



Infringement by Common Design - Part IV (译文)

即使是在最有利的情况下，人们对于专利侵权诉讼也是望而却步。那么，当专利权人认为多个第三方的行为构成对其方法专利的共同侵权时，应如何做呢？在本文中，我们将探讨专利方法诱导侵权诉讼中会遇到的问题以及需克服的困难。

方法专利是一种实用新型专利，该专利涵盖了在特定用途中执行材料功能或变更材料之功能或特性以取得期望产品或结果的方法（例如一系列步骤）。

我们来看第四种情境。某专利权人就一项方法（由多步骤组成）享有公开专利。多个第三方执行此等专利步骤，任一第三方未单独侵犯专利但是多个第三方的共同行为构成了专利侵权（即所谓的“共同设计”、“共同行为”或“约定共同行为”侵权）。¹ 对这些第三方可否行使追索权？

虽然加拿大的法院尚未要求多个第三方对共同设计侵权负责，但他们承认英国的法院已考虑并适用共同设计侵权。² 依据加拿大普通法规定，如果实施共同侵权行为时所涉各方曾就实施侵权行为达成了约定，则各侵权方应分别承担责任。³

然而，如果专利权人主张共同设计侵权，应收集证据证明第三方间曾就共同行为达成了约定，这点是至关重要的。例如，如果第三方之间有协议，或者某第三方对其他第三方实施了有效控制，就可以证明这一点。

此外，加拿大法院认为在诉讼过程中无需将实施共同侵权行为的所有第三方追加为被告，因此无需要求所有潜在的共同侵权行为人就针对其中任一人的诉讼提出事由。这项法律开辟了可能性，即执行专利方法某一步骤的某一方，如果其参与了共同侵权行为，则可能需对侵权负责。此点要求在如下情况下十分有用：即当专利权人不清楚各共同侵权行为人的身份或者不清楚是否执行了某一步骤和/或某一方位于海外时，很难以确定该向哪一方提起侵权诉讼。

⁵

本文仅供参考，不构成法律或专业意见。

作者：阿巴斯·卡桑

1 鲍尔曲棍球公司 (Bauer Hockey Corp) 与伊斯顿体育加拿大有限公司 (Easton Sports Canada Inc), 2010 FC 361, 206 段

2 同上

3 沛克嘉能源服务公司 (Packers Plus Energy Services Inc.) 与 基本能源服务有限公司 (Essential Energy Services Ltd.), 2017 FC 1111, 48 段

4 基因泰克公司 (Genentech, Inc.) 与赛尔群医疗保健公司 (Celltrion Healthcare Co.), 2019 FC 293, 第 44 段

5 有关运用侵权方法所生产产品的进口，请参阅设置第二个情境的文章。