

简论方法发明的保护

Brief Discussion of Inventions Protect

——兼析最高法院司法解释第十七条

范严生 张媛德

摘要 本文通过介绍我国对方法发明专利保护的现状，分析了现行《专利法》中对方法发明专利保护相关规定存在的不足，对包括“新产品”专利方法在内的方法发明专利在维权过程中当事人举证责任的分配问题进行了论述。并指出了最高法院司法解释第十七条与《专利法》第六十一条出现的法律冲突以及解决的办法和建议。

Abstract

According to the status of invention of patent protection in china, analyzed the current defects of provisions in "Patent law", including parties' duties distribution during the proof process in "new patent products". The conflicts of supreme law section 17 and patent law section 61, the solutions and suggestion have been proposed.

关键词：方法发明保护、举证责任、司法解释、法律冲突

Keywords: Invention Protect, Duties of proof process, Judicial interpretation, Conflict of laws

随着我国知识产权保护事业的深入，对专利保护提出了更高和更完备的要求，自我国《专利法》三次修订以来，专利保护工作取得了不少新的成果。但是，在专利方法发明保护方面还存在不尽如人意的地方。

一、方法发明专利保护的现状

一般来说，发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技

术方案。也就是说，发明专利所保护的一类是产品的发明，一类是方法的发明，这就构成了发明专利保护的全部内容。

作为构成我国发明专利保护两大部份之一的方法发明涉及了机械、电子、化工、冶金、制药、食品、养殖、种植等行业、产业。包括了可直接出产品的发明和不直接出产品的发明。可直接出产品的方法发明有产品加工制造的方法，如机电类、电子类等加工、制造的方法；种植、养殖的方法，如杂交稻的栽培和鱼虾等水产品的养殖方法；此外，还有大量的涉及化工产品、药品、调味品等类的生产工艺和配方也属于此类。不直接出产品的方法有检测方法、使用方法、检验方法、分析方法和控制方法等。所有这些方法发明都是按照我国《专利法》进行严格的实质审查后，具有新颖性、创造性及实用性而授以专利权的优秀创新成果，其中不少还涉及了高新技术领域。相对于不进行实质审查技术含量较低的实用新型和外观设计专利而言，为数众多的方法发明专利，实际上是我国核心竞争力和专利技术质量所在的重要表现，是支撑我国从专利大国向专利强国转变的重要支柱。对方法发明专利的有效保护是我国创建创新型国家和创新型社会的需要，其保护的力度是检验我国专利制度成败的一个重要标志。

按我国现行《专利法》的规定，涉及上述方法发明专利侵权的案件同样要求专利权人承担相应的举证责任（即便是“新产品”的方法发明也要先证明其为新产品且与被控侵权产品为同样产品），要专利权人提供侵权者侵犯自己方法发明专利的证据，这在法律实践中几乎是不可能的。在当今激烈的市场竞争中，专利权人绝不可能进入侵

权者的生产地和经营场所实施取证行为，更不用说在侵权者一再采用的花样翻新的藏匿、规避、逃逸、抵赖等手段下，专利权人的取证行为将一无所获。更有甚者，专利权人取证的努力还会在侵权者的恐吓、围攻、暴力等极端手段下化为泡影。这是方法发明专利权人在现行法律无助的状况下的弱势、尴尬之一。

在此状况下专利权人提起诉讼或请求行政处理时，会由于无从取得有利证据，要么是因“事实和理由”达不到法院或管理专利工作的行政部门立案要求，不予立案；要么是立了案后，审理过程中也会因“指控侵权的事实不清、证据不足”被驳回而败诉。还应当指出的是，相对于产品发明的固化性和确定性来看，由于方法发明存在着无形性、复杂性和随机性，法院要完整准确的对被控侵权方法进行证据保全几乎是不可能的。而管理专利工作的行政部门本身就无进行证据保全的权利。因而，专利权人试图通过法院或管理专利工作的行政部门帮助取证的目的也很难如愿达到。这是方法发明专利权人在现行法律无助的状况下的弱势、尴尬之二。

据笔者观察，在现行法律的规定下，我国的方法发明专利有的是获权后搁置未加以实施；有的是获权后已实施，幸而未发生侵权行为；而也有的方法发明被他人实施侵权。但不幸的是，凡发生侵权纠纷提起诉讼或要求管理专利工作的行政部门处理的，基本上均以专利权人不能提供对方实施其专利方法的证据，不能证明侵权者的行为构成侵权而败诉。这是方法发明专利权人在现行法律无助的状况下的弱势、尴尬之三。

由此观之，在现行法律的规定下，我国对方法发明的保护实质上很难落到实处，这就损害了方法发明专利权人的合法权益，严重地挫伤了方法专利的发明人、专利权人技术创新的积极性，不利于我国创新型国家的建设和全社会的和谐发展。

二、最高法院司法解释第十七条已与《专利法》第六十一条发生冲突

方法专利保护的核心问题实质就是举证责任分配的归属问题。关于举证责任分配归属的规定，我国《专利法》的三次修正中都作了修正。1984年制定的《专利法》第六十条第二款规定，在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。实践证明，这是个行之有效的规定，但所有产品不管新老产品的制造方法发生侵权纠纷，均实行举证责任倒置却又可能损害公众利益。于是，1992年第一次修正《专利法》时，在本项所述“产品”二字前增加了一个“新”字。2000年《专利法》的第二次修正，又将其修正为：“制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。应当说，从92年第一次修正《专利法》提出了所谓“新产品”的说法，就大大限制了举证责任倒置的范围，对于什么是“新产品”从未有司法解释加以界定，这使得执法部门及专利权人均无所适从。而从有关权威部门（如国家知识产权条法司等）解释和知识产权服务机构业内的共识，申请日前国内未出现过的即为新产品，这与当时《专利法》界定的关于公开使用对新颖性影响的相关内容有关，即国外公开使用

并不会造成破坏其“新”的概念。2008年《专利法》的第三次修正，却又仍然坚持了第二次修正中的相关内容。

为了更好地执行第三次修正的《专利法》，切实保护专利权，2009年12月28日中华人民共和国最高人民法院发布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》，对“新产品”第一次做出了界定。其第十七条规定“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品”，也就是说如果“产品或者制造产品的技术方案”在申请日以前不为国内外公众所知的，人民法院就应当认定该产品中属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。然而，新的问题也就出现了，要与新修正的《专利法》对专利审查绝对新颖性的规定相符，其司法解释本意是指“新产品”是申请日前国内外都没有出现过的、不为国内外公众所知的（这也是《专利法》第三次修正时对新颖性提出的新要求），才能实行举证责任倒置，由制造同样产品的单位或者个人提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。然而司法解释同时提到了“产品”或者“制造产品的技术方案”。也就是说除了“新产品”实行举证责任倒置外，制造产品的“技术方案”也即制造方法只要是申请日前不为国内外公众所知的，无论是新产品的制造方法还是老产品的制造方法同样也可以实行举证责任倒置。众所周知，就产品（包括新产品和老产品）的制造方法专利而言，在获得专利之前必须经过审查员周详的查新检索，对新颖性、创造性和实用性都进行严格实质审查后才能授与专利权的，因此，凡是获得了专

利权的产品的制造方法，不管是新产品还是老产品的制造方法都是申请日前不为国内外公众所知的“制造产品的技术方案”，根据该司法解释都应当适用《专利法》第六十一条一款规定“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。那么以此推知，因为所有方法发明包括制造新、老产品的方法发明专利都是申请日前不为国内外公众所知的“制造产品的技术方案”，都要适用举证责任倒置。这样一来，实际上就回到了1985年《专利法》的规定，即所有产品的制造方法出现侵权纠纷时都要适用举证责任倒置，由被告举证。试想，今后当出现方法发明侵权纠纷诉至法院或者管理专利工作的行政部门时，按照此司法解释规定，专利权人既可以举证他的产品是国内外没有、不为国内外公众所知的；也可以举证他的产品制造方法是不为国内外公众所知的，两种方式中的任何一种都可以达到举证责任倒置目的。然而，对其最有利和最简便的方法就是只需说明方法发明本身也即制造这个产品的技术方案是不为国内外公众所知即可。因此“聪明”的专利权人只会选择证明制造产品的方法是不为国内外公众所知（因其已拥有专利也就无需再证实），而不会去证明产品不为国内外公众所知是新产品。这种情形的出现将与最高法司法解释的立意初衷大相庭径，同时也违背了现行《专利法》第六十一条的规定，与之发生法律冲突。这个问题实际出在了司法解释规定当中的“或者”二字，“或者”意为二者可以择一适用，既可这样也可那样。因此要解决现在出现的与法六十一条冲突的问题，要么是将该条司法解释规

定只界定产品本身；要么是将“产品或者制造产品的技术方案”中的“或者”改成“和”，即不仅是产品，而且是产品的制造方法也不能在申请日前为国内外公众所知才适用《专利法》第六十一条的规定。这样即达到了最高法司法解释要解决的问题原意，又符合专利法第六十一条的规定和要求。

三、方法发明专利保护的思路和建议

从1992年《专利法》第一次修正后，对方法发明专利权人维护自己的权益也就造成了重大障碍，出现了如前所述的弱势和尴尬。2000年《专利法》的第二次修正仅仅更换了一些提法，仍未使举证责任倒置得到落实，方法发明专利权人的维权地位也未得到改善。2008年《专利法》的第三次修正时仍然忽视这些存在的问题，继续坚持了第二次修正中的相关内容。

专利制度作为一种社会关系的调整机制，即要强调保护专利权人的利益，又要平衡专利权人和公众之间的利益，注意维护公众的合法权益。但是现在的问题是，如果回到85年第一版《专利法》的规定，是对公众不公平；而现行的《专利法》则是对方法发明专利权人不公平。必须看到，包括了制造“新产品”方法发明在内的我国对方发明专利保护现状实在不尽如人意。希望在《专利法》今后再次修正时，立法部门、执法部门以及致力于我国专利保护的相关人士均应引起重视，寻求对策，提出解决问题的思路 and 办法。

为解决以上法律实践中存在的问题，笔者建议：今后再对《专利法》进行修正时，可以我国1984年制定的《专利法》第六十条第

二款规定为基础，参考 TRIPS 协议第 34 条的 (b) 方案：“如果该相同产品有相当大可能是使用该专利方法所制造，而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用了该专利方法时，如无相反证据，则未经专利所有人许可而制造的任何相同产品，均应视为使用该专利方法获得”的规定，修正我国现行《专利法》的第六十一条第一款。笔者以为，此建议如能被采纳实施，即可从根本上解决包括新产品制造方法发明在内的所有方法发明专利的保护问题，而有利于我国创新型国家的建设，以促进全社会的和谐发展。

参考文献：《新专利法详解》国家知识产权局条法司著

联系地址：昆明北京路 542 号 14-8 号昆明合众智信知识产权事务所

电话：0871-3112172 13888549201 ynkmysf@126.com