

企业如何正确、有效运用知识产权侵权警告函

主讲人：Bin Zhang

 立方
立 方 律 师 事 务 所
LIFANG & PARTNERS
知识产权与商事争议解决律师



目录

- 一、知识产权侵权警告函的积极作用**
- 二、知识产权侵权警告函可能的消极作用**
- 三、警告函的常见内容及注意事项**
- 四、警告函与不正当竞争**
- 五、警告函与确认不侵权之诉**

01 知识产权侵权警告函的积极作用

知识产权侵权警告函的积极作用

可试探被警告人的态度、是建立协商机制的途径之一

- 可高效率、低成本地制止侵权，尤其在涉外侵权中
- 可中断诉讼时效
- 为故意侵权固定证据

再审申请人孙俊义与被申请人郑宁侵害实用新型专利权纠纷案

最高人民法院指出，当事人援引《专利法》第70条的规定，主张“合法来源”抗辩时，如果专利权人能够证明已经向销售商发出了明确记载有专利权和被诉侵权产品的基本情况、侵权比对结果及联系人等信息的警告函，且销售商已经收到该警告函的情况下，原则上可以推定销售商知道其销售的是专利侵权产品。

- 直接影响侵权赔偿额的确定

.....

02

知识产权侵权警告函可能的消极作用

知识产权侵权警告函可能的消极作用

- 可能构成不正当竞争
- 可能侵害企业商誉

以最高人民法院(2015)民申字第191号民事裁定书为例

2011年4月，迈瑞公司以理邦公司侵犯其专利权为由，向深圳市中级人民法院提起23个专利权纠纷诉讼，并于同年6月，连续向理邦公司的多位客户发送专利侵权警告函称：理邦公司生产、销售的多款产品，其技术方案落入了迈瑞公司一项或多项专利权利要求的保护范围之内，构成对迈瑞公司专利权的侵犯。理邦公司认为上述发函行为、接受采访时的评论行为损害了理邦公司的商业信誉和商品声誉，构成对理邦公司的商业诋毁，遂于2012年5月向深圳市中级人民法院起诉迈瑞公司商业诋毁，本案一、二审均驳回原告的诉请。

2014年7月，迈瑞公司向深圳市中级人民法院申请撤回原23件专利权纠纷中的11件。理邦公司认为迈瑞公司的撤诉行为更证明其恶意诉讼进行不正当竞争行为，故申请最高人民法院对该案予以再审。

知识产权侵权警告函可能的消极作用

- 被警告人提起确认不侵权之诉
- 可能侵害企业名誉权

以（2014）民三终字第7号石家庄双环汽车股份有限公司诉本田技研工业株式会社确认不侵害专利权、损害赔偿纠纷一案为例

本田株式会社以双环公司涉嫌侵害其汽车外观设计专利权为由，于2003年向其发送警告函并向法院提起侵害专利权诉讼。双环公司随后向法院起诉请求确认其生产和销售的涉案汽车的外观设计未侵害涉案专利权，并于2008年4月26日在其提起的确认不侵权之诉中，增加诉讼请求，请求法院判令本田株式会社赔偿其经济损失及律师费、评估费、诉讼费共计人民币2579.139万元，2013年4月1日以本田株式会社发送警告信散布不良舆论，导致其经营权、名誉权受损为由，增加索赔数额，请求赔偿36574万元。

最高人民法院最终判决确认双环公司生产销售的涉案汽车不侵害本田株式会社涉案专利权，改判本田株式会社赔偿经济损失1600万元。

知识产权侵权警告函可能的消极作用

- 可能构成不正当竞争
- 可能侵害企业商誉

以最高人民法院(2015)民申字第191号民事裁定书为例

2011年4月，迈瑞公司以理邦公司侵犯其专利权为由，向深圳市中级人民法院提起23个专利权纠纷诉讼，并于同年6月，连续向理邦公司的多位客户发送专利侵权警告函称：理邦公司生产、销售的多款产品，其技术方案落入了迈瑞公司一项或多项专利权利要求的保护范围之内，构成对迈瑞公司专利权的侵犯。理邦公司认为上述发函行为、接受采访时的评论行为损害了理邦公司的商业信誉和商品声誉，构成对理邦公司的商业诋毁，遂于2012年5月向深圳市中级人民法院起诉迈瑞公司商业诋毁，本案一、二审均驳回原告的诉请。

2014年7月，迈瑞公司向深圳市中级人民法院申请撤回原23件专利权纠纷中的11件。理邦公司认为迈瑞公司的撤诉行为更证明其恶意诉讼进行不正当竞争行为，故申请最高人民法院对该案予以再审。

知识产权侵权警告函可能的消极作用

➤ 被警告人针对引证商标、专利启动无效程序

1. 实务中，大部分案例表明权利人提起诉讼后，被告提出专利无效的可能性较大；
2. 收到警告函后，被警告人可能采取的行动也包括提起专利无效宣告请求，从根本上推翻权人的权利基础；
3. 基于这种风险，权利人应要选择稳定性强的专利进行诉讼。

03 警告函的常见内容及注意事项

警告函的常见内容及注意事项

◆ 发函主体的选择

□ 知识产权人、利害关系人：仅独占被许可人？

□ 考虑因素：

- ✓ 住所地（国内、国外）：影响嗣后诉讼手续办理、举证等
- ✓ 实际的侵权情况与程度：影响赔偿数额的确定和计算
- ✓ 需要的代理人数量
- ✓ 其他：子公司、关联公司.....

□ 知识产权后被宣告无效或被撤销的情形

警告函的常见内容及注意事项

- ◆ 发函对象的选择
 - 侵权嫌疑人：如制造商
 - 侵权嫌疑人的交易相对人：客户或者业务伙伴，如销售商、进口商
 - 一般消费者、外观设计专利产品使用者等（有风险）



警告函的常见内容及注意事项

◆ 函件内容的撰写

- 知识产权的具体情况
- 被警告人侵权行为的具体事实及对比
- 法律主张及救济途径
-

警告函的常见内容及注意事项

◆ 发函时机的选择及其他注意事项

□ 警告人：收集并固定侵权证据后

□ 被警告人：竞标、融资、准备上市等关节点

□ 其他注意事项：

- 证据要件的具备
- 发函方式：公开？不公开？
- …… ……

04 警告函与不正当竞争



警告函与不正当竞争

哪些内容可能涉嫌构成不正当竞争？

- 明知不具有权利
- 夸大自身权利
- 不实陈述
- 损害他人名誉或诋毁
- 其他不正当陈述

以(2002)沪二中民五(知)初字第47号上海绣巢实业有限公司诉上海福沁卧室用品制造有限公司不正当竞争纠纷一案为例

05 警告函与确认不侵权之诉

警告函与确认不侵权之诉

警告函与确认不侵权之诉的关系

- 《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 权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，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，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

可见：确认不侵权之诉是被警告人消除是否构成侵权顾虑、恢复生产经营的有力武器。

警告函与确认不侵权之诉

➤ 确认不侵权之诉的构成要件

案例1：中国社会科学出版社诉费德里克·沃恩有限责任公司确认不侵犯注册商标专用权案
北京市第一中级人民法院认为确认不侵权之诉应当具备如下三个条件：

- (1) 知识产权权利人已向其发出了侵权警告，而被控侵权人不承认自己的行为构成侵权；
- (2) 知识产权权利人无正当理由延迟向人民法院起诉或向有关知识产权行政管理部门投诉；
- (3) 知识产权权利人的此种延迟行为可能对被控侵权人的权益造成损害。

警告函与确认不侵权之诉

确认不侵权之诉的构成要件

案例2

本院认为，确认不侵权诉讼制度，旨在遏制知识产权滥用行为，既保护权利人的合法权益和投资安全，又防止权利人滥用诉权。且知识产权的保护有地域性。瑞森公司、魏茂林所述美国法院判决依据的是 LISTEN 公司与魏茂林之间就 TrustSystem 软件的合同约定，无法视为是 LISTEN 公司对瑞森公司或魏茂林享有“TrustSystem 声学振动测试软件 V6.0”软件相关知识产权利益的侵权警告。瑞森公司、魏茂林所述 LISTEN 公司向瑞森公司客户的侵权警告行为，亦不能认定是确认不侵权诉讼中的侵权警告。因瑞森公司或魏茂林均未能向本院提供有效证据证明 LISTEN 公司曾“TrustSystem 声学振动测试软件 V6.0”软件向瑞森公司或魏茂林发送过侵权警告，故瑞森公司、魏茂林所提确认不侵权之诉，依法应予驳回。

THANK YOU !

