

一场中外企业的持久战

专利诉讼技巧分享

化学攻防战

中美叔碳专利诉讼实录

案例检索技能

律师业务开拓

新手律师学习资料

杨敏锋 著

一幅知产精英的众生像

一本专利诉讼的启蒙书

涉外借



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

化学攻防战

中美叔碳专利诉讼实录

杨敏锋◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

—北京—

图书在版编目 (CIP) 数据

化学攻防战 : 中美叔碳专利诉讼实录 / 杨敏锋著 . —北京 : 知识产权出版社, 2020.4
ISBN 978-7-5130-6778-2

I . ①化… II . ①杨… III . ①专利权法—民事诉讼—案例—中国 ②专利权法—民事诉讼—案例—美国 IV . ① D923.425 ② D971.251

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 026425 号

责任编辑: 李陵书

责任校对: 潘凤越

封面设计: 研美文化

责任印制: 刘译文

化学攻防战——中美叔碳专利诉讼实录
杨敏锋 著

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

网 址: [http : //www.ipph.cn](http://www.ipph.cn)

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8165

责编邮箱: lilingshu_1985@163.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 三河市国英印务有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 19

版 次: 2020 年 4 月第 1 版

印 次: 2020 年 4 月第 1 次印刷

字 数: 232 千字

定 价: 58.00 元

ISBN 978-7-5130-6778-2

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序

言

前段时间，本书作者杨敏锋郑重提出请求，希望我能为他的新书《化学攻防战——中美叔碳专利诉讼实录》作序，本人欣然从命。

我与杨敏锋共事多年，彼此熟悉。在我眼里，杨敏锋是一位很有抱负、勇于担当、脚踏实地、埋头苦干的年轻人。多年前我与他聊天，问及有什么职业追求，他说既然进入知识产权领域，就应当努力留下自己的痕迹。我觉得他是这样说的，也是这样做的。经过多年不懈努力，杨敏锋已经小有成就，成为专利诉讼领域一个既“能打”又“能写”还“能说”的多面手。

作为一名律师，杨敏锋处理过不少复杂的知识产权诉讼案件，专利、商标和版权三大领域均有涉及。他和同事王宇明律师共同代理的“新华字典案”更是入选最高人民法院评定的“2017年中国法院10大知识产权案件”。

作为研究人员，杨敏锋发表过不少专业论文，出版了个人专著，还作为主笔人承担过十多个课题研究项目。他个人最具有代表性的论文当推《论作品独创性的数学计算模型》，该论文别出心裁地试图用数学模型来对独创性进行定量分析，颇有启迪价值。

作为知名的专利代理师资格考试培训讲师，杨敏锋擅长用深入浅出、诙谐幽默的语言向考生讲授考点背后的法理，其逐年编写的《全

国专利代理师资格考试通关秘笈》深受考生欢迎。

本书是杨敏锋对其所代理的一件专利侵权诉讼案件的全程记录，记载了他对案件的介绍分析和相关思考。本案的办案团队在遇到专利疑难问题时也曾向我咨询，故我对案情也比较熟悉，深知本案的复杂性。

杨敏锋能够用浅显、形象的语言将案情全面展示在读者面前，实属不易；采用“提要”“社会背景”“事件回顾”“法庭回放”“敲黑板”“抽丝剥茧”“法律茶座”等方式层层展开、逐次分析，增加了本书的可读性。

在“敲黑板”栏目中，作者基于自己执业所积累的经验，对相关法律问题和本案双方代理人的诉讼策略进行了深入分析，毫无保留地将诉讼技巧分享给各位读者；在“抽丝剥茧”栏目中，作者对案件涉及的技术问题娓娓道来，帮助读者迅速理解技术要点；在每章后面的“法律茶座”中，作者视角独特，涉及的内容也多是法律之外。

对法官这一职业，作者从影视作品中的法官形象以及法官袍这样独特的角度，向读者揭示了中外法官职业的差异。对专利代理师职业、专利诉讼案件管辖权变迁的描述，则刻画了法律制度变迁的轨迹。通过贝叶斯定理和生活常识，对证明标准和举证责任的分配进行阐述，也显得颇有趣味。

我相信本书的出版必将成为杨敏锋职业路程中又一个坚实脚印。“老夫喜作黄昏颂，满目青山夕照明”，在此我衷心祝愿杨敏锋不忘初心、再接再厉，不断攀登其执业生涯中的新高峰。

尹新天

2019年10月9日

01

知识产权，现代商战新武器

· 001 ·

02

诉讼阴影，山雨欲来风满楼

· 013 ·

03

管辖异议，知其不可而为之

· 031 ·

04

证据交换，正式交锋前奏曲

· 045 ·

05

质证再续，争辩焦点新产品

· 061 ·

06

首次开庭，八仙过海显神通

· 077 ·

07

证据补充，分析对抗暗流涌

· 103 ·

08

不日再战，针锋相对硝烟起

· 123 ·

09

连珠盘问，以攻代守曙光现

· 139 ·

10

一审宣判，胜诉背后藏隐忧

• 161 •

11

二审揭幕，短兵相接鏖战酣

• 179 •

12

四友鉴定，第二路径定分明

• 199 •

13

欲挽败局，鉴定申请藏玄机

• 221 •

14

最终之战，乘胜追击扩优势

• 249 •

15

尘埃落定，姗姗来迟胜利日

• 271 •

附录 1

化学名词与缩略语

• 291 •

附录 2

案件重要时间节点

• 292 •



知识产权， 现代商战新武器

【提要】

现阶段，知识产权已经成为企业进行市场竞争的有力武器。在专利、商标和版权这“三驾马车”中，专利对技术密集型企业有着极其重要的意义。企业提起专利诉讼，往往不是“为权利而斗争”那么简单，而是企业战略的重要组成部分。本书所描述的此次专利诉讼，正是叔碳酸行业全球排名前两位的两家公司，为争夺市场份额所进行的一次全力较量。

社会背景

自2008年《国家知识产权战略纲要》颁布，知识产权战略上升为国家战略以来，知识产权（Intellectual Property，IP）逐渐成为热点词汇。有段子说，如果中美贸易谈判有两个话题，其中一个会是知识产权；如果只有一个话题，那该话题肯定就是知识产权。这个段子其实并不是空穴来风，如2018年美国挑起贸易战的重要借口就是声称中国侵犯了美国的知识产权。

随着知识产权日益重要，知识产权行业在多年之前就被称为“朝阳行业”。当然，知识产权这颗“太阳”要升到正午，达到欧美发达国家的水平，可能还需要十多年。IP从业人员目前的收入水平，恐怕也比不上IPO（Initial Public Offerings，首次公开募股）。不过我们知识产权从业者也可以自豪地说，“失去IP，IPO就只剩下‘O’”。¹

目前，企业的知识产权已经不再是放在“阁楼上的伦勃朗”（Rembrandts In the Attic），而是变身为商战的新秘密武器。“那些过去为控制市场和原材料而展开的竞争性战争，如今已经表现为争夺新观念和新发明的排他性所有权。过去执行官惧怕的是，他们的竞争对手是否在产品数量，或者市场占有率等方面超过自己，而现在，

尤其是在因特网迅猛发展的电子商务时代，他们关注的焦点转移到了如何确保核心技术，或者根本性的商业观念的专利权不受侵扰，以便自己在商界竞争中始终立于不败之地。”²

知识产权中最重要的“三驾马车”为专利、版权（即著作权）和商标。专利保护企业的技术优势，版权保护企业的内容优势，商标保护企业的品牌优势。³在信息基础产业、软件和技术信息服务业、生物医药产业等技术密集型行业，专利无疑为企业的命脉所在。在广播影视、图书出版、计算机软件等行业，版权则是企业的安身立命之本。而商标作为连接企业和消费者之间的桥梁，对绝大部分行业都至关重要，毕竟消费者需要通过商标“认牌购物”。

本书所涉及的这次诉讼，各方当事人交锋的战场正是“三驾马车”中的专利权。专利权的本质是一种排他权，专利权人有权禁止他人未经许可实施自己的专利技术。通俗地说就是专利权人画了一个圈，他人未经允许不得进入这个圈内。虽说通往罗马的道路有万千条，但由于受自然规律制约，经济好用的道路其实数量非常有限。如果企业能在关键位置通过专利圈出一块自己的“私人领域”，那显然会在市场竞争中占据有利地位。

俗话说，有人的地方就会有江湖，有江湖的地方就有纷争。在知识经济时代，企业经常会通过专利诉讼来达成战略目的、实现经营目标。华为、高通、苹果、三星等知名公司都早已身经百战，属于专利诉讼领域当之无愧的“老司机”。企业提起专利诉讼的目标，主要有两种：一是“要市场”，通过诉讼将竞争对手阻挡在门外；二是“要钱”，通过诉讼签订“城下之盟”，向竞争对手收取高额许可费。一些熟练运用专利诉讼战略的企业，发起专利侵权诉讼远不是“为权利而斗争”那么简单，通过诉讼获得的附带收益往往远超过获

取的侵权赔偿。⁴

一些实力雄厚的跨国公司，常常会利用专利侵权诉讼来打击竞争对手，使其深陷诉讼泥潭。此外，在诉讼过程中，这些公司还往往会通过各种宣传工具进行大肆宣传，迫使竞争对手的客户不愿意或者不敢继续与之合作，遏制竞争对手的发展势头，成功地削弱对手甚至最终将其彻底消灭。

本次专利诉讼，就是围绕着“新癸酸缩水甘油酯”这种重要化学中间体的市场份额，全球最大的支链羧酸及其衍生物制造商美国迈图特种化学品公司（Momentive Specialty Chemicals Inc.）与河北四友卓越科技有限公司（简称四友公司）之间的一次全力较量。

产业背景

新癸酸缩水甘油酯（见图1.1）是一种重要的叔碳单体，可用于制备水性、光固化、粉末、高固体分或无溶剂等环保型涂料。这种新型涂料不仅可以减少挥发性有机化合物（Volatile Organic Compounds, VOCs）的排放，而且能够提高涂料的应用性能，包括涂料的耐受力、流平性、亮度和丰满度等。在涂料中加入C₁₀叔碳酸（指含有10个碳原子的叔碳酸）缩水甘油酯是新型涂料的发展方向。⁵

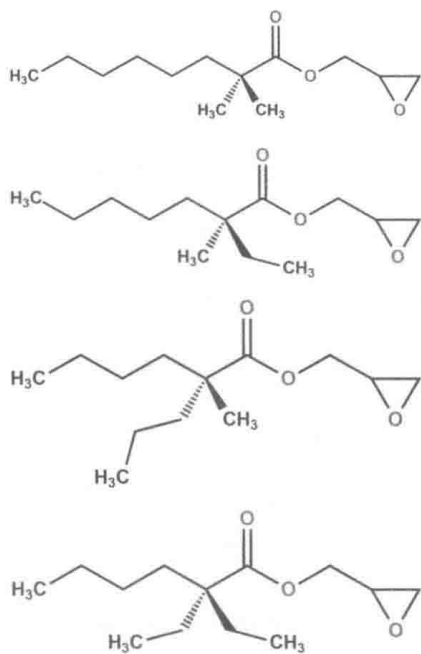


图 1.1 新癸酸缩水甘油酯的部分化学结构式（俞寿云绘）

近年来,我国乃至全球都困扰于雾霾和大气污染。雾霾天气的显著特征是可吸入颗粒物(PM2.5)超标,而PM2.5的一个主要来源就是VOCs形成的二次颗粒,故要减少雾霾和降低大气污染就必须减少VOCs的排放。据相关统计,全世界每年从油性涂料中挥发出来排放到大气中的VOCs高达1800万吨,中国达到700万吨,是大气污染的主要来源。减少涂料VOCs的排放量无疑是当务之急。因此,新癸酸缩水甘油酯产品的制备和应用对于解决我国雾霾和大气污染问题具有重要的意义。

新癸酸缩水甘油酯也是复合材料的重要原料,而复合材料使用的历史可以追溯到古代,如从古至今沿用的稻草或麦秸增强黏土以及已使用上百年的钢筋混凝土,均由两种材料复合而成。在20世纪40年代,因航空工业的需要,玻璃纤维增强塑料(俗称玻璃钢)得到广泛应用,从此正式出现了复合材料这一名称。

现代高科技的发展离不开复合材料,复合材料的研究深度和应用广度及其生产发展的速度和规模,已成为衡量一个国家科学技术先进水平的重要标志之一。使用新癸酸缩水甘油酯制成的树脂基复合材料具有耐受性强、重量轻、强度高等特点,可广泛适用于航空航天、汽车工业、化工、纺织和机械制造等领域,对减少能耗具有重要意义。此外,新癸酸缩水甘油酯也可以用于制备3D打印材料等,应用前途非常广泛,具有重大商业价值。

新癸酸、新癸酸乙烯酯和新癸酸缩水甘油酯原本是壳牌公司(Shell)化学部的著名产品,后美国阿波罗基金将其收购,建立了锐意卓越公司(Resolution),又经过一系列的并购后组建了瀚森公司(Hexion)。2010年,美国阿波罗基金将旗下的迈图高新材料集团(Momentive Performance Materials Inc.)和瀚森公司合并,成立

迈图高新材料控股有限公司（Momentive Performance Materials Holdings LLC），瀚森公司由此改名为美国迈图特种化学品公司，但与迈图高新材料集团各自独立运作。2014年，迈图高新材料集团申请破产保护，但其提出的解决方案未获得法院的认可。2015年，美国迈图特种化学品公司又重新恢复瀚森公司的名称，努力摆脱迈图高新材料集团破产对公司品牌价值的损害。⁶

在叔碳单体领域，壳牌公司化学部到后来的美国迈图特种化学品公司一直处于垄断地位。四友公司的叔碳酸系列产品投入市场后，打破了市场垄断，广受用户欢迎，对其市场份额产生严重威胁。美国迈图特种化学品公司完全继承了壳牌公司化学部的衣钵，拥有深厚的专利储备，于是顺理成章地举起专利这个“大杀器”向四友公司袭来。

法律茶座：专利概述⁷

专利（Patent）是政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请人的申请而颁发的一种文件，该文件记载了发明创造的内容。在专利的保护期内，他人一般情况下只有经专利权人的许可才能实施该发明创造。⁸ 在中国，专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。

发明专利和实用新型专利保护的都是“技术”，不同之处在于发明专利既保护“产品”也保护“方法”，而实用新型专利只保护“产品”，并且该产品需要具备固定的形状和构造。粉末状、液态、气态的产品由于缺乏固定的形状，不能通过实用新型专利来保护。实用新型专利制度的出现，是为了保护那些以实用为目的、创造性高度又达

不到发明专利保护要求的小发明创造。

专利的保护有期限限制，其中发明专利的保护期为申请日起20年，实用新型专利和外观设计专利的保护期则只有10年。目前我国正在进行《专利法》第4次修改，外观设计的保护期将延长至15年。专利的保护期从申请日起算意味着专利审查耗费的时间越长，则权利人实际上获得的保护期越短。

在日本，外国申请人的一些重要专利经历了极为漫长的审查过程才获得授权。如美国德州仪器公司的半导体专利审查耗费了30年时间，美国梅苏克斯公司的红外传感技术专利审查则耗费了近20年。在后一个案例中，日本不断利用异议程序，要求梅苏克斯公司详尽披露该技术的主要内容，然后由一家日本公司模仿该技术申请大量改进专利，并抢先获得授权。在这一系列的操作下，梅苏克斯公司无奈地失去了日本市场的独占权。⁹

专利具有地域性。申请人如想在中国和美国同时获得专利保护，那就需要在两国都进行专利申请，中国和美国也会各自对专利进行独立审查。同样的发明创造，在美国获得授权，并不意味着在中国也能获得授权，反之亦然。

专利制度是保护创新的制度，获得专利权的发明和实用新型，需要具备新颖性、创造性和实用性。所谓新颖性指的就是这个世界上没有，也就是中国和外国都没有。如果相关技术方案在书籍上有记载，或者产品在市场上有销售，那显然就不符合新颖性的要求。创造性也叫“非显而易见性”，要求该发明创造除以前没有之外，还需要具备一定的“技术含量”。实用性指的是该发明创造在实际产业中能够使用，并且产生积极的效果。专利属于工业产权，要求能够在产业上使用也理所当然。

在实践中，一些缺乏实用性的专利申请往往显得有点“奇葩”。如第201710125627.3号“煽除雾霾方案”发明专利申请，试图通过用人工扇风的方法消除雾霾（见图1.2）。申请人认为，发动1500万人在相同的时间内向相同的方向煽动除霾扇，建立起强大的风压，足够将首都刚刚形成的轻度雾霾移出北京城，并避免重度雾霾发生。



图 1.2 “煽除雾霾方案”发明专利申请摘要附图

专利是一种通过公开来换取保护的制度，专利的内容需要通过专利文件向社会公开。一份完整的专利文件，分为请求书、权利要求书和说明书三部分，其中最重要的就是权利要求书和说明书。权利要求书用来划定专利保护的范围，确定边界；说明书则用于公开发明创造的内容。专利制度可以看作专利申请人和社会所签订的一项契约，申请人以公开自己的发明创造为代价换取法律对该发明创造的保护。

权利要求写得越详细，包含的技术特征越多，保护范围就越小。一些很有价值的发明创造，就因为权利要求撰写不当，最终导致专利得不到充分的保护。如在“共享单车专利侵权第一案”中，涉案专利为第200710150557.3号“非机动车停/取/租/还管理系统及其控制与识别方法”发明专利，该专利的独立权利要求有近800字，保护范围显然过于狭窄；专利保护的客体仅有管理系统，未将带有车辆编码信息的非机动车作为单独的客体进行保护；权利要求没有必要地限定“通信监测与控制单元安置于带有电控锁的车位停车装置上”，放弃了将目前流行的共享单车模式纳入专利保护范围的可能性；该管理系统包括了“停”“取”“租”“还”四种模式，但“停”和“取”涉及用

户自有车辆，“租”和“还”涉及他人提供的车辆，没有行为人会同时施行前述四个行为；该管理系统在还车时采用“闭锁—识别—开锁/继续闭锁”的模式，没有考虑更为简洁的“识别—闭锁”模式等。因权利要求中存在的众多问题，专利权人在提起专利侵权诉讼时遭遇败诉。¹⁰

一件发明或实用新型专利中往往存在多个权利要求，其中保护范围最宽的为独立权利要求，其编号为1。独立权利要求之后的权利要求为从属权利要求，从属权利要求用附加技术特征对引用的权利要求进行进一步限定，保护范围小于独立权利要求。如果把“杯子”视为独立权利要求，则用附加技术特征“玻璃”“高脚”“带花纹”等进一步限定而成的“玻璃杯子”“高脚杯子”“带花纹的杯子”“高脚玻璃杯子”“带花纹的玻璃杯子”“高脚带花纹的杯子”以及“高脚

带花纹的玻璃杯子”

就属于从属权利要求，其保护范围要比独立权利要求狭窄。这好比是俄罗斯套娃（见图1.3），随着技术特征数量的增加，其

保护范围随之不断缩小。

从属权利要求的存在，就是为权利人建立多重防线。如果独立权利要求因为新颖性、创造性等问题被无效，也可以通过从属权利要求建立新的防线。

专利授权后，权利人就拥有了禁止他人使用自己专利技术的权利，比如说制造、使用、销售、进口专利产品等。不过，这并不意味着专利权人就肯定有权使用该专利技术。如果乙公司对甲公司的专利



图 1.3 俄罗斯套娃（图片来源：Ingram/ 图虫创意）