

An Overview of Article 21 of Judicial Interpretation Section II on the Patent Law from Joint Infringement Perspective

Hongming Xu

Department of Intellectual Property, Law School, South China University of Technology, Guangzhou Guangdong
Email: cnlxhm@qq.com

Received: Jan. 7th, 2018; accepted: Jan. 18th, 2018; published: Jan. 25th, 2018

Abstract

The judicial interpretation section II on the Patent Law has made up for some problems in the practice and even in the legislation of the Patent Law, but paragraph 1 of the article 21 is not proper, whether from joint infringement perspective or indirect infringement perspective. Article 25 reflects that the judicial interpretation section II protects bonafides third party, so that I would use it for reference and give suggestions on the article 21.

Keywords

Joint Infringement, Indirect Infringement, Bonafides Third Party

共同侵权视野下浅谈专利法《解释二》第二十一条

徐宏鸣

华南理工大学法学院知识产权专业, 广东 广州
Email: cnlxhm@qq.com

收稿日期: 2018年1月7日; 录用日期: 2018年1月18日; 发布日期: 2018年1月25日

摘 要

《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)》(下简称《解释二》)弥补

了专利法在实践过程乃至立法中的一些问题，但其第二十一条第一款欠妥，无论是在共同侵权制度下讨论还是借鉴间接侵权制度。笔者结合第二十五条反映的对善意第三人予以保护的原则，对该条款的不妥处给出建议。

关键词

共同侵权，间接侵权，善意第三人

Copyright © 2018 by author and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

2016年3月21日，最高人民法院发布《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)》(以下简称《解释二》)，该解释于4月1日起施行。《解释二》弥补了专利法在实践过程乃至立法中的一些问题，但笔者依旧抱着无知无畏的态度吹毛求疵，纵观全文，发现其第二十一条第一款欠妥，结合第二十五条反映的对善意第三人予以保护的原则，对该条款的失误提出自己的看法。

2. 问题的提出

《解释二》第二十一条第一款：“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。”

该解释明确了帮助侵权的一种特别情形，初看觉得挺合理的，但仔细了解“明知”的内容就觉得“怪怪的”。“明知”并非明知侵权而串通，而是明知其所提供的零部件等是专门用于最终认定侵权了的那个产品。譬如A公司生产充电器，委托B公司为其生产专用于该充电器中的电路板，然后A公司的充电器被认定侵犯他人专利权，按照该条款，B公司就要与A公司承担连带责任。这带来一个疑惑：B公司为了避免承担这责任，接受委托前应该去确认A公司实际是未经许可非法制造侵权产品，如此就不提供电路板，但问题是很难确认。A公司是在B公司提供零部件后再实施侵权行为的，对于B公司，推定别人以后的行为无疑是非常困难的，这一过程也大大增加了其交易成本。事实上这种零部件代工的模式在现实生活中很常见，这种加工厂或大或小，仅仅赚取微薄的加工费，因此他们甚至不去关心整车是什么样子，只知道按照图纸加工。即便他们有专利知识，也无法从自己加工的部件上得知整车的侵权情况。所以，从某种角度而言，这种代加工的角色是一种善意第三人。

而该司法解释通过第二十五条的但书表示出对善意第三人予以保护的原则，那么基于《解释二》原则表达的系统性，第二十一条第一款中涉及的提供者作为善意第三人难道不应该一视同仁受到保护吗？

另外，该条款主张适用《侵权责任法》第九条：“教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。”其规定的帮助侵权，应该是帮助人和被帮助人就侵权的问题有共同的意思联络，也就是说帮助人明知被帮助人在实施侵权，仍然向其提供帮助，此时应承担连带责任。而该条款中“明知”所明确的侵权条件不明显地落在侵权责任法第九条的适用范围内，如此是否还能适用第九条进行侵权主张呢，这也是个疑问。

3. 《解释二》确立的保护善意第三人原则

《解释二》第二十五条第一款：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。”与之相关的是《专利法》第七十条规定，使用者、许诺销售者、销售者合法来源抗辩成立时，免除其赔偿责任。后一法条中，“不知”并未改变侵权行为性质，只是因为当事人主观无恶意，并证明产品的合法来源，所以才免除其赔偿责任。但该条并未明确该善意第三人在证明合法来源且已支付合理对价的情况下还应停止使用。实践中，侵权产品的使用者通常不知道也不应当知道其购买的是侵权产品，只是因使用者在侵权行为链条的末端，容易被权利人发现，故权利人往往选择起诉使用者。依照专利法第七十条，使用者仅免除赔偿损失，其仍应承担停止使用的侵权责任。若不停止使用，则需支付专利使用费，作为不停止使用的替代。

而《解释二》第二十五条通过但书明确了专利法第七十条未明确的部分：在证明合法来源并支付合理对价的情况下，善意第三人不用停止使用。最高院在发布会上称，该法条在起草过程中有一种意见是，在制度本意上，设立合法来源抗辩制度是为了打击侵权源头，而制造者才是侵权的主要源头。TRIPs 协议亦未要求善意使用的行为应被禁止。使用者在主观上是善意的，在客观上提供了合法来源，且在获得该侵权产品时向销售者支付了合理对价，理应阻却专利权禁止力的延伸。专利权排他性强，但不等于可以无限扩张。专利法不仅仅是专利权人的法，一味地强调专利权人单方的利益，置善意使用者的正当利益于不顾，将侵占善意使用者的合理空间、妨碍交易安全，这并非专利法第七十条的原意，也有违利益平衡的法律基本精神。在征求有关立法部门意见的基础上，《解释二》最终采纳了该意见，同时也反映其保护善意第三人的原则。¹

这儿的“善意第三人”并不是传统民法中善意取得的善意第三人，只是借鉴善意取得制度：第三人是否善意，是一种主观的心理状态，这种心理状态很难为局外人所得知。因此，确定第三人是否为善意，应考虑当事人从事交易时的各种客观情况。在善意取得中，如果根据处分财产的性质、有偿或无偿、价格的高低及第三人的经验等可以知道处分人无权处分的，则不能认定第三人为善意([1], p. 332)。尽管目前主流是知识产权不能适用善意取得，但我们可以根据权利表征引起第三人信赖的强弱进行区分，当权力表征足以产生第三人的强信赖时，对第三人进行强保护，如物权法中的善意取得；当权利表征只能产生第三人的弱信赖时，对第三人进行弱保护，避免过分损及权利人利益[2]。

4. 在共同侵权制度框架下看第二十一条第一款的失误

《解释二》第二十一条第一款是关于帮助侵权行为的裁定，最高人民法院民三庭庭长宋晓明解释称，鉴于帮助侵权人明显的主观恶意，且其提供的零部件是直接侵权行为的专用品，故将其纳入侵权责任法第九条规制的范围。²

帮助者与被帮助者构成共同侵权的要件有：一是帮助者与被帮助者应为完全民事行为能力或限制民事行为能力人；二是帮助者实施了帮助行为，被帮助者实施了侵权行为，且该帮助行为是为帮助被帮助者实施侵权行为而实施的；三是帮助者和被帮助者主观方面的要件([1], p. 1022)。根据宋晓明庭长的解释，用侵权法第九条规制这类行为有两点原因：其一，提供的零部件能最终认定直接侵权行为；其二，提供者有明显的主观恶意。

对于第一点原因没争议，专用品是指仅可用于实施他人产品专利的关键部件或者实施他人方法专利

¹最高人民法院：《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)》官方解读。

²最高人民法院：《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)》官方解读。

的中间产品，该专用品构成实施他人专利技术(产品或方法)的一部分，除此之外无其它用途³。在第一章节的举例中，A公司因为B公司提供的电路板的技术特征属于专利技术中的某个必要技术的等同特征，被认定其生产的充电器落入专利技术保护范围，成立侵权。所以电路板作为专用品，客观上为他人实施侵犯专利权的行为提供了物质便利，对于直接侵权的结果而言，具有相当因果关系，这符合两者构成共同侵权的第二个要件。

第二点原因就值得商榷：代工厂这些善意第三人是否具有主观过错。实践中，在帮助侵权人的过错认定方面，法院在共同侵权制度框架下考虑以下几个问题([3], p. 724):

1) 帮助者与被帮助者之间的过错联系

民法上的共同侵权是指两个或两个以上的行为人基于共同的故意和过失致使他人损害。对共同过错的理解目前主导的观点是主观说，要求行为人主观上有共同的过错，以两行为人之间有意思联络为必要。何谓意思联络，我国学者通说认为意思联络是指各行为人具有共同的故意或进行恶意的串通。但马俊驹教授认为，意思联络不仅指相互通谋而分担实施各部分的行为，或相互通谋而协力完成一定的行为，有共同认识而利用或过于自信的意思亦包括在内。上文提及的代工厂作为帮助者基于“善意”与委托方不会有共同故意或有恶意串通。代工厂更偏向主观过失。代工厂在与委托方合作会产生注意义务，无论是疏忽还是懈怠，都属于消极的意志状态，由这种消极的意志状态产生出不作为或错误作为的行为状态，从而客观上提供了被帮助者直接侵权的实质帮助，这是种主观过失。而被帮助者委托他人制造专用品而后实施专利，主观上是故意的，同帮助者无法形成共同过失。如此看来，两行为人并不存在意思联络，主观无共同过错。

基于帮助者与被帮助者无意思联络，两行为人因缺乏主观上的共同过错性，不能认定共同侵权行为，但可以认定数人分别侵权。但数人分别侵权与共同侵权行为有本质的区别在于，共同侵权行为人应承担连带责任。数人分别侵权的，如果造成的损害后果不同，行为人各自承担责任；如果造成的是同一损害后果，依侵权责任法第十一条和第十二条的规定，分为以下两种情形：其一，每个人的侵权行为都足以造成全部损害的，行为人应承担连带责任，当然这里的连带责任是一种不真正的连带责任。其二，每个人的侵权行为不足以造成全部损害，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担赔偿责任。

2) 明知的判断标准

帮助者“明知”的判断应采用普通侵权法上的“正常合理人”或“善良管理者”标准，即在相同情境下，相关专业领域的正常合理人履行合理的注意义务之后，能否意识到直接侵权行为的存在。代加工厂可以向委托方请求了解代加工零部件的信息，当得知要加工的零部件几乎只能用在某专利产品中，可以推定代加工厂知道委托方直接侵权行为有存在的可能性。

3) 明知的内容

帮助者明知的内容包括两个层次：直接侵权人的行为以及该行为的违法性。有学者认为，帮助者只需要知道被帮助者的行为存在，而无需知道该行为在法律上侵犯专利权。笔者对此持质疑态度。之所以拿生活中的代加工厂举例，因为是现在中国大多以劳动密集型企业为典型代表，其缺乏专利侵权等相关知识。如果代工厂仅仅知道直接侵权人的行为存在，而对该行为的违法性(侵权属性)缺乏认知，则并不能认定侵权。如果代工厂没有理由知道他人的行为构成直接侵权，就很难说他主观上存在过错了。另外，即使代工厂有专利侵权知识，在履行合理注意义务后还应当能够对特定直接侵权行为有具体的认知，而不是仅仅知道委托方直接侵权行为有存在的可能性。

⁶详见《专利侵权行为认定指南征求意见稿》。

通过分析以上三个问题，笔者判断代工厂不具有主观恶意，不符合满足帮助侵权的构成要件，在当前共同侵权制度框架下，《解释二》第二十一条主张适用侵权法第九条，欠妥。

5. 借鉴美国专利法的间接侵权规则的失误

在专利法上，侵权和帮助侵权的概念都有明确的定义。帮助侵权仅仅限于故意出售专门用于实施特定专利的产品部件。

“当一项帮助侵权指控完全基于销售一种商品后购买者用它侵害专利权这一事实时，公众获取该商品的公共利益就不可避免地受到影响。认定帮助侵权成立，当然不会导致该商品彻底退出市场。不过，这将该商品的有效控制权交给了专利权人。认定帮助侵权通常与认定诉争产品落入专利权人的垄断权范围具有同等的功能。”^[3]

要构成帮助侵权，那么该产品必须几乎只能用于组成专利发明的一部分。如果一项产品既可以用于侵权目的，又可以用于非侵权目的，则生产销售这一产品的行为本身，并不足以使得这类帮助者成为帮助侵权者。否则，帮助侵权归责会阻碍商业的发展。

最高院显然借鉴了这一规则，在《解释二》中用第二十一条单独认定“故意出售专门用于实施特定专利的零部件等”的行为为间接侵权行为，该解释在我国专利法还未引进间接侵权制度依旧处在共同侵权理论框架的情况下可谓先行一步，对于实务中的间接侵权判定作出了指导。对此，笔者能理解，但对于后续归责依旧建立在共同侵权理论上，认为这一“进步”未免有些“不伦不类”。

在责任承担方面，共同侵权人对被侵权人承担连带责任，对内是在考虑过错程度的基础上平均分担赔偿额。专利间接侵权人虽然帮助他人实施专利侵权行为，但只对自己的行为承担责任，而不是与直接侵权人一起承担连带责任^[4]。所以如果借鉴间接侵权制度，那么在归责方面，主张适用侵权责任法的第十二条或许更为妥当。

6. 结论

《解释二》通过第二十五条的但书表示出对善意第三人予以保护的原则，基于原则表达在司法解释中的一体性，第二十一条第一款中涉及的零部件提供者作为善意第三人应得到等同保护。上文也分析到权利表征引起第三人信赖较小的，那就给予弱保护，并非不保护。这里要实现对第三人的适当保护无非就是加强第三人受保护的构成要件或减弱第三人受保护的法律效力。这就要求代工厂这类第三人应尽更高的注意义务，表现为第三人须负更多的询问及审查义务；若尽此义务后仍不知情才受保护。同时，该第三人无法同第二十五条中的善意使用者一样，得停止提供行为，只是在赔偿方面考虑给予减免等保护。

在当前共同侵权制度框架下考虑代工厂的行为，因其与被帮助者不具有共同过错，所以用共同侵权理论解释主张适用侵权责任法第九条欠妥。而借鉴美国的专利法的间接侵权规则，“明知”的内容等同于间接侵权中帮助侵权的内涵：仅限于故意出售专门用于实施特定专利的产品部件。那么责任承担方面，代工厂只对自己的行为承担责任即可，无需与直接侵权人承担连带责任。这方面来看主张适用侵权责任法第九条同样欠妥。

从上述结论分析中可以归纳出两种纠正方案：一是回归共同侵权理论，严格要求“明知”范围，以此排除代工厂等善意第三人，再主张适用侵权法第九条；二是更彻底地借鉴间接侵权制度，对于责任承担则需要特别规定。笔者认为，在专利法未引进间接侵权制度，依旧是共同侵权制度的当下，第二种方案不论是在学理还是在实务中必然会引发专利间接侵权同共同侵权适用范围的冲突。另外，我国有个普遍现象是，中小企业的专利知识不够，对于专利违法性的认识不足，基于保护大多国内企业，引进间接侵权制度解决这类问题并不急于一时，暂时用共同侵权行为规制也行得通。因此笔者采用第一种方案

予以纠正：“未经专利权人许可，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，并为生产经营目的故意或未尽注意义务就将该产品提供给他人实施侵犯专利权的行为，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。”

参考文献 (References)

- [1] 马俊驹, 余延满. 民法原论(第四版) [M]. 北京: 法律出版社, 2016.
- [2] 于飞. 技术秘密交易中善意第三人的保护[J]. 百家言, 2006, 16(94): 65-69.
- [3] 崔国斌. 著作权法: 原理与案例[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014.
- [4] 邓宏光. 专利间接侵权与共同侵权关系探析[J]. 电子知识产权, 2006(4): 21-24.

知网检索的两种方式:

1. 打开知网页面 <http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=WWJD>
下拉列表框选择: [ISSN], 输入期刊 ISSN: 2329-7360, 即可查询
2. 打开知网首页 <http://cnki.net/>
左侧“国际文献总库”进入, 输入文章标题, 即可查询

投稿请点击: <http://www.hanspub.org/Submission.aspx>
期刊邮箱: ojs@hanspub.org