

专利侵权警告函与惩罚性赔偿的适用

作者：段志超 | 鲁学振 | 蒋海楠 | 张雨芊

作为专利权人常用的行权手段之一，侵权警告函因其权利人“告知”和被控侵权人“知悉”的属性，与判断被控侵权人是否符合适用惩罚性赔偿的构成要件之一“故意”，有着天然的、密不可分的联系。

有鉴于此，本文将着力于探讨专利侵权警告函与惩罚性赔偿“故意”要件的适用关联，结合我国的法律制度和美国相关的司法实践，以函件发送双方可能性的互动为切入点，就司法程序中双方对“故意”要件的可能性争辩，给出相应的思考和实务建议。

一、专利领域惩罚性赔偿的构成要件：故意+情节严重

继《民法典》¹就知识产权侵权的惩罚性赔偿作出总括性规定后，《专利法》²也正式引入惩罚性赔偿。最高人民法院（“最高法”）紧接着出台了《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（“《司法解释》”），并发布了一批典型案例³，以指导惩罚性赔偿的正确适用。

《民法典》、《专利法》和《司法解释》均明确了专利领域适用惩罚性赔偿的两个构成要件：故意和情节严重。其中“故意”的认定涉及对侵权人主观意图的法律评价，“情节严重”则是依据侵权行为的性质、持续时间、地域范围、规模、后果等在客观层面对专利侵权程度进行整体评价⁴。

最高法朱理法官认为，惩罚性赔偿语境下的“故意”要件应理解为“认识到其行为的侵害结果，且对结果的发生有追求或放任的心理状态”，其包含直接故意和间接故意⁵。也即是，被控侵权人明知或应知具体的专利权及侵权的高度可能性⁶，并且希望侵权后果发生或对侵权后果毫不在意。

¹ 《中华人民共和国民法典》第一千一百八十五条 故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

² 《中华人民共和国专利法》第七十一条第一款 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

³ 参见 <http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-290651.html>，由于修改后的《专利法》在公布典型案例时并未生效，因此本批典型案例并未包含专利领域案件。

⁴ 吴汉东，《知识产权惩罚性赔偿的私法基础与司法适用》，载《法学评论（双月刊）》，2021年第3期。

⁵ 朱理，《专利侵权惩罚性赔偿制度的司法适用政策》，载《知识产权》，2020年第8期。

⁶ 每项产品中可能包含数以万计的专利，如不将故意侵权限制在知道具体的专利权，则会导致惩罚性赔偿的滥用。

“故意”要件虽证明难度较高，但仍可通过客观化的证据予以证明。例如，《司法解释》第三条明确了人民法院认定故意时，应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。相较于其他类型的知识产权，专利侵权判断的复杂和不确定性，进一步增加了专利领域惩罚性赔偿“故意”认定的复杂性。

二、侵权警告函是认定被控侵权人存在“故意”的初步但非充分证据

最高法在《司法解释》第三条中具体列举了5种与侵权“故意”相关情形，据此法院可“初步认定”被告具有侵害故意，情形之一即为被控侵权人经相关权利人通知、警告后仍继续实施侵权行为。

然而，专利权人对“发送侵权警告函”的事实举证，并不是法院可以直接认定被告存在侵权故意的充分证据。一方面，被告在收到侵权警告函后仍继续实施专利仅是对被告存在侵权故意的法律推定，若有相反证据仍可推翻；另一方面，在实际的商事活动中，围绕着侵权警告函包含函件内容、回函、谈判等一系列事项，该事项中双方任何行为都可能影响司法程序中对“故意”要件的判定。

司法实践中，人民法院也从未仅仅依据原告发送过侵权警告函就径直认定侵权故意。相反，人民法院通常会依据多个理由来对侵权人的主观故意进行评价。如巴洛克木业（中山）有限公司与浙江生活家巴洛克地板有限公司、太仓市城厢镇门迪尼地板商行等侵害商标权纠纷案⁷中，权利人在多次发送侵权警告函之外，亦通过举证与侵权人存在过合同关系、侵权人因商标侵权受到过行政处罚、侵权人未执行法院停止侵权的禁令等情形，完成了对侵权人故意的举证。

三、域外经验：美国司法实践中“故意”要件判定标准变迁与“侵权警告函”

专利权人如何通过侵权警告函证明被告故意？法院应在何种情况下根据警告函相关事实适用惩罚性赔偿？为回答这些问题美国联邦巡回上诉法院、美国最高法院都曾在案件裁判中进行过有益探索。

阶段一：被控侵权人负有寻求适格法律意见书的义务

作为判例法国家，美国最高法院于1953年在 *Seymour v. McCormick* 案⁸中首次确立了专利法领域的惩罚性赔偿制度。1983年，联邦巡回上诉法院通过对 *Underwater Devices v. Morrison-Knudsen* 案⁹的审理，明确了惩罚性赔偿的具体适用规则。在该案中，原告以许可要约方式告知被告侵权且希望与被告达成许可协议，被告基于内部律师出具的内容简短共9句的专利无效分析拒绝了权利人的要约。原告随即向法院提起专利侵权之诉，并主张被告为故意侵权人。联邦巡回上诉法院认为，当潜在侵权人获悉他人专利权时，其负有合理判断是否构成侵权的主动义务。这种义务包括但不限于就是否构成侵权主动寻求适格的法律意见（competent legal advice）。换言之，如果被告未能在知晓专利权存在时，及时向权利人出具法律意见，法院可作出被告存在侵权故意的不利推断。基于该裁判思路，联邦巡回上诉法院认为被告曾经出具的内部法律意见难谓适格，因此在该案中故意侵权成立。

Underwater Devices 一案确立了侵权警告函在司法程序的积极作用，即被告在收到函件后应积极回函以证明无主观侵权故意，法院可作出被告存在故意侵权的推定。

⁷ 巴洛克木业（中山）有限公司与浙江生活家巴洛克地板有限公司、太仓市城厢镇门迪尼地板商行等侵害商标权纠纷，江苏省苏州市中级人民法院，（2016）苏05民初41号。

⁸ *Seymour v. McCormick*, 57 U.S. 480, 491, 14 L. Ed. 1024 (1853)。

⁹ *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380, 1391 (Fed. Cir. 1983)。

阶段二：故意侵权的认定需满足主客观标准

自 *Underwater Devices* 案后，潜在专利侵权人严重依赖法律意见书以回避司法程序中的惩罚性赔偿请求。

2007 年，联邦巡回法院对 *In re Seagate* 案¹⁰作出联席判决，推翻了之前的合理注意义务等相关规则，并创立了专利案件中故意侵权的主客观标准规则。在新的标准下，原告对“故意侵权”的举证包括，其一，客观轻率要件，即基于客观事实被告非常清楚其行为很可能构成侵权，其二，主观要件，即被告明知或应知道侵权风险。基于该规则，如果被诉侵权人对于专利权有效性及侵权与否提出了实质性质疑，不论抗辩是否成功，都难以认定侵权人存在故意侵权从而适用惩罚性赔偿¹¹。

自 *Seagate* 案后，被告无义务对侵权警告函寻求适格法律意见，“故意”要件的举证责任重新回归至原告，大大提高了故意侵权的认定标准。

阶段三：故意侵权的认定“回归”主观判断标准

美国最新的司法实践止于 *Halo* 案¹²，*Halo* 案否定了 *Seagate* 案中增设的客观轻率要件，并将故意认定的标准重新回归至对侵权人的主观评价。具体地，被告不负有主动寻求适格法律意见的积极义务，但是被告提供的法律咨询意见仍然是法院综合评价被告主观意图的因素之一。因此，被告仍可选择在接收到侵权警告函之际寻求专业人士的法律意见，但案件最终的判定均交由法官在个案中的自由衡量。

综上所述，美国法院惩罚性赔偿的“故意”因素认定中经历了新设规则与回归原旨。美国法院肯定了被告寻求适格法律意见的积极价值，但拒绝为被告设立这种义务，将裁判的标准设置为多因素综合衡量下对被告主观意图的评价，并交由法官在个案中自由衡量。域外实践所展现出的对惩罚性赔偿积极审慎、个案认定的裁判思路值得我国司法参照、借鉴。

四、实务探讨：基于专利侵权警告函的攻与防

基于前述对“侵权警告函”在专利侵权惩罚性赔偿案件中的证据力的分析，并参照美国司法实践裁判思路的变迁，本文接下来将从商业实操层面出发，以函件发送双方可能性的互动为切入点，就我国专利侵权司法程序中双方对“故意”要件的可能性争辩，给出相应的思考和建议。

（一）权利人：综合权衡，合理设计警告函的内容

如本文第一部分所述，惩罚性赔偿语境下的“故意”因素应理解为“认识到其行为的侵害结果，且对结果的发生有追求或放任的心理状态”¹³。对于专利权人而言，对结果的追求和放任可通过侵权人继续实施专利的事实完成举证证明，因而侵权警告函需达到充分告知被告其行为已构成侵权的效果。

专利权人应以侵权警告函为载体，达到让被控侵权人可明确获知其行为有构成专利侵权的高度可能性。该高度侵权可能性对侵权人施加了合理注意的义务。如果侵权行为人不采取合理应对措施，而选择放任侵权情形扩张，原告就可较为容易地在法庭审理中组织证据链条，证明被告主观故意且追求/放任侵权行为，以较好地支持权利人惩罚性赔偿的主张。

¹⁰ *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)。

¹¹ *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007), 1371。

¹² *Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.*, 136 S. Ct. 1923, 1938, 195 L. Ed. 2d 278 (2016)。

¹³ 同脚注 5。

为实现上述证明功用，我们建议权利人及利害关系人根据专利类型、所属技术领域、原被告双方商业往来等因素综合衡量，并最终以合适方式发送内容适格的侵权警告函。

1. 随附专利权评价报告，增强专利权稳定的证据

对于实用新型/外观设计专利，因其未经过实质审查，专利侵权的行政裁决和司法审判程序中都普遍认为稳定性较低。为帮助侵权人正确认识诉争专利的稳定性，权利人可在侵权警告函中随附专利权评价报告。

2. 积极提供侵权对比表等文件以证明被控侵权人的侵权可能性

不同于商标领域的侵权判断，专利领域因技术的复杂性较难直接进行侵权判断。若仅向被控侵权人提供专利文本和权属证明，即使在司法程序中被认定构成侵权，被告仍可相应主张由于专利技术复杂，无法通过警告函内容和专利文本清晰地判断其保护范围，在原告未通过警告函具体证明其行为已构成侵权的前提下，自己不应被苛以过高的注意义务。为达到函件接收方了解其行为已构成侵权的目的，权利人可在侵权警告函中随附由专门机构出具的鉴定报告、检测报告，并由专利律师完成法律层面的权利要求解释与侵权比对。

在实务中，详尽的侵权对比分析可能包含权利人对其技术方案超出专利文本的解释，有构成自认之嫌。较之于通过侵权警告函可获得的利益，该等信息的披露/自认对后续潜在诉讼的影响亦是权利人需要考量的因素。为避免在侵权警告函撰写发送中出现利益衡量不当，在实际操作中，权利人可选择先行发送较为粗略的侵权对比分析，并表示愿意在对方签署保密协议的情况下，对各个侵权特征比对细节做进一步释明。

3. 基于双方商业往来，动态安排警告函内容

警告函内容的安排是动态灵活的。如果侵权人曾与专利权人进行过专利许可谈判磋商，或属于在许可终止后仍继续实施专利，因该情形属司法解释已类型化地可初步认定存在故意的情形，权利人可相应地在警告函中相应减少专利侵权评价部分的分析。

（二）被控侵权人：积极回函、恰当应对，或提供反证明材料证明无侵权意图，或谈判协商控制侵权结果

惩罚性赔偿制度设计本身在于制裁和威慑恶性侵权行为，实质上属于通过私法辅助实现本应由公法担当的惩戒功能。被控侵权人需了解，惩罚性赔偿制度中的“故意”和“情节严重”均指向严重的侵犯知识产权行为，此类行为兼具主观道德上的应受责难性和客观后果上的非法逐利性¹⁴。因此，对于收到侵权警告函的被控侵权人，其主要应对策略在于积极、恰当回函，展现其尊重知识产权立场，避免在将来司法程序中被认定为恶性侵权。

1. 积极回复函件，处理专利纠纷

我们建议被控侵权人对侵权警告函均予以回复。在相关司法实践中，上海知识产权法院在酌情确定专利侵权损害赔偿数额时认为，“原告已向被告对外公示的邮箱发送侵权警告函，基于常理被告应当可以查看到相应内容”，被告在原告发函后仍持续侵权，具有一定的侵权故意¹⁵。恰当的回函可以阻却

¹⁴ 同脚注 4。

¹⁵ DNA 吉诺特克股份有限公司与上海朗赋实业有限公司侵害发明专利权纠纷一审民事判决书，上海知识产权法院，（2018）沪 73 民初 120 号。

法院直接认定侵权故意的风险，也易于展现侵权人有充分意愿处理专利纠纷，塑造遵守竞争秩序的经营
者形象，区别于惩罚性赔偿制度所规制的可责性较高的故意侵权者形象。

2. 内部评估认为侵权风险低时，可积极提供反证明材料

被控侵权人可进一步向权利人提供反证明材料，以表明无侵权意图。常见的反证明材料包括相关专
利许可协议，覆盖被控侵权产品的专利文本。尽管前述材料在潜在专利侵权庭审中最终可能为法院所排
除，但在权利人发函之际，相关产品是否构成侵权尚未经法院终局性裁判，被控侵权人有权基于授权文
件、权属证明材料等表明其生产经营活动具备权利基础，不存在主观侵权故意。此外，被控侵权人在可
负担的情况下还可进一步地提供同样由权威机构出具的鉴定报告或专业律师出具的法律意见书，以支
持自身并无侵权故意的主张。

3. 内部评估认为有一定侵权风险时，主动寻求商业谈判

寻求专利许可或其他商业合作有利于专利纠纷的根本解决。需要注意的是，侵权人需在谈判中履行
善意谈判的勤勉义务，就许可等问题积极进行报价与反报价，避免在实操层面演变为审判程序中消极评
价的恶意拖延行为。

五、结语

向侵权嫌疑人发送侵权警告函是权利人自力救济的有效手段。对故意侵犯专利权且情形严重的行为苛
以惩罚性赔偿责任是立法和司法对加强专利保护政策趋向的回应。侵权警告函将诉前权利人自由行权与诉
讼阶段“惩罚性赔偿”予以衔接，具有较强的实务价值。

本文回应了实践的需求，为专利侵权案件中原被告双方基于侵权警告函的攻与防提出了建议。然而，专
利权本身具有权利边界模糊、权利基础不明确的特点，在相关案件中当事人还应寻求专业律师建议，更细致
地安排侵权警告函的发送与应对策略。

特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系：

段志超

电话： +86 10 8516 4123

Email: kevin.duan@hankunlaw.com