



德衡律师集团
DEHENG LAW GROUP

客户通讯 & 律师观点

知识产权与互联网业务中心 > 知识产权业务团队 主办 2018年9月7日 | 第42号

【他山之石】侵害新产品制造方法发明专利纠纷的举证规则

裁判要旨

1. 涉及专利侵权纠纷中的技术事实问题，人民法院可以视具体案情采取包括委托技术调查官调查、咨询相关专家、准许当事人委派专家辅助人（专家证人）到庭说明以及启动司法鉴定在内的各种手段加以查明。鉴于案涉专利权利要求1的技术特征B-E主要涉及对专利产品相关组份的描述，而具体描述采用的是以特定材料、特定参数或封闭式参数范围加以限定的撰写方式。这就决定了对于被诉产品是否具备权利要求1的相关技术特征，无法通过肉眼观察来获得结论，只能采用在特定环境下开展精确的实验，借助仪器分析、定量测定和检测的方法来加以判断。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条第二款的规定，“对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果”。鉴于原告明确表示不同意鉴定，导致无法判断被诉产品是否具备案涉专利权利要求1的技术特征B-E，进而导致“被诉产品是否落入案涉专利权利要求1的保护范围”该项待证事实陷于真伪不明。因此，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条第二款的规定，应当由对此负有举证责任的原告来承担“无法证明被诉产品落入案涉专利权利要求1”的不利后果。

2. 涉及侵害新产品制造方法发明专利的纠纷，现行法律确立了举证责任倒置的规则，即须由被诉者来证明其产品的制造方法不同于专利方法。现行专利法之所以对此类专利侵权纠纷采用举证责任倒置的特殊举证责任分配方式，主要是考虑到此类纠纷不同于侵害产品发明专利纠纷的地方在于，权利人通常不容易在被诉者的生产现场直接获取相关的生产流程、工艺或步骤，如果机械执行“谁主张、谁举证”的举证责任分配规则，则此类纠纷将因为权利人无法举证证明被诉者实施的是新产品的制造方法，最终只能承担因举证不能而败诉的不利后果，这对于权利人而言难谓公平。但是，此类纠纷中采取举证责任倒置仍需要满足相关前提条件，即只有在权利人完成其自身应负的相应举证责任后，才能实行举证责任倒置。具体而言，权利人需要完成如下事实的举证责任：1. 其是所请求保护的新产品发明专利的合法权利人；2. 被诉者生产的产品与自己按照专利方法直接获得的产品

属于同样的产品;3. 依照自己的专利方法直接获得的产品是一项新产品。如果原告不能证明前三点, 或者被诉者能够举出相反证据推翻原告关于前三点的事实主张, 则被告无需承担提供自己产品制造方法, 进而证明自己的制造方法不同于专利方法。

裁判文书摘要

案号	(2018)粤03民初580号
案由	侵害发明专利权纠纷
合议庭	孙虹、费晓、欧宏伟
书记员	麦迪淇
当事人	原告: 东莞市可可纺织材料有限公司 被告: 高士线业(深圳)有限公司
裁判日期	2018年8月15日
裁判结果	驳回原告东莞市可可纺织材料有限公司的诉讼请求
涉案法条	《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条, 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条第(一)项, 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条第二款

裁判文书

广东省深圳市中级人民法院

民事判决书

(2018)粤03民初580号

当事人信息

原告: 东莞市可可纺织材料有限公司。

法定代表人：刘埠平，总经理。

被告：高士线业（深圳）有限公司。

法定代表人：FREDERIC RAYMOND JEAN-FRANCOIS VERAGUE，董事长兼总经理。

审理经过

原告东莞市可可纺织材料有限公司（以下简称可可公司）与被告高士线业（深圳）有限公司（以下简称高士公司）侵害发明专利权纠纷一案，本院于2018年2月24日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人陈代兴、被告委托诉讼代理人王新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称

原告可可公司向本院提出诉讼请求，请求判令被告高士公司：1. 立即停止生产、销售、许诺销售被诉侵权产品之行为；2. 立即销毁用以制造侵权产品的专用模具及库存侵权产品；3. 赔偿原告经济损失500000元（含原告合理维权费用）；4. 承担本案的诉讼费。事实与理由：原告于2014年12月25日向国家知识产权局申请名称为“一种水溶性反光线及其生产工艺”的发明专利，于2017年1月18日获得授权，专利号为ZL201410829857.4。案涉专利权目前仍处于合法有效状态。原告于2017年12月发现被告在其注册的微信公众号上许诺销售名称为“Signal 高士反光绣花线”的产品，该被诉产品的技术特征同原告案涉专利的技术特征相同，构成对原告案涉专利权的侵犯。之后，原告委托案外人东莞市东城宏欢制衣厂（以下简称宏欢厂）向被告购买了六件被诉产品，并取得被告出具的发货单及快递单。原告认为，被告的行为对原告专利产品的销售造成巨大冲击，导致原告产品销量大幅下降，并在市场上造成一定程度的混淆，给原告造成极大的经济损失和商誉贬损，也给消费者造成一定程度的误认、误购，损害了消费者的利益。综上，根据《中华人民共和国专利法》（以下简称现行专利法）等相关法律规定，请求依法判如所请。

被告辩称

被告高士公司辩称，一、被答辩人可可公司指控的案涉被诉产品，无法确认系来源于答辩人。答辩人承认确曾向第三人宏欢厂出售了六件型号为“SIV5030-SILVR”的反光绣花线产品，但是被答辩人不能证明其当庭提交的产品与答辩人销售给宏欢厂的产品具有对应关系。被答辩人提交的证据显示，其在将被诉产品提交给法院前就已经私自拆开答辩人通过快递发送至宏欢厂的包裹。经答辩人了解，目前市场上已出现多起使用答辩人废弃的纺线筒套，将仿冒答辩人品牌的纺织线套到废弃套筒上，再冒充答辩人的产品对外销售的情形。本案比对的产品为纺织线，替换纺织线和包装并不需要太高的技术要求即可实现。故无法排除答辩人在将被诉产品实物提交给法院前事先人为替换的可能性。基于举证责任的分配原则，被答辩人有义务证明其当庭提交的被诉产品系来自答辩人。至于被答辩人作为证据提交的快递单及发票，只能作为辅助证据证明其曾委托第三人宏欢厂向答辩人购买产品。鉴于答辩人寄送给第三人的包裹，在第三人收货时就被当场拆封，被答辩人指控其当庭提交的包裹内的产品就是答辩人销售给第三人的产品，明显缺乏证明力。二、答辩人销售的“SIV5030-SILVR”反光绣花线产品未落入案涉专利权的保护范围，不构成对案涉专利权的侵权。综上，请求依法驳回原告的全部诉讼请求。

举证质证

原告为支持其诉讼请求，于举证期限内提交了下列证据：

第一组证据：发明专利证书、专利年费收据，共同证明案涉专利权目前处于合法、有效状态，原告系本案的适格起诉主体；

第二组证据：被告的微信公众号界面截图、原告购买到被诉产品的图片、购买侵权产品发票及快递单据，共同证明被告实施了制造、许诺销售及销售被诉产品的行为；

第三组证据：委托书，证明原告委托宏欢厂向被告购买被诉产品。

第四组证据：诉讼委托代理合同、律师费，证明原告为本案维权支出相应的费用。

被告未在举证期限内提交抗辩证据。

对双方当事人提交的上述证据，本院组织进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，并据此认定如下事实：

一、关于案涉专利权的法律状态

2014年12月25日，原告可可公司向国家知识产权局提出名称为“一种水溶性反光线及其生产工艺”的发明专利申请，并于2017年1月18日获得授权，专利号为ZL201410829857.4，专利权人为原告。

案涉专利权已于2017年11月23日缴纳最近一年度的年费。

二、关于原告委托案外人向被告购买被诉产品的事实

2017年12月16日，原告出具一份授权委托书，委托宏欢厂向被告高士公司购买涉嫌侵权的反光线产品。

运单号为“401983099323”的顺丰速运快递单显示：名称为“高士线业”的寄件单位从位于深圳市宝安区福永和平高士工业园，将名称为“线”的产品寄送至东莞市东城街道梨川社区路揽树下厂房3楼，收件单位为“宏欢”，收件人为“罗宽”。

抬头为“形式发票”的单据显示：[发票发予名称及地址]COD/DG01-增票 宏欢厂 东莞市东城街道梨川社区路揽树下厂房3楼 DONGGAN；[送货地址]内容同于[发票发予名称及地址]；[附加资料]发票日期：2017/12/28、客户名称：COD/DG01-增票、客户联系人：罗宽、付款人名称：COD/DG01-增票；[产品]SIV5030-SILVR Signal 30T90 500M VCN CFP；[预计送货日期]2017/12/25；[数量]6 Vicone；[净单价]154.40；[净货价值]926.40；[增值税]157.49；[含税货价总计]1083.89。

抬头为“客户存根”的单据上显示的部分信息同于前述“形式发票”上记载的信息，其上还注明“送货路线：900024 长途车”“安排日期：2018/01/09 部门：深圳高士成衣线销售”等信息。该“客户存根”加盖有被告的收发货专用章。

上述“形式发票”和“客户存根”的左上角均印制有“COATS”的图文标识，被告当庭述称“COATS”系其在中国大陆地区注册的商标，并确认向案外人宏欢厂销售了六件名称为“SIV5030-SILVR Signal”的反光绣花线产品。原告在本案中明确指控该产品为被诉产品。

三、关于被告被指控实施许诺销售被诉产品的事实

被告当庭确认名称为“高士线业”（微信号：Coats-China）的微信公众号系其官方微信公众号，并承认名称为“SIV5030-SILVR Signal”反光绣花线的被诉产品，目前仍在前述微信公众号中对外展示。

四、关于原告在本案中支出合理维权费用的事实

2017年11月22日，原告（甲方）与广东瀚杰律师事务所（乙方）签订一份《民事诉讼委托代理合同》（合同编号：MS-2017038-C-KC），约定由乙方作为本案一审代理人，按“风险收费”标准计收律师费，即甲方在签订代理协议后先行向乙方支付基础代理费50000元，如案件以胜诉、和解或调解结案，甲方按照赔偿款30%的标准向乙方加付代理费。

2017年11月30日，广东瀚杰律师事务所向原告开具一张广东增值税专用发票（发票号：18784108），发票载明应税服务名称为“律师费”，金额合计50000元。

五、其他事实

原告提交的被告主体信息资料显示，后者经营范围包括“开发、加工、生产和销售缝纫线、工业用线和纱；开发、加工、生产和销售工业用及民用拉链、类似紧固件及相关产品；上述商品的进出口、批发和佣金代理（拍卖除外）；商务信息咨询；纺织及相关企业新产品开发软件、生产计划与流程管理软件、产品成本计算软件和工业工程软件的销售和技术服务”。

本院查明

根据当事人的举证、质证和庭审陈述，对当事人存有争议的事实，本院查明如下：

一、关于原告当庭提交的产品实物是否来源于被告的事实

原告当庭提交一个包裹，该包裹在向法庭出示时已经处于拆开的状态。当庭对包裹表面进行勘验，包裹上粘贴有一张电脑机打纸，其上标注有“From: COATS; Route: 900024; For: 1000033; 1000033 COD/DG01-增票 DONGGUAN; Delivery#: 1008684857; Pick Date: 06. 01. 2018; Del Date: 09. 01. 2018; Material Number : SIV5030-SILVR; QTY:6”等信息。包裹内放置有六个产品，产品外观均一致，每个产品均由一个套筒和缠绕其上的银灰色反光光线组成，套筒顶部贴有一张圆形标签，其上标注“COATS signal SIV5030 500m TRCS 20335384 Col: SILVR”等信息。

就当庭出示的包裹呈拆封状态一事，原告当庭解释称：原告在本案中委托宏欢厂向被告购买被诉产品，并由宏欢厂代为收货。被告将被诉产品寄送到宏欢厂后，原告即派人前往收货，并在收货现场由原告开箱验货，开箱验货旨在确认产品的来源以及是否侵犯案涉专利权。

被告认为因原告在将收货包裹提交给法院前已经处于拆封的状态，故无法确认包裹内的产品即其销售给宏欢厂的被诉产品“SIV5030-SILVR Signal”反光绣花线。

二、关于被诉产品是否系由被告制造的事实

原告主张当庭提交的产品实物即为其委托宏欢厂向被告购买的被诉产品“SIV5030-SILVR Signal”反光绣花线，并据此认为被告一并实施了制造、销售被诉产品的行为。

被告对原告关于其实施制造侵权的指控予以否认，并述称销售给宏欢厂的被诉产品系由高士集团在土耳其的公司生产，被告仅负责该产品在中国大陆地区的销售事务，即中国大陆地区的客户如果想要购买高士集团的被诉产品，需先与被告签订合同，再由高士集团在土耳其的公司向客户发货。目

前被告处没有被诉产品的库存。针对被诉产品系来源于高士集团土耳其分公司一事，被告解释称：被告销售给宏欢厂的产品套筒上会标注有“TRCS”的字样，其中，“TR”是被告内部针对来自产品源头地“土耳其”设置的简称，“C”和“S”则分别代表产品的生产月份和年份，具体指2017年3月。

三、关于原告在本案中请求保护的权利要求范围、被诉产品与案涉专利权技术特征的比对情况

原告在本案中请求保护案涉专利权的权利要求1和4。

权利要求1载明：1. 一种水溶性反光线，其特征在于：由一根纱芯和至少一根包缠纱复合构成，所述纱芯为反光丝，所述包缠纱为水溶纱；所述水溶纱呈螺旋状地缠绕在所述反光丝的外表面上；所述反光丝采用PET膜制成，其颜色为银灰色，形状为扁丝，厚度为0.15mm，扁丝的宽度为0.1-1mm；反光丝的反光系数大于 $420\text{cd}/(1\text{x}\cdot\text{m}^2)$ ，水洗性能大于30次，干洗性能大于20次；所述PET膜的正反两面都镀有玻璃微珠，可双面反光；所述水溶纱为采用PVA纤维制成的水溶长丝，其溶化的温度为20度、40度、60度、70度、80度或90度，规格为50-200D。

权利要求4载明：根据权利要求1所述的水溶性反光线的生产工艺，其特征在于，包括以下工艺步骤：1) 将水溶纱加捻处理，备用；水溶纱的捻度为20-300捻/10cm，捻向为S捻或者Z捻；所述水溶纱为采用PVA纤维制成的水溶长丝，其溶化的温度为20度、40度、60度、70度、80度或90度，规格为50-200D；2) 选择反光丝：在PET膜的表面镀有玻璃微珠，再切成不同规格，制作成反光丝，备用；所述PET膜的正反两面都镀有玻璃微珠，可双面反光；所述反光丝采用PET膜制成，其颜色为银灰色，形状为扁丝，厚度为0.15mm，扁丝的宽度为0.1-1mm；反光丝的反光系数大于 $420\text{cd}/(1\text{x}\cdot\text{m}^2)$ ，水洗性能大于30次，干洗性能大于20次；3) 将至少一根经过步骤1) 处理后的水溶纱呈螺旋状地缠绕在步骤2) 所得到的反光丝上，做成反光纱线；4) 将步骤3) 得到的反光纱线分线，卷装成固定长度，即得到水溶性反光线。

原告将权利要求1所限定的技术方案分解出五项技术特征：A. 一种水溶性反光线，其特征在于：由一根纱芯和至少一根包缠纱复合构成；B. 所述纱芯为反光丝，所述包缠纱为水溶纱；C. 所述水溶纱呈螺旋状地缠绕在所述反光丝的外表面上；D. 所述反光丝采用PET膜制成，其颜色为银灰色，形状为扁丝，厚度为0.15mm，扁丝的宽度为0.1-1mm；反光丝的反光系数大于 $420\text{cd}/(1\text{x}\cdot\text{m}^2)$ ，水洗性能大于30次，干洗性能大于20次；E. 所述水溶纱为采用PVA纤维制成的水溶长丝，其溶化的温度为20度、40度、60度、70度、80度或90度，规格为50-200D。

被告对原告就案涉专利权利要求 1 所作技术特征分解不持异议。

原告请求在当庭提交的产品实物中随机选择一件产品来进行技术特征的比对,并当庭明确作为比对的对象即缠绕在产品套筒上的反光线。原告据此发表如下比对意见:1. 经肉眼观察,产品实物具备案涉专利权利要求 1 的技术特征 A;2. 案涉专利权利要求的 1 中的技术特征 B-E 因涉及大量的产品参数,故无法通过肉眼观察来判断产品实物是否包含前述技术特征 B-E。但原告仍然坚持认为当庭提交的产品实物落入权利要求 1 的保护范围。

被告发表如下比对意见:1. 确认原告提交的产品具备案涉专利权利要求 1 中的技术特征 A;2. 无法通过肉眼观察判断认为产品是否具备案涉专利权利要求 1 中的技术特征 B-E。据此,无法确定原告当庭提交的产品技术方案落入案涉权利要求 1 的保护范围。

关于原告当庭提交的产品实物是否实施了案涉专利权利要求 4 所记载的方法的问题,原告认为,案涉专利权利要求 4 按其文字表述,可以分解为四个步骤特征。被诉产品如需达到用于缝纫的效果并提高其韧性,就需要按照权利要求 4 所记载的方法来实施生产。因此,原告认为被诉产品同样落入案涉专利权利要求 4 的保护范围。同时,原告认为按照案涉专利权利要求 4 所述的方法生产出来的产品,属于现行专利法第六十一条规定的“新产品”。

鉴于案涉专利权利要求 1 所记载的技术特征 B-E,采用的是以具体参数或参数范围来限定产品组份的撰写方式,原、被告双方均承认无法通过肉眼判断原告当庭提交的产品实物即“缠绕在套筒上的反光线”是否具备权利要求 1 的技术特征 B-E。本院当庭询问原告是否需要就“其提交的产品实物有无具备案涉专利权利要求 1 的技术特征 B-E”申请司法鉴定。原告当庭表示不同意申请鉴定,理由是无法预交鉴定费,并表示愿意承担由此可能产生的不利后果。被告亦当庭表示不同意申请鉴定,理由是在无法确定原告提交的产品实物是否系来源于被告的情况下,启动司法鉴定没有实际意义。

本院认为

本院认为,本案为侵害发明专利权纠纷。案涉发明经国家知识产权局授予专利权后已缴纳最近一年度的专利年费,目前处于合法、有效状态,依法应受保护。

根据当事人的诉、辩意见及庭审调查情况，本案的争议焦点在于：一、原告当庭提交的产品是否来源于被告；二、原告关于被告实施制造被诉产品的指控能否成立；三、被诉产品是否落入案涉专利权的保护范围；四、被告在本案中可能承担的法律責任。

关于争议焦点一。虽然，原告当庭提交的包裹被事先拆封，但是，结合如下因素，本院认为原告当庭提交的产品来源于被告的事实具有高度盖然性：1. 被告承认其曾向案外人宏欢厂销售了名称为“SIV5030-SILVR”的反光绣花线产品，数量为六个；2. 原告提交的产品实物中的套筒顶部所粘贴的圆形标签上标注的“COATS signal SIV5030”与“形式发票”上记载的产品信息基本相符；3. 原告提交的粘贴在包裹表面的电脑机打纸上记载的信息与“形式发票”“客户存根”上记载的信息能否相互印证；4. 被告为证明其销售给宏欢厂的被诉产品系由高士集团位于土耳其的公司生产提到了一个细节信息，即在被告销售的被诉产品上都会打上“TRCS”的标识，其中“TR”指代原产地土耳其，“C”和“S”分别指代产品的生产月份和年份。对此本院认为，被告为便于在内部对产品溯源进行管理而专门编写的前述标识，通常于外界而言不容易被知悉，特别是采用“TR”“C”和“S”分别指代产品原产地、生产月份和年份的组合标记方式，也不是消费流通领域常见的标记方式。至于被告辩称现实中存在他人将使用被告产品正品过程中丢弃的套筒回收，再重新缠绕上非被告产品并仿冒被告产品对外销售的情况，被告并未举证证明。因此，根据第一百零八条第一款关于“对负有举证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在”的规定，本院认为原告当庭提交的产品来源于被告。

关于争议焦点二。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第三款的规定，“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”，“人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。”本案中，首先，被告的经营范围包括“开发、加工、生产和销售缝纫线、工业用线和纱”，被告的住所地位于深圳市宝安区福永街道塘尾社区凤塘大道高士工业园，由此表明被告具有制造被诉产品“SIV5030-SILVR”反光绣花线的资质、能力和条件。其次，原告当庭提交的产品实物的套筒顶部标注有“COATS”的标识，被告明确该标识系其在我国注册的商标。根据最高人民法院在《关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》中的相关内容精神，“任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法通则》第一百二十二条规定的‘产品制造者’和《中华人民共和国产品质量法》规定的‘生产者’。”因此，被告将其商标附注在产品上，意在对外表明其系产品制造者。最后，被告辩称被诉产品系来源于土耳其，但没有提供相应的证据加以证明。因此，综合原告提交的现有证据，在被告没有提出相应反证的情况下，本院推定被告实施了制造被诉产品的行为。

关于争议焦点三。根据《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》第一条的规定，“人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围”。原告在本案中主张保护案涉专利权利要求1和4，系对其自身实体权利所作的处分，本院予以准许。根据现行专利法第三十一条第一款的规定，“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出”。根据该款规定，对于属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用

新型，可以作为一件申请提出，这种申请被称为合并申请。可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体考虑，对现有技术作为贡献的技术特征。案涉发明专利的名称为“一种水溶性反光线及其生产工艺”，其权利要求1和4分别记载了一种水溶性产品和专用于制备该产品的方法，属于合并申请的典型情形。案涉专利权利要求1和4作为一个总的发明构思下的产品发明和方法发明，构成案涉专利权的两项独立权利要求。

根据《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》第七条的规定，“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”本条规定，确定了发明专利侵权纠纷的技术比对范围和具体比对方法。

本案中，根据原告对案涉专利权利要求1所作的技术特征分解，该项权利要求包括五项技术特征，即：A. 一种水溶性反光线，其特征是：由一根纱芯和至少一根包缠纱复合构成；B. 所述纱芯为反光丝，所述包缠纱为水溶纱；C. 所述水溶纱呈螺旋状地缠绕在所述反光丝的外表面上；D. 所述反光丝采用PET膜制成，其颜色为银灰色，形状为扁丝，厚度为0.15mm，扁丝的宽度为0.1-1mm；反光丝的反光系数大于420cd/(lx·m²)，水洗性能大于30次，干洗性能大于20次；E. 所述水溶纱为采用PVA纤维制成的水溶长丝，其溶化的温度为20度、40度、60度、70度、80度或90度，规格为50-200D。原、被告双方经当庭将被诉产品与前述分解的技术特征进行比对，均确认产品具备权利要求1的技术特征A，同时均承认无法通过肉眼观察来判断产品是否具备权利要求1的技术特征B-E。

“谁主张、谁举证”是民事诉讼法学理上所确立的举证责任分配的基本规则，这种举证责任被称为“行为意义上的证明责任”，即主张某一事实存在者，负有就其所主张的事实负担相应举证证明的义务。该规则对应我国现行民事诉讼法第六十四条第一款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十一条的规定，即“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”；“人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担，但法律另有规定的除外：（一）主张法律关系存在的当事人，应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任；（二）主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人，应当对该法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任”。民事诉讼法学理上还有关于“证明责任”的表述。“证明责任”又被称为“结果意义上的证明责任”，其含义是指当作为裁判基础的法律要件事实在诉讼中处于真伪不明的状态时，一方当事人为此承担的诉讼上的不利后果。该规则对应《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条第二款的规定，即“在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”本案为侵害发明专利权纠纷，属于民事纠纷。因此，原告既然主张被告构成对案涉专利权的侵害，便应当就“其主张的权利合法存续”“被告实施了其所指控的专利法第十一条规定意义上的被诉行为”和“被诉产品落入案涉专利权的保护范围”该三项事实，承担相应的举证责任。前已论及，案涉专利权利要求

1 属于产品发明的独立权利要求，而现行法律并未针对产品发明侵权判定的举证责任分配作出特别规定。故关于“被诉产品是否落入案涉专利权利要求 1 的保护范围”这一待证事实的举证责任，应当分配给原告。经当庭比对，原、被告双方均表示只能确认被诉产品具备案涉专利权利要求 1 的技术特征 A，无法通过肉眼观察的方式来判断被诉产品是否具备案涉专利权利要求 1 的技术特征 B-E。虽然，涉及专利侵权纠纷中的技术事实问题，人民法院可以视具体案情采取包括委托技术调查官调查、咨询相关专家、准许当事人委派专家辅助人（专家证人）到庭说明以及启动司法鉴定在内的各种手段加以查明。但是，鉴于案涉专利权利要求 1 的技术特征 B-E 主要涉及对专利产品相关组份的描述，而具体描述采用的是以特定材料、特定参数或封闭式参数范围加以限定的撰写方式。这就决定了对于被诉产品是否具备权利要求 1 的技术特征 B-E，无法通过肉眼观察来获得结论，只能采用在特定环境下开展精确的实验，借助仪器分析、定量测定和检测的方法来加以判断。换言之，对“被诉产品是否具备与权利要求 1 的技术特征 B-E 相同或等同的技术特征”该项技术事实的查明，需要委由司法鉴定。民事诉讼遵循处分权主义，是否启动司法鉴定应当充分尊重当事人的意愿。为此，本院就“被诉产品是否具备与权利要求 1 的技术特征 B-E 相同或等同的技术特征”一事是否需要申请启动司法鉴定，当庭询问原告的意见。原告明确表示不同意鉴定，并表示愿意为此承担相应的不利后果。

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条第二款的规定，“对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果”。鉴于原告明确表示不同意鉴定，导致无法判断被诉产品是否具备案涉专利权利要求 1 的技术特征 B-E，进而导致“被诉产品是否落入案涉专利权利要求 1 的保护范围”该项待证事实陷于真伪不明。因此，根据前述《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条第二款的规定，本院认为应当由对此负有举证责任的原告来承担“无法证明被诉产品落入案涉专利权利要求 1”的不利后果。

案涉专利权利要求 4 为制备案涉专利产品的方法独立权利要求，根据《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》第十七条的规定，“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品”。根据该条规定的反面解释可知，只要产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前不为国内外公众所知，人民法院便应当认定该产品属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。前已述及，案涉专利属于一个总的发明构思下的两项发明，既包括产品发明，又包括专门制备该专利产品的方法发明。而根据现行专利法的相关规定，发明专利申请要获得授权，不仅要符合“新颖性”“创造性”和“实用性”等授权条件，还必须通过国家知识产权局的实质审查。鉴于按照案涉专利权利要求 4 所记述的方法直接获得的产品，就是案涉专利权利要求 1 所保护的产品，故可以认定案涉专利产品属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。根据现行专利法第六十一条第一款的规定，“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”涉及侵害新产品制造方法发明专利的纠纷，现行法律确立了举证责任倒置的规则，即须由被诉者来证明其产品的制造方法不同于专利方法。现行专利法之所以对此类专利侵权纠纷采用举证责任倒置的特殊举证责任分配方式，主要是考虑到此类纠纷不同于侵害产品发明专利纠纷的地方在于，权利人通常不容易在被诉者的生产现场直接获取相关的生产流

程、工艺或步骤，如果机械执行“谁主张、谁举证”的举证责任分配规则，则此类纠纷将因为权利人无法举证证明被诉者实施的是新产品的制造方法，最终只能承担因举证不能而败诉的不利后果，这对于权利人而言难谓公平。但是，此类纠纷中采取举证责任倒置仍需要满足相关前提条件，即只有在权利人完成其自身应负的相应举证责任后，才能实行举证责任倒置。具体而言，权利人需要完成如下事实的举证责任：1. 其是所请求保护的新产品发明专利的合法权利人；2. 被诉者生产的产品与自己按照专利方法直接获得的产品属于同样的产品；3. 依照自己的专利方法直接获得的产品是一项新产品。如果原告不能证明前三点，或者被诉者能够举出相反证据推翻原告关于前三点的事实主张，则被告无需承担提供自己产品制造方法，进而证明自己的制造方法不同于专利方法。本案中，关于前述第1、3两点事实，如前所述，应认定原告已经完成其的举证责任。但是，关于前述第2点事实，原告在本案中提供的现有证据尚无法证明。关于“同样的产品”的含义，现行法律、司法解释没有加以明确规定，但根据现行专利法第六十一条的立法意旨，应理解为是指被诉产品与实施新产品制造方法直接得到的产品在形状、结构或成分等方面不存在实质性差异。鉴于本案中依照实施新产品制造方法即案涉专利权利要求4所记载的步骤特征所直接得到的产品，指的就是案涉专利权利要求1所保护的产品。因此，本案中要证明被诉产品与实施权利要求4所保护的新产品制造方法所直接获得的产品属于“同样的产品”，其实质就是证明被诉产品落入案涉专利权利要求1的保护范围。而对这项技术事实的举证责任，应当由原告承担。由此可知，判断制备被诉产品的方法是否落入案涉专利权利要求4的保护范围，同样需要先行判断被诉产品是否落入案涉专利权利要求1的保护范围。而如前所述，这一判断只能建立在启动司法鉴定查明相关技术事实的基础之上。鉴于原告明确表示不同意对“被诉产品是否具备与案涉专利权利要求1的技术特征B-E相同或等同的技术特征”进行司法鉴定，导致无法判断被诉产品是否落入权利要求1的保护范围，进而也就导致无法判断被诉产品与按照案涉专利权利要求4所记载的方法直接获得的产品（即专利产品）是否属于“同样的产品”。而在原告未能完成“被诉产品与按照案涉专利方法直接获得的产品属于同样的产品”该项要件事实的证明之前，本院要求被告提供被诉产品的制造方法并无必要。相应的，原告指控被告制造的被诉产品实施了案涉专利权利要求4所保护的方法，因缺乏事实依据，应为此承担相应不利的后果。

关于争议焦点四。鉴于原告提供的现有证据不能证明被诉产品以及制造被诉产品的方法，分别落入案涉专利权利要求1和4的保护范围，故原告指控被告实施相关侵权的指控不能成立。据此，本院对争议焦点四不再进行评述。

裁判结果

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条第（一）项，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十五条第二款的规定，判决如下：

驳回原告东莞市可可纺织材料有限公司的诉讼请求。

案件受理费 8800 元，由原告东莞市可可纺织材料有限公司负担。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。

审 判 长 孙 虹

审 判 员 费 晓

审 判 员 欧宏伟

二〇一八年八月十五日

书 记 员 麦迪淇

来源：知产宝





如对本客户通讯有任何疑问，请联络我们。

【律所联系方式】

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层

电话：+86 10 8540 7765

传真：+86 10 8540 7608

邮箱：ip@deheng.com

邮编：100022

您也可能对以下话题感兴趣：

[防御性注册商标权的保护](#)；[民间文学艺术的知识产权保护](#)；[娱乐作品名称撞车的法律分析和应对](#).....

本文是德衡律师集团向客户及其他友好各方提供的法律通讯。本文所载信息不应被诠释为律师意见。如果您需要关于上述事宜的进一步分析或说明，请联络您最通常联系的律师。欲获取此通讯，请通过 <http://www.deheng.com.cn/ywly/>，查找本团队专栏，订阅本通讯。我们将定期向您发送。