

## 专利侵权中的诉前禁令救济制度

2000年,《中华人民共和国专利法》(以下简称“《专利法》”)第二次修改时,第61条中增加了规定了诉前停止侵权(又称诉前禁令)。2001年6月,最高人民法院公布了《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》。2008年,《专利法》第三次修改时,对诉前停止侵权的相应规定进行了补充完善。修改后的《专利法》第66条规定:

专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。

申请人提出申请时,应当提供担保;不提供担保的,驳回申请。

人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定;有特殊情况需要延长的,可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的,应当立即执行。当事人对裁定不服的,可以申请复议一次;复议期间不停止裁定的执行。

申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的,人民法院应当解除该措施。

申请有错误的,申请人应当赔偿被申请人因

停止有关行为所遭受的损失。

### 一、 申请人的资格

《专利法》第66条中规定,专利权人或者利害关系人有资格申请诉前禁令。根据《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第1条第1款的规定,有资格申请诉前禁令的利害关系人“包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。专利实施许可合同被许可人中,独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下,可以提出申请”。

普通实施许可合同的被许可人在得到专利权人授权的情况下,是否有资格申请诉前禁令呢?上述司法解释并未做出明确的规定。

2014年4月30日,最高人民法院作为典型案例发布了雅培贸易(上海)有限公司与台州市黄岩亿隆塑业有限公司等申请诉前停止侵害专利权纠纷案。该案中,雅培制药公司与雅培贸易公司签订专利许可协议,约定:雅培制药公司授予雅培贸易公司涉案专利权的普通许可,并授权雅培贸易公司以自己的名义对任何侵犯涉案专利的侵权人单独提起诉讼,包括但不限于申请证据保全措施、申请临时或永久禁令以及任何其他适用的救济方式,雅培贸易公司有权针对所有侵权者要

求全部赔偿数额，雅培制药公司不作为诉讼主体且不参与诉讼。法院认为，本案中，雅培贸易公司是涉案专利权的被许可人，经涉案专利权人雅培制药公司的授权，有权以自己的名义提起诉讼，申请临时或永久禁令，并有权要求全部赔偿数额。因此，雅培贸易公司属于《专利法》第六十六条第一款规定的利害关系人，有权提出本案诉前禁令申请。<sup>1</sup>

可见，法院判例中已经认可，普通实施许可合同的被许可人在得到专利权人授权的情况下，可以作为利害关系人申请诉前禁令。

## 二、 申请诉前禁令需要提供的证据

《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第4条规定，申请人提出申请时，应当提交下列证据：

1、专利权人应当提交证明其专利权真实有效的文件，包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。提出的申请涉及实用新型专利的，申请人应当提交国务院专利行政部门出具的检索报告。

2、利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料，未经备案的应当提交专利权人的证明，或者证明其享有权利的其他证据。

排他实施许可合同的被许可人单独提出申请的，应当提交专利权人放弃申请的证明材料。

专利财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。

3、提交证明被申请人正在实施或者即将实施

侵犯其专利权的行为的证据，包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比材料等。

专利权人或者利害关系人申请诉前禁令，其前提条件是专利权应当稳定有效。由于实用新型专利和外观设计专利未经实质审查，实用新型与外观设计专利权的稳定性存在更大的不确定性。2000年，在增加规定诉前禁令的《专利法》修改中，也规定了实用新型专利的“检索报告”制度，故司法解释中，为确保专利权效力的稳定，要求诉前禁令的申请人必须提交国家知识产权局出具的实用新型专利检索报告。

专利检索报告在2008年修改后的《专利法》中变成了“专利权评价报告”。因此，对于实用新型专利来说，专利权人或者利害关系人要申请诉前禁令，其必须向法院提交国家知识产权局出具的“专利权评价报告”。

但是，同样未经实质审查，依据外观设计专利申请诉前禁令，为什么司法解释未要求申请人提交针对外观设计专利的检索报告呢？

这是因为2000年《专利法》中只规定了实用新型专利的检索报告制度而未规定外观设计专利的检索报告制度。2008年《专利法》第三次修改时，“基于外观设计专利也没有经过实质审查而授权的情况，并考虑到随着计算机技术和信息技术的快速发展，国家知识产权局已经具备对外观设计进行检索、分析和评价的能力，将作出专利权评价报告的范围扩大到外观设计专利”。<sup>2</sup>

既然2008年《专利法》第三次修改后，国家知识产权局已经可以出具外观设计专利权评价报告，是否意味着2008年《专利法》第三次修改后，

<sup>1</sup> 北京市第三中级人民法院(2013)三中民保字第01933号民事裁定书（此案系最高人民法院2014年4月30日月度发布第三批5个典型案例之一）。

<sup>2</sup> 国家知识产权局条法司：《〈专利法〉第三次修改导读》，知识产权出版社，2009年3月第1版，第74页。

要依据外观设计专利权申请诉前禁令，申请人必须向法院提交国家知识产权局出具的外观设计专利权评价报告呢？从法理上讲，应当如此。

但在前面提到的最高人民法院发布的典型案例雅培贸易(上海)有限公司与台州市黄岩亿隆塑业有限公司等申请诉前停止侵害专利权纠纷案中，申请人只提供了国家知识产权局专利检索咨询中心出具的外观设计检索报告。国家知识产权局专利检索咨询中心是国家知识产权局直属事业单位，其非《专利法》所规定的国务院专利行政部门，《专利法》上所说国务院专利行政部门出具的专利权评价报告是指以国家知识产权局名义出具的专利权评价报告。可见，该案中，法院未要求申请人提供国家知识产权局出具的外观设计专利权评价报告。

### 三、 申请诉前禁令需要提供的担保

《专利法》第 66 条第 2 款已明确规定，申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。根据《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第 6 条第 2 及第 3 款的规定，申请人可以提供保证、抵押等形式的担保。在一般情况下，申请人可以将担保所需金额存入银行，然后将存单递交法院收存。这种担保方式简便易行，便于法院对担保的有效性进行核对，方便法院及时作出裁定。

法院在确定担保范围及金额时，会考虑责令停止有关行为所涉及产品的销售收入，以及合理的仓储、保管等费用；被申请人停止有关行为可能造成的损失，以及人员工资等合理费用支出。针对不同性质的侵犯专利权行为，会从不同角度考虑担保的数额计算方法。例如，如果申请人要求被申请人停止销售、进口行为，则会考虑所涉及产品的销售收入，以及合理的仓储、保管费用；如果申请人要求停止使用、制造行为，则会考虑

一旦申请错误可能给被申请人造成的各项财产损失，以及人员工资等合理费用支出。

另外，根据《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第 7 条的规定，在执行停止有关行为裁定过程中，被申请人可能因采取该项措施造成更大损失的，人民法院可以责令申请人追加相应的担保。申请人不追加担保的，解除有关停止措施。

再有，根据《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第 8 条的规定，停止侵犯专利权行为裁定所采取的措施，不因被申请人提出反担保而解除。

### 四、 法院裁定诉前禁令的条件

根据《专利法》第 66 条第 1 款的规定，裁定准许诉前停止侵权的条件是，有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使合法权益受到难以弥补的损害。

《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第 12 条规定了法院对当事人不服停止侵犯专利权行为的裁定提出复议申请，进行审查的标准。该审查标准实质上是对《专利法》规定相应诉前禁令条件的补充。该审查标准为：

- 1、 被申请人正在实施或即将实施的行为是否构成侵犯专利权；
- 2、 不采取有关措施，是否会给申请人合法权益造成难以弥补的损害；
- 3、 申请人提供担保的情况；
- 4、 责令被申请人停止有关行为是否损害社会公共利益。

在雅培贸易(上海)有限公司与台州市黄岩亿

隆塑业有限公司等申请诉前停止侵害专利权纠纷案中，法院认为审查是否应当责令停止侵害专利权行为，应当考虑以下因素：申请人是否是专利权人或利害关系人；被申请人行为构成侵害专利权的可能性；不采取有关措施，是否会给申请人合法权益造成难以弥补的损害；不责令被申请人停止有关行为对申请人造成的损害是否大于责令被申请人停止有关行为对被申请人造成的损害；责令被申请人停止有关行为是否损害社会公共利益；申请人是否提供了相应的担保。

2009年，最高人民法院在其《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中指出：诉前停止侵权主要适用于事实比较清楚、侵权易于判断的案件，适度从严掌握认定侵权可能性的标准，应当达到基本确信的程​​度。在认定是否会对申请人造成难以弥补的损害时，应当重点考虑有关损害是否可以通过金钱赔偿予以弥补以及是否有可执行的合理预期。担保金额的确定既要合理又要有效，主要考虑禁令实施后对被申请人可能造成的损失，也可以参考申请人的索赔数额。严格审查被申请人的社会公共利益抗辩，一般只有在涉及公众健康、环保以及其他重大社会利益的情况下才予考虑。诉前停止侵权涉及当事人的重大经济利益和市场前景，要注意防止和规制当事人滥用有关权利。应考虑被诉企业的生存状态，防止采取措施不当使被诉企业生产经营陷入困境。特别是在专利侵权案件中，如果被申请人的行为不构成字面侵权，其行为还需要经进一步审理进行比较复杂的技术对比才能作出判定，不宜裁定责令诉前停止侵犯专利权；在被申请人依法已经另案提出确认不侵权诉讼或者已就涉案专利提出无效宣告请求的情况下，要对被申请人主张的事实和理由进行审查，慎重裁定采取有关措施。

2011年，最高人民法院在其《关于充分发挥

知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中再次强调：坚持把事实比较清楚、侵权易于判断作为采取诉前停止侵权措施的前提条件。对于需要进行比较复杂的技术对比才能作出侵权可能性判断的行为，不宜裁定采取责令诉前停止侵权措施。在条件允许的情况下，尽可能通过听取申请人与被申请人意见的方式对侵权可能性作出准确判断。宣告涉案专利权无效的无效请求审查决定已经作出的，一般不得裁定采取诉前停止侵害专利权措施。

## 五、 法院裁定诉前禁令的程序

根据《专利法》第66条第3款的规定，法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。

根据《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第9条第2款的规定，法院在前述期限内，需要对有关事实进行核​​对，可以传唤单方或双方当事人进行询问，然后再及时作出裁定。

根据《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第10条的规定，当事人对裁定不服的，可以在收到裁定之日起十日内申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

在复议程序中，法院会传唤双方当事人进行听证。根据复议程序中双方当事人提供的证据及陈述的理由，法院对诉前禁令申请是否符合前述规定进一步进行审查。经审查认为原裁定正确的，通知维持原裁定；经审查认为原裁定不当的，裁定变更或者撤销原裁定。

## 六、 诉前禁令裁定的解除

尽管《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利

权行为适用法律问题的若干规定》第 14 条中规定“停止侵犯专利权行为裁定的效力，一般应维持到终审法律文书生效时止”，但诉前禁令是在情况紧急条件下制止侵权行为的一种临时措施，在适用诉前禁令的条件已不存在的情况下，应当裁定解除已经采取的诉前禁令措施。

根据《专利法》第 66 条第 4 款的规定，申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，法院应当解除该措施。

除此之外，当法院对申请人的起诉不予受理或者驳回起诉的；申请人的起诉被法院准予撤诉或者按撤诉处理的；根据当事人在起诉后提供的证据，可以认定相关专利权已不存在的；法院一审判决侵权指控不能成立的；申请人主动申请解除诉前禁令措施的；法院责令申请人追加担保，申请人未追加担保的等，法院均应当裁定解除已经采取的诉前禁令措施。

例如，在伊莱利利公司诉江苏豪森药业股份有限公司等专利侵权纠纷案中，法院认为：作出诉前禁令裁定的前提条件之一是被申请人侵犯申请人专利权具有较大可能性。根据原告的申请，本院经初步审查被告侵权的可能性后，遂作出（2002）沪二中民（保）字第 5 号民事裁定，责令被告豪森公司、被告医工院停止生产或准备生产、销售奥氮平原料药和片剂的行为。在本院审理过程中，被告豪森公司向专利复审委员会提出对原告的“2-甲基-噻吩并苯并二氮杂的结晶形式及制备方法”发明专利权（以下简称“96 专利”）的无效宣告请求，后原告对 96 专利的权利要求书进行了修改，删除了权利要求 1-8 和 10，仅保留权利要求 9，缩小了该专利的保护范围。本院审理后于 2005 年 11 月 9 日作出一审判决，认定被告豪森公司、被告医工院共同研制的奥氮平原料药结晶的制备方法未落入原告 96 专利的保护

范围，奥氮平原料药的制备方法亦未落入原告“制备一种噻吩并苯并二氮杂化合物的方法”发明专利权的保护范围，故两被告未侵犯原告的两项发明专利权。据此，本院驳回了原告伊莱利利公司的诉讼请求。鉴于本院对两被告采取诉前禁令措施的前提条件已不存在，禁令措施应当予以解除。<sup>3</sup>

## 七、 诉前禁令申请错误的损害赔偿责任

《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第 13 条规定“申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失，被申请人可以向有管辖权的人民法院起诉请求申请人赔偿，也可以在专利权人或者利害关系人提起的专利权侵权诉讼中提出损害赔偿的请求，人民法院可以一并处理”。

2008 年修改后的《专利法》第 66 条第 4 款规定“申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失”。

这里的“申请有错误”是指只要被申请人的行为最终认定为不侵权（或者是专利权被宣告无效而不认定构成侵权，或者是专利权有效但侵权不成立），申请人申请诉前禁令就存在错误，申请人就需赔偿被申请人因此而遭受的损失。

在深圳市联创科技集团有限公司与佛山市禅城区基宏车辆配件有限公司申请临时措施损害赔偿纠纷再审案中，法院认为：由于诉前禁令的特殊性，法院根据申请人的申请采取的临时措施既可能与判决结果相符，也可能与判决结果相悖，正是由于法律充分地考虑到了这一风险，所以要求申请人在申请诉前禁令的同时也要提供相应的财产担保，这就意味着申请人对该风险是知悉且接受的。申请临时措施的错误，既包括因申请人

<sup>3</sup> 上海市第二中级人民法院（2002）沪二中民五（知）初字第 137 号民事裁定书。

的专利权被确认无效的情况，也包括申请人起诉后的诉讼请求最终未能得到人民法院生效判决支持的情况，而申请人是否存在主观恶意并不是考察是否申请错误的必要因素。在本案中，联创公司作为涉讼外观设计的专利权人在诉讼中向法院提出先行责令被告立即停止侵犯专利权行为的申请，虽然被法院准许并下达裁定，其诉讼请求也被一审判决予以支持，但被二审法院全部驳回，据此应当认定联创公司的行为属于申请错误。<sup>4</sup>

与最高人民法院的司法解释相比，《专利法》第 66 条第 4 款中没有了在“申请人不起诉”时，诉前

禁令给被申请人造成损失也要赔偿的规定。申请人先申请诉前禁令，后在法定的 15 天内不向法院提起侵权诉讼，而诉前禁令已给被申请人造成了损失，申请人还需要赔偿损失吗？

全国人大常委会法律工作委员会负责《专利法》修改工作的机构认为，“申请有错误”的范围较广，既包括被申请人的行为最后被认定为不侵权的情况，也包括申请人不在法定期限内起诉的情况。因此，只要申请人未在法定期限内起诉，就应当承担被申请人因采取临时措施所受到的损失。<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> 广东省高级人民法院(2012)粤高法民一申字第 3729 号民事裁定书。

---

<sup>5</sup> 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011 年 3 月第 1 版，第 750 页。

朱 坚 合伙人 电话：001 818 6362 963 邮箱地址：zhuj@junhe.com  
王朝晖 合伙人 电话：8621 2208 6378 邮箱地址：wangzh@junhe.com  
张晓都 顾问 电话：8621 2208 6393 邮箱地址：zhangxd@junhe.com  
王昭林 合伙人 电话：8610 8519 2420 邮箱地址：wangzl@junhe.com

---

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“www.junhe.com”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE\_LegalUpdates”。

