

《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》述評

—李劍—

2016年1月25日,最高人民法院審判委員會討論通過《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《解釋二》),《解釋二》將於2016年4月1日起施行。本文擬對該解釋的主要內容作一簡要評介,以便更為準確地理解條文原義。

一、制定背景

最高人民法院於2009年12月發佈的《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》,在依法保護專利權人利益、激勵科技創新等方面發揮了重要作用。五年多以來,專利司法實踐不斷遇到新的法律適用問題。特別是,《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》提出,加強知識產權運用和保護,健全技術創新激勵機制,加快實施創新驅動發展戰略。全國人大常委會決定在北京、上海、廣州設立知識產權法院,集中審理專利等專業技術性較強的案件。為確保專利的正確實施,統一和細化專利侵權裁判標準,及時回應科技創新對專利審判的新期待,最高人民法院決定繼2009年發佈專利法司法解釋之後,再次起草有關專利侵權判定的司法解釋。起草過程中,多次聽取有關部門、法院、學者、律師、專利代理人、企業、行業協會等方面的反饋意見,並通過互聯網向社會公開徵求意見,包括美國政府、美國律師協會、美國全國商會、日本特許廳、中國歐盟商會在內的國內外各界共提出修改建議400多條。《解釋二》的起草歷時兩年,條文稿先後修改十六次,最終形成送審稿,提請最高人民法院審判委員會審議通過。

二、主要內容和特點

《解釋二》共31條,主要來源於《最高人民法院公報》刊登的典型案列以及近年來對專利審判經驗的總結。涉及權利要求解釋、間接侵權、標準實施抗辯、合法來源抗辯、停止侵權行為、賠償額計算等專利審判實踐中的重點難點問題。如果說2009年發佈的專利法司法解釋的最大貢獻在於完善了權利要求的解釋規則,那麼《解釋二》的最大亮點在於厘清了專利權行使的邊界。根據《解釋二》規制的不同層面的問題,本文將《解釋二》的內容歸納為以下三個特點:

(一)堅持問題導向,加大專利權保護力度,儘可能地解決“週期長、舉證難、賠償低”等突出問題,確保專利權人利益的實現,從根本上激勵創新。

比如,《解釋二》第二十一條¹規定的專利間接侵權制度,進一步強化了對專利權人的保護,目前正在徵求意見的專利法修訂草案也有類似的條文。實踐中,間接侵權人與最終實施發明創造的侵權人之間沒有意思聯絡,並不構成共同過錯。但是,間接侵權人明知其提供的零部件等只能用於生產侵犯專利權的產品,而仍然提供給侵權人實施。鑒於間接侵權人明顯的主觀惡意,且其提供的零部件等是直接侵權行為的專用品,或者其積極誘導他人實施侵權行為,故納入《侵權責任法》第九條規制的範圍。這並不意味着在現行法律框架之外給予專利權人以額外的保護,而是侵權責任法適用的應有之義,符合加強專利權人保護的客觀實際。

需要強調的是,間接侵權應當以直接侵權為前提,故條文表述“實施了”侵犯專利權的行為。但並不意味着,在提起間接侵權訴訟之前,必須存在認定直接侵權成立的裁判。關於是否

將間接侵權人和直接侵權人作為共同被告的問題，考慮到可能存在直接侵權人已經被在先裁判認定的情況，故沒有必要一律將其列為本案的共同被告，人民法院可以根據具體案情依法決定是否作為共同被告。

又如，針對“舉證難、賠償低”的問題，《解釋二》第二十七條²對專利侵權訴訟中有關賠償數額的舉證規則進行了一定程度的完善。在參考《商標法》第六十三條第二款有關證據妨礙規定的基礎上，根據專利權人的初步舉證以及侵權人掌握相關證據的情況，將有關侵權人獲利的舉證義務分配給侵權人，並將此與《專利法》第六十五條規定的賠償額的計算順序相銜接。

再如，針對案件審理週期較長的問題，《解釋二》也作了針對性的規定。在中國現行專利法律框架下，權利人起訴被告侵犯其專利權，被告往往向專利複審委員會另行提起宣告專利權無效的請求，而審理專利侵權糾紛案件的法院又無權審查專利權的效力，通常中止民事訴訟，等待專利授權確權行政訴訟的結果。然而，專利授權確權程序過於繁冗，循環訴訟和程序空轉的情況較為突出，不利於糾紛的實質性解決。為提高專利侵權訴訟的審理效率，儘可能緩解審理週期較長的負面影響，充分考慮專利授權確權行政訴訟改變專利複審委員會決定的比例較低的實際，《解釋二》第二條³設計了“先行裁駁、另行起訴”的制度，即在專利複審委員會作出宣告專利權無效的決定後，審理專利侵權糾紛案件的法院便可以裁定“駁回起訴”，無需等待行政訴訟的最終結果，並通過“另行起訴”給權利人以司法救濟途徑。之所以採用從程序上裁定駁回起訴，而非實體上判決駁回訴訟請求，主要是考慮若無效決定被行政裁判推翻，則權利人仍可另行起訴。

雖然上述兩個條款在提高訴訟效率方面進行了積極探索，但囿於現行法律規定，並不能在根本上解決“民行二元分立”導致的週期長問題。困擾專利保護已久的“週期長”問題的根本解決，還需要從立法層面上對“民行二元分立”的訴訟架構進行改造。

(二)堅持折中解釋原則，強化權利要求的公示和劃界作用，增強專利權保護範圍的確定性，為社會公眾提供明確的法律預期，促使專利文件撰寫水平的提高。

權利要求，作為劃定專利權權利邊界的標尺，是專利法的

核心概念，專利制度的眾多規則都是圍繞權利要求展開的。2009年發佈的專利法司法解釋曾體現了強化權利要求公示性的導向，《解釋二》繼續貫徹了這一指導思想，旨在增強專利權保護範圍的確定性，為社會公眾提供明確的法律預期。這也是充分考慮中國現階段專利質量總體上還處在較低水平的現狀以及創新驅動發展戰略實施的需求。

《解釋二》第五條、第十條和第十二條分別針對的是前序特徵、產品權利要求中的製備方法和數值特徵中的強調用語，規定上述特徵和用語對專利權保護範圍具有限定作用。上述特徵和用語是否作為專利的必要技術特徵屬於專利授權確權階段應當解決的問題，審理專利侵權糾紛案件的人民法院對此不宜再甄別，也就是說，專利文件撰寫人應當在專利申請階段對於上述特徵的表述給予足夠的關注。

《解釋二》第七條⁴明確了實踐中爭議已久的封閉式組合物權利要求的解釋規則，也凸顯了對權利要求公示性的尊重以及維護社會公眾對專利權保護範圍的信賴。因為歷次版本的《專利審查指南》對於封閉式組合物權利要求的規定是相同的，即不得含有該權利要求所述特徵之外的其他組分，除非是無法避免的常量雜質。通過長期的專利實踐，此撰寫方式和解釋規則已為業界普遍接受。《解釋二》第七條第一款規定的解釋規則與《專利審查指南》保持了一致。此外，鑒於中藥領域的組合物在作用方式、製作工藝、理化參數等方面皆與化學藥物存在根本區別，因此，對於以“由……製成”等為主要撰寫方式的中藥組合物權利要求的解釋方法，原則上不適用第一款的規定，而應當審查被訴侵權產品增加的技术特徵對於技術問題的解決是否產生實質性影響。

需要指出的是，對權利要求公示性的強調，客觀上給專利文件撰寫提出了新的要求，但專利文件撰寫水平的提高需要一個過程，不可能一蹴而就。因此，另一方面也需要考慮文字表達本身的局限性，權利要求不可能全部涵蓋專利技術方案全部可能的實施方式或者將來可能的實施方式，等同原則等法律規則的適用，可以使專利權人獲得比較週延的保護。

(三)堅持利益平衡原則，厘清專利權與其他民事權利的法律邊界，既保護權利人的正當權益，鼓勵發明創造，又避免專利權不當地擴張，防止壓縮再創新空間和損害公共利益、他人

合法權益。

中國《專利法》第七十條⁵規定使用者、許諾銷售者、銷售者合法來源抗辯成立時，免除其賠償責任。爭議在於，善意的使用者在證明合法來源且已支付合理對價的情況下是否還應停止使用。實踐中，侵權產品的使用者通常不知道也不應當知道其購買的是侵權產品，因使用者在侵權行為鏈條的末端，容易被權利人發現，故權利人往往選擇起訴使用者。即使製造者、銷售者和使用者均為共同被告，若依照《專利法》第七十條，使用者僅免除賠償因使用行為給權利人造成的損失，其仍應承擔停止使用的侵權責任。若不停止使用，則需支付專利使用費，作為不停止使用的替代。為厘清專利權與其他民事權利的法律邊界，根據利益平衡原則，《解釋二》第二十五條⁶通過但書將善意使用者予以排除。

在起草中，有一種意見認為：該條免除了善意使用者不停止使用的責任，與《專利法》第七十條存在衝突；另一種意見則認為：在制度本意上，設立合法來源抗辯制度的本意在於打擊侵權源頭，而製造者才是侵權的主要源頭。Trips 協議亦未要求善意使用的行為應被禁止。使用者在主觀上是善意的，在客觀上提供了合法來源，且在獲得該侵權產品時向銷售者支付了合理對價，理應阻却專利權禁止力的延伸。專利權排他性強，但不等於可以無限擴張。專利法不僅僅是專利權人的法，一味地強調專利權人單方的利益，置善意使用者的正當利益於不顧，將侵佔善意使用者的合理空間，妨礙交易安全。這並非《專利法》第七十條的原意，也有違利益平衡的法律基本精神。《解釋二》在徵求有關立法部門意見的基礎上，最終採納了第二種意見。

若權利人反證證明使用者未支付對價或對價明顯不合理，則不符合免除停止侵權的構成要件，使用者仍應承擔停止使用的民事責任，除非符合《解釋二》第二十六條規定的“損害國家利益、公共利益”的除外情形。

有關判令停止侵權行為（禁令）的問題，《解釋二》第二十六條⁷規定，通常情況下，侵權人應當承擔停止侵權的法律責任。但是，如果侵權人停止行為將損害國家利益、公共利益，法院也可以不判令其停止行為，而代之以支付合理的使用費。關於侵權責任的承擔方式，專利法條文本身未作明確規定，但《侵權責

任法》第十五條規定承擔侵權責任的方式，可以單獨適用，也可以合併適用。因此，《解釋二》第二十六條屬於個案中對民事責任承擔方式的確定，是侵權責任法等法律適用的應有之義。雖然專利法規定了專利強制許可制度，但《解釋二》第二十六條與專利強制許可制度並行不悖。若將行政機關頒發強制許可作為民事侵權訴訟的前置程序，則將導致民事訴訟的中止，人為地將救濟程序複雜化，不利於及時定紛止爭。需要指出的是，只有在損害國家利益、公共利益等極特殊的例外情況下，法院才不判令停止行為，停止侵權仍是專利侵權責任的基本方式。

此外，對於近年來倍受國內外關注的標準必要專利的問題，《解釋二》第二十四條⁸作了相應的規定。

專利侵權訴訟中，被訴侵權人以實施標準為由主張不停止實施行為的案件較多。該抗辯是否成立，取決於標準實施人的主觀狀態，即其對標準所涉及專利的知悉程度，而該知悉程度則是由標準對專利信息的披露決定的。因此，《解釋二》第二十四條在專利信息披露背景下探究當事人的主觀過錯，進而確定禁令的頒發與否以及侵權責任的承擔，這仍屬於專利法和侵權責任法的視角，並不涉及競爭法的問題。

鑒於標準必要專利的問題較為複雜，《解釋二》摒棄了此前“大而全”的起草思路，僅就各方能形成共識的幾個典型問題予以明確，而對於爭議較大的問題暫不涉及。特別是，2013年12月國家標準化管理委員會、國家知識產權局發佈的《國家標準涉及專利的管理規定（暫行）》完善了專利信息披露程序，明確了國家標準中涉及的專利應當是必要專利，但未規定強制性標準所涉專利的具體處理規則。為保持與上述暫行規定的一致性，《解釋二》僅規定推薦性標準（即非強制性標準）及其明示所涉專利的情形。對於上述暫行規定未涉及的標準未披露專利信息、強制性標準、國際標準等問題，將留給司法實踐逐步解決。

除了標準必要專利，《解釋二》進一步豐富了權利要求解釋規則，明確了不侵權抗辯事由等。還有些問題在徵求意見稿中曾有所反映，比如專利抵觸申請抗辯、生產經營目的等，最終由於現行專利法的限制等原因，未再寫入《解釋二》。但並不意味着徵求意見稿在某些問題上的觀點是錯誤的，有些可能在今後的司法政策、典型案例中予以體現，有些可能需要進一步研究

論證、統一認識，還有些是專利法本身的深層次問題，需要在本次或以後的專利法修訂中予以重點關注。

三、結語

司法解釋來源於審判實踐，來源於全國法院大量鮮活的案例。正是從這個意義上講，司法解釋是立法的先導。專利法司法解釋不僅僅是法官審理專利案件適用的依據，更在填補法律漏洞、細化法律標準等方面發揮着重要作用，構成了中國專利法律制度的有機組成部分。當前，中國經濟發展進入新常態，創新引領發展的趨勢更加明顯。充分發揮專利制度激勵科技創新的基礎保障作用，激發創新動力、創造潛力和創業活力，對於加快實施創新驅動發展戰略具有十分重要的意義。《解釋二》的出臺進一步豐富和完善了中國的專利法律制度，將進一步遏制侵犯專利權的行為，進一步強化司法裁判對科技創新活動的導向作用，進一步有效激勵自主創新和技術跨越，為大眾創業萬眾創新提供有力的法律保障。■

作者：最高人民法院知識產權庭審判長，法學博士，《解釋二》起草人

¹第二十一條 明知有關產品係專門用於實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經專利權人許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該提供者的行為屬於《侵權責任法》第九條規定的幫助他人實施侵權行為的，人民法院應予支持。

明知有關產品、方法被授予專利權，未經專利權人許可，為生產經營目的積極誘導他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該誘導者的行為屬於《侵權責任法》第九條規定的教唆他人實施侵權行為的，人民法院應予支持。

²第二十七條 權利人因被侵權所受到的實際損失難以確定的，人民法院應當依照《專利法》第六十五條第一款的規定，要求權利人對侵權人因侵權所獲得的利益進行舉證；在權利人已經提供侵權人所獲利益的初步證據，而與專利侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，人民法院可以責令侵權人提供該賬簿、資料；侵權

人無正當理由拒不提供或者提供虛假的賬簿、資料的，人民法院可以根據權利人的主張和提供的證據認定侵權人因侵權所獲得的利益。

³第二條 權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被專利複審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基於該無效權利要求的起訴。

有證據證明宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權利人可以另行起訴。

專利權人另行起訴的，訴訟時效期間從本條第二款所稱行政判決書送達之日起計算。

⁴第七條 被訴侵權技術方案在包含封閉式組合物權利要求全部技術特徵的基礎上增加其他技術特徵的，人民法院應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護範圍，但該增加的技术特徵屬於不可避免的常規數量雜質的除外。

前款所稱封閉式組合物權利要求，一般不包括中藥組合物權利要求。

⁵為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。

⁶第二十五條 為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利侵權產品，且舉證證明該產品合法來源的，對於權利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張，人民法院應予支持，但被訴侵權產品的使用者舉證證明其已支付該產品的合理對價的除外。

本條第一款所稱不知道，是指實際不知道且不應當知道。

本條第一款所稱合法來源，是指通過合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業方式取得產品。對於合法來源，使用者、許諾銷售者或者銷售者應當提供符合交易習慣的相關證據。

⁷第二十六條 被告構成對專利權的侵犯，權利人請求判令其停止侵權行為的，人民法院應予支持，但基於國家利益、公共利益的考量，人民法院可以不判令被告停止被訴行為，而判令其支付相應的合理費用。

⁸第二十四條 推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權人以實施該標準無需專利權人許可為由抗辯不侵犯該專利權的，人民法院一般不予支持。

推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，專

利權人、被訴侵權人協商該專利的實施許可條件時，專利權人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權人在協商中無明顯過錯的，對於權利人請求停止標準實施行為的主張，人民法院一般不予支持。

本條第二款所稱實施許可條件，應當由專利權人、被訴侵權人

協商確定。經充分協商，仍無法達成一致的，可以請求人民法院確定。人民法院在確定上述實施許可條件時，應當根據公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術領域、標準的性質、標準實施的範圍和相關的許可條件等因素。

法律、行政法規對實施標準中的專利另有規定的，從其規定。