

浙江某公司诉郑州某公司、河南某公司、成都某公司侵害发明专利权纠纷案

——依申请保全证据的考虑因素

关键词 民事 侵害发明专利权 证据保全 必要性

基本案情

浙江某公司系名称为“一种转角强化不等厚型波形钢板及制造方法”、专利号为20131030821X.X的发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人。浙江某公司经调查发现，郑州某公司系某重工股份有限公司与河南某公司合资设立的制造基地，该基地负责转角强化不等厚型波形钢板的生产制造，然后由河南某公司参与投标和施工。河南某公司和成都某公司施工的河北省太行山高速邯郸段工程涉及到转角强化不等厚型波形钢板产品（以下简称被诉侵权产品）制造、采购、运输、施工、安装。河南某公司官网的项目案例中展示了包括太行山高速公路邯郸段的多个项目，相关媒体对郑州某公司参与建设太行山高速公路邯郸段项目的情况也进行了宣传报道。浙江某公司据此认为，郑州某公司、河南某公司、成都某公司在太行山高速公路邯郸段项目中实施了侵害涉案专利权的行为，遂起诉至河北省石家庄市中级人民法院，请求判令郑州某公司、河南某公司、成都某公司停止侵害并赔偿经济损失及维权合理开支、承担本案诉讼费。

河北省石家庄市中级人民法院于2019年7月17日作出（2019）冀01民初348号民事判决：驳回浙江某公司的诉讼请求。

浙江某公司不服，提起上诉，主张一审法院未对中隧桥公司的证据保全申请进行任何处理，导致判决结果错误。

最高人民法院于2020年8月10日作出（2020）最高法知民终2号民事裁定：一、撤销河北省石家庄市中级人民法院（2019）冀01民初348号民事判决；二、本案发回河北省石家庄市中级人民法院重审。

裁判理由

法院生效裁判认为，证据保全是补强当事人举证能力、推动查明案件事实的重要手段。人民法院应当依法审查证据保全申请，对于满足法律规定的申请，应予支持，通过及时采取恰当的保全措施，切实减轻当事人的证明负担。本案中，第一，浙江某公司提交初步证据与被诉侵权事实之间具有较强的关联性。首先，涉案专利要求保护的是一种转角强化不等厚型波形钢板，与郑州某公司、河南某公司制造的波形钢腹板，以及涉案桥梁中所使用的波形钢腹板系同类产品。而且，河南某公司网站的“产品介绍”栏目中所披露的波形钢腹板产品形状、规格信息，已经能较为清晰地反映出被诉侵权产品具有与涉案专利权利要求中的“转角单元”“第一直线段”“转角弧”“第二直线段”等相对应的技术特征。其次，郑州某公司、河南某公司系波形钢腹板生产、施工企业，成都某公司系涉案工程即太行山高速公路邯郸段工程项目的总承包方。第二，浙江某公司申请法院证据保全具有紧迫性、必要性。首先，浙江某公司向一审法院申请保全的证据具有“以后难以取得”的紧迫性。浙江某公司在原审中申请法院保全涉案工程中涉嫌侵害涉案专利权的产品时，涉案工程正处在施工过程之中。一旦施工完毕，在不进行破坏性拆解的情况下，仅从外部无法测量被诉侵权产品的厚度等技术特征。其次，浙江某公司已穷尽合理合法的举证手段，进一步举证证明郑州某公司等实施了侵权行为存在客观困难。被诉侵权产品并非可以通过市场交易等方式方便获得的日常消费品和一般工业原材料，而是专用于桥梁建设等大型基建项目，一般通过招投标方式组织生产、流通和使用。对于

招投标主体、施工方的单位和个人以外的其他单位和个人而言，其难以通过正常、合法渠道接触到此类产品。且被诉侵权产品系支撑桥面的结构件之一，安装在离地数十米的高度，不利用工地的装备难以对其准确勘测。再者，浙江某公司申请保全的证据系其维权的必要和更具证明力的证据。要判定被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围，以及被诉侵权人各自实施的行为是否构成侵权，必须在查明被诉侵权产品的转角厚度等相关技术特征信息的基础上才能做出准确判断。第三，浙江某公司向一审法院申请证据保全具有可行性。在本案一审阶段，浙江某公司申请一审法院对涉案工程中使用的被诉侵权产品采取证据保全措施时，涉案工程正处于施工阶段，一审法院可依法对涉案工程中使用的被诉侵权产品进行证据保全，通过对堆放在场地的原材料进行测量、取样等方式，获得被诉侵权产品的相关技术特征，而且前述证据保全方式既不存在技术上的困难，又不会对属于重大公共工程的涉案工程的施工进度产生严重不利影响，具有实施保全措施的可行性。目前，本案仍具备查清被诉侵权事实的条件。郑州某公司作为被诉侵权产品的制造企业，正常情况下，其企业内部应存有一定数量的被诉侵权产品可供侵权比对。事实上，浙江某公司在一审程序中除了申请一审法院保全涉案工程现场使用的被诉侵权产品外，也申请前往郑州某公司内部对涉嫌侵害涉案专利权的产品及制造工艺进行证据保全。虽然该部分证据保全申请并不完全符合证据保全条件，但客观上给一审法院重新查明本案关键事实提供了可行的方式和查证途径。同时，涉案工程系河北省重大交通基础设施保障项目，作为涉案工程的监理方，郑州某公司理应对涉案工程中使用的被诉侵权产品的相关技术图纸存档备查，这一点客观上也为一审法院重新查清本案有关侵权事实提供了有利条件。其次，本案属于一审法院“应保全而未保全”的情形。一审法院以“缺乏被诉侵权事实有关

证据”为由而驳回浙江某公司的诉讼请求，但缺乏被诉侵权事实有关的证据恰恰是因为一审法院未予及时保全所致，故在本案仍具备查明相关侵权事实条件的情形下，应当由一审法院重审本案，在进一步查明相关侵权事实的基础上准确作出侵权与否的判断。如此，既给予专利权人充分救济的机会，又保障了双方当事人的审级利益，实现实体公正和程序公正的统一。

裁判要旨

对于证据保全申请，人民法院应当综合考虑申请证据保全所依据的初步证据与拟证明的案件事实之间的关联性、证据保全的必要性和可行性等因素作出判断。证据保全必要性可以考虑申请保全的证据是否与案件事实存在关联性、申请保全的证据是否存在灭失风险或者以后难以取得，以及申请人是否已经穷尽了合理合法的取证手段等因素。

关联索引

《中华人民共和国民事诉讼法》第84条第1款、第177条第1款第3项（本案适用的是2017年7月1日施行的《中华人民共和国民事诉讼法》第81条第1款、第170条第1款第3项）

《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98条第1款（本案适用的是2015年2月4日施行的《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98条第1款）

一审：河北省石家庄市中级人民法院（2019）冀01民初348号民事判决（2019年7月17日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知民终2号民事裁定（2020年8月10日）

本案例文本已于2024年2月23日作出调整