



八谦律师文集

知识产权诉讼实务操作指导丛书

丛书主编 林文

专利诉讼证据



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



八谦律师文集

知识产权诉讼实务操作指导丛书

丛书主编 林文

专利诉讼证据

云南八谦律师事务所 / 组织编写

徐梅 / 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书以案例为切入点,对各种类型的专利诉讼所涉及的证据问题进行了详细的理论分析和具体的实务指引,可作为知识产权领域研究人员及从业人员的一手参考资料。

责任编辑:李琳 崔玲

责任校对:董志英

文字编辑:崔玲

责任出版:卢运霞

装帧设计:刘伟

图书在版编目(CIP)数据

专利诉讼证据实务操作指引/徐梅著. —北京:知识产权出版社, 2011.10
(知识产权诉讼实务操作指导丛书/林文主编)

ISBN 978-7-5130-0712-2

I. ①专… II. ①徐… III. ①专利—民事诉讼—证据—基本知识—中国
IV. ①D923.42

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第184336号

知识产权诉讼实务操作指导丛书

专利诉讼证据实务操作指引

Zhuanli Susong Zhengju Shiwu Caozuo Zhiyin

徐梅著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

邮编:100088

网址:<http://www.ipph.cn>

邮箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传真:010-82005070/82000893

责任编辑:010-82000887 82000860 转 8118

责编邮箱:lilin@cnipr.com

印刷:知识产权出版社电子制印中心

经销:新华书店及相关销售网点

开本:720mm×960mm 1/16

印张:17

版次:2011年11月第1版

印次:2011年11月第1次印刷

字数:320千字

定价:42.00元

ISBN 978-7-5130-0712-2/D·1309 (3700)

出版者专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

前 言

在经济全球化和人类走向知识经济时代的大背景下，知识产权问题已成为 21 世纪科技、经济竞争的主要内容和重要手段，知识产权保护制度和与之相关的诉讼实务工作已成为推动和维护技术创新的重要手段。知识产权新类型案件越来越多，争议标的越来越大，案件代理与审理难度不断增加，审判和代理领域不断拓宽，在这种新的形势下，无论是发展中的企事业单位，还是行政管理机构，以及司法审判人员和专业的知识产权律师队伍，掌握和运用我国知识产权司法制度中的纠纷技能，越来越成为亟待解决的重要问题。证据在诉讼中占有重要的地位，“打官司就是打证据”也成为诉讼参与人的共识，“以事实为根据”是法院判案准则，“事实”的认定就是依靠证据来证明。法官公平、公正地审理案件，律师代理案件是否胜诉，证据是诉讼的关键。而且，专利等知识产权诉讼较一般民事诉讼有其特殊性，且借鉴性和对抗性强。

为深入研究近年来知识产权代理和审判实践诉讼证据规则和操作实务，提高专利诉讼法律服务水平，我们从专利诉讼证据重点、难点、疑点出发，结合典型案例对证据实务进行深入浅出地分析和拓展。为此云南八谦律师事务所组织有深厚法学理论研究及较强知识产权诉讼实战经验的律师编写此书，希望通过我们的努力，更好地帮助各相关单位积极应对专利保护中不断出现的新问题，深入了解和掌握相关的法律法规。

2009 年，由本人主编、云南省律师协会知识产权专业委员会组织编写并出版了《著作权诉讼证据实务操作指引》，此书荣获 2009 年度全国律师协会知识产权委员会“十佳著作奖”，在业内受到好评，各地知识产权律师、法官或研究者希望继续出版其他知识产权证据操作书籍，为感谢业界对我们研究成果的关注和厚爱，作者徐梅律师百忙之中挤时间写作，此册《专利诉讼证据实务操作指引》历经一年正式出版。因本人不再担任云南省律师协会知识产权专业委员会主任委员，故组织编写单位发生变化，但书籍风格和体例仍保持不变。

本书适合律师及法律工作者、证据实务研究的学者、专利管理组织、法官、企业高级管理人员、法律事务部、知识产权部等相关负责人以及对专利诉讼有爱好的或即将学习专利法的人员参考和学习。

丛书主编：

二〇一〇年十一月

目 录

第一章 专利诉讼举证责任分配

第一节 “举证责任倒置”原则在专利诉讼中的运用	(1)
一、重点、难点、疑点问题提示	(1)
二、据以研究的案例	(2)
——北京太空板业股份有限公司与北京天基建筑板业有限责任公司、北京天基永泰科技有限公司侵犯专利权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(6)
四、专利诉讼举证责任转移实务操作	(8)
第二节 “推定法则”在专利诉讼中的适用	(11)
一、重点、难点、疑点问题提示	(11)
二、据以研究的案例	(12)
——山东九阳小家电有限公司、王旭宁与济南正铭商贸有限公司、上海帅佳电子科技有限公司、慈溪市西贝乐电器有限公司发明专利侵权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(17)
四、推定在专利诉讼实务中的操作	(20)
第三节 直接证据和间接证据的适用技巧	(22)
一、重点、难点、疑点问题提示	(22)
二、据以研究的案例	(22)
——浙江中盈投资有限公司与海宁市剑锋纺织品有限公司专利侵权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(28)
四、直接证据和间接证据实务操作	(30)
第四节 专利诉讼证据的证明标准	(34)
一、重点、难点、疑点问题提示	(34)
二、据以研究的案例	(35)
——俞德超与上海三维生物技术有限公司、杭州赛狮生物技术开发有限公司、胡放及第三人张晖专利权权属纠纷案	

三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(40)
四、证明标准在专利诉讼中的实务操作	(42)

第二章 专利权归属诉讼证据实务

第一节 职务发明与非职务发明纠纷证据实务	(46)
一、重点、难点、疑点问题提示	(46)
二、据以研究的案例	(46)
——姜强与北京星震同源数字系统有限公司专利权属纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(51)
四、职务发明与非职务发明纠纷证据实务操作	(51)
第二节 委托或合作发明的专利权证据操作	(52)
一、重点、难点、疑点问题提示	(52)
二、据以研究的案例	(53)
——北京世纪博微科贸有限公司与张广忠专利权权属纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(56)
四、委托或合作发明的专利申请权证据操作实务	(58)
第三节 发明人或者设计人资格证据操作	(59)
一、重点、难点、疑点问题提示	(59)
二、据以研究的案例	(59)
——陈海堂与金锡曙、武汉龙泰农业机械设备有限公司发明人署名权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(63)
四、发明人或者设计人资格证据操作实务	(64)
第四节 职务发明报酬纠纷证据操作	(66)
一、重点、难点、疑点问题提示	(66)
二、据以研究的案例	(66)
——唐开平与中国嘉陵工业股份有限公司(集团)、刘建国职务专利报酬纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(73)
四、职务发明报酬纠纷证据操作实务	(75)

第三章 专利侵权诉讼与证据

第一节 发明、实用新型专利侵权判断	(79)
一、重点、难点、疑点问题提示	(79)

二、据以研究的案例·····	(79)
——邱则有与浙江精工世纪建设工程有限公司、六安世纪房地 产开发有限公司侵犯专利权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析·····	(87)
四、发明、实用新型专利侵权判断实务操作·····	(91)
第二节 专利诉讼中证据保全适用条件及程序·····	(95)
一、重点、难点、疑点问题提示·····	(95)
二、据以研究的案例·····	(96)
——东风汽车有限公司与宝应明宇汽车配件厂、武汉吉远汽车 有限责任公司侵犯外观设计专利权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析·····	(101)
四、专利诉讼证据保全操作·····	(102)
第三节 专利无效证据原则·····	(105)
一、重点、难点、疑点问题提示·····	(105)
二、据以研究的案例·····	(105)
——华南农业大学与云大科技股份有限公司、昆明云大科技产 业销售有限公司广州分公司、广东远浩贸易有限公司专利 侵权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析·····	(113)
四、专利无效证据操作原则与注意事项·····	(116)
第四节 专利诉讼中的公知技术抗辩证据实务·····	(118)
一、重点、难点、疑点问题提示·····	(118)
二、据以研究的案例·····	(119)
——邱则有与湖南省立信建材实业有限公司、长沙市红星建筑 工程有限公司专利侵权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析·····	(128)
四、公知技术抗辩实务操作·····	(131)
第五节 请求确认不侵犯专利权证据操作与诉讼实务·····	(134)
一、重点、难点、疑点问题提示·····	(134)
二、据以研究的案例·····	(135)
——湖南迪诺制药有限公司与西安高科陕西金方药业公司确认 不侵犯专利纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析·····	(144)
四、请求确认不侵犯专利权证据操作实务·····	(145)

第六节 外观设计专利侵权认定证据操作	(147)
一、重点、难点、疑点问题提示	(147)
二、据以研究的案例.....	(147)
——福建省南平铝业有限公司与赖少杨、福建省松溪闽瑞铝型材有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(151)
四、外观设计专利侵权认定及实务操作.....	(153)
第七节 诉讼财产保全证据适用	(156)
一、重点、难点、疑点问题提示	(156)
二、据以研究的案例.....	(156)
——湖南汇元防霉保鲜有限公司与长沙西乡科技实业有限公司专利侵权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(161)
四、财产保全诉讼实务操作.....	(162)
第八节 专利侵权抗辩证据实务	(164)
一、重点、难点、疑点问题提示	(164)
二、据以研究的案例	(164)
——重庆市厚渝橡塑制品有限公司与重庆市天兴塑料有限责任公司专利侵权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(174)
四、适用实务.....	(175)

第四章 专利合同纠纷证据操作

第一节 专利技术转让合同违约认定及证据实务	(179)
一、重点、难点、疑点问题提示	(179)
二、据以研究的案例.....	(179)
——于宝山与北京中科新技术交流中心专利技术转让合同纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(183)
四、实务操作	(183)
第二节 专利技术合同履行与违约纠纷证据实务	(187)
一、重点、难点、疑点问题提示	(187)
二、据以研究的案例	(187)
——石仁民与陈正文专利权转让合同纠纷案	

三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(192)
四、实务操作	(194)
第三节 专利权转让合同纠纷证据操作	(195)
一、重点、难点、疑点问题提示	(195)
二、据以研究的案例	(195)
——高鹏志与威海化工器械有限公司专利权转让合同纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(198)
四、实务操作	(199)
第四节 专利申请权转让合同纠纷证据操作	(200)
一、重点、难点、疑点问题提示	(200)
二、据以研究的案例	(200)
——黄韬与乔磊、乔中华专利申请权转让合同纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(203)
四、实务操作	(203)
第五节 专利实施许可合同纠纷证据实务	(206)
一、重点、难点、疑点问题提示	(206)
二、据以研究的案例	(206)
——汪官习与新泰新明涂料有限公司专利实施许可 合同纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(208)
四、实务操作	(209)
第六节 无效专利合同的确认及证据实务	(210)
一、重点、难点、疑点问题提示	(210)
二、据以研究的案例	(211)
——耿建民、CGG(泰国)有限公司与重庆鲍尔成兆量科技 有限公司专利转让合同纠纷案	
三、本案所涉及的证据问题的法理分析	(215)
四、实务操作	(216)
第五章 专利侵权损害赔偿证据操作	
第一节 权利人因侵权行为受到的实际损失的认定	(218)
一、重点、难点、疑点问题提示	(218)
二、据以研究的案例	(219)
——扬州中集通华专用车股份有限公司与北京环达汽车装配	

有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(224)
四、实务操作	(226)
第二节 侵权人获利作为赔偿依据证据操作	(227)
一、重点、难点、疑点问题提示	(227)
二、据以研究的案例	(228)
——九阳公司、王旭宁与正铭公司、帅佳公司、西贝乐公司发明专利侵权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(234)
四、实务操作	(237)
第三节 专利许可使用费作为赔偿依据	(239)
一、重点、难点、疑点问题提示	(239)
二、据以研究的案例	(239)
——邱则有、巨星公司与第五工程公司、恒源公司、立信公司专利侵权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(247)
四、实务操作	(249)
第四节 酌定赔偿的考量因素证据操作	(251)
一、重点、难点、疑点问题提示	(251)
二、据以研究的案例	(251)
——宁波燎原工业股份有限公司与浙江阳光城市照明工程有限公司专利侵权纠纷案	
三、对本案所涉及的证据问题的法理分析	(256)
四、实务操作	(257)

第一章 专利诉讼举证责任分配

专利侵权诉讼也属于民事诉讼,《民事诉讼法》第64条第1款规定:当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。这是关于总的举证责任分担的基本原则,即通常所说的“谁主张谁举证”。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第2条规定,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。但是,基于专利侵权的特殊性,如果一味按照上述举证分担原则就可能会显失公平,因此立法者在考虑了公平原则的同时兼顾证据距离、获取证据的方便程度等因素,在方法专利侵权纠纷中规定了举证责任倒置原则,除此之外在专利侵权纠纷中还规定了过错推定原则、举证妨碍的排除、先决裁判的应用等方式。本章将逐一对上述方式进行介绍。

第一节 “举证责任倒置”原则 在专利诉讼中的运用

一、重点、难点、疑点问题提示

在司法实践中,专利侵权诉讼案件中有相当大一部分涉及新产品的方法侵权问题,但是,在该类侵权案件中,要让原告来举证证明侵权人的发明方法侵害自己的权益明显存在客观不能,因此《专利法》第61条第1款规定: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。

对于上述规定中的专利侵权诉讼举证责任倒置问题,很多人错误地认为只要涉及专利侵权案件,都应该由被告承担举证责任。事实上,专利侵权案件种类繁多,只在涉及新产品制造方法的发明专利侵权案件中才适用举证责任倒置。

二、据以研究的案例

——北京太空板业股份有限公司与北京天基建筑板业有限责任公司、北京天基永泰科技有限公司侵犯专利权纠纷案^①

【事实、诉讼请求与抗辩】

原告诉称：2002年12月31日，原告北京太空板业股份有限公司（下称“太空板业公司”）向国家知识产权局申请了名称为“一种发泡水泥复合板的生产制造方法”的发明专利，2004年12月29日获得国家知识产权局授予的专利权，专利号为02159997.1。2005年，原告以被告北京天基建筑板业有限责任公司（下称“天基建筑公司”）、北京天基永泰科技有限公司（下称“天基永泰公司”）未经其许可，擅自使用原告的专利方法，制造并销售与通过原告涉案专利方法所直接获得的新产品相同的产品，构成了对原告涉案新产品制造方法专利的专利侵权，遂诉至法院，要求判令天基建筑公司、天基永泰公司立即停止生产销售侵权产品，赔偿经济损失100万元并承担本案诉讼费及因诉讼的合理开支。

两被告辩称：现有证据足以证明原告涉案专利不是一项新产品的制造方法，另外，被告所实施的制造方法不同于原告的专利方法。因此，被告的行为不构成对本案原告涉案专利的专利侵权。

经查明：原告的专利包含两项独立权利要求，一审诉讼中，太空板业公司主张以第一项独立权利要求记载的内容作为其保护范围。该项权利要求为：一种发泡水泥复合板的制造方法，其特征在于它包括首先将主框架放在制作模板上；按一定的配比将水泥浆料搅拌均匀后，根据需求将一定量的水泥浆料浇入到主框架内，并铺设玻璃纤维布，将其摊平而形成抗裂材料增强的下面层；将钢桁架放置在主框架内，并将其与主框架相连接在一起；按一定的配比将发泡水泥浆料搅拌均匀，加入发泡剂，再次搅拌均匀后形成发泡水泥浆，并将发泡水泥浆浇入在主框架内摊平，经发泡膨胀形成发泡水泥芯层；将其在常温下固化，或使其加温加湿，已固化的发泡水泥将主框架、钢桁架及下面层复合在一起；将高于主框架水平线的发泡水泥的凸起部分切除并清理尘渣；按一定的配比将水泥浆料搅拌均匀后，根据需求将一定量的水泥浆料浇入到发泡水泥芯层及主框架的上面，铺设玻璃纤维布，并将其摊平而形成抗裂材料增强的上面层；将其在常温下继续固化，或使其加温加湿，当其达到一定的强度后，再将制造模板去除，即可形成发泡水泥复合板。

另查明，天基建筑公司的产品名称为天基（TG）钢骨架轻型板，其主要

^① 北京市高级人民法院（2006）高民终字第241号民事判决书。

构成材料或为薄壁型钢、角钢、钢丝网、珍珠岩水泥；或为轻质混凝土、水泥珍珠岩砂浆、网眼冷拔钢丝网；或为轻钢骨架、镀锌钢丝网、BAS 轻质材料、防水材料为主要原料的平板构件。

【一审原告证据】

序号	证据名称	证明内容
1	证人证言	证明天基建筑公司、天基永泰公司使用了涉案专利方法
2	天基建筑公司、天基永泰公司印制的宣传册	

一审第一次庭审后，太空板业公司又向法院补充提交了由中国建筑标准设计研究院出具的一份证明，称：《发泡水泥复合板图集》因进行补充和修改等原因，于2003年7月才出版，在时间上滞后于“建质[2002]236号”通知文件中原定的2002年12月1日的执行时间；《发泡水泥复合板图集》中介绍的发泡水泥复合板与太空板业公司原有发泡水泥复合板相比，在边框、桁架、生产工艺等方面进行了重新设计，是新产品。

【一审两被告提供证据】

序号	证据名称	证明内容
1	由中国建筑标准设计研究院出版的《“发泡水泥复合板”国家建筑标准设计图集》（简称《发泡水泥复合板图集》）	在太空板业公司申请涉案专利之前，同样的产品已被广泛制造和使用，涉案专利不是新产品的制造方法
2	《建筑产品优选集》1998年9月总108期	
3	天基建筑公司制造水泥复合板时所使用方法的公证书	证明被告使用的方法不同于原告的专利方法
4	申请证人出庭作证，并接受质询	证明原告提供的证人在天基建筑公司工作期间从事的工作不能接触到生产工艺流程

【一审质证和辩论】

太空板业公司称，在其申请涉案专利之前，没有同样的产品被制造和使用，因此涉案专利是新产品的制造方法。天基建筑公司、天基永泰公司对此表示异议，并对太空板业公司庭审后提交的证据不予认可。

【一审法院认为】

本案争议的焦点首先在于确认该专利中所指代的发泡水泥复合板是否属于新产品；其次，天基建筑公司、天基永泰公司是否使用了涉案专利方法。

首先，从《发泡水泥复合板图集》和《建筑产品优选集》两份证据中介绍的产品实施标准和工程实例，以及中国建筑标准设计研究院出具的证明看，虽

然《发泡水泥复合板图集》的实际出版时间因出版工作量大等原因晚于预定的执行时间，但是，根据建筑行业领域的惯例，在涉案专利申请日之前，发泡水泥复合板已经被制造和应用。其次，虽然中国建筑标准设计研究院证明太空板业公司对其原有的发泡水泥复合板产品进行了改进，但是，太空板业公司并未就此不同之处进行举证，因此，根据上述工程实例中使用的发泡水泥复合板判断，无法证明涉案专利中所指的发泡水泥复合板属于太空板业公司主张的新产品。

因太空板业公司不能证明涉案专利为新产品的制造方法，故其应当承担证明天基建筑公司、天基永泰公司实施其专利方法的举证义务。本案中原告的证人证言缺乏证明力，虽然天基建筑公司、天基永泰公司亦提供了其制造发泡水泥复合板的方法，但是经与涉案专利方法比较，缺少必要的技术步骤，没有落入涉案专利的保护范围。故太空板业公司不能证明天基建筑公司、天基永泰公司制造并销售的发泡水泥复合板产品使用了涉案专利的方法。

【一审法院判决】

依照《专利法》第11条第1款、第56条第1款、第57条之规定，^① 一审法院判决：驳回太空板业公司的诉讼请求。

【上诉情况】

太空板业公司不服一审判决，认为按《发泡水泥复合板图集》生产的发泡水泥复合板产品是新产品，应由天基建筑公司、天基永泰公司承担提供自己制造方法的举证责任；且对一审中天基建筑公司、天基永泰公司生产方法的证据认定问题存在异议。

【二审上诉人证据】

序号	证据名称	证明内容
1	北京纺织控股有限公司的搬迁工程工地照片	证明天基建筑公司、天基永泰公司侵犯专利权的事实
2	顾泰昌、北方交通大学勘察设计院汪一骏分别在中国建筑标准设计研究院出具的证明上签注：按本图集生产的发泡水泥复合板产品与图集出版前生产的产品在质量、功能、性能方面有明显的区别	证明涉案专利方法系新产品的制造方法
3	中国建筑标准设计研究院介绍	证明该院具有证明涉案产品为新产品的资格
4	技术研究报告（复印件1页）	证明天基（TG）钢骨架轻型屋面板、楼层板已获专利

^① 按照2008年新修改的《专利法》，应为《专利法》第11条第1款、第59条、第61条之规定。

续表

序号	证据名称	证明内容
5	2004年天基建筑公司发布的企业标准。载明“本标准适用于以轻钢骨架、镀锌钢丝网、BAS轻质材料、防水材料为主要原料的平板构件，其中轻钢骨架、镀锌钢丝网为结构材料，BAS轻质材料为芯层材料，防水材料为面层材料。”	证明该企业标准中载明的天基板与公证书、一审证人的证言所述不同

【二审被上诉人证据】

天基建筑公司、天基永泰公司服从一审判决，但在庭审中声明其产品名称为天基板，为反驳太空板业公司的上诉主张，提交了以下证据材料：

序号	证据名称	证明内容
1	京 05 SG3《钢骨架轻型板》北京市试用图	证明天基建筑公司的涉案产品结构不同于按涉案专利方法所生产出的产品
2	2001年4月9日国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心对天基彩色轻质屋面板的检验报告(NO.2001-0218号)。该报告附图中记载有天基板的结构简图，用料为轻质混凝土、水泥珍珠岩砂浆、网眼冷拔钢丝网等	证明内容同上
3	2004年11月26日国家建筑工程质量监督检验中心对天基板墙的检验报告(NO.L0230)。该报告载明构成材料为薄壁型钢、角钢、钢丝网、珍珠岩水泥	证明内容同上

【二审质证】

各方当事人对证据的质证意见为：天基建筑公司、天基永泰公司对太空板业公司的证据1的真实性持异议；对证据2、3认为属于证人证言，因证人未出庭，故对该两份证据的真实性不予认可；对证据4认为与本案无关联性；对证据5认为无真实性、合法性和关联性；对证据6予以认可，认为该证据能佐证其生产的产品与太空板业公司的涉案发泡水泥复合板产品不同。太空板业公司对天基建筑公司、天基永泰公司的证据1，认为是2005年8月的试用图，与本案无关；对证据2，太空板业公司认为是检验报告，不能证明已经实施，也不能反映生产工艺；对证据3，太空板业公司认为该证据附图的注释与天基建筑公司、天基永泰公司在一审的说法不同。

【二审法院认为及判决】

本案争议的焦点在于：首先，确认涉案专利方法所直接生产的发泡水泥复合板是否属于专利法意义上的新产品；其次，天基建筑公司、天基永泰公司生

产的水泥板产品与太空板业公司的发泡水泥复合板产品是否相同；第三，天基建筑公司、天基永泰公司是否使用了涉案专利方法。

根据建筑行业的惯例，产品的生产标准图集出版前，报送编制标准的产品已在一定范围内生产和应用。本案中虽有建筑标准设计研究院出具的证明，但是太空板业公司并未就该图集出版前和出版后产品的结构、材料等不同之处进行举证，因而不能证明该图集出版前的产品和出版后的产品不同，即不能证明该涉案专利中所指的发泡水泥复合板相对于其原有产品来讲是新产品。再根据本案提供的证据，将天基建筑公司的天基板与涉案发泡水泥复合板产品相对比，前者的材料中无发泡水泥、玻璃纤维布，因此，天基建筑公司的天基板与太空板业公司的发泡水泥复合板为不相同的产品。

因太空板业公司用专利方法所生产的发泡水泥复合板并非专利法意义上的新产品，天基建筑公司的天基板与太空板业公司的发泡水泥复合板为不相同的产品，故二审法院不再对天基建筑公司、天基永泰公司是否使用了涉案专利方法进行评判。

一审判决审理程序合法，除认定天基建筑公司的产品为发泡水泥复合板不当，法院予以纠正外，其余事实认定清楚，适用法律正确，判决结果法院予以维持。依据《民事诉讼法》第153条第1款第（1）项之规定，判决驳回上诉，维持原判。

【本案证据操作涉及的问题】

①关于专利新产品的认定；②涉案产品是否与专利产品相同；③举证责任倒置的适用条件。

三、对本案所涉及的证据问题的法理分析

（一）关于专利新产品的认定

所谓“新产品”，是指与市场上已经销售的产品不同的产品。北京市高级人民法院在《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第122条第1款明确指出：专利法第57条第2款^①规定的“新产品”，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，在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》2003年7月的征求意见稿第117条设计了两种方案，除了上述“出现”标准，还有“制造”标准，即新产品是指在专利申请日之前未曾在国内制造出的产品。根据一般理解，判别是否“新产品”的标准，不应当是依法授予专利权时所要求的“新颖性”标准。只要某种产品在专利申请日

^① 2008年修订的《专利法》为第61条。

前是本国市场上消费者从未见过的，就可以认为是新产品。确认是否新产品，对原告举证的要求不能太苛刻。原告只要在专利文件中提到是一种新产品的制造方法，或者在诉讼时称是一种在申请专利前市场上未曾见过的新产品即可。一种新产品上市有时可以举出证据证明，如在税收方面的优惠政策、为新产品上市而举办的一些专门宣传活动等。但在多数情况下，证明一种产品是第一次上市也并非易事，往往要参照被告提出的反证。证明在专利权人的产品上市之前，市场上已有相同产品销售，专利权人的产品不是新产品，这种证据在有些情况下反而更易获得。

（二）涉案产品是否与专利产品相同的认定

判断涉案产品是否与原告主张的专利产品相同，或者涉案产品是否使用了与原告的专利产品相同的制造方法，关键在于被告生产的产品是否在原告主张的专利产品的“权利证书”保护范围内。根据《专利法》及其实施细则的规定，发明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。专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。只要被告能证明其中有一点突破了原告的“权利证书”保护范围，就不应该认定为是相同产品，这在外观设计专利上尤为突出。

有的情况下，专利方法可以分解为多个步骤，最终实现制造产品的目的，每个步骤之间虽然相互配合，但可以分别操作。在此情况下，如果整个方法都是由被告一人实施，则被告说明其制造方法后，也可证明其侵权行为成立。但是，如果被告只实施了其中的部分步骤，并未全部实施专利方法，其余步骤由其他人实施，专利权人要维权，就很困难了。^①根据2009年出台的《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13条的规定：“对于使用专利方法获得的原始产品，人民法院应当认定为专利法第11条规定的依照专利方法直接获得的产品。对于将上述原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为，人民法院应当认定属于专利法第11条规定的使用依照该专利方法直接获得的产品。”在多人分步骤实施专利方法的情形下，应认定属于共同侵权行为，例如，某人拥有一项制备聚乙烯的方法专利，其方法分为两个步骤，一是先制备乙烯，二是将制备的乙烯聚合为聚乙烯。甲公司使用专利方法部分步骤制备乙烯，乙公司将甲公司制备的乙烯聚合为聚乙烯，两个公司使用的方法结合起来即为整个专利方法。在这种情况下，权利人的权利

^① 李强. 方法专利诉讼举证责任问题研究 [R/OL]. http://www.iprisk.cn/article/2008/1206/article_7.html.