



务实知识产权丛书

专家点评与建议

涉外专利典型案例



主 编 程永顺
副主编 李 嵘

Commentary and Recommendations
on Foreign-Related Patent Cases



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



务实知识产权丛书

专家点评与建议

涉外专利典型案例

主 编 程永顺
副主编 李 嵘

Commentary and Recommendations
on Foreign-Related Patent Cases



法律出版社
LAW PRESS·CHINA

图书在版编目(CIP)数据

专家点评与建议:涉外专利典型案例:汉英对照/
程永顺主编. —北京:法律出版社,2010.6
ISBN 978-7-5118-0758-8

I. ①专… II. ①程… III. ①专利—涉外案件—分析
—中国—汉、英 IV. ①D923.425

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 075430 号

专家点评与建议:涉外专利典型案例

主 编 程永顺

副主编 李 嵘

编辑统筹 法律应用出版分社

策划编辑 孙 慧

责任编辑 孙 慧

装帧设计 汪奇峰

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 北京北苑印刷有限责任公司

责任印制 陶 松

开本 787×960 毫米 1/16

印张 34.25

字数 646 千

版本 2010 年 7 月第 1 版

印次 2010 年 7 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5118-0758-8

定价:88.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

专家点评与建议

涉外专利典型案例

主 编：程永顺

副主编：李 嵘

撰稿人：（按姓氏拼音排序，排名不分先后）

程永顺 蒋洪义 林 俐 刘旭东

刘永全 孙 喜 谢冠斌 徐满霞

易咏梅 张 斌 左玉国

翻译及校对：（排名不分先后）

Ben Gearing（新西兰）

宫智民 李晶晶 李 嵘 王晓燕

吴莉娟 徐满霞 张可亦 张丽姣

出版说明

近年来,中国的知识产权保护问题越来越受到国内外同行的关注,而司法保护状况更是关注的焦点。20世纪80年代,随着中国各项知识产权专门法律的出台,中国各级人民法院开始了对知识产权纠纷案件的审判工作。随着知识产权的增多,权利实施量的增多,权利人维权意识的增强,各级人民法院受理和审结的知识产权纠纷也在大量增多。2009年,各级人民法院受理知识产权民事、行政一审案件达32,698件,审结知识产权民事、行政一审案件32,480件。值得关注的是,其中审结涉外知识产权民事一审案件17,141件,比上年增长了19.49%。

本系列丛书精选了近年来中国各地人民法院知识产权审判庭审结的涉外民事和行政知识产权案件共51件,分为专利、商标、著作权三卷出版,每卷均为中、英文双语版本,目的是使外国同行也能够了解中国知识产权司法审判案例的真实情况。

本套丛书选入的所有案件都是涉外案件,即其中一方或双方当事人是外国的企业或自然人。这些案件来自中国的不同地区、不同级别的人民法院,既有基层人民法院、中级人民法院,也有高级人民法院审理的案件,而且绝大多数案件都是经过两审人民法院的审理,目前已经终审的案件。

在体例上,每篇案例评析均在全面介绍一审及二审法院所认定的事实和判决内容的基础上,围绕纠纷争议焦点,对案件所涉及的法律问题进行了详细评述,进而从案件的特点、诉讼策略、企业今后可以采取的对策等方面提出了专家建议。在每卷书的最后,我们对该书每件判决所涉及的法律、法规、司法解释的有关条文进行了链接,以帮助读者更便捷地理解相关案件。

本套丛书的作者包括知识产权法官、知识产权律师和知识产权研究人员,他们均具有深厚的知识产权专业知识和丰富的知识产权法律实践经验,有的作者就是审理所评析案件的主办法官,或者是代理所评析案件的律师。

本套丛书是涉及知识产权多个领域的、收集最新判决的案例评析,并用中、英文两种文字出版的系列丛书。希望通过这套案例评析丛书,使读者了解中国知识产权保护的现状和中国法院对基础的以及最新的知识产权法问题的看法和立场。

北京务实知识产权发展中心

2010年6月

· 1 ·

目 录

专利行政纠纷

天津市联想药业有限公司等与辉瑞爱尔兰药品公司等发明专利无效行政纠纷案	(1)
深圳市腾科系统技术有限公司与美国伊利诺斯工具制造公司发明专利权无效行政纠纷案	(12)
美国伊莱利利公司与江苏恒瑞医药股份有限公司发明专利权无效行政纠纷案	(26)
张占平与摩托罗拉公司实用新型专利权无效行政纠纷案	(38)
日本本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司外观设计专利无效行政诉讼案	(51)

专利侵权纠纷

索尼株式会社与广州中宜电子有限公司侵犯发明专利权纠纷案	(63)
OBE 公司与浙江康华眼镜有限公司侵犯发明专利权纠纷案	(74)
阿文—蒂斯药物股份有限公司与江苏恒瑞医药股份有限公司侵犯发明专利权纠纷案	(85)
格兰德·派罗斯有限公司与卡尔腾巴赫·蒂林有限公司侵犯发明专利权纠纷案	(98)
安斯泰来制药株式会社与深圳市清华源兴药业有限公司、北京万维药业有限公司侵犯发明专利权纠纷案	(111)
精工爱普生株式会社与珠海市斗门银河打印耗材有限公司、北京扬帆耐力贸易有限公司侵犯发明专利权纠纷案	(121)
株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司侵犯发明专利权纠纷案	(137)
豪登集团有限公司与上海科盛电力科技有限公司侵犯发明专利权纠纷案	(155)
曼夫瑞德·A. A. 鲁波克与上海金纬机械制造有限公司、安徽国通高新管业股份有限公司侵犯发明专利权纠纷案	(167)

阿图尔—费希尔股份公司费希尔厂与上海奇丰不锈钢标准件有限公司 等侵犯发明专利权纠纷案	(179)
Brenner 国际公司与陆建新侵犯外观设计专利权属纠纷案	(191)
法条释义	(198)
后记	(542)

专利行政纠纷

天津市联想药业有限公司等与辉瑞爱尔兰药品公司等 发明专利无效行政纠纷案

原告:辉瑞爱尔兰药品公司(美国)(以下简称辉瑞公司)(PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS)

被告:中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)

第三人:天津市联想药业有限公司(以下简称联想药业公司)

第三人:通化鸿淘茂药业有限公司(以下简称鸿淘茂公司)

第三人:成都华宇制药有限公司(以下简称华宇制药公司)

第三人:常州天普制药有限公司(以下简称天普制药公司)

第三人:广州白云山医药科技发展有限公司(以下简称白云山医药公司)

第三人:南京海光应用化学研究所(以下简称海光研究所)

第三人:常州市亚邦医药研究有限公司(以下简称亚邦医药公司)

第三人:重庆康尔威药业股份有限公司(以下简称康尔威药业公司)

第三人:吉林制药股份有限公司(以下简称吉林制药公司)

第三人:合肥医工医药有限公司(以下简称合肥医工医药公司)

第三人:潘华平

第三人:上海双龙高科技开发有限公司(以下简称双龙公司)

第三人:成都地奥制药集团有限公司(以下简称地奥制药公司)

案由:发明专利权无效行政纠纷

一审法院:北京市第一中级人民法院【〔2004〕一中行初字第884号】

二审法院:北京市高级人民法院【〔2006〕高行终字第519号】

一、基本案情

(一)事实认定

1994年5月3日辉瑞研究及发展公司向中国专利局申请了94192386.x号“用

于治疗阳痿的吡唑并嘧啶酮类”发明专利(以下简称本专利),该发明专利申请于2001年9月19日被授予专利权。2004年1月9日专利权人变更为辉瑞公司。经授权的权利要求为:

“1,5-[2-乙氧基-5-(4-甲基-1-哌嗪基磺酰基)苯基]-1-甲基-3-正丙基-1,6-二氢-7H-吡唑并[4,3-d]嘧啶-7-酮或其药学上可接受的盐或含有它们中任何一种的药物组合物在制造药物中的用途,该药物用于治疗或预防包括人在内的雄性动物勃起功能障碍。”

2001年9月至11月潘华平等请求专利复审委员会宣告该专利无效,认为该专利不符合《专利法》第25条第1款第3项、第33条、第26条第3及4款、第22条第3款、《专利法实施细则》第20条第1款之规定。专利复审委员会经审查认为,本案争议专利并不违反《专利法》第25条第1款第3项、第33条、《专利法实施细则》第20条第1款之规定,但不符合《专利法》第26条第3款的规定。对已知化合物的第二医药用途发明而言,如果所属领域技术人员根据说明书记载的技术内容并结合现有技术知识,依然需要花费创造性劳动方可确信所述已知化合物具有所述第二医药用途,则不能认为该说明书对于权利要求中要求保护的技术方案的公开是充分的。在说明书中没有记载,仅由申请人或者专利权人掌握的、不属于现有技术的技术资料,不能用于证明要求保护的技术方案已充分公开。根据本专利说明书的记载可以看出,本专利所述式(I)化合物依其优选程序分为:

(1)“式(I)化合物或其药学上可接受的盐或含有它们中存在的药物组合物……”下称第一级化合物;

(2)“优选的一组式(I)化合物”,下称第二级化合物;

(3)“一组更优选的式(I)化合物”,下称第三级化合物;

(4)“特别优选的式(I)化合物”,下称第四级化合物;

(5)“特别优选的个别的本发明化合物”,共包括9种化合物,下称第五级化合物。

根据本专利说明书的记载可以看出:

(1)本专利说明书中表述了第一级化合物对于cGMP PDEv酶的选择抑制作用和第四级化合物之一对cGMP PDEv酶的体外选择抑制活性数据。但没有记载对应上述第五级化合物所包含的9种具体化合物的任何具体数据。因此,辉瑞公司关于“说明书中所记载的对cGMP PDEv酶的 $IC_{20} = 6.8nM$ V的化合物就是上述第五级化合物中的9种具体化合物之一”的主张缺乏事实依据。据此,同样不能得出这些技术效果属于本专利化合物的结论。

(2)本专利说明书只给出了(1)中所述的第四级化合物之一对cGMP PDEv的体外选择抑制性试验数据,但该说明书没有给出该化合物对于阳痿的预防或治疗的进一步的效果数据。

(3) 本专利说明书中与阳痿的治疗或预防效果有关的记载仅有一处,即“至今为止患者进行的研究已证明,一种特别优选的化合物诱发了阳痿男性的阴茎勃起”。从上述表述看,这一种化合物为第四级化合物之一。但不能确定该化合物就是(1)中给出的体外选择性抑制活性的那一个第四级化合物。

在本专利申请日前,所属领域技术人员并不确认 cGMP PDEv 抑制剂可以治疗雄性动物勃起机能障碍且并非所有的 cGMP PDEv 抑制剂一定具有治疗雄性动物勃起机能障碍的医药用途。证明和筛选有效的 cGMP PDEv 抑制剂治疗雄性动物勃起机能障碍,所属领域技术人员需付出创造性劳动。

综上所述:(1) 由于本专利说明书所记载的试验数据有限,而且说明书对于这些有限的数据也没有作出足以认定其具体归属的说明。在此情况下,即使将本专利说明书与本专利所属技术领域的现有技术所公开的内容结合考虑,也不能使所属领域的技术人员确信本发明的 cGMP PDEv 抑制剂具有本专利说明书所述的“诱发阳痿男性的阴茎勃起”的效果。

(2) 由于本专利说明书在给出了所述第四级化合物之一对 cGMP PDEv 的体外选择抑制活性数据后,没有给出关于该化合物对于阳痿的治疗或预防的进一步的效果。因此,即使结合考虑现有技术的教导,所属领域技术人员也同样不能确信该 cGMP PDEv 的选择性抑制剂具有“诱发阳痿男性的阴茎勃起”的效果。

(3) 以马库什通式形式表述的第一级化合物的数目巨大,即使是第四级化合物的数目亦超过了 100 种。在此情况下,对于所属领域技术人员而言,根据本专利说明书的教导,从这逾百种化合物中筛选和确认本专利化合物确实具有“诱发阳痿男性的阴茎勃起”的效果,不能被认为是无须付出创造性劳动。

因此,根据本专利说明书的记载,所属技术领域人员不花费创造性劳动,无法确认本专利化合物具有“诱发阳痿男性的阴茎勃起”的效果,在此情况下,所属技术领域技术人员不能相信本专利化合物具有治疗和预防雄性动物勃起机能障碍的效果。

辉瑞公司在本案审理过程中提交的 28 份反证均不能证明本专利已充分公开。

综上,根据本专利说明书中记载的技术内容并结合所属领域的现有技术,所属领域技术人员不花费创造性劳动,无法确信本专利化合物能够治疗或预防雄性动物勃起机能障碍。故不能认为本专利说明书对于权利要求书中技术方案的公开是充分的,本专利不符合《专利法》第 26 条第 3 款的规定。在已经认定本专利不符合《专利法》第 26 条第 3 款的情况下,不再对有关《专利法》第 26 条第 4 款和第 22 条第 3 款的无效理由进行审查。2004 年 7 月 5 日,专利复审委员会作出第 6228 号无效决定(以下简称第 6228 号决定),宣告 94192386.x 号发明专利权无效。

辉瑞公司不服第 6228 号决定,在法定期限内向法院提起行政诉讼,其诉称:

(1) 专利复审委员会认定事实错误。本专利说明书中已经给出的具体化合物

的数据或实验结果,应被认定为最高优选级别的化合物,即第五优选级别的化合物,而不是第四级化合物。

(2) 专利复审委员会适用法律不当。①专利复审委员会在第 6228 号决定中应用了与《专利法》第 26 条第 3 款规定不同的标准。其认定本专利不符合《专利法》第 26 条第 3 款规定的唯一理由是所属领域技术人员不经过创造性劳动无法确信本专利化合物能够治疗或预防雄性动物勃起机能障碍。而根据《专利法》第 26 条第 3 款的规定,只要说明书的内容和技术人员所掌握的现有技术知识、技术常识和常规实验手段的结合提供了实现发明所需的全部必要技术手段,说明书的公开就是充分的。除此之外,任何额外要求,都是对法律的不当扩大解释和错误解释。②专利复审委员会混淆了药品上市的标准和《专利法》第 26 条第 3 款关于充分公开的标准。③专利复审委员会作出第 6228 号决定违反了《与贸易有关的知识产权协议》。

(3) 专利复审委员会认定事实错误、适用法律不当导致其作出错误的行政决定。①专利复审委员会对本案争议焦点的认定是错误的。本案的争议焦点是所属领域技术人员能否不经过创造性劳动实现该发明,而不是技术人员是否需要花费创造性劳动方可相信本专利化合物的第二医药用途。②专利复审委员会对本专利说明书内容的分析及由此作出的结论是错误的。本专利说明书中给出的“特别优选的化合物”的试验数据和效果描述属于第五级化合物。普通技术人员完全能够认定属于同一优选级别的这 9 种化合物都具有大致相同的活性和效果,从而完全能够确信本专利的 cGMP PDEV 抑制剂具有“诱发阳痿男性的阴茎勃起”的效果,且不需要进行任何筛选。本专利说明书清楚、完整地公开了要求保护的技术方案,符合《专利法》第 26 条第 3 款的规定。

(4) 专利复审委员会审理程序不合法。辉瑞公司在口头审理过程中曾对无效宣告请求人的代理人资格提出明确异议,但专利复审委员会未予准许,且在第 6228 号决定中没有述及这一重要程序问题。综上,辉瑞公司请求人民法院撤销第 6228 号决定,并判令专利复审委员会重新做出无效请求审查决定,维持本专利有效。

(二) 一审判决及理由

法院经审理认为:

(1) 关于本案程序问题

虽然在无效程序中无效请求人的代理人徐国文系专利复审委员会的退休人员,但是,现行法律、法规中对于专利复审委员会退休人员的执业问题并未作出限制性规定,因此,专利复审委员会对辉瑞公司就无效请求人代理人资格所提异议未予支持并无不当,本院对辉瑞公司关于专利复审委员会审理程序不合法的起诉理由不予支持。

(2)关于本专利是否符合《专利法》第25条第1款第3项、《专利法》第33条、《专利法实施细则》第20条第1款的规定

经法院审查,专利复审委员会在第6228号决定中就本专利不属于《专利法》第25条第1款第3项所规定的不予授予专利权的情形以及本专利符合《专利法》第33条、《专利法实施细则》第20条第1款规定的认定没有不当之处,且潘华平以及联想药业公司等其他第三人未针对专利复审委员会作出的第6228号决定提起诉讼,故本院对专利复审委员会的上述认定不持异议。

(3)关于本专利是否符合《专利法》第26条第3款的规定

《专利法》第26条第3款规定,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

医药领域属于实验性科学领域,对其产生影响的因素是多方面、相互交叉、错综复杂的,仅以设计构思提出的技术方案不一定能够解决发明涉及的技术问题,而必须依靠实验数据予以说明。同时,技术效果在这类发明中占有十分突出的地位,故以实验数据定量地体现发明的效果,并将其与现有技术相比较是表明发明效果的最有效的方法之一。

从用途发明专利的特点看,用途发明是发现了产品新的性能,从而将其运用于一个新的用途,发明的重点在于应用,因此,在这类发明专利的说明书中必须明确该产品的新性能、用途、目的、适用范围、使用方式、用法以及使用的条件等,同时还应当在说明书中通过实验数据的形式充分公开该产品所达到的效果,使本领域技术人员相信其能够实现发明目的,并取得较好的技术效果。从第二医药用途发明专利的特点来看,在这类发明专利说明书中,应当说明药品的有效使用量、使用方法,并通过实验室实验、动物实验或临床实验数据详细描述该药品对第二适应症的治疗效果,并证明第二适应症与已知用途之间的区别是非显而易见的。否则,如果根据说明书的内容不能确信该药品具有并可以达到说明书所述的技术效果,则从实现该药品第二医药用途的角度出发,本领域技术人员无法实现该发明。综上,专利复审委员会确定的第二医药用途发明专利说明书公开是否充分的标准是适当的,并不是对《专利法》第26条第3款的不当解释。

本专利说明书是以递进的方式分别给出了第一级至第五级化合物范围,本领域技术人员可以自然地理解所谓优选级别的确定应当是与发明目的的实现密切相关的,标准应当是一致的,也就是说特别优选的个别的本发明化合物即第五级化合物的治疗效果是最佳的。本专利说明书中记载了一种特别优选的化合物的体外实验,并发现它们是对cGMP有专一性的PDEv的很强的选择性抑制剂,同时,说明书还记载了体内临床实验结果,即一种特别优选的化合物诱发了阳痿男性的阴茎勃起。尽管此级化合物有一百多种,而说明书在此并未明确是哪一个具体的化合

物得出了上述结果,但是应当注意的是,一般情况下,说明书中给出的具体化合物的数据或实验结果是由效果较好的化合物得出的。由此可知,较优选的第四级化合物具有体外和体内活性。第五级化合物作为说明书给出的最优选级别,其中的9个化合物结构相似,其药理学活性应当是近似的,因此,本领域技术人员确认作为这9个化合物之一的本专利权利要求化合物具有说明书所述的治疗效果是合乎情理的,而无须进一步花费创造性劳动。专利复审委员会在第6228号决定中认为治疗效果与第五级化合物以及权利要求化合物缺乏关联,从第四级化合物中筛选和确认权利要求化合物具备治疗效果需要付出创造性劳动忽视了上述情况,理由不充分,法院不予支持,其在上述判断的基础上认为本专利不符合《专利法》第26条第3款的规定是错误的,故该决定应予撤销。

鉴于专利复审委员会对潘华平以及联想药业公司等其他第三人关于本专利不符合《专利法》第26条第4款和第22条第3款的无效理由未予评述,故专利复审委员会应当针对这两项理由重新作出无效宣告请求审查决定。

综上,专利复审委员会作出第6228号决定认定事实有误,适用法律错误,应予撤销。依照《行政诉讼法》第54条第2项第2目之规定,法院判决如下:(1)撤销被告专利复审委员会作出的第6228号无效宣告请求审查决定;(2)被告专利复审委员会重新就专利号为94192386.x的“用于治疗阳痿的吡唑并嘧啶酮类”的发明专利权作出无效宣告请求审查决定。

(三) 上诉理由

联想药业公司、鸿淘茂公司、华宇制药公司、天普制药公司、白云山医药公司、海光研究所、亚邦医药公司、康尔威药业公司、吉林制药公司及合肥医工医药公司不服,向北京市高级人民法院提起上诉,请求撤销一审判决,维持专利复审委员会第6228号无效决定。上述上诉人共同上诉称:第一,94192386.x号专利是已知药物的第二医药用途专利,该专利说明书未对权利要求1中已知药物的有益效果进行清楚、完整的描述,不能证明该已知药物可以治疗阳痿。该专利说明书特别优选的化合物的效果描述属于第四级化合物,该等级化合物有上百种,要想明确知道并确信权利要求中的化合物具有说明书描述的数据效果,需将百种化合物的数据列明并进行比较,这需要花费创造性劳动。第二,本发明的化合物的新作用和新用途对本专利申请日前的普通技术人员是非显而易见的,选择性PDEv抑制剂是否可以成功治疗阳痿,需要研究人员进行一系列创造性劳动。本专利说明书中有关技术方案的实验数据和结果与权利要求中的技术方案没有对应关系,根据说明书,本领域技术人员无法确信权利要求技术方案能够具有说明书中的实验数据和结果,不存在准确无误实现该发明的条件。

辉瑞公司、专利复审委员会、潘华平、双龙公司及地奥制药公司服从原审判决。

(四)二审判决及理由

北京市高级人民法院经审理认为,各方当事人争议的焦点在于本案争议专利是否符合我国《专利法》第26条第3款之规定,即本专利说明书对于其要求保护的第二医药用途发明创造的公开是否充分,本领域普通技术人员根据本专利说明书记载的内容,并结合现有技术,是否依然需要花费创造性劳动方可相信权利要求中的化合物确实具有治疗或预防包括人在内的雄性动物勃起功能障碍的第二医药用途。本专利说明书以递进的方式分别给出了第一级至第五级化合物范围。本专利说明书中还记载了一种特别优选的化合物的体外实验,并发现它们是对cGMP有专一性的PDEv的很强的选择性抑制剂,同时记载了体内临床实验结果,一种特别优选的化合物诱发了阳痿男性的阴茎勃起。说明书未明确是哪一种具体化合物得出了上述结果。本专利权利要求中的化合物是说明书中所公开的9个最优选化合物之一。一般情况下,说明书中给出的具体化合物的数据或实验结果是由效果较好的化合物得出的。本专利说明书中给出的“特别优选的化合物”的实验数据和效果描述应属于第五级化合物,本领域普通技术人员能够认为第五级9种化合物都具有大致相同的活性和效果,从而确信本专利的cGMP PDEv抑制剂具有“诱发男性的阴茎勃起”的效果,且不需要进行筛选。因此,本领域普通技术人员确认作为第五级9种化合物之一的权利要求化合物具有说明书所述的治疗效果是合乎情理的。专利复审委员会认为说明书所述治疗效果及实验数据与第五级化合物缺乏关联性应属认定事实有误,法院应予纠正。本案争议专利符合《专利法》第26条第3款之规定。鉴于专利复审委员会对于无效请求人提出的本案争议专利不符合《专利法》第26条第4款及第22条第3款的无效理由未予审查,其应继续审查。综上,专利复审委员会第6228号无效决定认定事实、适用法律均有错误,应予撤销;一审判决认定事实清楚、适用法律正确,本院予以维持。上诉人联想药业公司、鸿淘茂公司、华宇制药公司、天普制药公司、白云山医药公司、海光研究所、亚邦医药公司、康尔威药业公司、吉林制药公司、合肥医工医药公司的上诉理由均不能成立,其上诉请求不予支持。依照《行政诉讼法》第61条第1项之规定,判决驳回上诉,维持原判。

二、案例评析

综观本案基本案情及两审法院的判决,笔者认为,在本案中,以下几个问题值得探讨:

(一)无效宣告请求人的代理人为专利复审委员会之退休人员是否允许

在中国,国家知识产权局专利局的审查员及专利复审委员会复审委员退休之后,可以作为专利代理人从事专利代理工作。作为专利代理人的职责范围包括代

理宣告专利权无效及进入后续的司法程序,在相关的法律法规中,并没有专利复审委员会的复审委员不得代理当事人提起宣告专利权无效或者应予回避的规定。因此,本案中,辉瑞公司作为专利权人,在专利复审委员会进行的专利权无效审查程序中,提出对方即无效宣告请求人的代理人是原专利复审委员会的复审委员,应予回避代理工作的请求没有得到专利复审委员会的支持,并不能由此认为专利复审委员会作出的专利无效宣告决定违反了法定程序,这种观点也不能得到法院的支持。

应当区别专利局审查人员、专利复审委员会复审委员退休后参与相关纠纷的代理工作与人民法院的法官退休后参与相关纠纷的诉讼代理工作,对此,有关法规、文件作出了不同的规定。作为法官退休之后依相关规定在两年之内不得从事诉讼代理工作,两年之后不得在自己曾经工作过的法院从事诉讼代理工作,在其他法院则可以从事诉讼代理工作。有人认为,既然对法官有此明确规定,则对专利局审查人员及专利复审委员会复审委员在从事相关代理活动中,也应作出相应规定。但是,至今为止,国际知识产权局及相关政府部门并未颁布此类规定。因此,这些人在专利无效宣告程序中及专利权无效诉讼中作为一方当事人的代理人是可以的。

(二)关于 TRIPs 第 29 条第 1 款

TRIPs 第 29 条第 1 款规定:成员应要求专利申请人以足够清楚与完整的方式披露其发明,以使同一技术领域的技术人员能够实施该发明,并可要求申请人指明在申请日(如提出优先权要求)在优先权日该发明的发明人所知的最佳实施方案。

1994 年 4 月 15 日,关贸总协定乌拉圭回合部长级会议在马拉喀什通过了《马拉喀什宣告》,即《与贸易(包括假冒商品贸易在内)有关的知识产权协议》,简称 TRIPs。中国政府代表于当日在乌拉圭回合最后文件上签字。随后,中国在 2000 年对《专利法》进行第二次修改时,对与 TRIPs 规定不一致的内容作了修改,使其与 TRIPs 规定的标准相一致。但是,涉及 TRIPs 第 29 条第 1 款规定之内容,并没有作修改,该规定在《专利法》第 26 条第 3 款中,即说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。

中国对 TRIPs 作出承诺之后,修改了《专利法》,将承诺之内容体现在了修改的《专利法》之中,但是在对专利申请人向专利局提交的申请文件必须清楚、完整地披露其发明内容这一点上,应当说,中国《专利法》的规定与 TRIPs 的规定是一致的。而本案中,辉瑞公司认为,中国在加入 WTO 之后,“对专利性问题适用更严格的标准”,从而导致其专利权被专利复审委员会宣告无效,这种观点是没有依据的。这种将对个案的不同看法归结为普遍的认识是不妥的。

(三) 关于本案专利的技术内容是否充分公开

根据《专利法》第26条第3款规定,专利说明书应当对发明作出清楚、完整的说明。而是否做到了清楚、完整,应当以所属技术领域的技术人员能够实现为准。《专利法》对专利的这一规定,是对专利权的一个基本要求,不符合这一法定要求,发明技术内容没有被充分公开,将不能得到专利保护,该专利权也将被宣告无效。

本案涉及的第94192386.x号发明专利的技术内容是否被充分公开是本案争论的焦点。讨论这一问题,应当注意:本案涉及专利为药品的新用途发明专利。审查该专利技术方案是否清楚、完整,应当以同技术领域技术人员能够实现为准。这时的技术人员并非该技术领域的专家,也非其他领域的人士,而应当是研发、使用该药品的技术人员。根据该专利说明书公开的技术内容,从这些相关技术人员的水平与角度去理解该发明,看该专利公开的技术内容是否不需要再经过创造性劳动即可实现该技术方案,作出这种判断虽然具有较强的主观性,但也是有一定客观标准或者参考数据的。

(四) 本案辉瑞公司的专利权尚不稳定

本案在无效程序中,先是专利复审委员会于2004年7月5日作出第6228号无效决定,宣告第94192386.x号发明专利权无效,之后,北京市第一中级人民法院于2006年6月2日作出[2004]一中行初字第884号行政判决,撤销了专利复审委员会作出的第6228号无效决定,令其重新作出无效审查决定书。北京市高级人民法院于2007年9月7日作出[2006]高行终字第519号终审行政判决书,维持了一审法院的判决。上述过程从无效宣告请求人于2001年9月提出无效请求开始,至二审法院作出终审判决,历时六年。在这六年之中,第94192386.x号发明专利一直处于权利不稳定状态,但是,该专利权一直是有效的。有人认为,该发明专利权在经过专利复审委员会宣告无效之后,已经不受专利法保护,任何人都可以无偿实施该专利技术的观点是不正确的。应该说,本案争议的第94192386.x号发明专利一直在受到中国专利法的保护。在无效审查及诉讼过程中,任何人未经权利人允许仍不得实施该专利技术。

根据《专利法》的规定,一项发明创造被授予专利权之后,任何人都可以向专利复审委员会对该专利权提出无效宣告请求,依法可以提出无效的理由有多项。当多个无效宣告请求人针对同一项专利权提出无效请求时,专利复审委员会可以合案审理。本案即属这种情况,由于先后有十几个企业及个人对94192386.x号发明专利提出无效宣告请求,专利复审委员会进行了合案,作为一个案件进行了审理。

根据《专利审查指南》的规定,当在一个无效请求案中,无效宣告请求人提出了多个无效请求时,专利复审委员会在审查中只要认定有的理由可以导致该专利无效时,便可以作出宣告专利权无效的决定,而对其他无效理由可以不再审查。本案

属此类情况。众多无效宣告请求人在请求宣告专利权无效时,提出了多个理由,包括认为本专利不符合《专利法》第25条第1款第3项、第33条、第26条第3款、第26条第4款、第22条第3款、《专利法实施细则》第20条第1款之规定等。专利复审委员会在审查中,认为本专利不属于《专利法》第25条第1款第3项所规定的不授予专利权的情形,认为本专利符合《专利法》第33条和《专利法实施细则》第20条第1款的规定,但是,不符合《专利法》第26条第3款的规定,据此,作出了宣告该专利权无效的决定。对于该专利是否同时不符合《专利法》第26条第4款及第22条第3款之规定的无效理由没有作出评述。这一做法符合目前中国《专利审查指南》的规定。

本案进入司法审查阶段后,一审法院认为,专利复审委员会依据《专利法》第26条第3款之规定宣告该专利权无效,理由不充分。依据《行政诉讼法》第54条第2项第2目之规定,撤销了第6228号无效决定,并令其重新作出无效审查决定。二审法院撤销了一审法院的判决。

根据中国现行《行政诉讼法》的规定,本案到此虽然已经法院作出了终审判决,但是,当事人争论的第94192386.x号发明专利是否符合专利法的规定,最终是否为有效专利的争论并没有终结,还要由专利复审委员会重新继续审查无效宣告请求人提出的其他无效理由是否充分。因此,至此并不能说明无效宣告请求人对该专利提出的无效理由已经全部被驳回或得到支持。这一专利权无效请求案件并没有彻底结束,该发明专利虽然是有效的,但仍处于不稳定的状态。将来专利复审委员会一旦再次作出无效宣告审查决定,不论是宣告专利权有效还是无效,任何一方当事人不服,仍然可以再次向北京市第一中级法院提起行政诉讼。法院将再一次进行审理,并作出行政判决,一审判决之后,不服判决的一方仍可以提起上诉。

由此可见,现行的法律制度对请求宣告专利权无效而言,有时会时间很漫长,因此有的专利权会经常处于不稳定的状态。

三、专家提示及建议

专利无效行政诉讼比一般知识产权诉讼专业性、技术性更强,同时会涉及比较复杂的程序问题,专利复审委员会在作出专利无效决定过程中难免出现程序或者实体方面的问题,导致其作出的无效决定最终被法院撤销。

无论是专利权人还是无效宣告请求人,作为无效决定的相对人,一旦对无效决定不服,可以在法定期限内向人民法院提起行政诉讼,请求人民法院撤销该行政决定。这时,重要的是诉讼的请求、理由及事实依据是什么?只有请求明确、理由充足并有事实(证据)依据,其才有可能胜诉,才有可能导致无效行政决定被撤销。

本案中,辉瑞公司在向北京市第一中级法院提起行政诉讼时,提出了多个理