

专利民事诉讼

是否因专利无效行政诉讼而中止

刘晓军/文

人民法院在审理专利侵权案件时，被告以原告的专利权丧失专利性为由，向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出宣告专利权无效的请求，此时人民法院是否应当中止专利侵权案件的审理，实践中已经摸索出了一套规则¹，可以说这一问题已基本得到解决，人民法院将根据不同情形决定专利侵权案件是否中止审理。但是，无论专利侵权诉讼是否因为无效宣告请求而中止审理，当事人不服专利无效宣告请求审查决定（以下简称无效请求审查决定）的，都可以提起行政诉讼。根据我国专利法的规定，专利权被合法授予后，任何人在该专利权有效期内均可以向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的请求，专利复审委员会通过对无效宣告请求的审理，将作出无效请求审查决定。依其内容不同，无效请求审查决定可分为三种，即维持宣告专利权有效的决定、宣告专利权无效的决定和宣告专利权部分无效的决定。无论是哪一种类型的无效请

求审查决定，都可能会引起专利权人或者无效宣告请求人不服，从而引发行政诉讼。由此产生的问题是，对在专利侵权诉讼案件审理过程中，如果请求专利复审委员会宣告专利权无效的行政程序已经结束，当事人对专利复审委员会作出的无效请求审查决定不服并向人民法院提起行政诉讼的，人民法院已经受理的专利侵权案件应如何审理？原来已经中止审理的侵权案件是继续中止审理呢还是恢复审理？原来没有中止的侵权案件是继续审理呢还是中止审理？

专利权被授予后，任何人得向专利复审委员会为宣告该专利权无效之请求，而无论有无专利侵权案件。故根据请求宣告专利权无效的行政程序与专利侵权诉讼程序的先后不同，因专利侵权诉讼的当事人提起无效宣告请求而中止审理的专利侵权诉讼可以分为两类，一类是在专利侵权诉讼过程中因被控侵权人提起的无效宣告请求而中止审理的专利侵权诉讼，即先有专利侵权诉讼，后有无效宣告请求，这类专

利侵权诉讼在当事人不服无效请求审查决定并提起专利无效行政诉讼时，面临着原专利侵权诉讼是否应继续中止审理的问题。另一类是先有无效宣告请求，后有专利侵权诉讼，即专利权授予后，他人向专利复审委员会请求宣告该专利权无效，在专利复审委员会的审理过程中，专利权人又以无效宣告请求人为被告向法院提起专利侵权诉讼。此时人民法院通常是先受理当事人的诉讼请求，然后中止专利侵权案件的审理，等待专利复审委员会作出无效请求审查决定。当无效请求审查决定作出后，一方当事人不服并提起专利无效行政诉讼的，原来已经中止审理的专利侵权诉讼也面临着是否中止审理的问题。

根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，在专利侵权诉讼过程中被控侵权人向专利复审委员会请求宣告专利权无效的，原来的专利侵权案件并非一定得中止审理。目前人民法院的具体做法是：第一，对于侵犯发明专利权纠纷案件，被告在

侵权案件的审理过程中请求专利复审委员会宣告专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。第二，对于实用新型专利权专利侵权诉讼，被告应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告，且其在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求，可以请求人民法院中止审理侵权诉讼。第三，对于外观设计专利侵权案件中，被告在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求，可以请求人民法院中止侵权诉讼。第四，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告

不应当中止诉讼的其他情形。第五，人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院一般不中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。第六，对于经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。

对于人民法院依据上述司法解释中止审理的专利侵权案件，当无效请求审查决定作出后，当事人没

先行中止的专利侵权诉讼也应自该三个月期限届满之日之次日恢复审理。其二：若该专利权被全部宣告为无效，而当事人未就无效请求审查决定提起行政诉讼的，原已中止审理的专利侵权案件亦应于上述三个月期限届满后恢复审理。然与前述所不同的是，由于专利权已被宣告为无效，原告的诉讼请求已丧失权利依据，故若原中止审理的专利侵权案件尚处一审期间，则应裁定驳回原告诉讼请求；若原中止审理的专利侵权案件已处于二审期间，则亦应驳回原告诉讼请求，或者发回一审法院重审。其三，若该专利



该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；（四）人民法院认为

有就无效请求审查决定提起行政诉讼的，则其一：若该专利权被无效请求审查决定维持全部有效，则原来的专利侵权案件应自其起诉期间届满后恢复审理。我国专利法规定对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权有效的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。故如果当事人未对无效请求审查决定提起行政诉讼的，

权被宣告部分无效，即为维持部分有效，而当事人未就无效请求审查决定提起行政诉讼的，则应区分部分有效之专利权于侵权诉讼之影响而定。若部分有效之专利权不影响原告提起专利侵权诉讼的权利依据，则原中止审理的专利侵权案件应自上述三个月期限届满后恢复审理。若部分无效之专利权恰恰是原告提起专利侵权诉讼的权利依据，则原

中止审理的专利侵权案件应自上述三个月期限届满后恢复审理,但人民法院应作出驳回原告诉讼请求的裁决。若部分有效之专利权部分否定了原告提起专利侵权诉讼的权利依据,则原中止审理的专利侵权案件亦应自上述三个月期限届满后恢复审理,但原告有权变更诉讼请求,但若该专利侵权案件已进入二审程序,则人民法院可以依法改判,也可以发回重审。原告坚持不变更诉讼请求的,人民法院应驳回其基于已被宣告为无效的部分专利权上的诉讼请求。

此外,对于在专利侵权诉讼过程中因被控侵权人提起的无效宣告请求而中止审理的专利侵权诉讼,在当事人不服无效请求审查决定并依法提起专利无效行政诉讼的,以及在先有专利无效宣告请求,后有专利侵权诉讼,且专利侵权诉讼因该无效宣告请求中止审理的,当事人不服无效请求审查决定提起专利无效行政诉讼时,原专利侵权诉讼是继续中止审理呢还是应恢复审理?

作者认为,如果宣告该专利权无效的行政程序结束后,当事人不服专利复审委员会作出的无效请求审查决定,依法向人民法院提起行政诉讼的,原来已经中止审理的专利侵权诉讼应继续中止审理。理由是:第一,行政诉讼法第44条的规定不能成为恢复审理专利侵权案件的理由。该条的内容是:“诉讼期间,不停止具体行政行为的执行。但有下列情形之一的,停止具体行政行为的执行:(一)被告认为需要停止执行的;(二)原告申请停止执行,人民法院认为该具体行政行为的执行会造成难以弥补的损失,并且停止执行不损害社会公共利益,裁定停止执行的;(三)法律、法规规定停止执行的。”可见,该条是针对具有具体执行内容的具体行政行为而言的,如公安机关根据治安管理处罚条例给予他人行政

处罚而引起的行政诉讼中,该处罚内容具有可执行性,而无效请求审查决定仅仅是宣告一项民事权利的有效或无效,其本身并不具备可执行性,故与行政诉讼法第44条所指的行政行为是有一定区别的。第二,授予专利权的行为也是一种具体行政行为,申请人一旦取得专利权,在该专利权被确定宣告为无效前,授予专利权的具体行政行为应合法有效,但专利侵权诉讼依然可以因被控侵权人已请求专利复审委员会宣告专利权无效而中止审理。可见授予专利权的行政行为的效力并不影响人民法院中止专利侵权案件的审理,也即专利侵权诉讼之所以中止审理是因为专利权处于动荡之中,而并不顾及授予专利权的具体行政行为的效力。同理,在专利复审委员会作出无效请求审查决定这一具体行政行为后,如果当事人依法提起了行政诉讼,则无效请求审查决定有被人民法院撤销的可能,专利权依然处于不稳定状态,从当中止审理专利侵权案件的宗旨和目的出发,仍应继续中止专利侵权案件的审理,而不宜恢复审理。第三,无效请求审查决定被提起行政诉讼的,该具体行政行为必须等到行政诉讼最后判决维持其合法有效后才能确定地产生法律效力。权利公示原则是专利法上的一个重要原则,专利权的授予、变动、无效宣告等都必须由专门机关予以公告,且专利权的授予、变动、无效宣告等都是自公告之日起生效,专利法46条规定:“宣告专利权无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。”而宣告专利权无效的公告都是以专利权的权利状态的稳定为前提,对于已经提起行政诉讼的无效请求审查决定,国务院专利行政部门公告内容都是以终审判决书确定的内容为准,故在行政诉讼审结前,无效请求审查决定不能被公告,自然也就不生法律效力。专利侵权诉讼案件也只有继

续中止审理,待专利无效行政诉讼终审判决确定了原告的专利权利状态后才能恢复审理。第四,行政行为接受司法审查,行政机关接受司法监督,是民主和法治社会的标志和特征,也是世界贸易组织成员所必须遵守的规则。我国行政诉讼法规定行政机关的具体行政行为应接受司法审查,我国专利法特别规定对专利复审委员会作出宣告发明、实用新型或外观设计专利权无效或者维持其专利权有效的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。此时原来已经中止的专利侵权诉讼继续中止审理,表明专利权是否应被宣告为无效虽经专利复审委员会作出了决定,但该决定必须接受司法程序的检验,体现了司法权对行政权的制约和监督,是现代法治社会的应有之义。

同理,当专利侵权诉讼的当事人提起无效宣告请求但未中止审理的专利侵权诉讼在无效请求审查决定被提起行政诉讼后是否应中止审理,笔者认为,对于未中止审理的专利侵权诉讼,包括先有专利侵权诉讼后有无效行政程序且专利侵权诉讼未中止审理的情形,以及先有无效行政程序后有专利侵权诉讼且专利侵权诉讼未中止审理的情形,如果在当事人不服无效请求审查决定依法提起专利无效行政诉讼时原专利侵权诉讼尚未审结的,一般应中止审理,等待专利无效行政诉讼对专利权有效还是无效的最终确定,并以此作为恢复审理侵权诉讼的依据。^[1]

(作者单位:北京市高级人民法院)

注 释:

1. 见最高人民法院2001年6月19日通过的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(法释〔2001〕21号)。

专利民事诉讼是否因专利无效行政诉讼而中止

作者: [刘晓军](#)
作者单位: [北京市高级人民法院](#)
刊名: [电子知识产权](#) 
英文刊名: [ELECTRONICS INTELLECTUAL PROPERTY](#)
年, 卷(期): 2003 (11)

参考文献(1条)

1. [最高人民法院2001年6月19日通过的<关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定>\(法释\(2001\)21号\)](#) 2001

本文读者也读过(10条)

1. [晏辉](#) [专利侵权行政诉讼中诉讼中止裁定及判决形式的适用](#) [期刊论文]-[知识产权](#)2004, 14 (6)
2. [魏有花](#) [专利无效程序的运用](#) [期刊论文]-[中国发明与专利](#)2005 (12)
3. [张苏沛](#) [企业专利维权启示录之十一专利无效宣告中听证原则的应用](#) [期刊论文]-[江苏科技信息](#)2007 (9)
4. [黑瀨](#), [雅志](#), [魏启学](#), [陈杰](#) [专利存在无效理由时被告的抗辩](#) [期刊论文]-[电子知识产权](#)2006 (8)
5. [曾伟](#), [戚昌文](#), [徐俊](#) [论知识产权行政调处行为的法律地位](#) [期刊论文]-[科技进步与对策](#)2001, 18 (3)
6. [林海滨](#) [论专利侵权诉讼与专利无效程序的一体化安排](#) [学位论文]2007
7. [王玮](#) [企业该如何运用宣告专利权无效制度](#) [期刊论文]-[发明与创新\(综合版\)](#)2008 (12)
8. [苏琰](#) [专利侵权诉讼和无效宣告程序的配合运作](#) [期刊论文]-[化工管理](#)2008 (1)
9. [郑永锋](#) [民事诉讼证据制度在专利审查中的应用](#) [期刊论文]-[知识产权](#)2001, 11 (2)
10. [夏雷](#) [从一起侵犯植物新品种权案看民事案件中人民法院对行政权力的限制](#) [期刊论文]-[江苏科技信息](#)2007 (3)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzzscq200311012.aspx