

某管业公司诉阳谷某公司、山东某公司侵害发明专利权纠纷案

——专利无效宣告行政程序中主动放弃权利要求对于专利侵权诉讼的影响

关键词 民事 侵害发明专利权 无效宣告 修改权利要求 放弃权利要求

基本案情

某管业公司系专利号为201220213928.X、名称为“管骨架塑料复合管”的实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。某管业公司诉称，阳谷某公司、山东某公司生产、销售的实壁管骨架塑料复合管落入涉案专利权利要求1-3的保护范围，向山东省济南市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼。

山东省济南市中级人民法院于2019年4月19日作出（2018）鲁01民初1230号民事判决，一审法院认为，被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求1-3的保护范围，判令阳谷某公司、山东某公司停止侵害并赔偿某管业公司经济损失及维权合理支出共计60万元。阳谷某公司、山东某公司不服，向最高人民法院提起上诉。二审程序期间，国家知识产权局作出第41399号无效宣告请求审查决定，该决定载明：某管业公司在无效宣告行政程序中修改了权利要求书，删除了权利要求1和权利要求2，将权利要求3和权利要求4合并形成新的权利要求1，国家知识产权局在修改后的权利要求1基础上宣告涉案专利权全部无效。最高人民法院于2019年11月18日作出（2019）最高法知民终145号民事判决，判决撤销一审判决，驳回某管业公司的全部诉讼请求。

裁判理由

法院生效裁判认为：对于权利人在涉案专利的无效宣告程序中通过删除权利要求的方式主动放弃民事侵权案件中据以主张权利的权利要求，无论记载该放弃行为的行政决定的效力是否最终确定，权利人均不得在侵害专利权纠纷中再将之纳入专利权保护范围。鉴于权利人据以主张权利的请求权基础已不复存在，相关权利要求亦无恢复之可能，为实现纠纷的实质性解决，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求。本案中，某管业公司在无效宣告程序中将授权公告文本的权利要求3和4合并形成新的权利要求1，此时其在本案中据以主张权利的权利要求1-3已经被主动放弃。鉴于某管业公司在本案中仅以权利要求1-3作为其主张权利的基础，在权利要求1-3已经被其主动放弃的情况下，根据《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》第一条的规定，某管业公司提起本案诉讼的请求权基础不再存在，其诉讼请求不能成立，故改判驳回某管业公司的全部诉讼请求。

裁判要旨

权利人在涉案专利的无效宣告行政程序中以删除权利要求的方式主动放弃民事侵权案件中据以主张权利的权利要求，无论记载该放弃行为的行政决定的效力是否最终确定，被放弃的权利要求均无恢复之可能，不能在侵害专利权纠纷中再将之纳入专利权保护范围，其据以主张侵权的权利基础不复存在，有关诉讼请求可以判决方式驳回。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第64条第1款（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第59条第1款）

一审：山东省济南市中级人民法院（2018）鲁01民初1230号民事判决（2019年4月19日）

二审：最高人民法院（2019）最高法知民终145号民事判决（2019年

11月18日)