

方法专利保护探讨

文/付建军 袁 玥

摘 要：本文从一个案例出发，从多个角度探讨了方法专利保护的相关问题，尤其探讨了方法专利是否应当延伸保护到用于实施专利方法的装置。本文的观点是《专利法》没有规定方法专利可以延伸保护到用于实施专利方法的装置，在专利侵权判定实践中，法院也不宜以共同侵权或间接侵权为由判定制造、销售、许诺销售、进口用于实施专利方法的装置的单位或个人侵犯方法专利。

关键词：方法专利、专利侵权、延伸保护、用于实施专利方法的装置

Title: Research on Protection of Patent For Process

在专利侵权诉讼中，时有方法专利的权利人诉用于实施其专利方法的装置的制造、销售、许诺销售、进口行为人侵权的案例。本文将对方法专利的侵权形态以及用于实施专利方法的装置的制造、销售、许诺销售、进口行为人是否应承担侵权责任进行探讨。

一、引发思考的案例

专利权人有一项发明名称为“一种高电压电力变换方法及其变换装置”的发明专利，该发明专利在授权时包括两项独立权利要求。

其中，独立权利要求 1 为一项方法权利要求：

“一种高电压电力变换方法，其特征是采用以下步骤：

1)将输入的交流电或直流电变换成 $M \times N$ 路、彼此间电位独立的中间交流电；

2)对各路中间交流电进行整流滤波形成相同路数的中间直流电；

3)对各路中间直流电进行逆变，并串联各逆变电桥，将中间直流电同极性叠加，输出高压直流电、脉动直流电或交流电，包括：

a、增减中间直流电输出的路数粗调输出的高压直流电的幅值，通过调节某一路或每一路或某几路中间直流的大小微调输出的高压直流电的幅值；

b、周期性地改变串联逆变电桥的开关次序来周期性地改变中间直流的叠加路数、中间直流的幅值、中间直流的频率及中间直流的叠加方向；输出周期性可连续调幅、极性可变的脉动直流电；

c、控制开通各路串联逆变电桥，使各路中间直流电对负载输出，输出由矩形直流电叠加堆波成的交流电，重复循环本过程，输出连续高压交流电；并通过调节各路逆变电桥的开关周期及开关频率，连续调节输出交流电的频率，和通过调整叠加的中间直流输出的路数粗调输出交流电的幅值及通过调节各路中间直流的幅值连续调节输出交流电的幅值。”

同时，该专利还包括一项装置权利要求，主题为“一种执行权利要求 1 方法的高电压电力变换装置”。

在之后的无效程序中，该专利中的装置权利要求在案外人提出的无效请求中被专利复审委员会以不符合当时的专利法实施细则第 20 条第 1 款为理由认定为无效，仅方法权利要求被维持有效。

2009 年 7 月，专利权人向广州市中级人民法院起诉，诉称 A 公司生产的 ZINVERT 型智能高压变频调速系统（下称高压变频设备）落入该专利方法权利要求 1 的保护范围，侵犯了其专利权。A 公司就此提出抗辩。理由主要是两点：1) A 公司只是制造、销售了高压变频设备，并没有实施会侵犯方法权利要求的“使用”行为；2) 高压变频设备“被使用”过程中所体现的高电压电力变换方法技术方案（下称电力变换方法）也不会落入该方法专利权利要求 1 的保护范围。

广州市中级人民法院的判决中只是将方法权利要求 1 和被控侵权的高压变频设备在“被使用”过程中所体现的电力变换方法进行了对比，并认定技术方案不同，从而不构成侵权，并没有对 A 公司是否实施了“使用”这一侵权行为进行认定。

专利权人不服一审判决，上诉至广东省高级人民法院，广东高院终审判决维持原判并认定：1) 被控侵权的高压变频设备所“使用”的电力变换方法不落入专利权利要求的保护范围；2) 对于高压变频设备本身，由于不属于依据本专利方法直接获得的产品，因此，不予进行对比¹。

对于本文要讨论的问题而言，该案中技术方案的比对过程并不是焦点。值

1 广东省高级人民法院民事判决书（2010）粤高法民三终字第 271 号

得注意的是广州中院对 A 公司是否实施了“使用”这一侵权行为未进行认定，就直接进行了技术方案的对比²；而广州高院认为被控侵权的高压变频设备“使用”了专利方法，即存在使用行为，并因此进行了技术方案的对比。

回顾广州高院判决的原委，法官首先承认了被告生产销售的产品并不属于“依照专利方法直接获得的产品”。在此情况下，侵权形态只剩下“使用”专利方法。按照《专利法》的规定可以明确的是，只要能清楚认定不存在侵权行为，就可以判定不侵权，不用再进行技术方案的对比。

在本案中，对于是否存在“使用”这一侵权行为，法官只是在判决中认定“需比对 ZINVERT 型智能高压变频调速系统所使用的高电压电力变换方法是否落入本专利方法的保护范围”，意即被诉侵权的高压变频设备实施了“使用”这一侵权行为。笔者认为，法官本人可能也清楚，将“使用”这一侵权行为主体认为是高压变频设备是明显不妥的，但可能又觉得不将对高电压电力变换方法专利的保护，延伸到用于实施这种变换的高压变频设备更为不妥，于是选择了前者。

在本文接下来的探讨中，阐述了这样一种观点：对于方法权利要求，生产、销售、许诺销售、进口用于实施该专利方法的装置不构成直接侵权，而且也不宜将生产、销售、许诺销售、进口用于实施专利方法的装置的单位或者个人认定为构成共同侵权或者间接侵权。

二、方法专利的直接侵权形态

我国《专利法》第十一条第 1 款规定，对于方法专利，实施专利的行为除了包括为生产经营目的使用其专利方法以外，还包括使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品³。后者即所谓的“延伸保护”。

然而，并不是所有方法专利都能够得到延伸保护。按照目前的观点，专利法意义上的方法至少可以分为三种类型：制造加工方法，它作用于一定的物品上，目的在于使之在结构、形状、或者物理化学特性上产生变化；作业方法，其不以改变所涉及的物品的结构、特性或功能为目的，而是寻求产生某种技术

2 广东省广州市中级人民法院民事判决书（2009）穗中法民三初字第 175 号

3 《中华人民共和国专利法》第十一条：“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。”

上的效果，用于实现能量转换或者达到某种非物质性技术效果的方法也属于作业方法；使用方法，即用途发明⁴。其中，只有对第一类方法才能够享受延伸保护，因为只有这类方法才能产生专利法意义下的产品。对于第二、三类方法，实施专利的行为仅仅是“使用该方法”。

可见，非制造类方法的直接侵权形态只有：除专利法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，为生产经营目的使用其专利方法。这里，使用行为的主体是“任何单位或者个人”，而使用专利方法是指，将具有该专利权利要求所述特征的方法在实践中加以使用⁵。方法专利的权利要求一般由步骤特征组成，它们表征的是一种行为而不是具体物品，在诉讼中应举证证明被控侵权人进行的过程性行为是否采用了专利权利要求中记载的步骤特征⁶。其它构成要件包括未经专利权人许可、为生产经营目的、以及不属于法定例外情形。

在明确了上述概念之后，我们回到本文开头的案例。在该案中，专利方法是“一种高电压电力变换方法”，其特征在于对输入电信号进行一系列变换，从而得到另一种形式的输出电信号，典型地属于能量转换方法，即方法专利中的作业方法，并不能得到专利法规定的延伸保护。基于这一点，笔者认为二审判决中的认定“被诉侵权的 ZINVERT 型智能高压变频调速系统并非依据本专利方法直接获得的产品”是正确的。

同时，如前所述，二审判决认为被诉侵权的智能变频装置存在“使用”这一行为，即二审判决似乎认为专利法第十一条中使用的主体是被诉侵权的产品。笔者认为在专利法中明确规定了侵权的主体为“任何单位或者个人”的情况下，某个装置显然不能成为此处的侵权主体，甚至不能构成一个合格的民事主体。在另一个案件中，法院判决（2004）粤高法民三终字第 288 号中也表达了同样的观点⁷。因此，本案二审判决中的认定非常值得商榷。

笔者认为，在专利侵权诉讼中，只要能够认定不存在法定的侵权行为，就不需要进一步进行技术方案的对比了，因为专利权并不是一种自然权利，而是

4 《新专利法详解》，国家知识产权局条法司著，知识产权出版社 2001 年 8 月第 1 版，页 75—76。

5 《新专利法详解》，国家知识产权局条法司著，知识产权出版社 2001 年 8 月第 1 版，页 76。

6 《专利权的保护》，尹新天著，知识产权出版社 2005 年 4 月第 2 版，页 172。

7 判决书节选：“认定侵犯方法专利应同时具备三项要件，即‘未经专利权人许可’、‘为生产经营目的’、‘使用其专利方法’。‘使用他人专利’是指被控行为人直接将他人专利技术付诸实现的过程。由于在专利权侵权诉讼中，需要承担责任的是实施专利之人，不是采用了专利技术的‘物’的所有人或使用人。因此，‘使用专利’只能解释为‘人’使用专利，不能解释成‘物’（例如某工程）使用专利。”

一种法定权利，其产生过程要经过法定的程序，被授予后有严格的法定权利范围，侵犯专利权的行为仅限于专利法第十一条中以穷举方式列举的几种，其权利边界是清晰明确的，不允许任意进行扩大解释。因此，对于专利权而言，凡是不属于侵权的行为，专利权人就不能禁止公众去实施，例如不能禁止公众签订标的技术可能落入专利保护范围的技术转让合同，即使合同的签订有损于专利权人的利益。换言之，专利权人的权利是受专利法明确限定的，不能任意扩大，不是只要专利权人的权益可能受到损害，不论是何种利益，都可以追究公众的责任。就本文所讨论的情形来说，专利法明确规定了对于非制造类方法专利，只有“使用”其专利方法才会侵权，那么专利权人就不能禁止公众制造、销售、许诺销售以及进口实施该专利方法的设备，只要公众不使用这样的设备，专利权人就不能起诉公众侵犯其专利权。

讨论至此，应该已经明确了，用于实施方法专利的装置不属于法定的方法专利的延伸保护的范畴，制造、销售、许诺销售、进口这样的装置也不属于法定的直接侵犯方法专利的行为。

三、制造、销售、许诺销售、进口用于实施方法专利的装置不应视为共同侵权。

上一节已经讨论了，制造、销售、许诺销售、进口用于实施方法专利的装置的行为不属于直接侵犯该方法专利的行为。潜在的侵权行为人应为实际使用该装置的用户，只有他们才真正“使用”了非制造类方法专利。

那么问题随之而来，在实际生产生活中，用户往往处于整个供应链的最末端，很多情况下只是普通的生活消费者，并非以生产经营为目的。根据我国现行专利法，这类用户有自由使用专利的权利而不需承担侵权责任。因此，方法专利的权利人往往无法向直接实施其专利的人主张权利，或者主张权利的成本较高。这也就是为什么专利权人总是希望起诉产品的生产、销售者。当起诉产品的生产销售者直接侵权行不通的时候，很自然的一个想法是，能否以共同侵权或者间接侵权为由来向对方主张权利。

为了讨论这个问题的方便，我们首先将用于实施方法专利的装置细分为三类。第一类是在专利方法之前就已经存在的现有技术中的装置，有了该专利方法之后，上述装置既可以用于实施现有技术中的方法，又可以用于实施该新的

专利方法。第二类装置是在专利方法的申请日之后新开发出来的装置，但是其既能够用于实施该专利方法，也能够实施现有技术领域中的方法。第三类装置是专用于实施专利方法的新装置，即其在专利方法的申请日之后才出现，而且在正常使用的情况下不能用于除专利方法之外的方法。

笔者认为对于方法专利的保护不应当基于共同侵权理论延伸到前两类装置的制造、销售、许诺销售以及进口不会有太大的争议，争议最大的在于第三类装置，因此下文的讨论可以认为主要是针对第三类装置，即用于实施专利方法的新的专用装置，但本文中的论述显然也适用于第一类和第二类装置。

在我国，共同侵权的概念最早来源于《民法通则》⁸和最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》⁹。在2009年《侵权责任法》颁布之后，上述规定被吸收进来¹⁰。

然而，在民法领域，共同侵权行为是指加害人为2人或者2人以上共同侵害他人民事权益，共同加害人应当承担连带责任的侵权行为。共同侵权行为首先是侵权行为，其构成首先应当符合一般侵权行为的要件，一般而言需要有加害行为、损害、因果关系和过错这四个要件。此外，共同侵权行为还需要一些特别要件，才能构成“共同”的侵权行为，加害人也才因此而承担连带责任。

在作为下位法的专利法域中，专利侵权有其独特的归责原则和构成要件，例如专利侵权不以过错为要件。因其特殊性，专利侵权的侵权行为已明文规定在专利法中，不应再适用上位法中关于共同侵权的规定。

专利侵权行为的特殊性还在于，加害行为和损害后果已合为一体。即，只要实施了专利，进入了权利要求的保护范围，本身就是损害后果，二者是同时存在的，不以是否给专利权人带来实际损失为衡量标准。这是专利权侵权方式的特殊性。

8 《中华人民共和国民法通则》第一百三十条：“二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连带责任。”

9 最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》（1988年1月26日最高人民法院审判委员会讨论通过，1988年4月2日发布实施）第148条：“教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担连带民事责任。教唆、帮助无民事行为能力人实施侵权行为的人，为侵权人，应当承担民事责任。教唆、帮助限制民事行为能力人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担主要民事责任。”

10 《中华人民共和国侵权责任法》第八条：“二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。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。教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为的，应当承担侵权责任；该无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人未尽到监护责任的，应当承担相应的责任。第十条 二人以上实施危及他人人身、财产安全的行为，其中一人或者数人的行为造成他人损害，能够确定具体侵权人的，由侵权人承担责任；不能确定具体侵权人的，行为人承担连带责任。”

但是，如果以共同侵权来追究用于专利方法的专门装置的制造者的责任，就又割裂了加害行为和损害后果。试想这样一个例子：存在一个制作豆浆的方法专利和一个生产销售豆浆机的厂家。该厂家将豆浆机放在超市销售。如果买了该豆浆机的消费者将其用于制作自己平时喝的豆浆，是属于非生产经营目的的，不侵犯专利权。此种情形下，由于不存在共同侵权人，该豆浆机厂的行为不构成共同侵权行为。但是，假如消费者从超市买回豆浆机，在其经营的饭店中使用，在使用该豆浆机制作豆浆的同时就侵犯了该方法专利。此种情形下，有了共同侵权人，将可以追究豆浆机厂的侵权责任。此时，豆浆机厂在行为当时无法预知其行为是否属于侵权行为，而是要静待是否出现了另一种后果（究竟买了豆浆机的人是出于生产经营目的还是个人使用目的），而该种后果又是它无法控制的。这种情况下，如果以共同侵权为由让无法预知其行为后果的豆浆机厂承担责任，是多么的不合理。

顺便提及，在专利法领域，在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》中，规定了一种共同侵权的情况：被诉侵权人分工合作，将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件制造另一产品¹¹。此规定显然不适用于本文所讨论的情形。

本文下面还将从专利法的立法过程论述以共同侵权为由将对方法的保护延伸到用于实施专利方法的装置是不符合专利法的立法本意的，此处略。

综上所述，制造、销售、许诺销售、进口用于实施方法专利的装置的行为不应属于共同侵权行为。

四、制造、销售、许诺销售、进口用于实施方法专利的装置不应视为间接侵权。

在我国，专利法没有关于间接侵权行为的规定，法院认定间接侵权行为成立所依据的仍旧是上述关于共同侵权的法律规定。这样，有学者认为，间接侵权行为从其性质上说应当属于共同侵权行为，行为人应当承担的法律责任是连

¹¹ 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2009年12月21日最高人民法院审判委员会第1480次会议通过，2010年1月1日起施行），第十二条：“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为；销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。对于前两款规定的情形，被诉侵权人之间存在分工合作的，人民法院应当认定为共同侵权。”

带侵权责任，由此应当得出认定间接侵权行为必须以直接侵权行为存在为先决条件的结论¹²。在上一节中已经论述了，既然制造、销售、许诺销售、进口用于实施方法专利的装置的行为不宜认定为共同侵权，那么在此学说下，自然也不宜认定为间接侵权。

不过，根据 2001 年颁布实施、法律状态依然有效的《北京市高级人民法院关于执行〈专利侵权判定若干问题的意见（试行）〉的通知》，对一项方法专利而言，提供、出售或者进口用于该专利方法的材料、器件或者专用设备的行为属于间接侵权¹³。本文不意在讨论历来争论颇多的整个间接侵权制度的合理性，而只是针对上述规定展开具体讨论，即，本文中所关注的行为——制造、销售、许诺销售、进口用于实施方法专利的装置的行为是否应视为间接侵权。

在一些发达国家，例如美国，专利的直接侵权行为是不以商业目的为构成要件的¹⁴。除了少数几种法定的例外，只要未经专利权人许可，就不得实施其专利。在这样的规定下，当以个人使用为目的的消费者购买了用于实施专利方法的装置并且实际使用之后，虽然属于侵权行为，却导致权利人难以实际维护自己的权利，因为起诉众多个人消费者的诉累将和即使胜诉后得到的赔偿不成正比。因此，美国法律有比较明确的对上述装置的制造者以间接侵权论的规定¹⁵，使得权利人可以依法主张自己的权利，可以理解这是与美国的整个专利制度相适应的。

然而在我国，《专利法》规定以非盈利目的实施专利的行为不属于侵权行为，这是充分考虑了我国经济发展水平后的立法结果，意在给广大非商业目的的公众打开一扇门，使得他们能够自由享受科技发展的成果而无需顾虑重重。此时，既然直接行为人合法，那么为社会公众提供帮助，以使得他们合法地享受科技发展成果的行为也理应是合法的。假如认为提供帮助者是侵权的，那么所有上述装置的生产商为了得到专利权人的许可都必须付出额外的成本，而这种额外承担的成本最终必将转嫁到消费者身上。此时，非商业目的的使用者需

12 《专利权的保护》，尹新天著，知识产权出版社 2005 年 4 月第 2 版，页 529。

13 《北京市高级人民法院关于执行〈专利侵权判定若干问题的意见（试行）〉的通知》（2001 年 9 月 29 日颁布实施）：“75、对于一项产品专利而言，间接侵权是提供、出售或者进口用于制造该专利产品的原料或者零部件；对一项方法专利而言，间接侵权是提供、出售或者进口用于该专利方法的材料、器件或者专用设备。”“78、间接侵权一般应以直接侵权的发生为前提条件，没有直接侵权行为发生的情况下，不存在间接侵权。”

14 35 U.S.C. § 271 (a)

15 35 U.S.C. § 271 (c)

要付出额外的代价来购买原本根据法律规定可以自由使用专利方法的权利。这相当于又将那扇已经打开的门关上了，专利法对善良公众宽容的立法本意将形同虚设，再难以实现。况且，如果连直接行为人实施专利的行为都是合法的，不用承担侵权责任，帮助合法实施的一方却要独力承担侵权责任，这是极不公平的。

另一方面，假如直接使用专利方法的单位或个人是以生产经营为目的的，这样的单位和个人一般来说是应该有独立承担侵权责任的能力的商业实体。此时只要追究直接侵权者的责任，就足以补偿专利权人受到的损失，没有必要再进一步将专利权人的权利扩大到用于实施专利方法的装置。

综上所述，本文认为基于我国专利法的立法方式，制造、销售、许诺销售、进口用于实施方法专利的装置不宜视为间接侵权。

五、制造、销售、许诺销售、进口用于实施方法专利的装置不视为侵权的合理性。

在上文中，已经讨论了，制造、销售、许诺销售、进口用于实施方法专利的装置的行为不属于直接侵权行为，也不宜视为共同侵权或者间接侵权行为。

然而，如本文第一节中所述，当专利权人仅起诉制造、销售、许诺销售、进口用于实施方法专利的装置的行为人时，面对着义愤填膺的专利权人，法官在判案时内心或多或少会充斥着朴素的公平正义感，从而倾向于保护非制造类方法专利的权利人，这是无可厚非的。因此，在本节中将从多个方面再次论证上述行为不应属于侵权行为的合理性与公平性。

1、从我国专利法发展历史来看立法本意

自我国建立专利制度以来，专利法历经了四次修改。在1984年制定的专利法中，对方法专利的保护仅仅涉及使用专利方法的行为，不提供任何延伸保护。在1992年第一次修改专利法时，才规定了对方法专利的延伸保护，即不得“使用、销售”依照专利方法直接获得的产品。在2000年修改的专利法中，又进一步将延伸保护的范围扩展到“许诺销售”和“进口”行为。最近一次修改专利法则未对此有新的变动。可以看出，就方法专利的保护方式而言，历史上专利法的每一次修改都小心翼翼、字斟句酌，都是在谨慎考虑不断发展变化的国内国际形式的情况下而作出的，而历经数次修改，却始终没有把“制造”依照

专利方法直接获得的产品的行为纳入侵权范围。这绝不是立法的疏失，而是刻意为之。

对于方法专利，立法本意是只将制造类方法纳入延伸保护范围，在此前提下，“制造”依照专利方法直接获得的产品的行为和“使用”专利方法的行为是相同的，所以才不必写入条文中。因此，专利法虽然没有明确规定方法的延伸保护只适用于制造类方法，但是按照立法解释的方法，从专利法的立法本意来讲，从未打算使得非制造类方法可以以任何形式涵盖产品范畴。在专利法刻意排除的情况下，再想方设法地以共同侵权或者间接侵权为由将用于实施方法专利的装置拉回到方法专利的保护范围中，是不符合立法本意的。

另一个方面，既然连对受到专利法明文规定要保护的依照专利方法直接获得的产品的“制造”行为都是合法的，那么即使要以共同侵权或者间接侵权为由将对方法专利的保护延伸到用于实施方法专利的装置，这样的保护也不应该强于专利法所明文规定的对从专利方法直接获得的产品的保护，即，不应该包括对“制造”行为的禁止。进一步，既然允许制造，那么禁止“制造”行为人的“销售”等行为就是不合理的。很早以来的法谚就说：法律不强人所难。不得销售自己制造的产品这种规定违反期待可能性原则。这从另一个侧面表明将对方法专利的保护延伸到用于实施这种方法的装置是不符合专利法立法本意的。

2、权利人得到的权利应与其贡献相适应

权利与义务相适应是最基本的法律原则，专利权作为一项法定权利而非自然权利则更是如此，专利权人的权利不应扩展到其没有真正作出贡献的领域。

专利权的范围是通过权利要求来界定的。在专利法明文规定权利要求的撰写方式的情况下，可以推定申请人清楚地知道，作出了什么类型的发明创造，就应当在权利要求中要求保护什么类型的发明创造。鉴于本文所讨论的问题，我们可以考察如下两种情形：方法专利的权利要求书中还同时存在用于实施该方法的装置的权利要求，以及方法专利的权利要求书中不同时存在至少一项用于实施该方法专利的装置的权利要求。

在第一种情形下，即存在用于实施该方法专利的装置的权利要求时，权利人理应选择最合适的权利要求来主张权利——当起诉用于实施该方法专利的装

置的制造销售行为人时，显然选择用于实施该方法专利的装置的权利要求最为恰当。当权利人舍近求远选择用方法权利要求来主张权利时，那么最可能的情形是，权利人在起诉时经过了一番考量，发现对方的产品并不落入其用于实施该方法专利的装置的权利要求的保护范围。这并不是不可能出现的情形。一种作业方法与用于实施该作业方法的产品并不是一一对应关系，稍微思考一下就会发现，现实生活中可以有若干种产品都能实现同一种作业方法。发明出了一种作业方法的人，未必一一想到了所有这些能够实现该方法的产品是什么样，此时权利人所作出的贡献仅是该种作业方法和记载在权利要求书中的有限的几种用于实施这种作业方法的装置。这时，不能把能实现该方法的所有装置都归入到权利人的旗下，认为是权利人的贡献。事实上，从一种方法到实现该方法的装置，这中间还要经过劳动者运用他们的智慧辛勤地开发、测试，甚至作出创造性劳动，他们对社会的贡献是不能抹杀的，他们的生产经营活动应受到法律保护。当权利要求中存在用于实施该方法专利的装置的权利要求时，该专利对于用于实施该方法专利的装置的保护范围已经限定为该权利要求所界定的保护范围，通过将用于实施该方法专利的装置的权利要求弃而不用，却用方法权利要求来迂回保护产品，此时权利人无非是希望扩大其专利权的范围，将权利扩大到其没有实际作出贡献的领域。如果这种滥用专利权的做法得到法院的支持，将出现专利权人的权利大于义务，违反了民法领域中的最基本的公平原则。

这让笔者想到了在 09 年出台的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》中，将功能性限定限制为说明书中记载的实施方式¹⁶，而不采用《审查指南》中将功能性限定解释为覆盖所有能够实现该功能的装置¹⁷，其思想与上述讨论应是一致的。

在本文开篇的案例中，专利权人的专利中在授权时既有用于实施方法专利的装置的权利要求又有方法权利要求，但是在之前的无效程序中，旨在保护用于实施其专利方法的装置的产品权利要求被复审委员会宣布无效，对于产品的权利应视为自始至终就不存在。在这样的情况下，公众基于对复审委员会作出

16 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2009 年 12 月 21 日最高人民法院审判委员会第 1480 次会议通过，自 2010 年 1 月 1 日起施行），第四条：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”

17 《专利审查指南》国家知识产权局，2010 年，第二部分第二章，页 2—27。

的无效决定的信任，以及对专利法第十一条的理解，生产销售了用于实施专利方法的装置，是在行使其法律赋予的权利。而专利权人通过选择用方法权利要求来起诉，而试图将其已经丧失的权利寻找回来的做法显失公平，不应得到人民法院的支持。

第二种情形，即在权利要求书中不存在用于实施该方法专利的装置的权利要求，又可分为两种情况，即说明书和附图中也没有记载与产品有关的内容，以及说明书和附图中记载了与产品有关的内容。

在说明书和附图中也没有记载与产品有关的内容的情况下，可推知专利权人没有实际发明出这样一种产品，此时按照专利权人所做的贡献，理应不享有在产品范畴的权利。退一步说，即使专利权人实际发明出了用于实施其专利方法的产品，而是由于撰写的原因没有写入说明书中，作为一个理性的民事主体也应该后果自负，从个案的角度或许对权利人不公平，但从整个制度设计的角度来看是公平的，没有必要以牺牲制度公平为代价来维护个案的公平¹⁸。

而在权利要求书中不存在用于实施该方法专利的装置的权利要求，说明书中却记载了产品相关内容的情况下，根据《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》中所确立的捐献原则，应认为有关产品部分的发明创造已经捐献给社会，此时不应再向公众主张该项权利¹⁹。

社会公众有守法的义务，有不侵犯专利权的义务，然而专利权人也有谨慎划定自己权利范围的义务。当专利被授予并公告后，公众基于信赖关系有“回避设计”的权利，其合法的活动应受到法律的保护。

综上所述，无论专利权人的权利要求书中是否记载了产品权利要求，其以方法权利要求来主张对产品的权利都显得不合理。

3、专利权是法定权利，应有清晰的边界，以均衡专利权人和社会公众之间的利益

专利侵权不同于一般的民事侵权。一般的民事侵权法律规范脱胎于人的自

18 于立彪《关于我国是否有专利间接侵权理论适用空间的探讨》页 443，载《专利法研究（207）》页 429—443。

19 《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》（2009年12月21日最高人民法院审判委员会第1480次会议通过，自2010年1月1日起施行），第五条：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

然权利，比如人身权、对物的财产权等，更加侧重于对受害人的救济。而专利权不同，它并非自然权利，而是如上文中一再强调的，是一种法定权利。建立专利制度的初衷和专利制度妥善运行的关键，不是单纯为了保护专利权人的合法权益，而是在于专利权人和社会公众之间的利益均衡，只有这样才能实现我国专利法开宗明义规定的促进社会发展的目标。

另外，正是由于专利权的法定性，清晰的权利边界是必要的，不存在这样的逻辑——专利权人是神圣的，专利权人遭遇的任何不利都需得到补偿。恰恰相反，专利权人所遭遇的何种不利应该得到补偿，取决于规定专利权的法律以及划定权利范围的专利文件赋予专利权人何种权利。有权利，才有侵权；没有权利，就没有侵权²⁰。不能理所当然地将专利权人置于受害者位置，而挤占社会发展的空间，剥夺公众进行正常生产经营的权利。

例如，笔者认为对于那些在实际使用中基本会是最终用户以非商业目的使用的方法技术，专利权人根本就不应当选择专利这种保护方式，相比美国的专利法，中国专利法也并不鼓励这种技术去申请专利。因此，获得专利权后得到弱保护应当是符合立法本意的。

经过以上三个方面的讨论，笔者认为，对于方法专利而言，制造、销售、许诺销售、进口用于甚至是专用于实施方法专利的装置，也不视为侵权是具有合理性的。法官们在基于内心朴素的正义感而倾向于保护非制造类方法专利的权利人的同时，也应同样顾虑到社会公众的合法权益。

六、制造、销售、许诺销售、进口用于实施方法专利的装置的责任承担形式

上文已经讨论了，制造、销售、许诺销售、进口用于实施方法专利的装置的行为不宜被法定为侵权行为。这并不是主张上述行为人在任何情况下都不应以任何形式承担侵权责任。笔者认为，一种比较合适的方式是采用意定主义，依靠市场机制的自然调节手段来调整该类行为。

例如，要购买专用设备以使用专利方法的使用者在购买产品时，可以与销售者以合同形式约定卖方的知识产权担保义务，从而降低自己承担侵权责任的

²⁰ 《专利丛林中的食人树——也议专利间接侵权制度》，李春晖，2010年中华全国专利代理人协会年会首届知识产权论坛论文选编集，页967—989。

风险。卖方的知识产权担保义务的具体内容和形式则可由买卖双方自由约定。例如可以约定：当第三人基于专利权对买方的使用行为主张权利时，买方因侵权进行赔偿而受到的实际损失由卖方承担。此时，在市场机制自由竞争的环境下，愿意通过担保条款承担责任的生产销售商自然就会比同等条件的其他生产销售商有更好的产品销路。

采用这样的方式，能够依靠市场机制，根据复杂多变的实际情况来合理地在使用行为人和制造、销售、许诺销售、进口用于实施方法专利的装置的行为人之间分配责任，比依靠法律强行规定侵权责任要灵活得多，也更能适应市场经济的发展。

七、结论

从合法性角度来讲，对于方法专利而言，制造、销售、许诺销售、进口用于实施该方法专利的装置的行为既不构成直接侵权，也不构成共同侵权和间接侵权。从合理性角度来讲，上述行为属于专利权人的贡献和权利范围未及之处，是公众的自由。

因此无论从合法性还是合理性来讲，制造、销售、许诺销售、进口用于实施该方法专利的装置的行为都不应属于侵权行为。

对于制造、销售、许诺销售、进口用于实施该方法专利的装置的行为，完全可以依靠市场调节来承担责任，而不必纳入法定侵权范围。