

专利侵权诉讼合法来源抗辩中被告的合理注意义务

作者：张占江

摘要：合法来源抗辩是专利侵权诉讼中常见的抗辩事由之一，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被告无主观过错这一主观要件。对于合法来源抗辩的认定，实践中的争议焦点主要集中在主观要件的判断上。被告对其市场行为应负的合理注意义务是判断是否存在主观过错的关键，本文探讨了合法来源抗辩中影响被告合理注意义务的因素、诉讼中合理注意义务的层次变化及举证责任的分配，以期与广大同行共同探讨合法来源抗辩的认定标准。

关键词：专利侵权诉讼；合法来源抗辩；合理注意义务

前言

合法来源抗辩是专利侵权诉讼中常见的抗辩事由，设立这一制度的目的在于保障交易安全和正常的市场秩序，在保护专利权人合法权益的同时，维护销售者和使用者的正当利益，促进商品的正常流通和使用^[1]。依据《专利法》第70条的规定，在专利侵权诉讼中，销售者、许诺销售者及使用者三类主体均享有合法来源抗辩的权利。当事人主张合法来源抗辩的，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行为主体无主观过错这一主观要件。

就客观要件而言，所称合法来源是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品，对于合法来源，由被告提供符合交易习惯的证据予以证明^[2]。在认定被诉侵权产品是否具有合法来源时，考查的重点为被诉侵权产品的来源及来源的合法性，即重点判断被告提交的证据能否有效证明其是通过合法的进货渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得被诉侵权产品的。对于合法来源证据的认定，主要从证据的真实性、证明力、与侵权产品的关联性、同一性等方面展开^[3]。

就主观要件而言，无主观过错是指被告是善意的且无过失。具体而言，是指被告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，所称“不知道”是指实际不知道且不应当知道^[2]。“实际不知道”意味着被告实际没有认识到被诉侵权产品是未经专利权人许可而制造并售出，表明被告为善意；“不应当知道”是指被告已经尽到合理注意义务，对于实际不知道侵权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^[4]。无主观过错属于消极事实，根据举证责任的分配原则，实践中通常由专利权人举证证明被告存在主观过错，从而否定被告提出的合法来源抗辩^[5-6]。从被告的角度讲，如果被告能够证明其遵从合法、

正常的市场交易规则，取得被诉侵权产品的来源清晰、渠道合法、价格合理，其市场行为符合诚信原则、合乎交易惯例，则认为其已经尽到了合理注意义务，完成了初步的证明责任，推定其主观上无过错，实际不知道且不应当知道被诉侵权产品系未经专利权人许可而制造并售出，此时，举证责任转移至专利权人，如果专利权人不能提供相反证据推翻前述推定，则认定被告主张的合法来源抗辩成立^[7]。

主观要件探究的是行为主体的内心状态，相较于客观要件而言，对主观要件的认定难以形成统一的尺度和标准。行为人在市场活动中应负的“合理注意义务”是认定其是否存在主观过错的关键，2020年11月18日生效的《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第4条规定“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”^[8]，上述规定为确定被告的合理注意义务、认定主观要件提供了方向性指引，但实践中对被告合理注意义务的确定仍存在很大争议。鉴于此，本文主要探讨合法来源抗辩中影响被告合理注意义务的主要因素及实务中的争议点，以期与广大同行共同探讨合法来源抗辩的认定标准。

1. 主观要件与客观要件的关联性及其对被告合理注意义务的影响

销售者、许诺销售者或使用者位于产品流通环节的末端，他们所关注的通常是产品的经济价值或使用价值，并且销售行为或使用行为本身往往不会触及产品所涉及的技术方案，与产品的制造者相比，上述行为主体对产品技术方案的理解程度和认知程度相对有限^[9]。另外，专利侵权判断具有很强的专业性，上述行为主体通常不具备进行专利侵权判断的专业知识和鉴别能力，故在市场活动中，相较于产品的制造者而言，不应对上述行为主体苛以过高的注意义务^[10]。鉴于此，一种观点认为，只要销售者、许诺销售者或使用者能够证明被诉侵权产品具有合法来源，就可以认为其满足了主观要件的证明标准，据此认定其尽到了合理注意义务，无主观过错^[9]。

上述观点把客观要件的证明视为合法来源抗辩成立的充分条件，对合法来源抗辩持较低的证明标准，虽然有利于维护销售者、使用者的利益，但在一些情况下也可能成为不法分子用来规避侵权责任的手段，不利于保护专利权人的合法权益。

在涉及“纵向双轮车体”的实用新型专利侵权案中，意中礼公司是被告侵权产品的销售者，奇迈威公司是被告侵权产品的制造者，意中礼公司开设网店对外接收订单、收取货款后将订单信息发送给奇迈威公司，由奇迈威公司生产并对外发送货物，意中礼公司与奇迈威公司相互配合，形成了接收订单、收取货款、生产及发送货物等一系列完整的销售流程，二公司共同完成销售被告侵权产品的侵权行为，具有共同侵权的主观过错。庭审中，意中礼公司提供证据证明被告侵权产品来自奇迈威公司，被告侵权产品的来源清晰，且奇迈威公司也确

认了被诉侵权产品由其提供给意中礼公司销售。最高人民法院认定“即使意中礼公司所售产品来源清晰,但其不能证明其实际不知道且不应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,该合法来源抗辩不成立”^[11]。毫无疑问,最高人民法院的裁判逻辑合乎情理。假设按照前述观点,在意中礼公司提交的证据能够充分证明被诉侵权产品具有合法来源的情况下,直接认定意中礼公司尽到了合理注意义务,无主观过错,进而认定其合法来源抗辩成立,则这种思路显然与事实不符,也为不法分子规避侵权责任提供了可乘之机。

在涉及“一种电连接插接件”的实用新型专利侵权案中,一棵松公司是被告侵权产品的销售者,一棵松公司提交的证据可以证明其销售的 XT60 型号的被诉侵权产品购自航模公司,即,一棵松公司满足了产品具有合法来源这一客观要件的证明标准,但法院并未基于客观要件的成立就认定一棵松公司尽到了合理注意义务。最高人民法院认定“虽然一棵松公司的法定代表人主张其理解的正品是指国外产品,并不清楚国内有专利,但当来源商明确提示为非正品时,一棵松公司作为诚信经营者应对其销售的产品是否系未经专利权人许可而制造并售出给予必要注意,但一棵松公司没有举证证明其尽到了合理注意义务,本院认定其主观上具有过失。虽然一棵松能够证明被诉侵权产品的来源,但主观上未能恪尽作为诚信经营者应尽的注意义务,存在主观过失,其合法来源抗辩不能成立。”^[4]。该案例表明,客观要件的成立并不意味着主观要件必然成立,主观要件与客观要件之间没有必然的对应关系。

实践中的普遍观点认为,主观要件与客观要件是密切关联的。主观要件探究的是行为人的内心状态,而行为人的内心状态往往通过某些客观外在体现出来,因此对主观要件的探究离不开客观要件,在一定程度上,客观要件的证明可为主观要件的判断提供支撑^[6、12-14]。

通常而言,如果行为人能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则,市场行为符合诚信原则、合乎交易惯例,取得被诉侵权产品的来源清晰、渠道合法、价格合理,则可以推定其已经尽到合理注意义务,推定其主观上无过错^[7]。需要说明的是,该推定可由专利权人提供的相反证据予以推翻。

在涉及“一种一体式自拍装置”的实用新型专利侵权案中,天赐力公司作为被告侵权产品的销售者,所提交的证据能够证明其系通过合法的商业渠道,从武汉市江岸区诺米通讯器材经营部购入被诉侵权产品,其市场行为符合交易习惯,供货商武汉市江岸区诺米通讯器材经营部的登记名称、经营场所、经营者及联系方式等信息具体、明确,即,天赐力公司满足了产品具有合法来源这一客观要件的证明标准,法院据此推定天赐力公司在交易过程中尽到了合理注意义务,推定其无主观过错,在原告不能提交相反证据推翻上述推定的情况下,法院认定天赐力公司不知道其所销售的被诉侵权产品系专利侵权产品,合法来源抗辩成立^[15]。该案例充分表明对主观要件的探究离不开客观要件,客观要件的证明可为主观要件的判断提供支撑。

2. 合理注意义务的层次探析

对于合法来源抗辩中主观要件的认定，虽然无法对被告应负的合理注意义务予以量化，但笔者认为可以根据证据规则对被告应负的合理注意义务进行层次划分，并基于举证责任的分配及双方的举证情况确定被告是否满足了主观要件的证明标准。

关于合理注意义务的层次划分，应充分考虑专利侵权判断的专业性、行为人的市场地位及其专业知识和鉴别能力，注意保护专利权和维持正常市场交易秩序之间的平衡，既要有利于维护专利权人的合法权益，又能够保障交易完全，维护正常的市场交易规则，促进商品的正常流通和使用^[7]。

第一层次，以行为人是否遵循合法、正常的市场交易规则为标准。

如前所述，销售者、许诺销售者或使用者处于产品流动环节的末端，其所关注的重点通常不是产品的技术方案，而是产品的经济价值或实用性，并且受限于专业知识和鉴别能力，其往往无法对产品是否构成专利侵权进行专业的判断，因此，在被告主张合法来源抗辩时，一开始不应给被告苛以过高的注意义务，只要其行为符合诚信原则、遵循的合法正常的市场交易规则，则可以初步认为其完成了初步举证责任，推定其尽到了合理注意义务、无主观过错。第一层次合理注意义务的证明与客观要件的证明密切相关，如果被告能够举证证明被诉侵权产品具有合法来源，在一定程度上可视为其同时满足了对第一层次合理注意义务的证明标准，推定其尽到了合理注意义务，无主观过错，此时，举证责任转移到专利权人，由专利权人提供相反证据推翻上述推定，如果权利人不能提供有效的相反证据推翻上述推定，则可认定被告尽到了合理注意义务，主观无过错，合法来源抗辩成立。

在前述涉及“一种一体式自拍装置”的实用新型专利侵权案中，被告天赐力公司作为被诉侵权产品的销售者，所提交的证据能够其在商业活动中遵循了合法、正常的市场交易规则，所销售的产品具有合法来源，法院据此推定其尽到了合理注意义务，主观上无过错，在权利人未能提交反证推翻上述推定的情况下，认定其合法来源抗辩成立^[15]。

在涉及“一种儿童座椅”的实用新型专利侵权案中，帅帅商场作为被诉侵权产品的销售者，举证证明了其所销售的被诉侵权产品具有客观上的合法来源，其销售被诉侵权产品的市场行为符合市场交易中的诚实信用原则和相关小件商品的交易习惯，法院据此推定帅帅商场尽到了合理注意义务，无主观过错，实际不知道也不应当知道其所销售的被诉侵权产品系侵害大宝公司专利权的产品，在专利权人没有提供相反证据的情况下，最终认定帅帅商场销售被诉侵权产品主观上没有过错，合法来源抗辩成立^[12]。

第二层次，以被告对被诉侵权产品是否为经专利权人许可而制造并售出进行了必要审查为标准。在第一层次的基础上，如果专利权人能够提供相反证据证明被告知道或应当知道被诉侵权产品系未经专利权人许可而制造并售出的这一事实具有较高可能性的，则被告的合理注意义务会随之提高，被告在满足第一层次证明标准的基础上，还应当进一步举证证明其已经对被诉侵权产品是否为经专利权人许可而制造并售出给予必要注意，否则应认定其主观上具有过错^[7]。

实践中，专利权人提交的相反证据可以是其向被诉侵权人寄发的律师函、警告函、专利文献信息或侵权对比信息等^[16]，这些证据在一定程度上能够说明被告有机会接触到专利产品信息，知晓被诉侵权产品系未经专利权人许可而制造并售出的这一事实的可能性较大，因此被告的合理注意义务随之提高，在此情形下，被告应对被诉侵权产品是否为经专利权人许可而制造并售出给予必要的审查和注意。

在涉及“一种电连接插接件”的实用新型专利侵权案中，巴顿公司是被诉侵权产品的销售者，巴顿公司所提交的证据可以充分证明其所销售的被诉侵权产品具有合法来源，即巴顿公司满足了被诉侵权产品具有合法来源这一客观要件的证明标准，合法来源抗辩能否成立的关键取决于对主观要件的考察。在主观要件的证明上，专利权人提交的相反证据可以证明巴顿公司能够接触到涉案专利产品信息，法院据此认定专利权人提交的证据可以证明巴顿公司知道或应当知道被诉侵权产品是未经专利权人许可而制造并售出的产品具有较高可能性，在此情况下，巴顿公司的合理注意义务提高，巴顿公司应当进一步举证证明其对所售产品是否经专利权人许可而制造并售出进行了必要的审查或注意，但巴顿公司没有对此进行举证，法院最终认定其主观上具有过失^[7]。在(2020)最高法知民终 274 号案中^[4]，最高人民法院也阐述了类似的裁判观点，在此不再赘述。

以上分析表明，在个案审理过程中，随着双方举证情况的变化，被告合理注意义务的层次及举证责任的分配也会随之变化。

3. 影响合理注意义务的因素

《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》^[8]第 4 条规定“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”，除上述因素外，被告接触到专利产品信息的可能性、产品技术的复杂程度、专利类型、专利产品的市场知名度及营销情况以及专利权人的维权行为等因素也会对被告的合理注意义务产生影响^[7]。

由于专利侵权的判断，尤其是发明或实用新型专利侵权的判断，往往涉及复杂的法律及专业技术知识，一般而言，如果行为人的经营规模较大、专业程度较高，例如大型经销商或

代理商等，说明其可能具有较高的辨别能力，应负的合理注意义务也相对较高，相比之下，个体工商户或零售商等小规模行为主体的合理注意义务相对较低^[16]。

专利类型或产品技术的复杂度会对合理注意义务产生一定的影响，对于外观设计产品而言，通常以一般消费者的视角即可进行近似性判断，因此对行为主体提出的合理注意义务也相对较高，而对于技术复杂的发明专利产品或实用新型专利产品而言，例如家用电器、机械设备等，一般的销售者或使用者无法接触到产品内部的技术方案，即便通过拆机等手段能够接触到产品的内部构造，也往往无法准确理解其技术方案，因此对其提出的合理注意义务相对较低。

专利产品的市场知名度、销售情况以及专利权人的维权行为等也会对行为人的合理注意义务产生较大的影响，如果专利产品的市场知名度较高，销售范围较广，说明行为人接触到专利信息的可能性较大，行为人在市场活动中，对产品的供货渠道、销售价格、是否为经授权而制造并售出的产品等方面的注意义务就相对较高。如果专利权人通过律师函、警告函等方式事先向行为人告知了专利信息及侵权可能性，则说明被告事先知晓了专利相关情况，应对所售产品或所使用的产品是否是专利产品进行一定程度的调查和注意。

4. 举证责任的分配

《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》^[8]第4条规定“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。”，实践中，对举证责任的分配应注意保护专利权和维持正常市场交易秩序之间的平衡，站在诚信经营者的角度，尊重合法、正常的市场交易规则^[7]。

基于前文对合理注意义务的层次分析，当被告主张合法来源抗辩时，首先应由被告对产品具有合法来源这一客观要件进行举证，基于被告的举证情况，在第一层次上对被告是否尽到了合理注意义务、是否具有主观过错进行初步认定。如果在第一层次上推定被告尽到了合理注意义务、无主观过错，此时将举证责任转移给专利权人，由专利权人提供相反证据否定前述推定，如果专利权人无法提供反证推翻前述推定，则认定被告尽到了合理注意义务，主观上无过错；如果专利权人提供的反证能够初步证明被告知道或应当知道被诉侵权产品系未经专利权人许可而制造并售出的这一事实具有较高可能性的，则被告的合理注意义务上升到第二层次，举证责任随之转移到被告，由被告进一步举证证明其已经对被诉侵权产品是否为经专利权人许可而制造并售出的产品给予了必要注意。如果被告举证不能，则认定其主观上具有过错^[7]。

在前述涉及“一种一体式自拍装置”的实用新型专利侵权案^[15]、涉及“一种儿童座椅”的实用新型专利侵权案^[12]，以及涉及“一种电连接插接件”的实用新型专利侵权案中^[4]，最高人民法院对原告双方的举证责任分配进行了详细的阐述，在此不再引例赘述。

5. 结语

在专利侵权诉讼中，合法来源抗辩的争议焦点主要集中在主观要件的判定上，而被告对其市场行为应负的合理注意义务是判断是否存在主观过错的关键。影响合理注意义务的因素很多，并且个案审理中，随着双方举证情况的变化，合理注意义务的层次和举证责任也随之变化。

从被告主张合法来源抗辩的角度讲，在市场经营活动中，行为人要遵从合法、正常的市场交易规则，确保所售产品或所使用产品的来源清晰、渠道合法、价格合理，市场行为符合诚信原则、合乎交易惯例。对于合理注意义务的考量，要在遵照市场交易习惯的基础上，根据自己的市场规模、专业程度、产品的技术含量以及专利权人的维权信息等因素进行综合分析，必要时应对所售或所使用产品是否为经专利权人许可而制造并售出的产品给予必要的审查和注意。对于支持合法来源抗辩的证据，在满足真实性的基础上，应注意与被诉侵权产品的关联性、同一性，应能够形成完整的证据链，所提供的证据不仅能够证明产品的合法来源，还应该能为主观要件的证明提供强有力的支撑。

参考文献

- [1] 陶冠东. 专利侵权纠纷中销售者合法来源抗辩的司法认定[J]. 电子知识产权, 2017(4): 82-88.
- [2] 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)[法释(2016)1号], 第二十五条.
- [3] (2020)最高法知民终 31 号二审民事判决书.
- [4] (2020)最高法知民终 274 号民事判决书.
- [5] 张本勇, 陈健淋. 《电子商务法》背景下的专利侵权合法来源抗辩[J]. 电子知识产权, 2019(7):86-93.
- [6] 吕娜. 知识产权侵权诉讼中的合法来源抗辩-以专利侵权诉讼为例[J]. 人民司法, 2007(19):83-88.
- [7] (2019)最高法知民终 896 号二审民事判决书.
- [8] 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], 第四条.
- [9] 北京市第一中级人民法院知识产权庭. 侵犯专利权抗辩事由[M]. 北京: 知识产权出版社, 2011年5月.
- [10] (2020)最高法知民终 895 号二审民事判决书.
- [11] (2020)最高法知民终 555 号二审民事判决书.
- [12] (2019)最高法知民终 477 号二审民事判决书.
- [13] (2019)最高法知民终 388 号二审民事判决书.

- [14] (2019)最高法知民终 118 号二审民事判决书.
- [15] (2020)最高法知民终 1176 号二审民事判决书.
- [16] 高静. 合法来源抗辩在专利侵权诉讼中的适用[J]. 科技与法律, 2012, 97(3):54-57.