

专利产品的修理与再造的侵权问题研究

王学硕

华东交通大学人文社科学院, 江西 南昌

收稿日期: 2024年8月6日; 录用日期: 2024年8月27日; 发布日期: 2024年9月5日

摘要

2006年日本再生墨盒案引起了关于专利产品修理与再造行为是否侵犯专利权的讨论。通说认为, 根据权利利用尽原则专利产品在专利权人许可的情况下一经销售, 买方对专利商品的使用、转售行为不再被视为侵权, 但买方制造专利商品的行为仍然构成侵权。当一个商品因被使用而发生损坏, 对它进行充分的维修或维护, 一般认为这是正常的, 被视为“使用”行为。而当需要维修的内容过多时, 这种维修行为是属于“使用”还是“制造”就存在争议。

关键词

专利产品, 修理, 再造

Study on the Infringement of Repair and Reconstruction of Patented Products

Xueshuo Wang

College of Humanities and Social Sciences, East China Jiaotong University, Nanchang Jiangxi

Received: Aug. 6th, 2024; accepted: Aug. 27th, 2024; published: Sep. 5th, 2024

Abstract

The 2006 Japanese remanufactured ink cartridge case led to a discussion on whether the repair and remanufacturing of patented products infringed patent rights. It is commonly held that once a patented product is sold under the license of the patentee under the principle of exhaustion of rights, the buyer's use and resale of the patented goods is no longer considered to be an infringement of the patent, but the buyer's manufacture of the patented goods still constitutes an infringement of the patent. When a commodity is damaged by use, adequate repair or maintenance is generally considered normal and is regarded as "use" behavior. However, when too much repair is required, there is a dispute as to whether such repair is "use" or "manufacture".

Keywords

Patented Products, Repair, Reconstruction

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 关于修理、再造行为与专利权用尽原则

“修理”一词在《现代汉语词典》第7版的释义是：使损坏的东西恢复原来的形状或作用。对于产品修理，日本学者吉藤幸朔给出的定义是：为了维持或恢复及其最初运动(运转)状态而采取的行为[1]。最高人民法院公布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿)》第27条将“修理”解释为“专利产品的合法使用人为使专利产品能够正常使用而进行的修理、更换零部件等维护性行为。¹对此，结合生产生活实践，笔者认为对于个体视角下的“修理”，在权利人合法占有产品的前提下，对产品或其零部件维修、更换，以达到维持日常使用的目的。而对于商业主体，“修理”更应解释为在产品的使用寿命期限内，合法占有产品的前提下，为恢复产品的正常使用或提升产品性能的行为。

“再造”一词在《现代汉语词典》第7版的释义是：重新给予生命(多用来表示对于重大恩惠的感激)。其实这里的“再造”的应用场景更偏向于“父母的再造之恩”等场景，而专利产品的“再造”在中文语境下更偏向于“制造”。“制造”一词在《现代汉语词典》第7版的释义是：用人工使原材料成为可供使用的物品。可“制造”又不等同于专利产品的“再造”，如2001年北京市高级人民法院颁布的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第113条规定再造包括“对已过使用寿命的专利产品进行的维修行为”；²2016年国家知识产权局发布的《专利侵权行为认定指南(试行)》将“零部件经物理组装形成权利要求所保护的专利产品”认定为再造。³《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿)》第27条中将组装专利产品、收集已售出的专利产品的零部件并重新组装成专利产品、为生产经营目的回收他人使用过的包装物外观设计专利产品用于包装自己的产品视为制造专利产品的行为。¹综上所述可以看出，“再造”行为的主体是以生产经营为目的的经营者；客体是已呈现报废状态，无法通过更换部件或维修手段以达到使用目的的产品。此处应视为整体报废状态，而非产品中某个零部件导致的缺陷。“再造”行为大多是利用原专利产品的技术特征为售卖牟利目的而进行的二次制造行为。

专利权用尽原则是指任何人在购买了经专利权人许可后合法流入市场的专利产品，都可以任意自由处置该产品。专利权用尽原则与“修理”、“再造”行为的区分密切相关，是“修理”行为得以合法化的前提。在司法实践中，侵权方常常会用专利权用尽原则作为抗辩事由来否认本方的专利侵权行为。专利产品在投入使用一段时间后必然会发生磨损或损坏，一般情况下，使用者会通过修理行为维持专利产品的使用。因此，在修理专利产品时就会产生限度问题，超过修理的限度，大概率会被归入“再造”，从而侵犯专利权人的专利权。对于修理的限度问题，主要有三种观点：(一)只要超过产品的使用寿命，就不允许修理，只能重新购买；(二)无论专利产品损坏到何种程度，都可以允许使用者按照专利产品的技术方案进行修理，且不会侵犯专利权；(三)对修理应当加以限制，认定修理行为应当考虑如实施修理的目的、更换部件的重要程度、是否有事先约定等条件[2]。可以看出，前两点是对专利权用尽原则的过度限

¹ 参见《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿)》(2009)第27条。

² 参见《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第113条。

³ 参见《专利侵权行为认定指南(试行)》第1节序言。

制和扩张使用，既不利于保护专利权人的利益，也不利于维护公共利益。第三点最为合理，但区分“修理”与“再造”的考量因素如何界定，界定后的区分都显得十分棘手。

各国司法实践中关于修理与再造行为是否侵权的判断

在日本佳能公司诉 RA 公司案中，与 RA 公司关联的中国某公司负责收购已经使用过的打字机墨盒，清洁处理、再制成墨盒商品后，在日本展示、销售。佳能公司基于此行为起诉 RA 公司侵犯自己的专利权。对此，被告主要以专利权用尽为理由进行抗辩。本案经过日本的东京地方法院、知识产权高等法院以及最高法院的审理。最终以被告的败诉结束。日本知识产权高等法院认为专利权不用尽由两种类型：第一种是专利产品寿命到期后继续使用它；第二种是更换或修理专利产品的本质部分，延续它的生命。因此，日本法院方认为 RA 公司的行为属于专利产品的“再造”，不应适用权利用尽原则进行抗辩。⁴从事实来看，日本现行法律也并未有依据来支持专利权不用尽的第二种情形。日本法院方摒弃了整体保护原则，倾向于“本质部分”的原则来对专利产品进行保护，其最终落脚点仍是为了维护企业利益或本国利益。因为判断“本质部分”的行为本身就存在困难，专利产品的本质部分和权利要求书中的本质部分如何区分？以何种标准判断本质部分与非本质部分并没有统一定论，判断的天枰仍处在法官手中，“本质部分”标准存在着明显缺陷。

在英国 Schutz (UK) Limited 诉 Werit (UK) Limited 中，Schutz 是一家中型散货集装箱制造商。IBC 是一种用于散装液体的大型容器。Schutz 是针对 IBC 的欧洲专利的独家被许可人。该项专利的权利要求同时存在“瓶子”和“笼子”。在使用中，中型散货集装运输中“瓶子”比“笼子”的寿命更短。第三方达美航空收购了 Schutz 最初投放市场的废弃 IBC，并用 Werit 的新“瓶子”替换了原来的瓶子，然后在市场上提供了这些所谓“交叉装瓶”的 IBC。Schutz 于是起诉 Werit，以阻止 Werit 向达美航空提供“瓶子”。英国高等法院认为该项专利的核心是在“笼子”上，当损坏部分被移除时，“笼子”体现了专利权利要求的全部创造性概念。上诉法院则认为更换专利物品的任何部分都需要“制造”。而英国最高法院认为是是否发生侵权是“事实和程度”问题，其认为更换 IBC 中的瓶子不会导致制造在权力要求中已确定的物品。因此，达美航空的行为应认定为维修，并不构成侵权。英国法院在判断达美航空的行为时的标准大致可分为部件寿命、重要程度、主观意图等。如被替换部件的寿命远低于主体部件，且需频繁更换，那么此替换行为属于“修理”；若被替换部件从整体上看，属于专利产品的可替换附属部分且并不涉及复杂的技术，更换此部件则视为“修理”；若以商业盈利目的，大范围收购原专利产品，为其替换耐用部件，降低价格抢占市场，那么此类行为大概率会被认定为“改造”。由此可以看出，英国国内对专利产品维修行为与改造行为的认定，同样缺乏统一定论。⁵

在洛阳毅兴石化电器仪表设备有限公司与新乡市胜达过滤净化技术有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中，原告将一种工业过滤器卖给中石化公司，中石化公司又与被告签订了《技术改造协议》对该过滤器进行改造，被告在原有基础上对过滤器进行了垫高处理，因此被诉侵权。原审法院认为其改造后的产品技术特征完全落入了毅兴公司专利权的保护范围，构成侵权。二审法院认为对设备进行改造的结果是提高了设备的净化能力，因此胜达公司的改造行为属于产品制造行为，胜达公司改造后的设备与毅力兴公司生产的改造前的设备的技术特征完全相同，胜达公司改造设备的行为侵犯了毅兴公司的专利权。⁶在本案中一审、二审法院根据全面覆盖原则，认定胜达公司改造后的过滤器的技术特征与专利产品的技术特征完全相同。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(法释[2009]21号)》第七条可以看出，只有当被诉侵权产品的技术特征完全涵盖了专利产品权利要求记载的全

⁴最高裁判所第一小法廷 2019 年 11 月 8 日判决，民集第 61 卷 8 号 2989 页。

⁵Schütz (UK) Limited v. Werit (UK) Limited, [2013] UKSC 16 (13 March 2013)。

⁶参见河南省高级人民法院民事判决书(2014)豫法知民初字第 61 号。

部技术特征时,才有可能落入了专利产品的保护范围内。⁷而且,如果被诉侵权产品缺少专利产品权利要求记载的任何一项技术特征,就不会落入专利产品的保护范围内。但此案完全适用全面覆盖原则而不考虑其他因素有失偏颇。首先,专利法保护的客体是作为产品整体的技术方案,胜达公司只是为了提高性能而对涉案过滤器在原有产品的基础上进行了加高处理,没有对整个专利产品进行处理,因此不涉及权利要求记载的全部技术特征。其次,专利产品的合法使用人对专利产品进行修理维护,所有技术特征当然会落入权利要求的保护范围内[3]。但胜达公司并不是以制造或改造专利产品售卖营利,且与中石化签订的协议本就为改造协议,片面来说,改造协议本就是在中石化为提升产品效能意识下的承揽合同。所有更应将胜达公司的行为看作为修理行为。

2. 对于区分“修理”与“再造”判断规则的考量与建议

2.1. 界定“修理”与“再造”的考量因素

利益平衡原则贯穿于整个知识产权制度中,一直以来专利的独占性就和公共利益是一对矛盾体。而专利权用尽原则的目的就是在相关主体达到利益平衡的前提下促进科学技术的蓬勃发展。一方面,既要保护专利权人的利益,又不能对其过度保护,从而损害社会公众的整体利益。同时,又要激励技术创新从而促进整个社会的技术进步。因此,区分修理与再造必须建立在对专利制度根本目的正确认识的基础上,通过正确区分修理与再造从而确定专利权用尽的边界[2]。

专利法作为商品经济竞争的产物,其最终目的应是促进产业竞争,促进科学技术进步和创新[4]。如日本佳能公司诉 RA 公司案中,法院为保护本国产业利益,基于政策考量因素,而判决佳能公司胜诉。这种基于保护本国企业利益的角度,并不利于企业间的相互竞争,同时自身现有创新能力的下降,以及此种保护门槛的阻碍,最终会使本国企业的综合竞争实力的下降。就我国而言,我国于 2017 年修订的《中华人民共和国中小企业促进法》第一条就明确规定了“保障中小企业公平参与市场竞争”。⁸《国家创新驱动发展战略纲要》中又提出实施创新驱动发展战略,强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置。因此,在实践中处理修理与再造纠纷时,因充分考虑我国鼓励创新与良性竞争的政策导向,不能过分限定修理的边界,对有利于科技创新、节能环保、促进竞争的企业行为进行宽缓处理。但在考虑鼓励竞争的同时,大型企业的专利申请与拥有量相较于小企业来说占据绝对优势。小企业往往难以突破大企业的“技术封锁”局面,不具备与大型企业竞争的实力。因此需要较严把握区分再造行为,防止大型企业为了垄断目的,使用专利权压榨小企业的生存空间。

经济发展往往伴随着资源的开采和利用,这些活动虽然在短期内推动了经济增长,但也会导致环境退化、生态失衡和资源的枯竭,进而影响可持续发展。经济发展与环境保护并不是对立的,而是可以通过技术创新、资源循环利用等方法实现双赢。习近平主席早在 2005 年时任浙江省委书记时就提出“绿水青山就是金山银山”的重要论述。《中华人民共和国循环经济促进法》开篇就提出“为了促进循环经济发展,提高资源利用效率,保护和改善环境,实现可持续发展,制定本法”。⁹“十四五”时期我国将大力发展循环经济作为推动高质量发展的重要战略之一。在这样的大环境下,更应该从宽把握修理行为的认定,提高资源的利益效率,把握合适的平衡点,一方面能够促进专利产品流通,促进经济发展;另一方面又有利于保护自然环境。

2.2. 区分“修理”与“再造”的具体建议

应当根据全面覆盖原则区分修理与再造行为。将被诉侵权产品的权利要求与原专利产品的权利要求

⁷《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(法释[2009]21号)》第七条。

⁸参见《中华人民共和国中小企业促进法》第一条。

⁹参见《中华人民共和国循环经济促进法》序言。

进行比较, 如果缺少权利要求记载的一个以上的技术特征或一个以上的技术特征不等同, 就应当认定其没有落入专利权的保护范围内。这样, 行为人在对非核心零部件进行维修或更换时, 就不会与原专利产品权利要求记载的全部技术特征等同或相同, 此行为就属于合法的维修行为, 而非侵权行为[5]。

区分行为人的主观意图。如行为人是为了营利目的而将已经报废或损坏处理的产品进行替换零部件或维修而后将其投入市场的行为, 更应认定为再造行为, 典型如 *Schutz (UK) Limited 诉 Werit (UK) Limited* 案达美航空的行为。若行为人只是为了提高专利产品的使用效率, 且并未将改造方案公开或公开营利, 那么此行为更应认定为修理行为, 也符合专利法促进科技进步的目的, 典型如洛阳毅兴石化电器仪表设备有限公司诉新乡市胜达过滤净化技术有限公司侵权纠纷案中胜达公司在与中石化公司签订协议后对专利产品进行的加高处理行为。

考虑更换零部件的寿命与整个专利产品寿命的比较[6]。如果被更换的零部件(非耗材)的寿命从设计上就远短于其他部件且需频繁更换或维修, 则应视为产品本身的设计缺陷, 不能因为一个零部件的损坏, 就认定专利产品的整体报废, 此时对专利产品的维修行为应推定为专利权人默许了行为人对产品的维修或更换部件的行为。

参考佳能公司诉 RA 公司中日本法院的“实质部分”理论。如果维修或更换的是专利产品的实质部分, 则此行为应认定为再造行为, 侵犯了专利权人的专利权。但难题是如何区分专利产品的实质部分。胡开忠教授提出以零件的价值占专利产品整体的比重来判定, 若更换的零件价值与整个专利产品的价值相当, 那么应认定为再造。“实质部分”理论要求法官具备一定的专利知识理论和工科背景, 但大多数法官是人文社科背景, 难以理解专利产品的工作原理和组成构成, 此时可以适时引入专利代理机构等, 帮助法官认定专利的实质部分, 同时也变相监督了法官, 避免法官的过度主观认定。

考虑更换部件的难度。如果更换或维修某一部件需要耗费行为人的大量精力, 且步骤繁琐十分复杂, 则更应将此行为解释为“再造”。

参考文献

- [1] 吉藤幸朔. 专利法概论[M]. 宋永林, 魏启学, 译. 北京: 专利文献出版社, 1990: 409.
- [2] 石必胜. 专利权用尽视角下专利产品修理与再造的区分[J]. 知识产权, 2013(6): 14-20.
- [3] 刘明江. 论专利产品改造中的侵权认定——兼评我国首例专利产品改造案[J]. 知识产权, 2015(4): 89-94+142.
- [4] 张玲. 专利产品的修理与专利侵权问题探讨——从日本再生墨盒案谈起[J]. 知识产权, 2007, 17(3): 62-66.
- [5] 吴广海. 3D 打印背景下专利产品修理与再造的区分标准[J]. 知识产权, 2017(3): 43-49.
- [6] 胡开忠. 专利产品的修理、再造与专利侵权的认定——从再生墨盒案谈起[J]. 法学, 2006(12): 145-151.