

知识产权禁令制度功能新探

钱玉文

(常州大学 史良法学院, 江苏 常州 213164)

摘要: 知识产权司法保护中的禁令制度可分为临时禁令和长期禁令两种, 临时禁令能有效遏制对权利人正在逼近的实质性损害, 长期禁令能促成潜在被许可人与权利人之间知识产权许可交易的达成, 禁令还具有惩罚性赔偿责任功能。司法实践中准确适用两种禁令, 不仅能弥补我国知识产权领域惩罚性赔偿责任的缺失, 而且还有利于促进知识产权的市场化交易。

关键词: 禁令; 功能; 行为保全; 惩罚性赔偿责任

中图分类号: D923.4

文献标识码: A

文章编号: 2095-042X (2015) 05-0024-04

doi: 10.3969/j.issn.2095-042X.2015.05.005

一、问题的提出

我国《民事诉讼法》(2013)第100条规定:“人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为;当事人没有提出申请的,人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。”依照该规定,人民法院可以在诉前或诉中发布禁令。诉前临时禁令制度于2001年就已在专利权、商标权、著作权的保护领域全面建立。应该说知识产权司法保护中的诉前临时禁令是权利人在紧急情况下保护其知识产权的有效手段,能够使权利人的知识产权恢复到受侵害之前的状态,并有效阻止未来侵害行为的发生。该制度在知识产权领域出现较早,但学界对知识产权禁令制度具有的法律功能缺乏深入研究,仍有待进一步探讨。

二、知识产权禁令的类型及功能

禁令具有三个特征:第一,禁令适用于“正在逼近的实质性损害”;第二,禁令针对的是被控侵权人的行为,要求行为人作出一定行为或停止有关行为(即不作为);第三,禁令发生于判决或者仲裁裁决生效前。这三个特征使得禁令既不同于财产保全,也与先予执行有别。财产保全虽然可以在诉讼前、诉讼中进行,但财产保全的对象局限于财产(包括动产、不动产和其它财产权),不包括行

为;先予执行虽可适用于履行行为,但先予执行适用范围限定于追索赡养费、抚养费、抚育费、抚恤金、医疗费用、劳动报酬等。“禁令是与财产保全和先予执行相平行的诉讼制度,其法律属性,既不同于财产保全,也有别于先予执行,具有相对独立性。”^[1]在英美法系国家,由于普通法只能提供损害赔偿救济,需要衡平法上的禁令制度作为补充。“在大陆法系国家,针对债务人行为或争议法律关系暂时状态的保全,被德国民事诉讼法等以‘假处分’进行了规定。”^[2]禁令也区别于停止侵害的民事责任承担方式,停止侵害对于已经实施完毕和尚未发生的侵权行为不能适用,并且停止侵害只能适用于判决或者仲裁裁决生效以后。

(一) 临时禁令: 遏制对权利人“正在逼近的实质性损害”

美国法院是否颁发临时禁令主要遵循四要素标准。第一,原告遭受“正在逼近的实质性损害”。第二,原告胜诉可能性较大,包括作为申请人的知识产权权利人或者利害关系人拥有的权益有效、稳定。第三,法律上没有其它足够的救济途径。第四,利益衡量标准,法院会审查颁发临时禁令对原告(申请人)、被告(被申请人)双方及公共利益可能造成的损害^[3]。例如在商业秘密案件中,一方面,法院会考虑颁发禁令有利于保护原告商业秘密、维护公认的商业道德和市场竞争秩序,如果不发布临时禁令可能会导致原告(申请人)难以弥

* 收稿日期: 2015-08-10

作者简介: 钱玉文(1971—),男,江苏常州人,博士,教授,主要从事经济法、知识产权法研究。

基金项目: 国家社会科学基金项目(13BFX095);2014年江苏省高校“青蓝工程”资助。

补的损害等因素。另一方面,法院也应当评估被告(被申请人)因解聘掌握商业秘密的高级雇员带来的影响,还要考虑临时禁令对第三人可能造成的影响,包括被告雇员在多大程度上被剥夺了追求自己职业生涯的能力,对雇员职业活动能力的影响是决定颁发临时禁令的重要考量因素之一。因为每个劳动者都有权利追求自己的职业技能发展,而且对劳动者职业技能活动的限制会抑制他们与雇主的谈判能力,减损他们的创造能力,禁令应当避免可能对被告(被申请人)的合法行为施加不必要的法律负担。人民法院应当根据申请人的请求和案件的具体情况,合理确定临时禁令的效力期限。

在“杨季康(笔名杨绛)与中贸圣佳国际拍卖有限公司、李国强诉前禁令案”^①中,案件系因已故著名学者钱钟书书信手稿拍卖引发的纠纷。北京二中院作出禁令裁决:中贸圣佳国际拍卖有限公司在拍卖、预展及宣传等活动中不得以公开发表、展览、复制、发行、信息网络传播等方式,实施侵害钱钟书、杨季康、钱瑗写给李国强的涉案书信手稿著作权的行为。类似案例有深圳市腾讯计算机系统有限公司与广州网易计算机系统有限公司等侵害音乐作品信息网络传播权纠纷诉前禁令一案^②,法院及时发布诉讼前临时禁令,并对违反禁令的行为予以处罚,有效制裁网络文化传播媒介中的音乐盗版行为,并最大限度地避免盗版网络音乐对著作权人可能造成的实质性损害。依据我国《著作权法》(2010)规定,有权提出著作权侵权诉前临时禁令申请的,一是著作权人,二是与著作权有关的权利人^③。专利权人、商标注册人等知识产权权利人及利害关系人同样有权申请知识产权侵权纠纷禁令。对于诉前临时禁令的审查标准,主要审查申请人权利是否合法有效、不采取保全措施会给申请人造成难以弥补的损害两个方面。杨绛案中人民法院作出的涉及著作人格权的临时禁令,符合临时禁令的适用规定。第一,本案可以说除了发布临时禁令,没有其它法律救济途径能如此迅速有效地避免对原告著作权的侵害。第二,钱钟书手稿即将被大规模曝光,有可能造成无可挽回的损害,被申请保全行为的发生或者继续存在将会造成判决难以执行或者造成申请人合法权益受到难以弥补的损害。第三,该禁令很好兼顾了原告与被告的利益平衡,符合保护社会公共利益的精神。

(二) 长期禁令:促进知识产权许可交易的达成
法院发布长期禁令与临时禁令条件稍有不同,

申请临时禁令只要求申请人具有较大的胜诉可能性,而申请人要求发布长期禁令必须向法庭进行充分举证并提供担保。美国法院将长期禁令分为防御禁令和执行性禁令两种,执行性禁令要求被申请人返还窃取的专利技术和商业秘密等,禁止泄露和使用该专利、商业秘密等。防御禁令只是运用禁令阻止被告获取、滥用专利技术,商业秘密的成果,例如禁止被告在一定时间内通过市场交易获得某种产品。因此,法院发布禁令的内容必须明确清楚,被申请人(个人和公司)可以做什么,禁止做什么。在“申请人美国礼来公司、礼来(中国)研发有限公司与被申请人黄孟炜行为保全申请案”^④中,申请人向法院提出的保护商业秘密禁令属于执行性禁令,被申请人黄孟炜秘密获取原告商业秘密并违背承诺,拒不交出资料的行为,试图侵占原告的商业竞争机会,本案禁令的发布较好地发挥了对实施故意侵犯商业秘密行为者的惩罚性功能,促成潜在被许可人与权利人达成商业秘密许可使用协议,有利于促进技术成果的市场化交易。在“雅培贸易(上海)有限公司与台州市黄岩亿隆塑业有限公司、北京溢畅杰商贸有限公司诉前停止侵害专利权及专利侵权纠纷案”^⑤中,法院发布禁令属于防御禁令,并促使被申请人从最初的拒绝签收诉讼文书转变至自动停止被控侵权行为,并最终成功达成和解协议。在专利联营情形下^⑥,潜在被许可人需从权利人处获得相关必要专利组合许可,否则不能进入市场参与竞争,并可能面临权利人提起的专利侵权诉讼和长期禁令等法律风险,因此潜在被许可人与权利人达成相关必要专利组合许可协议可能是其唯一的选择。人民法院发布长期禁令,应当确定禁令措施的效力维持至申请禁令的权利依据消灭时止。

三、知识产权禁令具有惩罚性赔偿功能

(一) 禁令具有的惩罚性赔偿功能分析

2006年美国联邦最高法院在MercExchange诉eBay一案中改变了专利侵权案件中权利人总是能获得法院发布长期禁令的判例法规则。MercExchange公司获得了几项可用于网络中电子商务交易的商业方法专利,但该公司从未实际实施过这些专利。当MercExchange公司发现eBay使用与其专利方法相同的商业方法时,首先试图将自己的专利许可给eBay,在谈判失败后即起诉eBay侵犯其专利权。该案一直上诉到美国联邦最高法院。美国联邦最高法院在判决中强调:正如最高法院在版

权侵权诉讼中一直以来都拒绝将传统的“四要素标准”替换为“只要认定版权侵权,就自动颁布永久禁令”规则一样,在专利侵权诉讼中也不应偏离“四要素标准”要求的个案认定原则,轻易地给予长期禁令救济。美国联邦最高法院意识到,现实中可能存在着“专利钓鱼”现象,即某些享有专利权的公司无意于自己实施或通过正常商业途径许可他人实施专利,而是专门寻找未经许可使用其专利的公司,向其索取远超出市场价值的专利实施许可费。^⑦保罗·希尔教授研究认为“如果专利权利人和侵权人不在同一行业领域,侵权人专利侵权行为并没有造成专利权人实际利益损失(如市场份额减少、交易机会丧失等),但(权利人)被侵权人可以获得侵权人的赔偿和法院禁令的法律救济。在相关技术市场,很多时候对侵权人来说没有更廉价的非侵权替代性技术可以使用,例如侵权人将其生产过程转向使用非侵权替代性技术需要花费400万元(高额成本),专利权人依据侵权人转换非侵权替代性技术所要花费的成本,可以在法院发布禁令后通过谈判要求侵权人支付少于400万元成本费用以获得专利许可。因此专利侵权诉讼中禁令的功能是允许专利权人通过谈判要求侵权人向其支付类似于惩罚性赔偿的金额。”^[4]这就使对侵权人发布的禁令具有了惩罚性赔偿的功能。

(二) 知识产权法中惩罚性赔偿责任的正当性

如果补偿性赔偿不足以惩戒侵权行为,法院应当将惩罚性赔偿责任作为一种制裁手段,惩罚性赔偿可用于制裁知识产权领域的故意侵权和欺诈行为并阻止今后发生类似行为。为避免被追诉,故意侵权者有强烈动机掩盖自己身份,隐匿侵权事实证据,所以对故意侵权者的最佳惩罚是要求其對受害者损失进行惩罚性赔偿。在知识产权领域内,侵权人主观故意至少在两方面可以作为惩罚性赔偿考虑因素:第一,故意实施并隐匿违法行为;第二,故意破坏权利许可交易谈判。例如在“珠海格力电器股份有限公司诉广东美的制冷设备有限公司等侵害发明专利权纠纷案中”^⑧,二审法院合理适用事实推定规则和举证妨碍制度,突破当时专利侵权法定赔偿最高限额,确定美的公司应赔偿格力公司经济损失人民币200万元。而在“宝马股份公司诉广州世纪宝驰实业有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中”^⑨。北京高院二审对宝马公司关于损害赔偿的诉讼请求予以全额支持,突破当时商标法规定的50万元法定赔偿最高限额。该案中法院适

用的“惩罚性赔偿”金额是当时法定赔偿最高限额的4倍,而国家工商总局根据法院司法建议发出专门通知实质上起到了颁发禁令的效果。通知要求全国各地工商部门调查处理涉嫌侵犯宝马公司相关注册商标专用权的行为,使得侵权者行为无处逃匿,该案裁判结果切实打击了恶意侵权行为,保护了知识产权权利人的合法权益,取得了良好的执法效果。司法实践证明,在知识产权侵权案件中,禁令加上多倍赔偿责任能有效震慑知识产权侵权者。我国最新《商标法》(2014)第63条规定:“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”可见我国《商标法》已正式确立3倍处罚性赔偿责任制度,笔者建议在其它知识产权法中借鉴该制度。

侵权者承担超过权利人实际损失的赔偿是因为需要支付因侵权行为造成的所有社会成本损失。例如在所有专利侵权行为中,专利侵权行为被发现并得到惩罚的机率较小,大多数专利侵权行为逍遥法外。整个社会成本损失往往超过专利权人实际损失。对没有遭受损失的专利权人拒绝赔偿会抑制发明人的创造积极性。为消除侵权行为的负外部性,专利权人有权从侵权人处获得合理的赔偿,该赔偿应当能给发明人足够的激励并能弥补侵权导致的整个社会成本损失,从而使侵权行为造成的社会负外部性内部化。合理的权利许可费用是要给予权利人足够的激励,使侵权行为造成的所有社会成本内部化。禁令能促成各方之间协商谈判,它有利于准确评估知识产权的真正价值;私人之间的协商谈判可以节约司法系统评估知识产权价值的成本,私人之间通过协商达成知识产权许可合同的成本低于法律系统强制执行交易的成本;协商达成交易能够节约知识产权人保护知识产权和搜寻侵权人的成本;协商一致达成交易也节约了司法诉讼的成本,制度设计应该鼓励潜在侵权者与权利人之间协商一致达成权利许可交易。如果对专利权受害者只需赔偿实际损失,侵权人就没有动机跟专利权人谈判。禁令能促使潜在侵权者主动采用跟专利权人谈判方式而不

是未经权利人许可使用技术。正是由于禁令具有惩罚性功能，惩罚性功能继而产生预防教育功能，因此侵权人跟专利权人谈判的动机就增加了，这就可能使侵权人或潜在侵权人转变为潜在被许可人。因此知识产权侵权案件中颁发禁令加上多倍赔偿责任，能促使知识产权使用人与权利人之间理性谈判并签订知识产权许可使用合同。

（三）知识产权禁令适用的比例原则

如果侵权者绕开专利的成本较低，即其可转向使用其他成本低于专利许可费的替代技术，那么禁令作为直接规制工具，不能提供额外制裁，但3倍惩罚性赔偿责任也已经足以制裁故意侵权者的行为，这种情形法院可以自由选择发布或者不发布禁令，此时禁令并不具有明显惩罚性效果。如果绕开专利成本较高，即侵权者使用替换技术成本高于合理权利许可使用费情形，此时禁令具有惩罚性功能。禁令执行中要注意防止过严的惩罚性责任可能会导致过度威慑，防止专利产品价格居高不下，市场主体采取过度预防措施，有益的社会模仿创新活动将会停滞。因此对权利人过度的法律救济可能会抑制创新。在专利权人不使用专利情形下，侵权者的实施行为可能是对处于休眠状态的发明专利进行有效的开发利用，尤其是企图改进已有发明或独立发明。对于已成立的妨害，法院是否发出禁令，须考虑利益衡量原则^[5]。法院是否发布禁令应当按照比例原则进行适当性分析，考虑采取的禁令手段与达成保护知识产权的目的之间是否符合比例。如果侵权者故意仿造、公然销售仿造的专利产品并试图占有专利权人的客户资源，法院发布禁令具有正当性。反之，如果发布禁令可能会给公共利益造成严重危害，法院可根据情况以合理损害赔偿金或权利许可使用费代替禁令。例如法院发布禁令应当考虑对广大消费者生活的影响，颁发禁令可能会减少消费者获得专利商品或服务的机会，减少市场上竞争性产品或服务的供给，从而削弱市场竞争。

四、结语

我国《民事诉讼法》（2013）第100条禁令制度的规定使禁令可以适用于所有知识产权保护领域。例如侵犯商业秘密的不正当竞争行为给经营者带来的损害可能是难以弥补的，因商业秘密的泄露、使用可能危及企业的发展甚至生存，及时发布禁令能有效遏止迫在眉睫的侵犯商业秘密行为。禁令所具有的惩罚性赔偿和威慑功能还能有效促使潜在被许可人与权利人之间协商达成技术成果转让协

议，因此，建议人民法院在发布禁令的同时，积极通过调解等方式促成原告（申请人）与被告（被申请人）之间达成知识产权许可使用协议。如果我们能够充分发挥禁令制度的惩罚性赔偿责任功能，将有利于依法加强知识产权的司法保护力度并有助于促进知识产权成果的市场化交易。

注释：

- ①“杨季康（笔名杨绛）与中贸圣佳国际拍卖有限公司、李国强诉前禁令案”，载《最高人民法院公报》2014年第10期，第13页。
- ②湖北省武汉市中级人民法院（2014）鄂武汉中知禁字第5号、5-1号、5-2号民事裁定书。裁定发布如下诉前禁令措施：1. 广州网易、杭州网易、网易雷火于裁定生效之日起立即停止通过“网易云音乐”平台向公众提供涉案623首音乐作品的行为；2. 湖北联通于裁定生效之日起立即停止向其移动手机客户提供“网易云音乐”畅听流量包中的涉案623首音乐作品的移动网络服务行为；3. 广东欧珀于裁定生效次日起十日内停止通过其品牌为OPPO R830S型号（合约机）移动手机中内置的“网易云音乐”客户端向移动手机客户传播涉案623首音乐作品的行为。禁令发布后，湖北联通、广东欧珀立即停止了被诉行为。广州网易、杭州网易、网易雷火不服该禁令，申请复议，武汉市中级人民法院予以驳回。复议中，腾讯公司发现被诉行为仍在继续，书面申请对违反禁令行为予以处罚。法院作出相应的处罚措施。至复议决定书发出后，被诉行为已经按照禁令要求全面停止。
- ③我国《著作权法》（2010.4.1）第50条规定：“著作权人或者与著作权有关的权利人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。”
- ④“申请人美国礼来公司、礼来（中国）研发有限公司与被申请人黄孟炜行为保全申请案”，载《最高人民法院公报》2014年第5期，第31页。
- ⑤“雅培贸易（上海）有限公司与台州市黄岩亿隆塑业有限公司、北京溢畅杰商贸有限公司诉前停止侵害专利权及专利侵权纠纷案”，载《最高人民法院公报》2015年第8期，第30页。
- ⑥专利联营，是指两个或者两个以上的专利权人通过某种形式将各自拥有的专利共同许可给第三方的协议安排。其形式可以是为此目的成立的专门合资公司，也可以是委托某一联营成员或者某独立的第三方进行管理。参见国家工商行政管理总局令第七4号《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》（2015.4.7），第12条。
- ⑦Ebay v. MercExchange, 547 U. S. 388, pp. 392-397 (2006) .
- ⑧“珠海格力电器股份有限公司诉广东美的制冷设备有限公司等侵害发明专利权纠纷案”，载《最高人民法院公报》2014年第5期，第33-34页。
- ⑨“宝马股份公司诉广州世纪宝驰服饰实业有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案”，载《最高人民法院公报》2014年第5期，第32-33页。

【下转第41页】

- [9] 李慧. 长江经济带: 新棋局如何打开? [EB/OL]. (2014-06-05) [2015-05-06]. http://finance.ifeng.com/a/20140605/12480385_0.shtml, 2014-06-05.
- [10] 王恩涛, 邵清东. 现代物流人才的知识结构及能力要求 [J]. 物流技术, 2003, 10 (5): 34.
- [11] 黄昆仑. “一带一路”: 连通中国梦与世界梦的大战略 [EB/OL]. (2014-04-17) [2015-05-06]. http://www.ccpph.com.cn/res/wzzk/jj_1/201504/t20150417_204277.html, 2015-04-17.
- [12] Gonzalez-Feliu J, Routhier J. Sustainable urban logistics: concepts, methods and information systems [J]. General Information, 2014.

A Study of Development Strategies of Logistics Industry in the Yangtze River Economic Belt Based on SWOT Analysis

ZHONG Chang-bao, TANG Nan

(Business School, Changzhou University, Changzhou 213164, China)

Abstract: This article makes a detailed analysis of the advantages, disadvantages, opportunities and threats of logistics industry development of the Yangtze River Economic Belt based on SWOT analysis. From the overall view, the logistics industry of the economic belt has obvious advantages, but there are also many negative factors. According to the results of the analysis and combining with the current development trend of the logistics industry, some strategic suggestions concerning management mechanism, industry integration, regional cooperation and resource innovation are put forward to promote the better and faster development of the logistics industry in the Yangtze River Economic Belt.

Key words: SWOT analysis; the Yangtze River Economic Belt; logistics industry; development strategies

(责任编辑: 沈秀)

【上接第 27 页】

参考文献:

- [1] 肖建国. 论诉前停止侵权行为的法律性质: 以诉前停止侵犯知识产权行为为中心的研究 [J]. 法商研究, 2002 (4): 9.
- [2] 张晓薇. 知识产权诉讼前禁令探析 [J]. 知识产权, 2008 (3): 65.
- [3] Sharon K Sandeen, Elizabeth A Rowe. Trade secret law in a nutshell [M]. St Paul, MN: West Academic Publishing, 2013: 177.
- [4] Paul J Heald. Permanent injunctions as punitive damages in patent infringement case [M] // Shyamkrishna Balagnesh. Intellectual Property and the Common Law. New York: Cambridge University Press, 2013: 514-515.
- [5] 王小钢. 环境法侵害排除和排除危害制度 [J]. 当代法学, 2005 (3): 129.

New Research on the Function of Injunctive Relief on Intellectual Property

QIAN Yu-wen

(Shi Liang School of Law, Changzhou University, Changzhou 213164, China)

Abstract: Injunctions of intellectual property can be divided into preliminary injunctions and permanent Injunctions, preliminary injunctions can curb “approaching substantial damage” of intellectual property, permanent injunctions can contribute to reach intellectual property licensing deals, injunctive function of intellectual property protection system is similar as punitive damages. It makes up for the lack of punitive damages responsibility of our intellectual property legal remedies, we should accurately grasp the two Injunctions applicable standards and scope of judicial practice in the field of intellectual property, it not only can compensate for the lack of punitive damages in intellectual property remedies, but also can effectively promote the intellectual property’s licensing deals.

Key words: injunctions; function; act of preservation; punitive damages

(责任编辑: 朱世龙)