

隆某有限公司诉四川弘某药业有限公司、成都康某药业集团股份有限公司等侵害发明专利权纠纷管辖权异议案

——关于侵害化合物活性成分制备方法专利侵权案件管辖连结点的认定

关键词 民事 专利权权属、侵权 管辖权异议 方法专利 依照专利方法直接获得的产品 管辖连结点

基本案情

隆某有限公司（以下简称隆某公司）系保护一种氢溴酸伏硫西汀化合物的制备方法的专利（专利号为20121003****.8、名称为“作为用于治疗认知损伤的、具有结合的对血清素再吸收、5-HT₃和5-HT_{1A}活性的化合物的1-[2-（2，4-二甲基苯基硫烷基）-苯基]哌嗪”）的专利权人。该公司在上海博某大药房有限公司（以下简称上海博某公司）购得由成都康某药业集团股份有限公司（以下简称成都康某公司）生产的被诉侵权片剂，其中包含活性成分氢溴酸伏硫西汀。经检测，其制备方法落入案涉专利权的保护范围。四川弘某药业有限公司（以下简称四川弘某公司）系成都康某公司的全资子公司，其制造氢溴酸伏硫西汀原料药并提供给成都康某公司使用，用于制造被诉侵权片剂。同时，四川弘某公司和成都康某公司还对外许诺销售氢溴酸伏硫西汀原料药。

隆某公司以四川弘某公司、成都康某公司、上海博某公司均构成侵权，应当承担侵权责任为由，向上海知识产权法院提起诉讼。四川弘某公司、成都康某公司在一审提交答辩状期间，对管辖权提出异议，认为：被诉侵权片剂不属于使用案涉专利权利要求所保护的制备方法获得的原始产品，上海博某公司销售被诉侵权片剂的行为不属于侵害案涉专利权的行

行为地作为管辖连结点，属于任意制造管辖连结点；成都康某公司、四川弘某公司的被诉侵权行为均发生在四川省，应将本案移送四川省成都市中级人民法院管辖。

上海知识产权法院于2024年6月3日作出（2024）沪73知民初68号民事裁定：驳回成都康某公司、四川弘某公司对本案管辖权提出的异议。成都康某公司、四川弘某公司不服，提起上诉。最高人民法院于2024年10月15日作出（2024）最高法知民辖终194号民事裁定：撤销原裁定，本案由四川省成都市中级人民法院管辖。

裁判理由

本案的争议焦点为：上海知识产权法院对本案是否具有管辖权。

《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第十一条第一款规定：“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。”方法专利作为发明专利的一种类型，其保护范围可以依法延及产品但仅限于“依照该专利方法直接获得的产品”。对于药物活性成分化合物的制备方法专利，进一步使用该化合物以制备可被患者直接购买或者使用的成品药，还须经过必要的工序的，则成品药本身并不属于“依照该专利方法直接获得的产品”，销售该成品药的行为并不构成对前述制备方法专利的侵权，故不能以该成品药的销售地作为对前述制备方法专利侵权的行为地，并以此确定案件的管辖法院。

本案中，根据案涉专利授权公告的权利要求书以及其他在案证据，在依照案涉专利权利要求限定的方法制备药物活性成分化合物“氢溴酸伏硫西汀”的基础上，还必须经过必要且额外的步骤，才能获得被诉

侵权的“氢溴酸伏硫西汀”片剂。因此，被诉侵权片剂不属于专利法第十一条规定的“依照该专利方法直接获得的产品”，上海博某公司销售被诉侵权片剂的行为，并不构成对案涉药物制备方法专利的侵权，故不能以被诉侵权片剂的销售行为地作为侵权行为地，并以此确定本案的地域管辖。

裁判要旨

制造方法专利的保护范围可以依法延及产品但仅限于“依照该专利方法直接获得的产品”。对于药物活性成分化合物的制备方法专利，进一步使用该化合物以制备可被患者直接购买或者使用的成品药，还须经过必要的工序的，则成品药本身并不属于“依照该专利方法直接获得的产品”，销售该成品药的行为并不构成对前述制备方法专利的侵权，故不能以该成品药的销售地作为对前述制备方法专利侵权的行为地，并以此确定案件的管辖法院。

关联索引

《中华人民共和国专利法》（2020年修正）第11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》（法释〔2009〕21号）第13条

一审：上海知识产权法院（2024）沪73知民初68号民事裁定
（2024年6月3日）

二审：最高人民法院（2024）最高法知民辖终194号民事裁定
（2024年10月15日）