



精选文章

专利侵权警告函常见问题

当专利权人发现潜在的专利侵权行为时，专利权人有多种选择来维权。与诉讼和行政投诉相比，警告函是一种更常见、更高效且性价比更高的阻止侵权行为的方式。此外，警告函可以与其他法律行动策略性地结合使用，例如警告函在诉讼中可以作为故意侵权的证据，进而可能产生惩罚性赔偿。因此，警告函通常是专利权人维权的良好起点。下面，我们将列出有关警告函的常见问题，并根据我们的实践经验提供相应建议。

一、我可以向制造商的客户发送警告函吗？

回答：如果专利权人认为制造商的客户未经授权利用专利，则专利权人可以通过警告函主张其专利权。然而，为了避免损害制造商商誉的风险，专利权人需要尽到更高的注意义务。这意味着专利权人必须客观地披露足够的信息和理由，以建立所主张侵权行为的基础。

通常，向侵权产品的制造商发送警告函是一种常见且直接的方法，因为它可能切断侵权链条，阻止更多侵权产品进入市场。然而在某些情况下，这种方法可能效果有限，特别是当制造商是直接竞争对手并且不愿意失去市场份

额时。替代性地，专利持有人可以采用间接策略。他们可以通过向制造商的客户（例如零售商、经销商或其他从制造商那里购买侵权产品的商业客户）发送警告函来对制造商施加压力，只要这些制造商客户也未经专利权人授权就利用专利。收到警告函的制造商客户可能会担心卷入侵权行为，随后停止与制造商的合作，从而迫使制造商与专利权人解决侵权问题。然而，这种策略存在风险。如果产品最终未被认定侵犯专利权，或者专利权被宣告无效，制造商可能会根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条起诉专利权人商业诋毁。

第十一条 经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。

需要澄清的是，发送侵权主张最终未成立的警告函，并不一定会使专利权人承担反法第十一条的法律义务。专利权人是否因损害制造商的商誉而承担法律义务，取决于专利权人是否尽到了所需的注意义务。

“权利人发送侵权警告的对象还可能包括产品的销售商、进口商，或者发明或实用新型产品的使用者等，这些人作为制造者的交易相对方，往往也是权利人争夺的目标客户群。由于他们通常对是否侵权的判断认知能力相对较弱，对所涉侵权的具体情况知之较少，与制造者不同，他们的避险意识较强，更易受到侵权警告的影响，可能会选择将所涉产品下架、退货等停止被警告行为，拒绝对制造者的商品进行交易。因此，向这些主体发送侵权警告时，对确定被警告行为构成侵权而产生的注意义务要高于向制造者发送侵权警告的情形，其警告所涉信息应当详细、充分，如披露请求保护的权的范围、涉嫌侵权的具体信息以及其他与认定侵权和停止侵权相关的必要信息¹”。

根据上述法院的观点，专利权人在向制造商的客户发送警告函时负有更高的注意义务。具体来说，专利权人在警告函中披露的信息和所用措辞需要特别谨慎。

二、当竞争对手正在准备IPO、融资或竞标时，我可以向他们发送警告函吗？

回答：如果专利权人认为竞争对手侵犯了其专利权，专利权人可以通过警告函主张其专利权，即使其竞争对手正处于关键阶段，如IPO、融资或竞标等。然而与向制造商的客户发送警告函一样，专利权人在这些情况下必须尽到更高的注意义务。未尽到该义务可能导致法院认为专利权人是在滥用专利权以打击竞争对手，而不是出于善意行使专利权。

三、我可以通过警告函主张我从他人那里获得的专利吗？

回答：如果专利权人认为其竞争对手侵犯了其获得的专利，专利权人可以通过警告函主张其专利权。然而根据法院的意见，获得专利后立即发送警告函可能被视为未履行所需的注意义务²。理由是，该企业并非原始专利权人，可能缺乏对专利技术的充分了解，因此应该额外花时间以评估侵权行为。因此，如果企业从他人那里获得专利并打算维权，等待一段时间后再发送警告函是一种更安全的方法。

四、我需要在警告函中披露哪些信息？

回答：专利权人需要披露足够且详细的信息，以便收件人能够确定所声称的行为是否可能侵犯所主张的专利。由于不同主体评估所主张的侵权行为的能力不同，所需的详细程度取决于收件人的类型。例如，小型企业通常比成熟企业评估侵权的能力要弱，因此向小型企业提供的信息应该更全面和详细。同样，制造商的客户通常比制造商本身评估所主张的侵权行为的能力要弱，因此需要更多信息来评估所声称的侵权行为。

根据我们的经验，我们建议警告函中应包含以下信息：

（一）所主张的专利

专利权人应提供专利的基本信息，使收件人能够识别所主张的专利及其有效性。

这里一个有关的问题是，专利权人是否需要披露专利权正在受到挑战？总的来说，我们认为专利权人没有义务披露这些信息。但如果专利权人向制造商的客户主张其专利，未披露专利权正在受到挑战可能被视为未尽到注意义务

1. (2014)民三终字第7号。

2. (2021)苏民终919号。

务³。

另一个值得注意问题是，如果所主张的专利在专利性方面存在明显缺陷，法院可能会认为专利权人具有过错。

（二）主张的侵权行为

警告函应明确披露所主张的侵权产品和侵权行为。所主张的侵权行为应通过附件的初步证据来确定。关于初步证据有三个重要的考虑因素：

首先，证据应与所主张的侵权行为相对应。这一点在侵权者销售的产品可能因地区而异时尤为重要。在（2005）粤高法民三终字第 387 号案件中，专利权人发函警告制造商在特定地区的经销商，指控该经销商从制造商处购买用于转售的房屋装饰产品侵犯了其专利。专利权人没有对所主张的产品进行测试购买并将其与所主张的专利进行对比，而是仅依赖制造商在另一个地区的侵权历史来支持其主张。最终，法院判定经销商所在地区的被诉产品没有侵犯专利，专利权人的警告函损害了制造商的商誉。

其次，专利权人应通过正常的商业流程收集证据。通过诱导制造商侵犯专利然后向制造商的客户发送警告函可能被认为损害制造商的商誉⁴。

最后，如果专利权人打算向制造商的客户发送警告函，强烈建议附上权利要求对照表。详细且合理的权利要求对照表可以证明专利权人出于善意相信所主张的侵权行为并维权。因此，如果法院最终认定所主张的产品没有侵犯专利，专利权人可能因善意而不承担商业诋毁

的法律责任。此外，权利要求对照表可作为制造商客户评估所主张侵权行为的参考，从而证明专利权人已尽到了所需的注意义务。

五、在警告函的措辞和表达中应该注意哪些方面？

回答：专利权人应该以客观的方式撰写警告函。措辞和表达应该相对中性，所呈现的信息不得误导或夸大，否则专利权人可能被视为未尽到注意义务。

（一）保持客观

措辞和表达应当客观，尤其是关于所主张侵权行为的确定性。鉴于专利侵权判定的复杂，专利权人自己的侵权结论可能并不完全准确。因此，专利权人的侵权结论应留有余地，例如使用“可能侵犯”这样的措辞表明其尽到了注意义务。

（二）避免误导和夸大的信息

未能直接描述侵权行为的事实，而是强调与侵权无关的事实以诱导得出侵权结论，可能被视为提供误导信息。在（2023）沪 0104 民初 5559 号案件中，一家芯片公司向其竞争对手的客户发送了警告函，但未提供权利要求对照表或鉴定报告供参考。相反，该公司强调竞争对手已经实质性收购了雇佣专利技术研发人员的公司。法院判定该芯片公司在警告信函中包含了误导信息，从而损害了其竞争对手的商誉。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。

邮箱:LTBJ@lungtin.com 网站: www.lungtin.com

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系。

3. (2014)民三终字第 7 号。

4. (2011)中中法知民终字第 24 号。

**王珏磷**

律师助理、实习律师

王珏磷先生能够处理知识产权相关法律业务，在专利无效、专利侵权、许可谈判、反垄断领域有一定的经验，擅长通信、电子、标准必要专利等领域的专利法律服务。

王珏磷先生曾经为高通、赫名迪、京东方、腾讯、LG、广汽、A.O.史密斯等知名企业提供法律法务，深度参与高通与某著名通信企业专利侵权诉讼、赫名迪公司与国外NPE标准必要专利侵权诉讼、无效、许可费率确定诉讼、京东方与国外知名权利人专利无效纠纷等。