

浅议确认不侵权之诉

作者：王其文 | 曾涛

一、引言

确认不侵权之诉是知识产权制度上对被控侵权者利益的救济手段之一。在当前知识产权强保护的时代背景下，越来越多的权利人采取法律手段维护自身的权益，而这其中也不可避免会存在一些权利滥用的情况。因此，确认不侵权之诉作为一种有效反制权利滥用的手段也愈发受到重视。本文希望能基于对近年来一些相关案例的分析，以对确认不侵权之诉有更清楚的理解。

二、案例介绍

案例：某某公司（下称 A 公司）、某某有限公司（下称 B 公司）与某某（苏州）有限公司（下称 C 公司）确认不侵害专利权纠纷案〔（2019）最高法知民终 5 号〕。

案情大事记：

2018 年 5 月 24 日，苏州市知识产权局受理了 C 公司提交的 B 公司侵犯其专利权的纠纷处理请求。

2018 年 9 月 24 日，A 公司向 C 公司邮寄催告函，催告函中记载 C 公司提起的专利侵权行政投诉中声称的 B 公司使用的 A 公司的产品涉嫌侵犯了 C 公司专利权，C 公司的行政投诉使得 A 公司和其中国客户的生产经营处于极为不稳定状态，因此要求 C 公司撤回行政投诉或依法提起侵权诉讼。

2018 年 9 月 26 日，C 公司签收催告函。

2018 年 9 月 30 日，C 公司向 A 公司回函称其将会毫不迟疑地提起针对任何包括 B 公司和 A 公司在内的侵权者的诉讼或行政投诉。

2018 年 10 月 19 日，C 公司向一审法院递交起诉 A 公司和 B 公司侵犯其涉案专利权的专利侵权材料。

2018 年 11 月 7 日，一审法院立案受理了该专利侵权诉讼，案号为（2018）苏 05 民初 1459 号。

2018 年 10 月 29 日，A 公司和 B 公司向一审法院提交了确认不侵权之诉的诉讼材料。

2018 年 11 月 7 日，一审法院立案受理该确认不侵权诉讼，案号为（2018）苏 05 民初 1453 号。

2019年2月11日，一审法院裁定驳回A公司、B公司的起诉¹。原告不服，提起上诉。

2019年6月12日，最高人民法院裁定对一审判决适用法律不当予以纠正，同时驳回上诉、维持原裁定²。

三、案件分析

在上述案例中，笔者认为有两个值得分析和思考的地方：

（一）提起专利侵权纠纷处理请求是否构成专利法意义上的侵权警告

《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》（以下简称“**专利法司法解释**”）第十八条对确认不侵权之诉的前置条件做了明确规定，主要包括：

1. 权利人向他人发出侵犯专利权的警告；
2. 被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权；
3. 自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼³。

一审法院认为，对于C公司提起的专利侵权纠纷处理请求，A公司和B公司可以通过该行政程序确定其是否构成侵权，因此这种提起专利侵权纠纷处理的行为与专利法司法解释第十八条所称的“侵权警告”有本质区别。但是，最高法院却在二审中对上述认定予以纠正，其认为A公司并非该专利侵权纠纷处理这一行政程序的被请求人，没有参与到该行政处理程序中的机会，无法在该行政处理程序中主张相应权利，而且该行政处理程序对于被控侵权设备的生产者A公司的生产和经营的影响是客观存在的。因此，对于A公司而言，应当将C公司提起的专利侵权纠纷处理请求认定为属于专利法司法解释第十八条所称的对于A公司的“侵权警告”⁴。

笔者认为，“侵权警告”应该从实质上理解为一种非诉形式的维权行为，是权利人为了维护自己的专利权免受侵犯，而向特定或不特定对象传达其涉嫌侵犯专利权的警示行为。这种非诉形式的维权行为不是诉讼行为，不具有司法裁判效力，但是又会使对方的生产、经营或名誉遭受影响，从而陷入一种不确定的状态，也就是法律上的不安状态。因此，在“侵权警告”的认定上，应当围绕以下两点进行：

1. 权利人的维权行为是否为非诉形式的警示行为；
2. 权利人的警示行为是否会使对方造成法律上的不安状态。

只要满足以上两点，就应该认定符合上述专利法司法解释第十八条所称的“侵权警告”。这种非诉形式的警示行为的表现形式既可以是警告函、公开信之类，也可以是向行政主管部门投诉这样的行政救

¹ （2018）苏05民初1453号民事裁定书。

² （2019）最高法知民终5号民事裁定书。

³ 《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）第十八条 权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

⁴ 同脚注2。

济行为。

例如，在某件确认不侵害专利权纠纷案中（（2014）湘高法民三终字第 51 号），权利人并未直接向潜在侵权人发出侵权警告函，而是向国家食品药品监督管理局药品审评中心提出异议，由国家食品药品监督管理局药品审评中心向潜在侵权人转达了权利人的异议。这种向行业主管机关提出异议同样是权利人作出的维权意思表示的行为，且该意思表示也传达给了潜在侵权对象，客观上也会给潜在侵权对象造成可能侵权的不安状态，那么这种向行业主管机关提出异议也应视为是权利人向潜在侵权人发出了侵犯专利权的警告⁵。

回到本案中，权利人 C 公司向苏州市知识产权局提起专利侵权纠纷处理请求是一个具有维权意思表示的非诉行为，这个行为对被控侵权人以及利害关系人所带来的不安状态也是客观存在的，因此应当被认定为属于专利法司法解释第十八条所称的“侵权警告”。一审法院认为 A 公司能够在行政处理程序中主张相应权利，因此不能将权利人提起专利侵权纠纷处理请求视为对 A 公司的“侵权警告”的认定，实际上是将“侵权警告”的认定与后续的救济手段强行绑定在一起，这显然是不合适的。甚至于，二审法院所认定的由于 A 公司不能以当事人身份参与行政处理程序，无法主张权利，因而可以将权利人提起专利侵权纠纷处理请求视为对 A 公司的“侵权警告”的理由同样是有失偏颇的，因为这个表述的逻辑本质上与一审法院的评述逻辑趋同。这样的认定方式实际上是对“侵权警告”做了限缩解释，认为只有没有其他救济途径的侵权警告才可以视为确认不侵权之诉的前置条件所规定的“侵权警告”，这对于被控侵权人或利害关系人是显失公平的。

此外，“侵权警告”也只是提起确认不侵权之诉的前置条件之一，不宜对此行为的认定做过多的缩限，甚至于否定被控侵权人或利害关系人提起确认不侵权之诉的权利。

（二）专利行政保护能否否定确认不侵权之诉的诉权

专利侵权诉讼与专利行政保护的竞合关系已经有很多学者和法律工作者做了深入的研究，那么确认不侵权之诉与专利行政保护之间又存在怎样的竞合关系呢？例如，本案中的 B 公司作为行政处理程序的相对人，其是否有权提起确认不侵权之诉呢？

从本案一审和二审的裁判观点来看，当前的司法实践认为，确认不侵权之诉的制度本意是为了给无法摆脱不安状态的被控侵权人或利害关系人一个法律救济的途径，而如果当事人能够在行政处理程序中主张自己的权利，就有摆脱不安状态的途径，那么就不存在提起确认不侵权之诉的正当性和必要性。对于这一观点，笔者持有不同看法。

当下我国的知识产权制度保护提供了司法保护和行政保护两种公力救济途径。对于侵权行为，权利人可以自主选择向司法机关或行政部门提起救济。在《专利行政执法办法》（2015 修正）第十条有如下规定：请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的，应当符合下列条件：

- （一）请求人是专利权人或者利害关系人；
- （二）有明确的被请求人；
- （三）有明确的请求事项和具体事实、理由；
- （四）属于受案管理专利工作的部门的受案和管辖范围；

⁵ （2014）湘高法民三终字第 51 号民事判决书。

(五) 当事人没有就该专利侵权纠纷向人民法院起诉⁶。

而《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2020 修正)中第十九条规定：“人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件，已经过管理专利工作的部门作出侵权或者不侵权认定的，人民法院仍应当就当事人的诉讼请求进行全面审查⁷。”

以上规定表明，当事人只有在没有起诉或其他约定的情况下，才能向行政部门寻求救济，而在行政部门对相关行为进行处理后，当事人仍可向人民法院提起民事诉讼，并且民事诉讼不受行政处理结果的影响，人民法院仍应当对案件事实进行全面审查。可见在专利侵权纠纷中，行政保护实际上是对司法保护的一种补充，是法律授权行政机关介入民事纠纷，为权利人提供一种兼顾公平与效率的救济手段。从法律地位和保护效力上来讲，行政保护是要让位于司法保护的，这进一步确认了司法审判在专利侵权纠纷中扮演“终局者”和“兜底”的角色。

那么确认不侵权诉讼中，如何来确定司法保护与行政保护的竞合问题呢？根据已被相关司法解释代替而废止的最高人民法院作出的《关于某生物工程实业公司与某保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》⁸的指示，涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼。最高人民法院的这一批复意见肯定了确认不侵权之诉具有与侵权诉讼一样的独立地位，二者分别具有不同的诉的利益。那么在涉及司法保护和行政保护的竞合问题上，笔者认为也应该以同样的尺度去评判，即被控侵权人或利害关系人既可以选择在行政处理程序中主张自己的权益，也有权保留向法院提起确认不侵权之诉的权利。这是因为行政处理程序做出的行政裁决并不具备终局性，并不能从根本上明确权利人和被控侵权人或利害关系人之间的法律关系。因而，被控侵权人或利害关系人出于尽快摆脱不安状态的本意，在符合起诉条件的前提下，选择直接向人民法院请求确认不侵权是具有正当性和必要性的，这与确认不侵权诉讼的制度本意也是相符的。

综上所述，专利行政保护只是化解专利侵权纠纷的多种途径中的一种，并不是、也不应该是唯一的、必选的手段，其无法取代司法保护的作用和地位，也无法否定当事人提起确认不侵权之诉的权利。

四、结束语

确认不侵权诉讼制度能够平衡专利侵权纠纷中双方的法律地位，能够避免权利滥用，尽快厘清侵权事实、明确双方的法律关系，避免不安状态给当事人造成的损失，在司法实践中具有重要意义。因此，对于提起确认不侵权诉讼的条件的认定，应当多一分谨慎，维护当事人的诉讼权利，筑牢司法保护屏障，贯彻确认不侵权诉讼制度设计的初衷。

⁶ 《专利行政执法办法》(2015 修正)第十条 请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的，应当符合下列条件：(一)请求人是专利权人或者利害关系人；(二)有明确的被请求人；(三)有明确的请求事项和具体事实、理由；(四)属于受案管理专利工作的部门的受案和管辖范围；(五)当事人没有就该专利侵权纠纷向人民法院起诉。

⁷ 《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2020 修正)第十九条 人民法院受理的侵犯专利权纠纷案件，已经过管理专利工作的部门作出侵权或者不侵权认定的，人民法院仍应当就当事人的诉讼请求进行全面审查。

⁸ 《关于某生物工程实业公司与某保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》((2001)民三他字第 4 号)(已被《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》替代)。

特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系：

王其文

电话： +86 10 8516 4269

Email: qiwen.wang@hankunlaw.com