

# 上海某生物技术股份有限公司、金乡某生物材料有限公司诉山东某生物技术有限公司、莱阳某生物制品经营有限公司、山东某生物科技有限公司侵害发明专利权纠纷案

——专利法意义上化学新产品的认定

**关键词** 民事 侵害发明专利权 方法专利 新产品 举证责任

## 基本案情

上海某生物技术股份有限公司（以下简称上海某公司）、金乡某生物材料有限公司（以下简称金乡某公司）诉称：上海某公司系涉案专利的专利权人，金乡某公司为涉案专利的普通被许可人，经上海某公司许可有权共同维权，山东某生物技术有限公司（以下简称某生物技术公司）的长碳链二元酸项目使用了与涉案专利相同的工艺，并将该生产线以畸低价格租赁给莱阳某生物制品经营有限公司（以下简称某生物制品公司），某生物制品公司将某生物技术公司的侵权生产线的租赁权、管理权转移给了山东某生物科技有限公司（以下简称某生物科技公司），上述三家公司的行为共同构成对上海某公司涉案专利权的侵害，抢占了上海某公司、金乡某公司的市场份额。故请求判令：1. 某生物制品公司、某生物科技公司、某生物技术公司立即停止使用涉案专利，立即停止销售、许诺销售依照该专利方法直接获得的产品；2. 某生物技术公司拆除并销毁其长碳链二元酸生产线中的生物发酵法生产长碳链二元酸的精制生产装置，包括脱色罐、过滤器、结晶罐、离心分离机、高温水结晶罐、闪蒸干燥器等装置；3. 某生物制品公司、某生物科技公司、某生物技术公司共同赔偿上海某公司、金乡某公司经济损失1800万元，包括但不限于为制止侵权行为所支出的律师费、差旅费、公证费、其他合理维权

费用如仓储、港口、运输等费用等，并共同承担本案诉讼费。

法院经审理查明：上海某公司于2016年11月9日获得涉案专利授权，权利要求书记载的权利要求是：生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺。2016年12月16日，上海某公司授权金乡某公司免费使用涉案专利，使用形式为普通实施许可，期限十年。2018年5月1日，某生物制品公司与某生物技术公司签订《房屋及设施租赁合同》，某生物技术公司将办公楼、厂房及设备出租给某生物制品公司经营使用。租赁期限为10年，自2018年5月1日至2028年4月30日止。某生物制品公司经营时间为2018年5月1日至2019年5月31日。2019年5月29日，某生物科技公司注册成立，该公司认可其自2019年6月1日起租赁某生物技术公司厂区、厂房及硬件设施生产、销售十二碳二元酸产品。2018年7月至2019年6月，某生物制品公司向西班牙等国家出口销售二元酸。2019年7月至2019年11月，某生物科技公司向德国等国出口销售十二碳二元酸。

山东省青岛市中级人民法院于2020年12月10日作出（2019）鲁02知民初87号民事判决：一、某生物制品公司于本判决生效之日起立即停止使用上海某公司第ZL201010160266.\*号“生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺”的发明专利，停止销售依照该专利方法直接获得的产品；二、某生物科技公司于本判决生效之日起立即停止使用上海某公司第ZL201010160266.\*号“生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺”的发明专利，停止销售依照该专利方法直接获得的产品；三、某生物制品公司于本判决生效之日起10日内赔偿上海某公司、金乡某公司经济损失200万元；四、某生物科技公司于本判决生效之日起10日内赔偿上海某公司、金乡某公司经济损失300万元；五、驳回上海某公司、金乡某公司的其他诉讼请求。某生物制品公司、某生物科技公司不服一审判决，提起上诉。最高人民法院于2021年12月23日作出（2021）最高法知民终

1305号民事判决：驳回上诉，维持原判。

## 裁判理由

法院生效裁判认为，《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条规定，专利方法制造的产品不属于新产品的，侵害专利权纠纷的原告应当举证证明下列事实：（一）被告制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品；（二）被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大；（三）原告为证明被告使用了专利方法尽到合理努力。原告完成前款举证后，人民法院可以要求被告举证证明其产品制造方法不同于专利方法。适用上述司法解释的前提是，要先确认专利方法制造的产品是否为新产品。本案中，涉案专利方法所制造的产品为长碳链二元酸精品，上海某公司、金乡某公司主张采用涉案专利方法所制造的产品因纯度高而有别于现有长碳链二元酸产品，属于新产品。《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）意义上的新产品，是指在专利申请日以前不为国内外公众所知的产品。作为化学产品，如果通过加工方法仅是去除了原料中的杂质，并未改变该物质的分子式或结构式，如官能集团、分子立体构型等，在该化合物的化学名称、分子式或结构式、理化参数等未发生变化的情况下，经过提纯加工方法得到的纯度更高的产品，并不属于专利法意义上的新产品。本案中，长碳链二元酸产品属于涉案专利申请日之前已有的产品，涉案专利的提纯加工方法并没有改变长碳链二元酸化学结构式，故经过涉案专利方法得到的长碳链二元酸精品，不属于专利法意义上的新产品。因此，关于是否落入涉案专利权保护范围的事实，应当首先由专利权人举证。上海某公司、金乡某公司为证明某生物制品公司、某生物科技公司使用了涉案专利方法已尽到合理努力，是否实施了与涉案专利相同的制造方法的举证责任转移至某生物制品公司、某生物科技公司，但某生物制品公司、某生物科技

公司未能证明其长碳链二元酸的制造方法不同于涉案专利方法，应承担不利的法律后果。

## 裁判要旨

作为化学产品，如果通过加工方法仅是去除了原料中的杂质，并未改变该物质的分子式或结构式，如官能集团、分子立体构型等，在该化合物的化学名称、分子式或结构式、理化参数等未发生变化的情况下，经过提纯加工方法得到的纯度更高的产品，并不属于专利法意义上的新产品。

## 关联索引

《中华人民共和国专利法》第11条第1款、第64条第1款、第71条  
（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第11条第1款、第59条第1款、第65条）

《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7条

《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第3条

一审：山东省青岛市中级人民法院（2019）鲁02知民初87号民事判决（2020年12月10日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知民终1305号民事判决（2021年12月23日）