

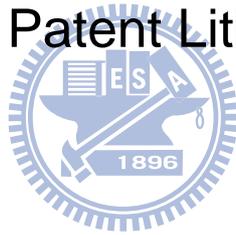
# 國立交通大學

管理學院碩士在職專班科技法律組

碩士論文

中國專利侵權訴訟\_訴前禁令的法律問題研究

The Study of Provisional Measure in China  
Patent Litigation



研究生：李世達

指導老師：劉尚志 博士  
王文杰 博士

中華民國 九十八 年 七 月

# 中國專利侵權訴訟\_訴前禁令的法律問題研究

## The Study of Provisional Measure in China Patent Litigation

研究生：李世達  
指導教授：劉尚志博士  
王文杰博士

Student: Shyh-Dar Lee  
Advisor: Dr. Shang Jyh Liu  
Dr. Wen Chieh Wang

國立交通大學

管理學院碩士在職專班科技法律組

碩士論文



Submitted to Institute of Technology Law  
College of Management  
National Chiao Tung University  
in partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of  
Master  
in  
Technology Law

July 2009  
Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十八年七月

# 中國專利侵權訴訟\_訴前禁令的法律問題研究

研究生：李世達

指導教授：劉尚志、王文杰博士

國立交通大學管理學院在職專班科技組

## 摘要

中國大陸為加強知識產權的保護於 1984 年立專利法以來，1992 年中美兩國達成的知識產權諒解備忘錄中承諾並隨後進行修法。2000 年 8 月，中國為順應加入世界貿易組織的需要，進行第二次專利法修正。進一步於 2008 年 6 月頒佈《國家知識產權戰略綱要》，為實踐該綱要中國知識產權局啟動了專利法第三次修改工作的準備工作，並於 2008 年 12 月完成修正公布。

所謂「訴前禁令」是指在智慧財產權的範疇內是指商標註冊人、專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其註冊商標專用權、專利權的行為，如不及時制止，將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。關於此訴前禁令的修正，更為多次修法中所重視。2000 年的修法加入該觀念與 TRIPS 第 50 條暫時性措施(Provisional Measures) 同步。2001 年中國最高人民法院制訂的「關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律若干問題的規定」以配套實務運作之規範與法源適用相呼應。隨後在 2008 年 12 月將第 61 條改為第 66 條，修改為「專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為的措施」將訴前禁令的規範明訂於專利法。

本論文透過對美國專利法初步禁制令、臨時限制令及永久禁制令的運作與台灣定暫時性之處分等實務操作來檢視中國針對此一制度修正與實施的討論與建議。同時以台灣企業法務人員的角度來觀察該制度在具體法律環境運作上所留下的討論空間，作為企業專利訴訟策略選擇的參考。

# The Study of Provisional Measure in China Patent Litigation

Student: Shyh-Dar Lee

Advisor: Dr. Shang Jyh Liu  
Dr. Wen Chieh Wang

Institute of Technology Law  
National Chiao Tung University

## ABSTRACT

To protection of intellectual property right in China by the First version of Patent Law is since 1984. After that, in 1992, China and United States had a MOU for further modification of the First version of Patent Law following by TRIPS regulation. Furthermore, in 2000, according to receive the international requirement, China had the second modification of Patent Law. In June 2008, China issued 《國家知識產權戰略綱要》 and carried out the preparation of the third modification of the patent law. As to the third modification of the patent law, China followed the guideline of the 《國家知識產權戰略綱要》 and fully considered the requirement of TRIPS. Meanwhile, they finished this modification and announced to practice in December 2008.

“Provisional Measure” which is defined by the TRIPS, the definition of Article 50 (a) is to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance.

According to the several modification of the Patent Law in China, the offering and supplement of the Provisional Measure in the Patent Law is major and important on in-force of the Patent Law on the ordinary operation. First, in 2000, the “Provisional Measure” adding into the Patent Law is the first time and initial to approach the principle of the TRIPS. Latest improvement of the Provisional Measure in the Patent Law in China is in the 2008 modification.

In term of the modification of the Provisional Measure in Patent Law extremely effect the patent litigation process in China compared with other foreign countries such as United States and Republic of China, Taiwan. Therefore, what differences between them and how to operate the law accordingly shall be important to in-house IP professional? For example, the case of Actions versed SigmaTel in mp3 industry in US and China on competition of the Provisional Measure acts.

## 誌 謝

繼1996年清華大學化工博士畢業後，在今年能夠順利通過法律碩士的考驗，真是倍感幸運。敝人進行多年的專利訴訟實務的操作，鑑於以研發專案模式及美國事務所的見習經驗，成長的速度實不足以應付未來的挑戰，希望能夠有一完整的法學訓練，建立法律人起應有的法感。在2002年開始在交大科法所進行學分班的學習，3年後2006年從而興起報考國立交通大學科技法律研究所的想法，幫助自己能夠有更完整的訓練，法學素養再成長更上一層樓。

感謝 陳來助總經理、林注進董事長及徐震球副總經理在入學時的舉薦，並感謝交大科法所劉尚志教授的鼓勵與提攜，使敝人幸能成為交大科法所之一員。並感謝我的主管及好朋友廖子平先生的支持鼓勵，讓我能夠在無工作後顧之憂的情形下，進行學業。感謝台達電子法務長盧遠珊暨法務智權室同仁的協助與提攜，使我能夠在繁忙的工作中順利完成交大科法所的學業。

本論文能順利完成，首先最要感謝的人就是王文杰老師，王老師法學素養深厚，對中國法律的鑽研更是十分透徹，不但在論文寫作方向給予我充分的指導外，更在論文資料的收集上提供了許多的幫助，其熱心的指導與協助下，讓我能夠很快完成論文。同時感謝 劉尚志教授針對美國專利法的指導及方向的修正更是被感受教，使論文更加充實。感謝胡亦台律師多次電話指導說明美國禁制令在美國專利訴訟的實務經驗。

另外，更要感謝我太太蔡垂娟對我的支持，不論是在課業、工作或生活上，均是我最大的幫手，其次是我那二個可愛的兒子李秉樺與女兒李秉儒，無怨的將每周的六日准許我在課業上努力，讓我能夠在無後顧之憂的情況下完成論文。最後還要感謝我的父母、家人及朋友們，你們無私且持續的關懷是我最大的精神支柱，謹獻上本論文感謝您們。

李世達謹誌於新竹竹東

中華民國九十八年七月

# 目錄

	頁次
中文摘要	i
英文摘要	ii
誌謝	iii
目錄	iv
圖表目錄	vii
第一章、緒論	1
第一節、研究動機與目的	1.
第二節、研究架構與範圍.....	3
第一、研究範圍.....	3
第二、研究架構.....	6
第二章、中國訴前禁令制度之立法沿革與發展.....	9
第一節、TRIPs 專利權及臨時禁令的的規範原則.....	9
第一、TRIPs 專利權規範原則.....	9
一、程序保障.....	10
二、迅速簡要.....	11
三、證據調查.....	11
四、終局救濟.....	12
五、刑事制裁.....	14
第二、TRIPs 協議關於訴前禁制令的規定.....	15
第二節、美國的禁令制度的說明分析.....	19
第一、美國禁制令制度的歷史發展.....	21
第二、美國禁制令制度的適用原則沿革.....	22
第三、美國核發禁令的種類.....	26
第四、美國國際貿易委員會核發之禁制令.....	33
第三節、台灣專利侵權訴訟中之訴前禁制令的規定.....	38
第一、增加專利侵權訴訟中保全程序之限制.....	39
第二、擴大智慧財產侵害事件起訴前蒐證手段.....	40
第三、提高聲請人之釋明責任.....	40
第四、法院審酌標準.....	41
第五、定暫時狀態處分之要件.....	44
第六、定暫時狀態處分之方法.....	47
第七、擔保金額之酌定.....	49
第八、民事訴訟法中的保全規定與智慧財產權審理法的差異.....	49

第九、聽證程序：法院受理定暫時狀態處分之聲請事件，是否開庭？相對人有無陳述意見的機會？.....	51
第四節、中國專利法關於臨時措施的立法沿革.....	52
第一、中國專利法立法歷史.....	52
第二、禁令的規定.....	62
第三章、中國訴前禁令的司法判斷.....	69
第一節、中國訴前禁令的說明.....	69
第二節、中國訴前禁令的相關法律規定.....	72
第三節、中國訴前禁令之實體審查要件.....	82
第一、被申請人正在實施或即將實施的行為是否構成侵犯知識產權.....	84
第二、難以彌補的損害的發生判斷.....	87
第三、申請人必須提供擔保.....	91
第四、社會公共利益的維護.....	95
第四節、對於訴前禁令侵權行為的具體實施.....	95
第五節、訴前停止侵犯知識產權行為措施的解除.....	97
第六節、中國專利侵權訴訟中的證據保全問題.....	97
第七節、被申請人對訴前禁令的救濟.....	99
第一、進行復議的申請.....	99
第二、進行該專利無效申請.....	100
第三、提起確認不侵權訴訟.....	100
第八節、對於訴前禁令其他相關問題的思考.....	101
第一、訴前禁令的解除.....	101
第二、訴前禁令裁定的內容限制.....	101
第三、訴前禁令制度的延伸適用.....	103
第四、聽證制度的必要性.....	103
第五、法庭辯證.....	104
第六、訴前禁令的申請時效.....	104
第七、訴前禁令是否適用於仲裁程序.....	105
第八、不許上訴，即時生效.....	106
第四章、中國專利侵權訴訟訴前禁令的實務運作分析研究.....	109
第一節、中國各地區訴前禁令的申請概況.....	109

第二節、中國專利侵權訴訟前禁令案例說明.....	115
第一、案件歷史-案件名稱: 珠海炬力 VS. 美國矽瑪特.....	124
第二、案件訪談紀錄與分析.....	128
第三、法律的適用問題分析.....	133
訪談小結.....	136
第五章、研究結論與建議.....	139
第一、對立法者建議.....	139
第二、對實務操作者的建議.....	142
參考文獻.....	146
作者簡介.....	152



## 圖表目錄

	頁次
圖表 1 美國聯邦法院對於禁止令的聲請流程(作者整理).....	30
圖表 2、美國民事訴訟法對臨時禁制令的申請及審查流程(作者整理).....	31
圖表 3、美國國際貿易委員會(ITC)對於暫時排除命令(Temporary Exclusion Orders ; TEO)的聲請流程簡示(作者整理).....	36
圖表 4、台灣假扣押、假處分、定暫時狀態處分法院聲請流程(作者整理)...	43
圖表 5、智慧財產民事事件定暫時狀態處分之審理模式.....	43
圖表 6、關於中國專利法訴前禁令規定的對照.....	65
圖表 7、中國訴前禁令的申請及審查操作流程(作者整理).....	73
圖表 8、臨時措施的申請、裁定標準、救濟階段的比較.....	108
圖表 9、中國北京人民法院至 2006/6 訴前禁令的統計.....	109
圖表 10、上海法院的統計至 2003/08.....	110
圖表 11、中國法院受理臨時措施的案件數量及通過比率統計.....	112
圖表 12、中國大陸各地區訴前禁令裁定比率統計.....	114
圖表 13、為美國臨時禁止聲請及獲准率 (2000-2008).....	115
圖表 14、為美國矽碼特與珠海炬力美國專利數的比較.....	123
圖表 15、珠海炬力與美國矽碼特在 mp3 產品市場佔有率在 2005，2007 的消 長.....	124
圖表 16、珠海炬力與美國矽碼特在 2005 及 2007 在 mp3 產品上的營業額消 長.....	124

## 第一章、緒論

### 第一節、研究動機與目的

緣起於 2006 年 11 月中國珠海炬力(Actions Semiconductor Co. LTD)首先在中國深圳人民地方法院提起對 mp3 國際製造大廠的專利侵權訴訟同時申請訴前禁令，並於 2007 年 6 月西安中級人民法院裁定獲准該申請同意有權在中國境內，禁止美國矽碼特(SigmaTel) 侵權產品在中國市場銷售、生產和出口海外等一切商業行為。這是中國第一件涉外專利侵權糾紛案的訴前禁令的裁定。其原因為 2005 年 1 月 14 日 mp3 國際設計大廠 SigmaTel 在美國德州控告中國珠海炬力(Action Semiconductor Co. LTD)專利侵權，同年隨後於美國國際貿易委員會(ITC)以專利侵權為由申請禁止令。2006/3 美國國際貿易委員會法官做出初判(initial determination, ID) 中國珠海炬力侵犯 SigmaTel 的專利並同意其禁止令，禁止中國珠海炬力所生產製造的侵權產品不得銷售進入美國市場，同年 9 月的終判維持原侵權決定同時核發有限禁制令(LEO)，使中國珠海炬力 mp3 的美國市場銷售同時受到影響。如此一場專利戰伴隨背後的兩大消費市場的產品爭奪戰，不同國家的企業，不同的法律規定，不同的審查標準，其中所產生的經濟競爭，所衍生的專利議題值得深度探討。

台灣半導體及平面顯示器產業企業從 2000 年不斷受美日競爭者以美國專利訴訟來牽制台灣企業的競爭，迫使台灣企業每年必需支付高額的專利授權金同時生產產品的種類也受到影響。

中國大陸為加強與世界接軌的腳步於 1992 年 9 月，中國政府在中美兩國達成的知識產權諒解備忘錄中的承諾，中國對專利法進行了第一次修改。2000 年 8 月，中國為順應加入世界貿易組織的需要，對專利法進行了第二次修改。2005 年 4 月，中國知識產權局啟動了專利法第三次修改工作的準備工作，並於 2008 年 12 月完成修正公布。

關於訴前禁令規定的臨時措施 (Provisional Measure)，更是中國專利法為順應國際規定是修法中一大重點，其目的在於法院根據專利權利人以及利害關係人在起訴前或訴訟中提出的要求，在做出判決前採取責令行為人停止有關行的措施。以遏止對於專利侵權行為發生或

者繼續進行。於是中國在 2000 年專利法修法之際，為因應加入國際貿易組織(WTO)對智慧財產權保護的特殊要求，以及國際立法趨勢，亦將此一制度納入專利法第 61 條之中。同時，在 2001 年 6 月，由最高人民法院發布「關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律若干問題的規定」以配套之實務運作之規範與法源適用基礎，隨後在 2008 年 12 月將第 61 條改為第 66 條，修改為「專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為的措施」將訴前禁令的規範明訂於專利法中，中國更加強保護智慧財產權的決心。

從企業的角度來觀察，自 1980 年起台灣電腦業個別遭受美國企業提起專利侵害訴訟開始，繼則美國政府年年進行有關的智慧財產權貿易談判，動則祭出貿易報復威脅，以影響台灣對美貿易並要求台灣政府改善相關財經法律環境。其間，台灣企業也支付龐大權利金或技術報酬金給美國企業以發展半導體產業及其資訊產業。但有關智慧財產權問題一直紛擾台灣各界，幾乎所有台灣科技產業均無法避免美、日、韓、歐企業在美提起專利侵害訴訟，並支付了高額和解金、賠償金或權利金，以消專利侵害訴訟之災，但卻仍未了事，亦即主要的技術及市場競爭優勢卻繼續在他人手裡，經由專利佈署及其訴訟予取予求。再者，基於美國專利訴訟法律環境的優勢和便利，以及美國龐大市場利益，近幾年來，甚至台灣企業相互間也藉由美國專利侵害訴訟進行商業競爭。上述情形，過去已迫使台灣企業退出 CPU 晶片產業、放棄美歐日印表機墨水匣和碳粉匣等主要市場，另外，於 2003 年 6 月 13 日聯發科公司與 ESS 公司就 DVD-Player 單晶片美國專利侵害訴訟達成和解，由聯發科公司支付 ESS 公司權利金 9000 萬美元，其中於 2003 年第三季先支付 4,500 萬美元，並自該季起每季支付 500 萬美元，兩年內付清所有餘款。2004 年 8 月 3 日威盛公司宣佈，其子公司威騰光電公司同意支付聯發科公司 5000 萬美元，以解決光儲存晶片專利訴訟。

對於逐漸崛起中的中國，其不僅是世界製造工廠也是世界市場，對於科技產業而言，中國儼然繼美國之後成為另一個智慧財產權的主戰場。有此專利制度的修正及加強，中國專利制度的實施與執行也不過是近 20 年來的事，加上再次修正制度的概念原則大部分來至美國

專利制度，中國如何在立法與制度實務上能夠同步於國際規範，仍有許多值得探討的地方，本研究希望對以美國與台灣兩地區對訴前禁令的運作來檢視中國針對此一制度修正與實施的討論與建議，同時以台灣企業的角度來觀察該制度在具體法律運作上的不同作分析作為企業訴訟策略選擇的參考。

## 第二節、研究架構與範圍

### 第一、研究範圍

禁制令的規定，在TRIPS 協議第 44 條第 1 項的中的規定為當侵權行為發生亦為有可能破壞即將及已上市之擁有智慧財產權的產品及侵犯商標權部分為將逐漸累積之商譽或於市場上大量行銷侵害商標權之仿冒品，將致該商標權嚴重被侵害，甚至使該商標效果不在，即可經由向法院聲請核發禁制令的方式，禁止侵權之人馬上停止其侵權行為。<sup>1</sup>訴前停止侵犯專利權行為的措施，在TRIPS 第 50 條規定司法機關應有權採取迅速有效之暫時性措施以防止侵害智慧財產權之情事發生，特別是防止侵害物進入管轄區域內之商業管道包括業經海關通關放行之進口物品在內。<sup>2</sup>

在美國制度下，臨時禁制令是一種特別的救濟方式，其目的是為了維持現狀，以使當事人間的爭議在法院透過正式審判程序下獲得有意義的判決。因此，在符合一定之條件下，美國法院認為有必要透過暫時性的禁制令禁止侵權人繼續為一定之行為，以求保持現狀，使法院日後的救濟有實益。美國專利侵權暫時性保護措施之法源依據為專利法第283條規定：「擁有本章(美國法典第35章第1條規定以下)案件管轄權之數個法院可以在法院認為適當的條件下，根據衡平原則核發

---

#### <sup>1</sup> Article 44 Injunctions

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.

#### <sup>2</sup> Article 50 Provisional Measures

1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures: (a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance;

禁制令，以避免專利權所賦予的任何權利遭受侵害。」<sup>3</sup>

在美國民事訴訟法第 65 條規定為永久禁令(Permanent injunction)是在法院判決時在判定專利權人勝訴的基礎上發布的針對侵權被告的禁制令，到該專利失效、終止以前一直有效與中間禁令(Interlocutory Injunction or Interim Injunction)其中分別為有臨時禁制令(Temporary Restraining Order) 的有效期間通常不會超過 10 天，而且可以直接向法院申請，不需要通知相對人與初步禁令(Preliminary Injunction)。

台灣有關訴前禁令的規定，在民事訴訟法第 538 條定暫時狀態之處分第 1 項規定於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。

在中國專利侵權救濟程序中，專利權人及其利害關係人在適用臨時措施之際，法院給於臨時措施的相關標準和運作程序，顯得重要。儘管最高人民法院在2001年6月7日發布<關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律若干問題的規定>在程序上皆有相關之規範，惟其內容相對比較原則、抽象，在具提實務中往往難以把握與操作。例如臨時措施之發動係他人正在實施或者即將實施侵犯申請人專利權的行為。不即時制止正在實施或者即將實施的侵權行為，將使行為人的合法權益受到難以彌補的損害。其中所謂「難以彌補的損害」的認定，是否為以勝訴可能性為主。另是認為申請人需提交證據證明被申請人的行為已構成侵權？或是申請人無須證明其肯定勝訴，而僅需證明有勝訴的可能性即可？也存在爭議。故希望將研究範圍明訂於中國專利訴前禁令的實務操作及法院的判斷標準，甚至作為企業遇到該商業競爭問題時，如何運用？如何反制？如何在操作過程中達到企業經營的最大利益。

台灣企業所面臨的國際市場及技術有關的智慧財產權壓力，主要是來自美國專利侵害訴訟，當然目前中國為世界工廠同時亦有相當的研發能量存在。據此，美國專利侵害訴訟實應為台灣企業與中國企業所必須熟悉的商業競爭的法律工具，甚至也必須轉化為台灣與中國企業能應用自如的商業策略平台，方足以併行相應調整全球有關的產品

---

<sup>3</sup> 35 U.S.C. 283 Injunction. The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

技術研發、生產製造、市場行銷等商業行為措施，以及同步反映相關資訊於財務報表及資本市場。若台灣與中國企業能從觀念轉變、創新及執行，則台灣與中國企業將更有效率且有效益的改造智慧財產權的佈署和經營，並立足於知識經濟時代的全球化競爭。

科技之發展攸關一國之競爭力，國家為了鼓勵發明促進科技發展以提升國家競爭力，乃設立專利制度賦予專利權人一定之獨占地位。專利權人為保護此一獨占利益，對於侵害其專利者往往在本案訴訟開始前，即對被控侵權行為人提起臨時措施如訴前禁令或定暫時狀態處分。然專利侵權之定暫時狀態處分，常會使該被控侵權行為人產生重大之營運上困難，包括籌資、行銷、商譽等重大之影響。此外，訴前禁令與定暫時狀態處分往往是在訴訟程序之前階段證據資料尚未完備，雙方主張、攻擊防禦及法官闡明等程序上必要之行為無法充分進行時所做出之決定，此一決定無論正確與否，因為對於被控侵權行為人之損害過大，使得被控侵權行為人在評估之後往往被迫選擇坐上談判桌尋求和解。最後，由於專利侵權訴訟之高度不確定性，而訴前禁令與定暫時狀態處分所涉及之不確定範圍更廣，且專利侵權訴訟之訴訟費用甚高，因此使得具有一定程度之強制力之訴前禁令與定暫時狀態處分在專利侵權訴訟中之地位更顯重要。不但在中國是如此，即便是在專利大國之美國，暫時禁制令或是永久禁制令均是具有舉足輕重之地位。所以在這針鋒相對、曠日廢時且所費不貲之現代專利侵權訴訟戰爭中，誰只要打贏定暫時狀態處分此一前哨戰，往往就已經奠立日後談判桌上之絕對優勢，並可憑藉此一優勢對其他廠商要求有利甚至不合乎常理之暴利之條件，然而法院作為核駁定暫時狀態處分之決定者，是否瞭解其所為之決定影響層面之廣泛程度？

訴前禁制令作為專利保護的一項利器，對於申請人來說有利有弊。正確的申請使用，可以及時打擊被侵權行為，有效地震懾侵權者，維護專利權人的利益；申請失當，不僅會對被申請人的民事權益造成重大損害，而且會使申請人背上沈重的風險包袱。例如：2002年5月15日中國上海法院依法撤銷美國伊萊利利公司對常州華生公司的訴前禁制令後，常州華生公司隨即提起賠償請求，金額高達人民幣二千萬元。<sup>4</sup>

法律的基本規則一直以來是權利與義務一致，利益與風險同在。

<sup>4</sup>呂國強，知識產權禁令制度的建立與完善，中國知識產權司法保護 2007，頁 71。

對此類申請的受理應堅持積極、慎重的原則，依法適當把握受理條件，過嚴對權利人行使權利不利，過寬則可能對被申請人合法權益造成不利影響。由於多數訴前禁制令申請的提出主要出於排除競爭對手等商業目的，申請人對該措施可能帶來的不利法律後果考慮不足，因此法院在對申請的審查中應當最大限度地減少失誤，進行必要的風險提示，敦促申請人採取審慎的態度，儘可能避免承擔不必要的風險。即使採取了訴前禁制令，如果在覆議程序和以後的審判程序中發現確有錯誤，也應當隨時撤銷。<sup>5</sup>

由此可知，如何從過去美國專利訴訟的禁止令的審判標準，到中國專利法近年來多次修改中的改革主軸，再再看到該制度規定對企業在商業競爭的影響，不清楚或不熟悉或實務經驗的不足都可能對該制度的執行成果有對企業莫大的影響，企業如何因應該制度、如何運用該制度、如何讓企業決策者了解其中的差異與利弊，更是企業內的智慧財產權從業人士所要注意的。

## 第二、研究架構



本研究從身為一位企業智權人員的角度來觀察分析這一個法律問題，更企業內因應中國法律的變化做出適當符合企業利益的作法。本研究主體亦由未進行本訴前的訴前措施處理，中國專利法於 2001 年將訴前禁令的請求加入修正之專利法，同時為了司法單位的執行，最高法院更進一步進行於 2001 年 6 月 7 日發佈了《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》(以下簡稱《訴前停止侵權的規定》)。該規定對申請禁令的主體、管轄、申請形式、申請人應提交的證據等相關內容均作出了規定。更於 2008 年將舊專利法第 61 條修正為第 66 條並同時新增第 67 條，將訴前禁令主要規定法律條文化。

本研究論共分為 5 章，第一章緒論包含研究動機與目的、研究範圍說明及研究架構描述、以珠海炬力與美國矽碼特為中國第一涉外企業裁定訴前禁令進而達到訴訟和解的目地，以此為出發對中國訴前禁令進行深入的研究。

<sup>5</sup>江蘇省南京市中級人民法院民三庭，「依法正確適用專利訴前（中）臨時保護措施」，人民司法，2005年第3期，頁8-10。

第二章以討論中國訴前禁令制度的立法沿革與發展，內分五節，分別為第一節、以明列中國專利法的立法沿革；說明中國自 1984 制訂專利法以來，為與國際接軌歷經三次最為重要的修法，其中更將訴前禁令於 2000 年之修正正式規定，並於 2001 年最高人民法院為能貫徹訴前禁令的執行，而頒佈「關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律若干問題的規定」；隨後 2008 年第三次修正將訴前禁令若干重要原則正式規定於專利法中。第二、三節、TRIPS 專利權的規範原則及原則；說明國際專利協定關於臨時措施的規定原則。第四節、美國的禁令制度的說明分析，對於國際間對於臨時禁令規定的申請流程、判斷標準、救濟方式及相關審查注意事項的案例說明；第五節、台灣專利侵權訴訟中之訴前禁制令的規定，在以台灣於 2008 年智慧財產權專庭進行關於定暫時狀態處分，實務上的判斷流程及執行實務做一說明。

第三章、中國訴前禁令的司法判斷共分八節。該章節於說明中國訴前禁令的法律規定，其分析最高人民法院所頒佈的「關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律若干問題的規定」一一說明，其中共分八節說明之。第一節、中國訴前禁令的說明；第二節、中國訴前禁令的相關法律規定；第三節、中國訴前禁令之實體審查要件；第四節、對於訴前禁令侵權行為的具體實施；第五節、訴前停止侵犯知識產權行為措施的解除；第六節、中國專利侵權訴訟中的證據保全問題；第七節、被申請人對訴前禁令的救濟；第八節、對於訴前禁令其他相關問題的思考。

第四章、中國專利侵權訴訟訴前禁令的實務運作分析研究。目的希望經過國際 TRIPS 關於臨時禁令的規定原則及美國、台灣兩國多年法律執行訴前禁令或定暫時狀態處分的實務判斷，進而回來端看中國自 2000 年將訴前禁令訂入專利法後，在中國各地法院實際關於訴前禁令審判實務的統計及分析。其中更以中國珠海炬力與美國矽碼特在 mp3 產品的專利訴訟，所引發專利本訴之戰的前哨戰。其內分三節，第一節、中國各地區訴前禁令的申請概況；第二節、中國專利侵權訴訟訴前禁令案例說明；第三節、關於中國訴前禁令的裁定實證結果。

第五章、研究結論。經過上述四個章節的分析說明，比較法律規定與各地法院執行所遇之問題在此章節再一次提出。並以中國珠海炬力為取的中國訴前禁令在此專利訴訟戰爭中取的優勢，進一步達成

商業和解。將此過程的相關經驗再次提出說明，希望能夠作為未來立法者的參考。



## 第二章、中國訴前禁令制度之立法沿革與發展

### 第一節、TRIPs 專利權及臨時禁令的的規範原則

#### 第一、TRIPs 專利權規範原則

近年來世界經濟活動的日益熱絡，國與國之間的關係儼然也成為企業與企業間的關係，同時各國的相關法令的制度規章也深深影響企業國際化的經營策略，其中高科技產業更深各國專利法的影響。所以瞭解企業經營以國為基楚的專利法更是決定企業國際化的前哨戰。

在專利權上規則限制必然是 TRIPs (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) 「與貿易有關的專利權協議」是歷經7年的討論與協調，在各會員國折衝妥協的情形下，烏拉圭回合談判終於在1993年12月15日達成最終協議，其中包含應建立世界貿易組織以及要求所有世界貿易組織之會員均必須自動接受所有烏拉圭回合談判鎖定的協議。

由於專利制度到國際企業的對於社會利益的影響極大，基於主權獨立的原則，各國的專利制度隨著各國的經濟發展程度、國家產業政策等不同國情而有不同之立法價值與法律制訂；這樣的差異在已開發國家與開發中國家對於專利權之保護尤其明顯。然而，由於這個世界已成為地球村，人類全體利益休戚與共，每個國家均不能獨善其身，而其中TRIPs 遂成為世界貿易組織對於智慧財產權方面所管理之國際協定，規範了有關的實體及程序事項。

台灣自2002年1月1日正式成為世界貿易組織會員，在保護專利權部分應符合該協定規定，其中當然包括關於司法救濟程序部分之全部規定。針對會員國於其國內有關智慧財產權之司法救濟程序重要原則，TRIPs 第三篇中有著相關規定，其主要目的有二，第一、為確保該司法救濟程序可有效保障智慧財產權人，第二、確保合法之貿易不會因此遇到障礙，並規定防制機制以防止該司法救濟程序遭到濫用<sup>6</sup>。

<sup>6</sup> Adrian Otten and Hannu Wager, *Compliance with TRIPS: The Emerging World View*, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 29, p. 408(1996)

以規範目的來看，有關TRIPS 司法救濟程序之規定大體上則可區分為：程序保障、迅速簡要、證據調查、終局救濟、刑事制裁等五大範疇其中。例如在實體部分，已開發國家認為智慧財產權屬於私權(private right)，而必須與其他有體財產權同受保護；但開發中國家則認為應屬於公共財(public goods)，應係用來幫助經濟、衛生及科技之發展，故在保護上應有所限制。又在程序部分，由於以往在世界智慧財產權組織（the World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO）架構下，並無強而有效之執行規範以要求各國促使其國內之業者與人民遵守巴黎公約或伯恩公約，故各已開發國家咸認應趁設較具體明確之救濟程序等相關規定；反之，開發中國家則認為關於救濟程序的規範只要有原則性的規定即可，且應承認開發中國家關於智慧財產權之執行的行政與財政等基礎設施之不足。<sup>7</sup>

#### 一、程序保障:

TRIPS 第41條規定「1.會員應確保本篇所定之執行程序於其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產權行為，採行有效之行動，包括迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生遏阻之救濟措施。前述程序執行應避免對合法貿易造成障礙，並應提供防護措施以防止其濫用。2.有關智慧財產權之執行程序應公平且合理。其程序不應無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延。3.就案件實體內容所作之決定應儘可能以書面為之，並載明理由，而且至少應使涉案當事人均能迅速取得該書面；前揭決定，僅能依據已予當事人答辯機會之證據為之。4.當事人應有權請求司法機關就其案件最終行政決定為審查，並至少在合於會員有關案件重要性的管轄規定條件下，請求司法機關就初級司法實體判決之法律見解予以審查。但會員並無義務就已宣判無罪之刑事案件提供再審查之機會。5.會員瞭解，本篇所規定之執行，並不強制要求會員於其現有之司法執行系統之外，另行建立一套有關智慧財產權之執行程序；亦不影響會員執行其一般國內法律之能力。」<sup>8</sup>

<sup>7</sup>張宇樞，TRIPs 架構下智慧財產權司法救濟程序之研究-以美台現行實務運作模式之比較分析為核心，交大科法所碩士論文，2004年，頁215。

<sup>8</sup> TRIPS Article 41 "1. Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their national laws so as to permit effective action against any act of

## 二、迅速簡要

TRIPS 第 42 條規定以公平及衡平之程序會員應賦予權利人行使本協定所涵蓋之智慧財產權之民事訴訟程序之權利。被告有被及時以書面詳細告知其被告之理由及其他相關細節之權利。雙方當事人均得委任獨立之律師代理訴訟，且訴訟程序於當事人必須親自到庭之相關規定上，不得使當事人增加無謂之負擔。訴訟當事人均應有權提出證據及陳述理由；訴訟程序於不違反憲法規定之原則下，應提供認定與保護秘密資訊之措施。<sup>9</sup>

## 三、證據調查

TRIPS 第 43 條規定關於證據「1.當一造已提出合理可以獲得之充

---

infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse. 2. Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays. 3. Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and reasoned. They shall be made available at least to the parties to the proceeding without undue delay. Decisions on the merits of a case shall be based only on evidence in respect of which parties were offered the opportunity to be heard. 4. Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional provisions in national laws concerning the importance of a case, of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in criminal cases. 5. It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of laws in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their laws in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of laws in general.

<sup>9</sup> Article 42 Fair and Equitable Procedures "Members shall make available to right holders<sup>11</sup> civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement. Defendants shall have the right to written notice which is timely and contains sufficient detail, including the basis of the claims. Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances. All parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a means to identify and protect confidential information, unless this would be contrary to existing constitutional requirements."

分證據支持其主張，且指明相關重要證據為對造所持有時，司法機關有權命對造提出該證據。但必須受有確保秘密資訊保護之限制。2.當事人一造在合理時間內自願且無正當理由而拒絕提供或未提供必要資訊，或明顯的阻礙執执行程序，會員得授權司法機關依據已被提出之資訊，包括因他方拒絕提供資訊而受不利影響之當事人所提出之指控及主張為肯定或否定之初步或最終判決。但應給予當事人就主張或證據辯論之機會。」<sup>10</sup>。

#### 四、終局救濟

在TRIPS 中有三種個規定，一是、第 44 條為「禁制令」的相關規定「1.司法機關應有權命當事人停止侵害行為，特別係在於涉有侵害智慧財產權之進口物品，於結關後立即阻止其進入司法管轄區域內之商業管道。會員並無義務使前述司法禁制令適用於非因明知或可得而知之情況下，致侵害他人智慧財產權之情形。 2. 雖本篇其他部分有特別規定，在合於第二篇特別就政府未經權利人授權使用或政府授權第三人使用之規定條件下，會員可將針對此類使用之救濟限於以依第三十一條(h)項所規定使用報酬之給付。在其他情形，本篇所規定之救濟應有適用，若本篇之救濟與會員法律抵觸，會員仍應提供確認判決及充分之賠償。」<sup>11</sup>；二是、TRIPS 第 45 條規定“損害賠償” 「1.司法機

<sup>10</sup> Article 43 Evidence of Proof 1. The judicial authorities shall have the authority, where a party has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has specified evidence relevant to substantiation of its claims which lies in the control of the opposing party, to order that this evidence be produced by the opposing party, subject in appropriate cases to conditions which ensure the protection of confidential information. 2. In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good reason refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes a procedure relating to an enforcement action, a Member may accord judicial authorities the authority to make preliminary and final determinations, affirmative or negative, on the basis of the information presented to them, including the complaint or the allegation presented by the party adversely affected by the denial of access to information, subject to providing the parties an opportunity to be heard on the allegations or evidence.

<sup>11</sup> Article 44 Injunctions 1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right. 2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are

關對於明知，或可得而知之情況下，侵害他人智慧財產權之行為人，應令其對權利人因其侵權行為所受之損害，給付相當之賠償。2.司法機關亦應有權命令侵害人賠償權利人相關費用，該費用得包括合理之律師費；而於適當之情況下，會員並得授權其司法機關，命侵害人賠償權利人因其侵害行為所失之利益以及（或）預設定的損害，縱使侵害人於行為當時，不知或無可得知其行為係屬侵害他人權利時亦同。」<sup>12</sup>；三、TRIPS第46條「其他救濟」為有效遏阻侵害情事，司法機關對於經其認定為侵害智慧財產權之物品，應有權，在無任何形式之補償下，以避免對權利人造成任何損害之方式，命於商業管道外處分之，或在不違反其現行憲法之規定下，予以銷毀，司法機關對於主要用於製造侵害物品之原料與器具，亦應有權在無任何形式之補償下，以將再為侵害之危險減至最低之方式，命於商業管道外處分之。在斟酌前述請求時，侵害行為之嚴重性，所命之救濟方式及第三人利益間之比例原則應納入考量，關於商標仿冒品，除有特殊情形外，單純除去物品上之違法商標並不足以允許該物品進入於商業管道。<sup>13</sup>

---

complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with sub-paragraph (h) of Article 31 above. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with national law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available.

<sup>12</sup> Article 45 Damages 1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of his intellectual property right by an infringer who knew or had reasonable grounds to know that he was engaged in infringing activity. 2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not know or had no reasonable grounds to know that he was engaged in infringing activity.

<sup>13</sup> Article 46 Other Remedies In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that materials and implements the predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of further infringements. In considering such requests, the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce.

## 五、刑事制裁

TRIPS 第61關於刑事制裁規定「會員至少應對具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，訂定刑事程序及罰則。救濟措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑及（或）罰金，並應和同等程度之其他刑事案件之量刑一致。必要時，救濟措施亦應包括對侵權物品以及主要用於侵害行為之材料及器具予以扣押、沒收或銷燬。會員亦得對其他侵害智慧財產權之案件，特別是故意違法並具商業規模者，訂定刑事程序及罰則。」<sup>14</sup>

TRIPS 協議對會員國司法救濟程序之要求 TRIPS 協議要求司法救濟程序要迅速簡要，因為智慧財產的侵害態樣可能是持續性，而且侵害的結果也可能是複數的，因此若不採取立即有效的特殊救濟程序，會導致權利人在訴訟過程中受到不可彌補的傷害。為了達到迅速救濟以防止侵害行為的目的，TRIPS 協議除了就重要原則做出宣示性的規定外，進一步引進了英美法上的禁制令、暫時性措施的觀念，以及得命侵害人告知其他涉及侵權之資訊，以盡速排除將來可能進一步的侵害。<sup>15</sup> 其中的規定依基本原則，TRIPS 協議第41條第1項規範要求各會員應確保所定之執行程序於配合其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產權行為，採取有效之行動。也就是所謂之執行程序包括迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生遏阻之救濟措施。又為了繼續維繫世界貿易組織促進全球貿易自由化之目標，則進一步規定該等之程序應避免對合法貿易造成障礙，並應提供防護措施以防止其濫用。

---

<sup>14</sup> Article 61 Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale.

<sup>15</sup> 楊寶鑑，中國訴前禁制令制度之研究，國立交通大學碩士論文，2008年，頁13。

## 第二、TRIPS 協議關於訴前禁制令的規定

關於「禁制令」規定在 TRIPS 協議第44條第1項即要求會員應使司法機關有權命當事人馬上停止侵害行為，特別是在於涉有侵害智慧財產權之進口物品，於結關後立即阻止其進入司法管轄區域內之商業管道。其中的規定為當侵權行為發生亦為有可能破壞即將及已上市之擁有智慧財產權的產品及侵犯商標權部分為將逐漸累積之商譽或於市場上大量行銷侵害商標權之仿冒品，將致該商標權嚴重被侵害，甚至使該商標效果不在，即可經由向法院聲請核發禁制令的方式，要求侵權人立即停止其侵權行為。<sup>16</sup>

TRIPS關於“訴前禁制令”的相關規範在第3章第3節內的「暫時性措施 (Provision Measurement)」規定，該章節對需要落實該措施就必須帶有預防性及突襲性。其中重要關鍵的規定為TRIPS協議第50條，規定內容為「1.司法機關應有權採取迅速有效之暫時性措施以：防止侵害智慧財產權之情事發生，特別是防止侵害物進入管轄區域內之商業管道包括業經海關通關放行之進口物品在內。保全經主張為與侵害行為相關之證據。2.司法機關應有權於僅有一造陳述意見之情況下，特別是在任何延宕有可能對權利人造成無可彌補之傷害，或顯見證據可能被銷燬之情形下，依其情形之適當與否，採取暫時性之措施。3.司法機關應有權要求聲請人提出其可獲得之合理有效之證據，俾可適度地證明其係權利人，而且其權利正遭受侵害或有受侵害之虞，並且得命令聲請人提供足夠之擔保，以保護被告及防止聲請人濫用權利。4.如係依一造之陳述而採行暫時性措施，最遲應於措施執行後立即通知受該措施影響之當事人。會員應基於被告之請求，對其措施予以包括言詞審理之審查，以便在措施通知後之合理期間內，決定此等措施是否應予修正、撤銷或維持。5.執行暫時性措施之機關得要求該暫時措施之聲請人提出其他必要資訊，以確定涉案物品。6.於不影響第四項

---

<sup>16</sup> ARTICLE 44 1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.

規定之前提下，依第一項及第二項實施之暫時措施，如未於原作成暫時性措施之司法機關，在該會員法律允許情況下所指定之合理期限內訴請就實體部分進行審理，應依被告之請求而予以撤銷或停止效力。如無司法機關之此種對期限之決定，則應在未逾 20 個工作日或 31 個曆日之內提起，但以較長者為準。7. 如暫時性措施遭到撤銷，或因聲請人之作為或不作為而未生效，或於事後發現並無智慧財產權受侵害之虞之情事，司法機關應依被告之請求，命聲請人賠償被告因暫時性措施所受之損害。8. 暫時性措施可由行政機關以行政程序為之者，該程序應符合本節之原則。」共有 8 點。<sup>17</sup>

其主要內容包含，第一、制止之方式及範圍；第二申請之條件；第三申請的審查；第四限期起訴；第五損害之賠償等規定，其內容分述為下。

第一、制止之方式及範圍：一、制止侵犯任何專利權活動的發生，

---

<sup>17</sup> Article 50 1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures: (a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance; (b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement. 2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures *inaudita altera parte* where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed. 3. The judicial authorities shall have the authority to require the applicant to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that his right is being infringed or that such infringement is imminent, and to order the applicant to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and to prevent abuse. 4. Where provisional measures have been adopted *inaudita altera parte*, the parties affected shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed. 5. The applicant may be required to supply other information necessary for the identification of the goods concerned by the authority that will execute the provisional measures. 6. Without prejudice to paragraph 4 above, provisional measures taken on the basis of paragraphs 1 and 2 above shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where national law so permits or, in the absence of such a determination, not to exceed twenty working days or thirty-one calendar days, whichever is the longer. 7. Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the judicial authorities shall have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by these measures. 8. To the extent that any provisional measure can be ordered as a result of administrative procedures, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those set forth in this Section.

尤其是制止包括海關放行的進口商品在內的侵權商品進入其管轄範圍的商業管道；二、保全被訴為侵權的有關證據；該司法單位應有權下令採取及時有效的訴前禁制令。三、訴前禁制令包括證據保全、財產保全和行為保全(即制止侵權行為的保全措施)。

第二、申請之條件：申請人須提供任何合法獲得的證據，以使該司法單位足以確認該申請人係權利持有人，並確認其權利正在被侵犯或侵權活動即將發生，該司法單位應有權責令申請人提供足以保護被申請人和防止申請人濫用權利的訴前禁令保證金，或提供與之相當的財產擔保。司法單位亦可要求提出請求之申請人提供其他必要資訊，以便要執行訴前禁令的司法單位可確認之相關侵權商品。

第三、申請的審查：司法單位一旦判斷需要應有權在開庭前依照一方申請人請求，核發訴前禁制令，尤其是在一旦認定任何遲誤則很可能給權利持有人造成不可彌補的損害的情況下，或在有關證據顯然有被銷毀的危險的情況下。如果訴前禁制令係開庭前依單方申請人請求而使用，核發後則應立即通知被申請方，至少在執行該措施之後不得延誤該通知。在此之後，需在合理期限內根據被申請人的請求可提出復審，包括給被申請人以陳述的機會，用以決定是否須修改、撤銷或確認該訴前禁令。同時，如果行政程序的結果可以責令採取任何訴前禁令，則該程序亦應符合本章節規定相同之原則。

第四、限期起訴：如果合理期限內未提起該案件相關的的訴訟，則應根據被申請人的請求，撤銷採取該訴前禁令，或中止其效力。如果該國法律允許，則上述期限由發出訴前禁令的司法單位確認。如果無特別之規定，則上述期限不得超過二十個工作日或三十一個日曆日，以二者中期限長者為之。

第五、損害之賠償：本協定第45條第1項規定司法單位對於明知，或可得而知的情況下，侵害他人智慧財產權之行為人，應令其對權利人因該侵權行為所受之損害，給付充足之賠償。本協定第45條第2項前段規定司法單位應有權命令侵害人賠償權利人相關費用，該費用得包括合理之律師費。本協議第46條21規定為有效遏阻侵害情事，司法單位對於經其認定為侵害智慧財產權的物品，應有權在無任何形式的補償下，以避免對權利人造成任何損害的方式，命於商業管道外處分之，或在不違反其現行憲法之規定下，予以銷燬，司法單位對於主要用於製造侵害物品之原料與器具，應有權在任何形式之補償下，以將再為

侵害之風險減至最低。對被告之賠償本協議第48條第1項22規定對於濫用保護救濟程序，並要求採取措施，致造成他方當事人之行為受到限制或禁制者，司法機關應命前者賠償後者所受到之損害；司法機關亦應命其賠償被告所支出之費用，該費用並得包括適當的律師費。本協議第50條第7項規定如暫時性措施遭到撤銷，或因申請人之作為或不作為而未生效，或於事後發現並無智慧財產權受侵害之虞之情事，司法機關應依被告之請求，命申請人賠償被告因暫時性措施所受之損害。

由上述規定可知，TRIPS 關於訴前禁令的採取四項原則，第一、積極慎重原則；第二、平等保護兩原則；第三、法制統一原則；第四、公平裁決原則處理之。<sup>18</sup> 同時法律賦予社會和公民的是一種衡平的權利，司法機關在處理專利權訴前禁制令的案件中，應當正確理解和適用其所應當貫徹的原則，借鑒和發展國外的先進經驗，從而準確認定和把握專利權的侵權行為，更好地平衡社會與公眾間的利益。<sup>19</sup>



---

<sup>18</sup> 楊寶鑑，中國訴前禁制令制度之研究，國立交通大學碩士論文，2008年，頁16。

<sup>19</sup> 王伯文，知識產權法中訴前禁制令的原則及其理解與適用，知識產權，2002年第四期，頁18-20。

## 第二節、美國的禁令制度的說明分析

在美國專利法第 283 條規定中，禁制令(injunction)是指由法院根據衡平原則作出的命令侵權人在專利權有效期間停止一切侵權行為。<sup>20</sup> 該侵權行為規定於美國專利法第 271 條說明包括了直接侵權、誘導侵權以及幫助侵權。<sup>21</sup> 在專利權受到侵害的大多數情形中，對專利權人最為重要的救濟就是獲得法官裁定其防止進一步侵權的禁制令。禁令救濟的重要意義在於其反應出專利權的主要價值，即賦予專利權的排他特性，賦予專利權人進行該排他權。<sup>22</sup>

美國的禁制令若以訴訟是否結束作為區分點，可分為永久性禁令與中間禁令。永久性禁令系在法院完成了整個訴訟法依據之聽證審查後，給予原告之完整的禁止性救濟。而中間禁令又依核發的程序不同分為初步禁令 (preliminary injunction) 與臨時禁令 (temporary restraining order, TRO) 則是在訴訟過程中，為了避免原告遭受不可彌補損害之暫時性的、短期的、在法院決定永久性禁令之前所給予之救濟措施。其相關規範完整規定於美國民事訴訟程序中第 65 條，其中

<sup>20</sup> 35 U.S.S. §283 : The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunction in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent , on such terms as the court deems reasonable.

<sup>21</sup> 35 U.S.C. 271 Infringement of patent (a) Except as otherwise provided in this title , whoever without authority makes , uses , offers to sell , or sells any patented invention , within the United States , or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor , infringes the patent. (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine , manufacture , combination , or composition , or a material or apparatus for use in practicing a patented process , constituting a material part of the invention , knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent , and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use , shall be liable as a contributory infringer. (d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement; (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product , unless , in view of the circumstances , the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.

<sup>22</sup> Kevin M. Clermont , Principles of Civil Procedure , Thomson West , 2005 , p. 75-76.

包含申請程序、申請條件、禁制令種類、裁判標準、裁判內容及說明、保全程序等。由此規定中說明了美國禁令制度中並無所謂的訴前禁令的規定，所有禁制令或限制令的核發均在訴訟繫屬後才會因為申請人申請後可能發生。<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> C.F.R rule 65 Injunctions and Restraining Orders, (a) Preliminary Injunction.(1) Notice: The court may issue a preliminary injunction only on notice to the adverse party.(2) Consolidating the Hearing with the Trial on the Merits.Before or after beginning the hearing on a motion for a preliminary injunction, the court may advance the trial on the merits and consolidate it with the hearing. Even when consolidation is not ordered, evidence that is received on the motion and that would be admissible at trial becomes part of the trial record and need not be repeated at trial. But the court must preserve any party's right to a jury trial.(b) Temporary Restraining Order.(1) Issuing Without Notice. The court may issue a temporary restraining order without written or oral notice to the adverse party or its attorney only if: (A) specific facts in an affidavit or a verified complaint clearly show that immediate and irreparable injury, loss, or damage will result to the movant before the adverse party can be heard in opposition; and (B) the movant's attorney certifies in writing any efforts made to give notice and the reasons why it should not be required. (2) Contents; Expiration. Every temporary restraining order issued without notice must state the date and hour it was issued; describe the injury and state why it is irreparable; state why the order was issued without notice; and be promptly filed in the clerk's office and entered in the record. The order expires at the time after entry — not to exceed 10 days — that the court sets, unless before that time the court, for good cause, extends it for a like period or the adverse party consents to a longer extension. The reasons for an extension must be entered in the record. (3) Expediting the Preliminary-Injunction Hearing. If the order is issued without notice, the motion for a preliminary injunction must be set for hearing at the earliest possible time, taking precedence over all other matters except hearings on older matters of the same character. At the hearing, the party who obtained the order must proceed with the motion; if the party does not, the court must dissolve the order. (4) Motion to Dissolve. On 2 days' notice to the party who obtained the order without notice — or on shorter notice set by the court — the adverse party may appear and move to dissolve or modify the order. The court must then hear and decide the motion as promptly as justice requires.(c) Security: The court may issue a preliminary injunction or a temporary restraining order only if the movant gives security in an amount that the court considers proper to pay the costs and damages sustained by any party found to have been wrongfully enjoined or restrained. The United States, its officers, and its agencies are not required to give security.(d) Contents and Scope of Every Injunction and Restraining Order.(1) Contents. Every order granting an injunction and every restraining order must: (A) state the reasons why it issued; (B) state its terms specifically; and (C) describe in reasonable detail — and not by referring to the complaint or other document — the act or acts restrained or required. (2) Persons Bound. The order binds only the following who receive actual notice of it by personal service or otherwise: (A) the parties; (B) the parties' officers, agents, servants, employees, and attorneys; and (C) other persons who are in active concert or participation with anyone described in Rule 65(d)(2)(A) or (B).(e) Other Laws Not Modified.(1) any federal statute relating to temporary restraining orders or preliminary injunctions in actions affecting employer and employee;(2) [28 U.S.C. § 2361](#), which relates to preliminary injunctions in actions of interpleader or in the nature of interpleader; or (3) [28 U.S.C. § 2284](#), which relates to actions that must be heard and decided by a three-judge district court.(f) Copyright Impoundment.This rule applies to copyright-impoundment proceedings.

## 第一、美國禁制令制度的歷史發展

處於殖民地時期形成的美國法律制度仿效了英國的法律制度。早在十世紀的英國，英王為建立強大的中央集權，而首先使普通法發展起來。「普通法」意即「普通通用、共同適用」的法律，它是通過王室法官的巡迴審判活動逐漸形成的。隨著英國封建經濟的發展，社會、經濟關係的日益多樣化與複雜化，通行的普通法到了十三世紀末期已經成為相當僵硬的法律體系，出現了諸如程序的形式主義、內容的保守主義、審判制度的陳舊過時以及救濟方法過於單一等許多缺陷。為了彌補普通法的這一缺陷，一種新的法律形式應運而生，這就是衡平法。所謂「衡平」(equity)，就是要公平處理爭議，其基本原則是「公平和正義」。

最初，一些有正當訴訟理由卻得不到普通法院救濟的當事人通過種種渠道求助於國王，請求國王為他們主持正義。國王便按照「公平和正義」之原則作出裁決。後來，求助國王的人越來越多，國王應接不暇，便委托大法官來裁判，解決那些案件中普通法院無法解決的難題。大法官的判決稱作 *decree*，而普通法院的判決稱作 *judgement*，他的判例發展成一套新的法律體系，稱作「衡平法」(equity law)，並最終在某些方面與普通法院形成對抗，發展成完全獨立於普通法院的法院系統——衡平法院。<sup>24</sup>

直至十九世紀中葉，美國各州仍適用英國殖民時期的普通法院與衡平法院並立的二元體制訴訟程序。但由於這兩種訴訟程序在技術上錯綜複雜，惟有法律專業人士方能理解其中的精巧微妙，這也與美國人的民主觀念不符。1848年以紐約州為代表，其他州也均廢棄了普通法與衡平法之間對訴訟程序制度的區別，使兩者合併得以在同一法院執行。但即便如此，在現今的美國民事訴訟程序中，「普通法訴訟」和「衡平法訴訟」的區分仍然存在。「禁制令」便是從衡平法中發展而來的最主要的一種救濟方式，在普通法束手無策的制止侵權行為方面尤其有用。<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Frederick F. Calvetti, Early Resolution of Patent Litigation in the US, Intellectual Property Studies, no. 13, December 2002, p. 286-287.

<sup>25</sup> 李瀾, 「美國禁制令制度研究」, 科技與法律, 2003年第2期, 頁52。

## 第二、美國禁制令制度的適用原則沿革

由於禁制令制度根植於衡平法律，其適用原則與衡平法原則密切聯繫，具體表現為：

一、只有通過普通法的損害賠償得不到充分救濟的當事人，才能獲得衡平法的禁制令救濟的原則。當事人遭受的損害能夠獲得損害賠償金的充分補償，法院將不會發布禁制令。

二、禁制令所採取的形式是向被告本人發布命令，針對被告本人生效的原則。只要被告是在法院管轄區域內，或雖在管轄之外，但能向他送達訴訟文件的話，訴訟標的物在管轄區之外，不是提出異議的理由。

三、法官審理禁制令案件，並不使用陪審團來決定案件事實，而是由法官根據公平觀念，依自由裁量權決定是否發布禁制令的原則。

四、申請禁制令進行救濟的人，必須自身清白的原則（clean hands）。申請人自己首先必須是乾淨、公正與正直的，如果有不當或應受譴責的行為，法院將不予禁制令救濟。

五、禁制令的內容必須明確可行的原則。申請人必須要有明確、具體的要求，要求不明確或不能執行的，不能獲得禁制令救濟。<sup>26</sup>

在美國專利侵權暫時性保護措施之法律依據為專利法第283條規定：「擁有本章(美國法典第35章第1條規定以下)案件管轄權之數個法院可以在法院認為適當的條件下，根據衡平原則核發禁制令，以避免專利權所賦予的任何權利遭受侵害。」。

在程序方面，美國聯邦民事訴訟法第65條設有一般性之規定，其規範須通知被申請人、不須通知而核發禁制令之要件、申請人提供擔保、核發禁制令須附理由且條件與限制範圍必須特定等要件。但就獲得法院核發禁制令的實質要件內容，法律並無明文規定，而由美國法院的普通法所發展，且是否核發臨時禁制令屬於法院的裁量權限，只要下級法院依照普通法所發展的要件做出合理判斷而無濫用裁量權，且無嚴重錯誤判斷證據之情況時，上級法院將會尊重下級法院之判斷。

在美國專利法第283條規定，在合理的情況下，法院可以依照衡平

<sup>26</sup>李瀾，「美國禁制令制度研究」，科技與法律，2003年第2期，頁52-57。

法原則發布禁制令。這種禁制令常用的有三種：暫時限制令（Temporary Restraining Order，TRO）的有效期間通常不會超過10天，而且可以直接向法院申請，不需要通知相對人。初步禁制令（Preliminary Injunction）是在原告起訴後到法院作出判決之間，法院根據當事人的請求發布、執行的禁制令，這是最常使用的一種禁制令；永久禁制令（Permanent Injunction），是在法院判決時在判定專利權人勝訴的基礎上發布的針對侵權被告的禁制令，到該專利失效、終止以前一直有效。

根據美國案例發展下來，美國法院在核發及執行臨時禁制令一般會依據以下四個條件來考慮：

一、原告專利權人有充分的證據證明侵權行為的存在，並正在發生，勝訴的可能性很大；

二、如果不發布、執行禁制令，將會給專利權人造成的損失或傷害不可挽回，通過金錢賠償也不能彌補；

三、禁制令的發布、執行不會給社會公眾利益帶來不利的影響；

四、被告無法證明專利權人目前沒有必要請求法院發布、執行禁制令；如果能證明被告在訴訟期間繼續從事其行為不會給原告的市場造成很大影響，或者能證明專利權人的損失日後可以通過金錢賠償（包括被告有足夠的、可信的賠償能力），則可能阻止法院發布禁制令。<sup>27</sup>

初步禁制令的核發基本上是一個法律問題 (as a matter of law) 是由法官依據上述四個條件來衡量後決定的，而不是由陪審團來判斷。法院一般要聽取被告的答辯之後才決定是否發布臨時禁制令。一般法院會要求申請人提供相當的擔保金作為發布初步禁制令的前提。根據美國「民事訴訟規則」第65條的規定，法院可依其權限自行決定擔保金的數額。因此，對於確實無力提供正常擔保金的專利權人，只要完全符合請求發布初步禁制令的條件，有時法院可以象徵性地確定一個很小的數額作為擔保金。發布、執行初步禁制令後，專利權人敗訴的情況是極少發生的。<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Nutrition 21 v. Unites States, 930 F.2d 867, 869 (Fed. Cir. 1991); Hybritect, Inc. v. Abbott Lab., 849 F.2d 1446, 1451 (Fed. Cir. 1988). "the moving party has to establish its right to a preliminary injunction based on four factors: (1) a reasonable likelihood of success on the merit; (2) irreparable harm if the injunction were not granted; (3) the balance of relative hardship tips in its favor; and (4) whether and how an injunction would impact the public interest."

<sup>28</sup> 李順德，知識產權研究，第4卷，1998年1月北京第1版，中國方正出版社，1999年5月第2次印刷，頁232-234。

在美國制度下，臨時禁制令是一種特別的救濟方式，其目的是為了維持現狀，以使當事人間的爭議在法院透過正式審判程序下獲得有意義的判決。因為如果可以讓被控告侵權人在權利人起訴後，繼續其被指控的侵權行為，將有可能造成金錢賠償也無法彌補的損害，此時，法院日後的終局判決對權利人的救濟功能就算不是全無，也屬有限。因此，在符合一定之條件下，美國法院認為有必要透過暫時性的禁制令禁止侵權人繼續為一定之行為，以求保持現狀，使法院日後的救濟有實益。

若是初步禁制令很容易獲准，將會提供專利權人以訴訟請求的誘因，因為專利權人可以利用有限的成本，就可以有效的阻擋競爭對手。相反的，若是初步禁制令的運用有所節制，則不但能達成專利促進創新的誘因，亦不會有維持或強化專利壟斷的疑義。美國聯邦巡迴上訴法院雖曾短暫放寬了初步禁制令的核准，但是隨後立即嚴限縮初步禁制令的核准，使得初步禁制令的核准成為例外，而非非常態。<sup>29</sup>

由於禁制令的目的在於維持現狀，禁止被告繼續為一定之行為。因為，禁制令無法對過去的行為提供救濟，過去的違法行為只能透過損害賠償之方式救濟，因此，當被告已停止其被指控的侵權行為且無再為該行為之虞時，法院則不核發該禁制令。

就過去美國案例觀察發現，美國部分法院在審核發初步禁制令時，會根據 *Smith International Inc. v. Hughes Tool Co.* 案例中的法官見解以下列之「四部檢試法」(four-part test) 為標準以決定是否核發臨時禁制令：1. 本案實體部分之請求有勝訴之可能 (a showing of probability of success on the merits)。2. 如果不核發該禁制令將導致申請人立即且無法彌補之損害 (a showing that the movant will suffer immediate irreparable harm if the injunction is not granted)。3. 經比較後，不核發禁制令所可能對申請人所造成之損害將大於核發禁制令所可能對被告造成的損害 (that such injury outweighs any harm which granting injunctive relief would inflict on the defendant)。4. 核發禁制令將不會對公共利益產生負面的影響 (that the public interest will not be adversely affected by the granting of the injunction)。<sup>30</sup> 由此案

<sup>29</sup> 馮震宇，「從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟」，*月旦法學雜誌*，第 109 期，2004 年 6 月，頁 15。

<sup>30</sup> *Smith International Inc. v. Hughes Tool Co.* 718 F.2d 1573, 1577-1579 (Fed. Cir. 1983).

例中說明法院在核發初步禁制令時，應就以上四項考量因素逐一審核情節之輕重，以及申請人所請求核發臨時禁制令所及之範圍，而審理法院經利益衡量後，基於裁量權作出最終的決定。

由於專利法只賦予專利權一定的獨占期間，不似著作權有效期間般長達數十年、也不像商標權可以藉由不斷申請展延而無限期延伸有效期間，因在關於涉嫌侵害專利權的案件中，若不儘快藉由核發臨時禁制令以令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行為，待實體訴訟終結而取得法院終局禁制令時恐已經年而喪失甚多原本專利法所賦予之專利法獨占期間的利益，而該損失也將無法因金錢賠償而得以完全獲得填補；因此美國聯邦巡迴上訴法院允許各聯邦地方法院只要專利侵權案件申請人清楚地表示其專利權是有效且遭到侵害時，意即若申請人能有效釋明在實體的本案訴訟中有勝訴可能時，法院通常即會推定如果不予核發該禁制令將導致該等權利之所有人「立即無法彌補的損害」。<sup>31</sup> 美國聯邦巡迴法院認為，在專利案件中，可以假設所有專利侵害都有無可彌補的損害，除非相對人能夠舉證推翻，此標準在 *H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc.*, 820 F.2d 384, 387(Fed.Cir.1987) 案中被確認<sup>32</sup>。

美國初步禁令的發佈也因原告性質不同產生不同的認定標準，代表案例為 *Ebay 訴 MercExchange*，其案件於 2001 年，*MercExchange* 公司指控 *eBay* 公司使用的「立刻購買」(即“Buy It Now”，一種在線固定價格拍賣技術，允許消費者不參與拍賣過程即可購買商品)交易方法技術侵犯其專利權。2003 年，弗吉尼亞聯邦地方法院做出有利於 *MercExchange* 的判決，裁定 *eBay* 侵權，並向 *MercExchange* 支付賠償金。法院同時簽發限制 *eBay* 使用該專利技術的永久性禁制令。隨後，*eBay* 上訴至聯邦巡迴上訴法院，辯由是 *MercExchange* 從未實施相關專利，僅僅通過征收高於專利自身價值的使用費達到漁利目的，但 *eBay* 的上訴請求被上訴法院駁回。巡迴上訴法院提出了特別適用於專利侵權糾紛的一般性原則，即一旦專利侵權和專利有效性被確定後，就應該發出永久禁止令，只在在尋常的案件中，在保護公共利益等極少數特殊情況下，才可以拒絕發布禁令。

<sup>31</sup>劉尙志、王敏銓、張宇樞、林明儀著，美台專利訴訟實戰暨裁判解析，2005 年 4 月初版，元照出版社，2005 年 4 月第 1 刷，頁 156。

<sup>32</sup>馮震宇，「從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟」，月旦法學雜誌，第 109 期，2004 年 6 月，頁 16。

2005 年 eBay 向聯邦最高法院提起上訴，同時對禁止令這一英美法系國家知識產權訴訟的常用救濟措施提出質疑，提出目前法院在做出侵權裁決後即簽髮禁制令的現行做法不合理，要求法院改變現有慣例。

2005 年 11 月 28 日，最高法院接受了 eBay 的上訴請求並於 2006 年 5 月做出判決，廢棄聯邦巡迴上訴法院的二審判決，發回重審。最高法院認為，禁止令作為救濟措施並非在認定侵權後自動產生，原告若想尋求永久禁令必須依傳統衡平原則符合以下四要素測試，即：（1）原告已經遭受不可輓回的損害；（2）證明法律上的救濟方式（如金錢損害賠償）無法適當補償此損害；（3）在比較原被告雙方的利弊得失後，此項衡平法的救濟方式具有正當理由；（4）永久性禁止令的發布不會對公眾利益造成損害。該案的判決結果很明顯使專利權人請求法院發布永久性禁止令更加嚴格。

### 第三. 美國核發禁令的種類

#### 第一、永久性禁令 (Permanent injunction):

永久性禁令在專利侵權訴訟，在 eBay v. MercExchange case 之前當侵權判決確定後，其永久禁制令幾乎是自動核准，如此對被告的壓力是相當大的。一般只有在很少的案例中，法院才會拒絕頒布永久性禁令，例如聯邦第七巡迴上訴法院審理的 City of Milwaukee v. Activated Sludge 案中，法院認為如果頒發永久禁令，將使得整個城市的污水處理廠停止運作，造成 50 萬人生命安全的危害，因此該法院拒絕核發禁令<sup>33</sup>。此外，在 Hybritech v. Abbott Labs 一案中，由於侵權產品涉及醫學測試器材，而專利權人本身又並未銷售該器材，使得公眾將因禁制令之辦法而有健康上遭受危害之可能故拒絕核發<sup>34</sup>。

#### 第二、中間禁令

中間禁令亦分為兩種，一是初步禁制令 (preliminary injunction)，

<sup>33</sup> City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc., 69 F.2d 577, 593, 21 USPQ 69 (7<sup>th</sup> Cir., 1934).

<sup>34</sup> Hybritech v. Abbott labs, 849 F.2d 1446, 1458 (Fed. Cir. 1988).

二是臨時限制令(temporary restraining order)，兩者最大的不同在於初步禁制令必須給予被告通知並經過聽證之程序使得核發，而臨時限制令則是法官單方面的決定，因時間的限制並不會給予被告通知或舉行聽證之機會，甚至連對方的律師都不會告知。臨時禁限制令主要是用在極端緊急的情況下，時間的緊迫使得通知與聽證程序無法進行，如未立即獲得救濟原告將受到不可彌補之損害時才會使用。<sup>35</sup>

中間禁令在美國是一個特殊的救濟(an extraordinary remedy)，無論是初步禁制令還是臨時限制令，其主要目的都是在法院最後決定出永久性的救濟方式前，為防止情事的改變而造成原告受到不可彌補之損害時的臨時救濟方式。只有專利權人完成了很強的證明義務後，法院才有可能頒發該禁制令或限制令。

美國聯邦上訴法院根據其多年的審判實務，總結出四個實質性條件：(1)實體上原告有勝訴的合理可能性；(2)原告需遭受不可挽回之損害；(3)中間禁令的頒發不會對被告有不衡平之傷害；(4)中間禁令之核發不會對公共利益造成危害。由於其目的在於維持現狀(status quo)，因此中間禁令之內容得為命令性(mandatory)，而應為禁止性(prohibitory)的要求。<sup>36</sup>

#### 一、頒發中間禁令的實質性條件：

在上述四個實質性條件中，地方法院或聯邦法院必須考慮每一個條件，並且綜合考慮所有條件的平衡，每一個條件都不必然是決定性的。<sup>37</sup> 不過，前兩個條件是非常重要的，如果禁令的提出者不能夠證明前兩個條件中的任一個，則不必考慮第三、第四個條件了。<sup>38</sup> 下面重點介紹上述四個實質條件；

(1)實體上原告有勝訴的合理可能性 (a reasonable probability of success on the merits)。美國法院認為，上述四個實質性條件中，“實體上原告有勝訴的合理可能性”是最為重要的條件，因此如果這一條件能夠被“清楚地確立”，則第二個條件“不可彌補之損害”就可以推定成

<sup>35</sup> Kevin M. Clermont, Principle of Civil Procedure, Thomson West, 2005, p. 78.

<sup>36</sup> Janice M. Mueller. An Introduction of Patent Law, 北京, 中信出版社, 2003, p. 310.

<sup>37</sup> Smith International, Inc., v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1579 (Fed. Cir. 1983).

<sup>38</sup> Reebok Int'l Ltd. V. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 1556 (Fed. Cir. 1994).

立。<sup>39</sup> 為了證明實體上勝訴的合理可能性，原告需承擔如下的舉證責任：1) 通過優勢證據證明侵權事實；2) 被控侵權人不能提出清楚且令人信服的證據，來證明專利無效(invalidation) 或專利不具有執行力(unenforceable)。雖然，通常專利權人不需要證明其專利有效或具有執行力，因為美國專利法 35U.S.C§282 規定獲證專利推定其專利權是存在的。<sup>40</sup>

但在中間禁制令(初步禁制令及臨時限制令)階段，則由於中間禁制令屬於特殊的救濟，專利權人需要完成其專利有效或具有執行力以及被侵害的證明責任。<sup>41</sup> 實務中，專利權人通常試圖證明被控侵權物與先前已被判決認定侵權的產品雷同來證明侵權成立。至於專利的有效性，如果專利權人舉出專利曾被其他的被告挑戰過但最終被維持的例子來證明專利的有效性，則可以增加成功獲得中間禁制令的機會；當然，專利權人還可以利用其他公眾能夠獲得的證據或者科技文獻來證明其專利的有效性。

(2)不可彌補之損害 (Irreparable Harm)。專利權人一般應證明，法院如果不頒發禁止令，則其會遭受不可彌補的損失。在美國早期的案例中，法院認為這種情況僅僅發生在被控侵權人可能資不抵債或者瀕臨破產的邊緣時。現在的觀點則不要求被控侵權人難以賠償，而是認為，如果在訴訟進行過程中，允許侵權行為繼續則可能導致的無法進行金錢賠償也是一種不可彌補之損害。實務中，如果專利權人「清楚」並「強有力」地證明了第一個條件，則法院推定不可彌補之損害成立。此時，被控侵權人可能以採取如下的方式進行答辯；一、引入證據證明所謂不可彌補之損害已經停止並且未來也沒有計畫恢復(停止侵權物的生產、銷售、製造及使用)，或是，專利權人在獲知侵權後，經過一段長時間才提出禁止令，專利權人的懈怠(laches) 也可以構成對“不可彌補之損害”的抗辯。同時，專利權人先前的許可他人使用的行為，也足以表明專利權人通過收取授權金來填平其專利排他權等，這些證據也是對「推定專利權人遭受不可彌補損失」的有利抗辯。<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Smith International Inc. , v. Hughes Tool Co. , 718 F.2d 1581 (Fed. Cir. 1983).

<sup>40</sup> 35 U.S.C. 282 Presumption of validity; defenses , “A patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent , dependent , or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim.”....

<sup>41</sup> Nutrition 21 v. United States , 930 F.2d 867 , 869 (Fed. Cir. 1991)

<sup>42</sup> Polymer Techs. , Inc. , v. Bridwell , 103 F.3d 970 , 973 (Fed. Cir. 1996).

(3) 中間制禁令的頒發不會對被告有不衡平之傷害(Balance of Hardships)。中間禁制令的強制性表明其是一個很強烈的手段。被控侵權人必須停止生產其主要的產品甚至是唯一的產品，承受不可避免的財產損失，某些被控侵權人由於法院頒發禁止令被迫破產。因此，必須考慮中間禁制令的頒發會是否會對被告造成不衡平之傷害。

20 世紀 80 年代發生在美國的專利侵權訴訟中曾出現過這樣的判例，關於 Polaroid Corp v. Eastman Kodak Co. 案例，在 1981 年第三巡迴法院在確認被控侵權人確實有償付能力及的確能夠補償損害賠償金的情況下，否決了原告的臨時限制令的請求。但是，聯邦巡迴上訴法院(CAFC) 於 1983 年在對“寶麗來訴伊斯特曼柯達公司(Polaroid Corp v. Eastman Kodak Co.)”一案所作的判決中，沒有遵循第三巡迴法院的上述判決。在該案中，被告柯達公司聲稱，只要法院不頒發禁令，它可以支付超額的賠償金。否則，它將面臨四千員工的失業以及大約兩億美元的設備投資付之東流。對此，法院說明：“柯達公司試圖通過支付超額賠償金以達到繼續對寶麗來侵權的目的，這是對專利權的誤解。如果侵權行為在繼續，從而可能對專利權人造成將來的損害，單純的金錢賠償是不夠的，亦不能彌補專利權人已受之損害或立即所受之損害。<sup>43</sup>

在利益平衡的條件下，還能從一些案例看出，法院在作出禁令時，應考慮禁令的頒發對被控侵權人所產生的不利影響，同樣，法院在拒絕作出禁令時，對專利權人會產生什麼樣的負面影響。<sup>44</sup> 衡平原則就是要求法院要仔細對比專利權人與被控侵權人的相對處境，以及禁制令對其雙方各自所造成的影響是什麼？具體地說，如果進一步侵權會對專利權人的市場份額、商譽、信譽有何影響；如果頒發該禁制令，則對被控侵權人的銷售與員工的就業機會將產生哪些影響。

(4) 中間禁令之核發不會對公共利益造成危害(Public Interest)。公共利益也是法院在作出禁止令時所要考量的因素。雖然，對一個有效專利提供法律保護本身就符合公共利益，也專利制度對創新的有力支持。但另一方面，法院也要考慮被控侵權人是否為公眾提供短缺產品的另一種選擇。例如，如果專利產品涉及一種對治療癌症有明確療效

<sup>43</sup> Polaroid Corp v. Eastman Kodak Co...1991 WL 4087 (D.Mass.)， 17 U.S.P.Q.2d 1711.

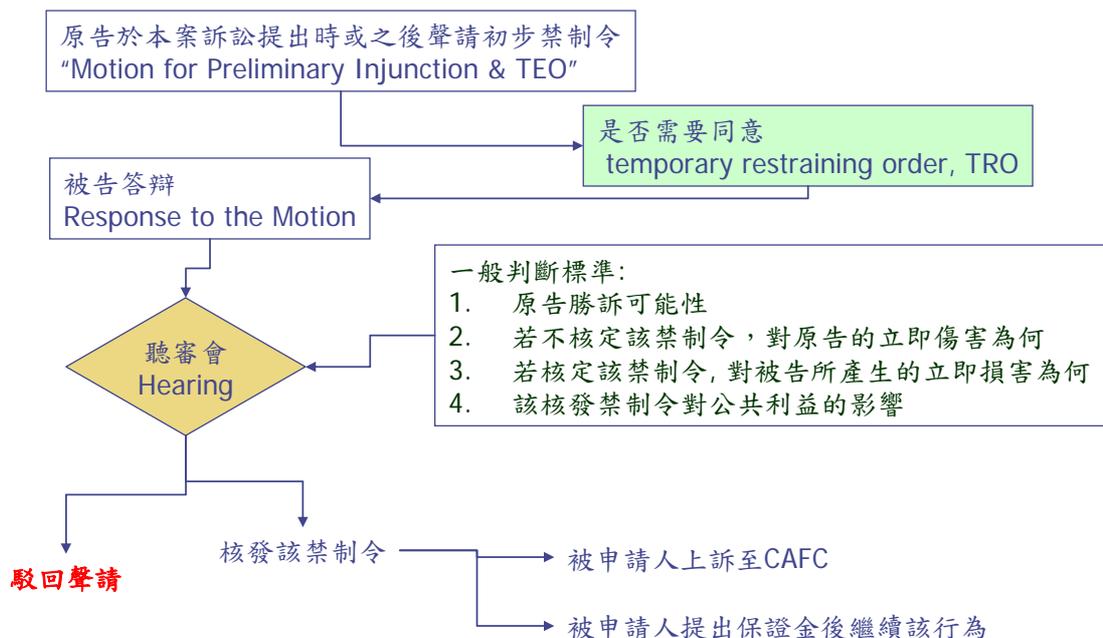
<sup>44</sup> Illinois Tool Works, Inc. v. Grip Pak, Inc., 906 F.2d 679, 683 (Fed. Cir. 1990); AT-LAS Power Cp., v. Vascular Access, Inc., 120 F.3d 1253, 1259-60 (Fed. Cir. 1997).

的藥品，而專利權人無法滿足公眾的需求，切斷被控侵權人提供該藥品的第二來源可能導致藥價飛漲，生命受到死亡的威脅。在這種情形下，法院就會考慮以違反公共利益而拒絕頒發禁令。

## 二、聽證制度與擔保制度

值得注意的是，在美國民事訴訟法第 65 條(a)(R. Civ. P.65(a))內還規定了聽證制度與擔保制度。當專利權人提出禁令的動議之後，儘管法院有時候可以基於書面陳述和其他文件發出禁令，但法院通常的做法是召開聽證會。目的是被控侵權人有機會發表抗辯意見。同時規定，無論是否舉行聽證會，在禁令發出前，法院需要事先通知對方。

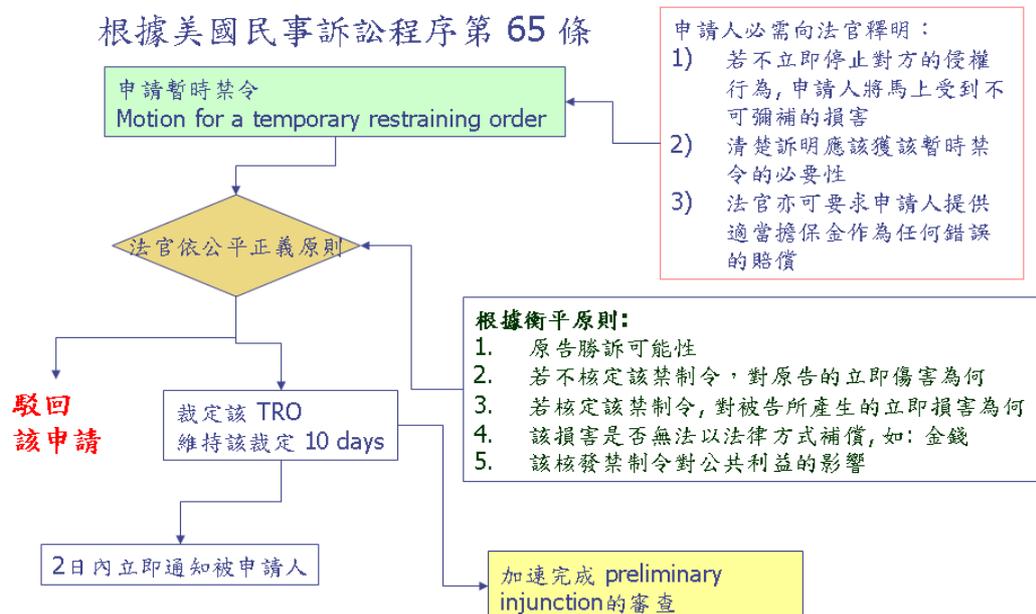
同樣是依據美國聯邦民事訴訟法的之規定，禁令發出前，要求禁令的提出者必須提供擔保，具體數額由法院根據被控侵權人由於禁令影響所遭受的成本或損害賠償價值來適當確定。此外，依照美國法典 28 卷第 1292(a)條之規定，無論禁令是頒發還是拒絕，當事人都可以立即提起上訴程序。因為禁令的頒發或者拒絕時衡平法意義上的判斷，只要地方法院濫用了其自由裁量，上訴法院就可以推翻它。不過，一旦地方法院對頒發禁令沒有就侵權和無效的判定給出足夠的說明解釋，上訴法院也會毫不猶豫地予以撤銷。



圖表 1 美國聯邦法院對於禁止令的聲請流程(作者整理)

在美國民事訴訟法關於初步禁制令的申請是由原告提出，法官可以在進行核定該禁制令之前，可以在依原告的請求針對臨時禁制令進行單方面審查，當然這個部分是被告不知道的部分，法官也不會通知被告的律師，其審查的程序一般依下圖二作者整理所示，申請人原告必需提出並向法官釋明：1) 若不立即停止對方的侵權行為，申請人將馬上受到不可彌補的損害；2) 清楚訴明應該獲該暫時禁制的必要性；3) 法官亦可要求申請人提供適當擔保金作為任何錯誤的賠償。而法官則根據衡平原則：1) 原告勝訴可能性；2) 若不核定該禁制令，對原告的立即傷害為何；3) 若核定該禁制令，對被告所產生的立即損害為何；4) 該損害是否無法以法律方式補償，如：金錢；5) 該核發禁制令對公共利益的影響。進行單方面審查。若有必要，法官馬上會裁定一個臨時禁制令，說明禁制令的範圍，原因及理由，同時通知被申請人包含被申請人律師，該禁制令因為為單方面審查，此時如果被申請人不同意可以提出答辯，不過不影響該禁制令的執行，該禁制令因其強大禁制力，故最多僅能給 10 天。但若有需要在雙方同意的情形下，得以延長。隨後，加速進行雙方的辯證及透過法庭聽證對原申請的初步禁制令進行審查。

由此流程圖可看出聯邦法院對於暫時性禁制令的聲請流程與 ITC 程序極為類似，於核准禁制令之前，雙方當事人皆有答辯及聽審之權利，也有



圖表 2、美國民事訴訟法對臨時禁制令的申請及審查流程(作者整理)

在事實調查程序(Discovery)的進行，聯邦法院無緊湊的期限規定，所以一般來說聯邦法院的暫時性禁制令核發時程通常較 ITC 之暫時排除命令緩慢(temporary exclusive order, TEO)，所以實務上，在聯邦法院核定臨時禁制令的比率相對不高，常常以初步禁制令來代替之。

在聯邦法院審查臨時禁制令的四項標準也與 ITC 類似，主要是審視：(1) 原告勝訴可能性；(2) 若不發佈暫時性禁制令，對原告造成的立即實質傷害；(3) 若發佈暫時性禁制令，對被告所產生的損害；(4) 暫時性禁制令對公共利益造成的影響。

實務中，以專利訴訟進行商業競爭手段，其目的在於專利權人希望透過專利訴訟對被申請人產生侵權產品生產、銷售或製造上的壓力，進而達到其競爭目的。於是，專利權人常常會在聯邦法院提起專利訴訟後，隨後又在美國貿易協會(International Trade Commission, ITC) 提出相同或進似的專利訴訟，讓兩程序並存。聯邦法院程序一般還會伴隨一些其他的法律訴求如不公平競爭、違反營業秘密、違反競業禁止等，同時要求損害賠償及故意侵權的懲罰性賠償。但在 ITC 程序中，僅有產品侵犯專利權為主，希望該侵犯專利權物不能進入美國市場達到排出的效果，當然沒有損害賠償也不會有懲罰性賠償。相對比較起來，ITC 程序單純快速，行政法官僅需經過調查在 14~18 個月內就會做出一個初判(intinal determination, ID)，若是被申請人侵犯專利權，行政法官同時核發暫時排除命令(TEO)。

所以常常專利權人會同時進行該兩種法律程序，但會因為訴訟資源分配的關係，原告一般會暫停聯邦法院的程序，專心讓 ITC 的程序在正常時間軸上進行，希望快速得到正面有利的結果以對競爭對手造成壓力。<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Barry L. grossman, Gary M. Hoffman, Patent litigation Strategies Handbook, ABA Section of Intellectual Property Law, p. 549.

#### 第四、美國國際貿易委員會核發之禁制令

為了保護美國的專利所有權人免於受到進口貿易方面的不公平競爭，並為其等間的爭執，提供進行訴訟的法院，美國在1930年制定的關稅法(Tariff Act)之337條款對於以不公平方法輸入或販賣產品至美國，而且此種輸入或販賣對美國國內企業有實質傷害的商業行為，提供了一種可向國際貿易委員會(ITC, International Trade Commission)救濟的管道。根據該調查程序，專利所有權人享有美國專利法所未規定之廣泛的救濟措施。選擇在ITC法院而非在美國聯邦地方法院起訴，乃基於種種原因，包括廣泛的救濟措施、有力的執行方法、迅速和廣泛的證據揭露(discovery)、集中的訴訟摘要、集中審理程序，以及可預期的終局裁判時間(Final determination)。

按關稅法第337條款之規定，凡進口貨物的行為，是在貨物發生侵害本土產業現有的、或正在建立過程中之合法有效且可執行的美國專利權、註冊商標、著作權或光罩著作權利之情形後，而將該等侵權進口貨物輸入美國、為進口而出售、或於進口後在美國境內予以出售等之行為，皆屬違反該條款的違法行為。<sup>46</sup>

美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission)簡稱 ITC，為一獨立、非政黨、準司法之聯邦行政機關，在1974年貿易法發布後，正式被命名為美國國際貿易委員會。其設立之目的在提供國會或總統有關關稅政策之建議，其後逐漸演變成對特定產業之調查、建議、分析及預測等，對貿易相關事項具有廣泛之調查權力。

其主要活動包括：(1)決定是否有因低於公平價格之定價，或因補貼而藉以獲利之進口行為，而使美國產業受到重大損害；(2)根據總統的否決，指揮對抗進口貿易中不公平競爭之行動，諸如：專利、商標或著作權侵害等；(3)對總統提供關於產業是否因持續增長之進口而受到傷害的建言；(4)建議總統關於農業進口是否有妨害農業之價格支持政策；(5)從事貿易及關稅爭議之研究，並監控進口之變動情形；(6)參與對於進口之統一性統計資料的發展。因此，國際貿易委員會並非一

<sup>46</sup>王本耀主編，美國國際貿易委員會(ITC)訴訟實務，財團法人亞太智慧財產權發展基金會，2004年6月15日，頁1。

決策單位，也非司法法庭，亦不涉及貿易條約之協商。<sup>47</sup>

其中與智慧財產權最為相關的是前述(2)之活動，也就是其依關稅法第337條之規定，受理進口貿易中涉及專利、商標或者著作權侵害等情事或不公平競爭之申訴案件；該委員會係由六位經總統提名，參議院通過之委員組成審理專庭(reviewing tribunal)，並由一位行政法官(administrative law judge，簡稱ALJ)協助該委員會。

啟動第337條調查程序，為申請人將訴狀向 ITC 秘書處(Secretary of the ITC)提出，由該秘書處將起訴狀轉呈至ITC 不公平進口調查室(ITC OUII) 進行保密審查。該申請人必需具備相關完備的資料，包含相關專利、專利的審查資料、侵犯專利權物的詳細分析報告、不公平進口的事實及申請人是美國本土產業等。當國際貿易委員會受理申訴案件後，必需先決定是否接受進行調查，內部開會進行記名投票決定該申請案是否符合 ITC's rule，若過半數委員同意調查會產生一份起訴備忘錄 (initiation memorandum)，則依關稅法第337條正式立案進行調查，並將該案分派行政法官審理。

該行政法官負責瞭解爭點及發現爭點、進行證據調查(Discovery)，依美國民事訴訟法程序進行，進行專利的專利權項的範圍定義，透過 Markman hearing及主持聽證會等。當然美國關稅法第337條案件之調查必須經過正式的證據調查程序，由行政法官進行聽證調查程序，案件的當事人包含申請人、相對人，國際貿易委員會的律師則代表公益申請人必須在申請狀中就競爭對手以輸入侵權商品之方式，構成不公平競爭之行為或從事不公平競爭之方法盡舉證責任；申請人也必須證明該不公平競爭已實質地侵害或摧毀國內之生產業，但當侵害已被認定時，並無須證明損害已經發生。而國際貿易委員會接受申請人關於相對人違反關稅法第337條之申請後，國際貿易委員會必須先就形式上調查原告之程序是否符合委員會的規定，再就實質事項展開調查，決定是否違反關稅法第337條的規定。

在聽證之後，行政法官就與是否違反美國關稅法第337條的所有有關之爭點作出初步的裁決(initial determination)，並且就經調查所發現之事實與法律結論向委員會提出建議，而該建議提供給委員會參考

---

<sup>47</sup> 19USC§1337(a)(1)(B)(I)(1994) Under 1337(a)(1)(B)(I)， the following is unlawful: "the importation into the United States， the sale for importation， or the sale within the United States after importation by the owner， importer， or consignee， of articles that infringe a valid and enforceable United State Patent..."

後，委員會有權審查上開裁決，以決定是否採用或修正，抑或廢棄行政法官之裁決；而除了有一位或一位以上委員認為有必要再審查外，假使委員會不予審查，行政法官之裁即成國際貿易委員會之最後裁決 (final determination)，或經委員會審理後作成最終裁決。

若國際貿易委員會認定相對人違反關稅法第337條之決定作成後，美國總統在60日內得以政策上之理由否決，倘若當事人對於國際貿易委員會之決定不服，亦得向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴。假使國際貿易委員會認定相對人並未違反美國關稅法第337條之規定，上訴期間不需要等待總統60日之否決期間即已開始，尤其在國際貿易委員會所作成的決定是一部勝訴一部敗訴的情形，上訴期間應分別計算。不服該裁決者得向美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC) 提起上訴。<sup>48</sup>

美國國際貿易委員會所能作成之救濟僅限於禁制令形式 (injunctive-type) 之救濟，當事人無從由此得到金錢之損害賠償；有就是，一旦經由調查程序認定有侵權之不法情事，美國國際貿易委員會可能作出之處分包括排除令 (exclusion order)、停止令 (cease and desist order) 與扣押或沒收 (seizure or forfeiture)。其中排除令又分為一般排除令 (general exclusion order) 與限定排除令 (limited exclusion order)。一般排除令乃要求美國海關禁止所有侵權物品之入關，無論其是否為被申請人所生產；限定排除令則僅要求美國海關禁止被申請人所生產侵權物品之入關。而停止令 (cease and desist order) 係強制相對人停止對其侵權產品在美國境內的一切商業活動，諸如銷售或推廣等。亦即倘若確認已違反關稅法第337條，例如被控的商品經認定為侵害美國專利、著作權、註冊商標等智慧財產權時，國際貿易委員會可以直接美國海關核發部分或全面禁止進口的排除令，禁止侵害智慧財產權之特定商品輸入美國；美國國際貿易委員會也可以發出停止令以命相對人停止及禁止在美國境內的某些特定行為，以防止未來有可能之侵權行為。<sup>49</sup>

適用關稅法第337條之實質要件如下：第一、存在不公平競爭方式和不公平競爭行為；二、妨礙此類工業的建立；三、限制或壟斷美國的貿易和商業。

<sup>48</sup>王本耀主編，美國國際貿易委員會(ITC)訴訟實務，財團法人亞太智慧財產權發展基金會，2004年6月15日，頁13。

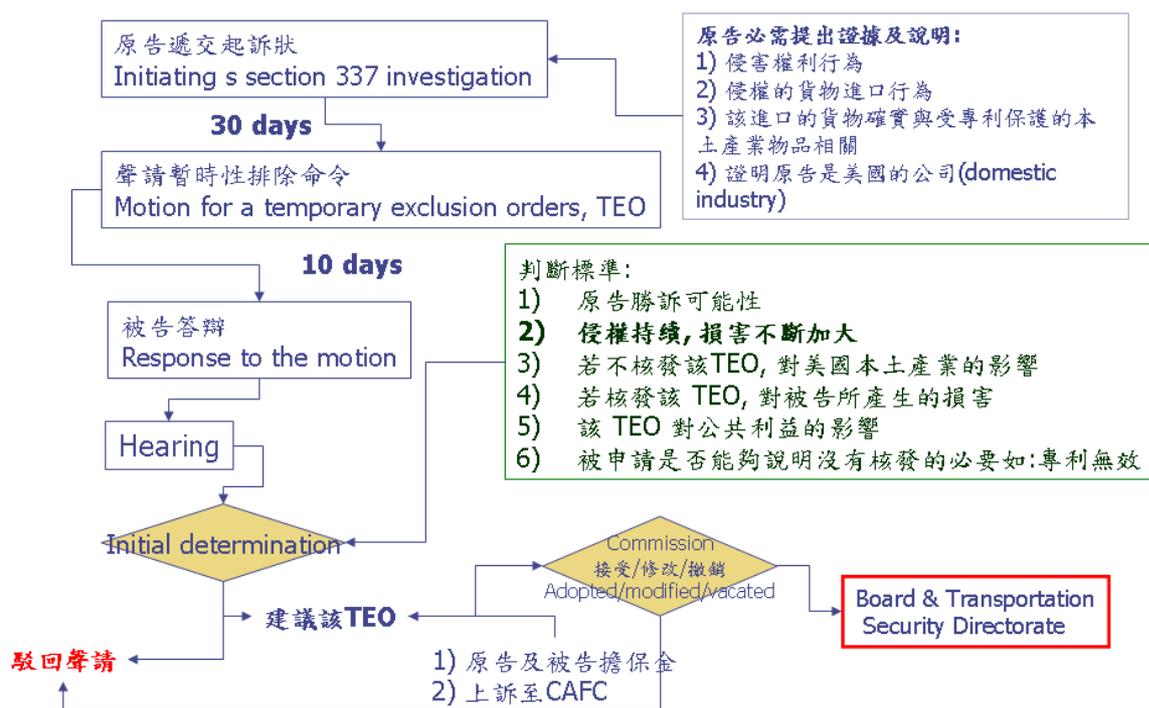
<sup>49</sup>劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀著，美台專利訴訟實戰暨裁判解析，元照出版社，2005年4月，頁65-67。

同時關稅法第337條管制的 unfair competition 方式和行為主要有三類：  
 一、進口和銷售侵犯美國專利權的違法產品。違法產品包括：

(一) 侵犯美國專利的產品，即未經授權製造、進口、銷售帶有美國專利權的商品；

(二) 侵犯美國商標權的產品，聯邦登記註冊的商標、營業包裝相同或相似，可能引起混淆；

(三) 侵犯美國版權的產品，一、主要指載有受美國版權法保護的信息的產品或其後續產品。二、製造、進口和銷售違反美國反不公平競爭法的產品。這方面包括 1) 進口商品假冒美國商標和裝潢，或帶有虛假的地理原產地標識，欺騙性的產品說明和描述足以誤導他人購買；2) 帶有美國商標的平行進口商品；3) 侵犯美國商業秘密權的產品。三、違反聯邦反壟斷法，非法地限制進口貿易，壟斷商業，非法定價以及價格歧視，如跨國公司轉移定價、進口傾銷產品和補貼產品等。<sup>50</sup>



圖表 3、美國國際貿易委員會(ITC)對於暫時排除命令(Temporary Exclusion Orders ; TEO)的聲請流程簡示(作者整理)

ITC 簽發的暫時排除命令之效力，與聯邦法院所作之暫時性禁制令

<sup>50</sup> 戴雨山，政治與法律，論 337 條款對美國知識產權的保護及我國的對策，2004 年第 6 期，頁 93-95。

(Preliminary Injunction)效力相同，ITC 可以禁止相關產品，在案件審理終結前的期間中進口美國。若有理由可以認定違反第 337 條款行為存在時，ITC 將會發給暫時排除命令 TEO。

為取得 TEO，原告需於提出起訴狀後之 30 日內提出聲請，同時並需附佐證備忘錄(a memorandum in support) 與支持性宣誓書(supporting affidavits)。行政法官 ALJ 在審查是否核發 TEO 時，所考慮的方向與聯邦法院對臨時禁制令的審查要點相類似，其中包括：(1) 原告勝訴可能性；(2) 若不發佈 TEO，對本土產業造成的立即實質傷害；(3) 若發佈 TEO，對被告所產生的損害；(4) TEO 對公共利益造成的影響。

被告於接獲通知後 10 日內，必須對聲請書狀提出答辯。在調查通知公告後 70~120 日內，行政法官會做出有關請求發給排除命令 TEO 的初步裁定，該核發 TEO 命令中會說明被告對於其訴訟期間那一些輸入貨物必需繳納保證金(bond)，同時行政法官也會要求原告在後續程序至最終決定(final determination)做出前也必需繳納保證金。其做為當原告勝訴，則將該被告保證金給於原告。反之，當被告勝訴時，將原告所繳納的保證金給於被告。行政法官將該暫時性排除令 TEO 的初步裁定，建議 ITC 委員會發佈該初步裁定，ITC 委員會則會在 20 日內決定接受、修改或撤銷行政法官之初步裁定。

若 ITC 委員會同意該裁定，則將該 TEO 交由邊境和交通安全理事會(Boarder and Transportation Security Directorate) 進行執行。<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>王本耀主編，美國國際貿易委員會(ITC)訴訟實務，財團法人亞太智慧財產權發展基金會，2004 年 6 月 15 日，頁 15。

### 第三節、台灣專利侵權訴訟中之訴前禁制令的規定

我國的保全程序，大抵可分為假扣押、系爭標之物之假處分（以下簡稱一般假處分）以及定暫時狀態處分；前二者之目的在於保全債權之執行，而定暫時狀態處分之制度目的，有論者認為其僅係預防法律關係即權利義務現狀之變更，暫維現在之狀態。<sup>52</sup>另有學者指出，定暫時狀態處分之目的應係多重，亦即除了暫時性保全聲請人權利外，亦透過法院定一當事人間之暫時狀態，藉以調整、均衡雙方當事人間之利害關係，以防免急迫之危險、維持法律秩序之和平，其所依據之法理乃與緊急避難、正當防衛共通，含有公益性格，因此，非純為保全個人權利，而係為保護當事人全體之法利益與公益。<sup>53</sup>

況且就定暫時狀態處分而言，又可區分為規制性處分與滿足性處分，前者之目的在於就當事人間有關之爭執，由法院介入並予以規制，以防止重大損害或急迫危險等；後者之目的，即在於就有爭執之法律關係能迅速獲得相當於本案判決勝訴之救濟，尤其對於社會弱勢者而言，就其扶養費、薪資或退休金等繼續性給付，承認藉由此一制度為一定之滿足，以避免不可回復之損害發生或擴大。<sup>54</sup>

依據中華民國專利權法之規定第 86 條<sup>55</sup>的規定用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。當事人為前條起訴及聲請本條假扣押時，法院應依民事訴訟法之規定，准予訴訟救助。此部分起訴前禁制令是比照民事訴訟法之規定為之，同時，依民事訴訟法第 522 條之規定：「債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押」。因此，所謂假扣押，乃指債權人為保全金錢請求或得易為金錢請求之請求將來的強制執行，而向法院聲請以裁定禁止債務人處分其財產之程序。

民事訴訟法設有假扣押程序之目的，乃是為避免債權人在行使權利的訴訟程序進行中，因為債務人資力減少，或因情事變更、或債務人利用訴訟程序之稽延而隱匿財產、甚或逃匿無蹤，迨至債權人循法

<sup>52</sup>閱姚瑞光，民事訴訟法論，2004 年 2 月，頁 764。

<sup>53</sup>邱聯恭，民事訴訟法修正後之程序法學—著重於確認修法之理論背景並指明今後應有之研究方向，月旦法學雜誌，101 期，2003 年 10 月，頁 152。

<sup>54</sup>閱沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來—以定暫時狀態之假處分如何衡平保障兩造當事人間之利益為中心，月旦法學雜誌，109 期，2004 年 6 月，頁 53。

<sup>55</sup>台灣專利法第 86 條：用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。當事人為前條起訴及聲請本條假扣押時，法院應依民事訴訟法之規定，准予訴訟救助。

定程序取得執行名義時，債務人卻已經沒有財產可供執行，而使債權人受有不測之損害。所以，民事訴訟法內涉有保全程序，許債權人在遇有日後不能為強制執行或甚難執行之虞之情形時，在本案訴訟繫屬前或繫屬中，聲請法院禁止債務人對其財產為處分或變更現狀之行為，以利債權人日後取得執行名義後，可以從容的行使其權利。

如前所述，在台灣專利侵權訴訟中之訴前禁制令是比照上述民事訴訟法之規定，然管轄法院不同，型式要件亦有所差異，說明如下：

### 第一、增加專利侵權訴訟中保全程序之限制

專利權(智慧財產權)為無實體性，其保全之方法及擔保之酌定，常需要高度智慧財產專業知識，自宜統一歸由 2008 年新成立之智慧財產法院處理。實務上智慧財產權人常對禁止被疑似侵害人繼續製造、販賣與銷售等行為，尤其是半導體、光電產業等高科技產業，其產品於市場上替換週期短暫，商機稍縱即逝，一旦經法院命停止繼續製造、販賣等行為，常不待本案判決確定，產品已面臨淘汰，以致廠商被迫退出不利結果，影響至為重大，造成之損害亦難以預計。

因此新修訂完成之智慧財產案件審理法第 22 條特別增加民事訴訟法所無的限制規定。其內容敘述如下：明定假扣押、假處分、或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前應向繫屬法院(智慧財產法院)為之，起訴後向已繫屬之法院(智慧財產法院)為之。

聲請定暫時狀態之處分，明定聲請人就其爭執法律關係，須釋明：為防止發生重大之損害，或避免急迫之危險，或有其他相類之情形而有必要之事實。釋明充足，因非終局確定法院仍得命供擔保後為定暫時狀態之處分。釋明不足，法院應駁回其聲請。法院對聲請暫時狀態處分必要性應審酌之因素，並於裁定中敘明：聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實；法院若否准定暫態之處分，聲請人是否受到無法彌補之損害；法院若否准聲請，造成聲請人之困境是否大於相對人；對於公眾利益（例如醫藥安全或環境問題）造成之影響。

法院定暫時狀態處分之前，應使兩造當事人有限述之機會，但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確之證據，經法院認為適當者，得不通知相對人陳述。

為避免聲請人於取得定暫時狀態處分裁定後，拖延起訴，本條特  
明定聲請人於受定暫時狀態處分裁定送達後，如未於 30 日提起本案訴  
訟，法院得依聲請或依職權，撤銷該裁定。撤銷之裁定並應予公告，  
於公告時生效。

定暫時狀態處分如聲請之事由自始不當，或是債權人聲請，或未  
於准許裁定送達 30 日內起訴，如造成相對人損害，應賠償相對人因處  
分所受損害。

## 第二、擴大智慧財產侵害事件起訴前蒐證手段

專利權(智慧財產權)侵害事件，其侵害事實與損害範圍的證據，極  
易滅失或隱匿，造成權利人於訴訟上無法舉證，因此專利權(智慧財產  
權)案件於起訴前證據的保全，比較其他訴訟程序，更有必要。由於現  
行各地方法院無技術審查置，有由智慧財產法院自行實施必要，因此，  
智慧財產案件審理法第 18 條規定<sup>56</sup>，保全證據之聲請，在起訴前，向  
應繫屬智慧財產法院聲請，起訴後則向已繫屬法院為之。智慧財產法  
院認為有必要時，得囑受訊問人住居所或證物所在地地方法院實施保  
全。又法院實施證據保全時，得為鑑定、勘驗及保全書證，並得命技  
術審查官到場執行職務，如遇相對人無正當理由拒絕，並得請警察協  
助。

## 第三、提高聲請人之釋明責任

智慧財產案件多具有高度技術性，准否當事人聲請定暫時狀態之  
處分，均會對當事人造成深切影響，應提高聲請人之釋明責任，以期  
衡平。審理法第 22 條第 4 項及審理細則第 37 條第 1 項亦分別規定，

---

<sup>56</sup>中華民國智慧財產權審理法第十八條：保全證據之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起  
訴後，向已繫屬之法院為之。法院實施證據保全時，得為鑑定、勘驗及保全書證。法院實施證據保  
全時，得命技術審查官到場執行職務。相對人無正當理由拒絕證據保全之實施時，法院得以強制力  
排除之，但不得逾必要之程度。必要時並得請警察機關協助。法院於證據保全有妨害相對人或第三  
人之營業秘密之虞時，得依聲請人、相對人或第三人之請求，限制或禁止實施保全時在場之人，並  
就保全所得之證據資料命另為保管及不予准許或限制閱覽。前項有妨害營業秘密之虞之情形，準用  
第十一條至第十五條之規定。

法院認為必要時，得囑託受訊問人住居所或證物所在地地方法院實施保全。受託法院實施保全時，  
適用第二項至第六項之規定。

法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造陳述意見。聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要，即就聲請定暫時狀態處分保全之必要性，提出高度釋明，有異於民事訴訟法規定之釋明責任。

同時，法院得開示心證，根據台灣智慧財產權審理法第 8 條第 2 項有關審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上之見解及適度開示心證之相關規定，係為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體及程序利益而設，且明定法院就訴訟事件公開心證之範圍，包括闡明並確認該爭訟法律關係之事實上、法律上及證據上爭點，另就待證事實存否及適用特殊經驗法則所獲得之階段性心證及法律見解，亦得為適當之揭露，以保障訴訟當事人之權益；而一般定暫時狀態處分之案件，依民事訴訟法則無類此規定，適用時應予辨明。所以法院受理定暫時狀態處分之聲請事件，是否需要開庭？且相對人有無陳述意見的機會？

一般認為法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造當事人有陳述意見之機會，民事訴訟法第 538 條第 4 項前段已有規定，審理法第 22 條第 4 項前段亦規定法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。<sup>57</sup>

惟斟酌智慧財產相關事件定暫時狀態處分之特殊性，同條項但書另規定，聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經智慧財產法院認為適當者，得不通知相對人陳述，而逕行裁定。

#### 第四、法院審酌標準

聲請人就智慧財產案件有爭執之法律關係，向法院聲請定暫時狀態之處分，既須就該法律關係存在及有定暫時狀態之必要性，提出高

<sup>57</sup> 台灣審理法第 22 條：假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。

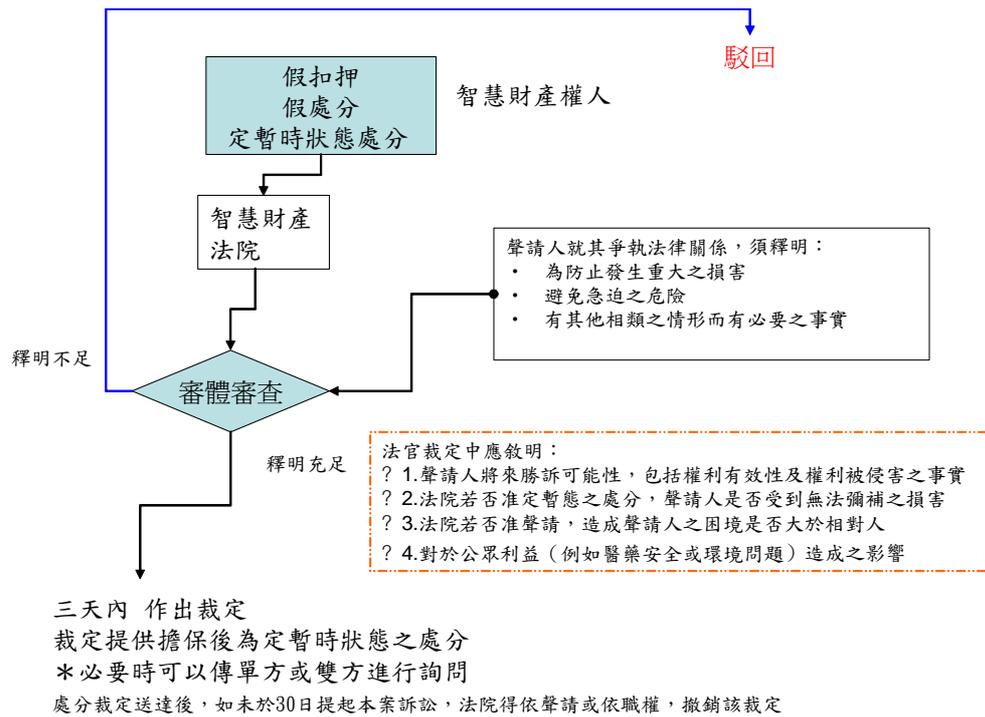
度釋明，則法院在審酌當事人之釋明標準，亦應更趨慎重。詳言之，法院在審理定暫時狀態處分之聲請時，就定暫時狀態之必要性，應審酌：1)聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實；2) 法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受到無可彌補之損害；3) 聲請之准駁對於雙方損害之程度的衡平；4) 對公眾利益（例如醫藥安全或環境問題）造成如何之影響等事項，以期周全。<sup>58</sup>

智慧財產民事事件，實務上權利人常就禁止疑似侵害之人繼續製造、販賣及銷售等行為，聲請定暫時狀態處分，而智慧財產權之產品，尤其是半導體等高科技產業，其產品於市場上之替換週期甚為短暫，商機稍縱即逝，一旦經法院命停止繼續製造、販賣等行為，常不待本案判決確定，產品已面臨淘汰，致廠商被迫退出市場之不利結果，影響至為重大。基於智慧財產事件之特性，就聲請定暫時狀態處分之要件，自應嚴謹。

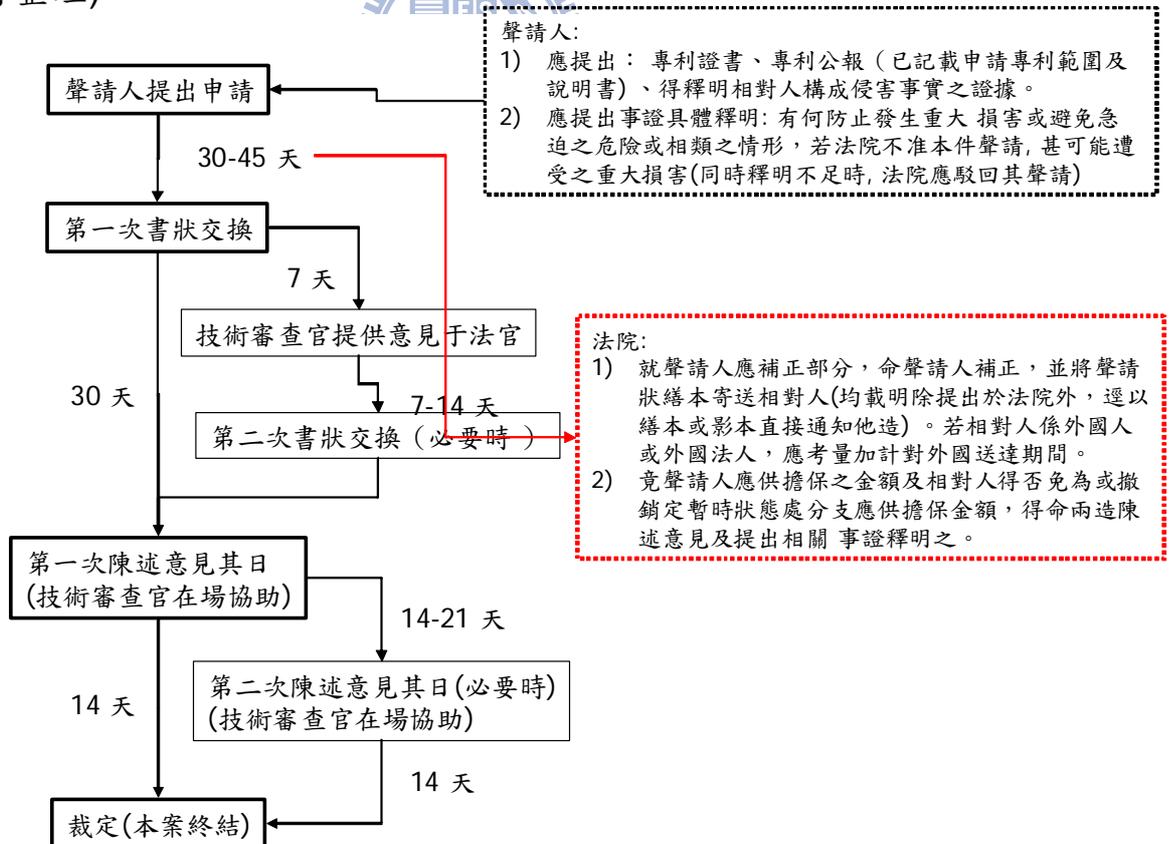
審理法第 22 條第 2 項規定：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之。其釋明有不足者，法院應駁回其聲請。」依此，聲請人就有爭執之智慧財產法律關係，聲請定暫時狀態之處分時，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要，即就保全之必要性提出高度之釋明。釋明不足者，法院應駁回其聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足；且聲請之原因雖經釋明，依同條第 3 項規定，法院仍得命聲請人提供擔保後，為定暫時狀態之處分，以求慎重。

---

<sup>58</sup> 葉國良，專利訴訟之定暫時狀態處分救濟，國立交通大學碩士論文，民國95年，頁49-51。



圖表 4、台灣假扣押、假處分、定暫時狀態處分法院聲請流程(作者整理)



圖表 5、智慧財產民事事件定暫時狀態處分之審理模式<sup>59</sup>

<sup>59</sup> 台灣智慧財產局專利侵權訴訟定暫時狀態處分之審查流程建議。

## 第五、定暫時狀態處分之要件

根據，智慧財產權審理法第 22 條第 2 項規定：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之。其釋明有不足者，法院應駁回其聲請。」

首要討論的問題「法律關係應否具有繼續性」：修正前民事訴訟法第 538 條規定：「關於假處分之規定，於爭執之法律關係有定暫時狀態之必要者準用之。」此即學說上所稱之「定暫時狀態之假處分」，而所謂爭執之法律關係，有學者認為此法律關係既有賴假處分以定暫時狀態，則其原則上須具有相當繼續之性質<sup>60</sup>，關於此節在實務上以最高法院 61 年台抗字第 506 號判例為代表性之見解：「關於假處分之規定，於爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，準用之，民事訴訟法第 538 條定有明文。所謂法律關係，指金錢請求以外凡適於為民事訴訟之標的，有繼續性者，皆屬之，如所有權、通行權、佔有狀態、扶養義務、專利權等被侵害或有爭執時均是。如以專利權被侵害而聲請假處份時，非不得禁止債務人發賣與專利權有關之貨物或其他類似行為。」自上述見解成為判例之後<sup>61</sup>。

裁定即認為「債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行而聲請假處分，且已表明請求及假處分之原因，並願就債務人所應受之損害擔保以代釋明者，其假處分之聲請固非不應准許，惟假處分之聲請，既限於金錢請求以外之請求，而民事訴訟法第 534 條所規定於爭執之法律關係有定暫時狀態之必要者，準用假處分之規定又係指該狀態具有繼續性質者而言，諸凡一時可畢之行為並不包括在內。」實務上即均將爭執之法律關係須具有繼續性，列為定暫時狀態假處分之許可要件，如分割共有物之訴，性質上非有相當繼續性之法律關係，即不適用於定暫時狀態之假處分<sup>62</sup>；如：分配拍賣所得價金，係執行處分之一種，當事人亦不得聲請法院裁定假處分禁止分配或禁止債權人之受

<sup>60</sup> 王甲乙、楊建華、鄭健才著，民事訴訟法新論，頁 693，民國 89 年 7 月；吳明軒著，中國民事訴訟法下冊，頁 1642，民國 89 年 9 月。

<sup>61</sup> 最高法院 56 年台抗字第 314 號

<sup>62</sup> 最高法院 69 年度台上字第 1734 號

領<sup>63</sup>。

其他如最高法院 76 年度台抗字第 314 號裁定、最高法院 85 年度台抗字第 438 號裁定、最高法院 86 年度台抗字第 471 號裁定、最高法院 87 年度台抗字第 145 號裁定、最高法院 91 年度抗字第 280 號裁定、最高法院 91 年台抗字第 164 號裁定均一再重申此旨。

最高法院上述見解，或許是基於日本舊民事訴訟法第 760 條有「繼續的法律關係」之字樣，因而認為定暫時狀態假處分中所稱之爭執之法律關係，必須具有繼續性。不過，日本的實務及學說均將「繼續的法律關係」此一要件解釋為僅係例示規定而已<sup>64</sup>，因此台灣許士宦學者即主張該法律關係不以具有繼續性者為必要<sup>65</sup>。

前述最高法院代表性之見解即最高法院 61 年台抗字第 506 號判例，於 91 年 8 月 16 日經最高法院第 7 次民事庭會議決議廢止，其廢止理由為：「關於假處分之規定，凡於爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，即可準用之。所謂法律關係，無論財產上或身份上之法律關係均有定暫時狀態假處分之適格，財產上之法律關係，亦不以金錢請求以外之法律關係為限。本則判例要旨，不合時宜。」自此以後，似乎未再見到最高法院以繼續性之法律關係作為定暫時狀態假處分之要件。<sup>66</sup>

此外，92 年 9 月 1 日修正施行民事訴訟法，對於定暫時狀態之處分之規定多所增列，其中第 538 條修正為：「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。第一項處分，得命先為一定之給付。法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限。」條文中固未明示該爭執之法律關係是否須具有繼續性，其修正理由說明中亦未提及，不過已有學者自修正草案研議

<sup>63</sup> 最高法院 83 年度台抗字第 398 號

<sup>64</sup> 許士宦著，定暫時狀態處分之基本構造，台灣本土學 58 期，頁 54，民國 93 年 5 月。另有學者指出日本學說認為被保全權利關係無須以繼續性為限，見李木貴著，滿足的假處分之再認識，月旦法學雜誌 97 期，頁 56，民國 92 年 6 月。

<sup>65</sup> 邱聯恭著：定暫時狀態假處分事件之審理上特殊性，載於民事訴訟法之研討(四)，民國 82 年，頁 105。

<sup>66</sup> 許士宦，定暫時狀態處分之基本構造，台灣本土學 58 期(民國 93 年 5 月)，頁 54。另有學者指出日本學說認為被保全權利關係無須以繼續性為限，見李木貴著，滿足的假處分之再認識，月旦法學雜誌 97 期，民國 92 年 6 月，頁 58。

過程觀察，認為新修正民事訴訟法已決定將爭執之法律關係不限於有繼續性之法律關係<sup>67</sup>，更有學者認為最高法院 91 年第 7 次民事庭會議決議將同院 61 年台抗字第 506 號判例廢止之理由，即係為了平息定暫時狀態之假處分限於繼續性法律關係之爭執<sup>68</sup>。不過似乎尚有少數學者認為該爭執之法律關係必須具有繼續性<sup>69</sup>。

舊民事訴訟法第 538 條原規定：「關於假處分之規定，於爭執之法律關係有定暫時狀態之必要者準用之。」所謂有定暫時狀態之必要係指「如避重大之損失或防急迫之強暴等類是。」、「因避重大之損害或因其他情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要者而言」，92 年 9 月 1 日修正施行之民事訴訟法則參酌上述判例意旨，直接將為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，明訂為條文文字，作為定暫時狀態假處分之要件之一，惟此一保全必要性之要件如何具體操作，則甚為抽象，有學者認為「法院就假處分之必要性為判斷時，應依利益衡量之原則，就債權人因未假處分致本案判決勝訴時所生損害與債務人因假處分所生損害衡量比較以為決定。」<sup>70</sup>，另有學者認為「法院須就聲請人因假處分之許可所能獲得之利益、因不許可所可能發生之損害、相對人因假處分之許可所可能蒙受之不利益，以及其他利害關係人之利益，或法秩序之安定、和平等公益，加以比較衡量。」；「在利益衡量上，法益之不同，亦須加以斟酌，原則上，生命、身體、名譽等人格權之損害，較之於財產法益，宜承認較具有優先保護之必要，此觀點與美國目前就禁制令的許可標準已相當接近。此外，於此所謂之損害或危險，非僅限於因爭執之法律關係中所可得主張之權利受損或遭危害，亦包括系爭權利以外之人格權、自由權或財產權所可能遭受之不利益。」；同時學者認為「防止發生重大損害，通常係指如使聲請人繼續忍受至本案判決時為止，其所受之痛苦或不利益顯屬過苛。此之損害非僅限於直接或間接之財產上損害，亦包括名譽、信用及其他精神上損害在內。重大與否，須視聲請人因定暫時狀態處份所應獲得之利益或防免之損害是否逾相對人因該處分所蒙受之不利益或損害(未為該處分所可能取得之利益)而

<sup>67</sup> 司法院編「司法院民事訴訟法研究修正資料彙編(八)」(民國 81 年)，轉引自許士宦著，頁 1133、1164。

<sup>68</sup> 沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來，月旦法學雜誌 109 期(民國 93 年 6 月)，頁 55。

<sup>69</sup> 鄭中人，專利權之行使與定暫時狀態之處分，台灣本土法學 58 期(民國 93 年 5 月)，頁 122。

<sup>70</sup> 陳計男，民事訴訟法論(下)，頁 454。

定，於前者大於後者之情形，始得謂為重大而具保全之必要性。」<sup>71</sup>

## 第六、定暫時狀態處分方法

關於假處分的分類，一般可區分為保全性假處分、規制性假處分與滿足性假處分，保全性假處分規定於民事訴訟法第 532 條<sup>72</sup>，規制性假處分與滿足性假處分則規定於民事訴訟法第 538 條。在民事訴訟法修正之前，關於定暫時狀態假處分方法是否可為命使債權人權利能獲得實現(或滿足)之假處分即所謂滿足性假處分？在學說及實務上曾有爭議，有學者認為「此種暫時維持現狀之處分，其本質即以就有相當繼續性之法律關係為之為限，一次即完之行為，如：給付醫療費、返還房地、移轉不動產所有權登記及認領子女等，法院不得為暫時給付、返還、移轉及認領之假處分是。」<sup>73</sup>

日本以往之學說及判例之見解與此相同，現在則有相反之學說及裁判。同理，定暫時狀態之假處分，係以本案訴訟解決前，暫維法律關係現狀、保持和平為目的，而非以此處分代替本案訴訟，當事人爭執之法律關係，仍待本案訴訟為之解決，故亦不得違背法律規定之本旨，逕定與本案訴訟同一請求目的之暫時狀態之假處分。」<sup>74</sup>。不過實務上承認法院得為滿足性之假處分之見解亦所在多有，如：最高法院 71 年台抗字第 200 號判例：「關於假處分之規定，於爭執之法律關係有定暫時狀態之必要者，準用之，民事訴訟法第 538 條定有明文。是故如通行權於當事人間發生爭執，或通行權已被侵害，債權人聲請定暫時狀態時，非不得禁止債務人將為通行權標之物之土地變更現狀，或設置障礙物以阻止通行，或為其他類似行為。」；最高法院 85 年度台抗字第 312 號裁定認為：「定暫時狀態之假處分保全，不以暫時性之保全處分為限，即滿足性之保全處分亦包括在內。是在不作為請求權之假處分，固得為暫時性之保全，惟使債權人請求之內容在保全程序

<sup>71</sup>沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來，月旦法學雜誌 109 期(民國 93 年 6 月)，頁 55。

<sup>72</sup>中華民國民事訴訟法第 532 條(假處分之要件) 債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分。假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之。

<sup>73</sup>邱聯恭，民事訴訟法修正後 程序法學-著重於確認修法之理論背景並指明今後應有之研究方向，月旦法學雜誌，101 期(2003 年 10 月)，頁 152。

<sup>74</sup>姚瑞光著，民事訴訟法論，民國 89 年 11 月，頁 687。

階段，即暫時實現，亦非法之所禁。」。<sup>75</sup>

最高法院 90 年度台抗字第 547 號裁定認為：「按當事人就扶養義務有爭執，有定暫時狀態之必要，依民事訴訟法第 538 條規定，得聲請假處分。此種定暫時狀態之假處分，非以保全強制執行為目的，其本案請求不以金錢請求以外之請求為限。債權人訴請債務人給付一定金額之扶養費，在未取得執行名義前，如有定暫時狀態之必要，得聲請法院命為暫時支付扶養費之假處分。抗告人與相對人間請求給付扶養費事件，雖經臺灣臺北地方法院以 88 年度家重訴字第 13 號判決命相對人給付，惟該判決並未宣告假執行，復尚未確定，抗告人果有定暫時狀態之必要，依上說明，自得聲請假處分。」

最高法院 91 年度台抗字第 294 號裁定表示：「按民事訴訟法第 538 條所謂有定暫時狀態之必要，係指因避免重大或顯著之損害，或防範急迫之強暴等情事，有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要者而言，如債務人就聲請假處分所欲避免之損害遠大於債權人因假處分所受之損害者，即屬因避免重大或顯著之損害而有定暫時狀態之必要，債務人非不得聲請定暫時狀態之假處分。而勞工多為經濟上之弱者，工資收入恒為其一家生計所繫，一旦遭受解雇，經濟來源中斷，生活即陷於困境。且依勞工保險條例第 11 條規定，保險效力亦告停止，其所受損害要難謂非重大。倘受解雇勞工，身兼產業工會常務理事或職工福利委員會委員，若不准其就勞動契約關係為定暫時狀態之假處分，該身份亦將因解雇而自動消失，影響更為重大，且非金錢所能彌補。反觀雇主因定暫時狀態之假處分，雖受有須暫為給付工資之損害，但顯較勞工就聲請該假處分所欲避免之損害為小，自難謂勞工不得聲請定暫時狀態之假處分。」。

2003 年 9 月 1 日修正施行之民事訴訟法特別於 538 條增訂第三項：「第一項之處分，得命先為一定之給付。」，因此未來在新法規定之下，法院不得以其係金錢請求一次給付即消滅或其可能代替本案訴訟等為由，而駁回滿足性假處分之聲請。條文中所稱之給付，包括金錢或特定物之給付<sup>76</sup>。

<sup>75</sup> 邱聯恭，民事訴訟法修正後 程序法學-著重於確認修法之理論背景並指明今後應有之研究方向，月旦法學雜誌，101 期(2003 年 10 月)，頁 154。

<sup>76</sup> 王文字著，公司經營權爭奪與假處分制度，臺灣本土法學 58 期(民國 93 年 5 月)，頁 80。

## 第七、擔保金額之酌定

修正前民事訴訟法第 526 條第 2 項規定：「債權人雖未為前項釋明，如就債務人所應受之損害已供法院所定之擔保者，得命為假扣押。」此項規定並為同法第 533 條、第 538 條所準用，因此實務上關於定暫時狀態之假處分，類多以債權人之釋明雖有未足，但既已陳明願就債務人所受損害供擔保，即予以准許，惟 2003 年 9 月 1 日修正施行之民事訴訟法第 526 條第 2 項已修訂為：「前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押。」，其修正理由謂：「依原第 2 項規定，債權人得供擔保以代釋明，惟債權人聲請假扣押，應使法院信其請求及假扣押之原因大致為正當，故仍應盡其釋明責任。然其釋明如有不足，為補強計，於債權人陳明就債務人可能遭受之損害願供擔保並足以補釋明之不足，或於法院認以供擔保可補釋明之不足並為適當時，法院均可斟酌情形定相當之擔保，命債權人供擔保後為假扣押，爰修正第二項。」足見新修正民事訴訟法對於供擔保之機能已由過去之專為擔保相對人之損害變為係補充釋明之不足或供債務人所受之損害，因此將來對於所提供之擔保數額為何，不應再根據相對人所可能遭受之損害為標準，而應依具體個案之釋明程度與難易為判斷，在釋明已足，且在相對人遭受損害之可能性甚低的情形，似不應要求聲請人提供擔保<sup>77</sup>。

## 第八、民事訴訟法中的保全規定與智慧財產權審理法的差異

智慧財產案件之審理有其特殊性，尤其有關保全程序之規定，與民事訴訟法所定一般保全程序規定仍有相異之處，適用時應予注意：

- 1) 與民事訴訟法所定保全程序相異之處；
- 2) 釋明不足不得以供擔保代替之。一般聲請定暫時狀態處分之案件，依民事訴訟法第 538 條之 4 準用同法第 533 條、第 526 條規定，即聲請人雖就聲請定暫時狀態處分及請求原因釋明仍有不足，惟其陳明願供擔保，或法院認為適當者，得定相當之擔保金額准許之。但審理法第 22 條第 2 項已明定「其釋明有不足者，法院應駁回聲請」，則

<sup>77</sup> 沈冠伶著，我國假處分制度之過去與未來，月旦法學雜誌 109 期，民國 93 年 6 月，頁 55-56。

嗣後有關智慧財產案件，已不得以釋明不足而以供擔保代替為由，准許定暫時狀態處分之聲請。

3) 提高聲請人之釋明責任: 智慧財產案件多具有高度技術性，准否當事人聲請定暫時狀態之處分，均會對當事人造成深切影響，應提高聲請人之釋明責任，以期衡平。審理法第 22 條第 4 項及審理細則第 37 條第 1 項亦分別規定，法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造陳述意見。聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要，即就聲請定暫時狀態處分保全之必要性，提出高度釋明，有異於民事訴訟法規定之釋明責任。

4) 法院得開示心證: 智慧財產審理法第 8 條第 2 項有關審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上之見解及適度開示心證之相關規定，係為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體及程序利益而設，且明定法院就訴訟事件公開心證之範圍，包括闡明並確認該爭訟法律關係之事實上、法律上及證據上爭點，另就待證事實存否及適用特殊經驗法則所獲得之階段性心證及法律見解，亦得為適當之揭露，以保障訴訟當事人之權益；而一般定暫時狀態處分之案件，依民事訴訟法則無類此規定，適用時應予辨明。

5) 法院審酌標準: 聲請人就智慧財產案件有爭執之法律關係，向法院聲請定暫時狀態之處分，既須就該法律關係存在及有定暫時狀態之必要性，提出高度釋明，則法院在審酌當事人之釋明標準，亦應更趨慎重。詳言之，法院在審理定暫時狀態處分之聲請時，就定暫時狀態之必要性，應審酌：1. 聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實；2. 法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受到無可彌補之損害；3. 聲請之准駁對於雙方損害之程度；4. 對公眾利益（例如醫藥安全或環境問題）造成如何之影響等事項，以期周全。智慧財產民事事件，實務上權利人常就禁止疑似侵害之人繼續製造、販賣及銷售等行為，聲請定暫時狀態處分，而智慧財產權之產品，尤其是半導體等高科技產業，其產品於市場上之替換週期甚為短暫，商機稍縱即逝，一旦經法院命停止繼續製造、販賣等行為，常不待本案判決確

定，產品已面臨淘汰，致廠商被迫退出市場之不利結果，影響至為重大。基於智慧財產事件之特性，就聲請定暫時狀態處分之要件，自應嚴謹。

因此，審理法第 22 條第 2 項規定：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之。其釋明有不足者，法院應駁回其聲請。」依此，聲請人就有爭執之智慧財產法律關係，聲請定暫時狀態之處分時，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要，即就保全之必要性提出高度之釋明。釋明不足者，法院應駁回其聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足；且聲請之原因雖經釋明，依同條第 3 項規定，法院仍得命聲請人提供擔保後，為定暫時狀態之處分，以求慎重。

#### **第九、聽證程序：**

法院受理定暫時狀態處分之聲請事件，是否開庭？相對人有無陳述意見的機會，法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造當事人有陳述意見之機會，民事訴訟法第 538 條第 4 項前段已有規定，審理法第 22 條第 4 項前段亦為相同規定。惟斟酌智慧財產相關事件定暫時狀態處分之特殊性，同條項但書另規定，聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經智慧財產法院認為適當者，得不通知相對人陳述，而逕行裁定。

#### **第十、行政訴訟前之證據保全與保全程序**

依審理法第 34 條第 18 條規定民事事件之證據保全、第 22 條民事事件之保全程序規定，於有關智慧財產權之行政訴訟，準用之。因此，有關智慧財產權行政訴訟之保全證據程序，應準用審理法第 18 條規定辦理。亦即起訴前、起訴後之證據保全，向應繫屬、已繫屬之智慧財產法院聲請；法院實施證據保全時，得命技術審查官到場執行職務。相對人無正當理由拒絕證據保全之實施時，法院得以強制力排除之。於必要時，法院得請警察機關協助，排除相對人對於證據保全之不當妨害。智慧財產法院於實施保全時，得依聲請人、相對人或第三人之

聲請，限制或禁止實施保全時在場之人；而就保全所得證據資料，則得命另行保管及不予准許或限制閱覽。又法院亦得依聲請對於受證據開示者發秘密保持命令。

另有關智慧財產權行政訴訟之保全程序，應準用審理法第 22 條規定辦理，亦即聲請人聲請定暫時狀態之處分時，就所爭執之公法上法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之。釋明有不足，法院應駁回聲請。法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實證據，法院認為適當之情形，得不通知相對人陳述而逕行裁定。

#### 第四節、中國專利法關於臨時措施的立法沿革

##### 第一、中國專利法立法歷史：

中國為因應加入國際貿易組織 (WTO)，順應世界法治的潮流，當然必須符合國際的規範，在專利法上的修正更是需要符合 TRIPs 協議的規定<sup>78</sup>。

中國專利法的修正歷史分別為在 1984 年 3 月 12 日第六屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議通過進行專利法立法通過，並於 1985 年 4 月 1 日起實行。在實行 7 年以後中國專利法對鼓勵發明創造，促進中國科技進步和經濟發展以及對外科技交流和經貿往來，發揮了積極的、重要的作用。到 1992 年 4 月底為止，中國專利局已累計受理專利申請 23 萬餘件（平均每年增長 24%），其中國內申請近 20 萬件，批准 8 萬餘件；國外申請 3 萬餘件，批准 1 萬餘件，到中國申請專利的國家和地區達 66 個。專利技術的實施取得了明顯的經濟效益和社會效益。根據 1991 年獲得中國專利金獎和優秀獎的 86 個項目的統計，就已新增產值 75 億元，新增利稅 22.4 億元，創匯 1.2

<sup>78</sup> 美台專利訴訟實戰暨裁判解析，劉尚志，王敏銓，張宇樞，林明儀著；TRIPs 已成為世界上大部分國家智慧財產之統一法典，世界貿易組織 WTO 於 1995 年 1 月 1 日成立，TRIPs 成為 WTO 對於智慧財產權方面所管理之國際協定。該協定在實體法上列舉各會員對於智慧財產權所應保護的最低標準，同時具體規範各會員國家執行智慧財產權的一般性義務包含民事、行政訴訟與刑事制裁的基本應有司法救濟程序，以確保締約國不僅應於最低保護標準內保護智慧財產權，且應有具體之條款原則性規範智慧財產權被侵害時，於救濟過程中可採行的司法程序，真正落實協定中對於智慧財產權的保護。

億美元。

### 一、中國專利法第一次修正(1992年)

同時，中國由於在制定專利法時缺乏實務經驗，專利法在實施過程中也發現了一些缺陷和不完善之處，必需要透過修改加以補充使其更佳完善。在另一方面，中國政府發現專利制度在國際科技、經濟合作和貿易往來中的地位日益重要，作用日益顯著，專利法國際協調活動日益頻繁。中國參加了世界知識產權組織於1991年6月就保護工業產權巴黎公約有關專利部分的補充條約召開了第一階段的外交大會。中國已在積極爭取恢復在關貿總協定中的締約國地位。並參加了關貿總協定烏拉圭回合《與貿易有關的知識產權協議》的談判。在1992年1月中國與美國政府簽署了《關於保護知識產權的諒解備忘錄》。為了使中國的專利保護水平進一步向國際標準靠攏，並且履行中國已經對外承諾的義務，也需要對專利法的部分規定作相應的修改。因此，為了進一步發揮專利制度在促進中國科技進步和經濟發展中的積極作用，在總體實務經驗的基礎上對專利法必需進行適當修改。<sup>79</sup>

中國專利法第一次的修改的準備工作從1988年開始，在調查研究的基礎上，中國專利局曾於1989年10月、1991年9月和1992年4月三次將專利法修改草案上報中國國務院，在徵求中國國務院有關部門的意見之後，又與國務院法制局反覆研究和論證，並經國務院常務會議通過，形成了現在提請審議的專利法修正案（草案）。

1992年9月4日進行中國專利法第一次修正，其修正內容主要為（一）擴大專利保護的範圍：現行專利法第二十五條規定，中國對「藥品和用化學方法獲得的物質」以及「食品、飲料和調味品」不授予專利權，僅對這些產品的生產方法給予專利權。這次修改，擴大了專利的保護範圍，對上述產品也可以授予專利權。

（二）延長專利權的期限：現行專利法第45條規定，發明專利權的期限為15年；實用新型和外觀設計專利權的期限為5年，屆滿可以申請續展3年。草案將上述規定修改為，發明專利權的期限為20年，實用新型專利權的期限為8年，外觀設計專利權的期限為10年。

<sup>79</sup>高盧麟，關於中華人民共和國專利法修正案(草案)的說明，全國人大常委會公報，1992年第5號，頁47。

(三) 增加對專利產品進口的保護: 大多數國家的專利法都把進口專利產品作為專利權的一項內容。現行專利法對此未作規定, 這對專利權的保護是不夠充分的。因此, 草案對現行專利法第 11 條補充規定, 未經專利權人許可, 不得為生產經營目的進口其專利產品。這就是說, 未經專利權人的許可進口其專利產品的行為屬於侵犯專利權的行為。

(四) 將對方法專利的保護延及依該方法直接獲得的產品: 對於方法專利, 大多數國家的專利法都規定, 未經專利權人許可, 不得為生產經營目的使用其專利方法以及使用、銷售或者進口依該專利方法直接獲得的產品。現行專利法第十一條僅規定對專利方法的使用提供保護是不充分的, 因為專利方法是否已經被人使用, 比較難於發現, 也難於證明。

(五) 重新規定對專利實施強制許可的條件: 現行專利法第 51 條和第 52 條規定, 專利權人負有自己或者許可他人在我國製造其專利產品或者使用其專利方法的義務。自專利授權之日起滿 3 年, 如果專利權人無正當理由沒有履行上述義務的, 專利局就可以給予實施該專利的強制許可。

(六) 增設本國優先權: 現行專利法第 29 條只規定了外國專利申請人先在外國提出申請後到我國提出申請的, 享有優先權。這次修改為, 在這種情況下, 不論申請人是外國人還是中國人, 都享有優先權。此外, 草案還補充規定了本國優先權, 即: 申請人就同一發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起 12 個月內, 又向專利局提出申請的, 可以享有優先權。(七) 將授權前的異議程序改為授權後的行政撤銷程序: 現行專利法在專利授權以前設有異議程序, 旨在給公眾提供提出異議的機會, 以幫助專利局糾正審查工作中的差錯, 防止對不符合法定要求的申請授予專利權。<sup>80</sup>

## 二、中國專利法第二次修正(2000 年)

中國專利法至 1992 年第一次修正後, 修正擴大了專利保護範圍, 延長了專利保護期限, 提高了中國對專利的保護水準。但隨著中國經濟體制改革不斷變化、對外經濟開放逐步擴大, 於是又出現了一

<sup>80</sup>高盧麟, 關於中華人民共和國專利法修正案(草案)的說明, 全國人大常委會公報, 1992 年第 5 號, 頁 48-50。

些新情況、新問題，其綜合主要有：（1）現行專利法的有些規定與國有企業改革和政府機構改革的精神不太適應；（2）現實情況要求進一步完善專利保護制度；（3）專利審批和專利糾紛處理週期過長，影響專利申請人和專利權人及時獲得保護；（4）中國已經加入《專利合作條約》，在處理專利國際申請問題上需要與條約有關規定相銜接。為了進一步發揮專利制度在技術創新和經濟發展中的積極作用，對現行專利法進一步作適當修改是必要的。國務院法制辦、國家知識產權局在認真調查研究、總結現行專利法實施以來實務經驗的基礎上，從我國的基本國情出發，借鑒有關國際條約，起草了第二次修正《中華人民共和國專利法修正案（草案）》。其修正的方向主要有五大點，分別如下：

第一、修改與中國有企業改革、行政管理體制改革精神不相適應的有關規定現行專利法第 6 條規定：「執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質條件所完成的職務發明創造，申請專利的權利屬於該單位；非職務發明創造，申請專利的權利屬於發明人或者設計人。申請被批准後，全民所有制單位申請的，專利權歸該單位持有；集體所有制單位或者個人申請的，專利權歸該單位或者個人所有」。在中國境內的外資企業和中外合資經營企業的工作人員完成的職務發明創造，申請專利的權利屬於該企業；非職務發明創造，申請專利的權利屬於發明人或者設計人。申請被批准後，專利權歸申請的企業或者個人所有。專利權的所有人和持有人統稱專利權人。

第二、進一步完善專利保護制度：（一）增加規定不經專利權人許可，他人不得「許諾銷售（offering for sale）」其專利產品的內容。（二）將專利侵權糾紛可以由專利管理機關處理明確為可以由省級人民政府管理專利工作的部門調解處理（三）增加規定發明專利申請公佈後、專利權被授予前使用該發明未支付適當使用費引起爭議的訴訟時效。（四）增加規定實用新型專利權人在主張權利時，法院或者省級人民政府管理專利工作的部門可以要求權利人出具由專利申請受理審查機構作出的檢索報告。（五）增加規定確定專利侵權賠償額的計算方法：民法通則和現行專利法沒有關於確定專利侵權賠償額的規定。司法實務中，一些案件雖能認定為侵權，但難以確定賠償額。為了切實保護專利權人的合法權益，草案規定：「對侵犯專利權的行為，人民法院應權利人或者利害關係人的請求，按照權利人在被侵權期間

因被侵權所受到的損失或者侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益確定賠償額。」(六)增加規定對假冒他人專利尚不構成犯罪行為的行政處罰:刑法第 216 規定:「假冒他人專利,情節嚴重的,處 3 年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。」假冒他人專利的行為,情況千差萬別,並不一定都構成犯罪,但又不能因此而不受任何處罰。

第三、簡化、完善有關程序:(一)在發明專利已經在外國提出申請的情況下,將申請人應當提供該國有關審查資料改為專利申請受理審查機構可以要求其提供該國有關審查資料。(二)取消撤銷程式:為了進一步簡化程式,避免因程式重複導致專利權長期處於不穩定狀態,草案取消了撤銷程式,只保留無效程式,將現行專利法第 41 條、第 42 條、第 44 條以及第 50 條第 4 款關於撤銷程式的規定刪去,並將現行專利法第 48 條修改為:「自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起,任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的,可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。」(三)增加規定請求宣告發明專利權無效程式的對方當事人作為第三人參加訴訟:在發明專利權無效訴訟中,請求宣告發明專利權無效程式的對方當事人與訴訟有利害關係。為了保護對方當事人的正當利益,草案增加規定:「人民法院應當通知無效宣告請求程式的對方當事人作為第三人參加訴訟。」

第四、就處理專利國際申請問題與《專利合作條約》相銜接:中國已於 1994 年加入《專利合作條約》,中國專利局是《專利合作條約》的受理局、國際檢索單位和國際初步審查單位,應申請人的申請,可能成為專利合作條約所稱的指定局或者選定局,因而,中國需要就處理專利國際申請問題與條約有關規定相銜接。因此,草案增加規定:「中國單位或者個人可以根據《專利合作條約》提出專利國際申請。」中國國務院專利行政部門作為《專利合作條約》所稱的指定局或者選定局,其處理專利國際申請的程式由國務院規定。

第五、根據政府機構改革精神,完善專利行政執法體:將現行專利法涉及專利授權和其他專利行政管理事項條文中的「專利局」,全部改為「國務院專利行政部門」;其他涉及受理和審查專利申請條文中的「專利局」全部改為「專利申請受理審查機構」。<sup>81</sup>

<sup>81</sup>姜穎,關於《中華人民共和國專利法修正案(草案)》的說明,全國人大常委會公報,2000 年第 5 號,頁 502-507。

這次的專利法修正草案中，並未將臨時措施放入考慮，而是在2000年8月25日第九屆全國人民代表大會常務委員會第17次會議(關於修改《中華人民共和國專利法》的決定)關於中國專利法的第二次修正草案的審議，有其提及為加強對專利權的保護，專利權人或者利害關係人應有權在起訴前申請人民法院及時採取制止嚴重侵犯專利權行為的臨時措施。因此，法律委員會建議增加規定：「專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。」人民法院處理前款申請，適用《中華人民共和國民事訴訟法》第93條至第96條和第99條的規定。<sup>82</sup>

隨後最高人民法院於2001年6月7日為切實保護專利權人和其他利害關係人的合法權益，根據《民法通則》、《專利法》、《民事訴訟法》的有關規定，現就有關訴前停止侵犯專利權行為適用法律若干問題規定發佈了《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》，其中規定根據《專利法》第61條的規定，專利權人或者利害關係人可以向人民法院提出訴前責令被申請人停止侵犯專利權行為的申請。提出申請的利害關係人，包括專利實施許可合同的被許可人、專利財產權利的合法繼承人等。專利實施許可合同被許可人中，獨佔實施許可合同的被許可人可以單獨向人民法院提出申請；排他實施許可合同的被許可人在專利權人不申請的情況下，可以提出申請。清楚針對申請訴前禁令的主體、管轄、申請形式、申請人應提交的證據等相關內容均做出規定，讓當時修正後的專利法在訴前禁令的執行多了一分準則規範。

### 三、中國第三次專利法修正(2008年)

中國專利制度是伴隨改革開放事業的起步而孕育誕生的，是在建設有中國特色社會主義理論體系的指引下不斷發展完善的。在中國30年改革開放的歷史進程中，誕生於1984年，修改於1992年、2000

---

<sup>82</sup>胡光寶，全國人大法律委員會關於《中華人民共和國專利法修正案(草案)》的說明的再審議，全國人大常委會公報，2000年第5號，頁36-39。

年和 2008 年的中國專利法歷經了從計劃經濟體制、有計劃的商品經濟體制到建立和完善社會主義市場經濟體制的時代背景，而現在又面臨著轉變經濟發展方式、建設創新型國家的歷史使命。

中國專利法的每次修改都是根據當時中國改革開放和經濟社會發展的新形勢對專利制度提出的新要求，對中國專利制度作出的及時調整，體現了強烈的時代精神。專利法從孕育誕生到不斷完善的 30 年，是不斷解放思想、緊跟中國改革開放步伐的 30 年，是不斷與時俱進、與中國國情日益緊密結合的 30 年，是對專利制度本質特點的認識不斷深化、專利制度對中國經濟社會發展的推動作用日益突顯的 30 年。

中國專利法的此次修改，呼應了貫徹落實科學發展觀、轉變經濟發展方式的時代要求。實現以人為本、全面協調可持續的科學發展，是黨中央在科學審視國內外發展形勢、全面分析中國社會主義初級階段基本國情和當前發展階段性特徵的基礎上作出的戰略抉擇。實現科學發展，關鍵是要確定和實施科學發展方式。在當前國際金融危機對中國經濟發展影響日益加深的情況下，不加快轉變發展方式、調整經濟結構、變製造為創造，發展空間就會越來越小、發展的空間也將會越來越窄。面臨緊迫形勢和巨大挑戰，是否重視創新，是否擁有並有效運用自主知識產權，已經成為中國企業能否在當前的全球經濟衰退中生存和發展壯大的決定性因素。轉變經濟發展方式，最重要的舉措就是堅持走中國特色自主創新道路，加快建立以企業為主體、市場為導向、產學研結合的技術創新體系，在全中國社會大力弘揚創造精神、創新精神、創業精神，增強自主創新能力，加快建設創新型國家。為此，有必要通過完善專利制度，更為充分地維護創新者的正當利益，促使市場主體由過去以比拼產品數量和價格作為主要競爭手段轉變為以作出發明創造並形成知識產權，不斷提高產品創新含量作為其核心競爭力，實現“創新、受益、再創新、再受益”的良性迴圈。<sup>83</sup>

上述隨著中國國內及面對國際形勢的重大發展及改變，主要有兩個原因需要進一步修正中國專利法制度使其更佳完善第一、中國人大報告提出了必需提高中國自主創新能力、建設創新型國家的目標，中國國務院於是制定了《國家知識產權戰略綱要》(以下簡稱《知識綱要》)；為此目的，中國專利法必需要進一步修改及進一步加強對專利權的保護，激勵自主創新，促進專利技術的實施，推動專利技術向現實生產

<sup>83</sup>國家知識產權局條法司編，專利法第三次修正導讀，知識產權出版社，2009 年 3 月，頁 26~27。

力轉化，縮短專利權轉化產品的實現週期。第二、世界貿易組織多哈部長級會議通過了《關於〈與貿易有關的知識產權協定〉與公共健康的宣言》（以下簡稱《宣言》），世界貿易組織總理事會通過了落實《宣言》的《修改〈與貿易有關的知識產權協定〉議定書》（以下稱《議定書》）。《宣言》和《議定書》允許世貿組織成員突破《與貿易有關的知識產權協定》的限制，在規定條件下給予實施藥品專利的強制許可。<sup>84</sup>

專利法的此次修改，是實施《國家知識產權戰略綱要》的重要舉措。2008年6月5日頒佈實施的《國家知識產權戰略綱要》，是中國國務院在改革開放新時期根據中國面對國內外新形勢做出的一項重大戰略部署。在《綱要》提出了實施知識產權戰略的指導思想、戰略目標、戰略重點、專項任務和戰略措施，是指導中國知識產權事業科學、全面發展的綱領性檔。《知識綱要》明確提出要“進一步完善知識產權法律法規，及時修訂專利法、商標法、著作權法等知識產權專門法律及有關法規”、“加快知識產權法制建設，建立適應知識產權特點的立法機制，提高立法品質，加快立法進程”、“加強知識產權法律修改和立法解釋，及時有效回應知識產權新問題”。專利法是《國家知識產權戰略綱要》頒佈實施後第一部經過修改的知識產權法律，充分顯示了中國知識產權局堅決貫徹落實國家知識產權戰略的決心。<sup>85</sup>

第三次中國專利法的修改，目的將使中國自主創新能力的提高、促進經濟社會發展提供更有力的制度支撐。其中，立法宗旨中增加了「提高創新能力」、「促進經濟社會發展」的內容，這不僅宣示了中國提高創新能力、建設創新型國家的決心，更闡明了專利制度與經濟社會發展的內在聯繫；適度調整了發明、實用新型和外觀設計專利權的授權標準，這是在中國專利申請數量已經大幅提升的情況下，努力提高專利申請和專利權品質和水準的時代要求；取消了對涉外專利代理機構的指定，增加了國家知識產權局準確、及時地發佈專利資訊的職責，這不僅有利於建設服務型政府，創建公平競爭的良好環境，也有利於增強市場主體應用知識產權的能力；賦予了外觀設計專利權人許諾銷售權，增加了訴前證據保全措施，明確將權利人的維權成本納入侵權賠償的範圍，提高了對違法行為的行政查處力度，這有利於降

<sup>84</sup>田力普，關於《中華人民共和國專利法修正案（草案）》的說明，全國人大常委會公報，2008年第5號，頁36-39。

<sup>85</sup>國家知識產權局條法司編，專利法第三次修正導讀，知識產權出版社，2009年3月，頁27。

低專利權人的維權成本，提高侵權人的侵權代價，使創新者更加敢於創新、安於創新、樂於創新，使違法者不敢仿造、不願仿造；允許平行進口，增加了藥品和醫療器械的審批例外，完善了強制許可制度，並規定了現有技術抗辯原則，這有利於合理平衡專利權人和社會公眾的合法權益，有效防止對專利權的濫用。這些都將對我國專利法產生積極的完善作用。<sup>86</sup>

2008年6月（關於修改《中華人民共和國專利法》的決定）第三次修正草案。其修正草案的主要內容說明如下：

第一、根據激勵自主創新、提高自主創新能力的要求，對現行專利法所做的修改為了實現建設創新型國家的目標，進行整合科技資源、激發科研機構與科技人員的積極性、促進企業技術進步等方面，規定了一系列制度、措施。草案利用專利制度激勵自主創新的角度，對現行專利法做了幾項修改：（一）在立法宗旨中增加了「提高自主創新能力」、「建設創新型國家」的內容。將現行專利法的立法宗旨修改為：為了保護專利權，推動發明創造的管理、應用，鼓勵發明創造，提高自主創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展，建設創新型國家，制定本法。（二）提高專利授權標準。現行專利法關於專利授權條件採用的是「相對新穎性標準」。為此，草案採用了「絕對新穎性標準」：規定授予專利權的發明創造在國內外都沒有為公眾所知。（三）刪除了向外國申請專利須先申請中國專利的規定。（四）賦予外觀設計專利權人許諾銷售權。許諾銷售是以做廣告、在商店貨架或者展銷會會場陳列等方式做出的銷售商品的許諾。草案將在外觀設計專利中增加了許諾銷售的權利。（五）明確侵犯專利權的賠償應當包括權利人維權的成本，加大對違法行為的處罰力度，並增加了法定賠償的規定。草案增加規定：侵犯專利權的賠償應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。同時，為打擊專利違法行為，將假冒他人專利的罰款數額從違法所得的3倍提高到4倍；沒有違法所得的，將罰款數額從5萬元提高到20萬元，並將冒充專利行為的罰款數額從5萬元提高到20萬元。此外，為提高司法保護的效率，草案還規定：在訴訟活動中，權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予1萬元以上100萬元以下的賠償。（六）

<sup>86</sup>國家知識產權局條法司編，專利法第三次修正導讀，知識產權出版社，2009年3月，頁29。

增加訴前證據保全的規定。為防止侵權人在專利權人起訴之前轉移、毀滅證據，草案增加規定：為制止專利侵權行為，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，權利人可以在起訴前向人民法院申請證據保全。<sup>87</sup>

第二、根據促進技術推廣應用的需要，對專利法所作的修改：（一）規定專利權共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該共有專利。說明普通許可，就是在被許可人實施專利技術的同時，共有人也可以實施或者許可他人實施該專利技術。（二）規定實施的技術如果屬於現有技術，不構成侵犯專利權。草案增加規定：在專利侵權糾紛中，被控告侵權人有證據證明自己實施的技術屬於現有技術的，不構成侵犯專利權。被控告侵權人無需向專利復審委員會提出復審申請，法院可直接判定被控告侵權人不侵權。（三）增加規定不視為侵權的情形。借鑒美國、加拿大、澳大利亞等國的做法，草案在不視為侵權的情形中增加一項：為提供行政審批所需要的資訊，擬製造藥品或者醫療器械的單位或者個人製造專利藥品或者專利醫療器械的。<sup>88</sup>

第三、根據國際條約的規定特別是中國加入世界貿易組織後國際條約的新規定，對現行專利法所做的修改”：一是、根據《修改（與貿易有關的知識產權協定）議定書》規定。為了公共健康目的，可以給予製造並出口專利藥品到特定國家或者地區的強制許可。二是《生物多樣性公約》規定，遺傳資源的利用應當遵循國家主權。

綜合第三次中國專利法的修正可發現有三個特色，第一、與前兩次修改目的相同都是為了符合國際規定及要求，落實其科技發展及經濟轉變下迎合時代的改變。第二、滿足對外的國際承諾，結合其 20 年來專利法實施的實務經驗解決中國在這段時間內問題，注重專利權人的利益與社會公共利益的平衡。第三、第三次的修法準備時間比前兩次長許多，也召開對次的公聽會及討論會，似乎展現其立法的開放度及透明度，與其希望增加參與度及深度也會明顯的提升。

<sup>87</sup>田力普，關於《中華人民共和國專利法修正案（草案）》的說明，全國人大常委會公報，2008 年第 5 號，頁 36-37。

<sup>88</sup>田力普，關於《中華人民共和國專利法修正案（草案）》的說明，全國人大常委會公報，2008 年第 5 號，頁 39。

## 第二、禁令的規定

在 2000 年以前，中國法律法規中沒有明確地規定「禁令」；但這並不意味著中國沒有禁令的制度設計。<sup>89</sup>中國《民法通則》第 134 條列舉了承擔民事責任的 10 種方式，分別為(一) 停止侵害；(二) 排除妨礙；(三) 消除危險；(四) 返還財產；(五) 恢復原狀；(六) 修理、重作、更換；(七) 賠償損失；(八) 支付違約金；(九) 消除影響、恢復名譽；(十) 賠禮道歉。以上承擔民事責任的方式，可以單獨適用，也可以合並適用。人民法院審理民事案件，除適用上述規定外，還可以予以訓誡、責令具結悔過，收繳進行非法活動的財物和非法所得，並可以依照法律規定處以罰款、拘留。<sup>90</sup>，其中的「停止侵害；排除妨礙；消除危險」可以認為是中國民法院發出永久禁令的法律依據。因為在中國的民事訴訟法中，法院只要認定侵權成立，一般都會引用民法通則第 134 條的規定，在判決書上明確責令被告停止侵權行為，此種作法與美國的「永久禁令」很相似。<sup>91</sup>

一旦發生知識產權侵權糾紛，知識產權權利人最迫切的要求就是制止侵權行為的繼續和損失的擴大。然而，若等到法院作出侵權成立的判決再採取制止侵權的措施，有可能為時已晚，專利權權利人可能已經遭受了難以彌補的損害。因此，為了保護專利權權利人的利益，法院應當在作出判決前，甚至在訴訟開始之前，在有「不立即制止被指控的侵權行為就會給專利權權利人造成難以彌補的損失」的情況下，及時採取訴前禁制令以制止該行為的繼續，扣押該行為涉及的財物，並收集和保全有關證據。在中國專利權法律體系中，停止侵權和賠償責任是法院在專利權侵權糾紛案件審理終結時，責令侵權行為人承擔責任的主要方式。但是在訴訟開始之前及訴訟過程中，法院能否下達禁止令，卻一直沒有明確的法律依據。在未修正專利法前，由於中國並未有類似歐美的訴前禁制令或假處分措施，所以執法機關包含

<sup>89</sup>國家知識產權局條法司編，中美兩國專利制度禁令制度比較研究，知識產權局出版社，2008 年 9 月，第一版，頁 98。

<sup>90</sup> 中國大陸民法通則第一百三十四條承擔民事責任的方式主要有：(一) 停止侵害；(二) 排除妨礙；(三) 消除危險；(四) 返還財產；(五) 恢復原狀；(六) 修理、重作、更換；(七) 賠償損失；(八) 支付違約金；(九) 消除影響、恢復名譽；(十) 賠禮道歉。以上承擔民事責任的方式，可以單獨適用，也可以合並適用。人民法院審理民事案件，除適用上述規定外，還可以予以訓誡、責令具結悔過，收繳進行非法活動的財物和非法所得，並可以依照法律規定處以罰款、拘留。

<sup>91</sup> 湯茂仁，關於我國知識產權訴前禁令是用若干問題的研究，知識產權研究，第 13 卷，2002 年 12 月，頁 201-203。

司法機關和行政機關均無法在起訴前，禁止他人的侵權行為，不利於有效保護專利權人。

中國為滿足加國際貿易組織(WTO)的最低要求及為符合 TRIPS 協議的規定，在 2000 年第二次專利法修正時，中國分別修訂了《專利法》、《商標法》和《著作權法》等智慧財產權法。增加了有關「訴前臨時措施」的規定。分別於《專利法》第 61 條第一項中規定「專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。」。

《商標法》第 57 條第一項規定「商標註冊人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其註冊商標專用權的行為，如不及時制止，將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。」

《著作權法》第 49 條第一項規定「著作權人或者與著作權有關的權利人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其權利的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。」，尤其分別規定的內容除了標的權利不同之外，其餘內容均相同。上述智慧財產權的法的規定也正式確立了臨時禁令制度在知識產權領域中的法律地位。

同時為了充分能夠落實及實踐中國智慧財產權法的「訴前臨時措施」的規定，最高人民法院於2001年6月7日發佈了《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》(文中以下簡稱《訴前停止侵權的規定》)。其中第1條：「根實施許可合同的被許可人在專利權人不申請的情況下，可以提出申請。」 最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利行為適用法律問題的若干規定第2條：「訴前責令停止侵犯專利權行為的申請，應當向有專利侵權案件管轄權的人民法院提出。」該規定對申請禁令的主體、管轄、申請形式、申請人應提交的證據等相關內容均作出了明確規定。同年12月25日制訂《關於對訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和證據保全適用法律問題的解釋》，2002年10月12日制訂《關於審理著作權民事糾紛案件適用法律問題的解釋》也對禁令做出明確的規定。可瞭解禁令制度全面加強中國對知識產權的

保護，也對中國民事訴訟法建立了一個新的程序制度。2001年10月1日起施行《集成電路布圖設計保護條例》第32條規定「布圖設計權利人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專有權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前依法向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。」與2001年1月1日起施行的《計算機軟件保護條例》第26條規定「軟件著作權人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其權利的行為，如不及時制止，將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以依照「中華人民共和國著作權法」第49條的規定，在提起訴訟前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。」也分別對禁令制度做了規定。

隨後於2008年12月27日全國人民代表大會常務委員會關於修改《中華人民共和國專利法》的決定通過第三次專利法修正，共做了36處修改。其中與臨時措施相關的為第33處修改，其中與臨時措施有關的是第33處的修正，其前後條文比對如下表；其內容的修正主要針對原專利法第61條而來，主要涉及兩個方面；第一、是刪去關於財產保全的規定。中國《民事訴訟法》對於訴前財產保全做了明確的規定，專利權人或者利害關係人可以根據民事訴訟法的規定對專利侵權案件申請訴前財產保全，人民法院也可以依照民事訴訟法進行處理，因此第三次修正後的專利法不再對訴前財產保全進行規定，而適用民事訴訟法的統一規定。第二、完善關於訴前停止有關行為的規定。第三次修正的專利法規定，法院處理訴前停止被控侵權行為的申請時，適用民事訴訟法關於訴前財產保全的有關規定。這次修正後對申請和處理訴前停止被控侵權行為有關行為程序的規定不在援引民事訴訟法，而是在民事訴訟法有關訴前財產保全規定的基礎上經過完善和補充，形成適合關於申請和處理訴前停止被控侵權行為的規定，主要體現現在對法院就申請做出裁定的時間適當延長，即對訴前停止被控侵權行為的申請，「人民法院應當自接受申請之時起四十八小時內作出裁定；有特殊情況需要延長的，可以延長四十八小時。」這是因為，在實際情況，訴前停止被控侵權行為的判斷較為複雜，其適用對當事人帶來的影響比訴前財產保全更大，是有應更加謹慎，法院有時難以在48小時內做出裁定，因此本法修改後對法院處理訴前停止被控侵權行為申請的期限做了一定彈性的規定。綜合上述修改後的第66條為「專

利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為的措施。「申請人提出申請時，應當提供擔保；不提供擔保的，駁回申請。」人民法院應當自接受申請之時起四十八小時內作出裁定；有特殊情況需要延長的，可以延長四十八小時。裁定責令停止有關行為的，應當立即執行。當事人對裁定不服的，可以申請復議一次；復議期間不停止裁定的執行。「申請人自人民法院採取責令停止有關行為的措施之日起十五日內不起訴的，人民法院應當解除該措施。申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因停止有關行為所遭受的損失。」<sup>92</sup>

20081231 第三次修正	2000 年 專利法
<p>三十三、將第六十一條改為第六十六條，修改為：“專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為的措施。</p> <p>“申請人提出申請時，應當提供擔保；不提供擔保的，駁回申請。</p> <p>“人民法院應當自接受申請之時起四十八小時內作出裁定；有特殊情況需要延長的，可以延長四十八小時。裁定責令停止有關行為的，應當立即執行。當事人對裁定不服的，可以申請復議一次；復議期間不停止裁定的執行。</p> <p>“申請人自人民法院採取責令停止有關行為的措施之日起十五日內不起訴的，人民法院應當解除該措施。</p> <p>“申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因停止有關行為所遭受的損</p>	<p>第六十一條 專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。</p> <p>人民法院處理前款申請，適用《中華人民共和國民事訴訟法》第九十三條至第九十六條和第九十九條的規定。</p>

同時，第 34 處的修改為一新增第 67 條規定，其中針對專利侵權訴訟的訴前證據保全制度做了明確的規範。訴前證據保全是指，依當事人的申請，法院對有可能滅失或者以後難以取的證據，在當事人

<sup>92</sup>國家知識產權局條法司編，專利法第三次修正導讀，知識產權出版社，2009年3月，頁85

起訴前加以固定和保全得制度。對於侵犯專利權的臨時措施救濟，這次的修改前專利法第61條規定了訴前停止侵權行為和訴前財產保全的措施，但沒有規定訴前的證據保全措施。中國《民事訴訟法》第74條規定了起訴後的證據保全措施，但未規定起訴前的證據保全措施。

在專利侵權案件中，往往會出現如不再起訴前進行證據保全，證據就有可能滅失或隨後難以取得的問題，例如被控侵權人轉移侵權產品等。為解決這個問題，最高人民法院在2001年頒佈的《關於對訴前停止專利侵權行為適用法律問題的若干規定》中規定，人民法院執行訴前停止侵犯專利權行為的措施時，可以依據當事人的申請，參照民事訴訟法第74條的規定，同時進行證據保全。

2000年第二次修改專利法之後，在對中國商標法和著作權法進行修改時，根據TRIPS協議的規定，不但相對應增加關於訴前停止侵權行為和財產保全的規定，還規定訴前證據保全的規定。關於上述的說明，中國為完善專利訴訟制度，統一知識產權的訴訟相關規定，更為了有效地保護專利權人的合法權益，這次修改後的專利法借鑒現行的商標法和著作權法關於訴前證據保全的規定，對專利侵權案件的訴前證據保全問題做出了該規定，為「為了制止專利侵權行為，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，專利權人或者利害關係人可以在起訴前向人民法院申請保全證據。人民法院採取保全措施，可以責令申請人提供擔保；申請人不提供擔保的，駁回申請。」<sup>93</sup>「人民法院應當自接受申請之時起四十八小時內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即執行。申請人自人民法院採取保全措施之日起十五日內不起訴的，人民法院應當解除該措施。」。

根據本規定，訴前證據保全的條件是證據可能滅失或者難以取得。與申請訴前停止侵權行為必需提供擔保不同，對於訴前證據保全，申請人是否需要提供擔保問題由法院決定。也就是說，要求擔保廣告、合同、發票、帳冊及價值不大的物品等證據時，法院是可以不要申請人提供擔保的。<sup>93</sup>

此次為中國專利法在針對專利權人或利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責

<sup>93</sup>國家知識產權局條法司編，專利法第三次修正導讀，知識產權出版社，2009年3月，頁86-87。

令停止有關行為的措施，明訂於專利法中第 66 條。於新增第 67 條針對證據保全做出相關的規定。





### 第三章、中國訴前禁令的司法判斷

中國行政機構的權力通常比較大。很多強大的權力只有通過行政機構的授權才能產生，在專利法的領域也是如此。通過中國國家知識產權局授權產生的專利權，其效力相對也強而有力，相比之下以事實狀態為依據的抗辯權效力就明顯不足。

在中國的專利糾紛案件包括哪些？專利糾紛案件大體上包括兩種類型，一是專利行政糾紛案件，二是專利民事糾紛案件。1) 專利行政糾紛包括：1、不服專利複審委員會維持駁回申請複審決定案件；2、不服專利複審委員會專利無效宣告請求決定案件；3、不服國務院專利行政部門實施強制許可決定案件；4、不服國務院專利行政部門實施強制許可使用費裁決案件；5、不服國務院專利行政部門行政復議決定案件；6、不服管理專利工作的部門行政決定的案件。2) 專利民事糾紛案件包括：1、專利申請權糾紛案件；2、專利權權屬糾紛案件；3、專利權、專利申請權轉讓合同糾紛案件；4、侵犯專利權糾紛案件；5、假冒他人專利糾紛案件；6、發明專利申請公布後、專利權授予前使用費糾紛案件；7、職務發明創造發明人、設計人獎勵、報酬糾紛案件；8、訴前申請停止侵權、財產保全案件；9、發明人、設計人資格糾紛案件；10、其他專利糾紛案件。

中國的臨時措施中的落實與執行，是屬後者的專利民事糾紛處理。

#### 第一節、 中國訴前禁令的說明：

所謂訴前禁令，在是指專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院提出申請，請求法院作出裁定責令被申請人停止侵犯專利權行為。<sup>94</sup>

「訴前禁令」在智慧財產權的範疇內是指商標註冊人、專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其註冊商標專用權、專利權的行為，如不及時制止，將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行

<sup>94</sup> 程永順，專利侵權訴訟中的臨時措施，中國專利訴訟，2006年4月，頁347。

為和財產保全的措施。 訴前禁令應當向有管轄權的人民法院提出。申請時應當提供擔保。申請人提供保證、抵押等形式的擔保合理、有效的，人民法院應當准許。人民法院接受權利人或者利害關係人提出責令停止侵犯專利權行為的申請後，經審查符合最高人民法院《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第4條<sup>95</sup>及人民法院自接受申請日起應當在48小時內作出書面裁定；裁定責令被申請人停止侵權行為的，應當立即開始執行<sup>96</sup>。

2008年中國專利第三次修正將原規定於最最高人民法院訴前停止若干規定的第2條規定「訴前責令停止侵犯專利權行為的申請，應當向有專利侵權案件管轄權的人民法院提出。」，第3條規定「專利權人或者利害關係人向人民法院提出申請，應當遞交書面申請狀；申請狀應當載明當事人及其基本情況、申請的具體內容、範圍和理由等事項。申請的理由包括有關行為如不及時制止會使申請人合法權益受到難以彌補的損害的具體說明。」；第7條規定「在執行停止有關行為裁定過程中，被申請人可能因採取該項措施造成更大損失的，人民法院可以責令申請人追加相應的擔保。申請人不追加擔保的，解除有關停止措施。」；第8條規定「停止侵犯專利權行為裁定所採取的措施，不因被申請人提出反擔保而解除。」；第9條規定「人民法院接受專利權人或者利害關係人提出責令停止侵犯專利權行為的申請後，經審查符合本規定第4條的，應當在48小時內作出書面裁定；裁定責令被申請人停止侵犯專利權行為的，應當立即開始執行。 人民法院在前述期

<sup>95</sup>最高人民法院訴前停止若干規定第四條 申請人提出申請時，應當提交下列證據：（一）專利權人應當提交證明其專利權真實有效的檔，包括專利證書、權利要求書、說明書、專利年費交納憑證。提出的申請涉及實用新型專利的，申請人應當提交國務院專利行政部門出具的檢索報告。（二）利害關係人應當提供有關專利實施許可合同及其在國務院專利行政部門備案的證明材料，未經備案的應當提交專利權人的證明，或者證明其享有權利的其他證據。 排他實施許可合同的被許可人單獨提出申請的，應當提交專利權人放棄申請的證明材料。 專利財產權利的繼承人應當提交已經繼承或者正在繼承的證據材料。（三）提交證明被申請人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為的證據，包括被控侵權產品以及專利技術與被控侵權產品技術特徵對比材料等。

<sup>96</sup> 中國專利法第66條規定專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為的措施。申請人提出申請時，應當提供擔保；不提供擔保的，駁回申請。人民法院應當自接受申請之時起四十八小時內作出裁定；有特殊情況需要延長的，可以延長四十八小時。裁定責令停止有關行為的，應當立即執行。當事人對裁定不服的，可以申請復議一次；復議期間不停止裁定的執行。申請人自人民法院採取責令停止有關行為的措施之日起十五日內不起訴的，人民法院應當解除該措施。申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因停止有關行為所遭受的損失。

限內，需要對有關事實進行核對的，可以傳喚單方或雙方當事人進行詢問，然後再及時作出裁定。 人民法院作出訴前責令被申請人停止有關行為的裁定，應當及時通知被申請人，至遲不得超過五日。」；第 10 條規定「當事人對裁定不服的，可以在收到裁定之日起十日內申請復議一次。復議期間不停止裁定的執行。」；第 12 條規定「專利權人或者利害關係人在人民法院採取停止有關行為的措施後十五日內不起訴的，人民法院解除裁定採取的措施。」；第 16 條規定「人民法院執行訴前停止侵犯專利權行為的措施時，可以根據當事人的申請，參照民事訴訟法第七十四條的規定，同時進行證據保全。」，明訂於第三次專利修正法中，讓中國專利法關於訴前禁令的規定法律的位階提升規範也更加紮實。其中規定比較於下表(作者整理)，其中最為重要的審查要點並未納入第三次專利法的範圍，於此同時關於審查標準亦應以《最高人民法院訴前停止若干規定》所規範為原則。



關於中國專利法訴前禁令規定的對照	
最高人民法院關於訴前停止若干規定	中國專利法第三次修正
<p>第二條 訴前責令停止侵犯專利權行為的申請，應當向有專利侵權案件管轄權的人民法院提出。</p> <p>第三條 專利權人或者利害關係人向人民法院提出申請，應當遞交書面申請狀；申請狀應當載明當事人及其基本情況、申請的具體內容、範圍和理由等事項。申請的理由包括有關行為如不及時制止會使申請人合法權益受到難以彌補的損害的具體說明。</p> <p>第七條 在執行停止有關行為裁定過程中，被申請人可能因採取該項措施造成更大損失的，人民法院可以責令申請人追加相應的擔保。申請人不追加擔保的，解除有關停止措施。</p> <p>第八條 停止侵犯專利權行為為裁定所採取的措施，不因被申請人提出反擔保而解除。</p> <p>第九條 人民法院接受專利權人或者利害關係人提出責令停止侵犯專利權行為的申請後，經審查符合本規定第四條的，應當在四十八小時內作出書面裁定；裁定責令被申請人停止侵犯專利權行為的，應當立即開始執行。 人民法院在前述期限內，需要對有關事實進行核對的，可以傳喚單方或雙方當事人進行詢問，然後再及時作出裁定。 人民法院作出訴前責令被申請人停止有關行為的裁定，應當及時通知被申請人，至遲不得超過五日。</p> <p>第十條 當事人對裁定不服的，可以在收到裁定之日起十日內</p>	<p>第六十六條 專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為的措施。申請人提出申請時，應當提供擔保；不提供擔保的，駁回申請。 人民法院應當自接受申請之時起四十八小時內作出裁定；有特殊情况需要延長的，可以延長四十八小時。裁定責令停止有關行為的，應當立即執行。當事人對裁定不服的，可以申請復議一次；復議期間不停止裁定的執行。申請人自人民法院採取責令停止有關行為的措施之日起十五日內不起訴的，人民法院應當解除該措施。申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因停止有關行為所遭受的損失。</p>
<p>第十三條 申請人不起訴或者申請錯誤造成被申請人損失的，被申請人可以向有管轄權的人民法院起訴請求申請人賠償，也可以在專利權人或者利害關係人提起的專利權侵權訴訟中提出損害賠償的請求，人民法院可以一併處理。</p>	
<p>第七條 在執行停止有關行為裁定過程中，被申請人可能因採取該項措施造成更大損失的，人民法院可以責令申請人追加相應的擔保。申請人不追加擔保的，解除有關停止措施。</p> <p>第九條 人民法院接受專利權人或者利害關係人提出責令停止侵犯專利權行為的申請後，經審查符合本規定第四條的，應當在四十八小時內作出書面裁定；裁定責令被申請人停止侵犯專利權行為的，應當立即開始執行。 人民法院在前述期限內，需要對有關事實進行核對的，可以傳喚單方或雙方當事人進行詢問，然後再及時作出裁定。</p> <p>第十二條 專利權人或者利害關係人在人民法院採取停止有關行為的措施後十五日內不起訴的，人民法院解除裁定採取的措施。</p> <p>第十六條 人民法院執行訴前停止侵犯專利權行為的措施時，可以根據當事人的申請，參照民事訴訟法第七十四條的規定，同時進行證據保全。 人民法院可以根據當事人的申請，依照民事訴訟法第九十二條、第九十三條的規定進行財產保全。</p>	<p>第六十七條 為了制止專利侵權行為，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，專利權人或者利害關係人可以在起訴前向人民法院申請保全證據。 人民法院採取保全措施，可以責令申請人提供擔保；申請人不提供擔保的，駁回申請。 人民法院應當自接受申請之時起四十八小時內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即執行。申請人自人民法院採取保全措施之日起十五日內不起訴的，人民法院應當解除該措施。</p>

圖表 6、關於中國專利法訴前禁令規定的對照

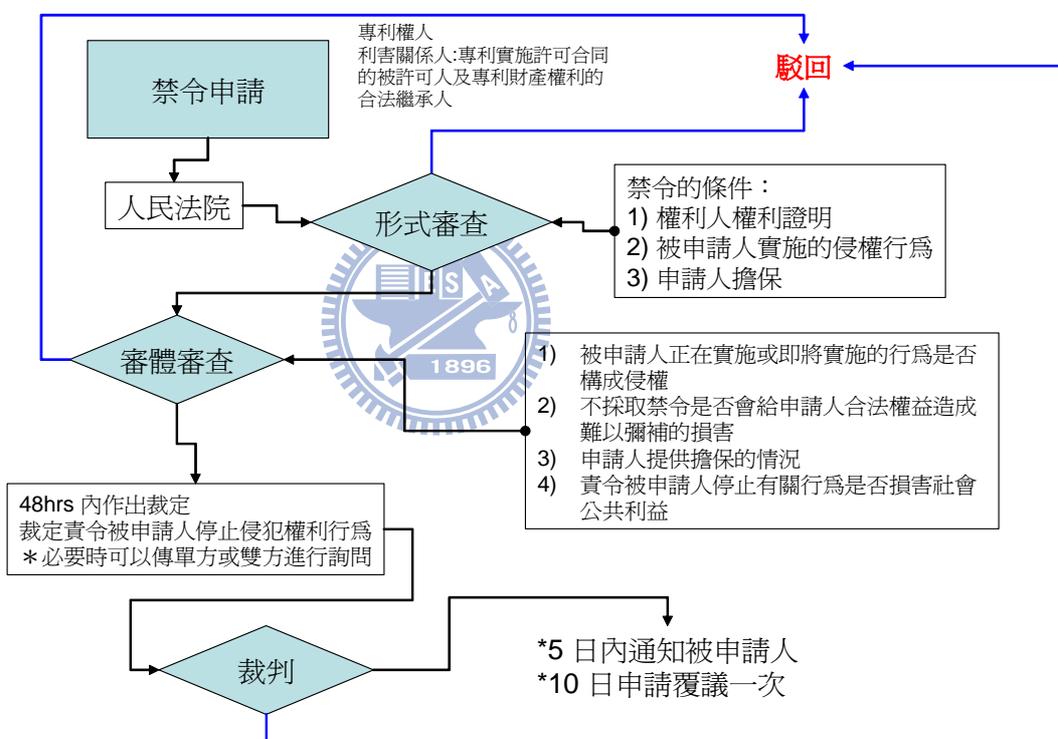
## 第二節、 中國訴前禁令的相關法律規定

新修正的《專利法》規定的訴前停止侵犯專利權行為的措施，在英美法系和大陸法系中被稱為“臨時性禁令”，在 TRIPS 協議第 50 條中稱為“臨時措施”。雖然稱謂各有不同，但在實質上都是符合 TRIPS 協議執法要求的一項同等的司法措施，具有相同的功能與效力。

中國最高人民法院該項規定的主要內容，是對專利權人等申請人在起訴前向人民法院提出停止侵犯專利權有關行為措施的申請，人民法院該如何適用法律的問題。此外，根據審判實務的需要和 TRIPS 協

議的要求，該規定還就人民法院實施訴前停止有關行為措施時，同時進行證據保全，以及專利權人等提起專利侵權訴訟時，同時提出先行停止侵犯專利權行為請求的法律適用問題。這就是說，根據最高人民法院的這一司法解釋，專利權人不但可以申請訴前停止侵權行為的措施，還可以同時申請證據保全；對未申請訴前停止侵權行為措施的權利人，在提起侵權訴訟時，仍可以提出先行停止侵權行為的請求，人民法院可以先行作出裁定。這樣規定就使作為臨時措施的停止侵犯專利權行為的制度更加完善。

根據中國最高人民法院《關於訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》、第三次修正中國專利法及實務操作的經驗匯整該操作流程如下：



圖表 7、中國訴前禁令的申請及審查操作流程(作者整理)

中國專利訴訟訴前禁令的申請審查及相關問題的討論為本章之重點。中國專利制度中申請訴前禁令應符合哪些條件：

#### 1、申請主體是專利權人或者利害關係人：

《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 1

條規定根據中國第二次修正專利法第 61 條的規定，專利權人或者利害關係人可以向人民法院提出訴前責令被申請人停止侵犯專利權行為的申請。

提出申請的利害關係人，包括專利實施許可合同的被許可人、專利財產權利的合法繼承人等。專利實施許可合同被許可人中，獨佔實施許可合同的被許可人可以單獨向人民法院提出申請；排他實施許可合同的被許可人在專利權人不申請的情況下，可以提出申請。所以該“利害關係人”包括專利實施許可合同的被許可人、專利財產權利的合法繼承人等。專利實施許可合同被許可人中，獨佔實施許可合同的被許可人可以單獨向人民法院提出申請；排他實施許可合同的被許可人在專利權人不申請的情況下，可以提出申請。

但其中利害關係人的範圍為何並無明訂，有權申請訴前停止侵犯專利權行為的利害關係人與專利侵權案件原告的範圍應當是相同的。關於知識產權侵權訴訟原告主體資格問題，以往的司法解釋中沒有明確規定“利害關係人”的範圍。參照最高人民法院 1998 年《關於全國部分法院知識產權審判工作座談會紀要》中的意見，本司法解釋第 1 條規定了利害關係人的範圍，即包括專利實施許可合同中的被許可人、專利財產權利的合法繼承人等。專利實施許可合同被許可人中，獨佔實施許可合同的被許可人可以單獨向人民法院提出申請；排他實施許可合同的被許可人在專利權人不申請的情況下，可以提出申請。

通常情況下，對專利權人有權申請訴前停止侵犯專利權行為和提起專利侵權訴訟的主體資格問題不會產生歧義，審判實務中的分歧意見在於如何理解利害關係人，特別是專利實施許可合同被許可人中，哪些人有權向人民法院申請這項措施。從申請訴前停止侵犯專利權行為和專利侵權案件的性質看，這兩類案件的申請人和原告的範圍應當是相同的。關於知識產權侵權訴訟原告主體資格問題，屬於中國人民法院依照《民事訴訟法》第 108 條的規定<sup>97</sup>，審查「原告是否是與本案有直接利害關係的公民、法人和其他組織」的範疇。鑑於以往的司法解釋沒有明確規定「利害關係人」的範圍，而這又是審判實務中需要予以明確和統一執法標準的問題，中國最高人民法院 1997 年在江蘇

<sup>97</sup>中國民事訴訟法第一百零八條：起訴必須符合下列條件：（一）原告是與本案有直接利害關係的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請求和事實、理由；（四）屬於人民法院受理民事訴訟的範圍和受訴人民法院管轄。

召開全國部分法院知識產權審判工作座談會時，對這一問題達成一致意見，並由中國最高人民法院下發了《關於全國部分法院知識產權審判工作座談會紀要》(1998年7月20日)，做為中國人民法院審理知識產權案件的指導性文件。會議紀要指出，知識產權民事糾紛案件的起訴人，可以是合同當事人、權利人和利害關係人。利害關係人包括獨佔、排他許可合同的被許可人、依照法律規定已經繼承或者正在發生繼承的知識產權財產權利的繼承人等。

參照上述會議紀要的意見，本關於《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》司法解釋第一次明確規定了專利法中所稱的“利害關係人”的範圍，即包括專利實施許可合同中的被許可人、專利財產權利的合法繼承人等。一般來說，專利實施許可合同可以分為三類，即獨佔實施許可合同、排他實施許可合同和普通實施許可合同。獨佔實施許可合同的被許可人依據合同，享有在一定的期間和地域範圍內獨家實施該專利技術的權利，包括專利權人在內的任何人不得實施該專利技術，因此，發生侵犯專利權的行為，直接受到侵害的是獨佔實施許可合同被許可人的民事權益。這類合同的被許可人可以以自己的名義單獨向人民法院提起侵權訴訟，也可以單獨向中國人民法院提出訴前停止侵犯專利權行為的申請。排他實施許可合同的被許可人依據與專利權人的合同，取得的實施許可權並不排除專利權人的實施權，發生侵犯專利權的情況時，其可以和專利權人共同提起專利侵權訴訟。

在《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第一條第二款中規定，排他實施許可合同的被許可人在專利權人不申請的情況下，可以提出申請。至於普通實施許可合同被許可人是否有權提出申請的問題，情況比較複雜，需要中國人民法院根據個案的具體情況作出決定。如果普通實施許可合同的被許可人與專利權人就發生侵犯專利權行為的訴權問題在合同中特別約定，並且這一約定真實有效且不損害其他許可合同的被許可人的利益，經過法院的審查符合法律規定的條件的，也可以予以准許。<sup>98</sup>

## 2、關於管轄地的選擇:

<sup>98</sup> 解釋最高人民法院司法解釋，民事卷(1997-2002) 人民法院出版社，2003年6月，頁349。

關於《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第2條 訴前責令停止侵犯專利權行為的申請，應當向有專利侵權案件管轄權的人民法院提出。訴前停止侵權的案件與專利侵權案件的性質基本相同，具有較強的專業性，要求法官根據當事人提供的證據及時作出是否准予這項措施的裁定。根據現行的司法解釋的規定，專利侵權案件的管轄仍然集中在各省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和經最高法院批准的中級法院作為一審法院。為保證統一執法，在本司法解釋中仍然採納了上述對專利侵權案件管轄的規定，訴前責令停止侵犯專利權行為的申請，應當向有專利案件管轄權的人民法院提出。

其中「有專利案件管轄權的人民法院」有兩方面的含義：第一，符合現行司法解釋中關於專利案件指定管轄的規定；第二，符合民事訴訟法關於侵權案件地域管轄的規定。<sup>99</sup> 對於產品侵權案件中，將銷售者與製造者列為共同被告而在銷售地起訴，從而規避製造地法院的管轄，或者達到訴訟經濟的目的，是原告及其律師常用的訴訟策略。但是，在專利侵權案件中，在製造者直接異地銷售侵權產品的情況下，原告能否在銷售地起訴，銷售地法院有無管轄權？《中華人民共和國民事訴訟法》第二十九條規定：“因侵權行為提起的訴訟，由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。”<sup>100</sup>

最高人民法院《關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見》第28條規定：「民事訴訟法第29條規定的侵權行為地，包括侵權行為實施地、侵權結果發生地。」《中華人民共和國專利法》第11條規定：「發明和實用新型專利權被授予後，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予後，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的製造、銷售、進口其外觀設計專利產品。」最高人民法院

<sup>99</sup> 肖建國，論訴前停止侵權行為的法律性質\_以訴前停止侵犯知識產權行為為中心的研究，法商研究，2002年第4期，頁3-4。

<sup>100</sup> 李國光，解讀最高人民法院司法解釋，民事卷（1997~2002，人民法院出版社，頁350。

《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》（法釋【2000】21號）第5條規定：因侵犯專利權行為提起的訴訟，由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。侵權行為地包括：被控侵犯發明、實用新型專利權的產品的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；專利方法使用行為的實施地，依照該專利方法直接獲得的產品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；外觀設計專利產品的製造、銷售、進口等行為的實施地；假冒他人專利的行為實施地。上述所提之侵權行為的侵權結果發生地。

上述規定至少明確了以下問題：1、侵犯專利權的行為包括實施他人專利的行為和假冒他人專利的行為；2、因侵犯專利權行為提起的訴訟，侵權行為實施地、侵權結果發生地和被告住所地人民法院都有管轄權；3、侵權行為實施地包括以下行為的實施地：（1）就產品發明專利和實用新型專利而言，包括產品的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；（2）就方法發明專利而言，包括專利方法使用行為的實施地和依照該專利方法直接獲得的產品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；（3）就外觀設計專利而言，侵權行為實施地包括外觀設計專利產品的製造、銷售、進口等行為的實施地；4、侵權結果發生地包括上述侵權行為的結果發生地。從上述規定可以看出，因侵犯專利權行為提起的訴訟，享有管轄權的法院是很多的。因此，原告具有較大地選擇權，可以在上述任何一種侵權行為的實施地或結果發生地以及被告住所地提起訴訟。

1994年1月4日，當時的北京市中級人民法院和北京市高級人民法院就專利侵權案件中如何確定地域管轄問題向最高人民法院進行了請示<sup>101</sup>，最高人民法院在1994年3月8日的復函中稱：經我們研究認為：未經專利權人許可，以生產經營為目的生產製造和經營銷售專利產品的行為，是經常發生的兩種專利侵權行為。根據民事訴訟法關於侵權行為提起訴訟人民法院管轄的有關規定，專利權人或者利害關係人就銷售行為提起的專利侵權訴訟案件，銷售地人民法院有管轄權。<sup>102</sup>

<sup>101</sup>北京市高級人民法院關於專利侵權案件中如何確定地域管轄的請示（京高法〈1994〉14號）。

<sup>102</sup>肖建國，論訴前停止侵權行為的法律性質\_以訴前停止侵犯知識產權行為為中心的研究，法商研究，2002年第4期，頁12-13。

在《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第五條賦予原告較大的選擇權，但是，原告的這種選擇權也是有條件的，即當各種侵權行為的實施者均為同一主體（即製造者）時，原告才能在這些侵權行為實施地和侵權結果發生地範圍內自由選擇；如果製造、使用、許諾銷售、銷售、進口等侵權行為的實施地不一致而實施者也是不同主體時，原告的選擇權就受到很大限制，即只能將製造行為之外的某一行為的實施者作為製造者的共同被告，在該行為的實施地一併起訴，而不能在該行為的實施地單獨起訴製造者，該行為實施地的人民法院也無權受理。

同時《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第6條規定：原告僅對侵權產品製造者提起訴訟，未起訴銷售者，侵權產品製造地與銷售地不一致的，製造地人民法院有管轄權；以製造者與銷售者為共同被告起訴的，銷售地人民法院有管轄權。銷售者是製造者分支機構，原告在銷售地起訴侵權產品製造者製造、銷售行為的，銷售地人民法院有管轄權。就是說，在製造者和銷售者不是同一主體且製造地與銷售地也不一致的情況下，原告不能在銷售地只起訴製造者而不起訴銷售者，必須把二者作為共同被告一併起訴，否則銷售地人民法院沒有管轄權。至於銷售者是製造者的分支機構而銷售地與製造地不一致的情形，由於分支機構不具有獨立主體資格，其行為的法律責任應由其設立單位承擔，也就是說分支機構的銷售行為即是其設立單位的直接銷售行為，因此，原告可以選擇在銷售地起訴侵權產品製造者的製造、銷售行為，而銷售地人民法院有管轄權。<sup>103</sup>

### 3、遞交書面申請狀

根據《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第3條規定專利權人或者利害關係人向人民法院提出申請，應當遞交書面申請狀；申請狀應當載明當事人及其基本情況、申請的具體內容、

<sup>103</sup>李國光，解讀最高人民法院司法解釋，民事卷（1997~2002），人民法院出版社，2003年6月，頁351。

範圍和理由等事項。申請的理由包括有關行為如不及時制止會使申請人合法權益受到難以彌補的損害的具體說明。

所以申請狀應當載明當事人及其基本情況、申請的具體內容、範圍和理由等事項。申請的理由包括有關行為如不及時制止會使申請人合法權益受到難以彌補的損害的具體說明。要求當事人提交書面申請狀，因為這項措施是在當事人提起專利侵權訴訟之前，是否准予這項措施所依據的證據也僅僅是單方證據，而且這項措施一旦作出，將對雙方當事人的民事權益產生重大影響。為保證人民法院正確執行這項措施，參照《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第 106 條對先予執行條件的規定<sup>104</sup>。將人民法院執行訴前停止侵犯專利權行為的範圍，嚴格限定在當事人請求的範圍內。關於要求申請人提交“有關行為如不及時制止會使申請人合法權益受到難以彌補的損害的具體說明”，一方面源於《專利法》第 61 條中對此的明確規定，另一方面，也是要求受理申請的人民法院要對是否會產生“難以彌補的損害”作出判斷。

#### 4、提交證據



關於《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第四條 申請人提出申請時，應當提交下列證據：1)專利權人應當提交證明其專利權真實有效的檔，包括專利證書、權利要求書、說明書、專利年費交納憑證。提出的申請涉及實用新型專利的，申請人應當提交國務院專利行政部門出具的檢索報告。2)利害關係人應當提供有關專利實施許可合同及其在國務院專利行政部門備案的證明材料，未經備案的應當提交專利權人的證明，或者證明其享有權利的其他證據。排他實施許可合同的被許可人單獨提出申請的，應當提交專利權人放棄申請的證明材料。專利財產權利的繼承人應當提交已經繼承或者正在繼承的證據材料。3) 提交證明被申請人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為的證據，包括被控侵權產品以及專利技術與被控侵權產品技術特徵對比材料等。

<sup>104</sup> 最高人民法院關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見第 106 條民事訴訟法規定的先予執行，人民法院應當在受理案件後終審判決作出前採取。先予執行應當限於當事人訴訟請求的範圍，並以當事人的生活、生產經營的急需為限。

所以專利權人應當提交證明其專利權真實有效的文件，包括專利證書、權利要求書、說明書、專利年費交納憑證。提出的申請涉及實用新型專利的，申請人應當提交國務院專利行政部門出具的檢索報告，亦為確認該專利權的確實存在及有效。專利權人或者利害關係人在訴前提出停止侵犯專利權行為的申請，其前提條件是專利權應當是真實有效的。由於中國的專利法律制度規定，國務院專利行政部門對實用新型專利和外觀設計專利的申請不進行實質審查，而且人民法院在受理專利侵權訴訟中，不能對涉訴專利是否有效作出決定，因此，人民法院在受理這兩類專利權人或者利害關係人提出的申請時，更應當慎重審查，但也為專利是否確實有效及禁制令核發的公平性埋下一個不確定性。<sup>105</sup>

《專利法》第 61 條第 2 項中，關於提交檢索報告的規定，即專利侵權糾紛涉及實用新型專利的，人民法院可以要求當事人出具國務院專利行政部門出具的檢索報告。本司法解釋參照了上述規定，將「可以要求」規定為「提出的申請涉及實用新型專利的，申請人應當提交檢索報告」。這樣規定，可以在一定程度上限制部分專利權人依據不具備專利性的實用新型專利濫用訴訟權利，同時，也起到鼓勵發明人將符合法律規定條件的發明創造申請發明專利、提高中國專利訴前禁令審查的公平性作用。

本《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》司法解釋第 4 條第 2 項規定，利害關係人除提供證明專利權真實有效的文件以外，還應當提供其有權提出申請的證據，包括有關專利實施許可合同在國務院專利行政部門備案的證明材料，未經備案的應當提交專利權人的證明，或者證明其享有權利的其他證據。另外，本司法解釋第四條第三項要求申請人提供被控侵權產品以及專利技術與被控侵權產品技術特徵對比，這些證據材料將對判斷是否構成侵犯專利權起到重要作用。

## 5、提供擔保必要性

根據《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 6 條規定申請人提出申請時應當提供擔保，申請人不提供擔保的，

<sup>105</sup> 胡震遠，知識產權案件中臨時禁令的適用標準，知識產權 2005 年第 3 期，頁 35。

駁回申請。當事人提供保證、抵押等形式的擔保合理、有效的，人民法院應當准予。

人民法院確定擔保範圍時，應當考慮責令停止有關行為所涉及產品的銷售收入，以及合理的倉儲、保管等費用；被申請人停止有關行為可能造成的損失，以及人員工資等合理費用支出；其他因素。專利法第 66 條第 2 項規定申請人提出申請時，應當提供擔保；不提供擔保的，駁回申請。其目的在於人民法院確定擔保範圍時，應當考慮責令停止有關行為所涉及產品的銷售收入，以及合理的倉儲、保管等費用；被申請人停止有關行為可能造成的損失，以及人員工資等合理費用支出。在 TRIPS 協議第三節第五十條中規定：司法當局應有權要求臨時措施之請求的申請人提供任何可以合法獲得的證據，以使該當局自己即足以確認給申請人系權利持有人，確認其權利正在被侵犯或侵權活動發生在即，該當局還應有權責令申請人提供足以保護被告和防止申請人濫用權利的訴訟保證金，或提供與之相當的擔保。其他國家在執行臨時禁令措施時，也要求申請人提供符合條件的擔保。可見，申請人申請臨時措施，提供擔保是必須的。

《專利法》第 66 條第 2 項規定，處理該項申請，適用《民事訴訟法》第 93 條至第 96 條規定。但是上述條款都是針對財產保全措施，沒有對停止有關行為如何確定擔保數額和方式作出規定。與財產保全不同，法院責令被申請人停止有關行為，沒有可以直接援引的擔保數額計算標準。申請人針對製造、使用、許諾銷售、銷售、進口等不同性質的侵犯專利權行為提出申請，人民法院也應當從不同角度考慮責令申請人提供擔保的數額計算方法。如果申請人要求停止許諾銷售、銷售或者進口行為，則應當考慮所涉及產品的銷售收入，以及合理的倉儲、保管費用；如果申請人要求停止使用、製造行為，則應當考慮一旦申請錯誤可能給被申請人造成的損失，以及人員工資等合理費用支出。

考慮到審判實務中採取停止侵犯專利權的措施會發生造成被申請人更大損失的情形，因此本司法解釋第七條規定了追加相應擔保的內容，即在執行停止有關行為裁定過程中，被申請人可能因採取該項措施造成更大損失的，人民法院可以責令申請人追加相應的擔保。申請人不追加擔保的，解除有關停止措施。此外，對擔保的方式和金額的具體數額的確定，賦予受理該項申請的法院適當的裁量權。

由於停止侵權行為臨時措施與財產保全措施在內容和適用條件上都不同，不採取停止侵權的措施所造成的難以彌補的損害是不能簡單用金錢賠償就能夠解決的，所以，該項措施的解除不能因被申請人的反擔保而作出。否則，這項措施就失去了意義。這是這項措施在適用中，就擔保而言，與財產保全措施的重大區別。

## 6. 被申請人對所採取措施的裁定提出復議

根據《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 10 條、第 11 條規定，當事人對停止侵權行為裁定不服，享有復議權，他們可以在收到裁定之日起十日內申請復議一次。復議期間不停止裁定的執行。在復議程序中，人民法院應當對雙方當事人提供的材料及時進行審查。原裁定正確的，通知駁回當事人的申請；裁定不當的，變更或者撤銷原裁定。為了統一復議審查的標準，最高人民法院的若干規定規定了被申請人行為是否構成侵權、是否造成難以彌補損害、申請人擔保情況和所採取的措施是否侵害社會公眾利益等四項復議審查標準。受理申請的法院應當在上述四個方面認真審查當事人的復議請求。

## 7、交納案件受理費。

根據《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 18 條訴前停止侵犯專利權行為的案件，申請人應當按照《人民法院訴訟收費辦法》及其補充規定交納費用。按中國民事訴訟法第 107 條規定，當事人進行民事訴訟，應當按照規定交納案件受理費。財產案件除交納案件受理費外，並按照規定交納其他訴訟費用。當事人交納訴訟費用確有困難的，可以按照規定向人民法院申請緩交、減交或者免交。收取訴訟費用的辦法另行制定。根據實務經驗案件受理費由法院按每件交納人民幣 500 元至 1000 元的標準收取。對於專利侵權訴訟案是相當便宜的。

## 第三節、中國訴前禁令之實體審查要件

知識產權訴前禁令是指知識產權權利人在起訴前請求法院作出的要求被控侵權人不為一定行為的命令以及時制止正在實施或即將實施的侵害權利人知識產權或有侵害可能的行為。中國 2000 年修改後的知識產權法律中增加了對訴前禁令的規定，稱之為「訴前停止侵權行為」。人民法院是否對申請人的申請裁定訴前禁令，不僅會對申請人的利益產生重大影響，而且將對被申請人的利益產生重大影響。因此裁定該禁令是為了保護權利人免受難以彌補的損失，裁定錯誤的禁令同樣也會給被控侵權人造成難以彌補的損害。特別是訴前禁令是未經庭審程序，完全依據申請人的單方申請作出的，因此對其必須嚴格限制並界定相關要件這也是避免司法保護這種公共資源被當事人濫用的必然要求。

《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 10 條、第 11 條從人民法院對申請進行審查的角度，規定對停止侵權行為裁定的復議程序。

在討論本司法解釋的過程中，人民法院作出是否准予臨時措施的裁定和當事人不服這一裁定進行復議，其審查的標準應當是一致的，不能作出裁定時一個標準，而對復議程序規定另一個審查標準。從本司法解釋第 3 條、第 4 條的文字內容看，與第 11 條規定的復議審查標準稍有不同，但是，從司法解釋的整體內容看，人民法院作出是否准予臨時措施的裁定和對裁定的復議程序，所審查的基本要點應當是一致的，即申請人的申請應當符合《專利法》第 66 條第 1 項規定的情形，包括被停止的行為應當是侵犯專利權的行為，如不停止侵權行為將給申請人造成難以彌補的損害等。但是，由於該項措施大部分情況下是依據單方申請和提供的證據材料作出，目的在於及時、快捷、有效地制止侵權行為的特點，中國對專利權的司法保護，同時也要結合中國國情，防止專利權人濫用訴訟權利，在人民法院對已經作出的裁定進行復議程序中，盡可能符合 TRIPS 協議的要求，並且與其他國家對該項臨時措施的執行標準是一致的。

實體上一般應審查以下四個要件：(1) 被申請人正在實施或即將實施的行為是否構成侵犯知識產權；(2) 不採取有關措施，是否會給申請人的合法權益造成難以彌補的損害；(3) 申請人提供擔保的情況；(4) 禁令的作出是否會損害公共利益。中國訴前禁令的審查標準在實務操作上是具相當爭議的，每一個判斷的原則均無一明確的判斷標

準，該如何從各案實際中尋求較明確的基礎，是每一位處理爭議的人員想要知道的，本研究也對此做了一些粗淺的分析如下：

### 第一、被申請人正在實施或即將實施的行為是否構成侵犯知識產權：

在《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 11 條第 1 項規定；亦為該如何判斷被申請人侵犯申請人專利權之侵權可能性的存在，同時也考量申請人的勝訴可能性。在對侵權可能性的認定標準上，一般有兩種觀點，其一是「形式審查」，這種觀點採用的是與證據保全相似的理論，認為是否侵權應當是庭審之後作出的裁定，要給予雙方當事人陳述、質證的機會後才能作出裁定。該訴前禁令要求法院在 48 小時之內作出，目的是迅速、及時的採取措施，保護權利人的合法權益，因此法院較難進行實質審查，要求申請人全面的證明侵權行為的發生或即將發生，無疑是提高了訴前禁令的門檻，加重了申請人的舉證義務，較不利於保護其合法權益。而且，訴前禁令要求申請人提供相應的擔保，如因申請錯誤給被申請人造成損失，還可以給予被申請人補償。其二是「實質審查」，這種觀點是考慮到訴前禁令的裁定，是在未給被申請人有提出說明的訴訟權利的情況下的考量，所以必須謹慎為之，否則將會導致對被申請人權利的損害，同時助長了權利人權利的濫用，造成司法判斷的不公平。<sup>106</sup>

為了解決這兩種觀點的矛盾，平衡申請人與被申請人之間的利益，也有學者同時考量形式審查與實質審查兩種觀點，借鑒其他國家的做法，提出了第三種觀點所謂的「相對實質審查」，主張在審查申請人提供的材料時，必須將勝訴可能性納入審查範圍，但不要求申請人提供的證據能夠清楚的、全面的證明被申請人的行為構成侵權，只要能初步證明侵權存在的合理性即可。<sup>107</sup>

所以一般在認定侵權可能性的標準上應以從嚴處理。從訴前禁令本身的屬性來看，是一種利於權利人的制度，只有從嚴掌握才能防止過度失衡；從中國目前的司法實務看，這項制度在剛剛開始建立執行，理論探索和實務經驗都不成熟，相對的判決也不多，而且依據司法解釋的規定，凡是有專利管轄權的法院都有權受理訴前禁令案件，所以

<sup>106</sup> 和育東，試析專利侵權訴前禁令制度存在的問題，法學雜誌，2009 年第 3 期，頁 62-63。

<sup>107</sup> 和育東，試析專利侵權訴前禁令制度存在的問題，法學雜誌，2009 年第 3 期，頁 65。

為了防止標準不一，訴前禁令權濫用就必須從嚴認定提高標準。在審查侵權可能性時審查標準必須依據申請人提供的單方證據，法院可以認定侵權行為可能發生或者可能即將發生，也就是說，法官通過自由心證和審判經驗，依據申請人的單方證據，內心可以確認侵權行為的發生或者即將發生。因為加以審理實質的單方證據本身也無法證明侵權發生的必然性，故只能證明其可能性。

所以，在認定侵權可能性的過程中，一般應該需要對兩個方面進行審查，一是申請人專利權的有效性審查(也就是針對專利法第二十二條授予專利權的條件進行再一次的審查)，包括申請人主體的有效性和客體的有效性，即申請人是專利權權利人或符合法律規定的利害關係人；涉案專利權處於有效存續期間內。二是被控行為侵權可能性審查，這需要依據申請人單方提供的證據對涉案知識產權和被控客體進行對比分析，按照一般專利侵權的審查標準，進行是否存在侵權可能性的判定。在此必需要提出的是，雖然在訴前禁令過程中沒有當事人對證據進行實質審查證明的程序，但是法院在認定申請人提交證據效力的時候，也應依職權對證據真實性、關聯性等方面進行初步審查，合理認定證據效力，而不應該僅因訴前禁令依單方申請作出不利於被申請人的不利裁定，一味就對申請人提交的證據不加審查而採信。

另外，對專利侵權勝訴可能性的判斷在德國、美國等專利制度發達的國家，法院在作出是否准予臨時禁令措施時，都要考慮原告勝訴的可能性。美國聯邦巡迴上訴法院的判例中，法官在審理原告提出的臨時禁令的申請過程中，在判斷原告勝訴的可能性時，不僅要考慮是否構成字面侵權，而且考慮是否構成等同替換。由於中國專利法規定對實用新型專利和外觀設計專利不進行實質審查，人民法院在受理這兩類專利權人提出的申請時，更應當特別慎重，不僅要求實用新型專利權人提交檢索報告，而且法院要對專利技術與被控侵權產品的技術特徵對比文件和被申請人使用公知技術抗辯的理由予以審查。<sup>108</sup>

對於「申請人要有證據證明他人正在實施或即將實施侵犯其知識產權的行為」的理解，一般現行司法實務中主要存在兩種觀點：一種認為，對申請人提供的證據僅應作形式審查，即審查申請人是否符合權利主體資格以及被申請人是否正在實施或即將實施被控侵權行為兩

<sup>108</sup> 李國光，解讀最高人民法院司法解釋，民事卷(1997-2002)，人民法院出版社，2003年6月，頁351-352。

方面即可；另一種觀點認為，對申請人提供的證據應作相對實質性的審查，即從申請人提供的初步證據可以判斷出有侵權行為存在的合理性，也就是要將勝訴的可能性納入審查的範圍。第一種觀點運用了與訴前證據保全或訴訟證據保全相類似的判斷標準，支撐這種觀點的理由在於，對於侵權是否成立的判斷必須通過完整的案件審理程序才得以作出，而且該判斷也會隨著案件審理的過程而有所變化，對於申請人而言，要求其在訴前即提供能證明侵權行為成立的證據是否過於苛刻；而對於法官而言，要求其在 48 小時之內從申請人提供的初步證據即判斷出侵權行為是否存在，也顯然難度很高。而且，如果臨時禁令的裁定可能導致被申請人遭受不應該有的損害，被申請人是否完全可以透過申請人提供的擔保獲得充分的賠償也需要在擔保的合適度做一討論。第二種觀點的理由是<sup>109</sup>，要求申請人提供的證據能夠初步證明有侵權行為存在的合理性，當然一方面可以有效的防止申請人權利濫用，造成司法資源的浪費；另一方面如果沒有初步證據能證明侵權存在的可能性就採取訴前禁令，無疑是對被申請人基本民事權利的侵犯。

訴前禁令措施的功能在於及時阻止或預防他人實施侵權行為，減免其行為對權利人造成的損害。從設置訴前禁令的原意來看，訴前禁令所針對的首先是侵權行為，因此，侵權行為是否存在實質上是決定訴前禁令能否正確作出裁定的重要依據。從這個角度來考慮，如果一項不經過實質審查即作出的訴前禁令，顯然有違訴前禁令制度的立法本意。

但知識產權訴訟專業性、技術性較強，案情也會隨審理過程而發生不斷的變化，要求法官在申請人提供單方面證據後即迅速的評斷被申請人是否構成侵權或是要求申請人在訴前即提供充分的證據證明侵權行為的存在，也確實存在不合理性及有公平衡性。為解決兩者之間的矛盾，多數國家立法都採取了混和式的作法如前述提及也就是在審查申請人提供的材料時，將勝訴可能性納入審查範圍，但並不要求申請人提供的證據能清楚的、全面的證明被申請人的行為構成侵權，只要能初步證明侵權存在的合理性即可。<sup>110</sup>

筆者認為，雖然形式審查標準可以使法庭快速、及時的採取禁令措施，但該標準可能影響禁令措施的嚴肅性，沒有充分考慮到平衡被

<sup>109</sup> 金長榮，訴前禁令和訴前證據保全的實踐，《人民司法》(2002 年第 12 期)，第 28 頁。

<sup>110</sup> 和育東，試析專利侵權訴前禁令制度存在的問題，法學雜誌，2009 年第 3 期，頁 69。

申請人的利益。而相對實質審查恰好解決了這一問題，又由於實質審查只是審查勝訴的可能性，而不是勝訴的必然性，它並不會給法官和申請人增加過重的負擔。同時，借鑒美國國家的立法規範，中國司法實務對臨時禁令申請也應該以相對實質審查為標準，來實現訴前禁令的立法價值。

不過，勝訴的可能性是一個較為抽象的概念，究竟勝訴的比例為多少才符合“可能性”的要求，美國有些州法院認為勝訴的可能性達到50%或者略少即可<sup>111</sup>，也就是證據力要達到優勢證據(preponderance)。但實務經驗告訴我們，勝訴的可能性並不是一個能夠量化的概念，所以還是需要在實務中踐中基於法官的經驗積累和自由心證對個案進行不同的推定和判斷來做決定。

所以基於上述說明在專利侵權案件中，申請人首先應該提供有效的專利權屬證明，其次應該提供被控侵權產品及其合法來源，以及被控侵權產品或方法的技術特徵，並應提供對申請人專利與被控侵權產品或方法之間的技術特徵的相同或相似的對比說明。在對專利侵權與否進行判定時，則需要解釋申請人的權利要求書，以及被控侵權產品或方法是否落入專利獨立權利要求的保護範圍內。在侵權的判定上，大致依照美台兩國專利侵權的判斷方法，先在進行字面侵權判定的基礎上，可同時採用等同原則(doctrine of equivalent, DOE)、禁止反悔原則(estoppel)等多種方法<sup>112</sup>。對於中國的實用新型案件，可要求原告同時提供中國之事產權局的專利檢索報告，以避免被申請人在將來的訴訟中提出公知技術的抗辯。

## 第二、難以彌補的損害的發生判斷

根據《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第11條第2項人民法院對申請人提出的申請應當從以下方面進行審查：若不採取有關措施，是否會給申請人合法權益造成難以彌補的損害，所以，法院在審查是否要裁定訴前禁令時考慮的另一個重要因素。美國作為禁令制度發展比較完善的國家，其法院在認定是否造成難以彌補的損害的時候，一般採取推定的方式，即申請人證明了勝訴的可

<sup>111</sup> 金賽波，美國法上的信用證欺詐與禁令，載沈四寶主編《國際商法論叢》第一卷，第416頁。

<sup>112</sup> 台灣專利侵權鑑定要點 2002年版。

能性，就推定損害的難以彌補性，勝訴可能性越大，損害的難以彌補性就越明顯。在 1983 年寶麗萊訴柯達案中，聯邦巡迴法院認為“柯達公司試圖通過支付超額賠償金以達到繼續對寶麗萊侵權的目的，這是對專利權的誤解，如果侵權行為在繼續，從而可能對專利權人造成將來的損害，單純的金錢賠償是不充分的。如果確認了專利的有效性和侵權行為的存在，法院就推定構成即將發生的不可彌補的損害。<sup>113</sup>

在多數研究中認為，以勝訴可能性推定損害的不可彌補性有其合理的因素，突顯了專利侵權案件的特殊性，但是將損害的不可彌補性作為依附於勝訴可能性的其中一個因素，似乎又是一個不適當的作法。從廣義上說，專利權具有時間性的特徵，任何在專利權有效期內對其排他權的非法侵占，造成的損失本身就是無法彌補的。因此，訴前禁令中所指的「不可彌補的損失」應該是做狹義上的解釋。是否造成不可彌補的損失，首先應當考慮的是損害是否可以通過賠償損失的途徑進行救濟，如果是可以用金錢補償的損失一般不應認為是不可彌補的，不可彌補的損失通常是指非財產性權益的損害，如商譽損害，市場份額減少，競爭優勢喪失等。除財產權益損害之外，還應考慮被申請人的賠償能力，也就是說，如果預期損害將遠遠超過被申請人的賠償能力的話，也應認為損害是不可彌補的。

在美國法院的專利侵權的司法實務中，不制止被申請人的行為將使申請人的合法權益受到不可彌補的損害，在申請人提供的證據能有效的證明其存在勝訴可能性的情況下即得到合理的推定。美國聯邦巡迴上訴法院在判例 *Smith International Inc. vs Hughes Tool Co.* 718 F.2d 1573, 1577-1579 中指出：「如果確認了專利的有效性和侵權行為的存在，法院就推定構成即將發生不可彌補的損害<sup>114</sup>。」也就是對於已經提供初步證據證明侵害著作權的訴訟中，原告可在無需出示無可挽回的損害之詳細證據的情況下就獲得臨時禁令，一般稱此判斷為專利侵權法院會自動核發禁制令。另外，2001/2/14 *Amazon.Com Inc. v. Barnesandoble.com Inc.* 此判例中提及臨時禁令的核發標準，為勝訴的可能性和不可彌補的損害，也就是當專利侵權事實非常清楚時，就可以認為是不可彌補的損害。<sup>115</sup>不過該判斷原則，在 2006 年

<sup>113</sup> *Polaroid v. Kodak* 16USQ2d1481, Qct.12, 1990.

<sup>114</sup> *Smith International Inc. vs Hughes Tool Co.* 718 F.2d 1573, 1577-1579.

<sup>115</sup> *Amazon.com Inc. v. Barnesandoble.com Inc.* 239, F.3d 1343, 1350, 57USPQ2d 1747, 1751 (Fed.Cir. 2001).

美國最高法院於eBay Inc. , et al. v. MercExchange LLC判例中說明專利侵權的確認，不應作為裁定禁制令當然標準，如此判斷標準也使勝訴可能性是否該作為核發禁制令的重要因素做了一個重大的轉變，這裡的重點在於，目前因為許多高科技公司為了稅務及成本費用等考量常常成立一個新公司或子公司將其大量的專利權移轉至其新公司或子公司成為一個純的專利公司(patent holding company) 且不進行任何產品的生產。

接續在進行商業經爭時，再利用該公司以專利權對競爭對手進行專利訴訟，其目的不在獲取高額的專利權賠償而是進行禁制令的取的迫使競爭對手的競爭產品因禁制令無法進行製造銷售及販賣使用，達到市場競爭的目的。反之競爭對手如有專利權卻無法對該對造公司提起專利反訴，因為對造並無生產任何產品，無標的物可進行專利訴訟。如此一來，有趣的是，該專利公司若其專利權利受到侵害，那該公司的損失為何？應該僅有合理的授權金吧！以此推論，該公司並不會因為該專利權被侵犯而導致不可彌補的損失。

反而是如果法院核發禁制令後將會造成被申請人因該禁制令而受到不可彌補的傷害，如此將造成法院核發該禁制令造成雙方不平等的結果，如同法院成了商業競爭的幫兇。於是該判例提出了四要素檢試法 (four prong test): 第一、不核發禁制令申請人將遭受不可彌補的傷害 (That it has suffered irreparable injury); 第二、有無其他的方式進行賠償，法律上救濟的不足 (That remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury); 第三、考慮並平衡兩造之間的損益(That, considering the balance of hardships between the patent holder and patent infringer, a remedy in equity is warranted; 最後第四、公眾利益不受到影響 (That the public interest would not be disserved by a permanent injunction)。此標準目前也是專利侵權訴訟中當原告公司是一以專利授權金為收入的專利公司時，核發禁制令的審查基準。當然如果原告公司為一產品生產公司，其判斷標準中的第一要件「不核發禁制令申請人將遭受不可彌補的傷害」也亦為判斷核發禁制令的重要考量。<sup>116</sup>

中國剛剛開始施行訴前禁令制度，實務經驗難以與該制度的發源

<sup>116</sup> 尹新天，美國專利政策的新近發展及對我國知識產權制度的有關思考，專利法研究 2007，國家知識產權局條法司編，知識產權出版社 2008 年 9 月，頁 9。

地英美國家相比，所以建議仍應對訴前禁令採取嚴格的審查標準，但可適當借鑒英美國家成熟的審判經驗。一般實務上針對難以彌補的損害可以從的舉證問題上盡可能解決，一般申請人至少應提交其產品的生產、銷售利潤以及市場份額減少的相關證明，或是被控侵權產品的銷售數量，用以初步證明申請人可能遭受的損失或是被申請人可能因侵權獲得的利潤。

在對難以彌補損害的衡量問題上，美國法院所採用的證明無可挽回的損害的要求與證明勝訴可能性成反比關係的原則可考慮適當借鑒，但應注意因案件不同而在適用程度上有所限制。對於較易認定的實用新型、外觀設計、商標侵權等案件，如果通過對申請人提供的初步證據及對比說明等文件即可較有力的證明侵權行為存在，那麼對申請人提交難以彌補損害的證據的要求則可相應放寬。而對較為複雜不易判斷的侵權案件，因其勝訴可能性證明力度較弱，則應要求申請人提供強有力的證據證明不採取禁令措施申請人的損失將無法彌補。但值得提出的是，對於有些經濟利益產值不十分明顯的專利產品，或是相對並不馳名或著名的註冊商標侵權等案件，因為這類侵權行為可能並不會帶給申請人過於嚴重的經濟損失或商譽損失，即使初步判定申請人勝訴可能性較大，仍應考慮以最終的金錢賠償方式來替代訴前禁令。<sup>117</sup>

在考慮是否構成難以彌補損害的問題上，還應綜合考慮另外一個因素，就是英國法中的被申請人的賠償能力問題，如果申請人受到的損害可以以金錢來衡量，並可以金錢方式予以賠償，那麼這種損害就不是“不可彌補”的，訴前禁令也不應作出。因此，在實務中申請人如果要證明其損害是不可彌補的，一般還應舉證證明申請人非財產性權益也將遭到嚴重損害，如造成申請人名譽、良好的商業信譽、商品聲譽的破壞，知識產權的價值、產品潛在的市場份額的減少或是造成市場競爭地位的嚴重下降等，這些都應是難以彌補損害的輔助性判斷標準。

當然，在判斷中我們也不能忽略其他因素，如被申請人的行為是否構成持續性的侵害，申請人是否故意延緩提交禁令申請、給予禁令是否違背公共利益等。而且，對不可彌補的損害的衡量在一定程度上也依賴於對勝訴可能性的判斷，在個案中法官必須通過申請人提供的

<sup>117</sup> 山東審判，知識產權訴前禁令制度探討，紀曉西，2007年第3期，頁74。

證據對上述原則和因素予以靈活和綜合的把握。<sup>118</sup>

### 第三、申請人必須提供擔保

根據《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 11 條第 3 項的規定 人民法院對當事人提出的復議申請應當從以下方面進行審查：（三）申請人提供擔保的情況；及專利法第 66 條第 2 項申請人提出申請時，應當提供擔保；不提供擔保的，駁回申請。

當然在 TRIPs 協議第三章第 50 條的規定中，向司法單位申請臨時措施的申請人應提供相當的擔保。民事訴訟法第 93 條第一款也規定利害關係人因情況緊急，不立即申請財產保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取財產保全措施。申請人應當提供擔保，不提供擔保的，駁回申請。

法律規定申請人在提出申請時應一併提供擔保，這一方面是對錯誤禁令的事先補救措施，另一方面也起到防止申請人訴權濫用的作用。申請人提供擔保是法律的剛性規定，司法實務中的難點在於如何確定擔保的數額及擔保的方式。與訴前財產保全的擔保不同，法院在認定訴前禁令的擔保數額時沒有可以直接援引的計算標準，必須針對不同情況，酌定擔保數額。

司法實務中，人民法院可以酌定的幾項考慮因素：第一、應當考慮禁令實施後對被申請人可能造成的經濟損失；第二、若申請人在申請禁令的同時已基本確定了起訴後的賠償數額，賠償數額可以作為擔保數額的參考依據；第三，被申請人的抗辯意見。訴前禁令本身就存在給被申請人造成損失的可能性，擔保的目的就是在錯誤禁令發布之後能夠全面賠償被申請人的損失，因此擔保必須是充分而足額的，在酌定其數額時不但應考慮到直接損失，而且要考慮間接損失；不但應預見到有形財產的損失，還應預見到無形財產的損失<sup>119</sup>。

法律規定了申請訴前禁令應提供擔保，並規定了擔保的形式為保證、抵押等，同時還規定了確定擔保範圍時應考慮停止有關行為所涉及產品的銷售收入以及合理的倉儲、保管等費用，被申請人停止有關行為可能造成的損失及其他因素。但對擔保金額數額沒有進一步界

<sup>118</sup>段立紅，訴前臨時措施的審查標準，人民司法，2001 年 9 月，頁 16-18。

<sup>119</sup>程永順，中國專利訴訟，知識產權出版社，2005 年 5 月，頁 347-350。

定，因此審判實務中應由法官根據案情酌情確定，一般應以賠償因禁制令的執行給被申請人造成的損失為限。但依平衡雙方的利益，被申請人提出採取禁制令所造成的損失更大時，法律規定了追加擔保的補救措施<sup>120</sup>。

在訴前禁令中，擔保作為對一項錯誤禁令的救濟保障措施，是申請人所必須要提供的。是否提供了充分的擔保，也是英國法院在給予禁令時除上文標準外要考慮的另一個重要因素，即如果禁令被錯誤的作出，被告最終勝訴，則被告的損失是否可從原告的擔保中獲得充分的賠償，一般認為，如果被告損失可以從原告擔保中獲得充分賠償，則傾向於給予禁令。從程序法角度來說，要求申請人提供適當的擔保對於防止權利濫用也是必要的。

關於擔保方式的確定，正因為擔保在訴前禁令中有如此重要的作用，所以英美法中認為申請人提供的擔保必須是在將來可執行的<sup>121</sup>，這一原則亦應是我們在確定擔保方式時應予以參照的。對於擔保的方式，最高人民法院司法解釋中僅有“申請人提供的保證、抵押等形式的擔保合理、有效的，人民法院應當准許”的規定，而對何種程度的保證、抵押構成合理有效的擔保以及是否可適用其他擔保方式並沒有進一步的具體規定。在這種情況下，筆者認為，具體操作應適用中國擔保法中的相關規定。但是，我們發現要求法官在 48 小時之內對保證、抵押擔保的有效性進行審查，是存在一定難度的。對於保證人擔保而言，保證人的資信問題是審查中的難點，由於中國目前企業登記制度及會計制度中存在的若干漏洞，單從保證人提供的企業註冊資金情況證明、年度會計報表中並不能迅速判斷出該企業所擁有的實際償債能力，而保證責任也會因保證人的資信以及自身情況的發展變化而處於不穩定的狀態，所以在實務中，我們對保證擔保方式是慎用的。而對於抵押擔保來說，為確保擔保的有效性，我們首先要保證的就是申請人提供的抵押物上沒有任何在先權利的存在，即抵押物沒有被作過重複抵押或其他方式的擔保，要求法官在 48 小時之內對該情況作出審查

<sup>120</sup>關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定法釋 2001-20 第十三條 申請人不起訴或者申請錯誤造成被申請人損失的，被申請人可以向有管轄權的人民法院起訴請求申請人賠償，也可以在專利權人或者利害關係人提起的專利權侵權訴訟中提出損害賠償的請求，人民法院可以一併處理。

<sup>121</sup>楊良宜、楊大明，臨時措施《禁令》，中國政法大學出版社 2000 年 1 月版，第 568 頁。

和判斷，顯然不具有合理性。

雖然有關的司法解釋中沒有對其他擔保方式作出規定，但筆者認為司法解釋並沒有排斥其他方式的應用。如國外一些國家經常採用的保證金、銀行保函及實物擔保等方式就得到司法界人士的普遍認同，在上海市第二中級人民法院受理的依萊利利公司對江蘇連雲港豪森製藥有限公司提起的訴前禁令中，法院就要求申請人提供了銀行保函。但對質押中的現金和實物擔保，實務中仍有不同的看法，較為保守的觀點認為，申請人提供的擔保物應僅限於現金（包括銀行票據形式），這樣才能確保擔保的可執行性；另一種觀點認為，現金擔保和實物擔保都可取，如果將實物擔保排除在外，將與中國《擔保法》的規定相違背。所以如果僅侷限在現金擔保方式上，雖然提高了審判效率，但對申請人而言過於苛求，合法、有效的實物擔保也是我們應予以考慮的。但實物擔保中出現較多的是不動產如房屋擔保，僅憑申請人提交的房屋產權狀證明仍無法在 48 小時之內判斷出該房產權狀權利是否有瑕疵，也就是說，在禁令申請之初，法院一般對以房屋為擔保品時應該謹慎適用，可是認定中應該不妨礙在被申請人提出復議請求，法院決定追加擔保時作為追加擔保方式而適用，因為復議審查是沒有 48 小時的時間限制，在復議過程中法官可以有充分的時間來判斷該房產權狀權利的有效性的。

基於上述的分析，中國訴前禁制令裁定的經驗還不足，也許可分階段來確定擔保的方式，在禁制令裁定作出時，實務中一般均應要求申請人提供現金擔保；而在追加擔保時，可以將實物擔保為考慮，當然其他較為明確的保證、抵押方式的擔保也可作為選擇。當然，這種觀點並不妨礙根據個案的情況不分階段的採納十分確定的保證、抵押、質押等各種方式。

關於擔保數額該如何確定，這也是法律中無明確規定的地方，於是要求申請人提供的擔保<sup>122</sup>，應該能彌補被申請人可能因一項錯誤的禁令而遭受的損失。由於初次擔保數額僅憑申請人提供的單方面證據來確定，所以在禁制令作出裁定後，實務中被申請人往往會提出復議請求，如果法院仍決定維持禁制令，若經過對損失證明（Damage assessment）的證據審查認為申請人初次提供的擔保不能彌補被申請人可能遭受的損失，則追加擔保就可能發生。

<sup>122</sup>此處所指的擔保數額，是申請人提供初次擔保和追加擔保的總和。

最高人民法院《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》司法解釋第六條中規定，擔保範圍應考慮責令停止有關行為所涉及產品的銷售收入，合理的倉儲、保管等費用、被申請人停止有關行為可能造成的損失，人員工資以及其他因素。上述規定所給出的僅是在決定擔保數額時的考慮因素，但要納入個案的具體適用中，仍要結合民法相關的規定才會較為務實。一項不正確的禁制令對於被申請人而言是對其財產權的侵害，因而其可能遭受的損失應參照侵權行為法中損害賠償原則中的全部賠償原則來確定。全部賠償原則，是指賠償責任的大小，應以侵權行為造成的實際的財產損失的大小為依據，全部予以賠償<sup>123</sup>。全部賠償原則以財產的實際損害為賠償責任的大小的標準，包括直接損失和間接損失。而對於專利權這種無形財產來說，商譽、名譽等損害也應該予以考慮。

對於被申請人損失範圍的確定上，應將被申請人準備實施生產、銷售行為和正在實施生產、銷售行為區別對待。對於被申請人正在實施生產、銷售行為的情況，則其損失主要應為禁制令作出至判決作出時其合理銷售收入的減少。由於訴前禁令通常與訴前財產保全、證據保全一併申請，通過對被申請人財務帳冊和銷售合同等進行證據保全，可以審查被申請人提供的損失依據的真實性，並可參照銷售合同中的可得利益以及年平均銷售利潤來確定被申請人的損失。而對於被申請人準備實施生產、銷售行為的情況，由於沒有年平均銷售利潤可以參考，因而在判定上增加了難度。對於被申請人提出的專門用於生產系爭產品的原材料費用損失，一般認為應予以支持。但判定為何種損失，就需是當禁令解除後，該物品的利用價值，也就是如果該原材料在判決結束後仍不喪失其使用價值的，就不應作為直接損失，因為如果被申請人不構成侵權，則在禁令解除後被申請人仍可利用該部分原材料恢復生產系爭產品，所以該部分原材料並不構成被申請人的實際損失。對於被申請人提出的已簽訂的銷售合同，如果在禁令作出之前簽訂，其可得利益可作為間接損失予以支持，如果是在禁令作出之後簽訂的，由於存在欺詐的可能性，原則上不應該列入損失。<sup>124</sup>

<sup>123</sup>王利明、楊立新，《中國侵權行為法》，法律出版社 1998 年版，頁 191。

<sup>124</sup>楊述興，從程序正義反思知識產權法之訴前禁令制度，電子知識產權，2006 年 8 月，頁 19-20。

#### 第四、社會公共利益的維護

關於《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 11 條第 4 項人民法院對當事人提出的復議申請應當從以下方面進行審查：（四）責令被申請人停止有關行為是否損害社會公共利益。

訴前禁令的發布是否損害社會公共利益這個要素在一般情況下，對禁令的發布與否起到的作用似乎不如前三個要素明顯，但它是不可或缺的。法院作出的任何司法行為，最終目的都是為了維護社會公共利益，臨時禁令當然也不例外。不過也有實務工作者認為，訴前禁令中所指的社會公共利益是對案外人的影響，如此似乎對此定義也一些狹隘及有失偏頗。

一般認為這裡的社會公共利益主要指社會總體利益而不是案外第三人的利益。在訴前禁令案件中，社會公共利益因素發揮作用的情況是極少的，只有在涉案知識產權牽扯到社會公眾健康、環保以及其他重大社會利益的情況下，法院才會考慮這個因素。另外，筆者認為，一個正確適當的訴前禁令裁定不僅不應損害社會公共利益，更應使社會總體利益趨向最大化。西方經濟學中的卡爾多-希克斯效率(Karldor Hicks Priciple)理論認為「倘若在補償受損失者之後，受益者的情況比過去好，那麼對社會來說情況就會比過去好<sup>125</sup>」。

如果想要臨時禁令作出的結果使社會總體利益趨向最大化，就需要將申請人因發布訴前禁令所受益與被申請人因此而遭受的損失相比較，前者等於後者時，社會總體利益不受損害，前者超出後者越多，社會總體利益越趨向最大化。換句話說，不發布禁令給申請人造成的損害超過發布禁令可能給被申請人造成的損害的情況下，發布的訴前禁令才是符合社會公共利益的。

#### 第四節、對於訴前禁令侵權行為的具體實施

2008 年修正專利法第 66 條說明專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申

<sup>125</sup>Economics of Regulation and Antitrust, fourth edition, W.Kip Viscusi, Joseph E. Harrington, JP, John M. Version, page 303.

請採取責令停止有關行為的措施。於民事訴訟法第 93 條第 2 項的規定及司法解釋《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 9 條規定了人民法院接受專利權人或者利害關係人提出責令停止侵犯專利權行為的申請後，經審查符合本規定第 4 條的，即符合形式要件的情況下，應當在 48 小時內作出書面裁定。由於專利侵權案件在涉及技術特徵對比時，與盜版、假冒等侵犯知識產權案件有所不同，後兩者的侵權行為一般比較明顯，易於判斷。因此，在需要將專利技術與被控侵權產品進行技術特徵對比的時候，往往在很短的時間內難於判斷。在這種情況下，人民法院可以傳喚單方或者雙方當事人進行詢問，然後再及時作出裁定。上述規定，該如何保證了這項措施的快捷、及時、有效，又為人民法院慎重行使裁量權保留一定的空間。<sup>126</sup>

在 TRIPS 協議第 50 條臨時措施規定了停止侵權行為可以在開庭前“單方採取”和採取措施後對被申請人的及時通知。這就是說，為實施停止侵權行為措施切實有效，不走漏風聲，人民法院在實施該措施時可以不通知被申請人，而在採取該措施後再及時通知，達到證據保全的作用。該司法解釋第 9 條第 3 項規定，人民法院作出停止有關行為的裁定，應當及時通知被申請人，最遲不得超過五日。五日的時間的意義就在於符合 TRIPS 協議規定單方採取臨時措施的執法義務規定。

由於停止侵權行為臨時措施與財產保全措施的內容和適用條件都不同，不採取措施所造成的難以彌補的損害是不能單單用金錢賠償就能夠解決的。所以，該項措施的解除不能因被申請人的反擔保而作出即可解決，當然在該解釋中，亦無反擔保的規定。否則，這項措施就失去了意義。本司法解釋第 8 條即體現了上述意見。訴前裁定被申請人停止侵犯專利權行為，畢竟是一項訴訟程序上的臨時措施，目的是為了給權利人提供一項臨時救濟措施，使其在以後的訴訟中處於有利的地位。

根據 TRIPS 協議的規定並參考其他國家的相關規定，申請人在申請臨時措施後一定期間內不起訴或者起訴失當的，所採取的臨時措施應當解除，因不起訴或者申請錯誤造成被申請人損失的，申請人應當適當賠償。因此，本司法解釋第 12 條規定，專利權人或者利害關係人在人民法院採取停止有關行為的措施後十五日內不起訴的，人民法院解除裁定採取的措施。第 13 條規定，申請人不起訴或者申請錯誤造成

<sup>126</sup> 李國光，解讀最高人民法院司法解釋，民事卷(1997-2002)，人民出版社，2003 年 6 月，頁 356。

被申請人損失的，被申請人可以向有管轄權的人民法院起訴請求申請人賠償，也可以在專利權人或者利害關係人提起的專利請求訴訟中提出損害賠償請求，人民法院可以一併處理。

對於責令停止侵犯專利權行為措施的期限，停止侵犯專利權行為裁定的效力，一般應維持到終審法律文書生效時為止。人民法院也可以根據案情，確定具體期限；期限屆滿時，根據當事人的請求，仍可以作出是否繼續採取停止有關行為的裁定。當事人申請復議的，復議期間不停止裁定的執行，這樣可以給予法官一定的自由裁量權，決定被申請人停止侵權行為的期限。

此外，為了保障責令停止侵犯專利權行為裁定和所採取相應措施的順利執行，維護法律的尊嚴和法制的統一，〈對訴前停止侵犯若干規定〉第 15 條規定對當事人違反生效裁定的行為，規定依照《民事訴訟法》第 102 條的規定予以罰款、拘留等妨害民事訴訟強制措施的處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。<sup>127</sup>

#### 第五節、訴前停止侵犯知識產權行為措施的解除

在採取訴前禁令停止侵犯知識產權行為措施後，如果出現下列情形之一，理應當及時解除該措施：第一、被申請人提供反擔保且申請人同意解除；第二、申請人未即時追加擔保；第三、申請人未依法及時起訴；第四、申請人請求法院解除訴前停止侵犯專利權行為措施；第五、申請人提供的擔保物滅失且未即時提供其他有效擔保；第六、保證人拒絕擔保；第七、人民法院覆議解除；第八、申請人或者被申請人一方民事主體適格滅亡且無繼承繼受該財產及該權利義務；第九、申請人起訴後經審查可解除訴前停止侵犯專利權行為措施。<sup>128</sup>

#### 第六節、中國專利侵權訴訟中的證據保全問題

近年來，人民法院在做出一些有效判決後，常常遇到執行的困難，其主要原因就是判決後，被執行人失蹤或被告無能力執行該判決。

<sup>127</sup>李國光，解讀最高人民法院司法解釋，民事卷（1997-2002），人民法院出版社，2003年6月，頁353-356。

<sup>128</sup>知識產權訴訟實務研究，北京市高級人民法院知識產權庭編，知識產權出版社，頁409。

於是在專利訴訟中如何善用訴前的財產保全是一實務執行相當重要的課題。

中國《民事訴訟法》第 74 條規定，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，訴訟參加人可以向人民法院申請證據保全。人民法院也可以主動採取保全措施。證據保全對於知識產權案件的審理至關重要，人民法院及時保全到證明被告侵權的證據或者侵權獲利的真實的財務帳冊，將促使專利侵權案件順利解決。

《專利法》第 66 條僅規定了訴前停止侵犯專利權行為的措施和財產保全，沒有規定訴前證據保全的內容。《民事訴訟法》中也沒有對訴前證據保全的規定，原因之一是人民法院不能完全替代當事人在起訴前收集證據。鑑於證據保全在知識產權侵權訴訟中的主要作用，該《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 16 條對此問題有了明確規定，即人民法院執行訴前停止侵犯專利權行為的措施時，可以根據當事人的申請，參照《民事訴訟法》第 74 條的規定。人民法院執行訴前停止侵犯專利權行為的措施時，可以根據當事人的申請，參照民事訴訟法第 74 條的規定，同時進行證據保全。人民法院可以根據當事人的申請，依照民事訴訟法第 92 條、第 93 條的規定進行財產保全。

在一些專利侵權案件比較集中的地區，人民法院累積了許多很好的經驗。例如，在當事人提起訴訟時，及時進行證據保全，並由審理該侵權案件的合議庭和執行人員共同進行，實務證明收到了良好的效果。例如：廣東省佛山市中級人民法院知識產權審判庭在對侵權案件適用財產保全措施的基礎上以證據保全為主，實施這兩項措施後，被告主動提出調解結案的比例高、結案快、執行效果好。1999 年共調解結案 133 件，其中 78 件是因為對被告進行了保全措施，有 22 件是法院一查封，被告即主動提出調解結案。<sup>129</sup>

過去很多人認為，中國的實體法和程序法中似乎缺乏類似國外臨時禁令的規定，因而對中國知識產權司法保護力度頗有微詞。實際上，從現行法律規定看，人民法院可以在當事人起訴後終審判決前，依法作出責令被控侵權人停止侵犯專利權行為的先行裁定，當然該判斷的標準才是常常為外國企業頭痛的地方。

中國《民法通則》第 134 條規定，承擔民事責任的方式主要有：

<sup>129</sup>程永順，中國專利訴訟，知識產權出版社，2006 年 4 月第一版，頁 357。

停止侵害、排除妨礙、消除危險等。《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉訴前停止侵權的規定的意見(試行)》第 162 條規定，在訴訟中遇有需要停止侵害、排除妨礙、消除危險的情況時，人民法院可以根據當事人的申請或者依職權先行作出裁定。因此，訴訟中人民法院作出責令被告停止侵權的先予執行裁定屬於已有規定。

130

過去由於人們認識上的不一致，審判實務中並沒有對此加以充分利用。為澄清司法實務中的模糊認識，也為使司法解釋內容更加完整，在《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 17 條中明確此項內容，即專利權人或者利害關係人向人民法院提起專利侵權訴訟時，同時提出先行停止侵犯專利權行為請求的，人民法院可以先行作出裁定。人民法院可據以作出先予執行的裁定的判斷標準與是否准予訴前臨時措施的標準也應該是相同的。

### 第七節、被申請人對訴前禁令的救濟

對中國訴前禁令的規定，我們可以瞭解 TRIPs 第 50 條(以迅速且有效的臨時措施)的內容範圍。不過，對被申請人突然被裁定訴前禁令制止該行為時，是有可能受到巨大的損失的，一般單靠申請人的擔保有時是無法獲得充分且有效的賠償的如：不能出貨給客戶，接續因違約所需要支付的違約賠償；客戶因此裁定不再願意將訂單您，如此商譽受到無法回復的影響等等如此，被申請人該如何對此一裁定進行及時救濟呢？

#### 第一、進行復議的申請

根據《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 10 條規定當事人對裁定不服的，可以在收到裁定之日起十日內申請復議一次。復議期間不停止裁定的執行。根據《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 8 條規定停止侵犯專利權行為裁定所採取的措施，不因被申請人提出反擔保而解除。

<sup>130</sup>程永順，中國專利訴訟，知識產權出版社，2006 年 4 月第一版，頁 354。

## 第二、進行該專利無效申請

根據《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 11 條第一款規定（一）被申請人正在實施或即將實施的行為是否構成侵犯專利權。根據專利內容的不同，當專利存在無效的可能性時，應盡快像專利複審委員會提出專利權無效宣告之請求。一旦該係爭專利確認無效時，被申請人立即向法院申請撤銷該臨時禁令的裁定。

## 第三、 提起確認不侵權訴訟

已取得不侵犯專利權的確認裁定。<sup>131</sup>在中國人民法院認為「請求確認不侵犯專利權」的訴訟類型。2002 年 7 月 12 日中國最高人民法院在江蘇省高級人民法院的回復意見中，確認此一訴訟類型。該爭議案為原告蘇州華寶生物工程實業公司對被告蘇州朗力福保健有限公司提出「原告經銷商銷售的原告的產品有侵犯專利權的疑點」，提出要求確認沒有侵犯專利權的請求。對於本案，最高人民法院認為「原告產品由於銷售被終止，損害原告的利益，並有具體的訴訟請求和事實理由，屬法院受理的民事訴訟法範疇和法院的受理管轄範圍。」，按中國民事訴訟法第 108 條<sup>132</sup>和第 111 條的規定，法院應該受理本案。而且最高人民法院還甚至認為，應將「不侵犯專利權確認請求糾紛」應該為該案的核心。根據此審判的確定該訴訟類型，確認最高人民法院承認「不侵犯專利權確認請求」的訴訟方式，對應臨時訴前禁令的必要性。以防止因臨時禁令導致企業無法回復的傷害。

不過有趣的是，訴前禁令的裁定相當對該侵權行為停止措施，而判斷有無侵犯專利權為一實質審查過程，其技術難度依然存在。禁令申請時，視為申請人單方對法官的釋明，而該申請「不侵犯專利權之確認請求」視為被申請人的反擊，如此是否可以達到專利法第 66 條規定「專利權人或者利害關係人可以向人民法院提出訴前責令被申請人

<sup>131</sup> 最高人民法院 2002 年 7 月 12 日對江蘇省高級人民法院〈關於蘇州華寶生物工程實業公司與蘇州朗力福保健有限公司請求確認不侵犯專利權糾紛案的批復〉。

<sup>132</sup> 民事訴訟法第一百零八條起訴必須符合下列條件：（一）原告是與本案有直接利害關係的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請求和事實、理由；（四）屬於人民法院受理民事訴訟的範圍和受訴人民法院管轄。

停止侵犯專利權行為的申請」的立即停止的目的，有待未來審判實務的累積來修正。

## 第八節、對於訴前禁令其他相關問題的思考

### 第一、訴前禁令的解除

最高人民法院的司法解釋中規定了當事人的復議權，允許當事人在收到裁定之日起十日內申請復議，應該說，申請人和被申請人均有提出復議的權利。但在實務中，通常是被申請人提出復議，要求解除相關措施。司法解釋中雖然規定了復議權，但沒有就禁令是否可因復議而解除作出相關規定。在已發生的案例中，復議的結果也僅僅是對禁令裁定內容作了修訂，例如要求申請人追加擔保，而沒有發生解除或撤銷禁令的情況。<sup>133</sup>

訴前禁令是依申請人單方申請及提供的證據而作出的，在程序上必然欠缺完整和公正，從而也影響實體上的公正性。英美等國為補救這一缺陷，規定在作出臨時禁令(英美國家訴前禁令的一種)前需進行必要的聽證程序，從而保證法庭在充分聽取雙方證據、全面掌握案件事實的前提下準確無誤的核發禁令。TRIPS 協議第 50 條第 4 款規定，如果臨時措施系開庭前依照單方請求而採取，則應及時通知受此影響的當事人各方，至少在執行該措施之後不得延誤該通知。在通知後的合理期限內根據被告的請求應提供複審，包括給予被告陳述的權利，以決定是否修改、撤銷或確認該項臨時措施。而中國也規定復議程序。但無論是聽證還是復議，其目的就是保證禁令在最大限度上得以正確作出。如果經過復議，認為禁令並不符合要求或還未達到必然要作出禁令對申請人予以保護的地步，則應解除該禁令措施，以其他的方式如財產保全或證據保全措施來加以替代。在司法解釋中，對申請人不追加擔保而解除禁令和不起訴而解除禁令作了規定，但對這種情況下的解除卻留下了空白。

### 第二、訴前禁令裁定的內容限制

<sup>133</sup> 高彥梅，論知識產權訴訟臨時禁令制度的完善，產業與科技論壇，2006 年 8 月第 8 期，頁 67。

由於禁令申請伴隨的往往是證據保全、財產保全申請等措施，而最高人民法院司法解釋中又規定人民法院執行禁令措施時可根據當事人申請同時進行證據保全，或進行財產保全，所以在禁令裁定的內容上，有的法官認為可在要求被申請人停止侵權的同時，進行查封、扣押等強制措施。由於查封、扣押等措施即可針對財務帳冊等證據材料，又可針對機器設備等財產，所以此種禁令裁定實質將證據保全和財產保全包括在內。

針對上述觀點，新修改的《專利法》、《商標法》和《著作權法》均對訴前證據保全、財產保全措施作了規定，為申請人同時申請上述強制措施提供了法律依據，而同時採取上述措施，確實有助於強化訴前禁令的執行力，並有助於審理和查明案件事實。但鑒於禁令的特殊性，應與其他兩項措施區分開來。首先，禁令同保全措施一樣，是一項獨立的法律制度，其立法意義、理念及具體內涵和外延均不同於保全措施。禁令所針對和要求的就是侵權行為的停止，直接制約的是被申請人的經營活動，而保全則側重於避免證據及財產的流失以妨礙影響案件的審理和判決的執行，對被申請人的民事權利不構成嚴重影響。其次，禁令與其他兩項措施的審查標準並不是完全相同的，證據保全的要求僅是在「在證據可能喪失或以後難以取得的情況下」，而財產保全雖與禁令標準相類似，但從執行力上看禁令顯然要強於財產保全，禁令只有在申請人的損失無法得到金錢彌補的情況下才會作出，這意味著申請人的申請可能符合財產保全、證據保全的要求但並不符合禁令的要求。

再者，假設將三項措施同時規定在一項裁定內，經過復議後，一項不符合規定的禁令可能予以解除，但另兩項措施則可能保留下來，那麼該解除究竟意味著整體裁定的解除還是禁令的部分解除是有疑問的，倘若表明的是部分解除，那麼剩餘的兩項措施根本就無法構成一項「禁令」裁定。也就是，作為一項單獨的法律制度，禁令裁定應僅針對停止侵權而作出，將有關的保全措施一併納入的方式在實際操作中也存在其不合理性。尤其目前的情況下，對訴前禁令的適用更應持謹慎態度，不宜將三項措施（財產保全及證據保全）同時規定在禁令裁定中。

### 第三、訴前禁令制度的延伸適用

在知識產權案件中，不正當競爭案件佔有相當的比例，但不正當競爭案件是否可適用訴前禁令法律還未見有相關規定。嚴重的不正當競爭行為給經營者帶來的侵害同樣可能是無法彌補的，例如假冒註冊商標的行為可能較一般商標侵權行為更加嚴重，而對知名商品的侵害則可能對合法的生產廠家造成商譽、信譽乃至經濟上無可估量的損失，而商業秘密方面的洩漏則可能影響企業的發展甚至生存。應該說，不正當競爭案件有適用禁令制度的需求和條件，英美國家的法律早就對不正當競爭案件同樣適用禁令制度來予以保護<sup>134</sup>，尤其是對商業機密方面的侵害更為注重。雖然目前中國法律沒有規定不正當競爭案件可以適用該制度，但隨著該制度的不斷完善，立法也應將不正當競爭案件納入禁令制度的適用範疇中。<sup>135</sup>

### 第四、聽證制度的必要性

在司法解釋及新修專利法中似乎均未將聽證制度放入，若被申請人被裁定該臨時禁令，僅能於收到裁定後 10 日提出複議一次。

臨時禁令制度的功能在於立即迅速的措施達到保全證據及停止侵犯權利的目的。一般如果訴前禁令的申請裁定前需要通知被申請人，就可能導致措施無效或者造成申請人不可回復的損害(如證據的滅失)。因此規定人民法院在實施臨時措施時可以不通知被申請人，而是在措施裁定後立即通知被申請人。如此強大而裁定效力對申請人是一大保障，也是一項有效的法律武器。

反之，此立即的臨時措施在裁定時不適當，極可能對被申請人造成不必要不可回復的損失。因此如何確保法院能夠做出正確的裁定，保障到申請人及被申請人的利益，為一重要的關鍵。在美國司法判例實務中，關於禁制令的核發，是必須經過聽證程序在沒有陪審團的情

<sup>134</sup>江蘇省高級人民法院民三庭，臨時禁令適用中的幾個問題，人民司法，2002 年第 10 期，頁 160。

<sup>135</sup>雷韓天，知識產權訴訟中訴前禁令的適用，電子知識產權，2004 年 4 月，頁 35。

形之下，做一相當審慎的評估，如此程序來避免產生任何不適宜的裁定。不過而此一來，該臨時措施的及時性可能會大打折扣。<sup>136</sup>

## 第五、法庭辯證

美國專利訴訟中的禁制令申請及核定，均會經過一段相當的聽證及法庭辯證程序，原告及被告會根據相關的爭議分別提出相關的證據來支持自己的論述。關於聽審制度，美國法院在採取訴前措施時一般都設立了聽審程序，當事人圍繞是否適用禁令充分舉證質證，法官根據質證結果決定是否發佈禁令；而中國相關法律、司法解釋均未設立此程序。美國法院的禁令聽審制度一般由法院盡快安排；而中國相關司法解釋只是規定，臨時禁令發佈後當事人不服的，可以提出申請復議，對臨時禁令的復議程序僅是應被申請人請求而啟動<sup>137</sup>。但在目前TRIPs協議中及中國對該臨時禁令的規定，均未將申請臨時禁令裁定過程加入法院做裁定前必須經過類似的程序，在《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第9條第2項規定人民法院在前述期限內(48小時)，需要對有關事實進行核對的，可以傳喚單方或雙方當事人進行詢問，然後再及時作出裁定。法官認為必要時可傳喚單方或雙方當事人進行詢問。

當然在被申請人的復議程序中，《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第10條規定當事人對裁定不服的，可以在收到裁定之日起十日內申請復議一次。復議制度可進行雙方的辯證，透過快速的審理程序完成被申請人的復議調查，讓被申請人充分說明該立場，不致使申請人濫用該權利。避免雙方不必要的損失，及浪費法律資源。

## 第六、訴前禁令的申請時效

---

<sup>136</sup> 劉洋、朱雪忠，論臨時禁令制度的不足與完善、學羽月刊 2006年第6期(下)總第268期，頁11。

<sup>137</sup> 李瀾，美國禁令制度研究——問平我國知識產權訴訟中臨時禁令制度，科技與法律，2003(2)頁57。

中國對於訴前禁令的司法解釋，並沒有對申請時效做出明確的規定，因此一般申請訴前禁令應該要根據中國民法通則內之規定<sup>138</sup>即為知道或應知道專利權被侵害起 2 年內。因為訴前禁令為一申請人在緊急狀態下請求司法救濟的途徑，也就是法院如果無法及時做出裁定，申請人可能已或將遭受不可彌補的傷害。反之，如果申請人對該侵犯專利權的事實在沒有正當理由的情形下怠於行使該權利時，亦為該申請人應無立即及不可回復之損失，因此法院不需要裁定該禁制令給申請人。

因此，情況緊急是訴前禁令的必要條件，若申請人的任何放任或延誤都會導致訴前禁令保護的原意不復存在。於是，對於訴前禁令的時效需做出更為明確的規定，督促申請人及時行使該權利，如此法院面對該請求時可知此請求對該申請人的及時重要性作為一核發臨時禁令的重要考量。<sup>139</sup>

#### 第七、訴前禁令是否適用於仲裁程序

在《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 12 條規定專利權人或者利害關係人在人民法院採取停止有關行為的措施後 15 日內不起訴的，人民法院解除裁定採取的措施。但是申請人在 15 日後沒有提起訴訟而是提起仲裁，如此是否與起訴有相同的效力？此情事中相關規定並未做出明確的規範，有學者認為應當是允許的。其論點為，訴前禁令的本意在於解決主要爭端時，為防止已或將發生的損害擴大所做的臨時措施，而訴訟與仲裁為法律規定中處理糾紛的兩種途徑，因此認為在訴前禁令後提出仲裁與提起訴訟的效果一致。同時根據中國的民事訴訟法與仲裁法的相關規定，仲裁中的證據保全、財產保全等救濟途徑均由人民法院做出，並無任何不妥。<sup>140</sup>而且在目前企業經營國際化趨勢，民商事的糾紛當事人越來越多以仲裁方式做為解決途徑，且大部分的契約合同糾紛也是以仲裁方式處理，

<sup>138</sup>中國民事訴訟法第 135 條向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為二年，法律另有規定的除外。

<sup>139</sup> 胡震環，知識產權案件中臨時禁令的適用標準，知識產權 2001 年第四期，頁 31。

<sup>140</sup> 仲裁法第 28 條 一方當事人因另一方當事人的行為或者其他原因，可能使裁決不能執行或者難以執行的，可以申請財產保全。當事人申請財產保全的，仲裁委員會應當將當事人的申請依照民事訴訟法的有關規定提交人民法院。申請有錯誤的，申請人應當賠償被申請人因財產保全所遭受的損失。

於是如將專利權之紛爭亦能以仲裁方式處理，不僅不違反國際規定，同時讓當事人可增加一解決途徑做出最符合當事人力議的裁定。<sup>141</sup>

#### 第八、不許上訴，即時生效

禁令主要針對的是即發侵權，如果不採取措施立即制止侵權行為，將會給權利人造成無法彌補的損失。但臨時禁令一旦裁定，同時對被申請人產生極大的約束，雖然在根據規定在收到裁定後 10 日內可進一次的復議，但該期間不停止裁定的執行。如此一來，被申請人是在一個必需先接受裁定結果的情形下進行反擊及處理。同時，若申請人於 15 日內進行該專利侵權訴訟的提起，該訴前禁令也不應該本訴提起而解除。此視同，被申請人在未正式獲判專利侵權前，已輸一半。唯一的保障就是，如果該申請人不起訴或者申請造成被申請人的損失，被申請人可以向管轄權的人民法院起訴請求申請人賠償，也可以在申請人提起該專利侵權訴訟中提出損害賠償的請求，其處理單位為人民法院。

該如何認定該申請錯誤造成被申請人的損失呢？該申請向人民法院提出申請，該被申請法院依規定進行審查進而做出裁定，一切合法。一般而言，人民法院是不會承認有錯的，實務上也可知，被申請人因該裁定所受的損失，是不容易依此理由在該管轄法院獲得伸張的。是否應該有一個上訴的制度讓該裁定有一個中立單位來做一再審查，而該審查期間不影響該禁令裁定的執行，好讓被申請人的復議權達到充分發揮。

#### 第九、裁定訴前禁令的時間過短

針對目前中國知識產權司法實務中對訴前行為保全申請的審查實務明顯與法律預定的規則存在差別，即審判實務中很難一律在 48 小時內作出執行某項措施的裁定。為了嚴肅準確地執行這一措施，對在 48 小時內不能決定立即採取停止有關行為的措施時，可在 48 小時內傳單

<sup>141</sup> 姚頡靖，知識產權訴前禁令制度的反思與重塑：以程序正義為視角，甘肅行政學院學報，2007 年 4 期，頁 107。

方或雙方當事人在確定的時間接受詢問，然後再作出裁定。<sup>142</sup> 這樣有利於對雙方當事人利益的維護，也有利於法院在充分查明事實的基礎上作出正確的裁定。關於此點專利法在 2008 年的第三次修正針對已做了調整為「人民法院應當自接受申請之時起四十八小時內作出裁定；有特殊情況需要延長的，可以延長四十八小時。裁定責令停止有關行為的，應當立即執行。」

此外，從中國《專利法》中關於訴前禁令期限的規定中可以發現，如果涉及雙方都是國內當事人的，還能盡可能在規定的期限內完成傳喚，但對於涉外案件來說，則由於其送達的特殊性，很難在規定期限內完成。所以，對於相關涉外或者其他特殊的訴前禁令請求應當適當放寬對期間的限定。



---

<sup>142</sup> 蔣志培，入世後中國知識產權司法保護得幾個問題， 最高人民法院民事審判第三庭，知識產權審判指導與參考(第四卷)，北京，法律出版社，2002 年，頁 41。

圖表 8、臨時措施的申請、裁定標準、救濟階段的比較

步驟	階段	TRIPS	美國		台灣			中國
		暫時性措施 (Provisional Measure)	初步禁制令 (Preliminary Injunction)	暫時限制令 (Temporary Restraining Order)	定暫時狀態處分(智慧財產權審理法)	假扣押	假處分	訴前禁令
第0階段	訴前訴中訴後	訴前訴中	訴中	訴中	訴前訴中	訴前訴中	訴前訴中	訴前
第一階段	向法院申請	必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須
第二階段	舉證	必須	必須	必須	必須	必須	必須	必須
	聽取對方當事人陳述和答辯	未規定	必須	不需要	必須	不需要	不需要	不需要
	審查標準	1) 適度地證明其係權利人，而且其權利正遭受侵害或有受侵害之虞; 2) 並且得命令聲請人提供足夠之擔保; 3) 延宕可能對權利人造成無可彌補之傷害，或顯見證據可能被銷燬之情形下	1) 請求有勝訴之可能; 2) 持續的侵害; 3) 如果不核發該禁制令將導致申請人立即且無法彌補之損害; 4) 證明法律上的救濟方式 (如金錢損害賠償) 無法適當補償此損害 5) 核發禁制令將不會對公共利益產生負面的影響					
	擔保	必需(需要時追加)	需要	需要	需要	需要	需要	需要
	反擔保	未規定	可	可	可	可	可	禁止
第三階段	傳喚當事人	未規定	答辯	不需要	需要	不需要	不需要	不需要
	審判組織形式與審判方式(如法院聽證)	未規定	法庭聽證 (hearing)	不需要	需要	不需要	不需要	不需要
	限期裁定	限期內	未規定	未規定	建議44天	未規定	未規定	48小時內(是需要得延長一次 48hr)
第四階段	執行	立即	立即	立即	立即	立即	立即	立即
	維持時效	未規定	至專利到期	維持10日	緊急處置 7日, 得延長3日	未規定	未規定	到訴訟結束
第五階段	復議審查	若有需要應該進行	未規定	未規定	未規定	得抗告,不影響執行	得抗告,不影響執行	收到裁定後 10 日內提出,不影響執行
	複審標準	同裁定標準	同裁定標準	同裁定標準	同裁定標準	同裁定標準	得抗告,不影響執行	收到裁定後 10 日內提出,不影響執行
	撤銷	20 工作天或 30 天	未規定	加速審查 Preliminary Injunction	30日未提起本訴	1) 對人, 5 日內未起訴 2) 一定時間內起訴	1) 對人, 5 日內未起訴 2) 一定時間內起訴	15日未提起本訴
	被申請人復議要求解除禁令	有規定	上訴	無	無	有規定	有規定	有規定,但實務上難度高
第六階段	對被申請人的賠償	有規定	有規定	無	有規定	有規定	有規定	

## 第四章、中國專利侵權訴訟訴前禁令的實務運作分析研究

### 第一節、中國各地區訴前禁令的申請概況

為了分析了解中國新專利法修正後針對訴前禁令在各地區法院的執行專利侵權訴訟時對申請人申請訴前禁令的審查判斷標準、核駁與通過比例及通過後執行方式。但實際尋找該資料發現中國的訴前禁令為一裁定決定，並不是每一件專利侵權訴訟均可看到此裁定，如果該案件中途和解或放棄該申請也不會有紀錄，故不一定找的到該法院決定。

圖表 9、中國北京人民法院至 2006/6 訴前禁令的統計<sup>143</sup>

地區	申請	內容	裁判結果	通過率	備註
北京	26	訴前臨時措施	2	8%	商標案
	8	專利權	0		
	13	商標權	2	15%	
	4	著作權	0		
	1	其他	0		
	23	訴前停止侵犯		88%	
	3	訴前證據保全		12%	

圖表六中發現在北京地區的訴前臨時措施的聲請，其一共受理 26 件關於訴前臨時措施，其中有 23 件為訴前停止侵犯，3 件為訴前證據保全。申請的案件類型分為專利權 8 件、商標權 13 件與著作權 4 件爭議，其中以商標權的爭議較多，裁定結果也發現通過的 2 件也都與商標權有關，佔申請的 8%。但關於專利權停止侵犯通過率就相對非常低為零，其表示北京地區對訴前禁令的裁定是相當審慎對待的。根據實際審理情況來看，北京法院非常嚴格把握此類案件的受理條件、依法責令申請人擔保、對符合合法條件之申請人及時做出裁定停止該侵權行為。從該地區對該案件類型的受理條件、依法責令申請人提供擔保、對符合法定條件的申請及時做出定訴前停止侵權行為案

<sup>143</sup> 北京市高級人民法院知識產權廳，關於審理知識產權訴前臨時措施案件的調查研究，知識產權出版社 2008 年 1 月，頁 403~408.

件的經驗發現有若干問題如：

1) 訴前停止侵權行為的申請的立案及審查分工不明確，調查中發現，有些法院由立案庭做出是否立案的決定，並在立案後將相關材料如鑑定報告送至知識產權庭審查。另一種是在立案前先將申請人相關材料移交至知識產權庭審查，如審查可能裁定停止侵權行為措施時，才予以立案；反之知識產權庭若認為裁定不成立時，就不予立案。同時，因該訴前停止侵權行為措施的審查非常專業化，不易於 48 小時做出裁定，而力說申請人撤回原申請改為直接提起訴訟在申請訴中禁令。

2) 訴前停止侵權行為措施申請的實體審查標準不一致：法律規定，申請人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其知識產權的行為，如不及時制止會是其合法權益受到難以彌補的損害，可以在起訴前像人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全措施。其中“難以彌補的損害”是法院審理裁定訴前禁令一個相當重要的因素。依對於何謂“難以彌補的損害”，不同法院採取不同的作法。有的法院會採用“推定作法”，也就是被申請人的侵權可能性相對較大，就推定可能將造成申請人難以彌補的損害；但有的法院認為只有知識產權的人身權利受到損害，才屬於該法律規定的保護的情形；但有的法院認為如不及時制止被申請人侵權行為，將使申請人的經濟利益遭受無可彌補的損害。

圖表 10、上海法院的統計至 2003/08<sup>144</sup>

種類/數量	訴前禁令	訴中禁令	知識產權案
total	8	2	784
專利	4	2	
商標	2		
著作權	2		

另外以上海中級法院為例，截至 2003 年 8 月，供受理禁令案件 10 件，其中 8 件為訴前禁令，2 件為訴中禁令。禁令中涉及專利權有 6 件，商標權 2 件，著作權 2 件。以申請人主體分析，涉及外國人公司為 3 件，其餘 7 件均為中國公司或中國居民提出。以權利來區分，7 件由權利人直接提出，3 件由利害關係人提出。從處理結果分析，7

<sup>144</sup> 呂國強，知識產權禁令制度的建立與完善，中國知識產權司法保護 2007 年，頁 68。

件實際做出禁令裁定，1 件因申請證據不足，且申請人不能在規定期間內補充提供，申請人主動撤回該申請。另 2 件原告在向法院申請提出侵權訴訟時，提出先行停止侵權行為申請(訴中禁令)，在上述申請提出後，被申請人及主動提出要求和解，若進一步與申請人達成和解，申請人撤回該禁令申請。

在上海人民法院關於禁令申請綜合有幾個特色；1) 申請過程較為謹慎，同時法院受理案件也採較為保守的態度。2) 和解率相對高。3) 雙管齊下，在該 10 件禁令申請案件中，有 3 件的申請人，同時也申請訴前證據保全，使使訴前保全證據可以保全侵權行為的相關證據，為日後的調查審判及賠償奠定基礎。在實務中發現，該訴訟程序對申請人的權利給予相當的保障。

中國自專利法、商標法和著作權法 3 部主要知識產權法律修訂以來，全國地方法院共受理訴前禁令案件 300 多件，在申請人堅持申請的案件中，實際裁定支持率達到 88%。最高人民法院常務副院長、大法官曹建明在今天召開的知識產權司法保護國際研討會上說，中國法院高度重視並依法適用訴前禁令這一訴訟措施，及時制止侵權行為，有效防止權利人損失的擴大，使得許多糾紛尚未正式進入訴訟程序就可以及時解決。據瞭解，自三部主要知識產權法律修訂以來，全國地方法院共受理訴前禁令案件 300 多件，在申請人堅持申請的案件中，實際裁定支持率達到 88%。

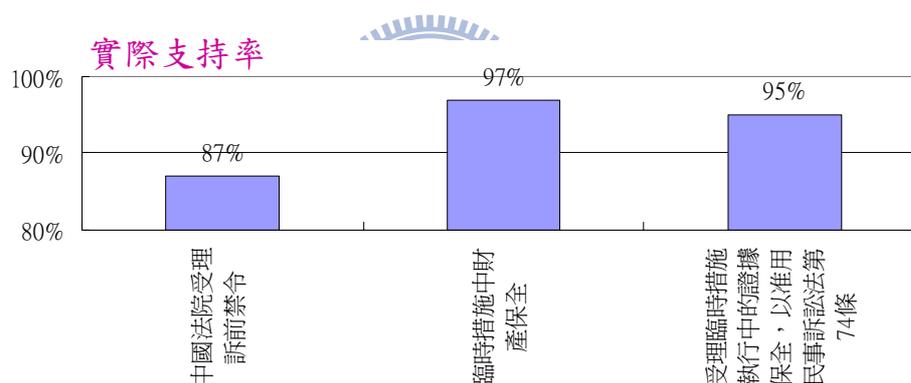
據了解，中國法院一貫高度重視知識產權的司法保護工作，通過審理各類知識產權案件，嚴厲制裁侵犯知識產權的違法犯罪行為，有效維護權利人的合法權益，合理平衡權利人利益與社會公眾利益。2005 年全國地方法院共受理涉及侵犯知識產權的一審犯罪案件 3567 件、審結 3529 件，分別比上年上升了 27.9%和 28.3%<sup>145</sup>。

中國法院依法嚴懲知識產權侵權犯罪的態度是明顯的，但其審判標準是否得當還是值得深入瞭解的。中國目前盡可能建立起來的知識產權司法保護機制儘管尚有不甚完善之處，但也不斷的再改善之中。進一步中國法院希望更加充分發揮其審判職能，依法平等保護中外知識產權人的合法權益，切實履行中國對知識產權司法保護的義務，努力營造權利人依法積極維護專利權，法院審理裁決及時公正，執行措施得力有效，侵權人侵權必受懲處的良好知識產權司法保護環境，

<sup>145</sup> 2006 中國知識產權年鑑 2006 國家知識產權局主編，知識產權出版社出版，頁 405-406

也希望能夠積極達成。

類型	申請	內容
1	301	中國法院受理訴前禁令
	177	支持申請
	24	駁回
	98	申請人撤回申請
	<b>87%</b>	實際支持率
2	147	臨時措施中財產保全
	142	審結
	115	支持申請
	4	駁回
	23	申請人撤回申請
	<b>97%</b>	實際支持率
3	470	受理臨時措施執行中的證據保全，以准用民事訴訟法第74條
	445	審理
	382	支持申請
	20	駁回
	43	申請人撤回申請
	<b>95%</b>	實際支持率



圖表 11、中國法院受理臨時措施的案件數量及通過比率統計

由圖表 8 可知，中國臨時措施的處理可分為三個部分第一、訴前禁令；第二、臨時措施中財產保全；第三、或受理臨時措施執行中的證據保全，以准用民事訴訟法第 74 條。均可發現實際法院支持率高達 85% 以上。在第一項的實際支持申請有 177 件，申請撤回件數 98 件，通過率 87% 相當高，也相映前述的統計。另一方面，臨時措施中的財產保全中實際支持率更高達 97% 幾乎通過所有的聲請。同時第三部分的准用民事訴訟法的證據保全的實際支持率也是相當的高。

而對於中國人民法院對訴前禁令的核准率偏高的現象，除了民族保護主義作祟之外，比較中國與美國司法程序之後，另可發現幾個原因：

(1) 中國的訴前禁令聲請審查過程中，被告並無進行答辯的機會，被告僅能於裁定後申請覆議。而美國聯邦法院以及 ITC 的司法程序中，二造皆有對證據進行陳述的機會，可讓法院對二造立場進行了解。中國禁令聲請的審查過程中，人民法院所檢視的證據全為原告所提交，此種訴訟程序顯對被告有失公平，也造成訴前禁令核准率偏高。

(2) 此外，人民法院接受專利權人或利害關係人提出的申請後，經審查符合規定的，應當在 48 小時內做出書面裁定，此裁定時間過於匆促。法官於 48 小時內必須檢視案件聲請的相關證據條件是否符合四個原則，難免無法思慮周全。

(3) 另外是目前專利權人必須提出相對等價質的擔保，在實務上申請人瞭解訴前禁令的獲准一定可以對被申請人產生莫大的壓力，所以一定會提足讓法官沒有疑慮的價值擔保，也因此法官很容易越過此門檻進入"是否侵權"的判斷。

如使目前中國訴前禁令的規定與實務執行就如同台灣 10 年前企業利用定暫時狀態假處分一般，一召論訴加上足額擔保加上過度強調不可彌補的損失(一般法官對產業是沒有概念的)，於是訴前禁令的獲准率相當高。

同時，比較中國其他各地區在訴前禁令規定於專利法中，其各法院裁定的比率如表 12 統計所示，發現各地區所受理的訴前禁令案件不均勻。北京 2004，2006 比較，裁定比率是降低的(16.7% 降低至 8%); 上海關於訴前禁令的申請案明顯增加，通過比率大約 50%; 山東對於訴前禁令的通過比率最高 93% (72/77); 其次為江蘇(87.9%)與廣東(53%)兩地。

圖表 12、中國大陸各地區訴前禁令裁定比率統計

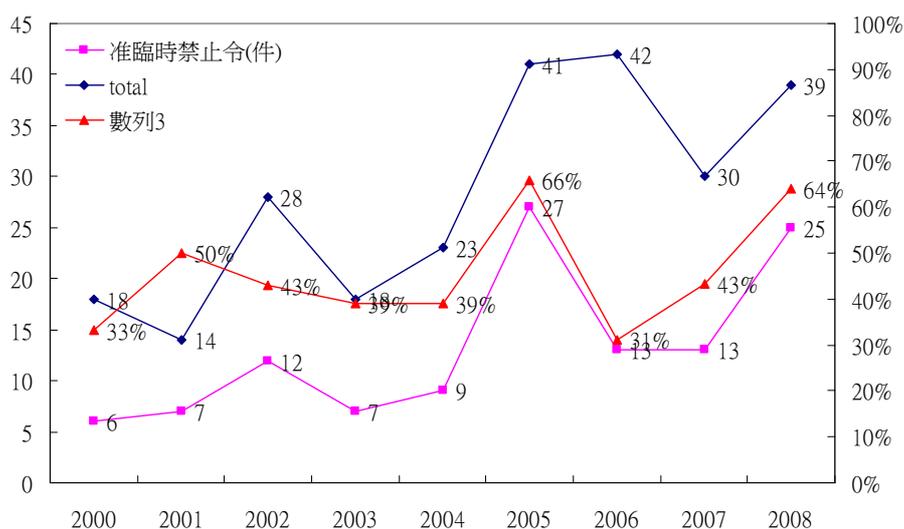
受理法院	受理	裁定	%	駁回	%	撤回	%
北京	6	1	16.7	3	50.0	2	33.3
山東	77	72	93.5	0	0.0	5	6.5
上海	40	27	67.5	7	17.5	6	15.0
浙江	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0
廣東	100	53	53.0	2	2.0	45	45.0
江蘇	33	29	87.9	4	12.1	0	0.0
總計	257	183	71.2	16	6.2	58	22.6

相對比較於美國的臨時措施在美國專利訴訟中，因為臨時禁制令在被視為是一種終極的救濟手段，所以非常少通過。以 1990 年至 1991 年共計 252 件專利侵害案件為例，僅 48 件（約 19%）提出臨時禁制令申請。另根據 2000 年至 2004 年統計資料，在專利權人申請臨時禁制令的案件中，以最終的結果來看（亦即有上訴至 CAFC 就只統計 CAFC 的判決結果），約 33%~55%（平均 41%）的申請案最終會獲得臨時禁制令核准發現，不僅提出臨時禁制令申請的比例僅約 20%，而且即使專利權人經過一定的評估，有一定的信心後來提出臨時禁制令的申請，其中也只有~40% 比例的申請案會取得禁制令的救濟。在 2006 經過 eBay 案例後，明顯發現該年度的初步禁制令的核准率很低，42 件申請，僅通過 13 件，而且通過的全部是製造商對製造商。也就是說，若是純粹的專利權人沒有製造或生產者，要說服法院核准一個初步禁制令是相當難的。大約估計來看，在美國只有 8~10% 左右的專利訴訟案最終可以執行臨時禁制令。<sup>146</sup>

<sup>146</sup>葉國良，專利訴訟之定暫時狀態處分救濟，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2005 年，頁 76. 與作者整理

圖表 13 為美國臨時禁止聲請及獲准率 (2000-2008)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
准臨時禁止令(件)	6	7	12	7	9	27	13	13	25
%	33%	50%	43%	39%	39%	66%	31%	43%	64%
未准臨時禁止令(件)	12	7	16	11	14	14	29	17	14
%	67%	50%	57%	61%	61%	34%	69%	57%	36%
total	18	14	28	18	23	41	42	30	39



從美國臨時禁令的通過率可知，美國法院對於核發禁止令於專利侵權案中是謹慎保守。

## 第二節、中國專利侵權訴訟前禁令案例說明

炬力公司申請對美國矽瑪特公司等侵犯專利權訴前禁令案為觀察點。Mp3 晶片製造龍頭美國矽瑪特 SigmaTel 針對市場佔有率第二名的珠海炬力以專利侵權訴訟進行商業競爭。美國矽瑪特 SigmaTel 針對在 mp3 市場上台灣及中國的競爭者不斷出來，紛紛強食矽瑪特的產品市場，為了保有持續的領先其以不斷建立專利城牆、降低以成熟產品的價格讓競爭者的利潤受到嚴重的侵蝕，經營困難與同時不停及快速的研發快速建立下世代技術及產品三管齊下，讓其他的競爭者在後苦苦追趕。

提出首先問題的提出訴前停止侵犯專利權行為的措施，在英美法係和大陸法系中被稱為臨時禁令(Preliminary Injunction)或者中間禁令(Interlocutory Injunction or Interim Injunction)，TRIPS協議第 9 條稱為臨時措施(Provisional Measures)，中國《專利法》中稱之為“停止侵犯

專利權有關行為”。雖然名稱不同，但是實質內容是基本一致的，即在對專利侵權訴訟實體審判最終裁決之前，由法院依據權利人的申請，作出要求被控侵權人停止侵犯專利權行為的裁決。<sup>147</sup>

在訴訟過程中，為及時制止正在實施或即將實施的侵害權利人權利的行為，法院有權根據當事人申請發佈一種禁止或限制行為人從事某種行為的強制命令，就是臨時禁令。臨時禁令具有強制性和暫時性，以禁止或限制行為人某種行為為內容，其效力一般延續至訴訟終結，並被生效裁定所確定的永久或一定期間的禁令或撤銷禁令的裁定所代替，在有證據證明臨時禁令實施的條件不具備時也可以在訴訟中裁定撤銷禁令。知識產權訴前禁令是指知識產權權利人在起訴前請求法院作出的要求被控侵權人不為一定行為的命令，以及及時制止正在實施或即將實施的侵害權利人知識產權或有侵害可能的行為。

TRIPS 協議第 44 條規定：司法當局應有權令一方當事人停止侵權，特別是應有權在進關後立即阻止那些涉及知識產權侵權行為的進口商品進入其管轄內的商業渠道。TRIPS 協議第 45 條在“臨時措施”中對此也進行了專門規定。禁令屬於知識產權權利人在其權利受到損害時的一項救濟措施，它的建立對保護知識產權權利人及制止侵權行為的發生具有重要的意義。

2007 年西安中院受理了申請人炬力集成電路設計有限公司與被申請人美國矽瑪特有限公司、東莞市歌美電子科技有限公司、黃忠達侵犯專利權(發明專利名稱為：可變取樣頻率的過取樣數字類比轉換器，專利號為 01145044.4) 為(2007)西安禁字第 001 號訴前禁令申請，西安中院經審查作出禁令裁定後，炬力集成電路設計有限公司與美國矽瑪特公司長達 3 年之久的專利糾紛以握手言和告終。<sup>148</sup>

<sup>147</sup> 段立紅，訴前臨時措施的審查標準-中外專利侵權訴訟臨時措施制度的比較，人民司法，2001 年，頁 21。

<sup>148</sup> (2007) 西立禁字第 001 號--陝西省西安市中級人民法院審理炬力積體電路設計有限公司與矽瑪特有限公司、東莞市歌美電子科技有限公司、黃忠達專利權糾紛民事判決書，案情：申請人炬力積體電路設計有限公司因被申請人矽瑪特有限公司、東莞市歌美電子科技有限公司、黃忠達侵犯其專利權向本院提出申請稱，其是美國 Nasdaq（納斯達克）上市公司，國際著名的 IC（晶片）設計企業，擁有專利號為 01145044.4 的“可變取樣頻率的過取樣數位類比轉換器”發明專利權，該專利的申請日為 2001 年 12 月 31 日，授權日為 2005 年 5 月 11 日。申請人發現矽瑪特有限公司向中國境內銷售侵犯申請人 01145044.4 發明專利權的 STMP35xx 系列多媒體播放器主控晶片；東莞市歌美電子科技有限公司在進口、使用前述侵犯申請人專利權的多媒體播放器主控晶片，並銷售包含這些晶片的 MP3 播放器等產品；黃忠達在銷售包含這些晶片的 MP3 播放器等產品。申請人經對上述晶片產品進行技術分析得知，該產品包含了申請人 01145044.4 專利的全部技術特徵，落入了申請人的專利保護範圍。申請人認為，被申請人未經申請人許可，實施申請人專利，侵犯了申請人專利權。鑒於 IC 設計行業需要投入巨大的研發資源，知識產權的保護對於申請人具有生死攸關的意義。被申

此案件為中國專利修正以來第一件涉外案件裁定訴前禁令給中國企業，該裁定也使雙方結束了長達3年來的專利訴訟競爭，同時可知，該美國矽碼特公司在2006年3月美國ITC行政法官於initial determination 裁定珠海炬力的產品侵犯美國矽碼特的兩個美國專利，同時給于勝訴取得有限度禁制令(LEO)。在美國專利訴訟發生的同時，中國公司珠海炬力也於2006年11月以中國專利在中國深圳中級法院提起專利訴訟。隨後也因珠海炬力於西安中級法院獲得裁定訴前禁令，法院要求美國矽碼特馬上停止所有侵權行為。因珠海炬力與

請人進口、銷售、使用侵權產品數量巨大，涉及的利益重大，如不及時制止侵權行為，將導致申請人專利產品價格下滑、信譽受損，使其合法的權益受到難以彌補的損害。根據《中華人民共和國專利法》第61條之規定，特向法院提出訴前停止侵犯專利權行為之申請，請求法院責令1、矽碼特有限公司停止侵犯申請人01145044.4號發明專利權的行為，包括：停止向中國境內銷售侵犯申請人01145044.4號發明專利權的多媒體播放器主控晶片產品；2、東莞市歌美電子科技有限公司停止侵犯申請人01145044.4號發明專利權的行為，包括：停止進口、使用、銷售矽碼特有限公司侵犯申請人01145044.4號發明專利權的多媒體播放器主控晶片產品；3、黃忠達停止侵犯申請人01145044.4號發明專利權的行為，包括：停止銷售矽碼特有限公司侵犯申請人01145044.4號發明專利權的多媒體播放器主控晶片產品。

本院經審查認為，《中華人民共和國專利法》第六十一條規定：專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。最高人民法院《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第四條規定：申請人提出申請時，應提交下列證據：專利權人應當提交證明其專利權真實有效的檔，包括專利證書、權利要求書、說明書、專利年費交納憑證。提交證明被申請人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為的證據，包括被控侵權產品以及專利技術與被控侵權產品技術特徵對比材料等。第六條規定：申請人提出申請時應當提供擔保，申請人不提供擔保的，駁回申請。本案中，炬力積體電路設計有限公司已提交了證明其專利權真實有效的專利登記簿副本、權利要求書、說明書、專利年費交納憑證及被申請人實施侵犯其專利權行為的初步證據，包括被控侵權產品以及專利技術與被控侵權產品技術特徵對比材料；同時炬力積體電路設計有限公司向本院提供了申請責令被申請人停止侵犯01145044.4發明專利權行為的擔保，故其申請，符合最高人民法院《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第九條“人民法院接受專利權人或者利害關係人提出責令停止侵犯專利權行為的申請後，經審查符合本規定第四條的，應當在48小時內作出書面裁定；裁定責令被申請人停止侵犯專利權行為的，應當立即開始執行”之規定，本院依法予以支持。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條第一款第(十一)“其他需要裁定解決的事項”之規定，裁定如下：

一、被申請人矽碼特有限公司在收到本裁定後立即停止侵犯申請人炬力積體電路設計有限公司01145044.4號發明專利權的行為，即停止向中華人民共和國境內銷售侵犯專利號為01145044.4的“可變取樣頻率的過取樣數位類比轉換器”發明專利權的產品；二、被申請人東莞市歌美電子科技有限公司在收到本裁定後立即停止侵犯申請人炬力積體電路設計有限公司01145044.4號發明專利權的行為，即停止進口、使用、銷售侵犯專利號為01145044.4的“可變取樣頻率的過取樣數位類比轉換器”發明專利權的產品；三、被申請人黃忠達在收到本裁定後立即停止侵犯申請人炬力積體電路設計有限公司01145044.4號發明專利權的行為，即停止侵犯銷售專利號為01145044.4的“可變取樣頻率的過取樣數位類比轉換器”發明專利權的產品。本裁定送達後立即執行。

申請人炬力積體電路設計有限公司在本院採取停止有關行為的措施後，應在15日內向本院提起訴訟，逾期不起訴的，本院將解除裁定採取的措施。如不服本裁定，可在收到裁定之日起10日內向本院申請復議一次。復議期間不停止裁定的執行。 審判長 姚建軍， 審判員 曹衛軍， 代理審判員 張熠， 二〇〇七年五月二十一日， 書記員 烏博

美國矽碼特分別為全球 mp3 的製造大廠，其所生產的產品銷售遍佈全球各地。雙方在商業競爭下，以專利訴訟作為一商業競爭的手段，當時珠海炬力因產品開發及市場行銷策略得當，公司也年年穩定成長，預定於 2005 年 11 月正式於美國證券交易所 (NASDAQ: ACTS) 掛牌上市，正式成為一個國際性的公司。

在此之前，身為競爭者的美國矽碼特當然想盡辦法一定要在珠海炬力上市前，給對手重重的一擊。以專利訴訟的方式不但有法律為後盾以技術為根本，若獲勝對對手的商業及產品市場的打擊比起任何一種商業方式如降價搶市場、重金挖角破壞對手的競爭力、給經銷商高額的佣金等都是絕對的大。另外有趣的是，珠海炬力所生產的產品原本屬叫低階的運用，但因美國矽碼特公司所興起的專利訴訟使珠海炬力內部研發工程師發現專利的重要性，同時激起公司內部上上下下團結一心希望要能夠在該法律競爭中，找到一條生路。如此一來，除了建立了珠海炬力內部的研發能量，也讓珠海炬力的產品再度成為市場上的焦點。

原本，美國矽碼特公司希望藉由美國專利訴訟程序讓珠海炬力在美國 NASDAQ 上市時程受阻，但美國矽碼特再再沒想到此一訴訟反倒打響了珠海炬力的產品使其在 2005 原不到 12% 的產品佔有率，到了 2007 上升到 50%。。當然期間更順利在美國 NASDAQ 掛牌上市。粉碎了美國矽碼特以專利權為手段的商業競爭方法，不過雙方雖然在激戰中和解收場，專利權交互授權，也到達市場合作的目的，當然其中最大的贏家應該是下游的客戶端。

所以在當前中國企業在國外屢屢遭受訴前禁令的情況下，中國企業如何利用訴前禁令這一措施，保護自己的合法利益同時保持商業競爭的優勢，本論文研究最為主要的目的。為何選擇此案作為一研究的對象，其原因有幾：

- 一、 此為一涉外企業在中國進行專利訴訟裁定訴前禁令的案例
- 二、 珠海炬力與美國矽碼特均為產品製造商，有實質的生產行為
- 三、 美國矽碼特為一相當重視研發的公司，同時其專利強度比珠海炬力高許多，完全是一個以專利手段進行商業競爭的對手
- 四、 珠海炬力為一中國企業，不過其經營團隊是台灣知名的半導體設計公司
- 五、 美國矽碼特近年來因生產成本的增加不敵珠海炬力的低價產

品的競爭

六、 珠海炬力產品營業額的快速成長，嚴重影響美國矽碼特的生存空間

七、 該案件被西安中級法院列為 2007 十大知識產權代表案件。<sup>149</sup>

八、 該案件被深圳中級法院列為 2007 十大知識產權代表案件。<sup>150</sup>

雙方公司簡介:

**美國矽碼特 SigmaTel Inc.:**

公司大事紀:

公司成立於 1993 年，一直致力為消費電子和電腦市場的眾多數位多媒體產品設計、開發並銷售密集類比、混合信號半導體解決方案。矽碼特為客戶提供完整的系統級解決方案，包括高度集成半導體、可客制化的硬體及軟體、參考設計、軟體發展工具、以及應用支援。公司憑藉在混合信號設計方面的專長為客戶提供系統級解決方案，使其能夠迅速設計並推出外型小巧輕便、低功耗、性能可靠且具成本效益的產品。知識產權不僅是矽碼特業界領先解決方案的基石，也是矽碼特的客戶能夠為全球消費者提供多性能、高品質、又具競爭力的產品的根本。矽碼特會致力保護其知識產權以及客戶全球性的技術投資。矽碼特的各種半導體解決方案是專為設計和生產可攜式多媒體播放器、筆記本及桌上電腦、數碼視頻照相機、多功能外設產品、數位相框、數位電視以及機頂盒的客戶而開發的。

矽碼特利用其混合信號技術的專長為音頻、多媒體、無線和影像市場提供先進創新的解決方案。矽碼特可攜式系統級晶片解決方案能夠幫助設備生產商和設計商創造出突破普通 MP3 播放器的可攜式多媒體產品。矽碼特可攜式視頻產品系列提供了高度集成的半導體解決方案，能夠同時實現數位攝像機 (DCC)、數碼相機 (DSC) 及 DCC/DSC 兩用產品所需的高品質活動視頻以及低功耗要求。矽碼特高解析度音頻編解碼器能夠為消費音頻系統和個人電腦提供業界領先的影院級品質音效。而矽碼特多功能外設解決方案能夠提供核心系統控制，實現在單一設備上集合印表機、照片印表機、影印機、掃描器和傳真機

<sup>149</sup> (2007) 陝西省西安市中院公佈十大知識產權案件，  
[http://www.xawb.com/big5/news/2008-04/26/content\\_1450637.htm](http://www.xawb.com/big5/news/2008-04/26/content_1450637.htm)。

<sup>150</sup> 入深圳市 2007 年度知識產權事件前十名排行榜，  
<http://www.xooob.com/294494.html>。

的各項功能。作為混合信號半導體解決方案的創新開發商，矽瑪特擁有良好聲譽，並正努力在矽瑪特所有的業務市場上成為全球領導廠商。矽瑪特已通過 ISO 9001:2000 標準認證，不僅能夠生產性能卓越、品質可靠的產品，亦提供上乘的配套客戶服務。

矽瑪特進行了兩件的收購，其一為 Protocom，另一為 D&M Holdings，其中相關收購內容彙整於表一，換句話說，藉由國際併購，SigmaTel 近期已經取得重要的關鍵技術與專利，包括在高階硬碟式 MP3 播放機（Rio）與下世代包括聲音與影像的 MP4 技術等（Protocom）。

表一 SigmaTel 近期收購技術		
公司	技術項目	說明
Protocom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 影音技術與相關解決方案</li> <li>• MPEG -4 ASP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• \$4,700 萬美元</li> <li>• SigmaTel 將以股票合併的形式，以股票和現金收購 Protocom 的全部業務，包括技術資產、現有產品、客戶和 IP。</li> <li>• Protocom 將成為 SigmaTel 的西岸影像中心</li> </ul>
D&M Holdings	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 以硬碟播放為基礎的聲音解決方案</li> <li>• Forge、Carbon 及以 ARM 為基礎的 Karma MP3 播放器技術</li> <li>• ARM 核心硬碟播放器技術</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 收購 D&amp;M Holdings 旗下 Rio 品牌可攜式音效產品系列相關的軟體、專利和工程資源。</li> <li>• Rio 品牌仍將保有旗下可攜式音效播放器產品、庫存或註冊商標的擁有權。（商標未被收購）</li> <li>• Rio 團隊將成為 SigmaTel 位於英國劍橋的設計中心。</li> <li>• SigmaTel 增加了 15 項專利及專利技術</li> </ul>

### 珠海炬力 Actions Semiconductor Co., Ltd.

公司位置：廣東省珠海市唐家灣鎮哈工大路 1 號 15 棟 1 單元 1 號

公司大事紀：

2008/07 成立“廣東省多媒體積體電路設計工程技術研究開發中心”

2007/12 成立“珠海市重點企業技術中心”

2007/12 成立“珠海市多媒體音視頻工程技術研究開發中心”

2007/12 獲得廣東省版權局評選的“廣東省版權興業示範基地”稱號

- 2007/12 被 CCID 及中國半導體行業協會評為“中國十大 IC 設計公司”之一
- 2007/10 可攜式多媒體音視頻處理晶片 ATJ213X 系列被授予“中國半導體創新產品和技術”稱號
- 2007/09 “炬力牌多媒體播放解碼晶片”獲得廣東省名牌產品
- 2007/07 獲得“廣東省自主創新企業”稱號
- 2007/05 通過德國 TUV 認證機構的 ISO9001 品質保證體系的審核，獲得國際認證的 ISO9001 品質保證體系認證證書
- 2007/05 獲得珠海市對外貿易經濟合作局認定的“珠海市先進技術企業”稱號
- 2007/04 被珠海軟體行業協會評定為“十強軟體企業”之一
- 2007/02 推出新一代 13 系列多媒體音視頻播放器主控晶片產品，支援 MPEG4、WMV、H.264 等標準
- 2006/12 被 CCID 及中國半導體行業協會評為“中國十大 IC 設計公司”之一，並名列第一
- 2006/11 主打產品 ATJ2097 榮獲資訊產業部“中國芯”最佳市場表現獎
- 2006/08 推出最新使用 0.18 $\mu$ m 工藝技術的 ACU 75 系列晶片
- 2006/03 獲得珠海市外經貿局的“珠海大型出口企業”三等獎
- 2006/02 獲得珠海唐家灣地區“納稅大戶”稱號
- 2006/02 完成以 32bit CPU+DSP 為新一代技術平臺開發
- 2005/12 被 CCID 及中國半導體行業協會評為“中國十大 IC 設計公司”之一，並名列第一
- 2005/11 總公司開曼炬力在美國納斯達克(NASDAQ， ACTS)掛牌上市
- 2005/07 與 MIPS 強強聯合，採用 MIPS 核心技術開發針對可攜式數位多媒體應用的下一代系統晶片
- 2005/06 被廣東省資訊產業廳授予“廣東省積體電路產業化重點示範單位”
- 2005/06 攜手 Microsoft 共推數位版權保護，發佈了可以支援微軟 Windows Media 數位版權管理 DRM10(WMDRM10)的全系列可攜式多媒體處理器 SOC 及完整解決方案
- 2005/06 成功推出了最新的 AMV (Advanced Media Video) 數位視

## 頻引擎技術

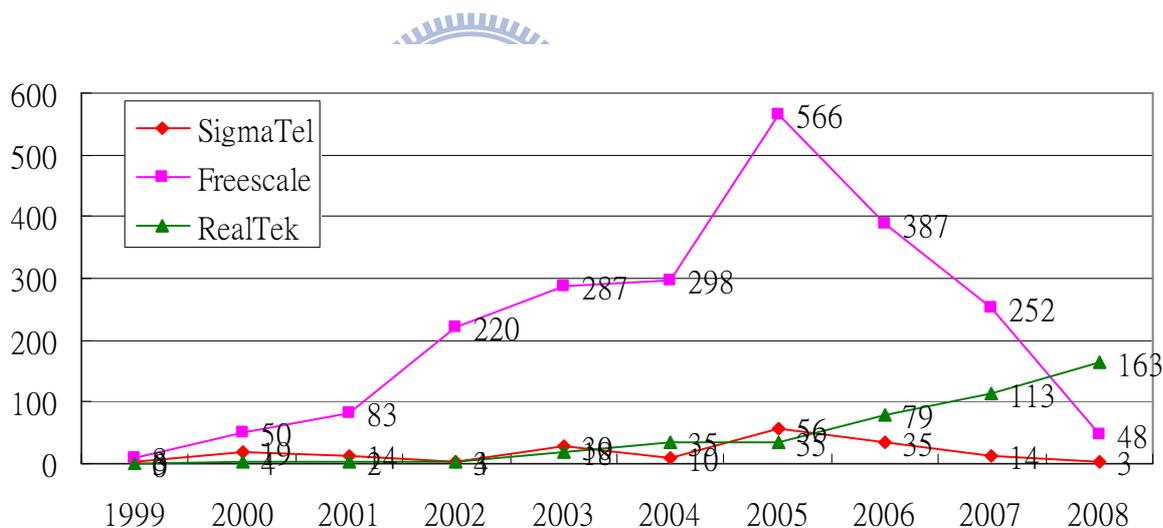
- 2005/05 與美國 SRS Labs 公司達成技術合作，並成功推出中國大陸第一顆具有 SRS WOW 音效的可攜式多媒體處理器主控晶片-PMA300
  - 2005/05 獲得廣東省科學技術廳認定的“廣東省高新技術企業”稱號
  - 2005/05 獲得資訊產業部認定的“積體電路設計企業”稱號
  - 2005/04 成功推出新一代 9 系列多媒體播放器主控晶片
  - 2004/12 被 CCID 及中國半導體行業協會評為“中國十大 IC 設計企業”之一
  - 2004/12 在中國 IC 設計行業發展十周年之際，炬力被授予“團隊創業獎”
  - 2004/12 成為數位多媒體播放器主控晶片全球最主要的供應商之一
  - 2004/07 完成商品化大規模量產的可攜式多媒體播放器主控晶片
  - 2004/06 被國際知名的市場調研機構 isuppli 評為中國大陸最成功的 IC 設計公司之一
  - 2004/05 獲得交通銀行企業信譽 AAA 級稱號
  - 2003/07 成功推出數位電能表計量系列晶片
  - 2003/01 被廣東省資訊產業廳授予“軟體企業”稱號
  - 2002/03 成功推出可攜式多媒體處理器主控系列晶片
  - 2001/12 在珠海註冊成立
- 公司網站: [www.actions-semi.com](http://www.actions-semi.com)

炬力積體電路設計有限公司（以下簡稱炬力），是一家致力於積體電路設計與製造的大型半導體技術公司，設立在環境優美的海濱城市珠海。公司在數位多媒體影音主控晶片的研發和生產方面具有世界領先的優勢，公司的多媒體晶片產品佔據全球近 50% 的市場份額，其產銷量、營業額和淨利潤都位居國內同行業之首。累計創造產值近 40 億元，出口創匯超過 5 億美元，納稅額超過 1 億元。公司目前有 450 名員工，其中科技研發人員有 351 人，擁有超過 3 年積體電路研發經驗的工程師超過 200 人。在人數、項目經驗及品質上均位居國內積體電路設計企業前列。

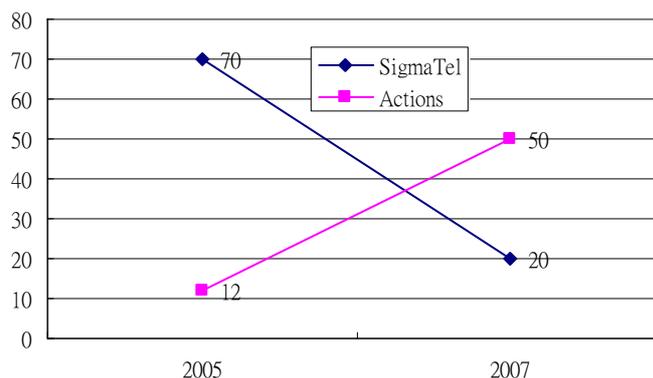
炬力集成電路設計(開曼)有限公司是一家位於中國珠海的 IC 設計公司，主要從事可攜式消費性電子產品 SOC 多媒體系列芯片的設計、

測試與銷售，並提供完整的解決方案。炬力公司可提供包括 SOC 芯片，硬件，軟件，開發工具等在內的完整產品及技術解決方案，使得客戶可以以最節省成本的方式迅速推出新的便攜式消費產品。公司總部在中國珠海，並在北京及深圳設有公司。

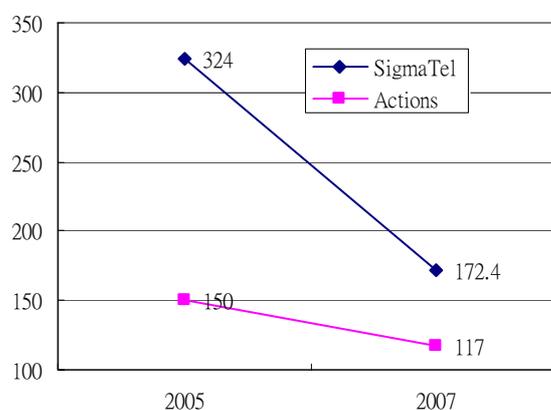
炬力集成在開拓市場的同時，堅持自主創新，高度重視利用知識產權制度保護公司的合法權益，不斷加大自主知識產權技術的研發投入力度，並積極申請專利、布圖設計、軟體著作權、商標權等多種形態知識產權。目前，炬力集成高度重視自主知識產權的核心技術研發與產品保護，在關鍵技術領域已申請 50 多項專利，並為產品相關的積體電路布圖和軟體著作權進行了登記保護。公司目前已獲受理專利申請 79 項，授權專利 21 項，其中包括 14 項發明專利，7 項實用新型專利；79 項商標申請，其中已註冊成功 15 項；8 項軟體著作權登記，6 項已經獲得證書；11 項積體電路布圖設計申請登記，全部已經獲得登記證書。珠海炬力與美國矽碼特的專利強度比較：(以美國獲證專利與申請中)



圖表 14、為美國矽碼特與珠海炬力美國專利數的比較



圖表 15、珠海炬力與美國矽碼特在 mp3 產品市場佔有率在 2005，2007 的消長



圖表 16、珠海炬力與美國矽碼特在 2005 及 2007 在 mp3 產品上的營業額消長

### 第一、案件歷史-案件名稱: 珠海炬力 vs. 美國矽碼特<sup>151</sup>

#### 珠海炬力與美國矽碼特在美國 ITC 的專利訴訟大事紀:

2007/2/10 等待國際貿易委員會(ITC)將全案(337-TA-538)檔案送繳 CAFC。

2007/1/26 珠海炬力依程式填具三份基本表格，投向美國聯邦巡迴法院(CAFC)。

<sup>151</sup> 作者訪談珠海炬力處理此案件的當事人，該當事人當時負責該專利訴訟案的所有策略規劃，訪談時間 2009 年 4 月地點台灣及上海。

- 2007/1/12 美國聯邦巡迴法院(CAFC)同意受理珠海炬力之所控告，立案編號 2007-1131。
- 2007/1/05 珠海炬力具狀向美國聯邦巡迴法院(CAFC)控告(appeal)國際貿易委員會(ITC)瀆職。
- 2006/11/14 60 天總統猶豫期到期，美國總統未簽字反對；有限度禁制令(L.E.O.)自然生效。
- 2006/9/15 委員會宣佈終裁結果，並同時頒發有限度禁制令(Limited E.O.)。
- 2006/8/11 原告矽馬特送件向法官說明，此次修正(remand)乃最大極限，不該再修正。
- 2006/8/11 被告炬力送件向法官說明，此次修正(remand)仍然不足，不該忽略其他證據。
- 2006/8/03 行政法官修正(remand)判決，宣佈炬力某些版本的固件不侵犯專利 US6366522。
- 2006/7/14 原告矽馬特送件向法官說明(response)被告所言之不是。
- 2006/6/30 被告炬力送件向法官說明應當更審的標的、及理由。
- 2006/6/19 預計發佈禁制令、最終裁決(final determination)。但是改發通知表示，局部發回更審、延後發佈禁制令(Exclusive Order)。
- 2006/6/13 原告矽馬特補充額外的數位證據(citation) 給委員會，並聲言駁斥(objection)被告所指。
- 2006/6/12 被告炬力送件委員會，指出原告刻意誤用證據數位(Erroneous citation)。
- 2006/5/24 原告與被告同時送件給委員會，補強駁斥對方之論點。
- 2006/5/19 被告炬力不服原告矽馬特之反駁，補送件委員會予以反駁(opposition to strike)。
- 2006/5/17 原告矽馬特不服炬力之說明，向委員會具狀反駁(strike)。
- 2006/5/15 被告炬力送件委員會，說明對法官之初裁有何處不滿及其原因。
- 2006/5/05 委員會決定接受被告炬力之請願，對法官之初裁進行局部檢討(review)。
- 2006/4/10 原告矽馬特不服炬力之請願，具狀要求委員會直接承認行政法官之初裁。

- 2006/4/03 被告炬力不服初裁，送件請願(petition)要求委員會(commission)重審行政法官之初裁。
- 2006/3/20 行政法官(Paul Luckern, ALJ)宣佈初裁(initial determination)，炬力晶片侵犯兩個專利 US6,366,522 以及 US6,633,187。同時相關產品為珠海炬力用于多媒體設備的 207X 系列(包括 2073 和 2075)、208X 系列(包括 2085、2087、2089、2051、2053 和 2180)、209X 系列芯片產品(包括 2095、2097 和 2099)。
- 2005/11/30 在美國華盛頓開庭，為期五天。珠海炬力聘請三名專家證人、派遣五名員工，出庭作證。
- 2005/10/25 所有搜證結束，珠海炬力前後一共提交將近 1,000 公斤的書面資料給 ITC。
- 2005/10/13 原告撤回一個訴訟專利(US6,137,279)。涉訟專利由三個減為兩個。
- 2005/9/19 在澳門進行第二輪筆錄審訊(deposition)，為期六天。珠海炬力派遣六名員工應訊。
- 2005/8/15 在澳門進行第一輪筆錄審訊，為期十二天。珠海炬力派遣十名員工應訊。
- 2005/6/09 原告加告一個訴訟專利(US6,366,522)。涉訟專利由兩個增為三個。
- 2005/4/18 美國貿易委員會決定成立調查案，發動調查，編號 337-TA-538。
- 2005/3/29 珠海炬力決定聘請美國飛翰(Finnegan Henderson)律師事務所作為辯護律師。
- 2005/3/22 珠海炬力決定積極應訴，以捍衛自主知識產權，以為中國積體電路設計業表率。
- 2005/3/15 美國德州矽馬特(Sigmatel)公司向美國國際貿易委員會(ITC)遞狀，指控中國珠海炬力的晶片產品侵犯其兩個專利。所持之專利同為 US6,137,279、與 US6,633,187。
- 2005/3/14 美國矽碼特 SigmaTel 向美貿易委員會國的訴訟請求：  
一、是請求法庭禁止那些使用了珠海炬力芯片的產品出口到美國；  
二、是請求法庭裁決珠海炬力賠償經濟損失；

三、是請求法庭禁止珠海炬力在美國設計、製造和銷售侵權芯片；四、是請求 ITC 利用 337 條款對珠海炬力進行其他制裁。訴訟狀中，美國矽碼特的事實與理由是：美國矽碼特之前已進行詳細調查並與炬力的技術進行對比發現炬力侵犯美國矽碼特的多項專利，侵犯其有關便攜式 MP3 播放器用系統級芯片 SOC 控制器源保護，以及系統芯片啟動序列。雖然，炬力已向第三者支付了版權費，但並不包括半導體芯片的功能，因此，請求裁決頒布排除令，並要求炬力賠償損失。

2005/1/15 美國德州矽馬特(Sigmatel)公司向美國西德州聯邦法院，指控中國珠海炬力的晶片產品侵犯其兩個專利。所持之專利為 US6,137,279、與 US6,633,187，案號為 05-CA-008。

#### 珠海炬力與美國矽碼特在中國專利訴訟大事紀:

2007/06/28 雙方和解收場，專利交互授權。雙方將撤銷針對彼此及彼此客戶的全部訴訟，並且達成共識，在未來三年之內，雙方也不會因可能出現的第三方專利或其他法律行為，而再次提請訴訟。此外，雙方還就彼此所擁有的全部專利，達成了交互授權協定。炬力現有以及未來的所有產品，也因此不再有任何進入美國市場的法律限制。

2007/06/13 中國深圳法院裁定訴前禁令，隨時有權在中國境內，禁止 SigmaTel 侵權產品在中國市場銷售、生產和出口海外等一切商業行為。

2007/05/21 中國陝西省西安中級人民法院裁定美國矽碼特公司侵犯珠海炬力 01145044.4 專利權，如不即時停止該侵權行為，申請人珠海炬力將召受不可彌補的商業損失，故裁定此訴前禁令立即執行停止該侵權行為。

2006/11/30 珠海炬力在中國深圳中級人民法院對美國矽碼特公司提出中國專利侵權訴訟同時請求准予訴前禁令停止一切侵害專利行為及民事損害賠償 USD 1250 萬。

2006/9/13 珠海炬力向深圳市中級人民法院提起訴訟，指控美國矽碼

特SigmaTel公司包括STMP 3502、3503、3505、3506、3510及3520在內的產品侵犯了其掌控的數字音頻處理技術專利。

2006/6/27 珠海炬力的長期合作和愛國者改變過去與珠海炬力的合作轉向與美國矽碼特公司合作，在中國市場上造成轟動。

2006/6/20 美國矽碼特公司以中國專利文—黃專利(Moon-Hwang patent)<sup>152</sup>控告珠海炬力的合作伙伴北奧公司侵犯該專利權。北京隆安律師事務所的徐家力律師作為本案的代理律師處理本案。隆安律師事務所在分析過相關訴訟資料後，認為美國矽碼特公司對北奧發起的這次訴訟毫無依據。整份證據中僅有兩部分：第一部分是證明它是文-黃專利的合法權利人，第二部分就是它購買了一款北奧的F352型的MP3播放器的購買收據。“這份資料根本無法說明北奧的MP3播放器侵犯美國矽碼特的文-黃專利”。

2005/10 珠海炬力在中國深圳以不正當競爭為理由對美國矽碼特公司提出告訴。

## 第二、案件訪談紀錄與分析：

珠海炬力與美國矽碼特的專利訴訟戰爭，基本上就是一個商業經營的競爭，美國矽碼特是mp3產品的龍頭，台灣中國的後進廠商也一一緊跟在後，如稍有經營不甚如產品策略或研發不力其領先地位即有不保的風險。於是，美國矽碼特在美國以專利訴訟為工具來大擊該競爭對手，珠海炬力身為當時第二大mp3產品供應商，當然而成為美國矽碼特的首要對象。

分析珠海炬力的訴訟策略：

### 在美國的訴訟策略

<sup>152</sup> “文—黃”專利全名為“按照運動圖像專家組標準的可攜式放音系統”，在中國的專利申請號為98114958.8，優先權日為1997年11月24日，它的發明人是韓國的文光洙和黃鼎夏，專利申請人為世韓情報系統株式會社。“文—黃”專利經歷過兩次專利權轉移，第一次變更後的權利人為MPMAN.COM股份有限公司，登記生效日為2005年9月16日；第二次變更後的權利人就是SigmaTel，登記生效日為2006年4月19日。<http://tech.qq.com/a/20060721/000173.htm>

在美國聯邦法院及美國貿易協會的專利訴訟，因為為被告，基本上僅能以應訴為原則，在接到訴訟的第一時間，當然是選擇一個能夠正確處理聯邦法院及美國貿易協會專利爭議的專業事務所，其經過公司集團過去和作過的事務所及透過公司同仁、朋友介紹及國外事務所主動推薦等途徑，經評估篩選後選擇 Finnegan Hartson 代表珠海炬力處理美國專利訴訟案。

珠海炬力在美國專利訴訟中瞭解，美國 ITC 的專利侵權訴訟程序審查非常的快速，於是公司很快達到幾點重要的共識如下：

- 1) 選擇一個專業且資源充分的事務所
- 2) 積極應訴
- 3) 積極針對對方專利進行
  - 3-1. 不侵權分析 non-infringement analysis
  - 3-2. 專利無效分析 invalidity analysis
  - 3-3. 專利不公正分析 inequitable contact
- 4) 積極進行迴避設計的導入
- 5) 建立與客戶的良好溝通關係
- 6) 製造和解的機會，建立良好的企業形象

當然同時也積極尋求反訴的機會，在中國先在廣州法院對美國矽碼特公司提起不正當競爭的請求。

## 在中國境內的專利訴訟策略

### 1) 積極在中國境內進行訴訟反擊

當時美國矽碼特在美國貿易協會初判獲勝時，珠海炬力一方面要求美國律師在美國專利訴訟方面需做出上訴的評估，甚至考慮如何影響美國貿易協會在會員決策時的判決外。珠海炬力在中國境內已展開積極的專利訴訟策略的計畫，就是不認輸積極應戰，在訴訟過程中，隨時檢視雙方的訴訟地位做策略的調整，同時必須兼顧及時性。如何能夠在中國立即且快速獲得一個可與美國矽碼特公司抗衡的法律地位，是珠海炬力當時最希望有的。經過其與美國律師及中國律師的研究，均一致認為專利侵權訴訟中的訴前禁令的執行力與強制力應該最

為有效。但如何做到呢？首先一定要有專利權，第二、要有專利侵權鑑定報告、第三、要有足以說服法官證明若不獲訴前禁令的裁定，公司將受到不可彌補的損害、第四、一定數額的擔保，顯示其請求的決心，第五、要快且不模糊等要素。

美國矽碼特在中國也有一定的銷售通路及市場，當然他們也想的到，珠海炬力會在中國發動反擊，在此同時，美國矽碼特所使用的文黃專利對珠海炬力的客戶展開一連串的專利訴訟反制珠海炬力的中國專利訴訟反擊，當時受到影響的珠海炬力客戶有北奧、歌美、多彩及德勁。

珠海炬力當時以所擁有的專利權專利號碼為 01145044.4 可變取樣頻率的過取樣頻率的數字類比轉換器 Over-sample DAC with Programmable Sample Rate，在中國深圳進行專利侵權訴訟打擊美國矽碼特的產品包括 STMP 3502、3503、3505、3506、3510 及 3520 等系列，也同時請求訴前禁令的保護。當然，美國矽碼特也不甘示弱，馬上對珠海炬力提出 4 項專利侵權訴訟的反訴，當然同時提出訴前禁令的請求。

中國深圳法院看到如此狀況，自然無法在 48 小時內做出訴前禁令的決定。雙方也因此在中國陷入專利訴訟的漩渦。那該如何從中找出解決之道呢？

美國矽碼特是一個美國公司在中國也有固定的經銷商及銷貨通路，不過當時其銷售點均集中在中國的一級城市如北京、上海、天津、廣州、寧波、溫州、杭州等，也就是其可以進行影響的地區。珠海炬力當時的訴訟團隊瞭解，如果在這些一級商業戰區進行專利訴訟同時請求訴前禁令的化，其可能得到如深圳法院所可能遇的狀況，不易有一個明確對珠海炬力有利的結果。

鑑於上述的分析，珠海炬力上下齊心，針對二級商業城市如河南、陝西、安徽、貴州、廣西、吉林、遼寧等地法院發動專利訴訟同時請求訴前禁令，因為中國任何中級法院均可受理專利侵權訴訟請求，而且若有判決適用於全國各地，再者希望他們的送件讓法官審閱時，並不會受到對方的干擾，當然該如何避免合併審理<sup>153</sup>的問題發生，因為

---

<sup>153</sup>合併審理：合併審理是指在民事訴訟中，法院把幾個有牽連的案件合併成一個案件進行審理。合併審理利於糾紛的徹底解決，也可以簡化訴訟程式，節約人力、物力和財力，提高法院的工作效率。更為重要的是，對有牽連關係的案件的合併審理能夠防止人民法院對有聯繫的訴作出相互矛盾的裁決。在民事訴訟中，一般情況下都是一案一訴。但是也有一些特殊的情況，如原告同時提出多

如此一般判斷中國法院不會同意任何一方的訴前禁令請求，如此也會使珠海炬力無法達到當初的策略，這是需要好好在訴訟規劃的。

## 2) 公司上下齊心及決策由上而下一致

### 2-1. 公司同仁一致對外

珠海炬力因在美國 ITC 初判敗訴後，公司內部上下一致覺得該判決對炬力不公平，公司決策層釋出誠意希望公司上下同仁形成共識一起來面對此一嚴峻的訴訟考驗。首要是建立一致對外的共識，讓大家提供個人可能對公司有幫助的資源，如：技術能力、市場能力、業務能力、甚至法律能力等。公司人事單位，也迅速根據大家所提出的資訊盡可能建立資料提供給訴訟決策者參考，因公司內部大部分的中高階主管均是中國各大名學的電子工程的高材生，他們與當地學校及法界人士多少都有一些人際關係，公司上下將所認識的人及相關程度全部做成記錄供戰情小組使用，當到當地法院時若有需要，馬上可以找到除了律師以外的需要人士如哪裡有好餐廳或那裡可以買到好東西等。

### 2-2. 公司董事會一致支持在外作戰的指揮官

珠海炬力雖唯一中國公司，但當時已是一個國際性的公司(2005/11 已正式在美國 NASDAQ, ACTS)掛牌上市，所以根據公司自治管理規定，當公司支出超過某一額度時，必須經過董事會的同意。因該訴前禁令在請求時必須提供擔保，故每一次的請求作戰指揮官，都必須釋明該重要性及必要性後，董事會都必須在極短的時間內做出同意的決定，不然就是提供當下更為妥善的作法。

因該擔保費用都相當的高，所以當時，董事會的另一項任務就找錢借錢，公司財務負責將所有的資金流程均需搞定，不能讓財務報表產生讓投資人疑慮的地方。對外發言人，盡可能的在對外說明時一定

---

個訴訟請求，被告提出反訴，第三人提出與本案有關的訴訟請求等等。合併審理可以分為訴的主體的合併，訴的客體的合併。

要與內部法務人員及外部律師達成共識，讓所有對外的訊息一致，不增加多餘的困擾。

### 2-3. 公司內部以專利訴訟為第一要務

當時該訴訟結果對珠海炬力相當不利，也使公司上下對此事件產生攸關公司生存的疑慮。上從公司的董事會，內部中高低階主管及業務同仁及工程師，甚至包含公司警衛，一致進入一級作戰狀況。公司內部成立訴訟戰情小組，其成員包含董事、總經理、執行副總、業務、市場、研發工程師、生產線主管、技術顧問、旅行社及相關秘書等，做成任務編組，每天不定時提供決策小組關於中國所有專利訴訟進行的結果分析，因為考慮及時性以口頭也可，隨時下達下一步的跟催事項讓大家能夠進一步的追蹤。

同時，因為需要在全國各進行及時的訴前措施，所以必須在所需要的地方找到美國矽碼特的相關產品進行還原工程 (reversed engineering)，製作產品分析報告，進一步請專利工程師製作成初步的專利侵權報告，隨即與上海律師與當地律師討論修正為可能被接受的專利侵權報告。

公司決策主管隨時告知戰情小組他所需要的訊息，讓戰情小組不會進行不需要資訊的搜尋及分析，讓了兩者之間的溝通達到無障礙的境界。

### 2-4. 建立和解的管道

該訴訟的發生不外乎是兩公司的商業市場競爭，在成本的考量之下不致於拼到您死我活的地步，不過對珠海炬力而言，公司業績的成長是最為重要的，法律訴訟僅不過是成長其間的必經之路，所以該在何時是最佳的談判點進而和解，是需要時時監控分析掌握的。雙方公司，在該競爭上已花了大把銀子，據珠海炬力表示該訴訟費用已超過500萬美金，而且還在持續增加中，增加幅度不減。珠海炬力發言人曾經表示，“美國矽碼特若要進行和解我們還不見得會接受....”。不過應該是何種和解條件及和解時機才是重點。

結果，如我們所知，最後雙方達成全面在 mp3 產品上的專利訴訟

和解，雙方撤銷在世界各地所發動訴訟案共 19 件，同時在專利權上進行交互授權。

### 第三、法律的適用問題分析

從本案的發展，不難發現是一場美國與中國在專利訴訟上訴前或訴中禁令的訴訟戰，尤其是在中國的專利訴訟請求，一方面是中國專利法從 2001 年的修正加入訴前禁令的請求規定於第 61 條，隨即最高人民法院又針對此發佈《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》，清楚針對申請禁令的主體、管轄、申請形式、申請人所應提交之相關內容做出規定；隨後於 2008 年 12 月中國專利法第三次修正更將第 61 條改為第 66 條，新增第 67 條將擔保及證據保全納入法條中。

當然在訴前禁令的請求中目前的審判標準還是依據《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 11 條的規定所示「人民法院對當事人提出的復議申請應當從以下方面進行審查：（一）被申請人正在實施或即將實施的行為是否構成侵犯專利權；（二）不採取有關措施，是否會給申請人合法權益造成難以彌補的損害；（三）申請人提供擔保的情況；（四）責令被申請人停止有關行為是否損害社會公共利益。」做一審查判斷。

回到珠海炬力與美國矽碼特的專利訴訟爭奪戰，到底是如何進行的？

#### 第一、被申請人正在實施或即將實施的行為是否構成侵犯專利權

珠海炬力必須證明美國矽碼特所生產的產品在中國境內有侵犯具炬力專利權的事實，在此部分，珠海炬力本身所擁有的專利權不多，根據調查分析珠海炬力成立以來，未申請美國專利，從 2002 在中國申請專利，2004 年開始獲證擁有專利權。本專利訴訟案珠海炬力以一件專利號為 01145044.4 的專利控告美國矽碼特侵犯該專利權。

在根據《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 4 條申請人提出申請時，應當提交下列證據：1)專利權人應當提交證明其專利權真實有效的檔，包括專利證書、權利要求書、說明

書、專利年費交納憑證。提出的申請涉及實用新型專利的，申請人應當提交國務院專利行政部門出具的檢索報告。2)利害關係人應當提供有關專利實施許可合同及其在國務院專利行政部門備案的證明材料，未經備案的應當提交專利權人的證明，或者證明其享有權利的其他證據。排他實施許可合同的被許可人單獨提出申請的，應當提交專利權人放棄申請的證明材料。專利財產權利的繼承人應當提交已經繼承或者正在繼承的證據材料。3) 提交證明被申請人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為的證據，包括被控侵權產品以及專利技術與被控侵權產品技術特徵對比材料等。

基於上述的請求要求，珠海炬力在請求前建立積極準備程序如下，來取得該證據作為申請的基礎；

- 1) 建立侵權產品資料庫及證據匯集。首先珠海炬力先在各重要地區（一級及二級城市）透過業務人員及經銷商的協助取的美國矽碼特的產品及規格，甚至發票。其所取美國矽碼特侵權產品多達數百件。
- 2) 工程及專利人員隨時待命快速進行還原工程鑑定分析工作。公司上下以此為首要工作，只要”新產品”到手馬上在最快的時間內分析並完成分析報告，據說平均僅需要 20 至 36 個小時，甚至更短。完成公司內部的鑑定分析報告。
- 3) 與律師間的溝通無時差。只要報告一出來，律師馬上提供意見，送至外部權威的鑑定單位完成第三公正單位的鑑定分析報告，作為未來提供給法院使用。
- 4) 初步的專利有校性分析。此點相當有趣，珠海炬力內部進行初步的專利有效性評估，最為加強該擁有專利的強度。在一般專利訴訟中顯微少見。

不過，證據的取得後，當送交法院前，因審查時間的限制(48 小時內必須做出裁定)如何確認法院能根據此證據能夠建立”申請人勝訴可能性的心證”，這就必須建立在何謂正確的第三公正單位來決定了。所以該如何選擇第三公正單位，也是一個在此案件被管理的一項重要策略。

## 第二、不採取有關措施，是否會給申請人合法權益造成難以彌補的損害

珠海炬力針對這個部分，律師的建議及實務中的經驗發現，大部分法官能夠接受這個部分的檢驗需要包含幾個部分；

第一、申請人需要提出證明若不核發該訴前禁令，申請人合法的權益將馬上遭到不可彌補的損害，該證明應含不可彌補市場損失、該被申請人的侵權行為已經或立即造成申請人權益的損失，而且該損失是無法以金錢所彌補的，判斷的原則與台灣的定暫時狀態處分相當類似。此部分珠海炬力準備了相當充分的市場資訊包含該產品的年收入、獲利及該產品或遭到侵權影響的立即損失如多少產線必須停止、多少員工必須遣散而失業，又因該 mp3 產品的銷售週期非常短，如果不立即停止該侵權行為如此的損失必立即發生。

第二、相當的擔保：當然法官必須在如此短的時間內做出審查判斷，這是不容易的事，所以為了讓法官能夠較無顧慮的情形下做出該裁定，相當的擔保是必須的。但多少的擔保才是適當的呢？根據中國專利法第二修正規定侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一萬元以上五十萬元以下的賠償。珠海炬力因為僅提供自己的被損害資料，所以以高於 2 至 3 倍最高數額賠償金為基準作為擔保金，故不同的法官會有不同的見解要求，所以每一次的請求擔保金為 100 萬至 150 萬人民幣現金的擔保金為原則，不提供非現金以外的擔保，是因為不希望法官還要花時間去證明該擔保金的價值，讓法官裁定訴前禁令能夠專心。當然中國專利法的第三次修正<sup>154</sup>就將該金額提高至 100 萬人民幣，這也是因應目前產業變化快速，產品樣態變化大的趨勢。

<sup>154</sup> 中國專利法第三次修正第六十五條 侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以

由此部分的實務經驗可知，目前因產業變化快速，法官在無法及時掌握該資訊時，該憑藉何種證據來適用法律規定，這是目前該規定中不甚完善的地方。不過反之，對必須在此規定下求生存的企業而言，如何的證據是能夠及時說服法官，讓法官在期限內形成心證才是最為重要的。

#### (四) 責令被申請人停止有關行為是否損害社會公共利益

珠海炬力在如何證明法院若不裁定該訴前禁令會遭受不可彌補的損害時，提出的請求文件中，提及該公司在中國各地的深根經營如深圳、上海且在中國內地進行積極的招募。珠海炬力所生產的 mp3 產品在中國佔有近 50% 的市場，反之美國矽碼特公司的產品在中國的佔有率相當低，而且該產品為一消費性產品，而非醫藥及醫療性對人類生活有直接的影響，所以法官對此的審查著墨並不多。

#### 訪談小結：



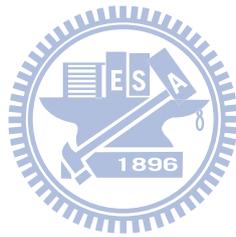
在珠海炬力與美國矽碼特的專利戰爭中，在美國貿易協會 ITC 部分的判決，極力爭取讓行政法官修正判決書同意部分的产品並未侵權，同時珠海炬力不放棄任何的上訴機會繼續與美國矽碼特持續在美國的專利訴訟部分。當然，珠海炬力在中國也希望設法找出可以與美國矽碼特可以抗衡的法律武器(leverage)，專利訴訟的“訴前禁令”就是他們所希望達到的目標。

在中國訪談當時處理該律師後，瞭解這件專利訴訟珠海炬力最後似乎獲得了最後的勝利（上訴靜待 CAFC 的判決及同時或西安中級法院的訴前禁令的裁定），其中最重要的原因有幾個，第一、決策快速；第二、充分結合法律與企業經營專業；第三、有充足的銀彈；第四、公司上下一致對外及充分團結；第五、決策單位及作戰單位充分互信；第六、製造談判的最佳時機及掌握和解條件；第七、專案的專利訴訟控管。當然優秀的專利法律人才及企業經營者是本案中的靈魂人物

---

確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。

反觀台灣公司在處理專利訴訟時，有多少公司能夠做到決策及時及多元專案的專利訴訟訴訟的控管，隨時能夠掌握公司風險(risk control)及損害評估(damage estimation)，進一步能夠在最佳時點進行談判達到最佳和解條件。





## 第五章、研究結論與建議

綜觀 TRIPS 第 50 條臨時措施的規範及美國、台灣和中國的禁令制度的制訂，各國雖在制度上大致遵循 TRIPS 的規範且有許多相似之處，但在實務操作上還是存在很大的差距，如美國基本上沒有訴前禁令的制度設計，而是在起訴之後的中間禁令(初步禁令與臨時禁令)及審理完成的永久禁令；並且，原被告都有充分發表意見(聽審及法庭的辯證)的機會。相比較而言，台灣及中國的禁令制度的審判過程較為相似，但因台灣目前智慧財產權的相關爭議處理均由智慧財產法庭來同一處理，且配合具有技術背景的技术審查官來審理專利最為核心的技術爭議，使該爭議得以獲的最為正確的裁定。

對於剛剛開始進行專利法修正不到 30 年的中國而言，其與國際接軌的企圖心是表露無遺的。對一個未來世界最大的消費市場，如何讓未來世界國際企業在智慧財產權上有一個公平競爭的舞台，非一朝一夕能夠達成的，重要的是不斷累積審判經驗，建立一致的審判標準，使大家能夠在一個公平正義的環境內競爭，為達到此目的，中國的智慧財產權環境還是有很大的改善空間。為完善中國的禁令制度，使其更具有操作性，本論文建議中國訴前禁令審查應該增加一些程序上的制度設計，使訴前禁令制度更加科學、合理及公平正義。提出對立法者及企業實務操作者以下思考和建議。

### 第一、對立法者的建議:

1) 可以增加聽審制度: 美國法院在採取訴前措施時一般都設立了聽審程序，當事人圍繞是否適用禁令充分舉證質證，法官根據質證結果決定是否發佈禁令；而中國相關法律、司法解釋均未設立此程序。美國法院的禁令聽審制度一般由法院盡快安排；而中國相關司法解釋只是規定，臨時禁令發佈後當事人不服的，可以提出申請復議，對臨時禁令的復議程序僅是應被申請人請求而啟動。

2) 對於勝訴的可能性審查\_專利有效性的初步判定：一般申請人為了證明其勝訴的可能性，應該提供專利審查的歷史資料和申請之前

如果曾經歷專利無效程序階段的相關資料，特別是發明專利，申請人有義務提交，否則應該承擔不利後果；但目前司法解釋對此沒有作出規定。仍以炬力集成電路設計公司申請對美國矽瑪特公司採取訴前禁令案為例，本案法官在審查過程中，首先對申請人與被申請人的主體資格進行了認真審查，申請人一開始曾提出對香港矽瑪特公司也應採取訴前禁令，但其未能提供香港矽瑪特公司在中國實施侵權行為的證據，後申請人撤回了對香港矽瑪特公司的申請；在界定被申請人製造、銷售的產品是否構成侵犯專利權時，法官對申請人提供的專利文獻資料與侵權產品的對比分析進行了逐一研究，並向相關專家諮詢請教；並在此基礎上要求申請人提供資金擔保；甚至對裁定作出後，被申請人如提出復議，如何委託專家進行鑑定等相關問題均作了全面細緻的考慮。所以如何在勝訴可能性上在短短的時間內說服法官是申請人與律師間充分的合作及對該對應法官的審案習慣的瞭解，如此才能在 48 小時內做出裁定。

3) 裁定訴前禁令的時間過短：針對目前中國知識產權司法實務中對訴前行為保全申請的審查實務明顯與法律預定的規則存在差別，即審判實務中很難一律在 48 小時內作出執行某項措施的裁定。為了嚴肅準確地執行這一措施，對在 48 小時內不能決定立即採取停止有關行為的措施時，可在 48 小時內傳單方或雙方當事人在確定的時間接受詢問，然後再作出裁定。這樣有利於對雙方當事人利益的維護，也有利於法院在充分查明事實的基礎上作出正確的裁定。此外，從中國《專利法》中關於訴前禁令期限的規定中可以發現，如果涉及雙方都是國內當事人的，還能盡可能在規定的期限內完成傳喚，但對於涉外案件來說，則由於其送達的特殊性，很難在規定期限內完成。所以，本文建議對於相關涉外或者其他特殊的訴前禁令請求應當適當放寬對期間的限定。

#### 4) 被申請人是否在進行反擔保後，解除該禁令

根據規定停止侵犯專利權行為裁定所採取的措施，不因被申請人提出反擔保而解除。臨時禁令制度設計的目的在於立即停止侵權行為對申請人造成不可彌補的損害，該持續的侵害使造成的損害不斷擴

大，該侵害大多是不能單以金錢填補為理由，故必需立即生效，馬上執行該停止侵害行為。但因世界企業對智慧財產權的經營模式隨著智慧財產權的訴訟產生了些許的改變，例如：針對某些大企業集團，擁有強大的專利組合，對剛剛進入產業的小公司透過專利進行不正當的商業競爭，以其雄厚的財務資源為後盾，提供高額的擔保金進行訴前禁令的請求。若一經裁定，剛小公司必定投降進行進一步的商業談判，輕者賠錢了事，重者喪失公司經營權。若能給小公司一個提供反擔保解除該禁令的機會，必定對該集團而言多了一個大欺小一定贏的不確定性。才符合衡平原則及公平正義要旨。

透過瞭解珠海炬力集成電路設計公司申請對美國矽瑪特公司採取訴前禁令案的審查過程，本研究認為，雖然中國對訴前禁令作出了專門的司法解釋，但在實務操作中也發現，無論在制度設計上，還是程序審查中，仍有不完善的地方；希望通過本研究的探討，能夠讓企業內法務同仁有所應對進而提供中國立法機關和最高法院儘快制定完善的法律和司法解釋。



由訪談中發現關於中國珠海炬力與美國矽瑪特公司在專利訴訟策略上分別祭出臨時措施也就是禁止令，希望馬上停止雙方欲侵害的行為及已侵害其專利權的行為，由公司實際擁有專利權的強度大不相同，美國矽瑪特公司擁有較完整的美國專利佈局，中國珠海炬力完全沒有美國專利，而中國珠海炬力僅能以其所擁有的中國專利作為反制的武器，配合中國的訴前禁令規定製成一個可與美國矽瑪特公司相抗衡的專利武器，如此一來完全改變此商業競爭的模式。過去，國外企業如美國與日本相近技術大廠因多年來在美國市場的專利佈局耕耘，目前已到了似乎要收割的日子，在北美的市場，中國企業及台灣企業幾乎只有繳權利金的份。曾幾何時，中國的市場已漸漸被重視不容忽視時，中國的專利法修正漸與世界接軌，似乎讓中國及台灣在技術後進的國家有了一個與歐美日企業較為齊平競爭的機會。重視中國的專利制度、專利運作、專利訴訟的審判及案例的累積，讓制度運作更加透明順暢，讓中國及台灣企業經營空間更大。此也為目前台灣企業日益重視中國專利法修正的意義所在。

訪談中不難發現中國珠海炬力與美國矽碼特的專利訴訟戰爭完全集中在訴前禁令之爭， 其中的特色為 1) 中國的訴前禁令的審判標準雖與美國、台灣的标准差異不大， 但實際的審判結果似乎有相當的落差。目前觀察到結果發現中國法官裁定的考慮順序為先是以「擔保金額」是否相當；如果相當且適合則再考慮是否「未獲准禁止令的不可彌補的損害」 是否存在？若結論是的；在進一步考慮專利是否侵權也就是勝訴可能性？ 這個部分是最為困難的，在 48 小時內要做出正常訴訟中，幾乎要花上數個月才能理出頭緒來的專利訴訟案件，似乎有一些勉強。 同時因此部分為單方說明及提供證據資料，幾乎完全是利於申請人(專利權人)的； 最後在考慮獲不獲准是否危害或損及社會利益， 此因素常常已不是決定性的因子。 2) 中國的專利訴前禁令規定似乎已成為中國專利對抗國外專利(尤其是美國專利訴訟)的利器， 同時增加企業對該國專利的重視度。 3) 中國的專利訴前禁令規定似乎創造了中國智權人員的發揮空間， 如過去美國專利訴訟中專利律師與訴訟律師的角色。 4) 與美國及台灣專利訴訟最為不同的地方， 中國各地中級法院均可受理專利訴訟案件且每個法院均可裁定訴前禁令， 如此具有強大執行力的法律工具如何有一致的審理標準， 應該是中國專利法在此部分需要加強的地方。但相對的，在沒有一個一致標準時，身為企業的法務人員如何在這個商業競爭為上的專利戰爭，幫公司爭取最大的利益，避免因此爭端而對公司的產品經營造成影響，是一重要的課題。

## 第二、對實務操作者的建議:

甲、 重視中國智慧財產權的申請及審查的過程的歷史紀錄。

「專利」畢竟是專利訴訟的根本，專利品質，對申請人更是決定該專利訴訟勝負的關鍵。如同過去在進行美國專利訴訟一般，每當發生競爭者對公司進行專利侵權訴訟時，決策者一定會問公司有沒有相關專利可以與對手進行抗衡？大多數的回答應該是「沒有」，那也不會再有後續的故事發生。現在大部分科技公司都有較為完整的智慧財產權部門，成立也有一段時間了，若該回答為否，決策者可能會對該智慧財產權部門的表現感到失望；反之，若能夠提出一兩個可以咬到對方產品的專利，那就是一個新的挑戰的開始。

筆者的經驗，過去台灣專利申請均仰賴台灣外部事務所進行為多數，其申請經驗均以單純的專利申請為主，絕大部分並未受過專利訴訟的洗禮養成，更不用說對專利說明書的內容字字斟酌。甚至在審查記錄中，過去為了衝專利獲證數，專利以取得為原則，不在乎審查過程所留下的禁反言問題。所以一旦將該專利拿出去與對手產品對決時，常常不堪一擊，不是專利權利範圍不當限縮，使該範圍無法使對產品特徵落入；不然就是，該專利範圍太大可能被前技術文獻因不符合專利新穎性或進步性而無效。實務經驗中，兩者發生機率摻半，對企業在專利多年的經營與高額的花費，到了真正上戰場時，才發現是一個不爆彈，美麗昂貴的壁紙，那就真的遺憾了。

## 2) 建立專業及關係良好的中國事務所及律師群

在目前商業競爭伴隨著專利訴訟的發生，企業如何快速因應其突來的訴訟挑戰，是企業專利部門及該公司法務長必需具備的能力。不過以台灣企業目前的法務部門的組織，大部分以擁有台灣律師資格的法務人員擔任法務長的職務同時兼管理技術相關的專利部門。也因其所學背景的關係，大多公司還是會有一位專利主管，處理其相關技術相關的專利問題。過去針對美國專利訴訟一旦發生時，台灣企業第一時間，一定會找美國專利律師，一般的經驗而言，台灣的法務專利人員過去的訓練，並無法正確判斷什麼樣的律師，是該公司該案件適合的律師。所以絕大部分是透過介紹認識，運氣好的話，用到一位好律師，案件應該沒問題；但如果運氣不好，請了一位無法提供有效建議的律師，那不僅花錢，還耽誤案件處理時程，造成無法彌補的錯誤，那就失職了。

在目前中國的法治環境渾沌不清，法官對實務案件經驗不足時有耳聞，對案件因了解不足，更無法做出正確的判斷，造成對當事人的傷害更是大家不願意見到的情事。通常要透過經驗豐富律師，在適當的時機提供法官及當事人適當的建議與處理方式，讓雙方達成共識甚至雙贏。

企業法務單位，平時應該多花點時間去了解公司產品及技術相當瞭解的律師及研究單位，作為未來專利訴訟時，可以選用的律師。避免在專利訴訟發生時，好用的律師已經被原告方給使用了，同時若您平常未與律師合作，該律師對公司產品及公司文化瞭解不足，無法及時

提供正確的建議。平時建立公司的律師群，讓專利訴訟發生時，讓了解您公司的律師盡快協助處理，讓公司的該法律風險降到最低。

### 3) 時時掌握企業產業的動向，瞭解競爭廠商的法律策略

充分瞭解公司產業的動向是相當重要的，因為產業發展一般跟著技術發展走，專利有是最為能反映產業技術發展的文件指標，因為它是一項企業花了大筆費用去為保護公司智慧財產權的工作。

競爭對手的技術發展也同時反映在其專利申請中，適時的專利監控及專利技術的分析是瞭解競爭對手技術發展方向重要的方法之一，也是協助公司研發人員瞭解技術趨勢的好方法。公司法務智權人員，也應透過對此趨勢的瞭解，掌握該如何協助公司當遇到相當專利訴訟時，提供正確的建議與判斷，當然與同業界間的聯絡更是不能間斷，相互間的適度溝通甚至針對相類似法律案件進行適度的討論，也能為公司提供較為正確的風險控管。

### 4) 於企業內部時時練兵，建立風險控管及損害評估標準流程

法務人員基本上是為了公司進行風險控管的單位，公司平時天下太平時，法務人員的功能及貢獻是較不為顯著的。但其平時針對公司未來可能會遇到法律風險進行模擬演練，如同消防人員一般，時時練兵，建立可能會遇到風險的標準流程，時時修正，為公司一旦發生風險所遭受損失降至最低。

### 6) 與決策者有良好的溝通平台

法務雖說是一項相當專業的工作，在處理公司相關風險時，所需要協助決策者做出正確決策時，決策者常常依賴的是法務人員即時的分析與建議。常常一個法律事件的發生，絕不是雙方一時的興起，反而常常是長期的累積與醞釀，基於一個時空背景下而發生。所以，如果平時法務人員與決策者之間並無適度的溝通，也無共同的溝通平台，兩者間是無法針對緊急發生的事物進行互信的討論，如此一來，常會造成決策者所獲資訊不足或不是其所認為重要的因素，而做出對公司不正確的判斷，而造成損失，甚至，形成更大的商業風險。所以平時該如何與決策者有較為順暢的溝通管道及模式是相當重要的。



參考文獻:

書籍資料:

1. 程永順，中國專利訴訟，知識產權出版社，2005年5月第一版
2. 王本耀，美國國際貿易委員會 (ITC) 訴訟實務，財團法人亞太智慧財產權發展基金會，2004年6月
3. 北京市高級人民法院知識產權庭編，知識產權訴訟實務研究，知識產權出版社，2008年1月第一版。
4. 程永順，專利訴訟糾紛案件-法官點評，知識產權出版社，2003年1月第一版。
5. 國家知識產權局條法司，新專利法詳解，知識產權出版社，2006年5月第一版。
6. 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀著，美台專利訴訟實戰暨裁判解析，元照出版社，2005年3月。
7. 程永順，專利糾紛與處理，知識產權出版社，2006年9月第一版。
8. 陳智超，專利法理論與實務，五南圖書出版公司，2004年4月二版。
9. 陳浩越著，WTO 與知識產權法律，吉林人民出版社，2001年1月。
10. 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀著，美台專利訴訟實戰暨裁判解析，2005年4月初版，元照出版社，2005年4月第1刷。
11. 王本耀主編，美國國際貿易委員會 (ITC) 訴訟實務，財團法人亞太智慧財產權發展基金會，2004年6月15日。
12. 王甲乙、楊建華、鄭健才著，民事訴訟法新論，民國89年7月。
13. 吳明軒著，中國民事訴訟法下冊，民國89年9月。
14. 許士宦，司法院編「司法院民事訴訟法研究修正資料彙編(八)」(民國81年)。
15. 姚瑞光著，民事訴訟法論，頁687，民國89年11月。
16. 王文宇著，公司經營權爭奪與假處分制度，臺灣本土法學58期(民國93年5月)。
17. 國家知識產權局條法司編，專利法第三次修正導讀，知識產權出版社，2009年3月。
18. 國家知識產權局條法司編，中美兩國專利制度禁令制度比較研究，知識產權局出版社，2008年9月，第一版。
19. 王利明、楊立新，中國侵權行為法，法律出版社1998年版。
20. 知識產權訴訟實務研究，北京市高級人民法院知識產權庭編，知識產權出版社。

21. 北京市高級人民法院知識產權廳，關於審理知識產權訴前臨時措施案件的調查研究，知識產權出版社 2008 年 1 月。
22. 呂國強，知識產權禁令制度的建立與完善，中國知識產權司法保護 2007 年。
23. 2006 中國知識產權年鑑 2006 國家知識產權局主編，知識產權出版社出版。

#### 期刊資料:

1. 唐廣良，美國專利侵權訴訟的早期解決，知識產權研究，第 13 卷，2002 年 12 月。
2. 越曉俊，中原訴前禁令第一案，中華商標，2002 年 11 月。
3. 潘佛，關於知識產權訴前行為保全的法律思考，法學論壇，法律適用月刊，2004 年第 217 期。
4. 劉洋、朱雪忠，論臨時禁令制度的不足與完善，學術論壇，2006 年第 6 期(下)第 268 期。
5. 李德山，臨時禁令在美國專利侵權訴訟中的適用，知識產權。
6. 李瀾，「美國禁令制度研究」，科技與法律，2003 年第 2 期。
7. 李順德，知識產權研究，第 4 卷，1998 年 1 月北京第 1 版，中國方正出版社，1999 年 5 月第 2 次印刷。
8. 馮震宇，從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌，第 109 期，2004 年 6 月。
9. 江蘇省南京市中級人民法院民三庭，依法正確適用專利訴前（中）臨時保護措施，人民司法，2005 年第 3 期。
10. 呂國強，知識產權禁令制度的建立與完善，中國知識產權司法保護 2007。
11. 戴雨山，政治與法律，論 337 條款對美國知識產權的保護及我國的對策，2004 年第 6 期。
12. 許士宦，定暫時狀態處分之基本構造，台灣本土學 58 期，民國 93 年 5 月。
13. 李木貴，滿足的假處分之再認識，月旦法學雜誌 97 期，民國 92 年 6 月。
14. 邱聯恭，定暫時狀態假處分事件之審理上特殊性，載於民事訴訟法之研討(四)，民國 82 年
15. 沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來，月旦法學雜誌 109 期(民國 93 年 6 月)。
16. 鄭中人，專利權之行使與定暫時狀態之處分，台灣本土法學 58 期(民國 93 年 5 月)。

17. 邱聯恭，民事訴訟法修正後 程序法學-著重於確認修法之理論背景並指明今後應有之研究方向，月旦法學雜誌，101期(2003年10月)。
18. 高盧麟，關於中華人民共和國專利法修正案(草案)的說明，全國人大常委會公報，1992年第5號。
19. 姜穎，關於《中華人民共和國專利法修正案(草案)》的說明，全國人大常委會公報，2000年第5號。
20. 胡光寶，全國人大法律委員會關於《中華人民共和國專利法修正案(草案)》的說明的再審議，全國人大常委會公報，2000年第5號。
21. 田力普，關於《中華人民共和國專利法修正案(草案)》的說明，全國人大常委會公報，2008年第5號。
22. 湯茂仁，關於我國知識產權訴前禁令是用若干問題的研究，知識產權研究，第13卷，2002年12月，頁201-203。
23. 李國光，解釋最高人民法院司法解釋，民事卷(1997-2002) 人民法院出版社，2003年6月。
24. 肖建國，論訴前停止侵權行為的法律性質\_以訴前停止侵犯知識產權行為為中心的研究，法商研究，2002年第4期。
25. 胡震遠，知識產權案件中臨時禁令的適用標準，知識產權 2005年第3期。
26. 和育東，試析專利侵權訴前禁令制度存在的問題，法學雜誌，2009年第3期。
27. 金長榮，訴前禁令和訴前證據保全的實踐，人民司法(2002年第12期)。
28. 金賽波，美國法上的信用證欺詐與禁令，載沈四寶主編《國際商法論從》第一卷。
29. 尹新天，美國專利政策的新近發展及對我國知識產權制度的有關思考，專利法研究 2007，國家知識產權局條法司編，知識產權出版社 2008年9月。
30. 紀曉西，山東審判，知識產權訴前禁令制度探討，2007年第3期。
31. 段立紅，訴前臨時措施的審查標準-中外專利侵權訴訟臨時措施制度的比較，人民司法，2001年9月。
32. 楊良宜、楊大明，臨時措施《禁令》，中國政法大學出版社 2000年1月版。
33. 楊述興，從程序正義反思知識產權法之訴前禁令制度，電子知識產權，2006年8月。
34. 江蘇省高級人民法院民三庭，臨時禁令適用中的幾個問題，人民司法 2002年第10期。
35. 蔣志培，入世後中國知識產權司法保護得幾個問題，最高人民

法院民事審判第三庭，知識產權審判指導與參考(第四卷)，北京，法律出版社，2002。

36. 沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來，月旦法學雜誌 109 期，民國 93 年 6 月。

#### 英文資料:

1. Adrian Otten and Hannu Wager, *Compliance with TRIPS: The Emerging World View*, Vanderbilt
2. Journal of Transnational Law, Vol. 29, p. 408(1996)
3. Nutrition 21 v. Unites States, 930 F.2d 867, 869 (Fed. Cir. 1991);
4. Hybritect, Inc. v. Abbott Lab., 849 F.2d 1446, 1451 (Fed. Cir. 1988).
5. Smith International Inc. v. Hughes Tool Co. 718 F.2d 1573, 1577-1579 (Fed. Cir. 1983).
6. City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc., 69 F.2d 577, 593, 21 USPQ 69 (7<sup>th</sup> Cir., 1934)
7. Hybritech v. Abbott labs, 849 F.2d 1446, 1458 (Fed. Cir. 1988)  
Kevin M. Clermont, Principle of Civil Procedure, Thomson West, 2005, p. 78.
8. Janice M. Mueller. An Introduction of Patent Law, 北京, 中信出版社, 2003, p. 310.
9. Reebok Int'l Ltd. V. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 1556 (Fed. Cir. 1994)
10. Polymer Techs., Inc., v. Bridwell, 103 F.3d 970, 973 (Fed. Cir. 1996).
11. Polaroid Corp v. Eastman Kodak Co...1991 WL 4087 (D.Mass.), 17 U.S.P.Q.2d 1711.
12. Illinois Tool Works, Inc. v. Grip Pak, Inc., 906 F.2d 679, 683 (Fed. Cir. 1990)
13. AT-LAS Power Cp., v. Vascular Access, Inc., 120 F.3d 1253, 1259-60 (Fed. Cir. 1997)
14. Barry L. grossman, Gary M. Hoffman, Patent litigation Strategies Handbook, ABA Section of Intellectual Property Law, p. 549.
15. Amazon.com Inc. v. Barnesandoble.com Inc. 239, F.3d 1343, 1350, 57USPQ2d 1747, 1751 (Fed.Cir. 2001)
16. Economics of Regulation and Antitrust, fourth edition, W.Kip Viscusi, Joseph E. Harrington, JP, John M. Version.

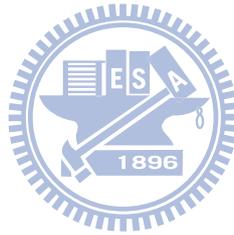
## 17. *eBay Inc v. MercExchange LLC* (S. Ct. 2006)

### 台灣判例:

1. 最高法院 56 年台抗字第 314 號
2. 最高法院 69 年度台上字第 1734 號
3. 最高法院 83 年度台抗字第 398 號

### 學校論文:

1. 張宇樞，TRIPs 架構下智慧財產權司法救濟程序之研究-以美台現行實務運作模式之比較分析為核心，交大科法所碩士論文，民國93年。
2. 葉國良，專利訴訟之定暫時狀態處分救濟，國立交通大學碩士論文，民國95年。
3. 楊寶鑑，中國訴前禁制令制度之研究，國立交通大學碩士論文，民國97年。





## 李世達簡歷

**最高學歷：**清華大學化工博士、交大科技法律研究所碩士班

**現職：**台達電子企業法務法務長智權特助

### 過去工作經歷：

統寶光電	2005/06/06~2008/11/27	智權法務室處長
新應材	2004/10/1~2005/7/31	總經理特別助理
友達光電	2002/6/6~2004/7/29	總經理室智權部資深部經理
矽統科技	2000/9/15~2002/5/31	先進技術研發專案副理，部經理
工研院電子所	1996/10/01~2000/9/30	工程師，課長

### 專業證照：

1. 美國國際專案管理師 (PMP 243362)
2. 中華民國專利代理人 (台代字第 8788 號)
3. 中華民國技術士證-化學乙級技師 (證號: 002638)
4. 中華民國教育部大學助理教授 (證號: 助理字第 004017 號)
5. 中華民國教育部大學講師 (證號: 講字 41977 號)
6. 行政院原子能委員會-可發生游離輻射設備，操作執照 (非醫人字第 7258 號)
7. 工研院電子所內部品質稽核考試及格 (證書號: IA-86035)

### 專業著作

#### 1) 生物醫學領域

美國專利一篇 us 6005160;  生物醫學專書專論 1 篇; 國際期刊 11 篇; 國際會議發表 10 篇; 國內會議發表 16 篇

#### 2) 半導體製程開發領域

美國專利 21 篇 (審查中專利近 50 餘篇)  
中華民國專利 24 篇 (獲證, 核准, 已領證)  
大陸專利 2 篇 (獲證, 核准, 已領證)  
國際期刊 2 篇; 國際會議發表 7 篇; 國內專業雜誌 3 篇; 技術報告超過 20 篇.