

专利侵权中的归责原则及其司法适用

——美国3M公司诉山东双球防护器材有限公司侵犯专利权纠纷案¹

丁文杰

(复旦大学法学院, 上海 200438)

摘要: 专利法在专利侵权问题上采取的是无过错责任原则。即成立专利侵权不以行为人是否具有故意或过失加以判断。但是, 在损害赔偿方面, 无论是对于制造者还是对于销售者, 专利法采取的都是过错责任原则。《专利法》第70条之所以将制造者排除在外, 是因为基于专利公开制度的旨趣, 制造者比销售者和使用者负有更高的注意义务。

关键词: 专利侵权 专利公开 停止侵权 损害赔偿

中图分类号: D923.42

文献标识码: A

1 案件事实

X (一审原告、二审被上诉人) 是“具有咬合式过滤筒的呼吸保护器”的专利权人, 依法享有该专利的专用权。该专利是一种个人呼吸保护装置, 其独立权利要求记载在权利要求1及权利要求12中。权利要求1内容为, 一种呼吸保护器(10), 包括:(a) 一面罩, 其尺寸至少可盖住人的鼻子和嘴;(b) 一位于面罩上的容筒结构(22);(c) 一过滤筒(12), 它具有一容纳过滤元件(16)的外壳(13)能用手将该过滤筒与容筒结构咬合在一起, 并产生一听得见的声音, 所述的咬合可以通过朝容筒结构推压过滤筒而很快地实现, 无需旋转运动, 该过滤筒还能通过用手拉而很快地从容筒结构上分离。权利要求12内容为, 一种适用于过滤污染杂质并可快速装拆于呼吸保护器(10)的面罩(14)上的过滤筒(12), 其中杂质通过使用者所戴的呼吸保护器而被吸入, 该过滤筒(12)包括一

外壳(13)和一过滤元件(16), 过滤元件位于外壳中, 外壳具有一装置用来通过用手朝面罩上的容筒结构(22)推压过滤筒而将该过滤筒与容筒结构咬合在一起, 无需使用旋转动作, 并允许通过用手拉而很快地从容筒结构上分离。Y (一审被告、二审上诉人) 生产、销售型号为SM3002的双球牌防毒、防尘面具以及配套的滤棉固定盒、滤毒盒。经对比, 该防毒、防尘面具以及配套的滤棉固定盒、滤毒盒的主要技术特征落入涉案专利的上述权利要求的保护范围。X请求法院判令Y立即停止专利侵权行为, 并赔偿经济损失。

原审法院(山东省济南市中级人民法院(2008)济民三初字第21号)认为, 根据《专利法》第56条第1款的规定, 发明专利权的保护范围以权利要求书的内容为准。X以其两项独立权利要求作为其专利的保护范围, 符合法律规定。经过对比, 被控侵权产品的技术特征与X专利的独立权利要求的技术特征相同,

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(2017YFB1401101)”项目课题资助的阶段性研究成果。

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 山东省高级人民法院(2008)鲁民三终字第158号。

落入了X专利的保护范围。Y未经X的许可，以生产经营为目的，实施X的涉案专利，侵犯了X对其专利的独占实施权，应承担停止侵权等民事责任。Y辩称，X未在其生产销售的涉案专利产品上或产品说明书中标明是专利产品，Y在不知道是专利产品的情况下，进行了初步仿制和试生产。对此，法院认为，专利权的标记是专利权的一项权利，而非义务。X的专利产品即使未作出权利标记，但国家通过专利权公报的方式向社会公开了专利权的保护状态，社会公众应当知晓。而且，Y作为同行业经营者，对他人的产品进行仿制中应当承担更为谨慎的注意义务。故Y在生产侵权产品的行为中过错明显。X在证据保全公证中已经实际购买到了Y生产的侵权产品，故Y抗辩的试生产的理由显然不能成立。

Y上诉。

2 法院判旨

驳回上诉，维持原判。

X系“具有咬合式过滤筒的呼吸保护器”发明专利的专利权人，目前该专利仍处于有效的法律保护状态。X明确以其两项独立权利要求作为专利的保护范围，原审法院经对比认定被控侵权产品的技术特征与X专利的独立权利要求的技术特征相同，落入了X专利的保护范围，Y对该认定没有异议。所以，Y实施涉案专利的行为侵犯了X对该专利享有的权利。X专利已经国家知识产权局公告，Y作为同业经营者，对该情况应施以比普通入更高的注意义务，其称事先不知道该技术是X专利的上诉理由不能成立。根据X从Y处公证购买的被控侵权产品并取得的收款收据，再结合Y的宣传画册及在其网站上做的产品宣传等证据，原审法院认定Y公开销售了被控侵权产品并无不当。

3 案件评释

专利法中并没有明文规定侵权人的故意或者过失是否属于专利侵权的构成要件。TRIPs协定第45条第1款规定，对于故意或有充分理由应知道自己从事侵权活动的侵权人，司法机关有权责令侵权人向权利持

有人支付足以补偿其因知识产权侵权所受损害的赔偿。另外，《专利法》第70条规定，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，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。该条款虽然规定了损害赔偿责任免除的情形，即侵权产品的销售者或者使用者在可以证明没有故意或者过失的情况下不承担损害赔偿责任，但是没有规定以生产经营为目的实施的行为不构成专利侵权。本案是由最高人民法院公布的2009年中国法院知识产权司法保护50件典型案例之一，人民法院在判定专利侵权成立的时候采取了无过错责任原则，即未判断行为人是否具有故意或过失。

专利权是禁止他人以生产经营为目的实施专利技术的排他权。换言之，构成专利侵权，需要在专利权的权利范围内以生产经营为目的实施该专利技术。专利权的权利范围，根据权利要求书的内容来确定。²另一方面，专利法设置了自专利申请日起满十八个月予以公布的制度（《专利法》第34条）。如果第三人在专利申请日之前还未作好制造、使用的必要准备（《专利法》第69条第2款），即便无法得知该专利技术已被他人申请专利的事实，在专利权予以登记和公告之时仍需对权利人承担侵权责任。在此意义上，在判断是否构成专利侵权时，如果追问侵权人的故意或者过失的话，便与《专利法》第69条第2款所规定的“先使用”抗辩相抵触。另外，在《专利法》第60条的前半段中的“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权……”也说明在判断是否构成专利侵权的问题上采用了无过错责任原则。

关于专利侵权的归责原则，学界大致分为“过错原则说”^[1]“无过错原则说”和“混合说”三种。其中，采用“无过错原则说”的郑成思教授认为，主观过错只是承担损害赔偿责任的构成要件，并非专利侵权的构成要件。^[2]另一方面，崔国斌教授以《专利法》第60条以及第70条为由主张，专利法区别对待不同类型的直接侵权行为，设置了不同的归责原则。对于制造专利产品的侵权行为，追究严格责任；对于许诺销售、销售和使用侵权产品的行为，追究过错责任。^[3]

2 参见最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第2条。

但是，笔者认为，《专利法》第70条之所以将制造者排除在外，是因为基于专利公开制度的旨趣，制造者比销售者和使用者负有更高的注意义务。换言之，根据专利内容公开这一事实足以推定制造者存在故意或过失。因此，在损害赔偿方面，无论是对于制造者还是对于销售者，专利法采取的都是过错责任原则。

在司法实践中，有些法院在判断是否构成专利侵权时，即便制造者或者销售者不存在故意或者过失也会认定其构成侵权。但是，对于损害赔偿的请求，法院以销售者不存在故意或者过失为由免除了损害赔偿责任。例如，正泰集团股份有限公司诉施耐德电气低压（天津）有限公司等侵犯实用新型专利权纠纷案中，³法院认为，制造者未经涉案专利权人的许可为生产经营目的制造、销售专利产品的行为，销售者未经涉案专利权人的许可为生产经营目的销售专利产品的行为，均已构成专利侵权，应承担相应的民事责任。但是，销售者销售的侵权产品具有合法来源，且专利权人没有主张销售者于销售时知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品这一事实，亦没有就这一事实举证，因此，认定销售者不承担赔偿责任。

本案中，首先，法院认定“被控侵权产品的技术特征与X专利的独立权利要求的技术特征相同，落

入了X专利的保护范围，Y对该认定没有异议。所以，Y实施涉案专利的行为侵犯了X对该专利享有的权利。”其次，法院认为“X专利已经国家知识产权局公告，Y作为同业经营者，对该情况应施以比普通人更高的注意义务。”也就是说，在专利侵权方面，法院采用了不问制造者是否存在故意或过失的无过错原则。同时，在损害赔偿方面，法院以国家知识产权局公告以及制造者应当比普通人承担更高的注意义务为由，判决制造者应当承担损害赔偿责任，显然采用了过错责任原则。^④

参考文献：

- [1] 吴汉东. 知识产权保护论[J]. 法学研究, 2000(2): 152.
- [2] 郑成思. 中国侵权法理论的误区与进步: 写在《专利法》再次修订与《著作权法》颁布十周年之际[J]. 中国工商管理研究, 2001(2): 7.
- [3] 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: 586.

责任编辑 | 马忠荣

Imputation Principles and Their Judicial Application in Patent Infringements

DING Wenjie

(Law School, Fudan University, Shanghai 200438)

Abstract: The Patent Law adopts the No-fault liability principle for the establishment of patent infringement, which implies that liability for patent infringement is to be established independent of the tortfeasor's intention or negligence. However, in terms of the range of compensation which should be afforded by the manufacturer and seller, the Patent Law adopts the fault liability principle. The reason why the applicable scope of Article 70 of the *Patent Law* excludes the manufacturer, considering the objective of patent publication system, is that the manufacturer has a higher duty of care than the seller and the user.

Key words: patent infringement; publication of patent; stop infringement; damage compensation

3 浙江省温州市中级人民法院(2006)温民三初字第135号。