

北京某信息技术公司诉东莞某电子科技有限公司、广州某电子科技有限公司确认不侵害知识产权纠纷案

——侵权警告未明确具体产品时被警告侵权产品的确定

关键词 民事 确认不侵害知识产权 专利 被警告侵权产品

基本案情

北京某信息技术公司（以下简称某信息公司）诉称：东莞某电子科技有限公司（以下简称某电子公司）针对某信息公司、广州某电子科技有限公司（以下简称某科技公司）的侵权警告函未明确侵权产品具体型号，某信息公司生产的手机检测门涉及三款产品，型号分别为BYing-Ljw0088、KWS-D6、XYD-II，某电子公司侵权警告函应当指向了某信息公司生产、销售的上述手机检测门产品，由此给其造成了一定的负面影响。故请求判令：确认某信息公司生产、销售的手机检测门产品不侵害某电子公司拥有的两项涉案专利权（即专利号为201610291906.2、名称为“一种金属分类的图像显示方法及装置”的发明专利和专利号为201610182859.8、名称为“手机探测的标定方法、测试方法及其系统”的发明专利）及其系统，某电子公司消除侵权警告函所带来的影响。

某电子公司辩称：某信息公司和某科技公司生产制造、销售给宿州市公共资源交易管理局和广东省广州女子监狱的手机检测门产品侵害了某电子公司的涉案专利权。

某科技公司述称：同意某信息公司的诉请，恳求支持某信息公司的全部诉讼请求。

法院经审理查明：某电子公司系涉案专利的权利人，本案争议被警告侵权产品涉及手机检测门。2018年10月至2019年9月，某电子公司向多

个案外招标单位发送侵权产品告知函称，某信息公司和某科技公司所生产的手机检测门仿制了某电子产品，侵害该公司多项涉案专利权，现就上述侵权产品情况予以告知，并保留追究法律责任的权利。该侵权产品告知函并未明确具体的手机检测门产品型号。

一审程序中，某科技公司、某信息公司分别就型号XYD-II产品及型号KWS-D6产品进行公证证据保全，公证处分别出具了第16404号公证书和第01182号公证书。一审现场勘验时，某电子产品明确侵权产品告知函仅指某信息公司和某科技公司生产销售的、型号为XYD-II的手机检测门。同时，第16404号公证书中的型号为XYD-II产品实物因保管不善而丢失。为此，某科技公司再次就型号XYD-II产品进行公证证据保全，公证处出具第16318号公证书。

北京知识产权法院认为，本案的审理范围应为型号为XYD-II的手机检测门是否落入涉案专利权的保护范围，某信息公司关于其他产品的诉讼请求不应在本案中予以处理。同时，鉴于在先公证封存的型号为XYD-II的产品实物因保管不善而丢失，虽经再次公证封存了同一款产品，但现有证据无法证明该产品与第16404号公证书中的产品具有同一性，某电子产品亦明确表示不同意以再次公证封存的产品与涉案专利进行侵权比对，因此在缺乏产品实物进行技术特征比对的情况下，现有证据无法认定型号为XYD-II的手机检测门产品是否落入涉案专利权的保护范围。北京知识产权法院于2021年11月29日作出（2019）京73民初213号民事判决：驳回某信息公司的诉讼请求。某信息公司不服，提出上诉。最高人民法院于2023年9月11日作出（2022）最高法知民终1744号民事裁定：一、撤销北京知识产权法院（2019）京73民初213号民事判决；二、本案发回北京知识产权法院重审。

裁判理由

法院生效裁判认为，确认不侵害专利权之诉的目的在于使被警告人或利害关系人有渠道摆脱因受到警告所处的不安状态，从而开展正常的生产经营。人民法院在处理该类纠纷时，基于确认不侵害专利权之诉的法律目的，首先需要查明权利人的警告所涉及的行为和产品范围，以明确警告给被警告人可能带来的负面影响范围。在大部分情况下，权利人的警告对侵权产品会有明确具体的指向。如果权利人的侵害专利权警告未明确其所指向的具体被警告侵权产品的，人民法院可以在被警告人因该警告而受到负面影响的产品范围内，结合被警告人的诉讼请求，合理确定确认不侵害专利权案件所应审理的具体被警告侵权产品。

本案中，某电子公司在发出相关警告函时并未明确指向具体的某款侵权产品，但是该警告函所影响的范围在其发出时已经明确，即手机检测门产品。而且，根据现有证据，在某电子公司发出警告函时，被警告的手机检测门产品的具体型号尚无法从公开渠道获知，在某电子公司未提供证据证明其发出警告函时所针对的具体产品及型号的情况下，有理由认为某电子公司侵权警告函针对的是某信息公司、某科技公司生产的全部手机检测门产品。某电子公司主张，涉案相关项目最终中标的产品系型号为XYD-II的手机检测门产品，且其亦在一审中明确其警告函所针对的对象就是上述XYD-II产品，但是上述理由与陈述并不足以构成对其先前警告函范围的修正与限缩。为此，某信息公司有权就其手机检测门系列产品，即型号BYing-Ljw0088、型号KWS-D6、型号XYD-II三款产品及其系统提起确认不侵害专利权之诉。本案某科技公司两次公证的产品型号均为XYD-II，为消除涉案警告函对某信息公司XYD-II产品产生的负面影响，一审法院亦应当就该产品是否落入涉案专利权的保护范围进行审理。

裁判要旨

专利权利人的侵权警告未明确其所指向的具体产品的，人民法院可以在被警告人因该警告而受到负面影响的产品范围内，结合被警告人的诉讼请求，合理确定确认不侵害专利权纠纷案件应当审理的具体产品范围。

关联索引

《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》第18条

一审：北京知识产权法院（2019）京73民初213号民事判决（2021年11月29日）

二审：最高人民法院（2022）最高法知民终1744号民事裁定（2023年9月11日）

本案例文本已于2024年2月25日作出调整