



Case Analysis of Intellectual Property Law

知识产权法 案例评析



何 隽 主 编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

本书出版获得深圳市市场和质量监督管
2018年促进科技创新知识产权保护专项

1218000001

Case Analysis of Intellectual Property Law

知识产权法 案例评析



何隽 主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

知识产权法案例评析 / 何隽主编. —北京: 知识产权出版社, 2019.6

ISBN 978-7-5130-6294-7

I. ①知… II. ①何… III. ①知识产权法—案例—中国

IV. ①D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 102754 号

法律资料分享, docsriver.com

内容提要

知识产权案例是知识产权法的实践产物,也是学习和理解知识产权法的鲜活教材。本书选取知识产权领域 36 个代表性案例,涉及专利权纠纷、商标权纠纷、著作权纠纷、集成电路布图设计权纠纷、数据权纠纷等,从案件事实入手,提炼争议焦点,阐释司法裁判理由,剖析案件的法理依据,进而对同类型案件展开点评。既可作为知识产权领域从业者和律师的参考用书,又可作为知识产权专业本科生和研究生的学习用书。

责任编辑:许波

责任印制:刘泽文

知识产权法案例评析

ZHISHICHANQUANFA ANLI PINGXI

何隽 主编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

电话: 010-82004826

社址: 北京市海淀区气象路 50 号院

责编电话: 010-82000860 转 8380

发行电话: 010-82000860 转 8101/8029

印刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

开本: 720mm × 1000mm 1/16

版次: 2019 年 6 月第 1 版

字数: 276 千字

网 址: <http://www.ipph.cn>

<http://www.laichushu.com>

邮 编: 100081

责编邮箱: xubo@cnipt.com

发行传真: 010-82000893/82003279

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 16.50

印 次: 2019 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

ISBN 978-7-5130-6294-7

出版者专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

知识产权法案例教学的探索与思考（代序）

法学教育不仅要传授法学知识，也要培养法律技能，案例教学始终处于培养法律实务能力的“关键地位”。^①知识产权案例是知识产权法的实践产物，也是学习和理解知识产权法的鲜活教材。

笔者自2014年春季学期起，在清华大学深圳研究生院先后讲授“知识产权法学”“知识产权法律及实务”“知识产权管理”“药品知识产权与WTO规则”等多门知识产权法研究生课程，同时指导了22名硕士研究生围绕知识产权法进行硕士学位论文研究，其中14名同学已毕业。2016年秋季学期，笔者讲授的“知识产权法律及实务”课程通过评审，成为清华大学深圳研究生院在建精品课。2018年秋季学期，以该课程为依托，笔者完成了清华大学研究生教育教学改革项目“基于创新创业能力提升的理工科知识产权课程改革”。

《知识产权法案例评析》由笔者指导的16位硕士研究生共同完成，不仅汇集了对知识产权领域近年来代表性案件、热点案件和新型案件的案例研究，也包含了笔者基于“知识产权法律及实务”课程对知识产权法案例教学的实践探索和模式思考。

“知识产权法律及实务”课程属于清华大学“研究生学术与职业素养平台课程”，课程主要面向理工科专业研究生开设，内容涵盖专利法、商标法、著作权法和反不正当竞争法，重点培养学生运用知识产权法律解决实际问题的能力。鉴于理工科研究生的专业背景和知识结构，针对学生擅长逻辑推理和典型事件归纳的特点，同时考虑到非法律专业学生的专业课程课业压力和学习时间分配等现实条件限制，课程从以法学理论和法律条文为主的传统教学模式，转向以案例分析为基础的案例教学模式。国外高校的经验业已表明，对于非法律专业的学生而言，案例教学法可以解除他们对法律的“神秘感”，通过案例分析可以帮助他们克服对法律课程的“恐惧感”。^②

① 王泽鉴. 法学案例教学模式的探索与创新 [J]. 法学, 2013 (4): 40.

② 梁慧思. 在商学院进行知识产权法教学 [M]. 高木善幸, 拉瑞·奥尔曼, 姆拉泽·西尼拉 (主编). 知识产权教学原则与方法. 郭寿康, 等译. 北京: 知识产权出版社, 2011: 181.

一、案例教学的三种典型模式和应用

案例教学面临的首要挑战是教学模式的选择。目前世界上影响最大的案例教学模式有三种：以美国为代表的“个案教学法”(Case Method)、起源于美国的“法律诊所教育”(Clinical Legal Education)和以德国为代表的“实例研习”(Übung)。这三种教学模式的背后不仅有美国法学教育和德国法学教育的不同理念，还有英美判例法系和大陆成文法系的不同特点。

美国法学教育以培养律师为目标，同时美国作为判例法国家，法律的规则和理念都体现在各种判例之中，因此更便于通过“个案教学法”将法学院教学与法律职业培养相结合。“法律诊所教育”是基于对“个案教学法”典范模式的批判而产生，更强调实践型教学，以弥补“个案教学法”忽略对学生基本技能的训练，避免将“实践经验边缘化和虚拟化”^①。

德国是大陆法系国家，其法律制度不是建立在案例法理念之上，而是建立在制定法适用之上。德国法学教育以培养法官为目的，在这种教育目标的指导下，法律思维被理解为在具体案件中适用法律的能力，而法律思维主要是通过“实例研习”来完成。由于大陆法系教义化的法律思维方式，以及德国大学重视系统化理论教育，德国法学院通常不提供常规性的“法律诊所教育”。^②

上述三种案例教学模式在我国都有一定程度的应用，但是由于司法制度和法律文化背景不同，直接采用任何一种教学模式都很难取得良好的效果。比如，我国大部分判决书的说理部分过于简单，距离“个案教学法”对判决书的要求有较大距离。而“法律诊所教育”也面临着经费紧张、师资缺乏、课程地位边缘、学生办案时身份不明确等一系列问题，这些都导致能够参与诊所教育的学生数量非常有限。^③另外，德国法学教育的核心是应试教育，“实例研习”是建立在大量练习、不断复习巩固的基础之上，如果国内的考试方法不改变，“案例研习”的教学效果就会大打折扣。^④

① [美] 杰罗姆·弗兰克. 如何打造优秀的法学教育[J]. 王晨光, 译. 法学杂志, 2012(5): 169.

② [德] 阿什特里德·斯达德勒尔. 德国法学院的法律诊所与案例教学[J]. 吴泽勇, 译. 法学, 2013(4): 56-57.

③ 章武生. “个案全过程教学法”之推广[J]. 法学, 2013(4): 51-53.

④ 卜元石. 德国法学教育中的案例研习课: 值得借鉴? 如何借鉴?[J]. 中德法学论坛, 2016(13): 46-48.

基于对上述三种案例教学模式在国内课堂适用性的分析,在“知识产权法律及实务”的教学实践中,笔者没有直接套用上述任何一种教学模式,而是综合采纳了三种教学模式的特点。具体应用措施包括:第一,鉴于我国也是成文法国家,法学教育重视在具体案件中适用法律的能力,因此“知识产权法律及实务”的案例教学以“实例研习”模式为基础,将公开的裁判文书作为“特殊形式的法律教材学习”^①,将真实案件典型化处理,通过分析过程系统化培养学生的法律思维。第二,借鉴“个案教学法”重逻辑推演的特点,针对部分案例教学内容,在判决书的基础上,增加律师代理词、答辩状及庭审实况直播素材,帮助同学了解个案进展的全过程、全环节。第三,参考了法律诊所教育中通过参与案件处理培养学生实践能力的经验,在教学中增加参与式训练环节。

综上,在“知识产权法律及实务”教学实践中,根据课程性质、学生特点和学制安排,笔者总结了一套以提升法律应用能力为导向的“参与式训练+专家指导”的案例教学模式。

二、“参与式训练+专家指导”的案例教学模式

提出“参与式训练+专家指导”案例教学模式的教育学基础是奥苏伯尔的学习理论。奥苏伯尔(David P. Ausubel)是当代美国著名的教育心理学家,他根据学生进行学习方式,把学习分为“接受学习”和“发现学习”两类。与一些教育学家片面批评讲授式教学是“填鸭式”“灌输式”不同,奥苏伯尔从人的学习特点和课堂教学的实际出发,认为“发现学习”不能完全代替“接受学习”,即讲授式教学。因为学生在学校里主要是接受系统的基础知识,不可能事事去发现,而且,作为“接受学习”的讲授式教学也并不必然导致学生被动学习和机械记忆。因此,奥苏伯尔指出,新知识是通过“接受学习”和“发现学习”两种方式获得的,前者适合大量材料特别是理论材料的学习,后者更适合解决实际问题。^②

基于“接受学习”和“发现学习”两类学习方式的划分,笔者在“知识产权法

① 张骥. 释法析理写出来看 [N]. 人民法院报, 2018-7-1 (2).

② 王惠来. 奥苏伯尔的有意义学习理论对教学的指导意义 [J]. 天津师范大学学报(社会科学版), 2011 (2): 67-68.

律及实务”的案例教学中引入“专家指导”和“参与式训练”。

首先，“专家指导”对应“接受学习”，学习者通过对传授者传递的经验进行吸收、加工和构建，确立起相应的经验结构。“专家指导”以讲授式教学为主，由教师对知识产权法的基本概念、基础理论进行系统讲解，并聘请相关行业专家通过讲座和案例指导课的形式对特殊行业的知识产权保护特点进行介绍和分析。

以2018年秋季学期课程安排为例，“知识产权法律及实务”所聘请的行业专家包括世界知识产权组织官员、知识产权庭法官、知识产权律师、高科技公司知识产权总监、知识产权代理公司和运营公司专家等，授课内容围绕专家的工作领域既有对全球知识产权保护体系的介绍，也有针对具体技术领域知识产权管理和竞争策略规划。

其次，“参与式训练”对应“发现学习”，学习者在活动中，通过对现实的能动反应和发现创造，主动构建起一定的经验结构。“参与式训练”强调学生主动对案例材料进行学习、分析和总结，相应的课程评价机制需要充分考虑到学生的参与度。因此，课程评价通常包括三个部分：小组展示、个人表现和总结报告。

仍以2018年秋季学期课程安排为例，“知识产权法律及实务”课程按5人一组由同学自行组成小组，每组安排一位组长，总体负责学习进展规划、小组展示和最终案例分析报告。根据组长的安排，每位成员承担相应的案例研究工作，并最终由组长对各成员进行等级评分。课程进度按8周规划，各组在第四周前完成案例选择和讨论主题确定，授课教师对选题进行把关。对于不合适的案例和讨论主题，由授课教师指导重新选择，直至最终确定。因此，通常情况下，各组有4周左右时间进行案例研究，在此期间内，课堂教学继续进行。在第八周组织“案例分析报告会”，由各组进行小组展示，汇报案例研究成果，并邀请专家当场点评，由此进一步巩固和提升在课程中培养的运用知识产权法分析和解决实际问题的能力。

三、案例选择的关联性和案例分析的模块化

奥苏伯尔认为学生的认知结构是影响学习的最重要因素，为了促进学生掌握新知识，应增强认知结构与新知识的联系，这就需要从学习内容和学习的渐进性两个

方面来把握。^①在案例教学中同样需要遵循奥苏伯尔所总结的认知结构变化和新知识获取规律。

首先,在案例的选取上,应当遵循关联性原则,不仅要选择有典型代表性的案件,也需要考虑到学生的专业背景和社会经验。同时,案例选择尽可能与时俱进,选择热点案件、新型案件和影响力较大的案件。

其次,在指导学生进行案例分析时,应当遵循模块化原则,即要从教学的角度来认知和分析案例。尽管教学案例都来源于真实案件,但是对于案件事实的了解通常仅限于判决书提供的材料,并不能获得更多的信息和证据,因此现有案例教学中核心的部分是对案件争议焦点的提炼,并由此检视司法裁判的过程和理由,包括评价法律适用的逻辑和论证结构,分析法律解释的目的和方法等。如果能够将新知识的探索再进一步,就会进入对法理依据的探寻,以及对同类型案件如何处理的讨论,包括本国相关案例比较、外国及其他地区的案例比较,对同类案件进行区别、整合,进行“比较法的案例研究”^②。

归纳起来,笔者指导学生按以下4个模块进行案例分析:第一部分“导引”,通常只有几句话,类似于一个引子,直接点出案件的争议焦点或案件裁判的难点。第二部分“案件基本事实”,简要概括案情、审理法院信息。基本事实不是全部事实,不需要面面俱到,而是围绕争议焦点来重述和理解案件事实。第三部分“法院判决”,针对案件争议焦点,阐明各级法院判决认定的事实和理由、适用的法律和理由,这里的重点是理解所适用的法律。如果不同法院判决和裁判理由存在差异甚至出现冲突,就需要特别关注。第四部分“案件述评”,包括对所援引的法律原则、概括性条款的进一步阐释,对法律解释和“法官造法”的辨析,对同类型国内外案件的比较法研究等,这部分是案例分析中最重要的部分。

可以说,案例分析的4个模块中前3个部分都是对以往认知经验的复现,仍属于“接受学习”的内容;第四部分则是学习者通过主动参与,构建新的经验结构,属于“发现学习”的部分,因此也是提供知识增量的部分。

^① 何先友,莫雷.奥苏伯尔论认知结构、知识获得与课堂教学模式[J].华南师范大学学报(社会科学版),1998(3):67-68.

^② 王泽鉴.案例研究与民法发展[J].法律适用,2017(18):5.

四、内容概要

本书是笔者在知识产权法案例教学经验总结的基础上，指导的多位硕士研究生共同完成，不仅是对清华大学深圳研究生院“知识产权法律及实务”课程知识增量部分的呈现，也为后续教学提供了新的学习用书。

全书共分为5章，选取知识产权领域36个具有代表性的案件，其中涉及专利权纠纷、商标权纠纷、著作权纠纷、集成电路布图设计权纠纷、数据权纠纷等。每篇案例评析均遵循模块化原则展开，从案件事实入手，提炼争议焦点，阐释司法裁判理由，剖析案件的法理依据，进而对同类型案件展开点评。

第一章“专利权纠纷案例评析”选取最高人民法院、北京市高级人民法院、浙江省高级人民法院、杭州市中级人民法院终审的10个案件，探讨的问题涉及说明书充分公开的判断、变劣发明、药品专利侵权诉讼中等同原则的适用以及与新产品相关的举证责任、使用方法专利的拆分侵权问题、侵权警告的正当性审查、移除通知规则在专利领域适用、网络交易平台在第三方专利侵权中的责任认定。

第二章“商标权纠纷案例评析”选取最高人民法院、北京市高级人民法院、广东省高级人民法院、湖北省高级人民法院、北京知识产权法院、北京市第一中级人民法院、宿迁市中级人民法院终审的9个案件，探讨的问题涉及名人姓名能否注册为商标、期刊名称的商标注册问题、商标案件中在先权利的界定、商标反向混淆案件中如何确定侵权赔偿额、立体商标显著性认定、假冒注册商标行为的多个面相。

第三章“著作权纠纷案例评析”选取山东省高级人民法院、北京知识产权法院、上海知识产权法院、北京市第二中级人民法院、南京市中级人民法院、温州市中级人民法院、武汉市中级人民法院、广州市天河区人民法院终审的8个案件，探讨的问题涉及教辅教材的著作权、IP剧的著作权保护、影视作品著作权转让中的侵权问题、播放已发表文字作品的法定许可、同人作品的著作权和反不正当竞争问题、网络游戏作为类电影作品保护问题、诉前禁令在著作权领域的适用问题。

第四章“网络著作权纠纷案例评析”选取重庆市高级人民法院、上海知识产权法院、宁波市中级人民法院、嘉兴市中级人民法院、上海市闵行区人民法院终审的6个案件，探讨的问题涉及网络新闻配图的著作权问题、微博著作权的侵权判断、有

声读物网络传播的著作权问题、避风港规则下音频分享平台的著作权侵权问题、视频网站的著作权侵权问题、网络直播侵权问题。

第五章“其他知识产权纠纷案例评析”选取最高人民法院、北京市第一中级人民法院、北京知识产权法院终审的3个案件,探讨的问题涉及集成电路布图设计专有权的保护范围、被遗忘权的适用、大数据时代个人信息的法律保护。

何 隽

附录一 专利侵权判定案例评析 2019年3月于清华大学深圳研究生院华芳楼

1.1 发明专利权侵权判定案例评析	1
1.2 实用新型专利权侵权判定案例评析	12
1.3 外观设计专利权侵权判定案例评析	17
1.4 专利侵权判定中的等同原则	21
1.5 专利侵权判定中的现有技术抗辩	25
1.6 专利侵权判定中的举证责任	29
1.7 专利侵权判定中的损害赔偿	31
1.8 专利侵权判定中的诉讼时效	33
1.9 专利侵权判定中的其他问题	35
附录二 商标侵权判定案例评析	42
2.1 商标侵权判定中的权利归属	43
2.2 商标侵权判定中的侵权行为	45
2.3 商标侵权判定中的抗辩事由	47
2.4 商标侵权判定中的损害赔偿	49
2.5 商标侵权判定中的诉讼时效	51
2.6 商标侵权判定中的其他问题	53
附录三 著作权纠纷案例评析	60
3.1 著作权纠纷案例评析	61

目 录 / Contents

第 1 章 专利权纠纷案例评析	1
1.1 说明书充分公开的判断：阿托伐他汀发明专利权无效案	2
1.2 药品专利侵权诉讼中新产品相关举证责任（上）：艾素案	10
1.3 药品专利侵权诉讼中新产品相关举证责任（下）：张喜田案	18
1.4 药品专利侵权诉讼中等同原则的适用：午时药业案	24
1.5 等同原则在药品变劣发明侵权判定的适用：华生案、豪森案	33
1.6 使用方法专利的拆分侵权问题：西电捷通诉索尼案	44
1.7 侵权警告的正当性审查：双环诉本田确认不侵权纠纷案	57
1.8 通知移除规则在专利领域适用：天猫案	65
1.9 网络交易平台在第三方侵权中的责任认定：嘉易烤诉天猫案、捷顺诉天猫案	71
第 2 章 商标权纠纷案例评析	82
2.1 名人姓名能否注册为商标：姚明案、张学友案、刘翔案	83
2.2 期刊名称的商标注册问题：“交大法学”商标注册案	88
2.3 商标案件中在先权利的界定：创维案、功夫熊猫案	93
2.4 商标反向混淆案件中如何确定侵权赔偿额：新百伦案	99
2.5 立体商标显著性认定分析：迪奥香水瓶案	108
2.6 假冒注册商标行为的多个面相：最高院第 87 号指导案例	116
第 3 章 著作权纠纷案例评析	126
3.1 教辅教材著作权之争：仁爱教育案、人民教育出版社案	127

3.2	IP 剧的著作权保护：《芈月传》编剧署名纠纷案	132
3.3	影视作品著作权转让中的侵权问题：济南广播电视台案	140
3.4	播放已发表文字作品的法定许可界限：《贾志刚说春秋》案	147
3.5	同人作品的知识产权问题：《此间的少年》案	153
3.6	网络游戏作为类电影作品保护：网游《奇迹 MU》案	160
3.7	诉前禁令在著作权领域的适用：网易云案	171
第 4 章	网络著作权纠纷案例评析	177
4.1	网络新闻配图的著作权界限：华龙网侵害著作权纠纷案	178
4.2	微博著作权侵权判定：华盖公司图片转发案	185
4.3	有声读物传播中的著作权问题：麦克风文化传媒案	191
4.4	避风港规则下音频分享平台的著作权侵权：喜马拉雅案	198
4.5	视频网站的著作权侵权分析：《舌尖上的中国》案	205
4.6	网络直播侵权规制问题：嘉兴华数案	214
第 5 章	其他知识产权纠纷案例评析	220
5.1	集成电路布图设计专有权保护范围：昂宝诉南京芯联案	221
5.2	被遗忘权的适用：任甲玉案	228
5.3	大数据时代个人信息的法律保护：新浪诉脉脉案	235
	参考文献	244



第1章 专利权纠纷案例评析

本章选取最高人民法院、北京市高级人民法院、浙江省高级人民法院、杭州市中级人民法院终审的10个案件，探讨的问题涉及说明书充分公开的判断、变劣发明、药品专利侵权诉讼中等同原则的适用以及与新产品相关的举证责任、使用方法专利的拆分侵权问题、侵权警告的正当性审查、移除通知规则在专利领域适用、网络交易平台在第三方专利侵权中的责任认定。

- 1.1 说明书充分公开的判断：阿托伐他汀发明专利权无效案
- 1.2 药品专利侵权诉讼中新产品相关举证责任（上）：艾素案
- 1.3 药品专利侵权诉讼中新产品相关举证责任（下）：张喜田案
- 1.4 药品专利侵权诉讼中等同原则的适用：午时药业案
- 1.5 等同原则在药品变劣发明侵权判定的适用
- 1.6 使用方法专利的拆分侵权问题：西电捷通诉索尼案
- 1.7 侵权警告的正当性审查：双环诉本田确认不侵权纠纷案
- 1.8 通知移除规则在专利领域适用：天猫案
- 1.9 网络交易平台商在第三方侵权中责任认定：嘉易烤诉天猫案、捷顺诉天猫案

1.1 说明书充分公开的判断：阿托伐他汀发明专利权无效案

作者 李裕民*

指导教师 何隽

“阿托伐他汀”发明专利权无效行政纠纷案（以下简称该案）是2015年中国法院10大知识产权案件之一。该案涉及化学领域产品发明说明书充分公开的判断，对《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十六条第三款的审查标准的把握很具指导意义。因其技术复杂、涉及社会经济利益巨大，受到了国内外广泛关注。

一、“阿托伐他汀”发明专利权无效行政纠纷案

案号

一审：北京市第一中级人民法院（2009）一中知行初字第2710号行政判决

二审：北京市高级人民法院（2010）高行终字第1489号行政判决

再审：最高人民法院（2014）行提字第8号行政判决

当事人

再审申请人（一审被告、二审被上诉人）中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）

再审申请人（一审第三人）北京嘉林药业股份有限公司（以下简称嘉林公司）

被申请人（一审原告、二审上诉人）沃尼尔·朗伯有限责任公司（WARNER-

* 李裕民，重庆人，2017年获得清华大学法律硕士学位，现为重庆市选调生，就职于重庆市渝中区解放碑街道办事处。硕士论文：《集成电路布图设计专有权确权制度研究》。

LAMBERT COMPANY LLC)(以下简称沃尼尔·朗伯公司)

一审第三人:张楚

案情简介

嘉林公司和张楚分别于2007年6月12日和2007年8月28日,就沃尼尔·朗伯公司的第96195564.3号名称为“结晶[R-(R*, R*)]-2-(4-氟苯基)- β , δ -二羟基-5-(1-甲基乙基)-3-苯基-4-[(苯氨基)羰基]-1H-吡咯-1-庚酸半钙盐”发明专利(以下简称本专利)向专利复审委提出无效宣告请求。专利复审委就前述请求进行了合并审理。2009年6月17日,专利复审委认为本专利不符合《专利法》第二十六条第三款之规定,作出第13582号无效宣告请求审查决定(以下简称第13582号决定),宣告本专利全部无效。

沃尼尔·朗伯公司不服该决定,向北京市第一中级人民法院提起诉讼,请求撤销专利复审委作出的第13582号决定。北京市第一中级人民法院认为本专利未达到本领域技术人员能够实现的程度,不符合《专利法》第二十六条第三款的规定,2010年5月14日判决维持第13582号决定。

沃尼尔·朗伯公司不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院二审认为专利复审委在未对本发明要解决的技术问题进行整体考虑的情况下,作出本专利公开不充分、本专利权利要求3不符合《专利法》第二十六条第三款规定的相关认定显属不当,沃尼尔·朗伯公司的相关上诉理由成立,2012年5月15日判决撤销(2009)一中知行初字第2710号行政判决和第13582号决定。

专利复审委和嘉林公司均不服二审判决,向最高人民法院提出再审申请,最高人民法院裁定提审该案并进行了公开开庭审理。最高人民法院再审认为本专利说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定,2015年4月16日判决撤销中华人民共和国北京市高级人民法院(2010)高行终字第1489号行政判决,维持中华人民共和国北京市第一中级人民法院(2009)一中知行初字第2710号行政判决。

二、争议焦点及法院判决

该案的主要争议焦点是本专利说明书是否符合《专利法》第二十六条第三款“说

说明书应当对发明作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。

北京市第一中级人民法院一审认为：本专利权利要求1至权利要求3保护含1~8摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物，该水合物通过水的组成和微观结构共同定义。本专利说明书既未对得到的化合物的含水量进行确认，也未对含1~8摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物具有相同的XPRD^①进行实验验证，因此说明书对权利要求1至权利要求3中保护的结晶产品的公开，未达到本领域技术人员能够实现的程度，不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。在此基础上，保护包含权利要求1至权利要求3所含1~8摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物的药物组合物的权利要求4至权利要求9、保护权利要求1至权利要求3所述含1~8摩尔水的I型结晶阿托伐他汀水合物的制备方法的权利要求10至权利要求24，也不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。

北京市高级人民法院二审认为：专利复审委员会在第13582号决定中认为“含水量是其产品组成中必不可少的一部分”，并以说明书中没有提供任何定性或定量的数据证明得到的I型结晶确实包含1~8摩尔（优选3摩尔）水为由，得出专利说明书没有满足充分公开要求的结论。但是，由于专利复审委员会并没有确定本发明要解决的技术问题，也没有明确哪些参数是“与要解决的技术问题相关的化学物理性能参数”。因此，专利复审委在未对本发明要解决的技术问题进行整体考虑的情况下，作出本专利公开不充分、本专利权利要求3不符合《专利法》第二十六条第三款规定的相关认定显属不当。沃尼尔·朗伯公司的相关上诉理由成立，对此予以支持。

最高人民法院再审认为：必须是能够实现技术方案、解决技术问题、产生预期效果三者同时满足，才符合《专利法》第二十六条第三款的规定。但是技术方案的再现和技术问题的解决、技术效果的产生，存在着逻辑关系上的先后顺序，应首先确认本领域技术人员根据说明书公开的内容是否能够实现该技术方案，然后再确认是否解决了技术问题、产生了技术效果。

就本专利而言，权利要求是通过描述产品的组成，即含1~8摩尔（优选3摩尔）水的I型结晶阿托伐他汀水合物，以及产品的微观结构，即该水合物具有权利要

^① X射线粉末衍射(X-ray powder diffraction, XPRD)是测定物质的晶体结构的一种重要方法。(梁敬魁, 陈小龙, 古元薪. 晶体结构的X射线粉末衍射法测定——纪念X射线发现100周年[J]. 物理, 1995, 24(8): 483-491.)

求所定义的 XPRD 和 ^{13}C NMR^① 数据, 这两方面内容对请求保护的 I 型结晶阿托伐他汀水合物进行了限定。水含量的确认对于确认本专利产品是必不可少的, 与本发明要解决的技术问题也密切相关。由于本专利说明书并未对本专利请求保护的是 I 型结晶阿托伐他汀水合物中水含量的定性和水含量的确认等问题进行清楚和完整的说明, 从化学产品的确认而言, 本专利说明书不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。

由于本专利说明书中没有对本专利请求保护的 I 型结晶阿托伐他汀水合物中的水进行清楚、完整的说明, 本领域技术人员无论是根据本专利说明书中的一般性记载, 还是根据其中具体的实施例, 均无法确信可以受控地制备得到本专利请求保护的含 1~8 摩尔水 (优选 3 摩尔) 的 I 型结晶阿托伐他汀水合物。从化学产品制备的角度, 本专利说明书亦不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。

三、述 评

专利制度鼓励发明人公开其具有新颖性、创造性和实用性的技术方案供公众利用, 以促进科学技术进步和经济社会发展, 与之相应的给予专利权人一定时期的排他权, 是一种以公开换保护的制度。这种为换取法定排他权的公开, 应当符合充分性的要求, 否则与专利权人所取得的排他权不对等, 违背了专利制度的初衷。因此, 在 1992 年版和 2008 年版的《专利法》中都有对说明书充分公开的规定, 即两版的第二十六条第三款都规定了: “说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明, 以所属技术领域的技术人员能够实现为准; 必要的时候, 应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。”

《专利法》第二十六条第三款所提出的标准包含清楚、全面和可实现, 这一方面要求对于技术方案的描述不能模糊、歧义, 本领域技术人员或者相关行业人员能够理解; 另一方面要求根据说明书的描述, 本领域技术人员不需要再进行创造性劳动就可以完成技术方案、解决方案针对的技术问题、实现所追求的技术效果。石必胜先生将判断专利说明书是否充分公开总结为结合原则和立体原则。“结合原则是指,

^① 核磁共振 (nuclear magnetic resonance, NMR): 不同晶型化合物分子结构中的原子所处化学环境存在细微差异, 在外磁场的作用下可产生不同的响应, 获得不同的核磁共振谱图。(陈立亚, 赵慧芳. 固态核磁共振及其在药物晶型研究中的应用 [J]. 中国新药杂志, 2013 (16): 1921-1924.)

应当结合具体权利要求来分析说明书是否充分公开；立体原则是指，判断说明书是否充分公开，不仅仅要考虑技术方案本身是否能够实现，还要考虑是否能够解决相应技术问题，取得相应技术效果。……说明书是否充分公开的证明标准是排除合理怀疑标准。在诉讼程序中，如果专利申请人和专利权人不再有其他救济途径，可以有条件地允许其补充新证据。”^①



思考一：说明书中技术方案的再现与技术问题的解决、技术效果的实现三者之间的关系

该案主要涉及的争议点围绕说明书中技术方案的再现、技术问题的解决与技术效果的实现三者之间的关系。发明或者实用新型所要解决的技术问题、解决其技术问题采用的技术方案、对照现有技术发明或者实用新型的有益的技术效果，三者是发明内容的三大组成部分。任何一个部分没有讲好或者三部分没有做好衔接，都可能导致说明书整体的坍塌。

对于说明书充分公开的判断，通常主要是判断技术方案是否清楚、完整、可实现，但是该判断不是割裂的，应当坚持立体原则，即对说明书充分公开的判断包括两个必要条件：一是技术方案的确认和确信；二是技术方案是否解决了所针对的技术问题、实现了所追求的技术效果。就化学产品发明而言，前一个条件的要求是技术方案是否足以让本领域的技术人员确认并制备得到所述化学产品，后一个条件的要求是该技术方案是否解决了某一种或多种技术问题、实现了相应的效果或达到了相应的标准。石必胜先生描述“说明书是否充分公开的证明标准是排除合理怀疑标准”。

该案中专利复审委的再审查理由以及最高人民法院的判决中都认为技术方案的再现、是否解决了技术问题和产生了技术效果的评价之间，存在着先后顺序上的逻辑关系，认为该案中化学产品的确认和制备，即技术方案的实现是解决技术问题、产生技术效果的“前提”“最低层次的要求”。这为该案的争议解决提供了路径，也是最高人民法院再审撤销二审判决的重要理由。

反观二审判决，二审法院提出“判断一项发明是否满足关于公开充分的要求，应包括确定该发明要解决的技术问题”，这原本是判断说明书充分公开的应有之意，但是，在明显难以消除对本专利的化学产品及制备方法的合理怀疑的前提之下，二

^① 石必胜. 专利说明书充分公开的司法判断[J]. 人民司法, 2015(5): 41-46.