

2020年产权组织知识产权法官论坛

报告

增进司法系统跨国对话

2020年11月18日至20日



关于产权组织司法研究所

52

产权组织司法研究所于 2019 年由世界知识产权组织（产权组织）设立，与产权组织其他相关部门合作，根据各成员国的国家法律传统以及经济和社会情况，为实现高效率和有成效的知识产权司法行政管理提供支持。

关于产权组织在司法系统方面开展的工作，请访问本组织网站获取更多信息：<https://www.wipo.int/about-ip/zh/judiciaries/index.html>。

鸣 谢

产权组织司法研究所的工作受由以下法官组成的法官顾问委员会的指导：

安娜贝勒·本内特，澳大利亚联邦法院前法官，澳大利亚悉尼（主席）；科林·比尔斯，英格兰和威尔士高等法院法官，英国伦敦；苏阿德·法尔胡迪，最高法院法官、顾问，摩洛哥拉巴特；克劳斯·格拉宾斯基，联邦法院法官，德国卡尔斯鲁厄；李剑，最高人民法院知识产权审判法庭副庭长，中国北京；塔蒂·马克果卡，最高上诉法院大法官，南非布隆方丹；马克斯·兰伯特·恩德玛·厄隆格，一审法院院长，喀麦隆雅温得埃库努；柳德米拉·诺沃肖洛娃，知识产权法院院长，俄罗斯联邦莫斯科；凯瑟琳·奥马利，联邦巡回上诉法院法官，美利坚合众国华盛顿特区；鼓桑隆一，知识产权高等法院前首席法官，日本东京；迈蒂·苏塔帕库，专门案件上诉法院院长，泰国曼谷；里卡多·吉列尔莫·比纳特亚·梅迪纳，最高法院宪法和社会法第三庭法官，秘鲁利马。

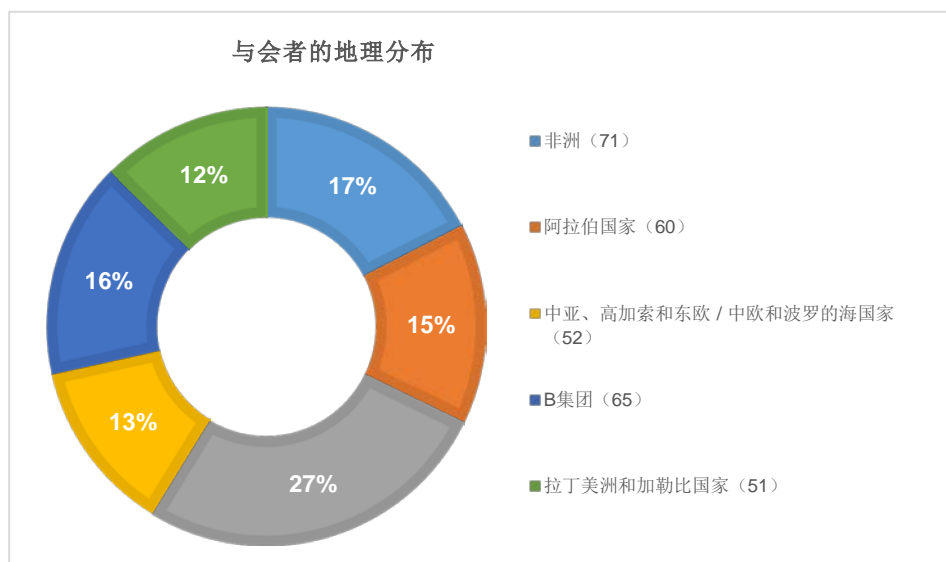
2020 年产权组织知识产权法官论坛 增进司法系统跨国对话

一年一度的“产权组织知识产权法官论坛”旨在为世界各地的法官提供一个平台，就创新日益加快和知识产权跨境使用日益频繁带来的最紧迫的挑战交流专业经验。

2020 年论坛于 2020 年 11 月 18 日至 20 日以虚拟形式进行。

今年，来自 89 个国家和地区法院的 407 位与会者注册参加本论坛，在论坛进行的三天里，平均每天有 230 至 260 名参与人员出席。

来自 22 个国家和一个地区司法管辖区的 27 位法官以主持人、小组发言人或主讨论者的身份参加了讨论。



会议所采取的形式旨在最大限度地推动各小组代表的司法管辖区之间的观点交流，并促进所有与会者之间的对话。鉴于因 2019 冠状病毒病大流行的全球形势而必需采用虚拟会议的形式，论坛力图提供非正式讨论的替代渠道，包括在第二天和第三天开始时组织“回顾”部分。在这些部分中，前一天各小组的主持人与一名主讨论者进行非正式对话，以回顾并综合此前的讨论。在整个论坛活动期间，与会者广泛使用虚拟平台的“聊天”功能，通过提问、评论和交流自己的观点来参与论坛。

为了鼓励自由讨论，论坛采用“查塔姆大厦规则”。因此，发言者和与会者的身份和从属关系不得在讨论报告中透露。发言者以个人身份发言，各抒己见，但并不一定代表产权组织秘书处或成员国的立场。

与会法官对论坛提供的与其他司法管辖区的广泛接触、与全球司法同行的丰富交流，以及论坛培养的知识产权法官同侪群体表示赞赏。

论坛以六种语言（中文、阿拉伯文、俄文、法文、西班牙文和英文）提供同声传译。

论坛的日程安排和其他材料可访问网页：www.wipo.int/judgesforum2020。

总结报告

以下是论坛期间讨论情况的总结报告，不反映任何个人与会者或产权组织的观点。由于讨论仅限于少数案例样本的某些方面，本总结报告不代表任何司法管辖区的法律状况。

产权组织总干事致开幕辞

产权组织总干事邓鸿森先生先生宣布 2020 年产权组织知识产权法官论坛开幕。他表示，产权组织很荣幸地欢迎来自世界各地的众多法官在大流行的困难时期参加此次论坛。

总干事分享了他对产权组织及其工作的愿景，以及对作为该愿景一部分的本论坛的一些看法。总的来说，总干事强调了目前对无形资产与经济之间关系的理解上存在的差距，这对知识产权的使用，包括其商业化、融资和转化为生产性服务，以及最终对经济为公民创造就业和价值的方式，都有重大影响。总干事还指出，人们对知识产权及其能够为各国带来的价值缺乏认识。他认为，与包括司法部门在内的产权组织利益攸关方的接触是应对这些挑战的一个重要元素。

在谈到论坛在此背景下的重要性时，总干事回顾说，论坛是产权组织为司法机构也是同司法机构一起举办的首要对话，其诞生是为了回应国家和地区法官的要求。他指出，会议旨在应对飞速变化的创新格局和日益增多的知识产权跨境使用，利用产权组织作为公正的召集人的优势，就共同的重要法律问题进行跨司法管辖区的讨论。已召开的三届论坛为来自世界各地的法官提供了一个无与伦比的空间，让他们能够接触同行，并一起构建一个全球同侪群体。总干事强调，任何知识产权问题的最终司法处理方法将取决于每个国家独特的法律、社会和经济背景，同时希望论坛促成的公开司法对话将有助于支持法官解决知识产权审判中出现的复杂问题。

总干事分享了产权组织与司法机构合作所取得的其他一些主要进展，这些合作旨在支持想法和司法办法的相互交流。特别是，他强调了最近推出的 **WIPO Lex-Judgments**，这是一个新的数据库，供免费查询世界各地主要的知识产权司法判决。他还指出，产权组织正在与一些国家的法院就长期项目开展合作，包括编制地区知识产权基准手册和司法案件管理指南，以及将知识产权纳入国家司法院校的常规课程。他解释说，这些项目旨在构建可持续的资源工具，协助法院进行知识产权司法行政管理，并使知识产权裁决更为一致、有效和可及。

最后，总干事强调产权组织感谢产权组织法官顾问委员会的成员，感谢他们为产权组织同司法机构的合作提供指导，也感谢论坛所有发言人和与会者通过论坛打造了独一无二的跨国司法对话平台。

第 1 部分：制药行业的可专利性评估

在介绍这一话题时，有人指出，专利问题对制药行业的意义越来越大，目前的 2019 冠状病毒病大流行特别突出了专利在全球卫生事务中的重要作用。关于可专利性的基本门槛问题——什么样的创新有权获得专利？——因此越来越多。此部分及其附带的“回顾”环节涵盖了可专利性标题下的一系列问题，包括在已知物质的新形式或新剂量的情况下对可专利主题的定性，医疗方法的可专利性，以及不同司法管辖区如何考虑公共利益因素。

在制药领域出现的一个可专利性问题是，在什么情况下后续创新可以构成可专利的主题。会上分享了一个司法管辖区的例子，在这个司法管辖区，除非符合某些法规规定的标准，否则涵盖已知物质的新形式的权利要求被排除在可专利主题之外。讨论揭示了这一法定检验——特别是已知物质新形式中“功效”的含义——是如何被解释和应用的，并且能够根据具体的事实情况，在专利有效性方面取得不同的结果。例如，介绍了法院在评估新形式的额外有益特性是否符合功效要求时的推理。对这一主题的讨论表明，在其他司法管辖区，在评估可专利性的不同标准时，可能会进行类似的分析，这可能涉及到不仅要看门槛问题，而且在考虑创造性要求时也要看门槛问题。

专家小组还讨论了新的医疗方法。一些司法管辖区的案例将这种方法排除在可专利主题之外，这使人们深入了解了法院如何界定哪些权利要求属于排除范围。在确定一项权利要求是否构成医疗方法时，考虑的因素包括可被视为影响医疗专业人员实施治疗的技能的要素。在一个案件中，对专利涉及的权利要求是以精确的剂量还是以一定剂量范围施用的物质进行区分。另一个案件考虑了对已知元素组合的权利要求（所谓的组合疗法），并考虑了在哪些情况下这种权利要求将被视为有资格获得专利保护的药物成分，而不是一种医疗方法。对这些案件的讨论因来自设计了不同框架来处理此类权利要求可专利性的管辖区的观点而扩大了范围。例如，有人指出，在欧洲，“用于治疗疾病 Z 的化合物 X 或成分 Y”这样的权利要求格式通常被用来要求一种有目的限制的产品。

在其他案例中，根据新颖性和创造性的要求审查专利性。例如，在一个仿制药制造商就第二医疗用途专利提起的无效程序中，法院考虑了原制造商在临床试验中使用该专利所涉及的产品是否构成破坏新颖性的公开，并考虑了保密协议的存在等因素。在同一案件中，描述了法院在评估专利的显而易见性时所遵循的步骤。在另一个关于新颖性的程序中，解释了法院在评估专利所涉及的物质形式（活性成分的微粉化形式）是否被先前的专利所公开（结晶形式的相同

参考判决

- 加拿大联邦上诉法院 [2020] : *Hospira Healthcare Corporation v. Kennedy Trust for Rheumatology Research*, 2020 FCA 30
- 印度最高法院 [2013] : *Novartis AG v. Union of India and Ors*, (2013) 6 SCC 1
- 印度德里高等法院 [2015] : *Merck Sharp and Dohme Corporation and Anr v. Glenmark Pharmaceuticals Ltd*, 案号: 586/2013
- 印度德里高等法院 [2020] : *Astrazeneca AB & Anr v. Intas Pharmaceuticals Ltd*, CS(COMM) 410/2020
- 意大利米兰法院 [2019] : *Actavis Group PTC EHF v. Astra Zeneca*, 判决书号: 7427/2019
- 意大利米兰法院 [2020] : *Innovet Italia and Epitech v. Pharmasuisse Laboratories*
- 秘鲁最高法院宪法和社会法庭 [2014] : *F. Hoffmann La Roche AG v. National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property (INDECOPI)*, 上诉号: 1112-2011
- 安第斯共同体法院 [2013] : *Proceso 33-IP-2013*, *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, No. 2209, 14.68
- 欧洲专利局扩大上诉委员会 [2010] : *Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY*, G0002/08

成分)的方法。在此背景下,还审查了以等同物侵犯在先专利的风险。最后,专家小组还讨论了药品专利中的权利要求范围和公开问题,例如当多个专利涵盖同一基本分子时。

讨论还承认,各国制度之间在法院是否以及在多大程度上被授权考虑公共利益方面存在差异。与会者提出的意见强调,在一些司法管辖区,公共政策不能作为法官的考虑因素。因此,虽然一些制度中存在着自由裁量权的概念,但其他管辖区存在着各种立法形式,例如规定了需要考虑的多种因素。一些司法管辖区还可能提出公共政策问题,将违反公共秩序或道德的发明排除在专利性之外。此外,在讨论公共利益考虑因素的相关性时,一些评论者指出,在某些案件中,法院可以在专利实施阶段考虑公共利益问题,特别是在决定是否应该发出禁令时。

还有人提出将强制许可作为解决特殊情况的一种可用工具来考虑。然而,有人指出,虽然法律上可能有关于这种许可的规定,但作为一般事项,可以授予强制许可的理由是有限的。有评论认为,也许是出于这个原因,强制许可的申请并不多。还有人承认,对法院来说,颁发强制许可可能不是一个容易的决定,因为需要考虑各种相互冲突的因素,包括全球和当地的医疗需求以及对创新的影响。

最后,一些法官认为,如果现有法律没有提供足够的依据对上述事项作出司法决定,那么将这个问题提出来供立法审议更为合适。

第 2 部分:信息技术及数字产品中的版权例外与限制

此部分及其附带的“回顾”环节探讨了最近与数字环境中的版权有关的案件,特别侧重于版权例外和限制在版权运作的新技术环境中的应用。会议认识到保护版权创造者和使用者利益的重要性,询问法院如何处理网上版权创造和利用所产生的问题。随后的讨论还更广泛地反思了如何运用法官现有的工具来充分应对新出现的挑战。

会议期间分享的案例中提出的事实情况回顾了基本的版权问题,如版权保护的标准,强调了在网络环境中可版权和不可版权的作品之间有时具有挑战性的区别。在一个案例中,审查了新闻文本、新闻摘要和相关信息(如采访和新闻分析)在多大程度上享有版权保护的问题,其特殊背景是在一个以供应商之间激烈竞争为特点的市场以数字方式传播新闻。分享了该司法管辖区的法院在评估新闻产品的每个要素时考虑的因素,包括新闻内容和形式之间的区别,以及对新闻产品的原创性、劳动和技能的评估。

另一个讨论领域是数字环境中用尽原则的适用问题。专家小组成员肯定了版权作品数字化传播的便利性,包括数量大、成本低、作品不退化。分享了最近在一个涉及二手电子书市场的案件中的司法指导。该判决探讨了该管辖区根据《世界知识产权组织版权条约》解释关于用尽版权人专属发行权的适用法律的方法。提出的问题包括发行权是否延伸到无形作品,以及电子书的销售是否属于发行权的范围。会议期间提出的问题将本案与计算机软件等其他类型作品的用尽问题联系在一起。据指出,在另一个管辖区,首次销售原则已被扩大到涵盖有形和无形作

参考判决

- 欧洲联盟法院 [2019]: *Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers v. Tom Kabinet Internet BV and Others*, 案号: C-263/18
- 摩洛哥最高法院 [2019]: 案号: 1649-3-1-2019
- 南非最高上诉法院 [2019]: *Tellytrack v. Marshalls World Sport (Pty) Ltd and Others* [2019] ZASCA 153
- 泰国最高法院 [2019]: *InfoQuest v. Bisnews AFE (Thailand) Co. Ltd*, 案号: 8313/2561

品。展望未来，讨论承认，数字用尽问题以及在什么情况下可以使用数字用尽，今后可能会引起决策者的进一步审议。一些法官建议，可以对不断发展的技术措施进行调整，以解决在管理作品的无形复制品的传播方面的一些挑战，从而既能保护版权人的利益，又能使作品的使用富有成效。

这些案例还涉及确定雇主和雇员之间版权所有权的方法，以及确定是否发生侵权行为的相关因素。在一宗涉及网上传播音乐作品的案件中，由于作曲家已授予许可，法院考虑了许可协议的范围，以评估传播行为构成侵权的程度。在与新闻和信息有关的案件中，同样考虑到了各方的许可做法，以及侵权活动的商业性质。

最后，最近一个涉及未经许可放映体育赛事录像的案件说明了一个管辖区对广播和电影作品的区分，以及适用于两者的不同版权保护机制。在该案中，一个有争议的问题是固定，这是作品构成电影作品的一个必要因素。该判决审查了固定概念的适用性和技术事实，以确定近乎同步放映的镜头，在其上添加了仅有几秒钟延迟的录音和图形增强，是否应被视为已成为物质形式或“被固定”。据指出，根据这种司法办法，立法机关采用的一般术语为涵盖未来的技术发展留出了足够的空间。

在整个讨论过程中，发言者和与会者都承认版权格局发生了重大变化，包括有形作品和无形作品之间的区别越来越模糊，以及新的、强大的互联网行为者的作用。然而，对话也强调了司法方法已经在现有法律框架内调整版权概念的方式，以解决在线版权利用的性质。例子包括：禁令的演变，以更好地处理跨越领土边界和容易绕过访问障碍的在线侵权行为，以及目前在超链接领域的发展。有人建议，法官可以继续更新和调整现有丰富的法律工具，同时保持“脚踏实地”，以满足未来知识产权裁决的需要。

第 3 部分：技术在司法案件管理中的影响

此部分及其附带的“回顾”环节重点讨论了技术如何影响法院对知识产权案件的管理，特别是在全球大流行病的背景下。发言者概述了各自法院最近的发展情况，并分享了自己的经验，以确定这些变化的优势和劣势。分享了最近关于律师使用在线审理的经验的研究，以扩大关于这些发展的影响的讨论。

小组讨论的重点是三大技术发展：在大流行期间，利用虚拟开庭取代当面开庭，包括在专家交叉询问等程序中；走向或加强现有的电子档案和数据库；利用区块链和一站式移动诉讼平台等新技术支持网络环境下的司法案件管理。

关于网上开庭主题，专家就当面程序转移到虚拟空间所带来的实际和法律挑战交换了意见。专家注意到一些困难，如规范公众或相关当事人的进入（在允许的情况下）并保障其匿名性；保

参考判决

- 亚松森民事和商事法院，第 12 轮，巴拉圭（待决案件）：*Minerías Orienpar S.A. v. Crocs, Inc.*，临时禁令：2015 年 12 月 23 日第 1836 号
- 新加坡上诉法院 [2017]：*Société des Produits Nestlé SA and another v. Petra Foods Ltd and another* [2017] 1 SLR 35
- 南非最高上诉法院 [2002]：*Beecham Group PLC and another v. Triomed (Pty) Ltd* [2002] 4 All SA 193 (SCA)
- 南非最高上诉法院 [2014]：*Société des Produits Nestlé SA v. International Foodstuffs* [2014] ZASCA 187
- 非洲知识产权组织 [2020]：*Société APPLE Inc. v. Société COVIFED Sarl*，Decision No. 0876/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG

护某些案件所需的保密性，如在公平、合理和非歧视性（FRAND）的许可纠纷或涉及商业秘密的案件中；允许在开庭期间进行当事人-律师特权沟通；以及使用网上平台可能出现的技术问题。一名小组成员指出，虚拟形式的一个主要缺点是，法院失去了感知证人、律师和专家之间的互动和非言语交流的能力。还交流了法院为解决这些缺点而采取的不同方法。

不过小组强调，网上审理也有明显的好处，包括通过省去专家和律师的差旅费用而降低诉讼成本，缩短审判时间，以及对来自全球各地的当事人来说，能够远程连接和跟踪审理的实际好处。还分享了一些解决传统物理任务的办法，如虚拟检查产品或外观设计的证据，包括在法庭文件中使用照片，以及在开庭期间使用摄像机，聚焦产品的所有角度。

分享了提供在线案件管理系统的各种发展情况，包括手机一站式诉讼平台、当事人以电子方式提交文件（在一些国家，法院还以电子方式向当事人交付文件），以及开放的法院档案数据库。专家分享了为保障以电子方式提交的文件的安全和保密性而采取的办法，还注意到这些举措对改善司法工作的一些广泛好处，如快速、便捷地查阅法院档案。

关于相关利益方对网上开庭的看法，分享了最近在一个管辖区进行的律师经验调查。该研究不仅强调了律师所指出的一些优势，如费用较低和审理速度较快，而且还强调了实际挑战，更重要的是，还强调了对司法系统的信任度、公众参与、公平审判权和司法程序的合法性认知等方面的负面看法。研究还报告说，法院与当事人和律师之间的实际互动和人际互动十分重要，虚拟形式缺乏直接讨论和非正式谈判的能力。此部分讨论者一致认为，虚拟开庭的效率和便利性必须与其他价值相平衡，如透明度、保密性和对司法系统的信任。讨论者建议，今后有必要进行研究和评估，以进一步了解每种形式的优势、劣势和影响，并就哪些技术发展可用于加强知识产权纠纷的司法案件管理作出知情决定。

展望未来，专家小组考虑了在大流行期间被触发或加强的案件管理技术的一些用途是否可以在未来继续为法院服务。会上提出了利用法院更多地使用技术所显示的优势，同时保留亲自出庭的不可替代价值的可能性。例如，有与会者建议，混合审理系统可以在案件管理审理和中间程序等最有效的情况下平衡使用网上形式的好处，同时对较大和较复杂的争议保持亲自审理。

第 4 部分：非传统商标

此部分探讨了知识产权局和法院如何处理在决定批准或拒绝非传统商标注册时出现的有趣问题。通过举例说明的司法和行政案例，专家分享了其管辖范围内考虑非传统商标（如立体商标和触觉商标）的方法，涉及显著性的法律要求和技术结果禁用。专家还讨论了在这类案件中对证据的评价，以及对立体商标可能出现的竞争原则的特别考虑。在“回顾”环节，对这些问题的讨论得到了扩展，这也突出了所代表的管辖区所面临的问题的共同点。

讨论中提到了确定非传统商标的获得性显著性所面临的挑战，提到了不同管辖区中由产品本身形状构成的商标的案例，如巧克力棒、木鞋和药片等。据观察，非传统商标，尤其是立体商标，往往不被认为能够具有固有的显著性。因此，关于非传统商标，出现的关键问题是商标的获得性显著性问题。例如，在一些管辖区，对形状商标的评价是参照该形状与适用部门的规范和习惯的显著偏离，并运用信赖测试，即要求相当一部分相关消费者依赖该标志本身作为来源指示。在一个管辖区，法院强调，获得性显著性问题是一个事实问题，应在不事先取消资格

或分类的情况下处理。在另一个管辖区，区域法院在评价瓶子表面质地中的触觉标记的独特性时，考虑了这种质地有多大程度上对该类货物是常见和必要的。

讨论明确了证据在确定非传统商标是否符合注册条件中起着至关重要的作用，证明非传统商标的获得性显著性可能是一个沉重的负担。专家还探讨了如何使用不同种类的证据来证明形状作为品牌明确标识的获得性显著性。消费者认知的直接证据，如证明显著性的市场调查，被认为是潜在的有说服力的证据。不过，有与会者认为，如果法院认为调查没有向消费者提出正确的问题，则仍可能不考虑这类证据。强调了证据质量的重要性，以及在市场调查的情况下，证据的客观价值和精确性，并指出调查对于试图确定获得性显著性的当事人来说可能是昂贵的。提到了证明获得性显著性的其他类型的证据，如广告材料、销售数字和网站流量数据，但承认这类证据不会被视为证明非传统商标获得性显著性的决定性证据。

在小组讨论的一些案件中，考虑商标法中的技术结果禁止也是一个重要方面。专家组成员讨论了其管辖区法院在分析争议的形状或质地是否是实现技术结果所必需的，从而不符合商标保护条件时采取的方法。例如，在一个司法管辖区，法院考虑了关于形状商标所代表的药片的椭圆形是否对保证吞咽药物的方便和安全很重要的证据，特别是对于较大的药片。在另一个案例中，采取了两步走的方法，首先确定形状的基本特征，随后确定这些基本特征是否是获得技术结果所必需的，例如形状是否是防止巧克力棒碎裂和使食用更容易的必要条件。还提到了其他考虑因素，如技术结果禁止是否涉及产品功能或产品的制造过程。

会上指出，非传统商标在一些司法管辖区尚未发生诉讼，但其注册的法律框架已经形成。同时，这一法律框架在一些管辖区最近发生了变化，包括取消了标志视觉可感知的注册条件。讨论还扩展到更常见的商标混淆可能性问题。

最后，讨论揭示了竞争原则与商标保护之间的衔接，特别是在立体商标方面。由于给予立体商标保护必然会抑制形状的使用，而形状是一种相对有限的资源，因此，为了确保不轻易给予形状的垄断使用权，司法分析时必须特别警惕和精准。立体商标是一个特殊的挑战，因为在形状与其他元素结合使用的情况下，很难确定获得性显著性。存在的风险是，在某些情况下，消费者实际上可能会用形状本身以外的要素来识别产品，例如包装或文字商标。

产权组织在知识产权司法行政管理领域的工作

这一部分概述了产权组织在知识产权司法行政管理领域开展的工作，特别是通过产权组织在 2018 年推出的强化办法，该办法旨在满足为面对技术性越来越强的新知识产权问题的司法机构提供支持的需求，这一需求正变得越来越强。

有人指出，这一工作是在三大支柱之下组织开展的：信息交流、加强司法能力建设，以及提升司法系统和知识产权判决相关信息的可用性。本部分强调了指导这项工作的总体原则。特别是，产权组织的工作尊重并满足了 193 个产权组织成员国在实体法、程序、司法结构或国家社会经济优先事项和传统方面的多样性。因此，产权组织在与国家司法机构的接触中强调国家所有权，并得到了法官，特别是产权组织法官顾问委员会，对其工作的指导，该委员会的 15 名成员来自广泛的地域和技术背景，并以个人身份任职。

在第一个支柱信息交流之下，一年一度的知识产权法官论坛是最重要的活动，每年都在促进全球知识产权法官群体的扩大。有人重申，本论坛首先是一个可以让法官们自由地接触和审

议共同事项的平台，他们可以在此了解其他国家正在发生的事情和某些判决的推理过程，并讨论程序和司法方法的差异。司法对话的目的不是为了提供任何答案或指导，因为这些都取决于每个国家的独特情况，而是为了让司法界同行能够提供信息并了解情况。

除了论坛外，产权组织还在 2020 年推出了新的系列产权组织法官网络研讨会，在全球大流行造成的限制下，让跨国司法对话得以继续开展。

产权组织同司法机构合作的第二个支柱专注于司法培训中的可持续发展目标。在这一支柱下提出了四大元素：产权组织关于知识产权的持续司法教育计划，该计划是同国家司法院校进行合作的工具，旨在以国家需求和所有权为基础打造长期的能力建设成果；产权组织知识产权司法审判高级研究班，该研究班汇集了数量有限的有经验的知识产权法官；专题培训；以及由 WIPO 学院提供的专门为法官打造的远程学习课程。

第三个也是最后一个支柱涉及在知识产权的司法管理领域构建全球参考资源的努力。最近，这些努力的结果是在 2020 年 9 月推出了 WIPO Lex-Judgments，这是一个开放、免费的数据库，供在线查询全世界的知识产权司法判决。此外，在 2019 年和中国最高人民法院共同出版《世界知识产权组织知识产权典型案例集》第一卷后，据报道，已有项目在着手扩大这一系列，以及制定地区知识产权基准手册和司法案件管理指南。

第 5 部分：多法域知识产权争议中的择地行诉问题——以 FRAND 争议为例

本部分首先介绍了围绕电信行业标准和标准必要专利（SEP）的专利诉讼情况。在这些案件中，争议通常出现在公平、合理和非歧视性（FRAND）许可条款的确定上。电信市场的全球性质也常常反映在这类专利诉讼的全球性质上。因此，法院面临的一个重要问题是，知识产权的国家性质同全球企业及全球许可费率之间的冲突。

本部分讨论了四个议题：

- (i) FRAND 争议中全球救济的可用性；
- (ii) 法院在推进和解方面的作用；
- (iii) 不同国家的平行程序和反诉讼禁令之间的关系；以及
- (iv) 影响各方选择司法管辖区的因素，包括不同的国家法院为应对全球专利争议中的争议解决需求而制定的具体机制。

在讨论全球救济问题时，提出了这样一个问题：一个法院可以拥有什么权力使其在采取行动时可能影响到另一个法院在自身司法管辖区内分析类似问题的能力。小组发言人审议了一种新的

参考判决

- 德国联邦法院 [2020] : *Sisvel v. Haier*, 案号: KZR 36/17
- 德国慕尼黑高级地方法院 [2019] : *Nokia v. Continental*, 案号: 6 U 5042/19
- 日本知识产权高等法院 [2014] : *Samsung Elecs. Co. v. Apple Japan LL C*, 案号: 2013 (Ra) 10007
- 联合王国最高法院 [2020] : *Unwired Planet International Ltd & Anor v. Huawei Technologies (UK) Co Ltd & Anor* [2020] UKSC 37
- 美国联邦巡回上诉法院 [2014] : *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys.*, 773 F.3d 1201
- 美国联邦巡回上诉法院 [2019] : *TCL Commc'n Tech. Holdings Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 943 F.3d 1360
- 美国伊利诺伊州北区地方法院 [2013] : *In re Innovatio IP Ventures, LLC Pat. Litig.*, No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609
- 美国华盛顿州西区地方法院 [2012] : *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 871 F. Supp. 2d 1089

法院命令形式的影响。这是由一个国家的法院发出的禁令，旨在限制对国内专利的侵权，除非被告接受特定形式的 **FRAND** 许可。根据电信业务的实际情况，**FRAND** 许可条款将在全世界范围内有效。这些条款可能包括在不同领土的销售的使用费率。小组发言人强调，在法律上，这样的命令不会在该国境外给予禁令性救济，也不会超越行使管辖权的范围。但是，如果是在有利可图的市场上发出的这种命令，由于商业惯例的现实情况，该命令的实际影响可能会超越国界。在损害赔偿方面，有人指出，一般来说，法院不能对发生在其司法管辖权之外的销售判罚损害赔偿。然而，有人提到最近的一项判决，该判决提出了在明知零部件除了用于司法管辖区内的侵权设备外没有实际非侵权用途的情况下，在司法管辖区外供应零部件时获得损害赔偿的可能性。法院命令效力的地域限制与其潜在的跨国界实际商业影响之间的对比，凸显了法官了解和考虑对方判决，以及认识到在不同国家可能采取不同做法的重要性。

在谈到法院在全球专利争议中促进当事人达成和解方面的作用时，小组发言人解释了各自法院的做法，阐明了一系列的方法。在一个司法管辖区内，法院向来充当调解人，从而在知识产权侵权案件中积极推动当事人和解。例如，在 **SEP** 争议中，该司法管辖区内的法院可以为全球许可协议提出适当的 **FRAND** 费率。法院促成的和解被认为是在当事人对法院的信任基础上提供了最终的灵活解决方案。其他司法管辖区有不同的国家做法。一般来说，法院和解的做法在某些类型的争议中得到承认，其中可能包括专利侵权案件，但在一些法院，该做法被认为不适合复杂的 **FRAND** 争议。小组发言人注意到仲裁的可能性，同时也承认当事人可能对仲裁结果对自身的约束力有所保留。

关于平行程序，本部分专注于 **SEP** 争议中反诉讼禁令的增加。这些禁令是一个法院发出的指令，旨在阻止一方当事人在另一个司法管辖区内开始或继续平行程序。这些禁令也导致了“反反诉讼禁令”，法院通过这种禁令阻止一方当事人在另一个司法管辖区寻求反诉讼禁令。一位小组发言人将反诉讼禁令视为干扰，将反反诉讼禁令视为对这种干扰的抗辩。有人指出，在欧洲联盟（欧盟）内部，欧洲联盟法院认为，在欧盟范围内发布反诉讼禁令违背了欧盟成员国法院之间相互信任的原则。虽然在全球层面没有相似的框架，但小组发言人表示希望一个国家的法院能信任其他国家法院对 **SEP** 争议的裁决，除非有理由相信其他法院不会以适当的方式处理争议问题。虽然在仔细地审议了多因素试验后注意到反诉讼禁令可能在某些类型的案件中具备合理性，但还是普遍认为反诉讼禁令应该是例外，且法院应该应执行其权力来审慎地发出此类禁令。

最后，本部分还审议了当事方选择行诉地的驱动因素。这些因素包括法院的司法管辖区覆盖的市场规模；诉讼的典型费用和耗时；小企业诉诸司法的途径；专业化司法机构的存在；法院促成和解的可得性；诉讼问题的本质；以及初步禁令的可得性。



世界知识产权组织
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
瑞士

电话: +41 22 338 91 11
传真: +41 22 733 54 28

产权组织驻外办事处联系方式请见:
www.wipo.int/about-wipo/zh/offices