

ZHUANLIFA XUESHUO  
YU ANLI YANJIU

(一)

# 专利法学说 与案例研究

(一)

闫文军 著



知识产权出版社

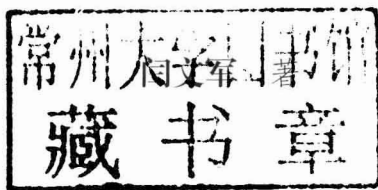
全国百佳图书出版单位

ZHUANLIFA XUESHUO  
YU ANLI YANJIU

(一)

# 专利法学说 与案例研究

(一)



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

专利法学说与案例研究 ( 一 ) / 闫文军著. — 北京: 知识产权出版社, 2015.10  
ISBN 978-7-5130-3878-2

I. ①专… II. ①闫… III. ①专利法—法的理论—研究—中国  
②专利法—案例—中国 IV. ①D923.42  
中国版本图书馆CIP数据核字 ( 2015 ) 第255625号

## 内容提要

作者从法官、学者和律师的视角, 着眼于中外专利法中的理论和实务问题, 通过比较研究、理论探讨、案例分析, 对我国专利法领域的若干热点问题进行了深入研究。主要内容涉及: 专利保护的客体、职务发明奖励报酬、专利申请及权属、专利诉讼、权利要求解释、等同原则、侵权判断和侵权责任等。

责任编辑: 龚 卫

责任校对: 董志英

封面设计: SUN 工作室

责任出版: 刘译文

## 专利法学说与案例研究 ( 一 )

闫文军 著

---

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号 邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8120 责编邮箱: [gongwei@cnipr.com](mailto:gongwei@cnipr.com)

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司 经 销: 各大网上书店、新华书店  
及相关专业书店

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印 张: 23.25

版 次: 2015 年 10 月第 1 版 印 次: 2015 年 10 月第 1 次印刷

字 数: 368 千字 定 价: 80.00 元

ISBN 978-7-5130-3878-2

---

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

# 前言

粗略算来,在知识产权领域工作已经将近二十年了。在这段时间里,我特别关注与专利法有关的问题。在工作中,我审理过专利案件,代理过专利纠纷,讲授过专利课程,研究过专利课题。这样的工作经历使我有机会从法官、学者和律师的不同视角考虑专利法的问题。但另一方面,这种思考往往就事论事,遇到什么问题考虑什么问题,而缺少一些对专利法的系统研究。为了与业界同行分享我对专利法的认识,我将近年来自己写的与专利法有关的文章编辑成册,并付诸出版。因特别欣赏王泽鉴先生的《民法学说与判例研究》丛书,我斗胆将这本册子命名为《专利法学说与案例研究(一)》。

这本书收录了我在专利法方面的 21 篇文章,以及关于专利法修改草案、司法解释草案的两篇意见。文章涉及专利法以下几个方面的问题。

## 1. 专利保护的客体

《从 Myriad 案看基因的专利保护》主要从介绍美国最高法院的 Myriad 案判决入手,探讨基因的专利保护问题。

## 2. 职务发明奖励报酬

《我国职务发明奖励报酬纠纷分析研究》对我国近年来职务发明奖励报酬案件进行了总结分析,对审理此类纠纷案件中的一些实体和程序问题进行了探讨。《日本中村修二职务发明报酬案评介》是对日本中村修二职务发明报酬案的点评。

## 3. 专利申请及权属

《专利申请权刍议》是对专利法中的一个基本概念“专利申请权”的辨析,说明了清楚界定这一概念含义的必要性。《非真正权利人申请专利后的解决途径》分析了专利权属争议的解决途径,对完善我国的解决途径提出了新的设想。《因法律文书导致专利权变动的专利权转移时间辨析》与上一篇密切相关,针对因法律文书导致的专利权变动,探讨了如何确定专利权转移时间的问题。《权利要求不清楚及其法律后果》针对专利申请中出现的一个问题“权利要求不清楚”,探讨和分析

了如何认定以及认定权利要求不清楚后如何解决的问题。

#### 4. 专利诉讼

《确认不侵犯专利权之诉的受理条件研究》探讨了确认不侵犯专利权之诉的受理条件；《FRAND 许诺的性质及相关问题诉讼研究》分析了 FRAND 许诺的性质、禁令的适用以及标准使用人针对标准必要专利权人提起的诉讼的受理问题。

#### 5. 权利要求解释

《美国专利审查中的“最宽合理解释”方法》和《Phillips 诉 AWH 案与美国专利权利要求解释》都是对美国权利要求解释的介绍，前一篇针对的是专利审查中的权利要求解释，后一篇针对的是专利侵权诉讼中的权利要求解释。

#### 6. 等同原则

《中国大陆专利侵权判断中的等同原则》是对我国适用等同原则的简要总结和介绍。《中日专利侵权判断中的等同原则比较研究》则是对中国和日本适用等同原则的比较研究。《“特意排除”规则：限制等同原则适用的一种新规则》探讨了限制等同原则中的一种情形：特意排除。《无效过程中的修改与禁止反悔原则》对无效过程中的修改什么情况下导致禁止反悔原则的适用进行了分析。

#### 7. 侵权判断和侵权责任

《外观设计专利侵权判断标准探讨》分析了如何判断外观设计专利侵权的判断标准。《专利间接侵权的主观要件研究》和《专利间接侵权研究》都是针对专利间接侵权的问题，前一篇只就间接侵权的主观要件进行分析；后一篇则在总结我国法院间接侵权判决的基础上，全面分析了如何审理与间接侵权有关的纠纷。《“旧瓶装新酒”的专利法探讨》在介绍我国有关案例的基础上，提出了权利利用尽原则适用于作为包装物的外观设计专利产品的意见。《专利侵权产品使用者之停止侵权责任辨析》在介绍美国案例的基础上，提出了应限制对专利产品使用者适用停止侵权责任的意见。

随着我国知识产权事业的飞速发展，我国知识产权的从业人员和研究队伍不断壮大。专利法领域新的研究成果不断涌现。希望本书中的有关内容能对我国专利法的研究和适用带来一点有用的信息，也希望广大同仁提出宝贵的意见。

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 从 Myriad 案看基因的专利保护        | 1  |
| 一、Myriad 案简介              | 1  |
| 二、美国关于专利适格性的历史发展          | 5  |
| 三、美国基因专利的发展及 Myriad 案的影响  | 9  |
| 四、结束语                     | 13 |
| 我国职务发明奖励报酬纠纷分析研究          | 15 |
| 一、职务发明奖励报酬的意义             | 15 |
| 二、我国职务发明奖励报酬纠纷            | 16 |
| 三、对我国职务发明奖励报酬纠纷有关问题的分析    | 17 |
| 四、《促进科技成果转化法》对职务发明奖励报酬的影响 | 43 |
| 日本中村修二职务发明报酬案评介           | 45 |
| 专利申请权刍议                   | 51 |
| 一、学术研究中的“专利申请权”           | 51 |
| 二、我国法律、法规和司法解释中的专利申请权     | 53 |
| 三、其他国家和我国台湾地区的相关概念        | 56 |
| 四、关于我国“专利申请权”含义的思考        | 58 |
| 非真正权利人申请专利后的解决途径          | 61 |
| 一、非真正权利人申请专利产生的原因         | 61 |
| 二、我国现行法律规定下的解决途径          | 61 |



|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 三、目前解决途径中存在的问题            | 64  |
| 四、其他国家的做法                 | 67  |
| 五、结论                      | 70  |
| <br>                      |     |
| 因法律文书导致专利权变动的专利权转移时间辨析    | 72  |
| 一、问题的提出                   | 72  |
| 二、解决思路分析                  | 74  |
| 三、不动产物权变动规则及其借鉴           | 75  |
| 四、其他国家和地区专利权转移及登记的规则      | 79  |
| 五、结论及建议                   | 80  |
| <br>                      |     |
| 权利要求不清楚及其法律后果             | 82  |
| 一、最高人民法院“柏××案”            | 82  |
| 二、我国专利审查和无效中的权利要求不清楚      | 85  |
| 三、美国权利要求不清楚的认定及解决         | 91  |
| 四、“权利不清楚”在我国专利审查和行政诉讼中的解决 | 95  |
| 五、“权利要求不清楚”在我国专利侵权诉讼中的解决  | 96  |
| <br>                      |     |
| 确认不侵犯专利权之诉的受理条件研究         |     |
| ——从美国宣告式判决的受理条件谈起         | 99  |
| 一、美国宣告式判决的受理条件            | 99  |
| 二、我国确认不侵犯专利权之诉的受理条件       | 106 |
| 三、完善我国确认不侵犯专利权之诉受理条件的建议   | 110 |
| 四、结语                      | 113 |
| <br>                      |     |
| FRAND 许诺的性质及相关问题诉讼研究      | 115 |
| 一、FRAND 许诺的内容             | 115 |
| 二、FRAND 许诺的法律性质           | 116 |
| 三、FRAND 许诺后的禁令救济          | 119 |
| 四、标准实施人提起的诉讼              | 125 |
| 五、结束语                     | 132 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>美国专利审查中的“最宽合理解释”方法</b>          | 133 |
| 一、《美国专利审查指南》中权利要求解释                | 133 |
| 二、美国适用最宽合理解释的案例                    | 134 |
| 三、美国最宽合理解释方法的适用及评价                 | 139 |
| 四、对最宽合理解释方法的思考                     | 142 |
| 五、结束语                              | 147 |
| <b>Phillips 诉 AWH 案与美国专利权利要求解释</b> | 148 |
| 一、简要案情                             | 148 |
| 二、原一、二审的结果                         | 150 |
| 三、联邦巡回上诉法院的再审意见                    | 151 |
| 四、联邦巡回上诉法院的再审判决                    | 153 |
| 五、其他法官的不同意见                        | 161 |
| 六、结论及启示                            | 161 |
| <b>中国大陆专利侵权判断中的等同原则</b>            | 164 |
| 一、关于等同原则的法律和司法解释                   | 164 |
| 二、等同技术特征的认定                        | 165 |
| 三、等同原则适用时已经摒弃的做法                   | 171 |
| 四、等同原则适用中的问题                       | 173 |
| 五、结束语                              | 176 |
| <b>中日专利侵权判断中的等同原则比较研究</b>          | 178 |
| 一、等同原则的法律规定                        | 179 |
| 二、等同原则适用的历史和概况                     | 181 |
| 三、认定等同的要件                          | 183 |
| 四、法院在审判过程中对等同原则的适用                 | 200 |
| 五、当事人在诉讼过程中对等同原则的主张和举证责任           | 207 |
| 六、结论及几个问题                          | 210 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| “特意排除”规则:限制等同原则适用的一种新规则 | 213 |
| 一、美国、日本和英国的“特意排除”规则     | 213 |
| 二、我国的有关规定和判决            | 218 |
| 三、“特意排除”规则的确立和适用        | 220 |
| 四、结论                    | 225 |

## 无效过程中的修改与禁止反悔原则

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| ——从陕西三安科技发展有限公司诉北京实益拓展科技<br>有限责任公司确认不侵权诉讼案谈起 | 226 |
| 一、一起因无效过程中修改导致禁止反悔的案件                        | 226 |
| 二、禁止反悔的含义与意义                                 | 229 |
| 三、我国专利无效过程中的修改                               | 232 |
| 四、无效过程中的修改与禁止反悔原则                            | 233 |
| 五、结束语                                        | 235 |

## 外观设计专利侵权判断标准探讨

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ——以创新点对外观设计侵权判断的影响为中心    | 236 |
| 一、最高人民法院关于判断外观设计近似的判决    | 236 |
| 二、曾经使用的判断标准:不考虑创新点的混淆标准  | 243 |
| 三、曾经使用的判断标准:过分考虑创新点的创新标准 | 245 |
| 四、最高人民法院司法解释和判决的标准       | 247 |
| 五、美国和日本的外观设计判断标准         | 248 |
| 六、关于外观设计侵权判断标准的思考        | 250 |
| 七、结束语                    | 254 |

## 专利间接侵权的主观要件研究

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| ——从美国 SEB 案谈起           | 255 |
| 一、SEB 案案情及判决结果          | 255 |
| 二、SEB 案对美国专利间接侵权主观要件的影响 | 260 |
| 三、我国专利法中的间接侵权及主观要件      | 263 |
| 四、结论                    | 267 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>专利间接侵权研究</b>                  | 268 |
| 一、专利间接侵权的典型判决                    | 268 |
| 二、专利间接侵权及我国有关专利间接侵权的判决           | 269 |
| 三、间接侵权法律依据                       | 271 |
| 四、间接侵权与直接侵权的关系                   | 273 |
| 五、间接侵权的类型及客观要件                   | 279 |
| 六、间接侵权的主观要件                      | 280 |
| 七、结束语                            | 282 |
| <br><b>“旧瓶装新酒”的专利法探讨</b>         |     |
| ——作为包装物的外观设计专利产品是否适用权利利用尽原则      | 283 |
| 一、我国法院的不同判决                      | 283 |
| 二、对法院不同判决的分析                     | 292 |
| 三、旧瓶装新酒与专利权用尽原则                  | 296 |
| 四、进一步的思考                         | 298 |
| <br><b>专利侵权产品使用者之停止侵权责任辨析</b>    | 302 |
| 一、武汉晶源案：不停止使用的典型案例               | 302 |
| 二、我国法院判决中专利侵权产品使用者的法律责任          | 304 |
| 三、美国专利侵权产品使用者的法律责任               | 316 |
| 四、关于专利侵权产品使用者停止侵权责任的思考           | 329 |
| 五、结论                             | 332 |
| <br><b>关于《专利法修改草案》的个人意见</b>      | 333 |
| 一、专利行政执法的问题，涉及第三条、第六十条、第六十四条     | 333 |
| 二、关于职务发明的规定，涉及第六条                | 334 |
| 三、关于专利法的基本原则，涉及第十四条              | 335 |
| 四、关于专利代理，涉及第十九条                  | 335 |
| 五、专利复审和无效中依职权审查的范围，涉及第四十一条和第四十六条 | 336 |
| 六、无效决定的登记和公告问题，涉及第四十六条           | 338 |
| 七、专利评价报告，涉及第六十一条                 | 339 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 八、惩罚性赔偿，涉及第六十五条                 | 340 |
| 九、关于行政部门通知网络服务者的问题              | 341 |
| 十、国立科研机构和高等学校的职务发明实施的问题，涉及第七十八条 | 341 |
| 十一、当然许可后的诉前临时禁令，涉及第八十条          | 342 |
| 十二、专利行政部门决定许可费的问题，涉及第八十一条和第八十二条 | 342 |
| 十三、关于标准必要专利的问题，涉及第八十二条          | 343 |
| <br>                            |     |
| 对最高人民法院《专利侵权司法解释二（2月25日稿）》的个人意见 | 349 |
| 一、关于第二条                         | 349 |
| 二、关于第三条                         | 350 |
| 三、关于第六条                         | 351 |
| 四、关于第七条                         | 351 |
| 五、关于第八条                         | 351 |
| 六、关于第十条                         | 352 |
| 七、关于第十八条                        | 353 |
| 八、关于第二十五条                       | 354 |
| 九、关于第二十六条                       | 355 |
| 十、关于第二十七条                       | 357 |
| 十一、关于第三十四条                      | 358 |

# 从Myriad案看基因的专利保护

2013年6月13日,美国最高法院就 Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics 案(以下简称 Myriad 案)作出最终判决,<sup>①</sup> 认定 Myriad 对 BRCA1 和 BRCA2 所拥有的 DNA 专利无效但 cDNA 专利有效。此案不仅对于美国的基因专利保护制度有重大影响,而且也引起了全世界对基因专利保护的反思。本文将通过 Myriad 案介绍美国基因专利保护政策,以期对我国的基因专利保护政策的制定和完善有所启示。

## 一、Myriad 案简介

### (一) Myriad 公司及其 BRCA1 和 BRCA2 相关专利

Myriad 公司是一家美国分子诊断公司,致力于开发人类基因,并且用于治疗人类疾病。公司和犹他大学的研究机构人员定位出 BRCA 基因在人类基因组中的物理位置,将 BRCA 基因从染色体中分离出来并检测出该基因的确切核苷酸序列。BRCA1 是一种对人类的恶性肿瘤有抑制作用的基因,能够帮助修复乳腺细胞或其他组织细胞中受损的 DNA,在无法修复相关 DNA 时,则会将相关细胞彻底消灭。研究表明,如果 BRCA1 本身受到破坏,则受损 DNA 无法获得修复,罹患癌症的几率将大大增加。该基因可以被用来对女性进行基因测试,从而能够更容易发现乳腺癌等疾病,以及及时采取措施进行预防或治疗。

Myriad 公司向美国专利商标局提交了多个专利申请,于 1997 ~ 2000 年获得了乳腺癌易感基因 BRCA1 和 BRCA2 相关的 7 个专利授

---

<sup>①</sup> Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S., 133 S. Ct. 2107 (2013)。

权。其专利核心是权利要求,其中最具代表性的是 5747282 号专利,其中重要的权利要求是权利要求 1 和权利要求 2。

权利要求 1 的内容为: An isolated DNA coding for BRCA1 polypeptide, said polypeptide having the amino acid sequence set forth in SEQ ID NO: 2.

中文翻译为: 一种分离的 DNA, 该 DNA 编码 BRCA1 多肽, 该多肽具有序列 2 的氨基酸序列。

在该专利的说明书中, 有关序列 2 的描述, 序列 2 代表 BRCA1 多肽的氨基酸序列。该专利权利要求不长, 但它给予公司的权利保护范围却很广, 其所要求的分离 DNA 分子囊括了所有可以编码 BRCA1 多肽的离体 DNA, 包括离体的基因组 DNA 和人工合成的 cDNA。

权利要求 2 的内容为: The isolated DNA of claim 1, where in said DNA has the nucleotide sequence set forth in SEQ ID NO: 1.

中文翻译为: 根据权利要求 1 所述的分离的 DNA, 所述 DNA 具有序列 1 中所列核苷酸序列。在该专利的说明书中, 序列 1 是编码 BRCA1 的 cDNA 序列, 只列出了 BRCA1 基因的外显子, 共 5914 个碱基对。

cDNA 指与 RNA 链互补的单链 DNA, 以其 RNA 为模板, 在适当引物的存在下, 由 RNA 与 DNA 在一定条件下合成的 DNA。BRCA1 基因组大约有 80 000 个核苷酸, 而 cDNA 大约只有 5500 个核苷酸, 这是因为基因组含有编码的外显子和非编码的内含子, 而 cDNA 只有外显子, 合成过程中, 内含子通过人工修剪被除掉了。

可以看出, 该专利中权利要求 1 的保护范围比较大, 而权利要求 2 是权利要求 1 的从属权利要求, 只保护人工合成的 cDNA。根据权利要求 1 以及类似相关专利权利要求的保护, Myriad 公司成为美国本土唯一可以对 BRCA1 和 BRCA2 基因进行序列分析的公司, 每个标本基因 BRCA1 和 BRCA2 序列分析和结果解释的价格是 3000 美金。Myriad 为了保持自己在 BRCA1 和 BRCA2 基因上的权利, 他们起诉 OncorMed 和宾夕法尼亚大学, 指责他们侵权, 尽管当时后者只是在进行政府支持的临床试验, 但仍然与 Myriad 进行了和解。

## (二) 一审判决

Myriad 公司对 BRCA1 和 BRCA2 基因专利, 特别是对 BRCA1

和 BRCA2 基因检测的垄断,引起了公众及有关组织的不满。2009 年,美国分子病理学协会和美国公民自由联盟 (ACLU)、非营利组织公共专利基金会 (PUBPAT) 等组织代表科学家和患者群体在纽约南区联邦法院起诉 Myriad 公司、犹他大学研究基金会和美国专利商标局,指控 Myriad 公司拥有的 BRCA 基因专利是非法的,限制了科学研究,损害了患者对医疗权的获得。起诉书指出给人类基因授予专利违反了美国宪法第一修正案和专利权法,因为人类基因并不是“自然的产品”。美国的其他重要组织,包括美国医学协会、畸形儿基金会、美国人类遗传学协会等也提出庭外辩护状,支持向 BRCA 突变基因的专利发起挑战。

案件争议的焦点是 Myriad 公司从人类染色体中提纯并分离的 DNA 基因片断是否具有可专利性。2010 年,纽约南区联邦法院作出了一审判决。<sup>①</sup> 法官 Sweet 在判决中指出,从自然中分离出的产品与自然界中存在的物质相比必须具有显著不同才具有可专利性。基因片断是人体信息的一种多功能的物质载体,是自然法则的物理体现。鉴于其特殊的性质,分离提纯后的基因片断并没有改变其基本性质,其性质和储存的信息与人体中存在的基因片断并没有本质的区别,因而他判定 Myriad 公司用于申请专利的基因属于自然的产物,不具可专利性。

### (三) 二审判决

Myriad 公司提起了上诉,美国联邦巡回上诉法院于 2011 年 7 月作出二审判决。<sup>②</sup> 该判决部分推翻一审判决,判定 Myriad 的 BRCA 基因具有可专利性。法院的多数派意见认为,判断某申请专利的“发明”是自然产物还是人类发明,关键在于该发明物的内在特征与在自然界中天然存在物相比所具有的变化。法官 Lourie 起草了多数派意见。判决认为,Myriad 发明的基因与自然界人体内的基因相比,其化学特征是不同的,该基因具有可专利性。首先,从化学组成上看,Myriad 公司分离的 BRCA 基因的化学构成和该基因在细胞内时的化学构成存在不同,“人体内的 DNA 存在于人体细胞内,是 46 个巨大而连续 DNA 分子之一。每个 DNA 分子本身是不可分割的,是一个更大的结构复杂的染色体的一部分。在每个染色体内,DNA 分子被周围组蛋白包裹而

<sup>①</sup> 669 F. Supp. 2d 365 (S. D. N. Y. 2009) .

<sup>②</sup> 653 F. 3d 1329 (Fed. Cir. 2011) .

形成染色质的结构，而染色质又形成染色体结构”。“是分离后的基因的特征，而不是其生理性的用途或功用决定了可专利性”。法官 Lourie 否认相同的核苷酸序列的重要性。他认为判断可专利性应该予以考虑的关键因素是基因的化学组成而不是基因序列所携带的遗传信息（基因编码）。而携带遗传信息是基因的主要用途，因而事实上 Lourie 法官拒绝考虑基因的功用性。Lourie 法官同时也拒绝考虑人体内原生状态和分离后的 DNA 尽管在化学结构上存在差异，但它们却编译相同的多肽编码这一事实“分离后的基因的可专利性并不能因为它携带与人体内自然产生的更复杂的基因有相同的遗传信息而被否认”。Lourie 法官同时表示“尽管生物学家可能从其用途方面来区分生物分子，但基因是具有化学特性的物质，它是否具有可专利性取决于其化学结构而不是它的功用”。

法官 Moore 同意专利有效的意见，但理由与 Lourie 法官不同。Moore 法官的分析则着眼于基因的微观化学结构。她认为分离的 DNA 分子，不同于其原本与末端的成千上万的额外的核苷酸相连。另外，不像非隔离的它有碱基的独特序列，这并不是自然状态下的。虽然是从中获取的，但它有明显不同的核苷酸序列。另外，自然产生的基因序列包含内含子和外显子，而 cDNA 不包含内含子。这些都是独特的地方。

法官 Bryson 反对分离后的基因片断具有可专利性的观点。他认为：Myriad 主张的基因是实际上存在于人类染色体上的。对那些基因的物质上的变化仅仅是把它们从在自然界中原本存在的环境中提取出来。提取的过程无疑是困难的，但分离出来的基因和原始的基因是没有区别的。从这个意义上来说那些基因就类似于最高法院在案中提到的“在地球上新发现的矿物”，或者“在野外新发现的植物”。可能提取新发现的矿物或者去发现、提取和繁殖新植物的过程是很艰难的，但并不意味着这些自然发生的物质可以成为发明出来的产品。Bryson 法官还指出，Myriad 公司的基因的核苷酸序列同自然发生的人类基因中所发现的核苷酸序列完全相同。因此，他认为分离后的基因片断不具有可专利性。

#### （四）重审判决

美国分子病理学协会等原告不服上述二审判决，向美国最高法院

申诉。2012 年 3 月 26 日, 美国最高法院撤销了美国联邦巡回上诉法院判决, 发回重审。

美国最高法院将该案发回联邦巡回上诉法院重审。重审仍然由 Lourie、Bryson 和 Moore 三位法官审理。2012 年 8 月 16 日, 联邦巡回上诉法院决定维持原判。判决仍然由 Lourie 起草, 3 位法官的意见与二审时基本相同, 其判决结果也与二审判决相同。<sup>①</sup>

### (五) 美国最高法院的终审判决

2013 年 6 月 13 日, 美国最高法院作出最终判决。<sup>②</sup> 美国最高法院最终裁决 Myriad 公司分离的 BRCA1 和 BRCA2 基因不具备可专利性, 但同时也认为人工合成的 cDNA 具备可专利性。根据美国最高法院的判决, Myriad 公司没有创造出任何东西。可以肯定的是, Myriad 公司发现了一个重要而且有用的基因, 但是从周围的遗传物质中分离出这两个基因, 并不是一种发明行为。人工构建的 cDNA 虽然与天然 DNA 包含相同的编码信息, 但是 cDNA 通常会省略天然 DNA 片段中某些不编码蛋白质的部分, 这样的 cDNA 是可以作为专利的。

## 二、美国关于专利适格性的历史发展

### (一) 美国专利法的规定

根据美国专利法的规定和实践, 专利申请人的专利申请要获得专利授权必须符合五个要件: 一是属于专利保护的客体; 二是具有新颖性; 三是具有非显而易见性; 四是具有实用性; 五是说明书公开充分。<sup>③</sup> 其中, 第一个问题被称为专利适格性问题。Lourie 法官在 Myriad 案的重审判决中曾指出: “专利适格性” 问题是一个门槛测试, 而不是判定此发明是否能获得专利。判定发明是否能获得专利是一个对多项其他法定要求的测试。<sup>④</sup> 可见, 前面所说的五个条件中, 第一个条件是门

① 689 F.3d 1303 ; 2012 U.S. App. LEXIS 17679 ; 103 U.S.P.Q.2D ( BNA ) 1681.

② 569 U.S. ( 2013 ) .

③ William B. McConnel, Patenting Isolated Human Enhancer Elements & The Utility Requirement Problem, 23 Alb. L.J. Sci. & Tech. 409 ( 2013 ) .

④ 689 F.3d 1303 ; 2012 U.S. App. LEXIS 17679 ; 103 U.S.P.Q.2D ( BNA ) 1681.

槛,只有符合这一条件,才涉及判断是否符合其他条件的问题。

《美国专利法》关于专利保护客体的规定是第 101 条的规定:凡发明或发现任何新颖而实用的方法、机器、产品、物质合成,或其任何新颖而实用之改进者,可按本法所规定的条件和要求获得专利。这一规定,最早见于 1793 年的《美国专利法》,但在 1793 年的《美国专利法》中,方法是由技艺来表达的。1952 年的《美国专利法》中,才将技艺改为方法,并沿用至今。但是美国专利法中并没有明确规定不授予专利权的客体。

## (二) 美国专利判例中不授予专利权的客体

虽然美国专利法中并没有对不授予专利权的客体作出明确规定,但美国的判例已经将某些客体排除在专利保护之外。美国最高法院认为一个产物要成为可专利的客体,必须要它与自然状态下存在显著的不同特征,即一个来自自然的原始材料必须要经过一个过程,使它具有一个新的不同的特征、特性或者用途等,才能成为可专利的客体。<sup>①</sup>

其中最主要的是三种不予保护的客体:自然规律、物理现象和抽象观念。为什么这三类例外不能授予专利,主要理由是这是人类知识的存货,是所有人可自由使用的,而不是为某人专门保存的。<sup>②</sup>In *Gottschalk v. Benson and Parker v. Flook* 案中,法院认为,这三类不能授予专利的原因是它是科技工作的基本工具。<sup>③</sup>其中基因专利涉及的是某些产品是否属于自然规律或自然产品,从而不具有专利适格性。

## (三) 美国关于专利适格性的主要判例

自然产品能否授予专利源于 *Ex parte Latimer* 案<sup>④</sup>。原告主张对从澳大利亚松针细胞组织中提取的纤维授予专利。专利商标局认为,纤维只是自然产品,就像收割机收割的小麦一样只是从周围环境中剥离出来,不能授予专利权。但在 *Parke-Davis & Co. v. H.K.Mulford Co.* 案<sup>⑤</sup>

① *Am. Fruit Growers, Inc. v. Brogdex Co.*, 283 U. S. 1, 11 (1931).

② 这一理由最早在 1948 年的 *Funk Bros.* 案中阐述,并在后来的案件中被引用。

③ *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67 (1972).

④ 1889 Dec. Comm'r Patat 123.

⑤ 189 F. 95 (S.D.N.Y.1911).