

被起诉专利侵权 一审败诉 旧照中寻觅线索 二审获胜

□浙江天册律师事务所 罗云

一家企业被同行起诉侵犯外观设计专利，一审遭遇败诉。但企业坚持认为，对方的专利在申请前早已出现权利人即本案原告自己的宣传册上，被告将该宣传册作为无效的唯一证据，认为不具有新颖性而属于无效专利。但是专利无效复审委以对方不认可该宣传系其发布为由，对该核心证据并不认可，导致涉案专利维持有效。

在此前提下，一审法院据此认为专利权有效，判决被告败诉。

想要二审翻盘，我们必须找到更多证据对该核心证据形成证据链。

被诉专利侵权 一审判决赔偿

我们介入这起案件时，本案已经经历了一场诉讼且有了一审判决。

案件中的原被告是同行业竞争者，面向国外客户出口产品。原告实力雄厚，手握多项专利。被告作为后起之秀，研发产品时对原告偶有借鉴。此前，原告多次起诉被告，均有所斩获。此次，原告又高举两项专利兴师问罪，涉及的两项均为外观设计专利。

鉴于一审判决赔的金额不是很高，且外观设计专利的生命力有限，我听了被告企业负责人的介绍后表示，既然判决赔偿的金额不高，从综合成本角度考虑，可以先停止侵权，至于赔偿金额可以再与对方商量。

但是这个建议遭到了企业负责人王总的严词拒绝。原来，这两家公司住址相邻，上到老板下到员工总是抬头不见低头见，一方面输了官司没有面子，另一方面产品模具的开发制作费用颇高，他们不甘心输掉官司。

而且更为关键的问题在于，王总言之凿凿地告诉我，这两件案件所涉及的专利，对方早在申请前已经公开了。

听到这里，我心里有了几分把握，这不就是我们常说的“垃圾专利”吗？

所谓“垃圾专利”，就是指那些没有任何创新内容的专利，由于对于外观设计专利和实用新型专利并不进行实质审查，导致不少人钻了这个空子。

分析败诉原因
证据未获认可

由于王总表示要坚决上诉，于是我仔细翻看了一审判决书，才发现一审中他们作为被告却未提交任何证据。

究其原因，被告认为涉案专利是垃圾专利，并且已提起专利无效宣告，希望一审法院能够对该案中止审理。

面对专利侵权诉讼，被告想到的第一招就是“釜底抽薪”，即提起专利无效宣告。

那么在无效宣告中，他们向专利复审委员会提交了哪些证据呢？最主要的就是一本对方的宣传册，

记载着产品的发行时间为涉案专利申请日前。

尽管在专利无效宣告中，他们提交了“仅以宣传册作为无效宣告证据而被法院采纳”的相关案例，但是对方一口否认自己曾经发行过该宣传册。

这种诉讼中“老子不认儿子”的抗辩，我们可见得多了。因为没有“DNA检测设备”，儿子其实就是儿子，老子就是不认，能奈他何？

就这样，专利复审委员会未采纳被告的证据，认为申请人即本案被告提交的证据不能证明原稿专利为现有设计，作出了维持涉案两件专利有效的决定。

在此情形下，一审法院基于双方不愿调解，便直接作出了一审判决。

追寻蛛丝马迹 梳理搜证方向

作为一名专门从事知识产权业务的律师，我深知这个案件如果没有新的证据，仅靠几本对方不予认可的宣传册，远远不足以扭转败局。

然而，人过必留痕，雁过必留声，既然这两件专利都是“垃圾专利”，那么就一定能找到申请日前早已公开的蛛丝马迹。

正式接受二审委托后，我们根据多年的的经验拟定了如下大搜索的思路：

- 1、既然双方均为外贸型出口企业，生产的产品主要销往国外，那么一般来说，应该是阿里巴巴的用户。查阅阿里巴巴网站，是否存在涉案专利产品？如果存在，上传时间是何时？
- 2、对方作为一家业内规模较大的公司，一定有官方网站，能否在其官网中发现一些线索？
- 3、涉案专利申请日为2009年6月，当时微博与博客热度正盛，看看他们是否有加“V”的官方微博与博客？由于那时微信及微信公众号尚处于新生事物，一般的公司使用微信公众平台的可能性不高。但既然要掘地三尺，微信当然也不能放过。
- 4、“世界工厂网”上有诸多价值颇丰的信息，或许能带来意外的惊喜？
- 5、彻底搜寻相关行业网站或者BBS论坛，尽量不留任何死角
- 6、既然对方有代理商，查阅



资料图片

其代理商的官方网站和其阿里巴巴商户，是否也有相关痕迹？

- 7、根据产品的型号、名称等信息在互联网上搜索相关产品，说不准能够幸运地有所发现。
- 8、专利复审复审委员会未采纳我方宣传册，对方也矢口否认为其制作和发行。考虑到双方作为同一地区且相邻近的同行，印制宣传册的厂家有可能相同，能否循此线索找到突破口？
- 9、宣传册图片精美，像素高、文件大，因此对方提交给印刷厂印制时通常会以U盘、QQ传送、超大附件邮件的形式传递，是否留下了痕迹？
- 10、印制宣传册时，印刷厂一般会与客户交流。除了电话交流外，一般还有邮件或者QQ等交流手段，这些地方也有迹可循。
- 11、既然对方的产品用于出口，肯定会参加一些展会。那么展会的组委会可能掌握一些备案资料，这些资料能否为案件带来曙光？
- 12、由于涉案产品主要用于出口，产品可能需要经过相应认证。从当事人口中得知，该产品进入欧盟要经过GS认证，而GS认证在中国设有分中心。如果产品提交认证，分中心应该会存有留样……但需要注意的是，留样时间应当在专利申请日前。

经过一周搜寻
果然有所发现

王总对我们的建议非常重视，安排与其随行的副总协助我们寻找证据。

公司副总是个年轻小伙，对互

联网非常熟悉，完全领会了我们的用意。

一周以后，这位副总来电告知，在对方的官方网站上查到一张图片，是对方参加2009年春季广交会的照片。

他告诉我们，春季广交会一般在4月中下旬召开，而涉案两件专利的申请日却在2009年6月。如果相关“专利”在那届广交会上已经现身，那么就可以作为突破性的关键证据。

遗憾的是，单从图片来看本身并没有显示涉案产品的任何信息。但是，副总对这张图片依稀有些印象，他也参加了那次广交会，似乎记得自己当时拍过对方展台的相片，与这张很是相似。

时隔六年，再次寻找当年拍摄的照片似乎是大海捞针。六年过去了，当年拍摄的相机还在吗？即使相机在，存储卡是否还在？是否留有当年的照片？

一般来说，相机存储卡容量有限，照片不太会保留那么长时间。如果要长期保留，可能会拷贝到电脑中。那么，在这六年之间电脑不知经历了多少次更新迭代，旧电脑还在吗？如果不在，相关资料有备份吗？

这一连串的疑问在副总的脑海中翻滚，但他期盼着奇迹出现。

我们一致决定，在继续进行其他搜寻的同时，将这届广交会的相关照片作为突破口重点搜寻。

打开弃置电脑
找到当年照片

几天之后，王总告诉我一个坏消息和一个好消息：

坏消息是，当年拍摄照片所用的相机被找到了，只是早已弃置多年。相机里的存储卡还在，但是里面并没有当年拍摄的照片。

而好消息是，他们找到了一台当年曾使用过的笔记本电脑，电脑虽已退休，但还能开机运行。在这台电脑的硬盘里，他们找到了当年那届广交会上拍摄的照片！

经过反复查看和分辨，照片的拍摄角度和对方公司官网上那张基本相同，可以确认是同一次展会。

在众多照片中，有一张让曾经参会的副总凝视良久。

他指着对方展台的桌子……桌面上摆放的宣传册，和此前他们向专利复审委员会提交的完全相同。

得知消息我提示他们，立即对原告官方网站上的相关图片进行公证。

二审采纳证据
改判我方胜诉

由于那一段时间的照片被集中发现，虽然已经有了关键突破，我还是要求公司方面继续搜寻其他证据。

很快，公司副总又提供了自己电脑中与其他同事一起参加2009年春季广交会时拍摄的大量照片，他还找到了2008年秋季广交会和2008年在上海举办的中国国际五金工具展的相关照片，这些照片中也出现了涉案的两件产品。

这一系列证据足以证明，在申请所谓专利之前，涉及这些专利的产品早已“抛头露面”了，相关外观设计专利不能成立。

本案二审中，法院基于我们提交的证据，采纳了我方的意见，撤销了一审判决，并驳回原告的全部诉讼请求。本案就此收获了完美的结果。