

执法咨询委员会

第十八届会议

2026 年 6 月 2 日至 4 日，日内瓦

专利诉讼中证据提交的多样化世界

撰稿：国际知识产权发展协会成员托马斯·莫加（Thomas Moga）先生，瑞士日内瓦*

摘 要

维护全球专利组合正变得日益复杂。在诸多导致这些挑战的因素中，最显著的一点在于，适用于专利诉讼的证据收集与提交规则及程序存在巨大差异，有时甚至相互矛盾。这种差异主要源于特定司法辖区内各不相同的法律体系。一些国家，如美利坚合众国，拥有涉及多种工具的广泛证据开示程序，包括文件请求、书面质询和证人询问。在联合王国，该制度依赖于一方主动向另一方提供材料。然而，像德国这样的国家则将程序前置，导致庭审前收集证据的机会有限，且几乎不存在事实调查活动。其他国家，如中国，则未提供庭前证据收集机制，而是要求专利权人自行收集证据。此类制度在很大程度上依赖于公证和证据保全。在日本，重点在于由当事人进行有限的独立取证。本文概述了主要司法管辖区在专利诉讼中关于证据收集与提交的方法，并提出了应对不同制度所带来挑战的策略。

一、证据收集与提交

1. 近年来，全球专利组合的维权工作日益困难。造成这一现象的原因众多，其中之一便是专利诉讼中关于证据收集和提交的规则与程序五花八门。这些规则和程序因各司法辖区的法律体系和实践而异，差异显著。国际知识产权协定提供的指导寥寥无几：诸如《保护工业产权巴黎公

* 本文件中表达的观点为作者的观点，不一定代表产权组织秘书处或成员国的观点。

约》等主要专利相关条约，对执法问题均未作规定。直到《与贸易有关的知识产权协定》（《TRIPS 协定》）的通过，才真正开始致力于为知识产权执法确立最低标准。

2. 协调与证据收集和提交相关的国际规则和实践的目标尚未实现。根据《TRIPS 协定》第 50 条第(1)款(b)项，司法当局有权“责令采取迅速而有效的临时措施，以保护与被指控的侵权有关的有关证据”。证据收集是审前证据开示（即披露由一方控制的证据）的基本组成部分，但在审理案件实质内容的过程中也可以收集证据。《TRIPS 协定》第 43 条第 1 款授权司法当局命令对方当事人提供证据，前提是提起诉讼的一方“已经提供可合理取得的、足以支持其权利主张的证据，并已说明有关证实其权利主张的证据在对方当事人掌握之中”。

3. 此外，在某些情况下，且只要世界贸易组织（世贸组织）成员已实施这一选项，司法当局还可以“责令侵权人，将涉及从事侵权商品生产和销售或从事侵权服务的第三方的身份及其销售渠道告知权利持有人”（第 47 条）。尽管有《TRIPS 协定》的规定，但世界各地司法管辖区在审前阶段收集证据的程序和范围各不相同，因此很难对证据开示给出一个单一的、通用的定义。

(i) 证据收集程序范围较窄的司法管辖区

4. 许多国家禁止或限制审前取证。在德国，法律并未像美利坚合众国那样规定证据开示（见下文）。相反，它规定了由法院监督的证据收集和保全。虽然法律允许提出“查阅”请求，从而要求提供或查阅文件，但通过证据开示只能进行有限的取证。法国法律对证据收集作了详尽规定：“saisie-contrefaçon”（假冒商品扣押令）可作为进入诉讼程序前协助收集证据的有效工具。在中国，各当事人有责任提供证据以支持侵权指控。没有正式的证据收集程序，文件提交和书面质询均不可作为证据收集的工具。不过，中国设有证据交换程序，由双方当事人在法院管理下提交证据。因此，在中国，通过公证和证据保全提前收集证据至关重要，且中国法院在命令事实调查和证据收集方面拥有相当大的裁量权。

5. 阿根廷的民法体系未规定审前取证程序。在法院审理前，专利权人必须收集侵权行为的证据，包括获取侵权产品的样品——这一步骤有时需要法院协助，若需进入侵权人的设施，法院可据此签发命令。这一正式步骤旨在满足相对严格的证据链要求。

6. 在巴西，鉴于缺乏正式的审前证据收集程序，通常的做法是采用法院指定的技术专家出具的报告，该专家负责评估专利的技术内容并分析侵权指控。书面证据包括从独立专家处获取的报告以及听证会上的证词。重要的是，除非法院下达命令，否则各方均无义务披露证据。但即使在法院下达证据披露令的情况下，证据开示的范围也仅限于命令中确切描述的证据，从而避免了调查范围过广。

7. 在印度尼西亚，主张侵权的一方必须收集并提交证据以支持其指控。这至少包括收集有关专利发明及其说明书，以及被指控侵权的产品或工艺的全面信息。然而，主张侵权的一方在获取书面证据和其他证据方面的权利受到限制。目前仅有有限的机制可用于强制任何一方提交文件。

8. 在日本，重点在于当事人在提起诉讼前进行有限的独立取证。取证程序高度规范化，与许多欧洲国家的民法程序相似。书面证据包括书面声明和规定的法律表格。针对有被隐匿或销毁风险的证据，设有扣押和保全程序。

9. 在大韩民国，文件形式的证据（如专家报告、发票和打印的网页）可在庭审期间提交。根据韩国法律，法院可签发命令，允许原告聘请专家搜查被告的场所。法院还可签发命令以保全证据并防止其被隐匿。相关当事人亦有权传唤普通证人和技术证人。

10. 南非的证据收集既不完全遵循典型的普通法模式，也不完全遵循大陆法模式，这与其法律体系并非纯粹属于其中一种的现实相符。证据收集通常在诉讼程序启动后开始，包括证人宣誓书和证人证言。然而，南非法律体系规定了“安东·皮勒令”（Anton Piller orders），允许提起侵权诉讼的一方进入被告的场所，扣押侵权证据并防止其被隐匿或销毁。

(ii) 具有广泛证据开示程序的司法管辖区

11. 在证据收集体系的另一端，是通常设有高度发达的证据开示程序的普通法国家。美国拥有广泛的证据开示程序，涉及多种工具，包括文件请求、书面质询和证人询问。参与境外诉讼且需要证据的一方，可在美国联邦法院的协助下进行针对性强的证据开示。联合王国的诉讼制度规定了美国式证据开示的有限版本，并依赖于当事方向对方提供文件和其他材料。

12. 印度的做法与美国和联合王国类似。准备诉讼时，通常会收集侵权证据，包括购买的产品、用户手册和发票。此外，还可以使用宣誓书和对证人的交叉询问。技术专家的证词常被用来证明侵权行为。

13. 肯尼亚在专利侵权和有效性案件中，也拥有结构完善的证据收集与提交体系。专利权人有责任收集充分证据以支持诉讼，包括完整的市场调研、扣押侵权产品（可能由该国反假冒管理局提供协助）以及通过验证侵权产品的所有权。专家证人的证词通常用于评估相关技术。

14. 尼日利亚的庭前取证程序要求原告获取书面材料以核实专利权归属、宣誓证人陈述及其他侵权证据。该程序还包括识别并获取侵权物品的样品。专家证据用于分析专利产品或方法的技术内容。

(iii) 国际条约与证据收集

15. 为协调并加快国际证据收集和证据开示程序，1970 年通过了《关于从国外调取民事或商事证据的公约》（《海牙取证公约》）。该公约规定设立指定的“中央机关”作为标准化证据收集机制的一部分。该机关负责接收、审查并在适当情况下处理针对该国提出的取证“请求书”。若获批准，此类请求将转交至相关机构（通常为法院）予以处理。

二、证据的准备与提交

16. 证据收集完毕后，必须根据当地的诉讼规则进行整理，以便在外国法院出示。如果证据源自国外，通常需要额外的真实性证明。通常可能需要多层证据核实，包括公证、授权和认证，这一过程历史上往往需要使领馆的协助。为简化在外国法院使用证据的认证流程，许多国家已签署《取消外国公文书认证要求的公约》（1961 年）。该公约通称《海牙认证公约》，使成员国的当事人能够避免与文件认证和领事认证相关的成本和复杂性。其他手续，如证据公证，仍须遵守，且往往因司法管辖区而异。

(i) 证据收集——提前规划

17. 预判并应对不同司法管辖区之间的证据收集和提交要求，是成功在全球范围内维护知识产权的关键步骤。尽早确定支持知识产权侵权主张所需的证据类型至关重要。某些类型的证据可能更难获取，例如通过证人询问方式收集的证词，此类情况下可能需要外国法院的协助。许多国家，如德国和日本，对取证或取证地点都有限制。然而，《TRIPS 协定》根据第 50 条第(1)款(b)

项规定，要求世贸组织成员至少应提供临时措施以收集证据，即使在就案件实质内容提起诉讼之前亦然。不过，《TRIPS 协定》并未明确说明该义务是否也适用于跨境取证。

(ii) 法律和文化差异

18. 全球执法战略还应考虑到各国法律文化之间有时存在的巨大差异。在某些法律体系中，美国式的证据开示可能被视为过于侵入性。无论《海牙取证公约》如何规定，个案之间总会产生差异。还必须根据所涉及的法律体系，关注提交证据的接收方。例如，适合美国陪审团制度下的陪审员的证据陈述，可能与适合提交给无陪审团的多成员司法机构的证据类型大相径庭。

(iv) 着眼于证据开示的专利申请诉讼

19. 专利申请人往往过于专注于专利申请的审查和授权，而很少关注正在形成的永久记录或案卷历史可能对已授权专利造成的长期负面影响。在提交专利申请之前，申请人就需要意识到专利有两个方面——一方面是专利本身的授予，另一方面是授予一项经得起有效性挑战的持久专利。案卷记录本身可能在诉讼的证据开示阶段成为争议焦点，因此必须考虑到此类有效性挑战的可能性。

20. 几乎所有专利局都允许公众查阅专利申请的案卷记录。虽然不同司法管辖区的审查程序各异，但仍可采用一些通用策略来建立并维护理想的专利申请案卷记录。

通用策略：

- 进行全面的专利检索。
- 拟定与已提交说明书相符且与现有技术相适应的权利要求，以尽量减少审查过程中的修改。
- 在首次提交时，应避免权利要求过于宽泛或过于狭窄。
- 在答复审查意见通知书时，应避免不必要的争论，并将讨论范围仅限于克服现有技术驳回所必需的内容。
- 除非绝对必要，否则不要提交宣誓书或声明，因为它们将成为永久记录的一部分，并可能被用作对申请人的不利证据。
- 确认专利局记录准确且与申请人的记录一致。
- 准确追踪从首次提交到获准期间权利要求如何被修改；此类记录在诉讼中的权利要求解释中可能会很有用。
- 在专利申请中，“发明背景”部分可能是一把双刃剑。
- 使用清晰、简洁且被普遍接受的术语，特别是在权利要求中，以避免翻译中的混淆。

针对特定国家的建议：

- 在美国，审查员面谈是一种有效的方法，应尽可能加以利用，以尽量减少书面记录；提交供讨论之用的权利要求草案需明确标注其性质，并请求不要将其纳入记录。
- 应在条件允许的国家进行面谈，因为这可以最大限度地减少书面记录。当面谈摘要被纳入记录时，申请人必须确认该摘要准确反映了面谈内容。
- 在中国，应尽可能安排与审查员的当面对谈，因为翻译质量不佳往往会使审查工作变得复杂。在面对面会谈中，发现翻译错误的可能性更大。此外，在中国，修改请求中的权利要求措辞必须与原申请说明书中的措辞完全一致：中国的标准比大多数国家更为严格。

- 在美国等允许提交声明/宣誓书的国家，仅在绝对必要时才提交，因为这些文件可能会被用作对申请人的不利证据。
- 在日本，应利用与专利审查员面谈的机会，以尽量减少书面答复。
- 日本对实施可能性的要求非常严格，权利要求应据此起草。
- 在印度，技术进步必须在说明书中清晰、详细地阐述。

三、收集和提交证据的实用策略

21. 尽管人工智能已在证据收集的各个方面（例如识别相关证据、推翻现有技术以及制作权利要求对照表）证明是一种有效的工具，但尚无一种适用于多个司法管辖区的、用于专利诉讼中有效收集和提交证据的单一方法。此类证据的重要性已得到广泛认可，但在世界各地向法院和行政机构收集和提交证据时，需要采取不同的策略。虽然不同司法管辖区的实践存在差异，但仍可归纳出一些基本策略。以下列举若干典型案例。

22. 鉴于人工智能在专利诉讼中的应用日益增多，有必要提出警示。在美国的专利诉讼中，已发生多起“幻觉”的案例。律师及个人因在诉状中引用不存在的判例法以支持己方立场而受到处罚。此外，在专利事务中利用人工智能制造虚假数据的情况也被发现。例如，中国近期的一项复审决定（第 1878153 号）披露，原专利申请未提供支持所主张抗肿瘤活性的必要数据。申请人提交了申请文件中原本未包含的临床数据。然而，未发现申请后提交的临床试验数据记录，且申请人无法对此情况作出合理解释。最终，复审组只能认定这些申请后提交的数据系伪造。依赖人工智能生成信息的当事方，仍有责任确认所生成材料的有效性。

中国

23. 在中国，证据保全至关重要。由于证据开示程序有限，必须尽早主动采取保全和公证证据的策略，以防止证据丢失。对于通常以网站形式存在的数字证据而言，这一点尤为重要。此外，在数字证据收集方面，最近的发展趋势是采用数字时间戳进行证据保全。就产品本身而言，需聘请公证员购买并公证至少两件涉嫌侵权产品的样品。其中一份样品用于取证检查，另一份则用于诉讼或行政程序。若已知证据由被告持有，可向法院申请下达证据保全令。某些类型的证据，例如非法所得，通常较难找到，但在寻求侵权活动的赔偿方面却非常有用。向行政机构提交证据时，证据充分性的标准往往低于向中国法院提交证据时的标准。

法国

24. 在法国，“假冒商品扣押令”（saisie-contrefaçon）或许是受侵权行为侵害的一方所能利用的最有效且最广泛使用的取证机制。根据该程序，法院会签发命令授权法警扣押侵权证据（包括文件、产品及其他证据）。假冒商品扣押令可应申请单方面签发。法警执行扣押时通常会由专家（通常是专利代理人）陪同，以协助识别应扣押的证据。与中国一样，利用进行审前扣押的主要目的是保全证据，以便在法律程序中使用。在法国（以及巴西等其他司法管辖区），国家工业产权局会出具检索报告，该报告通常在申请提交后约九个月内发布，并包含与发明的新颖性和创造性相关的现有技术。处理法语证据文件时，翻译费用可能相当可观。因此，与所有可能需要文件翻译的情况一样，通过仅翻译最关键的文件，可以有效控制翻译成本。尽早聘请专家有助于确保仅提交最重要的证据用于诉讼程序。

德国

25. 德国不采用美国式的证据开示制度，而是实行法院监督下的证据收集与保全。根据德国的司法体系，侵权诉讼与专利有效性诉讼是分开进行的。因此，在规划证据收集和提交时，必须考虑到这一分立的司法体系。为降低成本，侵权产品的样品可通过常规方式从公开市场购买；此类购买应做好记录。该策略还包括获取关于侵权方的其他公开信息，例如贸易展览会资料、商业文献以及网站上发布的测试信息。在无法通过公开渠道获取证据的情况下，法院下令进行的现场勘查可以成为一种低成本且有效的方式，用于识别并可能收集重要证据。提交材料应重点突出、简明扼要，以尽量减少法院审查和评估证据所需的时间。在德国，首次提交时应附上所有必要的证据，以避免后期提交的材料被拒收的风险。

联合王国

26. 在某些方面，联合王国的证据开示制度比其他国家更为有限，但它确实具备一些独特特点，有助于高效地收集和提交证据。其中最重要的机制或许是《产品与工艺说明》（PPD），这是一份由被告准备的文件，针对被指控侵权的产品或工艺提供重点说明。如果准备得当，PPD 文件可以解决并缩小与侵权指控相关的问题范围。该文件可以非常详细，从而有助于为所有相关方简化流程。各类诉讼通常都需要进行现有技术研究。与许多国家一样，人工智能在识别潜在相关现有技术方面正发挥着越来越重要的作用。联合王国的专利从业人员也正在运用人工智能辅助文件审查和案件结果预测分析，从而帮助用户制定高效的诉讼策略。联合王国的《民事诉讼规则》相对严格且要求严格遵守，这对不熟悉规则的人来说可能颇具挑战。从业人员发现，在整理和确定提交给法院的证据优先级方面，人工智能的应用可能大有裨益。

美利坚合众国

27. 美国拥有完善的证据开示机制。如前所述，人工智能对证据开示程序产生了广泛影响，其中包括文件分析。在美国，人工智能的应用起步较早，如今已成为文件提交过程中既常规又不断演进的环节。长期以来，文件审查一直被视为刚踏入诉讼职业领域的年轻律师必须经历的“成人礼”。虽然人工智能未必能完全取代他们所承担的工作（以及通过文件审查获得的重要经验），但它确实能优化审查流程，使审查人员在相同时间内能够比不使用人工智能时考虑和收集更多证据。在可能涉及专利无效的案件中，鉴于专利文献和非专利文献的庞大数量，相关现有技术往往难以收集，特别是在制药和软件行业。在美国，利用人工智能在错综复杂且相互交织的潜在相关文献网络中识别相关现有技术，不仅显著缩短了调查时间，还产生了更高质量的检索结果。鉴于法院及《联邦证据规则》等程序规则的严格要求，向美国法院提交证据可能颇具挑战。周密的规划和证据组织是实现无缝证据提交流程的关键前期步骤。

案例研究：创新与适应能力的重要性

一宗引人入胜且涉及多国的执法案例，涉及一家体育用品制造商及其某系列运动鞋，其中部分产品受外观设计专利保护。我们与客户及海外合作伙伴共同制定了以这些专利为核心的执法方案，并在多个司法管辖区采取了行动。证据收集与公证工作虽因该系列鞋款销售地域广泛而较为复杂，但仍在可控范围内。

最重要的经验教训来自中国。该公司部分鞋款受外观设计专利保护，而侵权者自然将目标锁定在未受专利保护的鞋款上。解决这一问题的潜在途径似乎不在于专利法，而在于《中国著作权法》中关于“实用艺术”的规定，该条款对“具有充分独创性和艺术价值”的物品提供保护。版权局的一位高级官员在审查了被仿制的鞋类样品后，同意该产品符合该法对应用艺术作品的定义。

随后，一名助理为多款鞋类产品提交了版权申请。在完成版权注册后，团队在各大城市最热门的市场组织了侵权产品的购买及公证工作。证据收集与公证过程经过精心协调，以防止卖家之间互相通风报信，随后展开的突击行动取得了巨大成功。这个案例的启示是：在应对各国法律与实践以及收集证据时，灵活变通的做法往往能带来回报。

四、证据与调解

28. 根据案件具体情况，当事人可能需要寻求法院调解达成和解。在调解中，证据的提交方式有所不同，因为证据的目的是向调解员提供信息并帮助其了解情况，而非说服法院。在调解中，证据通常以保密方式提交，从而使当事人能够更加坦诚。通常认为，此类证据不得在随后的任何法庭诉讼中提交。法院调解和解协议的国际执行不仅需要相关当事人的配合，也需要相关法官的配合。

五、结论

29. 收集和提交证据可能是知识产权执法中面临的最大障碍之一。要做到有效且高效，需要周密的计划、对法律和法律体系的扎实理解、优秀的外国律师，以及对相关司法管辖区的程序惯例的基本了解。

[文件完]