



中國大陸專利無效宣告與確認不侵害專利權之訴的關聯(第 274 期 2021/7/1)

郭仁建 中國大陸專利代理師



今年在《中國大陸最高人民法院知识产权法庭裁判要旨 (2020)》中，發布了許多與智慧財產權的訴訟糾紛典型案例及規則，其中有一個案例特別引起了筆者的注意，即【(2020)最高法知民終 225 号上诉人东莞银行股份有限公司请求确认不侵害专利权纠纷案】，此案涉及了專利權的無效宣告以及確認不侵害專利權之訴的關聯，而能夠讓遭受到不當干擾的一方，在符合法定起訴條件的情況下，向法院提出確認不侵害專利權之訴，以正當地維護自身的利益。

以下將簡單地把本案的案情做個簡短的分析，並把相關的法律依據進行整理說明，以利大家理解案情。

專利權人向中國大陸國知局於 2009 年 4 月 22 日提出「一種在電腦和其他電子產品中自行提供恰到好處嵌入式說明的方法和介面」專利申請，該專利在 2017 年 3 月 8 日授權。

在專利授權之後，專利權人向北京市智慧財產權局提出專利侵權糾紛處理請求，認為中國工商銀行股份有限公司侵犯其專利權。中國工商銀行股份有限公司在 2018 年 01 月 12 日向專利複審委員會提出涉案專利權無效宣告請求，此專利權在 2018 年 8 月 31 日被宣告全部無效（此案例甚至上了 2018 年北京市專利行政保護十大典型案件）。

專利權人主張涉案專利的專利權已於 2019 年 3 月 19 日已繳交了第 11 年年費，仍然處於持續有效的狀態，中國大陸國知局網站顯示涉案專利狀態為專利權維持，同時，專利權人針對專利權無效宣告提起行政訴訟上訴。

時隔一年後的 2019 年 9 月 9 日，專利權人在東莞銀行處於上市關鍵階段的時期，向東莞銀行發送侵權警告函，要求支付每年人民幣 750 萬元的涉案專利許可費，並警告如果東莞銀行不繳納相關專利使用許可費，將採取進一步措施，包括但不限於向證監會投訴、訴諸法律追索侵權賠償、向專利主管部門申請專利侵權行政查處、以及向蘋果公司投訴要求侵權軟件從蘋果應用商店下架。其中，專利權人多次向蘋果公司投訴東莞銀行運營的「東莞銀行手機銀行」APP 和「東莞銀行村鎮銀行手機銀行」APP 侵權，最終導致兩款 APP 從蘋果應用商店下架，使得東莞銀行數百萬老用戶無法正常更新軟體，新用戶無法正常下載該項安裝產品。

2019 年 11 月 6 日，東莞銀行向專利權人就其向蘋果公司投訴東莞銀行侵害涉案專利權行為發出催告函，要求專利權人立即撤回相關投訴，或儘快向人民法院提起相關侵權訴訟，並在 2019 年 11 月 14 日向廣州智慧財產權法院提出確認不侵害專利權的訴訟。

在一審中，廣州智慧財產權法院認為本案為確認不侵害專利權糾紛，是相關民事主體主動行使訴訟權利，請求法院確認其有關行為不侵犯他人智慧財產權的訴訟，目的是排除其是否侵犯他人智慧財產權處於不確定狀態的干擾。

一審中，法院認為在東莞銀行提起本案訴訟前，涉案專利已被宣告全部無效。該決定一經作出即生效，至於其是否處在行政訴訟過程中，並不影響其效力。又根據專利法第 47 條第 1 款規定，宣告無效的專利權視為自始即不存在。故在涉案專利已在先被宣告全部無效的情況下，東莞銀行提出確認其不侵害涉案專利權的訴訟請求缺乏事實基礎，故其起訴不符合法定的受理條件，對東莞銀行的起訴不予受理。

而東莞銀行不服一審的民事裁定，遂向最高法院提起上訴。

在最高院的審理中，上訴爭議焦點為原審法院是否應當受理東莞銀行提起的確認不侵害專利權糾紛之訴，具體包括兩個問題：

- (一) 東莞銀行的起訴是否符合確認不侵害專利權糾紛之訴之標的條件；
- (二) 宣告專利權無效的審查決定是否導致東莞銀行喪失訴權。

最後，最高法院認為，東莞銀行的起訴符合確認不侵害專利權糾紛的條件，且專利權無



效宣告請求審查決定並非一經作出即發生法律效力，而須待法律規定的起訴期限屆滿當事人未提起訴訟或者維持該決定的裁判生效時，該決定方可發生法律效力，因此，在東莞銀行提出確認不侵害專利權糾紛之時，涉案專利的專利權尚屬有效，故在原審法院的適用法律錯誤，應予糾正，故認定東莞銀行有權提起確認不侵害專利權之訴，原審法院應予受理。

因此，在此案中，涉及到幾點重大的事項應予注意：

A、專利權在被宣告無效後不是當然自始無效，而尚需待法律規定的起訴期限屆滿當事人未提起訴訟，或者維持該決定的裁判生效才發生效力。

B、《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十八條，對於發起專利權不侵權之訴的要件包括：

(a)權利人向他人發出侵犯專利權的警告；

(b)被警告人或者利害關係人經書面催告權利人行使訴權，自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發出之日起二個月內；

(c)權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關係人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的，人民法院應當受理。

在本案中，被警告人東莞銀行在尚未滿足書面催告起一個月即向法院提起訴訟，將有可能因不符受理要件而不予受理。

C、《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第2條第1款以及第2款「權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被專利複審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基於該無效權利要求的起訴。有證據證明宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權利人可以另行起訴」。

在本次審理中，最高院認為，該條規定人民法院可以「先行裁駁、另行起訴」，旨在提高專利侵權糾紛案件的審理效率，盡可能緩解審理週期較長的影響，其僅適用於司法解釋規定的**專利權人提起的侵權之訴**。

被警告人提起的**確認不侵害專利權之訴**，目的在於消除被警告人因專利權人發出的侵權警告而所處的不安狀態，由於初審法院的誤判認為涉案專利權經無效宣告後即至始不存在的情況，進而導致認為被警告人並未受到涉案專利的滋擾，而不予受理其確認不侵害專利權之訴，將會導致被警告人的合法權益持續受到侵害，故最高院基此進行糾正。

以上幾點，為本次案件中較為容易發生疏忽大意之處，故未來無論是專利權人行使權利，或者是被警告人發起相關的訴訟請求，均應注意相關規定，以維護自身的合法權益。