

多主體實施方法專利侵權判定的創新實踐

——以敦駿訴騰達案為切入點

—張曉陽¹—

2019年12月6日,中華人民共和國最高人民法院(以下簡稱“最高人民法院”)對“深圳敦駿科技有限公司訴深圳市吉祥騰達科技有限公司、濟南歷下弘康電子產品經營部、濟南歷下昊威電子產品經營部侵害發明專利權糾紛一案”(以下簡稱“敦駿訴騰達案”)²作出二審終審判決:駁回上訴,維持原判。³該案涉及權利要求解釋、多主體實施方法專利侵權判定規則以及侵權損害賠償額計算中舉證責任等多個問題。針對這些專利侵權訴訟中的基本問題,最高人民法院在現有法律框架下,結合該案基本事實,分別給出了具有指引意義的裁判規則。其中最值得關注的是,最高人民法院在充分考慮涉案多主體實施方法專利本身的技術特點,並由此考察被訴侵權行為在方法專利技術特徵被全面覆蓋過程中所起作用的基礎上,適用直接侵權認定被訴侵權行為構成專利侵權。該案拓寬了中國法院關於多主體實施方法專利侵權糾紛案件的審理思路,所抽象出的“不可替代的實質性標準”對於今後類案審理具有重要參考和指引意義。

敦駿訴騰達案與美國著名的 *Akamai Technologies v. Limelight Networks*⁴案(以下簡稱“*Akamai v. Limelight*案”)均涉及多主體實施方法專利的侵權判定,且均適用直接侵權認定其中某個實施主體的被訴侵權行為構成專利侵權,因此敦駿訴騰達案一經公開宣判即引起業內人士廣泛關注和評議。有學者指出,“本案相關法理分析,相較於業內較為熟知的美國同類案件所採用的法理,自主開闢了不同路徑”,⁵“在擴大解釋的路徑上,CAFC從多主體間的關係出發,擴大解釋判例法確立的‘控制或指揮’規則,最高法知產庭則是從專利和被控侵權產

品的技術特徵對比出發,確立‘實質性固化+自然再現’規則,兩者存在一定的差異”。⁶還有學者提出,“出於保護專利權人利益的政策考量,有必要對全面覆蓋原則予以擴展以應對多實施主體的方法專利侵權。然而,國內此類案件的數量屈指可數,且判決書中均未提出清晰的侵權判定規則,多實施主體的方法專利侵權在侵權理論中的定位、對全面覆蓋原則的擴展應達到何種程度亟待明確”。⁷可以說,敦駿訴騰達案在繼西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司訴索尼移動通信產品(中國)有限公司發明專利權侵權案⁸(以下簡稱“捷通訴索尼案”)之後,再次引發了業界對多主體實施方法專利侵權判定問題的研究。為便於讀者對該問題有一個全面認識進而有助於深入探討,筆者擬首先介紹多主體實施方法專利的概念和特點以及該類型專利的保護難點,對敦駿訴騰達案之前的司法保護路徑進行初步分析,然後以敦駿訴騰達案為切入點,介紹直接侵權在多主體實施方法專利的侵權判定中的適用,並將敦駿訴騰達案與美國的 *Akamai v. Limelight* 案的審理思路和裁判規則予以比較,最後闡述敦駿訴騰達案的影響和意義。

一、多主體實施方法專利的特點、保護難點以及當前保護路徑分析

多主體實施方法專利目前尚無嚴格法律定義,司法實踐中通常是指某一類在權利要求中限定了多個主體參與方能完整實施的方法專利。多主體實施方法專利常見於網絡通信領域,這與網絡通信領域所具有的“互聯互通、信息共享、多方協作、

持續創新”技術特點密切相關。近年來,進入我國司法程序的多主體實施方法專利的侵權糾紛雖然在數量上並不是很多,但每個案件都能引起業界的廣泛關注。除了賠償額高、當事人影響力大等外在因素之外,最主要的還是業界期待法院能够在個案中對多主體實施方法專利的侵權判定標準予以明確,從而能够給創新主體的專利申請和維權活動以明確指引。

在目前法律框架下,多主體實施方法專利難以獲得專利法保護的根本原因在於此類專利需由多個主體實施,而往往任何一個主體的單側實施行為在形式上難以滿足“全面覆蓋原則”⁹的要求。一方面,“全面覆蓋原則”是“公開換保護”“權利公示”的必然要求,輕易突破“全面覆蓋原則”,將會導致專利權範圍被不合理地擴張,專利的權利邊界不穩定,降低社會公眾對侵權判斷的可預期性,損害社會公眾的信賴利益;而另一方面,多主體實施方法專利圈定的保護範圍亦可被輕易規避,即使發明實質遭到盜用,但根據“全面覆蓋原則”,權利人也難以追究盜用者的侵權責任,這對技術創新做出貢獻的專利權人而言並不公平。社會公眾利益與專利權人利益、法律秩序與個案公平之間的衝突,在涉及多主體實施方法專利的侵權糾紛案件中尤顯激烈,這使得法院在審理此類專利侵權糾紛案件時十分糾結。在敦駿訴騰達案之前的司法實踐中,對於多主體實施方法專利,除通過“測試侵權”¹⁰的路徑予以保護之外,還嘗試通過間接侵權予以保護。由於“測試侵權”的認定相對簡單,對於是否構成侵權的定性一般不會產生爭議¹¹,故不再對此展開討論。本文主要針對間接侵權在多主體實施方法專利侵權判定過程中的適用問題進行討論和分析。

2016年最高人民法院出臺《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)》[法釋(2016)1號,以下簡稱“專利法司法解釋(二)"]之後,在專利侵權糾紛案件中適用間接侵權理論規制一些特殊的專利侵權行為便有了直接的法律依據¹²。相較於《中華人民共和國專利法》(以下簡稱“專利法”)第十一條第一款¹³以及專利法司法解釋(一)第七條¹⁴所規定的專利直接侵權,專利法司法解釋(二)第二十一條規定的“幫助”和“教唆”侵權的成立,並不要求幫助者或者教唆者“完整”“直接”實施專利權利要求的全部技術特徵,而是“降低了要求”,尤其是“幫助侵權”在技術層面只需滿足專門用於

實施專利的“專用品”條件即可¹⁵,這為多主體實施方法專利侵權判定適用間接侵權創造了一定的空間。在捷通訴索尼案中,一審法院就作了這樣的嘗試¹⁶。下面,圍繞我國專利法關於專利間接侵權的立法模式以及間接侵權成立要件,對間接侵權在多主體實施方法專利侵權判定中的適用問題逐一進行分析。

1. 關於立法模式。

我國的專利間接侵權採取美國式的二元立法模式,專利間接侵權包括幫助侵權與教唆侵權。幫助侵權側重於為他人提供實施專利技術方案所需的物質資料方面的幫助,而教唆侵權側重於誘使他人產生實施專利技術方案的動機或者向其提供所需的技能。由於幫助侵權人所提供物質資料往往是多主體實施方法專利實施過程中必不可少的硬件裝置,相對而言,幫助侵權行為在多主體實施方法專利的實施過程中的直接參與程度較高,因此,多主體實施方法專利侵權判定中所涉及的間接侵權問題,一般是指幫助侵權。

2. 關於“專用品”。

對於產品專利而言,其權利要求中的每一個技術特徵一般存在與之相對應實體零部件。尤其是權利要求中能够給專利帶來新穎性、創造性的區別技術特徵,往往係專門用於實施該產品專利的材料、設備、零部件、中間物等,也即對應於間接侵權中的“專用品”¹⁷。然而對於方法專利而言,其要求保護的對象是改造客觀世界的技術方法,而不是改造客觀世界過程中所利用的工具。因此,方法專利創新點並不在於其所利用的工具,而在於對工具的特定運用方式。那種必須依賴於某一“專用品”才能實施的專利,往往還可以申請與該“專用品”相對應的產品專利,並通過該產品專利實現對其發明創造的保護。因而,一般來說,在專利侵權訴訟程序中所涉及到的方法專利,很難滿足“專用品”的條件。當然,司法實踐中,也存在着將某一產品模塊認定為實施方法專利的“專用品”的情形,但如果仔細分析,該產品模塊之所以成為“專用品”,根本原因在於該產品模塊內植入了執行方法的軟件,對於蓄意侵權者而言,完全可以同時向該模塊植入具有其他用途、功能的軟件,使該模塊不再是實施方法專利的“專用品”,從而輕易規避間接侵權的法律規定。故對於方法專利而言,能够滿足“專用品”要件的情況並不多,且該要件容易被規避。

3. 關於“明知”。

幫助侵權中的“明知”是指被訴侵權人明知其向他人提供的物品係專用於實施專利的“專用品”，這是一種主觀認知狀態，應通過外在的客觀證據予以證明。一般而言，被訴侵權人在被訴之日之前收到的侵權警告函、專利許可邀約或者認定構成侵權的法律文書等，能够直接證明被訴侵權人具有“明知”的主觀認知狀態。在捷通訴索尼案中，一審判決雖然並未專門對被告行為是否符合“明知”予以論證，但根據查明事實，在遠早於本案發生訴訟前原、被告之間就涉案專利的許可存在談判，故在該案中認定被告對於 WAPI 功能模塊組合為侵權“專用品”且係用於實施涉案專利是“明知”的。需要注意的是，幫助侵權中的“專用品”要件與“明知”要件之間相互聯繫，在司法實踐中，當被訴侵權人所提供的物品屬於專門用於實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，並且不具有任何其他實質性非侵權用途時，應當推定被訴侵權人作為“專用品”的生產、銷售者主觀上對於其提供的物品係專用於實施專利技術方案是“明知”的，此時，應由被訴侵權人提供相反證據。在被訴侵權人未進一步提供推翻上述推定的相反證據的情況下，應認定其對於其提供的物品係專用於實施專利技術方案是“明知”的。

4. 關於間接侵權與直接侵權之間的關係。

間接侵權是否須以直接侵權為前提，專利法及其司法解釋並沒有明確規定。在司法實踐中主要有三種觀點：即“從屬說”“例外說”和“獨立說”。“從屬說”認為，間接侵權從屬於直接侵權，其成立需以直接侵權為前提。主要依據是專利法司法解釋（二）第二十一條所規定的幫助侵權和教唆侵權，其法律依據來源於《中華人民共和國侵權責任法》第九條¹⁸，該條規定了幫助和教唆侵權與直接侵權行為人承擔連帶侵權責任，由此得出專利間接侵權仍屬於共同侵權的範疇，故間接侵權行為必須以直接侵權行為存在為前提條件。“例外說”本質上與“從屬說”相同，只是考慮到了專利法中的一些特殊情况，作了例外規定，即間接侵權原則上應當以直接侵權為前提，但例外情況下，可不依賴於直接侵權而成立。主要理由是：若絕對按照“間接侵權的成立應當以直接侵權成立為前提”，則會因“非生產經營目不構成侵權”以及專利法中不視為侵權的例外規定，導致相當一批專利無法獲得專利法保護。在此情況下，可以由間接侵權行

為人直接承擔侵權責任¹⁹。“獨立說”是將“例外說”中僅適用於例外的情形拓展到一般情形，認為間接侵權並不以直接侵權的成立為要件，而以專利技術方案的所有技術特徵是否最終被全面覆蓋為成立要件，至於實施專利權利要求所有技術特徵的“全面覆蓋”行為是否構成專利直接侵權，並不影響間接侵權的認定。

“從屬說”“例外說”是傳統意義上的主流觀點，在傳統技術領域範圍內，能够較好地發揮平衡專利權人和社會公眾利益的作用。而“獨立說”則是隨着新技術特別是網絡、信息技術的興起而發展起來的，充分考慮到了這些新技術領域的技術特點，因而能够較好地滿足上述技術領域專利保護的客觀需求。但目前而言，尚沒有哪一種觀點被我國專利法、司法解釋或者最高人民法院的判決明確支持。

仍以捷通訴索尼案為例，一審判決持“獨立說”，認為：“這並不意味着專利權人應該證明有另一主體實際實施了直接侵權行為，而僅需證明被控侵權產品的用戶按照產品的預設方式使用產品將全面覆蓋專利權的技術特徵即可，至於該用戶是否要承擔侵權責任，與間接侵權行為的成立無關”。但是，該案二審判決却持“例外說”，認為：“由於直接實施人不侵犯專利權而由‘間接侵權’行為人承擔民事責任屬於例外情況，應當符合下列要件：1. 行為人明知有關產品係專門用於實施涉案專利技術方案的原材料、中間產品、零部件或設備等專用產品，未經專利權人許可，為生產經營目的向直接實施人提供該專用產品；2. 該專用產品對涉案專利技術方案具有‘實質性’作用，即原材料、中間產品、零部件或設備等有關產品對實現涉案專利技術方案而言，不但不可或缺，而其佔有突出的重要地位，而不是任何細小的、佔據很次要地位的產品；3. 該專用產品不具有‘實質性非侵權用途’，即原材料、中間產品、零部件或設備等有關產品並非通用產品或常用產品，除用於涉案專利技術方案外無其他合理的經濟和商業用途；4. 有證據證明存在直接實施人且該實施人屬於‘非生產經營目的’的個人或《專利法》第六十九條第三、四、五項的情形”。

值得關注的是，在 2018 年 7 月 9 日第四次全國法院知識產權審判工作會議上，最高人民法院副院長陶凱元在會議報告²⁰中指出：“專利領域中的幫助侵權以被幫助者利用侵權專

用品實施了覆蓋專利權利要求全部技術特徵的行為為條件,既不要求被幫助者的行為必須構成法律意義上的直接侵權行為,也不要求必須將幫助者和被幫助者作為共同被告”,由此得知,關於專利間接侵權與直接侵權的關係,最高人民法院最近的司法政策持“獨立說”。

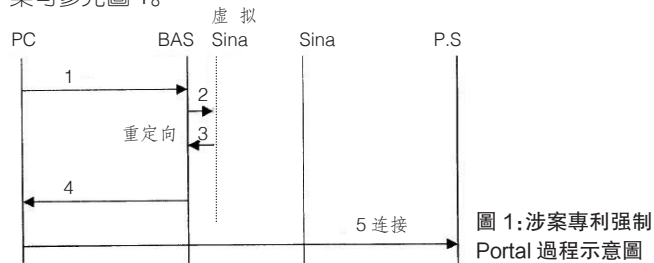
總體而言,在我國現有法律框架下,間接侵權制度屬於直接侵權制度的補充,其設立目的就是為了規制一些無法通過直接侵權制度規制的專利侵權行為,為專利侵權判定增加了一條可選路徑,豐富了我國專利侵權判定體系的内容。多主體實施方法專利能否適用間接侵權,不能一概而論,需要根據個案情形予以判斷。

二、敦駿訴騰達案基本事實和侵權判定思路

(一) 涉案專利、被訴侵權技術方案以及被訴侵權行為

涉案專利涉及一種通過 Web 虛擬服務器實現簡易 Web 認證上網(亦稱為強制 Portal)的方法,權利要求 1 為: 1. 一種簡易訪問網絡運營商門戶網站的方法,其特徵在於包括以下處理步驟:A. 接入服務器底層硬件對門戶業務用戶設備未通過認證前的第一個上行 HTTP 報文,直接提交給“虛擬 Web 服務

器”,該“虛擬 Web 服務器”功能由接入服務器高層軟件的“虛擬 Web 服務器”模塊實現;B. 由該“虛擬 Web 服務器”虛擬成用戶要訪問的網站與門戶業務用戶設備建立 TCP 連接,“虛擬 Web 服務器”向接入服務器底層硬件返回含有重定向信息的報文,再由接入服務器底層硬件按正常的轉發流程向門戶業務用戶設備發一個重定向到真正門戶網站 Portal_Server 的報文;C. 收到重定向報文後的門戶業務用戶設備的瀏覽器自動發起對真正門戶網站 Portal_Server 的訪問。權利要求 1 的技術方案可參見圖 1。



根據權利要求內容,涉案方法專利涉及三個執行主體(裝置),一是接入服務器,其包括底層硬件和高層軟件(虛擬 Web 服務器),二是門戶業務用戶設備(以下簡稱“用戶電腦”),三是門戶網站(Portal_Server,簡記為 P.S.)。

原告深圳敦駿科技有限公司主張深圳市吉祥騰達科技有限公司製造、許諾銷售、銷售多款無線路由器(以下簡稱“被訴侵權產品”,對應於涉案專利中的接入服務器)的行為侵害了敦

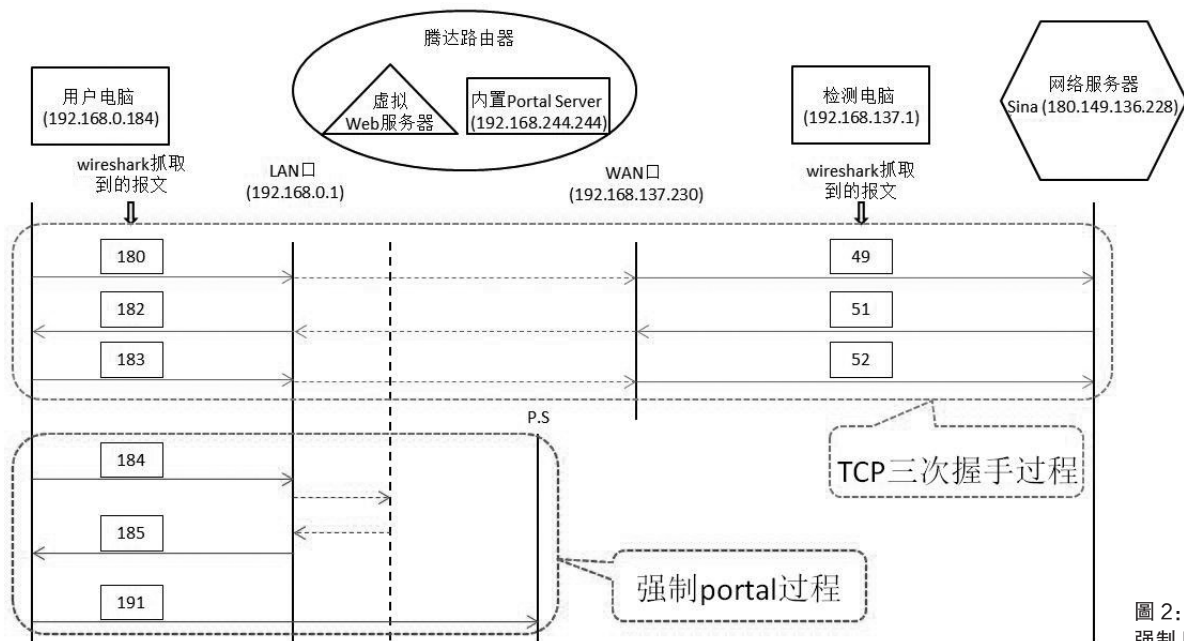


圖 2: 被訴侵權產品的強制 Portal 過程

駿公司的涉案專利權，向法院提起訴訟。

通過對被訴侵權產品技術測試結果的分析，可以證明在被訴侵權產品的“Web 認證”模式開啓情況下的正常使用過程中，被訴侵權產品與用戶電腦、門戶網站(P.S,內置於被訴侵權產品)之間的報文傳輸方式，與涉案專利權利要求所限定的方式一致，即被訴侵權產品的正常使用過程中再現了涉案專利權利要求的所有技術特徵。被訴侵權產品的強制 Portal 過程參見圖 2。被訴侵權產品除了“Web 認證”上網模式外，還有其他認證上網模式，在其他認證上網模式下，並不涉及本案專利。

(二)案件審理思路

涉案方法專利的實施涉及到三個執行主體，而被告僅是其中接入服務器的製造者和銷售者。從案件表面事實來看，被告並沒有直接使用涉案方法專利的行為，更談不上完整實施涉案方法專利。由於直接侵權的成立，以行為人直接實施了《專利法》第十一條所規定的行為，且該行為或者行為結果要覆蓋專利權利要求的全部技術特徵為要件，本案似難以認定為直接侵權。

而從間接侵權角度分析，首先，被訴侵權產品是一款商用無線路由器，雖然具備實施涉案方法專利的功能，但同時也可以採用與涉案方法專利不同的認證上網方式，因而無法認定為侵權專用品。其次，本案訴訟之前，原、被告之間並未就涉案專利許可問題磋商，僅憑涉案專利授權公告難以推定騰達公司明知其所製造、銷售的被訴侵權產品可以用於實施涉案方法專利。由此可見，本案情況亦無法滿足間接侵權的條件。經初步分析，本案被告行為似難以構成專利侵權，應駁回原告的訴訟請求。

但法院注意到如下事實：(1)被告雖未實施涉案專利方法，但其以生產經營為目的製造、許諾銷售、銷售的被訴侵權產品，具備可直接實施專利方法的功能，在用戶利用被訴侵權產品完整再現涉案專利方法的過程中，發揮着不可替代的實質性作用。(2)被告從製造、許諾銷售、銷售被訴侵權產品行為中獲得的不當利益與涉案專利存在密切關聯，被告因涉案專利獲得了原本應當屬於專利權人的利益。(3)因終端用戶(操作用戶電腦的人)利用被訴侵權產品實施涉案專利方法的行為並不構成專利法意義上的侵權行為，專利權人的創新投入無法從直接實施

專利方法的終端網絡用戶處獲得應有回報，被告却因涉案專利獲得了原本屬於專利權人的利益，利益分配嚴重失衡，有失公平。因此，基於公平原則，最高人民法院在二審中認為有必要對被訴侵權行為的定性作進一步分析。

(三)侵權判定過程

最高人民法院在進一步挖掘和分析本案事實尤其是技術事實的基礎上，對本案是否滿足直接侵權條件作出如下判斷：首先，關於侵權行為。二審判決指出：“終端用戶在使用終端設備時再現的專利方法過程，僅僅是此前固化在被訴侵權產品內的專利方法的機械重演”，由此可見，對於終端用戶而言，其在網頁瀏覽器內輸入其想要瀏覽網站的網址(該步驟是涉案專利權利要求 2 所限定的步驟)的行為，僅僅是觸發了專利方法所有步驟被軟件自動執行，其既沒有執行專利方法的動機，也對專利方法所有步驟被執行沒有感知，終端用戶不應視為使用了涉案方法專利的主體，其在網頁瀏覽器地址欄內輸入其想要瀏覽網站的網址的行為係正常的使用現有技術的行為，而非使用專利方法的行為。由於侵權行為的主體不可能是裝置或軟件，而應當是通過裝置或軟件來實施專利侵權行為的民事主體，因此，將具備執行方法專利所有步驟的軟件固化到被訴侵權路由器中據此獲利的民事主體，應當被認定為使用了涉案專利方法的主體。據此，被告在製造被訴侵權路由器的過程中固化專利方法的行為，並非一般地為執行專利方法創造條件或提供幫助的輔助行為，而是屬於《專利法》第十一條所規定的直接使用了涉案專利方法的行為。

其次，關於“全面覆蓋”。被告在製造被訴侵權路由器時，將專利方法的實質內容通過軟件的方式固化到被訴侵權路由器的過程，就是實施了“全面覆蓋”專利技術特徵的行為。之所以用“專利方法的實質內容”而不是“專利方法的全部技術特徵”，是因為：一方面，方法專利權利要求中涉及到的產品和裝置沒有辦法通過軟件的方式固化到被訴侵權產品中，能固化到被訴侵權產品中的是對這些產品和裝置控制、調用等指令；另一方面，方法專利保護的對象是特定的方法、步驟、操作流程，而不是產品裝置，在已將所有體現專利方法的步驟、操作流程的技術特徵以軟件的方式固化到被訴侵權產品中的情況下，應認定該固化行為實現了對方法專利所有技術特徵的“全面覆

蓋”。

根據前述分析，被告在製造被訴侵權產品的過程中固化專利方法的行為，屬於《專利法》第十一條所規定的使用方法專利的行為，並且，該固化使用行為的結果導致涉案方法專利的所有技術特徵被“全面覆蓋”，因此被告構成專利侵權。據此，敦駿訴騰達案確立如下規則：即如果被訴侵權行為人以生產經營為目的，將專利方法的實質內容固化在被訴侵權產品中，該行為或者行為結果對專利權利要求的技術特徵被全面覆蓋起到了不可替代的實質性作用，也即終端用戶在正常使用該被訴侵權產品時就能自然再現該專利方法過程的，則應認定被訴侵權行為人實施了該專利方法，侵害了專利權人的權利，即“不可替代的實質性作用”標準。

三、敦駿訴騰達案與 *Akamai v. Limelight*案比較

2015年8月13日，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)對 *Akamai* 案進行全席審理，判決被告 *Limelight* 公司構成直接侵權，*Limelight* 公司不服，請求美國最高法院再審，2016年4月18日，美國最高法院拒絕發出調卷令。至此，這起歷時十年、號稱“雲計算專利第一案”、美國聯邦地區法院和 CAFC 在是否構成侵權以及屬於直接還是間接侵權問題上幾經反復的專利侵權案終於塵埃落定²¹。

Akamai v. Limelight 案所涉專利是一種通過互聯網傳輸內容的方法專利(專利號為：US 6108703)，與敦駿訴騰達案所涉專利類似，該專利需要兩方主體實施。被告 *Limelight* 公司實施了除“標記(tagging)”“服務(served)”之外的所有專利方法步驟。同時，*Limelight* 公司還具有如下行為：(1)其與用戶的合同中表明如果用戶想要獲得 *Limelight* 公司的內容傳輸服務，其必須執行“標記(tagging)”“服務(served)”這個步驟；(2)其向客戶提供了關於如何“標記(tagging)”的說明和技術支持。在 *Akamai v. Limelight* 案中，CAFC 增設了符合“控制或指揮”標準的情形²²，即：被訴侵權人以執行專利方法的一個或者多個步驟作為參與活動或者獲得利益的條件，並設置了執行這些步驟的方式或時機²³，簡稱為“條件-時機”標準。由於

被告 *Limelight* 公司將用戶實施“標記(tagging)”“服務(served)”步驟，作為用戶可以獲得由 *Limelight* 公司提供的內容傳輸網絡服務的條件，並且 *Limelight* 公司設置了客戶執行“標記(tagging)”步驟的方式或時間，因此 *Limelight* 公司應承擔直接侵權責任。

雖然 *Akamai v. Limelight* 案和敦駿訴騰達案均涉及多主體實施方法專利，且均是通過直接侵權路徑判定被訴侵權行為構成專利侵權，但兩案所涉及的被訴侵權行為類型並不相同，導致兩案的思考角度、法律適用和責任來源都存在一定差異，現結合表 1，對比分析如下。

表 1：*Akamai v. Limelight* 案與敦駿訴騰達案比較

	<i>Akamai v. Limelight</i> 案	敦駿訴騰達案
主體	網絡服務提供商	網絡設備製造商
行為	實施專利方法大部分步驟的行為、“控制或指揮”行為	將專利方法固化到產品的行為
侵權判定標準	條件-時機標準 1. 被訴侵權人將第三人需要實施專利的一個或多個步驟，作為第三人能夠參與(由被訴侵權人所主導的)某項活動或者(從被訴侵權人處)獲得某項利益的條件²⁴ 2. 被訴侵權人設置上述步驟的實施方式或者時機	不可替代的實質性作用標準 行為或者行為結果²⁵對專利被“全面覆蓋”起到不可替代的實質性作用；其他實施者正常使用該被訴侵權產品時就能自然再現該專利方法過程
角度	各參與主體之間的關係	被訴侵權行為的作用和效果
法律適用	“控制或指揮”標準的擴張	“使用”行為的合理解釋
法理	歸因理論/替代責任	直接侵權
共性	全面覆蓋、無過錯責任	

1. 關於被訴侵權主體和被訴侵權行為。

在 *Akamai v. Limelight* 案中，被告 *Limelight* 公司是網絡服務提供商，其所實施行為包括兩個部分，一是通常意義上“使用”方法專利的行為，即實施了方法專利技術方案的絕大部分步驟，二是“控制或指揮”其客戶實施部分專利步驟的行為，也就是“條件-時機”標準中所指的行為。而敦駿訴騰達案中，被

告騰達公司是無線路由器製造商,其所實施的是將專利方法的實質內容通過軟件固化在被訴侵權產品中的行為。因此,兩案中的侵權判定標準所規制的侵權行為有所不同:“條件-時機”標準適用於規制未經許可實施專利方法的部分步驟的侵權行為;而“不可替代的實質性作用”標準規制的是未經許可將專利方法的實質內容通過軟件固化到產品中的行為。

2. 關於審查角度。

在 *Akamai v. Limelight* 案中,CAFC 在美國現有的拆分式侵權法律框架體系下,從各參與實施方法專利的主體之間關係的角度入手,提出當被訴侵權人實施的行為符合“條件-時機”標準時,就可以認定被訴侵權人與其他參與主體之間存在“控制或指揮”關係,從而構成直接侵權。在該標準指引下,法院重點審查內容是其他行為人所實施的其餘步驟以及實施其餘步驟的時機是否取決於被訴侵權人的相關行為,或者是否與被訴侵權人的相關行為存在某種聯繫。而敦駿訴騰達案則基於直接侵權的構成要件,從被訴侵權行為及其結果對專利權利要求被“全面覆蓋”所產生的作用和效果角度入手,提出當被訴侵權行為滿足“不可替代的實質性”作用時,該行為就構成專利直接侵權,適用此標準過程中,法院重點審查的內容是方法專利本身的技術特性,例如多主體之間的交互程度、可編程性、是否可通過軟件的方式固化於硬件裝置等,從而作出最終判斷。

3. 關於法律適用。

在 *Akamai v. Limelight* 案中,CAFC 將“控制或指揮”標準的內容予以擴張,將符合“條件-時機”標準的情形也納入到“控制或指揮”涵蓋範圍,雖然所遵循的法理依據仍然是普通法的歸因理論或替代責任理論,但“條件-時機”所確立的標準,較之 *Akamai v. Limelight* 案之前的“代理”或“合同”標準²⁶,明顯降低了對“控制或指揮”關係緊密程度的要求,因此,新標準界定的侵權範圍明顯要比“代理”“合同”標準寬泛許多,可以說,在 *Akamai v. Limelight* 案後,惡意規避多主體實施方法專利侵權將變得更加困難。

在敦駿訴騰達案中,最高人民法院將“方法專利的實質內容通過軟件固化到產品”的行為認定為直接侵權行為,係對《專利法》第十一條所規定的“使用”行為的合理解釋。其一,從文義解釋角度來看,將前述固化行為認定為侵害專利權的行為,

並沒有超出專利法第十一條所規定的各類具體侵權行為共同的上位概念“實施”的文義射程,同時,將此類固化行為解釋為對方法專利的使用行為,也沒有超出社會公眾預測可能性的範圍;其二,從專利法立法目的來看,專利法的立法目的是保護獲得專利授權的技術方案,使之免於他人未經許可的盜用。網絡通信領域中的許多方法專利,往往是通過軟件控制硬件設備得以實施,整個過程高度自動化,因而,對此類方法專利的使用行為,不應僅局限於直接再現技術方案的行為,還應追溯到以生產經營為目的,將方法專利固化到硬件裝置的行為,該行為就是對方法專利的一種盜用形式,這種違法行為應當被包含在專利法所禁止的“使用”行為的概念中。由此,敦駿訴騰達案通過對方法專利“使用”行為進行合理解釋,為方法專利提供了更為精準的保護。

可以說,兩國法院都是在現有法律框架下,對先例規則或者現有法律規定進行合理的解釋,以適應新興技術領域的專利保護需求,可謂殊途同歸。

四、敦駿訴騰達案的影響和意義

第一,拓寬了多主體實施方法專利的保護空間。在充分分析網絡通信領域多主體實施方法專利的技術特點的前提下,依據公平原則,通過對《專利法》第十一條的合理解釋,將此類專利的權能,從僅可以禁止他人直接使用方法專利的行為,擴展到禁止他人將方法專利的實質內容通過軟件固化到硬件裝置的行為,實現從源頭上遏制侵權,專利權人得以直接追究此類實質侵權人的侵權責任。

第二,深化了對方法專利保護客體的認識。方法專利保護的對象是工藝過程、操作條件、步驟或者流程等人類改造客觀世界的特定過程,而不是在這個過程中所利用的工具。被訴侵權技術方案是否落入方法專利權的保護範圍,審查重點是被訴侵權技術方案的實施過程是否與專利權利要求所限定的步驟、方法等相同,而不是審查被訴侵權技術方案實施過程中所需利用的裝置設備在侵權事實中是否存在,這是準確理解方法專利中的“全面覆蓋”原則的關鍵所在。

第三,推動着專利侵權判定體系的不斷發展。科學技術的

日新月異,決定了專利侵權判定體系必須是一個開放和包容的體系,敦駿訴騰達案所確立的標準為業內人士廣泛認可和接受,再次印證尊重產業發展規律、與時俱進的裁判思維在專利案件審判中的重要性。“不可替代的實質性作用”標準,需要在司法實踐中不斷接受檢驗並進一步發展,可以合理預見,除了用於衡量本案中“固化”行為是否構成侵權外,“不可替代的實質性標準”還將會有更為廣闊的適用空間。

五、結語

本文以敦駿訴騰達案為切入點介紹了多主體實施方法專利侵權判定在中國法院的創新實踐。如前所述,專利法是一個開放的體系,中美兩國的司法實踐都表明,技術創新的內在需求,必然要求法官站在一個更高的視角審視個案中面臨的新問題。在司法場景下,“法律”只是法官藉以形成自己決定的一些最廣義的材料²⁷,在現有立法框架下,準確運用法律解釋方法,充分研究個案技術事實的特點,朝着有利於技術發展、有利於促進公平競爭的方向探索專利權保護的合理邊界,是給出最優決定的最佳途徑。■

作者:最高人民法院知識產權法庭法官,工學博士

¹ 本文僅代表作者個人觀點。

² 一審:(2018)魯01民初1481號民事判決書;二審:(2019)最高法知民終147號民事判決書。

³ 該案一審判決認定騰達公司製造、許諾銷售、銷售被訴侵權產品的行為構成侵權,判令騰達公司停止侵權,並向敦駿公司賠償經濟損失500萬元,但一審判決對於專利侵權的定性未作具體法理闡述。

⁴ *AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. v. LIMELIGHT NETWORKS, INC.* Nos. 06-CV-11585, 06-CV-11109, Decided: August 13, 2015, http://www.ca9.uscourts.gov/sites/default/files/opinions_-_orders/9_-_1372.Opinion.8-11-2015.1.PDF.

⁵ 李可:“最高院多主體方法專利侵權糾紛案最新判決之我見”,“吹IP”微信公眾號,2019年12月11日, <https://mp.weixin.qq.com/s/ktcK-LeGWzF0TwUGQyCHJRQ>。

⁶ 徐敏:“中美多主體專利侵權規則對比”,“知產力”微信公眾號,

2019年12月12日, <https://mp.weixin.qq.com/s/WtydseYTMl-dOKS4qGh5ZxQ>。

⁷ 董寧:“多實施主體的方法專利侵權認定規則的思考”,“知產力”微信公眾號,2020年1月9日, https://mp.weixin.qq.com/s/zSi9zsc_rF-sL4axnugRNCg。

⁸ 一審:(2015)京知民初字第1194號民事判決書;二審:北京市高級人民法院(2017)京民終454號民事判決書。

⁹ 《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》[法釋(2009)21號,以下簡稱“專利法司法解釋(一)"]第七條規定:人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍,應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵。被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵的,人民法院應當認定其落入專利權的保護範圍。

¹⁰ 所謂“測試侵權”,是指未經專利權人許可,在被訴侵權產品的出廠檢測階段,對產品功能進行測試的過程中使用了方法專利,該使用行為構成專利直接侵權。

¹¹ 實踐中雖然對“測試侵權”的侵權定性不會產生太大爭議,但是對於由此產生的賠償責任的大小會產生較大的爭議,但賠償責任的確定並不屬於本文討論的範圍,故不展開討論。

¹² 《專利法司法解釋(二)》第二十一條規定,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。

¹³ 《專利法》第十一條第一款規定:發明和實用新型專利權被授予後,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者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。

¹⁴ 參見註9。

¹⁵ 當然,在主觀方面,還要求幫助者“明知”所提供的產品為用於實施專利的專用品;而教唆侵權的成立,則要求教唆者“明知”專利權的存在且積極誘導他人侵權。

¹⁶ 該案中,涉案專利為“一種無線局域網移動設備安全接入及數據保密通信的辦法”的方法專利,涉及移動端MT、無線接入點AP和認證服務器AS這三個執行主體(裝置),在權利要求限定的步驟中,三個主體之間存在交互作用。被告製造、銷售了內置有WAPI功能模塊的移動終端MT(手機),當移動終端MT與無線接入點AP及認證服務器AS交互使用時,涉案專利權利要求限定的所有步驟就會被完整實施。針對原告關於被告為他人實施涉案專利提供專用工具行為構成幫助侵權的主張,一審法院在認定WAPI功能模塊為專門用於實施涉案專利的設備的前提下,認定被告未經原告許可,為生產經營目的將該產品提供給他人實施涉案專利的行為,構成幫助侵權行為。

¹⁷ 當然,也不排除是由於零部件之間的位置關係、配合關係等非結構性特徵給產品專利帶來創造性因素,此時對於該產品來說,就不太可能存在“專用品”了。但同時,正是由於此類產品專利的技術貢獻不在於“專用品”,而在於對現有零部件的整合優化,故對此類產品專利,就沒有必要通過專利間接侵權,將對其保護擴展到“專用品”。

¹⁸ 《中華人民共和國侵權責任法》第九條第一款規定:教唆、幫助他人實施侵權行為的,應當與行為人承擔連帶責任。

¹⁹ 北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》第119條規定:行為人明知有關產品係專門用於實施涉案專利技術方案的原材料、中間產品、零部件或設備等專用產品,未經專利權人許可,為生產經營目的向他人提供該專用產品,且他人實施了侵犯專利權行為的,行為人提供該專用產品的行為構成本指南第118條規定的幫助他人實施侵犯專利權行為,但該他人屬於本指南第130條或專利法第六十九條第(三)、(四)、(五)項規定之情形的,由該行為人承擔民事責任。該《指南》第130條規定:為私人利用等非生產經營目的實施他人專利的,不構成侵犯專利權。專利法第六十九條第(三)、(四)、(五)項規定分別為:“臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的”“專為科學研究和實驗而使用有關專利的”“為提供行政審批所需要的信息,製造、使用、進口專利藥品或者專利醫療器械的,以及專門為其製造、進口專利藥品或者專利醫療器械的”。

²⁰ 陶凱元:“以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引 全面開啓新時代知識產權司法保護新征程”,載 <http://www.zhichanli.com/app/events/details/id/285.html>, 2019年12月28日訪問。

²¹ 關於 *Akamai v. Limelight* 案,2008年2月,聯邦地區陪審團認定Limelight公司侵權;2009年4月聯邦地區法官依從先例,改判Limelight公司不侵權;2010年12月,CAFC三人合議,維持聯邦地區法院不侵權判決;2012年6月,CAFC全席審理,6:5改判Limelight公司構成誘導侵權;2014年6月,最高法院推翻CAFC全席審理判決,發回重審;2015年5月,CAFC三人合議,2:1判決Limelight公司不侵權;2015年8月,CAFC再次全席審理,一致認為Limelight公司構成直接侵權;2015年11月,CAFC三人合議,一致同意發回聯邦地區法院重審;2016年4月,最高法院拒絕Limelight公司再審請求、拒發調卷令;2016年7月聯邦地區法院最終判決直接侵權。

²² 在美國判例法語境下,涉及多主體實施專利的拆分式侵權主要考慮以下兩類情形:一是被訴侵權人與其他實施者之間存在“控制或指揮(control or direct)”關係,即被訴侵權人控制或指揮其他主體實施了專利權利要求的全部技術特徵;二是被訴侵權人與其他實施者之間構成“共同主體(joint enterprise)”關係,即被訴侵權人與其他實施主體實質上構成共同主體,多個主體形成的“共同主體”實施了專利權利要求的全部技術特徵。而關於上述“控制或指揮”的認定標準,在 *Akamai v. Limelight* 案之前有兩種情形:(1)委託代理關係,即被訴侵權人與其他主體之間存在委託代理關係,被訴侵權人通過其代理人實施涉案方法專利的其餘技術特徵;(2)合同關係,即被訴侵權人通過與他人簽訂合同要求其他主體實施涉案專利的方法步驟,被控侵權人應對其他合同相對方的行為承擔責任。

²³ 判決書中的原文為:“We conclude, on the facts of this case, that liability under § 271(a) can also be found when an alleged infringer conditions participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of that performance”。

²⁴ “條件-時機”標準目前還沒有正式權威的翻譯,如果根據原文直譯成中文,理解起來頗為費勁。筆者根據自己的理解,作了一點語序調整和內容的增補,方便閱讀和理解。

²⁵ 注意不是“固化專利方法的產品”對專利被“全面覆蓋”起到不可替代的實質性作用;而是“固化”行為本身或者“固化”行為的結果對專利被“全面覆蓋”起到不可替代的實質性作用。

²⁶ 參見註22。

²⁷ (美)理查德·波斯納著,蘇力譯:《法官如何思考》,北京大學出版社,2009年1月。