

# 《专利法》中的“生产经营目的”要件及解释

## ——莫文彩诉贵阳棋院等侵犯专利权纠纷上诉案<sup>1</sup>

丁文杰

(复旦大学法学院, 上海 200438)

**摘要:**《专利法》第十一条中的“生产经营目的”要件,是为将私人领域中非商业目的的专利实施行为排除出专利权侵权行为的范围而设立的。从其设立的旨趣来看,“生产经营目的”的范围应当限定为个人或家庭内的实施行为。若单纯通过是否属于商业目的使用来对“生产经营目的”进行判断,将其范围扩大解释到政府机关、公益法人、社会团体等非营利性机构的实施行为,公私领域的界限将变得不甚明晰。

**关键词:**生产经营目的 非营利性机构 私人领域 非商业目的

**中图分类号:** D923.42

**文献标识码:** A

### 1 案件事实

X(一审原告、二审上诉人)拥有“前沿感应限流尖端放电灭雷”发明专利权,该发明涉及避雷设备,特别是前沿感应限流尖端放电灭雷。Y1(一审被告、二审被上诉人)属事业单位法人,其使用的房屋顶端安装有避雷设备。该房屋是贵阳市体育运动委员会委托Y1管理使用的,其建设单位是贵阳市体育运动委员会和贵阳新世纪经济适用住房建设有限公司,设计单位是贵州建新建筑设计有限责任公司。Y2(一审被告、二审被上诉人)租用了该房屋的部分场所用于酒店经营。X认为该房屋上使用的避雷设备侵犯其发明专利,遂诉至法院。

原审法院(贵州省贵阳市中级人民法院(2007)筑民三初字第30号)认为,《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定:发明和实用新型专利权被授予

后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。“为生产经营目的”而使用是指使用的行为与其生产经营的目的有直接联系,专利产品或专利方法的使用,是其生产经营行为的一个组成部分。Y1和Y2使用避雷设备均不是为了生产经营目的,故不构成专利侵权行为。

一审宣判后,X不服,向贵州省高级人民法院提起上诉。

### 2 法院判旨

驳回上诉,维持原判。

贵州省高级人民法院认为:Y1所使用的房屋,产

课题项目:本文系国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“科技成果与数据资源产权交易技术(2017YFB0902900)”项目课题“科技成果知识产权育成与交易服务标准化研究(2017YFB1401101)”的阶段性研究成果。

作者简介:丁文杰(1983—),男,黑龙江人,复旦大学法学院讲师,法学博士,主要从事知识产权法研究。

1 贵州省高级人民法院(2007)黔高民二终字第97号。

权属贵阳市体育运动委员会，该房屋顶端安装有避雷设备，Y1系合法取得对该避雷设备的使用权。作为事业单位法人，Y1对该避雷设备的使用，系为保护建筑物的安全，并非将其用于生产经营。依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”规定，专利侵权，即侵犯专利权的行为，是指在专利权有效期内，未经专利权人同意，为生产经营目的而制造、使用、销售或进口其专利产品，使用其专利方法或者使用、销售依该专利方法直接获得的产品，以及假冒他人专利的行为。Y1不是为生产经营目的而使用被诉侵权的避雷设备，因此，不构成专利侵权的必要条件，亦不应承担赔偿责任。《中华人民共和国专利法》第五十七条第一款“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决……”是关于专利纠纷处理的法律规定，并不是对“侵犯专利权”的定义。X关于未经专利权人许可，实施其专利即构成专利侵权的主张于法无据，本院不予支持。因Y1不是为生产经营目的而使用避雷设备，且X也不能提供充分的证据证明该避雷设备是其专利产品或依其专利方法直接获得的产品，故原判定Y1不构成专利侵权，适用法律正确，应予维持。

### 3 案件评释

《专利法》第十一条将专利权的效力及范围限定在生产经营目的的实施行为中。然而，关于“生产经营目的”，尚无相应的司法解释。在司法实践中，尽管讨论“生产经营目的”要件的裁判案例数量并不多，但也存在以经营者自行使用专利产品为目的的实施行为（湖北省高级人民法院（2013）鄂民三终字第145号）、非营利性机构实施发明专利的行为（山东省济南市中级人民法院（2002）济民三初字第39号、上海市第二中级人民法院（2006）沪二中民五（知）初字第186号）是否构成生产经营目的的实施为争议焦点的判决。

本案的特殊之处即在于，针对后一种情形，法院认定了政府机关、公益法人、社会团体等非营利性机构实施发明专利的行为不构成《专利法》第十一条中“生产经营目的”的实施行为。

讨论非营利性机构对发明专利的实施行为是否构成专利侵权时，首先应当从“生产经营目的”这一要件设立的旨趣出发进行探讨。专利制度是保护与自由，尤其是应当受到尊重的精神自由密切相关的智力成果的制度，并且，由于对私人来说判断是否构成专利权侵权是很困难的，如果专利权过度介入私人领域，易对私人活动的自由造成过大的限制。此外，私人领域中对专利发明的小规模使用往往是封闭进行的，掌握私人的使用行为非常困难的同时，这样的小规模使用对专利权人来说也不会造成多大的经济影响。因此，从促进发明创造的应用以及普及专门技术知识的角度出发，私人的专利实施行为不构成专利权侵权。由此来看，“生产经营目的”要件，是为了将私人领域中非商业目的的专利实施行为排除出专利权侵权行为的范围而设立的。

根据前述旨趣，探寻私人领域和公共领域的边界是非常重要的。大多数的学说采用限定解释的方法，认为个人在家庭范围内，或是在体育活动、游戏、娱乐过程中实施发明专利的行为应当属于私人领域的使用。例如，王迁教授认为“生产经营目的”要件意味着仅为私人目的使用专利的行为并不构成专利侵权。<sup>[1]</sup>此外，崔国斌教授认为，“生产经营目的”这一说法语意不明，作为标准来说相对暧昧，提议立法者可以考虑放弃模糊的“生产经营目的”标准，按照欧洲的“个人非商业”思路修订专利法。<sup>[2]</sup>

然而，在司法实践中，通过对“生产经营目的”这一要件采用较为灵活的解释方法，认为非营利性机构的使用不构成“生产经营目的”的实施行为，不应受到专利权规制。比如，在山西省博物院的建筑物上使用名为“紧固件”的专利产品的案件中，人民法院以政府机关使用专利产品的行为不属于“生产经营目的”的实施行为为由，否定了专利权侵权的成立（山东省济南市中级人民法院（2002）济民三初字第39号）。另一方面，也存在公安局下属的交通警察局使用

宣传柜橱相关的实用新型而被法院认定构成专利权侵害的案例（上海市第二中级人民法院（2006）沪二中民五（知）初字第186号）。但严格来说，该案件的争议焦点并不在于实施主体是否属于政府机关，而在于政府机关的实施是否基于商业目的进行。

本案中，事业单位法人Y1使用涉案避雷装置并非基于生产经营目的，而是出于保障建筑物安全的目的，因此，法院认为其行为不构成专利权侵权。这与过往对“生产经营目的”要件进行扩张解释的裁判案例一脉相承。然而，如前所述，考虑到“生产经营目的”要件的旨趣，其适用范围应当被限定为个人或家庭范围内的实施行为。如果同本案一般，将“生产经营目的”要件的范围扩张解释到非营利性机构的实施行为，那么，私人领域和公共领域的界限将变得不甚明确。照此解释，不仅仅是个人的实施行为，所有非商业目的下进行的实施行为均不构成专利权侵害。此时，“生产经营目的”要件与《专利法》第六十九条第一款第4项之间的相容性便成为问题。《专利法》第六十九条

第4项规定了专为科学研究和实验而使用有关专利的，不视为专利侵权。如果“生产经营目的”等同于“商业目的”的话，《专利法》第六十九条第4项便成为了将基于商业目的为科学研究和实验而实施专利的行为排除在专利权效力范围外的条文。而这样的行为，对专利权人通过专利权这一排他性的权利而享受的市场利益，具有较高的侵害可能性。这显然与《专利法》第六十九条第4项的旨趣——由于科学研究和实验通常不会直接剥夺专利权人利用市场的机会，因此，在专利权人不受损害的限度范围内，为科学研究和实验的专利实施行为不受专利权规制——相违背。<sup>①</sup>

参考文献：

- [1] 王迁. 知识产权法教程 [M]. 第5版. 北京：中国人民大学出版社，2016:337.
- [2] 崔国斌. 专利法：原理与案例 [M]. 第2版. 北京：北京大学出版社，2016:547.

责任编辑 | 马忠荣

## Requirement of "Production or Business Purposes" in *Patent Law* and Its Interpretation

DING Wenjie

(Law School, Fudan University, Shanghai 200438)

**Abstract:** The requirement of "production or business purposes" in Article 11 of the *Patent Law* was established to exclude the acts using patents for non-commercial purpose in the private domain from the infringement of patent rights. From this point of view, the scope of "production or business purposes" shall be limited to individual or domestic implementation. If the application of this requirement could only be judged by whether the implementation is carried out for a commercial purpose, the requirement would be interpreting broadly to the implementation of non-profit organizations such as government agencies, public welfare legal entity, social organizations, etc., then the boundary between the private domain and the public domain would be unclear.

**Key words:** production or business purposes; non-profit organizations; private domain; non-commercial purposes