

莆田市某设备有限公司诉莆田市某自动化科技有限公司 侵害实用新型专利权纠纷案

——专利侵权诉讼中的非法证据认定

关键词：民事 侵害实用新型专利权 非法证据 比例原则 必要性 实际损害

基本案情

莆田市某设备有限公司（以下简称某设备公司）认为莆田市某自动化科技有限公司（以下简称某科技公司）生产鞋眼松紧带所用的机器设备侵害其专利号为 201721078767.*、名称为“一种船袜下料机”的实用新型专利权，遂进入某科技公司的生产车间对该机器设备进行拍照。某科技公司发现后制止并报警，公安机关要求某设备公司删除所拍摄的全部照片，但某设备公司对其中的两张被诉侵权产品照片未予删除，后以该照片作为证据向福建省福州市中级人民法院提起本案侵权诉讼。

福建省福州市中级人民法院认为，该照片系违法取得的证据，不应作为认定案件事实的依据，遂于 2021 年 10 月 11 日作出（2021）闽 01 民初 1986 号民事判决：驳回莆田市某设备有限公司的全部诉讼请求。某设备公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张该照片应予采信，且能证明某科技公司实施了专利侵权

行为。最高人民法院于 2022 年 11 月 23 日作出（2022）最高法知民终 222 号民事判

决：一、撤销福建省福州市中级人民法院（2021）闽 01 民初 1986 号民事判决；二、莆田市某自动化科技有限公司自本判决生效之日起立即停止制造、使用侵害莆田市某设备有限公司专利号为 201721078767.*、名称为“一种船袜下料机”的实用新型专利权产品的行为；三、莆田市某自动化科技有限公司自本判决生效之日起十日内赔偿莆田市某设备有限公司经济损失 10 万元及为制止侵权行为支出的合理费用 2000 元；四、驳回莆田市某设备有限公司的其他诉讼请求。

裁判理由法院生效裁判认为：发现事实是民事诉讼的主要目标之一，对证据合法性的审查，应当兼顾程序正义与实体公正，根据具体的案情，从比例原则出发

，综合考虑取证行为的必要性、取证行为造成的实际损害等因素，对民事诉讼中的证据是否属于非法证据并予以排除作出认定：1. 取证行为的必要性。如果法律已经为当事人设置了从对方当事人或第三人处获取证据的合法途径，当事人能够选择合法途径却弃而不用，则其非法取证行为所形成或者获取的证据不应被采纳。但是，如果客观上当事人并无其他更为合适的取证途径可以选择，或者存在证据可能灭失的紧急情况，当事人非通过轻微违法的方式取证其权益无法获得保护，则该取证行为可视为具有必要性。在知识产权侵权诉讼中，基于权利客体的无形性，权利人“取证难”的问题客观存在。在侵权证据为被诉侵权人或者第三人所掌握的情况下，过分苛责取证方式，对取证行为的合法性作出比较狭窄的解释，将使得侵权事实难以查明，不利于知识产权的司法保护。2. 实际损害的考量。对民事诉讼中非法取证行为的认定，还需要考量该取证行为对他人合法权益造成了何种损害，该损害是否涉及刑事违法性或者触及他人重要民事权益等。通常，具有刑事违法性的取证行为，或者以侵害他人重要民事权益的方式形成或者获取的证据，应当作为非法证据在民事诉讼中予以排除。但是，对于以轻微行政或民事违法行为形成或者获取的查明案件基础事实的关键证据，其既未损害他人重要民事权益，亦未违反法律禁止性规定或者严重违背公序良俗，则不应不加区别直接予以排除。3. 比例原则的适用。对民事诉讼非法证据的认定，需要在轻微违法的取证行为给他人合法权益造成的损害与诉讼所要保护的利益（即忽略取证行为的违法性所能够保护的利益）之间进行平衡，使二者保持适当、合理、均衡的比例关系。

本案中，某设备公司所提交的被诉侵权产品照片不属于非法证据，原因在于：其一，某科技公司未对外销售被诉侵权产品，除进入某科技公司生产场所拍摄取证外，某设备公司难以通过其他方式从某科技公司或者第三人处获取初步证据，其取证行为具有必要性。而且，某设备公司在取证受阻后，及时请求市场监管部门立案调查，但由于市场监管部门作撤销案件处理，其维权目的无法借助执法部门的介入而实现。其二，某设备公司隐瞒身份进入某科技公司的生产场所进行拍摄取证，该行为未经过某科技公司许可，但并未对某科技公司的生产经营秩序或者其他重要民事权益造成严重妨碍或严重损害。公安机关要求某设备公司删除所拍摄的照片，属于履行社会治安管理职责的行为，不能仅基于此在民事诉讼中简单适用非法证据排除规则。其三，被诉侵权产品已经被

某科技公司处理，亦无产品设计图纸，无法对被诉侵权产品实物进行比对，某设备公司所提交的两张照片成为查明本案事实的关键证据，如果不予采纳，将导致本案的技术事实无法查明，专利权人的权益无法维护。与之相应地，某设备公司的取证行为虽然对某科技公司的生产秩序造成了一定干扰，但并不能认定其侵害了某科技公司的重要权益。某科技公司主张该取证行为侵害了其商业秘密，但不能对商业秘密的内容、范围及载体作出明确陈述，故不能认定某设备公司实际侵害了某科技公司的商业秘密。某科技公司亦未举证证明其还因某设备公司的取证行为遭受了其他严重损害。据此，可以认为某设备公司取证行为的违法性对某科技公司权益的损害明显弱于忽略该违法性所能够保护的专利权人的利益。综上，某设备公司所提交的在某科技公司拍摄的两张被诉侵权产品照片可予采纳，作为查明本案技术事实的依据。

裁判要旨

侵害专利权纠纷案件中，被诉侵权人主张专利权利人构成《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》第一百零六条规定的以违法方式取证的，可以结合专利权利人是否并无其他更为合适的取证途径、证据是否存在可能灭失的紧急情况、证据是否属于专利权救济的关键证据、他人权益因取证行为的受损是否明显小于专利权利人因取证行为的获益等因素综合判断。

关联索引

《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 106 条

一审：福建省福州市中级人民法院（2021）闽 01 民初 1986 号民事判决（2021 年 10 月 11 日）

二审：最高人民法院（2022）最高法知民终 222 号民事判决（2022 年 11 月 23 日）