



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

主办

主编 张海旭

知识产权 战略与实务

第6辑

理论探析 实务指导 知识产权战略 以案说法 驰名商标 行业知识产权 涉外知识产权 办案随笔



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

主办

主编 张海旭

知识产权 战略与实务

第6辑



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

知识产权战略与实务

第6辑

主 编:张海旭

编委委员:

李 丽	赵 雷	魏晓波	王宝筠
张亚洲	陈 丹	黄 莺	李春晖
田军峰	梁 岩	孙 智	苗 堃

目 录

CATALOGUE

理论探析

论专利侵权判定中的捐献原则	李德山 / 3
专利丛林中的食人树	
——也议专利间接侵权制度	李春晖 / 11
关于司法解释与审查指南中功能限定特征规定的分析	梁 勇 / 39
外观设计专利申请的新变化	王艳江 / 48
从谷歌事件审视中国的互联网审查制度	张亚洲 / 52
无效宣告案件中利用悬赏征集使用公开证据的思考	武树辰 / 55
新专利法研究之“同样的发明创造”	魏金霞 / 63
如何理解《商标法》第 10 条第 1 款第 8 项规定的“不良影响”	张亚洲 / 67
浅论名人姓名权与商标权的冲突	赵 雷 / 70
1 + 3 能不能等于 3 + 1?	
——专利无效程序中创造性评价的法律漏洞	李洪江 / 74
浅谈现行商标使用许可备案的缺陷和完善	杨 冰 / 79
浅谈对“同样的发明创造”等概念的理解	周 恺 / 83

实务指导

试论外观设计中设计要点和色彩的地位和作用	王艳江 / 89
浅谈背景技术中的基本概念	王宝筠 / 95
专利检索是专利无效、侵权程序的关键	李洪江 / 99

浅论技术问题在创造性判断中的作用	潘 炜 / 106
说明书公开不充分的审查意见的应对	王艳江 / 112
专利主题检索的基本程序	闫文龙 / 115
浅析分案申请的修改	李赞坚 / 123
浅谈背景技术中现有技术的撰写	王宝筠 / 128
关于无效宣告程序中权利要求修改问题的思考	杨献智 / 131
浅析“形态或运动”特征是否能够写入权利要求	范志平 / 135
专利申请和无效宣告请求阶段修改权利要求书的限制	薛晨光 / 138
关于权利要求未得到说明书的支持	陈桂兰 / 141
机械类专利申请文件中零部件的命名方法	范志平 / 146
关于“公知常识”的审查意见的答复以及相关问题	张春水 / 149
关于包含性能参数特征的权利要求的一些问题	张耀宏 / 152
浅谈特殊分案申请	黄 霖 / 157
如何理解“权利要求书应当以说明书为依据”	李 鹏 / 160
浅谈修改文本不予接受	黄 霖 / 163
有关《专利法》第 26 条第 4 款的 OA 答复的一些理解	吴鹏章 / 166
一纸在手,能否无忧?	
——商标注册完成后应关注事项	姜丽颖 / 169
浅谈商标转让的风险	常 峥 / 172
商标恶意抢注行为的思考和应对	赵春雨 / 178
知识产权战略	
外资陷阱中的中国品牌启示	赵 雷 / 189
浅析关于出口专利包干价格模式的认识误区与隐患	彭 娟 / 192
品牌延伸策略	张 昕 / 195
浅谈国内企业品牌维护工作存在的问题	姜丽颖 / 199
论知识产权氛围的养成与外部环境的培育	杨 五 / 203
国内企业逐鹿“世界杯”与商标保护	陈 飞 / 207
关于与技术项目相关的专利申请布局的探讨	李兆岭 / 211

以案说法

由“电池外壳的制造方法”案对功能性限定的技术特征解释立场 的再思考	李洪江 / 219
从“王致和”德国商标案看中国企业海外维权	周新艳 / 226
从 walter-cn. com 域名争议案浅谈“恶意”的认定	魏南婕 / 230
从戴穆勒诉三一案试评英国商标侵权构成要件	杜燕霞 / 236
从一个复审案件看修改超范围与权利要求书应当得到说明书支 持的关系	武树辰 / 239
从一个撤销复审案例看内部发行出版物的公开性认定	武树辰 / 244
由“一种防近视书簿”专利权的无效案看“科学发现”、“撰写方 式”与获得发明专利授权的可能性研究	李洪江 / 249
从一个案例看专利文献背景技术内容作为无效宣告请求的证据	武树辰 / 258
“李逵”胜“李鬼”，“奇强”战“奇疆”	李春亚 / 262
从一个商标异议案件谈如何应对恶意抢注	袁志泉 / 265

涉外知识产权

欧洲专利申请期限一瞥	席兵 / 271
美国专利实践中“means plus function”情况下的侵权分析简介	杨林森 / 276
简析 KSR 案后美国非显而易见性的判断	赵中璋 / 280
浅谈美国商标法中的“商标使用”	王宇 / 284
美国《商标法》中关于使用证据规定的要点详解	高柯 / 287
也谈中国企业商标“全球注册”	陈飞 / 291
国外商标权的取得 ——单一国家注册及马德里国际注册对比分析	王宇 / 295

行业知识产权

山寨手机产业中的创新与专利保护	李忠刚 / 301
浅谈媒介品牌法律保护与对策	朱国栋 / 306
企业品牌特许经营策略研究	李炳宏 / 310
网中取图需谨慎	肖虹 / 315

理论探析

论专利侵权判定中的捐献原则

专利丛林中的食人树
——也议专利间接侵权制度

关于司法解释与审查指南中功能限定特征规定的分析

外观设计专利申请的新变化

从谷歌事件审视中国的互联网审查制度

无效宣告案件中利用悬赏征集使用公开证据的思考

新专利法研究之“同样的发明创造”

如何理解《商标法》第10条第1款第8项规定的“不良影响”

浅论名人姓名权与商标权的冲突

1+3 能不能等于 3+1?
——专利无效程序中创造性评价的法律漏洞

浅谈现行商标使用许可备案的缺陷和完善

浅谈对“同样的发明创造”等概念的理解

论专利侵权判定中的捐献原则

◎李德山

【摘要】本文从捐献原则的沿革、我国专利制度的发展现状和特点出发,探讨了捐献原则在专利侵权诉讼中的适用以及对专利申请和审查的影响,认为捐献原则的引入符合我国专利制度的发展趋势。在现阶段,在适用捐献原则时应当采取慎重的态度,以平衡专利权人和公众之间的利益。此外,在专利申请审查中,应考虑适当放宽对申请文件修改的要求,以缓解捐献原则给申请人带来的不利影响。专利申请人应适当调整申请策略,以更好地保护自己应得的利益。

【关键词】捐献原则 等同原则 专利侵权判定 权利要求的公示作用

在专利侵权判定中,如果被控侵权产品的技术方案在涉案专利的说明书中公开,但并没有落入权利要求的字面保护范围,则专利权人不得主张构成等同侵权,专利权人在说明书中公开却没有请求保护的那个技术方案被认为捐献给了公众,这就是所谓的捐献原则。本文将研究捐献原则的沿革、适用以及对专利申请和审查的影响。

一、捐献原则的沿革

捐献原则最早是由美国最高法院在 1881 年审理的 Miller 与 Brass 公司案^①中提出来的。在该案中,专利权人在说明书中公开了两种灯的结构,但却只请

^① 104 U. S. 350 (1881), 载 <http://supreme.justia.com/us/104/350/case.html>, 2010 年 2 月 11 日访问。

求保护了其中的一种。十多年后,专利权人发现另一种结构反而更好,于是想通过再颁发程序寻求对该结构的保护。美国最高法院没有支持专利权人的请求。该法院在判决中指出,当专利权人在权利要求中请求保护一个具体的装置时,就意味着将说明书中公开的其他装置捐献给了公众,除非它及时请求再颁发并证明没有请求保护其他装置完全是出于疏忽、意外或错误。

在此后相当长的一段时间,捐献原则却少有适用。美国联邦巡回上诉法院成立以后,等同原则被越来越多地适用,从而导致利益的天平逐渐倒向专利权人一边。为了纠正这种倾向,从20世纪90年代起,美国开始限制等同原则,与此相应地,出现了一些适用捐献原则的案件,如联邦巡回上诉法院1991年审理的Unique Concept公司与Brown案,^①1996年审理的Maxwell与Baker公司案。^②但是,仍有一些拒绝适用捐献原则的案件,如联邦巡回上诉法院1998年审理的YBM Magnex公司与ITC案。^③在Festo案^④以后,随着对等同原则的更加严格的限制,捐献原则得到越来越广泛的适用。

联邦巡回上诉法院在2002年审理的Johnson & Johnson Associates公司(以下简称Johnson公司)与R. E. Service公司(以下简称REC公司)案^⑤是适用捐献原则的典型案例。这是一个全体法官听审的案子。在该案中,专利权人Johnson公司拥有的专利涉及制造印刷电路板的技术。在现有技术中,在制造印刷电路板的成层工艺中,铜箔是由手工处理的,容易遭到损坏。涉案专利公开了这样一种技术方案:将铜箔黏附在硬基片上,从而避免手工处理过程中可能出现的损坏。在专利的权利要求中,该硬基片被限定为铝片。在说明书中有这样的描述:虽然铝是硬基片的优选材料,但也可以使用诸如不锈钢、镍合金的其他材料,有时也可以使用聚丙烯。RES公司生产的被控侵权产品使用的正是不锈钢材料。在诉讼过程中,Johnson公司认为,RES公司生产的产品构成等同侵权。RES公司认为,Johnson公司在说明书中公开了不锈钢片,但却将保护范围限定为铝片,这显然是把不锈钢片捐献给了公众。联邦巡回上诉法院认为,

① 19 USPQ2d 1500 (Fed. Cir. 1991).

② 39 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1996).

③ 46 USPQ2d 1843 (Fed. Cir. 1998).

④ (00-1543)535 U. S. 722 (2002).

⑤ 285 F. 3d 1046, 62 U. S. P. Q. 2d 1225 (Fed. Cir. 2002).

当申请人在说明书中公开了一个主题,但在权利要求书中却没有请求保护时,就意味着申请人将这个主题捐献给了公众。如果在这种情况下仍然认定构成等同侵权,将导致与权利要求的界定保护范围的功能的严重冲突。该法院还指出,申请人在专利申请阶段提交保护范围窄的权利要求,从而很容易地通过专利局的审查,而在获得专利权之后,又基于说明书中公开的等同特征主张构成等同侵权,这是不能允许的。该法院最后判决不构成侵权。联邦巡回上诉法院通过该判决最终确立了捐献原则。

另一个典型案例是联邦巡回上诉法院于 2004 年审理的 PSC Computer Products 公司(以下简称 PSC 公司)与 Foxconn International 公司(以下简称 Foxconn 公司)案。^① 在该案中,专利权人 PSC 公司拥有一项用于固定集成电路散热片的夹子的专利,该夹子有一个细长带。在专利的权利要求书中,该细长带被限定为金属带。在说明书中有这样的描述:细长带由诸如不锈钢的弹性金属制成,也可以用其他弹性材料,现有技术中,也有使用模制塑料和/或金属部件的。Foxconn 公司生产的被控侵权产品中使用的是塑料带。在诉讼过程中,双方就说明书对相关主题描述到什么程度才可以引用捐献原则展开了争论。PSC 公司认为,只有当相关主题在说明书中有清楚、具体的描述时,才可适用捐献原则;而在本案中,说明书中并没有清楚地指出金属带可以由塑料带代替,因此,不能适用捐献原则。联邦巡回上诉法院认为,如果本领域的普通技术人员在阅读说明书后可以清楚、具体地理解相关主题,就可以适用捐献原则。在本案中,通过“现有技术中,也有使用模制塑料和/或金属部件的”的描述,本领域的普通技术人员很容易理解,本发明的金属带也可以换成塑料带,可以认为说明书中有清楚、具体的记载。因此,适用捐献原则是适当的。该法院最后判决不构成侵权。但该法院同时指出,如果说明书中只有“也可以用其他弹性材料”这样的描述,则不能够认定专利权人把塑料带捐献给了公众。

再一个有指导意义的案例是北伊利诺斯州地区法院在 2003 年审理的 Rosby 与 Stoughton 案。^② 在该案的判决中,法院指出,如果申请人原始提交的权利要求限定了较宽的保护范围,在答复审查意见时,申请人修改了权利要求,

^① 355 F.3d 1353, 1360 (Fed. Cir. 2004).

^② 2003 U. S. Dist. LEXIS 17034 (Northern District II. 2003).

缩小了保护范围;则对于落入原权利要求但没有落入修改后的权利要求的主题,不适用捐献原则。

从以上案例可以看出,捐献原则有两个理论基础:一个是权利要求的功能是公示专利的保护范围;另一个是专利权基于国家的审批而产生。在适用捐献原则时,相关主题是否在说明书中有清楚、具体的描述由本领域的普通技术人员在阅读整个说明书后做出判断。如果说明书中对相关主题只有概括性的描述,一般不适用捐献原则。如果申请人提交的原始权利要求覆盖了相关主题,就意味着申请人想对该主题进行保护,也就不适用捐献原则。

二、捐献原则在我国的适用

最高人民法院不久前颁布的关于专利侵权判定的司法解释正式将捐献原则引入我国,^①之所以引入该原则,据称主要是考虑到以下情形:申请人为了容易通过审查,采用保护范围比较窄的权利要求,而说明书又对其进行扩张性解释。在侵权诉讼中,又主张说明书所扩张的部分属于等同特征,从而不适当地扩大了专利权的保护范围。实际上,这是一种“两头得利”的行为。这与专利制度的不仅要保护专利权人的利益,同时也要维护权利要求的公示作用的基本理论是相矛盾的。捐献原则的确立,有利于维护权利要求的公示作用,平衡专利权人与社会公众的利益关系。^②

在判断一个新的原则是否对我国的专利制度有利时,要考虑专利权人与社会公众之间的利益的平衡,考虑我国经济发展的现阶段水平以及专利制度运行的具体情况。此外,还要考虑国际社会在相关问题方面的发展趋势。

笔者认为,引入捐献原则总体上说对我国专利制度的健康发展是有利的。截至2009年年底,我国专利申请总量达到了580多万件,授权总量已经突破了

^① 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条:“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利保护范围的,人民法院不予支持。”

^② 最高人民法院知识产权庭负责人就《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》答记者问,载 http://www.legaldaily.com.cn/index_article/content/2009-12/29/content_2012814.html, 2010年2月1日访问。

300 万件^①。对于公众来说,专利数量越大,属于专利权人专有领域的“雷区”就越大;相应地,开发或上市新产品的成本也就越高。如果“雷区”的边界又是模糊不清的,更是雪上加霜。在这种情况下,适当增强权利要求的公示作用有利于平衡专利权人和公众之间的利益。同放弃多余指定原则,^②加强禁止反悔原则^③一样,引入捐献原则无疑将增强权利要求的公示作用。

捐献原则的引入,权利要求公示作用的增强也使得我国的专利制度与以美国为代表的国际专利制度的发展趋势更加协调,增加了外国人对我国专利制度的可预期性。

但是,我们也应该认识到捐献原则可能带来的负面影响。首先,一直以来,等同原则在我国的司法实践中得到了比较广泛的应用。这对有效保护专利权人的利益,对我国专利保护的国际形象起到了不可忽视的作用。捐献原则的引入连同禁止反悔原则的加强无疑将大大降低等同原则的作用,削弱对专利权的保护;使我国在国际社会中刚刚建立起来的积极保护专利权的形象受到一定程度的影响。其次,一直以来,申请人在撰写说明书时往往尽可能多写实施方式。引入捐献原则后,申请人很可能尽可能少地公开发明的内容。这与专利法的有利于发明创造的推广应用的立法宗旨^④是相左的,与国家知识产权战略提出的建立创新型国家的战略目标^⑤也不太合拍。最后,近年来,对专利申请的审查越来越严格,例如,对主动修改的时机的要求,对修改是否超范围的审查,对提交分案的期限的限制,对由软件实现的申请的审查,等等。而与此同时,对专利权的行使却设置了越来越多的限制。在这种情况下,再设一个限制是否会影响申

① 田力普专访:“30 年铸就知识产权事业辉煌篇章”,载 http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/201001/t20100114_487707.html,2010 年 2 月 1 日访问。

② 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 7 条第 1 款:“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。”载 http://www.court.gov.cn/sfjs/show.php?file_id=140350,2010 年 2 月 1 日访问。

③ 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 6 条:“专利申请、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”载 http://www.court.gov.cn/sfjs/show.php?file_id=140350,2010 年 2 月 1 日访问。

④ 《专利法》第 1 条:“为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法。”载 http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zcfg/flfg/zl/fljxzf/200812/t20081230_435796.html,2010 年 2 月 1 日访问。

⑤ http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2008/200806/t20080610_406106.html。

请人提交专利申请、行使专利权的积极性呢?

因此,笔者认为,在现阶段,在适用捐献原则时应采取比较慎重的态度,可以考虑借鉴美国的做法,规定适当的限制条件。首先,只有说明书中对相关主题有具体的描述时,才可适用捐献原则。如果只有概括性的描述,原则上不可适用。其次,如果申请人原始提交的权利要求或者在随后修改的权利要求(不管是否被审查员接受)覆盖了相关主题,就意味着申请人并不想将该主题捐献给公众,因而也就不能适用捐献原则。这看似增加了公众的负担——要确定相关主题是否被捐献不但要看授权文本还要查阅审查案卷。实则不然,事实上,即使没有这个限制条件,也不能仅仅依据授权文本确定相关主题是否被捐献,因为在本专利中没有保护的主题很可能在与本专利相关的其他专利中被保护。

值得指出的是,捐献原则只适用于等同侵权,不适用于字面侵权。在专利侵权判定中,解释权利要求的保护范围时,常常要参考说明书记载的内容。实践中会出现这样的情况:权利要求中记载的特征 A 只能解释成说明书中记载的特征 B,而被控侵权产品使用的正是特征 B。这时,不能引用捐献原则以特征 B 在权利要求中没有文字记载为由认定不构成侵权。

三、捐献原则对专利申请的影响

正如上文指出的那样,一直以来,申请人往往会在说明书中公开尽可能多的实施方式,这样做的目的主要有四个。第一,专利法要求权利要求应当得到说明书的支持,^①当使用上位概念或功能性特征来撰写权利要求时,一般情况下,需要多个实施方式来支持这样的权利要求。第二,在审查过程中,审查员可能会检索出更相关的现有技术文献,使得原权利要求限定的主题失去新颖性或创造性。这时,需要基于说明书中描述的其他实施方式来修改或重新撰写权利要求。第三,在审查过程中,申请人自己的产品或者竞争对手的产品可能会出现新的变化,而变化后的产品不能被原权利要求所覆盖,这时需要对权利要求进行修改。显然,说明书中描述的内容越多,修改的空间就越大。第四,在侵权

^① 《专利法》第26条第4款:“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”载 http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zcfg/flfg/zt/fljxzfg/200812/t20081230_435796.html, 2010年2月1日访问。

诉讼中,当法官判定是否构成等同侵权时,要判断被控侵权产品中的某个特征与专利权利要求中的相应特征是否以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,而且本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到这个特征。^①显然,如果这个特征在专利说明书中描述过,是很容易被认定为构成等同侵权的。

引入捐献原则后,申请人的上述做法需要做出适当的调整,以尽可能避免对自己本来有用或者将来可能有用的实施方式被捐献。具体来说,可以考虑以下几种撰写策略:

第一,在说明书中尽量少写实施方式。该策略要求申请人在撰写之前对现有技术进行充分的检索,以保证申请不会因为缺乏新颖性或创造性而被驳回。此外,为了使没有在说明书描述的实施方式在将来的侵权诉讼中易于通过等同原则予以保护,可考虑通过其他方式将其公开。

第二,尽量用概括性的语言来描述其他实施方式。当然,该策略是建立在上文指出的第一个限制条件基础之上的。此外,该策略也要求申请人在撰写之前对现有技术进行充分的检索,以保证申请具备新颖性和创造性。

第三,仍然像以前那样在说明书中尽可能多地描述实施方式,但撰写一个能够覆盖所有实施方式的概括性的独立权利要求,并针对每一个实施方式分别撰写一个权利要求。

第四,仍然像以前那样在说明书中尽可能多地描述实施方式,通过分案的方式使每个实施方式都被权利要求所覆盖。这是最稳妥的策略,但也是最昂贵的策略。此外,该策略还受到关于提交分案期限的规定的限制。^②

四、捐献原则对专利审查的影响

在我国的专利审查实践中,申请人对申请文件的修改是受到严格限制的,

^① 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条第2款:“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”,载 http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zcfg/flfg/zl/sfjs/200804/t20080415_377922.html, 2010年2月1日访问。

^② 《审查指南》第一部分第一章第5节,载 <http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zlsqzn/scz/>, 2010年2月1日访问。

除了在提交实质审查请求时或者在接到进入实质审查程序通知书之日起三个月内可以进行主动修改外,难有主动修改的机会。在答复审查意见通知书时,只能针对通知书指出的缺陷进行修改。试想这样的情况:申请人在说明书中描述了某个技术特征的替代技术特征,但在权利要求中却没有提该替代特征;后来发现其竞争对手使用的正是那个替代特征。于是,申请人想在答复审查意见通知书时将该替代特征加到权利要求中,结果审查员却以这样的修改与通知书无关为由而拒绝接受。这显然对申请人是不公平的。

在适用捐献原则的美国,申请人不但在审查阶段有比较大的修改自由度,而且还可以在授权后通过再颁发程序对权利要求进行修改。

因此,笔者认为,为缓解捐献原则的引入对专利权人带来的不利影响,应考虑适当放宽对申请文件修改的要求,至少审查员在判断申请人所做的修改是否是针对通知书指出的缺陷时,应采用比较宽松的标准。

如果取消对提交分案的期限的限制,引入授权后的修改程序,在无效程序中允许专利权人将说明书中的技术特征加入权利要求,则能更好地消除捐献原则带来的负面影响。

五、结语

捐献原则的引入加强了专利权利要求的公示作用,符合我国专利制度的发展趋势。在现阶段,在适用捐献原则时应当采取慎重的态度,以平衡专利权人和公众之间的利益。此外,在专利申请审查过程中,应考虑适当放宽对申请文件修改的要求,以缓解捐献原则给申请人带来的不利影响。专利申请人应适当调整申请策略,以更好地保护自己应得的利益。

专利丛林中的食人树

——也议专利间接侵权制度

◎李春晖

【摘要】本文回顾了专利间接侵权问题研究简史,从新的角度论述了其没有存在的必要:专利权是法定权利,清晰的权利边界是必要的,专利权人不具有天然的神圣性;专利权是绝对权,这要求专利权人和社会公众均需遵循权利的边界;专利权与著作权、商标权有本质的不同,不能简单地相互借鉴;利益均衡原则不仅要考虑申请人和公众的利益均衡,还要考虑制度成本和制度公平;是否建立专利间接侵权制度问题,本质上是价值取向问题,且与专利权滥用问题和专利丛林问题有关;不能割裂直接侵权、共同侵权与所谓专利间接侵权之间的联系。最后,笔者对共同侵权理论适用于专利侵权的特殊性进行了分析,对共同性构成要件提出了新的见解,并据此提出了初步的立法建议。

【关键词】专利间接侵权 专利共同侵权 法定权利 绝对权 共同性构成要件

讨论专利间接侵权的文章论述已经很多了,多认为专利间接侵权至少是脱胎于共同侵权理论。具体来说,有的学者直接将专利间接侵权作为专利共同侵权的同义语,有的学者将专利间接侵权作为专利共同侵权的一种。^①这两种观点往往也在某种程度上认为不存在或者不宜规制不存在直接侵权情况下的专利间接侵权。学界称为“共同侵权说”或者“从属说”。另一些学者认为存在独立的专利间接侵权,即专利间接侵权不以专利直接侵权为前提,学界称为“独立

^① 例如尹新天:《专利权的保护》,知识产权出版社2005年版,第529页。