

方法专利侵权纠纷中的举证责任

李鹏飞

在专利侵权纠纷案件中，当事人举证责任分担的一般原则是“谁主张，谁举证”。对于方法专利的维权而言，专利权人往往面临举证难的问题，原因在于其权利保护范围由方法步骤构成，而方法步骤的实施一般在被告管理、控制的场所内完成，原告在诉讼前一般难以进入被告经营场所对整个过程的完成取证。方法专利侵权纠纷中侵权行为的特殊性，决定了其举证责任的分配原则不同于一般专利侵权诉讼，应如何举证，采用何种标准分配各方的举证责任，就变得非常重要。

侵害方法专利纠纷案件中，可能涉及“新产品”制造方法及非新产品制造方法发明专利侵权纠纷两种类型，不同的纠纷举证责任各不相同。本文将结合审判实务中关于产品制造方法专利的不同判决，对“新产品”与非新产品案件中的举证责任进行初步分析。

一、相关法律依据

1. 保护范围由方法延及“依照该专利方法直接获得的产品”

《专利法》

第十一条 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即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。

2. “新产品”制造方法的举证责任倒置

《专利法》

第六十一条 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。

3. “新产品”的标准

《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 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。

《专利法》第十一条将方法专利的保护范围由方法本身延及到“依照该专利方法直接获得的产品”，《专利法》第六十一条给出了涉及“新产品”制造方法的举证责任的具体规定，《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》第十七条明确了“新产品”的标准。其中，《专利法》第六十一条是典型的举证责任倒置，其原理是，如果产品是新的，被控侵权人不大可能在较短时间内开发出获得相同产品的另一方法。这种举证责任体现了一种推定，如果专利权人的专利方法所制造的产品是新产品，而被控侵权人的产品与专利权人的专利方法所制造的产品相同，法律就推定被控侵权人使用了专利权人的专利方法，除非被控侵权人提出相反证据予以推翻。

涉及非新产品制作方法发明专利侵权纠纷的举证责任，《专利法》没有特别规定，因此适用民事诉讼的一般规则，即所谓“谁主张，谁举证”，具体到专利侵权诉讼中，权利人应当对被诉侵权人实施了涉案方法专利的方法步骤承担举证责任。但是考虑到专利权人的举证难度，当前司法政策，例如《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（2011）第十五条给出了相应的处理思路，最近发布的《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定（征求意见稿）》第三条也进一步确认了该处理方式。

二、案例与分析

1、涉及“新产品”方法专利的举证问题

《专利法》第六十一条的规定仅将产品的制造方法的举证责任由专利权人转移到了被诉侵权人，按照民诉法的一般的“谁主张，谁举证”的举证责任规则，“新产品”以及“同样产品”的证明责任通常还在专利权人。然而，“不为

国内外公众所知”属于消极事实，对于消极事实或未曾发生的事实是无法进行充分举证的。因此，在“新产品”制造方法的侵权诉讼中，确定恰当的举证标准以及认定标准十分重要。

(1) “新产品”的举证标准以及认定标准

案例：(2018)最高法民申 4149 号；义乌市贝格塑料制品有限公司、张海龙与上海艾尔贝包装科技发展有限公司、杭州阿里巴巴广告有限公司侵害发明专利权纠纷案

涉案专利（200510028292.0）是名称为“自粘膜止回空气包装材料 C 型袋及其制造方法”的发明专利，其权利要求书包括两组权利要求，其中第一组权利要求 1-2 为产品权利要求，第二组权利要求 3-5 为对应的产品制造方法权利要求，权利要求 3-5 专利方法获得的产品包含了权利要求 1 的全部技术特征及权利要求 2 的部分技术特征。艾尔贝公司诉称贝格公司、张海龙侵犯其专利权，就举证责任分配问题，**最高人民法院认为：**

“关于一审、二审法院举证责任分配是否错误的问题

《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十一条规定：“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。”依据上述规定，在涉及新产品制造方法的发明专利侵权纠纷中，被诉侵权人应当承担产品制造方法不同于专利方法的证明责任，亦即举证责任倒置。其中，根据法律和司法解释的相关规定，新产品应当是指在国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。产品或者制造产品的技术方案在专利申请日前为国内外公众所知悉的，应当认定该产品不属于专利法规定的新产品。

新产品或者新产品的制造方法在专利申请日前不为国内外公众所知悉，制造同样产品的单位或者个人使用专利方法的可能性较大，而与制造相关的证据主要由被诉侵权人掌握，如果按照民事侵权“谁主张谁举证”的原则分配举证责任，则显失公平。因此，专利法才规定由被诉侵权人承担举证责任。但是，举证责任倒置属于民事侵权中“谁主张谁举证”一般原则的例外，对于权利人

产品是否属于新产品仍然应当由权利人举证证明。权利人提交初步证据证明该产品属于专利法规定的新产品的，应当认定其已经尽到举证义务。上述初步证据应当能够证明涉案产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。

二审法院认为，因依照权利要求 3-5 专利方法获得的产品包含了权利要求 1 的全部技术特征及权利要求 2 的部分技术特征，而权利要求 1 已得到授权，在无相反证据的情况下，可以认定权利要求 3-5 为新产品制造方法。亦即二审法院认为因权利要求 1 获得授权，所以权利要求 1 所限定的产品即为新产品。如前所述，不能因权利要求 1 获得授权即推定其所限定的产品即为新产品，而是应当由艾尔贝公司举证证明其产品属于新产品。在艾尔贝公司未举证证明涉案专利产品属于新产品的情形下，二审法院即直接推定涉案专利产品为新产品，并进而推定权利要求 3-5 为新产品制造方法缺乏事实和法律依据，本院予以纠正。贝格公司和张海龙该项再审申请理由成立。”

最高人民法院通过本案明确了以下内容：首先，“新产品”是指“在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别”。其次，“新产品”制造方法的举证责任倒置属于民事侵权中“谁主张，谁举证”一般原则的例外，对于权利人产品是否属于“新产品”仍然应当由权利人举证证明。再次，权利人提交初步证据证明该产品属于专利法规定的“新产品”的，应当认定其已经尽到举证义务。上述初步证据应当能够证明涉案产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。仅通过“产品及其制造方法”专利获得授权并不能推定出产品属于“新产品”。

笔者认为，专利权人在证明“新产品”时，可以考虑主张：根据申请文件以及审查经过文件等能够证明，使用方法专利制造的产品在组份、结构、或者质量、性能、功能等方面与已有的同类产品相比取得了显著的进步，解决了已有同类产品存在的某种缺陷或不足等技术问题。另外，也可以提供专利局的检索部门、省市的科技情报信息查询机构等单位制作的针对涉案方法专利制得的产品进行的国内外范围的查新检索以完成证明该产品为“新产品”的初步证明

责任。但应注意，产品专利获得授权并不能直接推定产品属于“新产品”，专利权人仍需履行初步举证责任。

(2) “同样产品”的判断对象以及认定标准

案例：最高人民法院（2009）民提字第 84 号民事判决书；石家庄制药集团欧意药业有限公司与张喜田侵害发明专利权纠纷案

涉案专利（00102701.8）系名称为“氨氯地平对映体的拆分”的发明专利，专利权人张喜田诉称中奇公司、华盛公司、欧意公司、玉顺堂公司侵犯其专利权，就举证责任分配问题，**最高人民法院认为：**

“关于原审法院对举证责任的分配是否正确

虽然涉案专利是一项新产品制造方法专利，但要由被诉侵权人中奇公司、华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任，还须由权利人张喜田证明被诉侵权人制造的产品与依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品。如前所述，依照涉案专利权利要求 1 记载的方法，直接获得的产品是“结合一个 DMSO-d6 的 (S)-(-)-氨氯地平的 D-酒石酸盐”，或“结合一个 DMSO-d6 的 (R)-(+)-氨氯地平的 L-酒石酸盐”，张喜田提供的证据虽然能够证明华盛公司、欧意公司制造了马来酸左旋氨氯地平及其片剂，并且马来酸左旋氨氯地平的制造须以左旋氨氯地平为原料，但并没有提供证据证明华盛公司、欧意公司在制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂时，也制造了“结合一个 DM-SO-d6 的 (S)-(-)-氨氯地平的 D-酒石酸盐”中间产物，因此，张喜田提供的证据并不足以证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品，本案不应由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。

原审法院认定涉案专利属于新产品制造方法专利，虽然结论正确，但将依照涉案专利方法直接获得的产品认定为左旋氨氯地平，明显有误。由于原审法院对依照涉案专利方法直接获得的产品认定错误，在张喜田没有提供充分的证据证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品的情况下，即认定由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任，亦显然错误。”

最高人民法院通过本案明确了以下内容：首先，被控侵权产品与“依照专利方法直接获得的产品”属于“同样产品”是适用举证责任倒置的前提，“同样产品”的举证责任由专利权人承担。其次，“依照方法直接获得的产品”是指初始产品，而不是经后续加工的产品。再次，可以从被控侵权产品与“依照专利方法直接获得的产品”的形状、结构或成份等有无实质性差异的角度判断是否属于“同样产品”。

笔者认为，当前专利法第六十一条第一款的规定中虽然提到了“同样产品”，但我国相关的法律法规均没有对其作出完整的解释，TRIPS 协议对“同样产品”的概念也未提供明确指引，因此，由权利人举证证明被控侵权人制造的产品与依照专利方法获得的产品（也即“新产品”）属于同样的产品，客观上存在一定的困难。专利权人可以考虑自行制作分析报告、委托鉴定或申请法院组织鉴定，结合涉案产品的组份、结构或质量、功能、性能等对其是否属于“同样产品”予以充分的举证、说明和解释。

2、涉及非新产品方法专利的举证问题

如上文所述，只有在方法发明专利涉及“新产品”，且专利权人完成“新产品”、“同样产品”的举证责任时，被控侵权人才承担证明其制造方法不同于专利方法的举证责任。反之，如果所制造的产品属于“已知产品”即非新产品，或者专利权人未证明是“新产品”，则不适用于举证责任倒置，只能由专利权人承担侵权举证责任。此时，专利权人应证明被控侵权人实施了自己的专利方法或属于与其专利方法相同或等同的方法。然而，考虑到方法专利侵权的特殊性，要求专利权人对被控侵权人使用的方法加以举证显然存在现实困难。

（1）非新产品方法专利的举证责任转移

案例：湖北省高级人民法院（2011）鄂民三终字第 31 号（一审案号：（2010）武知重字第 3 号）；李成林与深圳市光明创博生物制品有限公司侵害发明专利权纠纷案

涉案专利（95112416.1）是名称为“一种脱钙人牙基质及其制造方法”的发明专利，专利权人李成林诉称深圳市光明创博生物制品有限公司的生产、销售行为侵害其发明专利权，一审、二审法院均认为：

“原告能够证明被告生产和销售的产品与依其专利方法生产的产品是相同产品，且被告对此不持异议。原告经合理努力仍无力证明被告在合同终止后，继续使用其专利方法。方法专利侵权纠纷中，原告获取被告生产车间内仍然使用其专利方法生产产品的证据十分困难。但本案中，原、被告之间曾签订专利实施许可合同，合同期间，被告利用原告的专利方法生产产品，后因纠纷产生，合作终止。根据上述具体案情和已知事实，并结合日常生活经验，被告仍然使用原告专利方法生产产品的可能性很大，因此应由被告承担其制造方法不同于专利方法的证明责任。被告仅抗辩称其产品制造方法从美国引进，但无法向法院阐明具体的生产方法，且无正当理由拒绝向法院提交其原始的生产操作记录，亦未能提供其他证据佐证其抗辩主张，属举证不能，应该承担不利的法律后果，应认定构成侵权。”

在本案中，被告对其生产的产品与依原告专利方法生产的产品属于相同产品这一事实予以认可，结合原告与被告此前签订过专利实施许可合同的事实以及日常生活经验，可以推定被告实施专利方法的可能性很大。在此情况下，生产方法不同于专利方法的举证责任应转移至被告，并由其承担举证不能的法律后果。

笔者认为，这一判决体现的司法理念是先进的，其裁判思路符合事实和逻辑，如果一味强调应由专利权人举证证明被告使用的方法落入专利方法的保护范围，并在权利人尽其所能但无法提供直接证据时判令其败诉，会导致方法专利权的保护难以落到实处。

（2）非新产品方法专利的举证标准

案例：北京市高级人民法院（2017）京民终 402 号；中国文化遗产研究院与赵良新侵害发明专利权纠纷案

涉案专利（201010156763.7）是名称为“古建彩绘的制作方法”的发明专利。专利权人赵良新诉称文化遗产研究院侵犯其专利权，就举证责任的承担问题，北京市高级人民法院认为：

“凡是掌握证据的当事人均有责任提供证据以还原客观事实，举证责任的分配原则应当是在公平和诚实信用的基础上，确保最大限度地查明客观事实。

通常情况下，如果当事人所举证据达到了优势证据原则的要求，就可以认定其完成了举证责任，对待证事实予以确认。……对于非新产品的方法专利而言，专利权人如果能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经尽力举证仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，则不应要求专利权人承担进一步的举证责任，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据，被诉侵权人拒不举证或举证不能的，可以推定被诉侵权人使用了该专利方法。”

在原告的举证责任上，北京市高级人民法院通过本案确定的非新产品方法专利与前述“新产品”方法专利在某种程度上有相似之处。在权利人已提交可靠初步证据证明侵权可能性很大的情况下，应当转移举证责任，由被诉侵权人承担证明其使用的方法与专利方法不同的举证责任，并承担举证不能的不利后果。

此外，最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第十五条中强调，“使用专利方法获得的产品不属于新产品，权利人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实以及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定，不再要求权利人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据”。类似的举证规则在最近发布的《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定（征求意见稿）》第三条中得以进一步确认：“侵害专利权纠纷涉及不属于新产品的制造方法发明专利的，权利人应当举证证明下列事实：（一）被诉侵权人制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品；（二）被诉侵权人制造的产品经由专利方法制造的可能性较大；（三）权利人为证明被诉侵权人使用了专利方法尽到合理努力。权利人完成前款举证后，人民法院可以要求被诉侵权人举证证明其产品制造方法不同于专利方法。”

笔者认为,虽然对于非新产品方法专利的举证责任尚未发布明确司法规定,但是专利权人在诉讼中可以灵活地借助司法鉴定、证据保全、现场勘验、调查取证等手段完成举证责任。

三、小结

方法专利侵权诉讼举证不同于一般专利侵权诉讼,有其自身特点。《专利法》第六十一条规定了涉及“新产品”方法专利的举证责任倒置,旨在减轻方法专利侵权诉讼中的举证困难。但是,“新产品”以及“同样产品”的证明责任仍由专利权人承担,如果不能合理地界定“新产品”和“同样产品”的举证标准,可能会妨碍专利权人有效维护合法权利。针对非新产品方法专利的举证责任,虽然《专利法》没有明确规定,但是当前司法裁判并没有机械地适用举证的一般性规则,而是考虑其特殊性,根据举证责任制度的本质属性,运用日常生活经验,灵活分配举证责任,起到了平衡各方当事人利益的效果。相信在司法立法机关的积极推动下,相关司法规定将陆续出台,围绕方法专利侵权诉讼中的举证难问题将得以改善。

参考文献

- [1] (2018)最高法民申 4149 号民事判决书,最高人民法院。
- [2] (2009)民提字第 84 号民事判决书,最高人民法院。
- [3] (2017)京民终 402 号民事判决书,北京市高级人民法院。
- [4] 方法专利侵权纠纷典型案例,知产宝。
- [5] 《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》(2011 年)
- [6] 《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定(征求意见稿)》(2020)
- [7] 《专利侵权判定指南》,北京市高级人民法院。