

从“Nespresso 咖啡胶囊案”看德国专利间接侵权构成要件理论发展趋势及其启示意义

——兼评北京高院《意见 2001》及《指南 2013》的相关规定
New Development of Indirect Patent Infringement under German Patent Law based on the Nespresso Coffee Capseln Lawsuit: With Commends on the Relevant Regulations of Beijing Higher People's Court

张怀岭

ZHANG Huai-ling

【摘要】 德国法上的专利间接侵权制度乃是判例法的产物，后被法典化，构成一种独立的专利侵权类型，旨在减轻专利权人行使其权利的难度，从而扩充对其权利保护的範圍。本文以在德国法学界和经济界产生较大影响的“Nespresso 咖啡胶囊案”为出发点，以德国《专利法》第 10 条以及德国联邦最高法院系列判例为基础，总结分析间接侵权构成要件理论的发展趋势，并比较分析北京高院《意见 2001》和《指南 2013》的相关规定，最后探讨此理论发展趋势对我国是否以及如何建构专利间接侵权制度以及对我国企业专利战略的启示意义。

【关键词】 专利间接侵权；构成要件；权利耗尽原则

【中图分类号】 DF523.2 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 2095-9206(2015)03-0115-12

Abstract: In the German Law was the indirect patent infringement as an independent legal institution was primarily developed through case law and then codified under Section 10 Patent Law. It aims to reduce the difficulty of the patentee by enforcement of the patented invention and therefore to enlarge the protection scope. This essay takes the Nespresso coffee capsule decisions by a German court as the starting point, based on the introduction of the indirect patent infringement in German Patent Law (Section 10) and the relevant case law of the Federal Court of Justice, discusses further the new development in the German Law and his enlightening significance both for the establishment of relevant legal instrument in Chinese legal system and for the patent strategies of the Chinese enterprises.

Key words: Indirect Patent Infringement; Elements of an Offense; Exhaustion of Rights

【收稿日期】 2015-02-16

【作者简介】 张怀岭，男，1983年3月17日生，德国柏林洪堡大学法学院博士研究生，研究领域为欧盟、德国企业与公司法、知识产权法。

一、问题的提出

我国现行专利法律、法规以及司法解释由于立法经验、法律政策、经济发展阶段等多方面原因没有对专利间接侵权制度进行明确规定。我国学术界对于专利间接侵权制度的必要性、法律性质（尤其是采取共同侵权说抑或独立侵权说）、间接侵权制度涵盖的侵权行为类型、与专利直接侵权的关系以及构成要件等问题争议很大。另一方面，我国司法实践中专利间接侵权案件可谓层出不穷，^①各级法院在其自由裁量权的范围内运用专利间接侵权理论解决实务中相关问题时已经做出了诸多有益探索。总体上，实践中各地法院多以我国《民法通则》第130条以及最高人民法院《关于贯彻执行〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见（试行）》第148条第一款关于“共同侵权”的规定作为此类案件裁决的法律依据。2001年北京市高级人民法院制定的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（以下简称北京高院〈意见2001〉）^②首次于第73条至80条对“专利间接侵权”进行了专门规定。十余年后即2013年9月4日北京市高院发布的《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》（以下简称北京高院〈指南2013〉）^③则改变了这一做法：具体而言，不再采用“间接侵权”这一法律概念，转而将间接侵权行为统一纳入“共同侵权行为”的范畴予以规定（具体参见北京高院〈指南

2013〉第106至110条）。这既突显了司法部门在相应立法缺位的情况下的值得肯定的谨慎态度，同时也反映了在此问题上我国目前法学理论的相关研究为包括最高人民法院在内的司法实践部门提供的理论“给养”严重不足；这部分导致了实践中“同案异判”的情形屡有发生，损害了法律适用的统一性。

从比较法的角度而言，世界范围内各主要发达经济体，诸如美国^④、日本^⑤、德国^⑥以及其他《欧洲专利公约》签署国都先后以立法的形式确立了专利间接侵权制度。但是，在具体制度内容上——诸如包含行为种类、构成要件等方面上述各国又各具特色。本文以在德国法学界产生重要影响的“Nespresso咖啡胶囊案”^⑦为出发点，着重以德国《专利法》第10条所规定的专利间接侵权制度为基础，详细梳理近年来德国联邦以及各州高等法院系列判例对“专利间接侵权”构成要件理论的最新发展，尤其是间接侵权行为客体的判断标准问题。笔者试图以专利间接侵权的构成要件为视角对比分析北京高院《意见2001》和《指南2013》中的相关规定，并结合近年来我国司法实践中涉及“专利间接侵权”或者“共同侵权”的典型案列，以德国法上的制度和理论发展为背景，探讨德国专利间接侵权制度在确定间接侵权的构成要件方面对我国是否以及如何建构独立的专利间接侵权制度的启示意义。

同时，“Nespresso咖啡胶囊案”先后于在专

① 例如：“申请再审人株式会社岛野与被申请人宁波市日聘工贸有限公司侵犯发明专利权纠纷案”，（2012）民提字第1号，日期2012.12.11；“（日本）组合化学工业株式会社等与江苏省激素研究所有限公司等专利侵权纠纷上诉案”，（2005）苏民三终字第014号，日期2005.06.08；“诺瓦提斯公司（Novartis AG）诉重庆新原兴药业有限公司专利侵权案”，（2008）渝高法民终字第230号，日期2008.12.19。

② 京高法发〔2001〕229号，现已失效。

③ 京高法发〔2013〕301号。

④ 具体条款为：35 U.S.C. Sec. 271 b), c), d), f) 2。

⑤ 2002年修订后的日本《专利法》于第101条规定了专利间接侵权制度。

⑥ 德国《专利法》第9条和10条分别规定了专利直接侵权和间接侵权制度。

⑦ 德国杜塞尔多夫州高等法院第二民事合议庭（OLG Düsseldorf 2. Zivilsenat），档案号（AZ）I-2 U 72/12，I-2 U 73/12，日期2013.02.21。

利案件领域享有盛誉的杜塞尔多夫州法院以及杜塞尔多夫州高等法院^①进行了一审^②和二审^③，原告专利权人的诉讼请求均未获两审法院支持。案件的结果也在德国、欧盟企业界产生很大影响。因为该判决为其他咖啡胶囊生产商生产价格低廉的、适用于 Nespresso 咖啡机的咖啡胶囊扫除了专利侵权方面的法律障碍，从而对雀巢集团在德国以及欧盟其他国家咖啡胶囊市场的垄断地位构成实质性挑战。因此，对于我国相关产品生产者如何“破解”诸如雀巢公司这样的跨国企业凭借对胶囊咖啡机的专利试图复制打印机行业“便宜打印机+昂贵墨盒”模式、构筑垄断地位的商业策略具有重要启发意义。从一般意义上讲，对于像我国这样一个工业尚处于赶超阶段的经济体来说，如何合法地“破解”发达经济体跨国企业利用专利构筑的垄断地位具有重要意义。

二、“Nespresso 咖啡胶囊案”案件事实

2012年5月18日雀巢集团下属的一家瑞士子公司 Nestec SA^④以其欧盟专利在德国受到侵害为由向德国杜塞尔多夫州法院请求向被告发布临时性禁令，要求其停止在德国市场上出售涉嫌侵害其专利的咖啡胶囊并向原告提供相关“侵权行为”的信息资料（诸如销售范围，数量等）。法院查明，原告对 Nespresso 咖啡机中一个包括胶囊提取设备的系统拥有专利，并至今有效。目前原告经销四款据称采用了此专利技术的 C 型咖啡机。本案中具体涉及的四个具体型号的 C 型咖啡机皆由原告及其授权商生产和销售。另外，原告自己生产并通过直营店的方式销售原装适用于上述咖啡机的咖啡胶囊。

被告，即临时性禁令的被申请人，是一家瑞士公司，并在德国设有分支机构。被申请人通过其网络平台 www.k-kapseln.de 以明显低廉的价

格出售咖啡胶囊。在其网站上咖啡胶囊的介绍采用德语，并且提供向德国的运输服务。在该网站上及其咖啡胶囊的外包装和内包装上都注有“适用于 Nespresso 咖啡机”的使用说明。

原告主张被告的上述行为构成专利间接侵权。因为本案中争议的咖啡胶囊乃是专门为其咖啡机上使用而制造的，因为该咖啡胶囊呈圆锥形，具有环形的边缘，并且前缘的下方具有密封层，这都是使用原告咖啡机的技术前提。另外，胶囊的轮缘是具有弹性的，因为根据原告的发明专利，具有弹性的轮缘在受到压力下会被推送到咖啡机的锁定装置中。并且，原告认为其临时性禁令具有时间上的紧迫性。虽然其对于被告的侵权行为在一段时间之前便知晓；但是，其拥有的与临时性禁令相关的专利之前是明确有效的。况且，临时性禁令的紧迫性还在于被告正在采取排挤性的竞争行为。被告以低于原告产品近三分之一的价格出售其产品，从而经营威胁到原告在该领域的市场地位。

被告的抗辩理由是，原告所称的对其专利权的间接侵害并不存在。因为根据德国《专利法》第10条第2款的规定，本案中所涉及的胶囊属于一般意义上的、在普通商事交易中可以获得的产品。另外，被告也援引了专利耗尽原则（Erschoepfung）作为抗辩理由：由于 C 型咖啡机是专门由原告及其授权商生产并推向市场的，因此原告对于已经出售的咖啡机以及咖啡胶囊上的提取系统的权利已经通过合法的“销售行为”而耗尽。对于咖啡机的购买人而言，其将从被告处购买的咖啡胶囊在 C 型咖啡机上使用仅属于对咖啡机“合乎法律和目的”地予以使用。通过更换单个的咖啡胶囊并不构成专利法意义上违法的“新造”（Neuherstellung）。再者，临时性禁令的申请也缺乏时间上的紧迫性。因为被告自 2011 年 9

① 杜塞尔多夫法院（包括州法院和州高等法院）在审理专利案件中享有盛誉，属于德国司法部确定的四大欧盟专利管辖法院之一（除此之外还有慕尼黑、曼海姆和汉堡）。

② 一审判决：杜塞尔多夫州法院 4b 民事庭（LG Düsseldorf 4b. Zivilkammer），档案号（AZ）4b O 81/12，日期 2012.08.16。

③ 二审判决：杜塞尔多夫州高等法院第二民事合议庭（OLG Düsseldorf 2. Zivilsenat），档案号（AZ）I-2 U 72/12，I-2 U 73/12，日期 2013.02.21。

④ SA 为股份有限责任公司的缩写。

月始便已经开始经营本案争议的咖啡胶囊,并且在上市之前做了充分的市场宣传。最后,临时禁令相关的专利处于效力待定状态,因为其仅是基于原告进行的更改而得以维持。在这种情况下根据《欧洲专利协议》的《执行细则》第82条第3款的规定,如果原告在欧洲专利局要求下未能及时支付所欠费用或者没能及时递交翻译文件的话,有被撤销的可能。

三、案件核心问题

如专利直接侵权构成要件一样,专利间接侵权的构成要件也包括了客观要件和主观要件两个方面(间接侵权的构成要件具体内容将在第四部分详细展开)。根据德国《专利法》第10条第1款的规定:专利权还具有这样的法律效力,未经专利权人的事前许可,第三人在明知或者根据客观情形明显特定物品适宜并且旨在使用专利权人之发明的情况下,其不得向他人承诺提供或者提供涉及该发明核心要素的物品(Mittel)。^①同时德国《专利法》第10条第2款规定了间接侵权的一种例外情形:在上述第一款行为的客体是“一般交易中可以获得的商品”的话,不构成间接侵权;除非第三人故意唆使他人实施《专利法》第九条所规定的各种直接专利侵权行为。^②

本案中,一审法院认为原告申请颁布临时性禁令在程序上合乎法律要求;但是,由于缺乏事实根据从而判决原告针对被告所主张的不作为以及提供信息的请求不成立。二审法院驳回了原告Nestec SA撤销一审判决的诉讼请求。结合法院查明的案件事实,本案中涉及专利间接侵权构成

要件的以下核心问题:

(一) Nespresso 咖啡机的专利是否因销售而耗尽?

这个问题的另外一种表述是:咖啡机的买受人使用第三方提供的零部件是否超出“合乎目的之使用”的范畴,从而使其成为“无权使用人”?根据德国法,专利产品的买受人通常可以通过两种途径来为其合法地使用“第三人”提供的零部件进行抗辩:其一,专利权人明示或默认的许可;其二,基于专利耗尽原则,即对消费者而言,专利权因出售而丧失。

根据德国《专利法》第10条第1款关于“禁止间接侵权”的规定:“专利权的效力还在于,禁止任何第三人在未经专利权人许可的情况下,在本法有效的地域范围内,向有权使用专利之外的其他人提供或者承诺提供涉及发明核心要素的物品,并且该第三人明知或者根据具体情形很明显地这些物品适宜并且专门用于实施该专利发明”。^③在判断特定物品是否涉及发明核心要素的标准上,德国联邦最高法院在著名的“流量计案”^④和“定量吸管案”^⑤中确定了以下基本原则:如果一个物品适合与专利请求的一个或者多个特性在实现受保护的专利技术过程中功能上共同发挥其功能,那么该物品属于涉及发明的核心要素和内容。并且,专利请求的客体原则上也构成该发明的核心内容。本案中的咖啡胶囊借助其前缘通过导入装置、锁定装置以及提取胶囊的活动零件在功能上共同起作用。通过胶囊与其他组件的共同作用,该发明的理念——一项机械上可靠的、简便的胶囊提取方式得以实现。

① 原文: § 10 Abs. 1 Patentgesetz: Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

② 原文: § 10 Abs. 2 Patentgesetz: Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.

③ 同注 12。

④ BGH (德国联邦最高法院), GRUR 2004, 758-Flügelradzähler。

⑤ BGH (德国联邦最高法院), GRUR 2007, 769, 771-Pipettensystem。

法院认为, 本案中无论被告其他抗辩是否成立, 咖啡机的购买人都有权使用原告的发明, 原告的发明专利权由于咖啡机的销售而耗尽, 所以专利间接侵权的消极构成要件之一, 即被提供人不属于“有权使用人”没有满足。因为双方当事人对以下事实没有争议, 即所有使用争议咖啡胶囊的C型咖啡机皆由原告的授权商或者原告自身制造和销售。顾客通过购买受专利保护的设备(此处包括咖啡机以及附随的原装咖啡胶囊)有权合乎目的地(bestimmungsgemäßen Gebrauch)予以使用。

在此, 法院也予以强调, 在C型咖啡机上使用本案争议的咖啡胶囊属于对咖啡机合乎目的地使用而并不涉及法律意义上的新造(Neuerstellung)。并且关于(被允许的)合乎规定地使用与(被禁止的)新造(Neuerstellung)之间的区分, 审理法院引述了联邦最高法院的相关判例进行佐证^①, 具体如下:

“对于受专利保护的产品合乎规定地使用包括在具体产品因使用或损坏致使其功用与性能完全或部分受到影响或者丧失时对其进行维护以及恢复其可使用性。如果所采取的恢复具体受专利保护的产品的措施超出了重新恢复其丧失或受到损害的功能, 那么则涉及对受专利保护的产品进行新造。对于区分法律允许的合乎规定的使用与法律禁止的新造具有决定性影响的是, 所采取的措施是否旨在保持特定纳入市场交易的受专利保护的产品的同一性抑或等同于创造一个与专利发明相符的新产品。对这一问题进行评判需要在考虑受专利保护的产品的特性的情况下衡量以下两方面的利益, 即一方面是专利权人值得保护的实现其发明经济价值的利益, 另一方面是购买人对于其通过交易所购买的、符合专利保护规定的具体产品不受限制的使用权(……)。”^②

法院进一步解释, 在这个过程中, 必须在考虑发明的独特性能、功用以及优点的情况下确定合乎规定之使用的界限, 从专利法的角度而言, 该界限一方面体现了产品的同一性, 另一方面也表明了特定产品上相互冲突的利益是如何得以

平衡的。原则上讲, 对于那些在产品使用寿命期限内需要多次更换的零件的更换, 一般不构成新造(BGH, GRUR 2006, 837, 838), 因为购买者有理由期待其所购买的设备不仅仅限于使用一同购买的备用零部件(本案中指咖啡胶囊)。当然, 另外一种情况是, 如果正是可替换零件体现了特定发明的技术原理, 诸如发明影响了该零件的工作方式或者使用寿命, 从而在该零件上体现了特定发明的核心理念。据此, 在本案中通过更换C型咖啡机中使用的咖啡胶囊保持了特定的纳入市场流通的受专利保护的产品的同一性。在考虑到该发明独特性能、功用以及优点的情况下, 并没有超越合乎规定之使用的界限。尽管咖啡胶囊与该发明其他部分(诸如导入装置、锁定装置、移动装置以及胶囊接收装置)共同发挥作用; 但是, 与该发明核心部分共同发挥作用仅是构成间接专利侵权的必要条件, 而非将更换零部件视为新造的充分条件。

(二) 咖啡胶囊是否体现了发明理念的核心理念?

法院认为, 从技术发展上而言, 具有前缘的胶囊早已很普遍。而本案中禁令相关的专利技术也没有对胶囊的构造或外形进行任何改善。该发明的核心更多是在于如何将咖啡胶囊通过导入装置、锁定装置以及可移动的接收装置从过度位置导入到提取位置中。因此, 对该发明具有决定意义的是那些对胶囊处理产生作用的零部件, 而非被动地作为上述处理过程客体的胶囊本身。

胶囊的结构——不考虑必要的前缘——对于禁令相关的发明的原理并不具有重要意义, 这一点在禁令中相关的专利在多处都十分明显。该专利的第[0003]款中虽然提到该技术目的在于在设备中对胶囊进行准确定位, 从而为胶囊提取创造条件, 并且胶囊的加载过程也应该得以简化。但是, 在[0004]款中明确地表示, 已有的技术中涉及多个活动组件的共同作用, 因而过于复杂, 制造成本高, 而且存在无法准确定位胶囊的弊端。由此可以看出, 需要改善的并非咖啡胶囊

① BGH (德国联邦最高法院), GRUR 2007, 769, 772-Pipettensystem.

② 同上注, 772页。

本身,而是胶囊的提取设备,从而简化其工作方式并降低制造成本。原告的发明通过以下方法达到上述目标:一方面设置了一个可以将胶囊固定在过度位置的锁定装置,另一方面仅有一个活动的零部件,并通过它将胶囊推送到提取位置。因为该发明的核心体现在那些在胶囊装入之后将之固定以及推送的零部件中,胶囊本身对于其被推入提取位置这一过程并不发挥作用,仅是被动的客体。对胶囊而言,原告的专利仅有一项要求,即必须具有前缘。胶囊的其他结构方面对于该专利的实施则无关紧要。

因此,法院并不赞同原告所主张的下述观点,即就胶囊而言,其专利对胶囊的结构做出了对其发明实施至关重要的规定。原告称,对专业人士而言显而易见的是,胶囊的前缘必须具备独特的特征:即其必须具有充足的灵活性,以便可以相互作用。其发明只有与这样具有灵活前缘的胶囊才能共同发挥作用,否则胶囊便不能通过移动的零件导入到锁定装置之下。为证明这一点,原告援引了欧洲专利局专利异议部门的一项裁决。在该裁决中该部门明确表示,对于专业人士而言显而易见的是,胶囊需要最低限度的硬度才能发挥作用。法院认为这一观点并不具有说服力。在专利请求中并没有任何关于胶囊的前缘应当采用何种结构的说明。该专利要求材料中甚至清楚地表明,并不要求胶囊的前缘具有特定的弹性,胶囊可以为“硬性或中硬”,从而将由非弹性材料制成的胶囊也包括在内。另外,原告所援引的欧洲专利局专利异议部门的裁决也不能够支持其主张。该援引的这段文字涉及异议人提出的这样的异议,即相关专利没有清楚、全面地予以公开,从而使专业人士无法解读;该专利说明未清楚表明,胶囊必须具备怎样的硬度以发挥作用。正是以此为背景,作为对上述异议的回复,专利异议部门仅仅对相关专利说明进行了解读,即对于专业人士而言已经非常清楚的是,胶囊必须基于最低限度的硬度。这一点也是不难理解的,因为过于具有弹性的胶囊很难在压力的作用下从一个位置移动到另外一个位置。法院认为,在这里当专利异议部门明确表示,胶囊应当具有

某种最低限度的硬度时,其绝非意在表示,胶囊以及其前缘必须由弹性材料制成。因此,原告的专利中并没有针对胶囊的结构做出对其发明具有决定意义的规定。至于胶囊的前缘具有弹性的可能性,仅涉及一个所列举的例子的结构,而非专利权内容的说明。在判断一个零件对于特定发明的技术价值时并非依据所列举的实例,而仅依据专利权内容的说明。

据此法院认为原告的进一步主张,即权利耗尽是否出现应当根据具体的、出售的设备来考察,也没有根据。原告认为,在具体出售的C型咖啡机结构是这样的,即锁定装置是固定的,因此只有在胶囊的前缘具有弹性并且能够在锁定装置之下被压缩的条件下,咖啡机才能正常工作。但是,判断一项发明的权利是否耗尽并不取决于具体机型中争议零件是否实际上发挥重要的作用,而更多的是根据专利的内容来决定。权利耗尽原则的意义在于确保专利权人因受保护的权利要求得到酬劳。因此对于更换胶囊是否构成新造这样的问题并不取决于出售的设备具体以何种方式实现其专利技术。否则的话,在涉及一个设备时配备这样的零件,其对相关专利内容而言完全不重要,虽能发挥额外的功能,但相关专利对该功能并未主张的情况下,会导致否定对该零件的权利耗尽,或者在更换该零件的情况下会将之视为一种新造。

最后,本案在更换零件与发明相关性方面与联邦最高法院的著名的“定量吸管系统案”^①判决具有可比性。该案中相关的专利涉及一个由手持定量吸管与注射器活塞组成的定量吸管系统。在功能上,注射器活塞与手持定量吸管共同作用,因为注射器活塞具有一种特殊的轮缘,从而与定量吸管上的夹持装置与固定装置共同作用。虽然该发明的目的在于简化注射器活塞与定量吸管管体之间连接与分离的过程,但是,根据联邦最高法院的观点,注射器活塞在通过该发明得以改善的连接与分离过程中仅作为被动的客体;因此这一过程改善仅体现在定量吸管的夹持装置中。本案同样如此。本案中的胶囊对于其被导入以及固定的过程唯一发挥的作用便是其具有的轮

^① BGH (德国联邦最高法院), Pipettensystem, AZ (档案号): X ZR 38/06, 日期: 2007.02.27。

缘;与上述“定量吸管系统案”中具有独特特征的轮缘不同的是,本案中胶囊的轮缘与在现有技术条件下已很普遍的轮缘并没有区别。

(三)发明的优点是否以积极影响胶囊的作用方式或者使用寿命来得以体现?

针对此问题审理法院认为,虽然相关发明的优点——胶囊加载的简化最终体现在胶囊上,因为最终是通过胶囊中的咖啡粉制成咖啡的,但是,之所以如此乃是因为胶囊本身作为加载过程以及定位过程的客体。无论是定位过程还是提取过程都不是由胶囊本身,而是由其他零件来完成的。在这一点上,本案与联邦最高法院著名的“流量计案”^①的判决不具有可比性。在该案中,联邦最高法院认为构成法律意义上的“新造”,因为相关发明对于零部件的作用方式具有直接的影响。通过该发明使得度量胶囊的可替代性得到极大改善。该发明的优点直接作用于可替换的零部件。而本案中所涉及的发明并不影响胶囊的作用方式,而仅是影响咖啡机的作用方式。另外,本案与“流量计案”的不可比性还在于,该案中测量胶囊无论在空间上还是功能上都构成受专利保护之设备的“核心部分”。本案则不同,胶囊虽然对于咖啡机的运行不可或缺,但其并未以类似于“流量计案”中的测量胶囊所包含的诸多核心组件那样构成该发明的重要特征。

况且,这样的可能性对于衡量当事人双方的利益不具有决定性意义,对于这样一种可能性——相关发明经济利益考虑的重点可能并非着眼于胶囊提取系统上,而是着眼于期待中的对于咖啡胶囊的需求,法院认为对于衡量当事人双方的利益不具有决定性的意义。因为如果原告希望通过这样的方式实现其专利的经济价值的话,那么只有该发明的技术作用体现在胶囊上才拥有受保护的价值。

总之,买受人不受限制地合乎目的地使用专利设备的利益要高于原告作为专利权人实现其发

明经济价值的利益。

四、法理评析(兼评北京高院〈意见2001〉和〈指南2013〉相关规定)

(一)法律性质及其与直接侵权的法律关系

德国《专利法》^②第10条意义上的专利间接侵权属于一种“独立”的专利侵权类型,是对专利直接侵权(德国〈专利法〉第9条)保护范围的扩充。这一制度原由德国帝国法院于上个世纪20年代通过判例所创立,并为以后的德国联邦最高法院(BGH)所继受。该制度起初仅仅被视为一种对他人(直接)侵权行为的一种特殊参与形式。德国现行《专利法》第十条将该制度予以法典化,从而改变了此前仅将专利间接侵权视为对第三人所实施的直接侵害专利行为之参与的法律状况。^③

从立法目的而言,间接专利侵权将仅涉及专利部分要素的行为也纳入可以构成侵权行为的范畴,旨在减轻专利权人落实其专利权的难度,以便能够在直接侵害专利发明的行为前期便进行阻止。尤其是诸如在“Nespresso咖啡胶囊案”中那样,在最终使用者难以确定(消费者为数众多)以及直接侵权行为难以被发现的情况下,专利权人可以通过对比较容易确定的供货人采取法律措施来保护其专利权。^④总体的法律效果上,独立的专利间接侵权制度意味着对专利权人利益保护的倾斜。另一方面,法院在自由裁量权的范围内通过对间接侵权构成要件的(扩张或限缩)解释来寻求不同利益的平衡点。在Nespresso咖啡胶囊案中,两级法院通过类比“定量吸管系统案”^⑤和区分“流量计案”^⑥来对德国联邦最高法院就间接侵权中“涉及发明核心要素的物品”这一构成要件确定的判断标准进一步具体化(下

① BGH(德国联邦最高法院),Flügelradzähler,AZ(档案号):X ZR 48/03,日期:2004.05.04。

② 现行德国《专利法》于1980年12月17日生效,最新一次修正案于2009年7月31日生效。

③ 《联邦最高法院民事判例集》第82卷,页254及以下。

④ Benkard/Scharen,PatG(专利法),§10 Rn. 2。

⑤ BGH(德国联邦最高法院),Pipettensystem,AZ(档案号):X ZR 38/06,日期:2007.02.27。

⑥ BGH(德国联邦最高法院),Flügelradzähler,AZ(档案号):X ZR 48/03,日期:2004.05.04。

文将进行详细探讨)。

我国司法实践中和学术界对于专利间接侵权与直接侵权的法律关系存在争议,大体上有“独立侵权说”^①和“共同侵权说”两种观点。^②除立法政策的考量之外,这种分歧很大程度上是由于对专利间接侵权制度所涵盖的行为类型界定不清晰。

最为典型的是北京高院《意见2001》第73条的规定,“间接侵权,是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权,但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利,发生直接的侵权行为,行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意,客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件”。这个定义涵盖了两种性质不同的行为类型:“诱导侵权”和“帮助侵权”。而且根据《意见2001》第78条的规定,这两种类型的间接侵权行为“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”。因此,在这种“共同侵权”的思路下,间接侵权是依附于直接侵权的,没有独立的法律地位,而且忽略了“诱导侵权”与“帮助侵权”之间的实质区别。^③上述思路更加明显地体现在北京市高级人民法院的《指南2013》中,具体而言:其一,不再采用“间接侵权”的术语,转而直接使用“共同侵权”的概念。其二,在共同侵权下,依然涵盖了“诱导侵权”(第106条)和“帮助侵权”(第108条)两种行为类型。其三,“教唆、帮助”以及“提供、出售、进口”中间品的行为依附于专利实施人的直接侵权行为的发生。

德国法上“诱导侵权行为”(Anstiftung)不纳入专利间接侵权制度的范畴,而仅包括“帮助

侵权行为”。在法律效果上,以共同侵权模式来解决“帮助侵权行为”,即“提供、出售或者进口专门用于实施他人产品专利的材料、专用设备或者零部件的,或者提供、出售或者进口专门用于实施他人方法专利的材料、器件或者专用设备”(《指南2013》第108条)无疑加重了专利权人维护其权益的难度,特别是在最终受让人众多或者难以确定的情况下。

(二) 专利间接侵权行为的客体

专利间接侵权的构成要件包括客观要件与主观要件两个方面。前者涉及侵权行为的类型、接收人特征、涉及物品的属性;后者涉及接收人的使用目的以及提供者的主观认知状态。《专利法》第10条对间接专利侵权构成要件作了基本的规定。同时,一系列重要的司法判例对各构成要件进行了不断发展和细化。

德国法上间接侵权中提供或者承诺提供的“物品”(Mittel)必须满足以下条件:首先,也是最为重要的是,第三人提供或者承诺提供的“物品”必须“涉及专利发明的核心要素”。根据联邦最高法院的判例的解释,德国《专利法》第10条意义上的“物品”是指第三人“可以借以实施直接侵权行为的有体物”。^④

这意味着并非提供或供应任何一种使用相关专利发明所必须的物品都可以构成间接的专利侵权。该物品必须与专利发明之间具有特别的关系,即与该发明的核心要素相关联。例如,根据专利要求说明该物品本身构成了发明的核心要素。根据德国联邦最高法院(BGH)在“定量吸管系统案”^⑤和区分“流量计案”^⑥确立的判断标准,即在功能上该物品适宜与发明的核心要素共同作用来实现相关发明的理念。判断是否构

① 例如,张玉敏、邓宏光等:《专利间接侵权问题》,载《〈专利法〉及〈专利实施细则〉第三次修改专题报告》下卷,知识产权出版社2006年4月,第1599页;张玲:《我国专利间接侵权的困境及立法建议》,《政法论丛》2009年4月第2期,第41-45页;朱丹:《关于建立我国专利间接侵权制度的思考》,《人民司法》2009年1月,第89页;尹新天:《专利权的保护》,专利文献出版社,1998年版,第111-112页。

② 例如,王利明:《民法·侵权行为法》,中国人民大学出版社1993年版,第324页;杨立新:《侵权法论》(下册),吉林人民出版社1998年版,第956页。

③ 朱丹:“关于建立我国专利间接侵权制度的思考”,《人民司法》2009年1月,第90页。

④ BGH(德国联邦最高法院),GRUR 2001 228(231)。

⑤ 同注23。

⑥ 同注24。

成发明的核心要素应当以专利要求说明中该发明的总体特征为根据。“非核心特征”首先是指那些在专业人士看来对于实现相关专利发明的理念完全未发挥作用^①或者仅是无足轻重的作用。^②

其次，所涉及物品必须客观上适宜并且旨在实施相关专利发明。这要求间接侵权人必须以其接收人而言该物品明显适宜利用相关专利发明的方式提供或供应该物品。如果所提供的物品并非旨在使用相关专利发明，那么提供人可以采取预防措施来防止接收人通过该物品使用相关专利发明，例如，不涉及专利的使用说明，提示专利的存在，通过合同禁止以专利发明的方式使用相关物品等。

最后，提供或者承诺提供的物品不属于“一般交易中可以获得的商品”（德国《专利法》第10条第2款）。这一“消极”的构成要件原则上排除了那些每个人随处可以买到的日常生活所需的商品。在这种情况下，即使这些商品涉及相关专利发明的“核心要素”，也不构成间接专利侵权；但是，一个例外情况是，第三人“故意引诱”被提供人采取专利直接侵权行为。

从适用范围上而言，北京市高级人民法院的《指南2013》第108条范围更为狭窄，仅包括“提供、出售或者进口专门用于实施他人产品专利的材料、专用设备或者零部件”。司法实践中，法院通常以“中间体（专用材料、设备或零部件）”没有其他商业用途作为。^③

（三）其他客观构成要件

1. 侵权行为种类

与可以构成专利直接侵权所包含的广泛的行为种类不同，德国法上间接专利侵权只能通过两种行为方式予以实现，即承诺提供（Anbieten、Offering）或者提供（Liefen、Supplying）。这

就排除了生产、使用或者占有等方式构成专利间接侵权的可能性。“承诺提供”是一种独立的使用专利发明的行为类型，原则上先于将物品投入流通的行为。^④ 承诺提供不仅包括提供出售的行为，而且还包含所有根据其客观的意思表示使特定物品以外在可以为人所知的方式处于可以获得对其支配权的状态，诸如提供出租、授权、出借或者赠与等。因此，任何一种可能使得第三人获得相关物品的提供都能够满足条件，例如在橱窗上或销售展会上展示商品，在广告中推销、演示、摆放模型等。“提供”的概念与将商品投入商业流通的概念类似。（有对价或无对价的）供货必须使得接收人处于这样的状态，即通过供应的物品能够对专利加以使用。其中也包括对相关物品的进口。^⑤ 在“Nespresso咖啡胶囊案”中，被告既采取了“承诺提供”，又从事了“提供”的行为（通过其网络平台www.k-kapseln.de展示介绍并向德国出售适用于原告咖啡机的咖啡胶囊）。

上述承诺提供或者提供的行为方式必须是在多次地在商事领域以营利为目的的行为。在专利间接侵权的情况下，不仅提供或承诺提供的行为必须在德国《专利法》有效范围内，即德国国内完成，而且接收人对所提供或承诺提供的物品的使用也必须在德国国内完成。^⑥

2. 接收人为无权利人

在专利间接侵权的情况下，上述提供或承诺提供行为的接收人必须是无权实施相关发明专利的人。因此，如果接收人有权使用相关专利发明，则不构成间接侵权。有权实施专利发明的人可以是经专利权人明示、默认授予，也可以是根据法律（诸如德国《专利法》第12、13、23条

① Götting, Gewerblicher Rechtsschutz Patent-, Gebrauchsmuster-, Design-und Markenrecht (工业产权保护：专利、实用新型、设计和商标), 10 Aufl. München 2014, § 23 Rn. 27.

② BGH (德国联邦最高法院), GRUR 2007, 769, 771-“Piptensystem”.

③ 例如，“诺瓦提斯公司（Novartis AG）诉重庆新原兴药业有限公司专利侵权案”，（2008）渝高法民终字第230。

④ Benkard/Scharen, PatG (专利法法典评论), § 10 Rn. 12.

⑤ Benkard/Scharen, PatG (专利法法典评论), § 10 Rn. 13.

⑥ Götting, Gewerblicher Rechtsschutz Patent-, Gebrauchsmuster-, Design-und Markenrecht (工业产权保护：专利、实用新型、设计和商标), 10 Aufl. München 2014, § 23 Rn. 28.

等的规定)享有使用特定专利的权利。^①

原则上,对特定专利发明的使用权可以基于“权利耗尽”的基本原则获得。这也是“Nespresso 咖啡胶囊案”中核心问题之一。“权利耗尽”原则的适用前提条件是,体现特定专利的物品是在符合专利权人自身意愿的情况下纳入市场流通的。在此前提下,购买人有权对该物品进行合乎目的或规定的使用(bestimmungsgemäßer Gebrauch)。例如,在第三方向机器的购买人提供备用零部件,用以维护或恢复该机器的可使用性的情况下,如果该机器是在专利权人许可的情形下纳入市场流通的并且在更换该零部件不构成知识产权法意义上的新造(Neuherstellung)的情况下,属于购买人合乎目的使用其购买的机器的范围,专利权人的权利对于购买人而言于此“耗尽”,从而不构成专利间接侵权。因此,那些既没有经由专利权人允许可以使用专利发明的人,也没有依据法律规定享有使用专利发明权利的人,都属于《专利法》第10条意义上的“无权利人”。

相较于北京市高级人民法院的《意见2001》以及《指南2013》中“共同侵权”模式,德国法上的间接侵权仅要求接收人(即可能的直接侵权人)为无权利人,从而大大降低了专利权人主张权利时的举证难度。

(四) 主观构成要件

德国法上的专利间接侵权制度的主观要件有客观化和逐步弱化的趋势。^②德国《专利法》第10条意义上间接侵权的主观要件是第三人对其向受让人提供或者承诺提供的物品适宜并且(受让人)旨在实施专利权人的相关专利具有积极的认知。由于很多情况下很难证明提供人或承诺提

供人对受让人的主观利用目的具有积极的明知,为了降低专利权人的举证难度,德国《专利法》第10条规定,如果根据具体情形相关物品之适宜使用专利发明的属性以及接收人的利用目的显而易见(offensichtlich),那么也满足间接侵权的主观认知要件。根据联邦最高法院在“拉伸机案(Haubenstretschautomat)”中的解释,对于判断这种“显而易见性”最为重要的是,提供或者承诺提供发生时根据当时的所有客观状况对于一个“客观第三人”而言,对专利权迫在眉睫的侵害是否显而易见。^③因而,与受让人是否事实上已经确定用第三人提供或者承诺提供的物品实施相关专利相比,提供人或者承诺提供人的“期待”更为重要。^④这种使用目的在受让人通过如使用说明或者产品宣传册被告知有实施相关专利的用途时便视为已经“确定”。^⑤

我国学术界支持建构独立间接侵权制度的学者多数主张以“故意”或“重大过失”作为主观要件。^⑥北京高院《意见2001》第76条规定,“间接侵权人在主观上应当有诱导、怂恿、教唆他人直接侵犯他人专利权的故意”。这是针对“教唆侵权行为”。《意见2001》第77条规定,“行为人明知别人准备实施侵犯专利权的行为,仍为其提供侵权条件的,构成间接侵权”。而《指南2013》中则没有明确对主观要件的要求;尤其是根据第108条的规定,可以解读为只要第三人客观上实施了“提供、出售或者进口专门用于实施他人产品专利的材料、专用设备或者零部件的,或者提供、出售或进口专门用于实施他人方法专利的材料、器件或专用设备的”,则行为人与实施人构成共同侵权。

① Benkard/Scharen, PatG (专利法法典评论), § 10 Rn. 16.

② Rauh, Zur Entbehrlichkeit der subjektiven Tatbestandsmerkmale des § 10 Abs. 1 PatG (mittelbare Patentverletzung) (论专利间接侵权主观要件的无关性), GRUR Int 2008, 293.

③ BGH (德国联邦最高法院), GRUR 2007, 679, 684.

④ BGH (德国联邦最高法院), GRUR 2006, 839-Deckenheizung; Vgl. Götting, Gewerblicher Rechtsschutz Patent-, Gebrauchsmuster-, Design-und Markenrecht, 10 Aufl. München 2014, § 23 Rn. 29.

⑤ BGH (德国联邦最高法院) GRUR 2005, 848-Antriebsscheibenaufzug; Vgl. Götting, Gewerblicher Rechtsschutz Patent-, Gebrauchsmuster-, Design-und Markenrecht, 10 Aufl. München 2014, § 23 Rn. 28.

⑥ 张玲:《我国专利间接侵权的困境及立法建议》,载《政法论丛》2009年4月第2期,第43页。

鉴于对主观故意的举证难度，笔者支持借鉴德国法上的立法和司法经验，一方面将主观要件限制在“故意”，同时将故意的判断标准“客观化”，即以处于同样情形下的客观第三人的角度来判断。

五、德国专利间接侵权发展趋势及其启示意义

(一) 德国间接侵权制度发展趋势：构成要件趋于严格

如上所述，独立的间接侵权制度虽然总体效果上意味着立法者在利益衡量过程中对“专利权人”利益的倾斜；但是，法院又通过在个案中对“抽象的”构成要件的法律解释以及举证责任的分配来平衡各方的利益，即“专利权人实现其专利经济价值的利益”与“第三人的经济自由”以及专利产品购买人合乎目的地使用专利产品的利益。

德国司法实践中对于如何确定《专利法》第10条意义上的间接侵权客观要件——“涉及发明核心要素的物品”的裁判标准一直是一个通过判例不断摸索、具体化的过程，而且这一过程还远未结束。德国联邦最高法院(BGH)在“流量计案”(2004年)中确立了判断“核心要素属性”的一般裁判标准：在专利说明书中“提及”(Nennung)的要素“通常情况下”(regelmäßig)也意味着这些内容涉及专利的核心要素。这可以称之为“形式标准”。而最为重要的是，在功能上该物品是否适合与专利的其他特征共同实现专利的内容。^① 这可以简称为“实质标准”。基于此，那些即使在专利请求书中被提及的“要素”，如果其在发明原理的实现的过程中“没有”发挥作用，那么这些也不属于涉及发明的核心要素。^② 此处虽然联邦最高法院强调“实质标准”的决定意义，但是从实践中的效果来看，多以“形式标

准”为依据。“流量计案”中确定“形式规则”和“实质规则”随后在的联邦最高法院的“定量吸管案”(2007)^③中得以进一步发展：具体而言，某一项要素，虽然在专利说明书中被“提及”，但是，如果该要素在专利理念实现的过程中仅发挥“完全微不足道的作用”，那么也不满足《专利法》第10条意义上的“涉及发明核心要素”这一客观构成要件。同样，如果去除该项要素特定发明理念便无法或者不能完整实现，也不是“核心要素属性”的充分条件。^④

法律效果上，上述判例对专利间接侵权的构成要件提出了更高、更严格的要求；是对第三人利益以及专利产品购买人利益的倾斜。上述判例所确定的法律原则在“Nespresso咖啡胶囊案”中得以具体化，同时也进一步印证和体现了司法实践中专利间接侵权构成要件严格化的趋势。本案中法院根据《专利法》第10条规定的构成要件主要从两个方面否定了原告专利权人的主张：

其一，Nespresso咖啡机的购买人根据专利权耗尽的基本原则有权合乎规定地使用受到专利保护的咖啡机，并且更换损耗性零部件的行为不构成“新造”。

其二，咖啡机使用年限内需要多次更换的零部件，这里是指咖啡胶囊，并不属于“涉及专利核心要素的物品”。值得强调的是，在对咖啡胶囊不属于原告发明专利的核心要素这一结论进行论证的过程中，本案审理法院分别类比与区分了联邦最高法院的“定量吸管系统案”与“流量计案”。首先，通过援引联邦最高法院“定量吸管系统案”的判例，用以类比说明在可替换零部件与专利发明的相关性方面，与该案的法律事实类似，即原告的发明专利核心是一个导入、固定及提取系统，而在实现这个发明理念方面“胶囊”仅仅是一个被动的“受体”，功能上并不发挥实质作用。其次，通过援引并区分“流

① BGH (德国联邦最高法院), GRUR 2004, 758, 761-“Flügelradzähler”。

② 同上注, 762页。

③ BGH (德国联邦最高法院), GRUR 2007, 769, 771-“Pipettensystem”。

④ Hahn, Nach der BGH-Entscheidung “MPEG-2-Videosignalcodierung”: Verschärfte Anforderung an mittelbaren Patentverletzung (从联邦最高法院 MPEG-2 视频解码案判决看间接侵权要件的严格化趋势), GRUR-Prax 2013, 263。

量计案”的判例，用以说明本案中胶囊未以类似于“流量计案”中的测量胶囊所包含的诸多核心组件那样功能上共同作用从而构成该发明的核心特征。

（二）对我国专利间接侵权制度建构的启示意义

我国立法尚未对专利间接侵权这一特殊的侵权类型进行特别规定。司法实践中，我国各级法院多以《民法通则》第130条以及《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见（试行）》第148条关于“共同侵权”的规定来处理间接侵权的案件。这种“共同侵权模式”典型的例子就是北京市高级人民法院的《意见2001》（第73条及以下诸条）和《指南2013》（第105条至110条）的规定。前者直接界定了“间接侵权”的概念（第73条），责任后果方面则以直接侵权的发生为前提条件。而后者放弃了“间接侵权”的概念，转而统一规定在“共同侵权”下；这既体现了在立法缺位的情况下司法部门的审慎态度，又表现了实务部门对此问题的主流态度。

如前所述，“共同侵权”模式模糊了“诱导侵权”和“帮助侵权”两种性质迥异的侵权行为类型^①。法律效果而言，一方面加重了专利权人维护其权益的难度（以直接侵权的发生为要件）。另一方面，共同侵权的连带责任也使得仅实施了“帮助行为”的间接侵权人的责任被加重。前述德国法上专利间接侵权构成要件的发展趋势表明，法典化的、独立的间接侵权制度更有利于维护专利权人的利益。因此，笔者支持我国将来建构独立的专利间接侵权制度，并将涵盖的行为类型仅限制为“帮助行为”，对于“诱导侵权”则继续以民法关于“共同侵权”的一般规则予以

处理。

此外，就利益平衡而言，正如德国联邦最高法院的“流量计案”、“定量吸管案”以及杜塞尔多夫州高等法院“Nespresso咖啡胶囊案”所体现的那样，虽然独立的间接侵权制度总体上意味着对专利权人利益的倾斜，但是，也有利于法院通过责任构成要件（或宽或严）的解释和举证责任的分配来实现专利权人实现其发明经济价值的利益与买受人合乎目的地使用专利产品以及第三人的经济自由之间的良好平衡。

（三）对我国企业专利战略的启示意义

本案也为企业制定有效的专利战略提供了一个重要的角度。如雀巢公司一样，众多企业不仅希望控制专利产品的生产和销售，而且更希望能够垄断使用专利产品所必须的消耗性零部件，尤其是那些具有巨大经济价值的零部件，最典型的就是打印机与耗材市场。在这个庞大的胶囊咖啡新兴市场^②，雀巢集团在商业模式上试图效仿打印机生产商的成功经验，而其他厂家受到“专利间接侵权”这个“枷锁”的限制，客观上使得Nespresso的胶囊咖啡形成市场垄断，咖啡价格与其他咖啡相比要高出二到三倍。

本案的判决中法院表示雀巢对咖啡机的专利不能延伸至其“消耗性的零部件”——咖啡胶囊上，从而给其他试图通过发明专利以及实用新型专利来“规避”那些本身不受外观设计保护的“消耗性零部件”的生产者释放了一个明确的否定信号。对于市场上其他生产适用于Nespresso咖啡机的咖啡胶囊生产商而言，之前一直悬挂在他们头上的这把“间接侵权”之剑终于得以解除。这对于我国的企业确定自身知识产权战略上——无论是作为专利权人的角度还是作为竞争者的角度都具有重要的启示意义。^③

（责任编辑：朱晓峰 刘建）

① 同注24，第90页。

② 雀巢咖啡胶囊2012年的营业额为36亿欧元，参见<http://www.wiwo.de/unternehmen/handel/nestle-erfolgs-marke-nespresso-droht-billigkonkurrenz/8330692.html>，最后一次访问时间：2015年1月19日。

③ Hölder, Mittlere Patentverletzung und Erschöpfung bei Austausch- und Verschleißteilen-Die “Flügelradzähler” Entscheidung des BGH (更换领零配件情况下的专利间接侵权权利耗尽：评德国联邦最高法院的“流量计案”)，GRUR 2005, 20。