

浅议涉及“多主体实施方法专利”侵权案件裁判规则之演进

祁竹轩

“多主体实施方法专利”是根据专利撰写的方式对专利进行的一类归纳，这类专利的权利要求保护的是方法步骤，且此类专利中的方法步骤由不同主体实施。有观点认为对绝大多数的发明创造而言，即便是在通信领域中，也并非必须依赖于多主体实施的方法才能够获得专利保护，当一个设备的改进在于通过装载其上的特定计算机程序保证某种运行特点，申请人不限于将其描述为某种方法或以功能限定方式描述该设备，而可以直接描述为包括具有某种改进特点的计算机程序的设备权利要求，甚至可以撰写为一种装载具有某种改进特点的计算机程序的介质。因此，涉及计算机程序的发明，包括通信领域的一些发明，不仅可以将其发明撰写为方法权利要求，也可以撰写为体现其计算机程序特点的产品权利要求。¹也有观点认为网络通信技术领域具有互联互通、信息共享、多方协作、持续创新等特点，这就决定了该领域的绝大多数专利为方法专利，且往往只能撰写成需要多个主体参与才能实施的方法专利。²不论“多主体实施方法专利”是由于撰写方式选择导致还是由于特定技术领域的特点所产生，实践中已有大量的“多主体实施方法专利”存在，且由于此类专利的特点，涉及此类专利的司法纠纷往往属于疑难案件，因此亟需对涉及“多主体实施方法专利”的案例进行总结研究以把握该类专利侵权认定规则及趋势。

一、“多主体实施方法专利”侵权案件的特点

之所以说涉及“多主体实施方法专利”的案件往往属于疑难案件，是由于此类侵权案件具有以下四个特点：（1）没有一个主体独自实施了所有步骤，这与产品专利侵权中存在一个实施所有专利权利要求保护内容，即制造整个侵权产品或将所有部件组装成侵权产品的直接侵权人不同，因此根据全面覆盖原则或等同原则来进行侵权认定时，在严格意义上不存在一个全面使用专利方法的直接侵权人；

¹参见李永红《透视多主体实施方法专利——兼评腾达案》，载《中国专利与商标》2020年第2期。

²参见最高人民法院（2019）最高法知民终147号判决书。

(2) 多主体无意思联络分别实施专利方法步骤, 不同于传统侵权责任法上的有
意思联络和分工合作的共同直接侵权;(3) 难以证明其中一方构成专利直接侵权,
从而更难以证明某一方故意诱导促成其他方实施直接侵权而构成教唆侵权, 也难
以证明某一方明知是专门用于实施直接侵权的材料或装置而仍然提供构成帮助
侵权;(4) 虽然难以证明某一方的行为构成直接侵权, 但多方主体分别实施方法
专利不同步骤的行为叠加起来看, 客观上连续实施了全部受保护的专利技术方案、
产生了完整的侵权后果, 尤其在方法的最后一步由众多不知情终端用户使用的情
形下, 每个用户执行一次最后的步骤都使得整个方法专利被实施一次, 对此权利
人利益受损而无人承担后果显然不公平。³

从“多主体实施方法专利”侵权案件的以上特点可知其与典型的直接侵权案
件或是间接侵权案件都有明显区别, 因此在研究相关具体案例之前, 有必要先对
我国的专利侵权判定规则进行梳理。

二、 我国专利侵权判定相关规则

根据我国《专利法》第十一条第一款以及《最高人民法院关于审理侵犯专利
权纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释[2009] 21 号) 第七条的规定, 专
利侵权认定, 应当以被诉侵权人未经许可实施的被诉侵权技术方案全面覆盖了专
利权利要求记载的所有技术特征为必要条件, 即全面覆盖原则。被诉侵权人实施
的侵权行为符合前述条件, 且被诉侵权人没有专利法规定的不侵权抗辩事由, 或
者抗辩事由不能成立的, 则构成专利直接侵权。

最高人民法院 2016 年发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干
问题的解释(二)》(法释[2016]1 号) 第二十一条规定: “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, 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

³参见管育鹰《软件相关方法专利多主体分别实施侵权的责任分析》, 载《知识产权》2020 年第 3 期, 第 3-16 页。

极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张诱导者的行为属于《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。”不同于专利直接侵权，上述规定中的行为人实施的帮助、教唆行为并未完整、直接地实施专利权利要求保护的技术方案，这两类侵权行为构成专利间接侵权。

专利间接侵权制度是将《侵权责任法》中对一般民事领域中的帮助侵权和教唆侵权引入专利法体系，形成了具有自身特点的侵权构成要件：（1）专利间接侵权具有独立性，不以共同过错为要件；（2）专利间接侵权以明知和专用品/积极诱导为要件；（3）专利间接侵权应以直接侵权为前提。专利间接侵权制度与专利直接侵权制度共同构成了我国完整的专利侵权判定体系。

三、 我国“多主体实施方法专利”侵权典型案件

（一）西安西电捷通无线网络通信股份有限公司诉索尼移动通信产品（中国）有限公司侵害发明专利权纠纷案

西安西电捷通无线网络通信股份有限公司（以下简称西电捷通公司）是第 02139508.X 号、名称为“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”的发明专利（以下简称涉案专利）专利权人。2015 年 7 月，西电捷通以索尼移动通信产品（中国）有限公司（以下简称索尼公司）生产的多款型号的手机产品侵犯涉案专利为由，将索尼公司起诉至北京知识产权法院，索赔 3336 万余元。2017 年 3 月，北京知识产权法院就该案作出一审判决，认定索尼公司构成专利侵权，判令其赔偿西电捷通公司 910 万余元。

西电捷通公司以涉案专利权利要求 1 为主张权利的依据，涉案专利技术方案可参照图 1 理解：

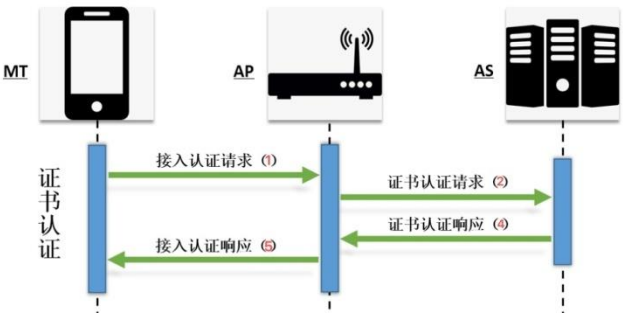


图 1

涉案专利记载了一种移动设备接入局域网时的安全认证方法，该方法涉及到移动终端（MT）、无线接入点（AP）、认证服务器（AS）三个分别执行、相应交互和操作的独立执行物理实体，涉案专利实施需要这三个实体相互协调操作，是典型的多主体执行方法权利要求。

北京知识产权法院在审理过程中，首先认定索尼公司在被控侵权产品的设计研发、生产制造、出厂检测等过程中使用了涉案专利方法，即索尼公司在此过程中单独实施涉案专利构成直接侵权。其次，对于索尼公司认为其在手机使用场景下直接侵权并不存在，因此其提供手机的行为不构成帮助侵权的抗辩，北京知识产权法院认为：“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，至于该用户是否要承担侵权责任，与间接侵权的行为的成立无关。”

⁴据此，北京知识产权法院认为索尼公司构成帮助侵权。在该判决中，北京知识产权法院的观点可以总结为以下两点：（1）专利权人不需要证明直接侵权行为的发生，间接侵权无需以直接侵权为依据；（2）只需要证明被诉侵权产品在后续使用过程中，能完成涉案专利方法所有的步骤。

对此，索尼公司不服一审判决，向北京市高级人民法院上诉。北京市高级人民法院对于索尼公司在被诉侵权产品的生产制造过程中实施了涉案专利，构成直接侵权也没有争议。但是，对于索尼公司在手机使用场景下提供被诉侵权产品的行为是否构成帮助侵权存在分歧。涉案专利的发明目的是对移动终端进行安全认证，必须保证移动终端（MT）、无线接入点（AP）、认证服务器（AS）三者的提供者或控制者是不同实施人，这三个独立执行的物理实体是相互依赖，相互协调的，三者交互使用才能够实施涉案专利。仅移动终端（MT）这一单一实体不可能指导或控制另外两个实体对其进行安全认证，北京高级人民法院据此认为：“本案中，包括个人用户在内的任何实施人均不能独自完整实施涉案专利。同时，也不存在

⁴参见北京知识产权法院（2015）京民知初字第 1194 号判决书。

单一行为人指导或控制其他行为人的实施行为,或多个行为人共同协调实施涉案专利的情形。在没有直接实施人的前提下,仅认定其中一个部件的提供者构成帮助侵权,不符合上述帮助侵权的构成要件,⁵而且也过分扩大对权利人的保护,不当损害了社会公众的利益。”⁶从而北京市高级人民法院认为索尼公司的上述行为不构成帮助侵权。

（二）深圳市吉祥腾达科技有限公司与深圳敦骏科技有限公司侵害发明专利权纠纷案

深圳敦骏科技有限公司（以下简称敦骏公司）是第 02123502.3 号、名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人。敦骏公司以深圳市吉祥腾达科技有限公司(以下简称腾达公司)制造、销售的多款无线路由器侵害涉案专利权为由,向山东省济南市中级人民法院提起专利侵权诉讼。济南市中级人民法院判决腾达公司停止制造、许诺销售、销售涉案路由器,并赔偿敦骏公司经济损失及合理费用 500 万元。腾达公司不服一审判决,向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于 2019 年 12 月 6 日作出（2019）最高法知民终 147 号判决,判决驳回上诉,维持一审判决。

本案中，敦骏公司以涉案专利权利要求 1、2 作为主张权利的依据，涉案技术方案可参照图 2 理解：



⁵此处帮助侵权构成要件是指：该专用产品对涉案专利技术方案具有“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方案而言，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。
⁶参见北京市高级人民法院（2017）京民终 454 号判决书。

图 2

对于腾达公司制造被诉无线路由器是否构成专利侵权，最高人民法院审理认为用户使用被诉路由器访问网络运营商门户网站时，再现了涉案专利权利要求 1、2 的全部技术方案。但涉案专利要求保护的是一种通信方法，根据专利法第十一条的规定，“使用”应是指直接执行涉案专利方法的每个步骤，腾达公司制造被诉侵权产品的行为不属于该条此处所述的“使用”，按这种推理思路并不能得出腾达公司构成专利直接侵权的结论。此外，经审理认为被诉侵权路由器在开启 Web 认证模式时侵害了涉案专利权，但被诉路由器还具有的其他认证上网方式并不侵害涉案专利权，因此被诉路由器并非是仅具有侵权用途的专用品，腾达公司对被诉路由器的宣传也不足以被认定为积极诱导他人实施的行为，同时，在案证据也无法证明腾达公司主观上明知被诉路由器在开启 Web 认证模式时会侵害涉案专利权。因此也不能得出腾达公司构成专利间接侵权的结论。

但在实际应用中，网络用户在正常网络环境下，利用具备上网功能的普通电脑或手机，借助被诉侵权路由器产品，即可完整地实施涉案专利方法。按前文的逻辑分析得出既不构成直接侵权又不构成间接侵权的不侵权结论，严重偏离了权利人和社会公众基于公平正义理念产生的合理预期。面对本案的困境，最高人民法院先是对涉案专利所属的技术领域进行了分析，认为网络通信技术领域具有互联互通、信息共享、多方协作、持续创新等特点，这就决定了该领域的绝大多数专利为方法专利，且往往只能撰写成需要多个主体参与才能实施的方法专利。进而对被诉侵权行为的本质进行深入分析，得出这些方法专利在实际应用中，往往是以软件的形式安装在某一硬件设备中，由终端用户在使用该设备时触发软件在后台运行。从表面上看，终端用户是方法专利的实施者，但实质上，方法专利的核心步骤早已在被诉侵权产品的制造过程中得以固化（图 2 中的第 2、3、4 步），终端用户在使用终端设备时再现的专利方法过程，仅仅是将此前固化在被诉侵权产品内的专利方法进行机械重演。最高人民法院据此认定：“如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将**专利方法的实质内容**固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了**不可替代的实质性作用**，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，

则应认定被诉侵权行为人实施了该方法专利，侵害了专利权人的权利。”⁷

该案中的“不可替代的实质性作用”规则，拓宽了专利侵权认定思路，也对专利权人的维权策略提供了新启示。在本案判决生效后广州知识产权法院于2020年5月26日便作出了类案判决，两案除了被告不同外，权利人同为敦骏公司，涉案专利相同，侵权行为也相似，广州知识产权法院根据本案判决思路，采用了“不可替代的实质性作用”规则进行侵权判定，最终认定被告构成专利直接侵权。⁸

四、“多主体实施方法专利”侵权案件裁判规则之演进

权利要求作为一个技术方案通常只是对物理实体进行限定，而非对主体进行限定，当一项权利要求涉及多个物理实体，而该多个物理实体又分属于不同主体实施，在侵权判定中适用权利要求全面覆盖原则对各物理实体进行分析举证时，便会面临“多主体实施”这一概念，从而出现了“多主体实施方法专利”的侵权认定问题。从上文分析的两个案例中能看出，不同法院在对“多主体实施方法专利”侵权案件进行审理时裁判规则有着明显差异。但笔者认为可以求同存异，从中探寻裁判规则的演进过程。

如上文西电捷通公司诉索尼公司侵害发明专利权纠纷案，索尼公司在手机使用场景下提供被诉侵权产品的行为并不构成专利法第十一条文义解释层面的“使用专利方法”，北京知识产权法院作为一审法院，选择从间接侵权的角度出发，寻求对法理的突破，对间接侵权与直接侵权的关系进行了界定。间接侵权是否一定要以直接侵权行为事实上发生并在法律上被确认前提，在中国依然是一个尚未形成定论的问题。⁹但从本文第二节对我国的专利侵权判定体系进行梳理可知，在专利法领域引入间接侵权是为了对不构成专利直接侵权的侵权行为进行规制，从而对专利权的保护形成一个完整的体系，两者之间从法理上并不必然是依附关系。北京知识产权法院认为，间接侵权无需以直接侵权在法律上被确认为前提，而以专利技术方案的**所有技术特征是否最终被全面覆盖为成立要件。值得注意的

⁷参见最高人民法院（2019）最高法知民终147号判决书。

⁸参见广州知识产权法院（2017）粤73民初4323号判决书。

⁹参见崔国斌著：《专利法（原理与案例）》，北京大学出版社2016年版，第752页。

是在 2018 年 7 月召开的第四次全国知识产权审判工作会议上，最高人民法院陶凯元副院长也指出：“专利领域中的帮助侵权以被帮助者利用侵权专用品实施了覆盖专利权利要求全部技术特征的行为为条件，既不要求被帮助者的行为必须构成法律意义上的直接侵权行为，也不要求必须将帮助者和被帮助者作为共同被告。”¹⁰该司法政策肯定回答了间接侵权无需以直接侵权行为在法律上被确认为前提。但北京高级人民法院作为该案的二审法院并不认同一审法院的该观点，北京高级人民法院认为在直接侵权不成立的情况下，间接侵权也不能成立。

在敦骏公司诉腾达公司侵害发明专利权纠纷案中，最高人民法院选择从专利直接侵权的角度出发，对专利法第十一条的“使用专利方法”进行论理解释，将腾达公司制造被诉侵权产品的行为抽象成将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，提炼出“不可替代的实质性作用”规则，在终端用户正常使用该被诉侵权产品时能自然再现该专利方法过程的情形下，就可以认定被诉侵权行为人使用了专利方法，从而构成专利直接侵权。虽然两案中的裁判规则差异明显，但不难看出针对此类案件，上述各级法院都首先对被诉侵权行为的可责性进行了判断，在确定有可责性的基础上再选择适用何种法律规则。¹¹在选择适用法律规则时，虽然法院在西电捷通案中确立了间接侵权构成不以直接侵权在法律上成立为前提的裁判规则，但目前还有一定争议，此外间接侵权的举证责任还涉及被诉侵权人的主观过错，帮助或教唆的成立。与产品专利侵权纠纷案件的举证责任相比，权利人举证责任负担较重，加大了维权的难度。敦骏案中法院选择适用专利直接侵权规则，通过对“使用专利方法”这一构成要件进行解释，被诉侵权行为能否被解释为“使用专利方法”成为关键，结合全面覆盖原则便可得出是否构成侵权的结论。同时与产品专利侵权纠纷案件的举证责任相比，权利人的举证责任也无太大差距。因此，笔者认为面对该类案件在同等情况下法院可能更倾向于适用专利直接侵权规则进行论证，具体司法实践情况，仍有待对司法案例进行跟踪观察与进一步研究分析。

¹⁰ 参见人民网《最高法：切实增强知识产权权利人获得感》
<http://ip.people.com.cn/n1/2018/0713/c192427-30145563.html>。

¹¹ 参见张晓阳《多主体实施方法专利侵权案件的裁判思路与规则——以敦骏公司诉腾达公司案为例》，载《人民司法》2020 年第 7 期。

如欲了解更多资讯

请联系：

北京隆诺律师事务所 韩雪女士

邮箱：lnbj@lungtin.com