可，不得為生產經營目的使用其專利方法，以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。可見，專利方法不僅保護方法本身，而且延及保護依專利方法直接獲得的產品。被告豐達廠未經原告許可，從耀華公司購得經硅烷浸潤劑處理的“無碱玻璃纖維紗”，再經編織機編織成帶後加以銷售，不僅實施了原告的專利方法，而且銷售了由該方法直接獲得的產品，其行為符合方法專利權的侵權構成要件，應當認定專利侵權成立。

法院進一步認定被告耀華公司的行為構成專利間接侵權。法院認為，被告豐達廠、耀華公司的行為在主觀上具有共同侵犯原告涉案專利權的故意。對豐達廠而言，原告的涉案方法專利經授權和公告後，該專利所保護的技術方案就是公知的，其作為生產高壓電器絕緣產品的相關企業，應當知曉專利保護的相關技術，並有義務在生產和經營活動中避免非法使用原告的專利技術。根據涉案專利說明書記載，將無碱玻璃纖維紗直接經硅烷浸潤，目的就是將石蠟浸潤處理工序改為硅烷浸潤工序，然後再進行編織成帶，由此取代了現有的玻璃纖維帶高壓脫蠟工序。被告耀華公司出售的“無碱玻璃纖維紗”的包裝箱上

明確標明該“紗”的硅油含量，並且被告耀華公司的代理人在本案庭審時亦說明“硅油”是“硅烷”的俗稱。結合其在銷售高壓電器用玻璃纖維帶時特別註明是“無碱無蠟玻璃纖維帶”這一事實，其在向被告耀華公司購買“無碱玻璃纖維紗”時就應知道此“紗”是依原告的涉案專利方法所生產，並明確知曉將此“紗”編織成帶後的實際用途。對被告耀華公司而言，根據其與原告擔任法定代表人的山東呈祥公司所訂立的《供貨協議》約定，呈祥公司持有無碱無蠟玻璃纖維紗配方的專用權，耀華公司不得泄露呈祥公司的技術機密。上述協議簽訂的時間是在原告涉案專利被公開以後，考慮到其與山東呈祥公司簽訂的《供貨協議》中的約定，耀華公司應是明知其所生產的“無碱玻璃纖維紗”是依原告的涉案專利方法所生產的，加之其也未向本院舉證其生產的“紗”是通用產品，耀華公司應該明知此“紗”的用途只能用於編織高壓電器絕緣帶。另外，《供貨協議》的此項約定還隱含有耀華公司不得將經原告涉案專利方法處理後的“紗”再賣給其他人的意思。因為此時原告的涉案專利已經公開，依法受到臨時保護，耀華公司在簽訂協議後，有義務不得將依原告涉案專利方法所生產的“紗”銷售給原告以外的任何人。但其為了經濟利益，在未得到原告許可的情況下，將依原告的涉案專利方法直接生產的“紗”銷售給被告豐達廠，幫助該廠再依原告涉案專利方法將“紗”編織成帶銷售。雖然其只是實施了原告涉案專利方法中的一部分，但其所實施的步驟是原告涉案專利方法的關鍵步驟，其在主觀上具有放任被告豐達廠直接實施侵犯原告的涉案專利權的故意，並且為該廠實施侵權行為提供了便利條件，客觀上損害了原告的合法利益，因此，其行為間接侵犯了原告涉案專利權，應與直接侵犯原告專利權的被告豐達電器廠承擔共同侵權責任。

法院還分析了這種保護的必要性。法院認為，儘管兩被告只是分別實施了原告涉案專利方法中的一個步驟，但每一步驟都是原告涉案方法專利整體技術方案中的一個必要步驟，缺一不可，兩被告分別實施原告涉案專利方法的行為，其共同目的是為了規避法律，從整體上實施原告涉案專利的技術方案。設置方法專利保護就是為了防止未經權利人許可使用專利方法，如果兩被告的侵權行為得不到有效制止，將會削弱專利權的保護效力，使方法專利權無法得到全面有效的保護。⁴

本案在二審中被告豐達廠、耀華公司向江蘇省高級人民法院提交了1974年5月出版的《玻璃纖維的生產應用》，二審法院據此改判，認定被告使用該書披露的公知技術相同的方法生產產品不構成專利侵權，被告的公知技術抗辯成立，不構成對原告專利權的侵犯。但值得注意的是，二審法院並沒有否定原一審法院關於間接侵權的認定方法。

5. 阿爾法拉瓦爾訴恆力公司等專利侵權案 — 專用於生產侵犯專利權的產品的模具間接侵害專利權

在該案中，上海市第二中級法院在判定被告的產品侵犯原告專利權後，進一步裁定銷毀專用於生產侵權產品的模具，雖然該模具本身並未體現該專利權的技術特徵，也不是專利權利要求所記載的內容。

原告阿爾法拉瓦爾股份有限公司（“阿爾法拉瓦爾”）享有名稱為“板式換熱器”的兩項發明專利權 ZL94192808.X（“94專利”）和 ZL96198973.4（“96專利”）。94專利公開了一種板式換熱器，其中包括一組換熱板，其原理是通過在換熱板上壓製的控制流速的分配系統，使換熱板中第二流道的加熱流體對第一流道的待加熱流體進行加熱，以改善熱交換效率。96專利在94專利的基礎上增加了第二分配系統，以便進一步改善熱交換效率。

被告江陰恆力製冷設備有限公司（“恆力公司”）生產和銷售、被告上海行峰冷暖設備有限公司（“行峰公司”）銷售由被告恆力公司生產的 ZL95A（包括 ZL95A-28）和 ZL50D（包括 ZL50D-30）系列板式換熱器。經技術鑒定，得出結論為：1. 被控侵權產品 ZL95A-28 型號板式換熱器技術特徵與 94 專利的權利要求書記載的必要技術特徵一一對應相同，同時增加了兩個新的技術特徵；2. 被控侵權產品 ZL95A-28 型號板式換熱器技術特徵與 96 專利的權利要求書記載的必要技術特徵一一對應相同；3. 被控侵權產品 ZL50D-30 型號板式換熱器技術特徵與 94 專利的權利要求書記載的必要技術特徵一一對應相同。

上海市第二中級法院經審理認為：被告恆力公司生產的 ZL95A-28 型號板式換熱器技術特徵覆蓋了 94 專利的權利要求書記載的必要技術特徵，並增加了兩個技術特徵；被告恆力公司生產的 ZL50D-30 型號板式換熱器技術特徵與 94 專利的權利要求書記載的必要技術特徵完全相同，故被告恆力公司生

產的 ZL95A-28、ZL50D-30 型號板式換熱器的技術特徵落入 94 專利權的保護範圍。被告恆力公司生產的 ZL95A-28、ZL50D-30 型號板式換熱器侵犯了原告享有的 94 專利權，應承擔停止侵害、賠償損失的法律責任。被告恆力公司生產的 ZL95A-28 型號板式換熱器技術特徵與 96 專利的權利要求書記載的必要技術特徵完全相同，故被告恆力公司生產的 ZL95A-28 型號板式換熱器的技術特徵亦落入原告 96 專利權的保護範圍，被告生產的 ZL95A-28 板式換熱器侵犯了原告享有的 96 專利權，應承擔停止侵害、賠償損失的法律責任。

上海市第二中級法院在確定被告恆力公司生產的 ZL95A 和 ZL50D 系列板式換熱器侵犯 94 專利和 96 專利後，進一步認為：鑒於原告訴請銷毀被告恆力公司生產侵權產品的模具，同時被告恆力公司在原告起訴後仍然繼續生產、銷售上述侵權產品，因此，為了有效制止恆力公司的侵權行爲，決定收繳恆力公司生產 ZL95A 和 ZL50D 系列板式換熱器的模具。⁵

6. 宋志安訴無錫鍋爐廠等專利侵權案 — 技術許可中的專利間接侵權責任

本案中，一審法院南京中級法院認定，北京通用公司與無錫鍋爐廠在實施技術轉讓合同中對造成的專利侵權主觀上並無共同故意，不構成共同侵權，故將北京通用公司改列爲本案第三人。二審法院江蘇高級法院否認了一審法院的這種變更，認定無錫鍋爐廠與北京通用公司構成共同侵權，北京通用公司承擔連帶責任。

原告宋志安 1993 年 8 月 6 日申請並隨後獲得名稱爲“分層式鍋爐給煤裝置”實用新型專利 ZL93231575.5 號專利，該專利獨立權利要求爲：一種分層式鍋爐給煤裝置，其特徵是：它包括帶有進口和出口的外殼，外殼內靠近進口處固定有送煤機構，靠近出口處固定有與水平成一夾角的至少一層篩子。

1994 年 6 月 16 日，北京通用能源動力公司（“北京通用公司”）申請“正轉鏈條給煤裝置”的實用新型專利並獲得專利權（ZL94214484.8）。北京通用公司爲推廣其技術，與被告無錫鍋爐一分廠（“無錫鍋爐廠”）簽訂了一份技術轉讓協議，向該廠轉讓“正轉鏈條給煤裝置”技術，並指定該廠爲其在江南的定點生產廠。北京通用公司依約向無錫鍋爐廠提供了全套技術圖紙。無錫鍋爐廠按北京通用公司轉讓的技術生產的鍋爐給煤裝

置，其技術特徵包括一個給煤滾筒，在其下方有傾斜放置的雙層梳齒式振動篩，在其上方並列有固定梁形閘板和分段擺動箱形閘板，給煤滾筒的主軸的一端有棘輪，另一端與動力源相連接；雙層梳齒式振動篩在棘輪、棘爪和振動臂的帶動下繞振動篩轉軸間歇振動，分段浮動箱形閘板可以繞軸銷上下擺動。該給煤裝置中的給煤滾筒與宋志安的專利中所述的送煤機構特徵相同，雙層梳齒式振動篩則是在宋志安專利中“篩子”的特徵上進行的改進，該給煤裝置亦具備宋志安專利中的外殼、進口、出口等技術特徵。與宋志安專利的不同點在於，該給煤裝置增加了棘輪振動、傳動裝置。

南京市中級法院受理案件後，鑒於被告無錫鍋爐廠辯稱其使用的專利技術是北京通用公司轉讓的，即追加北京通用公司作爲被告參加本案訴訟，後認爲其與無錫鍋爐廠在實施技術轉讓合同中對造成的專利侵權主觀上並無共同故意，不構成共同侵權，又裁定北京通用公司作爲第三人參加訴訟。

南京市中級法院認爲：將被告鍋爐廠使用的給煤裝置的技術特徵與原告宋志安專利的獨立權利要求進行對比，前者除了添加棘輪振動、傳動裝置等新的技術特徵外，其他組成部分、結構位置等技術特徵均與宋志安的專利技術特徵相同或者等同，已經完全覆蓋了該專利的技術特徵，落入其保護範圍。儘管宋志安與北京通用公司的兩個專利申請都被授予專利權，但是宋志安的專利申請先於北京通用公司的專利申請，前者是基本專利，後者是從屬專利，後者的實施必須依賴實施前者的專利技術，從屬專利權人實施其專利時，應當得到基本專利權人的許可，否則即構成侵權。北京通用公司的技術完全覆蓋了宋志安在先申請的專利權利要求，因此其以自己擁有合法專利權不構成侵權的抗辯理由，亦不能成立。無錫鍋爐廠未經宋志安許可生產和銷售的給煤裝置，已經構成對宋志安專利的侵權。第三人北京通用公司與鍋爐廠簽訂的技術轉讓協議，因轉讓的技術中主要部分內容侵犯了他人的合法權益，依照《中華人民共和國技術合同法》第二十一條第一款第（三）項關於侵犯他人合法權益的技術合同無效的規定，該部分內容應當被認定爲無效，雙方不得再繼續履行。鍋爐廠雖然沒有與北京通用公司共同侵權的故意，但是實施了侵犯宋志安專利權的行爲，應當承擔部分責任。該廠作爲受讓方，已經按照協議的約定爲使用此項技

術支付了對價，因此本案的其他侵權責任，應當由北京通用公司承擔。

江蘇省高級法院經審理認為：被上訴人鍋爐廠生產的鍋爐給煤裝置，侵犯了被上訴人宋志安的專利權，應當承擔停止侵害、賠禮道歉和賠償損失的民事責任。鍋爐廠是通過與上訴人北京通用公司簽訂專利轉讓協議而實施侵權行為的，根據最高人民法院《關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見（試行）》第一百四十八條第一款關於“教唆、幫助他人實施侵權行為的人，為共同侵權人，應當承擔連帶民事責任”的規定，北京通用公司應當負擔連帶民事責任。據此，江蘇省高級法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第八十五條的規定主持調解，三方當事人自願達成鍋爐廠停止侵權、書面向宋志安賠禮道歉和鍋爐廠賠償宋志安經濟損失，而北京通用公司承擔連帶民事責任的調解協議。⁶

結語

目前中國各地方法院在審理專利間接侵權案件時依照的是《民法通則》及有關法律規定。在實踐中，生產銷售專門用於專利產品的關鍵部件、模具以及專門用於實施專利方法的機器設備或中間體原料，共同實施專利方法的各個步驟，擅自許可他人實施專利的行為，都曾被法院認定為專利間接侵權（共同侵權）行為。由於我國現行《專利法》對專利間接侵權行為的構成以及責任追究沒有明文規定，最高法院也沒有就專利間接侵



權判定這一問題給出具體的指導意見，使得適用成文法的我國各地方法院在依據一般法律規定追究專利間接侵權人的民事責任時判罰的尺度較難掌握。這也許可以解釋專利間接侵權案件的審理主要集中在少數幾個法院的現象，儘管我國 50 多個中級法院和 30 多個高級法院對專利侵權案件均有管轄權。■

作者：吳玉和、曹雯，中國專利代理（香港）有限公司律師、專利代理人

¹ 見上海市第一中級人民法院知識產權判決書（2003）滬一中民五（知）初字第 212 號。

² 見“關於‘磁鏡式直流電弧爐’專利權侵權問題”，中國法律網，<http://www.cnfalv.com/a/anli38/9426.html>。

³ 見江蘇省高級人民法院民事判決書

（2005）蘇民三終字第 014 號。

⁴ 見南京市中級人民法院（2003）寧民三初字第 245 號。

⁵ 見上海市第二中級人民法院民事判決書（2005）滬二中民五（知）初字第 156 號。

⁶ 見《最高人民法院公報》1999 年第 1 期。