

我國不應該有專利間接侵權 理論的應用空間

—魏徵—

關於專利間接侵權的理論在我國已經爭論了很多年。由於相關法律中沒有對專利間接侵權作出規定，多年前就有人呼籲在《專利法》中加入有關專利間接侵權的規定。時逢第三次修改《專利法》，這個問題再次被提出。筆者認為，中國目前不存在應用專利間接侵權理論的環境和條件。下面簡要介紹我國專利間接侵權理論與實踐，並對目前中國的專利間接侵權學說作出法理分析。

一、立法方面

在中國的專利法律法規中從未有過關於專利間接侵權的規定。在2000年第二次修訂《專利法》時，在國家知識產權局向國務院提交的《專利法修改草案建議稿》中，加入了禁止間接侵權的條款，後考慮到TRIPS協議沒有規定專利間接侵權，我國不宜提供超過TRIPS協議標準的保護力度，因此在之後報全國人大常委會的《專利法》修改草案中，該建議條款被刪除。在2006年第三次修訂《專利法》的上報稿中，同樣沒有增加禁止間接侵權的條款。國家知識產權局對此的解釋是：“在專利法中增加制止專利間接侵權行為的規定，實質上是將對專利權的保護擴大到與專利技術相關，但其本身並未獲得專利權的保護的產品。因此，專利間接侵權問題已經落入專利權人利益和公眾利益之間十分敏感的灰色區域，有關規則的制定和適用略有不當，就會損害公眾自由使用現有技術的權利。況且，有關間接侵權的行為可以依據《民法通則》有關共同侵權的規定獲得相應救濟，故目前在專利法中規定專利間接侵權的時機尚不成熟。”

二、司法實踐

對於未能通過立法建立處理專利間接侵權的法律規範，有

法官稱，這是一件憾事¹。儘管處理專利間接侵權沒有直接適用的法律，但各級法院在現有法律的框架下，還是作了大膽的探索和嘗試。其中較有影響的是北京市高級人民法院2001年發佈的《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》，其中的第73-80條，專門規定了專利間接侵權問題。由於這是我國第一次對專利侵權判定作出具體的規定，再加上北京法院特殊的區位優勢，該《意見》的出台，對全國有專利管轄權的法院以及實務界影響很大。之後，2003年10月，最高人民法院公佈了《關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定（會議討論稿）》²，其中的第33條、第37條也涉及專利間接侵權問題。

審判實踐中，有關間接侵權的具體判例也層出不窮，早期的如：山西省高級人民法院作出的關於“磁鏡式直流電弧爐”的（1993）晉經終字第152號民事判決書；近期的如上海市第一中級人民法院作出的（2003）滬一中民五（知）初字第212號民事判決書。

三、理論研究現狀

在對專利間接侵權行為的認識上，學術界大致分為兩大流派。一部分學者認為，專利間接侵權成立的前提是必須有直接侵權行為發生，即“共同侵權說”；另一部分學者認為，“間接侵權的成立不一定以有直接侵權行為發生為前提”，即“獨立說”。持“獨立說”觀點的學者認為：間接侵權的行為人雖然可能誘導、慫恿、教唆第三人實施他人的專利，但直接實施他人的專利的行為人可能會因為種種原因而不構成直接侵權³，在不存在直接侵權行為的情形下，間接侵權仍然作為一種獨立的侵權行為而存在。上述提到的相隔十年的兩個判決，基本上是採用“獨立說”。

四、對專利間接侵權學說的分析

(一)“共同侵權說”⁴

“共同侵權說”的法律依據是：《民法通則》第130條的規定與最高人民法院《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)》(1992年)第148條的規定。根據該規定，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。這就是說，教唆、幫助他人實施專利侵權行為在我國法律中是以共同侵權論處的，並沒有使用專利間接侵權的概念。

由於傳統民法中的“共同侵權”理論和我國現有民法體系的有關規定足以規制這一類侵權行為，不需要藉助專利間接侵權理論來規範，因此，不應當將“共同侵權說”當作一種專利間接侵權理論看待。

(二)“獨立說”

“獨立說”認為，即便是沒有直接侵權行為存在，也照樣可以追究間接行為人的法律責任。

在呂學忠等訴上海航空測控技術研究所等專利侵權糾紛案⁵中，主審法官的觀點很有代表性：“如果只有加害人實施製造、銷售專利等直接侵害專利的行為才構成專利侵權，專利權人就難以得到完全和真正的法律保護。有些人為故意避開專利技術方案中的某些現有產品的技術特徵，而專門生產、銷售與該現有產品相匹配的專利產品的主要組件。消費者在獲得相關組件後，只要在市場上再購買有關現有產品即可組裝成專利產品。本院認為，這種生產專利組件的行為構成專利間接侵權。”

筆者認為，上述獨立說的觀點缺乏直接的法律依據的支持，違反了專利侵權判定的基本原理。

1.“獨立說”違反了“全部技術特徵限定原則”

根據專利侵權判定的基本原理，判定專利是否被侵犯，應以“權利要求書為準”，在比對被控侵權物或行為後，如果被控侵權物或行為缺少權利要求中的某些特徵，應判定不構成專利侵權。而按照“獨立說”的觀點，即使被控侵權產品缺少權利要求中的某些特徵，仍然可以被判定侵權成立。

對於寫進權利要求中的技術特徵，最高人民法院曾旗幟鮮明地表示⁶：應當認為，凡是專利權人寫入獨立權利要求的技術特徵，都是必要技術特徵，都不應當被忽略，而均應納入技術特

徵對比之列。最高人民法院的上述觀點，在專利界被稱為“全部技術特徵限定原則”。顯然，“獨立說”是在違反“全部技術特徵限定原則”的前提之下來追究間接行為人的法律責任，是對專利法原理的顛覆和背棄。

2.“獨立說”的本質是“整體等同”

我國《專利法》第56條規定了權利要求的內容作為專利的保護範圍。等同原則的適用，是特徵之間的等同，而不是整體技術方案的等同，在缺少特徵的情況下，根本就無法比對特徵之間的等同，故只能進行“整體等同”的判斷。美國聯邦最高法院於1997年3月3日在Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem.,Co一案中有過如此精闢的分析：

權利要求中的每一項特徵對於確定專利權保護範圍來說，都是至關重要的，因此，等同原則應針對權利要求中的各個技術特徵，而不是將發明看作一個整體。必須強調的是，在適用等同原則時，即使對單個技術特徵，也不允許將保護範圍擴大到實質上是在忽略記載在權利要求中的該技術特徵的程度。

因此說，“獨立說”存在的基礎必然是重新撿起來已經被業內普遍拋棄的“整體等同”。

3.“獨立說”的本質是“多餘指定原則”的翻版

“多餘指定原則”在我國曾一度盛行，並受到一些專家學者的追捧。按照北京市高院給出的定義，多餘指定原則是指在專利侵權判定中，在解釋專利獨立權利要求和確定專利權保護範圍時，將記載在專利獨立權利要求中的明顯附加技術特徵(即多餘特徵)略去，僅以專利獨立權利要求中的必要技術特徵來確定專利權保護範圍，判定被控侵權物(產品或方法)是否覆蓋專利權保護範圍的原則。可見，“多餘指定原則”的做法是兩分法，將一個權利要求肢解成兩部分：必要技術特徵與非必要技術特徵，然後略去非必要技術特徵，相當於將原權利要求進行改寫，而這個肢解、改寫的過程取決於法官的自由裁量。而“獨立說”的做法則是省略了這個兩分的過程，一步到位地將“專門生產、銷售與該現有產品相匹配的專利產品的主要組件”劃入專利權的保護範圍，本質上是“多餘指定原則”的翻版⁷。

4.“獨立說”扼殺了公眾“迴避設計”的權利

專利法原理解告訴我們，權利要求的作用有二：一是通知公眾專利權的權利範圍，二是為法院等確定專利的保護範圍提供依

據。而按照“獨立說”觀點，權利要求的保護範圍就成了可以調節的，這就使得公眾根本無從判斷自己的行為是否落入專利保護範圍之內，法官則可以根據自己的理解自由裁量，其結果是一方面剝奪了公眾“迴避設計”的權利，同時也造成司法裁判尺度的不統一。

五、結語

當前，我國法院還或多或少地存在着“以保護專利權人為己任”的偏袒專利權人的思想。在這種思想指導下，一些法官運用專利間接侵權理論中的“獨立說”進行間接侵權判定，出現了越來越多的專利間接侵權案例。然而“獨立說”完全違反了專利法的基本原理，破壞了專利法理論體系的結構。由於我國立法層面沒有專利間接侵權的制度設計，應用專利間接侵權理論裁判案件顯然是於法無據的，有法官造法之嫌。

由於“共同侵權說”並不與現行《專利法》的一般原理相違背，因此也沒有必要將“共同侵權說”當作專利間接侵權理論看待；對於共同侵權的案件，完全可以應用現行《專利法》的侵權判定理論和標準來審理。

綜上所述，根據知識產權法定主義的基本原則，在法律沒有明確規定的情況下，不應該使用“間接侵權”的法律概念，也不

應該有專利間接侵權理論的應用空間。■

¹ 張曉霞：“論間接侵犯專利行為的獨立性”，程永順主編《專利侵權判定實務》，法律出版社，第 253 頁。

² 該規定至今尚未定稿發佈。

³ 如在“磁鏡式直流電弧爐”案中，直接實施他人專利的行為發生在我國法域之外，其實行為不受我國《專利法》規制。

⁴ 有學者將“共同侵權說”表達成“從屬說”，即所謂間接侵權行為是在有直接侵權行為發生前提下，才有追究的必要。即間接侵權行為為從屬於直接侵權行為。

⁵ (2003)滬一中民五(知)初字第 212 號。

⁶ 見中華人民共和國最高人民法院(2005)民三提字第 1 號民事判決書。

⁷ 早有學者撰文對“多餘指定原則”作出猛烈抨擊，認為“多餘指定原則”在我國的歷史使命應該終結了。見劉國偉：“質疑多餘指定原則”，《專利法研究》2002 年版，第 132 頁。