

《知识产权法官手册》  
丛书

# 国际知识产权 法律框架导论



WIPO

**《知识产权法官手册》丛书**

丛书编辑：斯蒂芬·伯利法官

**国际知识产权法律框架导论**

ISBN: 978-92-805-3495-5

**菲律宾的知识产权裁决**

ISBN: 978-92-805-3497-9

**越南的知识产权裁决**

ISBN: 978-92-805-3499-3



《知识产权法官手册》丛书

# 国际知识产权法律框架 导论

编辑：斯蒂芬·伯利法官  
澳大利亚联邦法院，澳大利亚悉尼

本作品依照知识共享署名4.0国际许可进行许可。

©WIPO, 2024年

允许使用者对本出版物进行复制、发行、改编、翻译和公开表演，包括用于商业目的，无需明确同意，条件是使用这些内容须注明来源为产权组织，并在对原始内容作出修改时明确注明。

2024年首次出版

World Intellectual Property Organization 34,  
chemin des Colombettes, P.O.Box 18 CH-1211  
Geneva 20, Switzerland 瑞士

建议著录格式：世界知识产权组织（产权组织）（2023年）。《国际知识产权法律框架导论》，《知识产权法官手册》丛书。日内瓦：产权组织。

DOI: [10.34667/tind.48855](https://doi.org/10.34667/tind.48855)

ISBN: 978-92-805-3586-0 (印刷版)

ISBN: 978-92-805-3587-7 (网络版)

改编/翻译/演绎不应带有任何官方徽记或标志，除非已经产权组织同意和确认。请通过产权组织网站联系我们，以获得许可。



署名4.0国际 (CC BY 4.0)

对于任何演绎作品，请增加以下声明：“对于原始内容的转换或翻译，产权组织秘书处不承担任何责任。”

如果产权组织发表的图片、图形、商标或标志等内容属于第三方所有，则此类内容的使用者自行负责向权利人征得许可。

封面: Getty Images /© Natali\_Mis,  
© Sefa kart

查看此许可的副本，请访问<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

本许可下发生的任何争议，不能友好解决的，应根据当时有效的《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》提交仲裁。双方应受此种仲裁所做任何仲裁裁决的约束，将其作为对此等争议的终局裁决。

本出版物中所用的名称及材料的呈现方式，不意味着产权组织对于任何国家、领土或地区或其当局的法律地位，或者对于其边界或边界线的划分，表示任何意见。

本出版物不反映成员国或产权组织秘书处的观点。

提及具体公司或具体厂商的产品，不意味着它们得到产权组织的认可或推荐，认为其优于未被提及的其他类似性质的公司或产品。

# 目录

序言	6
丛书编辑导言	7
致谢	9
<b>第一章: 商标</b>	<b>10</b>
1.1 引言	10
1.2 什么是商标?	11
1.3 国际法律渊源	12
1.4 获得注册商标保护	12
1.4.1 提交商标申请	13
1.4.2 异议	13
1.4.3 审查	13
1.4.4 注册期限及续展	14
1.4.5 上诉程序	14
1.4.6 R或®符号	14
1.5 对有效商标的要求	14
1.5.1 不能被用作商标的标志	14
1.5.2 内在显著性或获得性显著性	15
1.5.3 因其他理由不予注册	15
1.5.4 驳回的绝对理由和相对理由	16
1.5.5 使用要求	16
1.6 商标注册所赋予的权利	16
1.6.1 阻止他人使用商标的权利	16
1.6.2 阻止他人使用驰名商标的权利	17
1.6.3 将商标作为财产客体处置的权利	17
1.6.3.1 转让	17
1.6.3.2 许可	17
1.6.4 共存协议	18
1.6.5 专用权的限制	18
1.6.5.1 平行进口	18
1.6.5.2 公共政策	18
1.7 撤销或无效宣告	19
1.8 侵权诉讼	19
1.8.1 混淆的可能性	20
1.8.1.1 商标的近似性	20
1.8.1.2 商品或服务的类似性	21
1.8.2 假冒	21
<b>第二章: 专利</b>	<b>22</b>
2.1 引言	22
2.2 什么是专利?	23
2.2.1 什么是实用新型?	23

<b>2.3 国际法律渊源</b>	<b>24</b>
<b>2.4 获得专利保护</b>	<b>25</b>
2.4.1 提交专利申请	25
2.4.2 审查	25
2.4.3 异议制度(授权前和授权后)	26
2.4.4 专利授予和保护期限	26
2.4.5 上诉程序	27
<b>2.5 有效专利要求</b>	<b>27</b>
2.5.1 可授予专利的主题	28
2.5.2 新颖性	29
2.5.3 创造性(非显而易见性)	30
2.5.4 工业适用性(实用性)	31
2.5.5 有效专利公开要求	31
2.5.6 发明单一性	31
<b>2.6 专利保护所赋予的权利</b>	<b>32</b>
2.6.1 阻止他人利用受保护发明的排他权	32
2.6.2 转让和许可	32
<b>2.7 撤销或无效宣告</b>	<b>33</b>
<b>2.8 侵权诉讼</b>	<b>33</b>
2.8.1 侵权的要件	34
2.8.1.1 禁止的行为	34
2.8.1.2 权利要求的范围	35
2.8.2 例外和限制	36
2.8.3 侵权指控抗辩	37
2.8.3.1 无效性	37
2.8.3.2 权利用尽与平行进口	37
2.8.3.3 强制许可和政府使用	38
<b>2.9 证据</b>	<b>38</b>
<b>第三章: 版权</b>	<b>39</b>
<b>3.1 引言</b>	<b>39</b>
<b>3.2 什么是版权及相关权?</b>	<b>39</b>
<b>3.3 国际法律渊源</b>	<b>40</b>
<b>3.4 获得版权保护</b>	<b>42</b>
3.4.1 无登记要求	42
3.4.2 版权权利归属和版权存续面临的挑战	42
<b>3.5 有效版权保护的要求</b>	<b>43</b>
3.5.1 可受版权保护的主体	43
3.5.1.1 计算机程序和软件	44
3.5.1.2 数据库	44
3.5.1.3 视频游戏	44
3.5.2 独创性	45
3.5.3 固定	45
<b>3.6 版权及相关权赋予的权利</b>	<b>46</b>
3.6.1 经济权利	46
3.6.1.1 复制权及相关权	46
3.6.1.3 改编权	47
3.6.1.4 追续权	48

3.6.2	精神权利	48
3.6.3	相关权	48
3.6.3.1	表演者的权利	49
3.6.3.2	录音制品制作者的权利	49
3.6.3.3	广播组织的权利	49
3.6.4	权利的限制与例外	49
3.6.5	保护期限	51
3.6.6	版权的权利归属	51
3.6.7	版权的让与	52
3.6.7.1	许可	52
3.6.7.2	转让	53
<b>3.7</b>	<b>撤销或无效</b>	<b>53</b>
<b>3.8</b>	<b>侵权诉讼</b>	<b>53</b>
3.8.1	版权存续	54
3.8.2	侵权行为	54
3.8.3	版权盗版	54
<b>第四章: 补救措施</b>		<b>55</b>
<b>4.1</b>	<b>导言</b>	<b>55</b>
<b>4.2</b>	<b>临时措施</b>	<b>55</b>
<b>4.3</b>	<b>民事补救措施</b>	<b>57</b>
4.3.1	禁令	57
4.3.2	权利人获取信息的权利	57
4.3.3	损害赔偿	57
4.3.4	处置或销毁	58
4.3.5	在媒体上公布裁决	58
<b>4.4</b>	<b>刑事制裁</b>	<b>58</b>

# 序言

世界知识产权组织（产权组织）很高兴将本书作为《知识产权法官手册》丛书首卷出版。

《法官手册》丛书是一项独特的新资源，可供法官在处理其所在法院审理的知识产权案件时寻求专业支持，也为有兴趣了解跨司法管辖区知识产权争议司法裁决的读者提供参考。

法官在确保创新和创意生态系统的平衡和有效性并造福所有人方面发挥着至关重要的作用。事实上，在知识产权领域，技术变革的力量正在将法院定位为具有重大法律、社会和经济影响的技术问题的仲裁者。世界各地的法院日益面临着不断演变各类知识产权争议所带来的技术和案件管理挑战。全球化社会和知识产权交易的跨国性质确保了这一势头将持续下去。

《法官手册》丛书是由产权组织司法研究所应各国司法机关对资源的具体要求，特别是对知识产权裁决程序方面资源的要求而编写的，它结合了产权组织的全球视角、知识产权国际法律框架的专家知识以及各国司法机关经验丰富的成员的见解。因此，无论是从其范围和重点，还是从其作者提供的权威观点来看，它都是无与伦比的公共参考源。

重要的是，每一卷针对特定国家的《法官手册》都是由每个相关司法管辖区的法官为法官起草的，填补了实用指南的空白，以便在特定法律和司法背景下在知识产权裁决生命周期的每个阶段为法官提供帮助。每个国家司法机关经验丰富的成员慷慨地分享了他/她们的见解和专业知识，使迄今为止可能较少接触知识产权裁决的同事能够受益于其司法同行的共同智慧。

本丛书的主要目的是作为法院和分庭的即时资源，供法官和其他司法官员在裁决过程中使用。必要时，将以相关国家语文提供针对该国的手册。此外，它们还可以作为一般参考，提供有关司法程序的比较信息，为更广泛的全球受众提供信息。各卷中引用的重要法律、法规和判例可在WIPO Lex数据库中查阅，该数据库面向全球免费开放，提供关键的知识产权法律和判例发展信息。

《法官手册》丛书是产权组织司法研究所为制定可持续的司法教育计划和向成员国提供更全面的支持而开展的工作的一部分。因此，它将成为一套不断扩充的书籍，涵盖其他司法管辖区的更多卷正在编制中。我们希望《法官手册》丛书作为国家和区域司法机关的资源也将 在所涉司法管辖区及其他司法管辖区发挥越来越大的价值。

**马尔科·阿莱曼**

助理总干事

产权组织知识产权和创新生态系统部门



# 丛书编辑导言

本《法官手册》丛书旨在帮助法官为准备审理、审理并裁决涉及侵犯或撤销商标、专利、版权及相关权的知识产权案件。

首先，要坦承的是，这套丛书不是关于知识产权法的实质性教科书，也不是关于实践和程序的综合性著作。从这些意义上来说，它们不属于其中任何一类。相反，每卷都旨在提供可能有助于法官在重点司法管辖区审理知识产权案件的实用信息。

在法律权利领域，知识产权之所以不寻常，有两个显而易见的原因。

首先，它们不仅是特定主权国家成文法的产物，而且是在国际社会成员国遵守的广泛国际条约的背景下产生的。其结果是，一个国家的知识产权法可能与其他国家的同类法律有很强的共同点。因此，本套丛书首卷通过参考各种国际条约中承认的权利，概述商标、专利和版权法规定的实质性权利。首卷为后续各卷（每卷都针对特定国家的法律和程序）提供支持，允许交叉参考共同的实质性权利，避免不必要的重复。

其次，知识产权法承认人类努力产生的权利为无形财产。

- **商标**是一种表明特定商品或服务的贸易来源的标志（如文字或符号）。它在贸易过程中为商标与贸易商之间提供了一种联系。
- **专利**保护以可对世界有用的发明形式表达的思想。专利的物理表现形式是“专利说明书”，它是描述发明并在其权利要求书中规定所主张独占范围的文件。
- 从广义上讲，**版权及相关权**通常保护独创性表达方式。版权作品的例子包括书籍、图画、计算机软件、电视节目、电影和音乐等。

每一个标志、每一项发明、每种表达方式都是作为人类思想的产物而诞生的，然后变成具有有形价值的事物，可被拥有、许可和出售给他人。更具体而言，被转化为有价值的事物，允许权利人阻止第三方未经授权复制，并为已发生的任何侵权行为获得经济补偿。

但是，无形权利的所有人何时以及如何保护该权利？这个问题的答案对任何保障知识产权的法律制度都至关重要。

对于专利和商标（不包括不正当竞争和其他未注册权利的情况），权利必须得到有效注册。这意味着必须根据若干国际公认的要求注册权利。通常情况下，必须在负责审查并随后授予此类权利的行政机构注册。只有有效的商标或专利才可能被认定侵权，因此通常在很多情况下，指控侵犯此类权利的权利人都会遭遇这样的抗辩：不仅否认侵权行为，还声称注册无效。

就版权及相关权而言，情况类似，不过在大多数国家，版权保护不需要登记，在作品创作完成时自动产生。即便如此，同样的原则也适用。指控侵犯版权的案件的被告不仅可以对所主张的作品未经授权的复制提出异议，还可以作品没有版权为由对所主张权利的权利归属或存续提出质疑。

在许多指控商标、专利或版权侵权的案件中，法院判定对权利有效性的质疑比判定有关侵权的争论更复杂、更耗时。因此，在考虑审理有关侵犯知识产权的诉讼时，除了与侵犯这些权利问题有关的法律外，还必须意识到所考虑的权利有效性的基本要求。

## 《法官手册》丛书的结构

该系列首卷《国际知识产权法律框架导论》在前三章中引用大多数国家加入的国际条约介绍了商标、专利和版权法保护的主体。

每章都介绍了相关的知识产权，描述了该权利的注册程序（就商标和专利而言），以及有关权利有效性的相关要求。接着，每章都考虑了权利人必须证实哪些内容才能证明该权利受到侵犯。第四章也是最后一章论述了权利人在获得侵权证据后可能获得的补救措施。

该系列的后续各卷均专门介绍特定国家对知识产权案件的审理。每一卷都遵循与首卷类似的结构，以“程序”作为第一章，介绍相关知识产权法的国内来源，并确定国家司法系统中通常审理知识产权争议的机构。接下来，该章节将详细介绍任何专门针对该国家知识产权案件审理的法庭规则。该章节的目的是供法官查阅，以确认在法庭上需要考虑哪些特定事项，无论是在案件最初开始审理时还是在准备最终审理时。

各卷的接下来三章将分别涉及商标、专利和版权，提供与每个国家的法官审议每种类型案件相关的详情。

撰稿人会不时插入“提示”，用于添加细节或提出案件管理方法，这些方法可能对处理此类案件的法官有所帮助。

## 参考源

为了向法官提供便于查阅的指南，各卷提及了各重点司法管辖区管理知识产权案件审理的相关规则和立法的各种来源。从书中提及的资源可在WIPO Lex数据库中找到，该数据库是一个有用的中央资料库，不仅包含已确定的立法，还包含相关判例法。

### 斯蒂芬·伯利法官

澳大利亚联邦法院，澳大利亚悉尼

# 致谢

产权组织感谢为本套丛书撰稿的杰出法官及其各自所在的司法机关，它们给予的机构支持对于确保本出版物所需的时间和工作发挥了重要作用。

《法官手册》丛书前三卷的推出在很大程度上归功于该系列的主编——澳大利亚联邦法院的斯蒂芬·伯利法官的领导及其工作人员。产权组织还要感谢菲律宾奎松市税务上诉法院助理法官玛丽亚·罗伊娜·莫德斯托-圣佩德罗和越南最高人民法院法官黎文明（音译），他/她们是针对特定国家的前两卷的撰稿人。这几卷的制作由澳大利亚政府提供的信托基金资助。

产权组织的多位同事以其技术专长为该丛书首卷《国际知识产权法律框架导论》提供了帮助。产权组织司法研究所要特别感谢以下同事为本卷提供了宝贵意见：玛丽娜·福斯基女士（商标、工业品外观设计和地理标志部政策与立法咨询科）；宫本智子女士和尼娜·贝尔布尔女士（专利与条约法科）；米歇尔·伍兹女士（版权法律司）；以及格扎维埃·韦尔芒代勒先生（树立尊重知识产权风尚司）。在研究所内部，娜哈尔·泽巴尔贾迪女士推动了这套《法官手册》丛书的制作。

## 閔銀珠

产权组织司法研究所所长

能与一群才华横溢的知识产权专业人士合作编写这套《法官手册》丛书是一件乐事。当产权组织司法研究所所长閔銀珠和产权组织司法研究所法律干事娜哈尔·泽巴尔贾迪第一次找我编辑这套丛书时，我并没有意识到这将提供一个多么令人兴奋的与来自不同司法管辖区法官深入交流的前景。在我们适应了2019冠状病毒病的影响后，我们的定期视频会议成为了我在封锁期间的一种娱乐方式。这些会议十分令人愉快。

特别感谢菲律宾税务上诉法院助理法官玛丽亚·罗伊娜·莫德斯托-圣佩德罗和越南最高人民法院法官黎文明（音译）。没有他/她们的宝贵贡献，该系列的前两卷就不可能完成。

澳大利亚联邦法院的国家司法登记官苏珊·奥康纳和司法登记官阿米莉亚·爱德华兹以及我过去和现在的几位同事，包括蒂姆·戈兰、约瑟夫·皮特里、维罗妮卡·塞贝斯菲、阿米莉亚·范德里特和杰西卡·沃顿也为我提供了大量协助。

我还要感谢澳大利亚联邦法院为完成这项工作提供了额外资源，当然还有閔銀珠和娜哈尔，她们不遗余力地进行外交沟通，为本项目的顺利开展做出了宝贵贡献。

## 斯蒂芬·伯利法官

澳大利亚联邦法院

# 第一章： 商标

## 1.1 引言

商标法可以被视为在消费者利益与贸易商利益之间提供一种平衡。

- 消费者将商标视为商品和服务来源的标志，商标能够帮助消费者避免混淆来源。
- 贸易商投资商标是为了保护其商誉，将其作为一种法定财产——一项权利，不应受到侵犯，而且可以使用、出售或许可。

《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)<sup>1</sup>第15条第1款对受商标法保护的财产进行了如下描述：

任何能将一企业的商品或服务区别于其他企业的商品或服务的标记或标记的组合，均应能构成商标。此种标记，尤其是包括人名在内的文字、字母、数字、图形要素和颜色组合，以及此种标记的任何组合，均应能够作为商标进行注册。如果标记原本不能区别有关的商品或服务，成员们可根据通过使用而获得的显著特征来确定可注册性。作为注册的条件，成员们可要求标记应在视觉上能被察觉。

TRIPS的第16条第1款规定注册商标所有人享有如下权利：

注册商标所有人应享有专有权，以防止一切第三方未经所有人同意而于贸易过程中在与该商标所注册的相同或类似的商品或服务上使用相同或类似的标记，因此种使用有引起混淆的可能。如果将相同的标记用于相同的商品或服务，则应推定有混淆的可能。以上所述权利不得损害任何现有在先权利，亦不得影响成员们依据使用而使权利有效的可能性。

本章将介绍商标，解释如何获得商标保护和申请有效商标所需的条件，并探讨商标在什么情况下可能被宣告无效以及在什么情况下可能被侵权。

1 1994年4月15日通过的世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》（《TRIPS协定》或“TRIPS”），可查阅：<https://wipolex.wipo.int/zh/treaties/details/231>



原产地名称一般由地理名称或传统名称构成,使用该地理或传统名称的产品具有某种特质或特征。这种特质或特征,完全或基本源于其生产的地理环境,包括自然和人。

在一些国家,只有通过集体商标或证明商标才能保护地理标志和原产地名称。还有一些国家为此设立了单独的专门保护制度。

商号不是商标,区分的是一家企业与另一家企业,独立于企业营销或提供的商品或服务。在不同国家,商号可能受到不同法律框架的保护,如反不正当竞争法、人格权法或商标法。

### 1.3 国际法律渊源

与商标有关的国际法有几个主要渊源。

《保护工业产权巴黎公约》(1883年)<sup>3</sup>,即《巴黎公约》,适用于最广义的工业产权,包括专利、商标、工业品外观设计、实用新型、商号和地理标志,以及限制不正当竞争。

《与贸易有关的知识产权协定》(1994年)<sup>4</sup>,即《TRIPS协定》或TRIPS,由世界贸易组织(世贸组织)管理,规定世贸组织成员必须遵守有关知识产权的进一步规则和义务,并涉及商标法。

《商标国际注册马德里协定》(1891年)<sup>5</sup>及其《议定书》(1989年)<sup>6</sup>管理商标国际注册马德里体系。通过本体系,只要取得在每一被指定缔约方均有效力的国际注册,即可在数量众多的国家中保护商标。

《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》(1957年)<sup>7</sup>,即《尼斯协定》,规定了一种在世界各地广泛使用的国际商品和服务分类体系,即尼斯分类(NCL)。商标申请涉及与特定商品或服务相关的特定标志,或表示申请人打算将该标志用于的商品或服务类别的NCL编号。

在《尼斯协定》的缔约国,该分类用于记录寻求或已注册标志所涉及的商品或服务的类别。在某些国家,尼斯分类可用作辅助分类。

### 1.4 获得注册商标保护

商标的法律保护是通过注册获得的,在一些国家,也可以通过使用获得。各国采用“先申请”或“先使用”注册制度。

3 1883年3月20日签订的《保护工业产权巴黎公约》(《巴黎公约》),1967年7月14日在斯德哥尔摩修订,1979年9月28日修正,可查阅:<https://wipolex.wipo.int/zh/treaties/textdetails/12633>

4 见脚注1。

5 1891年4月14日签订的《商标国际注册马德里协定》,1979年9月28日修正,可查阅:<https://www.wipo.int/treaties/zh/registration/madrid/>

6 1989年6月27日签订的《商标国际注册马德里协定有关议定书》,2007年11月12日修正,可查阅:[www.wipo.int/treaties/zh/registration/madrid\\_protocol/](http://www.wipo.int/treaties/zh/registration/madrid_protocol/)

7 1957年6月15日签订的《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》(《尼斯协定》),1967年7月14日在斯德哥尔摩修订,1977年5月13日在日内瓦修订,1979年9月28日修正,可查阅:<https://wipolex.wipo.int/zh/treaties/textdetails/12617>





有些国家的商标局只进行部分实质审查，以核实申请注册的商标是否应以绝对理由被驳回，即作为根据商标法被排除在注册范围之外的标志（见第1.5.4节）。如果完成了全部实质性审查，还将包括相对理由审查，这意味着商标局还将审查拟议商标是否与在相关类别中注册的现有商标冲突（见第1.5.4节）。

在许多国家，第三方有机会通过授予后撤销或无效宣告程序对商标注册提出异议。在同时提供异议程序和撤销或无效宣告程序的制度中，两种程序可能在可受理的反对理由及举证方式上存在相似之处。但两种程序的目的可能存在区别：异议程序通常相对快速，以便可以审结大量普通案件；与之相比，撤销程序和无效宣告程序可能更为全面（另见第1.7节）。

#### 1.4.4 注册期限及续展

一旦认定不存在驳回理由，商标就予以注册，并颁发注册证，有效期至少为7年。<sup>9</sup>在许多国家，注册有效期为10年。

但需要注意的是，只要每次届满时缴纳所需的续展费，商标就可以无限期续展。

#### 1.4.5 上诉程序

取决于不同国家的法律制度，申请被部分或全部驳回后，可以向注册机构、行政上诉委员会或法院提起上诉。

驳回异议通常会引起上诉。

#### 1.4.6 R或®符号

在商品上使用商标声明来识别商标本身不得作为获得保护权的条件。<sup>10</sup>只有少数国家规定使用这种声明。简写符号带圆圈的R或者®已成为全球公认的注册商标声明。一些企业对未注册商标伴随使用“TM”或™，或者对未注册的服务商标伴随使用“SM”或<sup>SM</sup>来表示它们主张专用权。在某些国家，将此类字母应用于未注册商标可能构成犯罪。

### 1.5 对有效商标的要求

#### 1.5.1 不能被用作商标的标志

通常，商标法一般没有详尽地定义可作为商标的标志类型。原则上，能够区分一家企业的商品或服务与其他企业的商品和服务的标志可以包括文字、字母和数字、装置（包括图形和标志）或以上的组合。也可以包括彩色商标（包括颜色组合和颜色本身）、三维标志、某些声音商标、嗅觉商标和其他不可视标志，如以触摸识别的商标。<sup>11</sup>

9 《TRIPS协定》第18条。

10 《巴黎公约》第五条D款。

11 《TRIPS协定》第15条第1款列举了一些可作为商标注册的标记示例，但并非详尽的清单。





其他成员国和国际政府间组织（例如联合国）通告的标志也受到保护，未经主管当局授权，不得注册或用作商标或商标要素。<sup>14</sup>

### 1.5.4 驳回的绝对理由和相对理由

**绝对驳回理由**是指根据商标法的具体规定不予注册的标志类别，如第1.5.1、1.5.2和1.5.3节所述。

**相对驳回理由**是拟议商标与在先商标权或其他标志发生冲突时出现的理由。一些商标局审查是否与现有商标（包括未注册商标和驰名商标）冲突，以此作为注册程序的常规部分；许多其他商标局只有在商标公告后另一家企业对其提出质疑时才会这样做。

也可以根据另一项在先权利（例如，姓名权、个人肖像权、版权、工业产权）禁止申请注册商标，除非在先权利的所有人同意使用该商标。

在某些国家，仅出于绝对理由审查商标申请，由在先权利所有人对较晚注册或使用的标志提出异议、注销或侵权诉讼。

还有一些国家规定，在授予保护之前，商标局必须审查绝对理由和相对理由，并规定了异议程序。

### 1.5.5 使用要求

在许多国家，必须使用商标才能维持注册，但使用商标不能成为获得注册的先决条件。<sup>15</sup>在某些国家，注册商标需要提供使用该商标的证明或公司意图在将来使用该商标的声明。如果注册商标在一定年限内未被使用（例如根据《TRIPS协定》至少三年<sup>16</sup>），除非商标所有人另有正当理由，否则注册可能会被注销。不使用的有效理由可包括不可抗力、进口限制或其他与商标所有人的过错或疏忽无关的情况。

不当使用也可能导致丧失商标权，例如，如果注册所有人已经使用（或容忍使用）商标作为通用名称，则会失去商标的显著性。这种使用可能包括将商标用作产品代称或名词。

## 1.6 商标注册所赋予的权利

### 1.6.1 阻止他人使用商标的权利

注册商标所有人享有专用权，以防止可以阻止未经同意的第三方在贸易过程中，在与注册商标的商品或服务相同或类似的商品或服务上使用相同或近似的标志，因此种使用有引起混淆的可能。<sup>17</sup>如果将相同的标志用于相同的商品或服务，则应推定有混淆的可能。<sup>18</sup>

14 《巴黎公约》第六条之三。

15 《TRIPS协定》第15条第3款。

16 《TRIPS协定》第19条第1款。

17 《TRIPS协定》第16条第1款。

18 《TRIPS协定》第16条第1款。



商标所有人对被许可人使用商标行使控制权是保障商标指明来源功能的必要充分条件，特别是在商品的质量和销售条件方面。如果这种控制达到了效果，注册的商标权人即可避免商标因获得欺骗性而被撤销的风险（如果适用法律规定了这种可能性）。

## 1.6.4 共存协议

相同或近似商标的所有人之间可以缔结共存协议，规定每个商标的所有人可以在何种程度和条件下使用各自的商标。这种协议的法律依据在于商标所有人有权同意他人使用该商标。

## 1.6.5 专用权的限制

### 1.6.5.1 平行进口

阻止第三方使用商标的权利可能受到知识产权权利利用尽原则或“首次销售”原则的限制。

国际上并没有关于“用尽”的定义。《TRIPS协定》没有规定与知识产权权利利用尽有关的最低标准，允许各成员国自由采用本国的制度。<sup>21</sup>因此，用尽制度因国家而异。

在适用**国内用尽**原则的制度中，一旦商品经商标所有人同意合法投放到国内市场上，在这些商品上使用的注册商标权利人就不能再反对在国内市场的贸易过程中进一步销售该产品。但是，在某些司法管辖区，商品的进一步商业化必须符合以下要求：商品在投放到市场上后，状况没有明显变化或受损。

在其他司法管辖区，可能适用**区域用尽**或**国际用尽**原则。这些国家在允许商标所有人反对首次在国外销售（即首次销售）的商品的平行进口方面往往有不同的条件和做法。

### 1.6.5.2 公共政策

使用权受其他法律和权利的制约，例如，商标法所允许的可能是竞争法或其他法律所禁止的。但是，商标的使用不得无理地受到特殊要求的妨碍，例如要求与另一商标一同使用，以特殊形式使用，或以损害其区分商品或服务的能力的方式使用。<sup>22</sup>

商标所赋予的权利也可受有限例外的限制，如合理使用描述性词语，只要此种例外考虑到商标所有人及第三方的合法利益。<sup>23</sup>例如，许多商标法都规定，商标所有人不得阻止第三方善意使用其商品和服务的识别性词语，只要这些词语仅为提供信息目的，并且不会在商品来源方面误导公众。商标所有人也不能阻止第三方通过将商标列入商标汇编等行为提及其商标，或在报纸文章、书籍或其他出版物中使用该商标。

21 《TRIPS协定》第6条提及知识产权权利利用尽。

22 《TRIPS协定》第20条。

23 《TRIPS协定》第17条。

## 1.7 撤销或无效宣告

撤销程序或无效宣告程序提供了从登记簿中移除商标的途径。此类程序可以在司法层面上进行，取决于各国的规定。

撤销程序或无效宣告程序可能允许主张驳回的绝对理由（例如商标是或成为描述性的或通用性的）和驳回的相对理由（例如与在先商标或受保护的地理标志相冲突）。

由于撤销程序或无效宣告程序是在商标注册后进行的，当事人可以在下列情况下寻求撤销商标：

- 商标本身**无效**，本不应得到注册（即，由于商标不符合可获得保护的标准，例如显著性）；
- 商标未在规定时间内使用，并且这种**不使用**没有正当理由；
- 商标因其所有人的不当使用或容忍第三方使用而失去其显著性，**成为通用商标**；
- 商标因其所有人在市场上的使用行为而**变得具有欺骗性**。

撤销理由或无效理由适用的特定商品或服务的注册可以被全部或部分撤销。

在未规定异议程序的商标制度中，撤销程序或无效宣告程序为反对商标注册提供了另一种途径。

## 1.8 侵权诉讼

商标侵权诉讼是行使商标权的最常见手段。

如果将相同或近似标记用于相同或类似商品可能会导致混淆，在这种情形下就会出现商标侵权。

侵权行为可能在四种不同情况下发生，即，如果被指控侵权者：

- 在相同**商品或服务**上使用相同**标志**；
- 在相同**商品或服务**上使用近似**标志**；
- 在类似**商品或服务**上使用相同**标志**；或
- 在类似**商品或服务**上使用近似**标志**。

如果将与在先注册商标相同的标志用于相同的商品或服务，则应推定有混淆的可能，无需证明。<sup>24</sup>

对其他三种侵权形式的评估要求决策者评估混淆的可能性。这将涉及考虑两个常见变量：

- 被指控侵权的商标与已注册权利人的商标近似程度；以及
- 已注册商品或服务与发生被指控侵权行为的商品或服务的类似程度。

24 《TRIPS协定》第16条第1款。

## 1.8.1 混淆的可能性

在评估相似性时,需要评估的是,相关商品或服务的普通消费者是否会错误地认为带有被指控侵权标志的商品或服务来自于在先注册商标的所有人。

这需要分析:

- 在先注册商标与被控侵权标志的近似程度;
- 注册在先商标的商品或者服务与使用被控侵权标志的商品或者服务的类似程度;以及
- 使用被控侵权的标志是否可能导致混淆。

为了确定是否出现或可能出现混淆,必须首先确定相关的公众群体,即所涉商品的可能消费者。

回答关于被质疑的使用导致混淆的可能性的问题并不需要有特定消费者实际混淆的证据,不过这种证据可以帮助决策者做出结论。

同样,尽管商标所有人不必确定侵权者欺骗消费者的意图,但这种意图的证据也可能有助于决策者得出侵权结论。

商标越近似,商品或服务越类似,普通消费者就越有可能产生混淆。

### 1.8.1.1 商标的近似性

要评估在先注册商标与被指控侵权标志之间的近似性,可能需要考虑以下一些宽泛的解释原则。

首先,消费者不太可能同时看到在先注册商标和被指控侵权标志,从而能够对两者进行实际比较;相反,消费者很可能看到的只是被指控侵权标志,并依靠对在先商标的回忆进行比较。此外,消费者预期关注的程度可能取决于有关商品或服务的性质:他/她们对奢侈品或不寻常物品的关注程度可能会高于对普通商品的关注程度。因此,消费者的第一印象往往很重要。

其次,商标应作为一个整体进行比较。应当认为普通消费者看不见的差异不如容易引起混淆的常见要素那么重要。这些要素在标志的结构或设计中以什么形式出现很重要。

第三,具有高度显著性或包含高度显著性要素的商标,使消费者将其视为表明了商品来源,当侵权标志完全或几乎完全复制该显著性元素时,与具有与其注册的商品有关的联想意义的商标相比,更有可能被混淆。相反,如果两个标志都含有一个描述性要素(例如,由不同的所有人使用),则预计消费者的注意力会被吸引到商标的其余部分。

第四,标志在多个方面具有近似性可能会引起混淆——无论是在书写(包括其图形表现)、发音(因为书写方式不同的标志的发音可能近似)还是含义方面(因为非常不同的含义可以避免混淆原本会产生混淆的相似符号)。重要的是,其中任何一个方面的相似性都可能足以产生混淆的可能性和构成侵权。

### 1.8.1.2 商品或服务的类似性

商品或服务的类似性不能简单地参照商品或服务的注册类别来确定，因为这种分类只是行政管理性质的。事实清楚地表明，有时截然不同的商品可能会列在同一类下，而类似的商品可能列在不同类下。

因此要评估竞争商品或服务的类似性，应考虑的是如果商品或服务以相同或近似的标志出售，消费公众是否可能误认为它们具有相同的来源。要根据个例的原则予以确定，考虑到所有的情况——不仅是商品的性质、材料组成、使用目的和常见贸易渠道，还有商品的一般来源和销售点。

## 1.8.2 假冒

商标假冒是商标侵权行为的一种：任何对商标的假冒都是商标侵权行为，但商标侵权行为不都是假冒了商标。<sup>25</sup>商标假冒往往被视为“主要”商标侵权（即标志与在先注册商标相同以及商品和服务相同），在这种情况下，推定可能产生混淆，假冒商标不同于“次要”商标侵权，后者需要证明可能产生混淆（见第1.8节）。

假冒商标商品通常被定义为“应指未经授权带有某商标的任何商品，包括包装，而该商标与在此种商品上已有效注册的商标相同，或在基本方面不能与此种商标区分[……]。”<sup>26</sup>

仅是可能产生混淆通常并不足以构成假冒：两个商标必须相同或难以区分。假冒产品给人的印象是来自真正制造商或贸易商的正品。

假冒商品通常与带有驰名商标的一类奢侈品联系在一起，但事实上，所有工业领域都存在假冒行为。假冒商品也可能出现在只有一小部分消费者的专门商品和服务中。在不同的商品或服务上使用商标时，是否可能存在假冒行为取决于每个国家的法律。

根据《TRIPS协定》，必须规定刑事程序和刑事处罚，至少适用于有意以商业规模进行商标假冒的情况。<sup>27</sup>然而，这只是最低限度的义务，世贸组织成员可以选择在更广泛的情况下适用刑事程序和刑事处罚。<sup>28</sup>《TRIPS协定》不要求各国将假冒未在商品进口司法管辖区或交易所在司法管辖区注册的商标（即假冒外国著名商标）定为犯罪。

尽管《TRIPS协定》不仅要求保护商品不被假冒，而且要求保护服务商标，但在实践中，不同司法管辖区对假冒服务商标的处理方式各不相同。

25 见DS362案的世界贸易组织争端解决机构专家组报告（中国——影响知识产权保护和执行的措施），第7段。可查阅：[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds362\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds362_e.htm)

26 《TRIPS协定》脚注14。

27 《TRIPS协定》第61条。

28 《TRIPS协定》第1条。

# 第二章： 专利

## 2.1 引言

专利保护是授予专利权人（通常是发明人或从发明人处获得发明权的人）在一定期限内的强有力的独占权，作为向公众公开发明的回报。专利是通过注册程序授予的，申请必须符合严格的有效性要求。

《TRIPS协定》第27条第1款提及可授予专利的主题如下：

在遵守本条第2款和第3款的前提下，所有技术领域中的任何发明，无论是产品或是方法，只要其具有新颖性、有创造性并能在工业上应用，均应能够获得专利。只要符合第65条第4款、第70条第8款和本条第3款，均应能够获得专利并享有专利权，而不应视发明地点、技术领域及产品是进口或是本地生产的不同而区别对待。

根据《TRIPS协定》，世贸组织成员可在必要的情况下将某些发明排除于可获专利的范围之外，以维护公共秩序或公德，包括保护人类、动物或植物的生命或健康或避免对环境造成严重破坏。<sup>29</sup>还可将治疗人类或动物以及植物和其他动物的某些方法排除于可获专利的范围之外。<sup>30</sup>

《TRIPS协定》第28条第1款规定了专利所赋予的权利：

专利应赋予其所有人下列专有权：

- (a) 如果专利的主题是产品，则可制止第三方未经专利所有人同意而从事以下行为：制造、使用、提供销售、销售、或为以上目的进口该产品；
- (b) 如果专利的主题是方法，则可制止第三方未经专利所有人同意而从事使用该行为的行为，以及从事以下行为：使用、提供销售、销售、或为以上目的进口至少用该方法直接获得的产品。

专利所有人可转让、或以继承方式让与其专利，以及/或许可专利所赋予的部分或所有权利。<sup>31</sup>

29 《TRIPS协定》第27条第2款。

30 《TRIPS协定》第27条第3款。

31 《TRIPS协定》第28条第2款。



## 2.2 什么是专利？

专利是由一个国家的国家专利局或一组国家的地区专利局就具有以下特征的发明授予的排他权（记录在称为“专利”的文件中，其中包括说明书和权利要求书）：

- 新的（新颖性）；
- 具有创造性；和
- 能在工业上应用。

专利向其所有人提供了法律权利，排除或制止他人制造、使用、许诺销售、销售或进口基于专利发明的产品或方法。

专利是一种地域性权利，限于相关国家或区域的地理边界内。它在有限的时间内有效，通常自申请提交之日起20年，条件是按时缴纳所需的维持费。

为了获得专利赋予的排他权，申请人需要在专利说明书中对专利申请中的发明提供详细、准确、完整的书面描述来向公众公开其发明。授予的专利和许多国家的专利申请会在官方期刊或公报上公布。

因此，专利权人和国家之间的基本议价是，作为向公众公开新颖和创造性的东西（而不是保密）的回报，将通过授予独占权来奖励专利权人。下述有效性要求反映了这个议价的内容。

### 2.2.1 什么是实用新型？

在某些国家，一些渐进式发明或现有产品的微小改进并非作为专利，而是作为实用新型获得保护。在一些国家，实用新型可能仅限于特定技术领域，也可能仅适用于产品而非方法。

实用新型和专利之间的区别由各司法管辖区决定，但通常具有以下关键特征。

- 与申请专利相比，实用新型申请的“创造性”要求可能更低或不作要求。
- 授予实用新型的程序一般比授予专利的程序更快、更简单。
- 获取和维持实用新型的费用一般低于获取和维持专利的费用。
- 实用新型的最长保护期限通常比专利的最长保护期限短。

实用新型申请或已授予的实用新型通常可以转换为常规的专利申请。

在某些国家，可以为同一发明同时提交专利申请和实用新型申请，而且这两项申请的相对速度使申请人在获得专利之前能够受益于实用新型保护。

## 2.3 国际法律渊源

《保护工业产权巴黎公约》(1883年)<sup>32</sup>广泛适用于工业产权,包括专利和实用新型。该公约的实质性条款分为三大类:国民待遇;优先权;和共同规则。

- 根据**国民待遇**条款,<sup>33</sup>《巴黎公约》规定,每个缔约国对其他缔约国国民的工业产权保护必须与其给予本国国民的保护相同。非缔约国的国民如果在某缔约国内有住所或真实、有效的工商业营业所,也有权享受《巴黎公约》规定的国民待遇。
- 《巴黎公约》规定了专利(和承认实用新型的国家中的实用新型)的**优先权**。<sup>34</sup>这项权利意味着,申请人可以在首次向缔约国中的一国提出正规申请的基础上,在一定期限(专利和实用新型是12个月)内向任何其他缔约国申请保护。在后申请的日期将被视为与首次申请的日期相同。因此,它们将比其他人在此期间就同一发明或实用新型提出的任何申请优先,并且对于优先权申请的评估将不受在此期间一项发明的公开或含有工业品外观设计的销售等事件影响。
- 在**共同规则**关于专利的规定中,《巴黎公约》规定了在不同缔约国取得的专利是相互独立的、<sup>35</sup>发明人有在专利中被记载为发明人的权利<sup>36</sup>,以及制定国家立法措施规定授予强制许可的条件。<sup>37</sup>

《专利合作条约》(1970年)<sup>38</sup>使得通过提交一份“国际”专利申请,就可以同时在多个缔约国为一项发明寻求专利保护。缔约国的任何居民或国民均可提出国际申请。<sup>39</sup>申请可以向申请人的国籍国或居住国的国家专利局(称为受理局)提交,也可以选择向设在日内瓦的世界知识产权组织(产权组织)国际局提交。<sup>40</sup>产权组织本身并不为所提交的申请授予专利,也不存在“全球专利”;而是国际申请在每个被指定国家的效力等同于向国家专利局提交的国家专利申请的效力。<sup>41</sup>

《与贸易有关的知识产权协定》(1994年)<sup>42</sup>由世贸组织管理,规定世贸组织成员必须遵守有关知识产权的进一步规则和义务。在专利方面,《TRIPS协定》界定了应予保护的主体、应赋予的权利、这些权利允许的例外以及最低保护期限。<sup>43</sup>此外,该协定统一了每个国家必须向其他世贸组织成员国的国民提供的最低程度保护。<sup>44</sup>《TRIPS协定》还纳入了“灵活性”,旨在特别允许发展中国家和最不发达国家使用与《TRIPS协定》相兼容的标准,使其能够根据本国国情推行本国的政府政策。世贸组织成员于2001年通过的《多哈宣言》<sup>45</sup>澄清了对最不发达国家在药品方面灵活性的解释,包括对权利用尽、强制许可和延长过渡期的适用。

32 见本卷第一章脚注3。

33 《巴黎公约》第二和第三条。

34 《巴黎公约》第四条。

35 《巴黎公约》第四条之二。

36 《巴黎公约》第四条之三。

37 《巴黎公约》第五条A款第(2)至(5)项。

38 1970年《专利合作条约》,1970年6月19日签订于华盛顿,1979年9月28日修正,1984年2月3日和2001年10月3日修改,可查阅:<https://wipo.int/treaties/textdetails/12635>

39 《专利合作条约》第9条。

40 《专利合作条约》第2条(XV)项和第10条。

41 《专利合作条约》第11条第(3)款。

42 见本卷第一章脚注1。

43 在专利领域,《TRIPS协定》的有关条款是第27至34条。

44 《TRIPS协定》第3条。

45 2001年11月14日,世贸组织部长级会议在多哈通过的《关于〈与贸易有关的知识产权协定〉与公共健康的宣言》(《多哈宣言》),可查阅:[www.wto.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/mindecl\\_trips\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm)

## 2.4 获得专利保护

专利权授予第一个就某项发明提出申请的申请人。

### 2.4.1 提交专利申请

申请人必须向国家专利局或根据《专利合作条约》条款提交专利申请。专利申请将包括：

- 公开发明的**专利说明书**；以及
- **权利要求书**，其中规定了所寻求的独占保护的**范围**。

如本章下文所述，在专利诉讼中：

- **侵权**问题将根据**权利要求范围**进行检验；
- **有效性**问题将根据适用于这些权利要求的**优先权日**的说明书（公开内容）和**权利要求范围**进行检验。

《TRIPS协定》第29条第1款规定了对专利说明书的宽泛要求：

成员们应要求专利申请人以足令所属技术领域的技术人员能够实施该项发明的**清楚与完整的方式**，公开其发明；并可要求申请人指出发明人在申请日或，如提出**优先权要求**的话，在**优先权日**，所知道的实施该项发明的**最佳方案**。

专利申请的**两个关键日期**是**申请日**和**优先权日**。

- **申请日**是一定时期的起始日，例如**专利有效期限**。
- 根据《巴黎公约》的条款，在适当情况下，**申请日**还决定了在**其他国家的任何在后申请的优先权日**（见第2.3节）。

**优先权日**还与**新颖性和创造性的评估**相关。

### 2.4.2 审查

专利申请程序的行政阶段一般如下。

1. **形式审查**——专利局首先要确保申请符合行政要求或手续。
2. **检索**——在许多国家，专利局会进行检索来确定现有技术。在实质审查期间将利用检索报告。
3. **实质审查**——专利局可以确保申请符合可专利性要求。但是，并非所有专利局都会这样做，有些专利局仅仅在指定时间内根据要求进行审查。如果发现任何问题，申请人有机会做出回应并修改申请。
4. **公布**——在大多数国家，专利申请在首次申请日后18个月公布。一般来说，专利一经获准授予，专利局也会公布。

5. **授权**——如果审查程序得出了正面的结论，专利局则授予专利并颁发授予证书。
6. **异议**——许多专利局规定了一段让第三方可专利授予提出异议的时间。异议程序可以在授予前和/或授予后进行（见下一节）。

### 2.4.3 异议制度（授权前和授权后）

许多国家在其专利制度中规定了异议机制。这种异议制度为第三方提供了对专利提出异议的机会。

异议程序与授权程序密切相关。异议可以在专利授予前就提出（**授权前异议**），也可以在专利授予后提出（**授权后异议**）。也可以在一种制度中将授权前异议和授权后异议结合起来。

一般来说，异议程序是在当事方之间，向专利局而非法院提出的。然而，异议程序也可以向专门的异议委员会提出，而该委员会的部分或全部成员可能是法官。

在一些国家，行政异议程序对民事诉讼具有禁止反言效力。在其他一些国家，行政诉讼和民事诉讼可独立进行，也可同时进行。

对异议机构的最终决定一般都可以提出上诉，上诉可以向相关知识产权局的上诉机构提出，也可以向法院提出。<sup>46</sup>

异议制度还得到了相关机制的补充，这些机制让第三方能在授予专利前干预专利审查程序，或是在授予专利后对专利提出质疑。这些其他机制可分为以下几类。

- **第三方意见**——在一些国家，第三方可能会提交与确定可专利性相关的现有技术的信息。
- **复审**——在一些国家，专利局可应专利权人或第三方请求，在授予专利后对专利的有效性进行复审。在一些国家，复审程序是在当事方缺席（单方面）的情况下进行的，而在另一些国家，则是在当事方之间进行的。复审制度（如有）通常具有禁止反言效力，不允许要求复审的一方以相同理由寻求司法审查。
- **行政撤销和无效机制**——这些机制规定了当事方之间对专利有效性的审查，并且在许多国家并不限于专利授予后的一段时间。尽管这种行政审查在一些国家具有准司法成分，但是审查程序不同于司法审查，并且是在法院外进行的。然而，进行行政审查的专家组可能包括行政法官。

### 2.4.4 专利授予和保护期限

专利权自专利授予之日起生效。在许多国家，专利申请一经公布，就可以为申请人提供临时保护。但是，申请人只有在专利被授予后才成为专利权人，才能行使专利权。

现行国际标准的保护期限为提交申请之日起20年，<sup>47</sup>条件是在此期间按时缴纳续展费或维持费，并且专利无效宣告或撤销请求均未成功。如果一项发明过时或无法成功商业化，专利所有人可以选择不维持或续展专利，从而使专利提前失效。

46 《TRIPS协定》第62条第5款规定，有关获得和维持知识产权的程序以及行政撤销和当事方之间的程序中的终局行政决定应由司法或准司法当局复审。

47 《TRIPS协定》第33条。

一旦专利期届满，发明就成为了公共财产。

在一些国家，如果因为需要时间获得有关政府机关的上市许可，而导致专利商业化延迟（例如药品或农用化学品），可以将专利保护期延长至20年以上。

在一些国家，知识产权局可能会颁发补充保护证书来延长保护期，而不是延长专利期限。此类证书通常适用于上述这些因授权要求而延迟商业化的专利。

补充保护证书的期限有限，一般不得超过5年。

## 2.4.5 上诉程序

在许多制度中，在专利局内部（例如通过上诉委员会）提供针对专利审查员决定的行政上诉程序。在其他一些制度中，法院通过司法审查或重新审理的方式审议对专利局决定的上诉。

不管这些内部安排如何，在审查专利局驳回专利申请或拒绝授予专利的决定，例如在申请程序中（例如，确定提交申请日）做出的决定方面，以及在专利权人未能适当或及时缴纳费用的情况下，法院通常会发挥重要作用。

在处理此类上诉时，法院通常可采取以下举措：

- 可以驳回上诉；
- 可以批准上诉；
- 可以将案件发回专利局复议；或
- 如果被上诉决定是驳回申请的决定，可以允许专利权人修改权利要求书，并指示专利局授予发明专利。

如果法院将案件发回专利局，它可以作出修改权利要求书、说明书或附图的建议。

## 2.5 有效专利要求

要符合专利保护条件，要求给予保护的发明一般必须：

- 包括可授予专利的主题；
- 是新的（即新颖性要求）；
- 具有创造性（即非显而易见性要求）；
- 能在工业上应用（或有用）；<sup>48</sup>
- 在专利申请中清楚而全面地公开（即公开要求）；
- 包括限定申请专利的发明范围的权利要求书。

正是权利要求书界定了专利保护的范同。因此，有关符合可授予专利的主题、新颖性、创造性（非显而易见性）和工业实用性（有用性）要求的问题都将关注点集中在权利要求书上。

48 见《TRIPS协定》第27条第1款。

专利往往涉及科学或技术领域，因此专利案件中经常出现技术问题。法院和专利审查员在审查专利的有效性或侵权行为时，往往要依赖专家证据。一般来说，专家证据的目的是让法院或审查员站在提出权利要求的优先权日时相关领域技术人员的立场上，以便能够从该技术人员的角度考虑权利要求的意义和专利的有效性问题。

### 2.5.1 可授予专利的主题

专利制度保护“发明”。发明一词的范围及其在国家立法中的定义并不统一。

发明通常被认为是一种产品或一种方法，是做某事的新方法或为技术问题提供一种新技术解决方案。因此，外观设计、文学或艺术作品或者音乐等非技术客体不被视为可授予专利的主题。对所有技术领域的发明，无论是产品还是方法，都应给予专利保护。<sup>49</sup>

在许多司法管辖区，法律没有定义“发明”一词，但提供了不应被视为发明的主题的非详尽清单。虽然各国之间存在巨大差异，但以下例举出了可能出现在此类清单上的主题类型：

- 自然界中已经存在材料或物质的发现；
- 科学理论或数学方法；以及
- 商业方案、规则或方法，从事纯粹的脑力活动或玩游戏。

此外，各国法律可将以下主题排除于可获专利的范围之外：

- 治疗人类或动物的诊断方法、治疗方法和外科手术方法（但不包括用于此类方法的产品）；
- 除微生物之外的植物和动物，以及用于生产植物和动物除非生物和微生物方法之外的主要的生物方法。<sup>50</sup>

（但要注意，根据《TRIPS协定》，必须通过专利，或通过一种有效的专门制度，或通过该两者的任何组合，对植物品种规定保护。<sup>51</sup>）

《TRIPS协定》进一步规定，如果发明的商业利用会违反公共秩序或公德，则成员可将其排除在外。<sup>52</sup>

#### 计算机程序

在一些国家，作为改进计算机程序功能基础的数学算法可以受到专利保护，而在另一些国家，它们属于不可授予专利的主题，被排除在专利保护之外。在后一类国家中的某些国家，只要软件被认为对现有技术作出了技术贡献，与该软件有关的发明仍然可授予专利。

计算机程序的目标代码和源代码在大多数国家都可以通过版权来得到保护。许多公司通过版权保护计算机程序的目标代码，而将源代码作为商业秘密保护。

49 《TRIPS协定》第27条第1款。

50 《TRIPS协定》第27条3款。

51 《TRIPS协定》第27条第3款(b)项。1961年12月2日通过的《保护植物新品种国际公约》（《UPOV公约》）为保护植物新品种提供了一种特殊制度，许多国家都在使用该制度。《公约》可查阅：<https://wipolex.wipo.int/en/treaties/details/27>

52 《TRIPS协定》第27条第2款。

## 生命科学

近年来, 生命科学, 尤其是生物技术领域专利申请的数量显著增加。各国在这一领域可授予专利的主题存在差异。虽然专利保护应平等地适用于所有技术领域的发明,<sup>53</sup>但专利法适用于生命科学发明会带来一些具体的复杂问题。

首先, 各司法管辖区对如何界定可能有资格获得专利保护的生物学主题的范围各不相同。例如, 在确定从自然存在的活生物体中分离出来或衍生出来的生物材料仅仅是“发现”还是“发明”的方法, 以及如果是发明, 依据什么条件确定等方面存在分歧。

其次, 在一些国家, 植物是可授予专利的主题, 但植物品种不是, 明确区分两者对法律确定性非常重要。防止某些生物技术发明(例如克隆人类的方法或者更改人类种系遗传统一性的方法)被商业利用, 是保护公共秩序和公德的必要之举, 因此这些发明可能被排除在可授予专利的发明之外。在治疗人类或动物的诊断方法、治疗方法和手术方法被排除在可授予专利范围之外的国家, 用于治疗癌症的基因疗法可能不会被视为符合专利资格的发明。

随着生命科学技术不断进步, 与专利资格有关的问题仍是许多司法管辖区法律和司法演变的主题。

### 2.5.2 新颖性

新颖性无法积极确立, 只能证明缺乏新颖性。

如果一项发明不构成现有技术的一部分, 则该发明是新的(新颖的)。虽然“现有技术”的定义可能因国家而异, 但它一般是指在相关专利申请的首次申请日之前, 世界任何地方的公众都可以获得的所有相关技术知识。现有技术包括专利、专利申请和各种非专利文献。

一项发明可以通过以下三种方式向公众公开, 从而成为现有技术的一部分:

- 以任何形式公布(例如在科学期刊上公布, 包括在数字格式的出版物上公布)对发明进行书面说明;
- 公开地以口头形式对发明进行说明(例如在会议、讲座或无线电广播中做介绍); 以及
- 通过展示或通过公开使用(例如在商业中使用或在公司目录中展示)。

在考虑新颖性时, 现有技术各项一般必须单独(而不得合并)考虑。换言之, 如果一份现有技术文件要否定新颖性, 那么它必须包含该发明所提权利要求的所有特征。这称为对权利要求主题的预期。

如果主题明确包含在一份书面文件中, 则该文件可能会破坏所要求保护的任何发明的新颖性。为了进行这种评估, 专利申请的权利要求书中提出的主题要与单个公布的内容逐个要素进行比较。只有当一项公布本身包含权利要求的所有特征(即通过公布可以预期权利要求的主题)时, 才能认定缺乏新颖性。

53 《TRIPS协定》第27条第1款。

如果本领域的普通技术人员(见第2.5.3节)在“教授”公布的内容时,必然将得出一个属于权利要求范围内的结果,公布也可能暗示缺乏新颖性。这种缺乏新颖性的情况,只有在对这种在先“教授”的实际效果没有合理怀疑的情况下才会提出。

在许多情况下,在提交申请之前公开一项发明可能会破坏该发明的新颖性,使其无法获得专利,除非适用的法律规定了宽限期——通常为六个月到一年。在规定此类期限的国家,只要专利申请人在宽限期内提交申请,发明就不会因专利申请人在申请前公开或由其同意后在申请前公开而失去其可专利性。但是,宽限期并不适用于所有国家,因此在一个国家依赖宽限期可能会妨碍在其他相关市场申请专利。

### 2.5.3 创造性(非显而易见性)

尽管如果发明与现有技术之间存在任何区别,就存在新颖性,但要求保护的发明仅从其在某些方面不同于现有技术的意义上来说具有新颖性,并不足以说明其具有创造性。只有在考虑到现有技术的情况下,一项发明对于本技术领域(即特定技术领域)的普通技术人员来说不是显而易见时,该发明才被认为具有创造性或者具有非显而易见性。

- **普通技术**一词旨在确定一个假设的人,该人员:
  - 能够获得并理解所有相关的现有技术信息;
  - 具有相关技术领域的公知常识和技能;以及
  - 能够根据相关领域内的个人知识应用常见的逻辑和推理能力。
- 人们普遍认为, **公知常识**是在提出所审查的权利要求的优先权日时,发明所涉及的技术(领域)的人员普遍知道的信息。而且应当认为这类人创新能力有限,没有运用创造性想象力。

因此,创造性可能是实质审查中最难确定的标准。

在实践中,这也意味着,如果专家被认为具有创新或发明能力,那么专家在就一项提出权利要求的发明是否表现出创造性的问题提供证据时,应谨慎对待。显而易见性的证据只有在对具有不超过在有关国家该领域工作从业人员的平均技术水平的人员来说显而易见时,才具有说服力。

新颖性的证据不得合并起来考虑,而与新颖性不同,审查员可以允许假设的普通技术人员参考现有技术文献,将多项现有技术合并考虑,以得出相关发明是否显而易见的结论,这依据相关国家专利法的规定而定。

在许多国家,以下因素可用于评估创造性:

- 有待解决的问题;
- 所提出问题的解决方案;以及
- 本发明相对于背景技术的有利效果(如有)。

如果问题显而易见,审查将重点关注所主张的解决方案的原创性。如果认定解决方案不具有创造性,那么问题就变成了结果是否显而易见,或者其性质或程度是否令人意外。



如果本领域普通技术人员能够发现问题，以所要求的方式解决问题并预见结果，那么很可能会认定发明缺乏创造性。

## 2.5.4 工业适用性 (实用性)

如果所要求保护的发明可以在任何类型的工业中制造或使用，则其被认为具有工业实用性。

这意味着，首先，一项发明必须能够用于工业或商业目的，而不是纯粹的理论：

- 如果发明的目的是产品或产品的一部分，那么必须有可能制造出该产品；以及
- 如果发明的目的是方法或方法的一部分，那么这种方法应该是可以实施的或者能在实践中使用。

第二，“工业”一词应该最广义的理解为与纯粹的智力活动或美学活动不同的任何事物。例如，“工业”一词包括农业和渔业。

在一些国家，“工业上适用性”的标准也称为实用性。尽管实用性要求的确切范围可能因国家而异，但如果实用性具备以下特征，则提出权利要求的发明一般满足实用性要求：

- 具体的或特别的；
- 实质性的或实际的（在“现实世界”中实用）；以及
- 可靠的。

从工业适用性和实用性要求的一般共同特征来看，鉴于已确立的自然规律显然不是具有操作性的发明（如永动机）既不符合工业适用性要求，也不符合实用性要求。

## 2.5.5 有效专利公开要求

专利申请必须足够清楚、完整地公开发明，以使本领域技术人员<sup>54</sup>（即特定技术领域的普通技术人员）可以复制该发明。“本领域技术人员”的定义是，阅读专利申请的人员应具有足够的背景知识来理解专利申请公开的发明，而无需作者详细描述每一个基本步骤。

提出权利要求的发明的说明书应列出至少一种实施方式，酌情使用例子和参考附图（如有）。一些国家的专利法要求发明人公开申请人在申请日或优先权日已知的制造或实施该项发明的“最佳方案”。<sup>55</sup>

对于不能以书面形式充分公开的涉及微生物的专利，许多国家要求将微生物交存至经认可的保藏机构。

## 2.5.6 发明单一性

大多数专利法都限制了单一专利申请中可能包含的不同发明的数量，并要求这些发明具有单一性。如果发明缺乏单一性，则可能要求申请人限制权利要求或把申请分开。

54 《TRIPS协定》第29条第1款。

55 《TRIPS协定》第29条第1款。

虽然有些国家（如美国）相当严格地执行这一要求，但其他一些国家（如《欧洲专利公约》签署国<sup>56</sup>）允许几组相互联合而构成单一“发明构思”的发明包括在单一申请中。由于适用法律的不同，在某些国家提交一件专利申请可能就已足够，而在其他一些国家可能需要提交两件或更多件专利申请才能涵盖相同内容。

## 2.6 专利保护所赋予的权利

### 2.6.1 阻止他人利用受保护发明的排他权

专利的授予允许其所有者排除他人制造、使用、许诺销售、销售或进口受保护的发明。<sup>57</sup>专利权人在专利有效期内保留此项权利，前提是缴纳了任何必要的续展费或维持费。

只要其他人没有得到专利所有人的授权，例如以许可的方式实施其发明，权利人的权利就是排他性的（见第2.6.2节）。排他权是保护所有者免受侵权的基础（见第2.8节）。

然而，专利所有人对发明的合法权利可能会受到多种方式的限制。

- 如果存在在授予专利之前未发现的缺陷，则界定保护范围的权利要求书可能会被法院修改或宣告无效。
- 如果专利发明是对现有在先专利的改进或发展，因此无法在不侵犯在先专利的情况下利用该发明，则专利所有人可能需要获得许可并向在先专利所有人支付使用费。
- 为维护公共利益，各国法律对排他性专利的实施规定了一些例外与限制（见第2.8.2节）。

其中一项限制是权利“用尽”（见第2.8.3.2节）。

### 2.6.2 转让和许可

专利所有人可以选择不自己利用专利，而是出售专利或许可权利。<sup>58</sup>

专利的出售是通过**转让**实现的，并将专利所有权转让给他人。转让通常需要支付商定的一次性款项，无论专利未来盈利能力如何，今后都无需再支付使用费。

**许可**使专利所有人允许其他人将专利发明用于共同商定的目的。专利所有者授予的许可被视为“自愿的”（区别于“强制”许可或“非自愿”许可）。在这种情况下，通常由双方签署许可协议，具体规定协议的条款和范围。

许可协议一般有三种类型，具体取决于允许使用专利的被许可人的数量：独占许可；排他许可；以及非独占许可。

56 1973年10月5日签订的《欧洲专利公约》，经1991年12月17日《欧洲专利公约》第63条修订案和2000年11月29日《欧洲专利公约》修订案修订，可查阅：<https://wipolex.wipo.int/zh/treaties/details/226>

57 《TRIPS协定》第28条第1款。

58 《TRIPS协定》第28条第2款。

- **独占许可**——只有被许可人一人有权使用专利技术，甚至连专利所有人也不能使用。
- **排他许可**——单一的被许可人和专利所有人有权使用专利技术。
- **非独占许可**——多个被许可人和专利所有人有权使用专利技术。

在单个许可协议中，条款可能会在专有许可基础上授予某些权利，而在排他许可或非独占许可基础上授予其他权利。

权利人一般通过一次性付款和/或分段性使用费获得报酬，使用费可以基于相关产品的销量（即以单位计算的使用费）或净销售额（以销售额为基础的使用费）。在许多情况下，专利许可下的付款是一次性付款和分段使用费的组合。有时候被许可公司的股权可以替代使用费。

一般来说，使用费协议的各方可以根据协议业务的特定因素自由设定许可费率。但是，在达成协议时，各方必须注意不要违反旨在避免扭曲竞争的竞争（反垄断）法。在技术标准化领域尤其要注意，在这一领域，所谓的标准必要专利（SEP）可能需要按照公平、合理和非歧视性（FRAND）许可条款进行许可。还应指出的是，出于这个原因，一些国家要求许可协议在政府监管机构登记。

## 2.7 撤销或无效宣告

撤销程序或无效宣告程序为从登记簿中移除专利提供了途径。根据不同国家的情况，此类程序可在司法层面上进行。

在专利执行诉讼中，很常见的是，被告通常会在没有任何侵权这一抗辩之外增加一个抗辩，即专利是无效的，因此即使该专利被侵权，也不具有强制执行力。

在某些司法管辖区，侵权问题和有效性问题可以在一起审理；在另一些司法管辖区则采用分开审理制度，侵权问题和有效性问题分别由不同的法院（通常由法律专家和技术专家担任法官）审理，或移交国家专利局处理。在一起审理这两个问题的情况下，可以以反诉的形式在侵权诉讼中提交无效抗辩。在分开审理的情况下，侵权诉讼的被告一般需要向具有管辖权的法院单独提起无效诉讼，并申请在对无效诉讼作出裁决前暂停侵权诉讼。可以暂停侵权诉讼的条件取决于国家或区域的民事诉讼法。

无效的举证责任一般由主张专利无效的一方承担。

## 2.8 侵权诉讼

侵犯专利权的方式有若干种。

首先，第三方可能会故意侵犯专利，没有作任何避免侵权的试图。此类侵权行为要么涉及对发明的简单复制，要么是对其进行细微变更或修改，之所以发生这种行为，可能是因为侵权者肆无忌惮或被告知相关专利（或权利要求）无效。在这类争议中，是否发生了侵权行为这一问题可能很明确，需要解决的关键问题是专利的权利要求是否有效。

其次,侵权可能是故意的,但第三方可能试图规避或“绕过”专利权利要求的范围,从而避免侵权。尽管第三方在利用发明人的基本思想时,可能确实试图绕过专利进行设计,但结果并不总是明显超出其专利权利要求的范围。这可能是专利所有人面临的最常见侵权形式,这种侵权形式引起的诉讼最多。

第三,侵权可能是偶然的。鉴于可能有许多行为方同时也在努力解决某个问题,第三方可能会产生与专利发明所涉及的想法类似的想法。尽管专利所有人可能怀疑发明已被复制,但第三方可能通过不同途径得出了类似(如果不是完全相同的)解决方案。

## 2.8.1 侵权的要件

专利所有人一般必须证明某些要件才能确定侵权行为,即:

- 被指控的侵权者实施了被禁止的行为;
- 该行为与属于专利权利要求范围的发明有关;
- 被禁止的行为是在专利申请公布或专利授予后实施的,并且没有提前公布;以及
- 被禁止的行为发生在授予专利的国家。

### 2.8.1.1 禁止的行为

确定侵权行为最重要的要件是被告从事了被禁止的行为。

- 如果所要求的发明是**产品**,则通常禁止制造、使用、许诺销售、销售或进口该专利产品。<sup>59</sup>
- 如果所要求的发明是**方法**,则使用专利方法,或制作、使用、许诺销售、销售或进口通过专利方法直接获得的产品,均被视为侵权。<sup>60</sup>

此外,在一些司法管辖区,也可能禁止间接侵权行为,例如,为使发明生效而提供与发明基本要素有关的任何手段。

不同侵权行为术语的确切定义取决于国家法律或区域法律,并且可能因国家而异。尽管如此,以下描述可能有助于一般性地定义侵权行为。

**制作产品**一般意味着专利中要求保护的产品已经付诸实施。这往往称为所要求保护的发明的实施例。这种制作也被称为制造,特别是当产品以商业规模生产时。产品的制造方法和制造数量与是否发生了侵犯专利产品的行为无关。

**产品专利**一般保护对专利产品的所有使用方式和销售。

**使用专利产品**不要求是重复使用或连续使用。无论专利产品的使用者是谁、专利产品的使用目的是什么,使用一次也是被禁止的行为。

**提供要销售的产品**可能被视为独立的侵权行为。<sup>61</sup>许诺销售一般要求有客观上将产品按要求提供给他人,使其获得产品处置权的行动;实际生产或准备交付所提供的产品一般不是必要条件。

59 见《TRIPS协定》第28条第1款(a)项

60 见《TRIPS协定》第28条第1款(b)项

61 见《TRIPS协定》第28条第1款(a)项

由于专利是地域性权利，因此许诺销售需要具有足够的国内联系才能在该司法管辖区构成侵权。如果这种行为发生在有专利保护的国家，一般会构成侵权。但是，在某些情况下，向有专利保护的另一国家的目标消费者提供可能被视为侵权行为，视相关国家法律或区域法律而定。

**销售产品**一般指提供要销售的产品后的实际销售。

**进口产品**一般意味着属于专利权利要求范围的产品被带入授予保护的国家。进口是将产品跨境运输到受保护领土的实际行为。产品从哪个其他国家进口无关紧要。进口产品是否在其制造国或进口国享有专利保护也无关紧要。

就**专利方法**而言，从广义上讲，只有制造通过专利方法直接获得的产品才是被禁止的行为。在这种情况下，直接表示“立即”或“无需进一步转换或修改”。在此类案件中确定侵权行为的困难之一是证明专利方法用于生产产品。为解决这一困难，一些国家的法律通过引入以下推定取消了专利方法的举证责任：如果使用专利方法直接产生的产品在专利申请的申请日或优先权日是新产品，并且没有相反证据，则推定第三方制造的相同产品是通过相同方法获得的。还有一些法律规定，如果相同产品很有可能由某方法制造，而专利权所有人通过合理努力无法确定所使用方法，在没有相反证据的情况下，则推定第三方制造的相同产品是通过相同方法获得的。<sup>62</sup>

### 2.8.1.2 权利要求的范围

专利申请的结构在世界各地都大同小异，由请求书、说明书、权利要求书、附图（如需要）和摘要组成。专利的保护范围始终由权利要求决定。说明书或描述以及附图可以用来解释权利要求，并且必须清楚完整地支持权利要求。

与被禁止的行为有关的产品或方法是否属于专利权利要求的范围，通常是任何专利诉讼的决定性因素。“权利要求解释”的任务落到了法院身上，法院必须解释权利要求的含义。法院对权利要求的解读方式又取决于国内法，并在某种程度上取决于细则或条例。因此，权利要求的含义将取决于对其进行解读的司法管辖区。

要试图回答特定对象是否侵犯特定专利权利要求的问题，可以将权利要求分解成单个要素，将这些要素与被指控的侵权要素进行比较。

在将一项权利要求的单个要素与被控侵权行为的相应要素进行比较时，可以下列问题为指导：

- 被指控侵权行为是否包括权利要求的所有要素？
- 所有要素是否都具有相同形式？
- 所有要素是否都发挥相同功能？
- 这些要素与其他要素的关系是否相同？

如果每个问题的回答都是“是”，那么只要相关权利要求有效，侵权行为就有可能成立。

侵权产品或方法必须包括权利要求中定义的发明的每一个要素。

但是，很少能清晰明了地认定侵权行为。例如，仅在形式上有些许差异但是具有相同的功能结果，仍可能被视为侵权。如果改变方法中步骤的顺序但得出的结果相同，那么这种改变可能无法避免侵

62 《TRIPS协定》第34条。

权。此外，如果被指控产品或方法中包括专利权利要求的所有要素，而仅仅是还包括其他要素，也不能避免侵权。

通常，很难确定权利要求的实际措辞——如有必要，根据说明书（或描述和任何附图）解释——是否界定了发明的范围，其中包括被指控侵权的主题。专利权利要求解释中最困难的一个方面是确定被指控侵权行为中是否存在对等要素的替代。例如，权利要求书中可能包含“弹簧”作为一项特征：如果被指控侵权的设备不包含弹簧，但以一个实心橡胶管替代，而这个实心橡胶管在某些方面起到了弹簧的作用，这是否仍构成侵权？

在许多国家，存在一种“等同原则”，以确保侵权者不得仅是用技术和功能等同于专利权利要求中所含发明要素的变体替换该要素来使用专利发明，无论侵权者使用的变体是否改进了发明。不同司法管辖区以不同的方式处理这个问题，具体取决于确定权利要求范围的适用方法。在某些国家，等同仅限于侵权者使用的变体以与权利要求所含要素基本相同的方式起作用，并产生基本相同结果。许多法院要求或期望得到专家协助，就这种论点的技术价值给予指导，即是否可以认为橡胶管属于权利要求中的“弹簧”一词的范围。

大多数专利包含不止一项权利要求。如果诉讼中的专利包括多项权利要求，专利权人声称受到侵权，则法院必须分别考虑每项权利要求，以确定其是否受到侵权。如果一项权利要求被认定为无效或未被侵权，那么在认定另一项权利要求有效且受到侵权的情况下，专利权人仍可以成功地限制侵权。

## 2.8.2 例外和限制

被禁止的行为可适用例外和限制。大多数国家法律都规定了允许第三方对专利发明采取某些未经授权的行为的具体情况，而在其他情况下这些行为将构成侵权。<sup>63</sup>虽然例外和限制因国家而异，但通常包括：

- 出于私人和非商业目的的行为；
- 仅出于研究和实验目的的行为；
- 由专利所有人或经专利所有人同意将专利发明投放市场的行为；
- 在临时或意外进入专利生效国家的领空、领土或水域的其他国家的航空器、陆地车辆或船舶上使用专利发明；
- 第三方在申请日（或优先权日）之前已经善意使用专利发明用于自身的业务，或者已经为该目的做了有效或认真的准备，可继续使用专利发明；
- 仅为与编制和提交获得监管部门批准（特别是批准药品）所需的信息合理相关的用途而采取的行为（称为“博拉例外”<sup>64</sup>）；
- 药剂师根据医生开出的处方为个人临时配制专利药物；以及
- 在非自愿许可下或在政府基于公共利益的授权下使用专利产品（见第2.8.3.3节）。

63 《TRIPS协定》第40条规定，各成员可对专利所赋予的专有权规定有限的例外，前提是此类例外不无理地与专利的正常利用相抵触，也不无理地损害专利所有人的合法利益，同时考虑到第三方的合法利益。

64 见美国联邦巡回上诉法院在Roche Products, Inc.诉Bolar Pharmaceutical Co., Inc., 733 F.2d 858一案中的裁决（联邦巡回上诉法院，1984年）。

## 2.8.3 侵权指控抗辩

专利侵权诉讼在实践中最常见的抗辩理由包括：

- 无效；
- 不侵权；
- 在先使用权；
- 权利用尽；
- 许可；
- 实验使用及其他特权；以及
- 非专利抗辩（例如与确定FRAND许可条款有关的争议）。

除了第2.6.2节和第2.8.1节已经涉及的问题外，本节还将进一步解释其中一些抗辩理由。

### 2.8.3.1 无效性

如第2.7节所述，在专利执行诉讼中，很常见的是，被告在任何非侵权抗辩之外还会增加专利无效的进一步抗辩，因此即使该专利被侵权，也无法强制执行。由于无效专利不得强制执行的原则，专利诉讼中的被告通常可以在诉讼的任何阶段提出无效证据，在某些司法管辖区，甚至在审判过程中也可以提出无效证据。因此，专利权人在专利执行诉讼中的地位可能会减弱，因为被告会进行检索并且有可能找到与有效性相关的证据。

### 2.8.3.2 权利用尽与平行进口

“权利用尽”是指对知识产权的一种限制。一旦受知识产权保护的特定产品由权利人或经权利人同意的其他人销售，权利人就无法再对该产品行使商业利用的知识产权：知识产权被称为已经用尽。

有时这种限制也被称为首次销售原则，因为特定产品的商业利用权随着该产品的首次销售而终止。除非法律另有规定，否则权利人不能再控制或反对第三方后续的转售、出租、出借或其他形式的商业使用行为。各国已达成相当广泛的共识，认为该原则至少适用于国内市场。

然而，对于权利用尽原则在多大程度上在国际上适用，即在一个国家销售受保护的产品是否会导致该产品在另一个国家的知识产权用尽，达成的共识就要少得多。这个问题在所谓平行进口的情况下变得很重要，平行进口是指由一个独立的企业将原创商品或合法商品进口到一个国家，独立于商品制造商或权利人经合同谈判控制的分销渠道之外。

权利用尽的效果将取决于进口国是否适用国家用尽、区域用尽或国际用尽的概念。

- **国内用尽**的概念不允许权利人控制由权利人或经权利人同意投放到国内市场的商品的商业利用。但是，权利人（或其授权的被许可人）仍可以根据进口权，反对在国外销售的原创商品的进口。
- 在**区域用尽**的情况下，受保护产品由权利人或经权利人同意进行首次销售，则该产品的任何知识产权不仅在国内而且在整个区域内都将用尽，并且也无法再基于知识产权反对对该区域内的平行进口。
- 如果一个国家采用**国际用尽**的概念，一旦产品由权利人或经权利人同意在世界任何地方销售，知识产权即用尽。

### 2.8.3.3 强制许可和政府使用

许多国家的国家立法规定，在某些情况下和条件下，政府和/或第三方可以不经权利人授权而使用专利发明。此类强制许可或非自愿许可的规定不同于专利权的其他例外和限制：尽管禁令救济在很大程度上受到了限制，但权利人仍然有权因专利发明被使用而获得报酬。

在某些特定情况下，一些国家还允许政府利用发明，或要求第三方代表政府利用发明，而无需征得专利所有人同意。这种情况通常是为了维护国防、国民经济和公共卫生的利益。

与强制许可一样，政府或政府授权的代理人未经专利权人授权使用专利也受程序保障，并且也同时规定了要向专利所有人提供补偿。

在实践中，即使作了此类规定的司法管辖区，也很少采用或准予使用此类规定。

## 2.9 证据

根据各个国家或区域程序法和/或专利法，专利诉讼中使用的证据类型可能会受限制。一般来说，证据可以包括书面证据、证人举证和专家举证。所有证据都需要在书面和口头诉状中完整地呈现。

- **书面证据**可包括以下内容：
  - 专利局行政决定的档案历史，可能与权利要求的解释或权利要求有效性的评估有关。
  - 专利局的意见，如果专利局因为现有技术中存在破坏发明新颖性的一项公布而驳回申请，其意见通常会包括这项公布及其对这项公布重要性的评论，以及专利局的决定及其理由。
  - 对被侵权产品进行的实验报告，其可能证明存在侵权行为，还可以提交购买侵权产品的收据。
  - 被指控侵权产品或期刊的网上供货单打印件，可显示涉嫌侵权提供行为。
  - 可能造成的损失额，可以引入市场调查和销售数字作为证据对其进行计算。
- **实物证据**，例如可将所购买的被指控侵权产品提交给法庭进行当庭审查，如果由于产品类型而无法当庭提交（例如产品无法带到法庭），可以在法庭外提交。在后一种情况下，被指控侵权产品的照片通常是合适的替代品。
- 对于双方之间存在争议且与侵权相关的复杂技术问题，往往可以纳入**专家证据**。在侵权诉讼决定中包括无效抗辩的国家，通常会在以下方面征集专家证人提供的证据：
  - 在先使用；
  - 专利说明书对于能力匹配的技术人员来说是否可以理解并且内容充分；
  - 发明的实用性或有用性；
  - 在实质相关日期，公知常识的状况；
  - 技术术语的含义；以及
  - 当考虑到现有技术和知识时，所要求保护的发明的新颖性或令人意外的性质。
- 专家通常会进行实验以回答某些技术问题，并在报告中提供结论。专家也可以作为证人出庭，例如，可以回答有关其报告的问题。



# 第三章： 版权

## 3.1 引言

版权制度旨在通过在有限的时间内给予原创作品作者对其智力成果的专有权作为回报，同时允许公众获取作品以促进科学、文化和艺术的发展，从而在不同利益之间建立平衡。

版权法赋予作品的作者或创作者在一段时间内对其作品的一系列不同专有权。这些权利使作者能以多种方式对经济上使用其作品的行为加以控制，并获得报酬。版权法还提供“精神权利”，保护作者的声誉和作品完整性等。

版权法规定了一种可以转让和许可给第三方的财产。在大多数国家，如果雇员在雇用期间创作了一部版权作品，则该作品版权的第一所有人将是雇主。

## 3.2 什么是版权及相关权？

版权法赋予作者、作曲者、计算机程序员、网站设计师和其他创作者对其文学、艺术、戏剧和其他类型创作（通常称为作品）的法律保护。版权法保护各种各样的原创作品，如书籍、杂志、报纸、音乐、图画、照片、雕塑、建筑、电影、计算机程序、视频游戏和独创性数据库。（关于更详细的清单，见第3.5.1节。）

相关权，也被称为邻接权，是授予在向公众表演、向公众传播或向公众传送内容方面发挥重要作用的某些个人或企业的一类权利，无论内容是否受版权保护。

在许多国家，尤其是那些版权是从民法传统发展而来的国家，相关权是与版权不同但又相关的法律领域。在其他国家，尤其是版权从普通法传统发展而来的国家，所有这些权利或部分权利都被视为版权的一部分。

传统上，至少有三类相关权所有人得到承认：

- 表演者（例如演员、演奏者）；
- 录音制品制作者；以及
- 广播组织。

更多详细信息，见第3.6.3节。

### 3.3 国际法律渊源

《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》(1886年)<sup>65</sup>涉及保护作品及其作者的权利。该公约为作家、音乐家、诗人和画家等创作者提供了控制其作品如何使用、由谁使用以及在什么条件下使用的手段。

《伯尔尼公约》以三项主要原则为基础。

- **国民待遇原则**规定，来自一个缔约国的作品必须在每个其他缔约国得到与后者给予其本国国民作品相同的保护。<sup>66</sup>
- **自动保护原则**规定，保护不得以履行任何手续为条件。<sup>67</sup>
- **保护的独立性原则**规定，保护与作品起源国是否存在保护无关。<sup>68</sup>

《伯尔尼公约》还载有一系列规定，确定了与受保护作品和权利有关的最低保护标准以及保护期限。

- **经济权利**：必须被承认为授权的专有权（受某些允许的保留、限制或例外约束）的经济权利包括以下权利：
  - 翻译作品的权利；<sup>69</sup>
  - 以任何方式或形式复制作品的权利；<sup>70</sup>
  - 公开表演或朗诵作品以及向公众传播此类表演和朗诵的权利；<sup>71</sup>
  - 向公众广播或者以其他无线方式传播作品的权利；<sup>72</sup>
  - 改编和编排作品的权利；<sup>73</sup>
  - 将作品改编和复制成电影以及发行如此改编或复制的作品的权利，以及公开表演或通过有线方式向公众传播如此改编或复制的作品的权利；<sup>74</sup>以及
  - 在某些国家，从某些作品的转售中获得利益的权利。<sup>75</sup>
- **自由使用**——《伯尔尼公约》要求或允许对这些权利的某些限制和例外，允许在特定情况下，不经版权所有人授权且无需给予补偿即可使用受保护的作品。<sup>76</sup>这些限制和例外通常被称为受保护作品的自由使用。
- **精神权利**——《伯尔尼公约》还规定了主张作品作者身份的权利，以及反对对作品进行任何有损作者荣誉或声誉的损害、歪曲或其他更改，或与作品相关的其他贬损行为的权利。<sup>77</sup>

《伯尔尼公约》还针对发展中国家做出了有关翻译和复制教育活动相关作品的特别规定。<sup>78</sup>

65 1886年9月9日《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》（《伯尔尼公约》），1971年7月24日在巴黎修订，1979年9月28日修正，可查阅：<https://wipolex.wipo.int/zh/treaties/textdetails/12214>

66 《伯尔尼公约》第五条第3款。

67 《伯尔尼公约》第五条第2款。

68 《伯尔尼公约》第五条第2款。

69 《伯尔尼公约》第八条。

70 《伯尔尼公约》第九条。

71 《伯尔尼公约》第十一条和第十一条之三。

72 《伯尔尼公约》第十一条之二。

73 《伯尔尼公约》第十二条。

74 《伯尔尼公约》第十四条。

75 《伯尔尼公约》第十四条之三。

76 《伯尔尼公约》第九条第2款。

77 《伯尔尼公约》第六条之二。

78 《伯尔尼公约》附件，第二和第三条。

《保护表演者、录音制品制作者和广播组织的国际公约》(1961年)<sup>79</sup>,即《罗马公约》,将保护范围扩大到相关权:

- 表演艺术家对其表演享有权利;
- 录音制品制作者对其录音制品享有权利;以及
- 广播和电视组织对其广播节目享有权利。

《与贸易有关的知识产权协定》(1994年)<sup>80</sup>规定世贸组织成员国必须遵守有关一般知识产权的进一步规则和义务。《TRIPS协定》为知识产权的每个领域都界定了需要保护的主体、应赋予的权利和这些权利允许的例外,以及保护的最低期限。<sup>81</sup>此外,它提高了每个国家必须向其他成员国国民提供的最低程度保护。

在版权领域,《TRIPS协定》纳入了《伯尔尼公约》为所有世贸组织成员提供的保护。<sup>82</sup>除了要求遵守《伯尔尼公约》的基本标准外,《TRIPS协定》还澄清并增加了某些具体要点,即:

- 确认版权保护应延及表达,而不延及思想、过程、操作方法或数学概念本身;<sup>83</sup>
- 规定计算机程序,无论是源代码或目标代码,均应作为文学作品予以保护,并且无论程序采用源代码还是目标代码形式,都不影响保护;<sup>84</sup>
- 澄清数据库和其他数据或其他资料的汇编应受到的保护;<sup>85</sup>
- 设定在一部作品的保护期不依自然人的有生之年计算的情况下适用的最低保护期;<sup>86</sup>以及
- 要求将对专有权的限制或例外局限于一定的特殊情形之中,该特殊情形不与作品的正常利用相抵触,也不无理地损害权利人的合法利益。<sup>87</sup>

《世界知识产权组织版权条约》(1996年)<sup>88</sup>和《世界知识产权组织表演和录音制品条约》(1996年)<sup>89</sup>(分别简称为WCT和WPPT,统称为“产权组织互联网条约”)是旨在防止未经授权在互联网或其他数字网络中访问和使用创意作品的国际规范。

- WCT涉及保护文学和艺术作品作者,包括计算机程序和独创性数据库作者。
- WPPT则涉及表演者和录音制品制作者的权利。

这两部条约旨在更新和补充产权组织现有的主要版权及相关权条约,主要是为了应对技术和市场的发展。

79 1961年10月26日《保护表演者、录音制品制作者和广播组织的国际公约》(《罗马公约》),可查阅: <https://wipolex.wipo.int/zh/treaties/textdetails/12656>

80 见本卷第一章脚注1。

81 在版权领域,《TRIPS协定》的相关条款是第9至14条。

82 《TRIPS协定》第9条1款。然而,《伯尔尼公约》第六条之二(精神权利)未规定任何权利或义务。

83 《TRIPS协定》第9条第2款。

84 《TRIPS协定》第10条1款。

85 《TRIPS协定》第10条2款。

86 《TRIPS协定》第12条。

87 《TRIPS协定》第13条。

88 《世界知识产权组织版权条约》(WCT),1996年12月20日通过,可查阅: <https://wipolex.wipo.int/zh/text/295166>

89 《世界知识产权组织表演和录音制品条约》(WPPT),1996年12月20日通过,可查阅: <https://wipolex.wipo.int/zh/text/295578>

产权组织《视听表演北京条约》(2012年)<sup>90</sup>通过扩大视听表演(包括电影、视频和电视节目)中演员和表演者的经济权利和精神权利,在国际版权框架内解决了视听表演者的权利问题。

《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》(2013年)<sup>91</sup>是对产权组织管理的国际版权条约体系的最新补充。该条约具有鲜明的人道主义和社会发展维度,其主要目标是创设一组有益于盲人、视力障碍者和其他印刷品阅读障碍者的强制性限制与例外。

许多国家都是多部重要国际条约的缔约方,这些条约在很大程度上帮助协调了各国之间的版权及相关保护水平。<sup>92</sup>然而,不同国家的国家法律规定的作品获得保护的过程存在着重大差异。

## 3.4 获得版权保护

### 3.4.1 无登记要求

与商标法和专利法不同,版权的存续并不取决于登记等手续。<sup>93</sup>这可能导致关于权利归属和权利存续问题的争议,而就注册式知识产权而言,这些争议通常可以避免。

许多国家都建立了支持作品自愿登记的制度。这种自愿登记制度可以帮助解决有关权利归属或创作的争议,并促进金融交易、销售以及权利的转让和/或让与:登记被推定有效,登记的所有者确实拥有缴存或描述的作品的版权。在一些国家,侵权补救措施——甚至提起侵权诉讼本身——可能与作品的登记或登记的试图相联系。

其他一些国家已采取措施,通过规定某些情况下的所有权推定,缓解由于没有登记要求而出现的困难。对于同一作品,作者在每个国家都享有独立的版权,作者作品中的权利在一个国家到期,不一定意味着在其他国家的版权也到期。

根据《伯尔尼公约》的规定,并不需要版权标记才能获得保护。然而,在一些司法管辖区,可能出于其他目的而依赖有效的版权标记,例如认定侵权者知道作品的版权状态。

### 3.4.2 版权权利归属和版权存续面临的挑战

尽管版权保护是自动产生的,不需要登记,但是如果所有者希望在法院强制行使该权利,则必须成功地证明自己符合有效保护的要求。在法律诉讼中,被指控侵犯版权者可以对指控提出质疑,理由是提起诉讼者不是所涉作品的权利人,或者因为其不能证明版权的存续,所以无权主张版权。

90 《视听表演北京条约》(《北京条约》),2012年6月24日通过,可查阅: <https://wipolex.wipo.int/zh/treaties/textdetails/12213>

91 《关于为盲人、视障者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》(《马拉喀什条约》),2013年6月27日通过,可查阅: <https://wipolex.wipo.int/zh/treaties/textdetails/13169>

92 例如,截至2022年8月,已有181个缔约国加入《伯尔尼公约》,几乎实现了全球范围内的普遍参与。

93 《伯尔尼公约》第五条第2款。

## 3.5 有效版权保护的要求

### 3.5.1 可受版权保护的主体

要获得版权保护，作品应构成《伯尔尼公约》第二条“文学和艺术作品”中规定的可受版权保护的主体，包括“文学、科学和艺术领域内的一切成果，不论其表现方式或形式如何”。

虽然国家版权法律很少提供一个封闭式作品清单或详尽的作品清单，但是都列出了一些作品类别，往往范围广泛而且相当具有灵活性。大多数国家保护的作品类别或类型包括：

- 文学作品（例如书籍、杂志、报纸、技术文件、指导手册、目录、表格和文学作品汇编）；
- 音乐作品或作曲，包括合辑；
- 戏剧作品（例如戏剧、电影、电视或广播以及其他作品，如以视频形式拍摄的销售培训课程）；
- 艺术或视觉艺术作品（例如图形、图画、雕塑、建筑设计、动画和计算机制作的艺术品）；
- 摄影作品（包括纸质和数字形式）；
- 舞蹈艺术作品（舞蹈作品）；
- 计算机程序和软件（见第3.5.1.1节）；
- 某些类型的数据库（见第3.5.1.2节）；
- 地图、地球仪、图表、设计图和技术制图；
- 广告和商业印刷品；
- 视听作品，包括电影、电视节目和网络广播；以及
- 视频游戏（见第3.5.1.3节）。

实用艺术作品是指作为日常实用作品用于实际目的的艺术作品（如艺术首饰、壁纸和地毯）。由于这种双重性质，它们处于版权法和工业品外观设计法之间的交界处。

对实用艺术作品的保护及此种保护的主体取决于国家立法，<sup>94</sup>并且因国家而异。在一些国家，版权保护不适用于实用艺术作品，而是可能仅延伸到可以与物品的实用方面相分割而独立识别出的图画、图形或雕塑特征。此外，作品的装饰性方面可能会受到工业品外观设计法的保护。而在其他一些国家，可能同时适用版权保护和工业品外观设计保护。

版权保护在电子或数字媒体中创作或保存的作品，也保护以印刷形式表现的作品。由于数字形式的作品仅由二进制代码（即1和0）组成，因此只能由计算机读取，但这并不影响对其的版权保护。

版权不保护以下主题。

- **思想或概念**——版权法只保护思想或概念在某一作品中的表达方式。版权不保护潜在的思想、概念、发现、操作方法、原则、程序、过程或系统，无论其在作品中的描述或体现方式为何。虽然做某事的概念或方法不受版权保护，但是解释或说明该概念或方法的书面说明或草图受版权保护。
- **事实或信息**——版权不保护事实或信息——无论是科学、历史、传记还是新闻——而仅保护这些事实或信息的表达、选择或排列方式（另见关于数据库的第3.5.1.2节）。

94 《伯尔尼公约》第二条第7款。

版权可能不保护以下主题。

- **名称、标题、口号和其他短语**——一般来说，它们被排除在版权保护范围之外，但是如果它们的创造性很高，在一些国家可以获得保护。产品名称或广告口号通常会受到商标法或反不正当竞争法的保护。但是标志可以既受版权法保护也受商标法保护，只要符合两种法律各自的保护要求。
- **政府官方作品**——在一些国家，政府官方作品（例如法规或司法意见）不受版权保护。

### 3.5.1.1 计算机程序和软件

版权将作者在计算机程序中的独创性表达作为“文学作品”保护。因此，源代码表达了编写源代码的软件工程师的思想，可以被视为人类可读的文学作品。二进制机器可读指令（目标代码）也被视为文学作品或“书面表达”，从而受到版权保护。但是，软件的某些元素，例如思想、程序或数学概念则无法受到版权保护。操作方法（例如菜单命令）或图形用户界面（GUI）的功能性方面通常不受版权保护，除非它们包含一些真正具有表达性质的元素。

因此，版权法对计算机程序的保护是有限的，仅涵盖软件中所体现的思想、系统和过程在具体程序中表达的特定方式。思想、系统或过程本身有时可以专利保护，或者把程序作为商业秘密保护。

软件的可专利性在国际上仍未实现统一，但大多数国家要么接受了计算机软件的可专利性，要么采用认可由计算机软件辅助或实现的发明的方法。

### 3.5.1.2 数据库

数据库是为了便于访问和分析而系统地组织起来的信息集合。它可以以纸质或电子形式存在。版权法是法律保护数据库的主要手段。但是，并非所有数据库都受版权保护，即使是受版权保护的数据库也可能只享有非常有限的保护。

在一些国家（例如美国），只有在数据库的选择、协调或排列方式具有足够的独创性时，才会对该数据库提供版权保护。穷尽罗列式的数据库和按照基本规则（例如，像电话簿那样按照字母顺序排列）排列数据的数据库在这类国家基本无法受版权法保护。

在其他国家（通常是欧洲），非独创性数据库受一项特殊权利——数据库权利保护。如果竞争对手提取和重复使用数据库的实质性（无论是从数量上还是从质量上衡量）数据，只要在获取、验证或呈现数据内容方面已经进行了实质性的投入，数据库制作者便能因数据库权利保护起诉竞争对手。如果一个数据库在结构上具有足够的独创性，也可以受版权保护。

当数据库受版权保护时，这种保护很可能仅限于对数据库的选择和呈现方式，而不包括其内容。

### 3.5.1.3 视频游戏

视频游戏通常结合了多种类型的作品，例如软件、文本、故事和人物、动画和其他艺术作品、图形、视频和音乐。每个元素本身在满足保护条件时都可能享有版权保护。其结果可以描述为“分布式”版权保护：对构成视频游戏的各个不同元素进行单独保护。许多司法管辖区对视频游戏的法律处理都认可这一点。相关权还可以保护在视频游戏中使用的录音或电影中出现的任何表演者所做出的贡献。

此外，在对“作品”这一概念持开放定义的司法管辖区，视频游戏本身也可能受到版权保护。而在版权法规定了受保护作品类别的封闭式清单的国家，这种保护更具挑战性。

在几乎所有司法管辖区，构成视频游戏基础的软件都被视为文学作品而受到保护。

### 3.5.2 独创性

要受到版权保护，作品必须是原创的。原创作品是指其表达“源自”作者的作品，也就是说，作品是作者独立创作的，而不是抄自他人的作品或公有领域的材料。独创性是相对于表达形式而言的，而不是表达的思想。

在版权法中，“独创性”一词的确切含义因国家而异，并由判例法形成。

- 在普通法国家，作品符合版权保护资格所必需的创造性标准可以表述为最低的“技能和劳动力”要求。
  - 在英国，根据“额头流汗”原则，版权承认创作一部作品的过程中投入的劳动、技能、时间、创造力、选择或脑力。
  - 在其他司法辖区，例如美国，法院对于版权作品要求具备最低限度的创造性。
- 在大陆法系国家，作品一般需要显示出带有作者个性的印记，才能获得版权保护。

独创性关注的是产生一部作品的方式，而不关注其质量。无论作品艺术或创造性元素的质量多高或者有无价值，作品都享有版权保护。

取决于不同国家的立法，版权可能适用于功能性作品的创作元素，例如包装标签、食谱、技术指南、指导手册或工程图纸。

### 3.5.3 固定

有些国家还要求作品以某种物质形式固定下来才能获得保护。只有在那些明确规定固定为保护的必要条件的国家才要求要获得保护，作品必须予以固定。

固定可以采取多种形式，例如，包括将作品写在纸上，存储在磁盘上，画在画布上或录制在磁带上。没有记录或录制下来的舞蹈艺术作品、即兴演讲或音乐表演不受保护。

固定的定义通常还不包括临时复制，例如短暂投影在屏幕上、在电视或类似设备上以电子方式播放，或者在计算机“内存”中暂时保存的内容。

作品可以由作者固定，也可以经作者授权固定。

播送含有声音或图像或者既含有声音又含有图像的作品，如果在播送的同时产生了作品的固定物，作品即被视为已“固定”。含有声音和/或图像的作品可以在录音制品和视听制品上固定。

这两种固定都可以是物理形式的（印刷品介质或非印刷品介质，如计算机芯片），也可以是数字形式的（计算机程序和数据库汇编）。

在没有固定要求的国家，所有作品都受保护，无论是已录制的还是口头的，无论是以有形还是无形的形式存在。



## 3.6 版权及相关权赋予的权利

版权规定了两类权利。

- **经济权利**保护作者或权利人对可能获取的商业收益享有的经济利益。
- **精神权利**保护作者通过作品所表达的创作完整性和声誉。

### 3.6.1 经济权利

经济权利授予版权所有人授权或禁止作品的某些使用的专有权。“专有”意味着未经版权所有人事先许可,任何人不得行使这些权利。这些权利的范围及其限制与例外,视有关作品类型和相关国家版权法的不同而有所不同。

大多数版权法规定,作者或其他权利人有权授权或阻止与作品有关的某些行为。权利人可以授权或禁止以下行为:

- 以各种形式复制作品,例如印刷出版物或数字文件;
- 发行作品的复制件;
- 公开表演该作品;
- 向公众广播作品或以其他方式传播作品;
- 将作品发布到互联网上,供公众按需访问;
- 将作品翻译成其他语言;以及
- 改编作品,如将小说改编成剧本。

有些国家还规定如果某些类型的作品被再次销售,作者有权获得占销售价格一定百分比的收入。

#### 3.6.1.1 复制权及相关权

**复制权**是版权赋予的最重要的权利之一。“复制”是指以任何方式或形式复制或翻印作品。例如复制CD,复印书籍,下载计算机程序,将照片数字化并将其存储在硬盘上,扫描文本,将卡通人物印在T恤上,把歌曲的一部分纳入到新歌中,或者3D打印一件雕塑的复制品。作品的复制是否以物质形式存在并不重要。临时的或偶然的复制行为,如将作品存储在计算机的随机存取存储器(RAM)中,也被视为复制,尽管它们可能属于限制或例外。当然,作者的授权可以允许复制。

**向公众发行作品复制件的权利**允许作品所有者禁止他人出售、出租或许可未经授权的作品复制件,但是有一项重要的例外:在大多数国家,在首次出售或以其他方式转让某一特定复制件的所有权后,其发行权即用尽。换句话说,版权所有人只能控制作品复制件的首次销售,包括其销售时间及其他条款和条件。在首次销售之后,权利即被认为已经用尽,因此版权所有人对该特定复制件在相关管辖区的进一步发行没有发言权。重要的是,虽然买家可以转售或赠送复制件,但是不能制作任何复制件,也不能进行其他属于权利人专有权范围内的行为(例如将其上传到互联网)。权利用尽原则在传统上适用于作品的实物复制件,但是目前有很多关于如何将其应用于数字格式作品的讨论。

**出租作品复制件的权利**一般只适用于某些类型的作品,如电影作品、音乐作品,或者在某些情况下适用于计算机程序。“出租”一般是指在有限的时间内将作品的复制件提供给公众使用,以换取费用或其他经济利益。通常,出租权仅延及实物复制件,而不延及电子复制件。



### 3.6.1.2 公开表演权、广播权、向公众传播权和向公众提供权

根据《伯尔尼公约》，作者享有授权公开表演、广播和向公众传播其作品的专有权。

一般而言，在对公众开放的场所或者有除紧密家庭成员或亲友之外的众多人在场的场所表演作品，即可视为**公开表演**。表演权通常仅限于文学、戏剧、音乐和视听或电影作品，无论是现场表演（例如戏剧或音乐会的表演）还是录制的表演（例如在咖啡馆等公共场所播放音乐作品的录音制品）。

与发行权相比，**向公众传播权**侧重于作品的无形传播，与公开表演权相比，它侧重于远距离的传播。因此，它包括有线（即电缆广播，或称有线广播）和无线（免费播放）**广播形式**。地面传输和卫星传输，无论是模拟传输还是数字传输，都纳入了向公众传播权的范围。该权利适用于无线电广播和电视广播，以及（非交互式）互联网传输。

此外，在大多数国家，版权所有人还拥有**将作品向公众提供**以供“按需”（交互）获取的专有权，即使公众可以在其个人选定的地点和时间获得该作品。<sup>95</sup>在大多数国家，将作品上传到互联网将侵犯提供权，同样，将作品提供给公众供其按需流式传输，例如通过视频点播系统、视频博客或视频共享平台供公众点播，也会构成侵权。相比之下，在大多数国家，直播将被视为向公众传播，而不是向公众提供，因为直播仅在有限的时间内可以获得。

取决于不同国家，提供权可能是向公众传播权的一部分，也可能是一项独立的权利。在某些国家，它也可以合并到其他权利中（如发行权）。

### 3.6.1.3 改编权

版权所有人拥有改编作品的专有权，例如将指导手册从一种语言翻译成另一种语言，将小说改编成戏剧作品，将计算机程序移植到新的计算机语言，改编音乐作品或根据卡通人物制作玩具。其他类型的改编包括戏仿、讽刺模仿和其他类型的“重写”，即为了满足其他目的而改动作品。

在某些国家，改编权是一项控制所有演绎作品的普遍权利，即控制基于现有受版权保护的作品的作品。而在其他国家，改编权的定义比较严格，仅适用于特定类型的作品（如文学、戏剧和音乐作品），并仅涵盖某些特定类型的改编用途（如翻译或戏剧改编）。然而，复制权和改编权的界限因国家而异，甚至在同一国家内也可能不明确。这意味着，根据国家法律，衍生作品的创作可能侵犯改编权、复制权、同时侵犯两种权利或者两种权利都不侵犯。

演绎作品也可以根据自身的价值单独获得版权保护，独立于对原作品的版权保护。

技术和平台的激增使用户能够对作品进行数字化改编，用户生成内容（UGC）的创作速度急剧增加。由于对在线观众的吸引力以及能够为创作者带来可观的收入，用户生成内容已经发展成为一个独立的产业，并呈现出多种形式，如混搭、视频教程、翻唱、开箱视频和视频游戏等。虽然并非所有的用户生成内容都会侵犯版权作品，但有些创作者使用可能未经许可或不适用例外的受版权保护的音频或视频，可能被视为“侵权”。一些司法管辖区已经为这些类型的作品规定了非商业性质使用条件下特定的例外。

围绕如何在版权所有者的改编权和使用者正常使用数字作品的权利之间取得适当平衡的讨论仍在持续。

95 《世界知识产权组织版权条约》第8条。

### 3.6.1.4 追续权

追续权, 又称“droit de suite”, 是作者在其作品原作的后续销售中获得一定份额收益的权利。仅有一些国家提供这一权利, 而且通常只限于特定类型的视觉艺术作品(如绘画、绘图、印刷品、拼贴画、雕塑、雕刻品、挂毯、陶瓷、玻璃制品、原始手稿等)。所有首次销售之后的后续销售都属于追续权的范畴, 无论是公开还是私下销售, 也无论所涉作品原作升值与否。

然而, 许多国家对追续权进行了各种限制, 例如仅适用于公开商业转售和/或拍卖等情况。创作者在转售作品时获得利润份额的权利可能以转售需以特定方式进行为条件。该份额一般为总销售价格的2%至5%不等。

## 3.6.2 精神权利

《伯尔尼公约》还规定保护两类独立于作者经济权利之外的精神权利。

- **以作者身份在作品上署名的权利**——当作者的作品被复制、出版、向公众提供或向公众传播, 或者公开展览时, 负责这些行为的人必须确保, 只要合理可行, 作者的名字就要出现在作品上或与作品相关联。
- **保护作品完整性的权利**——这项权利禁止对作品进行任何可能损害作者荣誉或声誉的更改。<sup>96</sup>

这些精神权利提供了最低标准的保护。各国还可以通过增加更多的精神权利来提供更广泛的保护, 例如:

- 即使在作品被处置后, 仍有机会获取作品的权利;
- 公开未发表作品的权利(即决定不发表作品或决定何时如何发表作品); 或
- 在信仰改变的情况下撤回作品的权利。

根据《伯尔尼公约》, 各国应将精神权利“至少保留到作者经济权利期满为止”。<sup>97</sup>

与经济权利不同, 在大多数司法管辖区, 精神权利不能转让给他人, 因为它们是创作者的个人权利(尽管在某些情况下, 它们可以传给创作者的继承人)。即使作品中的经济权利被出售给他人, 作品中的精神权利仍归创作者所有。然而, 在许多国家, 作者或创作者可以通过书面协议放弃精神权利, 即作者同意不行使部分或全部精神权利。

## 3.6.3 相关权

最常见类别的相关权包括:

- **表演者**(如演员、歌手、音乐家、舞蹈家)对其表演享有的权利, 包括现场表演已存在的艺术作品、戏剧作品或音乐作品, 现场朗诵或朗读已存在的文学作品, 表演还可以是一种即席表演, 而且无论属于原创还是基于已存在的作品。
- **录音或录音制品制作者**(如唱片制作者)对其制品(如黑胶唱片、光盘或数字文件)享有的权利;
- **广播组织**对其无线播送的无线电广播节目和电视节目享有的权利, 以及在一些国家, 对通过有线系统播送的作品享有的权利。

<sup>96</sup> 《伯尔尼公约》第六条之二第1款。

<sup>97</sup> 《伯尔尼公约》第六条之二第2款。

国家版权法律也可能承认其他类型的相关权。

在所有情况下，进行表演、录制或广播的作品无需事先在任何介质上或以任何形式固定下来。它可能受版权保护，也可能处于公有领域。

### 3.6.3.1 表演者的权利

在大多数国家，表演者享有免受“盗录”的保护，盗录指的是未经表演者同意在任何介质上将其“未固定”的（现场）表演固定（录制）下来，并向公众传播和广播此类表演。

就其“已固定”的表演（即录音制品或电影中的表演）而言，表演者通常有权授权复制其已固定的表演、发行或出租原件和复制件、以及向公众提供已固定的表演。关于表演者是否拥有向公众广播和传播其已固定表演的专有权，以及在何种条件下享有这种权利，各个国家的情况各异。

表演者的权利可以全部或部分转让给他人（例如唱片制作者）；但是表演者享有因表演的任何使用获得使用费或合理报酬的权利，此种权利独立于这种权利转让行使。

### 3.6.3.2 录音制品制作者的权利

录音制品制作者一般享有授权复制、发行和出租其录音制品的专有权，并享有通过有线或无线方式向公众提供录音制品，使公众可以其个人选定的地点和时间获得这些录音制品的权利，。

与表演者一样，录音制品制作者也可对广播或向公众传播其录音制品享有专有权，或者可以就其录音制品用于广播或向公众传播享有获得合理报酬的权利。在后一种情况下，报酬可能需要与表演者分享。与表演者的情况一样，在某些国家，这项权利可能受到限制或根本不适用。

### 3.6.3.3 广播组织的权利

在大多数国家，广播组织享有授权转播（即另一广播组织同时广播）其无线广播、对其无线广播进行固定、以及复制这种固定物的专有权。

无线广播通常被理解为包括地面广播和卫星广播，无论是模拟的还是数字广播。

如果在公众支付入场费才可进入的场所向公众传播广播机构的无线广播（例如在酒吧的电视机或其他设备上播放），广播机构还拥有授权或禁止此类传播的专有权。

与制作和流式传输在线内容有关的广播机构的权利在法律领域中迅速演变，而且在各个国家之间存在重大差异。

## 3.6.4 权利的限制与例外

为了在权利人与受保护作品使用者之间维持适当的平衡，版权法规定了经济权利的特定限制和例外，即可以不经权利人授权，支付或不支付报酬而使用受保护作品的情况。

版权及相关权的限制和例外因不同国家特定的社会、经济和历史条件而异。国际条约承认这种多样性，规定了适用例外和限制的一般条件，让各国立法者决定是否适用特定的例外或限制，以及如何适用（即其确切范围）。

《伯尔尼公约》允许采用两种主要形式的限制和例外。首先，《伯尔尼公约》允许在以下情况下进行某些特定的自由使用：

- 引用；<sup>98</sup>
- 出于教学目的使用作品作为教学的解说；<sup>99</sup>
- 复制报纸或类似文章，以及为报道时事而使用作品；<sup>100</sup>以及
- 为广播目的而进行临时录制。<sup>101</sup>

《公约》还载有一项一般规则，即成员国可允许 (a) “在某些特殊情况下”，自由复制作品，只要这种复制 (b) 不与作品的正常利用相抵触以及 (c) 也不无理地损害作者的合法利益，在后续条约中已扩展到适用于其他权利。<sup>102</sup>这些条件被统称为三步检验法。

一些一般符合三步检验法并在许多国家版权法中都可以找到的使用的例子包括：

- 供个人私人使用的复制 (有些国家已经引入了包含向权利人付费机制的制度，有时称为私人复制税)；
- 司法和行政使用；
- 出于教育、研究和科学目的的使用；
- 出于教学目的使用；
- 图书馆和档案馆的使用；
- 出于特定人道主义目的的使用 (例如，供残障人士或盲人读者使用)；以及
- 出于文化目的使用 (社会和宗教功能)。

在许多国家，除了 (或有时代替) 国家法律明确列举的具体限制和例外，还可以使用“合理使用”和/或“公平交易”等更宽泛的概念。

合理使用和公平交易的概念是有区别的。例如，公平交易法律通常规定了例外适用的明确界定的使用类别，而合理使用法律没有这样的规定。此外，每一项限制与例外的适用范围因其适用国家而异。但是，一般来说，它们允许根据具体事实考虑版权保护作品的使用或交易的合理性。这可能包括考虑使用或交易的目的和性质、作品本身的性质、使用或交易的数量和实质性、交易的替代方案以及使用或交易对原作品的影响。

其次，《伯尔尼公约》承认非自愿 (强制) 许可，即允许在某些情况下不经权利人许可使用作品，但需要支付报酬或费用。《伯尔尼公约》允许提供与广播<sup>103</sup>和音乐作品录制有关的非自愿许可。<sup>104</sup>

《马拉喀什条约》是第一部以限制和例外为核心的多边版权文书。该条约要求其缔约方引入限制和例外，允许以无障碍的格式向盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者复制、发行和提供某些已出版作品，并允许服务这些人士的组织跨境交换这些作品。

98 《伯尔尼公约》第十条。

99 《伯尔尼公约》第十条。

100 《伯尔尼公约》第十条之二。

101 《伯尔尼公约》第十一条之二第3款。

102 《伯尔尼公约》第九条第2款。

103 《伯尔尼公约》第十一条之二第2款。

104 《伯尔尼公约》第十三条第1款。

### 3.6.5 保护期限

对于大多数作品和大多数国家来说，版权所有人的经济权利保护期限为作者的终身加上至少50年的期限。<sup>105</sup>但是，这是最低保护期限，在某些国家，版权保护的持续时间更长。

一旦一件作品的版权保护到期，该作品就进入公有领域——也就是说，作品不再受版权保护。

特定类别作品的保护期限可能有特殊规定，例如：

- 电影作品；<sup>106</sup>
- 匿名作品、假名作品或作者死后发表的作品；<sup>107</sup>
- 摄影作品；<sup>108</sup>或
- 合作作品。<sup>109</sup>

各国法律可能对其他特殊类别作出规定。

根据《伯尔尼公约》，精神权利的保护期限必须至少延至经济权利到期。<sup>110</sup>在一些国家，精神权利（无论是作者还是表演者的精神权利）受到永久保护，也就是说，精神权利不会在固定期限过后失效。

相关权的保护期限通常比版权作品的保护期限短。

### 3.6.6 版权的权利归属

作品的**作者**是指创作该作品的人。作者身份问题在精神权利（始终属于作者）和确定保护期限终止日期的问题上尤为重要。

作品的**版权所有者**是享有版权法赋予的专有经济权利的人。在许多国家，作者必须是自然人，而所有者可以是自然人或法人。

通常，作品的作者也将是该作品的第一所有者——但并非每个国家都是如此，也可能在某些特定情况下不适用，例如作品是雇员在工作中创作的，或者作品是根据特殊要求或委托而创作的。此外，在大多数国家，合同协议可以推翻或澄清版权所有权法律确立的默认规则。

《伯尔尼公约》规定了一些与所有权确立有关的推定。<sup>111</sup>

- 如果作者的名字（或者假名，如果假名能够明确作者的身份）以通常方式出现在作品上，则被推定为作者。
- 在没有相反证据的情况下，在电影作品上以通常方式出现的自然人或法人，必须被推定为该作品的制作者。

<sup>105</sup> 《伯尔尼公约》第七条第1款。

<sup>106</sup> 《伯尔尼公约》第七条第1款。

<sup>107</sup> 《伯尔尼公约》第七条第2款。

<sup>108</sup> 《伯尔尼公约》第七条第3款。

<sup>109</sup> 《伯尔尼公约》第七条之二。

<sup>110</sup> 《伯尔尼公约》第六条之二第2款。

<sup>111</sup> 《伯尔尼公约》第十五条。

- 对于匿名作品和假名作品，如果出版者的名字出现在作品上，在没有相反证据的情况下，该出版者即被视为作者的代表，除非作者公开其身份并证实了其对作品作者身份的主张。

在数字时代，越来越多的作品是由两位或多位作者创作或修改的。一般来说，当两位或更多作者共同创作作品时，就会产生合作作品。仅仅帮助其他人创作作品、提供想法或审查作品的最终版本的人不太可能被视为共同作者。共同作者必须得到共同同意才能行使权利，尤其是在其各自的贡献无法分割的情况下。如果共同作者的贡献可以分割，则每位作者都可以对自己的贡献行使权利。

### 3.6.7 版权的让与

在许多司法管辖区，版权所有人可以通过许可或转让将其经济权利转让给第三方，以换取报酬。但是，精神权利往往不可让与。

版权所有人的专有权可以分割和细分，也可以通过多种方式许可或转让给他人。例如，可以根据地域、时间、细分市场、语言（翻译）、媒介或内容进行许可或转让。小说的所有者可以决定将小说的全部版权许可或转让给他人，还可以：

- 将出版权许可或转让给图书出版商；
- 将电影版权（即将该书改编成电影的权利）许可或转让给电影公司；
- 将作品朗诵的广播权许可或转让给广播电台；
- 将对作品进行戏剧性改编的权利许可或转让给戏剧社；以及
- 将电视改编权许可或转让给一家电视公司。

#### 3.6.7.1 许可

许可指的是授予他人（个人或公司）对受版权限制的作品行使所有者的一项或多项专有经济权利的许可。许可的好处在于，允许权利人保留版权及相关权的所有权，同时允许其他人进行复制、发行、下载、广播、网播、同播、制作播客或制作衍生作品等，以换取报酬。

权利人可以许可某些权利，而不许可其他权利。例如，版权所有人可以选择许可复制和使用一款电脑游戏，但保留在此基础上创作衍生作品（如电影）的权利。通常情况下，授权他人进行经济权利涉及的行为的权利并不通过许可而转让。

根据许可协议的条款，可能会征收许可费。这是被许可人为获得作品使用许可的特权而支付的费用。此类使用可能会额外或替代地产生使用费，即根据作品的使用比率向权利人支付费用。

许可可以是专有的，也可以是非专有的。

- 根据**专有许可**，只有被许可人享有按照许可范围内的方式使用作品的权利。在大多数国家，这必须以书面形式规定出来。专有许可往往被限制在特定的地域、某个时间段和（或）有限的目的，或者以某些履行要求为条件。
- 根据**非专有许可**，被许可人有权行使作者的专有权，但该许可不妨碍他人同时行使同样的权利。版权所有人允许使用、复制或发行其作品的个人没有数量限制。与专有许可相同，非专有许可也可能受到限制。

版权所有人可以与每个被许可人单独进行许可协议的谈判，也可以根据标准条款和条件提供许可，潜在使用者必须不作任何修改地接受这些条款和条件。

权利人还可将其部分或全部权利委托给专业许可代理人或代理机构管理，例如图书出版商、音乐出版商或唱片制作者。

在个人许可不可能或不可行的情况下，权利人可考虑加入一个集体管理组织。集体管理组织代表权利人监督作品的使用，并负责许可谈判和收取报酬。权利人可在自己的国家（若有）和/或其他国家加入相关的集体管理组织。在某些情况下，法律可能规定对版权及相关权进行集体管理。

此外还存在大量标准化的开源或公共版权许可，版权所有人可以通过这些许可向使用者授予进行与作品相关的某些或所有限制行为的权利，而不用承担个人许可谈判带来的行政负担。其中最广泛使用的公共版权许可可能是知识共享（CC）许可。虽然一些公共版权许可对被许可人施加了条件，例如必须承认作者或使用必须是非商业性质的，但最宽松的许可则没有任何限制，实际上是将作品发布到公有领域。有些许可允许使用者自由发行和修改作品，但要求任何衍生作品都必须按照相同的条款发布。

### 3.6.7.2 转让

除了许可之外，另一种选择是将权利转让给第三方，这样第三方就成为新的权利人。许可仅授予做某事的权利，在没有许可的情况下，这些行为将是非法的，而权利转让则是将这些权利的全部权益转给他人。可以转让全部权利或仅转让部分权利。因此，对于同一作品中的相同或不同权利，可能会有多个权利人。

在大多数国家，转让必须以书面形式提出，并由权利人签字才有效。在少数国家，版权根本不能转让。

重要的是，只有经济权利可以被转让；精神权利始终归作者、表演者或其继承人所有（不过，在某些国家，可以放弃精神权利）。

## 3.7 撤销或无效

由于版权存续不依赖于登记等手续（见第3.4.1节），因此它不像工业产权那样受撤销或无效宣告程序的约束。在大多数已经建立了支持作品自愿登记的制度的国家，登记机关接受作品登记的决定可能受到第三方的质疑。这种程序在各国的做法各不相同：在一些国家，可以向登记机关提出质疑，而大多数国家规定，须向法院或准司法机构提出质疑。这一主题在此处不作进一步的详细讨论。

## 3.8 侵权诉讼

除版权所有者或版权所有者授权的人之外的任何人进行了仅版权所有者有权进行或禁止的活动，换句话说，未经版权所有者同意，行使其经济权利（在某些司法管辖区，或者是精神权利），即发生版权侵权。侵权可能包括侵犯复制权、改编权、翻译权、公开表演权、公开展示权或国家立法规定的其他权利。在一些国家，这还包括商业交易侵权作品、提供制作侵权作品的手段，或进口/持有侵权作品等行为。

确定版权侵权需要证明：

- 原告权利的存在（存续）；以及
- 侵权行为。



### 3.8.1 版权存续

由于版权并不是必须登记，因此希望主张版权的人必须证明版权存续的事实。

有关作品必须是可受版权保护的主体（见第3.5.1节），并且必须符合国家立法的保护要求（见第3.5节）。此外，必须证明原告是受版权保护作品的权利人（见第3.6.6节）。

取决于作品的性质，要证明版权存续可能很难。除了提供自愿登记外，大多数国家的法律还包括其他规定来帮助证明版权的存续，例如推定和可能允许使用宣誓证词。

### 3.8.2 侵权行为

除非适用限制或例外，否则任何人未经版权所有人授权，实施或协助他人实施版权所有人拥有实施或授权的专有权的任何行为，即构成版权侵权。

证明版权侵权需要证明侵权者未获授权或同意。在发生争议的情况下，原告必须证明未经其同意。同意可以是明示的，也可以是暗示的。可以根据具体情况推定是否同意。同意的推论必须是明确的，才能生效，而且必须由权利人作出。

侵权行为不一定涉及整个作品；也可能只涉及作品的一部分。一般来说，被侵权的部分通常需要是作品的实质部分，然而，并没有一个通用的量化规则来确定一件作品中有多少内容是“实质性”的。这个问题必须根据实际的事实和情况逐案确定。在大多数国家，当某部分在整个作品的独创性方面占有一定分量，或者代表作品独创性的一个重要部分时，该部分就被认为是实质性的。

### 3.8.3 版权盗版

出于商业目的未经授权复制版权材料，以及未经授权对复制材料进行商业交易的行为一般（但并非在所有司法管辖区）被称为盗版。盗版的构成要件取决于各国法律。

盗版不仅是版权侵权行为，因此并非所有版权侵权行为都构成盗版。但是，盗版行为如果没有版权侵权行为，就不可能发生。

根据《TRIPS协定》，成员们应规定刑事程序和刑事处罚，以至少适用于有意以商业规模进行版权盗版的情况。<sup>112</sup>然而，这是一个最低标准，世贸组织成员可以选择在更广泛的情况下适用刑事程序和刑事处罚。

112 《TRIPS协定》第61条。



# 第四章： 补救措施

## 4.1 导言

从广义上讲，针对侵犯商标、专利或版权的现有补救措施可分为民事补救措施和刑事制裁。

- **民事补救措施**适用于所有侵权案件。
- **刑事制裁**必须至少适用于有意以商业规模进行侵权的情况，但某些国家也规定其适用于更广泛的情况。

在某些情况下，权利人还可以寻求**临时措施**，以便在就案情对诉讼作出最终裁决前保护现状。

## 4.2 临时措施

根据定义，临时措施是指在审判中争议得到充分解决之前准予的临时补救措施。可以在就案情实质提起诉讼之前寻求和准予这些措施，并且可以将这些措施延长至就案情实质作出最终判决时。

《TRIPS协定》第50条第1款规定：

司法当局应有权责令采取迅速而有效的临时措施，以：

- (a) 制止发生对任何知识产权的侵犯，特别是制止商品进入其管辖范围内的商业渠道，包括刚获海关放行的进口商品；
- (b) 保护与被指控的侵权相关的有关证据。

因此，临时措施可被视为有两个主要目的：

- 防止侵权和侵权商品进入市场；以及
- 便于收集和与被指控侵权行为相关的有关证据。

临时措施在处理知识产权侵权行为方面通常意义重大。除了防止或制止被指控侵权行为以及维持现状，它们还可以让当事方预先了解案件的状况，使争议可以在不产生审判成本和审判风险的情况下得到解决，因此具有重要价值。

例如，庭审前采取有助于收集和**保护被告所持有证据的措施**十分重要，因为不仅可以使提出侵权指控的一方收集证据证明存在侵权，而且被指控侵权的商品或服务的来源（供应商）或目的地的证据以及侵权范围的证据，在后续提起的案情实质诉讼中对于确定判给权利人的赔偿金额也可能非常重要。

其中通常涉及**限制性禁令**等措施，禁止被告处理相关材料，或者发布**强制性禁令**，要求公开和交付所有此类材料以及供应商的详细信息。**搜查令**可允许一方或其代表搜查相关地点，例如被指控侵权方的营业场所以及据称发生被指控侵权行为的地点。

准予临时措施一般涉及三个要素，不同司法管辖区对此的评估方式有所不同。

首先，申请人的知识产权必须达到足够的标准，以保证准予临时措施（如临时禁令）。<sup>113</sup>该标准往往是支持知识产权存在的初步证据或论据。

其次，必须足够确定被告正在侵权或威胁侵犯该权利。<sup>114</sup>

第三，基于案件情况，命令是否合理的问题，其中可能包括对不可弥补的损害和便利性的平衡等相称性问题的考虑。这个问题必须根据法律和既定事实来确定。

在一些司法管辖区，可能需要考虑的另一个因素是禁令对公共利益的影响。

在适当的情况下，可以在未事先听取另一当事方陈述的情况下采取临时措施，尤其是在任何拖延可能会对权利人造成无法弥补的损害，或存在证据被销毁的明显风险的情况下。<sup>115</sup>

在考虑临时措施的申请时，法院应命令申请人提供足以保护被告和防止权利滥用的担保或同等保证。<sup>116</sup>

如果是单方面采取临时措施，最迟必须在措施执行后通知被告，被告可要求对临时措施进行复审，包括申述意见和考虑修改或撤销命令的权利。<sup>117</sup>如果就案情实质最终判定不存在侵权，初步禁令是不合理的并被撤销，则被告可要求指控侵权方赔偿损害。<sup>118</sup>

尽管法院侧重于维持当事方之间的现状，但法院有时会下令恢复先前的状况，或者要求当事方以更加符合司法要求的其他方式安排事宜。这是因为法院发出命令和根据案情实质做出裁决的主要目标是维持现状，以便在作出最终裁决时尽可能做到公正合理。

113 《TRIPS协定》第50条第3款。

114 《TRIPS协定》第50条第3款。

115 《TRIPS协定》第50条第2款。

116 《TRIPS协定》第50条第3款。

117 《TRIPS协定》第50条第4款。

118 《TRIPS协定》第50条第7款。

## 4.3 民事补救措施

### 4.3.1 禁令

在侵权诉讼结束时，法院会颁发最终禁令，命令被告停止侵权行为，<sup>119</sup>包括侵权商品的商业化行为。禁令尤其着重于阻止侵权商品进入该司法管辖区的商业渠道，包括刚获海关放行的进口商品。法院还可以命令扣押或交出任何涉嫌侵权的商品。

在一些国家，发出禁令可能取决于被告是否事先知晓侵权行为。禁令通常会伴随其他补救措施。

一般而言，一旦侵权行为确立，原告理所当然地有权要求发出最终禁令。然而，这种形式的救济是否被认为是可以“自由裁量”的，在不同的司法管辖区有所差异。从广义上讲，即使在补救措施可以自由裁量的制度中，也只有在特殊情况下才会拒绝发出最终禁令。

### 4.3.2 权利人获取信息的权利

在某些司法管辖区，法院可以命令侵权者将生产和分销侵权商品或服务的第三方的身份及其分销渠道告知权利人，除非这种要求与侵权行为的严重程度不相称。<sup>120</sup>

此外，在某些司法管辖区，权利人还可以要求获取有关侵权者利润的信息和财务报表，以确定其索赔金额。

### 4.3.3 损害赔偿

侵权者可能被责令向权利人支付足以补偿权利人因侵权行为而蒙受损害的赔偿金——至少在明知或有合理根据知道而从事侵权活动的情况下。<sup>121</sup>由于这是一项最低标准，各国可能会规定无论侵权者是否知情还是过失，都需要向权利人作出赔偿。<sup>122</sup>

对于当事方和法院来说，量化损害赔偿都具有挑战性，法院可能会要求提供专家证据或进行单独的程序以确定损害赔偿的金额。由于原则是要赔偿由于侵权行为而蒙受的实际损害，蒙受的实际损失通常根据权利人的利润损失来估计，因此通常会考虑权利人在无侵权行为的情况下本应获得的受保护商品的销售额。在确定此类损失时，要求权利人出示证据，以证明侵权活动的程度（例如销售的侵权商品数量），以及权利人在没有侵权的情况下本可以销售的商品数量和本应获得的利润。

鉴于难以证明侵权行为造成的利润损失总额，可以依据其他因素来计算损害赔偿。例如，可以根据既定金额（即**法定损害赔偿**）或根据**名义使用费**（即权利人在侵权者征得许可的情况下本可以获得的金额）来判定损害赔偿金额。在一些司法管辖区，权利人可以获得侵权者返还的利润，这有时称为**利润返还**，在这种情况下，被告被视为代表权利人开展业务。权利人必须证明其中的因果关系，且可判令赔偿的最高金额为被告获得的总利润。

119 《TRIPS协定》第44条第1款。

120 《TRIPS协定》第47条。

121 《TRIPS协定》第45条第1款。在许多司法管辖区，侵权者是善意还是恶意与应得损害赔偿的原则无关。

122 例如，《TRIPS协定》第45条第2款明确规定，在适当情况下，即使侵权者并非知道或有合理根据知道而从事侵权活动，亦可责令其支付既定赔偿金额/或偿还利润。

在适当情况下,即使侵权者并非知道或有合理根据知道而从事侵权活动,也可责令其支付既定损害赔偿金和/或偿还利润。<sup>123</sup>此外,还可以命令侵权者支付权利人的支出,包括适当的律师费。<sup>124</sup>

一些国家的法律还规定了**惩罚性损害赔偿**(即命令侵权者支付远超权利人蒙受的实际损失的金额)。

#### 4.3.4 处置或销毁

根据各国情况,在权利人提出申请后,可下达处置令或销毁令,作为对司法认定的侵权行为的补救措施。处置令或销毁令不仅可以涵盖被认定侵权的商品,还可以涵盖主要用于制造侵权商品的材料和工具。但是,处置令或销毁令必须与侵权行为的严重程度和第三方的利益相称。<sup>125</sup>

此类处置或销毁侵权商品的命令旨在起到有效的威慑作用,以最大程度减少进一步侵权的风险,并通过将侵权物品从流通渠道移除,避免对权利人造成进一步损害。<sup>126</sup>处置令应确保在商业渠道外处置,并以避免对权利人造成损害的方式执行。侵权者无权因其侵权商品被处置而获得任何形式的赔偿。

在下令处置或销毁侵权商品时,司法机关应考虑侵权商品对环境的影响。<sup>127</sup>一些假冒商品(如杀虫剂、农药、消耗臭氧层的物质)对环境构成直接的有毒威胁,因此需要采用谨慎而环保的销毁方法。

一些国家允许以捐赠的方式处置侵权商品,只要这种处置不违反上述原则,即侵权商品不会进入商业渠道,捐赠不会对权利人造成损害。为此,在大多数允许捐赠处置的国家,捐赠处置需要得到权利人的同意。<sup>128</sup>

#### 4.3.5 在媒体上公布裁决

许多司法管辖区存在的另一种民事补救措施(虽然《TRIPS协定》中没有对此作出规定)是在媒体上公布裁决,以提醒公众注意侵权行为。此类公布费用由侵权者承担。<sup>129</sup>

### 4.4 刑事制裁

刑事制裁旨在惩罚那些侵权行为特别严重的人,并遏制进一步侵权。<sup>130</sup>

《TRIPS协定》第61条规定:

成员们应规定刑事程序和刑事处罚,以至少适用于有意以商业规模进行商标假冒和版权盗版的情况。可使用的补救应包括足以起到威慑作用的监禁和/或罚金,处罚水平与适用于严重程度相当的罪行者一致。在适当情况下,可使用的补救还应包括扣押、没收和销毁侵权商品和主

123 《TRIPS协定》第45条第2款。

124 《TRIPS协定》第45条第2款。

125 《TRIPS协定》第46条。

126 《TRIPS协定》第46条。

127 产权组织执法咨询委员会(ACE)的工作为以无害环境方式处置和销毁侵权商品提供了进一步的资源。例如,见文件WIPO/ACE/12,可查阅:[www.wipo.int/meetings/zh/doc\\_details.jsp?doc\\_id=375396](http://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=375396)

128 见DS362(第16号)案的世贸组织争端解决机构专家组报告。

129 例如,见《欧盟执法指令》第15条,载于欧洲议会和理事会2004年4月29日关于知识产权执法第2004/48/EC号指令的更正,OJL 195/16,可查阅:[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R\(01\)&from=EN#d1e842-16-1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN#d1e842-16-1)

130 见《TRIPS协定》第41条规定的总义务。

要用于从事上述犯罪活动的任何材料及工具。成员们可规定刑事程序和刑事惩罚，以适用于知识产权侵权的其他情况，尤其是有意和以商业规模从事的这种侵权情况。

因此，显然最低要求是：

- 必须存在假冒或盗版行为；
- 该行为必须是有意的；且
- 该行为必须以商业规模进行。

各国还可规定适用其他类型侵权行为的刑事程序和刑事惩罚，尤其是对于有意和以商业规模从事的侵权行为。<sup>131</sup>世贸组织争端解决机构解释了“以商业规模从事”这一概念，称其包括质量（以营利为目的的商业行为）和数量（商业活动的规模），可能会根据相关的常见商业活动而有所不同。<sup>132</sup>

可使用的刑事补救必须包括足以威慑进一步侵权的监禁和/或罚金。<sup>133</sup>这些补救措施还必须与各国适用法律规定的适用于严重程度相当的罪行的惩罚水平一致<sup>134</sup>，尤其是适用于重复犯罪的惩罚水平。

在适当情况下，主管刑事法院还可以下令扣押、没收和销毁侵权商品，以及主要用于实施犯罪的任何材料和工具。<sup>135</sup>应由国家法院考虑哪些案件适合下达此类命令。不过，《TRIPS协定》提供了政策框架，赋权法院可以责令以避免对权利人造成任何损害的方式，将侵权商品清除出商业渠道，并且不给予侵权方任何形式的补偿。<sup>136</sup>

131 《TRIPS协定》第61条。

132 见DS362（第16号）案的世贸组织争端解决机构专家组报告。

133 《TRIPS协定》第61条。

134 《TRIPS协定》第61条。

135 《TRIPS协定》第61条。

136 《TRIPS协定》第46条。

《知识产权法官手册》丛书是一套关于知识产权法律和程序的实用手册，旨在协助法官对在本国法院审理的知识产权案件进行裁决，同时也为有兴趣了解跨司法管辖区知识产权纠纷司法裁决的读者提供参考。

本书是《法官手册》丛书的首卷，介绍了知识产权的国际法律框架，分享了产权组织在商标、专利、版权和补救措施等领域对知识产权法产生影响的多边条约方面的专门知识和全球视角。