

2024-13-2-160-025

# 王某森、王某歲诉江西某建筑公司等侵害实用新型专利权纠纷案

——专利权评价报告与无效宣告请求审查决定书对专利有效性结论冲突的审查认定规则

**关键词** 民事 侵害实用新型专利权 专利权评价报告 无效宣告请求审查决定书 专利有效性

## 基本案情

原告王某森、王某歲诉称：2015年12月23日，王某森、王某歲向国家知识产权局申请名称为“一种用带肋钢网镂现浇的空腔楼盖”的实用新型专利，该专利于2016年7月6日获得授权。2019年11月，原告发现被告江西某建筑公司在建筑工地大量使用侵害涉案实用新型专利权的带肋钢网镂产品，制造侵害前述专利权的楼盖。涉案侵权产品中所使用的带肋钢网镂产品系从被告昆山某公司处购得。两被告的行为未经过许可，侵害了王某森、王某歲的专利权，故请求判令两被告赔偿原告经济损失50万元。

被告江西某建筑公司辩称：原告在2016年8月23日就向国家知识产权局申请了专利权评价报告，该评价报告已经明确涉案专利权利要求1-6不符合专利法第九条规定，不符合专利授权条件。具体来说，涉案专利违反了专利法第九条第一款禁止重复授权原则。即便涉案专利有效，江西某建筑公司施工现场楼盖结构与涉案专利存在明显区别。

被告昆山某公司辩称：昆山某公司供应的是一种本公司拥有专利权的有筋网（模板网）建材，非涉案专利的一种建筑结构楼盖。江西某建筑公司并未与昆山某公司签订购销合同，也无往来货款，江西某建筑公

司将有筋网实际用于何种建筑结构是其自主选择，不存在帮助侵权和共同侵权。昆山某公司不应被列为被告。

法院经审理查明：王某森、王某崴系专利号为201521087246.X的“一种用带肋钢网镂空浇筑的空腔楼盖”实用新型专利权人，该专利申请日为2015年12月23日，授权公告日为2016年7月6日。2019年11月15日，王某森的委托代理人与公证员来到涉案施工地现场，对该工地现状及部分施工材料进行拍照公证。王某森、王某崴在本案中主张以涉案专利权利要求1为其保护范围。2016年9月29日，国家知识产权局就该专利作出评价报告，记载：“权利要求1-6具备专利法第22条第2、3款规定的新颖性和创造性。本专利的同一申请人于同一天就同样的发明创造又提交了另一件专利申请（申请号为CN201521086565.X），且该专利已被授权（公告号为CN20534850X），两个专利的权利要求1-6的保护范围完全相同，不符合专利法第9条第1款的规定。”2018年4月9日、2020年8月21日湖南某建材公司、文某茗分别向国家知识产权局请求宣告涉案专利无效。国家知识产权局经审查后均作出维持涉案专利权有效的决定。

江西省南昌市中级人民法院于2021年6月4日作出（2021）赣01知民初25号民事判决：一、被告江西某建筑公司于本判决生效之日起十五日内赔偿原告王某森、王某崴经济损失25万元；二、被告昆山某公司就上述赔偿金额向王某森、王某崴承担连带赔偿责任；三、驳回王某森、王某崴的其他诉讼请求。宣判后，江西某建筑公司、昆山某公司提起上诉。最高人民法院于2022年4月24日作出（2021）最高法知民终2140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，对于专利权评价报告中涉案专利不符合专利法第九条第一款规定的结论，2020年8月21日，文某茗在本案诉讼过程中亦

提出无效宣告请求，其理由中亦包含涉案专利权利要求1-4、6不符合专利法第9条第1款的规定，并将专利权评价报告中的对比文件1作为证据（附件5）提交国家知识产权局。2021年3月24日，国家知识产权局维持涉案专利权有效。虽然涉案专利有效性在本案中存在对比文件相同，专利权评价报告与无效宣告请求审查决定书的结论相互矛盾的情况，但专利权评价报告系初步结论，是根据对比文件进行简单比对的结果，而无效宣告审查决定书则是在对相应技术特征进行详细比对后作出的实质审查结论，其结论更具参考性。故对两被告以专利权评价报告的初步结论否定涉案专利有效性的抗辩理由不予支持。经比对，被诉侵权产品所采用的技术方案落入了涉案专利权利要求1的保护范围。江西某建筑公司未经专利权人许可，在施工工地上为生产经营目的制造被诉侵权产品，构成对原告专利权的侵害。故法院依法作出如上裁判。

## 裁判要旨

专利权评价报告仅能作为评判专利权稳定性的参考，不能作为认定专利权有效性的依据。对于专利权评价报告与无效宣告请求审查决定书均引用相同对比文件，但结论相反的，应当以无效宣告审查决定书的审查结论为依据。

## 关联索引

《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（二）》（法释〔2016〕1号，2020年修正）第21条

一审：江西省南昌市中级人民法院（2021）赣01知民初25号民事判决（2021年6月4日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知民终2140号民事判决（2022年4月24日）