

专利侵权行为认定指南

(试行)

中华人民共和国国家知识产权局

2016年5月

目录

第 1 章 实施专利的行为	2
第 1 节 制 造	2
1.1.1 产品的数量、质量和制造方法对制造行为的影响.....	2
1.1.2 委托加工或贴牌生产行为.....	2
1.1.3 在已有产品上添加图案和/或色彩获得专利产品的行为.....	3
1.1.4 制造产品仅供出口的行为.....	4
第 2 节 使 用	4
1.2.1 将专利产品组装成另一产品.....	4
1.2.2 拥有、储存或保存侵权产品.....	5
1.2.3 使用专利方法.....	5
第 3 节 销 售	5
【案例 1-4】	6
分析与评述：.....	6
1.3.1 将侵权产品作为零部件制造另一产品并销售.....	6
1.3.2 搭售、搭送.....	7
第 4 节 许诺销售	7
【案例 1-6】	8
分析与评述：.....	8
第 5 节 进 口	9
第 6 节 产品制造方法专利的延伸保护	9
1.6.1 延伸保护仅涉及产品制造方法.....	9
1.6.2 “直接获得”的含义.....	10
1.6.3 延伸保护与是否获得新产品无关.....	11
第 2 章 不侵犯专利权的行为	11
第 1 节 经专利权人许可	11
2.1.1 专利权人明示许可.....	11
2.1.2 专利权人默示许可.....	12
第 2 节 指定许可或强制许可	14
第 3 节 不以生产经营为目的	14
2.3.1 以私人方式实施专利的行为.....	14
2.3.2 在公共服务、公益事业、慈善事业中实施专利的行为.....	14

判断被控侵权产品或方法是否侵犯了某一项专利权，不仅需要判断所述产品或方法是否落入该专利权的保护范围，还应当认定被控侵权行为是否属于专利法意义上的侵权行为。缺少其中任何一方面，都无法直接得出被控侵权行为构成侵权的结论。实践中，前者重点是将被控侵权产品或方法与涉案专利进行技术对比，后者重点是考察被控侵权人实施的行为本身，二者的判断过程 and 标准相对独立，不存在固定的先后顺序。

判断被控侵权人是否具有侵犯专利权的行为，可以遵循以下步骤：（1）被控侵权人是否存在实施他人专利的行为；（2）被控侵权人实施他人专利的行为是否在专利授权之后且在专利权保护期内；（3）被控侵权人是否经专利权人许可、是否不以生产经营为目的以及是否被《专利法》明确规定为不侵犯专利权。

第 1 章 实施专利的行为

根据《专利法》第十一条的规定,实施专利,对发明和实用新型专利权而言,是指制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品,使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品;对于外观设计专利权而言,是指制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品。

《专利法》第十一条列举的五种行为是对侵犯专利权行为的穷举,未列入其中的行为,不构成实施专利的行为,不能采用类比的方式将其纳入侵犯专利权行为的范畴。例如,设计专利产品的行为,如果未将该设计转化为专利产品,则设计行为本身不构成实施专利的行为;仓储和运输专利产品的行为,如果该专利产品不是由行为人制造,行为人也未销售或许诺销售该专利产品,则仓储和运输行为不构成实施专利的行为,但构成共同侵权的除外。

第 1 节 制 造

制造,对于发明和实用新型专利权而言,是指做出或者形成具有与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的产品;对于外观设计专利权而言,是指做出或者形成采用外观设计专利的图片或者照片中所表示的设计的产品。

制造行为的对象应当是专利产品,包括将原材料经化学反应、将零部件经物理组装形成权利要求所保护的专利产品等行为。

1.1.1 产品的数量、质量和制造方法对制造行为的影响

在制造行为的认定中,通常需要关注制造的结果,即制造的产品是否为专利产品。产品的数量、质量或性能以及制造方法通常不影响对制造行为的认定,除非制造产品的数量极少从而影响到对生产经营目的的认定或者产品的质量或性能使得产品未落入权利要求参数限定的范围内,或者权利要求中同时限定了特定的制造方法。

1.1.2 委托加工或贴牌生产行为

委托加工或加工承揽,是指定作人或委托人提供样品或图纸,承揽人或加工人按定作人或委托人的要求完成产品,承揽人或加工人交付成品,定作人或委托人支付报酬的行为。企业接受委托加工或贴牌生产都属于加工承揽。

如果委托加工或者贴牌生产的产品侵犯专利权,承揽人或加工人的加工行为构成实施专利的行为,定作人或委托人的委托行为也构成制造专利产品的行为。

【案例 1-1】

A 公司与 B 公司签订委托加工合同, 约定 B 公司按照 A 公司提供的产品图纸及相关技术要求进行产品加工, 所加工产品由 A 公司贴牌销售, 产品涉及的知识产权风险由 A 公司承担。后 C 公司在市场发现, A 公司上述产品侵犯了其专利权, 遂以 A 公司、B 公司侵犯其专利权为由向当地知识产权局请求调处。

分析与评述:

不论是否直接参与产品制造, 在产品上标识自己为制造者的主体, 通常被认定为法律规定的“制造者”或者“生产者”。A 公司应对其产品承担相应的法律责任, 其委托加工的行为应当认定为《专利法》第十一条规定的“制造”行为。同时, B 公司是产品制造行为的实际参与者, 依法也应当承担侵权责任。并且, 由于名义制造人的行为和实际制造人的行为密切联系, 缺一不可, 共同导致了侵权后果的发生, 故一般应认定两者都构成侵权, 承担连带责任。A 公司不能以其未直接制造专利产品为由不承担赔偿责任, B 公司也不得以其相应的加工承揽合同中有免责条款为由抗辩 C 公司的主张。当然, B 公司可以在对 C 公司承担赔偿责任后依合同免责条款向 A 公司追偿。

1.1.3 在已有产品上添加图案和/或色彩获得专利产品的行为

外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计。组成外观设计的要素是形状、图案和色彩。外观设计专利保护的对象有: 单纯形状的设计、单纯图案的设计、形状和图案的结合的设计、形状与色彩结合的设计、图案与色彩结合的设计以及形状、图案和色彩结合的设计。被控侵权人从他人处获得已有产品, 并在产品上添加图案和/或色彩, 如果最终的产品落入外观设计专利保护的的范围, 则该添加图案和/或色彩的行为属于制造专利产品的行为。

【案例 1-2】

张三拥有名称为“出租汽车”的外观设计专利, 该专利系在某特定外形轮廓的小汽车上设有黄黑相间的图案。李四从汽车厂商处购买了相同型号的小汽车, 并对其进行重新喷漆, 最终获得的汽车外观落入了张三外观设计专利的保护范围。张三主张李四侵犯了其外观设计专利权。

分析与评述:

在这一侵权纠纷中, 虽然李四并未制造汽车本体, 但汽车本体只是一个中间产品, 其在车身上喷涂相应的图案并获得最终专利产品的行为, 类似于发明或实用新型专利侵权中购买零部件并组装成专利产品的情形。故应认定被控侵权人实施了制造专利产品的行为。

1.1.4 制造产品仅供出口的行为

未经专利权人许可擅自制造侵权产品并全部出口到国外的行为,虽然因产品全部销往国外,并不会损害专利权人在本国市场销售其专利产品,但其仍然构成制造专利产品的行为,属于侵权行为。

第 2 节 使 用

使用,对于发明或者实用新型产品专利而言,是指权利要求所记载的产品技术方案的技术功能得到了应用,该应用不局限于专利说明书中指明的产品用途,除非权利要求中已明确记载该用途;对于方法发明专利而言,是指权利要求记载的专利方法技术方案的每一个步骤均被实现,使用该方法的结果不影响对是否构成侵犯专利权行为的认定。

单纯使用侵犯外观设计专利权的产品的行为不属于侵犯专利权的行为。

1.2.1 将专利产品组装成另一产品

将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件或中间产品制造另一产品的,一般应当认定属于对侵权产品的使用。

【案例 1-3】

在某锁具发明专利侵权纠纷中,专利权人 A 称,其拥有一项名称为“锁”的实用新型专利,市场上销售的一款防盗门中安装的锁具侵犯了该专利权,因此认为防盗门的制造者兼销售者 B 公司制造并销售了该锁具,应当承担侵权责任。B 公司辩称,锁具是从 C 公司购买的,B 公司并未制造该锁具,也未销售锁具,其销售的是防盗门,不应承担侵权责任。B 公司提供了从 C 公司购进该锁具的证明。

分析与评述:

专利权人 A 主张 B 公司制造了侵权产品的主张于事实无据,因为 B 公司提供的证据能够证明该锁具是成品购进的,B 公司并未参与其制造行为,不能认定其制造了侵权产品。B 公司虽然实施了锁具的安装、连接等装配行为以保证防盗门防盗功能实现,但该行为实际上是一种通过对侵权产品的整体使用,达到其制造防盗门的目的,而非“制造”侵权产品的行为。但是,B 公司未经专利权人 A 许可,为生产经营目的,购买了侵犯专利权的锁具产品以制造防盗门的行为,构成使用侵权产品的行为。另外,B 公司认为自己未销售侵权产品的主张不能成立。虽然 B 公司是整体销售防盗门,并未单独销售锁具,防盗门的销售价格中也未列明锁具所占比例或金额,但该锁具是实现防盗门功能的主要部件,不具备该部件的防盗门即便能够单独销售,其价格也必然低于配备锁具的防盗门,消费者以特定价格购买防盗门即隐含已为该锁具支付了价款,因此销售防盗门产品包含了对锁具的销售,B 公司为生产经营目的而进行的销售行为也构成了对专利权的侵犯。

1.2.2 拥有、储存或保存侵权产品

拥有、储存或保存侵犯专利权产品的行为,通常不构成使用侵权产品的行为。

判断拥有、储存或保存侵权产品是否构成使用行为,需要考虑产品的性质以及储存或保存的目的等因素。例如,如果行为人购买了侵权产品,但仅存放于库房中,尚未进行下一步的销售行为,其本身也不具备使用该产品的条件,则储存行为不应被认定为使用侵权产品的行为。但是,对于某些属于备用性质的产品,例如急救装置、救火设备等,只要将其按照使用要求在建筑物内予以配置,就构成使用行为,不能认为只有在救火或急救中的使用才构成专利法意义上的使用。同样,如果储存或保存某种产品的目的是随时投入使用,则只要备用状态存在,也构成使用侵犯专利权产品的行为。

1.2.3 使用专利方法

专利技术方案可以分为产品技术方案和方法技术方案,方法技术方案又可以分为产品制造方法和操作使用方法。产品制造方法是制造某种产品的方法,一般是通过设定一定条件、使用特定的装置设备并按照特定的工艺步骤使某种物品如原材料、中间产品在结构、形状或物理化学特性上发生变化并形成新的产品的方法。操作使用方法是对特定装置设备、特定产品的操作使用,如测量、计算、制冷、通信方法等。

使用专利方法,是指权利要求记载的专利方法技术方案的每一个步骤均被实现。使用专利方法的结果不影响对是否构成侵犯专利权的认定。对于产品制造方法专利,使用专利方法就是按照专利方法生产出相应产品的行为,通常表现为制造相关产品的过程,在结果上表现为制造出相应的产品;对于操作使用方法专利,使用专利方法就是生产经营过程中按照专利方法的步骤、条件逐一再现专利方法的全过程。

使用专利方法是专利方法的完整再现,如果专利方法有特定步骤顺序,则使用专利方法还应遵循该顺序。一般而言,省略专利方法的步骤或者未按专利方法的顺序完整地再现专利方法,均不构成使用专利方法的侵权行为。

第3节 销 售

销售侵权产品,是指将落入产品权利要求保护范围的侵权产品的所有权、依照专利方法直接获得的侵权产品的所有权或者含有外观设计专利的侵权产品的所有权从卖方有偿转移到买方。搭售或以其它方式转让上述产品所有权,变相获取商业利益的,也属于销售该产品。

销售行为的完成,应以合同依法成立为判断标准,不要求合同实际履行完毕。如果合同成立后出卖人未交付产品,不影响销售行为已成立的定性。

【案例 1-4】

A 公司称,其向国家知识产权局提出的名称为“多功能木工凿”的外观设计获得专利权,B 公司未经其许可,擅自生产、销售与其外观设计专利完全相同的木工凿,侵犯了其专利权,请求判令 B 公司立即停止侵权行为。经查,A 公司委托的代理人曾与 B 公司联系要求提供木工凿产品,以决定是否购买。B 公司工作人员遂向 A 公司的代理人寄送木工凿一只。经查,该“木工凿”与 A 公司的外观设计专利“多功能木工凿”是相同的产品。

分析与评述:

本案争议的主要问题是 B 公司寄送产品行为的性质如何认定。销售是将产品从卖方转移到买方,买方支付相应的对价给卖方的行为。也就是买方和卖方之间依约定形成的一方交付物品、另一方支付价款的合同关系。本案中,A 公司与 B 公司并未订立书面的买卖合同,也未在口头上达成一致,因此,判断是否构成侵权主要考察双方是否形成事实合同关系。一般而言,要形成事实合同关系,出卖人与买受人应存在对价关系,即买方取得标的物的所有权是以给付价款为代价的,买卖合同的任何一方从对方取得物质利益,都须向对方付出相应的物质利益。本案中,B 公司寄送产品给 A 公司的委托代理人,A 公司的委托代理人实际占有了被控侵权产品,但 A 公司并未支付相应产品的价款。其取得被控侵权产品的行为属无偿取得,因此双方也未形成事实合同关系,即 B 公司尚未构成销售,但不排除属于许诺销售。

在现实经济活动中,还有一种凭样品买卖的情况,即按货物样品确定买卖标的物,出卖人交付的货物应当与买受人保留的样品具有相同的品质。订货交易多采用凭样品买卖的方式。凭样品买卖的特殊性主要表现在以货物样品来确定标的物。出卖人寄送样品的行为,如附有价款、交付期限等内容,一般可视为合同法上的要约,需买受人正式发出承诺后,方可视为买卖合同成立。本案中,A 公司的委托代理人以准备订购其产品为名,要求 B 公司寄送样品,从而获得 B 公司的产品。这过程看似看样订货,符合凭样品买卖的特征,但 A 公司在收到样品后,并未与 B 公司进行进一步磋商,正式订立买卖合同。因此,本案也不构成凭样品买卖。

根据相关法律、法规规定,一般产品或包装上应标注生产企业名称、地址、商标等识别性标记,如果标注这类识别性标记,即可认定是标注者生产制造。而本案中,B 公司提供的产品样品并未注明生产者等识别性标记,且 B 公司又否认制造行为,所以,A 公司认为 B 公司制造被控侵权产品举证尚不充分。本案 B 公司寄送样品的行为应属于“为销售而提供”的许诺销售行为。

1.3.1 将侵权产品作为零部件制造另一产品并销售

将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件,制造另一产品并销售的,应当认定属于销售侵权产品的行为。

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,应当认定属于销售侵犯外观设计专利权的产品行为,但侵犯外观设计专利权的产品在另产品中仅具有技术功能的除外。仅

具有技术功能,是指该零部件在最终产品的正常使用中不产生视觉效果,只具有技术功能。不产生视觉效果,既有可能是零部件位于最终产品的内部等不可视部位,也有可能是零部件部分被遮挡,无法从整体上体现出侵权产品与现有设计的区别。

【案例 1-5】

在某专利侵权纠纷中,请求人拥有一项“导气堤式侧向螺旋进气道的单杠直喷式柴油机缸头”的实用新型专利权。在某次产品订货会上,请求人发现 A 公司展示的柴油机上装有侵犯该专利权的产品,并且, A 公司已经就该柴油机与 B 公司签订销售合同。请求人因此要求 A 公司承担侵权责任。A 公司辩称,该缸头购自某农机具厂,并非自己制造, A 公司仅是将其用于组装柴油机,属于善意使用,不构成侵权。

分析与评述:

销售侵权产品并不意味着必须将侵权产品直接作为销售的对象,只要销售的产品中包含侵权产品,就可能构成销售侵权产品的行为。本案中, A 公司展示并销售的柴油机上装有侵犯实用新型专利权的缸头产品,构成对专利产品的许诺销售和销售行为。如果 A 公司能提供缸头有合法来源的证明,则可依据《专利法》第七十条的规定,虽不承担赔偿责任,但应停止侵权行为;如果不能提供上述证明,则应停止侵权并承担赔偿责任。

1.3.2 搭售、搭送

搭售,是指销售商要求消费者在购买其商品或服务的同时购买另一种商品或服务。搭售行为构成侵犯专利权既包括搭售品构成侵权的情形,也包括被搭售品构成侵权的情形。无论搭售行为在形式上是否具有独立性,只要搭售品或者被搭售品构成侵犯专利权,则搭售行为应被认定为侵权行为。搭送,是指销售者在销售某种商品或提供服务时,基于广告宣传等目的免费赠送某种商品或服务。与搭售行为不同,搭送行为从形式上对消费者是免费的。但这并不意味着即便搭送的是侵权产品,销售商也不承担侵权责任。如果销售商搭送的产品或服务侵犯了他人专利权,即使销售的产品未侵权,搭送行为和主销售行为合并成为一种特殊的销售行为,也构成侵犯专利权的行为。

第 4 节 许诺销售

在销售侵犯他人专利权的产品行为实际发生前,被控侵权人作出销售侵犯他人专利权产品的意思表示的,构成许诺销售。

以做广告、在商店橱窗中陈列、在网络或者在展销会上展出、寄送供试用的侵权产品等方式作出销售侵犯他人专利权产品的意思表示的,可以认定为许诺销售。许诺销售的方式还可以是口头、电话、传真等。

许诺销售既包括合同法上的要约,也包括合同法上的要约邀请。许诺销售成立的关键,不在于订立合同的意向最先由谁提出,只要被控侵权人一方作出将会提供侵权产品的意思表示即可构成许诺销售。

许诺销售行为本身即构成独立的直接侵犯专利权的行为,并非实际销售行为之前的准备性工作,不能以其后确实发生实际销售行为来认定许诺销售行为成立。许诺销售侵权产品的,其后实际销售的产品未落入专利权保护范围的,即便以销售方式侵犯专利权的行为不能成立,也不影响对以许诺销售方式侵犯专利权的行为成立的认定。

【案例 1-6】

在某发明专利侵权纠纷中,请求人于 1996 年 2 月 18 日申请 96117461.7 号发明专利“多层园林绿化建筑”,国家知识产权局于 2001 年 5 月 23 日授予专利权。被请求人于 2001 年至 2003 年在某市开发了 xx 花园 C 区和 D 区的空中花园商品住宅。为了宣传促销,被请求人印发了××花园 C 区和 D 区的宣传广告画册,在广告画册中印有 C 区、D 区空中花园样板房实景图,同时还多次在《x×商报》上整版或半版刊登有空中花园结构特征的广告。根据被请求人已建成并销售入住的 C 区和在建 D 区及宣传广告行为,请求人于 2003 年 5 月 26 日向某省知识产权局提出请求,要求责令被请求人停止许诺销售和销售侵权行为。

分析与评述:

许诺销售”,是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出的销售商品的意思表示。要确认许诺销售行为,首先行为人应当有做广告、在商店橱窗中陈列或展销会展出等销售商品的意思表示;其次,广告、陈列或展出的商品落入专利权的保护范围,方构成专利法意义上的许诺销售行为。本案中,首先,被请求人印发的 x×花园 C 区、D 区宣传广告画册和在报纸上发布的广告,修建的 D 区样板房,以及标注的空中花园销售价格都表明被请求人销售商品的意思表示;其次,被请求人印发的 x×花园 C 区、D 区宣传广告画册和在报纸上发布的广告,以及修建的 D 区样板房所展示的技术特征完全覆盖“多层园林绿化建筑”专利的技术特征,因此,这种广告、展示的行为是许诺销售行为。

通常情况下,许诺销售与实际销售的标的物是一致的,但由于技术创新、产品改进或其他原因,客观上也存在许诺销售与实际销售的标的物不一致的情况。根据《专利法》第十一条第一款规定,制造、使用、许诺销售、销售、进口这几种侵权行为是并列平行的关系,即当事人未经专利权人许可实施上述行为中的任何一种行为都是专利侵权行为。因此,判断许诺销售行为是否构成专利侵权,以表示在广告或展示中的标的物为准,而判断销售是否构成专利侵权,以实际销售的标的物为准。由于被请求人在报纸上发布的 x×花园 C 区、D 区的广告和印制的广告画册,以及在 D 区展示的实景样板房都十分明确地体现了“多层园林绿化建筑”发明专利的技术特征,广告中既有户型,又有价格和支付方式,表明了销售的意思表示,因此,属于许诺销售侵权产品的行为。但由于被请求人向业主卖

房时交付的是清水房,其空中花园缺少“生长植物的种植层”这一必要技术特征,因此,被请求人最终的实际销售行为不构成侵权。

第5节 进 口

进口侵权产品,是指将落入产品专利权利要求保护范围的侵权产品、依照专利方法直接获得的侵权产品或者含有外观设计专利的侵权产品在空间上从境外运进境内的行为。

无论被控侵权产品自哪一家进口,这种产品在其制造国或者出口国是否享有专利保护,该产品是专利产品还是依照专利方法直接得到的产品,进口者的主观状态如何,只要该产品越过边界进入海关,都属于进口侵权产品的行为。

进口行为的成立,不以产品交付给进口商为判断基准,只要产品进入海关即可判定进口行为成立。

专利权人或者其被许可人在我国境外售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后,购买者将该产品进口到我国境内以及随后在我国境内使用、许诺销售、销售该产品的,不构成侵犯专利权的行為。

第6节 产品制造方法专利的延伸保护

所谓“产品制造方法专利的延伸保护”,是指一项产品制造方法发明专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,除了不得为生产经营目的使用该专利方法外,也不得为生产经营目的使用、许诺销售、销售或者进口依照该专利方法直接获得的产品。

1.6.1 延伸保护仅涉及产品制造方法

方法专利包括制造方法、加工方法、作业方法、物质的用途等专利。只有产生专利法意义上的产品的方法才涉及延伸保护,不产生专利法意义上的产品的方法不涉及延伸保护。

专利法意义上的产品,是指符合专利法定义的,具有一定结构、组成、性状、功能的产品,不仅包括常规的物品,还包括物质、机器、装置、系统等。

产生专利法意义上的产品的方法主要是制造方法和加工方法。产生专利法意义上的产品既可以通过将原材料经一系列加工步骤处理后获得一种全新的产品,也可以是对原有物品的性能、结构进行改进后获得一种不同于原有物品的产品。

【案例 1-7】

某发明专利涉及一种新的发电方法。在专利侵权纠纷中,专利权人除主张某发电厂未经许可使

用其专利方法从而侵犯其专利权外,还同时认为使用了该发电厂输送的电能的单位用户也侵犯了其专利权,因为这些单位用户使用了依照专利方法直接获得的产品。

分析与评述:

产品制造方法能够延伸到该产品制造方法直接获得的产品,但该产品必须是专利法意义上的产品,产品本身必须能够作为专利法保护的客体。本案中,虽然依据所述专利方法可获得电能,但是电能并不属于专利法意义上的产品,因此专利权人所能获得的保护仅限于禁止他人未经许可使用其发电方法。如果在此基础上进一步扩展其保护范围,限制他人使用由这种方法产生的电能,则不合理,也不可行。因此所述方法专利不能获得延伸保护。

1.6.2 “直接获得”的含义

产品制造方法专利权只能延伸到依照该专利方法直接获得的产品。

所谓“直接获得”,是指完成专利方法的最后一个步骤后所获得的最初产品。当权利要求的主题名称中的目标产品与完成最后一个方法步骤后获得的最初产品一致时,主题名称中的目标产品就是制备方法直接获得的产品;当主题名称中的目标产品与完成最后一个方法步骤后获得的最初产品不一致时,需要根据说明书的内容,考察二者的关系。如果说明书中已经明确最后一个方法步骤获得的最初产品能通过常规的方法转化为主题名称中的目标产品,则该权利要求直接获得的产品是所述主题名称中的目标产品;如果说明书中没有明确最后一个方法步骤获得的最初产品如何转化为主题名称中的目标产品,并且转化方法非所属领域的公知技术,则该权利要求直接获得的产品是最后一个方法步骤获得的最初产品。

【案例 1-8】

说明书中公开的制备方法是:原料 A 与 B 反应形成 C, C 经过转化形成 D。

情形 1:

权利要求为:产品 D 的制备方法,其特征在于由 A 与 B 反应形成 C,然后 C 转化为 D。

情形 2:

权利要求为:产品 C 的制备方法,其特征在于由 A 与 B 反应形成 C,然后 C 转化为 D。

情形 3:

权利要求为:产品 D 的制备方法,其特征在于包括使 A 与 B 反应形成 C 的步骤。

分析与评述:

情形 1 中,权利要求主题名称中的目标产物与最后一个工艺步骤获得的产物完全一致(均为 D),此时,该制备方法权利要求直接获得的产品应当是 D。

情形 2 中,权利要求主题名称中的目标产物为 C,但工艺步骤特征中,C 仅仅作为中间产品存在,C 还通过另外的步骤转化为产品 D。此时,如果将 C 视为该制备方法权利要求直接获

得的产品，将会导致在解释权利要求时实质上忽略将 C 转化为 D 的步骤，这显然与解释权利要求的一般性规则相违背。因此，该制备方法权利要求直接获得的产品应当是 D。

情形 3 中，权利要求的工艺步骤特征不完整，仅仅包括得到中间体 C 的步骤，缺少由中间体 C 转化为最终产物 D 的步骤描述，由此导致主题名称中的目标产物与工艺步骤得到的产物表面上不完全一致。此时，如果说明书中已经明确 C 通过常规的方法转化为 D，则结合该说明书的内容和本领域技术人员的通常理解，将该制备方法权利要求直接获得的产品理解为 D 应当是合理的。但是，如果说明书中未明确 C 是如何转化为 D 的，并且也无证据表明 C 转化为 D 的方法为公知技术，此时，即便结合说明书的内容和本领域技术人员的常识，也无法知道 C 如何转化为 D，这种情况下，把该制备方法权利要求直接获得的产品理解为 C 应当是合理的。

1.6.3 延伸保护与是否获得新产品无关

对于依照专利方法直接获得的产品，无论该产品是新产品还是已知产品均可获得延伸保护。只要制造方法本身被授予专利权，即使该方法直接获得的是已知产品，任何单位或个人未经专利权人许可许诺销售、销售、使用、进口该已知产品的行为也构成侵犯专利权的行为。

第 2 章 不侵犯专利权的行为

根据《专利法》第十一条的规定，如果被控侵权人实施专利经过专利权人许可，或者不以生产经营为目的，或者被《专利法》第六十九条明确规定为不侵犯专利权，则该行为不构成侵犯专利权的行为。

第 1 节 经专利权人许可

专利权人许可分为明示许可和默示许可。专利权人明示许可是指专利权人以书面或口头形式确定其不会对被许可方实施专利的行为追究侵权责任。专利权人默示许可是指虽然不存在明确表示，但专利权人存在语言或行为暗示，使得他人认为其可以实施专利而不会被控侵权。

2.1.1 专利权人明示许可

专利实施许可合同是专利权人作出明示许可的主要方式。专利实施许可合同是指专利权人、专利申请人或者其他权利人作为许可人，授权被许可人在约定的范围内实施专利，被许可人支付约定使用费所订立的合同。

根据许可人是否保留实施权以及是否有权再许可他人实施，专利实施许可包括普通实施许可、排他实施许可和独占实施许可。

普通实施许可，是指专利权人将专利技术许可被许可人在一定范围内实施，同时保留在该范围内对该专利技术的使用权与转让权。普通专利实施许可的特征是，技术的使用权许可给被许可人的同时，专利权人仍保有使用这一专利技术的权利，同时不排斥其继续以同样条件在同一区域许可他人实施。

排他实施许可，是指专利权人在约定许可实施专利的范围内将该专利仅许可一个被许可人实施，但专利权人依约定可以自行实施该专利。排他实施许可的特征是，被许可人在规定的范围内享有对合同规定的专利技术的使用权，专利权人仍保留在该范围内的使用权，但排除任何第三方在该范围内对同一专利技术的使用权。

独占实施许可，是指专利权人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个被许可人实施，专利权人依约定不得实施该专利。独占实施许可的特征是，被许可人在规定的范围内享有对合同规定的专利技术的使用权，专利权人或任何第三方均不享有在该范围内对该项专利技术的使用权。

双方当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的，认定为普通实施许可。专利实施许可合同约定被许可人可以再许可他人实施专利的，除当事人另有约定外，该再许可应当认定为普通实施许可。

2.1.2 专利权人默示许可

专利权人默示许可是默示合同的一种形用。专利权人默示许可包括基于产品销售产生的专利默示许可和基于先前使用产生的专利默示许可等。

2.1.2.1 基于产品销售产生的专利默示许可

对于产品专利，如果专利权人或其被许可人并非销售专利产品本身，而是销售专利产品的相关零部件，这些零部件只能用于制造该专利产品，不能用于其他任何用途，同时专利权人或其被许可人在销售这些零部件时没有明确提出限制性条件，此时应当认为购买者获得了利用这些零部件制造、组装专利产品的默示许可，其制造、组装行为不构成专利侵权行为。对于方法专利，如果专利权人或其被许可人稍售的设备或产品只能专用于实施其专利方法，同时专利权人或其被许可人在销售这些专利设备或产品时没有明确提出限制性条件，此时应当认为购买者获得了实施专利方法的默示许可。

基于零部件或专用设备、产品的销售认定存在专利默示许可时应当满足两个条件：第一，专利权人或其被许可人销售的零部件、专用设备或产品除了用于实施专利技术外，没有其他任何用途；第二，专利权人或其被许可人在销售零部件、专用设备或产品时没有明确提出限制性条件。

【案例 1-8】

某专利侵权案件中，请求人拥有一项“全耐火纤维复合防火隔热卷帘”的实用新型专利权，其权利要求 1 如下：“一种全耐火纤维复合防火隔热卷帘，其有卷帘面、连接螺钉和薄钢带，其特征在于卷帘面中包含耐高温不锈钢丝、耐火纤维毯以及贴铝箔的耐火纤维布，耐高温不锈钢丝在耐火纤维毯的中间，耐火纤维毯的二边分别是耐火纤维布和贴铝箔的耐火纤维布。”该专利的发明点主要在于卷帘面本身的结构，而连接螺钉和薄钢带均为现有连接卷帘布的技术。请求人仅出售了涉案专利中的卷帘面，未出售带有连接螺钉和薄钢带的卷帘，但其卷帘面的产品说明书中载明，卷帘面须加装薄钢带和连接螺钉配套使用。A 公司从请求人处购买了卷帘面后，加装了连接螺钉和薄钢带形成了卷帘成品，并将该卷帘成品进行售卖。请求人认为 A 公司侵犯了其专利权。

分析与评述：

本案中，请求人出售了专用于涉案专利产品的半成品，而生产这些半成品的目的是销售给他人用于实施该项专利技术；该半成品的说明书也明确告知用户须加装薄钢带和连接螺钉配套使用，从中可以看出，该半成品包含了涉案专利的实质性特征。购买人购买该卷帘面后，注定会依照专利方法进行完工，因此，请求人对半成品卷帘面的销售行为本身就意味着对涉案专利的默示许可，A 公司从专利权人处购买卷帘面并加工成专利产品的行为不构成侵犯专利权。

2.1.2.2 基于先前使用而产生的专利默示许可

如果专利权人先前存在允许他人使用的行为，则他人有可能基于该先前使用获得实施专利的默示许可。

【案例 2-2】

在某专利侵权纠纷中，请求人拥有一项“单程线性内存模块”的发明专利权。请求人向 A 公司提供了涉及该专利的图纸和其他技术细节，A 公司据此制造并销售该内存模块长达 6 年之久，其中该内存模块也销售给了请求人，但请求人并未告知 A 公司其已就此技术获得专利权。6 年后，请求人主张 A 公司制造销售该内存模块的行为侵犯了其专利权。

分析与评述：

本案中，事实表明，请求人曾通过提供设计、建议和样品，诱使 A 公司进入内存模块市场，而请求人最终也向 A 公司购买了该内存模块产品；同时，双方长达 6 年的合作已经让 A 公司合

理地相信请求人同意其制造和销售专利产品。基于合理信赖的基本原则，A 公司已经基于对专利技术的在前先使用获得了实施专利的默示许可，其行为不构成侵犯专利权的行为。

第 2 节 指定许可或强制许可

根据《专利法》第十四条的规定，对于国有企业事业单位的发明专利，其对国家利益或者公共利益具有重大意义，且经国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准，决定在批准的范围内推广应用而指定被控侵权人实施的，构成指定许可，不属于侵犯专利权的行为。

根据《专利法》第四十八条至第五十一条的规定，国务院专利行政部门对于发明或者实用新型专利给予被控侵权人专利实施强制许可的，不构成侵犯专利权。

第 3 节 不以生产经营为目的

以生产经营为目的是指为工农业生产或者商业经营等目的，不包括以非商业为目的的私人消费行为。

2.3.1 以私人方式实施专利的行为

判断私人方式实施专利的行为是否属于“以生产经营为目的”的行为，重点在于判断其是否为商业目的。为满足个人使用或者消费目的实施专利的行为通常不构成“以生产经营为目的”的行为，私人方式的许诺销售则应认定为“以生产经营为目的”。例如，未经权利人许可，以私人方式将专利产品销售给朋友、邻居的行为，构成侵犯专利权的行为；未经权利人许可，雇佣他人实施专利供私人使用，被雇佣人实施专利的行为，也构成侵犯专利权的行为。

2.3.2 在公共服务、公益事业、慈善事业中实施专利的行为

判断从事公共服务、公益事业、慈善事业等是否属于“不以生产经营为目的”，应该结合具体案情具体分析，单位的性质并不能决定其行为的非生产经营性，重点考察行为本身是否为以生产经营为目的。如果政府机关、非营利性单位、社会团体的制造、使用、进口等行为不单纯是为了公共服务、公益事业或慈善事业，也可能构成生产经营行为。市场化运行的公共服务主体，在公共服务行为中，未经许可实施专利，不能主张“非生产经营目的”抗辩。

以生产经营为目的并不要求以营利为目的，但以营利为目的的行为应当属于“以生产经营为目的”的行为。制造、使用、进口专利产品和使用专利方法的行为，可能为生产经营目的而实施，

也可能为非生产经营目的而实施，但销售和许诺销售一般只能为生产经营目的而实施。单位为自已企业员工福利和需求，未经许可实施专利，虽然并没有营利，也不能主张“不以生产经营为目的”的抗辩。

【案例 2-3】

甲为“宣传柜橱”外观设计的专利权人，其认为乙公司和丙交警支队协议建造的广告牌与其拥有的“宣传柜橱”外观设计专利近似，落入了其外观设计专利权的保护范围。专利行政执法部门认为：首先，从乙公司和丙交警支队的协议可以看出，丙交警支队提供某岗楼建造位置及规格、式样，负责办理设置服务板所需的一切手续及有关单位的审批手续，并对施工质量进行监督。乙公司按照丙交警支队提供图样和地点进行投资建造，两者为涉案广告牌的共同制造者。其次，乙公司和丙交警支队实施专利未经甲许可。最后，从乙公司和丙交警支队的协议看，三面翻广告牌有两面可由乙公司发布商业广告，故乙公司进行商业经营获利目的明显。对于丙交警支队，其发布公益广告的行为，虽不具有经营目的，但依照丙交警支队和乙公司的协议，丙交警支队为广告牌图样的提供方、广告牌的制作委托方和广告牌产权的所有者，虽未实际出资或支付建造费用，却成为广告牌的产权人，实际上是以一定期间广告牌的免费使用来换取广告牌的建造费用。广告牌建成后，乙公司仅在约定的期间内免费使用，期限届满后，该广告牌即变为有偿使用，只不过享有优先使用权。由此可见，丙交警支队的行为也具有经营性质。因此，丙交警支队、乙公司的行为均具备经营目的，共同侵犯了甲的专利权。

【案例 2-4】

因某区环卫局未经许可制造并使用与请求人“坑位垃圾挤压机”实用新型专利完全相同的产品，请求人提起侵犯专利权纠纷处理请求。该环卫局认为，其制造、使用专利的行为出于社会公共利益，不属于“为生产经营目的”的行为。该抗辩理由未得到专利行政执法部门的支持。

分析与评述：

从上述两个按键可以看出，实施专利的行为是否属于“不以生产经营为目的”的行为需要具体案件具体分析。在“宣传柜橱”案件中，虽然其中有一部分也涉及公益事业的目的，但是，被控侵权人还具有获得经济利益的行为，这一行为具有商业性质，因此构成了“为生产经营目的”而使用专利的行为；在“坑位垃圾挤压机”案件中，公共服务本身不能成为否定“为生产经营目的”的理由，环卫局的工作虽然具有公共服务的性质，但其本身为市场化运行的公共服务主体，其对于垃圾的回收、处理和利用与单位的效益直接相关，因此，其在公共服务行为中使用专利的行为同样是“为生产经营目的”。