

确认专利不侵权之诉的受理条件

在当前日益重视知识产权保护的背景下，越来越多的专利权人会选择采取法律手段保护自己的合法权益。然而实践中不可避免地会出现一些专利权滥用的情况，例如专利权人向竞争对手发送声称对方侵权的警告函以后，既不撤销侵权警告又迟迟不提起专利侵权诉讼或行政裁决请求，导致该专利侵权纠纷始终处于未决状态，影响被警告者的正常经营活动。

针对于此，最高人民法院在2009年12月28日公布的《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，以下简称“《**司法解释**》”）正式引入了确认不侵权之诉的制度，以作为被控侵权者在面临专利权滥用时的救济手段之一。

《司法解释》第十八条规定：“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。”

由此可见，确认不侵权之诉需要满足以下三个受理条件：

1. 权利人向他人发出了专利侵权警告；
2. 被警告人或利害关系人书面催告权利人行使诉权；以及

3. 权利人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼。

本文将通过最高人民法院审理的一个确认不侵权之诉的案例并结合其它相同类型的案例，对确认不侵权之诉的受理条件进行梳理，以期对确认不侵权之诉的受理条件有更清楚的理解。

一、案例介绍

案例名称

兰州西脉记忆合金股份有限公司（以下简称“**西脉公司**”）与杭州中电天恒电力科技有限公司（以下简称“**中电公司**”）确认不侵害专利权纠纷案（（2020）最高法知民终46号）

案件大事记

- 2011年12月6日，西脉公司申请了名称为“自加压弹性垫圈”的实用新型专利（涉案专利）；
- 2017年3月25日，案外人浙江火炬科技评估中心为中电公司的产品“自愈式智能记忆合金垫圈”（涉案产品）认定科技成果；
- 2017年4月11日，西脉公司向上述案外人发送律师函，指控涉案产品侵犯涉案专利的专利权；
- 2017年4月25日，上述案外人将西脉公司的律师函转给中电公司；

- 2017年5月10日，中电公司向西脉公司发送律师函，指出涉案产品不存在侵权行为，且提出“如贵司认为存在侵权情况，应向有权处理知识产权纠纷的法院或有关部门主张”以及“在收函之日起十五个工作日内撤回侵权警告内容”；
- 2018年1月24日，中电公司向杭州市中级人民法院提起确认不侵权之诉。

其它相关事件

- 2016年5月31日，中电公司申请了名称为“一种垫圈”的实用新型专利（案外专利）；
- 2017年2月24日，西脉公司针对案外专利提起无效宣告请求；
- 2018年12月5日，国家知识产权局宣告案外专利无效。

二、关于要件一：权利人向他人发出了侵权警告

在本案一审过程中，西脉公司认为，其是向案外人浙江火炬科技评估中心发送警告函，而该案外人并非本案的原告中电公司，也非中电公司的上下游企业，因此发送警告函的行为对中电公司无影响。

对于此，本案的一审法院浙江省杭州市中级人民法院认为，向“他人”发出侵权警告中的“他人”包括特定人或非特定人，并未要求必须是原告或者原告的上下游企业收到相关侵权警告。在该案中，案外人浙江火炬科技评估中心此前就中电公司的涉案产品进行了科技成果评估，西脉公司向案外人所发的侵权警告显然已经使中电公司的商业利益受到影响。因此，西脉公司关于其向案外人浙江火炬科技评估中心发送律师函并不影响中电公司的抗辩不成立。最高人民法院在本案二审中引用了上述一审法院的认定，未再就此问题进行额外的讨论。

由此可见，法院可能并不要求要件一中的“他人”必须为原告或原告的关联企业，而是倾向于采用更宽松的标准。即使专利权人是向案外人发送有关原告的警告函，只要该警告函可能使原告的商业利益受到影响，就可以认定满足了要件一。

另外，我们注意到，在其他一些案例中，法院对要件一中的“侵权警告”的含义也进行了扩大化的解释，从而要件一中的“侵权警告”可能包括除传统警告函或律师函之外的其它形式。

例如，在VMI荷兰公司（以下简称“VMI公司”）、固铂（昆山）轮胎有限公司（以下简称“固铂公司”）与萨驰华辰机械（苏州）有限公司（以下简称“萨驰公司”）确认不侵害专利权纠纷案（（2019）最高法知民终5号）中，专利权人萨驰公司针对被控侵权设备的使用者固铂公司向知识产权局提起了行政投诉程序，但未将被控侵权设备的制造者VMI公司作为行政投诉程序的被请求人，后续该行政投诉程序因固铂公司向专利复审委申请宣告涉案专利无效而中止。

对于前述行政投诉程序是否构成“侵权警告”，最高人民法院认为，专利权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并非行政程序被请求人的VMI公司的利益，可认为其已受到侵权警告。尽快确定被控侵权设备是否落入萨驰公司涉案专利权的保护范围，既符合涉案各方的利益，也有利于节约行政和司法资源。因此，对于VMI公司而言，应将萨驰公司提起的专利侵权纠纷处理请求认定为属于《司法解释》第十八条所称的“侵权警告”。

由此可见，如果专利权人发起的行政程序未能或无法就争议的事实作出确定性的裁决，致使当事人双方陷入法律关系不确定的状态，法院也可能将该行政投诉程序认定为构成要件一中的“侵权警告”。

再例如，在纽盖蔻实业（上海）有限公司（以下简称“**纽盖蔻公司**”）与杨暖丽确认不侵害专利权纠纷案中（（2019）沪73知民初83号），专利权人杨暖丽曾针对纽盖蔻公司的产品先后在京东、淘宝平台多次提出投诉。上海知识产权法院认为，专利权人杨暖丽针对纽盖蔻公司销售的产品先后在京东、淘宝平台多次提出投诉，因在投诉说明中明确指控纽盖蔻公司销售的产品侵犯其外观设计专利权，该行为应当确认为“权利人向原告发出的侵犯专利权的警告”。

由此可见，在符合一定条件时，在电商平台的侵权投诉也可能被认定为属于要件一中的“侵权警告”。

另外，我们注意到，在某些情况下，对于发生在中国大陆境外的专利侵权警告，与之相关的利害关系人也可以在中国大陆提起确认不侵权之诉。例如，在胡贝尔和茹纳股份公司（以下简称“**胡贝尔公司**”）与连展科技股份有限公司（以下简称“**连展公司**”）、连展科技（深圳）有限公司（以下简称“**连展深圳公司**”）确认不侵害专利权纠纷一案的管辖权争议中（（2020）最高法知民辖终46号），专利权人瑞士企业胡贝尔公司向中国台湾企业连展公司发送了警告函，指出其产品侵犯了全球多个专利，其中列出了一件PCT专利及其中国大陆同族专利。被警告人连展公司及其大陆全资子公司、同时也是涉案产品的制造商连展深圳公司在中国大陆提起了确认不侵权之诉，要求判定涉案产品不侵犯所列中国大陆专利的专利权。

最高人民法院认为，连展深圳公司系连展公司的全资子公司，是胡贝尔公司警告连展公司涉嫌专利侵权行为的相关产品生产商，与被警告人连展公司及被警告行为具有直接利害关系。连展深圳公司作为利害关系人，自书面催告胡贝尔公司行使诉权的函发出二个月后，胡贝尔公司不撤回警告也不提

起侵权诉讼，连展深圳公司作为利害关系人向法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼，符合法律规定。

由此可见，如果域外公司之间的警告函涉及中国大陆专利，与作为被警告人的具有利害关系的中国大陆主体（例如被控侵权产品的生产商、销售商等）可能也可以在中国大陆提起确认不侵权之诉，要件一中“侵权警告”的发生地既可以是中国大陆境内也可以是境外。

三、关于要件二：被警告人或利害关系人书面催告权利人行使诉权

在本案中，中电公司向专利权人西脉公司发送的催告函载明，如西脉公司认为存在侵权情况，“应向有权处理知识产权纠纷的法院或有关部门主张”。西脉公司认为，中电公司向其发送的催告函中未将行使诉权作为唯一的纠纷解决方式，因此不满足确认不侵权之诉的要件二。

对于此，最高人民法院认为，要件二规定被警告人应当在提起确认不侵权诉讼前履行书面催告义务，但并未就具体催告内容进行严格的限制性规定，只要书面催告中包含督促对方正当行使诉权的内容，即依法完成了诉前催告义务，不存在催告内容必须明确对方行使诉权的具体方式的规定。在专利侵权纠纷中，对于纠纷是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，催告人无法限定。因此，中电公司已经履行了书面催告西脉公司行使诉权或撤回警告的义务，西脉公司的上述理由不成立。

由此可见，法院并不要求催告函的催告内容必须明确要求对方行使诉权的具体方式，即使未将“起诉”作为唯一的纠纷解决方式，依然可以认为符合要件二。

我们还注意到，在其他案例中，法院也倾向于

对催告形式不作严格要求。例如，在北京深度量化机器人科技股份有限公司、北京九宫混音呈列科技有限公司（以下分别简称“深度量化公司”和“九宫混音公司”）与北京搜狗科技发展有限公司、北京搜狗信息服务有限公司（以下分别简称“搜狗科技公司”和“搜狗信息公司”）确认不侵害专利权纠纷案中（（2019）最高法知民终 74 号），被警告人搜狗科技公司和搜狗信息公司的回函中仅载明“已收到沟通函，但涉案输入法与涉案专利的技术方案存在重大差别，未落入其保护范围，希望贵司收回沟通函，改而寻求更为合理的手段解决”。

最高人民法院认为，搜狗科技公司、搜狗信息公司在回函中已催告发函方“寻求更为合理的手段解决”，该行文方式符合商业习惯，从常理上理解，因侵权警告致使其权利处于不确定状态的搜狗科技公司、搜狗信息公司主观上是希望尽快结束这种不安状态的，故回函所述“更为合理的手段”意思表示包含了依法行使诉权等多种维权方式，符合确认不侵害专利权纠纷的起诉要件二。

尽管上述案例显示，法院对催告的形式和内容方面的要求采取相对宽松的标准，但我们仍建议被警告人或利害关系人在发送书面催告时尽量采用清楚、明确的语言，以免因不符合要件二而导致确认不侵权之诉被驳回。

四、要件三：权利人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼

在本案中，中电公司向西脉公司发送回函进行书面催告之前，西脉公司针对中电公司的一件案外专利提起了无效宣告请求。西脉公司认为，其针对中电公司的案外专利提起无效宣告请求的行为已经说明其不存在于合理期限内怠于行使专利权的情形。

对于此，最高人民法院认为，专利权人的侵权

警告是专利权人针对被警告人的催告在合理期限内是否行使专利权的前提。凡与侵权警告所指产品是否侵害侵权警告所依专利权无关的行为，均不应视为其针对催告在合理期限内积极行使权利。因此，本案西脉公司在发出侵权警告函之前就中电公司的案外专利所提出的无效宣告申请，并非是针对中电公司的催告行为而为，不能作为其未怠于行使权利的抗辩理由，而针对中电公司案外专利的无效宣告程序，与西脉公司对涉案产品提出对其专利的侵权警告、进而应当依法行使正当诉讼权利程序并无关联关系，因此西脉公司的上述理由不成立。

由此可见，要件三所关注的是专利权人是否在合理期限内就警告函中所涉及的专利权怠于行使权利，与警告函中所涉及的专利权无关的行为不能构成其怠于行使权利的抗辩理由。

另外，我们认为，要件三中规定的“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”的合理期限是最低时间要求。在一般情况下，被警告人提起确认不侵权之诉的时间应晚于该合理期限，并且被警告人无法通过在催告函中设定更短的起诉时间来缩短该合理期限。

但我们注意到，在某些特殊情况下，可能突破关于前述合理期限的时间要求。

例如，在东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）与张学志确认不侵害专利权纠纷案中（（2020）最高法知民终 225 号），东莞银行在发出书面催告后不足一个月就提起了确认不侵权之诉，并未满足“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”的期限条件。

对于此，最高人民法院认为，尽管东莞银行向原审法院起诉时尚未满足“权利人收到该书面催告之日起一个月”或者“自书面催告发出之日起二个

月”的期间条件，但由于原审法院未以不符合期间条件为由裁定不予受理，而该案因其他争议问题已进入上诉阶段，如果仅以不符合期间条件为由对该案不予受理，无疑将导致程序空转，徒增当事人讼累，亦不利于实质解决纠纷，故最高人民法院结合该案二审中东莞银行起诉已符合期间条件的事实，认定其起诉符合确认不侵害专利权纠纷之诉的法定条件。

由此可见，即使确认不侵权之诉的原告起诉时间不符合要件三的期限条件，如果因期限条件以外的理由进入二审阶段，法院依然有可能基于节省诉

讼资源等因素灵活处理该期限条件。但在实际操作中，我们还是建议被警告人在合理期限届满后再提起确认不侵权之诉，以避免案件因不符合时间要求而被驳回。

结语

基于对以上案例的分析，我们认为，在司法实践中，对确认不侵权之诉的受理要件采用了相对宽松的标准，因此，建议一方在其利益因专利权人侵权警告而受到的影响的情况下，积极尝试提起确认不侵权之诉，争取早日解决纠纷，摆脱因侵权警告造成的不安状态，回归正常经营。

王朝晖 合伙人 电话：86-21 2208 6378 邮箱地址：wangzh@junhe.com

吴龙瑛 合伙人 电话：86-21 2208 6206 邮箱地址：wuly@junhe.com

李春晖 律 师 电话：86-21 2283 8232 邮箱地址：lichh@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”。

