

# 试论专利侵权判定诉讼的抗辩方法

## ——从确认不侵犯专利权案例说起

**Title: On the defensive method in the patent infringement litigation**

魏征

### 摘要

根据最高法院的见解<sup>1</sup>，确认不侵权之诉与专利侵权之诉的本质相同，都属于侵权之诉。2001年苏州龙宝生物工程实业公司向江苏省高院起诉苏州朗力福保健品公司请求确认不侵犯专利权后，最高法院对此案是否受理做出首肯，使得请求确认不侵权之诉正式地纳入到了专利纠纷诉讼类型中<sup>2</sup>。确认不侵权之诉与专利侵权之诉有许多共性的地方，只是原被告刚好“角色相反”。在专利侵权诉讼中，只有专利权人才有权作为原告，被告是涉嫌侵权人；而确认不侵权之诉中，专利权人作为被告，涉嫌侵权人作为原告主动提起诉讼，请求法院确认其行为不构成对被告专利权的侵犯。但不容否认，如何作为原告主动提起确认不侵权之诉，它与专利侵权诉讼的抗辩方法有哪些关联，还有许多值得探讨的地方。本文以西安某制药有限公司（以下称“西安公司”）诉江苏某药业股份有限公司（以下称“江苏公司”）确认不侵犯专利权为例，提出了专利侵权之诉的“虚实对抗”原理，具体地分析从确认不侵权之诉所引发的先用权抗辩、不侵权抗辩以及现有技术抗辩等法律问题，供业内人士参考。

**关键词：确认不侵权 抗辩 侵权判定**

### 一、案情简介

江苏某公司拥有一项名称为“一种桂枝茯苓组合物及其制备工艺”的发明专利，专利号为ZL200310116836.X，专利申请日为2003年11月28日；该专利于2007年1月24日授权。

西安某公司作为江苏公司的制药同行企业，生产名为“桂枝茯苓片”的类似产品。

2007年6月，西安公司作为原告，向西安市中级人民法院提起确认不侵权之诉，请求法院确认

<sup>1</sup> 最高人民法院关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知【(2004)民三他字第4号】中认为：“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖。”即确认不侵权纠纷可以适用侵权行为地或被告所在地人民法院管辖。

<sup>2</sup> 最高人民法院于2008年2月4日发布的《民事案件案由规定》（法发〔2008〕11号）中，已将“确认不侵犯专利权纠纷”作为“确认不侵权纠纷”的子案由列入到其中的第152项案由中。

其生产“桂枝茯苓片”的行为不构成对江苏公司 ZL200310116836.X 发明专利的侵权。原告西安公司在诉状中提出的起诉理由是：由于专利权人江苏公司先在南京市中级人民法院对其提起侵权诉讼，后又撤诉，使得是否侵权这一问题悬而未决。故西安公司移主动提起确认不侵权之诉<sup>3</sup>。

## 二、 确认不侵犯专利权之诉的法理分析

确认不侵犯专利权之诉与专利侵权之诉，都共同面临着一个问题：就是涉嫌侵权物（行为）是否落入专利权的保护范围；即两者都要进行专利侵权判定分析。

### （一）“虚”与“实”的对抗

专利侵权判定分析的过程，实际上是“虚”与“实”的分析。

所谓“虚”，是指专利权利要求书。根据专利法第 59 条第 1 款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。即发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容来确定。由于权利要求是以技术特征为构成要件的并以文字表达形式出现的，其保护范围不像有形财产那样清晰可辨，需要在理解权利要求的本意后才能确定，故称为“虚”。

与“虚”相对应的是：涉嫌侵权物（行为）却是具体的可见的。当涉嫌侵权物是一个装置时，该装置是看得见摸得着的。可以通过购买或证据保全来锁定涉嫌侵权物。当涉嫌侵权的是一种方法时，该方法也是通过具体的操作（包括人工操作或机器操作）实现的。故涉嫌侵权物（行为）是实实在在客观存在的，称之为“实”。

那为什么说，专利侵权判定分析的过程，实际上是“虚”与“实”的分析呢？这还得从法律的规定说起。

专利法第 60 条指出：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，……”。

可见，有具体的实施行为后，才可能“侵犯其专利权”。但什么是专利法意义上的“实施”？这还要看专利法第 11 条的规定：

---

<sup>3</sup> 对于西安公司提出确认不侵权之诉，西安法院是否具有管辖权尚存异议。根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。本案显然不符合上述规定。但考虑到本案发生在该司法解释颁布之前，故法院受理此案也可以理解。

“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”

专利法第 11 条告诉我们：所谓“实施”发明和实用新型专利权的行为，包括“制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”。

从专利法原理来理解专利法第 11 条的规定，就是专利权人独有的排除公众未经专利权人许可得任何实施行为，也就是专利权的“排他性”。

上述分析给我们的启发是：专利侵权判定分析任务是：涉嫌侵权物或行为（实）是否落入专利权的保护范围（虚）中，即“虚”与“实”的对抗。

实践中，常常有人对此不以为然<sup>4</sup>，经常出现以所谓专利产品（实）与涉嫌侵权物（实）的比对分析，或者，以专利权利要求（虚）与涉嫌侵权人的某一份技术文件/技术标准（虚）的比对分析。前者是“实”与“实”的比对，后者是“虚”与“虚”的比对；两者都不符合专利法原理。

本案中，原告以技术标准（虚）作为其实施行为的依据，是不符合“虚”与“实”对抗的原理，故原告没有尽到举证责任。

首先，原告如果确实是以技术标准来生产的，那么，其实施的行为就是一个积极的事实，原告完全有能力证明其生产工艺的全过程。而原告却不去举证，偏偏以技术标准（虚）作为其证据，明显地违反上述专利法原理，应承担举证不能的不利后果。其次，技术标准自身是不能自动实施的，必须经过人的参与。发布技术标准的主体是行政机关。行政机关本身不是生产经营主体，也不是民事主体，因此行政机关不可能侵权专利权。再次，技术标准的制定过程往往是一个折中的博弈过程，经过各种利益团体的力量对比后，产生出的一个妥协的产物，是一个最低的底线。因此，技术标准并不一定代表先进的成果。在经济社会发展的过程中，企业作为利益集团为了收回既往投资，往往阻碍或延缓最新技术标准的推广应用，这在制药领域内屡见不鲜。如果原告坚持以技术标准作为比对的对象，就好像有人说他是按照雷锋的行为标准来工作的——他就应该是雷锋式的模范人物一样。如果我们能认同这样的说法，结论就是当然的，也就不需要法院来断案了。重要的是：不但要“听其言”，还要“观其行”这里的“行”，就是一个具体的实在的“行为”。

---

<sup>4</sup> 学者李明德讲过这样一个故事：“有一个专利权人拿着自己生产的产品，同时也拿了被告生产的产品，到法院起诉被告侵犯其专利权。而法官大人在仔细比较了原被告的产品之后，认定二者完全一样。于是大笔一挥，作出了被告侵犯原告专利权的判决。”，李明德老师接着评论说：“对于那些不太了解专利制度的人来说，恐怕难以判断原告的做法是否恰当，法官的判决是否准确。而对于了解专利制度的人来说。这个故事则近乎于一个笑话”。

## （二）原告（涉嫌侵权人）的抗辩手段分析

尽管原告作为诉讼发起人提起确认不侵权诉讼，但原告在诉讼中，其仍处于防御的地位。因为被告（专利权人）专利权在握，原告如果不能有效地证明涉嫌侵权物（行为）未落入专利权的保护范围，则可能要承担败诉的后果。

本案中，原告在诉状中提出了两点抗辩：一是不侵权抗辩；二是先用权抗辩。的确，这两种抗辩中只要有任何一种抗辩成立，原告就可以证明其不负有侵权责任。但是原告恰恰忽略了这两者抗辩的前提条件是相互对立的。换句话说，如果不侵权抗辩成立，则先用权抗辩肯定不成立。请看下面的分析。

### （1）先用权抗辩

先用权抗辩的法律依据是专利法第 69 条第（二）项：

有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

（一）……；

（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

该条规定首先说：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权”。这是一个十分重要的规定。其本意是说：下列情形本应属于落入专利权保护范围的情形，只是考虑到特殊情况<sup>5</sup>，将这些情形“不视为侵犯专利权”。

因此，先用权的成立要件如下：

首先是“制造相同产品、使用相同方法”，如果不是相同的产品或方法，则先用权免谈；

其次是时间要件：必须是在专利申请日以前；专利申请日以后不可能有先用权。

第三是完成准备的程度要件：即“已经作好制造、使用的必要准备”，使得其完全具备了生产条件，而不是仅仅是有一个设想或规划。

第四是生产规模限制要件，“仅在原有范围内继续制造、使用”，超出范围的部分就不享有先用权。

上述四要件必须同时满足。本案中，原告压根就不承认其“制造相同产品、使用相同方法”，则不满足先用权的成立要件，因此无法进行先用权抗辩。

---

<sup>5</sup> 该第 69 条属于专利法第 11 条规定的“除本法另有规定的以外”的另有规定。纳入了另有规定之中的法条，在专利法中，还有第 62 条（现有技术或现有设计抗辩），以及强制许可、计划许可等法条。

## （2）不侵权抗辩

所谓不侵权抗辩，是指涉嫌侵权物（行为）与专利权利要求相比，有一个以上的技术特征不相同且不等同，故没有落入权利要求的保护范围，因而不侵权。

原告如主张不侵权抗辩，举证责任就在原告。原告应首先拿出其如何实施生产行为的证据（实），然后，再通过与权利要求进行比对分析，最后得出是否落入保护范围的结论。

值得注意的是，由于专利法第 11 条赋予专利权人的排他权的**时间起点**是在“发明和实用新型专利权被授予后”，因此，涉嫌侵权物（行为）的行为发生时间也应在“发明和实用新型专利权被授予后”，即专利的授权公告日之后。在专利的授权公告日之前，专利权还没有产生，也就不可能出现专利侵权。如果主张侵权或不侵权的一方所依据的证据是在专利的授权公告日之前<sup>6</sup>，则对其待证明的侵权与否毫无帮助。

本案中，原告以 2005 年发布（专利的授权公告日之前）的标准作为其不侵权的证据，也是徒劳的。这是因为：人们不能用之前发生的事实来证明将来所发生的事实。2005 年的标准与之后的 2007 年的生产实施行为没有法律上的因果关系。

通过上述分析，我们可以得出“先用权抗辩”与“不侵权抗辩”的不同在于：“不侵权抗辩”认为其行为根本就没有落入权利要求的保护范围内，本质上不构成侵权；而“先用权抗辩”是在先承认落入权利要求的保护范围内，而后根据专利法的例外规定“不视为侵犯专利权”。虽然两者都可能抗辩成功，但先用权的范围被压缩在原有的规模和范围内，而“不侵权抗辩”则没有这样的限制。总之，两者的关系是：两者必居其一，不共戴天，不可能同时成立。

## （3）现有技术抗辩

本案中，尽管原告没有主张现有技术抗辩，但由于原告的一些认识错误，仍有必要讨论现有技术抗辩的有关原理。

无论是专利侵权之诉，还是确认不侵权之诉，中心问题是要解决涉嫌侵权物（行为）是否落在专利权利要求的保护范围之内。因此，证明的思路可以从正反两方面进行证明。所谓正面证明，就是证明涉嫌侵权物（行为）已落在专利权利要求的保护范围之内；所谓反面证明，就是证明涉嫌侵权物（行为）落在了专利权利要求的保护范围之外。

现有技术抗辩的基本思路是：现有技术是涉案专利申请日之前的技术（prior art），如果涉嫌侵

---

<sup>6</sup> 本案被告江苏公司 2007 年 2 月在南京提起专利侵权之诉时，指控被告侵权的证据是在专利的授权公告日之前的被告产品，也同样不能证明被告有侵权的事实。

权物（行为）与现有技术相同或等同，则可以肯定：涉嫌侵权物（行为）落在专利权利要求的保护范围以外，不构成专利侵权。

现有技术抗辩的威力还不不仅仅如此，如果现有技术抗辩成功，当事人可以乘胜追击，以该现有技术作为对比文件，向专利复审委员会提起无效宣告请求，使得专利权被无效掉，从而除去心头大患，从此便可以放心大胆地进行市场竞争。

法院在审理现有技术抗辩时，面临出现了三组比对关系，需要一一地甄别。

假设专利文件为 A（虚），涉嫌侵权的技术方案为 B（实），现有技术为 C（虚）<sup>7</sup>。

第一组比较是：A-B，即虚-实的比对；

这一组比较实际上是推定专利 A 的有效性前提下所做的比较，在普通的专利侵权诉讼中或确认不侵权诉讼中，属于法院审理的基本任务；

第二组比较是：A-C，即虚-虚的比对；

根据我国奉行的职权分离主义，专利文件 A 与现有技术 C 的比对，是专利审批机关或专利复审委员会的专属职责，这一组的比较实际上是在挑战专利权的有效性。因此理应是法院审理专利侵权诉讼的禁区，法院应当回避；

第三组比较是：B-C，即实-虚的比对；

如果能证明涉嫌侵权的技术方案 B 与现有技术 C 相同或等同，则法院完全可以据此得出不侵权的结论。在这一组的比较中，仅仅涉及涉嫌侵权的技术方案 B 是否属于现有技术 C 而已，即使能确定了涉嫌侵权的技术方案 B 等于现有技术 C，也不能得出现有技术 C 破坏了专利权的有效性的结论，故丝毫不涉及专利权有效与否的审查与评价，因而不会挑战专利权效力。

综上分析，上面三组比较关系中，只有第二组即专利文件与现有技术的比对，是虚-虚的比对，属于法院审理专利侵权诉讼或确认不侵权诉讼的禁区；而其他两组的比对，都涉及到实-虚比对，应属于法院审理的对象。

本案中，原告并没有提出现有技术抗辩，根据不告不理的原则，可以不予考虑。但原告在解释本案专利权利要求保护范围时，主张将《国家新药注册数据库（1985—2000）》光盘<sup>8</sup>的有关内容与权利要求比对，并主张将比对后的两者之差别作为专利权的保护范围。结合上述分析，我们知道，

<sup>7</sup> 请读者注意：根据专利法第 22 条的规定，现有技术本身也可以体现在一件实物产品中，不能说现有技术就属于“虚”的公开出版物，本文为了简化问题，先假设现有技术为虚。

<sup>8</sup> 该光盘是前国家食品与药品监督管理局局长郑筱萸与前药品注册司司长曹文庄当权时，非法将有关药厂的上报信息制作成光盘，以牟取私利，现郑、曹两人以被绳之以法。关于该光盘作为证据的非法性，本文限于篇幅不做深入讨论。

这种比对是虚-虚的比对，实际上是在挑战专利权的有效性，这是专利复审委员会的法定的专属职责，因此法院对此不予审理。

### 三、 专利权保护范围与涉嫌侵权的技术方案的比对分析

如上所述，在专利侵权诉讼或确认不侵权诉讼中，专利权保护范围与涉嫌侵权的技术方案的比对分析，是法院审理的中心任务。为了完成这个中心任务，法院需要两个“原材料”：一是专利的权利要求书，特别是其中的独立权利要求；二是涉嫌侵权的产品或方法。

本案中，对于上述第一个“原材料”，是客观存在的，即涉案专利的权利要求书。对于涉嫌侵权的方法，则需要当事人举证。但当事人并没有举证，只是一再强调其方法与国家食品药品监督管理局标准--YBZ2963-2005 的规定一致。这样的比对本质上是虚-虚比对，是不符合专利侵权判定规则的比对，如果我们认识不到这一点，那就会违反专利法的基本原理。因此，在当事人举证不能的情况下，法院如径直驳回原告的诉讼请求，并无不妥。

可见，如果我们对此有清醒明确的法理认识与分析，至少不犯法律逻辑上的错误。

本文的下面分析的逻辑是：就算本案中的原告的确是依照国家食品药品监督管理局标准--YBZ2963-2005 进行生产的（权当作“实际”的实行为），如果仍能够得出其落入专利保护范围内的结论，则对于解决原被告双方的纠纷，具有有限的实用意义。

#### （一） 权利要求的解释

由于权利要求使用文字来表述，而文字难免有其自身的局限性，加之撰写人对文字的把握、理解有些特殊的用法时，呈现给公众的作为专利权保护范围的权利要求就需要解释。根据我国专利法第 59 条的规定，专利权保护范围以权利要求的内容为准，说明书和附图可以用来解释权利要求。

#### （二） 专利权保护范围的确定原则——整体保护原则

根据上述专利法原理，专利权保护范围的确定原则如下：

由于发明专利的独立权利要求从整体上体现该专利的技术方案（专利法实施细则第 20 条的用语），记载了解决技术问题的必要技术特征，与从属权利要求相比保护范围最大。因此，判断被比对象是否与本专利的技术特征相同或等同时，应当对保护范围最大的独立权利要求作出解释。

可见，专利权保护范围的确定原则是整体保护原则，权利要求的构成特征不能被分割或被肢解成部分特征，部分特征对于保护范围没有任何意义。原告主张本案专利只保护其中的几个参数，是对专利法原理的误解或曲解。

在解释专利权利要求时，应当以专利权利要求书记载的技术内容为准，而不是以权利要求书的文字或措辞为准的原则。其技术内容应当通过参考和研究说明书，在全面考虑发明的技术领域、技术解决方案、作用和效果的基础上加以确定。

### （三）对比方式

对比判断采取技术特征逐一对比的方式，即：以本领域的一般技术人员的眼光，将本专利的权利要求书记载的技术特征与被对比物的相应技术特征逐一进行对比。

### （四）具体的比对分析

本案专利的权利要求书如下：

1、一种桂枝茯苓组合物，其特征在于该组合物是由如下方法制备的：

取等量桂枝、茯苓、桃仁、白芍、牡丹皮五味药；取桂枝、桃仁、白芍、牡丹皮及40%—60%处方量的茯苓五味药碎成粗粉，混匀；加入70%—90%乙醇，浸泡0.5—1小时，加热回流提取1—3次，其中每次加入70%—90%乙醇的量为原药材的3—5倍，加热回流提取时间为1—3小时；滤过，合并滤液；药渣加入原药材5—7倍量的水，回流提取1—3次，其中每次回流提取时间0.5—1小时；滤过，合并滤液，药渣弃之；醇提液和水提液分别减压浓缩，醇提液回收至无醇味；合并二浓缩液，得棕褐色浸膏；将另40%—60%处方量的茯苓细粉与上述浸膏混匀，干燥，粉碎，制粒，烘干，整粒，即得。

2、如权利要求1所述桂枝茯苓组合物，其特征在于该组合物是由如下方法制备的：

取等量桂枝、茯苓、桃仁、白芍、牡丹皮五味药；取等量桂枝、桃仁、白芍、牡丹皮及50%处方量的茯苓五味药碎成粗粉，混匀；加入90%乙醇，浸泡0.5小时，加热回流提取2次，其中每次加入90%乙醇的量为原药材的3倍，加热回流提取时间为1小时；滤过，合并滤液；药渣加入原药材5倍量的水，回流提取2次，其中每次回流提取时间0.5小时；滤过，合并滤液，药渣弃之；醇提液和水提液分别减压浓缩，醇提液回收至无醇味；合并二浓缩液，得棕褐色浸膏；将另50%处方量的茯苓细粉与上述浸膏混匀，干燥，粉碎，制粒，烘干，整粒，即得。

3、一种桂枝茯苓组合物的制备方法，其特征在于该方法为：

取等量桂枝、茯苓、桃仁、白芍、牡丹皮五味药；取桂枝、桃仁、白芍、牡丹皮及40%—60%处方量的茯苓五味药碎成粗粉，混匀；加入70%—90%乙醇，浸泡0.5—1小时，加热回流提取1—3次，其中每次加入70%—90%乙醇的量为原药材的3—5倍，加热回流提取时间为1—3小时；滤过，合并滤液；药渣加入原药材5—7倍量的水，回流提取1—3次，其中每次回流提取时间0.5



—1 小时；滤过，合并滤液，药渣弃之；醇提液和水提液分别减压浓缩，醇提液回收至无醇味；合并二浓缩液，得棕褐色浸膏；将另 40%—60% 处方量的茯苓细粉与上述浸膏混匀，干燥，粉碎，制粒，烘干，整粒，即得。

4、如权利要求 3 所述桂枝茯苓组合物的制备方法，其特征在于该方法为：

取等量桂枝、茯苓、桃仁、白芍、牡丹皮五味药；取等量桂枝、桃仁、白芍、牡丹皮及 50% 处方量的茯苓五味药碎成粗粉，混匀；加入 90% 乙醇，浸泡 0.5 小时，加热回流提取 2 次，其中每次加入 90% 乙醇的量为原药材的 3 倍，加热回流提取时间为 1 小时；滤过，合并滤液；

药渣加入原药材 5 倍量的水，回流提取 2 次，其中每次回流提取时间 0.5 小时；滤过，合并滤液，药渣弃之；醇提液和水提液分别减压浓缩，醇提液回收至无醇味；合并二浓缩液，得棕褐色浸膏；将另 50% 处方量的茯苓细粉与上述浸膏混匀，干燥，粉碎，制粒，烘干，整粒，即得。

5、如权利要求 1—2 所述任意一种桂枝茯苓组合物，其特征在于该桂枝茯苓组合物制成口服制剂，其口服制剂选自于片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂、混悬剂、滴丸或口服液体制剂当中的一种。

由上述权利要求 1-5 可以看出，本专利的权利要求 1 和 3 是独立权利要求，权利要求 1 是用制备方法限定桂枝茯苓组合物产品的技术方案，权利要求 3 是关于桂枝茯苓组合物的制备方法。

虽然，两独立权利要求保护的主体不同，但其中的技术特征组成是相同的，因此，本文只对权利要求 1 与被对比物（标准 YBZ-2963-2005）相对比。

根据国家食品药品监督管理局标准（YBZ-2963-2005）所披露的技术方案如下：

处方：桂枝 240g；茯苓 240g；白芍 240g；牡丹皮 240g；桃仁 240g。

制法：以上五味，取茯苓 120g 粉碎，过六号筛，备用。剩余 1/2 处方量的茯苓与桂枝、桃仁、白芍和牡丹皮共同粉碎成粗粉，混匀，加 90% 乙醇回流提取二次，第一次加入 9 倍量，第二次加入 8 倍量，每次 2 小时，合并提取液，滤过，滤液回收乙醇并浓缩至相对密度为 1.15—1.20 的清膏；药渣加 10 倍量水煎煮二次，每次 1.5 小时，合并煎液，滤过，滤液减压浓缩至相对密度 1.15—1.20 的清膏，与上述醇提浓缩液合并，减压干燥（50—55℃，-0.085MPa），粉碎，过六号筛，与上述茯苓细粉混合，加入淀粉，混匀，制粒，50—55℃ 干燥，整粒，压片，包衣，制成 1000 片，即得。

本专利技术特征		被对比物技术特征		对比结果
<b>A</b>	取等量桂枝、茯苓、桃仁、白芍、牡丹皮五味药；	<b>a</b>	桂枝 240g；茯苓 240g；白芍 240g；牡丹皮 240g；桃仁 240g。	相同
<b>B</b>	取桂枝、桃仁、白芍、	<b>b</b>	剩余 1/2 处方量的茯苓与	相同

	牡丹皮及 40% - 60% 处方量的茯苓五味药碎成粗粉, 混匀;		桂枝、桃仁、白芍和牡丹皮共同粉碎成粗粉, 混匀。	
<b>C</b>	加入 70% - 90% 乙醇, 浸泡 0.5 - 1 小时, 加热回流提取 1 - 3 次, 其中每次加入 70% - 90% 乙醇的量为原药材的 3 - 5 倍, 加热回流提取时间为 1 - 3 小时; 滤过, 合并滤液;	<b>c</b>	加 90% 乙醇回流提取二次, 第一次加入 9 倍量, 第二次加入 8 倍量, 每次 2 小时, 合并提取液, 滤过,	被比对物未记载有浸泡过程; 两者每次加入的乙醇量均不相同
<b>D</b>	药渣加入原药材 5 - 7 倍量的水, 回流提取 1 - 3 次, 其中每次回流提取时间 0.5 - 1 小时; 滤过, 合并滤液, 药渣弃之;	<b>d</b>	药渣加 10 倍量水煎煮二次, 每次 1.5 小时, 合并煎液, 滤过,	加入水量和回流提取时间不同
<b>E</b>	醇提液和水提液分别减压浓缩, 醇提液回收至无醇味;	<b>e</b>	(醇提) 滤液回收乙醇并浓缩至相对密度为 1.15 - 1.20 (50℃) 的清膏; (水提) 滤液减压浓缩至相对密度 1.15 - 1.20 (50℃) 的清膏,	字面表述不同, 本质上相同
<b>F</b>	合并二浓缩液, 得棕褐色浸膏; 将另 40% - 60% 处方量的茯苓细粉与上述浸膏混匀, 干燥, 粉碎, 制粒, 烘干, 整粒, 即得。	<b>f</b>	与上述醇提浓缩液合并, 减压干燥 (50 - 55℃, - 0.085MPa), 粉碎, 过六号筛, 与上述茯苓细粉混合, 加入淀粉, 混匀, 制粒, 50 - 55℃ 干燥, 整粒, 压片, 包衣, 制成 1000 片, 即得。	专利技术先加茯苓细粉; 被比对物后加茯苓细粉, 向后顺序对技术效果没有影响, 故两者特征相同

从上表对比中能够看出, 本专利与被比对物在桂枝茯苓组合物制备工艺的六个技术特征中, 有四个技术特征字面表述略有区别, 因此还应当进行等同性分析。

#### 1. 关于技术特征 C—c

被比对物未记载有浸泡过程; 两者加入乙醇回流提取时每次加入的乙醇量均不相同。即使是日常生活中的熬中药出发, 也可以想到, 原药材通常在提取前要经过浸泡, 但也可以直接提取, 这主要取决于原药材本身的质地和清洁程度, 对于本领域的一般技术人员来说, 会根据具体的情况加以

选择；因此两种手段的替换是无需经过创造性劳动就能够联想到的。

本专利加入乙醇回流提取时两次乙醇的加入量是原药材 3-5 倍，被比对物将两次乙醇加入量增加到 9 倍和 8 倍，对最终产品所带来的效果没有实质影响。可以做一个形象的比喻，如果把待洗的衣服比做药材，把 70% - 90% 乙醇当作含有一定洗衣粉浓度的水，如果能用 3-5 倍含有一定洗衣粉浓度的水，就可以将待洗衣服中的“污垢”提取出来，那么使用更多的含有一定洗衣粉浓度水（如 8-9 倍），也一定能将待洗衣服中的“污垢”提取出来。因此，本文认为：被比对物的技术特征 c 与本专利的技术特征 C 相等同。

## 2.关于技术特征 D—d

被比对物与本专利加水量和回流提取时间均不同。即使在日常生活中的提取中药有效成分来看，在本专利的基础上，被比对物将加水量由原药材的 5-7 倍增加到 10 倍，对于提取有效成分来说，没有本质区别。生活经验告诉我们，对于热提取，如果加水量过小，有益的成分还没有被提出前，水就被加热挥发了，因而加水量过小不利于全面提取；反之，如果加水量增大，只不过是需要更长的煎煮时间，其缺点是造成用水量浪费，并增加加工成本；无论是对于本领域的一般技术人员来说，还是对于普通民众的生活常识（类似于家庭中的用药罐子熬中药的经验）来说，这也是很容易联想到的，无需付出创造性劳动。因此，被比对物的技术特征 d 与本专利的技术特征 D 相等同。

## 3.关于技术特征 E—e

本专利将醇提液和水提液分别减压浓缩，醇提液回收乙醇至无醇味，被比对物虽然没有采用直观上的表述。而根据中药提取过程的惯常做法，得到醇提液后，还需要通过“回收乙醇”的步骤来去除醇提液中的乙醇，即尽量地将醇提液中的乙醇分离出来，分离之后得到的粘稠状的浸膏。本发明中，并没有对该粘稠状的浸膏的相对密度做出限定。根据相对密度的定义<sup>9</sup>，当相对密度为 1 时，就只有单纯的水了。因此可知该粘稠状的浸膏之相对密度一定大于 1；在本专利的说明第 1 页的最后一行，也有关于本专利得到的粘稠状的浸膏在“80 度下的相对密度为 1.25”的描述。由于浸膏粘稠状态即可以稀一些，也可以稠一些（类似于从稀粥到稠粥的变化），因此其相对密度也是视其粘稠状态变化而变化的，但总是大于 1 的。因而，精确地限定相对密度大小是没有必要的。这意味

---

<sup>9</sup> 相对密度的定义：相对密度是物质的质量与同体积水的质量的比值。

$$SG = \frac{\text{物质的质量}}{\text{同体积水的质量}}$$

着，本发明权利要求 1 中，采取的是概括的限定，而被比对物给出的某一个具体的相对密度，只是该上位限定中的“一个点”。故可以认为，被比对物与本专利相比，没有实质上的改变。即：醇提液回收乙醇并浓缩至相对密度 1.15-1.20 时，醇提液在常温下已很粘稠，且已无醇味。因此，被比对物的技术特征 e 与本专利的技术特征 E 相等同。

#### 4. 关于技术特征 F—f

本专利在合并二浓缩液后先加茯苓细粉，后干燥，粉碎，制粒，烘干，整粒；被比对物在合并二浓缩液后先干燥，粉碎，后加茯苓细粉，制粒，再干燥，整粒。步骤的先后调整没有实质区别，对最终产品产生的效果没有明显差别。因此，被比对物的技术特征 f 与本专利的技术特征 F 相等同。

综上，对比专利各技术特征和被比对物对比分析的结果，六个技术特征中两个技术特征相同、四个技术特征等同。但本案，是否适用等同原则，还应考察本案是否有禁止反悔情形，在原告也主张适用禁止反悔原则的情况下，本文将继续分析禁止反悔原则的适用与否。

#### 四、关于禁止反悔原则

禁止反悔原则，是指在专利审批或无效程序中，专利权人为确定其专利具备专利性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围，防止专利权人“两头得利”。

本案的专利审批过程中，专利申请人并没有认可《国家新药注册数据库（1985—2000）》光盘作为对比文件的合法性，只是采用“让步”语气，申请人认为即使《国家新药注册数据库（1985—2000）》光盘作为对比文件 1，也不能破坏本专利的专利性。

具体地说，本专利与对比文件 1 的区别在于：对比文件 1 中并没有明确加入乙醇浸泡的时间，回流时加入乙醇的量，提取的时间以及水回流时加入水的量和回流提取的时间等参数。两者是“有参数”与“无参数”的“质”的区别，而不是“参数大小”或“参数范围”的“量”的区别。这一点是十分本质的区别。当然，如果本专利与对比文件 1 的区别在于“参数大小”或“参数范围”的不同，才有可能引起禁止反悔原则的适用。

事实证明，本案的专利审批过程中，专利申请人压根就没有对上述参数进行修改，仅仅是客观地说明了区别所在。这仅仅是一种正面的表述正面的描述并没有对“专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护”，不存在反悔，也无从禁止反悔。

我们还可以从逻辑学的角度看待正面表述的作用：“我喜欢吃苹果”，并没有排除“我也喜欢吃香蕉”。从“我吃一个苹果”，并不能得出“我只能吃一个苹果”。或者，从“朋友来了有好酒”出发，也不能得出“朋友来了有饮料”就属于反悔。因此，不存在禁止反悔的问题。

## 五、结语

“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”<sup>10</sup>。中药必须如法炮制，专利侵权判断也必须遵守法律规则。本文在上面介绍的专利侵权纠纷的抗辩形式，介绍了不侵权抗辩、现有技术抗辩的比对方式，两者的共同之处都是只能两相对比，即不侵权抗辩是虚-实之间比对，而现有技术抗辩主要是虚-虚之间的比对。特别是本文还对禁止反悔原则的适用作了较详细的分析，认为“正面的描述”不应该引起禁止反悔原则的适用。

**作者：魏征**

**电子邮件：leaven@chinaleave.com**

---

<sup>10</sup> 同仁堂的这一古训是在康熙四十五年（1706年）乐凤鸣所著《同仁堂乐氏世代祖传丸散膏丹下料配方》一书的序言中提出的。指在制药过程中绝对不可偷工减料，要严格按照工艺规范，达到配方独特，选料上乘，工艺精湛，疗效显著的目的。