

制造方法专利的延伸保护问题

——张喜田诉石家庄制药集团欧意药业有限公司等侵犯发明专利权纠纷再审案¹

丁文杰

(复旦大学法学院, 上海 200438)

摘要:《专利法》第十一条第一款将制造方法专利的保护范围延伸到使用该方法直接获得的产品。通常制造方法专利的纠纷发生在化学物质上。如果化学物质本身不受专利法的保护,则制造方法专利起到了保护新型化学物质的重要作用,采用“不限于直接获得的原始产品”这一扩大解释具有实质意义。但是,在现行法之下,由于可以将化学物质本身作为物质专利加以保护,故以“对制造方法专利的有效保护”为由采用扩大解释时应有一定的限制。

关键词: 制造方法专利 原始产品 后续产品 延伸保护

中图分类号: D923.42

文献标识码: A

1 案件事实

2000年2月21日,X(一审原告、二审被上诉人、再审被申请人)申请了名称为“氨氯地平对映体的拆分”发明专利(简称涉案专利),2003年1月29日被授予专利权。涉案专利公开了制造左旋氨氯地平的方法,由左旋氨氯地平可进一步制得马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平等下游产品。2001年6月,案外人Z被授予名称为“由阿罗地平的非对映体的酒石酸分离其对映体”发明专利权(简称238专利)。上述两项专利均为制造左旋氨氯地平的方法专利,在此之前,我国国内没有制造左旋氨氯地平的工业技术。马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药由Y2(一审被告、二审上诉人)研发,马来酸左旋氨氯

地平(原料药)由Y3(一审被告、二审上诉人)生产,马来酸左旋氨氯地平片(终端产品,商品名“玄宁”)由Y1(一审被告、二审上诉人、再审申请人)生产并销售。2004年,Y1在其网站对“玄宁”进行了宣传。经查询国家食品药品监督管理局及其药品审评中心相关网页,国内生产的左旋氨氯地平产品为Y2、Y3生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂,以及X生产的苯磺酸左旋氨氯地平及其片剂。X认为Y1、Y2和Y3的行为侵犯其方法专利,遂诉至法院。一审法院(吉林省长春市中级人民法院(2005)长民三初字第36号)以及二审法院(吉林省高级人民法院(2006)吉民三终字第146号)认为,涉案专利能够延及Y1、Y2、Y3生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂。

Y1不服,向最高人民法院申请再审。

课题项目: 本文系国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“科技成果与数据资源产权交易技术(2017YFB0902900)”项目课题“科技成果知识产权育成与交易服务标准化研究(2017YFB1401101)”的阶段性研究成果。

作者简介: 丁文杰(1983—),男,黑龙江人,复旦大学法学院讲师,法学博士,主要从事知识产权法研究。

¹ 最高人民法院(2009)民提字第84号。

2 法院判旨

撤销一审、二审判决，驳回 X 的诉讼请求。

根据我国《专利法》第十一条的规定，方法专利权的保护范围只能延及依照该专利方法直接获得的产品，即使用专利方法获得的原始产品，而不能延及对原始产品作进一步处理后获得的后续产品。如前所述，实施涉案专利权利要求 1 限定的方法后，直接获得的是“结合一个 DMSO-d₆ 的 (S)-(-)- 氨氯地平的 D- 酒石酸盐”或“结合一个 DMSO-d₆ 的 (R)-(+)- 氨氯地平的 L- 酒石酸盐”，华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平，均属于对上述产品作进一步处理后获得的后续产品，不属于依照涉案专利方法直接获得的产品。因此，涉案专利权的保护范围不能延及左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平及其片剂。“依照该专利方法直接获得的产品”的认定与该产品能否直接供消费者使用无关，一审法院以“左旋氨氯地平作为一种化合物，本身并不能成为直接供消费者消费的产品……涉案专利为左旋氨氯地平的拆分方法，依据该方法不能直接得到产品，而左旋氨氯地平化合物与马来酸、苯磺酸等经过成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成为产品”为由，将涉案专利权的保护范围延及华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂，适用法律亦显然不当。

3 案件评释

《专利法》第十一条第一款将制造方法专利的保护范围延伸到使用该方法直接获得的产品。制造方法专利的延伸保护是 1992 年修订《专利法》时新增的条款。其理由如下：第一，TRIPs 协定第二十八条第一款 (b) 规定，方法专利权的效力是禁止他人未经其同意而使用专利方法以及使用或者销售依照专利方法所直接获得的产品。1992 年的《专利法》修订，既强化了对方法专利权的保护，也使我国的专利保护水准与后来生效的 TRIPs 协定的保护水准相一致，为我国加入 WTO 创造了有利条件。第二，由于 1984 年制定的《专利法》对制造方法专利的保护仅停留在禁止该专利方法的使用行为，因此，方法专利权人处于不利的地位。

例如，他人在国外使用制造方法专利，然后，将所获得的产品进口到国内予以销售和使用，在仅仅禁止使用专利方法的行为的情况下，专利权人的合法利益无法得到充分保障。^[1]

实际上，区分方法专利和制造方法专利的意义在于划定专利权的权利范围。方法专利的排他权仅涉及该方法专利的使用行为，而制造方法专利的排他权还涉及到依照该方法专利直接获得的产品许诺销售、销售、进口行为。另外，为了保证第三人的预测可能性既然已经确立了权利内容公开制度，对于什么是方法专利、什么是制造方法专利等具体问题，要根据权利要求书的内容进行判断（郭祥山诉福清金辉房地产开发有限公司侵害发明专利权纠纷案〔福建省高级人民法院（2014）闽民终字第 59 号〕）。

问题在于应该如何确定制造方法专利的保护范围以及保护边界。对于这个问题，《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》（2009 年）第十三条解释，将“通过该专利方法获得的原始产品”认定为“依照专利方法直接获得的产品”，“原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为”认定为“使用依照该专利方法直接获得的产品”。本案中，最高人民法院对于《专利法》第六十一条第一款（2008 年第三次《专利法》修订前为第五十七条第二款）的举证责任倒置、以及对于《专利法》第十一条的“直接获得的产品”之解释提出具体的裁判规则，有着重要的意义。由于篇幅限制，笔者将暂不详述前一举证责任问题，而着重讨论制造方法专利的延伸保护问题。

围绕《专利法》第十一条第一款的“直接获得的产品”之解释，有学者认为应当限定为依照方法专利直接获得的原始产品。例如，尹新天教授认为，对专利方法的延伸保护一般应当仅仅涵盖完成该专利方法的最后一个步骤后所获得的最初产品，未经专利权人许可，任何人不得许诺销售、销售、使用、进口该最初产品。^[1]也就是说，通过限定解释将原始产品视作“直接获得的产品”。与此相对，也有学者认为还应包括原始产品进一步加工、处理而获得的后续产品。例如，崔国斌教授认为，如果法律接受如此严格的标准，

制造者可能会对该产品进行象征性地再加工，使之与严格意义上的“直接获得”的产品区别开来，从而架空延长保护。于是，专利法不可避免地要依赖法官的自由裁量，许可法官将那些与严格意义上直接获得的产品没有实质性差别的产品也纳入延伸保护的范围内。^[2]即对“直接获得的产品”这一要件作了扩大解释。

另一方面，在司法实践中，虽然有一些是方法专利的专利权纠纷案件（武汉晶源环境工程有限公司诉日本富士化水工业株式会社等侵犯发明专利权纠纷〔最高人民法院（2008）民三终字第8号〕、浙江华立通信集团诉深圳三星科健移动通信技术有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案〔浙江省高级人民法院（2009）浙知终字第64号〕等），但是涉及到制造方法专利的延伸保护的判决几乎没有。

2009年《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》发布后，本判决以最高人民法院案例的形式明示了认定制造方法专利的延伸保护的具体标准。即最高人民法院在本案专利的权

利要求书的基础上，确认了该专利属于制造专利方法后，在划定延伸保护范围时，采用“应当仅限于在依照制造专利方法直接获得的原始产品”的限制性解释。通常制造方法专利的纠纷发生在化学物质上。如果化学物质本身不受专利法的保护，则制造方法专利起到了保护新型化学物质的重要作用，采用“不限于直接获得的原始产品”这一扩大解释可能具有实质意义。但是，在现行法之下，由于可以将化学物质本身作为物质专利加以保护，故以“对制造方法专利的有效保护”为由采用扩大解释时应有一定的限制。^①

参考文献：

- [1] 尹新天. 中国专利法详解 [M]. 北京：知识产权出版社，2011：158-165.
- [2] 崔国斌. 专利法：原理与案例 [M]. 第2版. 北京：北京大学出版社，2016：572.

责任编辑 | 马忠荣

Extended Protection of Manufacturing Process Patents

DING Wenjie

(Law School, Fudan University, Shanghai 200438)

Abstract: In the Article 11 paragraph 1 of the *Patent Law*, the protection of a patent for a manufacturing process is extended to the manufacture obtained directly by the use of the process. The dispute about manufacturing process patents is mainly related to chemicals. Under the context that the chemical substance itself can not be patented, the manufacturing process patent plays an important role in protecting the new chemical substance, and the expanded explanation of "not limited to the directly obtained original product" is of substantial significance. However, under the current law, as the chemical substance itself can be protected as a material patent, the expanded interpretation on the grounds of "effective protection of the patent for manufacturing process" should be restricted.

Key words: manufacturing process patent; primitive product; follow-up product; extended protection