

关于使用者在专利侵权中应承担的责任讨论

日期：2024.04.05 作者：李默

专利法第十一条中明确列举了他人未经专利权人许可不得实施以下行为：制造、使用、许诺销售、销售、进口等。在实际生产生活中，侵权产品的“使用者”往往隐蔽于“制造者”和“销售者”之后，其使用行为既不容易被发现又不容易被证明，而且法律又规定了“合法来源抗辩”等抗辩事由，这些情况都在一定程度上加大了追究使用者侵权责任的难度。因此，权利人基于诉讼成本和维权效果的考虑，经常选择优先起诉制造者和销售者，与之对应，使用者自身也容易产生虽然使用了他人生产销售的产品但只要没有直接进行生产销售就不会被追究侵权责任的错觉。

然而，在实务中，“使用者”使用专利产品或专利方法的行为并不一定可以免除所有侵权责任。在讨论对“使用者”归责的问题时，需要区分各种不同的专利类型和具体的“使用场景”。在此，笔者整理了司法实践中的使用行为承担专利侵权责任的案例，讨论在专利侵权案件中对使用者的行为性质认定和侵权责任的承担的问题，主要包括以下四个方面的问题：一、可能需要承担侵权责任的使用行为；二、使用者的“合法来源抗辩”；三、侵权产品是否还能继续使用；四、买卖合同中的“免责条款”不能免除对外责任。希望可以专利权人和相关技术的实施者应对类似侵权案件提供参考和启发。

一、可能需要承担侵权责任的使用行为

专利法第十一条列举的使用侵权的情形分别是：（1）使用发明专利、实用新型专利所保护的产品；（2）使用发明专利所保护的方法；（3）使用依照发明专利所保护的方法直接制造出的产品。这里需要注意，专利法并没有规定“使用”外观设计所保护的产品的行为构成专利侵权，即，外观设计专利权不包括禁止他人未经许可的使用行为^[1]。另外，还需注意，专利权只能禁止以生产经营为目的的行为，而不以生产经营为目的的个人使用行为一般不构成侵权。

上述第（1）（3）项是对产品进行使用的情形，由于涉及侵权产品的实物，因而相对而言比较容易证明，而第（2）项是对专利方法进行使用的情形，这类情形通常较为复杂，证明起来难度也相对较高。尤其是对非制造类的专利方法，由于没有直接生成任何产品，所以很难证明行为人是否使用了与专利相同的方法。这种类型的方法经常出现在电子通信领域中，例如，一些软件功能通常是通过方法专利来保护的，这些软件功能通常用于提供特定的功能服务但并不直接地产生产品，因此不存在“依据方法直接生产制造出的产品”。电子通信领域产品的终端用户通过购买并使用硬件类型的电子产品来实现固化在这些电子产品中的软件功能，但是终端用户的这种使用行为的目的通常都是为了个人使用，并不是为了生产经营的目的，因而也不能构成侵权。在这种情况下，如果不能找出适当的侵权人来对专利权人遭受的损失承担侵权责任，就无法维护专利权人的合法权益。由此，如何认定实施电子通信领域的软件功能方法专利的侵权行为和责任归属，就成为亟待解决的问题，司法实务上的解决方式经历了如下的演变过程。

早期的观点认为，终端产品的制造者在终端产品的制造过程中必然要进行软件功能的设置、调配、测试等步骤，在这一过程中必然会使用相应的软件功能方法，从而认定制造者在进行设置、调配、测试等步骤时实施了专利方法，侵犯了专利权。这种归责方式避免了制造者争辩其仅制造了用于实施专利方法的产品但并没有使用该产品，使用该产品来实施专利方法的人是终端消费者，但终端消费者又属于不以生产经营为目的的个人合理使用，最终无人对侵权行为负责的尴尬局面。采用这种归责方式的案件可以参考格力

公司与美的公司关于“控制空调器按照自定义曲线运行的方法”的发明专利侵权纠纷案件（参见（2011）粤高法民三终字第326号判决）。

该案中，美的公司主张自己是空调制造者，其制造空调的行为并不包括被诉专利保护的控制空调的方法，因此不构成侵权，是最终用户在使用空调的过程中实施了被诉专利方法，因而用户才是被诉专利方法的使用者。但是，法院并不认可美的公司的主张和理由，法院认为，美的公司制造的空调器要实现舒睡模式3的功能，就要通过相应的设置、调配步骤，使空调器具备实现按照自定义曲线运行的条件，在设置、调配的步骤中无可避免地一定会使用到控制空调器按照自定义曲线运行的方法，因此美的公司使用了专利方法，作为专利方法的使用者应承担侵权责任。

在后来的一些案件中继续沿用了若硬件产品制造商在对产品进行设置、调配、测试的过程中实施了软件功能类的专利方法则需要为此承担侵权责任的归责方式。例如，在西电捷通公司与索尼公司关于“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”的发明专利侵权纠纷案件（参见（2017）京民终454号判决）中，涉案专利方法需要通过终端MT、接入点AP和认证服务器AS三个物理实体方能实施，而被诉侵权的索尼公司仅提供内置WAPI功能模块的移动终端MT，并未提供AP和AS两个设备，仅MT单独一方的使用行为不能独自完整实施涉案专利，因此，在本案中无论是索尼公司生产制造移动终端的行为还是个人用户使用移动终端的行为均不能独自构成涉案专利方法的实施行为，由于没有专利方法的直接实施人，难以对生产制造阶段和个人使用阶段的行为归责。但是，索尼公司在研发阶段对被诉侵权产品进行了WAPI功能测试，完整地实施了涉案专利方法，因此其测试行为构成直接专利侵权。通过对制造者在研发阶段的测试行为进行规则，有效地保护了通信、软件类使用方法专利，显然有利于鼓励该技术领域内的科技创新以及保护权利人合法权益。

近年来，通信、软件类的技术更新速度迅猛，与新技术带来的巨大商业价值相比，对于专利技术的保护显出了不足。为了加强对专利权人的合法权益的保护力度，法院在处理软件功能类的方法专利侵权案件时，尝试对归责方式作进一步的变通，以便适应该领域的专利侵权案件的特点。

在敦骏公司与腾达公司关于“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”的发明专利侵权纠纷案件（参见（2019）最高法知民终147号判决）中，法院提出了一种新的观点：网络通信领域中的绝大多数发明创造的类型为方法专利，这些方法专利在实际应用中，往往都是以软件的形式安装在某一硬件设备中，由终端用户在使用终端设备时触发软件在后台自动运行，被诉侵权人可以在未获得专利权人许可的情况下，将专利方法以软件的形式安装在其制造的被诉侵权产品中，甚至，还可以集成其他功能模块，成为非专用设备，并通过对外销售获得不当利益，从表面上看，终端用户是专利方法的实施者，但实质上，专利方法早已在被诉侵权产品的制造过程中得以固化，终端用户在使用终端设备时再现的专利方法过程，仅仅是此前固化在被诉侵权产品内的专利方法的机械重演。

基于该新观点，法院认为：如果按照专利侵权判断的“全面覆盖”原则作为专利侵权的必要条件，那么仅仅是制造、销售具备可直接实施专利方法功能的被诉侵权产品的行为将难以被认定为侵害专利权的行为，但是如果仅认定被诉侵权人在测试被诉侵权产品过程中实施专利方法构成侵权，不足以充分保护专利权人的利益，因为该测试行为既非被诉侵权人获得不当利益的根本和直接原因，也无法从责令停止测试行为来制止专利方法遭受更大规模的侵害；因此，应当认定被诉侵权人制造并销售被诉侵权产品的行为直接导致了专利方法被终端用户所实施。

最高法的该判决为通信软件领域的方法专利侵权判定开创了一种新的归责思路，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专利方法，侵害了专利权人的权利。这种变通适用比仅将设备生产者的研发测试行为认定为实施专利方法来追究侵权责任的归责方式更能充分保护专利权人的利益，并且也体现出了使对专利的实施起到实际控制作用的人来承担侵权责任的观念，值得借鉴推广。

二、使用者的“合法来源抗辩”

专利法第七十七条规定：“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。”该条规定也被称为“合法来源抗辩”，是现实中使用者和销售者常用的抗辩事由。

需要注意的是，为生产经营目的的使用者“合法来源抗辩”的成立，需要同时满足被诉侵权产品具有合法来源这一客观要件和使用者“不知道”也即无主观过错这一主观要件。客观要件的“合法来源”的含义，是指使用者通过合法的渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得所使用的产品。主观要件的“不知道”的含义，是指使用者实际不知道且不当知道其所售产品系制造者未经专利权人许可而制造并售出，其中“实际不知道”是指使用者为善意，“不当知道”是指使用者已经尽到合理注意义务，对于实际不知道所使用的产品是未经专利权人许可而制造并售出的事实主观上没有过失。

据此，对于客观要件的“合法来源”的证明，通常需要使用者提供符合交易习惯的相关证据，而对于主观要件的“不知道”的证明，则通常需要使用者能证明其为善意且无过失。

关于“合法来源抗辩”的证明，在《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》（法释〔2020〕12号）的第四条中明确规定：“被告依法主张合法来源抗辩的，应当举证证明合法取得被诉侵权产品、复制品的事实，包括合法的购货渠道、合理的价格和直接的供货方等。被告提供的被诉侵权产品、复制品来源证据与其合理注意义务程度相当的，可以认定其完成前款所称举证，并推定其不知道被诉侵权产品、复制品侵害知识产权。被告的经营规模、专业程度、市场交易习惯等，可以作为确定其合理注意义务的证据。”

这里举出一件侵权产品的使用者通过证明“合法来源抗辩”的客观要件和主观要件成立，从而成功主张合法来源抗辩而免除赔偿责任的例子。在徐斌、路宝公司诉冀通公司、易德利公司发明专利侵权纠纷案件（参见（2020）最高法知民终1696号判决）中，涉案的“一种特大抗挠变梳型桥梁伸缩缝装置”发明专利为行业标准中明示的必要专利，并在标准文件中公示了专利权人姓名和联系方式，被告冀通公司在其承包的高速公路工程中使用了技术方案与涉案发明专利相同的“伸缩缝装置”，冀通公司在诉讼中提出了“合法来源抗辩”并提交了购买侵权产品的合同、付款凭证及发票来证明其满足客观要件的“合法来源”，并且基于涉案证据中的工程图纸是由高速公路业主方通过招投标选定的设计单位设计并注明“按图纸标准加工生产”的事实，辩解其只能按照设计单位出具的设计要求进行采购及施工，其自身不能决定采购并使用侵权产品。因此，最高法院认为虽然任何实施涉案标准的人均应知悉涉案标准包括涉案专利技术方案，但是基于案件的事实证据可以证明冀通公司是按照发包方要求进行采购的，其主观上不存在过错，而且其购买渠道也是合法的，所以合法来源抗辩成立，因而免除了冀通公司的赔偿责任。

为了便于读者更深刻地理解“合法来源抗辩”的成立条件，这里再就分别因客观要件“合法来源”不符合和主观要件“不知道”不符合而导致“合法来源抗辩”不成立的情况举出两例以供参考。

其一，客观要件“合法来源”不符合，“合法来源抗辩”不成立。在吕康成诉路桥公司、创恒公司侵害实用新型专利权纠纷一案（参见（2021）最高法知民终1029号）中，被告路桥公司主张其在建设施工时使用的被诉侵权产品来源于冀盛五金店，并向法院提交了收款收据、工商银行电子回单、冀盛五金店营业执照等证据，但是，其提供的该收款收据的出具日期为2020年3月28日，金额总计103000元，但该工商银行电子回单显示的转款日期却为2020年9月15日，付款账户为李霞，收款账户为罗丹丹，金额100000元。法院审理认为：该收款收据与工商银行电子回单者在交易日期、金额方面均有差异，付款账户也非路桥公司，且日期相差约半年之久，先出收据再付款亦不符合日常交易习惯，因此，无法确认工商银行电子回单所示转款即为收款收据所购物品货款，路桥公司关于被诉侵权产品具有合法来源的抗辩主张理据不足，法院不予支持。

其二，主观要件“不知道”不符合，导致“合法来源抗辩”不成立。在宝特远公司诉格美公司侵害实用新型专利权纠纷一案（参见（2020）最高法知民终1965号）中，被告格美公司提交了其与案外人的合作协议来证明其使用的被诉侵权产品覆膜设备是从该案

外人处租赁得来的，根据该合作协议可知，格美公司免费租赁使用该案外人的被诉侵权产品，条件是格美公司需从该案外人处购买加工覆膜产品时使用的PP复合膜产品，也就是说格美公司通过购买该案外人的PP复合膜产品而支付了交易对价，因此，法院认可格美公司的合法来源抗辩满足客观要件。但是，法院查明格美公司在租赁该被诉侵权产品之前还从其他案外人处租赁了覆膜机，并且在与其他案外人的合作协议中明确了该覆膜机为专利产品并注明了专利号，格美公司承认被诉侵权的覆膜设备与其先前租赁使用的专利设备外观相同且用来生产同样的最终产品。据此，法院认为：格美公司作为专利设备和被诉侵权产品的使用者，使用两个公司提供的设备用来生产的产品相同，其具有鉴别专利设备与被诉侵权设备是否一致的能力，在签订了注明涉案专利号的合同并使用了专利设备后，再使用外观没有区别且生产产品相同的被诉侵权设备时，其应当知晓在后使用的设备很可能构成专利侵权，此时，格美公司应尽到对其使用的设备是否构成专利侵权的合理注意义务，但格美公司未尽到合理注意义务而使用了未经合法授权的被诉侵权设备，应当认定格美公司主观上具有过失，不符合合法来源抗辩的主观要件。最终，格美公司主张的合法来源抗辩没有得到支持。

三、侵权产品是否还能继续使用

上文所述的“合法来源抗辩”仅能够免除行为人的赔偿责任，但并不影响侵权的成立，一般情况下，即使专利法第七十七条规定的“合法来源抗辩”成立，但侵权产品的使用者和销售者仍需承担停止侵害、消除影响等侵权责任[2][3]。所谓的停止侵害对于使用者来说就是停止使用，而对于销售者来说就是停止销售。但是，使用者和销售者在停止侵害方面的责任承担仍是有区别的，一般而言，只要侵权事实成立，销售者的停止销售和许诺销售的责任是不能免除的，但使用者却可能在一些特殊情况下免于承担停止使用的责任，具体依据《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）》中的两条规定：

“第二十五条：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。

第二十六条：被告构成对专利权的侵犯，权利人请求判令其停止侵权行为的，人民法院应予支持，但基于国家利益、公共利益的考量，人民法院可以不判令被告停止被诉行为，而判令其支付相应的合理费用。”

可见，善意的使用者不仅可以主张合法来源抗辩而免除赔偿责任，更可以在支付了合理对价的情况下免除停止使用的责任，这体现了法律对于善意使用者的利益的维护。即使在被判定侵权的使用者并非善意或者没有支付合理对价，但如果属于判令使用者停止使用会损害国家利益、公共利益的特殊情况，则法院也可以判令使用者支付相应的合理费用来替代停止使用的责任，这样是为了维护国家利益、公共利益。

在科兰金利公司诉黄陂水利公司、九州兴公司侵害发明专利权纠纷一案（参见（2014）鄂武汉中知初字第8号判决书）中，虽然被告并非善意的使用者，其“合法来源抗辩”也未得到支持，但该案的法院考虑到被诉侵权产品已经安装到相关的水利公共设施中并投入使用，如果责令被告拆除侵权产品并停止使用，则必然会对社会公众利益产生重大影响，故在平衡权利人与社会公众利益的前提下，未支持权利人关于停止侵权行为的诉讼请求，而是判令行为人赔偿对专利权人造成的损失。这样的判决既有利于维护专利权人合法权益，达到鼓励科技创新的效果，又不致过度地影响社会公共利益，从而能够在专利权人与社会公众之间取得利益平衡。

四、买卖合同中的“免责条款”不能免除对外责任

近年来，企业在生产经营过程中越来越重视规避知识产权侵权风险，在订立买卖合同时约定知识产权侵权免责条款或瑕疵担保条款已成为常识。但是，实际操作中，免责条款或瑕疵担保条款未必真能彻底隔绝侵权风险。例如，在晶源公司与富士化水、华阳公司

关于“曝气法海水烟气脱硫方法及一种曝气装置”的发明专利侵权纠纷案件（参见（2008）民三终字第8号判决）中，华阳公司与富士化水签订的烟气脱硫系统买卖合同中虽然有知识产权瑕疵担保条款约定侵权赔偿由卖方承担并保证买方免责，但是，法院仍然判决买方华阳公司与卖方富士化水承担连带赔偿责任。这是由于合同的效力具有相对性，企业在订立商业合同时即使约定了相应的免责条款或瑕疵担保条款，一般来说也只具有在合同双方之间内部追偿的效力，并不能对抗外部的专利权人。在该案中，法院最终认为不能根据知识产权瑕疵担保条款直接免除买方的赔偿责任。由此可见，即使是在约定了知识产权免责条款的情况下，企业仍需谨慎考察可能的侵权风险，切不可大意。

综上所述，随着社会经济和科学技术的发展进步，专利侵权案件中涉及的侵权行为形态也越来越复杂，依据日常生活经验而被认为是“使用”的行为很可能在本质上更接近“制造”或“销售”行为，因此需要结合各个领域的商业习惯和技术特点来谨慎认定行为人的行为性质，而不可仅依据表象或日常生活经验来判断。为了适应社会经济和科学技术的发展变化，无论是权利人还是技术方案的实施者，在维护自身权益时都需要结合具体情况来认定行为的性质，灵活解释法律规定，才能对新出现的侵权行为形态进行合理归责。

[1]吴汉东.《知识产权法学（第七版）》.北京：北京大学出版社，2019

[2]吴汉东.《知识产权法学（第七版）》.北京：北京大学出版社，2019

[3]周长玲.《知识产权法》.北京：中国政法大学出版社，2017

参考文献：

[1] 吴汉东. 知识产权法学（第七版）. 北京：北京大学出版社，2019

[2] 周长玲. 知识产权法. 北京：中国政法大学出版社，2017