

不能仅凭个别技术特征相同就认定被控产品侵权 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/53/2021_2022__E4_B8_8D_E8_83_BD_E4_BB_85_E5_c36_53080.htm

本案要旨 专利纠纷的被侵权人如果要证明侵权产品与其专利方法生产出的产品为相同产品，则应提供证据证明被控侵权产品中亦含有与权利产品相同或等同的其他的必要技术特征，从而证明被控侵权产品与权利产品为相同产品。如果被侵权人只能举证被控侵权产品中有一项特征与其专利产品相同，而不能进行充分证明，则其应承担相应的举证不能的法律责任及不利后果。

简要案情 1989年5月5日，程立志向国家知识产权局专利局申请名为“治疗脚气药物的制备方法”的发明专利。经公告后，国家专利局于1999年10月6日授权，专利号为ZL89103022.0。该发明专利的独立权利要求为：1.一种用稀乙醇提取中药有效成分后，制成的含有活泼的羰基，能治疗足癣的酊剂的方法，其特征在于：(1)乙醇与水混合，配制成50至85%的稀乙醇，10000ml至16000ml；(2)用稀乙醇提取中药有效成分，以每10000ml药液含量计算，制造前备齐的原料为苦参200至600克，土槿皮200至600克，蛇床子200至600克，白鲜皮50至300克，地肤子50至200克，黄柏50至200克，苍术50至200克，将上述中药装入一定容器内，用稀乙醇浸泡3至30天，用浸渍法提取有效成分；(3)将甲醛，固体化学物质加入含有中药有效成分的稀乙醇中溶解，制造成含有活泼的羰基的配剂，化学物质是苯甲酸100至1000克，水杨酸50至500克、樟脑50至300克，甲醛50至800ml，制造成10000ml药液；(4)加入香精以矫正气味即得。 1999年9月16日，程立志在黄鹤集团华中商城（

下称华中商城)的保健品柜台购买了两瓶脚气净,该产品包装上注明的生产厂家为南阳骨科医院保健品厂,并贴有创始人杨玉环的激光防伪头像。为此,程立志以武汉立志保健品有限责任公司为送检单位,将该产品委托湖北省卫生防疫站检测,防疫治(2001)检字第20194号检测报告显示,“送检样品豫环牌脚气净(南阳骨科医院保健品厂生产)批号为9906029经高压液相色谱法分析,其甲醛(活泼羰基)为阳性”,但从检测报告上反映为(2001)食收字第20194号,即食品科检验,对此程立志未予否认。南阳骨科医院保健品厂是隶属于南阳骨科医院(下称骨科医院)的集体性质企业,1995年12月6日核准成立,注册地为南阳市白河新村115号,2001年10月10日批准注销,在申请注销的清算报告中,南阳骨科医院、王书清、杨玉环、张丽等作为清算组织和个人,声明已无任何遗留问题。同年10月3日,在原址上又注册了南阳市广寿保健品有限责任公司(下称广寿公司)即本案第三人,法定代表人仍是杨玉环。武汉中院认为,程立志是ZL89103022.0发明专利的专利权人,其专利权受我国相关法律的保护。发明专利保护范围应以其独立权利要求的内容为准,说明书及其附图用于解释权利要求。从该案的专利权利要求看,该发明专利为方法专利,即权利要求指向包括有时间过程要素的活动,如制造过程等。在制造方法发明专利侵权诉讼中,程立志应当首先负责举证证明被控侵权产品与依照其专利方法直接获得的产品相同,然后由被控侵权产品的生产者对专利产品是否属于新产品和其制造方法不同于专利方法负责举证证明。审理中,程立志提交南阳骨科医院保健品厂生产的豫环牌脚气净,虽然杨玉环及南阳骨科医院对其产品予以否认,但未

提供相应的证据证明不是原骨科医院保健品厂生产的，应推定该涉嫌侵权的产品为原骨科医院保健品厂生产。程立志在将产品购买后，以武汉立志保健品公司名义委托湖北省卫生防疫站检验时，该检测报告中仅有含有“活泼羰基”的结论，对其他组分并未作明确鉴定结论，且“活泼羰基”并非此发明专利的唯一独立权利要求，故此报告原审法院不予采信。审理中原审法院要求程立志对被控侵权的产品进行检测，并告之如不同意检测可能导致的法律后果，程立志明确表示不同意检测鉴定，故其应承担相应举证不能的不利法律后果。武汉中院依据1992年9月4日第七届全国人大第十七次会议修改的《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》法释(2001)21号第七条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条规定，判决：驳回程立志的诉讼请求。案件受理费5510元由程立志承担。上诉人程立志不服，向湖北高院上诉，请求判令：裁定撤销原判，发回重审或依法改判并判第三人承担同等赔偿责任。华中商城答辩称：他们原先只是出租柜台，当时出售给程立志“一次净”的柜台的承租人已无法找到；程立志提供的购买凭证部分是销售证明单，而发票没有日期或生产厂家名，开票人陈芸也非其单位职工。因此程立志根本不能证明其是在华中商城购买的本案被控侵权的产品。杨玉环和广寿公司答辩称：杨玉环的行为是法人行为，其个人不是适格的当事人，且广寿公司是在2000年成立的，应与本案没有关系，就不应承担赔偿责任。程立志拿去检验的并不是其生产的产品，其与华中商城也无供货关系。骨科医院答辩称：程立志的发明专利是一种方法而不是

一种产品，仅凭产品中有活泼羰基就认定是侵权产品是不妥的；被送检的产品是药品而不是食品，不应送食品检验科进行检验，食品检验科是没有资格检验药品的；南阳骨科医院保健品厂名义上是骨科医院下属的法人，实为杨玉环个体挂靠的个体企业，与骨科医院并无关系。判决理由 湖北高院认为：本案发生在《中华人民共和国专利法》于2000年8月25日第二次修正之前，根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律若干规定》第十八条的规定，应适用1992年9月4日修正的《中华人民共和国专利法》，即2000年8月25日修改前的专利法（下称修改前的专利法）。上诉人的专利权利要求表明：要求保护的是一种方法。根据修改前的专利法第五十九条第一款规定，发明专利保护范围应以其独立权利要求的内容为准，说明书及其附图用于解释权利要求。依据修改前的专利法第六十条第二款的规定，在制造方法发明专利侵权诉讼中，权利人应当首先负责举证证明依照其专利生产的产品为新产品、被控侵权产品与依照其专利方法直接获得的产品相同，然后由被控侵权产品的生产者对专利产品的制造方法不同于专利方法负责举证证明。按法定顺序任何一方举证不能就应承担对其不利的相应的法律后果。因此，根据新产品生产方法发明专利的举证责任分配的原则，程立志应首先证明依照其专利生产出的产品为新产品，并证明本案被告侵权产品与该产品为相同产品，然后才能再适用举证责任倒置，由被上诉人杨玉环等承担举证责任。程立志是ZL89103022.0发明专利的专利权人，其专利权受我国相关法律的保护。根据程立志提交的国家知识产权局颁发的第47029号专利及国家知识产权局专利复审委员会第4936号《无效宣

告审查决定书》的决定内容等证据，应认定程立志的专利是一个新产品的生产方法。本案中，程立志提交的原南阳骨科医院保健品厂生产的豫环牌脚气净，在原审中杨玉环及骨科医院对该产品予以否认，但未提供相应的证据证明不是南阳骨科医院保健品厂生产的，故原审认定该涉嫌侵权的产品为原南阳骨科医院保健品厂生产并无不当。因此，本院依法认定本案被控侵权产品是南阳骨科医院保健品厂生产的。程立志以武汉立志保健品公司名义将上述被控侵权产品委托湖北省卫生防疫站检验，该检测报告中虽然证明含有“活泼羰基”，对其他组分并未作明确鉴定结论，但“活泼羰基”并非此发明专利的独立权利要求中的唯一必要技术特征，根据程立志申请该专利时的权利要求及说明书和其在上诉时所表明的内容来看，该专利作为一种制造方法应有六点基本要素：样品为液状，产品称香露（香水）或酊剂，原料为中药，甲醛溶解后制成有活泼的羰基（或将甲醛、固体化学物质加入含有中药有效成分的稀乙醇溶剂，制成含有活泼羰基的配制），加入香料。由此证明，用稀乙醇提取苦参、土槿皮等数位不同配伍的中药有效成分应是该项专利权利要求的一个必要技术特征。况且，根据1982年8月第一次出版的《首都医院制剂汇编》里的明确记载的内容表明：乙醇和甲醛按比例混合就会产生“活泼羰基”是一个公知的技术，因此依照程立志专利方法生产出的产品中除了该公知技术外，还混有多达七味的中药成分及樟脑等化学药品。本案中程立志仅能通过其送检的被控侵权产品中有活泼的羰基，意欲来证明该产品与其专利方法生产出的产品为相同产品，但却未能提供证据证明被控侵权产品中亦含有与权利产品相同或等同的其他的

必要技术特征，如中药有效成分的技术特征，从而证明被控侵权产品与权利产品为相同产品，故程立志诉称的只要产品中有“活泼羰基”，那该产品就是其专利方法生产的产品的相同产品及中药有效成分不属于该专利法保护范围，不属于必要技术特征等上诉理由，不能成立。其应承担相应的举证不能的法律责任及不利后果。 综上，原审认定事实清楚，程序公正合法，实体处理上得当，应依法予以维持，但存在着对该专利产品是否是新产品的举证责任分配表述和引用法条条款欠准确，应予纠正。 判决结果 湖北高院根据1992年9月4日修正的《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款、第六十条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费5510元由程立志负担。本判决为终审判决。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com