

# 舉證妨礙規則在知識產權 案件中的適用

## 九陽公司、王旭寧訴帥佳公司等侵犯發明專利權 糾紛案評析<sup>1</sup>

—張廣良—

本案涉及名稱為“智能型家用全自動豆漿機”的發明專利（專利號 ZL99 1 12253.4），由王旭寧於 1999 年 6 月 1 日申請，並於 2001 年 12 月 5 日獲得授權。

2001 年 12 月 8 日，王旭寧將上述專利在全國範圍內獨家許可山東九陽小家電有限公司（下稱九陽公司）實施，合同規定的許可期限同於專利有效期，許可費為 300 萬元。

2006 年 4 月，九陽公司發現濟南正銘商貿有限公司（下稱正銘公司）銷售疑為侵犯其專利權的四種型號的西貝樂牌豆漿機，在獲得了相關證據後，九陽公司與王旭寧以銷售商正銘公司以及生產廠家侵犯其專利權為由，向法院提起訴訟。

### 一審

一審法院在審理中，對原告提供的上述四種型號的豆漿機作了證據保全，根據產品包裝上的標注，認定上述豆漿機的生產者為上海帥佳電子科技有限公司（下稱帥佳公司）和慈溪市西貝樂電器有限公司（下稱西貝樂公司）。庭審中，帥佳公司和西貝樂公司自認其上述四種型號的豆漿機的產品結構和技術特徵相同，並與兩原告的專利權利要求 1 限定的技術方案相同。

一審訴訟中，九陽公司與王旭寧申請證據保全，請求對帥佳公司和西貝樂公司生產、銷售被控侵權產品的帳冊進行保全，一審法院依法裁定准許。一審法院在向兩被告送達該裁定並予以執行時，兩被告拒絕提供。

一審法院認為，本案各方當事人爭議的焦點有三個：

一、法院是否需中止審理，等待有關部門對本案專利創造性作出認定？

對此，法院認為，專利權的授予及其無效的審理屬於國務院專利行政部門的權限，法院無權對專利權的效力進行評判。但是，依照最高人民法院相關司法解釋的規定，人民法院受理的侵犯發明專利權糾紛案件，被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的，人民法院可以不中止訴訟<sup>2</sup>。法院通過初步審查帥佳公司申請宣告涉案專利權無效的對比文件，認為其不足以影響專利權的效力，故對帥佳公司、西貝樂公司中止訴訟的請求，不予支持。

二、帥佳公司、西貝樂公司有關被控侵權產品的技術是否來源於已有技術，即兩被告的公知技術抗辯是否成立？

法院認為，帥佳公司、西貝樂公司主張已有技術的證據為六份由國家知識產權局在王旭寧涉案發明專利申請日以前公開的中國專利文獻。依照我國《專利法》的有關規定，發明專利的授權須經實質審查，授予專利權的發明應當具備新穎性、創造性和實用性。王旭寧的涉案發明專利經過實質審查並得以授權，表明在申請日以前沒有同樣的發明或實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知，且該專利技術同申請日以前的已有技術相比具有突出的實質性特點和顯著的進步。對於王旭寧的涉案專利而言，帥佳公司、西貝樂公司使用的六份專利文獻所記載的技術顯然屬於已有技術，二者不同，前者具有突出的實質性特點和顯著的進步。故帥佳公司、西貝樂公司有關被控侵權產品的技術來源於已有技術的主張不成立，其公知技術抗辯理由不予採納。

三、有關本案的賠償數額問題。

法院認為，九陽公司和王旭寧要求帥佳公司和西貝樂公司共同賠償經濟損失 300 萬元，帥佳公司和西貝樂公司抗辯該項請求無事實依據。依照最高人民法院相關司法解釋的規定，有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供，如果對方當事人主張該證據的內容不利於證據持有人，可以推定該主張成立<sup>3</sup>。訴訟中，法院依法裁定對帥佳公司和西貝樂公司生產、銷售被控侵權產品的帳冊進行證據保全，但兩被告拒絕提供，故推定九陽公司和王旭寧要求帥佳公司和西貝樂公司賠償經濟損失 300 萬元的主張成立，予以支持。

一審法院支持了九陽公司和王旭寧要求被告停止侵權、賠償損失的訴訟請求，但對其要求被告銷毀生產侵權產品的模具、半成品及其零部件的請求未予支持，理由是涉案發明專利是對已有技術的改進，且模具和半成品並非專用於生產侵權產品。法院判決：正銘公司、帥佳公司、西貝樂公司立即停止對 ZL99 1 12253.4“智能型家用全自動豆漿機”發明專利的侵權行為；帥佳公司、西貝樂公司於判決生效後十日內共同賠償山東九陽小家電有限公司、王旭寧經濟損失 300 萬元。

## 二審

帥佳公司和西貝樂公司不服一審判決，共同提起上訴，請求撤銷原審判決，駁回九陽公司和王旭寧的訴訟請求。其中就賠償數額問題，上訴人認為，在本案中，兩被上訴人選擇以專利許可使用費作為賠償依據，為此提供的專利實施許可合同及備案證明的證據不具有證明力。一審判決推定兩被上訴人的賠償主張成立是錯誤的。兩被上訴人主張的是以許可使用費為依據，沒有以上訴人的侵權獲利作為賠償依據，因此保全上訴人的帳冊與其請求無關。

二審法院經審理認為，雖然對專利的有效性進行判斷並不屬於審理侵犯專利權民事糾紛案件的人民法院的審理範圍，但人民法院在審查當事人提出的中止審理申請時，可以依據當事人所提交的有關已經公開的技術文件，與涉案專利技術進行對比，並由此判斷涉案專利被國家知識產權局專利複審委員宣告無效的可能性，從而最終作出是否准許當事人中止審理的申請的決定。這種可能性判斷，對專利權的有效性並不發生根本影響。

本文中，上訴人在一審答辯期間向一審法院提出中止審理

的申請，並提出相關對比文件作為依據，主張涉案專利不具有創造性。對此，一審法院依據《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第 11 條的規定，不予中止審理並無不當。

二審法院同時認為，所謂公知技術抗辯，是指被控侵權人所使用的技術和已知技術相同或者更接近於已知技術。從本案來看，上訴人產品所使用的技術與涉案專利技術完全相同，並非更接近於其所提交的對比文件中所載明的技術。同時，上訴人依據多份對比文件中所載明的技術的拆分組合來主張公知技術抗辯也是不能成立的。

關於一審法院確定的損害賠償數額是否適當的問題，二審法院認為，涉案專利技術係被上訴人王旭寧多年研發的技術成果，凝結了被上訴人大量的心血以及大量的人力和財力，對於被上訴人九陽公司來說，涉案專利技術是企業的核心與關鍵技術，是被上訴人九陽公司賴於生存和發展的基礎，也是被上訴人獲得企業利潤的主要來源。而對兩上訴人來說，其使用涉案專利技術所獲得的非法利益是明顯和巨大的，這一點單單從其自身網站上所載明的一年的營業額宣傳（年產銷額達 7000 多萬）就可以得出結論。同時，上訴人雖然對兩被上訴人之間的專利許可合同持有異議，但沒有證據表明被上訴人王旭寧與九陽公司之間的專利許可合同以及專利許可費的數額是不客觀的。另外，在一審法院要求上訴人提供有關財務帳冊的情況下，上訴人拒不提供，從而亦不能證明上訴人關於其未獲利的主張。考慮上述綜合因素，一審法院依據最高人民法院有關司法解釋推定被上訴人關於 300 萬元的損失主張成立並無不當，所確定的 300 萬元損失數額並非過高。上訴人主張一審法院確定的損害賠償數額不當，但在二審期間卻不提供任何相關證據加以證明，因此其該項上訴主張亦不能成立，二審法院不予支持。

二審法院認為，原審法院認定事實清楚，適用法律正確，判決結果得當，應予維持。兩上訴人各項上訴主張缺乏證據及法律支持，依法應予駁回，判決：駁回上訴，維持原判。

## 評析

本案爭議的焦點比較明確，即三個問題：1. 涉及專利創造性認定的案件是否需中止審理；2. 兩被告的公知技術抗辯能否成立；3. 本案的賠償數額。對於第一個問題，一二審法院用了大

量的筆墨，論述了本案為何不中止審理，令人信服。筆者一直主張，在專利侵權案件中，在被告提起宣告涉案專利權無效並被專利複審委員會受理的情況下，侵權案件是否中止審理完全屬於法官的自由裁量權。在裁量時，涉案專利權的效力穩定性是應重點考慮的因素。法官應根據被告向專利複審委員會宣告該專利無效的理由及證據（即對比文件），對涉案專利權被無效的前景作出判斷，依此決定侵權案件是否應中止審理。對於第二個問題，即公知技術抗辯問題，一審法院的推理過程值得商榷。發明專利雖經過了實質審查，但並不能證明專利局已檢索到了申請日前所有的現有技術，從而發明專利一定是有效的。按照一審判決的邏輯，對於發明專利，被控侵權人是不能提出公知技術抗辯的，或者說即使提出也肯定不應得到支持。二審法院對於公知技術抗辯的看法，比一審法院前進了一步，起碼認為對於發明專利可以進行公知技術抗辯了。但其對公知技術抗辯能否成立的審理，仍是按將被控侵權物（侵權產品或者方法）更接近專利還是更接近公知技術的思路進行的。這一審理方法，在實踐中本身難以操作，在理論上也為相關專家所否定。在審理公知技術抗辯能否成立時，法院所要做的就是判斷被控侵權物與被告舉證的一項公知技術是否相同或十分接近，而無須判斷其與一項公知技術或涉案專利“靠誰更近”。<sup>4</sup>因第一、二兩個問題非本文所要評析的重點，故略作點評，下文將着重評析“舉證妨礙規則”在本案的適用問題。

最高人民法院法釋[2001]33 號《關於民事訴訟證據的若干規定》第七十五條規定，有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供，如果對方當事人主張該證據的內容不利於證據持有人，可以推定該主張成立。此條規定之內容，在法理上被稱之為“舉證妨礙規則”。

在本案中原告主張賠償 300 萬元經濟損失的依據是專利權人王旭寧與九陽公司簽訂的專利實施許可使用費。訴訟中，九陽公司與王旭寧申請證據保全，請求對帥佳公司和西貝樂公司生產、銷售被控侵權產品的帳冊進行保全，一審法院依法裁定准許。一審法院在向兩被告送達該裁定並予以執行時，兩被告拒絕提供相應的帳冊。在一審法院判令其承擔不利後果後，兩被告在上訴中主張原告是以許可使用費為計算賠償額依據的，沒有以兩被告的侵權獲利作為賠償依據，因此保全被告帳冊與原告賠

償請求無關，也就是說即使兩被告拒不執行法院證據保全裁定，其也不應該承擔賠償 300 萬元經濟損失的後果。

對此，筆者認為兩被告的理由不成立。具體理由如下：

首先，兩被告持有財務賬冊，在法院作出證據保全裁定後，兩被告在無正當理由的情況下，應向法院提供其財務賬冊，否則，依據最高人民法院《關於民事訴訟證據的若干規定》第七十五條之規定，兩被告將承擔不利的法律後果。

其次，兩被告所主張的其不提交財務賬冊與原告賠償數額的計算無關的抗辯理由不能成立。按照兩被告的邏輯，原告選擇以參照涉案專利的許可使用費來計算賠償數額，則兩被告的財務賬冊與該賠償額的計算無任何關係，故其可以不提供。眾所周知，在專利侵權案件中，專利權人對損害賠償的計算承擔舉證責任。雖然我國《專利法》及最高人民法院的司法解釋對侵犯專利權的損害賠償規定了數種計算方法，如專利權人因被侵權受到的損失、侵權人因侵權獲得的非法利益、參照許可使用費的倍數等，但使用這些方法計算賠償額所需要的相關證據對專利權人而言，仍舊不好取得。因此，在訴訟階段，權利人常依據一種計算方法，得出一個賠償數額。在訴訟中，如能獲得對己方更為有利的證據，則其在法庭辯論之前仍有權變更自己的訴訟請求，包括變更賠償額的計算方法以及提高索賠數額。例如，在本案中，如果兩被告執行了法院生效的證據保全的裁定，向受訴法院提交了其財務賬冊，且該賬冊完整顯示了被告生產、銷售了侵權產品的數量，則權利人完全可以根據侵權產品的銷售量乘以自己合法產品的單件獲利來計算因被侵權受到的損失，或直接通過審計的方式查證兩被告的侵權獲利情況，如果此兩數額中的任一數額高於 300 萬，則權利人完全可以變更其訴訟請求。因此，兩被告關於其財務賬冊與原告索賠計算無關的理由是不能成立的。

最後，在知識產權侵權訴訟中，許多關鍵證據的獲得越來越依賴於法院的證據保全，這消耗了大量的司法資源。此外，在被控侵權人不配合執行法院證據保全裁定的情況下，為了獲取相關證據，法院只有使用強制措施。在執行現場，被控侵權人與法院工作人員“劍拔弩張”的局面並不罕見，影響了社會的穩定。因此，在法院送達證據保全裁定時，依據舉證妨礙規則，向被控侵權人明確告知其拒不執行的法律後果，則可以解決上述問題。受

訴法院在此案中,在被告拒不提交財務賬冊的情況下,沒有採取強制措施,而是在判決中依據《關於民事訴訟證據的若干規定》第七十五條的規定,判令其承擔不利的法律後果,這一點是值得肯定的。

任何制度的執行,均應有相應的制度保障,以防止被他人濫用。在本案中若原告之間簽訂的許可合同約定的使用費是1000萬,或者在被告拒不提交財務賬冊的情況下,原告將賠償數額提高到1000萬,法院又應如何裁決?這又是一個考驗法官智慧的問題。■

作者:中國政法大學中德法學院教師

<sup>1</sup> 本評析的事實部分及法院判決部分見山東省高級人民法院(2007)魯民三終字第38號民事判決,載知識產權裁判文書網。

<sup>2</sup> 見最高人民法院法釋[2001]21號《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十一條。

<sup>3</sup> 見最高人民法院法釋[2001]33號《關於民事訴訟證據的若干規定》第七十五條。

<sup>4</sup> 尹新天著《專利權的保護》,知識產權出版社2005年版,第495頁。