

执法咨询委员会

第十五届会议

2022年8月31日至9月2日，日内瓦

知识产权侵权案件的裁决

撰稿：印度、国际保护知识产权协会（AIPPI）和国际商标协会（INTA）

1. 执法咨询委员会（ACE）第十四届会议于2019年9月2日至4日召开。会上，委员会同意在第十五届会议上审议的议题之一是“就知识产权执法政策和体制等方面的制度性安排交流各国经验信息，其中包括以兼顾各方利益、全面而有效的方式解决知识产权争议的机制”。在此框架下，本文件介绍了一个成员国（印度）和两个观察员（国际保护知识产权协会（AIPPI）和国际商标协会（INTA））的供稿，内容是知识产权侵权案件裁决的特定方面。

2. 印度和INTA的供稿都涉及初步禁令。印度的稿件概述了动态禁令在印度的出现和发展。其中考虑了涉及在线知识产权侵权的案件所带来的独特挑战，以及通常情况下动态禁令对于应对这些挑战的必要性。利用该领域的最新案例法，说明了印度动态禁令综合体系的发展。

3. INTA的稿件展示了INTA执法委员会在47个司法管辖区进行的初步禁令救济调查的结果。调查发现，不同国家法律体系中的禁令救济条件大不相同，这为2020年INTA理事会通过关于最低标准的决议奠定了基础，INTA认为该决议应指导未来将对禁令救济的要求和程序进行的立法协调。该稿件中还提供了各国标准的具体例子，并确定了需进一步协调的领域。

4. AIPPI的稿件对其重点为经济救济量化研究的2018年稿件形成了补充，并总结了另外两项最新研究报告的主要结论：“销售之外行为的知识产权损害赔偿”和“知识产权侵权赔偿中的合理认知问

题”。讨论涉及没有发生侵权销售行为的情况下量化和追偿损害赔偿所适用的原则，以及在评估已注册和未经注册的知识产权侵权赔偿时知道的影响。

5. 稿件按以下顺序排列：

印度的动态禁令和其他禁令救济	3
国际保护知识产权协会最近开展的关于知识产权侵权赔偿的工作	7
国际商标协会在初步禁令立法协调方面的工作	11

[后接稿件]

印度的动态禁令和其他禁令救济

撰稿：德里高等法院知识产权庭 Prathiba M. Singh 法官女士，印度新德里 *

摘 要

本文描述了动态禁令在印度的出现和发展。文章首先介绍了印度有史以来的各类禁令。接下来，重点介绍了涉及知识产权侵权案件的特殊挑战，特别是在互联网时代。最后，以最近关于该主题的判例法为例，探讨了印度动态禁令综合体系的出现和发展。

一、简介

1. 2001 年，R. C. Lahoti 法官（后成为印度首席大法官）强调了在知识产权侵权案件中发出禁令的重要性，此言最终成为金科玉律：

“如果无视由大量记录在案的证据和材料所初步确立的事实，拒绝发出禁令，会造成司法不公，并且原告因此受到的伤害将无法挽回”。¹

2. 一直以来，印度都是一个对知识产权所有人而言容易获得禁令的管辖区。临时禁令主要由《民事诉讼法》管辖，该法规定了各种类型的禁令：

- 单方面禁令：通常在立案首日发出，前提是有足够理由认为发出通知会危及知识产权所有人的权利主张；
- 临时禁令：在诉讼待决期间发出；以及
- 永久禁令：在最后阶段发出。

3. 已经发出并被认可的各类禁令和其他救济类型包括：

- 安东·皮勒令：此类禁令大致类似于搜查令，其名称来源于 Anton Piller KG 诉 Manufacturing Process Ltd 案。它通常在被告有可能销毁重要证据的情况下发出。为了防止发生这种情况，原告可以在不通知被告的情况下，找法院调查被告的房舍，以获得所述证据；
- 玛瑞瓦禁令：该禁令的名称来源于 Mareva Compania Naviera SA 诉 International Bulkcarriers 案²。它通常是为了限制被告在有关法院的管辖范围之外处置或转移资产，从而使有利于原告的判决执行徒劳无益或空洞无力；
- 诺维奇药业令（第三方披露令）：其名来源于 Norwich Pharmacal Co. 诉海关与税收行政长官案³，此类禁令通常是针对第三方发出的，这些第三方对所涉问题并不知情或纯属误入。这种禁令迫使其披露所需相关文件和信息，以协助申请人对那些处于该事件核心的人提起法律诉讼；以及

* 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。

¹ (2001 年) SCC OnLine SC 1416。

² (1975 年) 2 Lloyd's Rep 509。

³ (1973 年) UKHL 6。

- 约翰·多伊令（无名氏令）：此类禁令是单方面禁令，在无法识别被告的情况下发出。其目的是在被告可能无处可循的情况下保护知识产权所有人，这种情况在数字盗版案件中尤为常见。

二、互联网带来的新挑战

4. 上述类型和类别的禁令现已是知识产权争议裁决程序的固有部分。

5. 然而，互联网的出现完全改变了知识产权裁决和执法系统。法院面临的初步挑战涉及域名和在域名中滥用商标。这些问题得到了妥善解决，主要是通过根据《统一域名争议解决政策》⁴的规定，发出对注册机构和注册人具有约束力的可执行禁令。因此，印度法院承认商标权，从而发出禁令或屏蔽那些侵犯商标的域名，是很常见的做法。

6. 然而，随着社交媒体平台、电子商务网站、清单平台、在线目录和其他网站的出现，知识产权侵权的性质在形式和内容上愈发多样。法院不得不对互联网对通过有效命令甚至是后续执行造成的挑战。此类挑战包括互联网上的假冒产品销售、中介的作用、全球禁令以及地域屏蔽等等。大量新颁布的法律法规也为知识产权所有人提供了不同的救济措施。

三、印度的动态禁令

7. 正是在此背景之下，动态禁令的概念被引入印度。当时，以播放侵权内容为主的网站大量涌现。起初，法院会就特定 URL 发出屏蔽侵权内容的命令。然而，随着时间的推移，明显发现，虽然特定 URL 受到了屏蔽，但由于技术能力的提高，同样的内容可以在几秒钟内轻易转移到新的 URL 上。这便促使知识产权所有人寻求更强有力、更具强制性的救济，例如屏蔽整个网站。然后，法院将审查网站上的主要内容是否为盗版或其他非法内容，如果是，则将发出网站屏蔽令。几年以来，网站屏蔽令在遏制侵权方面卓有成效。然而，有些法院对此表达了谨慎意见。

8. 随着技术的进一步发展（例如 URL 可以成倍增加、侵权内容可以轻易转移），开始创建出镜像网站，其内容与会被屏蔽的网站相同。在 2019 年具有里程碑意义的 UTV Software Communications Ltd. 诉 1337X.to 案⁵的判决中，德里高等法院处理了一起版权侵权案件，为保护原告在几部电影中的权利，发出了动态禁令。高等法院考虑了新加坡高等法院在迪士尼公司诉 MI Limited⁶案中的判决，并决定采用其中所承认的动态禁令的概念。法院行使其固有权力，允许版权所有人寻求延长已发出的禁令，以屏蔽更多镜像网站和与主要侵权网站内容相同或相似的重定向网站。法院认为，不能让原告承担反复针对多个相关网站寻求单独禁令的责任。联合注册官⁷可以仅根据原告在待决诉讼中提出的申请，将禁令延伸至镜像网站。因此，动态禁令并非静态或与父级网站锁死，而是会动态延伸至未来的网站。

9. 就网站屏蔽令和动态禁令而言，出现了以下关切，在实施动态禁令和给予救济时，必须有效适用相称原则，两者都不应过于宽泛。印度的一些法院（如孟买高等法院）认为，一方面需要维护原告的知识产权，另一方面也需要保护被告的贸易权和言论自由权。然而，在认可相称要求的同时，还规定了一项保障措施，即要求注册官介入才可延长禁令，从而不允许无限自动延长禁令。

⁴ <https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en>.

⁵ (2019 年) 78 PTC 375 (Del)。

⁶ (2018 年) Sghc 206。

⁷ 联合注册官是高等法院下属地区法院的司法官员，主要负责程序合规。

10. 为了确定某个网站是否为流氓网站，可以考虑多种因素，包括以下在内：

- 该网站是否主要包含非法或侵权内容；
- 该网站是否隐藏了注册人的详细信息；
- 该网站是否拒绝执行移除令；
- 识别 URL 是否会为原告带来负担；
- 该网站是否以任何方式为侵权行为提供便利，例如提供其他侵权网站、目录等详细信息；
- 该网站或在线平台运营商是否表现出对版权或侵权法的疏忽或漠视。在评估上述网站或平台所提供的內容时，可以明显看出这一点；
- 同一网站是否因被发现侵权內容而多次收到法院命令；
- 该网站是否推行反规避措施；
- 网站的流量或访问频率；以及
- 侵权行为的明显程度。

11. 基于上述因素，法院可以颁发屏蔽网站的禁令或动态禁令。

12. 自 2019 年以来，动态禁令已得到广泛认可，特别是在后疫情时代，几乎所有企业都依赖在线平台。作为动态禁令的进一步延伸，最近的诉讼表明，在其他情况下也需要通过全新形式的禁令和其他形式的救济。造就禁令的此类案例包括：

- 在 2020 年 7 月 20 日作出裁决的第 264/2020 号案件，Snapdeal Private Limited 诉 Snapdeallucky-draws.org.in 和 Ors.CS (COMM)案，涉及一个经营价格欺诈诡计、彩票或幸运抽奖的网站。法院对 50 个在其域名中使用知名商标的流氓网站发出了禁令。
- 在 2020 年 11 月 24 日对索尼影视网络印度有限公司诉 www.b1.mylivecricket.biz 及其他案⁸的裁决中，对侵犯板球赛事权利的网站发出了动态禁令，这些比赛被 54 个镜像/重定向/字母数字网站非法播放。
- 在 2021 年 9 月 6 日对 Living Media limited & Anr 诉 www.news-aajtak.co.in 及其他案⁹的裁决中，一家媒体公司使用的知名商标及其变体和衍生品也受到保护，以免于未知 URL、网站、域名和网络平台的滥用。允许本案中的原告向谷歌提供一份包含所有此类平台的清单，以便禁止访问。
- 在 Dabur India Limited 诉 Ashok Kumar 及其他案¹⁰和 Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd & Anr 诉 Amul-Franchise.in 及其他案¹¹这两个案件中，身份不明的人注册了域名，以提供特许经营和分销服务。其从弱势消费者处收取了大量钱财。因此，为确保容易上当的客户不会受骗向这些使用知名公司（如 Dabur 和 Amul）名称的网站支付钱款，法院禁止注册含有上述标志的域名。然而，该裁决正在接受质疑，目前这一问题还在审理中。
- 在 HT Media & Anr 诉 Hindustantimes.tech & Anr 案¹²中，通过隐私保护来掩藏注册人详细信息的做法受到了质疑。政府被要求提交一份宣誓书，披露其立场，以及是否可以将在

⁸ CS (COMM) 519/2020。

⁹ CS (COMM) 395/2020。

¹⁰ CS (COMM) 135/2022。

¹¹ CS (COMM) 350/2020。

¹² CS (COMM) 352/2022。

印度提供服务的注册机构纳入某种程序，要求其披露含有知名商标的非法注册域名的注册人姓名。

- 在华纳兄弟娱乐公司诉 http.otorrents.com 及其他案¹³中，对散布、广播和传输华纳兄弟公司内容的流氓种子网站发出了永久禁令。

13. 虽然上述案例法阐明了法院通过动态禁令的各种情况，但最近在 Snapdeal Private Limited 诉 GoDaddy.com LLC 及其他案中¹⁴，法院认为原告必须针对其认为侵权的每个域名向法院提出申请，即便这个过程十分繁琐。在上述事项中，法院没有发出广泛禁令。然而，法院确实述及，在这种情况下，域名注册机构本身就是侵权者，因此建议这些注册机构调整其算法，以使其不提供潜在侵权域名。

四、结 论

14. 上述讨论表明，随着技术的进步，救济措施也必须进行动态调整，以有效保护知识产权。然而，与此同时，基本的自由也应得到承认，在每个案件中都必须牢记相称原则。在保护知识产权的同时，还必须解决隐私权、言论自由权、自由贸易权等关切。虽然知识产权所有人和知识产权在不断进步的网络环境中面临挑战，但不能忽视的是，互联网促进了大众获取信息和知识的便利。因此，应在确保互联网的宏大目的不受破坏或损害的同时，遏制和减少滥用的小问题。

[稿件完]

¹³ CS (COMM) 367/2019。

¹⁴ CS (COMM) 176/2021。

国际保护知识产权协会 (AIPPI) 最近开展的关于知识产权侵权赔偿的工作

撰稿：国际保护知识产权协会 (AIPPI) 助理总报告人 Linda Lecomte 女士，瑞士苏黎世*

摘 要

本文总结了国际保护知识产权协会 (AIPPI) 的国家和地区分会在 AIPPI 于 2019 年 9 月完成的《销售之外行为的知识产权损害赔偿研究报告》(2019 年研究报告) 和 AIPPI 于 2021 年 10 月完成的《知识产权侵权赔偿中的合理认知问题研究报告》(2021 年研究报告) 中强调的主要问题。在 2019 年研究报告中，讨论的重点是对不包括销售行为的侵权行为，如进口、仓储、生产、使用和提供等的损害赔偿的量化。讨论涉及在没有侵权销售作为基准的情况下追偿和量化损害赔偿的适用原则，以及“税收抵免”¹的问题。在 2021 年研究报告中，讨论侧重于认知的作用，即知道在评估已注册和未经注册知识产权的侵权赔偿额中的作用。

一、关于国际保护知识产权协会

1. 国际保护知识产权协会（一般简称为“AIPPI”）是世界领先的国际非政府组织，致力于发展和完善知识产权保护法律制度。

2. AIPPI 是一个政治上中立的非营利性组织，于瑞士成立，目前拥有超过 8,000 名会员，代表逾 130 个国家。AIPPI 的宗旨是在国家和国际层面改善和推动知识产权保护。它致力于制定、扩展和完善国际和地区知识产权条约和协定，以及国家知识产权法律，以实现这一宗旨。它的运作方式是，与政府组织和非政府组织合作，对现有国内法进行研究，并提出在国际上实现这些法律相互协调的措施。AIPPI 适时向主要法院和立法机构提交意见，以倡导加强知识产权保护。

二、销售之外行为的知识产权损害赔偿研究报告

3. 为了回应 AIPPI 总报告人编制的销售之外行为的知识产权损害赔偿调查问卷²，AIPPI 国家和地区分会提交了 37 份报告，提供了有关国家和地区法律的详细信息和分析。这些报告经由 AIPPI 总报告人审阅，并汇总成一份“总结报告”³。在 2019 年于伦敦举行的 AIPPI 全球大会上，AIPPI 执行委员会在专门的研究报告委员会和全会上进行讨论后，就该事项通过了一项决议⁴。

4. 本文该部分总结了 AIPPI 国家和地区分会所强调的与量化非销售性侵权行为损害赔偿相关的某些主要问题⁵。此类非销售性侵权行为可能表现为在一个或多个司法管辖区的网站上提供侵权产品的全球报价或广告，但没有进行销售⁶。其他非销售性侵权行为可能涉及生产、进口和仓储。这一部分还包括对税收抵免的考虑，例如，如果已经就已生产的商品支付了损害赔偿金，则侵权人或商品购入者就不

* 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。

¹ “税收抵免”一词是指，一旦就被认定为侵权的特定商品已裁定了损害赔偿额，则涉及这些商品的交易就不应再承担侵权责任，因为这些商品被视为“已完税”。

² <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3126>。

³ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=3133>。

⁴ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=2929>。

⁵ AIPPI 国家和地区分会之前开展了一项关于经济救济的量化研究，并随后通过了决议，重点是侵权销售的后果（悉尼，2017）。

⁶ 本研究涉及的知识产权侵权行为包括专利和补充保护证书、小专利和实用新型、商标、防止不公平竞争或假冒的权利、版权、半导体拓扑图权利、数据库权利和外观设计权，但不包括商业秘密、保密权和技术诀窍的权利。

再对由于后续销售这些商品而造成的更多损害负责。本研究报告不包括与 SEP（标准必要专利）有关的 FRAND（公平、合理和非歧视性）使用费、法定损害赔偿或返还收益，或者将侵权者的非法利润返还权利人的其他救济。

A. 非销售侵权行为的损害赔偿

5. 所有分会都强烈支持在侵权行为和损害赔偿之间建立因果关系，以追偿损害赔偿。此外，各分会之间达成了强有力的共识，即确定不同类型的非销售侵权行为（如生产、进口、仓储等）的损害赔偿额应采用相同原则。在确定如何在不使用销售数据的情况下评估损害赔偿额时，各分会的意见各不相同。非销售侵权的根本困难在于评估损害赔偿额，例如在没有销售价格的情况下评估合理的使用费数额。各分会的普遍观点是，以可能发生的销售为基础评估损害赔偿额。一些分会支持在评估损害赔偿额时，将商品在另一司法管辖区可能发生的销售和实际销售（如有）都计算在内，前提是在该司法管辖区内的非销售性侵权行为与显示出的销售造成的损害之间有足够的因果关系。

6. 各分会提出的计算涉及专利工艺侵权损害赔偿额的一些方法包括使用：

- 用被侵权工艺生产的产品价格；
- 知识产权权利人损失的利润，假设知识产权权利人开发利用其工艺专利；
- 损失的使用费，可能会增加数额以将侵权行为考虑在内，假设后者本身未开发利用其专利；
- 对权利人遭受的精神损害的赔偿；
- 根据使用频率，对与使用该方法有关的收益征收的合理使用费；
- 生产规模；
- 生产成本；
- 对该专利产品的需求；
- 可能发生的分销对专利产品需求的影响；
- 所生产商品的数量/价值，以及影响或其可能发生的分销；
- 知识产权权利人潜在市场份额的损失或权利人市场声誉的损失；
- 侵权生产所用的原材料可得性方面的损失；
- 侵权者使用专利工艺而导致的由权利人承受损失的任何价格下跌；
- 为设计和获得后来被授予专利的工艺而投资的金额；
- 被侵权专利在市场上的实际价值；
- 知识产权权利人的经济损失；
- 仓储或进口的侵权产品数量；以及
- 进口、完税和仓储整套程序所支付的费用。

7. 各分会之间达成了实质性共识，即法院应该能够减去显示出的先前在其他诉讼中已裁定的损害赔偿的任何金额，如果将这些金额包括在内相当于双重追偿的话。各分会一致建议努力防止双重追偿，例如，使用合理使用费评估，以“充分满足”为“上限”。也就是说，知识产权权利人应该能够追偿损害赔偿，但追偿总额不能超过所蒙受的全部损失。

8. 在确定损害赔偿额时，应考虑到所有各方，包括为价值而购买侵权物品且未收到侵权通知的善意或诚信购买者。尽管如此，各分会还是达成了重大共识，即权利人如果因为已经支付了损害赔偿金的侵权产品的流通而遭受进一步的损害（如进一步的销售损失），应该能够获得进一步的赔偿。其余分会看起来提出了一项基本政策，即“税收抵免”永远不应适用。

B. 对于多重侵权行为的损害赔偿

9. 绝大多数分会提议，对于每一项单独的侵权行为，都应该可以追偿损害赔偿。如果所有行为均由同一人实施，则先前生产和仓储的经济影响很可能是通过销售的经济影响来完成的。这就提出了一个问题，即是否应该通过确保不对每个侵权产品和/或每个侵权行为追偿两次或以上损害赔偿来防止双重追偿。尽管如此，但《与贸易有关的知识产权协定》第 45 条的一般原则规定，损害赔偿应“足以补偿权利持有人所蒙受的损失”，并且看起来没有按行为或产品限制损害赔偿。

C. 总结性思考

10. 虽然所有类型的侵权行为都被认为可以追偿损害赔偿，但是计算损害赔偿额的过程不仅在现行法律中存在很大差异，而且在目前的意见中也存在很大差异。此外，数额也不尽相同，一些分会提出了“充分满足”的限制，而其他一些分会则提出了更多诉讼努力的机会。

11. 在研究开展过程中，有两种建设性的损害赔偿评估方法似乎得到了支持：

- 在评估与使用方法有关的损害赔偿额时，法院应考虑：(i) 侵权人对工艺的使用是否对侵权人产生经济优势或对权利人产生不利；(ii) 根据使用频率，与使用工艺有关的营业额；(iii) 通过使用工艺给予侵权人的任何价格优势，以及可能的其他因素。
- 在评估与产品生产方法有关的损害赔偿额时，法院应考虑：(i) 侵权者使用该工艺生产的任何产品的潜在销售量，(ii) 由该工艺产生的产品是否受所涉专利保护，(iii) 该产品是否与未使用专利工艺生产的产品构成竞争，(iv) 通过使用该工艺给予侵权者的任何价格优势，(v) 通过使用该工艺给予侵权者的任何时间优势（即跳板优势），以及可能的其他因素。

三、知识产权侵权赔偿中的合理认知问题研究报告

12. 为回应 AIPPI 总报告人编制的知识产权侵权赔偿中的合理认知问题调查问卷⁷，AIPPI 国家和地区分会提交了 41 份报告，提供了有关国家和地区法律的详细信息和分析。这些报告由 AIPPI 总报告人审阅，并汇总成一份“总结报告”⁸。在 2021 年 10 月举行的 AIPPI 全球大会上，AIPPI 执行委员会在专门的研究报告委员会和全会上进行讨论后，就该事项通过了一项决议⁹。

13. 本文该部分总结了 AIPPI 国家和地区分会强调的某些主要问题，涉及知识产权侵权损害赔偿中的合理认知，即知道。本研究报告不包括涉及刑法的问题、知道在计算参照侵权者非法利润的赔偿额中的作用以及诉讼费偿还。

A. 知道的门槛

14. 在侵权诉讼中，现行法律对知道（客观和/或主观）的相关性有很大分歧。客观知道是指一个人有合理理由掌握的知识，例如，在侵权者所在司法管辖区内公布的专利。主观知道是指一个人实际掌握的知识。

15. 绝大多数分会同意，知道应以某种方式与追偿损害赔偿相关。然而，在所需的知道是否应该是客观的和/或主观的，以及什么是客观知道方面，各分会存在分歧。证明知道的最相关因素是侵权行为

⁷ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=4904>。

⁸ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=5182>。

⁹ <https://aippi.soutron.net/Portal/DownloadImageFile.ashx?fieldValueId=5207>。

的情况。一些分会提出，如果侵权者达到了一定的知道门槛水平，则可追偿的损害赔偿额就应该更高。

16. 确定侵权人所掌握的知识（客观的或主观的）可能很困难，特别是在缺乏必要手段发现侵权人所掌握信息的司法管辖区。

B. 加重损害赔偿

17. 大多数分会认为，为了进一步阻止潜在的知识产权侵权者，提高损害赔偿额——无论是不是基于知道——不是答案。普遍意见倾向支持使用禁令作为有效的威慑手段。将加重损害赔偿作为一种威慑手段的观点得到了部分分会的支持。然而，有分会指出，对主观上知道知识产权被侵权的侵权人判处更高的损害赔偿金，只有在此类法院判决得到公布的情况下才能产生威慑作用。其他分会建议，应该要求从事某些职业的人，如商人，有更高的知识产权注意义务，因此这类职业的任何侵权行为都应比其他职业的人支付更高的损害赔偿金。

18. 虽然大多数分会认为使用加重损害赔偿不是最有效的威慑手段，但是希望降低人们的侵权积极性，特别是那些进行商业分析以确定是否在知识产权侵权的任何预期补偿性损害赔偿之外仍能获利的人。同时，确定这类知道可能非常困难，并有可能延长诉讼过程，从而对知识产权权利人来说更加耗时费钱，并有可能不成功。

19. 一些分会建议，如果一家公司利用另一家公司的技术，更可取的做法是适当地分配利润，而不是规定一种涉及惩罚性或加重损害赔偿的过度强大的排他权。

C. 知道义务

20. 一些分会报告说，必须存在疏忽或过失的因素，才能对侵权行为承担损害赔偿责任，如果没有疏忽或过失，那么侵权责任可能反而会导致对不当得利的赔偿责任。如果没有进行充分的操作自由（FTO）检索，就可能存在这种疏忽或过失。然而，存在对在每一个司法管辖区进行 FTO 检索和获得分析的成本和责任会增加的担心。虽然有建议在一个司法管辖区使用的分析可能可以在其他司法管辖区使用，但目前，由于各司法管辖区的法律存在巨大差异，这似乎并不可行。另一方面，有一种担心是，单纯是存在 FTO 检索和分析就可能成为知识产权侵权行为用来减少或阻止加重追偿损害赔偿的全权委托书。

21. 关于什么是客观知道，提出了各种观点，包括知识产权是否在司法管辖区本地、以司法管辖区的官方语言或普遍使用的语言（如英文）公布。

D. 总结性思考

22. 包容性的观点是，即使没有客观或主观知道，也应该可以追偿损害赔偿。尽管如此，如果在追偿损害赔偿时使用客观或主观知道，就需要在不同司法管辖区确立发现和/或证明这种知道的方式。

[稿件完]

国际商标协会在初步禁令立法协调方面的工作

撰稿：国际商标协会（INTA）品牌执行和可持续性主任 Iris Gunther 女士，美国纽约；Petošević 律师事务所律师 Mayya Pak 女士，卢森堡卢森堡市；Grünecker 律师事务所合伙人 Nicolás Schmitz 先生，德国慕尼黑；Palomo Abogados 律师事务所知识产权律师 Paula Passarelli，危地马拉危地马拉市*

摘 要

通过国际商标协会（INTA）执法委员会在 47 个国家进行的调查，发现了不同的初步禁令救济标准，INTA 董事会在 2020 年通过了一项决议，其中确立了 INTA 认为协调统一全球禁令救济的基本要求和程序所需的最低标准，以建立有效的执法制度。本文总结了关键调查结果、有待统一的主要领域，以及其认为需要倡导的方向。

一、简介

1. 国际商标协会（INTA）执法委员会负责审查与执法有关的主题，倡导最佳做法，并在全球范围内对这些做法进行协调统一。由于禁令救济是权利人执行知识产权权利最重要的工具之一，执法委员会的初步禁令工作组对禁令程序的标准和做法展开了研究——最初重点关注欧洲联盟（欧盟），之后扩大到全球其他司法管辖区——以确定 INTA 的政策倡导举措可能涉及的一致程度和不足之处。该研究¹重点关注 47 个被认为对知识产权所有人具有价值的国家，以及被认为与确保有效保护措施最相关的基本要求和标准，其中包括：

- 获得单方面初步禁令的条件；
- 在实践中，获得单方面禁令的能力和可能性；
- 主管法院；
- 证据要求；
- 及时性和最后期限；
- 要求扣押货物的可能性；
- 被告的具体审理要求；
- 发生违法行为时，是否有惩罚或罚款，以及费用和损害赔偿裁定；及
- 保证金。

二、调查结果

2. 申请初步禁令的最后期限。在一些国家，最后期限是由成文法规定的，而在其他国家，最后期限是由判例确立的。然而，还有一些国家（如阿根廷、巴西、中国、挪威和俄罗斯联邦）并未对此种期限作出严格规定。

3. 获得禁令的要求不同。在许多法律体系中，获得初步禁令所要求的证据水平是相似的，但有些国家（如墨西哥和土耳其）设定了更高的门槛，包括要求原告证明存在实际侵权行为。例如，在中国，原告必须证明情况足够接近实际侵权，才能获得初步禁令。在俄罗斯联邦，只有当原告极有可能

* 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。

¹ <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/testimony-submissions/Preliminary-Injunctions-Report-2020.pdf>。

在案件实质上获胜时，才会批准初步禁令。而在大韩民国，仅仅证明侵权的可能性并不足以成为申请初步禁令的理由。

4. 保证金。一些国家要求申请人提交保证金或担保书，但工作组未能就这一点达成一致的政策立场。

5. 口头审理的要求。大多数国家要求在程序的某个阶段给予被告口头审理的机会。然而，在一些国家，口头审理是在许多情况下可以免除的规定。例如，比利时、塞浦路斯、拉脱维亚和葡萄牙要求在程序的某个阶段听取被告的意见；而在克罗地亚、丹麦、芬兰、法国、希腊、意大利、马耳他、荷兰、西班牙，如果有证据表明情况紧急、临时措施无效或对原告造成不可挽回的损害，则允许在完全没有被告初步参与的情况下展开程序。然而，在另一些司法管辖区，是否听取被告的意见完全由法院决定，如印度尼西亚、爱沙尼亚；还有一些国家根本不要求口头审理，如立陶宛、波兰、斯洛伐克和保加利亚。

6. 对权利有效性的审查。在半数欧洲国家（包括奥地利、塞浦路斯、匈牙利、马耳他和葡萄牙），主管法院或法庭会详细审查原告权利的有效性，这可能有助于法律安全，但也可能导致程序严重拖延。INTA 认为，为获得初步禁令进行的程序，就其性质而言，应该是迅速的，不应受累于对案情实质的深入分析或商标权有效性的裁决，因为将初步禁令程序转化为“小型审判”有违这种禁令的目的。

7. 动议和裁决的及时性。一些国家对提出初步禁令动议和发布法院命令都有或多或少的严格时限。其他国家则不赞成设立严格的时限；澳大利亚和巴西不限制申请初步禁令的时间，而中国和日本要求在得知侵权行为后的三年之内提出动议。香港特别行政区和拉脱维亚都允许原告在三个月内提出初步禁令动议，一些其他国家也对此类禁令适用类似期限，包括匈牙利和西班牙（两个月）。与此同时，加拿大和尼日利亚的法院期待原告在得知侵权行为后立即提出动议。

8. 时间限制。法院批准禁令的时间限制在各国也大相径庭。奥地利、比利时、中国、克罗地亚、法国和德国没有规定法院应发出初步禁令裁决的任何期限。在巴西和加拿大，程序可能需要数天到数月不等。在匈牙利和尼日利亚，裁决在收到申请后 14 至 15 天内作出。在香港特别行政区和一些欧洲国家，如保加利亚、希腊、立陶宛和罗马尼亚，禁令应在申请后几天之内发出（一至三天）。

9. 被告的权利。一些司法管辖区允许被告在初步禁令发布前提出反对，除非法院发布单方面初步禁令，而其他国家则根本不允许这种可能性。然而，在中国和韩国，绝不会在事先不通知被控侵权方的情况下发出禁令。此外，在一些司法管辖区，在主要程序中作出具有约束力的最终决定之前，被告不能要求进行口头审理或对初步禁令提出异议。

10. 主管法院。调查显示，一些国家的商标侵权纠纷由普通法院或商业法院处理，这些法院不一定具备知识产权事务方面的必要专门知识，而其他国家则设立了专门的知识产权法院或法庭。

11. 主要诉讼。大多数国家都要求在获得初步禁令之后，在一定期限内启动主要诉讼。但也有并不做此要求的例外（如日本、德国和大韩民国）。

三、可能协调统一全球禁令救济基本要求和程序的最低标准

12. 世界各地的程序差异对禁令救济的功效影响重大，反过来也影响到对特定司法管辖区知识产权保护普遍信任。鉴于调查结论，执法委员会制定并向 INTA 董事会提交了一份决议²，以建立最低标准，从而协调统一全球禁令救济的基本要求和程序。

13. 2020 年通过的这项决议的主要内容是：

- 应加快初步禁令救济的程序，程序期限要短，包括发布所求判决或命令的期限。
- 按照《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS 协定）第 50 条第（2）款的要求，在适当情况下应提供单方面初步禁令救济。
- 初步禁令的申请人应能维护其所主张的商标权，并提交文件证据，以表明初步看来申请人有可能在主张实质上胜诉，而且不便性衡量有利于申请人。只要申请人在这些方面确实有所负担，就应推定存在不可弥补的损害。
- 除明显无效或欺诈性注册的情况外，法院不应承担重新审查所主张商标权有效性的责任。但是，不应排除法院在评估申请人是否有可能在主张实质上胜诉时，考虑被告的任何抗辩和支持性证据。
- 按照《TRIPS 协定》第 50 条第（4）款的要求，应毫不拖延地将单方面初步禁令通知被告，并给予其机会对禁令提出异议，要求进行口头审理或以其他方式考虑其抗辩。
- 被告对所主张商标权的有效性提出的反诉，应在主要诉讼或单独的撤销或无效诉讼中进行裁决。
- 禁令应规定被告对违反上述命令的行为支付罚款。

四、超出 TRIPS 的标准的透明度

A. 《与贸易有关的知识产权协定》

14. TRIPS 协定第 50 条对临时措施提出了以下要求：

- 程序的及时性（50.1）；
- 单方面且不通知被告（50.2）；
- 要求提供权利所有权的证据，但不审查其有效性（50.3）；
- 通知被告，并提供上诉选项（50.4）；
- 要求在特定期限内提出主要诉讼（50.6）；
- 被告索赔的权利（50.7）。

15. 应指出，INTA 决议的第三、四、六、七点超出了《与贸易有关的知识产权协定》的这些基本要求。

五、关于缺乏统一性/需倡导宣传的要点的结论

以下是在一些国家发现的最重要的不足之处，INTA 希望在其倡导宣传中涉及这些内容，以确保有效的初步禁令救济和知识产权执法。

- 一些国家在任何情况下都不推定存在不可弥补的损害。

² https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/PrelimInjunctionsResolutionOct26Clean_Final.pdf。

- 一些国家允许收到禁令申请的法院对所主张权利的有效性进行全面审查。
- 一些国家允许在临时程序中提出和处理无效性反诉。
- 一些国家的主管机关要求品牌所有者提供过分数量/类型的证据，以获得初步禁令。在某些情况下，为了获得初步禁令，甚至在诉讼的极早期阶段就必须出示损害证据。
- 一些国家批准初步禁令的程序耗时过长。应在法院/行政机关采取实际措施，以缩减时长。

[文件完]