

方法專利的“延伸保護”和新產品制造方法專利侵權訴訟中的舉證責任倒置

——評最高人民法院張喜田提審案

—何懷文—

製造加工方法專利¹的有效保護依賴於“延伸保護”和特殊的舉證責任分配,²這二者是《與貿易相關的知識產權協議》(TRIPS 協議)以及《歐洲專利公約》等國際專利協議保護方法專利的重要規則。³這兩大制度安排分別體現於《中華人民共和國專利法》(2008 年修訂)(以下簡稱《專利法》)第十一條第 1 款和六十一條第 1 款。⁴但是,對於《專利法》第十一條第 1 款中的“依照專利方法直接獲得的產品”⁵以及第六十一條第 1 款所稱的“新產品”和“同樣產品”,⁶長期以來一直存在着諸多分歧。2009 年《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]21 號)⁷(以下簡稱“專利侵權糾紛的司法解釋”)試圖統一這兩方面的法律適用,而 2010 年 9 月最高人民法院張喜田提審案⁸無疑是理解上述司法解釋和現行《專利法》上述規定法律適用的透鏡。爲了從上述兩個方面細緻地分析張喜田提審案,本文首先介紹該案要旨。

一、張喜田提審案要旨

左旋氯氯地平是降壓藥氯氯地平的換代產品。氯氯地平是一種手性藥物,是由左旋體(S-對映體)和右旋體(R-對映體)以等量形式存在的外消旋體。右旋氯氯地平幾乎沒有降壓作用,但可引起頭痛、頭暈、肢端水腫、面部潮紅等不良反應。左旋氯氯地平是氯氯地平的有效降壓活性成份,其降壓作用是右旋氯氯地平的 1,000 倍,是外消旋體的兩倍。⁹但是,左旋氯氯地平並不能直接作爲降壓藥使用,而必須與馬來酸、苯磺酸等經成鹽工藝成爲馬來酸左旋氯氯地平、苯磺酸左旋氯氯地平後,才

成爲臨床使用的藥品。

2000 年,張喜田申請了名爲“氯氯地平對映體的拆分”(專利號爲 00102701.8)的發明專利(以下簡稱“涉案專利”),公開了一種製造左旋氯氯地平的方法,2003 年獲得授權。涉案專利權利要求 1 如下:

一種從混合物中分離出氯氯地平的(R)-(+)-和(S)-(-)-異構體的方法。其特徵在於:包含下述反應,即在手性助劑六氫代二甲基亞砜(DMSO-d₆)或含 DMSO-d₆的有機溶劑中,異構體的混合物同拆分手性試劑 D-或 L-酒石酸反應,結合一個 DMSO-d₆的(S)-(-)-氯氯地平的 D-酒石酸鹽,或結合一個 DMSO-d₆的(R)-(+)-氯氯地平的 L-酒石酸鹽而分別沉澱,其中氯氯地平與酒石酸的摩爾比約等於 0.25。

2005 年,張喜田起訴至吉林省長春市中級人民法院,稱研發馬來酸左旋氯氯地平 and 馬來酸左旋氯氯地平片新藥的石藥集團中奇製藥技術(石家莊)有限公司(簡稱“中奇公司”),生產馬來酸左旋氯氯地平(原料藥)的石家莊製藥集團華盛製藥有限公司(簡稱“華盛公司”),生產馬來酸左旋氯氯地平片(終端產品,商品名“玄寧”)的石家莊製藥集團歐意藥業有限公司(簡稱“歐意公司”),以及銷售馬來酸左旋氯氯地平片的吉林省玉順堂藥業有限公司(簡稱“玉順堂公司”)侵犯了其專利權。

一審判決中奇公司、華盛公司、歐意公司停止對涉案專利權的侵害行爲。它們三公司不服,上訴至吉林省高級人民法院。二審法院駁回上訴,維持原判。最高人民法院 2009 年作出裁定,¹⁰提審此案。

最高人民法院判決涉及五大焦點問題,其中方法專利的

“延伸保護”和侵權訴訟中的舉證責任分配最具法律意義。最高人民法院認為，原告根據《專利法》(2000 年修訂)第五十七條第 2 款規定要求法院適用舉證責任倒置，¹¹ 需要 “能夠證明依照專利方法製造的產品屬於新產品，並且被訴侵權人製造的產品與依照專利方法製造的產品屬於同樣產品”。為此，應當以依照該專利方法直接獲得的產品認定“新產品”。所謂“依照專利方法直接獲得的產品”，最高人民法院認為是指使用專利方法獲得的原始產品，而不包括對該原始產品作進一步處理後獲得的後續產品。

最高人民法院同時認定，根據涉案專利權利要求 1 直接獲得的產品是“結合一個 DMSO -d6 的(S)-(-)-氨氯地平的 D-酒石酸鹽，或結合一個 DMSO -d6 的(R)-(+)-氨氯地平的 L-酒石酸鹽”。其中前者即為製造左旋氨氯地平的中間產物，而非左旋氨氯地平本身。由於在涉案專利的申請日之前，上述中間產物並未為國內外公眾所知悉，最高人民法院認定它們構成《專利法》(2000 年修訂)第五十七條第 2 款所稱的“新產品”。

但是，最高人民法院拒絕適用舉證責任倒置。最高人民法院認為，

“張喜田提供的證據雖然能夠證明華盛公司、歐意公司製造了馬來酸左旋氨氯地平及其片劑，並且馬來酸左旋氨氯地平的製造須以左旋氨氯地平為原料，但並沒有提供證據證明華盛公司、歐意公司在製造馬來酸左旋氨氯地平及其片劑時，也製造了‘結合一個 DMSO -d6 的(S)-(-)-氨氯地平的 D-酒石酸鹽’中間產物，因此，張喜田提供的證據並不足以證明華盛公司、歐意公司製造的產品與依照涉案專利方法直接獲得的產品屬於同樣產品。”

就方法專利的“延伸保護”，最高人民法院認為，根據《專利法》(2000 年修訂)第十一條的規定，方法專利權的保護範圍只能延及依照該專利方法直接獲得的產品，即使用專利方法獲得的原始產品，而不能延及對原始產品作進一步處理後獲得的後續產品。根據涉案專利權利要求 1 直接獲得的上述產品，如果不經過後續處理，不可能得到華盛公司、歐意公司生產的馬來酸左旋氨氯地平、馬來酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平。因此，被告公司的產品不屬於《專利法》第十一條所稱的“依照專利方法直接獲得的產品”。

二、方法專利的“延伸保護”

方法專利保護延伸到其所直接獲得的產品，完全出於實用的經濟考慮。¹² 其一，製造加工方法專利的經濟價值需要通過其所製造的產品才能實現；其二，方法專利的權利人維權時常常無法有效獲得被告實際使用方法專利的直接證據，而利用方法獲得的產品卻可以方便地從市場上獲得。其三，如果沒有延伸保護，方法專利甚至可以輕而易舉地被合法繞開，例如，他人在方法專利不受保護的別國利用該方法製造產品，而後將所獲得的產品進口到該方法專利受保護的國家，可以完全合法地謀取經濟利益。

方法專利“延伸保護”是專利的“保護範圍以其權利要求的內容為準”¹³ 一般原則的例外。由於方法專利的權利要求只是限定了受專利保護的方法技術方案的技術特徵，而沒有限定方法專利直接獲得的產品的技術特徵，“延伸保護”範圍的確定依賴於如何解釋“依照專利方法直接獲得”這一用語。這尤其表現在經由專利方法獲得的產品需要後續工藝處理才能成為最終產品的情況。

張喜田提審案中，最高人民法院認為，所謂“依照專利方法直接獲得的產品”就是“使用專利方法獲得的原始產品”，方法專利延伸保護“不能延及對原始產品作進一步處理後獲得的後續產品”。這一見解將“延伸保護”的範圍限制得比“專利侵權糾紛的司法解釋”狹窄。該司法解釋第十三條第 1 款僅僅規定了“對於使用專利方法獲得的原始產品，人民法院應當認定為專利法第十一條規定的依照專利方法直接獲得的產品”，而沒有將“依照專利方法直接獲得的產品”等同於“使用專利方法獲得的原始產品”。

最高人民法院所採取的上述觀點和《英國專利實踐手冊—侵權章》¹⁴ 看上去如出一轍。根據英國 1977 年專利法案第六十一條第 1 款 c 項的規定，方法專利保護延及依照專利方法直接獲得的產品。《英國專利實踐手冊》認為，在 Pioneer v. Warner 案中，¹⁵ 一審法院 Aldous 法官將英國專利法案第六十一條第 1 款 c 項中所謂的“直接”(“directly”)解釋為“沒有中介”(“without intermediary”)，而這一觀點受到了上訴法院 Nourse 法官的支持。¹⁶ 但是，必須注意到，該手冊同時指出，“要構成方法專

利侵權，產品必須是權利要求保護的方法的直接產品，而不能是經過後續的‘實質而重要’的步驟所產生的另外一個產品”。¹⁷更為重要的是，Pioneer v. Warner 案實際所採用的法律標準是“本性損害檢驗法”(the loss of identity test)，¹⁸和德國等《歐洲專利公約》的主要成員國的標準一致。¹⁹根據“本性損害檢驗法”，除非後續步驟實質性地改變了依照專利方法獲得的產品的本性(identity)，由專利方法獲得的產品並不因為後續處理就必定不再是由該專利方法直接獲得的產品。²⁰否則，第三人可以通過無關緊要的後續步驟輕易地繞開方法專利的“延伸保護”。而且，在 Halliburton Energy Services Inc. v. Smith International (North Sea) Ltd 案中，²¹法官甚至認為，在專利方法所產生的產品作為中間物而投入到另外的後續程序時，方法專利的“延伸保護”可以延伸到“用方法表徵產品的權利要求”(product by process claim)的類似保護程度，但是不能再寬了。²²

“本性損害檢驗法”代表着歐洲國家對“延伸保護”的主流觀點，²³它和美國這一方面的專利法規則基本一致，只是後者是從反面來界定“專利方法製造的產品”(product made by a patented process)這一法律概念的。美國專利法第 271 條 g 款規定，為方法專利“延伸保護”的目的，如果一個專利方法製造的產品經過後續步驟實質性地被改變，或者變成了另外一個產品的一個無關緊要的組成部分，則它不能再被認定為專利方法製造的產品。²⁴

“本性損害檢驗法”並非完美，個案適用也遠非簡單直接。²⁵如果有充分的理由，中國完全可以不採用它，而採用更符合市場規律或自身發展的法律標準。最高人民法院將“依照方法專利直接獲得的產品”等同於“使用專利方法原始獲得的產品”，對於張喜田提審案的個案情況，這可能具有充分的正當性。然而，如果要將之作為一個普遍適用的法律規則，則不應不考慮由此可能產生的社會經濟影響。

首先，這一法律標準對醫藥製造方法的專利保護具有相當的衝擊。通過專利方法製造的醫藥產品常常還需要經過後續處理，才能成為上市藥品。簡單的後續處理比如研磨、添加非活性成分以形成特定的劑型等；或者酯化或成鹽過程等簡單的化學反應。複雜的後續處理比如經過若干化學反應改變活性成分分子結構，例如改變取代基的位置，增加新的取代基等等。這些後

續過程對最終醫藥產品的價值貢獻與所涉及的專利方法相比，很可能相當小，特別是當依照專利方法所獲得的產品屬於“新產品”的情況下。²⁶因此，從專利法的角度來說，如果對這些後續過程不加區分，一律認定可以破壞醫藥製造方法與其所獲得的醫藥產品之間的直接聯繫，醫藥製造方法專利就可以輕而易舉地被繞開，其保護也就形同虛設，權利人將無法通過醫藥製造工藝專利保護來實現其創新投資的價值回報。

其次，也相當重要的是，這一法律標準可以讓第三人輕而易舉地徹底繞開中國授權的製造加工的方法專利。他只需要在該方法不受保護的國家利用此方法，並對其直接獲得的產品(原始產品)稍加後續處理，然後就可完全合法地將所得到的產品進口到中國市場。如此，中國將不僅損失實施新製造加工方法的直接投資，還將損失就業機會。這些始料不及的連鎖反應很難說有利於仍處於金融危機陰影中的中國，也未必有利於致力於建設創新國家的中國。

三、方法專利侵權訴訟的舉證責任分配

在方法專利侵權訴訟中，原告提供的證據滿足一定條件時，舉證責任倒置，即由被告舉證證明自己是採用不同於專利方法的製造加工方法製造了同樣產品。這一制度安排是為了解決方法專利權人維權所面臨的證據困境：權利人往往不能合法地進入涉嫌方法專利侵權實施的現場，獲取被告實際使用專利方法的直接證據——涉嫌侵權人的生產和商業秘密受到法律保護。如果權利人企圖禁止他人未經許可進口專利方法直接獲得的產品，由於產品的生產地位於別國，他想取得他人實際使用自己的方法發明的直接證據就更加困難。可以說，舉證責任倒置是程序法上給予方法專利的“延伸保護”。

專利侵權訴訟遵守“誰主張，誰舉證”的一般證據規則，方法專利侵權糾紛中的舉證責任倒置是這一原則的例外。我國現行《專利法》第六十一條第 1 款(同《專利法》(2000 年修訂)第五十七條第 2 款)規定，“專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的，製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明”。張喜田提審案中，最高人民法院明確指出，權利人要援引《專利法》(2000 年修訂)第五十七

條第 2 款，²⁷ 需要首先“證明依照專利方法製造的產品屬於新產品，並且被訴侵權人製造的產品與依照專利方法製造的產品屬於同樣的產品”。換言之，如果權利人證明以上兩點，法院即建立這樣一個可以被推翻的事實推定（rebuttable factual presumption）：被告實際使用了權利人的專利方法。

滿足前述兩大條件時，從專利法的角度來說，專利權人的利益就高於侵權嫌疑人保護生產和商業秘密的利益。原因在於，被告更可能是通過專利而獲知新產品，並且由此他才可能尋求生產此新產品的其他方法。如果沒有權利人公開的新產品製造方法，被告更可能無法銷售與新產品同樣的產品。儘管無法直接確定被告究竟是使用了一種不同於專利方法的秘密工藝，還是以此為藉口，但是，被告更可能是使用了專利方法，而不是獨立開發了一種不同於專利方法的工藝。一種新產品出現後，在一段時間內，只有一種已知的方法生產它。如果在這段時間內，生產者沒有適當理由而拒絕提供自己使用不同於專利方法的工藝生產同樣產品的話，常識迫使得出這樣的結論：它使用了該專利方法。當然，新產品出現後，經過一段合理的時間，第三人獨立開發了一種不同於專利方法的工藝的可能性就可能大大增加，上述事實推定就未必仍舊公平合理了。

是否適用《專利法》第六十一條第 1 款規定的舉證責任倒置，關鍵是確定“新產品”和“同樣產品”。而解釋這兩個法律概念又必須圍繞這一規定的立法本意，即讓法官有足夠的確信認定被告實際未經許可使用了原告的專利方法。當然，它們的法律解釋還必須“公平合理”，以符合 TRIPS 協議對於知識產權民事訴訟程序的基本要求。²⁸

我國專利制度對“新產品”的界定可謂“變化多端”。北京市高級人民法院 2001 年關於《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》（京高法發〔2001〕229 號）第 122 條規定，“專利法（2000 年修訂）第五十七條第 2 款規定的‘新產品’，是指在國內第一次生產出的產品，該產品與專利申請日之前已有的同類產品相比，在產品的組份、結構或者其質量、性能、功能方面有明顯區別。”而《新專利法詳解》（2001）卻指出，《專利法》（2000 年修訂）第五十七條 2 款“所謂‘新的’不同於專利法所規定的‘新穎性’，只要所涉及的產品在專利申請日之前是本國市場上未曾見過的，就可以認為是新產品，從而將舉證責任轉移到被告一

方。”²⁹ 但是，2008 年 10 月最高人民法院的答覆又認為，“專利法第五十七條第 2 款所稱的‘新產品’，是指專利申請日之前在國內外未公開出現過的，與已有產品不相同也不等同的產品。”

2009 年“專利侵權糾紛的司法解釋”不同於以上的界定方式。它一方面不再強調“產品”，轉而強調產品或產品製造的“技術方案”，另一方面，其措辭和《專利法》第二十二條所規定的“現有技術”對應。³⁰ 其第十七條規定：“產品或者製造產品的技術方案在專利申請日以前為國內外公眾所知的，人民法院應當認定該產品不屬於專利法第六十一條第 1 款規定的新產品。”

張喜田提審案中，最高人民法院一方面遵循上述第十七條的規定，強調“新產品”是世界範圍內參照申請日的“新”，摒棄了一審和二審法院以產品是否“在中國上市”為標準認定是否構成新產品。雖然以申請日為基準認定“新產品”有利於保護專利權人的利益，也為不少國家所採用，³¹ 但是，這樣一個簡單的事實卻不容忽視：隨着時間的流逝，特別到專利保護期限的後期，獲得同樣產品的其他方法很可能被開發出來。³² 在這種情況下，一律推定被告實際使用了專利方法就不那么符合民事訴訟程序公平合理的要求，甚至有違背 TRIPS 協議之嫌。³³ 此時，誠如 TRIPS 協議第三十四條第 3 款所要求的那樣，法院應該考慮被告保護生產和商業秘密的正當利益。

另一方面，最高人民法院所認定的“新產品”外延又遠小於上述第十七條所規定的“新產品”外延。最高人民法院認為，“認定一項方法專利是否屬於新產品製造方法專利時，應當以依照該專利方法直接獲得的產品為依據”，而“依照專利方法直接獲得的產品”是“指使用專利方法獲得的原始產品，而不包括對該原始產品作進一步處理後獲得的後續產品”。換言之，所謂“新產品”是指依照方法專利獲得的“原始產品”，且在申請日之前它不為國內外公眾所知悉。最高人民法院並沒有從“產品或者製造產品的技術方案”出發，確立“新產品”區別於申請日以前技術方案的區別技術特徵，而是以“原始產品”是否“新”來認定是否構成“新產品”。然而，“原始產品”經過進一步處理得到的後續產品可能仍舊保留“新產品”所具有的技术特徵—使用專利方法的印記。此時，其證明被告是否使用了專利方法的“直接”性並未因為後續處理而喪失。

以“原始產品”為依據界定“新產品”，不僅直接縮窄了“新

產品”的外延，還間接的縮窄了“使用方法專利”的範圍，極大的限制了現行《專利法》第六十一條第 1 款的適用範圍。根據“專利侵權糾紛的司法解釋”第十三條第 2 款的規定，對原始產品進一步加工、處理而獲得後續產品的行為是“使用”依照專利方法直接獲得的產品的行為。然而，此種“使用”行為沒有落入現行《專利法》第六十一條的範圍內。第六十一條只是要求被告提供證據證明“其產品製造方法不同於專利方法”，而沒有要求他提供證據證明其產品製造所採用的中間產品是不同於依照專利方法直接獲得的產品。由此，不論上述使用行為是否導致破壞新產品中包含的使用專利方法的印記，都不能適用舉證責任倒置。

儘管技術特徵對於認定“新產品”具有重要的法律意義，但並不是說技術特徵是認定被告是否製造與新產品“同樣的產品”的“唯一”依據。例如，如果兩種物質的區別在於化學結構，而根據自然規律，兩種不同化學結構的物質不可能經由相同的原材料和步驟獲得，則即便這兩種物質應用時具有類似的性質，也不能被認定為“同樣產品”而適用舉證責任倒置。³⁴

另一方面，只要侵權嫌疑人製造“同樣產品”，即便被告舉證證明原材料或者一些步驟有不同於專利方法之處，舉證責任倒置也仍可能應該適用。我國《專利法》所謂“專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的”情況沒有限於相同專利侵權。由於《專利法》第六十一條第 1 款的立法目的是為了有效地保護新產品製造方法專利，幫助權利人在侵權糾紛中維護方法專利權，它也應該同時適用於等同專利侵權。³⁵因此，如果侵權嫌疑人製造“同樣產品”，仍可以適用舉證責任倒置，由被告就其是否採用了專利方法的等同技術方案而構成等同侵權進行舉證。

由於張喜田提審案以專利方法獲得的“原始產品”為依據認定“新產品”，其認定新產品看上去更類似於認定新方法。在本案中，最高人民法院認為，由於輝瑞公司 1995 年申請而獲得授權的專利 95192238.6(名為“由阿羅地平(氮氯地平)的非對映體的酒石酸分離其對映體”發明專利)和 2000 年才申請的涉案專利係分別使用不同的手性助劑 DMSO 和 DMSO-d6 對氮氯地平進行拆分，由此形成的中間產物並不相同，因此，輝瑞公司的上述專利並未公開依照涉案專利方法直接獲得的產品，

不足以證明涉案專利不屬於新產品製造方法專利。但是，兩種中間藥物產物的核心價值都在於包含降壓活性分子結構—分離狀態的左旋氮氯地平，而它們採用不同手性助劑的事實更多是證明涉案“專利方法”相對於輝瑞公司的專利“方法”具有新的技術特徵。

無論如何，在張喜田提審案中，最高人民法院認定涉案專利屬於“製造新產品的方法專利”。³⁶但是，它卻拒絕適用舉證責任倒置。最高人民法院認為原告沒有提供證據證明華盛公司、歐意公司在製造馬來酸左旋氮氯地平及其片劑時，也製造了“結合一個 DMSO-d6 的 (S)-(-)-氮氯地平的 D-酒石酸鹽”這樣的“中間產物”(法院認定的依照涉案專利方法直接獲得的產品)，也就沒有證明被告製造“同樣產品”。可見，最高人民法院之所有沒有適用舉證責任倒置，並不是因為上述原始產品不能通過製藥常用的化學反應(比如成鹽工藝)獲得被告生產銷售的最終藥品，也不是因為被告生產銷售的最終藥品不包含原始產品的化學結構特徵。而可能原因是，依照“專利侵權糾紛的司法解釋”第十三條第 2 款的規定，被告對上述原始產品進一步加工、處理而獲得後續產品的行為是“使用”依照專利方法直接獲得的產品的行為。對此種使用產品的行為，我國《專利法》並沒有規定舉證責任倒置。

針對張喜田提審案的個案情況，最高人民法院依據“原始產品”來界定“新產品”和“同樣產品”，適用《專利法》第六十一條第 1 款，可能具有充分的正當性。但是，這是否可以成為一個普遍適用的法律規則，卻有值得商榷之處。當專利方法製造的“新產品”不是最終產品，而是“中間產物”時，要求原告證明被告生產過程中產生了相同的“中間產物”以滿足“同樣產品”這一條件，很多情況下等同於要求原告進入被告生產現場去獲取“中間產物”的證據。然而，正是為了避免此種不合理、也不現實的取證要求，《專利法》第六十一條才設置了舉證責任倒置制度。而且，如果第三人使用了專利方法後，通過“使用”依照專利方法直接獲得的產品—經過幾個無關緊要的工藝步驟“修飾”一下—就可以免於舉證責任倒置的法律風險的話，《專利法》第六十一條給予方法專利權人的證據性“延伸保護”就形同虛設，儘管第三人的生產過程包含了該方法專利權利要求的全部技術特徵。

然而,對於方法專利保護而言,最關緊要的似乎不應該是產品是否仍舊“原始”,而應該是產品是否仍舊屬於“直接獲得”。須要注意的是,專利制度下的“產品”概念實際是指一組特定的技術特徵。³⁷“新產品”也就需要依據技術特徵才能予以界定,認定被告是否製造和新產品“同樣產品”也就不可能不考慮界定“新產品”的那些技術特徵。誠然,產品經過後續的處理肯定發生變化,“原始產品”必然不再“原始”。但是,產品的特定技術特徵卻可保持不變,證明被告是否使用原告專利方法的證據力量——“直接性”——也就可以保持不變。

結語

張喜田提審案無疑是“專利侵權糾紛的司法解釋”發佈後,到目前為止,最重要的方法專利侵權糾紛判決。最高人民法院認為“依照專利方法直接獲得的產品”等同於使用專利方法獲

得的“原始產品”,並且以此為起點,認定方法專利的“延伸保護”範圍,確定是否適用新產品製造方法專利侵權糾紛的中舉證責任倒置。然而,“依照專利方法直接獲得的產品”中的“直接獲得”一詞的法律意義,遠不那麼“直接”,特別是當使用專利方法獲得的原始產品是“中間產物”,需要經過後續處理才能成為“最終產品”時。何種範圍內承認“直接性”關係到製造加工方法專利的有效保護,因為它直接決定了實體法和程序法兩方面方法專利的“延伸保護”的範圍。與其說張喜田提審案關於“依照專利方法直接獲得的產品”的法律解釋直接明瞭地解決了實體法和程序法兩方面方法專利的“延伸保護”的法律難題,不如說它表明了中國專利制度日益關注方法專利的保護問題,而這兩大法律制度諸多深層次的問題還有待進一步的探討和廓清。■

作者:浙江大學光華法學院知識產權法教學研究人員、北京大學學學博士;Email: zjuhwh@gmail.com

註釋

¹ 方法專利可以大致分為三類,只有下述的第一類才涉及到本文所討論的“延伸保護”和舉證責任分配的法律問題。具體而言,第一類是製造加工方法,它作用於一定的物品上,目的在於使之在結構、形狀、或者物理化學特徵上產生變化;第二類是作業方法,即產生某種技術效果的方法,例如測量、檢驗、採掘、排列、運輸、分析等等。此外,諸如發電、供電、供熱、製冷、通風、照明、輻射、通訊、廣播、計算等等用於實現能量轉換或者達到某種非技術效果的方法也屬於這一類方法的範疇;第三類是使用方法,亦即用途發明,它是對某種已知物品的一種新的應用方式,目的是產生某種技術效果或者社會效果,而不是改變被使用的產品本身。參見,國家知識產權局條法司,《專利法詳解》,知識產權出版社(2001),第70-71頁;同時,參見,WIPO document HL/CE/III 2 Supp. 4, of November 27, 1986.

² See, e.g., WIPO document HL/CE/III 2 Supp. 4, of November 27, 1986, at: http://www.wipo.int/mdocsarchives/HL_CE_III_87/HL_CE_III_2%20Supp%204_E.pdf

³ See, e.g., Art.28 (1) and 34 TRIPS; Art. 64 (2) EPC and Art.25 (c) of the Community Patent Convention (CPC). 值得一提的是,《保護工業產權的巴黎公約》第五條僅規定方法專利的權利人根據進口國的法律,對進口由其方法發明獲得的產品享有權利,而沒有規定“延伸保護”和侵權糾紛中的舉證責任分配問題。

⁴ 同時參見,《中華人民共和國專利法》(2000年修訂)第十一條(延伸保護)和第五十七條(舉證責任分配);《中華人民共和國專利法》(1992年修訂)第十一條(延伸保護)和第六十條第2款(舉證責任分配)。

⁵ 《中華人民共和國專利法》(2008年修訂)第十一條第1款規定,“發明和實用新型專利權被授予後,除本法另有規定的以外,任

何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。”

⁶ 《中華人民共和國專利法》(2008年修訂)第六十一條第1款規定,“專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的,製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明。”

⁷ 2009年12月21日最高人民法院審判委員會第1480次會議通過,自2010年1月1日起施行。

⁸ 張喜田訴歐意藥業有限公司等侵犯發明專利權糾紛再審案,最高人民法院(2009)民提字第84號(2010年9月9日再審)。同時參見,張喜田訴歐意藥業有限公司等侵犯發明專利權糾紛案,吉林省長春市中級人民法院(2005)長民三初字第36號;吉林省

高級人民法院 (2006) 吉民三終字第 146 號。

⁹ 郭藝芳、黃仲義、胡大一, “苯磺酸左旋氨氯地平臨床應用中國專家共識”, 心血管網 : http://www.chinesefms.com/doc/xxg/doc_xxg_xzzn/201001/t20100130_41508.html。

¹⁰ (2009) 民申字第 2 號民事裁定書。

¹¹ 《中華人民共和國專利法》(2000 年修訂) 第五十七條第 2 款規定, “專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的, 製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明。”

¹² 參見, 同前註 2。

¹³ 參見, 《中華人民共和國專利法》(2008 年修訂) 第五十九條第 1 款。

¹⁴ See Manual of Patent Practice (January 2011), p.4, available at: <http://www.ipo.gov.uk/practice-sec-060.pdf>.

¹⁵ See Pioneer Electronics Capital Inc. and another v Warner Music Manufacturing Europe GmbH and another [1995] R.P.C. 487.

¹⁶ See Pioneer Electronics Capital Inc. and another v Warner Music Manufacturing Europe GmbH and another [1997] R.P.C. 757.

¹⁷ “Thus to infringe, a product must be the direct product of the claimed process and not a product resulting from further material and important steps”. 參見, 同前註 14。

¹⁸ 參見, 同前註 16。

¹⁹ See, e.g., Pioneer Unmittelbares Verfahrenserzeugnis, Case No. 2U148/76, [1979] GRUR 743 (Germany, Düsseldorf Oberlandesgericht, 15 September 1977); Pfizer (Doxycycline) NJ 1984/32 (Netherlands, Hoge Raad, 10 June 1983); Merz & Co. v. Federal Office of Intellectual Property, [1994]

the Bundesgericht (Federal Supreme Court) and Farbwerke Hoechst v. Carlo Erba SpA, [1972] SMGRUR 57 (Switzerland, Zurich Commercial Court).

²⁰ 參見, 同前註。同時, 參見, Pioneer Unmittelbares Verfahrenserzeugnis, Case No. 2U148/76, [1979] GRUR 743 (Germany, Düsseldorf Oberlandesgericht, 15 September 1977)

²¹ [2006] RPC 2.

²² See id para.97 (“I should add that the European Patent Office’s great reluctance to grant ‘product by process’ claims on the unchallengeably logical basis that novelty cannot be conferred on an old article by making it according to a new process encourages me to give section 60 (1) (c) an interpretation that goes as far as a product by process claim might go, but no further”).

²³ 在 Pioneer v. Warner 案中, 上訴法院考察歐洲大陸主要國家德國、瑞士和荷蘭的專利判例, 認為“本性損害檢驗法”是它們認定方法專利延伸保護的法律標準。See Pioneer Electronics Capital Inc. and another v Warner Music Manufacturing Europe GmbH and another [1997] R.P.C. 757.

²⁴ 35 U.S.C. § 271(g) (“Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent … . A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made

after (1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.”)

²⁵ See, e.g., Pioneer Electronics Capital Inc. and another v. Warner Music Manufacturing Europe GmbH and another [1997] R.P.C. 757. 本案涉及一種製造光盤金屬“父版”的專利方法, 被告進口了 CD 光盤, 並在英國境內出售。爭議的法律問題是, 被告進口的、經由專利方法最終生產出的 CD 盤是否屬於英國 1977 年專利法案第六十條 1 款 c 項所謂“依照專利方法直接獲得的產品”(product obtained “directly” by means of a patented process)。從技術的角度來說, 生產光盤, 首先需要製造金屬父版。為此, 首先利用清潔乾淨的玻璃基板作為光盤生產的平臺, 根據光盤標準和生產要求不同, 每個玻璃基板上均勻塗抹一定厚度的反射膜。而後適當地使用激光束紀錄器使感光劑曝光, 接着用顯影劑將感光劑蝕刻掉, 形成所需的訊坑和溝紋。然後噴鍍, 以形成初版。將初版電鑄為金屬原版, 即形成所謂的金屬“父版”。“父版”不能直接作為“壓膜”用於射出成型, 而是再經過電解槽電鑄, 形成“母版”。“母版”再經過相同的步驟, 形成與金屬“父版”的結構相同的“子版”。然後, “子版”再被衝出中央的洞與外緣, 背面完全拋光後, 形成壓模。將壓模放在模具中, 並將光學熱熔聚碳酸酯樹脂注入模具的凹處, 複製壓模的訊坑和溝紋, 從而產生透明的基板。而後, 經過染料塗層、噴鍍、貼合和印刷等幾個步驟, 就可以形成光盤盤片。本案中, 法院採用“本性損害檢驗法”, 認為被告所生產的最終產品 CD 盤和“父版”, “母版”及“子版”不是“同樣產品”。它們經過後續步驟處理後, 不再具有本性。它們並不能

象最終的 CD 盤那樣可被播放。儘管“父版”，“母版”及“子版”和最終的 CD 盤包含相同的信息，或者說該專利方法決定了 CD 盤的“本質特徵”，但是，上訴法院認為，“本質特徵”並不是一個獨立於“本性損害檢驗法”的法律標準，可以用於判斷“依照專利方法直接獲得的產品”。

²⁶ See Amiram Benyamini, Patent infringement in the European Community, in IIC Studies Vol.13 (1993) (“The words ‘obtained directly’ were interpreted in Germany as covering, in addition to the original product prepared according to the process, any product obtained by further processing or use of the original product, if the value or main characteristics of the end-product were largely determined by the use of the process or original product.”)

²⁷ 參見，同前註 11。

²⁸ See generally Joseph Straus, Reversal of the Burden of Proof, the Principle of “Fair and Equitable Procedures” and Preliminary Injunctions under the Trips Agreement, The Journal of World Intellectual Property, Vol.3, pp.807-823 (2005).

²⁹ 國家知識產權局條法司，《新專利法詳

解》，知識產權出版社（2001），第 298 頁。

³⁰ 《中華人民共和國專利法》（2008 年修訂）第二十二條第 5 款規定，“本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。”

³¹ See, e.g., Merck and Co Inc v Pharmaforte Singapore Pte Ltd [2002] 3SLR 515.

³² See Resource Book on TRIPS and Development (2005), p.500, available at: http://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/RB2.5_Patents_2.5.9_update.pdf

³³ 參見，TRIPS 協議第 41 條第 2 款“知識產權權利的維權執法程序應當公平合理”；TRIPS 協議第 42 條“成員方應使權利所有人可以利用民事司法程序維護所有本協議所涉及的知識產權。被告應有權獲得及時而充分的書面通知，其中包括原告訴訟主張的依據。訴訟當事人應當被允許聘請獨立的律師代理事務，司法程序不應當過分強制要求當事人親自出庭。所有當事人都應當有權證實自己的主張，並提供所有相關的證據。而且，司法程序應當提供認定和保護秘密信息的措施，除非這與現行的憲法要求相抵觸”。

³⁴ See Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof) 25.06.1976 Case: X ZR 4/75 “Alkylene-

diamine II” 8 IIC 350 (1977) (holding that effective protection of a process for the manufacture of a new substance can only be provided when the rule adjusting the burden of proof applies not only to cases of immediate, objective infringement, but that the rule must extend at least sufficiently wide that cases of equivalent, improved, or less advantageous use are also included).

³⁵ See id.

³⁶ 方法專利侵權糾紛中，即便原告不能證明“新產品”和侵權嫌疑人生產“同樣產品”，法院仍可以依照具體案情，在綜合考慮權利人行使權利的需要和被告生產和商業秘密的正當利益的情況下，公平合理地分配舉證責任。《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》（2001）第七條規定，“在法律沒有具體規定，依本規定及其他司法解釋無法確定舉證責任承擔時，人民法院可以根據公平原則和誠實信用原則，綜合當事人舉證能力等因素確定舉證責任的承擔。”但是，張喜田提審案對此並沒有涉及。

³⁷ 參見，例如，《新專利法詳解》，同前註 29（“專利產品就是具有一項專利的某項權利要求所記載的全部技術特徵的產品”）。