

Infringement Proceedings on Process Patents - Part II (译文)

即使是在最有利的情况下，人们对于专利侵权诉讼也是望而却步。那么，当专利权人认为第三方侵犯了其方法（例如产品制造方法或工艺步骤）专利时，应如何做呢？我们将通过系列专题文章探讨专利方法相关之侵权诉讼中会遇到的问题以及需克服的困难。

方法专利是一种实用新型专利，该专利涵盖一种在特定用途中执行材料功能或变更材料之功能或特性以取得期望产品或结果的方法（例如一系列步骤）。

我们假设第二种情况，如某专利权人就某产品制造享有一项公布的方法（如生产工艺）专利，而第三方进口该产品在加拿大使用和/或销售，但是该产品是在国外生产的，而专利权人未在国外申请专利。那么在加拿大，专利权人可行使追索权吗？

虽然产品是在国外生产的，如果进口妨碍了专利权人之专利赋予其的专卖权，则进口上述产品到加拿大的进口商负有侵权责任。¹ 如果产品在国外生产，但生产时遵循了专利权人的专利方法，则进口产品至加拿大或在加拿大销售此产品会剥夺专利权人的部分利润及其专利发明的利益，因此，进口商间接地利用了专利权人的专利发明²

在产品制造方法专利侵权判定中，法院会考虑以下几个因素：

- 产品或工艺对于最终销往加拿大之产品的重要性。如果是附带的、非必要的或可轻易替代的产品或工艺，则法院可能不太倾向于认定侵权；
- 成品实际是否包含专利产品，无论是全部或部分。如在销往加拿大的产品中可识别到专利产品，则会构成侵权的强有力证据；
- 应用专利产品或方法的阶段。如生产流程周期较长，而该方法仅作为一项初步步骤应用，则可以判定专利权人几乎未遭受损失；
- 专利产品或方法的使用实例数。如果生产非专利制成品时重复运用了同一专利产品，则可能构成更明确证据表明专利权人的权益受到损害；
- 用于证明该产品或方法在加拿大实施或使用构成侵权之证据的力度。专利权人负责证明侵权行为。³

需要注意的是，针对非法进口强制实施专利权的能力可能受到限制，专利权人仅能对进口商实施追索权，而非制造商。为能够域外追究制造商的责任，专利权人须证实是制造商诱导进口商在加拿大实施了侵权行为。

在加拿大对国外生产产品的制造商提起专利侵权诉讼时要求专利权人证明法院可以对制造商行使管辖权，可以通过三种方式来实现：（1）制造商在加拿大设有分公司；（2）制造商同意接受加拿大法院的管辖；（3）如果双方间存在“真实而实质的联系”，法院可宣布其有资格审理此案。



本文仅供参考，不构成法律或专业意见。

1Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser, [2004] 1 S.C.R. 902 at ¶43-44

2Saccharine Corp. Ltd. V. Anglo-Continental Chemical Works, Ltd., (1900), 17 R.P.C. 307 (H.C.J.); Pfizer Canada Inc. v. Canada (Minister of Health), (2007), 61 C.P.R. (4th) 137 (F.C.) at ¶78

3Pfizer Canada Inc. v. Canada (Minister of Health), 2007 FC 898 at ¶90