

取证：专利侵权诉讼的关键

——应诉美国 A 公司专利侵权诉讼的策略评析

● 喻 言 吴民平

在市场竞争日趋激烈的今天，专利技术已经成为了打击竞争对手、抢占市场份额的有力武器，苹果和三星之间旷日持久的专利世纪大战更是吸引了全世界的目光。随着国际贸易一体化程度的不断加深，境外跨国公司纷纷高举着“专利大棒”在中国市场挥舞，而国内企业在遭遇境外专利权人提起的专利侵权诉讼时却鲜有胜绩。而在本所承办律师代理的美国 A 公司诉常州 B 公司、上海 C 公司专利侵权一案中，承办律师代理的 C 公司却通过抓住 A 公司在证据保全方面的失误据理力争，在逆境中赢得生机，或能给国内企业在如何应对专利诉讼方面提供些许启示。

一、跨国巨头做原告，准备“充分”有信心

美国 A 公司成立于 1999 年，并于 2000 年 12 月被世界最大的健身器材公司并购，逐渐发展成为全球首屈一指的商用健身器材生产企业。凭借其大量拥有的在行业内处于领先地位的专利技术，A 公司在中国也有了迅猛的发展。

2011 年 9 月 22 日，A 公司以常州 B 公司，上海 C 公司侵犯其专利权为由，诉至上海市第二中级人民法院。A 公司在起诉状中诉称，其是名为“锻炼装置”的授权专利的专利权人，该专利于 2007 年 10 月 10 日正式授权，并一直维持有效。但是，在未经 A 公司许可的情况下，B 公司生产、销售和许诺销售的“大×鸟”训练机（简称侵权产品）已侵犯了其专利权。而 C 公司作为 B 公司的关联企业和上海地区的销售商，亦实施了许诺销售的侵权行为。为此，A 公司向法院起诉，要求 B 公司和 C 公司停止侵权行为的同时，赔付包括律师费在内的所有经济损失共计 100 万元人民币。

通过 A 公司提供的证据材料可以发现，其不但委托了北京市某公证处对 B 公司和 C 公司涉及侵权产品信息的公司网页进行了公证保存，同时还通过“陷阱取证”的方式与 C 公司总经理祁某签订《健身器材购销合同》并进行了公证提货和电话录音。此外，A 公司还在成都委托公证机关在 2011 年第 28 届中国国际体育用品博览会的现场对参展的 B 公司进行了拍照保全。可见，A 公司为此次诉讼可谓准备得十分充分。

但是与财大气粗的 A 公司不同，B 公司只是国内一家普通的健身器材代工生产企业，而 C 公司作为一家只有几名员工的小型微利企业更无背景可言。在收到法院寄送的起诉材料后，面对来势汹汹的 A 公司，C 公司在匆忙之间联系到本所承办律师，希望承办律师可以为其代理应诉，否则 C 公司根本无力面对 A 公司提出的巨额诉请。

二、取证事小关系大，马虎大意酿苦果

在接受 C 公司委托后，承办律师立即对 A 公司提交的所有起诉材料进行了全面的分析，随即发现 A 公司作为证据提交的《侵权分析报告》，其做出依据仅仅是公证机关在 B 公司主页及相关网站上所采集到的侵权产品图片，并未经过产品实物对比。因此，作为证明侵权产品属于 A 公司专利保护范围的基础证据，该份报告存在重大漏洞。而在经历了前期的庭审以及由法院主持的专利技术比对后，承办律师完全认识到 A 公司此次看似准备充分，实际只是一只外强中干的纸老虎而已。除去《侵权分析报告》外，A 公司在专利定性、侵权产品

分析、B公司与C公司的关系认定等方面的证据均存在重大瑕疵。基于以上考虑，结合法院总结的“被诉侵权的产品是否落入了涉案专利的保护范围？被告B公司是否生产、销售、许诺销售了被控侵权产品？被告B公司、被告C公司是否应承担相应的民事责任？”这三大争议焦点，承办律师为本案制定了以下几点代理意见：

1.A公司未能证明C公司所销售的产品属于其专利保护范围

首先，A公司的专利名称、相关性以及权利的有效性等诸多方面存疑。经承办律师在国家知识产权局官方网站检索后核实，A公司的专利在公告时的名称为“吊索跨桥作业装置”，虽然A公司解释称最终获得授权的专利名称为“锻炼装置”，但这也充分表明该发明专利作为一种跨桥作业装置或锻炼装置，与本案被诉的侵权产品无论在名称称谓、一般人的直观感受以及相关性方面均存在较大的差距。且A公司对此不仅没有做出任何解释，也没有提供任何证明其专利有效性的文件。

其次，A公司依据图片得出的侵权判断缺乏事实和法律依据。根据《专利法》第59条的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。专利的权利要求是专利代理人对发明的技术特征及其专利保护范围进行高度抽象后的文字描述，而产品说明书或图片仅能反映该产品简单的外部构造特征，对于发明的技术特征根本无法通过直观的视觉观察获知，因此图片或照片依法不能作为划定专利保护范围的依据；加之，侵权产品是否属于专利的保护范围，应当对专利技术及侵权产品进行详细的技术比对分析后方可得知，仅凭简单的视觉观察就断言构成侵权显然只是主观倾向性的猜测。更何况通过法院主持的专利技术比对最终发现，无论是根据全面覆盖原则还是等同原则，涉案产品实际都没有落入到A公司的专利保护范围（涉及专利比对的技术问题在此不一一赘述）。

2.C公司作为B公司的销售代理商，二者并无其他关联

A公司在公证取证的过程中，曾经取得了部分C公司员工的名片，在名片上载有B公司的联系地址等，但是A公司据此做出B公司与C公司属于关联公司的结论仍旧属于证据不足。通过向工商部门查询可以发现，B公司是登记在江苏省常州市的工商主管部门的独立法人主体，而C公司则是登记在上海市的工商主管部门的独立法人主体，二者既无投资参股或控股关系，也不存在共同的股东，因此在法律主体上是完全相互独立的。同时，作为被告的两家公司从人员构成到业务和财务等核心要素上均无任何关联。A公司由此认为两家公司存在人员混同，显然只是为了满足其起诉的需要，因此硬生生将两个风马牛不相及的公司牵扯到了一起，其观点毫无证据支持。

3.C公司作为销售商，其销售的产品具有合法来源

本案A公司向C公司采购的侵权产品，其实际是由C公司向位于徐州的案外方D公司采购的，但是在承办律师为C公司寻找合法来源的依据时，却发现C公司在购买侵权产品时在转账方式、发票开具等方面皆存在部分的瑕疵。但是，在A公司向法院提交的对C公司总经理祁某的电话录音中，承办律师却找到了相关依据。在电话录音中，祁某在浑然不知A公司实施“陷阱取证”的前提下，多次提示A公司购买人员注意避免同行仿制的问题。同时，在A公司购买人员一开始询问是否有正规发票时，祁某即做出了肯定的意思表示，之后A公司购买人员通过电话一再询问发票的下落，祁某仍坚称有发票提供。事实上，最后是祁某亲自要求D公司专门开具了给客户用的收款收据。为此，承办律师向法院发表这部分代理意见时提到，C公司作为一家小型微利的企业，亦存在该类型企业普遍存在的管理不规范弊端。但是C公司在从D公司购买侵权产品的过程中，尽力采集到对方的产品宣传图册，并要求对方开具收款收据，也依法支付了相应的采购对价等行为，足以证明C公司对该产品的销售具有合法的来源。同时，通过录音也可以发现祁某及C公司在销售产品时亦无任何侵犯其他公司专利权的主观恶意，反而提示A公司购买人员注意避免同行仿制。

可以说，法院在本案最后的判决中，基本采纳了承办律师在向法院提交的代理词中总结的观点，同时也采信了承办律师针对专利技术比对所提交的书面答复中的内容。A 公司看似为本案进行了非常全面的取证，但是依旧因为没有做好专利案件取证的细节工作而自酿苦果，不但己方关键论点没有强力的证据支持，其用于指控 C 公司侵权故意的录音反而因为问题设计有误而为承办律师所用。而 A 公司也为如此马虎大意的取证付出了代价，被上海市第二中级人民法院驳回全部诉讼请求。虽然 A 公司之后上诉至上海市高级人民法院，但依旧于 2013 年 11 月 19 日被二审判决维持原判。最终，这场历时两年多的专利侵权诉讼以 A 公司的完败而收场，C 公司因此保住了公司未来发展的生机，高度评价了承办律师的专业素养以及在此次诉讼中所做出的努力。

三、专利取证要点多，统筹兼顾定胜局

由上述案例可以看出，在面对专利侵权诉讼时，无论是跨国巨头还是国内一般小企业，都要面对如何有效进行专利案件取证的问题。相较于一般类型的民事侵权案件，专利权作为知识产权客体的无形性，给取证工作带来了极大的挑战。而以剽窃、假冒、篡改等为主的，有别于传统侵权方式的专利侵权行为给当事人和律师的取证工作也相对带来了更高的要求。只要在细节的处理上稍有马虎，就有可能重蹈 A 公司的覆辙。“诉讼未动，取证先行”，在承办律师看来，专利案件取证虽然要点颇多，但只要抓住重点、统筹兼顾，仍可以决胜于千里之外，为后续的诉讼等专利维权工作打下坚实的基础。

1. 取证对象：分门别类，抓住重点

在专利侵权诉讼中，从法院对证据审查的角度考量，主要分为以下三个方面：

首先，当事人对涉案专利享有的专利权是否合法有效，即“权利证据”。

而就权利证据而言，也包括了“取得”和“存续”两个方面。在提起诉讼的之前，当事人首要必须明确的就是其是否享有专利权？其所享有的专利权是何种专利？对此，专利证书是最有效的可以证明专利权取得的证据。同时，针对专利保护期是否已经届满、消灭或终止，专利年费是否按时缴纳等存续问题，由国家知识产权局出具的专利登记簿副本明确的载明着涉案专利的最新法律状态。

其次，有无侵权行为的发生，即“侵权证据”。在对专利侵权行为进行归类时，主要依据的是《专利法》第 11 条之规定，承办律师将其汇总如下表所示。权利类型侵权行为种类发明专利实用新型专利不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品外观设计专利不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品明确的辨别侵权行为的种类，并相应地采取取证工作，是进行侵权行为取证的第一步。虽然专利权具备无形性的特点，但是侵权方使用专利方法制造的最终产品大都是有形的物体。而如何将涉嫌侵权的产品与被控侵权方画上等号，是必须考虑的问题之一。在前述案例中，通过法院调查可以发现，被 A 公司公证保全的那台训练机实际是由 A 公司从案外 D 公司处购买，无法直接与 A 公司声称的生产方 B 公司画上等号。因此，若案件当事人在条件许可情况下，仍因优先选择从产品制造商处直接购买涉嫌侵权的产品。即便考虑到诉讼管辖等因素而需要从第三方处购买，在取证过程中也应当极其注意对产品来源的确认，不然整个侵权诉讼都可能将无功而返。

而侵权方所实施的行为是否构成侵权？这就需要借助由律师等专业机构所出具的《侵权分析报告》，根据全面覆盖原则或等同原则就侵权产品是否属于涉案专利的权利保护范围进行分析论证。但是《侵权分析报告》绝不应流于形式，若如 A 公司那般仅靠几张照片就想让法官采信，无疑是自找苦吃罢了。

最后，对于侵犯专利权的侵权责任承担，即俗称的“赔偿证据”。

对赔偿证据的取证，根据《专利法》第 65 条之规定，主要从下图的四点的箭头顺序依次进行考虑：

对于赔偿证据的取证，可以充分借助调查公司的力量，运用多种调查手段就实际损失如市场份额的减少进行调研。而对于侵权获利的调取，则需要更多地借助工商、税务等行政机关的力量。总之，切忌打肿脸充胖子，抱着通过专利侵权诉讼大赚一笔的心态在法院面前漫天要价，最后却得不偿失。

2.取证手段：合理合法，强调有效

按照我国民事证据分类，证据的形式有以下七种：书证、物证、视听资料、证人证言、电子数据、鉴定意见、勘验笔录。一般而言，不同形式的证据，具有不同的取证要求。而针对专利侵权诉讼的特殊性，虑及专利侵权行为具备的易于复制、隐蔽性强等特点，在对取证手段进行选择时，应当根据具体形势进行选择。在承办律师看来，主要可以通过以下四种手段进行取证：

第一，尽量采用公证方式取证。

一般而言，当事人、代理律师、公证员、知识产权行政主管部门都有可能作为取证主体，但由于对诉讼及非诉讼活动的了解和专业知识的积累优势，在专业的知识产权律师指导下的取证方式更为可靠。但是，根据《民事诉讼法》第 59 条规定：“人民法院对经过公证证明的法律行为、法律事实和文书，应当确认其效力。但是，有相反证据足以推翻公证证明的除外。”公证机关的法定业务之一便是“保全证据”。因此，在专利侵权诉讼中，公证取证是首选的手段。

第二，合理利用诉前证据保全。

我国法律规定，权利人在符合条件的前提下，可以申请法院进行诉前证据保全。如果不能自行取得知识产权侵权证据且该证据有毁损、灭失或以后难以取得的可能性，知识产权权利人可以向法院申请诉前证据保全。最高法院《关于民事诉讼证据若干问题的规定》、《关于诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》、《关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》、《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》均对申请知识产权侵权的诉前证据保全进行了规定。

但是我国对于诉前证据保全的立法和实施仍然存在明显的滞后，而欧盟的做法值得我国予以借鉴。《欧盟执法指令》（EC2004/48）是欧盟委员会为保证《TRIPS 协议》在所有欧盟成员国民事司法领域的实施而于 2004 年 4 月 29 日颁布实施的特别指令。根据《欧盟执法指令》，目前在欧盟各国通行的临时措施中，有关证据收集方法体现在《欧盟执法指令》第 7 条有关证据保全的措施的内容上：成员国“应当保证，即使在对案件进行审理的法律程序开始之前，当权利人已经提供能支持其权利请求的合理证据时，主管司法当局依权利人申请应当命令采取及时有效的临时措施保全与所指控侵权相关的证据，并对上述资料负有保密义务。此类手段可以包括有或没有取样的具体描述，或对侵权产品的没收，并且在适当的情况下还可以没收生产及/或配送这些货物的材料和设备以及相关的文件。如有必要，可以在不通知另一方的情况下采取这些措施，尤其是当延迟执法可能会给权利人带来不可挽回的损失，或者存在证据被毁掉的风险时。”

可见，作为司法诉讼活动的重要手段，诉前证据保全往往能达到先发制人的效果。不过弊端在于，这类司法措施是否能采用的决定权在法院，如若最终涉嫌侵权方未构成侵权而又因诉前证据保全行为遭受损失，反而需要就此承担赔偿责任。因此，对诉前证据保全的采用一定要充分考量，合理使用。

第三，及时申请法院调查取证。

依据我国民事诉讼相关法律规定，权利人还可以申请人民法院调取证据。在专利侵权诉

讼的过程中,当事人及代理人如因客观原因不能自行取得证据,可以申请法院进行调查取证。在涉及可能有损国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的事实以及有关程序事项时,法院还可以主动依职权调查和收集证据,而无须当事人提出取证申请。当事人申请法院调查取证应当注意两点:一是申请调查的证据范围,必须符合法定情形;二是此项申请必须在法定时限内提出。法院通常采取的措施包括:对易拍照的被控侵权产品进行拍照;记录下被控侵权产品的技术特征;对易于调取的实物等进行扣押、提取等。同时,代理律师持法院开具的调查令,也可以前往相关行政管理机关进行调取取证,如前往税务机关调取侵权方的产品销售交税记录等。

第四,酌情申请行政机关取证。

在一些艰难环境的取证中,申请知识产权局等主管行政机关调查取证不失为一种好的选择。专利权人在向相关的行政管理机关申请查处专利侵权行为的同时,可以申请调查收集有关证据。相关行政管理机关可以查阅、复制与案件有关的合同、账册等文件;询问当事人和证人;抽取样品;采用测量、拍照、摄像等方式进行现场勘验;涉嫌侵犯制造方法专利权的,还可以要求被调查人进行现场演示。在我国《专利行政执法办法》第五章中对此类取证就有专章的规定可以参考。

3.取证方法:陷阱取证,合法先行

只要说到涉及知识产权侵权案件的取证,就不得不提“陷阱取证”。针对这一源于刑事诉讼中的概念,本意是指通过诱使犯罪嫌疑人主动实施犯罪行为从而获取证据或线索的侦查手段。而正基于包括专利侵权案件在内的知识产权侵权案件所具备的侵权行为高度隐蔽,一般取证手段难以有效获取证据的特点,“陷阱取证”在这类案件中亦被广泛使用。如上述案例之中,A公司便通过“陷阱取证”的方式,从C公司处购得了侵权产品并取得了C公司工作人员的电话录音。

但是根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《若干规定》)第68条的规定,“以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据,不能作为认定案件事实的依据”,明确地划分了在民事诉讼中证据合法与非法之间的红线。因此,在专利侵权案件取证过程中,对“陷阱取证”的使用必须谨慎小心,以防所获得的证据被认定为非法证据。

首先,在使用“陷阱取证”的过程中不得引诱他人实施侵权行为。通过对现有案例进行分析后可以发现,在有充分理由怀疑侵权人本就在实施侵权行为的前提下,而“陷阱取证”只是为其提供了一个再次实施侵权行为并且获利的机会,那么该种“陷阱取证”所获得的证据一般都会为法院所采纳,即所谓的“为取证而购买”。但是,如若被取证人本来从未实施侵权行为,而仅仅是受到取证人的诱惑而临时起意实施侵权行为,便属于引诱他人实施侵权行为。对于这类情况,不但所获得的证据不会得到采信,作为侵权行为的引诱人还可能要承担相应的民事甚至刑事责任。

其次,在使用“陷阱取证”的过程中不得侵犯他人合法权益。根据《若干规定》第68条的规定,取证行为既不得侵害他人合法权益,亦不得违反法律禁止性规定。而因为“陷阱取证”的方法在法律中本无明文规定,因此其是否侵害他人合法权益在很多情况下便成为了审查其是否具备合法性的唯一标准。比如以明显高于市场标准的诱导价格诱使他人实施侵权行为等,便曾因破坏市场秩序而被认定为非法证据。

最后,使用“陷阱取证”的方法应当与公证取证的手段相结合,弥补证据瑕疵。根据我国法律规定,通过公证取得的证据本身就具有高于一般手段获取的证据的效力。诚如之前的论述,通过“陷阱取证”获取的证据极有可能在合法性方面存在瑕疵,在这种情况下,公证取证就显得很有必要。通过利用公证机关的公信力,将取证过程、取证结果等信息全部通过公证的形式记录下来,以证明取证过程的合法性,为“陷阱取证”正名。同时,针对“陷阱取

证”获取的证据，还应当准备其他的补强证据进行佐证。

四、律师评析

通过承办律师对美国 A 公司诉常州 B 公司、上海 C 公司专利侵权案的全面剖析可以发现,在专利侵权案件中,即便只是取证过程中最为微小的细节也有可能决定案件最终的成败,正所谓:“千里之堤毁于蚁穴”,在专利侵权这一类专业性极强的诉讼活动中尤为如此。因此,承办律师建议,企业在遭遇专利侵权诉讼案件时,应当在第一时间咨询专业律师的意见,尤其是取证工作更应当在律师的专业指导下进行,切不可考虑省钱、省事而擅自操作,最终导致证据不被法院认可。对于侵权证据的取证内容、取证方式,以及证据的选择和提交,都有极为专业的讲究和取舍。在经过充分准备和评估的基础上,秉持“抓住重点、统筹兼顾”的原则,制定具有合法性和可操作性的取证方案,这些看似细微的环节对于案件最终的胜负却往往具有决定性的作用。

不得不说,“取证”是专利侵权诉讼的关键。

(责任编辑: 罗广建)