

刘筠筠 张其鉴◎著

QIN YUNYUN ZHANG QIJIAN ZHU
WOGUO ZHUANLI JIANJIE QINQUAN DE
GUIGUI SHIWEI YU LIFA SHEJI

侵权责任法视角下 我国专利间接侵权的 规制审视与立法设计

附：美国、德国、日本专利法等9部法律相关条文原文及英、中文对照



法律出版社 LAW PRESS • CHINA

刘筠筠 张其鉴 著

QIN YUN ZE REN FA SHI JIAO XIA
WO GUO JIAN JIE ZHUAN LI QIN QUAN DE
GUI ZHI SHEN SHI YU LI FA SHE JI

侵权责任法视角下 我国专利间接侵权的 规制审视与立法设计

附：美国、德国、日本专利法等9部法律相关条文原文及英、中文对照



法律出版社 LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

侵权责任法视角下我国专利间接侵权的规制审视与立法设计 / 刘筠筠, 张其鉴著. —北京: 法律出版社, 2016

ISBN 978 - 7 - 5118 - 9167 - 9

I. ①侵… II. ①刘… ②张… III. ①专利权法—研究—中国 IV. ①D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 032212 号

侵权责任法视角下我国专利间接侵权的
规制审视与立法设计
刘筠筠 张其鉴 著

策划编辑 韦钦平
责任编辑 杨大康
装帧设计 马 帅 藏晓飞

© 法律出版社·中国

开本 A5
版本 2016 年 3 月第 1 版
出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
印刷 北京京华虎彩印刷有限公司

印张 9.25 字数 223 千
印次 2016 年 3 月第 1 次印刷
编辑统筹 大众出版分社
经销 新华书店
责任印制 沙 磊

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号: ISBN 978 - 7 - 5118 - 9167 - 9

定价: 32.00 元

(如有缺页或倒装, 中国法律图书有限公司负责退换)

内容摘要

专利侵权的判定遵循着“全面覆盖原则”，即被诉侵权技术方案的技术特征只有包含了权利要求记载的全部技术特征，才能判定侵权成立。此即，专利直接侵权的基本判定原则。行为人在充分认识这一判定原则的基础上，仅仅制造并销售产品专利的关键部件、仅仅制造并销售用于实施方法专利的关键物品，供应给未经专利权人授权之人实施专利。如果对这种行为不加规制，则会使专利权人的利益受到很大损害。于是，规制这种行为的专利间接侵权在美国产生、发展、成熟。在美国的影响下，日、韩、德、法等亚欧国家相继修法，专门规定间接侵权。然而，在国内，间接侵权立法虽多次被提上日程，但至今未被立法者所采纳。

究其原因，主要在于国内理论界、实务界在间接侵权立法问题上存在很大的争议。具体表现在，间接侵权到底规制哪些行为？间接侵权的

成立是否以关键物品购买人实施了专利为前提?我国民法上的共同侵权理论和条款是否足以应付间接侵权行为?对这些问题的不同解答,直接影响到他们对间接侵权立法必要性的态度。本书的首要目的,就是对这些争议问题,给出合理、明确的答案,供立法者选择。基于专利法学、民商法学的学科背景,在充分认识国内外间接侵权之立法、司法、学理状况的基础上,采用比较分析法、经济分析法等分析工具,借鉴德国民法典的立法技术,针对这些争议问题,笔者的“观点”是:在范围上,间接侵权必须要求行为人提供的物品涉及专利实施的关键技术,其他情形不应纳入间接侵权;在成立上,间接侵权的成立不考虑直接侵权是否发生,但直接侵权仅发生在国外的不构成间接侵权;在与共同侵权的关系上,应该创造性地运用剥离的立法技术,将间接侵权独立于共同侵权之外,不直接适用共同侵权条款。

在本书的首要目的达成之后,笔者进一步回答了间接侵权立法必要性问题。笔者采取“先驳后立”的形式,对反对立法的观点予以回应后,提出了立法者不得拒绝立法的四大理由。同时,考虑到立法者顾忌间接侵权立法将损害国民经济之发展,笔者单独突出性地对这一问题予以分析,“结论”是:制定符合本国经济利益的间接侵权条款,不但负面影响可控,反而会有利于活跃市场经济,促进经济之发展。

以上述之“观点”及“结论”为基础,笔者开始了专利间接侵权的中国法构造工作。考虑到美国间接侵权的发展史实际是专利权扩张与专利权滥用之间的斗争史,笔者认为,需要将此作为间接侵权中国法构造的特别考量因素。因此,间接侵权的法构造不仅是规定构成要件这—个工作,还包括处理好与反垄断法之间关系的

工作。在间接侵权构成要件一题上,笔者首先明确表示,基于专利侵权的特殊性,间接侵权之判定不能套用侵权责任法上的构成要件,符合笔者所列的构成要件之全部,即可认定为间接侵权。然后,笔者构造了间接侵权的五项构成要件,并且辅之以操作性强的司法判定方法。最后,作为研究成果的集中体现,笔者设计了间接侵权条款,供立法者参考之用。

前 言

我国知识产权起步晚,真正把知识产权制度纳入国家议程是在改革开放后。改革开放 30 多年以来,特别是加入世贸前后,国家对知识产权的认识和重视程度得到不断提升,先后经历了被动接受、积极调适和主动引领等不同阶段,特别是建设创新型国家、实施国家知识产权战略、实施创新驱动发展战略等重大方针政策的提出,使得知识产权强国行动持续强力推进。相应地,我国知识产权制度也有了长足发展,从 20 世纪 80 年代知识产权法律基本框架的建立、到 21 世纪初知识产权法律保护逐步完善、再到当前知识产权法院审理案件制度的探索等。

从世界范围来看,我国知识产权发展仍然处于低中端水平,社会主体(群众和企业)的知识产权意识淡薄、知识产权保护力度不够、知识产权中介服务发展不成熟、技术成果利用率转化率低、知识产权行政执法事权不明、知识产权制度

建设滞后等问题仍是制约我国知识产权发展的主要障碍和“瓶颈”。特别要指出的是,知识产权学术研究尚不成熟,理论研究主要停留在引入介绍国外知识层面上,国内涉及知识产权的一些重要基础理论问题尚未得到有效解决,今天摆在各位读者面前的专利间接侵权问题就可见一斑。

专利间接侵权问题,从目前学术研究现状看,无论是对国外制度的介绍还是国内学界的理论争论,应该说研究还是不够充分的。作为知识产权学者,认为专利侵权问题还没搞清楚,间接侵权又涉及政策问题,因而将其束之高阁;作为传统民法学者,以研究经典理论问题为骄傲,研究间接侵权这类边缘交叉问题,不足以显示他们的理论功底,因而不屑于彼。学界关于间接侵权的文章也不少,但是这本以“专利间接侵权”为题的专著尚属首次出现。该书作为2011年国家社会科学基金项目“我国专利间接侵权规则审视与立法设计”研究的最终成果,依次从我国专利间接侵权发展概况、美日欧专利间接侵权考查、我国专利间接侵权立法争议与选择、专利间接侵权制度的中国法构造等方面进行详细论述,思路条理清晰、研究方法恰当、文献资料充实、论述说理充分、语言文字精练,较为系统介绍了国内外间接侵权的基层情况、回答了间接侵权的基本问题,也是一本用心之作。

一、本书选题的理论意义与实践价值

我国目前尚无专门的专利间接侵权制度,但在实务中相关案例已不断涌现。在相应立法缺位情况下,司法实践的做法往往缺乏统一性,严重影响专利间接侵权案件审理的权威性。专利法第三次修改最终未涉及专利间接侵权,这一方面说明立法者保持高

度慎重态度,另一方面也说明对这一问题的研究有必要进一步深入。从理论和实践角度看,研究专利间接侵权制度主要有以下意义和价值:

第一,从理论层面上,目前学术界不仅对是否有必要专设专利间接侵权制度存在争议,而且对间接侵权在国外的制度现况、概念界定、范围大小、与直接侵权和共同侵权的关系等问题上的观点也是大相径庭。研究间接侵权,有利于全面系统梳理国外间接侵权制度,正本溯源;同时对国内间接侵权领域上的争议问题进行提炼和剖析,使得研究能够在同一思路频率上进行,提高研究的针对性和实效性。

第二,从立法层面上,目前我国《专利法》没有间接侵权明确规定,民事基本法也未启用“间接侵权”这一术语。尽管间接侵权在立法上没有得到确认,但各级法院却在不断探索。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12、13条和北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第73~80条都涉及了间接侵权问题。研究间接侵权,认真回答立法的必要性,特别是对我国间接侵权条款进行立法构造,可以为相关立法提供较强的指导和帮助。

第三,从司法层面上,目前司法实践中被法院认定专利间接侵权的案例主要有:生产或销售专门用于专利产品的关键部件;生产或销售专门用于实施专利方法的机器设备和专利产品的主要原料;分别制造专利产品的部分结构或实施部分专利方法。但是,由于没有统一的适用规则,司法判决结果差异性仍然很大。研究间接侵权,对现有的司法案例进行全面总结和分析,有利于找出司法实践存在差异的关键点和原因要素,提出相应处理办法,克服法院

裁判的随意性,维护司法的一致性和权威性。

二、本书的创作思路与主要内容

专利侵权的判定遵循着“全面覆盖原则”,即被诉侵权技术方案的技术特征只有包含了权利要求记载的全部技术特征,才能判定侵权成立。此即,专利直接侵权的基本判定原则。行为人在充分认识这一判定原则的基础上,仅仅制造并销售产品专利的关键部件、仅仅制造并销售用于实施方法专利的关键物品,供应给未经专利权人授权之人实施专利。如果对这种行为不加规制,则会使专利权人的利益受到很大损害。于是,规制这种行为的专利间接侵权在美国产生、发展、成熟。在美国的影响下,日、韩、德、法等亚欧国家相继修法,专门规定间接侵权。然而,在国内,间接侵权立法虽多次被提上日程,但至今未被立法者所采纳。

究其原因,主要在于国内理论界、实务界在间接侵权立法问题上存在很大的争议。具体表现在,间接侵权到底规制哪些行为?间接侵权的成立是否以关键物品购买人实施了专利为前提?我国民法上的共同侵权理论和条款是否足以应付间接侵权行为?对这些问题的不同解答,直接影响到他们对间接侵权立法必要性的态度。本书的首要目的,就是对这些争议问题,给出合理、明确的答案,供立法者选择。基于专利法学、民商法学的学科背景,在充分认识国内外间接侵权之立法、司法、学理状况的基础上,采用比较分析法、经济分析法等分析工具,借鉴德国民法典的立法技术,针对这些争议问题,作者的“观点”是:在范围上,间接侵权必须要求行为人提供的物品涉及专利实施的关键技术,其他情形不应纳入间接侵权;在成立上,间接侵权的成立不考虑直接侵权是否发生,

但直接侵权仅发生在国外的不构成间接侵权;在与共同侵权的关系上,应该创造性地运用剥离的立法技术,将间接侵权独立于共同侵权之外,不直接适用共同侵权条款。

在本书的首要目的达成之后,作者进一步回答了间接侵权立法必要性问题。作者采取“先驳后立”的形式,对反对立法的观点予以回应后,提出了立法者不得拒绝立法的四大理由。同时,考虑到立法者顾忌间接侵权立法将损害国民经济之发展,作者单独突出性地对这一问题予以分析,“结论”是:制定符合本国经济利益的间接侵权条款,不但负面影响可控,反而会有利于活跃市场经济,促进经济之发展。

以上述之“观点”及“结论”为基础,作者开始了专利间接侵权的中国法构造工作。考虑到美国间接侵权的发展史实际是专利权扩张与专利权滥用之间的斗争史,作者认为,需要将此作为间接侵权中国法构造的特别考量因素。因此,间接侵权的法构造不仅是规定构成要件这工作,还包括处理好与反垄断法之间关系的工作。受制于篇幅限制,作者仅对前者进行了构造,即间接侵权构成要件的立法。

在间接侵权构成要件一题上,作者首先明确表示,基于专利侵权的特殊性,间接侵权之判定不能套用侵权责任法上的构成要件,符合作者所列的构成要件之全部,即可认定为间接侵权。然后,作者构造了间接侵权的五项构成要件,并且辅之以可操作性强的司法判定方法。最后,作为研究成果的集中体现,作者设计了间接侵权条款,供立法者参考之用。

三、本书的研究难点与创新之处

本书的研究难点主要有:第一,从研究现状看,国内自20世纪90年代开始,虽然对专利间接侵权有了一定的理论研究,但是应该说,研究囿于文献资料、语言能力、重视程度不够不足等实际,再加之专利立法迟迟不对间接侵权作出回应,间接侵权遇冷使得研究明显没有大的进步和突破,理论研究的不充足给作者研究带来一定难度。第二,从价值判断看,专利立法涉及权利人保护与防止权力滥用二者之间的价值平衡,其实质是合法垄断与反垄断之间的博弈问题,间接侵权由于其核心涉及是否需要专利权人的保护程度更高一些的问题,因此反映出的这种价值平衡和博弈特质就更加明显。如何对矛盾进行调和,也是摆在立法规则设计上的一大难题。第三,从立法技术看,专利间接侵权源于英美法系,后被日德韩等大陆法系国家借鉴引入,然而各大陆法系国家的立法又不尽相同且各国亦在不断调整变化相关条款,如何对我国间接侵权的构成要件进行固定,使之符合我国经济社会发展实际,诚为难事。

本书的创新之处主要有:第一,以概念和构成要件为切入点,对普通法系、大陆法系以及欧共体专利公约进行总结概括,同时指出它们各自之间的异同。第二,第一次全面地对国内专利间接侵权研究中存在的争议问题进行了系统回答,并提出了作者相应的观点,这为间接侵权在国内进行统筹性和整合性的研究奠定了重要的基础。第三,重视大陆法系传统立法技术的运用,特别是在讨论间接侵权与共同侵权关系问题上,引入了剥离技术,这是间接侵权乃至知识产权研究领域的一项重大创新,有较好的借鉴意义。

第四,在间接侵权立法构造上,不仅回答了立法的必要性问题,同时加入了立法的特别考量因素,为立法者立法时如何做好价值平衡提供了重要遵循。

本书由北京工商大学法学院刘筠筠教授与北京大学法学院张其鉴博士合作完成。撰稿人分工如下:

刘筠筠:第一章、第四章、结语;

张其鉴:导论、第二章、第三章;

全书由刘筠筠统稿。

作者

目 录

导 论 / 1

第一节 专利侵权的一般判定规则 / 1

第二节 问题的提出 / 3

第三节 本书的结构安排 / 5

第一章 我国专利间接侵权发展概况 / 8

第一节 专利间接侵权的现行法规范 / 8

第二节 专利间接侵权的立法历程 / 9

一、1984 年《专利法》 / 9

二、2000 年《专利法》修改(第二次)及其之后 / 10

三、2008 年《专利法》最近一次修改(第三次)及其之后 / 11

第三节 专利间接侵权在司法实践中的运用及困境 / 14

一、间接侵权司法实践概况 / 14

二、间接侵权案件的案例类型 / 15

三、间接侵权在司法实践中的困境 / 16

第二章 美日欧专利间接侵权之考查 / 18

第一节 美国专利间接侵权 / 18

一、美国专利间接侵权相关概念的界定 / 18

二、美国专利间接侵权发展概况	/ 19
三、美国专利间接侵权构成要件分析	/ 34
第二节 日本专利间接侵权	/ 41
一、日本专利间接侵权概述	/ 41
二、日本专利间接侵权发展概况	/ 43
三、日本专利间接侵权构成要件分析	/ 47
第三节 欧洲专利间接侵权	/ 53
一、欧洲专利间接侵权概况	/ 53
二、《欧共体专利公约》对专利间接侵权的规定	/ 55
三、德国专利间接侵权研究	/ 57
第四节 美日欧(德)专利间接侵权对比	/ 63
第三章 我国专利间接侵权立法之争议与选择	/ 65
第一节 间接侵权的范围应为多大?	/ 66
一、间接侵权范围之争议	/ 66
二、间接侵权范围之比较	/ 71
三、间接侵权范围之选择	/ 72
第二节 间接侵权是否以直接侵权发生为前提?	/ 84
一、间接侵权是否以直接侵权为前提之争议	/ 84
二、间接侵权是否以直接侵权为前提之逻辑起点	/ 89
三、间接侵权是否以直接侵权为前提之选择	/ 96
第三节 间接侵权与共同侵权的关系如何处理?	/ 101
一、间接侵权与共同侵权关系之争议	/ 101
二、间接侵权性质上是否属于现行法上的共同侵权?	/ 105

三、间接侵权独立于“共同直接侵犯专利权”之外的剥离术 / 110

第四节 本章总结 / 117

第四章 专利间接侵权制度的中国法构造 / 118

第一节 专利间接侵权立法的必要性分析 / 118

一、立法的对象是什么? / 118

二、立法的必要性何在? / 119

三、立法会妨害本国经济发展吗? / 127

第二节 专利间接侵权立法中的特别考量因素 / 131

一、特别考量因素的内容 / 131

二、特别考量因素在美国法上的体现及笔者的思考 / 133

三、特别考量因素的交待 / 135

第三节 专利间接侵权的构成要件立法 / 135

一、间接侵权构成要件分析的基础 / 135

二、间接侵权构成要件的适用方法 / 135

三、间接侵权构成要件的具体内容 / 136

第四节 本章总结 / 146

结语 / 148

附录 / 151

参考文献 / 262

导 论

第一节 专利侵权的一般判定规则

判断一项民事权利是否被侵害,首先应划定权利的边界,也即权利的保护范围,然后再进行侵权判定。这一规则在专利侵权中亦然适用。由于发明、实用新型这两种专利与外观设计专利具有不同的性质,因此权利保护范围的确定和侵权的判定都是不同的。本书的讨论,除有特别说明,只涉及发明和实用新型专利。

我国《专利法》第59条第1款规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准……”,据此,权利要求书所记载的各项技术特征的总和构成了一个不可分割的整体,由此相应地限定了一个明确的专利保护范围。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条规定:“人民法院判