

陈某诉深圳市某公司、张某伟侵害实用新型专利权纠纷案

——专利侵权诉讼程序中转让专利权时停止侵权责任的认定

关键词 民事 侵害实用新型专利权 专利权转让 诉讼主体资格 拘束力

基本案情

原专利权人陈某诉称：其从深圳市某公司的网店公证购得被诉侵权产品，被诉侵权技术方案落入专利号为 201621096840.3、名称为“一种磁吸式数据线”实用新型专利权的保护范围。故请求判令：深圳市某公司停止侵权，赔偿损失及合理费用共计5万元，由该公司的唯一股东张某伟对赔偿损失承担连带责任。

深圳市某公司、张某伟辩称：被诉侵权产品使用的是现有技术，请求依法驳回陈某的诉请。

法院审理查明：陈某于2018年5月17日向国家知识产权局申请了涉案专利，于2019年1月4日获得授权。陈某在1688网站店铺名为“深圳市某公司”购买了被诉侵权产品，并经（2020）深证字第124529号公证书公证。陈某主张深圳市某公司实施了许诺销售、销售的侵权行为。深圳市某公司确认被诉侵权产品由其许诺销售、销售。深圳市某公司成立于2015年7月，系自然人独资的有限责任公司，张某伟为其唯一股东。张某伟未提交证据证明深圳市某公司财产与其个人财产彼此独立。

一审庭审后，2022年1月14日，涉案专利的专利权人由陈某变更为案外人王某基，国家知识产权局于同年2月25日予以公告。广东省深圳市中级人民法院于2022年7月22日作出（2021）粤03民初5037号民事判决：深圳市某公司赔偿陈某经济损失及维权合理费用共计2万元，张某伟对该债

务承担连带清偿责任；驳回陈某其他诉讼请求。深圳市某公司、张某伟均不服，提出上诉。最高人民法院于2023年11月8日作出（2022）最高法知民终1923号民事判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为，被诉侵权技术方案具有涉专利权利要求1全部技术特征，落入了涉案专利权利要求1的保护范围。将被诉侵权产品技术特征与深圳市某公司提交的现有技术专利相比对，该现有技术专利并没有公开被诉落入涉案专利权保护范围的“止挡块”这一技术特征，深圳市某公司所主张的现有技术抗辩不成立。一审法院综合考虑涉案专利类别、侵权行为的性质、情节以及陈某所支出的维权合理开支等因素，酌情确定本案赔偿金额2万元并无不当。

关于一审法院未予判令深圳市某公司停止侵权的问题，陈某虽没有上诉，但依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（法释〔2022〕11号，以下简称《民事诉讼法解释》）第三百二十一条：“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外”的规定，一审法院未予判令深圳市某公司、张某伟停止侵权，适用法律有误，主要分析如下：《民事诉讼法解释》第二百四十九条规定：“在诉讼中，争议的民事权利义务转移的，不影响当事人的诉讼主体资格和诉讼地位。人民法院作出的发生法律效力的判决、裁定对受让人具有拘束力。受让人申请以无独立请求权的第三人身份参加诉讼的，人民法院可予准许。受让人申请替代当事人承担诉讼的，人民法院可以根据案件的具体情况决定是否准许；不予准许的，可以追加其为无独立请求权的第三人。”依据该规定，在侵害专利权纠纷诉讼过程中，专利权发生转让的，原专利

权人作为该案原告的诉讼主体资格不受影响，该案生效裁判对专利权受让人具有拘束力。人民法院认定构成侵害专利权的，应当依法支持原专利权人关于判令被告停止侵害的诉讼请求，但被告能够证明其已获得专利权受让人许可的除外。本案中，一审庭审后，涉案专利权利人由陈某变更为王某基，一审判决在认定深圳市某公司未经权利人许可，销售、许诺销售被诉侵权产品，构成对涉案专利权的侵害的情况下，以涉案专利权人在一审判决之前已进行了变更为由，驳回陈某关于停止侵权的诉请，一方面违反了《民事诉讼法解释》第二百四十九条之规定，依据该规定陈某的全部诉讼主张、行为及后果都及于王某基，不能仅因专利权人发生变化，而不予支持陈某关于停止侵权的诉请；另一方面在一定程度上会放任侵权行为继续发生，对专利权受让人王某基的合法权益造成损害，不符合专利法保护专利权人合法权益、鼓励发明创造的立法精神。故一审法院仅以专利权人进行了变更为由驳回陈某关于停止侵权的诉请的做法不妥，予以纠正。考虑到陈某在二审中已认可被诉侵权产品在涉案网站上的相关链接已被删除，不再增加停止侵权的判项。

裁判要旨

侵害专利权纠纷案件审理期间，原专利权人转让涉案专利权的，其诉讼主体资格不受影响。人民法院认定被诉侵权行为构成侵权的，应当依法支持原专利权人关于停止侵害的诉讼请求，但被诉侵权人能够证明其已获现专利权人许可的除外。

关联索引

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
(法释〔2022〕11号) 第249条、第321条

一审：广东省深圳市中级人民法院 (2021) 粤03民初5037号民事判决 (2022年7月22日)

二审：最高人民法院（2022）最高法知民终1923号民事判决
(2023年11月8日)