



NEWSLETTER

LIFANG & PARTNERS 立方观评

No.43
2017.03

☆ 专利许可合同主要条款的起草与审核

☆ 慎用知识产权侵权警告函
——从本田与双环专利纠纷案说起



长按或扫描二维码
关注“立方律师事务所”
更多精彩内容

专利许可合同主要条款的起草与审核

专利许可合同是涉知识产权合同中，条款内容最为复杂、专业性要求最高的一类合同。由于专利许可合同存在着合同履行期限较长、合同标的数额较大等特点，对于专利许可的双方当事人而言，起草或审核一份权利义务关系约束明确、合同内容考虑周全的专利许可合同，是专利许可谈判中最为重要的一项工作。本文主要对专利许可合同的主要条款进行厘清，并就在起草或审核各主要条款时需要注意的问题进行说明。

一、定义条款

实践中，大部分的专利许可合同首先会对合同中出现的主要术语进行定义，其目的就是对这些术语的具体含义进行清楚界定，以避免合同双方在签订及后续履行合同的过程中出现理解上的分歧。一般而言，需要对以下条款进行定义：

保密信息：专利许可谈判存在着历时长、参与人员众多、交流信息广泛等特点，这些均使得在专利许可谈判过程中而披露的双方当事人的商业信息容易被泄露，而这些信息一经泄露将会对

信息持有人产生致命影响。比如，专利许可人为了吸引第一个被许可人签约而给予其的特别优惠许可价格，这一优惠许可价格一旦泄露给其他潜在被许可人，将会对许可人的后续许可谈判及其许可战略的正常实施造成重大影响。因此，在专利许可合同中，双方应当就在许可谈判过程中所披露的何种信息为保密信息进行明确定义。

关联公司：专利许可合同的被许可人有可能是企业集团，而签订专利许可合同的可能只是这个企业集团中的一个法人，被许可人签订专利许可合同的目的可能希望的是不仅签约法人能够获得专利许可，其他集团内的非签约法人亦能够获得专利许可，那么，此种情况下就有必要在合同中对关联公司进行定义。实践中，经常会使用“控制”、“被控制”、“共同被控制”等术语来定义关联公司，其具体的使用场景可归纳为：如果签约法人是集团母公司，那么，关联公司的定义就需要将其下的集团子公司包括在内，此时可使用“控制”或具有类似含义的术语；如果签约法人是集团内的一家子公司，那么，关联公司的定义就需要将其母公司以及其他兄弟公司包括在内，此时可使用“被控制”和“共同被控制”或具有类似含义的术语。此外，一些大的企业集团，其公司治理结构并不限于“母子公司”这样的二层结构，其子公司之下还有子公司，即还存在着“孙子公司”的情况，针对这种三层或更多层公司治理结构的企业集团，在定义关联公司的时候，就需要考虑合理使用“直接/间接控制”、“直接/间接被控制”、“直接/间接共同被控制”等术语。

被许可产品：关于被许可方可以使用被许可专利的产品的范围。实践中，专利许可人通常会通过被许可方的品牌来限定被许可产品，并在签订合同之时要求被许可方提供其产品的品牌清单，同时允许被许可人在许可合同有效期内更新其产品品牌清单，凡是在许可人认可的品牌清单下的产品均被视为被许可产品，可以依约使用被许可的专利。这种以品牌来限定被许可产品的做法对于被许可人自己生产产品并贴上自有品牌的情形不会有什么问题，但是，实践中却经常会发生产品品牌持有人与产品生产商相分离的情形，这其中包括 OEM、ODM 以及第三方贴标。对于这三种情况是否应当属于被许可的范围内，专利许可合同应该予以明确约定。本文倾向认为，对于贴有被许可人品牌的 OEM 以及 ODM 产品可以直接被定义为被许可产品，而对于第三方贴标产品则不便于将其定义为被许可产品，这也是与通过被许可方的品牌来限定被许可产品的实践做法是相吻合的。

实践中，专利许可合同除了对以上术语进行特别定义以外，通常还会对“品牌”、“生效日”、“销售”、“转让”、“许可地域”等术语进行定义，本文在此将不再赘述。

二、专利许可类型

专利许可合同的双方当事人应该在合同中就许可类型进行明确约定。一般而言，普通实施许可的潜在被许可人较多，可期待的综合许可收益更大，同时，通过广泛招集潜在被许

可人的加盟，还可以达到扩大技术同盟军的效果，进而增大被许可技术在同类技术市场上的竞争优势；而对于被许可人而言，其可能更希望获得的是独占实施许可或者排他实施许可，因此，这两种许可方式能够使被许可人直接获得竞争优势，并且可能会给其创造更多的价值，但是，与此同时，被许可人则需要支付更高的许可费。此外，专利许可人可以考虑将许可类型与地理区域、行业类型、销售渠道、时间周期等因素结合起来，授权被许可人在某一特定的地理区域、特定的行业、特定的销售渠道以及特定的时间范围内享有独占实施许可、排他实施许可或者普通实施许可，从而可以最大化地实现其专利价值。

三、专利许可权能

专利权人可以根据自己的许可策略以及被许可人的许可需求、业务经营范围等情况，在许可合同中就被许可人可享有的具体权能进行明确约定。虽然表面上看，上述的各项权能之间是相互独立的，被许可人只能享有专利权人明确授予的某一项或某几项权能，无权享有其他未明确授予的权能，但是，司法实践表明情况可能并非如此，专利权人在授予某一项权能的时候，可能也同时将其他权能也一并授予了出去。一般而言，如无特别约定，授予被许可人享有“销售权”，可能会暗含被许可人同时享有“许诺销售权”和“使用权”；对于方法发明专利权而言，授予被许可人享有“使用权”，可能会暗含被许可人同时享有“制造权”，也就是说，专利许可中会存在着默示许可的情况，因此，专利权人在对被许可人授权特定的权能的时候，需要对可能存在的默示许可情况有一定的预见能力。

四、专利许可标的

有经验的专利权人都会对其将要进行许可的技术领域的产业链进行调查，从而分析出其潜在的被许可人，并将潜在的被许可人进行分类，针对不同类的被许可人形成不同的专利包，并制定和实行不同的许可策略。例如，专利权人许可的技术领域是移动通信技术，而在这一技术领域至少可以划分出三类潜在的被许可人，分别是：移动通信终端厂商、基站厂商以及移动通信运营商，针对移动通信终端厂商，专利权人可以将与移动通信接收端技术整合成一个专利包，而针对基站厂商，专利权人可以将与移动通信发射端技术整合成另一个专利包。这样做的目的在于，专利权人针对上下游厂商中的某一层面厂商的许可，并不会必然导致其他层面的厂商也自然获得许可，也就是并不必然导致专利权用尽，从而可最大化实现其专利价值。

五、专利许可费用

专利许可费用的支付方式一般包括两种，一种是一次性付费，另一种则是根据实际生产或销售情况的持续付费。一次性付费方式需要被许可人能够一次性地将许可费结清，这对

被许可人的资金支付能力要求比较高,但是,该种方式对被许可人也有有利的一面,体现在:被许可人无需定期对其生产或销售情况向许可人进行报告,同时,也减少了因提交专利使用情况报告而带来的额外开支以及因许可人入场进行生产或销售情况审计而对其生产经营活动所带来的不利影响。但是,一般只有在小规模专利许可项目中,或者是一次性付费方式相对于根据实际生产或销售情况的持续付费方式明显更经济的许可项目中才会采用一次性付费,实践中发生更多的则是根据实际生产或销售情况的持续付费。

根据实际生产或销售情况的持续付费方式又存在两种类型,其一是被许可人周期性地(通常是按季度)向许可人报告专利使用情况,并根据产品的实际生产或销售情况以销售额的一定比例或者固定许可单价向许可人支付许可费,必要时,许可人会委派专业的会计审计机构入场进行审计,即滑动持续付费;另一种则是许可人与被许可人约定,被许可人按照某一确定的生产或销售数量以销售额的一定比例或者固定许可单价周期性地(通常是按季度)向许可人支付许可费,即固定持续付费;一般情况下,许可人和被许可人会以许可合同签订之前被许可人某一特定时期(通常是许可合同签订之前的前一个会计年)实际发生的生产或销售数量为准,被许可人只需要在许可合同有效期内(比较常见的是3年或者5年)按照这一生产或销售数量向许可人支付许可费即可。这种方式避免了后续的专利使用情况报告以及会计审计工作,对于许可人和被许可人都比较有利。实践中,如果被许可人的生产或销售情况存在逐渐向好的预期的时候,被许可人往往喜欢选择这种方式,同时,许可人也倾向于以这种方式来吸引被许可人尽快与其达成许可合同。

六、专利许可使用情况报告及会计审计

如果专利许可合同约定许可费的支付方式是根据实际生产或销售情况的持续付费,那么许可方就有必要在许可合同中加入要求被许可方按时提交专利使用情况报告并允许许可人委派专业会计审计机构进驻被许可方场地对专利 Usage 情况进行会计审计工作的条款内容;双方需要在许可合同中明确约定,被许可方提交专利使用情况报告的时间、内容及方式;许可人对被许可人使用专利情况进行会计审计的时间、方式、场所、执行机构等;还需要约定对专利使用情况报告进行会计审计的标准,如果审计结果与被许可人出具的专利使用情况报告不符合,还需要约定在审计不符合标准的情况下的处理方式。一般而言,被许可人提交专利使用情况报告以及许可人进行会计审计工作按季度进行为佳,具体时间,可以考虑安排在被许可人整理完季度财务报表之后。

七、分许可

专利许可合同需要就被许可人是否享有分许可的权利做出明确约定。在大部分的专利许可合同中都会规定,在未经许可人书面同意的情况下,被许可人不得将其许可再次转许可

给其他第三人或者在合同中直接约定被许可人不享有分许可的权利。这是因为，对于许可人而言，其对专利许可项目需要有一个统一的战略布署，其将专利许可给谁、如何进行许可、收取多少许可费、许可战略如何分步实施等，都需要进行统一的统筹和安排。如果允许被许可人享有分许可的权利，那么就有可能打乱许可人的统一战略布署，并且有可能会对其他许可项目产生不良影响。

如果许可人允许被许可人享有分许可的权利，那么许可协议中就需要明确：被许可人可行使分许可权的具体范围，包括分许可权能、分许可地域范围、分许可时间、分许可渠道等；被许可人在签订分许可合同前，是否需要获得许可人的确认；对于被许可人通过分许可而收取的许可收益，许可人是否有权进行分享，如何进行分享；许可人与被许可人之间的许可合同终止、解除或者到期后，分许可合同的效力应该如何认定。

八、后续改进技术

专利许可合同签订后，许可方与被许可方都有可能对许可的专利技术作出改进，从而形成新的改进技术。对于何为改进，技术改进一方可能倾向于用比较宽泛的标准来定义改进，而另一方则可能正好相反，因此，专利许可合同应该就后续的改进技术进行明确定义。同时，在签订专利许可合同时，还需要考虑：如果该改进技术是由许可方做出的，那么针对该改进技术，被许可人是否可依许可合同自动获得许可并无需支付额外的许可费用，如果不能，那么在许可合同中是否可针对该后续改进技术的许可费标准进行规定，如果该改进技术是由被许可方做出的，那么许可方是否有必要通过许可合同提前获得该后续改进技术的所有权或者使用权，从而可以将该改进技术充实到其专利包中，进而增加其专利包的价值。

九、侵权责任

在签订专利许可合同之后，可能存在着被许可方因为实施许可方的专利而遭受第三方专利权人起诉的情况，或者存在着未经专利许可人授权的第三方擅自使用许可人专利的情况；对于前一种情况，第三方专利权人的起诉行为直接对被许可人依专利许可合同实施专利的行为进行了挑战，给被许可人的生产经营活动造成了直接影响；而后一种情况，未经授权的第三方擅自使用许可人专利的行为虽然没有给被许可人造成直接影响，但是却间接变相抬高了合法授权之被许可人的产品成本价格、并可能会对被许可人的产品市场份额造成冲击，进而影响被许可人的市场竞争能力。对于专利被许可人而言，在与许可人签订专利许可合同时，应就这两种情况下，双方当事人的权利义务进行明确约定。

由于许可人的专利可能是其他第三方专利权人已有专利的衍生专利，也有可能由于专利审查存在问题从而导致许可人的专利被重复授权，存在着虽然被许可人实施的是许可人的

专利但仍然侵犯了其他第三方专利权人所拥有专利的情形。对于这种情况，许可合同应该就应对第三方专利诉讼的主体、诉讼费用承担、败诉时侵权损害赔偿责任的承担以及败诉是否对许可合同的效力产生影响等做出明确规定。但是这种情况应当仅以许可人的专利是第三方专利权人的专利的衍生专利或者与第三方专利权人的专利的保护范围构成实质相同为限。

实践中发生更多的是第二种情形，即未经专利许可人授权的第三方擅自使用许可人专利的情况，由于这种情形对许可人和被许可人的利益都产生了不利影响，因此，需要在专利许可合同中就双方在针对该第三人的专利诉讼中的权利义务进行明确约定。关于在此种情况下，许可人与被许可人谁拥有针对该第三人的起诉权，不同的许可方式其结果也是不一样的。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4条第2款规定，“在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼，普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼”，虽然现在尚不存在针对专利权的上述司法解释，但在实际司法实践中，则是参考上述司法解释来执行的。这也就是说，对于许可人而言，如果其是以独占使用许可方式进行许可的，那么，其在以这种方式进行许可的同时还把在发生专利侵权纠纷时对侵权人的起诉权也让渡给了被许可人。当独占使用许可被许可人发现他人侵犯专利专利权时，其可以不再经过专利权人的同意，而直接以独占使用许可被许可人的身份直接提起诉讼。此外，排他使用许可合同的被许可人可以和专利权人共同起诉，也可以在专利权人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经专利权人明确授权后，也可以提起诉讼。因此，专利许可合同的双方当事人需要就针对未授权第三人的起诉权做出明确规定，同时，还应就诉讼费用承担、从第三方获得的侵权损害赔偿金的利益分配做出明确约定。

十、违约责任

被许可人在履行专利许可合同的时候，可能会存在着未按合同约定支付许可费或者未按合同规定的数量生产或销售产品等违约行为，针对被许可人的此类违约行为，许可人可以在合同中设置违约条款，要求被许可人停止生产或销售产品，支付一定数额的违约金，并且亦可规定许可人此种情况下享有终止合同的权利；对于被许可人而言，此类违约行为的发生可能并非其有意为之，如果因此而需要停止生产或销售产品，对其可能会造成难以弥补的损失，比如，对于与第三方签订的产品销售合同无法按时完成交货、对于已经生产出来的库存商品无法进行销售等，因此，被许可人在合同谈判过程中，可以向许可方争取一个违约通知期，要求许可人在此种情况下应当向被许可人进行通知，并允许被许可人进行补救，只有被许可人在通知期限内未采取任何补救行为的情况下，许可方才可以行使终止合同等权利。

虽然，实践中的专利许可合同的合同条款可能多达数十项，但其主要内容都体现在了本文所述及的这些条款中，如果在起草或者审核专利许可合同时，能够将上述这些条款的内容规定清楚、明确，那么就会明显降低整个专利许可合同的合同风险，并确保合同的质量。

文/于海东 合伙人

慎用知识产权侵权警告函——从本田与双环专利纠纷案说起

在知识产权纠纷中，警告函是一种成本比较低的维权手段。合理、善意地使用警告函，能够高效维权止损，促成协商，化解纠纷。而滥用警告函，则会扰乱市场竞争秩序，甚至给自己招来不利后果。本文将结合本田科研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司的专利权纠纷案例，对警告函进行探讨。

一 案情介绍

本田与环之间的专利诉讼始于 2003 年。漫长的 12 年里，双方你来我往，剧情数度反转，直到 2015 年最高法院作出终审判决才得以终止。概括来讲，这个案子的起因是本田认为双环生产销售的汽车侵犯其外观设计专利，结果是本田因发警告函不当给双环造成损失而被判赔偿。案件大致脉络如下：

- 2003 年 9 月 18 日-10 月 8 日 本田多次通过警告函指称双环生产和销售的汽车侵犯其外观设计专利
- 2003 年 9 月 18-24 日，本田对两家双环涉案汽车经销商发送警告信，要求立即停止销售
- 2003 年 10 月 11 日 双环告知本田涉案车型为非定型产品，待定型后征求本田的意见
- 2003 年 10 月 15 日 双环将定型产品资料电传本田，被认为仍然侵权
- 2003 年 10 月 16 日 双环向石家庄市中级人民法院提起不侵犯专利权之诉
- 2003 年 11 月 24 日 本田株向北京市高级人民法院起诉双环侵害其专利权
- 2003 年 12 月 24 日 双环向国知局专利复审委提出涉案专利无效宣告请求
- 2004 年 1 月 9 日 本田向双环在全国的十余家经销商发送警告信
- 2006 年 3 月 6 日 专利复审委作出涉案专利无效的决定。本田不服，提起行政诉讼，经一审、二审未推翻该无效决定，向最高院申请再审
- 2010 年 11 月 26 日 最高人民法院撤销二审判决及效决定。本田撤回专利侵权诉讼，增加索赔金额后再提侵害专利权诉讼
- 2013 年 4 月 1 日 双环增加诉讼请求，要求法院认定本田侵害其合法经营权和名誉权，判令本田赔偿损失 36574 万元，并承担诉讼费用
- 2015 年 12 月 8 日 最高人民法院判决双环不侵犯本田的专利权，本田赔偿双环经济损失 1600 万元

二 案件启示

（一）警告函的发送时机很微妙

在本田与双环专利纠纷案中，最高法院认为：专利权人针对已经法院判决认定的侵权行为可以向被诉侵权行为人发送侵权警告，也可以在提起专利侵权诉讼之前或者起诉期间发送侵权警告维护权益。

警告函虽然在起诉前、起诉中和判决后全程可发，但在每一个阶段的目标和效果有所不同。在起诉前发送侵权警告，一方面寻求通过非诉讼的方式解决争议，从而以最小的成本、最高的效率停止侵权；另一方面也可以作为收集或固定证据的手段。在诉讼过程中发送警告函能够起到阻止损失扩大的作用，配合媒体报道也能获得一定营销效果，但是在对象、内容等方面如果把握不当会触犯不正当竞争的边界，带来适得其反的后果。在法院判决认定侵权后给销售商或利用媒体方式给不特定使用者发函能起到告知作用。

（二）警告函的发送对象有层次

知识产权侵权警告函的发送对象包括产品制造者、销售商、进口商，以及发明或实用新型产品的使用者等。在本田与双环专利纠纷案中警告函的发送分为两个阶段，第一阶段自2003年9月起，分别多次给双环及两家经销商发送警告函，要求停止生产、销售涉案汽车。第二阶段，本田函告双环的定型设计方案仍侵害涉案专利权，双方分别起诉后，本田于2004年1月9日向双环在全国的十余家经销商发送警告函。法院认为，本田在第一阶段针对双环侵权警告的行为属于专利权人正当行使专利权的维权行为，双环因此推迟涉案汽车上市造成的利润损失及外观改造产生的费用不应由本田承担。而第二阶段，本田在双环已经与其进行沟通协商，双方都已寻求司法救济后，扩大范围向更多经销商发送内容不明确的警告函，没有尽到合理的审慎注意义务，有违反不正当竞争法的规定。结合其他案例可以总结出以下规律：

1 给制造者发警告函的正当性通常不会受到质疑

由于警告函不具备强制性，并且制造者能够清楚了解并评判纠纷所涉专利，能自主选择应对策略，或修改产品，或提起不侵权之诉，或积极应诉，或提起无效宣告请求。因而向制造者发送警告函通常不存在严重的法律风险。

2 给销售商或使用者发警告函易有不正当竞争之嫌

销售商、进口商和使用者可能是纠纷双方共同的目标客户，这些人对是否侵权的判断认知能力相对较弱，避险意识较强，收到警告函后如采取停止购买、销售或进口等行为会给制造者带来业务影响甚至损失，向他们发送警告函就要格外审慎，以免违反反不正当竞争法的规定。

（三）警告函的内容包括

如前文说所述，针对不同对象的警告函产生的影响程度不同，因而权利人需要履行的注意义务也是不同的。大体来说，警告函的内容可以包括以下几项：

- 专利权人的身份，包括权利来源的途径
- 专利的具体情况，包括专利的名称、类型、有效期、专利权利要求的内容，并将公告授权的专利文件（包括专利证书、权利要求书、说明书、附图）附随于警告函后
- 被警告人侵权行为的具体情况，包括产品的名称、型号、价格等
- 被指控产品特征的简要归纳，并与专利权利要求进行比对，以明确被控产品落入了专利权的保护范围
- 纠纷各方已采取的救济途径
- 告知被警告人必须立即停止侵犯专利权的行为，并阐明被警告人所将要承担的法律責任以及所依据的法律规定。

需要注意的是，发送给销售商、进口商或使用者的警告函，务必阐明主张构成侵权的具体理由或进行必要的侵权比对，如果纠纷各方已起诉也要披露，以此帮助经销商等客观合理判断是否自行停止被警告行为。

（四）警告函带给权利人的积极后果

1 低成本高效率地停止侵权

我国《专利法》第六十条规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决。”发送侵权警告函是协商解决专利纠纷的一个环节，能够降低维权成本、提高纠纷解决效率和节约司法资源。

周期长和成本高是压在专利诉讼头顶的大山。很多时候，善意侵权人会在警告函的告知提醒下停止侵权；对于诉讼成本高的大公司来说，如果涉嫌侵犯的专利稳定性够强，也可能会更改设计以规避侵权，从而无需权利人以更高的代价采取诉讼行动。

2 证明销售商主观过错

尽管《专利法》第七十条对侵权产品销售者的赔偿责任作出了免责规定，即“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”但是，最高人民法院在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【(2014)民申字第1036号】中指出，如果收到警告函，且该警告函记载或者附加了被诉侵权产品信息、专利权信息（专利号、专利名称、专利权证书复印件等）、侵权比对基本信息及联系人信息等，原则上应该推定销售者知道其销售的是专利侵权产品。

（五）警告函带给权利人的消极后果

1 给对方改变管辖地的机会

《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（一）》第十八条规定：“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促权利人行使诉权，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确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”也就是说，如果权利人发送警告函后，不及时提交行政部门或司法机关处理，被警告人或利害关系人可以提起不侵权之诉。

对于权利人来说，原告变被告只是对方提起确认不侵犯专利权之诉的表面后果，潜藏的影响是管辖地的改变。

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》【(2004)民三他字第4号】中写道：“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第二十九条的规定确定地域管辖。涉及同一事实的确认不侵犯专利权诉讼和专利侵权诉讼，是当事人双方依照民事诉讼法为保护自己的权益在纠纷发生过程的不同阶段分别提起的诉讼，均属独立的诉讼，一方当事人提起的确认不侵犯专利权诉讼不因对方当事人另行提起专利侵权诉讼而被吸收。但为了避免就同一事实的案件为不同法院重复审判，人民法院应当依法移送管辖合并审理。”

当时民事诉讼法第二十九条规定，因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖”。

被告住所地当然是发送警告函的权利人住所地，但“侵权行为地”却有很大的选择空间。

现实中，绝大多数被警告人都会抓住这个主场作战的机会，选择自己住所地的法院管辖。根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条第二款规定：“侵权行为地包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。

2 构成不正当竞争

多起案例证明，权利人以警告函的方式维权，如果超过合理范围可能构成不正当竞争，进而承担不利后果。在本田与双环的专利权纠纷案件中，最高法院指出，判断侵权警告是正当的维权行为，还是打压竞争对手的不正当竞争行为，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。

本案中，在双环已经与其进行沟通协商，且双方都已寻求司法救济的情况下，本田继续并扩大向涉案汽车的销售商发送侵权警告信。信中仅记载了涉案专利权的名称、涉嫌侵权的产品名称以及受函客户涉嫌侵权的性质，没有披露主张构成外观设计相近似的具体理由或进行必要的侵权比对，也没有披露其与双环股份公司均已向法院寻求司法救济等其他有助于经销商客观合理判断是否自行停止被警告行为的事实。这一行为被认定有打击竞争对手、争取交易对象或者商业机会的作用，有违反不正当竞争法第二条的规定。

3 专利被无效

收到警告函后，被警告人可能采取的行动包括提起专利无效宣告请求，从根本上推翻权利人的权利基础。基于这种风险，权利人一定要选择稳定性强的专利进行诉讼，以免被“釜底抽薪”，赔了夫人又折兵。

特别声明

立方律师事务所编写《立方观评》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。

有关我所详细介绍请登录网站 <http://www.lifanglaw.com>，或请联系我们：

北京：北京市东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 A1105 室（100007）

电话：+86 10 64096099

传真：+86 10 64096260

广州：广州市天河区珠江新城珠江东路 16 号高德置地广场 G 座 3806

电话：+86 20 85561566/85561660/38898535

传真：+86 20 38690070

武汉：湖北省武汉市武昌区中北路 171 号汉街总部国际 c 座 1002 室

电话：+86 27 87301677

传真：+86 27 86652877

首尔：Room 1120, Anam-Tower, 311, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea

电话：+0082 02 69590780

传真：+0082 02 21799332

联系邮箱：info@lifanglaw.com