

7

兰州凯瑞中药科技开发有限公司诉甘肃省知识产权局等 侵犯专利权纠纷处理决定纠纷案

案号：(2006)兰行初字第 15 号

判决日期：2006 年 9 月 4 日

审理过程

兰州凯瑞中药科技开发有限公司(以下简称凯瑞公司)向甘肃省知识产权局(以下简称省知识产权局)请求对甘肃东佳源医药研究所(以下简称东佳源医科所)法定代表人何忠琳等的侵权行为进行查处,省知识产权局作出处理决定,认定不侵权。凯瑞公司向兰州市中级人民法院起诉省知识产权局,要求撤销该局作出的处理决定。一审撤销了该处理决定。省知识产权局上诉至甘肃省高级人民法院,二审裁定撤销原判,发回重审。原一审法院依法重审。

案件要点

1. 技术的合作开发方中一方就该技术获得专利权后, 另一方使用该技术能否以合作开发的事实免除侵权责任?
2. 东佳源医科所“先用权”抗辩能否成立?

基本案情

1996 年 2 月,凯瑞公司与东佳源医科所就 CCL 癌化注射液(后改称 C·C·S 注射液)的研究开发开始进行合作。双方约定:东佳源医科所法定代表人何忠琳是投资人,C·C·S 注射液的专利申请权归凯瑞公司法人代表王玉璞,生产的产品双方共同销售。

1997年底,凯瑞公司与东佳源医科所因履行协议发生矛盾,遂停止合作。为此,王玉璞向兰州市中级人民法院提起民事诉讼,2000年法院作出判决,认定协议双方均对C·C·S注射液现阶段的成果有使用权,主要理由是C·C·S注射液尚未获得专利,协议双方对已取得的阶段性成果的使用权既没有约定,又协商不一致,且目前双方均已掌握了C·C·S注射液的技术秘密。

1999年10月9日王玉璞就其“硝酸铵在制药、食品和保健品中的应用”向国家知识产权局申请发明专利,2003年9月3日国家知识产权局对其发明授予了专利权,专利证号为:ZL 99 1 21715.2。

2003年5月24日,东佳源医科所与中国人民解放军第473医院签订了联合申报抗癌药品“天力克”注射液的合作书。随后,市场上出现有关“天力克”注射液的广告宣传,“天力克”注射液也进入临床使用。

凯瑞公司以“天力克”注射液含有硝酸铵(NH₄NO₃)成分,东佳源医科所侵犯其专利权为由,请求省知识产权局对东佳源医科所侵犯专利权的行为进行查处。省知识产权局于2005年3月8日作出处理决定,认为:“天力克”注射液是在ZL 99 1 21715.2专利未申请前凯瑞公司和东佳源医科所拥有的1997年底以前的C·C·S注射液技术资料的基础上改进和开发的药物,并且在东佳源医科所与凯瑞公司合作期间,C·C·S注射液中含有硝酸铵,因此裁定东佳源医科所有权在其开发的药用产品中使用硝酸铵或含有铵离子、硝酸根离子的物质,其开发的天力克”注射液对凯瑞公司的专利不构成侵权。

一审撤销了该处理决定。

二审期间,第三人向法庭举出了新的证据,二审裁定撤销原判,发回重审。

适用法律

《专利法》第十一条第一款:“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》第六十三条第一款(二)项：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：……(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。”

要点分析

省知识产权局提供的证据显示，凯瑞公司与东佳源医科所在合作开发 C·C·S 注射液期间(即 1997 年底以前)，双方均已掌握了 C·C·S 注射液的技术秘密，所以双方当事人均对 C·C·S 注射液当时的成果有使用权。但是，在王玉璞(凯瑞公司法人)1999 年 10 月 9 日提出“硝酸铵在制药、食品和保健品中的应用”的发明专利申请，并于 2003 年 9 月 3 日获得授权之后，省知识产权局仍认定东佳源医科所之后的行为不构成侵犯专利权的法律依据不足。

同时，省知识产权局提交的证据材料不能证明东佳源医科所使用或销售“天力克”注射液是王玉璞 1999 年 10 月 9 日申请相关发明专利之前该所已经制造的同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围继续制造、使用的产品，从而未能证明东佳源医科所的行为属于《专利法》第 63 条第 1 款(二)项所规定的“不视为侵犯专利权”的行为。因此，东佳源医科所的先使用权抗辩不成立。

判决要点

- 1.东佳源医科所未经专利权人王玉璞许可不得使用其专利。
- 2.东佳源医科所的先使用权抗辩不成立。