

# 論專利產品出租者的侵權責任

—張偉君—

## 一、問題的提出

我國專利法第 11 條就專利權人享有的專有權利的範圍作出了規定，就“發明和實用新型專利”而言，“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”。這一規定是我國在加入世界貿易組織前的 2000 年 8 月對專利法進行第二次修正後產生的。按照全國人大法工委的解釋，在這次專利法修改中，“根據世界貿易組織《與貿易有關的知識產權協議》（即 TRIPS）第二十八條的有關規定，在發明和實用新型專利的實施行為中增加了‘許諾銷售’（offering for sale）的規定，從而使我國的專利制度與國際知識產權制度接軌。……與許諾銷售相同或類似的概念，已經在不少國家的專利法中有所規定，其目的是為了使專利權人在商業交易實際發生前及時制止侵權、防止侵權產品的傳播、防止專利權人因侵權而蒙受損失的發生與擴大”。<sup>1</sup>因此，我國專利法第 11 條規定的專利權的排他範圍與 TRIPS 第 28 條的規定應該是一致的。

然而，由此產生的疑問是：我國專利法賦予發明和實用新型專利權人的“製造、使用、許諾銷售、銷售、進口”專利產品的一系列專有權利是否可以用來控制出租者“出租”專利產品的行為？從上述一系列專有權利的字面意思來看，應該很難得出肯定的結論。

但是，即便出租專利產品不屬於“買賣”或者“銷售”性質的狹義的商業“交易”行為，顯然也屬於利用專利產品進行營利活動的廣義的商業“交易”行為，既然銷售者的銷售行為應該受到專利權人的控制，對出租者的出租行為也不應該放任不管——因為即使是未經許可出租合法製造的專利產品，也會減少合法

製造的專利產品的銷售，對享有合法銷售權的銷售商的正常銷售帶來不利的影響；如果出租人出租的是我國專利法第 77 條所指的“未經專利權人許可而製造並售出的專利侵權產品”，在出租市場中任由出租者向終端使用者提供這樣“非法製造的專利產品”而不加以制止，更是在鼓勵侵權者擅自生產製造專利侵權產品，專利保護制度就會出現明顯的漏洞。其次，既然我國專利法在 2000 年修改後已經將專利權人的專有權利擴張到了“商業交易實際發生前”的“許諾銷售”行為，以“防止侵權產品的傳播”，那麼，如果放任出租者可以出租“專利侵權產品”，顯然也是不利於制止專利侵權和侵權產品的流通和傳播的，而且，出租專利產品的行為遠比許諾銷售行為對專利權人的損害更為直接。總之，無論從保護專利權的法理邏輯來說，還是從制止專利侵權的實際需要出發，我國法院和執法部門都應該追究出租者出租專利侵權產品的侵權責任。

問題在於，在我國專利法第 11 條賦予專利權人的現有的一系列專有權利的框架下，如何追究出租者的侵權責任呢？換句話說，出租者未經許可出租專利產品的行為究竟侵犯了專利權人享有的哪一項專有權利呢？這是在我國專利法理論以及司法和執法的實踐中都尚未有清晰答案的問題。本文試從解釋論的角度對此加以分析和探討。

## 二、擴張解釋銷售權追究出租者的侵權責任難以成立

我國部分法院試圖通過對專利法賦予我國專利權人的銷售權的擴張解釋來解決出租者的侵權責任問題。北京市高級人民法院（以下簡稱“北京高院”）2017 年修訂的《專利侵權判定指南》第 108 條規定：將侵犯他人專利權的產品用於出租的，應當認定屬於對專利產品的銷售。有業內人士也支持這樣的

解釋，其首要理由是：出租行為與銷售行為均是通過讓渡產品的所有權或使用權從而獲得相應的對價，並不存在非此即彼的界綫，如果出租的產品時間够長、獲取的租金够多、定製的特徵越多，企業的出租行為完全可以認定為是一種特殊的銷售行為。<sup>2</sup>

但是，也有法院並不認同這樣的解釋。在鄭某某、鄧某某等與佛山市蘭科智能工程有限公司等侵害實用新型專利權糾紛一案中，廣州知識產權法院認為：“銷售專利產品是指將落入專利權保護範圍的被訴侵權產品的所有權、或者依照專利方法直接製得的產品的所有權、或者將含有外觀設計專利的產品的所有權從賣方有償轉移到買方。租賃侵害專利權產品的行為不構成專利法上的銷售行為”。<sup>3</sup>本文也認為，對專利法規定的銷售權的擴張解釋宜謹慎對待。

首先，從 TRIPS 協議相關規則產生的過程以及權威文獻對銷售權的解釋來看，並不支持銷售權可以包括出租行為的主張。TRIPS 協議第 28 條是關於“專利：授予的權利”的規定。從關於“專有權”的談判過程來看，早期的“安奈爾草案反映出各成員之間在專有權的具體列舉上存在相當大的差異”，就產品專利而言，該草案的 B 方案只授予專利權人“製造、使用或者銷售專利產品”的權利，而 A 方案則授予專利權人“製造、使用、[投放市場(putting on the market)、許諾(offering)][或者銷售(selling)][或者進口][或者為上述目的進口或者存儲]”專利產品的權利。而最後達成的妥協是：在 B 方案的基礎上僅僅增加了“許諾銷售”和“為這些目的而進口”專利產品的權利，但刪除了 A 方案中最有可能涵蓋出租行為的“投放市場”以及“存儲”的權利<sup>4</sup>。從這個規定的談判過程和最後結果來看，TRIPS 協議第 28 條應該更傾向於拒絕將出租行為納入專有權的控制範圍，而不應該將該條中的銷售解釋為包含出租。這也可以從其他文獻的解釋中得到印證。在德國馬普所編寫的《WTO—與貿易有關的知識產權》一書中，關於 TRIPS 第 28 條，該書引用 Correa 先生的觀點認為第 28 條所列舉的專利權人可以禁止的行為是窮盡式的，因而對此應該做狹義的解釋；該書認為，就“銷售”的專有權利而言，也應該做狹義的理解，而不應該被解釋為“商業交易的權利(right to commercialize)”，這個權利是被用來制止侵權產品的銷售(sale)或轉售(resale)的。<sup>5</sup>在對

TRIPS 協議第 26 條關於外觀設計權利的解讀中，該書還認為，對於第 28 條的解釋也可以用於對第 26 條的解釋，而第 26 條中的銷售是用來涵蓋買賣交易的，因此，它不包括租賃(renting)。<sup>6</sup>

其次，在業內具有權威性的對我國專利法條文的解釋——國家知識產權局條法司原司長尹新天先生所著的《中國專利法詳解》一書中，也對我國專利法中的銷售權的含義進行過詳細分析。他指出：歐洲國家的專利法大多沒有採用“銷售專利產品”的說法，比較有代表性的是德國、瑞士、法國專利法採用的“投放市場(putting on the market)”這一表述，《歐洲專利公約》也採用這個表述來試圖概括歐洲各國的做法(比如，丹麥專利法採用的“轉移或出借”、荷蘭專利法採用的“出租、交付或者任何其他方式的交易”)，因此，將產品“投放市場”的含義要寬於“銷售”，不僅包括銷售行為，還可以包括出租(leasing)等其他行為，日本專利法第 2 條也是明確採用“讓渡、出租產品”的表述方式。據此，他認為：在探討我國專利法所述的“銷售專利產品”的含義和範圍時，需要注意與歐洲各國專利法和日本專利法的規定的不同，不能直接照搬這些國家的做法，“銷售”行為是買賣當事人之間進行的一種交易行為，即出賣人將標的物所有權轉移給買受人，這就是合同法意義上的買賣合同。<sup>7</sup>本文認為，尹新天先生通過比較法研究而得出的這個結論，確實比較令人信服。所以，按照尹新天先生的解釋，我國專利法中的“銷售權”顯然無法用來制止出租行為。

所以，無論從 TRIPS 協議最終放棄“投放市場”權的 A 方案以及對“銷售權”的解釋來看，還是從我國專利法與歐洲一些國家和日本專利法的相關表述的差異來看，我們都難以得出我國專利法第 11 條中的銷售權可以涵蓋對出租行為的控制的結論。

### 三、依據使用權追究出租者 侵權責任的立法和實踐

#### 1. 我國司法機關和行政機關對此依然沒有定論

那麼，除了擴張解釋銷售權這個路徑外，是否還可以通過解釋專利權人享有的其它專有權利來追究侵權產品出租者的

侵權責任呢？我國司法機關和執法部門曾不約而同地想到了將有償出租給他人使用專利產品或者無償提供給他人使用專利產品的行為都納入到“使用專利產品”的專有權控制範圍。

國家知識產權局在 2016 年 4 月公佈的《專利侵權行為認定指南（徵求意見稿）》的第 2.3 條也提到：將侵犯專利權的產品用於出租、出借、抵押、質押以謀取利益的，應當認定屬於對專利產品的使用。<sup>9</sup>北京高院在 2013 年制定並下發的《專利侵權判定指南》第 95 條也曾經規定：“將侵犯他人專利權的產品用於出租的，應當認定屬於對專利產品的使用”。但是，北京高院《專利侵權判定指南》中的這個規定在 2017 年已經作了修改<sup>9</sup>，國家知識產權局最後出臺的《專利侵權行為認定指南（試行）》也刪除了上述規定，可見，將出租以及出借專利侵權產品認定為侵犯使用權的行為在我國業界肯定是存在一些反對意見的。

但是，北京高院在一些個案中依然循着這一思路來分析和裁判。例如，在深圳街電科技有限公司等與阿克創新科技股份有限公司侵害實用新型專利權糾紛一案的判決中，就被訴街電公司將被訴侵權產品放置在商場供公眾使用是否構成侵權的爭議，北京高院認為：從已查明的事實來看，放置在商業場所的被訴侵權產品的所有權仍歸街電公司，且街電公司係免費提供給商場使用，因此，街電公司與商業場所並無產品買賣或出租關係……但是，街電公司亦認可其將被訴侵權產品放置在商業場所，利用該產品為公眾提供移動電源充電服務並據此獲取利益，故原審法院認定街電公司實施了使用被訴侵權產品的行為並無不當。<sup>10</sup>在這個案件中，雖然被告沒有實施有償出租行為，而只是免費提供給商場使用的行為，但是，這個判決的論證邏輯其實和出租屬於使用行為的觀點是相同的，即，有償或者無償提供侵權產品供他人使用的行為都是屬於使用權控制的範圍。基於有償出租和無償出借在產品使用效果上是一致的，因此，北京高院 2018 年作出的這個判決的論證思路其實更接近其在 2013 年《專利侵權判定指南》中的觀點（出租構成使用行為），而和 2017 年新修訂的指南的規定有所不同（出租構成銷售行為）。

## 2. TRIPS 協議第 28.1 條中的“使用”可以包括“出租”

根據《TRIPS 協定與發展：資料讀本》（中文版）一書的解

釋，TRIPS 協議第 28 條第 1 款中專利權人可以控制的“使用”是指第三人對產品的利用，但“這個概念可以包括銷售展示（sale demonstration），但不包括純粹地佔有（possession）或展覽（display）、諸如出租（renting）或者租賃（leasing）之類的不必進行銷售的商業行為，以及將專利產品用作陸上車輛、飛機或者船舶的一部分”。<sup>11</sup>有疑問的是：上述翻譯文本中“但不包括”的行為究竟是否指向“諸如出租或者租賃之類的不必進行銷售的商業行為”呢？從上下文的意思來看，頗有令人困惑之處。使用行為不包括純粹的佔有或展覽，這可以理解；但是使用行為不包括用作交通工具的一部分，就無法解釋——因為結合巴黎公約第 5 條以及我國專利法第 75 條對“過境交通工具”的侵權例外規則來看，這種行為顯然屬於“使用專利產品”的實施專利行為。那麼，這段話中，夾在“純粹佔有或展覽”與“用作交通工具一部分”之間的“出租或租賃”究竟是否被排除在“使用”行為外，令人疑惑。

筆者找出該文獻的原文<sup>12</sup>閱讀後，發現上述中文翻譯存在一定的誤導或誤讀。其實這段話更準確的中文意思是：這個“使用”概念可以包括一種銷售展示（sale demonstration）——但並非僅僅是佔有（possession）或展示（display）——的行為，也包括諸如出租（renting）或者租賃（leasing）之類不需要進行銷售的商業行為，還包括將專利產品用作陸上車輛、飛行器以及輪船的一部分的行為，<sup>13</sup>但巴黎公約第 5 條以及我國專利法第 75 條都將過境交通工具中的使用列為不侵犯專利權的除外。這樣翻譯和理解，上下文的意思才是連貫和一致的。因此，如果上述分析成立的話，根據《TRIPS 協定與發展：資料讀本》一書的解釋，“使用”行為顯然是包括出租和租賃行為的。上述文獻的觀點也可以在另一國外文獻中得到印證<sup>14</sup>，研究 TRIPS 協議的權威學者、阿根廷的 Correa 教授也認為：“專利權人可以阻止的使用行為包括諸如出租（renting）、租賃（leasing）或銷售展示（sale demonstration）之類不需要銷售（sale）的商業行為”<sup>15</sup>。

## 3. 以使用專利產品的權利控制出租行為依然是擴張解釋

將出租專利產品解釋為使用專利產品的行為，儘管有上述國外文獻和國際公約規則的支持，但是，並沒有多少理論依據。而且，從我國知識產權法賦予權利人專有權利的基本規則

來看，無論是商標法還是著作權法，都不存在通過使用出版物或者使用標有商標的商品的權利去控制出租行為的規則。比如，除了計算機軟件之外，我國著作權法並沒有賦予權利人使用作品載體的專有權利，而出租作品載體的行為是直接通過對某些作品賦予出租權而實行控制的；我國商標法同樣沒有賦予權利人使用標有註冊商標商品的專有權利，出租該商品的行為應該是通過對該法第 48 條中兜底的“其他商業活動”的解釋來實行控制的，因為出租行為當然是一種商業活動，出租含有某個註冊商標商品的行為應該屬於“將商標用於商業活動”中的行為。所以，我國知識產權業內人士很少會將出租產品行為與使用產品行為混為一談。

我國專利法第 11 條第 1 款賦予發明或實用新型專利權人的“使用權”是指“為生產經營目的使用其專利產品，或者使用依照該專利方法直接獲得的產品”的權利。因此，這裏的“使用”顯然僅僅是指使用者利用專利產品（或者依照專利方法直接獲得的產品）本身所具有的功能、實現專利產品（或者依照專利方法直接獲得的產品）的使用價值的“使用”，而不是指“使用受專利權保護的技術方案”（製造專利產品或者使用專利方法的行為），更不是籠統的“使用專利”或“實施專利”的意思。而出租者只是將專利產品提供給承租人使用，自己並沒有實際使用產品，實際使用專利產品的是承租人。由於我國專利法既沒有像著作權法一樣明確賦予專利權人出租權，也不像商標法那樣有兜底的“其他商業活動中的使用”的規定，所以就導致對出租專利產品行為的控制缺失法律依據的困難。因此，即便將出租專利產品解釋為對專利產品的使用行為，將出租者出租專利產品的行為納入上述“使用權”所控制的範圍，依然是不得以而為之的擴張解釋。這應該也是我國專利主管部門和司法機關在其出臺的有關執法或司法的指南中或變更主張，或最後放棄將出租專利產品的行為納入“使用權”來進行規制的主要原因（參見前文）。

#### 四、從權利用盡原則看以使用權 控制出租行為的優點

無論是以擴張解釋銷售權來制止出租專利產品，還是以擴

張解釋使用權來禁止出租專利產品，既然都是一種擴張解釋，那麼，國外學者在對 TRIPS 協議的解釋中，為何更願意將其解釋為使用權控制的行為，而不願意將其解釋為銷售權控制的行為呢？另外，從法律效果來看，無論是以銷售權，還是以使用權來控制出租行為，一方面都可以禁止他人對侵犯專利權的產品的出租，另一方面按照我國專利法第 75 條的規定，專利產品由專利權人或者其授權的單位、個人售出後，使用該產品或者銷售該產品的，都不視為侵犯專利權——似乎並無什麼區分。那麼，是否真的如此呢？這是個值得探究的問題。本文認為，國外學者對 TRIPS 協議的解釋方法，可能更有利於出租行為適用權利用盡原則或者首次銷售原則，並且不容易出現有違一般商業做法或慣例的結果。對此，本文試作如下闡釋。

##### 1. 允許合法製作和售出的專利產品進行出租更符合商業慣例

從知識產權國際規則對於權利人享有的權利範圍的設定來看，長期以來，出租權一直沒有明確落入權利人享有的專有權利範圍。就專利權和商標權而言，無論是巴黎公約，還是 TRIPS 協議，都沒有明確賦予權利人享有出租的專有權利；就著作權而言，直到 1996 年世界知識產權組織版權公約(WCT)才第一次明確賦予權利人“出租權(the right of rental)”，但也依然限於特定的幾類作品。因為一旦知識產權法明確賦予權利人專有的出租權，就可能意味着即便是購買了合法售出的作品出版物、標註商標的商品以及專利產品後進行出租，也依然會受到權利人的控制。但是，在商業社會中，商人購買了他人合法售出的商品後用於向第三人出租，是再正常不過的做法，也是合乎一般商業邏輯的，如果知識產權權利人可以繼續控制他人出租合法售出的商品，明顯會與慣常的商業做法相衝突。

所以，在迄今為止的知識產權制度中，不賦予權利人出租權是常態，賦予權利人出租權是例外。某些國家的知識產權法即便已經賦予權利人出租權，也只是將其功能限定在制止非法生產製造的盜版或侵權商品的出租，但對於合法製造和售出的商品並不限制其出租。最典型的的就是美國版權法，該法第 106 條雖然規定版權所有人享有“以銷售或其他轉讓所有權的方式，或者以出租、租賃或出借的方式向公眾發行版權作品的複製品或錄音製品”之排他權利，即出租也屬於發行的一種方式，

但是,美國版權法中“首次銷售”原則不僅適用於後續銷售行為,也適用於後續出租行為,即,一旦作品(音樂作品和計算機軟件除外)的複製件合法售出,就不再受發行權控制,也就不能禁止合法售出的作品複製件的出租。很明顯,美國其實並不願意將出租權普遍地賦予所有作品的權利人,迄今為止甚至連電影作品的出租在美國也是適用首次銷售原則而不受版權人的控制,出租權在美國版權法中的作用主要是禁止盜版產品出租的功能。

文化領域出版物的出租是如此,工業領域專利產品或者標有商標的商品的出租就更應該是如此了。從一般的商業實踐來看,購買了一個專利產品的買家,理應可以出租該產品,如果出租者出租的是合法製造的專利產品,却仍將面臨着侵權的指控,這恐怕是不符合商業慣例和常理的。如果未經許可出租的是合法製造並售出的專利產品,就應該豁免專利產品出租者的侵權責任。迄今為止,筆者尚未發現一國的專利制度或商標制度會禁止一個合法售出的專利產品或者標有商標商品的出租。厘清這一事實,是我們討論在專利法中究竟是依據銷售權,還是依據使用權去禁止出租行為這一問題的基礎。

## 2. 銷售權用盡可能影響合法售出專利產品的出租

在專利法中,如果以擴張解釋銷售權來制止出租專利產品,就意味着出租也屬於銷售的範疇。這樣的法律規則或者解釋方法,在各國著作權中也確實是有先例可循的。不少國家的著作權法往往都是以發行權來涵蓋出租行為的。除了上文提到的美國版權法,德國著作權法也是規定著作權人享有的發行權是寬泛的“向公眾提供或交易(包括出租)作品原件或者複製件”的權利,因此,即使不是轉移作品原件或者複製件所有權,而只是臨時提供給公眾使用的行為,也構成發行。<sup>16</sup>

但是,與美國版權法的做法相反,德國著作權法恰恰將出租視為不適用權利用盡原則的例外<sup>17</sup>。為何如此?因為既然法律賦予著作權人專有的出租權,那麼其意義就並非只是在於制止對盜版物的出租,而是合法出版物的出租也應該取得著作權人許可,哪怕它已經被合法出售。其理由應該是:一方面,賦予著作權人出租權的主要目的,就是要讓著作權人進一步地從一個合法出版的作品的出租中分享商業利益;另一方面,合法的作品複製件首次銷售後,如果允許未經許可出租該作品複製

件,必然會減少其他合法複製件的市場銷售,這顯然也會影響權利人的經濟利益。因此,在著作權法中獨立賦予著作權人出租權的國家(如,中國),權利用盡原則顯然並不適用於出租行為;即便是以發行權控制出租行為的國家(如,德國),也明確發行權一次用盡原則不適用於出租行為。而美國版權法允許首次銷售原則同時適用於出租行為,導致出租權也因首次銷售而一次用盡的做法,幾乎無異於否定出租權,這樣的立法並不具有典型意義。

既然德國以及我國對於著作權人享有的出租權不適用權利用盡規則的立法或解釋更合乎法律賦予著作權人出租權的正常涵義,那麼,如果將專利權人享有的銷售權擴張解釋為可以包括出租行為,我國對於專利法規則的解釋也應該與著作權法盡力保持一致。也就是說:專利產品首次合法銷售後,雖然後續銷售行為因為權利用盡而不再受專利權人的控制,後續出租行為也依然可以受專利權人的控制。因為從出租專利產品必然會影響專利產品的銷售來推論,會很自然地得出哪怕出租合法售出的專利產品也不能適用權利用盡原則,而依然應該受制於專利權人的結論。然而,這樣推論的結果顯然會與上文所述的商業慣例相背離。

本文雖然無從考證這樣的法律推論結果是不是導致國外TRIPS協議的研究者不願意以專利權人享有的銷售權去禁止出租行為的真正原因,但是,上述分析足以表明:將出租行為納入銷售權來加以禁止,如果法律不明確規定銷售權一次用盡的原則是否可以適用於合法售出的專利產品的出租的情況,必然會產生法律解釋上的意見分歧。因此,這不應該是一個優先選擇的法律解釋方法。

## 3. 使用權用盡更有利於合法售出專利產品的出租

反過來,如果以擴張解釋使用權來制止出租專利產品,就不至於出現這樣的尷尬。

在包括我國在內多數國家的知識產權法中,無論是著作權法還是商標法都沒有賦予著作權人和商標權人使用作品載體(出版物)或商標載體(商品)的專有權利,只有專利法明確賦予權利人使用某個發明和實用新型專利產品的專有權利。正因為賦予專利權人享有使用專利產品的專有權利本來就是對專利權人“強保護”的一種體現,所以,專利法同時以權利用盡原

則對這項權利進行了限制，這樣，專利權人也就不能對依法首次出售後的專利產品的使用再加以控制，以避免對終端用戶正常使用一個合法購買的專利產品產生不必要的干擾。正是因為“使用專利產品的權利”在產品售出後應該一次用盡，所以，如果將出租者出租專利產品行為視為對專利產品的使用行為，也就可以自然地得出這樣的結論：出租合法產品的自由也是使用合法產品的自由的一種體現，與使用合法售出的專利產品一樣，出租合法售出的專利產品也不會侵犯專利權。而這樣的結論也就與正常的商業交易習慣取得一致了。

總而言之，如果將出租納入銷售權控制，可能導致銷售權一次用盡，但出租權並不一次用盡；如果將出租納入使用權控制，出租權和使用權一樣都會一次用盡。因此，在專利法中，將出租行為納入使用權的範疇，一方面同樣可以實現禁止他人出租侵犯專利權的非法產品的法律效果，另一方面可以利用“使用權一次用盡”的規則使出租合法售出的專利產品合法化，避免對正常的商業交易活動帶來影響或干擾。從這個意義上說，在我國專利法既沒有明確賦予專利權人出租權，也不像有的國家那樣賦予專利權人寬泛的“投放市場”的權利的情况下，以使用專利產品的權利去控制出租專利產品的行為不失為一個更好的法律解釋方法。

## 五、外觀設計專利產品出租者 侵權責任的特殊解決方案

假如我們認可專利產品出租者的侵權責任應該按侵犯專利產品使用權來追究的話，依然會面臨一個問題：由於我國專利法第 11 條第 2 款並沒有賦予外觀設計專利權人“使用權”，專利權人並不能控制他人對外觀設計專利產品的使用行為，更不用說以“使用權”來禁止他人出租外觀設計產品了。

因此，即便在出租非法製造的發明或實用新型專利產品的情形，我國法院或執法機構可以通過解釋“使用權”來禁止發明或實用新型專利產品的出租行為，但是，却依然無法根據“使用權”去制止他人對非法製造的外觀設計專利產品的出租，而不得不尋求其他的法律依據和理由。那麼，出租者向他人提供侵權產品的租賃服務，供承租人使用侵權產品，是否有可能違反

民法典第 1169 條的規定，承擔“教唆”或“幫助”侵權責任？本文將其分為兩種可能的路徑進行分析。

第一，從出租者向承租者提供侵權產品讓其使用的路徑來看，在出租者提供的侵權產品是侵犯發明或實用新型專利的產品的情況下，因為專利權人享有使用專利產品的專有權利，使用者未經許可使用專利產品的行為也涉嫌侵權，因此，出租者是存在構成教唆使用者侵權的可能性的。但是，在出租者提供的侵權產品是侵犯外觀設計專利的產品的情況下，因為外觀設計專利權人在我國專利法下並不享有使用專利產品的專有權利，所以，使用者使用該外觀設計產品也不會侵犯專利權。在使用者（承租人）不構成侵權的情況下，出租人構成教唆侵權，也就難以成立了。

第二，從出租者幫助侵權產品的供貨者（製造者或銷售者）實現侵權產品的最終利用價值的路徑來看，雖然出租者並沒有共同參與侵權產品的製造或銷售行為，難以認定其構成共同侵權，但是，其行為無異於在幫助侵權產品的製造者以及銷售者最後實現了侵權產品的市場交易，在這個商業鏈條中出租者實際上承擔的就是一個幫助侵權者的角色。當然，在出租已經實際發生的情況下，因為難以追究承租人作為使用者的侵權責任，在租賃到期之前，人民法院或執法機關尚無法直接要求承租人停止使用侵權產品，但是，可以責令出租人在租賃到期後將收回出租的侵權產品銷燬或者予以扣押和沒收；此外，如果出租者與向其提供侵權產品的上游廠家或供貨方之間存在意思聯絡，知道其提供的產品是侵犯外觀設計專利權的產品的情况下，出租人也因其過錯而應承擔連帶的損害賠償責任。

總之，在我國專利法沒有賦予專利權人使用外觀設計產品的權利的情况下，雖然無法依據“使用權”追究出租者的直接侵權責任，但依然不排除其承擔幫助侵權責任的可能性。至於那些待租的侵權產品，正如《“劇本殺”經營者向玩家提供盜版劇本的行為定性》<sup>18</sup>一文所分析的那樣，如果出租者可以舉證說明侵權產品的來源，我國人民法院或執法部門可以確認待出租的產品是他人非法製造和銷售的侵權產品，也可以對其直接採取沒收或銷燬的侵權救濟措施；如果出租者無法證明或沒有舉證其合法來源的，就應該將出租者視為侵權產品製造者，追究其非法製造專利產品的侵權責任。■

作者：浙江大學光華法學院教授

<sup>1</sup> 全國人大網：“中華人民共和國專利法釋義”，2001年8月1日，<http://www.npc.gov.cn/npc/c2199/200108/>

57a15800fe1e4f6c81b94d15aadd0ad4.shtml。

<sup>2</sup> 朱俊躍：“出租是否屬於侵犯專利權的行為？”，“隆天知識產權”微信公眾號，2019年9月6日。

<sup>3</sup> (2017)粵73民初2784號民事判決書，裁判日期：2018年11月16日。

<sup>4</sup> TRIPS Article 28 Rights Conferred 1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product;

The Anell Draft “2. Rights Conferred 2.1A A patent shall confer on its owner at least the following exclusive rights: (a) to prevent third parties not having his consent from the acts of: making, using, [putting on the market, offering] [or selling] [or importing] [or importing or stocking for these purposes] the product which is the subject matter of the patent. (b) ……2.1B Once a patent has been granted, the owner of the patent shall have the following rights: (a) The right to prevent others from making, using or selling the patented product or using the patented process for commercial or industrial purposes. 參見：UNCTAD-ICTSD: Resource Book on TRIPS and Development, <https://digitallibrary.un.org/record/556860>，及其中文版：《TRIPS 協定與發展：資料讀本》，中國商務出版社2013年版，第484頁。

<sup>5</sup> Peter-Tobias Stoll, Jan Busche and Katrin Arend: WTO: trade-related aspects of intellectual property rights, Martinus Nijhoff Publishers, 2009. P515-516.

<sup>6</sup> 同註5，第460頁。

<sup>7</sup> 尹新天：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2011年版，第146-147頁。

<sup>8</sup> 參見註2。

<sup>9</sup> 2017年北京高院發佈的新指南，已經改爲屬於“銷售”。筆者註。

<sup>10</sup> (2018)京民終470號民事判決書，裁判日期：2018年11月22日。

<sup>11</sup> UNCTAD - ICTSD: Resource Book on TRIPS and Development,

<https://digitallibrary.un.org/record/556860>，及其中文版：《TRIPS 協定與發展：資料讀本》，中國商務出版社2013年版，第484頁。經過核對原文，該書的翻譯可能存在誤讀。

<sup>12</sup> 原文如下：(b) “Using”, meaning utilization of the product by a third party. This concept may include a sales demonstration, but not merely possession or display, acts of commercialization which do not entail a sale, such as renting or leasing, as well as the utilization of a product as part of a land vehicle, aircraft or vessel。參見：UNCTAD-ICTSD: Resource Book on TRIPS and Development, Page 419, New York: Cambridge University Press, 2005, <https://digitallibrary.un.org/record/556860>。

<sup>13</sup> 同註11。

<sup>14</sup> 同註6，第515頁。

<sup>15</sup> Carlos Maria Correa: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary on the TRIPS Agreement, 2007, Page 257. 轉引自 Peter-Tobias Stoll, Jan Busche and Katrin Arend: WTO: trade-related aspects of intellectual property rights, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, P515-516。原文是：Uses that the patent owner may prevent include for example activities of commercialization but not entailing sale, like renting, leasing or sales demonstrations.

<sup>16</sup> 范長軍(譯)：《德國著作權法》，知識產權出版社2013年版，第17-18頁。

<sup>17</sup> 同上註，第18頁。

<sup>18</sup> 張偉君、張林：“‘劇本殺’經營者向玩家提供盜版劇本的行爲定性”，載於《中國新聞出版廣電報》2021年12月2日。