

专利 名案 解读

——以16起涉外专利纠纷为视角

PATENT DISPUTES IN THE EYES OF
CHINESE JUSTICES:

A REVIEW AND ANALYSIS OF 16 REPRESENTATIVE CASES

中国知识产权研究会专利委员会
最高人民法院中国应用法学研究所 编

这是一部深入思考与
探究涉外专利纠纷的力作

知识产权出版社

D923.424

10

专利 名案 解读

——以16起涉外专利纠纷为视角

PATENT DISPUTES IN THE EYES OF
CHINESE JUSTICES:

A REVIEW AND ANALYSIS OF 16 REPRESENTATIVE CASES

中国知识产权研究会专利委员会
最高人民法院中国应用法学研究所 编

这是一部深入思考与
探究涉外专利纠纷的力作

知识产权出版社

内容提要

本书由中国知识产权研究会专利委员会和最高人民法院中国应用法学研究所共同组织完成。全书共选编16起案例,包括中国法院审理的12起涉外专利名案和美国法院、美国国际贸易委员会(ITC)裁决的4件经典专利案件。每一案例均包含案例要点、案例索引、当事人诉辩、查明事实及裁定结果、专家评述、附录等几部分,不仅全面反映了案件的全貌,更有对案件法律问题的精彩分析。由于案件评述人都是具有多年专利审判经验的资深法官或专家,因此,使本书不仅具有一定的资料性、可读性、实用性,更具有很强的权威性。

读者对象:企业负责人及法务工作人员;律师;知识产权审判人员、执法人员;法学研究人员;专利案件当事人。

责任编辑:纪萍萍

图书在版编目(CIP)数据

专利名案解读:以16起涉外专利纠纷为视角/中国知识产权研究会专利委员会,最高人民法院中国应用法学研究所编. —北京:知识产权出版社,2010.4

ISBN 978-7-80247-967-8

I. ①专… II. ①中… ②最… III. ①专利-民事纠纷-审判-案例分析-中国 IV. ①D923.425

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第054538号

专利名案解读——以16起涉外专利纠纷为视角

ZHUANLI MINGAN JIEDU YI16QISHEWAIZHUANLIJIUFEN WEI SHIJIAO

中国知识产权研究会专利委员会 最高人民法院中国应用法学研究所 编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责编电话:010-82000860-8130

印刷:北京富生印刷厂

开本:720mm×960mm 1/16

版次:2010年4月第1版

字数:400千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82000860-8240

责编邮箱:jpp99@126.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:22.25

印 次:2010年4月第1次印刷

定 价:50.00元

ISBN 978-7-80247-967-8/D·966 (2895)

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

编委会

BianweiHui

主 任

贺 化 国家知识产权局 副局长
中国知识产权研究会专利委员会 主任
景汉朝 最高人民法院 副院长

主 编

罗东川 中国应用法学研究所 所长
中国知识产权研究会专利委员会 委员
张云才 中国知识产权研究会 秘书长
中国知识产权研究会专利委员会 委员

副主编

葛 树 国家知识产权局专利局审查业务管理部 部长
中国知识产权研究会专利委员会 委员
张茂于 国家知识产权局专利复审委员会 副主任
中国知识产权研究会专利委员会 委员
陈锦川 北京市高级人民法院知识产权庭 庭长
中国知识产权研究会专利委员会 委员

编 委（以姓氏笔画为序）

马来客 北京市大兴区人民法院 院长
马文霞 国家知识产权局专利复审委员会医药生物处 副处长
邓燕辉 广东省高级人民法院知识产权庭 审判长



- 石 兢 国家知识产权局专利复审委员会研究处 处长
佟 姝 北京市第一中级人民法院知识产权庭 法官
张晓津 北京市第二中级人民法院知识产权庭 副庭长
张晓都 上海市高级人民法院知识产权庭 法官
杨柏勇 北京市延庆县人民法院 院长
邵明艳 北京市高级人民法院审判监督庭 庭长
周云川 北京市第一中级人民法院知识产权庭 法官
周晓冰 北京市第二中级人民法院民二庭 庭长助理
姜 颖 北京市第一中级人民法院知识产权庭 庭长助理
胡玉章 国家知识产权局国际合作司 副调研员
赵立辉 北京市第二中级人民法院知识产权庭 法官
钱亦俊 国家知识产权局专利复审委员会行政诉讼处 副处长
董建中 北京市东城区人民法院 院长
熊 婷 国家知识产权局专利复审委员会电学处 主任科员

执行编委

- 常 力 中国知识产权研究会专利委员会 秘书组组长
张雪松 北京市高级人民法院知识产权庭 庭长助理

前言

Qian Yan

2008年6月，国务院颁布了《国家知识产权战略纲要》，将知识产权战略作为国家战略提出，并明确了实施知识产权战略的战略目标、战略重点、专项任务和战略措施等。专利制度作为知识产权制度中一项重要制度，对保障技术创新权益、促进科学技术进步、提升国家自主创新能力和增强国家核心竞争力发挥着重要作用。2010年，我国正在制定《国家专利战略纲要》，无疑将使专利制度的重要性更加凸显。

1984年，我国制定了《中华人民共和国专利法》。随着改革开放的不断深入和法治进程的不断加快，专利制度日益完善、专利保护日益加强、企业和公民的专利意识日益提高。

企业是知识产权创造和运用的主体，也是市场竞争的主体。当前，中国经济已经逐渐融入了世界经济，成为世界经济的重要组成部分。一方面越来越多的外国企业进入中国市场，另一方面也有越来越多的中国企业跨出国门，在全球范围内寻找创业和发展机遇。无论是跨出国门的中国企业，还是走进国门的外国企业，在与当地经济社会的磨合与发展过程中，必然会碰到这样那样的问题，其中专利纠纷的大量产生即是其中的一个极为重要的问题。

中国知识产权研究会专利委员会和最高人民法院中国应用法学研究所在近年来中国法院审理的最具影响力和最为典型的涉外专利纠纷案件中选择了12件案件、精选了外国法院和相关组织审理的4件专



利案件，创作了《专利名案解读——以 16 起涉外专利纠纷为视角》一书。本书对 16 件案件在原始资料的基础上进行了详尽编排，并精心归纳了案例要点，无论是法律专业人士还是企业工作人员都能对案件的要旨一目了然。当然，本书最精华的内容还是“评述”部分，因为进行评述的都是富有多年专利审判实践经验的法官或专利法专家，他们紧密围绕案件的焦点问题，以理论与司法实践相结合的方法对案件进行了深入的分析。本书部分案例还收录了案件当事人的感悟、代理律师的意见等，从不同角度对案件进行了深入挖掘，使本书的内容更加丰富。此书为开展学术研究、法律实务工作提供了一本高水准的专著，而且也为企业负责人、知识产权工作人员提供了一部可供借鉴的专利法读物，使其能够很快掌握最重要的专利法知识，更从容地面对各种专利纠纷，从而在激烈的专利“战场”上，立于不败之地。

本书的写作过程，使我们更加全面而深刻了解到我国专利法制建设和保护工作取得的巨大成绩，也使我们更加认识到在全球化进程中加强专利保护的紧迫性。本书的出版，如果能为我国专利制度建设以及创新型国家建设起到积极的促进作用，将是编者们最大的欣慰。

中国知识产权研究会专利委员会
最高人民法院中国应用法学研究所

2010 年 4 月

目 录

Mu Lu

- 案例一：**（日本）三共株式会社、上海三共制药有限公司诉北京万生药业有限责任公司侵犯发明专利权纠纷案
——中国法院首次适用“Bolar 例外”原则的侵犯专利权纠纷案 / 1
- 案例二：**（德国）BASF 公司诉南通施壮化工有限公司、北京阳光克劳沃生化技术有限公司侵犯发明专利权纠纷案
——关于根据产品所含特征性的副产物认定生产方法判定构成侵权的典型案例 / 16
- 案例三：**微软（中国）有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会发明专利无效行政纠纷案
——关于“权利要求是否清楚、是否得到说明书的支持及新颖性、创造性判断”的典型案例 / 37
- 案例四：**（美国）摩托罗拉公司诉付莲华、北京中天神州通信市场有限公司等侵犯外观设计专利权纠纷案
——关于“侵犯专利权之制造、销售主体的确定”问题的典型案例 / 73
- 案例五：**（日本）泉株式会社诉北京仁和世纪科技有限公司、广州美视晶莹银幕有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案
——关于“从属权利要求保护范围的确定、现有技术抗辩及损害赔偿”问题的典型案例 / 85



案例六：（西班牙）车辆座位制造工业公司诉金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、北京金通宝龙汽车销售有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案

——关于“设计要部对于外观设计专利侵权判断的作用”
的典型案例 / 111

案例七：正泰集团股份有限公司诉宁波保税区斯达电气设备有限公司乐清分公司、施耐德电气低压（天津）有限公司等侵犯实用新型专利权纠纷案

——中国法院审理的诉讼标的金额最大的专利纠纷案之一
..... / 134

案例八：盐城中威客车有限公司诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人（德国）尼欧普兰汽车有限公司外观设计专利无效行政纠纷两案

——关于“如何在专利行政案件中正确提交和使用证据”
问题的典型案例 / 161

案例九：（德国）许茨工厂公司诉上海山海包装容器有限公司侵犯发明专利权纠纷案

——关于“专利权利要求中技术术语的解释”问题的典型
案例 / 188

案例十：豪登集团有限公司诉上海科盛电力科技有限公司侵犯发明专利权纠纷案

——关于“专利权利要求区别解释原则运用”问题的典型
案例 / 202

案例十一：（美国）查尔斯顿国际有限公司、龙岗南约查尔顿首饰厂诉深圳市万乐园电子有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案

——关于“判定侵犯专利权适用等同原则”的典型案例
..... / 225

案例十二：江苏豪森药业股份有限公司与（美国）伊莱利利公司发明专利权无效请求案及侵犯专利权纠纷案 ——国内企业通过无效宣告请求成功维权的典型案例	244
案例十三：（美国）矽玛特公司诉珠海炬力公司集成电路设计有限公司侵犯专利权纠纷案 ——中国企业在美国国际贸易委员会 337 调查中成功应诉的典型案例	257
案例十四：英国泰莱科技有限公司、美国泰莱三氯蔗糖公司诉盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司、北京富邦信业贸易有限公司等侵犯专利权纠纷案 ——中国企业首次主动加入“337 调查”获得胜诉案	278
案例十五：（美国）尔巴蒙特公司诉（美国）西塞斯集团公司、布莱斯托－麦尔斯公司侵犯专利权纠纷案 ——美国 337 调查经典案例	302
案例十六：（日本）山之内制药株式会社、（美国）默克公司诉（美国）旦伯利药物公司、先恩药物公司、马萨姆药物公司侵犯专利权纠纷案 ——亚洲企业在美专利诉讼案胜诉并获赔律师费的首例案件	325
后记	342

案例一：（日本）三共株式会社、上海三共制药有限公司诉北京万生药业有限责任公司 侵犯发明专利权纠纷案

——中国法院首次适用“Bolar 例外”原则的
侵犯专利权纠纷案

● 案例要点

“Bolar 例外”原则，即为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的，不视为侵犯专利权。案件审理时，在《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）未明确规定该原则的情况下，法院结合专利法的立法精神和本案情况，开创性地适用了该原则。

● 案例索引

审理法院：中华人民共和国北京市第二中级人民法院

合议庭法官：张晓津、何暄、冯刚

案号：〔2006〕二中民初字第4134号

立案时间：2006年2月16日

开庭时间：2006年9月25日

结案（终审）时间：2006年12月20日

● 当事人情况

原告：（日本）三共株式会社



原告：上海三共制药有限公司（简称三共制药公司）

两原告委托代理人：杨宏军、陈文平，北京市金杜律师事务所律师

被告：北京万生药业有限责任公司（简称万生公司）

委托代理人：帅晓天，该公司总经理助理；刘永全，该公司法务部职员

● 当事人诉辩

原告三共株式会社和三共制药公司共同诉称：原告三共株式会社于1992年2月21日向中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）提出“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”发明专利申请，并于2003年9月24日被授予专利权（专利号为ZL 97126347.7）。原告三共制药公司是该专利普通实施许可合同的被许可人。目前，被告万生公司正在国家食品和药品监督管理局（简称国家药监局）申请“奥美沙坦酯片”的新药注册，受理号为CXHS 0501489。该受理号表明被告的药品注册申请已经进入申请上市阶段。根据《药品注册管理办法》的规定，申请新药注册分为临床前研究、临床试验、申请新药生产（即申请上市）几个阶段。在临床试验阶段，申请人应当向临床试验单位提供临床试验药物，该药物应是申请人自己制备的；在申请新药生产阶段，国家药监局应对生产情况及条件进行现场核查，抽取连续3个生产批号的产品。据此，可以证明被告为申请新药注册已经生产了“奥美沙坦酯片”。而将奥美沙坦与药用辅料混合制成片剂的行为落入涉案专利的保护范围，因此被告生产涉案药品的行为侵犯了涉案方法发明专利权。且其为申请新药生产许可所生产的3批产品，在取得药品生产批准文号后可以上市销售，因此被告生产了可供销售的涉案药品。两原告认为被告在申请新药注册和生产许可的过程中生产了大量“奥美沙坦酯片”产品，侵犯了涉案专利权，并给两原告造成了经济损失，故诉至法院，请求判令被告：停止使用涉案专利方法制造“奥美沙坦酯片”；赔偿两原告经济

损失人民币 50 万元及为诉讼支出的费用人民币 20 万元；并由被告承担本案诉讼费用。

被告万生公司辩称：第一，药品在上市销售前需要进行一系列的实验研究并通过国家相关部门审批，由于万生公司尚未取得涉案药品的新药证书和生产批件，因此其生产的涉案药品“奥美沙坦酯片”不可能上市销售，不可能进行任何商业性质的生产经营行为。该公司生产涉案药品“奥美沙坦酯片”的目的，是专门为了获得和提供该药品申请行政审批所需要的信息，并将该信息报送给国家药监局，以获得该药品的新药证书和生产批件。因此，万生公司的涉案行为不属于侵犯专利权的行为。第二，由于药品在上市前进行临床试验及获得注册审批需要几年的时间，所以制药企业为在专利期限届满后将药品推向市场，往往在期限届满前开始临床试验和申报注册工作。对于该行为是否构成侵犯专利权问题，美国和日本的相关法律规定都表明专门为获得和提供药品的行政审批所需要的信息而制造、使用专利药品的行为，不构成专利侵权。中国正在制定中的相关司法解释及专利法修订草案也对此提出了不构成专利侵权的意见。第三，涉案专利的授权不符合 1985 年中国专利法第 25 条的规定，对于药品不授予专利权，只对药品的生产方法给予专利保护；而涉案专利虽名为药品生产方法专利，但实际为保护药品的特殊专利的规定，应被宣告无效，万生公司提出的无效宣告请求已被受理。因此，请求法院驳回原告的诉讼请求。

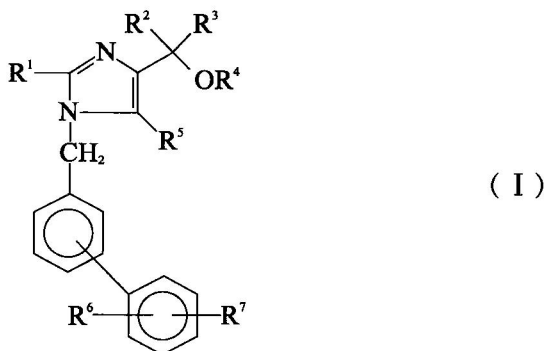
● 法院查明事实

法院经审理查明：

1992 年 2 月 21 日，三共株式会社向国家知识产权局提出“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”发明专利申请，并于 2003 年 9 月 24 日被授予专利权（专利号为 ZL 97126347.7）。该专利的权利要求书载明：



“1. 一种制备用于治疗或预防高血压的药物组合物的方法，该方法包括将抗高血压剂与药物上的可接受的载体或稀释剂混合，其中抗高血压剂为至少一种如下所示的式（I）化合物或其可作药用的盐或酯。



其中：

R^1 代表具有 1 至 6 个碳原子的烷基；

R^2 和 R^3 相同或不同，且各自代表具有 1 至 6 个碳原子的烷基；

R^4 代表：氢原子；或具有 1 至 6 个碳原子的烷基；

R^5 代表羧基、式 COOR^{5a} 基团或式 $-\text{CONR}^8\text{R}^9$ ，其中， $R^8\text{R}^9$ 相同或不同并各自代表：氢原子；含有 1 至 6 个碳原子的未被取代的烷基；含有 1 至 6 个碳原子的被取代的烷基，该烷基被羧基取代或被其烷基部分含有 1 至 6 个碳原子的烷氧羰基取代；或 R^8 和 R^9 一起代表含有 2 至 6 个碳原子的被取代的亚烷基，该亚烷基被一个其烷基部分含有 1 至 6 个碳原子的烷氧羰基取代；以及其中的 R^{5a} 代表：含有 1 至 6 个碳原子的烷基；烷酰氧烷基，其中的烷酰基部分和烷基部分各自含有 1 至 6 个碳原子；

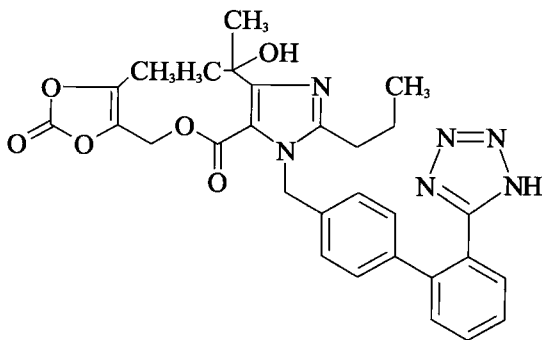
烷氧羰基氧烷基，其中的烷氧基部分和烷基部分各自含有 1 至 6 个碳原子；（5-甲基-2-氧代-1,3-二氧杂环戊烯-4-基）甲基；或 2-苯并[c]咪唑酮基 R^6 代表氢原子；和 R^7 代表羧基或四唑-5-基。”

2006 年 1 月 10 日，三共株式会社作为许可方与被许可方三共制

药公司签订专利实施许可合同。合同约定三共株式会社许可三共制药公司在中华人民共和国全域内使用该专利方法，以及使用、销售和进口依照该专利方法直接获得的产品。专利许可方式为普通使用许可，合同有效期自 1999 年 12 月 8 日至 2009 年 12 月 7 日。在本案审理期间，三共株式会社认可三共制药公司作为涉案专利普通实施许可合同的被许可人与其共同提起诉讼。

在本案审理期间，三共株式会社和三共制药公司主张涉案药品为新产品，并提交了涉及相关化合物及药物的 2001 年欧洲专利及 1997 年美国专利授权文本以及国家药监局网站的相关内容，以证明含有“奥美沙坦”的高血压治疗药物为新产品。2006 年 3 月 13 日，经中华人民共和国长安公证处公证的国家药监局网站内容包括，在“药品国产品种”和“药品进口品种”中查询产品名称或商品名称为“奥美沙坦”的药品，搜索结果为未找到符合查询条件的数据。

2003 年 6 月第 22 卷第 6 期《中国新药与临床杂志》刊载了《奥美沙坦：一种新的血管紧张肽 II 受体拮抗剂》一文，其中涉及奥美沙坦的结构式：



2003 年 5 月中国医药科技出版社出版的《药物剂型和给药体系》一书中，载有“片剂通常是由药物和适当的药用辅料制成的固体制剂”内容。

2005 年 11 月 17 日，经中华人民共和国长安公证处公证，对万



生公司的网站（网址为：<http://www.bjwsyy.com>）相关内容进行了证据保全。其中“研究开发”栏目中包括“奥美沙坦”，显示进展情况为“即将获得临床批文（首家）”。同日，经中华人民共和国长安公证处公证，还对国家药监局的网站（网址为：<http://www.cde.org.cn>）的相关内容进行了证据保全。其中“受理目录”中包括万生公司的受理号为 CXHS 0501489 的涉案药品受理信息，查询该药品注册进度，显示办理状态为“在药品审评中心审评”，状态开始时间为 2005 年 7 月 22 日。新受理号编码规则自 2005 年 1 月开始实施，其中第一位为国别，C 为国产；第二位为申请分类，X 为新药；第三位为分类，H 为化学药品；第四位为申请阶段，S 为申请上市；第五位、第六位为 2 位年份；后面为流水号。

在本案审理过程中，基于三共株式会社及三共制药公司的申请，法院前往国家药监局调取了万生公司申请“奥美沙坦酯片”新药注册及审批所提交的相关材料，包括：药品说明书、起草说明及相关参考文献；药学研究资料综述；样品的检验报告书；该药品临床试验报告和临床研究总结报告。其中，该药品说明书及药学研究资料综述中载明了该药品的结构式，该结构式与《中国新药与临床杂志》刊载的涉案文章中奥美沙坦的结构式相同；药学研究资料综述中还载明了该药品的操作步骤，即将奥美沙坦酯、乳糖等混合均匀，加入制备好的黏合剂制软材，再加入其他成分混匀、压片；样品的检验报告书载明，药品批号分别为 20041201、20041202、20041203；药品临床试验报告中载明：“奥美沙坦酯……是日本三共（Sankyo）公司研制的一种选择性血管紧张素 II 受体（AT1）阻断剂，2002 年分别在美国……和德国……上市。奥美沙坦酯是一种前体药物，口服后在体内转化为奥美沙坦……使血压降低，具有耐受性好、不良反应少等特点，临床用于治疗高血压症。”

三共株式会社、三共制药公司及万生公司对本院调取的上述材料的真实性均予认可；三共株式会社和三共制药公司主张相关材料所载

明的生产方法与涉案专利方法相同，侵犯了其专利权；万生公司主张其为药品注册提供信息而进行的生产样品的行为不构成侵权，且此后对相关生产工艺有所改动，但其未就此举证证明。

另查，2006年3月21日，国家知识产权局专利复审委员会对万生公司针对涉案专利提出的无效宣告请求予以受理。三共株式会社及三共制药公司为本案诉讼支出律师费194 070.03元、公证费4100元。

上述事实有涉案专利权利要求书及说明书等授权文本、专利实施许可合同、本院前往国家药监局调取的相关材料、国家药监局及万生公司相关网站内容公证材料、美国和欧洲相关专利授权文件、相关杂志及图书、律师费及公证费票据、涉案专利无效宣告受理通知书等证据材料以及双方当事人的陈述在案佐证。

● 法院审理结果

法院认为：

原告三共株式会社所享有的涉案“用于治疗或预防高血压症的药物组合物的制备方法”发明专利权应当受到专利法的保护。任何单位或者个人未经专利权人原告三共株式会社许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。鉴于原告三共株式会社认可三共制药公司与其共同提起本案诉讼，原告三共制药公司作为涉案专利的普通实施许可合同的被许可人有权与涉案专利权人三共株式会社共同在本案主张权利。虽然被告万生公司主张涉案专利名为药品制备方法实为药品本身，涉案专利的授权不符合相关法律规定，并已就此提出无效宣告请求，但对该专利有效性的审查尚在处理过程中，故本院依据涉案专利的现有状态进行审理。

依据专利法的有关规定，因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于