



漢坤律師事務所

# 汉坤法律评述

融贯中西 · 务实创新

2017年6月30日

## 知识产权法

### 北京高院在确认不侵权案件中判令滥发警告函的专利权人承担不正当竞争侵权责任

罗睿 | 周开辰

近日，北京市高级人民法院二审判决维持了北京水木天蓬医疗技术有限公司、江苏水木天蓬科技有限公司（合称“水木天蓬公司”）诉北京速迈医疗科技有限公司（“速迈公司”）确认不侵害专利权纠纷案的一审判决。本案判决明确了侵权警告函发送人在其侵权指控被认定不成立的情况下，可能需要承担消除影响、赔偿损失的民事责任。本案的判决结果为收到侵权警告函的被警告人维护合法权益指明了道路，同时完善了确认不侵害专利权诉讼制度。

#### 传统确认不侵害专利权诉讼无法充分保护被警告人的合法权益

随着中国知识产权保护的发展，越来越多的专利权人选择通过发送侵权警告函方式来阻止他人的侵权行为，这也同样催生了愈发严重的滥发警告函的问题。为了保护各方的合法权益，最高人民法院在2009年发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（“《解释》”）中明确规定了收到警告函的被警告人或者利害关系人在发送警告函的权利人怠于起诉的情况下，可以主动提起确认不侵害专利权诉讼，要求法院确认其受到警告的行为不侵权。《解释》创设的确认不侵害专利权诉讼在一定程度上解决了被警告人消除不安状态的需求。但是由于专利诉讼的周期普遍较长，被警告人的合法权益在法院做出最终判决之前往往会因不安状态的持续而遭受不可避免的损害。传统的确认不侵害专利权诉讼仅仅涉及确认被指控的行为是否侵权，而并不能有效解决被警告人因权利人警告行为蒙受损失的问题。

#### 本案判决明确了警告发送人因不当警告需承担民事责任

本案判决不仅认定了速迈公司在警告函中的侵权主张不能成立，更突破性的判令速迈公司应就其不当发送警告函的行为承担消除影响的民事责任，有效保护了水木天蓬公司的合法权益。本案中，速迈公司发送警告函的对象不仅包括水木天蓬公司，还包括水木天蓬公司的众多客户。由于警告函的影响，相关客户对水木天蓬公司的产品是否侵权产生了疑虑，使得水木天蓬公司的正常生产经营受到了严重影响。为此，水木天蓬在本案中不仅请求法院确认速迈公司提出的侵权主张不成立，更要求判令速迈公司就其不当发送警告函的行为承担消除影响的民事责任。水木天蓬公司关于消除影响的诉讼请求得到了一、二审判决的支持，法院最终判令速迈公司需要通过在其官方网站刊登公告

的方式消除警告函给水木天蓬公司商誉造成的影响。本案判决明确了在侵权指控最终被认定不成立的情况下，专利权利人向竞争对手的客户发送警告函的行为很可能构成不正当竞争行为，而专利权利人需要就不当警告行为承担相应的民事责任。

### 在确认不侵害专利权案件中一并审理因警告行为而导致的不正当竞争纠纷有助于节约司法资源

尽管确认不侵害专利权纠纷和相关的正当竞争纠纷涉及的法律关系并不完全相同，但是现有法律并没有明确禁止在确认不侵害专利权案件中审理因警告行为而产生的不正当竞争纠纷。相反地，合并审理有助于节约司法资源和尽快解决纠纷。最高人民法院在本田双环案以及北京高院在本案中，虽然均认为确认不侵权的诉讼请求和不正当竞争诉讼请求涉及不同的法律关系，但是也均认可从节约诉讼资源等角度出发，可以一并进行了审理。如果一刀切的将确认不侵权诉讼和不正当竞争诉讼分开，势必会鼓励警告发送人以确认不侵害专利权诉讼中侵权是否成立尚未被法院认定为由，要求中止甚至拖延不正当竞争诉讼。这将导致不正当竞争侵权行为的发生与司法救济之间产生非常长的间隔，加大了诉讼成本，降低了司法效率，不利于保护被警告人的合法权益。而且，确认不侵权的诉讼请求和不正当竞争的诉讼请求之间的牵连关系比较明显，所依赖的诉讼事实也具有高度的重合性。即使对于法律关系来说，确认不侵害专利权纠纷与典型的专利侵权纠纷中所涉及的法律关系也是有区别的。毕竟，如果被警告人没有因为警告人的警告函等行为受到任何损失，被警告人首先就没有动机主动提起确认不侵害专利权诉讼来给自己增加不必要的诉讼负担，大可等待警告人提起侵权诉讼后再进行不侵权抗辩。最后，根据民事诉讼法第 140 条对于增加诉讼请求和提起反诉等合并审理的规定，类似的合并审理在诉讼中其实并不罕见。譬如，在最高人民法院发布的第 12 批第 58 号指导案例：成都同德福合川桃片有限公司诉重庆市合川区同德福桃片有限公司、余晓华侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，A 公司主张 B 公司侵犯了其商标权，B 公司反诉主张 A 公司对于涉案商标的使用构成虚假宣传。法院最终合并审理本诉和反诉，驳回了 A 公司的本诉诉讼请求并且支持 B 公司要求 A 公司消除影响的反诉诉讼请求。可以明显的看出，在该指导案例中，本诉所涉及的事实和法律关系与反诉所涉及的事实和法律关系也并非完全一致。综上，面对被警告人在确认不侵害专利权诉讼中一并提起或者增加不正当竞争诉讼请求等诉讼行为，人民法院可以通过合并审理等法律允许的程序手段来一并解决双方的纠纷，节约司法资源。

### 案情简介

2015 年，速迈公司向水木天蓬公司发送律师函称后者制造和销售的“骨科超声手术仪”（“**涉案产品**”）侵犯了速迈公司名称为“超声骨科精细手术系统及其复合超声振动手柄”的 201220224265.6 号实用新型专利等在内的共 4 项专利（“**涉案专利**”）。速迈公司同时还向水木天蓬公司的若干客户发送了内容基本相同的律师函。水木天蓬公司认为其制造和销售的涉案产品与涉案专利技术方案完全不同，速迈公司的专利侵权主张没有任何依据。经水木天蓬公司发催告函后，速迈公司既不确认水木天蓬公司不侵犯涉案专利又不向法院提起侵权诉讼。水木天蓬公司向北京知识产权法院提起诉讼要求确认涉案产品不侵犯涉案专利，并要求速迈公司承担消除影响的侵权责任。

北京知识产权法院于 2016 年 8 月作出一审判决，确认涉案产品不侵犯涉案专利，并且判令速迈公司应当承担消除影响的法律责任。2017 年 1 月，（2015）京知民初字第 2173 号北京水木天蓬医疗技术有限公司、江苏水木天蓬科技有限公司诉北京速迈医疗科技有限公司确认不侵害专利权纠纷案入选北京知识产权法院两周年典型案例。

## 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法律及实务的最新动态和发展，上述有关信息不应被看作是特定事务的法律意见或法律依据，上述内容仅供参考。

如您对上述内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所罗睿律师（+86-10-85164130; [rui.luo@hankunlaw.com](mailto:rui.luo@hankunlaw.com)）联系。