

2019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

产权组织，日内瓦
2019年11月13日至15日



关于产权组织司法研究所

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>。

关于产权组织司法研究所

产权组织有幸在工作中得到以下 15 位杰出法学家慷慨咨询的指导，他们组成了产权组织 2018-2019 年的法官顾问委员会：

澳大利亚联邦法院前法官安娜贝勒·本内特（主席），澳大利亚悉尼；培训及司法研究所所长穆罕默德·马哈茂德·卡迈利，阿拉伯联合酋长国阿布扎比；英格兰及威尔士高等法院法官科林·比尔斯，联合王国伦敦；上诉法院法官埃德加多·马特奥·埃特林·瓜佐，乌拉圭蒙得维的亚；联邦法院法官克劳斯·格拉宾斯基，德国卡尔斯鲁厄；南非布隆方丹最高上诉法院前副院长、博茨瓦纳上诉法院上诉法官路易斯·哈姆斯；首尔高等法院法官奇佑钟，大韩民国；最高法院荣誉顾问玛丽·弗朗索瓦丝·马雷，法国巴黎；税务上诉法院助理法官玛丽亚·罗伊娜·莫德斯托-圣佩德罗，菲律宾奎松市；雅温得埃库努一审法院院长马克斯·兰伯特·恩德玛·厄隆格，喀麦隆；联邦巡回上诉法院巡回法官凯瑟琳·奥马利，美利坚合众国华盛顿哥伦比亚特区；新德里知识产权上诉委员会前主席、德里高等法院前法官曼莫汉·辛格，印度新德里；知识产权高等法院前院长清水节，日本东京；大法官、最高人民法院副院长陶凯元，中国北京；商事上诉法院法官韦斯娜·托多罗维奇，塞尔维亚贝尔格莱德。

2019 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。

2019 年论坛于 2019 年 11 月 13 日至 15 日在产权组织总部日内瓦举行，汇聚了来自 74 个国家和地区司法辖区的 127 位法官。

来自 27 个国家和两个地区司法辖区的 34 位法官作为主持人或小组成员参加了讨论。

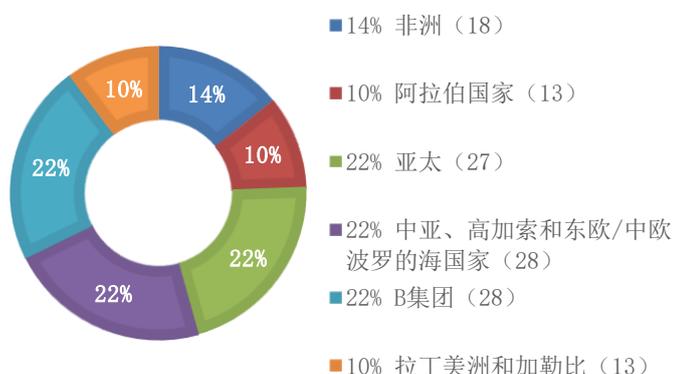
论坛各部分的设计旨在尽可能使每位小组成员表达观点，进行实质性互动，并促进所有与会者之间相互对话，或在全会讨论期间畅所欲言，或在主要日程安排的间隙继续交流。一些非正式活动也进一步提供了建立联系和交流的机会，这其中包括：在联合国日内瓦办事处所在地万国宫和欧洲核研究组织举行了一次社交晚宴和两次导览参观。

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。

论坛以六种语言（英文、阿拉伯文、俄文、法文、西班牙文和中文）提供同声传译。

论坛的日程安排和其他材料可访问网页：<https://www.wipo.int/meetings/zh/2019/judgesforum2019.html>。

2020 年产权组织知识产权法官论坛将于 2020 年 11 月 18 日至 20 日在产权组织总部日内瓦举行。



论坛与会者的地域代表性



总结报告

欢迎辞

产权组织法律顾问弗里茨·邦特库先生宣布 2019 年产权组织知识产权法官论坛开幕。他表示，产权组织有幸欢迎诸位法官到会，其中有些还是继 2018 年首次论坛举行后再度莅临。

邦特库先生忆及论坛促进跨国司法对话的目标，表达了产权组织的寄望，即作为全球知识产权论坛发挥积极作用，为全世界的法官提供支持。他请所有与会者积极参与讨论。

邦特库先生回顾了过去一年产权组织与司法系统合作的主要进展，在创建沟通渠道方面已有参与的法官给予了鼓舞人心的积极回应，跨国司法对话为学习和交流想法提供了机会。他重申，产权组织将继续致力于满足这一需求。

邦特库先生特别强调，过去一年有两项新举措成果显著：第一，扩大了 WIPO Lex 法律数据库，涵盖了知识产权方面的司法判决，这项功能已作为试点启动，将于 2020 年开放访问。第二，推出了新的系列出版物：《产权组织知识产权典型案例集》，其中第一卷已与中国最高人民法院合作发布。

邦特库先生感谢论坛发言者慷慨分享专业经验，并强调表示，产权组织十分感谢法官顾问委员会在本组织司法系统方面的工作中所给予的指导。

总干事特别致辞

产权组织总干事弗朗西斯·高锐先生代表产权组织向出席论坛的司法系统成员致谢，感谢他们积极支持产权组织在知识产权司法行政领域开展的各项计划。

总干事指出，当代全球经济中的两个因素共同形成了知识产权领域的新方向。第一个明显的趋势是，技术和创新在所有国家，特别是世界最大的几个经济体的经济战略中，日益占据核心地位。这一因素反过来凸显了知识产权的作用，因为知识产权是获取或保护竞争优势的手段，而竞争优势来自于对技术和创新相关研发的大量投资。总干事指出，知识产权的普及给知识产权的行政管理带来了数量、速度和语言方面的众多挑战。举例而言，他回顾说，本组织关于全球知识产权申请活动的最新数字显示，申请量正在超过人的管理能力；2018 年，全球范围内共提交了约 330 万件专利申请、1,430 万件商标申请和 130 万件工业品外观设计申请¹。总干事指出，人工智能应用正在不断涌现，以应对这些挑战。例如，产权组织 2019 年推出了新的人工智能驱动的图形检索技术，让商标权人能够更快、更准确地追踪监视全球数以百万计的商标申请以及已有的现有技术。

这种发展态势可能对司法系统的工作产生影响。例如，未来可能要求法官审察更大量的涉及机器的行为——或是机器独立采取的行为，或由人采取、但机器或人工智能应用参与水平较高的行为。未来，法官在裁决过程中也可能在更大程度上受人工智能应用的辅助。

总干事还指出，技术发展的速度给知识产权的行政管理带来了压力。例如，产品和服务可以通过主要在线交易平台获取的知识产权权利人正在寄希望于可以快速确定的知识产权执法类型，因为他们防止假冒的主要手段是通知和撤销程序。在这种背景下，法官可能会发现未来会出现新的工具

¹ 《2019 年世界知识产权指数报告》，可访问 <https://www.wipo.int/publications/zh/details.jsp?id=4464>。

和证据。总干事报告说，产权组织将很快推出一项新的数字时间戳服务，作为一种手段，为数据在某个时间存在提供数字化的证明。

关于政策方面，总干事指出，数字革命的速度给参与制定和阐述知识产权政策的所有行为体，包括议会和司法部门带来了挑战。知识产权制度在很大程度上是工业革命的产物，它正在经历一次重大转变，由此产生了许多需要逐步解决的问题。他报告说，产权组织研究发现，自二十世纪 60 年代以来，已提交约 34 万件与人工智能有关的知识产权申请，其中 50%以上是在过去五年间提交。形成这种惊人加速的原因，尤其在于机器学习和深度学习，但也不仅限于此，这表明现有的知识产权制度正在广泛用于人工智能领域。总干事指出，包括安全、数据完整性、竞争、道德、保密性、隐私和个人权利在内，这些重要的政策方面正在日益融合，为知识产权制度增加了新的层次。

关于知识产权的政治层面，总干事指出，2019 年标志着日内瓦的多边主义体系形成 100 周年，正值多边体系面临巨大挑战之际，多边体系正面临新的障碍。总干事认为，最大的挑战是技术、政策和政治之间的关系。尽管知识产权方面的多边合作在历史上一直是技术性的，但知识产权现在是政治和贸易角力的核心。此外，尽管历史上一直作为开放的平台（例如，产权组织的各项条约促进国家间的互动），但现在有显著迹象表明，技术和知识产权领域的封闭和保护主义抬头，导致不同司法管辖区各行其道。

这些发展态势将对司法系统产生影响。总干事提出了三点对司法系统的主要影响。首先，与知识产权司法行政管理的工具将会改变，无论是司法系统用于审查行为的工具，还是司法系统可使用的工具。其次，法院将面临新的政策挑战，政策制定者无法在这些政策的影响显现之前足够迅速地加以应对。第三，知识产权的进一步政治化凸显了司法系统独立的重要性。总干事认为，这些观察结论突出了司法机构在依照法治裁决知识产权纠纷的方面发挥着重要作用。

第 1 部分：版权领域的新兴议题

这一部分开场指出，版权具有重大的经济和文化意义，并承认总体而言，技术，特别是互联网对版权构成了重要挑战。要应对这些挑战，需要在版权权利人的权利与其他方面的权利（如言论自由和信息获取，包括互联网访问本身的权利）之间达成平衡。通常要求法官来找到这种平衡。

例如，在在线广播领域，数字服务的出现对版权提出了新问题。即便在规定了广播电台的义务范围是就广播覆盖地域支付版权使用费的司法管辖区，在线广播聚合业务的出现使用户可以在世界各地访问广播站，形成了复杂的局面，对版权使用费的支付产生了重要影响。这些问题没有明确的解决办法，要找到答案，就要在版权权利人对正在播放的音乐所要求的权利与表达自由和信息自由之间找到平衡。

关于点对点系统，会议详细讨论了一些法院最近的做法：将“复制”、“提供”和“向公众传播”的概念适用于文件共享平台的运作过程，包括中介传播内容的运作过程，或仅涉及版权作品某一片段的运作过程。会上解释，法院分析点对点平台运营商（如“海盗湾”）的责任，所参照的是其在促成或造成侵权行为方面所发挥的作用。

讨论将这项考察扩展到能让用户生成的内容（UGC）（可能包括版权保护作品）与广大受众共享的平台，如社交媒体服务。会上简要介绍了一些法院如何将复制、提供和传播的概念适用于涉及 UGC 的在线行为，随后讨论了 UGC 平台对所有侵权使用版权作品的行为可能负有的责任。会上说明了一些法院纳入考虑的因素，例如：平台在允许访问侵权内容方面的业务作用，包括商业收益（例如，会上指出，一些法院的判例试图区分“主动”和“被动”托管）；平台对用户的侵权行为是否知情，以及如何确定这种知情；对于通知和撤销制度的规定。

网络平台责任的问题在超链接的情况下作了进一步讨论，即如果网站本身不托管侵权内容，但所提供的链接将用户引向可以访问侵权内容的其他网站，如何界定责任归属。这其中反复提到的相关考虑因素有：是否知情，是否采取预防措施，是否提供撤除程序，是否通过促成这种访问获得商业收益（包括通过广告收入获益）。会上指出，这通常要求法院在版权保护与言论自由（在某些情况下还有接触文化的权利）之间寻求平衡。

法官在裁决版权纠纷时可能面临的难题还有计算机软件侵权使用方面的问题。会上强调说，在许多国家，计算机软件保护是一项迫切挑战，需要制定有针对性的司法办法。在确定损害赔偿金额时，一个实际的难题在于缺乏适当的方法或缺少以往的经验 and 专门知识。

讨论要点

- 定义新技术背景下的版权侵权行为
- 在线平台用户的版权侵权与中介责任
- 版权与言论自由
- 精神权利

参考判决

- 阿根廷布宜诺斯艾利斯联邦首都第 26 号口头刑事和惩戒法庭[2018 年]：“*Taringa* 案”，案号 CCC 16029/2009/T01/1
- 英格兰和威尔士高等法院（衡平法庭）[2019 年]：华纳音乐联合王国有限公司诉 *Tuneln* 股份有限公司[2019] EWHC 2923 (Ch)
- 欧盟法院[2017 年]：*Stichting Brein* 诉 *Ziggo* 私人有限责任公司和 *XS4ALL* 互联网私人有限责任公司，案号 C-610/15
- 法国巴黎上诉法院[2016 年]：电影制片人协会（APC）、全国电影发行人联合会（FNDF）、数字视频编辑联盟（SEVN）等诉 *Orange* 公共有限责任公司等（“*Allotstreaming* 案”），案号 14/01359
- 意大利最高法院[2019 年]：意大利电视网股份公司诉雅虎意大利股份公司，案号 7708/2019
- 特立尼达和多巴哥共和国高等法院[2018 年]：*Sean Caruth* 诉多巴哥众议院，案号 CV2018-03461

会上还提出了另一种角度，分享了一个在网络侵权案中处理精神权利纠纷的例子。讨论介绍了有关法院在判定以未经授权的作品传播作为在线宣传材料的一部分是否损害创作者声誉时纳入考虑的因素。讨论指出，侵权材料在网络环境中持续存在可能会对法院如何计算涉嫌侵权行为所适用的法定时效期限产生影响。

关于法院下令采取的措施，讨论指出，下令删除内容的司法办法已经发生演变，以跟上技术和网络侵权不断变化的现实。例如，在要求网络平台删除/禁止访问版权作品的情况下，一些法院可以对裁决加以调整，以便中介为实现所需结果确定最有效的技术解决方案。发言者分享了按具体情况调整裁决的例子，包括如何平衡相互竞争的不同权利，例如通过确保措施与侵权行为相称来实现。

在所讨论的各种情景中，就如何确立网上中介知情的证据提出了不同做法。与会者提到了将确定作品合法性的责任放在权利人一方或互联网中介一方所产生的一些后果。

作为结论，与会者建议，法院不必对所有案件采取一刀切式的做法，而是可以针对不同种类的内容，规定不同程度的监督义务。在作出此类裁决时，应确保平台义务的相称性。法官可以使用不断改进的非法内容监测技术工具作为辅助手段。

最后，发言者表示，数字环境下的版权领域仍是一片沃土，有待更多调查研究，也需要更多大胆和富有想象力的创见。

第 2 部分：商标领域的新兴问题——符合注册条件的商标

这一部分开场指出，尽管要求显著性作为商标保护的前提这一点无可争议，但对这种显著性的评估取决于个人考量，因此司法干预往往是必要和关键的。小组成员从《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）第 15 条开始介绍，分享了商标争议裁决领域最近的经验，讨论的框架性问题有：标记的构成要素有哪些，认为具有显著性的条件有哪些，对于是否可进行商标注册的限制有哪些。

首先，小组成员讨论了使用颜色本身作为商标需满足的显著性要求。作为讨论的基础，分享了一个司法辖区的案例，在该辖区，颜色商标和颜色组合商标构成合格的注册客体。但是，对照注册的进一步要求来评估这些商标时，出现了一些问题：如何解释这些要求对于颜色商标的适用性。例如，颜色本身是否能够传达关于产品或服务来源的特定信息，并且能够由此区分商品和服务？与会者的讨论显示，各国采取了不同做法来评定颜色本身作为商标是否具有显著性。例如，会上报告说，一些法院认为，除某些例外情况外，一种颜色或多种颜色组合不能视为本身具有显著性。另一些意见则认为，颜色商标本身不具有显著性，需要证明它是整个商标（如图案或外观设计）的一个组成部分。还有意见认为，有一些既定标准可以考虑颜色本身作为商标是否满足显著性要求和注册条件。如果一种颜色或颜色组合构成的商标只有在满足显著性要求时才可获得保护，那么需要提供什么证据来证明满足这种要求？

讨论要点

- 符合条件的客体和显著性：颜色商标举例
- 违反公共秩序或道德的商标

参考判决

- 欧盟普通法院[2018 年]：“*La Mafia SE SIENTA A LA MESA*（‘黑手党在餐桌前’，意大利餐厅）案”，案号 T 1/17 EU:T:2018:146
- 欧盟普通法院[2018 年]：“*Fack Ju Göhte*案”，案号 T 69/17 EU:T:2018:27
- 立陶宛最高法院[2015 年]：*Humana People to People Baltic* 组织诉国家专利局，案号 3K-3-240-469/2015

法官们交流了一些颇具挑战性的事实判定案例，例如：如何确定颜色商标相关的特定市场；考虑到对颜色及其明暗深浅的感知具有主观性，不一定符合技术定义，如何评估关于消费者认可的证据；如果一种颜色或多种颜色组合不是单独使用，而是作为整个商标的一部分，与词语或图形要素一起使用，如何评定其中的颜色是否具有显著性。讨论还提到了法院在色彩方面考虑的其他一些因素，例如，评估对颜色组合商标的说明是否足够精确（即便没有规定图样要求），评估防止颜色用尽所具有的公共利益。

小组成员扩展了对显著性的讨论，分享了所在司法管辖区对这一要求作出解释的其他近期裁决案例。例如，有法院考虑过只表明某种质量标准或提及常用医学术语的商标是否具有显著性。这些案例共有的一个主题是如何理解相关市场。讨论指出，在同一司法管辖区内，不同的统计人口群体对某一商标显著性的理解可能截然不同，例如，如果某一商品或服务的目标对象主要是女性，就可能出现这种情况。

会议接着讨论了对于是否可注册的限制，并讨论了因违反公共秩序或道德而被排除在保护范围之外的条件。两个最近的案例说明了法院在评估这一绝对驳回理由时考虑的一些因素。例如，一个标记可能使人联想到通常认为对基本价值观和人权造成严重威胁的活动，如果注册为商标，就淡化了这些活动所具有的极强烈的负面影响。法院认同，标记背后的意图和相关公众眼中对于标记的看法这二者之间可能存在差异。会上报告说，这类判决是一些司法管辖区不断演变的辩论主题。一些法院目前正在制定进一步指导方针，以指导辨别应在何种特定社会背景下判定标记的意义，以及对于某一标记在既定时间违反既定社会公认道德原则的裁决，如何辨别支持该裁决所需的事实证据。例如，在流行文化中采用所谓的冒犯性标记是否改变了公众对该标记的看法？

会上指出，言论自由在商标法中有明确规定，在权衡是否以违反公共道德作为驳回商标注册的理由时，需要予以适用。

第 3 部分：商标领域的新兴议题——驰名商标和淡化

在第 2 部分讨论的基础上，小组成员开场回顾了商标的基本功能，即区分产品和服务的来源，以及保护公众利益不因类似标记的使用产生混淆或误导。小组成员指出，相互竞争的商标之间产生混淆的可能性因此是评估是否存在商标法规定的侵权行为的基本检验标准。

讨论举例说明了法院在评估混淆可能性时经常考虑的基本要素，例如：使用商标的商品或服务种类之间的关系；商标本身的异同，包括广义上的概念设计以及外观上的特定细节、语言相似性、发音、意义和商业印象；相关消费者公众的身份和特征描述，以及这部分公众受到误导所致的相关风险。讨论还扩展到消费者心目中相互关联的商标，因为可能由此产生的印象是，来自两个不同提供商的服务是可互换的，由此可能造成对服务来源的混淆。在评估电子商务技术背景下的这种关系时，一些法院认为有必要调整对商标法的现有解释。

在混淆可能性的基本检验之外，会议还探讨了另两种特定的情况：加强对驰名商标的保护，以及如何评估以戏仿作为商标（包括驰名商标）侵权抗辩。

关于驰名商标，讨论涵盖了对这类商标的认可标准，以及这类商标在淡化的情况下提供的额外保护，讨论指出，这个问题超出了对商标进行标准的混淆可能性分析的范围。讨论承认，商标法的这个领域在不同国家的解释各异。首先，界定驰名商标的法律标准各不相同，一些司法管辖区对驰名商标和著名商标作了额外区分。讨论指出，判定消费者是否知晓商标是需要依据各国法律制度予以判断的事实性问题；在一些案例中，法官的经验是采纳消费者调查作为确认商标受认可程度的证据。

此外，尽管大多数司法管辖区都纳入了对驰名商标的保护，但这种保护的具体内容可能有所不同。例如，一些司法管辖区明确承认反淡化保护，并认为淡化的形式有模糊弱化、玷污丑化和“搭便车”。在其他司法管辖区，在没有明确承认淡化这一总体概念的情况下，可以针对相当于模糊弱化、玷污丑化或“搭便车”这些形式的行为给予有效保护。

与会者还讨论了给予驰名商标更高程度保护的基本原则。一些评论意见谈到了反淡化保护（可视为保护商标权利人的个人利益）的理由与保护消费者免受混淆的传统公共利益理由之间的联系。会议还讨论了对已经知名的商标给予额外保护的理据，得出了不同结论，包括对诸如“搭便车”等行为对驰名商标的损害有不同的评估方法。有人指出，在一个国家，商标法针对这种行为给予的救济比反不正当竞争法更高效。

小组成员分享了一些例子，说明在评估商标用于不同于驰名商标所用商品或服务的情况是否可视为淡化驰名商标声誉时所考虑的因素。一些法官认为，与判定淡化相关的因素包括，驰名商标是否因涉嫌侵权商标的使用而遭受实际经济损失或声誉损害。在一些案例中，法院发现存在一种风

讨论要点

- 可能出现的混淆
- 淡化及其辩护

参考判决

- 中国北京市高级人民法院[2012 年]：百度在线网络技术（北京）有限公司诉商标评审委员会，案号 GXZ 第 1081 号
- 日本知识产权高等法院[2013 年]：北海道设计株式会社诉彪马公司，案号 2012 (Gyo-Ke) 10454；鲁道夫·达斯勒体育用品彪马股份公司诉日本特许厅，案号 2008 (Gyo-Ke) 10311
- 南非宪法法院[2005 年]：Laugh It Off Promotions 公司诉南非酿酒国际集团（金融）私人有限责任公司/商业名称 Sabmark International [2005] ZACC 7
- 阿拉伯联合酋长国阿布扎比联邦上诉法院[2019 年]：Motor Experts 有限责任公司诉 Sell Any Car 公司和经济部，案号 224 和 229/2019

险，即公众可能推断涉嫌侵权商标与驰名商标存在商业或业务上的联系，即便驰名商标用于完全不相关的行业。一些法官会考虑侵权商标是在贸易过程中使用，还是未用于商业用途。

关于戏仿，互动对话环节谈到了哪些情况可以认可戏仿作为商标侵权抗辩。首先，有人指出，商标法对戏仿没有作出精准的界定。但是，对商标的戏仿不同于艺术、文学或社会评论领域的戏仿，因而不同于版权法中的戏仿，因为版权法和商标法的目标不同，因此可能以不同方式纳入对表达自由的考量。

在没有定义的情况下，讨论分享了法院用于考量戏仿的某些特征描述，包括政治评论、批评或幽默等元素。在最近对戏仿诉讼的评估中，有一种建议是，在不能确定涉嫌侵权商标的使用会导致消费者混淆商品或服务的来源，或损害受保护商标的区分功能或价值的情况下，应认可戏仿作为抗辩理由。另一种观点认为，对认可戏仿的情况可以加以限制，仅限于使用涉嫌侵权商标的意图明显是为传播社会信息或价值观的情况。在一些国家，没有专门的以戏仿作为商标侵权抗辩的判例。在其他国家，商标法中完全不承认以戏仿作为抗辩。

接续上一部分讨论的商标话题，论坛指出，处理戏仿的简单公式并不存在；相反，必须在言论自由原则和驰名商标保护之间达成平衡。

第 4 部分：产权组织在知识产权司法行政领域开展的工作

这一部分概述了产权组织在知识产权司法行政领域开展的工作，这个领域的工作旨在与各国司法机构建立交往，为它们应对知识产权领域快速发展的挑战提供支持。讨论指出，产权组织司法研究所与本组织相关部门合作开展活动，为本组织在与司法机构有关的工作中提供总体指导。

产权组织在这个领域的工作有三大目标：促进法官之间交流知识产权相关信息；加强各国司法系统在知识产权裁决和培训方面的人员能力和机构能力；促成研究调查，以促进关于知识产权司法行政状况的集体知识积累。这项工作由产权组织法官顾问委员会指导，委员会 15 位委员所代表的地域和技术覆盖面极广，委员以个人身份任职。

产权组织在信息交流领域的核心工作是一年一度的知识产权法官论坛。首届论坛于 2018 年举行，讨论总结载于 [《2018 年产权组织知识产权法官论坛报告》](#)，其中不仅强调了不同司法管辖区面临的挑战趋同，还强调了需要承认和理解不同法律和司法制度之间的鲜明对比和差异。

产权组织与司法机构合作的第二个领域是为各级有知识产权裁决经验的法官提供更多机会，以发展或增强他们的知识产权专长。这其中包含产权组织不同部门开展的大量活动。产权组织司法研究所新推出了“产权组织知识产权司法审判高级研究班”，课程注重在经验丰富的知识产权法官之间交流实际知识和现实做法，主要采取小组讨论和辩论的形式。另一个近期开展的举措是为设立知识产权司法方面的继续教育方案提供支持。这个项目最初作为试点推出，与多国司法培训机构合作，在产权组织发展与知识产权委员会的支持下进行。继产权组织学院 2018 年成功完成试点后，这种新的合作设立知识产权司法继续教育方案的模式已经纳入产权组织司法研究所工作的主流。

在加强集体知识积累的第三个领域，WIPO Lex 法律数据库新增了“判决”部分，现已作为试点项目推出。这个免费数据库预计将于 2020 年夏季公开，允许访问者轻松查阅世界各地的知识产权典型案例。此外，新的系列出版物《世界知识产权组织知识产权典型案例集》已经问世，首卷《中国卷》已经发布。产权组织和海牙国际私法会议（HCCH）联合出版的《当国际私法遇到知识产权法——法官指南》的英文和法文版也已面世。

作为结语，这一部分总结了产权组织司法系统方面工作的指导价值观，它包括：承认各国司法结构和做法的多样性；促进就共同关心的问题分享知识、交流看法和观点，以承认但无须遵循各国法院不断演变的制度和判例；充分尊重各受益成员国的利益和要求，包括其独特的法律传统、社会特点、经济背景和优先重点；有关工作受法官指导，由法官推行。

第 5 部分：专利领域的新兴议题

这一部分从各国判决的角度，探讨了法院在专利方面的两大新挑战：对某些技术领域（例如商业方法、图形用户界面和诊断方法）专利授予资格的评估；以及专利法和竞争法之间的矛盾。

首先，发言者分享了法官最近在评定专利授予资格时遇到的棘手案例。其中一例是一件发明，由一系列步骤组成，要求以商业方法申请专利，但技术特征程度低。案子的关键在于，有关方法是否符合“发明”的法律定义，如果符合即有资格获得专利保护。会上探讨了法院得出结论的推理过程，讨论涵盖了多个问题，例如：如何认定该发明所解决的技术问题，如何评估该发明所使用的技术手段或提供的技术解决方案。在讨论分享的场景中，法院认为，商业方法利用特定步骤或元素作为解决问题的技术手段，因此总体上属于可专利发明的法定定义范围。

有一例还显现出在新背景下评定可专利性的挑战：有关申请是某个设备的图形用户界面，其中，使该设备区别于现有技术的唯一要素是该图形用户界面所显示的特定形式的信息。因此，问题在于：用于显示该信息的特定形式如果视为具有相关法律意义上的“技术性”是否恰当？是否因此具有可专利性？讨论提出了几个问题，例如：在评估创造性时，一种不同的信息表示形式能否视为一个技术问题的技术解决方案？如何定义技术问题？需要什么证据来证明申请专利的发明解决了这个问题？应当由谁来承担举证责任，来证明发明是否解决了该问题？

会上举例说明了判定专利授予资格的复杂性，特别是在生物化学和医疗技术等技术性极强的领域。在这些案例中，不同法院适用相同法律，对诊断医疗状况的新方法是否具有可专利性得出了不同的评估结论。一些法院认为，这样的权利要求符合专利授予资格，因为在考虑到自然法则时，它们教授了新的诊断或治疗方法，或者使用了已知步骤的非常规排序。然而，其他法院则认为，同样的权利要求不具有可专利性，除非其中的一个或多个诊断步骤本身是新颖的。事实上，这种评估看似具有主观性，特别是如果法院不具备相关的技术专长，就会如此。讨论指出，这种情况造成了极大的商业不确定性，看来需要进一步立法澄清。

最后，小组成员讨论了在专利保护（以及激励创新）与公平竞争之间寻求平衡的问题。在其中一个领域，国家法院已经处理过这方面的问题：“反向支付”和解，即专利权人向对专利提出争议的一方付款；或“延迟支付”和解，即支付费用以延迟仿制药公司进入市场的时间。这其中突出的

讨论要点

- 符合资格的客体：专利技术是否中立？测量仪器、图形用户界面和诊断方法举例
- 在专利质量和技术投资与法院作用之间取得适当的平衡
- 与竞争法的相互作用：反向支付和解举例

参考判决

- 日本知识产权高等法院 [2018 年]：案号 2017 (Gyo Ke) 10232
- 大韩民国最高法院 [2014 年]：GSK 诉 KFTC，案号 2012Du24498
- 瑞士联邦专利法院 [2019 年]：哈美顿医疗公司诉 *Imtmedical* 公司，案号 02017_007
- 美国联邦巡回上诉法院 [2017 年]：Athena Diagnostics 公司诉 *Mayo Collaborative Services* 公司，927 F3d 1333

关键问题是，很难在专利权人的权利（包括解决专利纠纷的权利）与竞争法之间达成平衡，而且专利垄断是否阻碍了他人进入竞争性市场。讨论指出，这些问题不仅具有法律意义，而且具有经济意义，它们表明专利法和竞争法之间有时难以调和。

第 6 部分：知识产权权利利用尽和平行进口

这部分讨论了知识产权权利利用尽的问题。

讨论首先提到《TRIPS 协定》第 6 条，这一条没有就知识产权权利利用尽的模式作出规定，而是让世界贸易组织（世贸组织）成员自行决定是适用国家、地区还是国际层面的用尽。小组成员指出，这一方面反映了在知识产权权利利用尽的问题上缺乏多边共识，另一方面是请成员国共同制定符合各自国家利益的用尽原则。

讨论考察了小组成员所代表的司法管辖区在这一问题上采取的多种多样的方法，强调各国国内的社会经济情况造成了不同的政策考虑，并产生法律影响。讨论指出，这个领域具有法律上的不确定性，要求法院予以澄清。

会上探讨了考虑权利利用尽的不同框架所依据的原则。例如，优先考虑知识产权权利独立性的模式被视为支持国内或地区权利利用尽，允许知识产权权利人行使其专有权来划分和控制不同司法管辖区的市场，并通过分销安排对受知识产权保护的商品进行质量监督。另一方面，援引自由贸易模式可以视为选择了国际用尽，以促进受保护商品的供应，并帮助防止贸易垄断。会上指出，通常认为知识产权权利人更喜欢采用国内用尽，而消费者群体则更倾向于国际用尽；但是，小组成员也告诫不要作这种笼统的判断。

为了说明法院在专利权用尽方面采取的不同做法，小组成员介绍了两个相似商品的案例。在一个司法管辖区，法院认为，专利权用尽出现在产品首次出售时，无论是在国内还是国外出售，而且用尽原则禁止对商品售出后的进一步使用作侵权认定，无论买方作出何种修改。另一方面，讨论认为，专利权人保留对违反合同提起诉讼的权利。

在另一个司法管辖区，法院没有裁定跨境背景下的专利权强制用尽。因此，如果专利权人明确表示在首次出售时保留其专利权，则买方须受这些权利的约束，只能按照专利权人允许的限制范围使用产品。如果专利权人没有采取任何措施通知买方任何限制，则无通知即视为默示同意买方按照自己的意愿使用产品，并且可以在不必担心受限制的情况下销售、使用或分销产品。然而，与前一司法管辖区的结果不同，法院的结论是，当商品投放市场后，商品的状况发生变化或受损，因此默示同意不适用。

讨论要点

- 《TRIPS 协定》第 6 条的用尽和其他用尽：国际、地区和国内。政策依据是什么？
- 合同限制在多大程度上会影响到知识产权的权利利用尽？
- 平行进口的再包装要求

参考判决

- 澳大利亚联邦法院[2019 年]：*Calidad 公司诉精工爱普生集团* [2019] FCAFC 115
- 白俄罗斯共和国最高法院[2013 年]：俄罗斯 *Twins Tech 公司诉 Medicalfort 公司*，案号 12-01/20-2013
- 印度德里高等法院[2012 年]：三星电子有限公司诉 *Kapil Wadhwa*，CS (OS) 1155/2011 号
- 印度德里高等法院[2010 年]：约翰威立出版有限公司诉 *Prabhat Chander Kumar Jain*，CS (OS) 1960/2008 号
- 菲律宾最高法院[2009 年]：*Roma Drug 所有人 Roma Drug 和 Romeo Rodriguez 诉邦板牙瓜瓜地区审判法院、邦板牙省检察官、食品和药品局与葛兰素史克*，GR 149907 号
- 土耳其最高上诉法院[2014 年]：*Merinos 诉 n11.com*，RG 2014/6429E 号，2014/12088K

在一个版权案例中，被告在网上销售原告出版物的低价版，并提供全球范围内的递送服务，法院依据只允许向特定国家的学生销售书籍的合同条款，驳回了国际用尽。

小组成员讨论了用尽原则是否应根据不同知识产权保护的商品作出调整，并注意到一些司法管辖区对所有类型的知识产权适用国际用尽，而另一些司法管辖区对版权而不对专利适用国际用尽。小组成员还探讨了用尽原则有区别的适用，依据是产品类别和国家的相对需求。例如，在建立国内市场时，支持采用国内用尽的公共政策可能更有说服力，而在一些司法管辖区，为了加强公共卫生和增加获得药品的机会，通过采用平行进口政策，更容易对药品和医疗器械适用国际用尽。

讨论考察了平行进口情况下出现的重新包装要求，包括知识产权权利人是否可能反对对受保护产品进行重新包装，一些司法管辖区确认在这方面存在立法漏洞。

最后，会议讨论了一些地区经济或关税联盟为促进商品自由流通而适用的地区用尽原则。在这些地区，对地区竞争力的考量和共同的经济关切被视为地区用尽政策的驱动因素，并要求知识产权法作出相应调整。

小组成员最后指出，从多种不同的权利用尽做法中，得出的一条共同主线是，这些国家层面的政策决定取决于每个国家如何依照其具体国情选择恰当的原则组合和平衡。

第 7 部分：处理多领土侵权的救济办法

这一部分讨论了法院在跨境侵权案中制定救济措施以有效执行具有地域性的知识产权权利时面临的挑战。

作为背景，讨论指出，多地域的问题对于知识产权法而言并不陌生。讨论着重指出，知识产权条约的国际起源和历史可以追溯到 19 世纪，追溯到工业革命带来的跨境贸易增长。

在这种背景下，小组成员讨论了最近的多地域知识产权侵权案中采取的不同救济。首先，小组讨论了多司法管辖区专利侵权纠纷中出现的问题，这些纠纷涉及标准必要专利（SEP）和可约束多国出售的公平、合理和非歧视性（FRAND）许可条款。会上就恰当的救济提出了不同见解。

在 SEP 纠纷中有一种判定许可的做法，它所产生的救济措施即便是由国家法院裁定公布，实际上也可在全球适用。在探讨这一结论的理由时，提到了一种更常见的情况，即某一国工厂生产的假冒商品既投入本地市场，也用于出口。在这种情况下，法院可以基于全球销售的情况作损害评估，即考虑全部假冒商品的产量，既包括投入本地市场的，也包括出口的，因为这种生产本身就构成知识产权侵权。会上讨论，在分析中要对所造成的损害和侵权行为（或被许可行为和产生许可使用费的事件）作明确区分，特别是针对这些行为发生的地域位置作区分。

讨论要点

- 国家法院能否授予“全球”救济？
- 为司法管辖区以外的收入设定许可费
- 网站屏蔽和全球去索引指令
- 跨境辅助侵权的救济办法

参考判决

- 德国联邦法院[2017 年]：密封系统，案号 X ZR 120/15
- 德国联邦法院[2015 年]：音频信号编码，案号 X ZR 69/13
- 新加坡高等法院[2018 年]：迪士尼公司及其他诉 M1 有限责任公司及其他 [2018] 5 SLR 1318; [2018] SGHC 206
- 英格兰和威尔士上诉法院（民事庭）[2018 年]：Unwired Planet 公司诉华为 [2018] EWCA Civ 2344

相比之下，另一种不同的做法可能认为，专利使用费与特定地域密切相关，它更加注重专利的地域性以及不同司法管辖区就专利的有效性或被许可行为可能得出的不同结论。依照这种做法，某一国法院载定的许可使用费不可适用于全球范围。

小组成员进一步讨论了在 SEP 背景下出现的竞争问题（如 SEP 专利权人制造的垄断），同时还讨论了如何通过标准对专利的专有权加以限制。有些司法管辖区更重视对合同的分析，而其他司法管辖区则从竞争法的角度处理这个问题，调查是否存在滥用市场支配地位的情况。

会议还讨论了跨境侵权案中进行平行诉讼出现重叠所产生的问题。所提出的挑战包括：不同司法管辖区法院所作判决之间的关系，以及某一司法管辖区的当事人为防止对方当事人在另一司法管辖区启动或继续诉讼而寻求的反诉讼禁令。

关于网上版权或商标侵权，讨论考察了发布网站屏蔽令的做法。如果知识产权侵权网站的运营商不在法院所在的司法管辖区，一些国家的法院可能会命令网络服务提供商采取合理步骤，阻止其订阅用户访问侵权网站。法院这种做法的权力来自不同的法源。在一些国家，通过了具体的知识产权立法，规定了以网站屏蔽令作为救济措施，而在其他司法管辖区，现有民事诉讼法的解释是授权法院发布屏蔽网站的禁令。在某些情况下，这些禁令作为动态禁令发布，可以对主要禁令中未包含的访问同一侵权网站的新手段加以封阻。小组成员还谈到了在知识产权网络侵权案中对搜索引擎发出“搜索结果摘除令”的可能性，以及这种命令是应全球执行、有地理范围限制，还是专门针对具体的侵权行为。

会上还讨论了法院考虑侵权行为与受保护知识产权之间的地域联系时所采用的不同方式。一些司法管辖区区分侵权行为发生的地点和侵权行为生效的地点。因此，在某些情况下，考虑到产品的相关市场，考虑到在知识产权保护地域之外和之内实施的行为这二者之间的相互关系，对在知识产权保护地域之外实施的侵权行为，仍然可能判定侵权责任。

互动对话环节承认，法院要想有效执法，需要精心设计救济措施，以应对法院所认定的周遭现实。但是，也有人强调，采取扩张式的救济办法与扩大实质性法律权利的范围这二者大不相同，后者属于立法机构的职能，不属司法的范畴。

第 8 部分：知识产权和国际私法

这一部分讨论了国家层面的知识产权适用于全球性的知识产权交易时所产生的国际私法问题。

例如，在一个专利合同案例中，涉案专利在多个国家获得了注册，法院可以就其司法管辖范围内注册的专利作出明确裁定，但是否也可就外国专利作出裁定？

会上通过一个案例对这些问题作了探讨：在全球拥有多项专利的 SEP 专利权人与在多个国家进行销售的制造商出现纠纷，争议点在于 SEP 的有效性和重要性、侵权和 FRAND 义务，以及在销售受到专利权限制的区域，法院是否应行使管辖权。

会上比较了在这种情况下依照“不方便法院”原则（依照该原则，如果某一法院对另一争议解决机构是否存在、是否具有管辖权以及是否更加适宜感到满意，可以中止或驳回诉讼）采取的不同做法。从广义上看，普通法和民法的态度有所不同：普通法的做法可视为支持通过该原则赋予法院的灵活性和自由裁量权，但民法的做法则对这一概念多少持批判态度，认为过于主观。除此之外，有一个意见认为，应将自然行诉地定为诉讼与之具有最真实和最具实质性联系的诉讼地。

会上还考虑了“挑选法院”的风险，以及是否可能将“不方便法院”分析用作保护国家法院管辖权的工具。这种困境体现为司法管辖保护主义与经济现实之间的冲突，这时，法院受理的是涉及国内和国外专利的纠纷，其中有相互区别的权利要求、现有技术或侵权行为，但要求法院基于全球适用的专利使用费作出裁定。

对于如何将一个案件中的多个问题划分开来，如何把法院的考量限制在与国内专利和合同问题有关的事项上，会上建议了多种可能的办法。讨论强调了法院在确定争议解决机构注册专利的有效性和侵权方面行使的专属管辖权。有人援引了《保护工业产权巴黎公约》及其就同一发明在不同国家所获专利的独立性所作的规定，作为支持这一办法的理由。也有人提出，FRAND 纠纷中的重要性或许可使用费问题是否最好交由争议解决机构而非法院裁定。

关于承认和执行外国判决，会上探讨了多个问题，例如：当某一外国判决在某一法院的司法管辖范围内寻求执法时，该法院应对判定外国专利无效的外国判决给予何种权重？如果一项国内专利与外国专利都是针对同一产品，在对该国内专利进行评估时，是否应受外国判决的影响？在此背景下，提到了在《外国国民商事判决承认和执行公约》（2019 年）谈判中出现的政策考虑，特别是将知识产权排除在《公约》范围之外的政策考虑。

这一部分还讨论了在国家背景下执行国际知识产权条约的问题，以及关于同一主题的先后继承条约的缔约国义务。讨论举例说，一个国家在首次表演和录制音乐作品的录音制品后，批准了《保护表演者、录音制品制作者和广播组织罗马公约》以及《世界知识产权组织表演和录音制品条约》（WPPT）。依照《罗马公约》，在公约就录制录音制品规定的义务对该国生效前，该国不受其约束，而 WPPT 条约在生效时即保护所有不属公有领域的作品。《维也纳条约法公约》就关于同一主题、先后继承的条约的适用问题作出了规定，而《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》则允许伯尔尼

讨论要点

- 司法管辖权
- 适用法律
- 国外判决的认可和执行

参考判决

- 巴西高等法院[2007 年]：*Lilly Incos 公司诉辉瑞公司*（“伟哥案”），SEC-911
- 英格兰和威尔士上诉法院（民事庭）[2019 年]：华为诉中兴 [2019] EWCA Civ 38
- 俄罗斯联邦最高法院[2013 年]：*VOIS 诉 000 “Polet” 案*，案号 A53-25852/2013

联盟成员之间达成特别协议，如果适用这两项公约中的原则，结果是承认表演者和录音制品制作者的专有权。

第 9 部分：知识产权法庭的新近发展

这一部分介绍了一些产权组织成员国司法管辖区的新消息，这些管辖区最近实施了影响知识产权裁决的司法改革。小组成员分享了各国改革的经验，并探讨了改革背后的政策原因。

总的来说，小组成员提出的改革有共同的目标，即增强知识产权领域司法职能的专业技能。这些变革的共同驱动因素包括：法院受理的知识产权案件数量增多，希望提高效率；需要加强不同法院判决之间的一致性；需要更多具有知识产权专门知识的法官来处理知识产权纠纷中出现的的技术性问题；以及希望增强公众对知识产权裁决制度的信心。

小组成员分享了所在各司法管辖区为推行改革措施所做的选择，例如：在现有法院内设立知识产权法庭；建立新的一审和/或二审法院；支持知识产权法官增强专业经验；改革知识产权纠纷的诉讼规则。举例来说，一个司法管辖区的改革设想了统一的处理知识产权纠纷的程序法渊源，并纳入了某些技术性的法律因素，例如规定在司法（相对于行政）层面的侵权诉讼中提起撤销或无效诉讼作为反诉。在鼓励知识产权法官增强专业经验的背景下，小组成员也承认，对于拥有裁决某些技术型知识产权纠纷所需技术背景或培训的法官，很难留住他们。

除了旨在加强司法结构专业性的变革之外，小组成员还探讨了最近知识产权相关改革的其他方面，例如：改进调查程序，特别是在与新技术有关的案件中；提高知识产权审判的透明度，例如公开披露文件和对听证进行网络广播；加强与其他国家司法机关和国际组织等外国同行的交流。

第 10 部分：通过地区法院进行的知识产权审判

这一部分讨论了通过四个地区法院或地区体系进行的知识产权审判工作：安第斯共同体法院、比荷卢法院、非洲知识产权组织（OAPI）地区体系以及拟议的统一专利法院。小组成员讨论了地区法院和体系对知识产权协调的影响，以及地区和国家知识产权审判系统之间的相互作用。

小组成员简要介绍了各地区不同知识产权审判制度的历史、政策动力和结构。从中揭示了推动建立地区审判机制的几条共同主线。总的来说，一个潜在的原因是希望在整个地区加强知识产权司法解释和执法的一致性。

根据各地区不同的情况，加强一致性的目标可以表现为多种形式：可以是支持一项政治决定，以实现实质性知识产权法的协调；或者是成为更广泛的区域一体化进程的一部分，包括通过经济一体化实现共同市场。在更实际的层面，创建地区性的审判渠道可以加强不同国家司法解释的一致性和可预测性，减少诉讼当事人挑选法院的动机，简化权利人可在多个地域采取的保护行动，避免平行诉讼扩散，并填补执法方面的空白。

显然，地区司法机制的性质和作用因各地区而异。例如，机制主体可以设立为专门的知识产权法院，或是具有一般管辖权的法院，但善于解决知识产权问题。如果有意减少各国司法审判不一致

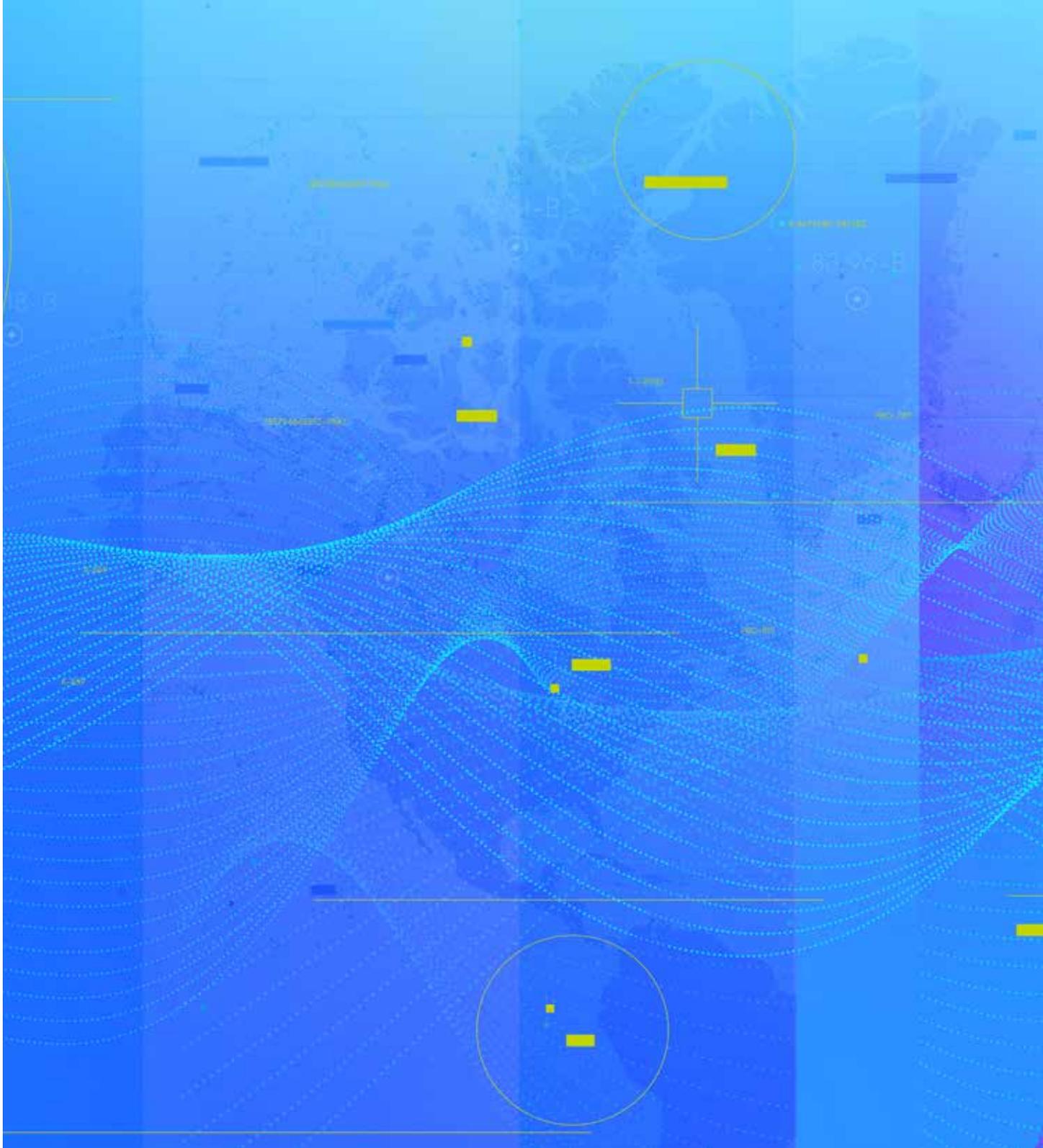
讨论要点

- 安第斯共同体法院、欧盟法院、比荷卢法院、OAPI 体系的法院以及未来统一专利法院的工作
- 地区法院在知识产权法的解释和协调方面的作用
- 国家知识产权司法制度与地区知识产权司法制度的协调

的现象（这也可能对整个地区产生影响），可以设立终审法院，并授权其作出对国家或当事方具有约束力的判决。但是，地区法院不仅仅发挥上诉职能。在一些地区，它们可以就国家法规如何符合地区法向成员国提供指导，或者应国家法院的请求，向其提供关于法律问题的咨询意见，而不裁定各方之间的纠纷。

讨论谈到了国家和地区审判机制之间相互作用的几个方面，这些方面由所讨论的结构性、实质性和程序性要素决定。例如，如果授权一个地区法院作出咨询性质的初步判决，国家法院和地区法院之间的关系可以界定为一种对话形式，并作为对国家判决的支持。另一方面，可以赋予地区审判机制对某些主题的专属管辖权。

从所分享的地区经验中显现的另一个要素是地区机构在业务层面引导处理的一系列实际问题，包括例如，各地法官之间的语言多样性问题，在不同地点开庭的问题，并在共同的诉讼规则中结合不同的法律传统和制度。



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