

从西电捷通诉索尼案看专利间接侵权的认定

北京知识产权法院就西安西电捷通无线网络通信股份有限公司（简称“西电捷通”）诉索尼移动通信产品（中国）有限公司（简称“索尼”）专利侵权案做出了第（2015）京知民初字第1194号一审判决，判决认定被告索尼生产的35款手机侵犯了原告西电捷通的第ZL02139508.X号专利权，并要求被告索尼立即停止侵权行为，在此基础上，法院判决被告向原告赔偿经济损失862.9173万元以及合理支出47.4194万元。由于WAPI作为强制性国家标准，对于行业具有巨大影响，该案引发社会各界热议。其中，法院针对索尼公司构成帮助侵犯涉案方法的认定，也再次引发了业界对专利间接侵权制度的讨论。

2016年4月1日生效实施的《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（二）》第二十一条（以下简称“第二十一条”），针对间接侵权的进行了规定：

明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。

明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。

根据以上司法解释，可以解读无论是帮助侵权还是教唆侵权，其构成要件之一都包括：“他人实施了侵犯专利权的行为”。对于此点在具体案件中该如何把握，最高法就专利法司法解释（二）答记者问（以下简称“答记者问”）时给出了指引：“需要强调的是，间接侵权应当以直接侵权为前提，故条文表述为“实施了”

侵犯专利权的行为。但并不意味着，在提起间接侵权诉讼之前，必须存在认定直接侵权成立的裁判。关于是否将间接侵权人和直接侵权人作为共同被告的问题，考虑到可能存在直接侵权人已经被在先裁判认定的情况，人民法院可以根据具体案情依法决定是否作为共同被告。”¹

根据答记者问：在间接侵权起诉之前，并不必须存在直接侵权成立的在先判决，在直接侵权人的行为已经得到在先裁判认定的情况下，不必再将直接侵权人作为共同被告。而在实践中仍存争议的情况是：在没有在先判决认定直接侵权的情况下，是否必须对直接侵权的存在进行证明；在没有在先判决确认直接侵权人的情况下，是否必须将直接侵权人作为共同被告加入诉讼。

针对以上问题，在我所办理的美国莫列斯公司诉乔讯电子（东莞）有限公司专利侵权纠

¹ 《统一细化专利侵权裁判标准 营造有利于创新的法治环境——最高人民法院民三庭负责人就专利法司法解释（二）答记者问》，<https://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826733.shtml>，2016年3月23日。

纷一案²，广州知识产权法院给出了否定的答案。涉案专利是一项名称为“板对板连接器”的技术，其权利要求1中限定技术特征有“板对板连接器”，“与第一板连接的第一连接器”、以及“与第二板连接的第二连接器”。而公证购买的产品中，仅包括第一连接器也第二连接器，并不具有权利要求1中记载的“第一板”和“第二板”。该案中，被告主张不具备权利要求的以上技术特征，不落入专利权保护范围。广州知识产权法院考虑被控侵权人在侵权产品附随的产品规格书中给出的装配指引，没有再要求原告证明直接侵权行为，也没有要求直接侵权人参与诉讼，而合理推理直接侵权必然存在：“涉案产品的产品规格书清晰显示该产品可将两块电路板进行连接，该两块电路板相当于涉案专利权利要求1中的第一板和第二板，且连接器与电路板的连接方式与涉案专利权利要求1记载的连接方式相同，因此虽然被告仅向用户销售连接器，并未提供电路板，但可以合理预见，无权实施涉案专利的用户购得被诉产品后将根据该产品规格书的指示将其与电路板进行连接使用，从而构成专利侵权。”

西电捷通诉索尼案³将针对以上两个问题的答案往前更推进了一步。该案的涉案专利是“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”。权利要求采用多侧撰写模式，单一主体无法完成整个权利要求限定的全部步骤，完成整个权利要求需要其他多个主体协助，不具有生产目的的终端用户才会实施权利要求中的整个步骤。

该案中，由于最终实现针对间接侵权是否以直接侵权行为存在为前提，法院认为：“一般而言，间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提。

但是，这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为，而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可”。在此，被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征，但是由于不具有生产经营目的，被控侵权产品的用户并不会构成侵犯专利权的行为。由此可见，本案中，法院突破了司法解释对于“他人实施了侵犯专利权的行为”这一要求。应是考虑到此点突破，法院在判决中特别进行了说明：“之所以这样解释，是因为在一些使用方法专利中，实现“全面覆盖”涉案专利权利要求技术特征的主体多为用户，而用户因其“非生产经营目的”不构成专利侵权，此时如果机械适用“间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提”，将导致涉及用户的使用方法专利不能获得法律保护，有违专利法针对该类使用方法授予专利权的制度初衷。”

可见，法院特别针对只有用户才实施整个专利方法的情况，认为“并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为，而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可”。即不再要求专利法第十一条规定的直接侵权行为存在。同样的，也没有提及原告是否针对用户确实实施了专利方法进行过证明。近日，西电捷通诉索尼案二审终结：二审法院进行了更为详尽全面的分析和论述，回答了实践中存在的问题：

1. 二审法院首先回答了“专利技术方案实施者不构成侵犯专利权的情况下，是否存在间接侵权”的问题

二审法院认为：“在特殊情况下，直接实施专利

² (2015)粤知法专民初字第975号

³ (2015)京知民初字第1194号

权的行为人为“非生产经营目的”的个人或直接实施专利权的行为属于《专利法》第六十九条第三、四、五项的情形。由于直接实施行为不构成侵犯专利权,如果不能判令“间接侵权”行为人承担民事责任,则相当一部分通信、软件使用方法专利不能获得法律有效或充分保护,不利于鼓励科技创新及保护权利人合法权益。”由此可知,二审法院认为,即便专利技术的实施者不构成侵权,也应认定间接侵权,以保护特定领域的技术贡献者。

2. 二审法院提出了针对以上情况下,间接侵权的认定标准。二审法院认为,由于直接实施人不侵犯专利权而由“间接侵权”行为人承担民事责任属于例外情况,应当符合下列要件:1、行为人明知有关产品系专门用于实施涉案专利技术方案的原材料、中间产品、零部件或设备等专用产品,未经专利权人许可,为生产经营目的向直接实施人提供该专用产品;2、该专用产品对涉案专利技术具有“实质性”作用,即原材料、中间产品、零部件或设备等有关产品对实现涉案专利技术而言,不但不可或

缺,而其占有突出的重要地位,而不是任何细小的、占据很次要地位的产品;3、该专用产品具有“实质性非侵权用途”,即原材料、中间产品、零部件或设备等有关产品并非通用产品或常用产品,除用于涉案专利技术外无其他合理的经济和商业用途;4、有证据证明存在直接实施人且该实施人属于“非生产经营目的”的个人或《专利法》第六十九条第三、四、五项的情形。

在这四个条件中,第4个条件,

3. 二审法院还对此类型的“间接侵权”举证责任承担提出了具体的方案,二审法院认为:除以上的第三个要件应当由“间接侵权”行为人承担举证责任外,其他要件的举证责任应当由专利权人承担。”⁴

尽管二审已是终审判决,但此案对双方意义重大,社会影响也非常大,可能还会有最高人民法院的再审程序。针对间接侵权审判的具体问题,让我们拭目以待。

⁴ (2017)京民终454号

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

洪燕：博士、律师、资深专利代理人、隆诺律师事务所主任、合伙人：LTBJ@lungtin.com



洪燕

(博士、律师、资深专利代理人、
隆诺律师事务所主任、合伙人)

洪燕律师专注于为客户提供知识产权实施运用以及纠纷解决的法律服务长达十五年，具有认真细致的工作作风、扎实全面的专业功底、分析案件的全球视角；能够立足国家局势、行业背景、商业需求和案件事实，通盘考虑为客户制定专利诉讼策略。洪燕律师先后为 Molex, object Video, Grundfos, Kistler, 三得利、欧姆龙, LG、台达、亿光、中集、宏发等来自全球各地区各行业的顶级客户提供法律服务，赢得了客户的信任和赞誉。洪燕律师多次在国内外各类专业会议上发表演讲，并在众多国内刊物以及具有国际影响力的 "Managing IP" 和美国马歇尔法学院的 "Law Review" 等刊物上发表多篇专业文章。洪燕律师 2015 年当选北京市律师协会专利法律专业委员会委员，2016 年首批入选最高人民法院知识产权案例基地专家。