跨境制造下的专利保护

李鹏飞

在如今经济全球化和产业升级的时代背景下,随着各国之间技术竞争的升级以及全球贸易的繁荣，跨境制造越发普遍，随之而来的是日益增多的跨国专利侵权纠纷。越来越多的中国企业与国外企业深度合作，利用各自不同的技术及资源优势进行跨境制造。美国、日本是全球贸易中的重要板块，今后在日本、美国发生的涉及中国的权利人或被控侵权方的专利侵权纠纷很有可能会呈增加趋势，我们有必要了解我国与日本、美国相关法规以及司法实践的差异，以期在全球贸易中合理地防范风险，同时借鉴他国优秀的立法技术及司法实践经验，开拓复杂疑难案件的处理思路。

一、我国的相关法律规定及现状

《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

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民法典第一千一百六十九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民法典第一千一百六十九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。

在我国现行的法律制度下,跨境制造导致的专利侵权纠纷中经常出现权利人难以维权的情况。跨境制造通常意味着通过多个国家的制造最终形成专利产品或完全实施专利方法，而在任一个国家境内均未完整地实施相关专利。在此情况下，由于专利权的地域性限制，权利人无法跨国行使专利权，一般需通过主张间接侵权来维护其合法权益。我国专利法制度对于间接侵权的认定采取比较谨慎的态度。具体而言，我国专利法对间接侵权没有做出直接规定，通过《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)》第二十一条规定了帮助侵权和教唆侵权，该规定以共同侵权的理论和规则为基础，未超出民事基本法和侵权责任法框架。

在当前的专利法律制度下，间接侵权具有从属性，以直接侵权行为的存在为前提。专利侵权在行为可分割性方面不同于一般侵权，因为专利权保护的对象是由多个技术特征组成的技术方案，而该技术方案可以随着技术特征的划分而被分割成多个更小的技术方案，也就是说，专利权因其技术性而更容易被分步或分块实施。然而，当前的法律制度对专利间接侵权行为的技术性和独立性缺乏考虑，使得在没有发生直接侵权行为时，权利人难以行使其专利权。例如，

在跨境制造的情况下，制造商可能会在中国制造侵权产品的关键配件，而出口至权利人未布局相关专利的另一国家，完成后续加工及组装。在上述情形下，在我国境内制造的配件因不符合全面覆盖原则而不成立直接侵权，又因我国境内不存在直接侵权行为，上述配件也不构成间接侵权。其结果是，一方面，权利人无法对中国境内的制造行为主张权利，另一方面，又因专利权的地域限制，权利人也无法对另一国境内实施的制造、销售等行为主张权利。

导致权利人维权难的另一原因是，其他配套法律法规，例如海关法及相关条例，对扣押疑似侵权产品采取审慎的态度。对疑似侵权产品，权利人可以向海关投诉并请求海关扣押，阻止侵权产品进入中国或流向境外。但是，海关投诉的要求是“需要提供证据足以证明侵权事实明显存在”。如前所述，在跨境制造的情况下，制造商可能会在中国或境外分别制造侵权产品的一部分，进口商品或出口商品通常不满足全面覆盖的条件，这意味着权利人很难提供“足以证明侵权事实明显存在”的证据。因此，很难通过海关有效地从源头遏止具有潜在的侵权风险的产品进入中国或流向域外。

二、日本的相关法律规定及现状

《日本专利法》第 101 条

以下行为应当被认定为对专利权或独占许可的侵害：

（1）针对产品发明专利，以生产经营为目的，制造、转让、或

者进口、许诺转让专用于制造该专利产品的物品等行为。

（2）针对产品发明专利，在明知一种物品（在日本广泛流通的物品除外）用于专利产品的制造，该物品对技术问题的解决是不可或缺的，而且该发明为专利发明以及该物品用于实施该发明的情况下，以生产经营为目的，制造、转让或者是进口、许诺转让等行为。

（3）针对产品发明专利，为了转让、出口等生产经营行为而持有该物品的行为。

（4）针对方法发明专利，以生产经营为目的，制造、转让或者是进口、许诺转让专用于实施该方法的物品等行为。

（5）针对方法发明专利，在明知一种物品（在日本广泛流通的物品除外）用于专利方法的使用，该物品对技术问题的解决是不可或缺的，而且该发明为专利发明以及该物品用于实施该发明的情况下，以生产经营为目的，制造、转让或者是进口、许诺转让等行为。

（6）针对方法发明专利，为了转让、出口等生产经营行为而持有采用该方法制造的产品的行为。

日本的民法典中关于共同侵权的规定与我国类似,间接侵权的成立是以直接侵权的存在为前提。日本专利法自 1959 年引入传统间接侵权制度至 2002 年不断细化帮助侵权的规则，现行日本专利法通过第 101 条从技术性要素出发对间接侵权进行专门化的规定，使得间接侵权具有独立性，不以直接侵权的存在为前提。日本专利局对此

解释称，在专利帮助侵权中，提供侵权条件和手段的帮助内容具有技术性特点，民法典关于共同侵权的规定不足以覆盖专利间接侵权的情形，因此其构成要件及其认定规则须做出专门规定。可参见大阪地方法院 1999 年判决的“注射装置案”，该案中，不同于传统共同侵权规则，对专利帮助侵权采取了独立认定的裁判主张。

第 101 条将专利侵权的对象扩大限定到具有极高可能性导致专利实施行为的产品的生产、转让等行为。日本专利法通过对间接侵权进行专门化的规定，使得间接侵权可以单独成立侵权，从而即使在直接侵权不成立或不易追究的情况下，权利人仍然可以对提供专用品的帮助人行使权力，能够在较大程度上保护权利人的行使其合法权益。

然而，日本司法机关对第 101 条进行了地域限制性解释，将“专用于制造该专利产品”或“用于专利产品的制造”中的“制造”解释为“仅限于日本国内的制造”，并认为如果不限制为日本国内的制造，将实质上扩大专利权的效力，使其效力延伸至日本专利权人原本不享有专利权保护的其他国家，违反了地域性原则。典型案例可参见东京地方法院 2007 年 2 月 27 日判决的多关节输送装置案。原告系专利名称为“多关节传送装置、其控制方法及半导体制造装置”的发明专利的专利权人，以被告制造并向境外销售侵害其专利权的产品为由，向东京地方法院提起诉讼。东京地方法院经审理发现，

被告除了生产并向境外销售侵害专利权的成品之外，还生产并向境外销售半成品。针对半成品是否构成间接侵权，东京地方法院认为，第 101 条中“专用于制造该专利产品”中的“制造”应解释为“仅限于日本国内的制造”，否则日本专利权人能够因在境外实施该专利而获得利益，而基于地域性原则，不能通过日本专利权享受这样的利益。上述案件反映出，第 101 条中的“制造”被赋予地域限制性的解释。因此，在日本无法通过间接侵权制度充分解决跨境制造导致的专利侵权问题。

特别地，日本司法机关在涉及日本境内制造及临时组装、境外组装的案件中作了突破，认定日本境内制造及临时组装的行为构成直接侵权。典型案例可参见大阪地方法院 2014 年 3 月 22 日判决的热处理炉案。原告是名称为“炉内加热器及具备该加热器的热处理炉”的发明专利的专利权人，以被告向境外销售侵害其专利权的加热炉为由，向大阪地方法院提起诉讼。被告抗辩称，在日本国内仅销售被诉侵权产品的部件，销往境外的加热炉产品是在境外组装而成，因此不应当认定为构成侵权。大阪地方法院经审理认为：被告在日本国内制造或购入必要部件后，完成临时组装并进行试运行，然后再拆分至零件状态销往境外。在境外组装时虽有后添加的零件，但是后添加的零件不涉及本专利的发明要素。由此可见，在日本国内的临时组装阶段，虽然为中间品状态，但已经满足覆盖本专利的结

构要件的程度。因此，在日本国内构成侵害本专利权的“生产”行为。即使被诉侵权产品在出口前的阶段处于零件状态，也属于侵害本专利权的“转让”行为。

综上，日本专利法第 101 条的间接侵权制度虽然使得间接侵权不受限于直接侵权的存在，但仍然受到专利权地域性的限制，在跨国制造的情况下，无法提供充分的保护。日本司法机关针对在日本制造、试运行、再以零件状态运送至境外组装这种情形，在侵权行为的定性上做出突破，认定上述行为构成直接侵权。这为跨国制造下的专利权保护提供了新思路。

三、美国的相关法律规定及现状

《美国专利法》35 U.S.C. § 271

（b）任何人积极引诱他人侵犯一项专利权，应当承担侵权责任；

（c）任何人在美国境内许诺销售、销售或者进口到美国境内构成发明实质部分的专利装置、产品、组合品或者组合物的部件，或者用于实施专利方法的材料或者装置，如果行为人明知这样的部件、材料或者装置是专门为侵犯专利权所制造或者改造的，并且不是常用商品或者具有实质性非侵权用途的，应承担帮助侵权之责任；

（f）未经专利权人同意，在美国或者从美国提供或者促使提供尚未组装成专利产品的全部部件或其基本部件，积极诱使在美国境外将这些部件组装成专利产品的，…该人负侵权人的法律责任。

专利间接期权制度来源于美国判例法，美国于1952年修改专利法，通过271（b）规定了诱导侵权，271（c）规定了帮助侵权，以成文法的形式规定了有别于共同侵权规则的专利间接侵权制度。美国专利法对引诱侵权和帮助侵权均未规定行为要件，但以直接侵权发生为前提的理论一直是专利司法实践的主流观点。例如，1944年Mecoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.案、1964年Aro Mfg.Co. v. Convertible Top Replacement Co.案、1986年Met-coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc.案，2015年Akamai Techs, Inc. v. Limelight Networks, Inc.案，从以上案件均可看出，美国联邦最高法院坚持间接侵权以直接侵权为前提。可见，在美国也无法通过间接侵权解决跨境制造导致的专利侵权问题。

美国专利法在1984年增加了第271（f）条，通过专利法的规定禁止将美国制造的全部或基本零件在其他国家的组装行为。在颁布第271(f)条时，国会认为美国境内的特定行为（从美国出口并意图在国外组装）应承担侵权责任，因为行为人充分了解组装和最终使用将发生在国外。法院此前曾将第271(f)条形容为“美国专利法一般规则（即专利产品在另一个国家制造和销售时不构成侵权的一般规则）的例外。

典型案例可参见2015年WesternGeco LLC. v. ION Geophysical Corp案。原告WesternGeco是专利号为6,691,038、7,080,607、

7,162,967、7,293,520 的美国专利的专利权人，上述专利涉及用于寻找石油、天然气的海底勘测系统。原告以被告 Ion Geophysical 侵害其专利权为由向地区法院提起诉讼。一审法院查明，被告 Ion Geophysical 在美国制造零件并出口给境外客户，其客户在境外组装成覆盖原告专利的产品。据此，一审陪审团判定被诉侵权产品构成侵权并判令被告赔偿原告 9340 万美元的利润损失和 1250 万美元的合理的专利许可费。被告不服上诉至联邦巡回上诉法院。联邦巡回上诉法院依据反对美国法律域外适用的推定（即，联邦法律仅适用于美国的领土管辖范围）和联邦法院早先的判例，认为 WesternGeco 无权获得因境外使用其专利而造成的利润损失，撤销了关于 9340 万美元的利润损失的判决。此外，多数陪审团成员认为 WesternGeco 有权获得合理的专利许可费。WesternGeco 不服联邦巡回上诉法院的判决而上诉至联邦最高法院。联邦最高法院根据《美国法典》第 35 编第 284 条推翻了联邦巡回上诉法院的判决。

联邦最高法院认为，本案重点是关于从美国出口零部件的行为，显然这一行为发生在美国，正因为被告在美国境内提供零部件的行为导致侵害 WesternGeco 的专利。“联邦法律仅适用于美国的领土管辖范围”是一项一般性推定，本案中，境外行为是造成损害的必要条件，因此本案不适用反对美国法律域外适用的推定。法院应判给原告足以补偿侵权行为的损害赔偿金。据此，联邦最高法院判令被

告赔偿原告 9340 万美元的利润损失。

根据上述判决可知,行为人在跨国制造行为侵害美国专利权的情况下，不仅需要赔偿美国境内制造行为的经济损失，甚至需要对权利人因美国境外的侵权行为导致的损失也进行赔偿。这对于权利人而言，无疑是一种突破地域性的强保护。

除了向法院提起侵权诉讼来获得救济,权利人还可以向美国国际贸易委员会（ITC）提出 337 调查申请，阻止侵害其专利权的产品通过海关进入美国。ITC 通常会对案件实质开展调查，如果认定存在专利侵权行为，则会发布排除令和/或禁止令。

一般而言，337 调查要求原告证明专利权受到侵害，并证明美国已经存在或正在建立与实施该专利权有关的国内产业。但近年来，司法实践中多个案件打破了这一局限,例如 2015 年 Suprema, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n 案。原告 Cross Match 是专利号为 7,203,344 的美国专利的专利权人，该专利涉及指纹扫描的方法。原告发现韩国公司 Suprema 制造扫描仪并销售给美国公司 Mentalix，Mentalix 进口上述扫描仪后，使用 Suprema 提供的用于创建定制操作软件的软件开发工具包 SDK 对扫描仪进行编程，并在美国销售。原告以 Mentalix 销售的指纹扫描仪侵犯了其专利权为由，控告 Suprema 和 Mentalix 违反第 337 条。委员会根据 Cross Match 的投诉发起了 337 调查。行政法官（ALJ）发现，虽然 Suprema 的扫描仪

进口时不侵权，然而在 Mentalix 使用软件包 SDK 对被指控的指纹扫描仪进行编程时，实施了涉案专利中一项方法权利要求的全部特征，因此，Mentalix 构成直接侵权，Suprema 构成诱导侵权。据此，行政法官发布了违反 337 条款的初步裁定。随后 ITC 审核通过并发布了有限排除令，禁止 Suprema 被指控的扫描仪进入美国，并发布了禁止令,禁止 Mentalix 在美国销售上述扫描仪。Suprema 和 Mentalix 不服上述裁定向联邦巡回上诉法院（CAFC）提起上诉。联邦巡回上诉法院经审理认为，本案焦点是当 ITC 发现货物在进口后被进口商在货物卖方的诱导下直接用于侵权时，该货物是否属于“侵权物品”。最终，六位参与审理的联邦巡回上诉法院法官支持 ITC 及其对 337 条款的解释，四名法官持不同意见，两名法官未发表意见，以多数决的方式支持了 ITC 的裁定。

上述案例中，337 调查进一步涵盖了 35 USC § 271(b)规定的教唆侵权。尽管有部分法官认为 337 条款仅限于在进口时侵权的物品（35 USC § 271(a)规定的直接侵权或 35 USC § 271(c)规定的帮助侵权),不应延伸到进口后行为，然而联邦巡回上诉法院支持了 ITC 这种做法。337 调查能够快速有效地遏止潜在的侵权产品进入海关，从源头上防止侵权产品进入美国市场。

四、小节

对于跨境制造中专利权的保护,相关专利制度的建立以及有效的

海关保护是关键。各国或受限于专利权的地域性原则，或掣肘于专利间接侵权制度的规定，跨境制造下如何保护专利权成为备受关注的难题。日本通过司法判例对境外组装情形的认定做出突破，美国则通过专利法的规定禁止境外组装等潜在的侵权行为，美国进一步通过 ITC 的 337 调查配合海关执法降低因进口境外产品导致的潜在侵权风险，给予专利权人以强保护。相较之下，我国跨境制造下的专利权保护之路道阻且长。如果我们行而不辍，相信未来必可期。

参考文献

[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（二)》。

[2]《美国专利法》。

[3]《日本专利法》。

[4] 平成１５年（ワ）第１６９２４号；多关节输送装置案。

[5] 平成２１年(ワ)第１５０９６号；热处理炉案。

[6] Suprema, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, No. 2012-1170 (Fed. Cir. Aug. 10, 2015)

[7] Akamai Techs, Inc. v. Limelight Networks, Inc, 797 F.3d 1020(2015)

[8] WesternGeco LLC. v. ION Geophysical Corp, 791 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2015)

[9] Met-coil Sys. Corp. v. Korners Unlimited, Inc.(1986)

[10] Aro Mfg.Co. v. Convertible Top Replacement Co. (1964)

[11] Mecoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co(1944)