

荷兰某公司、江苏某轮胎有限公司诉江苏某机械有限公司确认 不侵害专利权纠纷案

——专利侵权行政投诉构成侵权警告的范围与条件

关键词 民事 确认不侵害专利权 受理条件 侵权警告

基本案情

江苏某机械有限公司于2018年5月向江苏省苏州市知识产权局针对江苏某轮胎有限公司使用涉案MAXX型号轮胎成型机的行为提出的专利侵权纠纷处理请求。荷兰某公司、江苏某轮胎有限公司认为江苏某机械有限公司的行为构成对其专利侵权警告，荷兰某公司于2018年9月24日向江苏某机械有限公司发出催告函，要求其一个月内撤回侵权警告或者提起侵权诉讼。荷兰某公司、江苏某轮胎有限公司认为，江苏某机械有限公司签收上述催告函后一个月内，既未撤回侵权警告，亦未提起侵权诉讼，遂诉至江苏省苏州市中级人民法院，请求确认不侵权。

江苏省苏州市中级人民法院认为，江苏某机械有限公司所提行政投诉不构成专利法意义上的“侵权警告”，且其在收到催告函后一个月内向一审法院提起了侵权诉讼，江苏省苏州市中级人民法院于2019年2月11日作出（2018）苏05民初1453号民事裁定：驳回荷兰某公司、江苏某轮胎有限公司的起诉。荷兰某公司、江苏某轮胎有限公司不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院在纠正一审法院关于“侵权警告”认定的基础上，最高人民法院于2019年6月12日作出（2019）最高法知民终5号民事裁定：驳回上诉，维持原裁定。

裁判理由

法院生效裁判认为：权利人主张相对方侵权，但又不通过法定程序

予以解决，会使相对方处于不确定状态。确认不侵权诉讼的制度目的在于赋予相对方诉权，使其有途径消除这种不确定状态。确认不侵害专利权之诉，其审理范围在于确定原告所实施的技术方案是否落入被告专利权的保护范围，其目的在于消除原告对其所实施的技术方案是否落入他人专利权保护范围不确定的状态，以利于其经营决策。在专利侵权纠纷中，对于纠纷由专利行政部门处理还是由人民法院审理，专利权人有一定的选择权，但无论该纠纷由专利行政部门处理还是由人民法院审理，关键均在于确定被诉侵权产品或方法是否落入涉案专利权的保护范围。

首先，本案中江苏某机械有限公司向专利行政部门提起处理专利侵权纠纷的请求，表明其认为涉案的型号为MAXX的轮胎成型机侵害其涉案专利权。虽然该行政处理程序的相对方为被诉侵权设备的使用者江苏某轮胎有限公司，但对于该型号设备生产者的荷兰某公司，其必然认识到其所生产、销售的设备可能受到侵权指控，一旦纠纷处理机关认定构成侵权，其设备市场必然受到影响，因此，本案中行政处理程序对荷兰某公司经营的影响是客观存在的。其次，江苏某机械有限公司提起的专利侵权纠纷处理请求，被请求人仅为设备使用者江苏某轮胎有限公司，而设备的制造者荷兰某公司并非被请求人，荷兰某公司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。对于荷兰某公司而言，其所制造、销售的被诉侵权设备是否会被专利行政部门认定构成侵权，已经处于一种不确定的状态，其产品销售市场可能因此受到影响，并且其权益在相应行政处理程序中无法得到保障。荷兰某公司提起本案确认不侵害专利权之诉的目的，在于尽快通过司法程序确认其生产、销售的MAXX型号轮胎成型机未落入江苏某机械有限公司涉案专利权的保护范围，从而在可能面临侵权指控的不确定状态中解脱出来并稳

定其相应市场。本案中权利人请求专利行政部门处理专利侵权纠纷，其处理结果可能直接影响未作为被请求人的荷兰某公司的利益，可认为其已受到侵权警告。因此，对于荷兰某公司而言，江苏某机械有限公司提起的专利侵权纠纷处理请求属于《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》第18条所称的侵权警告，一审法院适用法律不当，应当予以纠正。

裁判要旨

专利权人仅针对被诉侵权产品的部分生产者、销售者、使用者向专利行政部门提起专利侵权纠纷处理请求，导致未参与该行政处理程序的生产者、销售者、使用者的经营处于不确定状态的，可以认定该专利侵权纠纷处理请求对于上述未参与行政处理程序的生产者、销售者、使用者构成侵权警告。

关联索引

《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》第18条

一审：江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏05民初1453号民事裁定（2019年2月11日）

二审：最高人民法院（2019）最高法知民终5号民事裁定（2019年6月12日）

本案例文本已于2024年2月26日作出调整