

中山市某制品厂、李某强诉广东某新材料公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案

——诱导取证的认定和影响；诱导取证情形下恶意提起知识产权诉讼的认定

关键词 民事 因恶意提起知识产权诉讼损害责任 诱导取证 明显缺乏事实基础

基本案情

广东某新材料公司系专利号为201620525607.6、名称为“一种导轨”的实用新型专利的专利权人。广东某新材料公司在未取得中山市某制品厂侵害其涉案专利权的初步证据的情况下，通过其业务员向中山市某制品厂提供包含涉案专利完整技术方案的图纸，要求其按照图纸生产样品，并购买该样品。随后广东某新材料公司对中山市某制品厂及其投资人李某强提起专利侵权诉讼。在诉讼中，广东某新材料公司还向中山市某制品厂的客户发送侵权警告函，称中山市某制品厂涉嫌侵犯其专利权，提示客户勿购买侵权产品。

广州知识产权法院经审理认为，被诉专利侵权行为系经过专利权人的允许实施，不属于未经许可的侵权行为，判决驳回广东某新材料公司的诉讼请求。广东某新材料公司不服，提起上诉，二审驳回其上诉请求。在该专利侵权案结案后，中山市某制品厂、李某强认为广东某新材料公司的恶意取证行为构成恶意提起知识产权诉讼和商业诋毁，起诉要求广东某新材料公司赔偿诉讼中的合理支出并支付精神损害赔偿金。

广州知识产权法院于2022年8月1日作出（2021）粤73知民初392号民事判决：广东某新材料公司分别赔偿中山市某制品厂、李某强经济损失

30000元及85000元，驳回中山市某制品厂、李某强的其他诉讼请求。中山市某制品厂、李某强及广东某新材料公司均不服，提起上诉。最高人民法院于2023年12月11日作出（2022）最高法知民终2586号民事判决，驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为，被诉侵权人基于他人行为而实施侵害知识产权行为所形成的证据，可以作为权利人起诉其侵权的证据，但被诉侵权人仅基于权利人的取证行为而实施侵害知识产权行为的除外。即便如广东某新材料公司所言，买方定制是本行业惯例，但该行业惯例并非要求权利人一定要向制作方提供完整的技术方案来完成交易过程，其完全可以只向制作方提出尺寸、规格等不涉及具体技术方案的要求，从而仅为被诉侵权人提供交易的一般条件或者机会。在此情况下，如果制造方制造的产品落入涉案专利权保护范围，则构成侵害涉案专利权的行为。但是，广东某新材料公司在本案中并未如此行事，而是直接向中山市某制品厂提供了包含涉案专利完整技术方案的图纸并要求其按照图纸进行生产，使得中山市某制品厂按照图纸制造的产品必然落入涉案专利权保护范围。因广东某新材料公司是涉案专利的权利人，正常情况下，其向中山市某制品厂提供图纸的行为应当视为其同意中山市某制品厂实施其专利，但是广东某新材料公司隐瞒专利权人身份，向中山市某制品厂提供涉案专利技术方案并要求其据此进行生产，并将中山市某制品厂基于广东某新材料公司提供的技术方案所实施专利的行为作为中山市某制品厂侵害涉案专利权的证据。同时，广东某新材料公司并无其他证据表明在其向中山市某制品厂提供涉案专利图纸之前，中山市某制品厂已经实施或者即将实施制造、销售、许诺销售等侵害涉案专利权的行为。在此情况下，广东某新材料公司的此种取证行为实际上是诱导中山市某制品厂实

施被诉侵权行为，该行为违反诚信原则，并非广东某新材料公司所称的取证瑕疵，广东某新材料公司以上述方式取得的证据，不应在专利侵权诉讼中被采纳。

广东某新材料公司在没有证据表明中山市某制品厂已经侵权或即将侵权的情况下，通过向其提供技术方案，诱导中山市某制品厂制造、销售落入涉案专利权保护范围的产品，并以所取得的产品作为侵权证据提起诉讼。在该案证据交换中，广东某新材料公司只提交对其有利的公证证据，有意隐瞒其与中山市某制品厂就定制行为进行沟通并提供设计图纸的事实。上述事实充分说明，广东某新材料公司对其主张的侵权行为明显缺乏事实根据是明知的。并且，在该案侵权事实明显难以成立的情况下，广东某新材料公司主张高额赔偿金并申请财产保全，说明广东某新材料公司并未审慎行使诉讼权利，而是意欲通过诉讼行为给中山市某制品厂造成不必要的损失或经营困难。此外，在侵权诉讼尚未结案前，广东某新材料公司明知其取证行为存在重大缺陷、存在较大败诉风险的情况下，仍然向相关客户发布侵权警告函，其行为明显超出了正当维权的合理限度，具有通过诉讼干扰、影响、压制竞争对手的非法目的，主观上具有较为明显的恶意，并且造成中山市某制品厂、李某强因此支出律师费的损失，广东某新材料公司的行为构成恶意提起知识产权诉讼。

裁判要旨

1. 专利权利人直接向他人提供包含涉案专利完整技术方案的图纸，要求其按照图纸生产，而并未声明涉及其专利的，构成诱导他人侵害专利权的取证行为，人民法院不得仅依据该证据认定侵权事实。

2. 专利权利人在没有其他证据证明他人已经侵权或者即将侵权的情况下，通过主动提供技术方案诱导实施侵权行为，并据此提起侵权诉讼

，干扰、影响他人的正常经营的，可以认定其构成恶意提起知识产权诉讼。

关联索引

《中华人民共和国民法典》第1165条第1款（本案适用的是2010年7月1日施行的《中华人民共和国侵权责任法》第6条第1款）

《中华人民共和国民事诉讼法》第13条（本案适用的是2022年1月1日施行的《中华人民共和国民事诉讼法》第13条）

《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第7条第2款

一审：广州知识产权法院（2021）粤73知民初392号民事判决
(2022年8月1日)

二审：最高人民法院（2022）最高法知民终2586号民事判决
(2023年12月11日)