

基于诉的利益探析确认不侵害知识产权之诉的起诉条件

作者：张占江 张汉国

摘要：具有诉的利益是提起确认不侵权之诉的前提，本文探析了确认不侵害知识产权之诉的诉的利益，以及影响诉的利益的内在因素，在此基础上，分析了提起确认不侵害知识产权之诉应当具备的条件。本文认为，法释〔2009〕21号第十八条的规定体现了诉的利益的内在要求，在理解和适用法释〔2009〕21号第十八条时，不能局限于对法条的文义解释，应立足于确认不侵害知识产权诉讼的制度目的，从平衡双方当事人利益的角度出发，确定提起确认不侵害知识产权诉讼的条件。

关键词：确认之诉；诉的利益；知识产权

前言

确认不侵害知识产权之诉属于消极的确认之诉，是一项旨在制止权利人不正当地利用其知识产权，给他人利益造成损害或具有损害之虞的诉讼制度^[1]。从诉的机能上讲，确认不侵害知识产权之诉属于预防性的司法救济手段^[2]。确认不侵害知识产权之诉的审理范围是在权利人发出的侵权警告的范围内，确认原被告之间是否存在侵害知识产权的法律关系。其实益是在权利人对他人发出侵权警告又怠于行使诉权的情况下，将被警告人自可能面临侵权指控的不确定状态中解脱出来，预防或避免将来知识产权纠纷或侵害的发生，通过规制权利人滥发侵权警告、滥用知识产权的行为，维护稳定的市场经营秩序^[3-4]。

我国于2002年确立确认不侵害知识产权诉讼制度。2004年，最高人民法院在《关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知》中（〔2004〕民三他字第4号）中明确了确认不侵害专利权诉讼的性质属于侵权类纠纷。2008年，确认不侵权纠纷被纳入《民事案件案由规定》，《民事案件案由规定》列明了3类确认不侵害知识产权之诉案由，包括确认不侵犯专利权纠纷、确认不侵犯注册商标专用权纠纷及确认不侵犯著作权纠纷。经过多年的发展，确认不侵害知识产权诉讼的适用范围已经由《民事案件案由规定》列明的专利、商标及著作权领域扩及至商业秘密等其他知识产权领域。

提起确认不侵权诉讼，除要求满足民事诉讼法规定的一般起诉条件外，还应当满足一些特殊条件，即只有在被警告人收到侵权警告，书面催告权利人行使权利，而权利人又怠于行使诉权致使被警告人长期处于可能面临被诉的不安或危险状态的情况下，才能提起确认不侵权诉讼^[5]。关于确认不侵害知识产权之诉应当满足的特殊条件，最高人民法院于2009年在《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》（法释〔2009〕21号）第十八条规定了确认不侵害专利权诉讼应当满足的条件，对于其他类型的确认不侵害知识产权诉讼，在立法层面未有相关规定。最高人民法院副院长奚晓明在2010年4月全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话中指出，对于确认不侵犯专利权以外的其他各类确认不侵犯知识产权纠纷，应参照专利法司法解释第十八条规定的受理条件处理。

司法实践中，虽然有法释〔2009〕21号第十八条作为参照来判断确认不侵害知识产权之诉的受理条件，但随着诉讼理论的发展及一些新情形的出现，对于确认不侵害知识产权诉讼的受理条件仍存在一些争议。诉的利益是从根本上探究争议是否具有司法救济必要性的基本理论，本文尝试从诉的利益视角出发，结合案例探讨提起确认不侵害知识产权诉讼应当具备的基本条件。

1. 确认不侵害知识产权之诉的诉的利益

诉的利益是指，当事人主张的民事权益受到侵害时，需要运用国家司法资源予以救济的必要性^[6]。具有诉的利益是争议有可能进入司法程序的前提，提起确认不侵害知识产权诉讼同样应当具有诉的利益，即具有值得运用司法资源予以救济的确认利益^[2]。

确认不侵害知识产权之诉的确认利益体现为，权利人向被警告人发出了明确的侵权警告之后，在合理的期限内却怠于行使诉权，权利人这种不正当行使其知识产权的行为使被警告人现实地陷入了可能侵害权利人知识产权的危险或不安之中，且法院作出确认判决对于消除这种不安或危险而言是有效、合适的救济手段。具有上述确认利益才有需求司法救济的必要性，即具有诉的利益并获得诉权。

在怀化正好制药有限公司与湖南方盛制药股份有限公司确认不侵害专利权纠纷案中^[7]，被告正好公司系发明名称为“一种药物金刚藤微丸及其制备方法”、专利号为200510080293.X的发明专利的专利权人。原告方盛公司就药品名称为“金刚藤分散片”的片剂药品向湖南省食品药品监督管理局提出新药申请，并于2005年10月19日被湖南省食

品药品监督管理局受理。在原告方盛公司的新药注册过程中，被告正好公司以专利权人的身份向国家食品药品监督管理局药品审评中心去函对原告申报的该品种药物提出异议，国家食品药品监督管理局药品审评中心于 2008 年 12 月 25 日向方盛公司出具《关于“金刚藤分散片”药品注册相关事宜的函（致注册申请人）》。被告正好公司的异议行为实质是向原告方盛公司发出了侵权警告，且被告的侵权警告使原告申请注册的新药是否存在专利侵权的法律关系现实地处于不确定状态，故原被告之间产生了实质性争议，原被告之间具有直接利害关系。之后，原告于 2011 年 9 月 13 日向被告去函，督促其行使诉权或者撤回异议。被告于 2011 年 9 月 14 日收悉该催告函，但至原告提起诉讼，被告在合理期限内既未提起诉讼，亦未撤回异议，因此，被告以专利权人的身份提出异议却又怠于行使诉权的行为，不正当地行使了其专利权，损害了原告的合法权益，影响了正常的市场经营秩序。原告为了从可能面临被诉侵权的不安状态中尽快解脱出来，向湖南省长沙市中级人民法院提起了确认不侵害专利权之诉，请求法院确认原被告之间不存在专利侵权的法律关系，以明晰其权利状态。

该案中，被告给原告造成的权利损害具有运用国家司法资源予以救济的必要性，一方面赋予原告提起确认之诉的程序救济，使原被告之间是否存在侵权法律关系能够尽快得以明确，以便原告能够正常地安排其生产经营活动，另一方面，能够督促权利人谨慎适当地行使知识产权，规制权利人滥发侵权警告、滥用知识产权的行为，以维护正常稳定的市场经营秩序。因此，原告方盛制药公司享有诉的利益，具有提起确认不侵害专利权诉讼的诉权。

2. 影响确认不侵害知识产权之诉的诉的利益的内在因素

确认不侵害知识产权之诉的诉的利益要求原告享有确认利益，而确认利益的本质在于原告的权利因被告的侵权警告现实地陷入持续的不安或危险之中，且被告在合理期限内怠于行使诉权的行为具有不正当性，为了将原告从这种不安或危险之中解脱出来，法律赋予原告提起确认不侵害知识产权诉讼的权利，以维护正常的市场经营秩序。因此，原告权利的不安定性以及被告行使知识产权行为的不正当性是确认不侵害知识产权之诉的诉的利益的根本要求。以下重点分析影响确认不侵害知识产权之诉的诉的利益的内在因素^[2]。

(1) 原告的权利必须处于具体化的现实化的不安或危险之中

原告的权利必须处于遭受侵权威胁的不安或危险之中，才有通过司法程序确认是否存在侵权法律关系的必要性，如果原告的侵权未处于不安或危险之中，则没有司法救济的必要性。

原告所处的不安或危险必须是具体的、现实化的，而不能是抽象的或想象中的。在市场竞争中，一种常见的情形是，市场主体可能面临抽象的非具体化或尚未现实化的侵权风险，例如，A公司经FTO分析发现存在侵犯B公司知识产权的可能性，但B公司并未对A公司采取过任何维权措施，此时，A公司所面临的是抽象化的而非现实化的侵权风险，A、B两公司在现阶段不存在现实化的权利冲突，不存在直接的利害关系，A、B两公司之间仅仅存在潜在的将来意义上的侵权法律关系。尽管A公司也可能因这种抽象的尚未具体化或现实化的侵权风险而陷入持续的不安之中，但由于现阶段A、B两公司之间不存在直接的利害关系，A公司当前不具有诉的利益，如果当前允许A公司提起确认不侵害知识产权之诉，则成为无本之木。只有当B公司针对A公司的潜在侵权行为采取了一定的维权措施，使这种侵权风险具体化、现实化之后，A公司才可能享有诉的利益。

原告权利的不安或危险必须是法律性的。由于市场竞争的多样性，导致原告在市场竞争中陷入不安或危险的因素也是多种多样的，原告请求法院确认的只能是双方争议的实体法律关系，即，原被告之间是否存在侵害知识产权的实体法律关系，只有这样，原告所处的不安或危险才能通过确认判决予以消除，原告才能享有确认利益。

(2) 原告权利的不安定性是由被告行使知识产权的行为所致

只有权利人利用其知识产权对原告实施了某种先前行为，由此导致原告的权利陷入现实的不安或危险之中，原被告之间才能建立起特定、具体化的法律关系，才有可能存在确认利益。司法实践中，权利人利用其知识产权所实施的先前行为往往表现为侵权警告行为，并以侵权警告函的形式或本质上具有侵权警告意义的某种形式呈现。

有观点认为，只要原告所处的不安或危险满足客观的法律上的不稳定性就够了，不要求当事人之间存在意见分歧或者发生争执^[6]。但由我国的司法实践来看，至少要求被告以某种形式向原告发出了侵权警告，由此原被告之间才能建立起特定具体化的法律关系。

至于侵权警告的外在表现形式，并无法律条文予以明确限制。在怀化正好制药有限公司与湖南方盛制药股份有限公司确认不侵害专利权纠纷案中^[7]，侵权警告是以正好公司针对方盛公司的新药申请向国家有关部门提出的权利异议的方式体现，虽然正好公司并未直接向方盛公司发送侵权警告，但正好公司提出的权利异议直接影响了方盛公司的生产经营活动，应当认定正好公司的行为构成对方盛公司的侵权警告。在VMI荷兰公司、固铂（昆山）轮胎有

限公司与萨驰华辰机械（苏州）有限公司确认不侵害专利权纠纷案中^[4]，侵权警告是以专利权人仅针对被诉侵权产品的部分生产者、销售者、使用者向专利行政部门提起专利侵权纠纷处理请求的形式体现，由此该专利侵权纠纷处理请求使得未参与上述行政处理程序的生产者、销售者、使用者的权利处于不安的状态，因此专利权人仅针对被诉侵权产品的部分生产者、销售者、使用者向专利行政部门提起专利侵权纠纷处理请求的行为构成对于未参与上述行政处理程序的生产者、销售者、使用者的侵权警告。在王老吉有限公司、广州王老吉大健康产业有限公司确认不侵害商标权纠纷案中^[8]，侵权警告以王老吉公司针对大健康公司的经销商向工商行政管理部门投诉的形式体现，导致大健康公司的经销商被工商行政管理部门查处，大健康公司作为产品的制造商，其生产经营处于不安的状态，因此王老吉公司针对大健康公司的经销商向工商行政管理部门投诉的行为构成对大健康公司的侵权警告。

随着诉讼理论及司法实践的发展，法院对侵权警告的理解更加侧重权利警告的实质，而对侵权警告的形式及对象的范围不断扩展。虽然在有些情形中，权利人与原告之间并未直接建立侵权警告关系，但由于权利人的警告行为直接影响到了原告的生产经营活动，从而实质上起到了直接向原告发送侵权警告函相同的作用和后果，亦应当认定权利人向原告发出了侵权警告。

(3) 原告请求确认的范围不应超出侵权警告的范围

确认不侵权之诉请求确认的范围应限于侵权警告的范围，对于超出侵权警告范围的内容，原告可以另行寻求救济，而不属于本次确认不侵权之诉的审理范围。

关于侵权警告的范围，权利人在发出侵权警告时，除明确部分涉嫌侵权的产品型号外，还往往采用兜底性的表达方式，例如采用“包括但不限于……”的表达方式，在司法实践中，即便采用了上述表达方式，也不意味着权利人侵权警告的范围可无限扩展至其他产品。在VMI 荷兰公司、固铂（昆山）轮胎有限公司与萨驰华辰机械（苏州）有限公司确认不侵害专利权纠纷案中^[4]，萨驰公司针对涉嫌侵权产品提出的专利侵权纠纷处理请求采用了“包括但不限于”的撰写方式，最高人民法院审理后认为，其所使用的“包括但不限于”一语，并不意味着其请求处理事项可无限扩展至其他设备，萨驰公司的专利侵权纠纷处理请求仅涉及MAXX 型号轮胎成型机，这意味着萨驰公司的侵权警告仅指向了MAXX 型号轮胎成型机。最高人民法院进一步认为，VMI 公司只能针对MAXX 型号轮胎成型机提起确认不侵害专利权之诉，

对于超出侵权警告范围的 VMI245 号全自动一次法轮胎成型机，不属于本次确认不侵权之诉的审理范围。

(4) 被告行使知识产权的行为具有不正当性

权利人发送侵权警告维护自身合法权益是行使民事权利的常见形式，权利人发送侵权警告的目的，在于让被警告者知悉存在可能侵害他人权利的事实，并自行停止侵权，或与权利人积极沟通、协商解决纠纷，从而使权利人无需再提起侵权之诉寻求公力救济。但权利人通过侵权警告的形式行使权利应当在合理的范围内，在采取维护权利行为的同时，也要注重对公平竞争秩序的维护，避免滥用侵权警告，打压竞争对手合法权益^[9]。

判断权利人发送侵权警告的行为是否是正当的维权行为，应当根据发送侵权警告的具体情况来认定，以警告内容的充分性、确定侵权的明确性为重点^[9]。同时为了恰当地平衡双方当事人利益，防止被警告人动辄提起确认不侵权之诉，又能够促使权利人谨慎适当地行使权利，避免滥用侵权警告，最高人民法院在司法程序上对此也做了特殊规定，设置了被警告人的书面催告程序及权利人行使诉权的合理期限。《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》（法释〔2009〕21号）第十八条规定了确认不侵害专利权诉讼的权利人行使诉权的期限，即自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内。对于其他类型的确认不侵害知识产权诉讼，司法实践中参照确认不侵害专利权诉讼的上述规定进行处理。

权利人发送侵权警告之后，经被警告人的书面催告，权利人在合理期限内既不撤回警告也不启动纠纷解决程序，导致利害关系人的权利处于持续的不安或危险之中，可以认定权利人发送侵权警告又怠于行使诉权的行为不满足正当性的要求。需要说明的是，权利人行使权利的不正当性虽然是评价原告是否具有诉的利益考虑因素，但确认不侵权之诉本身并不处理权利人是否滥用其权利的问题，法院在确认不侵权诉讼中也不会对权利人是否滥用其知识产权进行单独认定。

3. 提起确认不侵害知识产权之诉的外化标准

本文第 2 节分析了影响确认不侵害知识产权诉讼的诉的利益的内在因素，本节侧重从诉的利益的外化标准上分析提起确认不侵害知识产权之诉应当具备的条件。最高人民法院于 2009 年在《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》（法释

(2009) 21 号) 第十八条规定了确认不侵害专利权诉讼应当满足的条件, 包括: (1) 权利人发出了侵权警告; (2) 被警告人提出了书面催告; (3) 权利人在合理期限内不撤回警告又不提起诉讼。这些条件正是诉的利益的外化标准。对于其他类型的确认不侵害知识产权诉讼, 人民法院通常基于司法政策并参照确认不侵害专利权诉讼的上述规定进行处理。以下结合案例具体分析提起确认不侵害知识产权诉讼的条件。

(1) 权利人发出了侵权警告

权利人发出侵权警告是原告得以提起确认不侵害知识产权诉讼的导火索, 正是由于权利人发出了侵权警告, 权利人与原告之间才建立起特定的具体化的法律关系, 权利人的侵权警告使原告的权利陷入现实化的不安或危险之中, 原告才具有了需求司法救济的必要性, 原告才享有确认利益。

司法实践中对侵权警告的理解更加侧重侵权警告的实质, 而对侵权警告的形式及对象的范围不断扩展, 对此前文已经进行了详细的阐述, 在此不再赘述。

(2) 被警告人提出了书面催告

设置书面催告程序旨在防止被警告人随意提起确认不侵权之诉, 并尽量引导权利人通过侵权之诉解决争议, 同时也为被警告人举证证明权利人怠于行使诉权提供了程序保障^[10]。

最高人民法院副院长奚晓明在 2010 年 4 月全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话中, 也明确指出, 对于确认不侵犯专利权以外的其他各类确认不侵犯知识产权纠纷, 都要坚持实现书面催告程序。

在司法实践中, 有观点认为不应机械地理解和适用书面催告程序, 应结合确认不侵权诉讼的立法目的, 根据个案的具体情况, 妥当地理解和适用, 以恰当平衡双方当事人的利益。在王老吉有限公司、广州王老吉大健康产业有限公司确认不侵害商标权纠纷案中^[8], 二审法院认为, 大健康公司在王老吉公司仅仅投诉其经销商, 其无法参与到行政程序中主张权益的情况下, 未经诉前书面催告程序而直接提起确认不侵害商标权之诉, 以尽快明确双方权利边界, 有其合理之处。如果机械地参照前述司法解释的书面催告程序及其“自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内”期限来设定受理条件, 从而驳

回大健康公司起诉，然后再由大健康公司提起确认不侵害商标权之诉，这在事实上只是徒增了无意义的司法程序空转。

由此可知，在司法实践中通常应严格按照司法解释的规定适用书面催告程序，但在特殊情况下，应综合考虑确认不侵害知识产权诉讼的立法目的以及个案案情，从平衡双方当事人利益的角度出发，确定是否应当适用书面催告程序。

(3) 权利人在书面催告后的合理期限内不撤回警告又不提起诉讼

在被警告人履行书面催告义务之后，权利人在合理期限内仍不撤回警告或提起诉讼，由此表明权利人怠于行使诉权，权利人发送侵权警告的行为不满足正当性的要求，原告提起确认不侵害知识产权诉讼具有诉的利益。

值得注意的是，在司法实践中，一种情形是，权利人在合理期限内提起了侵权诉讼之后又撤回诉讼及侵权警告，但仍保留了再次提起侵权指控的意思表示，权利人的这种有所保留的撤诉及撤回侵权警告并不能及时地结束被警告人侵权状态不明的意愿，不足以消除其发出侵权警告所带来的消极影响，仍会使被警告人处于侵权警告威胁的不安之中，在这种情形下，被警告人仍享有提起确认不侵权之诉的权利^[10]。

4. 结语

本文基于诉的利益分析了影响提起确认不侵害知识产权诉讼的内在因素及外在标准。从诉的利益的视角，原告的法律地位因为被告的侵权警告行为处于具体的现实化的不安或危险之中，且被告怠于行使诉权的行为使原告难以从这种持续的不安或危险之中解脱出来，是原告享有确认利益的根本所在，由此原告具有了寻求司法救济的必要性，享有诉的利益。

就提起确认不侵害知识产权之诉的条件而言，《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》（法释〔2009〕21号）第十八条的规定体现了诉的利益的内在要求。在司法实践中，对法释〔2009〕21号第十八条的理解与适用不能局限于对法条的文义解释，应当立足于确认不侵害知识产权诉讼的立法目的，从平衡双方当事人利益的角度出发，确定提起确认不侵害知识产权诉讼的条件。

参考文献

[1] (2013)民申字第 237 号判决书。

[2]杨军著. 诉的利益研究[M]. 北京: 北京交通大学出版社, 2014. 06.

[3] (2019)最高法知民终 74 号民事判决书.

[4] (2019)最高法知民终 5 号民事判决书.

[5] (2016)浙民终 694 号民事判决书.

[6]邵明. 论诉的利益[J]. 中国人民大学学报., 2000 (4) :118-124.

[7] (2014)湘高法民三终字第 51 号民事判决书.

[8] (2016)粤民终 240 号民事判决书.

[9] (2016)最高法民申 361 号民事判决书.

[10] (2016)苏民终 610 号民事判决书.