

刘某诉北京某数控科技有限公司、四川某硅业有限责任公司侵害实用新型专利权纠纷案

——实用新型专利授权公告日前实施该专利的性质认定

关键词 民事 侵害实用新型专利权 销售行为 授权公告日

基本案情

原告刘某诉称：刘某系专利号为200820223950.X、名称为“硅棒锥度或外圆数控磨床”实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。刘某发现被告北京某数控科技有限公司（以下简称北京某公司）制造、销售的硅芯磨锥机（以下简称被诉侵权产品）落入了涉案专利权利要求1的保护范围，侵害了其专利权。被告四川某硅业有限责任公司（以下简称四川某公司）与北京某公司签订《购销合同》，购买并使用被诉侵权产品，亦侵害了涉案专利权。故请求判令：北京某公司停止生产、销售侵害涉案专利权的产品；四川某公司停止使用侵害涉案专利权的产品；北京某公司、四川某公司连带赔偿刘某经济损失30万元及为制止侵权行为支出的合理费用800元。

被告北京某公司辩称：其与四川某公司签订《购销合同》的时间在涉案专利申请日与授权公告日之间，此时刘某并不具有专利权人的属性，且涉案专利处于保密阶段，北京某公司无法知道其生产、销售的产品已经被他人申请了专利，故北京某公司生产、销售被诉侵权产品的行为不构成侵权。

被告四川某公司辩称：其在与北京某公司签订《购销合同》时已经约定，当第三方对四川某公司购买的被诉侵权产品提出侵权指控时，由北京某公司与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任，故四川某公

司不应承担责任。

法院经审理查明：涉案专利由刘某于2008年12月31日向国家知识产权局申请，于2009年10月21日获得授权，发明人及专利权人均为刘某。2009年4月10日，四川某公司作为买方与北京某公司作为卖方签订《购销合同》，合同标的包含被诉侵权产品1台，价格21.5万元。《购销合同》第2.2条约定：“交货期：2009年6月10日前”；2009年10月16日，北京某公司就销售被诉侵权产品向四川某公司出具增值税专用发票2张，金额共计21.5万元。

四川省成都市中级人民法院于2013年11月27日作出（2012）成民初字第707号民事判决：北京某公司立即停止制造、销售侵犯刘某享有的涉案专利权的产品；北京某公司赔偿刘某经济损失10万元。宣判后，北京某公司不服，提出上诉。四川省高级人民法院于2014年12月5日作出（2014）川知民终字第29号民事判决：撤销（2012）成民初字第707号民事判决，驳回刘某的诉讼请求。宣判后，刘某向最高人民法院提起再审申请。最高人民法院于2015年8月28日作出（2015）民申字第1070号民事裁定：驳回刘某的再审申请。

裁判理由

法院生效裁判认为：专利法意义上销售行为的认定，需要考虑《中华人民共和国专利法》第十一条的立法目的，正确厘定销售行为与许诺销售行为之间的关系，充分保护专利权人利益。专利法第十一条规定的立法目的在于清晰界定专利权的权利范围，划定专利权人与社会公众的权利界限，充分保护专利权人的利益。为确保专利权权利范围的清晰性，增强可预见性并预防纠纷发生，销售侵权行为的认定标准必须清晰明确。同时，为充分保护专利权人的利益，销售行为的认定标准还应当尽可能实现许诺销售行为与销售行为之间的无缝衔接，以便覆盖对专利权

人利益产生较大影响的有关交易环节和过程，从而更有效地制止销售侵权行为。采用合同成立作为认定销售行为的判断标准，由于合同成立之前当事人以广告、商品展示等方式作出的销售商品的单方意思表示属于许诺销售行为，双方就销售商品的意思表示达成合意属于销售行为，则销售行为与许诺销售行为可以实现密切衔接，使得销售行为与许诺销售行为之间不存在专利权无法覆盖的空间，有利于充分保护专利权人的利益。同时，合同成立是双方当事人就销售商品的意思表示达成合意的事实状态，往往通过书面合同等材料体现出来，不需要进一步考察合同的具体条款和履行过程，专利权人获取证据和证明销售行为成立更为容易，取证成本和认定成本均较低。因此，销售行为的认定，一般应当以销售合同成立为标准。

本案中，某数控科技有限公司、某四川硅业有限责任公司之间的《购销合同》签订于2009年4月10日，专利法意义上的销售行为在该日已经实施，早于本案专利授权公告日（2009年10月21日）。

对于侵犯实用新型专利权行为的认定，应当全面综合考虑专利法的相关规定，合理平衡实用新型专利权人与社会公众之间的利益。专利权人在实用新型专利授权公告日前，并不享有请求他人停止实施的权利。他人在实用新型专利授权公告日前实施包括制造、使用、销售、许诺销售和进口实用新型专利产品的行为，并不为专利法所禁止。在此情况下，对于实用新型专利授权公告日前已经合法售出的产品的后续行为，包括使用、许诺销售和销售，也应允许。如果实用新型专利权人在授权公告日后，可以禁止该专利授权公告日前已经售出的产品的后续行为，则相当于实用新型专利权的效力可以在授权公告日后延伸到授权公告日前的合法行为，不适当当地扩大了专利法授予实用新型专利权人的权利范围，损害了社会公众应有的利益。

综上，北京某公司制造、销售被诉侵权产品的行为发生在本案专利的授权公告日之前，北京某公司制造、销售被诉侵权产品的行为不构成侵权，四川某公司通过合法途径购买并使用被诉侵权产品的行为亦不构成侵权。

裁判要旨

1. 专利法意义上销售行为的认定，一般应当以销售合同成立为标准，以实现对许诺销售行为和销售行为认定的密切衔接。
2. 他人仅在实用新型专利授权公告日前实施包括制造、使用、销售、许诺销售和进口专利产品的行为，不构成侵权。但明知他人已经申请专利而恶意实施制造、销售等行为的除外。

关联索引

《中华人民共和国专利法》（2020年修正）第11条第1款、第40条
(本案适用的是2008年12月27日修正的《中华人民共和国专利法》第11条第1款、第40条)

一审：四川省成都市中级人民法院（2012）成民初字第707号民事判决（2013年11月27日）

二审：四川省高级人民法院（2014）川知民终字第29号民事判决（2014年12月5日）

再审：最高人民法院（2015）民申字第1070号民事裁定（2015年8月28日）