

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

中國訴前禁制令制度之研究

THE RESEARCH OF PROVISIONAL MEASURE

SYSTEM OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

研究生：楊寶鑑

指導教授：王文杰博士

中華民國九十七年五月

中國訴前禁制令制度之研究

THE RESEARCH OF PROVISIONAL MEASURE

SYSTEM OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

研究生：楊寶鑑

Student：Villis Yang

指導教授：王文杰博士

Advisor：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



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

May 2008

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十七年五月

中國訴前禁制令制度之研究

研究生：楊寶鑑

指導教授：王文杰博士

國立交通大學管理學院在職專班科技法律組

摘要

由於知識產權具有權利客體的無形性和可複製性，將會使得侵權行為所造成的損害變得巨大而快速，為了使權利人的權益能得到有效的保護，在 TRIPS 協議第 50 條規定提供專利權人適當的保護措施，包含證據保全、財產保全及行為保全，涵蓋了訴訟中及訴訟前的保全措施，同時也規定到如果法院所核發的禁制令被撤銷或因申請人的任何行為或疏忽而失效，或事後發現根本不存在的對知識產權的侵權或侵權威脅者，亦課予申請人賠償責任，此規定適度的加強了專利權人的保護並且兼顧到被申請人的權益。

中國目前因為加入 WTO 的緣故，因此必須遵守 TRIPS 協議第 50 條的規定，從而在 2000 年 8 月 25 日第 2 次的專利法修正當中，增加了專利法第 61 條訴前禁制令之規定，並正式於 2001 年 7 月 1 日正式生效。訴前禁制令是讓權利人在向法院起訴之前，因情形緊迫而依專利法第 61 條之規定可以請求法院做出要求被控侵權人為或不為特定行為的命令，訴前禁制令的頒佈可將事態或行為維持現狀，限制其進一步發展的措施。亦即提供了專利權人在起訴前的私法救濟機會，以避免專利權人因冗長的專利救濟程序而使損害繼續擴大，終致發生了無法填補的損害。為解決專利法修改所帶來的問題，最高人民法院制定了「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」，以對專利法第 61 條之規定，提供法院一個在實務操作上可資遵循的依據。但因專利法第 61 條的規定與最高人民法院制定的「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」以及 TRIPS 協議第 50 條的規定在實際司法實務運作上，仍有許多值得探討的地方，從而本文將從美國的禁制令制度和台灣的假扣押、假處分或定暫時狀態處分的制度和中國的訴前禁制令制度加以分析比較研究後，再提出研究發現與心得。

THE RESEARCH OF PROVISIONAL MEASURE SYSTEM OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Student: Villis Yang

Advisor: Dr. Wen Chieh Wang

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

ABSTRACT

The damage of tort becomes huge and speedy due to the invisibility and reproducibility of the intellectual property rights. In order to protect owner's right effectively, Article 50 of TRIPS stipulates the proper and effective protection measure for patentee, including evidence maintain、property maintain and behavior maintain before and during the litigation. It also stipulate that if the provisional measure issued by Court becomes invalid or is dismissed by Court due to the applicant's conduct or withdraw or there is no infringement of intellectual property rights, the applicant shall indemnify the defendant. This Article 50 of TRIPS can both enhanced the protection of rights of patentee and defendant.

The People's Republic of China shall comply with the TRIPS due to become the member of WTO. Thus The People's Republic of China added Article 61 regard to provisional measure before litigation in second amendment of Patent Law in August 25, 2000 and became effective in July 1, 2001. The provisional measure offer the right owner a chance to request the Court to order prompt and effective provisional measures to restrict the defendant to do or not to do specific conduct according the Article 61 of Patent Law under critical and emergent situation. The issue of the provisional measure order can maintain the present situation and offer the right owner a chance to avoid expanding the damage for time-consuming litigation procedure. In order to resolve the issue caused by amendment of Patent Law, the Supreme Court of the People's Republic of China made a declaratory rule for the Patent Law Article 61 to make sure the court can properly apply the patent law article 61. Since there are a lot of issues worth further research in Article 61 of Patent Law, TRIPS Article 50 and above declaratory rules in judicial practice. Therefore, this thesis compares the provisional measure system of People's Republic of China with the same or similar measure in USA and The Republic of China and submitted the research and discovery of provisional measure system.

誌謝

本人原先是在法律事務所擔任律師的工作，從事一般的民、刑事訴訟工作，至2001年才從法律事務所轉職至在群光電子股份有限公司（下稱群光），擔任公司內部的律師。群光為電腦週邊產品的世界級大廠，其桌上型鍵盤是全球最大，筆記型鍵盤是全球第二大，相機模組亦是全球最大，DV產品亦在大廠之林，電源供應器亦為台灣前三大廠商。由於群光的電腦週邊產品遍及全球，屬於跨國性企業。也由於已成為世界級大廠，因此會碰到許多智慧財產權的案件。但因本人之前所處理案件類型多為民、刑事案件，從未接觸智慧財產權案件，對智慧財產權這一塊專業領域感到十分陌生，從而興起報考國立交通大學科技法律研究所（下稱交大科法所）的念頭，想一探智慧財產權之堂奧，並利用所學來幫助公司規劃發展智慧財產權。

本人能順利考上交大科法所首先要感謝的是萬國法律事務所林發立律師及群光韋泉斌總經理的舉薦，並感謝交大科法所劉尚志所長的提攜，使我有幸能成為交大科法所之一員。更要感謝群光林茂桂副董事長暨法務室同仁的支持與提攜，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，王老師是中國政法大學博士班及台灣國立政治大學博士班的高材生，法學素養深厚，對中國法律的鑽研更是十分透徹，能充分掌握中國最新的法律脈動與趨勢。王老師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，讓我能夠順利收集到中國有關本論文最新的書籍、期刊等資訊。在王老師熱心的指導與協助下，讓我能夠很快找到寫作的方向，並完成論文。其次，要感謝我太太龐文英對我的支持，不論是在課業、工作或生活上，均是我最大的幫手，尤其是在求學期間為我們添了二個可愛的女兒，感謝文英無私的付出，將二個可愛的女兒照顧的很好，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心，是我最大的精神支柱，謹以本論文獻給你們。

楊寶鑑謹誌於臺北

中華民國九十七年五月

目錄

	頁次
中文摘要	i
英文摘要	ii
誌謝	iii
目錄	iv
第一章 緒論	
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究方法與範圍	2
第三節 研究架構	3
第二章 中國訴前禁制令制度之立法沿革與發展	5
第一節 知識產權之特性	5
第一項 知識產權具有無形性	5
第二項 知識產權具有可複製性	6
第三項 知識產權具有專有性	7
第四項 知識產權具有地域性	8
第五項 知識產權具有時間性	9
第六項 知識產權具有民事權利性和私權性	9
第二節 知識產權建立訴前禁制令的必要性	10
第一項 知識產權受侵害之便利性與損害之巨大性	10
第二項 知識產權權利之時效性	12
第三項 訴前禁制令制度有助於司法權威的建立	12

第四項	訴前禁制令制度的建立有助於與世界貿易組織接軌	13
第三節	中國訴前禁制令制度的立法沿革	13
第一項	TRIPS 協議對會員國司法救濟程序之要求	13
第一款	基本原則	13
第二款	禁制令	14
第三款	訴前禁制令	14
第一目	制止之方式及範圍	15
第二目	申請之條件	15
第三目	申請的審查	15
第四目	限期起訴	16
第五目	損害之賠償	16
第二項	TRIPS 協議關於訴前禁制令所採行的原則	17
第一款	積極慎重原則	17
第二款	平等保護原則	18
第三款	法制統一原則	19
第四款	公正裁決原則	20
第三項	訴前禁制令制度在中國之特色	21
第一款	中國訴前禁制令適用的主體較 TRIPS 協議廣泛	21
	中國訴前禁制令對知識產權權利人的保護較	
第二款	TRIPS 協議優厚	22
第三款	訴前禁制令有違背民事訴訟的公正性原則之虞	22

第四款	責令被申請人停止有關行為是否損害社會公共利益的適用，在目前階段得不到重視。	23
第五款	訴前禁制令無法貫徹辯論原則且訴前禁制令本案化困難度高	23
第四節	專利法第 61 條之規定	24
第一項	訴前禁制令之申請人	24
第二項	訴前禁制令案件的管轄	25
第三項	申請訴前禁制令之條件	26
第一款	申請訴前禁制令之形式要求	26
第一目	書面申請	26
第二目	提交證據	26
第二款	申請的擔保	27
第一目	擔保的形式和範圍	28
第二目	追加擔保	28
第三目	禁止被申請供反擔保以解除訴前禁制令	29
第四項	申請訴前禁制令之審查	29
第一款	審查程序	29
第二款	復查程序	30
第五項	人民法院裁定採取訴前禁制令的法律效果	30
第一款	訴前禁制令的執行	30
第二款	申請人的起訴及賠償	31
第三款	訴前禁制令裁定的效力	31
第四款	被申請人違反裁定的法律責任	31

第六項	專利法第 61 條未規定訴前證據保全	31
第三章	中國司法實務對訴前禁制令制度之司法解釋及規範	33
第一節	訴前停止侵犯專利權之司法實務	33
第一項	對申請人提供證據的審查	33
第一款	證明侵權存在的合理性	33
第二款	勝訴的可能性	33
第二項	採取訴前禁制令的標準	34
第一款	情況緊急	36
第二款	原告有不可挽回的損失	37
第三款	原被告雙方的利益平衡	39
第四款	社會公共利益	40
第三項	侵權可能性的判斷	41
第四項	即發侵權的訴前禁制令	42
第五項	擔保數額的確定	43
第一款	擔保方式的確定	43
第二款	擔保數額的確定	44
第六項	對申請錯誤的理解	46
第七項	訴前禁制令的執行	47
第八項	訴前禁制令的解除	48
第九項	訴前禁制令制度的延伸適用	49

第二節	訴前禁制令在司法實務運作上的特色	49
第一項	當事人在申請訴前禁制令時會較為謹慎	49
第二項	法院准許訴前禁制令後，雙方和解率增高	50
第三項	訴前禁制令常與證據保全同時申請	50
第四項	訴前禁制令申請的範圍逐步擴大	50
第五項	禁制令實務成功與失敗的案例簡介	50
第一款	成功的案例	51
第二款	失敗的案例	52
第三節	法院在實施禁制令時應當注意的幾個問題	52
第一項	確立審查原則	52
第二項	訴前證據保全	53
第三項	侵權證據審查	55
第四項	禁制令的擔保	55
第五項	禁制令的裁定	56
第六項	禁制令之收費標準	56
第四章	美國與台灣相關之訴前禁制令規定	59
第一節	美國禁制令制度之歷史發展	59
第一項	美國禁制令制度的歷史發展	59
第二項	禁制令制度的適用原則	59
第二節	法源依據	60
第三節	制度目的	61
第四節	核發禁制令標準	62
第一項	勝訴可能性	63

第二項	無可彌補的損害	64
第三項	利害衡平	64
第四項	公共利益	65
第五節	美國核發禁制令的種類	65
第一項	中間禁制令	65
第一款	暫時限制令	66
第二款	臨時禁制令	67
第二項	永久禁制令	67
第六節	禁制令的執行	67
第七節	禁制令的上訴與法官的自由裁量權	68
第八節	美國國際貿易委員會核發之禁制令	68
第一項	關稅法第 337 條之沿革	68
第二項	適用關稅法第 337 條之實質要件	70
第一款	存在不公平競爭方式和不公平競爭行為	70
第二款	進口貿易中有不公平做法	71
第三項	依關稅法第 337 條提起暫時性救濟措施之程序	72
第四項	關稅法第 337 條的救濟措施	73
第五項	美國國際貿易委員會所發布的禁制令與法院所發布之的禁制令的異同	74
第九節	台灣相關之訴前禁制令規定	75
第一項	司法實務運作之狀況	75
第一款	申請定暫時狀態假處分者，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限	75

	法院如果不予核發定暫時狀態之假處分將導致申	
第二款	請人重大之損害或急迫之危險或其他相類似之情形，而有核發定暫時狀態假處分之必要性	75
第三款	不可定暫時狀態假處分之情形	75
第四款	台灣法院酌定擔保金考量之因素	76
第五款	定暫時狀態假處分其他程序上應注意之事項	76
第二項	台灣相關訴前禁制令的規定	77
第一款	民事訴訟法第 538 條之規定	77
第二款	智慧財產案件審理法第 22 條	80
第三款	申請假扣押、假處分與定暫時狀態之優點	84
第一目	可以低廉成本迅速取得法院命令	84
第二目	可以避免實體及技術細節的爭議	85
第三目	假處分的彈性大，方便專利權人主張和實行權利	85
第四款	法院在審查頒發假扣押、假處分或定暫時狀態的裁定所應考量的層面	86
第一目	須兼顧專利權人和被申請人的利益	86
第二目	須確實有「防止發生重大損害」或「避免急迫之危險」之必要	87
第三目	須以本案化審理，而非採取不審理實體原則	87
第五章	訴前禁制令制度與證據保全、財產保全、先予執行及知識產權海關保護條例的關聯	91
第一節	訴前禁制令與證據保全、財產保全及先予執行的關	91

	聯	
第一項	訴前禁制令與訴前證據保全的關聯	91
第二項	訴前禁制令與訴前財產保全的關聯	92
第一款	訴前財產保全的條件	93
第二款	訴前財產保全的程序	94
第三項	訴前禁制令與先予執行的關聯	96
第一款	先予執行的適用範圍	96
第二款	先予執行的條件	97
第三款	先予執行的程序	98
第四款	先予執行錯誤的救濟	100
第五款	訴前禁制令與先予執行之比較	100
第二節	訴前禁制令與知識產權海關保護條例的關聯	101
第一項	知識產權邊境保護的涵義及其法律依據	101
第二項	知識產權邊境保護法律制度的具體內容	102
第一款	保護範圍	102
第二款	保護模式	104
第一目	主動保護模式	105
第二目	被動保護模式	105
第三款	保護環節	106
第四款	實施程序	107
第一目	備案	107

第二目	提起	107
第三目	調查	108
第四目	處理	109
第五款	保護措施	109
第一目	扣留	109
第二目	沒收	111
第六款	擔保金制度	112
第六章	結論與建議	115
第一節	研究發現	115
第二節	研究建議	120
第一項	完善立法	120
第二項	落實司法的執行	121
第三項	預防人民法院受理訴前停止侵權行為申請並作出 裁定和經過實體審理後作出的判決存在歧異	123
第四項	對被申請人因申請人申請錯誤，請求賠償損失的範 圍及程序詳細規定	124
第五項	建立與訴前禁制令制度配套的司法措施	125
第六項	增加行政管理機關發布訴前禁制令的權力	125
第七項	增加聽證程序	126
參考文獻	書籍	129
	期刊	130
	司法實務見解	131





第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

知識產權的特徵可以概括有以下幾種，分別為「權利客體的無形性」、「可複製性」、「法定性」、「獨佔性」、「地域性」和「時間性」。其中地域性不但是知識產權最古老的特徵，也是其最基礎的特徵之一；¹由於世界各國的主權平等，因此由世界各國所賦予權利人之權利，自然只能在該國法定領域中有效。因此知識產權中專利權的取得與行使亦有其地域限制，此並為巴黎公約²所承認。即並無所謂國際專利權，專利權人在某一國所取得之專利權，其期間、效力等，與在他國所取得的專利權之間，彼此互相獨立，不受影響。在某一國擁有專利權，專利權人僅能在此註冊國之內行使其專利權，而無法在註冊國之境外行使其權利。中國專利法第3條規定：國務院專利行政部門負責管理全國的專利工作；統一受理和審查專利申請，依法授予專利權。此為專利權獨立原則的體現，亦即僅在中華人民共和國主權所及之區域，中國始得授予申請人特定的專利權。同一專利權內容，在各國會產生不同的範圍，此乃因各個國家基於主權的行使及各國先前技術之檢索能力不同等因素，而會同意、拒絕或加以限制其專利權範圍之故。

基於知識產權的地域性，且考慮到專利申請費用及維持費用所產生經濟上的負擔，知識產權權利人通常並不會在所有國家均提出申請，而係僅在幾個重要的國家申請，以符合經濟效益。而在國際貿易中，對於企業影響最重大的是生產端與銷售端，倘若無法在生產端順利生產並交運或無法在銷售端順利入關並銷售時，就會影響國際貿易之進行。因此假使知識產權權利人要有效率的行使其知識產權，無論是純粹的權利金收取或具有策略性的知識產權權利的追索，而欲迫使侵權人就範者，勢必要在生產端或銷售端這二個地方的國家擇一行使或同時行使其知識產權權利，方能發揮知識產權壟斷效力的最大效果。當然知識產權權利人要能行使其權利，首要條件是知識產權權人在生產端及銷售端的國家已經為知識產權申請並獲准在案，方能達成其目的。目前臺灣多數的廠商多有採取在臺灣接單、在中國製造及銷往歐美等國的貿易模式甚或是直接在中國接單並製造，然後直接銷往世界各國的貿易模式。再加上中國近年來已儼然成為世界工廠，屬於生產製造端，本來就會成為知識產權權利人尋求救濟的選擇地之一；又因為知識產權權利人利用中國的司

¹ 蔣志培，知識產權審判指導與參考，第2卷，2001年9月第1版，法律出版社，2002年4月第2次印刷，頁169-171。

² 巴黎公約：第四條之二：(1)同盟國國民就同一發明於各同盟國家內申請之專利案，與於其他國家取得之專利權，應各自獨立，不論後者是否同盟國家。

法和行政救濟制度的成本相對於歐美國家較為便宜，且中國的知識產權救濟制度賦與行政機關較大的裁量權，更容易達成知識產權權利人迅速救濟的目的。基於以上的原因，將加速使中國成為未來知識產權權利人選擇戰場的首選，本文認為有必要針對中國的知識產權救濟制度加以研究。

另由於知識產權具有權利客體的無形性和可複製性，會使得侵權行為所造成的損害變得巨大而快速，這種侵權行為的特殊性使得知識產權權利人的權利無法在民法的權利保護體系中得到充分的保障。因為民法採取損害填補原則，如前所述，知識產權因為具有無形性和可複製性，所以他人無權使用了知識產權，並不會使知識產權發生任何實體的損耗，等到知識產權權利人發現了侵權行為後，再依民法提起賠償的救濟時，恐已發生了不可彌補的損害。因此勢必要提供知識產權權利人一個在損害尚未發生或即將發生時即能加以阻止的機制，以保障知識產權權利人的權益。為了使知識產權權利人的權益能得到有效的保護，TRIPS協議第 50 條³有規定到提供專利權人適當的保護措施，包含證據保全、財產保全及行為保全，涵蓋了訴訟中及訴訟前的保全，同時也規定到如果禁制令被撤銷或因申請人的任何行為或疏忽而失效，或事後發現根本不存在的對知識產權的侵權或侵權威脅，亦課予申請人賠償責任，此規定適度的加強了知識產權權利人的保護並兼顧被申請人的權益。中國因為加入 WTO 的緣故，因此必須遵守 TRIPS 協議第 50 條的規定，中國在 2000 年 8 月 25 日的第二次專利法修正當中，增加了專利法第 61 條訴前禁制令之規定，並於 2001 年 7 月 1 日正式生效。訴前禁制令是讓知識產權權利人在向法院起訴之前，因情形緊迫而依專利法第 61 條之規定可以請求法院做出要求被控侵權人作為或不為特定行為的命令，訴前禁制令的發布可將事態或行為維持現狀，限制其進一步發生的措施。亦即提供了專利權人在起訴前的私法救濟機會，以避免知識產權權利人因冗長的專利救濟程序而使損害繼續擴大，終致發生了無法填補的損害。然因專利法第 61 條的規定與 TRIPS 協議第 50 條的規定相較，並非全然相同，仍有許多值得探討的地方，因此本文將特別針對訴前禁制令制度加以研究，並提出研究發現與心得。

第二節 研究方法與範圍

由於中國於 2001 年 12 月 11 日成為 WTO 第 143 個成員國，為了

³ Article 50 of the TRIPS : 「 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.

符合 TRIPS 協議之規定，於 2000 年 8 月 25 日對專利法進行第二次修正，並於 2001 年 7 月 1 日正式生效，針對 TRIPS 協議第 50 條的規定，增加了專利法第 61 條訴前禁制令的規定。

因此本文首先要探討 TRIPS 協議對會員國司法救濟程序之要求，以及 TRIPS 協議關於訴前禁制令的原則。然後再介紹訴前禁制令在中國的施行特色，並對中華人民共和國專利法第 61 條之規定加以介紹。但因專利法第 61 條的規定僅在第 1 項和第 2 項分別就實質要件和程序要件做了規定，並未規定其實施的細節，最高人民法院為使前述規定能妥善適用，特製定「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」以資適用，所有法院實務的運作，須以本解釋為基礎，影響深遠而重大，亦有必要詳加研究。另外訴前禁制令也會在海關邊境保護措施中被運作，因此在相關的配套措施如中國知識產權海關保護條例之修訂，亦有必要加以研究。最後再以比較法之方式進行探討與研究，即將中國之訴前禁制令制度與 TRIPS 協議、台灣及美國相關的訴前禁制令制度以比較法之方式進行探討與研究後，提出相關之建議。

第三節 研究架構

本文第一章為緒論，介紹研究訴前禁制令的動機以及研究的方法與範圍等。由於知識產權與一般民事上權利有著根本性的差異，因此其權利之保護若按民事上權利的保護恐力有未逮，參酌外國立法例及國際協議之規定，並配合中國的國情，發展適合中國知識產權保護的訴前禁制令。

第二章是中國訴前禁制令制度之立法沿革與發展，首先介紹知識產權的特性，即知識產權具有無形性、可複製性、專有性、地域性及時間性等特性及知識產權侵害的便利性與其損害的巨大性，藉以說明知識產權建立訴前禁制令更具有急迫性與必要性；其次介紹 TRIPS 協議對會員國司法救濟程序之要求，以及 TRIPS 協議關於訴前禁制令的原則，並介紹訴前禁制令在中國的施行的特色；最後再介紹中國專利法第 61 條訴前禁制令之規定。

第三章則介紹中國司法實務對訴前禁制令的司法解釋與規定，此部分是司法機關落實法律規定與國際知識產權保護能否接軌的最重要部分，並分析訴前禁制令在司法實務運作的特色，同時介紹訴前禁制令申請成功與失敗的案例。

第四章是比較分析美國與台灣司法實務對訴前禁制令的做法。在美國禁制令制度下，核發禁制令的標準，須具備勝訴的可能性、具有無可彌補的損害、須衡平雙方當事人之利害關係及無害公共利益等。另因美國國際貿易委員會亦有權核發禁制令，因此也會介紹

其核發的標準與效力。最後再介紹台灣有關於訴前禁制令的規定，最主要為民事訴訟法第 538 條定暫時狀態與智慧財產案件審理法第 22 條之規定，並比較申請假扣押、假處分與定暫時狀態之優缺點。

第五章則是研究訴前禁制令在海關邊境保護措施的實行，以及訴前禁制令與財產保全、證據保全、先予執行等法律程序的關係。由於訴前禁制令能否發揮其功能，最主要的關鍵仍在於執行是否確實，因此海關能否適當的執行法院的訴前禁制令，會成為影響訴前禁制令是否能產生恫嚇侵權人效果的關鍵。

第六章則為結論與建議。本章會闡明有何研究發現及針對研究發現提出建議，例如預防人民法院受理訴前禁制令申請並作出之裁定卻與經過實體審理後作出的判決有歧異，以及增加行政管理機關發布訴前禁制令的權力等等。



第二章 中國訴前禁制令制度之研究

第一節：知識產權之特性

要研究中國訴前禁制令的制度，首先要瞭解知識產權之特性，方能對中國訴前禁制令制度設計有正確的理解。知識產權主要有以下幾個特性¹：

第一項：知識產權具有無形性

知識產權是一種無形財產權，和現有的民法上的債權或物權的形態並不同，是獨立於傳統意義上的另類權利客體，它不具有物質的形態，不佔有一定的空間，人們對它的佔有不是一種實體的佔有，而是表現在認知上與感受上的一種虛擬的佔有。因此，知識產權的權利邊界更不易被人們所感知，例如專利權的權利範圍必須要靠請求項（claim），一項一項的界定出來，它不像不同物權之間所表現出來的相鄰關係那麼直接。在權利衝突的表現形態上，知識產權的權利衝突也不像所有權受到侵犯時所表現出來的實際佔有或有形的損壞，權利人須透過及時的監視銷售市場的產品等方式，才能確定權利是否已遭到侵害，知識產權具有很強的隱蔽性。²換言之，由於知識產權只賦與權利人禁止他人使用的權利，而非其他人在權利人取得權利後即不得使用，又因知識產權具無形性，權利人須透過及時的市場監控才有可能得知權利有無被侵犯，在得知權利被侵犯後才有可能禁止他人使用的可能。

知識產權保護的依據，涉及無形財產和有形財產的根本區別問題。有形財產，無論是動產還是不動產，均是由原子所構成的，在任何特定時間只能佔據一個空間的物體。它意味著對一個物體的佔有具有必然的「排他性」。實際上，這個西方的財產概念的核心在於賦予所有權人對物品或土地的專用權，無形財產並，不具有「排他性」的特點。這對知識產權保護的理論至關重要，因為它意味著有形財產權的傳統經濟學理論不適用於知識產權。就自然狀態而言，不存在對一種構思的過度使用或過度散佈，不存在爭奪使用的危險，人人都使用這個構思，反而有可能會因為這個構思因為被廣泛使用而增加它的價值，並不存在過度使用會使它貶值的問題。³

¹ 鄭成思，知識產權研究，第2卷，1996年12月第1版，中國方正出版社，1996年12月，頁10-21。

² 陳子龍，知識產權文叢，第3卷，2000年1月第1版，中國政法大學出版社，2000年1月第1次印刷，頁415。

³ Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley, Thomas M. Jorde著，新技術時代的知識產權法，齊筠、張清、彭霞及尹雪梅譯，2003年10月第1版，中國政法大學出版社，2003年10月第1次

「無形性」這一屬性使知識產權的使用不發生有形損耗。知識產品一旦公開，就可以同時為許多人所利用，這也使得知識產權比有形財產更容易被他人侵害，故而知識產權的核心在於對權利人控制他人利用其成果的保護⁴。另外要特別注意的是知識財產和其相關精神權益就是人類以智力勞動創造出的非物質產品，雖然知識財產和精神權益有依存的物質載體，但該載體不同於知識財產和相關精神權益⁵，該載體並不因此而使知識產權具有物質性，只有掌握知識產權無形性的特質，才能正確理解知識產權的內涵和外延。

綜上，因為知識產權的無形性，使得其知識產權權利人被侵害的可能性、快速性及巨大性，發展到極大值。若僅依現有的民事救濟程序來保護知識產權權利人的權利，已有不足，需要更及時更有效率的法律程序來保護其權利，因此需要借助訴前禁制令制度的運用，才能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之虞的行為，以利知識產權權利人在起訴前向法院申請發布禁止行為人從事某種行為或不為某種行為的強制性命令。

第二項：知識產權具有可複製性

知識產權之所以能成為某種財產權，是因為這些權利被利用後，能夠體現在一定產品、作品或其他物品的複製活動上。也就是說，這種權利的客體一般可由一定的有形物去複製或依某一種方法去實現知識產權。作者的思想如果不體現在可複製的手稿上、錄音上，就不成為一種財產權了。別人不可能因直接利用了他的「思想」而發生侵權。對專利權人也是一樣，他的專利必須能體現在可複製的產品上，或是製造某種產品的新方法，或是新產品本身。沒有這些有形物，知識產權權利人也無從判斷何為「侵權」⁶。由於知識產權具有可複製性，侵權人不須支出龐大的研發費用，即可利用別人的知識產權，再透過低成本的複製而得發動價格戰，價格戰若成功，侵權人甚至可以在市場上擊敗知識產權權利人。此時對於知識產權權利人的權利若依傳統的民事權利保護，恐緩不濟急。因此有必要透過訴前禁制令的強制性命令，來禁止侵權人繼續的侵權行為，以避免侵權人利用冗長的訴訟程序

印刷，頁 2-3。

⁴ 馮曉青，企業知識產權戰略，2001年9月第1版，知識產權出版社，2004年1月第5次印刷，頁7。

⁵ 蔣志培，知識產權審判指導與參考，第2卷，2001年9月第1版，法律出版社，2002年4月第2次印刷，頁169-171。

⁶ 鄭成思，見前揭註1，頁20。

繼續侵權，即避免侵權人以時間換取空間，進而在市場競爭中淘汰知識產權權利人；果若知識產權權利人真被侵權人淘汰，則即使知識產權權利人在最後的訴訟中得到勝訴判決，恐亦已於事無補，對權利人所造成的損害已經無法彌補。此一情形若無法賦與知識產權權利人訴前禁制令的保護機制，則會嚴重影響其發明創新的意願。

第三項：知識產權具有專有性

知識產權的內容表現為對無形成果信息的支配權，而所有權則表現為對有形物的支配權。然而不同的知識產權對其相應信息的支配強度和性質是不相同。專利權具有阻止效力，即專利權人不但對自己的發明創造享有支配權，而且對他人獨自開發出的同樣或實質相同的發明創造也享有支配權，他人取得權利的可能性因此受到阻止。專利權這種效力表明專利權是絕對的獨占權；但著作權卻不具阻止效力，即著作權人只對自己創作的特定作品享有支配權，他人創作的作品即使客觀上與之相同，只要不存在剽竊行為，他人同樣取得著作權。知識產權法保護上述信息的最大特點是，從信息的公開時點起，成果信息就處於一種可被不特定的多數人同時知曉、同時擁有和同時可能利用的狀態，即複數的知曉人能夠與權利人一樣加以利用。假設沒有從法的角度對公開的智力成果信息的利用行為加以某種限制，那麼知曉的人誰也不會對公用可能的智力成果向開發、創作者付出對價，換言之，想利用的人即能自由地利用。若讓未付出創作努力或開發成本的人自由利用而較易取競爭上的優勢，這將嚴重損害開發、創作者的利益和創作、開發積極性，形成新的社會不公。因此，智力成果保護法制的首要目標也是核心目標就是，從法律上禁止對他人智力成果的搭便車利用行為，確保欲想利用的人須事前與權利人或其代理人進行必要交涉，如訂立特定的轉讓、許可合同等。為此，給予智力成果排他性權利，停止侵害請求權或禁止他人非法利用請求權等，即有必要。

知識產權法正是這樣一種禁止模仿他人信息成果的法律體系。如果沒有這種制度，信息開發者能採取的防止他人模仿利用的惟一措施就是致力於保密管理，以保持因開發信息而取得的競爭優勢地位。但是，在商場即戰場的時代，人們很難建立萬無一失的保密制度；再者，由於信息具有外顯性，許多智力成果信息很容易從流通商品的結構、成分等中推知，因而它們就不適用於保密處理。

知識產權的屬性透過理論的發展，一系列的國際公約簽訂及

各國長期實務的運作後，可以看出知識產權是對無形信息成果資訊的支配權，它並不完全具備所有權的四大權能(佔有、使用、收益及處分權)。知識產權不具有佔有權能，因為知識產權係以禁止權為核心，權利人並不一定享有積極的使用權，即知識產權並不一定擁有物權的使用權能。⁷例如專利權僅具有阻止效力，即專利權人不但對自己的發明創造享有支配權，而且對他人獨自開發出的同樣的或實質相同的發明創造也享有阻止效力，他人取得權利的可能性因此受到阻止。⁸換言之，專利權人可以自己不實施專利權，但仍可禁止他人實施專利權。

另外，由於知識產權制度具有壟斷性的特點，使得知識產權制度與科技發展往往存在一定的矛盾。因為知識產權制度的基本功能就是通過一定程度的壟斷來使投資科技開發者收回投資，並不斷進行新的投資，進而為市場提供豐富多彩的產品。但從科技發展戰略的目的來看，則是在最短的時間內使國家整體科技水準盡可能的提高。在這樣的情況下，專利的「壟斷性」和科技戰略的「推廣性」就有不可避免的矛盾。而在中國專利法第1條宗旨上寫明促進發明和技術推廣的情況下，知識產權權利人，尤其是國有或者國家控企業就無法理直氣壯地保護自己的知識產權，因為你的知識產權會阻礙新的技術在全國的推廣應用。這也是由於知識產權的專有性所產生的矛盾。⁹

綜上所述，對於知識產權這權一個禁止權的行使且知識產權的最終目的在於促進發明和技術推廣，是否有必要賦予訴前禁制令這麼強烈的保護，亦有認知上的不同，尚待討論，但不可否認的是知識產權的專有性，係為知識產權重大而基本特徵。

第四項：知識產權具有地域性

專利權之取得採屬地主義，此乃巴黎公約所揭櫫之原則。¹⁰知識產權保護制度，係起源於封建社會。它們的雛形是封建社會的地方官、封建君主或封建國家通過特別榜文、敕令的形式所授予知識產權權利人的一種特權。一定的敕令當時可能只在發敕令的官員、君主或國家權力所及地域內，才產生出特權，越出有關地域，該特權也就不復有效了。¹¹時至今日，地域性這個特點在知識產權的保護制度仍被保留下來，並由於各個國家主權獨立，所以

⁷ 楊志敏、王蜀豫，專利法研究，2003年12月第1版，國家知識產權局條法司編，知識產權出版社，2003年12月第1次印刷，頁69-72。

⁸ 楊志敏、王蜀豫，見前揭註7，頁71。

⁹ 張志成，專利法研究，2003年12月第1版，國家知識產權局條法司編，知識產權出版社，2003年12月第1次印刷，頁189。

¹⁰ 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，初版，著者發行，2002年6月，頁31。

¹¹ 鄭成思，見前揭註1，頁17。

更加強知識產權地域性的特徵。舉例言之，專利權人並無法就同一專利取得所謂在世界各國均有效力的國際專利權，因為專利權人在某一國所取得之專利權，其期間、效力等，與在他國所取得的專利權間，彼此互相獨立，不受影響。在某一國擁有專利權，專利權人僅能在此註冊國之內行使其專利權，而無法在註冊國之境外行使其權利。

第五項：知識產權具有時間性

由於國家賦與知識產權權利人在特定的時間內擁有權利，以換取知識產權權利人公開其智慧結晶而有利於社會之進步。各國知識產權的權利時間並不一致，但都有一定的期限，待期限屆至後，則此等知識產權即成為公共財，任何人均可無償使用之。這是國家與知識產權權利人交換的對價，故成為知識產權保護制度中相當重要的一個特性。

知識產權僅在一定的時間內有效的特點，任何對知識產權保護的拖延，都會給權利人帶來重大或難以彌補的損失。雖然只要是在權利存續中發生的侵權行為，都在權利人可以請求的範圍內。只要在權利期間內提出請求，就算其訴訟期間超過知識產權存續期間，權利人仍得對知識產權存續期間內的侵權行為加以請求。但因侵權案件的審理至少要花數月時間甚至數年的時間，在此期間內知識產權權利人就面臨持續的或不可挽回的損害威脅。尤其當前科學技術發展日新月異，如果容忍訴訟期間繼續侵權行為，不僅給權利人的權利和市場造成重大破壞，本身也是法律不公的體現。並且，從訴訟技術角度來看，受害人向法院提出確定的賠償要求和依據後，損害結果還在擴大，對被訴侵權方在訴訟過程中給原告造成的新的損失，由於受訴訟範圍的限制，這部分的損失無法得到賠償。¹²對於知識產權權利人而言會形成二次傷害，亦是不公平的。

第六項：知識產權具有民事權利性和私權性

與民事權利中的債權、物權制度經歷了上千年的歷程相比，知識產權制度只有短短的幾百年歷史，而且它具有許多不同於物權、債權的特點。但知識產權反映了知識產品創造者的人格和財產利益等仍屬於民事權利範疇。因此，原則上仍要用民法的基本原理、精神和理論、概念去認識知識產權，使其立足於民法制度，同時又考慮其自身的特殊的質的規定性和運動規律。

儘管同屬於民事權利，知識產權與一般民事權利存在的一系

¹² 吳登樓，「知識產權訴訟中的禁止令制度」，人民司法，1999年第7期，頁49。

列特殊之處，則是不容忽視的。例如，知識產權制度的特殊性，決定了民法中許多通行的原則在知識產權中並非是順理成章的；反過來，在知識產權中廣泛存在的人身權的死後延續性、財產權有限期轉讓、權利客體與權利的分離等，在民法中都是行不通的。知識產權的客體是無形財產，無形財產的特性導致不同於民法中財產權的一系列法律後果，民法中財產關係的一般原則並不能解決知識產權領域的特殊問題。雖然知識產權的內容也包括人身權和財產權，但這些權利的行使、保護、利用上都有其特別之處。

從另一個角度看，知識產權也具有私權性，不能忽視知識產權具有私權的本質。TRIPS協議在其前言部分（Recognizing that intellectual property rights are private rights；）要求其成員承認知識產權是私權。所謂的私權是與公權相對而言，可被理解為屬於具體的、特定的私人權利，屬於傳統意義上的民事權利。私權與公權的重要區別是，私權強調權利者的意思自治，公權強調國家的管理。認知知識產權的私權本質，對於中國的知識產權制度的有效執行具有重要意義。¹³

第二節：知識產權建立訴前禁制令的必要性

基於知識產權之特性，會使得知識產權受侵害時之便利性與損害之巨大性，且基於知識產權所特有的時效性等，遲來的正義對於知識產權的傷害更甚於其他種類的權利，為能建立司法的威信，且順利與世界組織接軌，有必要在訴訟還未開始前即賦予保護之必要，訴前及訴中禁制令制度的建立刻不容緩。以下分別就知識產權受侵害時之特性論述建立訴前禁制令的必要性：

第一項：知識產權受侵害之便利性與損害之巨大性

正由於知識產權具有強烈的無形性及可複製性的特性，有必要賦予知識產權的權利人得在起訴前就給予保護。首先「無形性」這一屬性會使得知識產權的使用不會發生有形損耗，用得再多，也不會減損知識產權的價值，甚至於使用得愈多，有可能會使得知識產權更具有經濟價值，因此不少知識產權權利人競相使自己的知識產權成為業界的標準，因為一旦成為業界的標準，所有的人均會使用其知識產權或知識產品，如此一來權利人的知識產權或知識產品即成為唯一的選擇，知識產權的經濟價值便能更高了。但也因為知識產權具有「無形性」的特性，知識產權一旦公開，就可以同時為許多人所利用，這也使得知識產權比有形財產更容易被他人侵害，而且知識產權權利人若無透過適當的監視系

¹³ 馮曉青，見前揭註4，頁8-9。

統，甚至根本不知道權利已經被侵害了。其次在可複製性這一屬性，侵權人因為可以大量的複製權利人之知識產權，且不須負擔龐大的研發費用，使得其生產成本可以大幅降低，尤其在電腦軟體方面的知識產權，此種現象更為明顯，研發的費用可能是天文數字，而複製的費用例如複製光碟可能只要極少的金錢；此時若侵權人發動價格戰提高自己的競爭優勢，是極有可能將知識產權權利人則市場中淘汰的。知識產權受侵害的便利性與損害的巨大性，這兩點會使得侵權的力道變得巨大而快速，若未能提供知識產權權利人適當的保護機制，有可能造成知識產權權利人受到不可彌補的損害。知識產權權利人因先前已付出研發費用，所以其成本會比侵權人高，知識產權權利人若因市場的價格機制而被淘汰。因此如果沒有適當的制度對知識產權權利人的權利加以保護，知識產權權利人會減低其創新的意願，最後受害的還是整個社會，而無法享受到創新所帶來的福祉。正因為知識產權權利人所擁有的知識產權只是一個禁止權，知識產權權利人並無法防止侵權人的複製行為，而在高科技產品生命週期極短的情況下，若透過訴訟程序尋求救濟，權利人則不可避免的會面臨耗費時日的訴訟程序，若要等到訴訟終結後方行對知識產權提供保護，可能緩不濟急，並可能對權利人造成無可彌補的損害，因此各國都逐步將原本適用於一般民事爭議的暫時性救濟程序，擴大適用到知識產權的爭議。¹⁴以提供知識產權權利人及時而迅速的救濟機會，即時停止侵權人之侵權行為，以免造成知識產權權利人無法彌補的損失。

TRIPS 協議第 50 條規定提供了知識產權權利人一個訴前禁制令制度，在一定的條件下，允許知識產權權利人制止侵權行為，尤其是制止包括剛由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；另外允許知識產權權利人保存被訴為侵權的有關證據，以避免知識產權權利人損害之繼續擴大。此條規定為知識產權權利人開了方便救濟之門，但相對地，被聲稱侵權人的權益也因此會受到相當大的影響，因此也要求知識產權權利人要提供一定的擔保，以確保如事實非如知識產權權利人所主張者時，被聲稱侵權人所受的損害，才能求償有門。但此一擔保係由法院視情況酌定，因此法院的裁定也要兼顧到如何在商業競爭激烈的情況，不會使訴前禁制令制度成為知識產權權利人的商業競爭手段，而又能適度的保護知識產權權利人的權利，以促進科技之發展，俾利社會享受科技創新所帶來的福祉。

¹⁴ 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 10。

為因應知識產權之特性，尤其是無形性和可複製性這二個特性，若要使得知識產權權利人的權利能夠充分受到法律上的保障，必須引進訴前禁制令制度加以保護，使得知識產權權利人的權利能在訴訟前及訴訟中，對於證據、財產和行為均能加以保全，以彌補現行民事救濟制度只能對財產和證據在訴前進行保全的缺點，以利知識產權權利人在獲得最後勝訴判決前能夠不受侵權人的干擾及繼續的為侵害行為，避免造成不可彌補的損害，並確保能獲得最終的賠償。

第二項：知識產權權利之時效性

因為知識產權具有時效性，任何對其保護的拖延都會給知識產權權利人帶來重大或難以彌補的損失。雖然只要是在權利存續中發生的侵權行為，都在知識產權權利人可以請求的範圍內。換言之，只要在權利期間內提出請求，就算其訴訟的期間超過權利存續期間，知識產權權利人仍得對權利存續期間內的侵權行為加以請求。但因案件審理至少要花數月到數年的時間，知識產權權利人就面臨持續的被侵權及不可挽回的損害威脅。尤其當前科學技術發展日新月異，如果容忍訴訟期間繼續侵權行為，不僅給知識產權權利人的權利和市場造成重大破壞，本身也是法律不公的體現。並且，從訴訟技術角度來看，知識產權權利人向法院提出確定的賠償要求和依據後，結果因無法進行訴前或訴中禁制令而造成損害結果還在擴大，且對於被控訴侵權的一方在訴訟過程中給知識產權權利人造成的新的損失，由於受訴訟範圍的限制，這部分的損失無法得到賠償，會造成更大的不公。

第三項：訴前禁制令制度有助於司法權威的建立

訴前禁制令制度的建立，可以有效改變法院對明顯侵權行為制止力度軟弱狀態，提高執法力度，樹立司法權威。根據專利法、商標法等法律規定，工商、專利、海關等管理機構只需具備一定證據，就可以做出停止侵權的決定，甚至還可以收繳、沒收侵權工具與產品。如商標法第 39 條規定，有關工商管理部門有權責令侵權人立即停止侵權並賠償損失，而該法卻沒有授予法院此種權利。與這些機構相比，法院往往只能在判決時要求侵權人停止侵權並賠償損失，而不能在最有利時機制止、打擊知識產權侵權行為。所以中國知識產權保護出現了一種怪現象，當事人情願要求工商、專利管理等部門處理，不願到法院處理，關鍵在於法院的保護措施不夠。為此有必要建立訴前或訴中的禁制令制度，以加強法院的保護能力。

所謂法院權力的合理擴張，是指法院在處理各類糾紛過程中，為最大限度保護當事人合法權益所必須實施的具體司法行為的能力。對法院權利的設計，既要防止其過大，又要防止其過小，以避免執法軟弱無力，使人們對法院執法的公信度產生懷疑。

第四項：訴前禁制令制度的建立有助於與世界貿易組織接軌

為加入WTO世界貿易組織作準備，改變投資環境，促進國際經濟健康發展。TRIPS協議第44條就規定，禁制令必須作為締約國司法部門阻止知識產權侵權的法律救濟措施之一。司法部門能否為知識產權與貿易提供安全、有效和優質的法律服務，也將是衡量一個國家和地區投資環境優劣的最重要標準之一，因此訴前或訴中禁制令制度的建立絕對有其必要性。¹⁵

第三節：中國訴前禁制令制度的立法沿革

中國自建國以來，由於是採取共產主義治國，個人的權利受到相當程度的壓抑，因此未能有一套完整的知識產權權利的保護措施，直到開放改革以來，為與世界接軌，漸次對個人智慧財產權採取了保護的措施，因此也受到許多國際公約的影響，其中影響最大的，莫過於TRIPS協議，此一協議對於會員國的司法救濟程序有相當具體的規定，俾利會員國遵守，中國為了符合其要求，在國內法部分也制定了許多法律，以符合TRIPS協議的規定。以下即對TRIPS協議和中國訴前禁制令制度的立法沿革加以介紹：

第一項：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，尚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。

第一款：基本原則

TRIPS協議第41條第1項¹⁶係要求各會員應確保本篇所定

¹⁵ 吳登樓，見前揭註12，頁49。

¹⁶ Article 41 paragraph 1 of the TRIPS：「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 infringement of intellectual property rights covered by this agreement, including expeditious remedies to

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，採取有效之行動。而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。

第二款：禁制令

當侵權行為有可能破壞即將上市之智慧財產權產品，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，以致於該商標之特色嚴重被侵蝕，甚至使該商標不再有效時，即可經由向法院申請核發禁制令的方式，禁止涉嫌侵權之人馬上停止其侵權行為。而本協議第 44 條第 1 項¹⁷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。

第三款：訴前禁制令

TRIPS 第 3 章最重要的就是本章中第 3 節的暫時性措施，本章的其他規定在面臨常業性盜版、仿冒時幾乎無法發揮功效，因為此種盜版、仿冒大多是不法份子所為，其行跡一旦敗露發現，就會立即逃逸無蹤，既不會提供證據、回答問題、出席救濟程序，更不會賠償權利人之損害。所以真正有效落實措施就必須帶有預防性及突擊性，這正是本章第 3 節規定的核心。¹⁸本節規定只有 1 條，即為 TRIPS 協議第 50 條，其主要內容概述如後：¹⁹

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.」

¹⁷ Article 44 paragraph 1 of the TRIPS :「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.」

¹⁸ 劉孔中，「世界貿易組織與貿易有關智慧財產協定權利落實規定之研究」，全國律師，9 卷 1 期，頁 37-47，2005 年 1 月。

¹⁹ Article 50 of the TRIPS :「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

第一目：制止之方式及範圍

- 一、制止侵犯任何知識產權活動的發生，尤其是制止包括剛由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、保存被訴為侵權的有關證據；司法當局應有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)。

第二目：申請之條件

申請人須提供任何合法獲得的證據，以使該當局自己即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。司法當局尚可要求提出請求的申請人提供其他必要資訊，以使將要執行訴前禁制令的司法當局認證有關商品。

第三目：申請的審查

如果認為適當，司法當局應有權在開庭前依照一方當事人請求，採取訴前禁制令，尤其是在一旦有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

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.」

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請求而採取，則應及時通知受此影響的當事各方，至少在執行該措施之後不得延誤該通知。在通知之後的合理期限內根據被告的請求應提供復審，包括給被告以陳述的權利，以決定是否須修改、撤銷或確認讓訴前禁制令。

如果行政程序的結果可以責令採取任何訴前禁制令，則該程序亦應符合基本與本節規定相同的原則。

第四目：限期起訴

如果合理期限內未提起判決案件是非的訴訟，則應根據被告的請求，撤銷採取的訴前禁制令，或中止其效力。如果國內法律允許，則上述期限由發出訴前禁制令的司法當局確定。如果無司法當局的確定，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準。

第五目：損害之賠償

本協定第 45 條第 1 項規定司法機關對於明知，或可得而知的情況下，侵害他人智慧財產權之行為人，應令其對權利人因其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。²⁰

本協議第 46 條²¹規定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

²⁰ Article 45 paragraph 1 of the TRIPS : 「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.」 paragraph 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. 」

²¹ Article 46 of the TRIPS 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 risk of further infringements.」

商業管道外處分之。

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。

刑事制裁：TRIPS 協議並不要求會員國必須對所有侵害智慧財產權的行為課以刑事責任，而僅對於具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，於本協議第 61 條²³規定會員至少應訂定刑事程序及罰則。²⁴

第二項：TRIPS 協議關於訴前禁制令所採行的原則

第一款：積極慎重原則

為保證訴前禁制令能依法規範運行，此一原則為首要的基本原則。因為訴前停止侵犯知識產權行為的裁定一旦作出，隨即產生被申請人的生產、營銷等相關行為必須立即停止的法律後果。如果法院作出停止侵犯知識產權行為的裁定是錯誤的，那麼即使法律賦予了被申請人以起訴法院要求賠償的權利，但這種「填平式」的賠償對被申請人的損失是「難以彌補」的，給社會公共利益造成的損失也是不可估量的。人民法院做出訴前停止侵犯知識產權行為的裁定，必須堅持積極慎重原則。

要達成積極慎重原則的目標，要從以下三個方面去執行：

²² TRIPS Article 48 Paragraph 1 : 「The judicial authorities shall have the authority to order a party at whose request measures were taken and who has abused enforcement procedures to provide to a party wrongfully enjoined or restrained adequate compensation for the injury suffered because of such abuse. The judicial authorities shall also have the authority to order the applicant to pay the defendant expensed, which may include appropriate attorney's fees.」

²³ Article 61 of the TRIPS : 「Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of willful 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 willfully and on a commercial scale.」

²⁴ 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，頁 46。

- 一、對於立案時雖然不符合法定條件，亦未按照人民法院要求補充相關證據材料，但仍然堅持申請，且願意提供擔保的，人民法院要積極立案，以最大限度地保障當事人的訴訟權利。
- 二、對當事人提出的不符合訴前停止侵犯知識產權行為法定條件的申請，人民法院應當堅決予以駁回。
- 三、對審查不嚴、玩忽職守或違反法律規定，濫施訴前停止侵犯知識產權行為，給當事人或社會公共利益造成重損失的，要依法追究相關責任人的責任。

第二款：平等保護原則

TRIPS協議第3條國民待遇規定：各成員在知識產權保護上，對其他成員之國民提供的待遇，不得低於其本國國民。TRIPS協議第4條²⁵最惠國待遇，在知識產權保護上，某一成員提供其他國國民的任何利益、優惠、特權或豁免，均應立即無條件地適用於全體其他成員之國民。以上均屬平等保護原則的實踐。中國加入WTO後，在處理知識產權訴前禁制令時，亦應遵守此項原則，在適用時要特別適用下列三個層面的問題：

- 一、作為案件的主體，無論國家、地區、種族、民族、貧富或發達程度，其法律意志獨立。
- 二、主體之間依法享有和承擔的權利義務對等。
- 三、在保護方法、保護手段、保護內容和保護力度上保持平等。

鑒於訴前停止侵犯知識產權行為案件的重要性和特殊性，在辦理訴前停止侵犯知識產權行為案件中貫徹適用平等保護原則，不搞國家保護主義、地方保護主義和部門保護主義，具有特別重要的意義。為此法官辦理此類案件，至少要注意下列三方面的問題：

- 一、行使司法管轄權要平等：如發生在不同國家或地區的相同的法律事實，當事人同時在這些國家或地區提出申請的，無論這些國家和地區是否受理以及是否做出裁定，都不影響我國依

²⁵ Article 4 of the TRIPS : 「With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member : (a) deriving from international agreements on judicial assistance and law enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property ; (b) granted in accordance with the provisions of the Berne convention (1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of the treatment accorded in another country ; (c) in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations not provide under this Agreement ; (d) deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the Agreement Establishing the WTO, provided that such agreements are notified to the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members. 」

法行使司法權。對被申請人在中國境內沒有住所地的訴前停止侵犯知識產權行為的案件，依法由訴訟標的物所在地、可供扣押的財產所在地、被告設於中國境內的代表機構所在地或侵權行為地有管轄權的人民法院管轄。

二、認定證據的標準和程序要平等：對於訴前停止侵犯知識產權案件證據認定標準，中國在貫徹「民事訴訟法」及「最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定」的前提下，應當與國際通行做法基本保持一致，但中國的法律規定在這方面並不很完善。如數據電文的效力認定問題，對當事人提交的外文書證要附中文譯本，並在聽證會上組織當事人交換證據；對雖經國外公證機構公證、中國駐外國使領館認證或經其他證明的訴訟證據，仍須經過聽證會質證後，方可作為認定案件事實的依據。

三、在訴前停止侵犯知識產權案件中，要堅持 WTO 法律文件轉化適用原則、國際條約優先適用原則、國際慣例和外國法律依法適用原則，做到實體法和程序法平等。

第三款：法制統一原則

法制統一原則在 TRIPS 協議中體現為「透明度原則」。TRIPS 協議第 63 條第 1 項規定：各成員所實施的，與本協定內容（即知識產權的效力、範圍、獲得、執法及防止濫用）有關的法律、條例，以及普遍適用的終審司法判決和終局行政裁決，均應以該國文字發布；如果在實務中無發布的可能，則應以該國文字使公眾能夠獲得，以使各成員政府及權利持有人知悉。一方成員的政府或政府代理機構與任何他方政府或政府代理機關之間生效的與本協定內容有關的各種協議，也應予發布。

法制統一原則要求人民法院做出訴前停止侵犯知識產權行為的裁定時，要嚴格依照中國法律、法規及司法解釋的規定進行，不得任意擴大或縮小範圍，提高或降低標準。

根據 TRIPS 協議以及中國法律、法規和司法解釋的規定，人民法院做出知識產權訴前禁制令，應當把握好四個構成要件：一、知識產權訴前禁制令應當由知識產權權利人或利害關係人提起。二、行為人正在實施或即將實施的行為違反侵權行為法。三、行為人侵犯的客體應當是知識產權。四、該侵權行為如不依法及時制止，將給知識產權權利人或利害關係人、或社會公共利益造成難以彌補的損失。把握好以上要件，還應當注意四個問題：一、既然是訴前禁制令，那麼原則上適用於當事人在起訴前提出申請的情況，對於起訴時或起訴中提出此類申請的，仍然可以參照適用。二、對於每個構成要件，申請人

應當出具確實充分的法定證據予以證明。三、申請人應當提供足額的擔保。四、只有當人民法院認為每個要件都同時具備、符合法定條件時，才能立案受理，並適用相關的知識產權法和中國民事訴訟法第 93 條至第 96 條的規定，依法採取訴前停止侵犯知識產權行為。

在要件二中，「即將實施的侵權行為」是人民法院在辦理此類案件中適用法律上的難點。「即發侵權」是指即將發生的侵權。中國專利法第 61 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措施。」從審判實務看，這一表述尚不能幫助法官及行政執法人員完整把握其準確含義。

在要件四中，「難以彌補的損失」是人民法院在辦理此類案件中適用法律上的又一困難點。「難以彌補的損失」是指一旦侵犯知識產權的行為得逞，將對知識產權權利人、利害關係人或社會公共利益造成無法挽回的損失。譬如：由於知識產權遭受侵權人的不法侵害，相關產品的市場份額逐漸減少；由於不能行使獨占權，技術壟斷失去了意義等，此類損失不能通過事後的賠償得到全部、完整的救濟。因此在處理訴前停止侵犯知識產權案件中，除考慮權利人的「權利有效、侵權確定」因素外，認定「難以彌補的損失」還應當考慮以下因素：一、該損害後果即是通過司法救濟亦不能使受到損害的合法權益完全恢復原狀；二、該損害後果不可能獲得足額的救濟；三、侵權人沒有能力賠償權利人的損失；四、當事人申請時，該損害後果的範圍和程度尚沒有確定性；五、該損害後果中或者包含有無形財產、人格損害以及精神損害成分。

第四款：公正裁決原則

訴前停止侵犯知識產權行為，對中國法院及法官而言，是全新的領域。對於此類案件，在中國只有極少的辦案經驗可以借鏡的情況下，可以借鏡國外經驗，但要強調在審判實務中堅持公正裁決原則。法官在公正原則的指導下，充分發揮主觀能動性作用。這是對法官職責及法院職能的概括，也是現代法官應當具備的素質。當然，這種主觀能動性不能是隨心所欲的，應當用法律與經濟、政治、文化和社會效果相統一的公正標準來檢驗。因此公正裁決原則在辦理訴前停止侵犯知識產權行為案件中的具體內含應當包括：一、如中國法和 TRIPS 協議均有

完善規定的，訴前停止侵犯知識產權行為的裁定要充分體現公正與效率。二、中國法律有規定而 TRIPS 協議無規定、或 TRIPS 協議有彈性規定或 TRIPS 協議有例外規定的，要堅決維護國家主權及國經濟安全。三、TRIPS 協議有規定而中國法律規定尚無轉化規定的，要在維護國家主權及國家經濟安全的前提下，遵循 TRIPS 協議的立法精神，積極進行司法調整。四、中國法律與 TRIPS 協議的規定有差異、或相衝突，無論何種規定不合時宜的，都要本著認真履行 WTO 成員國義務的態度，在國家主權原則指導下，積極推進司法改革。五、中國法律與 TRIPS 協議均無規定的，要參照國際慣例，借鑒國外司法經驗，創造性地適用法律。

法律賦予社會和公民的是一種衡平的權利，司法機關在處理知識產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知識產權的侵權行為，更好地平衡社會與公眾間的利益。²⁶

第三項：訴前禁制令制度在中國之特色

第一款：中國訴前禁制令適用的主體較 TRIPS 協議廣泛

中國「最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」明確規定向法院提出訴前禁制令的申請人為權利人或者利害關係人，而提出申請的利害關係人包括使用許可合同的被許可人，知識產權財產權利的合法繼承人等，其中的許可合同的被許可人中，獨占性被許可人可以單獨向人民法院提出申請，排他性被許可人在權利人不申請的情況下，可以提出申請。

依據專利行政執行辦法第五條之規定，普通實施許可合同之被許可人，原則上不能單獨請求管理專利工作的部門處理專利糾紛。但在契約有約定的情形下，仍可享有成為申請人的主體資格。²⁷ 這樣，TRIPS 協議第 50 條第 2 款中「權利持有人」在中國的相關法律規定中有了比較廣泛的適用範圍。在 2010 年世博會提供的知識產權司法保護中，這種主體範圍的規定對各國參展商會非常有利，因為現代各類科技產業中，知識產權的重複使用性和允許授權許可的情況大量存在，屆時對所展示的各類產展品，「權利持有人」主體的情況必然會大量存在，申請人範圍的廣泛為「權利持有人」及時、有效地維護自己的合法

²⁶ 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 4 期，頁 18-20。

²⁷ 馬原，專利法分解適用集成，下集，人民法院出版社，2003 年 3 月，頁 858。

權益提供了保障。

第二款：中國訴前禁制令對知識產權權利人的保護較 TRIPS 協議優厚

這方面體現在對申請人訴前禁制令的審查與覆議時適用的標準上。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 條規定了人民法院在審查申請人申請時應當審查權利的合法有效性和已經發生或即將發生侵權行為的證據，而第 10 條、第 11 條從人民法院對申請進行審查的角度，規定了對停止侵權行為裁定的覆議程序。從司法解釋的整體內容看，人民法院作出是否准予訴前禁制令的裁定和對裁定的覆議程序，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 61 條第 1 款、商標法第 57 條第 1 款和著作權法第 49 條第 1 款規定的情形，包括被停止的行為應當是侵犯知識產權的行為、如不停止侵權行為將會給申請人難以彌補的損害等。只要「權利持有人」能夠提供有效的權利證明以及正在或即將發生侵權行為的充分證據，對於申請人非財產性權益的嚴重損害，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方面均應當構成「造成難以彌補的損害」的考量因素，因為這些均是金錢所無法彌補的。如果申請人受到的損害可以用金錢來衡量，並得以金錢方式予以賠償，則傾向於認為不具有不可彌補的損害，訴前禁制令也不應作出。而在司法實務中，大部分裁定支持知識產權權利人的申請，只有一件做出不予裁定的處理，呈現出對知識產權權利人的保護傾向。

第三款：訴前禁制令有違背民事訴訟的公正性原則之虞

司法實務中在適用「被申請人正在實施或即將實施的行為是否構成知識產權侵權行為」時，往往在發布訴前禁制令的裁定書中認定被申請人的行為構成了知識產權侵權行為，依法應當停止侵權行為，從而訴前程序尚未啟動時，法院已經對被申請人做出了實體判決，這是違背民事訴訟的公正性原則的。可能造成權利人濫用法院訴前做出的禁制令大做文章，產生一種申請人與被申請人之間糾紛已經終結的社會效應，即被申請人就是侵權人，要求被申請人停止侵權行為，這是法律給一些權利人濫用權利的機會。因此，法院應當進一步確定訴前禁制令法律規定中對該項審查標準的準確表述，借鑒美國的經驗，考

慮權利人與利害關係人勝訴的可能性。另外TRIPS協議第 50 條第 3 款²⁸也規定各成員的司法當局有權要求申請人提供任何可以合理獲得的證據，以使該當局獲得「足夠程度的把握性」來認定申請人是權利人以及權利受到侵害或者侵害即將發生。這些措施都有助於減低訴前禁制令違反公正性原則。

第四款：責令被申請人停止有關行為是否損害社會公共利益的適用，在目前階段得不到重視。

就知識產權的本質而言，合法取得的知識產權的保護，本身就體現了重大社會利益。因此，在通常情況下，社會公益的因素將傾向於做出訴前禁制令。但不排除在某種情況下，社會公共利益要求法院不做出訴前禁制令。但由於訴前禁制令在中國仍屬於新興事物，故尚未發生因為考慮社會公共利益的因素而不做出訴前禁制令的案例。²⁹

第五款：訴前禁制令無法貫徹辯論原則且其本案化困難度高

辯論原則是民事訴訟制度中一項重要的內容。根據此原則，當事人可以選擇書面或口頭方式，在民事審判程序中就案件爭議的事實和法律問題提出自己的主張和依據，互相進行反駁答辯。在審理訴前行為保全申請的過程中是否也必須適用辯論原則？中國現行法律規定，人民法院在對訴前行為保全申請進行審查的期限內，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」。由此可以推斷，辯論不是審理訴前行為保全的申請的必經程序。法官可以自行決定審查的方式。雖然在一定程度上反映了訴前行為保全制度的立法目的，即最大限度的保證司法機關對防止侵權行為的發生或侵權後果的擴大作出及時、迅速的反應，但片面追求審查速度卻不應以犧牲正義為代價。

由於法院在接受訴前禁制令的申請 48 小時內作出裁定，因此想要在 48 小時內傳喚單方或雙方進行詢問，恐有時間上的困難，然不能因為時間的緊迫性即可犧牲程序正義。較理想的作法是法官通過簡化的辯論及詢問，在完成形式審查的同時對涉案的實體法律關係形成一定的觀點後作出裁定。³⁰

²⁸ Article 50 section 3 of the TRIPS : 「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.」

²⁹ 趙莉，「訴前禁令制度與世博會的知識產權保護」，電子知識產權，2004 年第 10 期，頁 36。

³⁰ 潘偉，「關於知識產權訴前行為保全的法律思考」，法律適用月刊，第 217 期，2004 年 4 月，頁

第四節 專利法第 61 條之規定探討

中國於 2001 年 12 月 11 日成為 WTO 第 143 個成員國，中國為使其專利法符合 TRIPS 協議之規定，乃於 2000 年 8 月 25 日根據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』第二次修正，並於 2001 年 7 月 1 日正式生效，對 TRIPS 協議 50 條的規定，做出相對應的規定，在專利法第 61 條第 1 項規定：「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措施。」同條第 2 項規定：「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。」

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，知識產權權利人可能已經遭受了難以彌補的損害。因此，為了保護知識產權權利人的利益，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知識產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。在中國知識產權法律體系中，停止侵權和賠償責任是法院在知識產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。為符合 TRIPS 協議的規定，故對專利法第 61 條進行修正，並明確說明這樣的措施適用「民事訴訟法」有關訴前財產保全的規定。以下就針對專利法第 61 條的構成要件逐一討論其優點與缺失：

第一項：訴前禁制令的申請人

根據專利法和「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 1 條³¹的規定，有權提出訴前禁制令

45。

³¹ 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 1 條：「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，獨占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

申請的人包括兩類：專利權人和利害關係人。其中，利害關係人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。

專利實施許可合同主要分為三類，即獨占實施許可合同，排他實施許可合同和普通實施許可合同。獨占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，發生專利侵權行為時，獨占實施許可合同的被許可人的利益直接受到侵害，該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合同，享有在一定的期間和地域範圍內實施該專利技術的權利，但是不得排除專利權人實施該專利技術。在發生專利侵權行為時，排他實施許可合同的被許可人的利益也受到一定的侵害，因此，如果專利權人沒有提出訴前停止侵犯專利權行為的申請，則被許可人可以以自己的名義提出申請。

普通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實施該專利技術的權利，但是不得排除專利權人以及其他被許可人實施該專利技術。在發生專利侵權行為時，普通實施許可合同的被許可人的利益一般不會受到侵害，因此，該被許可人無權以自己的名義提出訴前停止侵犯專利權行為的申請。但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，似也可以予以准許為宜。

第二項：訴前禁制令案件的管轄

訴前禁制令案件屬於專利糾紛案件，其性質與專利侵權案件的性質在本質上是相同的，它們都是對知識產權的權利人提供的司法救濟。這類案件具有較強的專業性，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。因此，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。³²在人民法院內部，訴前責令停止有關行為的裁定，應

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。」

³² 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

當由從事專利侵權審判的民事審判庭作出。

第三項：申請訴前禁制令的條件

鑒於訴前停止侵犯專利權行為的措施，涉及雙方當事人的重大民事權益，因此，人民法院採取這項措施應當非常慎重。「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3條和第4條均對申請人的申請規定了嚴格的條件，這些條件說明如後：

第一款：申請的形式要求

第一目：書面申請³³

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：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。

權利人應當提交證明其權利真實有效的文件，包括權利證明書等憑證。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。利害關係應當提供獨占使用許可合同、排他使用許可合同及其相關材料。排他實施許可合同的被許可人單獨提出申請的，應當提交權利人放棄禁制令申請的證明材料。專利、商標、著作權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。³⁴

申請人在申請狀中所列出的申請的範圍和申請的理由十分重要。因為人民法院作出訴前禁制令的裁定事項，應當嚴格限定在申請人申請的範圍之內，而不能超越這一範圍。同時，申請人的申請理由，是人民法院判斷被申請人的行為，是否會給申請人造成「難以彌補的損害」，進而決定是否採取訴前禁制令的重要依據。

第二目：提交證據³⁵

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。」

³³ 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3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。」

³⁴ 呂國強，「知識產權禁制令制度的建立與完善」，人民司法，2004年第4期，頁22-26。

³⁵ 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

一、專利權人應當提交證明其專利權真實有效的檔案資料，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。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。由於中國對於實用新型和外觀設計專利的申請不進行實質審查，人民法院在受理這兩類專利權人或利害關係人提出的申請時，更應當慎重審查。在專利法第 57 條第 2 款中，新增了關於提交檢索報告的規定，即專利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書。這樣的規定，可以在一定程度上限制部分專利權人依據不具備專利有效性的實用新型專濫用訴訟權利，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，以提高中國專利的整體水平。³⁶

二、利害關係人應當提交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、申請人還應當提交證明被申請人正在實施或者即將實施侵犯其專利權行為的證據，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。這些證據材料對判斷是否構成侵權具有重要作用。

第二款：申請的擔保

為了防止申請人濫用權利，從而造成對另一方當事人利益的損害，各國法律都要求訴前禁制令的申請人必須提供擔保。「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」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。可見提供擔保是申請的必要條件。專利法第 61 條第 2 款規定：人民法院處理前款申請，適用「中

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。」

³⁶ 段立紅，「專利法中的訴前臨時措施」，電子知識產權，2001 年第 8 期，頁 61。

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。但 93 條至 96 條和 99 條的規定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，沒有可以直接援引的擔保數額計算標準。因此在「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」規定了幾個考慮的因素，也可以根據案件的不同情況確定具體的擔保金額。例如，如果申請人要求被申請人停止許諾銷售、銷售或者進口行為，則應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的支出。

第一目：擔保的形式和範圍

申請人提供擔保的形式，可以是保證、抵押、質押等，只要該擔保合理、有效，人民法院就應當准予。

由於提供擔保與保障未來被申請人的損害賠償訴求有著密切的關，因此酌定合理的擔保範圍必須對被申請人可能遭到的損害利益範圍有明確的認識。被申請人請求的損害賠償是否包括可期待的利益？德國學者麥蒙森（Mommson）認為損害是指財產或法益上遭受的不利益狀態。受害者因為某項特定損害事件的發生使其喪失了一定的利益，事實發生前後的利益狀態發生差別。因此，損害賠償的主要功能是復原的功能。該功能可使受害重新處於如同損害事故未曾發生的情境。即從實際損害後果出發來確定損害，包括考慮受害者可得利益的損失。並以被申請人由於訴前行為保全措施而可能遭受的直接損失為主要標準，目前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。基本上即反映了這種標準。對於未來可得利益的損失，應該以其未來獲得此「可得利益」的可能性大小來決定是否列入應擔保的範圍。³⁷

第二目：追加擔保

由於採取訴前禁制令可能給被申請人造成超出擔保範圍之外的更大的損失，因此，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的損失，人民法院可以

³⁷ 潘偉，「關於知識產權訴前行為保全的法律思考」，法律適用月刊，第 217 期，2004 年 4 月，頁 45。

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。

需要注意的是，採取訴前禁制令的目的是為了制止侵權行為的繼續實施，如果不採取訴前禁制令，則可能會給權利人造成難以彌補的損害，不是簡單用金錢賠償就能夠解決的。因此，訴前禁制令不能因為被申請人提出反擔保而解除，否則，這項措施就失去了意義。這是訴前禁制令與財產保全措施的一個重要區別。

第三目：禁止被告申請供反擔保以解除訴前禁制令

由於停止侵權行為訴前禁制令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用金錢賠償就能夠解決的，所以該項措施不因被申請人提供反擔保即可解除，否則這項措施就失去了意義，這與財產保全有明顯的不同。但因專利法第 61 條第 2 項明文規定訴前禁制令要準用民事訴訟法的規定，而在民事訴訟法第 95 條的規定是被申請人提供擔保的，人民法院應當解除財產保全。若依此規定，被申請人是可以在提供反擔保後解除訴前禁制令的。為此「最高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 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。以謀求補救。雖然最高法院的解釋較貼近訴前禁制令的立法目的，但有可能會形成司法解釋抵觸專利法第 61 條第 2 項的規定，為免法律適用上的困擾，建議日後修法時要做調整，明文禁止被申請人供反擔保來解除訴前禁制令。³⁸

第四項：訴前禁制令申請的審查和復審

第一款：審查程序

「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 10 條和第 11 條是從人民法院對申請進行審查的角度，規定了對停止侵權行為裁定的覆議程序。由於該項措施在大部分情況下是依據單方申請和提供的證據材料而作出，重在體現及時、快捷、有效地制止侵權行為的特點，體現加大知識產權司法保護的力道。同時也要結合中國之國情，特別是專利法對於實用新型和外觀設計專利不進行實質審查，以防止專利權人濫用訴訟權利。在對裁定進行覆議的程序中，規

³⁸ 段立紅，「專利法中的訴前臨時措施」，電子知識產權，2001 年第 9 期，頁 60。

定更加詳細的審查內容。³⁹但理論上人民法院在作出訴前禁制令的同時，即應援引覆議程序中的審查內容為宜，否則在覆議程序中被駁回，會減損司法威信。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，經審查符合上述司法解釋中提供相關證據的規定的，應當在 48 小時內作出書面裁定。

此外，由於專利侵權案件對於是否構成侵權的判定十分複雜，因此，人民法院在作出訴前禁制令裁定期間，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。

第二款：復審程序

當事人對裁定不服的，可以在收到裁定之日起 10 日內申請復審一次。人民法院對當事人提出的覆議申請應當從以下方面進行審查：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 申請人提供擔保的情況；
- (4) 責令被申請人停止有關行為是否損害社會公眾利益。

關於審查被申請人正在實施或者即將實施的行為是否會構成侵犯專利權，並不是在實體審理之前就對此後提起的專利侵權訴訟案件的最終結果作出判斷，而是要求人民法院依據雙方當事人提供的指控侵權和提出抗辯的證據進行審查，作出專利侵權勝訴可能性的初步判斷，然後在此基礎上裁定是否採取訴前禁制令。

第五項 人民法院裁定採取訴前禁制令的法律效果

第一款：訴前禁制令的執行

「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 9 條第 3 款規定：人民法院作出採取訴前措施的書面裁定的，應當立即開始執行，並及時通知被申請人，至遲不得超過 5 日。這說明為了切實有效地實施訴前禁制令，人民法院在採取訴前禁制令時可以不通知被申請人，而在採取該措施後再及時通知。這 5 日時間差的意義體現了 TRIPS 協議規定單方採取訴前禁制令的執法義務。

³⁹ 段立紅，見前揭註 36，頁 59。

第二款：申請人的起訴及賠償

訴前禁制令只是為權利人提供了一種臨時救濟，權利人要獲得最終的司法救濟，必須通過正式的司法程序。因此，人民法院採取訴前禁制令後 5 日內，專利權人或利害關係人必須提起侵權訴訟，否則，人民法院解除裁定採取的措施。

如果申請人在人民法院採取停止有關行為的措施後 5 日內不起訴，或者申請錯誤，從而造成被申請人損失的，被申請人可以向人民法院起訴請求申請人賠償，也可以在申請人隨後提起的侵權訴訟中提出損害賠償的請求，人民法院可以一併處理。

第三款：訴前禁制令裁定的效力⁴⁰

訴前禁制令裁定的效力，一般應維持到終審法律文書生效時止。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作出繼續停止有關行為的裁定。當事人申請覆議的，覆議期間不停止裁定的執行。但此一規定可能有其盲點，因為如果人民法院後來根據對案情進一步瞭解，發現訴前停止侵權的裁定有可能錯了，「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 14 條並沒有明確規定被申請人可否申請撤銷該訴前停止侵權裁定，這對被申請人而言，也是不公平的。

第四款：被申請人違反裁定的法律責任

為了確保訴前禁制令的順利執行，被申請人如果違反人民法院責令停止有關行為的裁定，將依據民事訴訟法第 102 條承擔法律責任。即按罰款、拘留等妨礙民事訴訟強制措施的規定處理；構成犯罪的，依法追究法律責任。⁴¹

第六項：專利法第 61 條漏未規定訴前證據保全

專利法第 61 條只規定訴前停止侵犯專利權行為措施和財產保全，沒有規定訴前證據保全的內容。而依民事訴訟法關於舉證的規定是「誰主張，誰舉證」，儘管知識產權案件涉及較強的專業性，原告在收集證據也會遇到一定的困難，但仍應遵循民事訴訟法規定的舉證原則。鑑於證據保全在知識產權訴訟中的重要作用，「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

⁴⁰ 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 14 條：「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，根據當事人的請求可作出繼續停止有關行為的裁定。」

⁴¹ 江鎮華主編，專利復審、無訴、訴訟及行政復議，知識產權出版社，2004 年 5 月，頁 151-156。

定」第 16 條⁴²對此問題有了明確的規定，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，同時進行證據保全。在一些專利侵權案件比較集中的地區，人民法院通過審判實務累積了許多的經驗。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。廣東省佛山市中級人民法院知識產權審判庭自 1998 年成立以來 3 年多共受理知識產權案件 572 件，其中專利案件 287 件。該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、結案高、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後，在法院的主持下雙方調解的，有 22 件是法院一查封，被告即主動提出調解結案。

如前所述，專利法第 61 條並未明確確定可為訴前證據保全，而由最高法院以司法解釋來補充其規定，有可能會形成司法解釋抵觸法律的嫌疑，解決之道，仍應在專利法中明文規定得為訴前證據保全之申請為宜。⁴³



⁴² 「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 16 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 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、93 條的規定進行財產保全。」

⁴³ 段立紅，見前揭註 38，頁 61。

第三章：中國司法實務對訴前禁制令制度之司法解釋及規範

第一節：訴前停止侵犯專利權之司法實務

第一項：對申請人提供證據的審查

第一款：證明侵權存在的合理性

「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4條第1項：「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。」本項係對申請人提供的證據應作形式的審查，即審查申請人是否符合權利主體資格。同條第3項：「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。」本項係法院須對申請人提出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。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，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，一方面如果沒有初步證據能夠證明侵權行為的存在可能性就採取訴前禁制令，無疑是對被申請人基本民事權利的侵犯。

訴前禁制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。從設置訴前禁制令的初衷來看，訴前禁制令所針對的首先是侵權行為，因此，侵權行為是否存在實質是決定訴前禁制令能否正確作出的重要依據。知識產權訴訟專業性、技術性較強，案情也會隨著審理進程而不斷的發生變化，要求法官在申請人提供單方面證據後即迅速的評判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。為解決兩者之間的矛盾，採取了如下的方式：即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。

第二款：勝訴的可能性

訴前禁制令申請能否獲得支持，確認申請人本案勝訴的可

能性是一個重要前提。雖然形式審查標準可以使法庭快速、及時的採取禁制令措施，但該標準可能影響禁制令措施的嚴肅性，沒有充分考慮到平衡被申請人的利益。而相對實質審查恰好可以解決這一問題，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，借鑑其他國家的立法規範，中國司法實務對訴前禁制令的申請亦宜以相對實質審查為標準，以體現訴前禁制令的立法價值。

然而，勝訴的可能性僅是一個抽象的概念，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。但勝訴的可能性並不是一個能夠量化的概念，所以在司法實務中仍要基於法官的經驗累積和自由心證對個案進行不同的推定和判斷。在專利侵權案件。申請人首先應該提供有效的專利權屬證明，其次應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，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。在進行字面侵權判定的基礎上，可同時採用等同原則、禁反言原則等多種方法。對於新型案件，可要求原告同時提供專利檢索報告，以避免被申請人在將來的訴訟中提出公知技術的抗辯。商標侵權案件相對來說較易判定，可參照專利侵權案件要求申請人提供權屬證明、被控侵權商標及兩者的對比說明。存在商標轉讓或使用合同的，要提供合法的登記證明或備案證明。對於著作權侵權案件，因其屬於自然產生的權利，對申請人是否屬於作品權利人的審查就顯得十分重要，應要求申請人提供著作權登記證書、原始手稿或發表證明及其他有效證據等證明申請人確為作品的權利人。而在侵權可能性的判定上，則可考慮美國司法實務中採用的相似及接觸原則，除比較兩者是否有實質性相似外，還要考察被申請人是否有接觸申請人現有著作權作品的可能性。通過以上的基本判定，在排除被申請人合法抗辯可能性的情況下，如果認為侵權可能性較大，則訴前禁制令就具備了前提條件。¹

第二項：採取訴前禁制令的標準

一般而言，凡符合「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3條、第4條規定的申請條

¹ 韓天嵐，「知識產權訴訟中訴前禁令的適用」，電子知識產權，2004年第4期，頁33-37。

件，法院都應當毫不遲延地下達裁定採取訴前禁制令。在大部分的情況下，這項訴前禁制令是在依據單方申請和提供的證據材料基礎上作出的，以體現及時、快捷、有效地制止侵權行為，加大知識產權司法保護力度的特點。當然，由於專利侵權案件在涉及是否構成侵權的判斷時，與盜版、假冒等侵犯知識產權案件有所不同，需要將專利技術與被控侵產品技術特徵進行比對，如果在很短的時間內難以判斷，法院也可以傳喚單方或雙方當事人進行詢問，然後再及時做出裁定。另一方面，訴前禁制令涉及雙方當事人的重大民事權益，而中國專利制度中人民法院在審理專利侵權案件時不能對專利的有效性直接作出判定，並且中國專利法規規定對實用新型和外觀設計專利不進行實質審查，因此，法院在受理這兩類專利權人提出的申請和對裁定進行的覆議程序中，應當十分謹慎，注意審查被申請人的抗辯理由和社會公共利益因素，及時撤銷不符合條件的訴前禁制令，防止專利權人濫用權利，避免訴前禁制令不當給被申請人造成更大損失。

訴前禁制令作為專利保護的一項利器，對於申請人來說是一把雙刃劍。申請得當，可以及時打擊侵權行為，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。如中國法院依法撤銷美國伊萊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。法律的基本規則歷來是權利與義務一致，利益與風險同在。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。²

訴前禁制令對知識產權保護有著重大意義，知識產權的無形性、專有性、地域性、時間性和可複製性等特徵決定了知識產權是易受侵害的且這種傷害常常難以回復，因此對於知識產權權利人而言，保持權利狀態不受侵害並不僅僅積極防禦，有時它也是損害補償的唯一方法。正因如此，與貿易有關的知識產權協議 TRIPS 協議第 50 條明確要求世界貿易組織成員在知識產權保護中

² 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。

引進訴前禁制令。

就中國而言，基於加入 WTO 後國內外立法的銜接以及國內相關商業活動法律調整的需要，中國修改後的專利法已經對訴前禁制令作了規定，相應的司法解釋也已開始實施。但是知識產權法作為一個部門法，只有專利法規定訴前禁制令是不完整的，同時已有的規定對於訴前禁制令的司法審查標準也不十分明確，有必要借重歐美訴前禁制令的適用標準，做為中國司法實務審判的依據，以下幾項適用標準可供參考：

第一款：情況緊急

由於訴前禁制令多是申請人在非常緊迫的情況下提出的單方申請，法院必須在極短的期間內作出命令，因此考慮的標準也只能相對比較簡單，大量的事實問題要留待作出中間禁制令時解決。當然，由於法院只是在被申請人缺席的情況下對申請人的單方證據進行審查，所以穩定性也比較差，必須通過訴訟和中間禁制令來接力。

訴前禁制令是對權利狀態的暫時性保護，它不是建立在案件充分審理的基礎上，因此除非有緊急情況，否則不能以犧牲對方當事人的程序保障利益來預先保護申請人的利益，這個因素是審查訴前禁制令的必要條件。考慮訴前禁制令的急迫性觀點已為 TRIPS 協議所採，在司法實務中情勢是否急迫需要具體分析，大致可以考慮以下因素：

（一）從時間角度考慮，是否該申請處於制止侵害的關鍵時刻。申請人有義務說服法院其在合理期間內提出了申請，尤其是阻止即發侵害。作品是否就要被複製上網、商業秘密是否就要被公開、專利方法是否就要被用於生產、侵權商品是否就要進口到國內、進入商業銷售渠道或者因出口而無法控制等等，諸如此類的因素都與時間密切相關。申請人的任何放任或者延誤都會導致訴前禁制令保護的意義不復存在。因為保全被申請人的行為、固定事實狀態已經不能達到防止損害發生的效果。此時，法院就有理由相信申請人未在最短的期間內申請，其利益維護不是非常急迫的，從而駁回其申請。

（二）從地域角度考慮，是否能維持權利人在特定人在特定區域的壟斷地位。知識產權是一種壟斷權，但是這種壟斷權往往會受到地域限制，因此被申請人的行為是否落入權利範圍對於判斷急迫與否十分重要。TRIPS 協議第 50 條第 1 款之（a）制止侵犯任何知識產權活動的發生，尤其是制止包括剛由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；就

體現了管轄範圍的考慮。被訴侵害是否已經或者即將造成對權利地域範圍內的衝擊或破壞或者此種威脅是法院必須考慮的問題。

第二款：原告有不可挽回的損失

在美國法院的司法實務中，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可得到合理的推定。2001年2月14日美國聯邦巡迴上訴法院對Amazon.com, Inc., 訴 Barnesandnoble.com, Inc., 一案中³，侵犯專利權案作出裁決，本案一審法院根據原告的申請，准予要求被告停止侵權的訴前禁制令，被告巴恩斯網路不服，提出上訴。在該案上訴判決中，美國聯邦巡迴上訴法院對「難以彌補的損害」係指專利的有效性非常清楚，而且侵權行為存在即可認為其有不可挽回的損失。

從美國法院的司法實務來看，美國法院對難以彌補損害的衡量依賴於對勝訴可能性的判斷上。禁制令制度在中國的司法實務才剛始發展，應可借鏡歐美國家禁制令制度的司法實務經驗。對於難以彌補損害的舉證問題上，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。在對於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差，則應要求申請人提供強有力的證據證明不採取禁制令措施申請人的損失將無法彌補。但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制令。

在考慮是否構成難以彌補的損害問題上，還應綜合考慮另外一個因素，就是如果申請人受到的損害可以以金錢來衡量，

³ Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1350, 57 USPQ2d 1747, 1751 (Fed. Cir. 2001).

並可以以金錢方式予以賠償，那麼這種損害就不是「不可彌補」的，訴前禁制令也不應作出。因此，在司法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受到嚴重損害，如造成申請人的名譽、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制令申請、給予禁制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證據對上述原則和因素予以靈活和綜合的把握。⁴

除了急迫性標準外，申請人是否存在不可挽回的損失，對法院是否會核發訴前禁制令至為關鍵。由於訴前禁制令係為強化權利人的權利保障而設計的臨時救濟，難免與程序正當原理有所衝突，因此只有申請人能夠證明損害不可挽回，法院在權衡利弊的時候才可能犧牲被申請人的程序保障利益，否則訴前禁制令制度就毫無公正可言。

訴前禁制令的目的在維持現狀，現狀是否有必要維持則在很大程度上取決於原告能否證明被告的行為會對其造成不可逆轉的損害。除非例外情況，如果原告在申請中至最終裁決期間可能受到的不應遭受的損害能夠獲損害賠償金的補償，那麼被告就不應該被限制。由於訴前禁制令所依賴的事實認定缺乏完整程序的保障、被告的訴訟利益可能會受到損害以及訴前禁制令的濫用可能會給市場帶來負面影響等因素，法院很少會發布訴前禁制令去凍結被告的行為。

從司法實務來看，不可挽回的損失通常可以考慮以下幾個因素：

（一）原告的人格權益受到侵害：

人格權益不同於財產權益，一旦遭受侵害，會給權利人帶來極大的精神痛苦和無形損失，由於權利人因長期努力而獲得的良好的社會評價以及由此帶來的社會政治和經濟地位將在短期間內毀於一旦，其損害的程度很難用金錢來衡量，也往往在相當長的一段時期內無法平復，因此，人格權益的損害是首先考慮的因素。

（二）原告將要受到難以估計的經濟損害：

⁴ 韓天嵐，見前揭註1，頁33-37。

涉及難以估計的損害的情形繁多，例如權利價值貶損無法量化計算、壟斷權的被迫失去、市場競爭地位的變化等等，無法一一列舉，只能在實際的案例中瞭解其內涵。在美國氨基氰公司案中⁵，原、被告都是美國公司，被告一直在英國銷售一種用動物腸子做的手術縫合線，原告為了打開英國市場，推出 PHAE 縫合線，傷口復原後可由人體吸收，在開始受到原告產品的競爭威脅後，被告推出了名為 XLG 的新產品，原告認為被告侵犯了其專利權，遂申請禁止被告出售 XLG 給英國醫生的禁制令。該案中的損害顯然是雙方在英國市場上的份額，這的確是一種經濟損失，但是在某一特定時刻根本無法量化地計算損害的價格。而且穩固的市場一旦確定，競爭對手要想分一杯羹將付出巨大的代價，這樣的損失是難以計算的。

（三）原告難以得到足夠的經濟賠償：

從理論上講，原告勝訴以後，其合法權益會得到法律保障，但實際上由於被告沒有足夠的償付能力或者居無定所的原因，原告的經濟損失也許根本得不到物質上的足額賠償。如果放任被告的行為繼續下去，將使本可避免的損害成為必然。被告執行判決的能力愈差，越有可能受到訴前禁制令的限制。但是，考慮這個因素時，應當極為慎重。訴前禁制令不能成為大公司利用訴訟搞垮成長中的競爭對手從而形成壟斷的手段，在沒有證據證明原告極高的勝訴可能性以及被告確實不具有償付能力的前提下，法院不能貿然簽發這樣的訴前禁制令。

第三款：原被告雙方的利益平衡

在有些案件中，法院能夠衡量出原告的勝訴可能性，但這未必是十足的確信，即使在看來是非分明的案件中，這種確信也是建立在初步審理的基礎上。訴前禁制令制度在某種程度上以限制被告享有的程序保障利益為代價，因此在決定是否採用訴前禁制令時，法院總是必須充分考慮它會給被告帶來的損害。衡量的原則是適用訴前禁制令給被告帶來的不利要小於不適用訴前禁制令給原告帶來的不利。

要考慮的因素很多，比如被告是否因大量投資而欲罷不能、訴前禁制令是否會造成對善意第三人的損害或給被告帶來不成比例的損害、損害是否就要發生等等。這些因素難以窮盡也很難掂量，而必須在每一個具體的案件中來確定。DVD 複製控制協會案⁶可以幫助理解如何衡量雙方的利益。原告 DVD 複製

⁵ 胡震遠，「知識產權案件中臨時禁令的適用標準」，知識產權雙月刊，2006 年第 6 期，頁 34。

⁶ 胡震遠，前揭註 5，頁 34。

控制協會是唯一有權許可他人使用DVD格式的內容干擾系統（CSS）的組織。CSS是原告的被繼承人開發的，保護儲存在DVD內的享有著作權的材料的加密系統。被告在因特網上黏貼了包含使用CSS或者實質來源於CSS的反干擾系統（DeCSS），原告遂請求法院簽發訴前禁制令。證據清楚地表明CSS是商業秘密，而用被告張貼的DeCSS程序是通過反向工程取得的CSS的解密程序，但是原告沒有直接證據證明其雇員實施了反向工程，而且是在簽訂了禁止反向工程的點擊許可協議後實施的。法院認為，在證明被告明知或者應知其獲得的商業秘密來源不正當方面，原告的訴訟是有問題的。但是法院同時認為，在此類案件中，很少有原告擁有其雇員竊取商業秘密和被告承認以不正當方式獲得商業秘密的證據。原告雖無直接證據，但有間接證據顯示其雇員採用了不正當方式和被告對不正當含義的錯誤理解。

本案的關鍵是衡量禁制令給雙方造成的損害。被告的損害是微乎其微的，他們只要在自己的網站上清除商業秘密，仍可和過去一樣討論教育、科學、哲學和政治問題。被告沒有證明禁制令可能隨即帶來的經濟損害，儘管如果不簽發禁制令，由被告承受潛在損害的情形很可能會有所不同。但是，如果法院不簽發禁制令，原告現在和預期的利益將是不可挽回的。無可爭辯的是，原告的繼承人為開發系爭商業秘密投入了相當的時間、精力和財力，若不立即禁止在網上張貼商業秘密的行為，原告就喪失了其保護秘密信息的權利。原告的加密系統不可能像軍用密碼那樣隨意改變，因為數以萬計的人擁有DVD和DVD觀看系統。

法院認為原告為保護秘密信息採取了迅速、合理、負責的措施，故不能因為該信息曾在網上張貼過，就否定其秘密狀態，否則無異於鼓勵小偷以最快的速度在網上張貼其不正當行為的成果，從而永久破壞商業秘密。經過權衡，法院部分批准訴前禁制令，禁止被告所有人員及其受讓人、所有共同利益人在其網站或任何其他地方張貼、披露或散布DeCSS程序、CSS運算規則和解密萬能鑰匙以及任何來源於此的信息。然法院拒絕禁止被告與載有該商業信息的其他網站的聯結行為，因為網站聯結是因特網的支柱，是獲得大量信息的不可或缺的簡便途徑，網站主不應對建立聯結的其他網站的內容負責，故這樣的禁制令過於廣泛且對於被告課以極重的負擔。

第四款：社會公共利益

著作權的保護與合理使用、專利權的保護與強制許可、馳名商標的特別保護、技術秘密與後續改進等等，無不體現了私權保護和社會公益的立法平衡，這已經成為知識產權法的特徵之一。因此，公共利益的考慮也是法院決定是否適用訴前禁制令的參考因素之一。在派本企業公司案中，對該標準有簡練的闡述。原告派本公司以違約、違反誠實信用和公平交易等為由起訴被告哈迪氏食品系統公司、MRO大西洋中部股份有限公司，兩被告則以派本公司違反總經銷協議和商標侵權為由提起反訴，並要求十日內結清拖欠的商標特許使用費和廣告費。十日後，派本公司仍繼續使用兩公司的ROY ROGERS商標卻未結清拖欠費用，故兩公司請求法院簽發訴前禁制令以禁止派本公司繼續使用商標，經過二審，最終獲得了成功。雖然地區法院和上訴法院在平衡雙方當事人利益方面存在分歧，但兩級法院均認為簽發訴前禁制令應當考慮禁制令是否服務於公共利益。公共利益可以用無數種方式來定義，但是在商標案件中，它幾乎是公眾不被欺騙或不受混淆的同義詞。ROY ROGERS商標為哈迪氏公司及其全資子公司MRO公司所有，如果允許派本公司繼續使用該商標，公共利益將會因公眾受到商家的欺騙而受到損害。因此，公共利益方面的考慮對兩公司在反訴中獲得訴前禁制令有利。⁷

第三項：侵權可能性的判斷

根據「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條規定，法院在受理訴前禁制令申請時，要對被控侵權產品以及專利技術與被控侵產品技術特徵對比進行審查。在被申請人提出的覆議程序中，要對被申請人正在實施或即將實施的行為是否構成專利侵權進行審查。可見，侵權可能性是能否採取訴前禁制令的一項重要因素。

進行侵權可能性的判斷，必然涉及兩個問題，一是被控產品的確定；二是侵權可能性的判斷標準。司法實務中，有的申請人不能通過合法的途徑獲取被控產品，在申請訴前禁制令的同時申請證據保全，以期通過法院之力獲被控產品。在此情況下，個別地採取證據保全和訴前禁制令分步進行的辦法，先採取證據保全，再根據證據保全的證據情況進行訴前禁制令的審查。這種做法不符合法律和司法解釋的規定。儘管「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16條第1款規定：「人民法院執行訴前停止侵犯專利權行為的措施時，可以根

⁷ 胡震遠，見前揭註5，頁33-35。

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。」但該條的語義分析，訴前證據保全是在執行「訴前禁制令時」進行，執行的前提是訴前禁制令申請符合受理條件，如果執行時仍沒有可供對比的被控產品，該申請又如何可能被受理呢？民事訴訟法關於舉證責任的基本原則是「誰主張、誰舉證」，儘管知識產權案件具有較強的專業性，但是，仍然應當遵循民事訴訟法規定的舉證的基本原則。但要特別注意的是在侵犯營業秘密案件中，由於權利人一般很難取得證據，但侵權人對此卻是非常清楚的，由侵權人提供證據，是比較容易的，此時則不應機械地適用「誰主張、誰舉證」的舉證原則，應適度地將舉證責任轉換。⁸除此之外，執行訴前禁制令時證據保全的條件是證據可能滅失或者難以取得，保全的對象應當是被控侵權產品或用於技術對比的證據材料以外的其他證據，如與侵權有關的財務賬冊等。對於申請人不提供被控產品，企圖通過證據保全為訴前禁制令補充證據的申請，原則上不應受理，這樣才能維護司法中立，防止權利濫用。

專利侵權判斷的基本方法是技術特徵對比，被控侵權物覆蓋專利的全部技術特徵，是一種典型的侵權行為，判斷的難度並不大。在中國現行專利司法制度下，將這種顯而易見的情況作為侵權可能性判斷的基本標準，可以提高採取訴前禁制令的準確性，減少法官在判斷上的失誤。但是，如果將字面侵權作為侵權可能性判斷的唯一標準，將一些比較明顯的等同替換情況排除在訴前禁制令適用的範圍外，無疑又會降低該制度功能的有效發揮。在侵權可能性判斷的標準上，應當以技術特徵相同為原則，以明顯的等同替換為例外，具體判斷時應根據專利的不同情況作出結論。如醫藥、生物、化工類專利技術對比比較複雜，即使等同認定也需要進一步審理才能查明，這種情況不宜簡單地適用等同原則受理訴前禁制令。但對於一些技術並不複雜的機械或結構類專利，侵權判斷比較直觀，等同認定相對容易，不需要進一步審理才能查明，不宜一概排除適用等同原則。所以對於技術特徵明顯構成等同替換的訴前禁制令申請，仍然可以認定具有侵權的可能性。

第四項：即發侵權的訴前禁制令

對於即發侵權，或迫近的侵權，權利人有權申請訴前禁制令保護。司法實務中，製造、使用、銷售、許諾銷售、進口等即發

⁸ 北京市高級人民法院知識產權審判庭，知識產權文叢，第 4 卷，2000 年 7 月第 1 版，中國政法大學出版社，2007 年 7 月第 1 次印刷，頁 480。

行為，侵權可能性的判斷相對容易，因為有產品、產品模型、圖紙、圖片等作為依據。但即發侵權畢竟只是侵權的預備，專利侵權訴訟是以具體的侵權行為存在為前提的，而即發侵權並不是專利法所規定的具體的侵權形態，權利人如果在法律規定的期限內提起侵權訴訟，是難以在法律上獲得支持的。對即發侵權行為採取訴前禁制令的目的，是使這種侵權預備行為能夠被遏止在萌芽狀態，不讓其進一步發展成侵權行為。根據「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14條關於訴前禁制令效力期限的規定，人民法院對於即發侵權行為，可以在下達訴前禁制令裁定的基礎上，進一步下達以專利權有效期為期限的長期禁制令。

第五項：擔保方式和數額的確定

在訴前禁制令中，擔保作為對一項錯誤禁制令的救濟保障措施，是申請人所必須要提供的。是否提供了充分的擔保，尚要考慮的另一個重要因素，即如果禁制令被錯誤的作出，被告最終勝訴，則被告的損失是否可以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的賠償，則傾向給予禁制令。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。

第一款：擔保方式的確定

正因為擔保在訴前禁制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」，這一原則亦可為中國司法實務在確定擔保方式時可以參照的。對於擔保的方式，「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6條第2項中僅有「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具體規定。在這種情況下，具體操作應適用中國擔保法中的相關規定。但要求法官在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，所以在司法實務中，對擔保方式的選擇要慎重為之。

而對於抵押擔保來說，為確保擔保的有效性，首先要保證的就是申請人提供抵押物上沒有任何在先的權利存在，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 小時內對該情況作出審查和判斷，顯然不具有合理性。

雖然有關的「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 6 條沒有對其他擔保方式作出規定，但也沒有排斥其他方式的應用。如果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公司對江蘇連雲港豪森製藥有限公司提起的訴前禁制令中，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，司法實務中較為保守的看法認為，申請人提供的擔保物應只限於現金（包含銀行票據形式），這樣才能確保擔保的可執行性；惟若僅局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，不利於申請人之權利保護，對於合法、有效的實物擔保法院應可予以考慮的。但實物擔保中出現較多的是房屋擔保，僅憑申請人提交的房屋產權證仍無法在 48 小時之內判斷出該房產權利是否有瑕疵，所以在禁制令申請之初，對房屋擔保仍應謹慎適用，但不妨礙在被申請人提出覆議請求，法院決定追加擔保時作為追加擔保方式而適用，因為覆議沒有 48 小時的時間限制，在覆議過程中法官有充分的時間來判斷該房產權利的有效性。

基於上述的分析，中國因訴前禁制令的經驗尚不豐富，應分階段來確定擔保的方式，在禁制令作出之初，一般均要求申請人提供現金擔保；而在追加擔保時，可以將實物擔保考慮在內，其他較為確定的保證、抵押方式的擔保也可作為選擇。也可根據個案的情況不分階段的採用十分確定的保證、抵押、質押等各種方式。

第二款：擔保數額的確定

要求申請人提供的擔保，應該能夠彌補被申請人可能因此錯誤的禁制令而遭受的損失。由於初次擔保數額僅憑申請人提供的單方面證據來確定，所以在禁制令作出後，被申請人往往會提出覆議請求，如果法院仍決定維持禁制令，而通過對損失證據的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，則追加擔保就會發生。

「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 6 條第 3 項規定，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。上述規定僅是在決定擔保數額的考慮因素，但要納入個案的具體適用中，仍要結合民法的有關理論與實務。一項錯誤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，應參照中國侵權行為法中損害賠償原則來確定，包括直接損失和間接損失。而對於知識產權這種無形財產來說，商譽、名譽等損害也應是予以考慮的因素。

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。由於訴前禁制令通常與訴前財產保全、訴前證據保全一併申請，通過對被申請人財務帳冊和銷售合同等的保全，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照，因而在判定上增加了困難。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。倘該原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予以支持，因為如果被申請人不構成侵權，則在禁制令解除後被申請人仍可利用該材料恢復生產系產品，所以該部分原材料並不構成被申請人實際的損失。對於被申請人提出的已簽訂的銷售合同，如果在禁制令作出前簽訂的，其可得利益可作為間接損失而予以支持，如果是在禁制令作出後簽訂的，由於存在詐欺的可能性，原則上不予支持。例如在審理依萊利利公司提出的要求江蘇連雲港豪森製藥有限公司停止準備生產被控侵權藥品的禁制令申請案中，被申請人提出原材料費用損失證據、購買設備損失證據、建造廠房損失證據以及招投標文件等證明其遭受的直接損失和喪失招標機會造成的間接損失，法院認為，對於一個從事多種藥品生產的製藥企業而言，購買通用的材料、設備及建造廠房是企業生產的必然成本，均可用於其他藥品的生產，與系爭藥品的生產無必然聯繫，因而只對易變質且專用於生產系爭藥品的原材料予以支持。而對於喪失招標機會的間接損失，法院認為沒有合同可以印證，超出了可預見的範圍，也沒有作為可能遭受的間接損失的考慮因素。⁹

目前，對於訴前禁制令，還沒有可以直接援引的擔保金額

⁹ 韓天嵐，見前揭註1，頁33-37。

的計算標準。對於此類申請，應以提供可供執行財產為原則，其他擔保方式為補充。法院責令被申請人停止有關侵權行為，應根據申請人針對的不同行為確定擔保數額所應考慮的因素，主要是專利產品的性質、產品數量、產品價格、利潤等。具體做法是：先由申請人提供一定數額的現金作為保證金，輔以其他財產擔保方式，在裁定送達後就可能造成的損失由被申請人進行抗辯並提供證據，由雙方共同確定訴前禁制令可能給被申請人每日所造成的損失額。以此為計算依據，當申請人提供的保證金不足時，及時要求申請人追加擔保，申請人不能或不足額提供保證的，立即撤銷訴前禁制令裁定。

採取上述辦法確定擔保金有以下好處：

一：可以防止申請人濫用權利，以較低的保證金啟動訴前禁制令，造成被申請人的重大利益損失。同時也讓申請人承擔一定的風險，不輕易提出申請，只有在必要時才尋求這樣的救濟手段。

二：以雙方確定的損失額計算保證金數額，可以防止被申請人濫用抗辯權。因為從另一個角度看，在隨後的案件審理中如果侵權成立，被申請人的損失數額實際上就是被告的侵權行為所可能獲得的非法利潤，這樣亦可以對被申請人起到制衡作用，防止其惡意擴大保證金數額。

三：雙方確認的保證金與被控產品的利潤具有直接的關係，從而可以成為侵權案件中確定賠償數額的重要證據，解決侵權成立的情況下賠償證據難以取得的難題。這一措施在中國法院實行後，效果比較明顯。裁定下達後，積極爭取和解和擔保不足主動撤回申請的7件，佔結案數的一半以上。有2起案件在判決時，根據當事人訴前共同確定的擔保損失額，計算了應當賠償的數額，判決後當事人均未上訴。

第六項：對訴前禁制令申請錯誤的理解

「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13條規定「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。」對此處的「申請錯誤」應當從寬解釋，包括申請人所可能承擔的敗訴風險。

申請人根據合法授予的專利權和其他證據，向法院申請訴前禁制令，一般並不存在主觀上的過錯或濫用訴權的故意。申請人

提出訴前禁制令申請後，首先要經過法院的初步審查，以決定是否採取；裁定送達後，法院接受覆議申請並審查決定是否維持訴前禁制令；在起訴後，法院經過訴訟程序作出是否侵權的判決，還可能要經過二審法院審理。在如此多的環節之中，法院對其下達的禁制令的態度可能會發生改變，因此，要求申請人在申請之初就保證其申請將一直被獲得支持，是不現實的。

在申請人不存在的主觀惡意的情況下，即使訴前禁制令被撤銷，也不是其申請錯誤，而應當認為是一種訴訟風險；申請人因此而承擔的相應賠償責任，也不是為其錯誤所承受的代價，而應當認為是一種風險責任的承擔。敗訴不能簡單地認為是原告起訴錯誤，而只是由於程序、證據以及其它可能的各種原因，導致訴訟請求得不到法院的支持或者全部支持。

TRIPS 協議第 50 條第 7 項規定「如果訴前禁制令被撤銷，或如果因申請人的任何行為或疏忽失效，或如果事後發現始終不存在對知識產權的侵權或侵權威脅，則根據被告的請求，司法當局應有權責令申請人就有關的訴前禁制令給被告造成的任何損害向被告提供適當賠償。」該條規定在行文上顯得比較中肯。分析「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 13 條中「申請錯誤」一詞的含義，應當是指訴前禁制令下達後被撤銷或者申請人在訴訟程序中敗訴的情況，這種情況用「不存在知識產權侵權或侵權威脅」來表述是比較恰當。

第七項：訴前禁制令的執行

法院採取訴前禁制令的結果是責令被申請人停止正在實施或者即將實施的專利權行為。行為是一個動態的過程，不像有形財產那樣可以查封或扣押，因此如何保證訴前禁制令裁定得到有效執行，是司法實務中的一個難題。法院具體做法是，對被申請人的生產現場進行拍照或攝像固定，對生產涉案產品的原料、設備等生產資料進行清點登記，告知其未經法院許可不得轉移變賣等，同時制作現場勘驗筆錄，告知被申請人應承擔的法律責任及其後果，並由被申請人的法定代表人、負責人或代理人及生產負責人共同簽字確認。通過這種執行方式，多數訴前禁制令裁定都能得到履行。

但是，在社會誠信體系尚未健全，司法權威未能有效確立的情況下，訴前禁制令還不能完全靠被申請人自覺履行。如本院受理的一起外觀設計專利侵權案，被告曾因侵犯同一專利被判敗訴，在本案中仍無視訴前禁制令裁定，繼續私下生產出口數額高達 94 萬美元的被控產品，結果被海關扣押。本院以妨害民事訴訟

對被告單位及其法定代表人分別予以罰款和拘留。類似的違法行為大都比較隱蔽，申請人難以察覺，也難以收集證據，僅靠法院事後監督，不足以維護訴前禁制令裁定的權威性。可行的做法有以下幾種：

- 一、是建立申請人對被申請人生產銷售行為的監督機制，賦予申請人進入被申請人營業場所對被申請人履行裁定情況進行監督的權利，一旦發現被申請人或被告有違反訴前禁制令的行為，可以向法院提出制裁申請。然此種做法恐會有侵犯營業秘密之虞。
- 二、是引進懲罰性賠償制度，對違反訴前禁制令的義務人，給予申請人1-3倍的懲罰性賠償。
- 三、是增加對妨害民事訴訟行為的罰款數額，現行民事訴訟法對單位妨害民事訴訟行為的罰款最高額僅3萬元，已不能發揮其應有的警示和懲罰作用。
- 四、是設立強制執行警戒制度。
- 五、是用足用好刑事制裁武器，使侵權人知所警惕。

第八項：訴前禁制令的解除

「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10條規定了當事人的覆議權，允許當事人在收到裁定之日起10日內申請覆議，申請人和被申請人均有提出覆議的權利。但在司法實務中，通常是被申請人提出覆議，要求解除相關措施。「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10條雖然規定了覆議權，但沒有就禁制令是否可因覆議而解除作出相關規定。

然訴前禁制令是依申請人單方申請及提供的證據而作出的裁定，在程序上必然欠缺完整和公正，從而也會影響實體上的公正性。為補救這一缺陷，規定在作出訴前禁制令前須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訴前禁制令。美國臨時禁制令必須通知相對人，並在聽審後頒發，並於指定的期間內有效。¹⁰ TRIPS協議第50條第4款¹¹規定，如果訴前禁制令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

¹⁰ 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14。

¹¹ Article 50 section 4 of the TRIPS:「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.」

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復審，包括給予被告陳述的權利，以決定是否修改、撤銷或確認該項訴前禁制令。而中國也規定了覆議程序。但無論是聽證還是覆議，其目的就是保證禁制令在最大限度上得以正確作出。如果經過覆議，認為禁制令並不符合要求或還未達到必然要作出禁制令對申請人予以保護的地步，則應解除該禁制令措施，以其他的方式如財產保全或證據保全措施來加以替代。在「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7條和第12條中，對申請人不追加擔保而解除禁制令和不起訴而解除禁制令作了規定，但對覆議情況下的解除卻留下了空白，應該在將來的立法中對此加以明文規定。

第九項：訴前禁制令制度的延伸

在知識產權案件中，不正當競爭案件占有相當的比例，但不正當競爭案件是否可適用訴前禁制令，法律還未見相關規定。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，而商業秘密方的洩露則可能影響企業的發展甚至於生存。不正當競爭案件有適用禁制令制度的需求和條件，美國對不正當競爭案件同樣適用禁制令制度來加以保護，尤其是對商業秘密方面的侵害更為注重。雖然目前中國並未規定不正當競爭案件可以適用禁制令制度，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制令制度的適用範圍。¹²

第二節：訴前禁制令在司法實務運作上的特色

第一項：當事人在申請訴前禁制令時會較為謹慎

江蘇省南京市中級人民法院民三庭自2001年10月受理了第一件訴前禁制令申請，截至2005年2月共受理17件。¹³上海法院截至2003年7月為止，並受理訴前禁制令案件10件，其中8件為訴前禁制令，2件為訴中禁制令。訴前禁制令中涉及專利侵權6件，商標侵權2件，著作侵權2件。從2001年7月1日實施訴前禁制令，上海法院共受理一審專利商標、著作權案件784件，受理禁制令10件，禁制令案件占了上述案件1.28%。這個數字說明，權利人對禁制令的申請採取了相當謹慎的態度。因為禁制令一經

¹² 韓天嵐，見前揭註1，頁37。

¹³ 呂國強，「知識產權禁制令制度的建立與完善」，人民司法，2004年第4期，頁24。

作出並執行往往給被申請人形成巨大的壓力，造成經營損失。反過來對申請人也有較強的制約，它要求申請人提供經濟擔保，承擔申請錯誤的法律後果。同時，法院對禁制令的審查也較為嚴格，既要最大程度地保護申請人的知識產權，又要切實保障被申請人的權益，合理平衡各方當事人的合法利益。¹⁴

第二項：法院准許訴前禁制令後，雙方和解率增高

根據北京、上海、廣東、江蘇、山東及浙江六省市的不完全統計，自專利法、商標法、著作權法修訂以來，共受理訴前禁制令和訴前證據保全的申請 257 件，依法支持者 183 件，支持率達到 71.21%。¹⁵法院准許禁制令後，侵權行為人懾於禁制令的威力，常常會主動尋求和解或是請求法院調解。此時，法官也可抓住契機，因勢利導，在分清是非責任的前提下，引導當事人達成和解，對於不符合禁制令條件但是侵權事實清楚的，也可以積極引導，促成當事人雙方和解。在上海法院已受理的 10 件禁制令案件中，除 3 件案件外，其餘 7 件案件的當事人均在禁制令發出後或者訴訟過程中，在法官主持下雙方達成了和解的協議。這樣不僅有利於糾紛的快速解決，而且節約了司法資源和訴訟成本，使大部分案件不需要進入實體審理程序。

第三項：訴前禁制令常與證據保全同時申請

在上海法院已受理的 10 件禁制令案件中，有 3 件案件的申請人在申請禁制令時，同時申請了訴前證據保全。禁制令是為了制止正在發生和即將發生的侵權行為，而訴前證據保全可以保存侵權行為的相關證據，為賠償打下基礎。司法實務證明，二者的結合，對於及時制止侵權是十分有效的。

第四項：訴前禁制令申請的範圍逐步擴大

禁制令的申請範圍目前限於商標、專利權、著作權侵權案件，這三類案件占到整個知識產權案件的 70%，隨著法律不斷的完善，禁制令申請的範圍會逐步擴大，例如反不正當競爭、侵犯營業秘密等案件。

第五項：禁制令實務成功與失敗的案例簡介¹⁶

¹⁴ 江蘇省南京市中級人民法院民三庭，前揭註 2，頁 8。

¹⁵ 蔣志培，知識產權審判指導與參考，第 10 卷，2005 年 12 月第 1 版，法律出版社，2005 年 12 月第 1 次印刷，頁 25。

¹⁶ 呂國強，見前揭註 13，頁 24。

第一款：成功的案例

申請人伊萊利公司（Eli Lilly and Company）系一家美國製藥公司，已獲得中國知識產權局授予的名稱「制備一種噻吩並苯並二氮雜草化合物的方法」和「2-甲基-噻吩並苯並二氮雜的結晶形式及制備方法」的兩項發明專利。伊萊利公司以被申請人江蘇連雲港豪森制藥有限公司、上海醫藥工業研究院已經完成侵犯申請人的兩項發明專利權的全部準備工作，並向國家藥品監督管理局申請新藥奧氮平的生產和銷售許可，以全面實施專利侵權行為為由，於2002年5月15日向上海第二中級人民法院提出責令被申請人訴前停止使用申請人的發明專利生產或準備生產新藥奧氮平的申請，申請人同時提出訴前證據保全的申請，並提供了擔保。法院經審查認為，申請人的兩項申請均符合專利法及「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」的規定，應予准許，隨即作出訴前禁制令及訴前證據保全兩項民事裁定：被申請人停止生產、銷售或準備生產新藥奧氮平（原料藥和片劑）的行為。

被申請人不服裁定，申請覆議。被申請人認為，奧氮平的制備方法不存在侵犯申請人的發明專利，申請人提供的二萬美元的擔保不足以彌補被申請人停止準備生產和銷售奧氮平原料和制劑所造成的經濟損失。被申請人還提供了禁制令實施後可能造成的直接經濟損失人民幣六百七十萬元的證據，包括原料費、建造廠房費、專用設備費、技術開發費，要求申請人追加擔保金。法院覆議後認為，被申請人是否侵犯申請人的專利權，將在訴訟中審理。被申請人在訴前以此為由要求撤銷原裁定，無事實和法律的依據。對於被申請人提出的直接經濟損失除技術開發費外，也不予支持。但鑑於被申請人已投入技術開發費四十六萬元以及執行禁制令後可能造成的損失，申請人應追加擔保金額。法院裁定申請人追加擔保金額八萬美元。

上述案例是上海法院受理的首起由外國公司提出的訴前禁制令，由於申請人事先作了比較充足的準備，取得了比較好的效果。申請人提供了必要的公證認證材料；申請人從當事人身份、管轄權、侵權行為、無法彌補的損失等角度闡述了申請禁制令的理由，並提供了必要的證據材料及擔保，及時追加擔保金額。被申請人也依據法院的裁定，自覺履行了義務。目前申請人已依法向法院提起專利侵權訴訟，該案正在審理中。訴前禁制令及訴前證據保全兩項措施，無疑為訴訟的審理打下了良好的基礎。

第二款：失敗的案例

美國 A.O. 史密斯公司於 1997 年由國家工商行政管理局商標局批准獲「A.O. 史密斯」註冊商標，並許可其全資子公司申請人艾歐史密斯（中國）熱水器有限公司使用。申請人稱被申請人上海荷興貿易有限公司和上海鵬彪工貿易有限公司未經商標權人許可，進口並銷售 A.O. 史密斯的產品，嚴重損害了申請人的利益，特申請法院裁定被申請人立即停止銷售系爭產品。申請人從 2002 年 3 月至 2003 年 1 月先後向法院提出了兩次禁制令申請、兩次起訴，最後均以申請人撤訴結案，禁制令未取得預期效果。申請人申請禁制令失敗的主要原因是：

一、權利人證據不足：「A.O. 史密斯」商標所有權人系美國 A.O. 史密斯公司，申請人稱其是商標的被許可使用人，然其未能在起訴時即提供該商標權利人授權的證明，相關權利證明的文件也未經公證與認證。

二、利害關係人的證據不足：註冊商標使用許可合同的被許可人，獨占使用許可合同的被許可人和排他使用許可合同的被許可人在特定情況下可以作為利害關係人向法院提出申請。本案中，申請人向法院提供了商標許可使用合同不能反映出獨占許可或排他許可的性質。由於上述原因，申請人主動撤回了第一次訴前禁制令申請。

三、被申請人經營活動等相關證據不足：申請人在重新組織證據後，又一次向法院提出了禁制令申請，經審查已符合申請要件，法院遂作出禁制令裁定並執行。然而，由於申請人缺乏對被申請人經營活動的細緻調查，導致申請人向法院提供的被申請人地址、經營狀況均不確切，執行人員無法找到所謂的被申請人，在申請人提供的倉儲地點也未發現庫存系爭產品。由於上述原因，申請人主動撤回了第二次訴前禁制令申請。本例說明，申請人向法院提出申請前，首先一定要熟悉與了解中國產權法律、法規、司法解釋等有關規定；其次要掌和了解侵權人相關情況，儘可能提供詳細準確的資料，提供侵權人侵權證據，以保證訴前禁制令有效實施，真正保障知識產權權利人的合法權益。

第三節：法院在實施禁制令時應當注意的幾個問題¹⁷

第一項：確立審查原則

申請人提出禁制令申請後，法院應當按照法律和司法解釋的

¹⁷ 呂國強，見前揭註 13，頁 25。

規定和要求，審查申請人的申請。在審查中應當確立以下幾個基本原則：

一、充分有效地保護知識產權權利人

禁制令制度是一項權利人的制度，設立的根本目的是保護知識產權權利人，減少權利人的損失，制止侵權。在平衡利益時，應當首先考慮申請人即權利人的利益；在平衡後果或不利因素時，應當首先考慮不實施禁制令給權利人帶來的後果。

二、防止權利濫用

TRIPS 協議多次提到既要保護權利人，又要防止權利濫用。凡是權利濫用，給另一方當事人造成損害的，申請人也要承擔賠償責任。司法實務中，申請人不起訴或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法院起訴請求申請人賠償，也可以在申請人提起的侵權訴訟中提出損害賠償的請求，由法院一併予以處理。

三、促進知識產權的傳播與利用

保護知識產權的最終目的是促進技術的革新、轉讓和傳播；促進技術的生產與使用者之間的互利；促進權利和義務的平衡。司法實務已證明，禁制令制度對制止侵權發生和延續的作用是顯而易見的。在審理中，要注重運用調解的手段，解決當事人之間的糾紛，同時促進知識產權的傳播和利用。

第二項：訴前證據保全

TRIPS 協議第 50 條規定為了保存被訴為侵權的有關證據，在有關證據顯然有被銷毀的危險的情況下，如果認為適當，司法當局應有權在開庭前依照一方當事人的請求，採取訴前禁制令。為了與 TRIPS 協議的規定相一致，中國在專利法部分由最高人民法院審判委員會通過了「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」，著作權法和商標法通過法律的修改新增了訴前證據保全的規定。

中國民事訴訟法規定了訴訟中及訴訟前的財產保全制度。第二次修改後的專利法也新增了訴前財產保全的規定，但訴前財產保全並非訴前證據保全。為了與 TRIPS 協議的要求相一致，2001 年 6 月 7 日公布的「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 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 74 條的規定，同時進行證據保全。」（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。)但如此的解釋並沒有完全解決問題，因為根據該司法解釋的規定，只是在執行訴前停止侵犯專利權時，才可根據當事人的申請同時進行證據保全。如果當事人沒有申請訴前停止侵犯專利權，或者申請了被法院駁回，但確存在證據顯然有被銷毀的危險，在這種情況下，當事人要向法院申請訴前證據保全，似無法律依據。在新修正的著作權法第 50 條第一項規定：為制止侵權行為，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，著作權人或者與著作權有關的權利人可以在起訴前向人民法院申請保全證據。同法條第 2 項規定：人民法院接受申請後，必須在 48 小時內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即開始執行。同法條第 3 項：人民法院可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，駁回申請。同法條第 4 項規定：申請人在人民法院採取保全措施後 15 日內不起訴的，人民法院應當解除保全措施。新修改的商標法第 58 條也作了類似的規定。由「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」和法律來看，訴前證據保全是在訴前根據申請人的單方請求由法院裁定的。按照 TRIPS 協議第 50 條第 4 款的規定，在這種情況下，法院應及時通知受訴前證據保全影響的各方當事人，至少在執行了證據保全措施後不得延誤通知。並且，還要求在通知之後的合理期限內根據被申請人的請求應提供復審，包括給被申請人以陳述的權利，以決定是否需要修改、撤銷或確認訴前證據保全措施。中國相關的司法解釋和法律則缺乏相應的規定。

根據 TRIPS 協議第 50 條第 7 款的規定，如果後來訴前證據保全措施被撤銷，或如果因申請人的任何行為或疏忽而失效，或者如果事後發現始終不存在對知識產權的侵犯或侵犯威脅，則根據被申請人的請求，司法當局應有權責令申請人就有關的訴前證據保全措施給被申請人造成的任何損害向被申請人提供適當賠償。但根據「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」中規定，專利侵權訴前證據保全並未明確要求法院可以責令申請人提供擔保。儘管要求申請人提供擔保，暗示由於申請人的原因致使錯誤地採取了訴前證據保全措施，由此給被申請人造成的損害由申請人賠償，但相關的司法解釋與法律還是應明確規定為宜。

中國「著作權法」、「商標法」以及「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」中，對訴前證據保全適用的具體程序與條件作規定的情況，最高人民法院制定相應的司法解釋，具體規定訴前證據保全的具體程序與條件，以避免當事人不恰當地利用法院的公權力去為其私權利服務，由法

院代替當事人收集依法應由當事人自己收集的證據。¹⁸

訴前禁制令與訴前證據保全是兩種性質不同的強制措施。前者的目的是制止侵權行為發生或繼續，後者是為了保存侵權的證據。多數申請人往往會同時提出兩種強制措施，在這種情況下，法院應當分別審查，分別作出准予或不准予的裁定。司法實務中，存在著混淆兩種措施的情況，有的當事人只提出證據保全申請，並未提出禁制令，而法院同時作出了禁制令和證據保全的裁定，超越了申請人申請的範圍；有的用一個裁定同時裁決兩種強制措施。另外，應當注意區分禁制令和民事訴訟法訴前財產保全、先予執行的界限，依據當事人的申請和案件的具體情況，正確作出性質不同的裁定。

第三項：侵權證據審查

申請人申請禁制令時，須提交證明被申請人正在實施或即將實施侵權行為的證據，又稱侵權證據。該證據是申請人能否獲得禁制令的重要條件。法院在審查侵權證據時首先應當審查證據的來源。申請人應當提交可以通過合法途徑獲得的證據，任何違反法律禁止性規定取得的證據，不能作為申請禁制令的證據。其次，正確區分侵權證據與初步證據。禁制令申請往往是由於情況緊急，法院對侵權證據審查只能建立在基本證據或初步證據之上，對有可能構成侵權的行為，應及時採取禁制令措施。當然，審查時一方面要考慮原告的勝訴可能性，另一方面對於侵權證據不能設置太苛刻的條件，因為禁制令證據的審查畢竟不是全案的審查。第三，正確區分侵權證據與侵權線索。禁制令是一種嚴厲的訴前強制措施，因此，對於申請人而言，應當提交有載體的侵權證據，而不只是缺乏可操作性的侵權線索。從這個意義上講，對禁制令審查的標準應等於立案標準。

第四項：禁制令的擔保

申請人提供擔保是獲得禁制令的重要條件之一，司法實務中的難點是如何確定擔保的金額以及擔保形式。關於擔保金額，首先應考慮禁制令實施後對被申請人可能造成的經濟損失，如停止生產、銷售某種產品所帶來的直接損失。被申請人註冊資金、企業規模以及生產、銷售規模、利潤等等均屬於可考慮的因素。其次，申請人的申請賠償數額。有的申請人在申請禁制令的同時已基本確定了起訴後的賠償數額，在這種情況下，這個賠償數額可

¹⁸ 須建楚、張曉都，知識產權文叢，第7卷，2002年5月第1版，中國方正出版社，2002年5月第1次印刷，頁88-90。

作為擔保數額的參考依據。第三，被申請人的抗辯意見。禁制令發出後，有的被申請人即提出異議，有的要求追加經濟擔保，被申請人的抗辯意見也是法院應當考慮的重要因素之一。根據中國擔保法的規定，擔保的方式為保證、抵押、質押、留置和定金。從上海法院已結的7件禁制令裁定來看，主要擔保形式為廠房、現金以及銀行出具的保函，其中採用比較多的方式為現金擔保。法院對於申請人以第三人的保證作為擔保方式的，要認真審查保證人的資格和資信狀況。申請人以不動產形式提供擔保的，要審查不動產所有權是否被抵押或有其它權利轉移的限制。

第五項：禁制令的裁定

當事人申請禁制令後，法院應當及時審查，快速裁定。根據「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」的要求，對當事人符合法律規定的申請，法院應當在48小時內作出書面裁定。

從上海法院已裁定的7件禁制令裁定來看，當事人正式提出申請後，4件是在48小時內作出裁定的，其餘三件分別是在6天、9天和25天中作出裁定的。造成遲延的主要原因是有的申請人不了解禁制令法律、司法解釋，提交證據存在瑕疵及相關手續不全。實務證明，只要申請人的申請符合法律規定，法院完全有條件在48小時內及時作出裁定。當然，法院在審查申請時，也應當嚴格審侵權的證據、擔保的事項，必要時可召集雙方當事人聽證，儘可能減少禁制令裁定與最後判決結果不一致的情況發生。行為人在實施侵權行為過程中同時侵犯了同一權利人兩個以上權利，申請人申請禁制令後，法院用一個裁定還是幾個裁定？司法實務中，做法並不統一，此時權利主體雖然同一，但侵權客體是不同的，故對申請人上述的申請，應視具體案情而定。如行為人的侵權行為是相互獨立的，可以分開的，應當分別裁定；如行為人的侵權行為不可分，互相交叉，可以採用一個裁定的形式。

第六項：禁制令之收費標準

對於禁制令申請收費，最高人民法院未作專門的規定，實務中參照（人民法院訴訟收費方法及其補充規定），即無爭議金額的知識產權案件，每件繳交人民幣伍佰元至壹仟元。此種收費方法有以下不合理之處：

（一）收費標準不統一。

（二）收費內容不統一。有的申請人同時申請證據保全和禁制令，按理應分別收費，但實務中有的只收取其中一筆費用。

(三) 收費標準太低。法院在實施禁制令尤其是赴異地執行過程中，會投入一定的人力和物力。從訴訟成本考慮，或從防止申請人濫行申請禁制令著眼，法院均應提高禁制令申請收費之標準，申請人並應負擔法院赴異地執行時所支出的相關費用。

收費的標準或可分為准予禁制令裁定的收費和不准予禁制令裁定的收費。即按目前的收費統一定一個額度加以收費，若准予禁制令裁定，則加收以裁定擔保金額度或等值額度為基礎計算之裁判費。¹⁹



¹⁹ 呂國強，見前揭註 13，頁 25。



第四章：美國與台灣相關之訴前禁制令規定

第一節：美國禁制令制度之歷史發展

第一項：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。

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。¹

第二項：禁制令制度的適用原則

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

¹ 李瀾，「美國禁令制度研究」，科技與法律，2003年第2期，頁52。

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。²

第二節：法源依據

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³：「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。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）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。臨時禁制令（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（Perpetual 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

² 李瀾，見前揭註 1，頁 52-57。

³ 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.

對侵權被告的禁制令，到該專利失效、終止以前一直有效。

法院發布、執行臨時禁制令一般依據以下四個條件：

- 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。

臨時禁制令的發布是由法官依據上述四個條件來衡量、決定的，而不是由陪審團來決定。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。法院要求請求人提供擔保金作為發布臨時禁制令的前提。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臨時禁制令的條件，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、執行臨時禁制令後，專利權人敗訴的情況是極少發生的。⁴

第三節：制度目的

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。

若是臨時禁制令很容易獲准，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，若是臨時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臨時禁制令的核准，但是隨後立即嚴限縮臨時禁制令的核准，使得臨時禁制令的核准成為例外，而非

⁴ 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。

常態。⁵

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，法院即不可核發禁制令。

第四節：核發禁制令標準

目前美國部分法院在審核發臨時禁制令時，會以下列之「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)。⁶法院在核發臨時禁制令時，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「無法彌補的損害」。⁷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., 820F.2d

⁵ 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。

⁶ Smith International Inc. v. Hughes Tool Co. 718 F.2d 1573,1577-1579.

⁷ 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，頁156。

384,387(Fed.Cir.1987)案中被肯認。⁸在侵犯著作權的案件中，法院發布臨時禁制令的頻率較高，因為市場對於某類或某種作品的需求是非常短暫的，等待耗費時日的審判，必然會使版權人遭受不可挽回的損失。⁹亦即同為知識產權，但因權利特性之不同，對於臨時禁制令的需求也會不同。上述四個因素的內涵會隨時間及案件之不同而有不同的評價，以下即就上述四個因素的內涵及演進加以說明：

第一項：勝訴可能性：

此要件要求申請人必須證明其主張系爭專利為有效且被侵權，於本案訴訟中會被法院認同的合理可能性。基於核發臨時禁制令會對被告權益造成重大的影響，因此在此程序中，專利權人不可以運用法律上推定有效來滿足此要件。反之，專利權人此時負有舉證責任來證明其專利有效。在美國聯邦巡迴法院成立之前，美國法院基於對專利權的保守態度與不信任美國專利商標局單方審查程序的立場，對於此要件採取嚴格的標準，要求申請人必須證明其專利為有效且被侵權至毫無疑問的程度，但此見解被美國聯邦巡迴法院所揚棄，其認為在專利案件中，審理核發臨時禁制令與否的證明度與審理其他智慧財產權案件者不應有所不同，只須達到明確證明之程度即可。因此，申請人只須明確證明其擁有專利權、該專利為有效且該專利被侵害，即可滿足此要件。

申請人可以透過舉證以往的判決、一段長時間的產業默示承認或成功地反駁對造主張專利無效的抗辯等方式，來證明其專利有效。而要特別說明的是，由於在本案訴訟中，如被告抗辯專利無效，其必須舉證至明顯且令人信服的高度證明度，因此，申請人在申請核發禁制令的程序中，就要從證明對造在本案訴訟中專利無效抗辯之舉證不會成功的角度來舉證。而就侵權主張的部分，則是透過三段步驟來決定有無侵權。首先，由法院解釋申請專利範圍的文義；再來，評估被控侵權人的被控侵權標的；最後，則是檢視該被控對象是否被申請專利範圍所涵蓋。

而就被告舉證部分，美國聯邦巡迴法院強調在此程序中，由於是原告負有舉證責任，因此在核發臨時禁制令的聽證中，被告只須提出有關專利無效的實質問題，打擊原告舉證的可信度，以防止法院核發禁制令即可。因為在此程序中，法院並非就專利是否真的有效做出判斷，這是在本案訴訟中才須決定的問題。

⁸ 馮震宇，前揭註5，頁16。

⁹ 李明德，知識產權文叢，第2卷，1999年9月第1版，中國政法大學出版社，1999年9月第1次印刷，頁207。

第二項：無可彌補的損害

申請人必須向法院證明，不發布禁制令將會造成無法挽回的損失，即不能以金錢補償或不能以金錢標準衡量的損失。能夠以金錢標準衡量的損失不得請求發布禁制令。例如在商業秘密案件中，主要有下列情況才符合無可彌補的損害：一、必須有緊迫的危險，如果只有發生的可能則不在此限。二、有不可避免的洩露的情形，如離職的雇員如不使用商業秘密就不能在新的雇主那裡展開工作的情況。三、因被告竊取商業秘密，致使原告喪失競爭的優勢等。

申請人的權利必須明確，且損害必須是即將產生或以傷害脅迫，而法院無法提供充分或相當的救濟，只有通過保護性的預防性禁制令才可避免，否則法院就不會動用禁制令。」¹⁰

由於此要件乃是考量原告是否無法在本案訴訟中透過金錢賠償的方式，獲得完全的救濟。以往美國聯邦巡迴法院對此要件的要求甚為寬鬆，在 *Smith International Inc. v. Hughes Tool Co.* 718 F.2d 1573,1577-1579. 案中，認為只要原告已經明確證明其日後勝訴的合理可能性，即推定不核發禁制令會造成原告無法彌補的損害。之後，在 *H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc.*, 820F.2d 384,387(Fed.Cir.1987) 案中，其認為此無法彌補損害之推定可以透過舉反證的方式推翻。就無法彌補損害之推定，若被告可以舉證證明：其已經或將停止被指控的侵權行為，而使得核發禁制令變得不必要；或原告已經其專利授權他人實施而可從此推知其損害可以藉由金錢賠償來彌補；或原告毫無正當理由地遲延提起訴訟而否定「無法彌補」此情況之存在等方式，來推翻該推定。

第三項：利害衡平

法官會衡量申請人被損害的利益，並與被申請人因禁制令遭受損害的利益進行權衡。確立了該衡量原則為「適用禁制令給被告帶來的不利要小於不適用禁制令給原告帶來的不利。」。但法院有時也會根據特殊情況做出決定，法院在權衡申請人、被申請人利益平衡時，將被申請人行為是是謹慎和是否惡意等因素也考慮進行。¹¹

此要件在於衡平考量專利權人因不核發禁制令而被繼續侵權時所遭受的不利益與被告因該禁制令核發所遭受的不利益。但法院通常對此要件並不很重視，只要原告已經證明其他要件時，地方法院多會核發禁制令，除非衡平的結果具決定性地有利於被

¹⁰ 李瀾，見前揭註1，頁53。

¹¹ 李瀾，見前揭註1，頁53。

告，即原告因核發禁制令所獲得的好處有限，但被告卻會因此遭受很大的不利益。

第四項：公共利益

法官在決定是否發布禁制令時，還將考慮禁制令對公共利益所產生的影響。在涉及言論自由的領域內，法院通常採取拒絕簽發禁制令；而在虛假廣告領域，如果所傳播的體現標的物上的理念不涉及主要的公共利益，而更多是私人廣告商的主要經濟利益，法院基本不拒絕簽發禁制令。¹²

此要件雖是法院核發禁制令時要考量的因素，但其很少是導致法院駁回的關鍵因素，而只會在較特殊的情況下發生作用。因為多數法院認為保護專利權制度的政策色彩本身就具有濃厚的公益性，而使得此因素多有利於專利權人這方。只有在某些具有重大影響公益的醫療與環保案件上，此因素會有利於被告。雖然核發臨時禁制令須考量的因素有四，但經由美國聯邦巡迴法院見解觀之，每一要件之重要性已有變化。其中最具關鍵性的因素乃是原告證明其「勝訴可能性」和「無法彌補之損害」二者，此外，無法彌補損害之推定雖尚未被揚棄，但從一連串的案件顯示，其推定效力已從幾近絕對到可舉反證推翻。由此可見，原告取得禁制令核准的難度似已日益提高。利益衡量與公共利益此二因素已不具有重要地位，但在特殊的案件中也可發揮一定的影響力。¹³

第五節：美國核發禁制令的種類

美國的禁制令制度十分複雜，共有三種形式的禁制令救濟措施：暫時限制令、臨時禁制令和永久禁制令。其中暫時限制令和臨時禁制令都屬於臨時性措施，故又統稱為中間禁制令（Interlocutory Injunction）。¹⁴

第一項：中間禁制令（Interlocutory Injunction）

中間禁制令係為減輕不確定性得解決之前的一段時間內，原告遭受權利被侵犯的風險，設立了以中間禁制令給予原告救濟的程序。原告向法院申請中間禁制令被批准後，被告不得繼續實施不法行為或停止實施威脅性的行為，從而使判決利益在案件審理終結前得以保全。

中間禁制令的特徵除具備一般禁制令所具備的不可彌補損

¹² 李瀾，見前揭註1，頁54。

¹³ 馮浩庭，「從美國暫時性禁制令看我國定暫時狀態之假處分—以專利侵權爭議為例」，政大智慧財產評論，第2卷，第1期，2004年4月，頁118-140。

¹⁴ 李瀾，見前揭註1，頁52-57。

害、利益權衡、公共利益的考慮外，還須有下列考慮：其一，要具有勝訴可能性。勝訴可能性是指「較大的可能性」，這種較大的可能性應當達到很高程度，而法官要形成申請人勝訴的確信則依賴於證據審查，換言之，如果原告通過證據證明，其勝訴的可能性超過50%，則可被認為具有勝訴的可能性。其二，申請人必須提供擔保。由於中間禁制令是在法院未對訴訟中的爭議問題進行充分調查的情況下作出的一種暫時性措施，存在著一旦申請人的禁制令申請錯誤，將導致被申請人可能遭受損害的風險。故美國「聯邦民事訴訟規則」65. (c) 規定：除非申請人提供擔保，否則不得發出暫時限制令和臨時禁制令。

第一款：暫時限制令 (Temporary Restraining Order)

暫時限制令適用於訴訟前的階段，旨在維持現狀，防止給當事人造成無法彌補的損失。故其需踐行以下程序，以保護雙方合法之權益。

一、通知：一般而言，法院在簽發暫時限制令時，應當以書面或口頭形式向對方當事人發出通知。在一些特殊的情況下，暫時限制令可以不用書面或口頭通知對方當事人作出，這也是暫時限制令與其他禁制令顯著的區別。美國「聯邦民事訴訟規則」65. (b) 對這種情況進行了嚴格限制：1. 宣誓陳述書或經核實的起訴狀中提出的特定事實清楚地表明，在對方當事人或其律師獲得對抗的聽審之前，申請人將遭到直接的不可彌補的權利侵害、損失或損害；2. 申請人的律師以書面方式向法院證明其為送達通知而做過的努力以及證明不應發出通知的理由成立。任何未經通知發出的暫時限制令，應注明發出的時日。該命令應立即交給書記官辦公室並載入記錄，該命令應明確陳述所受侵害、不可彌補的原因及不經通知而成出命令的理由。

二、期間：暫時限制令應在作出後十日內因法院決定的期間屆滿而終止，除非有正當理由或被作出禁制令的當事人表示同意，則此期間可再延長十日。延長期間的理由須在記錄裡登記。

三、聽審：如果暫時限制令不經通知而發出，臨時禁制令的申請應儘可能早地審理，並且與臨時禁制令性質相同的先前事項外，所有事項都應優先。當申請被審理時，獲得暫時限制令的當事人應繼續申請臨時禁制令，如果該當事人不申請，法院應撤銷暫時限制令。未通知對方當事人而獲得暫時限制令的當事人，應在二日內或法院規定的更短時間內通知對方。在此期間，對方當事人可出庭並申請撤銷或變更該訴前禁制令，在這種情況下，法院應基於公正的目的對該申請迅審理並作出裁判。

第二款：臨時禁制令（Preliminary Injunction）

臨時禁制令是在訴訟程序啟動後至判決之前，法院發布的一種禁制令，也可由暫時限制令轉化而來，同樣有保全訴訟的作用。

一、通知：與暫時限制令有顯著區別的是，臨時禁制令不得在未通知對方當事人的情況發出。在此階段，雙方當事人均有機會提供證據進行交叉質證。

二、聽審與實體審理的合併：在對臨時禁制令的申請開始聽審之前或之後，法院可以命令將基於實體的開庭審理提前與該申請的聽審合併進行。即使沒有這種合併命令，基於實體的開庭審理所許可的臨時禁制令所依據的任何證據，就成為開庭審理記錄的一部分，不需要在開庭審理時重複調查。

第二項：永久禁制令（Perpetual Injunction）

永久禁制令是在案件經審理作出判決給予勝訴方的一種救濟。是在對雙方當事人的是非曲直作出判斷後，在案件判決時簽發的一種禁制令。其作用為最終解決在爭端事項上雙方之間的關係，使原告沒有因被告以後侵犯權利，需要提起一系列的訴訟。另一方面，永久禁制令並不絕對意味永久有效。在某些情形下，法院可根據當事人申請或案件情況，發布無限期或有期限的禁制令。

第六節：禁制令的執行

在法院簽發禁制令後，由於禁制令只對被申請人個人行使管轄權，故禁制令一般須向被申請人本人送達。如系法人，為謀求對其高級職員的強制執行，一般必須向高級職員本人送達。如果被申請人隱匿起來躲避送達，可通過公告進行送達。在告知申請人的有關材料中，法庭並特別注明，只有被申請人受到有效送達的前提下，簽發的命令才能生效。

禁制令通常會得到自動地遵守執行，和任何一項法律判決一樣，不遵守禁制令意味著將會受到藐視法庭的司法制裁。藐視法庭的處罰包括：一、民事藐視法庭之處罰，民事藐視法庭將判處觸犯者監禁或附條件的判處監禁或處以罰金，直至觸犯者同意遵守法院的命令。在這種情況下，被監禁者自己掌握著監獄大門的鑰匙，只要他履行了法院認為他應該做的事情，就可以自己釋放自己，其目的在於強制遵照執行法院的禁制令。二、刑事藐視法庭罪，刑事藐視法庭的目的既在於懲罰直接的觸犯者，又在於防止將來其他人不

服從法院的違法行為，通過判處監禁或處以罰金以體現「對法院權威的維護」。¹⁵

第七節：禁制令的上訴與法官的自由裁量權

在具體個案的審理中，法官需要在「什麼樣的救濟才是申請人、被申請人和公眾之間取得最公正、最公平的結果」進行權衡與抉擇，就此意義而言，禁制令的簽發與否取決於初審法官的較大自由裁量權，因此當事人就禁制令之簽發或拒絕提起上訴時，上訴法院法官的職能不是行使自己的獨立的自由裁量權。只有當上訴法院確信有濫用自由裁量權的情況下，才會對其加以修正。

第八節：美國國際貿易委員會核發之禁制令

第一項：關稅法第 337 條之沿革

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。

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。¹⁶

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；主要活動包括：(1)決定是否有因低於公

¹⁵ 李瀾，見前揭註 1，頁 55。

¹⁶ 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。

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決策單位，也非司法法庭，亦不涉及貿易條約之協商。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；當國際貿易委員會受理申訴案件後，由過半數委員或經記名投票，依關稅法第 337 條進行調查，並將該案分派行政法官審理，該行政法官負責發現爭點、主持聽證會。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提起上訴。

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；換言之，一旦經由調查程序認定有侵權之不法情事，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與限定排除，前者乃要求美國海關禁止所有侵權物品之入關，無論其是否為被申訴人所生產；後者則僅要求美國海關禁止被申訴人所生產侵權物品之入關。而停止令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。¹⁷

第二項：適用關稅法第 337 條之實質要件

第一款：存在不公平競爭方式和不公平競爭行為

關稅法第 337 條管制的 unfair trade practices 和行為主要有三類：

一、進口和銷售侵犯美國知識產權的違法產品。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，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(一) 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；(二) 帶有美國商標的平行進口商品；(三) 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

¹⁷ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀著，見前揭註 7，頁 65-67。

補貼產品等。

不公平競爭方式或不公平競爭行為要與產品進口美國或在美國銷售相聯繫，侵權產品如果在國外被製造和銷售，然沒有進口美國，就不屬關稅法第 337 條所管轄。

第二款：進口貿易中有不公平做法

這種進口貿易須已造成或足以造成以下三種後果中的任何一種：

一、摧毀或實質損害美國國內產業：

1988 年「綜合貿易與競爭法」對「美國國內工業」概念從成文法上作了寬泛解釋，規定「國內工業」不僅包括製造業，要滿足下列條件之一的，亦視為美國工業（一）對工廠和設備有實質性投資；（二）雇用相當數量勞工，投入相當數額資金；（三）對知識產權的開發利用有相當程度的投資，包括設計、研究開發或授權使用。

關於實質性損害，由於關稅法第 337 條並未針對損害要件具體確定法定的衡量標準，因而是否構成損害，完全依每個案件的具體情況而定。從以往美國國際貿易委員會（ITC）審查的案件來看，實質損害通常考慮被控侵權產品在生產國國內所占份額和出口潛力，以及在美國市場的銷售量。損害後果與侵權產品之間的聯繫可參考的因素是：受害方因進口產品競爭引起顧客損失、銷售下降；減價或廉價銷售所引起的利潤損失；侵權產品大量進口導致美國專利轉讓提成費損失；國內生產下降、僱工減少等。

二、妨礙此類工業的建立：

ITC 對「建立」一詞作擴張性解釋，以保護所謂的「胎胚工業」，它認為只要顯示出開始製造即可，亦即原告須明示其有開始製造的行為，具體情況依個案而定。妨礙相關工業建立是指受害方已經開始製造相關產品，侵權產品的進口威脅其穩定開工，或受害方即將開始生產，因侵權產品而使其經營受挫。

三、限制或壟斷美國的貿易和商業

這一點主要是針對反托拉斯問題而訂立的。通常情況下，違反關稅法第 337 條的案件的申訴方必須證明侵權方的不公平進口行為至少造成上述三種損害中的一種損害，並且這種損害與不公平進口行為有著直接的聯繫。為了加強對知識產權的保護，1988 年「綜合貿易與競爭法」規定，指控者就下列產品進口美國或進口後在美國銷售，可以無須證明損害事實而只要有侵權的存在即可適用關稅法第 337 條：（一）侵犯有效且有執行

效力的美國專利、著作權的產品；(二) 依照美國有效且有執行效力的專利方法所製造、加工或開採的產品；(三) 侵犯有效且有執行效力並按 1946 年「商標綜合貿易法」註冊的商標的商品；(四) 侵犯按美國法典有關規定登記的半導體晶片保護法的產品。這大大減輕了申訴人證明負擔，增加了關稅法第 337 條的保護作用。而其他違反關稅法第 337 條的案件，如侵犯普通法商標、商業秘密及限制貿易行為與壟斷等案件，指控者仍須證明損害事實。

第三項：依關稅法第 337 條提起暫時性救濟措施之程序

原告提起訴狀後，得向委員會申請准予實施暫時性救濟措施。為此，原告必須提出申請書狀，並隨狀附具佐證備忘錄、支持性宣誓書(supporting affidavits)，以及在提出申請時原告意欲用以證實該項申請而持有之所有證據。

在收到暫時性救濟措施申請書狀後，委員會將決定是否展開暫時排除命令(簡稱 TEO)程序。若委員會展開暫時排除命令(TEO)程序，則將該申請書狀轉交給行政法官裁決。

行政法官可斟酌原告是否可能取得訴訟中實體權利的優勢，以及原告是否業已證明指出，若拒絕准予實施暫時性救濟措施，將會使本土產業發生「立即而實質的損害」。一般在該程序中，當事人雙方將就申請狀所提出的爭點，進行數個星期的簡短披露程序，然後由行政法官召開聽證庭。由雙方當事人呈遞有關證據和法律的辯論書狀，然後行政法官會按繫屬案件的請求或答辯，在自調查程序公告刊登於聯邦公告之日起算之 70 日期間作出初步裁定；而對於較複雜的案件，則行政法官最遲可以在自前述公告刊登日後起算 120 日期間內，針對相關訴求和答辯作出初步裁定。在行政法官針對請求簽發暫時性救濟措施之申請作出裁定後，若行政法官初步裁決認定有違法行為存在者，則其得建議委員會發布暫時性救濟措施。從而，委員會得在前述期間後之 20 至 30 日期間內，決定是否採納或拒絕行政法官的前述建議，或是自行裁決適於對前述經發現的違法行為採取的其他形式暫時性救濟措施。

若經行政法官作出初步裁定(Initial Determination)准如申請之聲明所示，則該件裁定將交由委員會覆審。若委員會作出有利原告的認定，則由 ITC 簽發暫時排除命令(TEO)，該命令中將會規定被告對於其在訴訟繫屬期間中輸入的任何貨物，均須繳納保證金(bond)。而原告在後續程序最終裁定作出前，亦必須繳納保證金。然後，就將該暫時排除命令(TEO)交由邊境和交通安全理事會

(Border and Transportation Security directorate)執行。在有繳納保證金而將物品輸入國內的情況，當原告勝訴時，則應將該保證金實收款項給予原告。反之，若被告勝訴，則凡原告繳納的任何保證金，均得予以沒收而交給被告。

暫時性救濟措施程序非常罕見。因為必須承擔的程序上和實體上責任很重，所以除非業已取得其他法院宣告成立權利侵害的判決，否則原告大多避免暫時性救濟措施程序。¹⁸

第四項：關稅法第 337 條的救濟措施

關稅法第 337 條所提供的救濟措施所具有強大的威懾力，具體表現在以下幾方面：

一、發布進口排除令：

進口排除令包括普遍排除令和限制排除令。依據普遍排除令，美國海關可禁止某一種類的所有侵權產品進入美國市場，不論其製造者和出口人是否為被訴人；依據有限排除令，美國海關可禁止被調查企業生產的侵權產品進入美國。有限排除令還可以適用於被調查企業目前和今後生產的存在侵權行為的所有類型的產品，而不僅僅是訴訟中裁定的產品類型，其效力亦可以擴大到包含侵權產品的下游或下級產品，以及上游的零部件產品。

二、發布制止令：

當貨物已經進口並在美國銷售，此時發布進口排除令已不可能，此種情況下，ITC 可簽發制止令，要求停止銷售被控侵權產品。制止令主要對國內從事不公平競爭行為的進口人、進口產品經銷商適用，禁止的範圍不僅包含在美國國內的銷售行為，也包括市場開發、分銷、廣告宣傳以及聘用代理商和分銷商行為。與簽發暫時進口排除令一樣，ITC 在同樣的條件下，也有權簽發暫時制止令。

三、發布扣押和沒收產品令：

ITC 簽發此類命令的前提是進口商獲悉該項進口排除令之後，仍然進口因違反關稅法第 337 條而被禁止進口的產品。此項規定的目的是為了防止進口商罔顧進口排除令，仍然選擇管制較為寬鬆的海關進口侵權產品。

四、罰款：

在 ITC 發布排除令和制止令並生效後，對違反命令仍進口、銷售的進口商或銷售商，ITC 可在聯邦地方法院起訴，請求對違反者處以罰款，罰款不超過每日十萬美元或每日進口或銷售貨物國內

¹⁸ 王本耀主編，見前揭註 16，頁 15。

價值的二倍，以兩者中較高的為準。¹⁹

第五項：美國國際貿易委員會所發布的禁制令與法院所發布之的禁制令的異同

除了法院可以發布、執行禁制令以外，美國國際貿易委員會(ITC)也可以發布禁制令，主要針對涉外的專利糾紛。專利權人可以同時分別到法院和 ITC 請求發布禁制令。兩種禁制令請求程序差不多，性質相似，發布條件大致相同，但也存在以下差別：

一、ITC 發布的禁制令只有兩種，一種是「永久排除令狀」，與「永久禁制令」相近；另一種是臨時性禁制令。

二、ITC 禁制令主要適用以下情況：禁止外國公司將對美國公司構成專利侵權的產品進口到美國來；禁止具有涉外因素的美國公司(包括在海外的美國公司)將專利侵權產品進口到美國來；禁止對外國公司在美國已實施的專利的侵權行為，這種實施包括用於生產、科研，但須由外國公司證明侵權行為已造成損失(如導致銷售額的降低)。

三、ITC 禁制令發布的程序更為複雜、嚴格，請求人提出禁制令請求，須行政法官初步審查後，提交給 ITC 管理委員會(由 5 個人組成)審議通過，再報美國總統批准，方能發布。

四、ITC 可以依據爭議雙方仲裁協議受理仲裁，也可以根據有仲裁協議的一方的請求發布禁制令狀。

五、ITC 發布的禁制令狀，可以自動在美國各個海關、港口、口岸生效、實施。

六、ITC 解決專利糾紛一般可在 12 個月內結案，而通過聯邦法院至少要 3 年時間。

七、根據世界貿易組織(WTO)的知識產權協議(TRIPS)等的規定，美國對 ITC 的有關規定作了相應的修改，主要有：將處理專利糾紛必須在 12 個月內結案的強制性規定，改為建議性規定；允許被告提出反訴和交叉訴訟，對於反訴部分 ITC 不直接受理，而是移交給聯邦地方法院，這對原告有利；專利權人同時到法院和 ITC 去請求禁制令，ITC 發布的禁制令狀可以自動在法院得到執行；將禁制令狀由過去拒絕所有同樣產品進口，改為僅禁止被告生產的該產品進口，限制了禁制令狀的適用範圍。²⁰

¹⁹ 戴兩山，「論 337 條款對美國知識產權的保護及我國的對策」，政治與法律，2004 年第 6 期，頁 93-95。

²⁰ 李順德，見前揭註 4，頁 232-234。

第九節 台灣相關的訴前禁制令規範

第一項：司法實務運作之狀況

台灣法院經過長年的實務運作，對於訴前禁制令的核發要件及供擔保的限制，約可歸納為下列幾點：²¹

第一款：申請定暫時狀態假處分者，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限：

依 61 年台抗字第 506 號裁定要旨認為，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申請假處分時，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。而最高法院 91 年第 7 次民事庭會議決議廢止前述判例，其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，無論財產上或身分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。

由上述實務見解可知，申請定暫時狀態假處分者，係以其法律關係適於為民事訴訟標的者均屬之，且不限於金錢請求以外之法律關係。

第二款：法院如果不予核發定暫時狀態之假處分將導致申請人重大之損害或急迫之危險或其他相類似之情形，而有核發定暫時狀態假處分之必要性：

87 年台抗字第 24 號裁定：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，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(最高法院 61 年台抗字 506 號判例參照)。至所謂有定暫時狀態之必要者，如避免重大之損失或防急迫之強暴等類是。

第三款：不可定暫時狀態假處分之情形：

1. 不可就內容互相抵觸之假處分再申請假處

²¹ 張宇樞，「專利糾紛之民事保全程序」，台灣科技法學會專利訴訟系列研討會，頁 55-60。

63 年台抗字第 59 號判例：執行名義成立後，除法律另有特別規定外，不得阻卻其執行力，債務人或第三人不得依一般假處分程序，申請予以停止執行。

2. 不得申請就仲裁或訴訟程序為定暫時狀態假處分

台灣高等法院 90 年度抗字 4510 號民事裁定，仲裁協議係屬契約，乃雙方當事人基於私法上契約自由原則而設立私法紛爭自主解決之制度，故仲裁程序之本身並屬民事訴訟之標的，亦無保全強制執行之可能，縱使兩造間已合意兩造之訴訟應由台灣臺北地方法院管轄，依前揭判意旨，仍不得對仲裁程序之本身實施假處分之保全程序。

第四款：台灣法院酌定擔保金考量之因素：

1. 法院為附條件之假處分裁定，命債權人於供擔保後得為假處分，由於此項擔保係備供賠償債務人所應受之損害，故法院定此項擔保額，應斟酌債務人因此所應受之損害為衡量之標準。
2. 由於法院所定擔保金額係備供債務人因受損害之賠償，故其數額應依標的物受假處分後，債務人不能利用或處分所受之損害額，或因供擔保所受之損害額定之，而非以標的物之價值為依據。
3. 法院命債權人供擔保後所為假處分，其擔保金額多寡應如何認定始為相當，雖屬法院應依職權裁量事項，惟法院為裁量前，仍應為必要之調查，於取得客觀之計算標準後，作為斟酌擔保金多寡之依據。
4. 所謂客觀之計算標準，例如先前曾有之約定權利金額度、財政部核定之營利事業各業所得額及同業利潤標準、營業額之調查資料、營業人銷售額與稅額申報書、廠商之銷售量資料及計算方式等。

第五款：定暫時狀態假處分其他程序上應注意之事項

1. 不宜以供擔保之方式撤銷定暫時狀態之假處分：

定暫時狀態之假處分之目的，非在保全強制執行，祇因爭執之法律關係在爭執解決以前，常有定暫時狀態之必要，法院始會許可當事人為此種假處分之申請。因此，如准被假處分之相對人得以提供擔保之方式而申請撤銷假處分，顯不能達申請定暫時狀態假處分人申請定暫時狀態之目的，因此法院即認為不宜以申請擔保之方式撤銷定暫時狀態假處分。台灣高等法院 90 年度抗字第 1627 號民事裁定。

2. 違反假處分可拘提管收：

強制執行法第七章，係規定保全程序強制執行之方法，假處分裁定為執行名義之一種，若執行債務人違反假處分時，執行法院自非不得依強制執行法第 129 條處。最高法院 63 年度台抗字第 429 號判例。

3. 限期起訴：

按假處分程序原為本案訴訟之附隨程序，起訴前為假處分裁定者，必須提起訴訟，始得解決當事人間之私權紛糾，故民事訴訟法乃規定假處分之相對人（即債務人）得請求法院裁定，命債權人於一定期間內起訴，否則債務人即得申請法院撤銷該假處分之裁定。換言之，如債權人業已依命於限期內起訴，且其提起訴訟之訴訟標的，與假處分所保全之法律關係一致，則縱起訴之聲明文字與假處分之聲明文字未盡相同，債務人亦不得據以申請撤銷假處分之裁定。86 年度抗字第 824 號裁定。

第二項：台灣訴前禁制令相關法律規定

第一款：民事訴訟法第 538 條之規定

2003 年 6 月修正之民事訴訟法第 538 條第 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，得申請定暫時狀態之處分。第 2 項規定：「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 3 項規定：「第 1 項處分，得命先為一定之給付。」第 4 項規定：「法院為第 1 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。」此一規定適度的將實務見解轉化為條文規定，並於同法第 538 條之 1 第 1 項規定：「法院為前條第 1 項裁定前，於認為有必要時，得依申請以裁定為一定之緊急處置，其處置之有效期間不得逾 7 日。期滿前得申請延長之。但延長之期間不得逾 3 日。」第 2 項規定：「前項期間屆滿前，法院以裁定駁回定暫時狀態處分之申請者，其先為之處置當然失其效力；其經裁定許為定暫時狀態，而其內容與先為之處置相異時，其相異之處置失其效力。」第 3 項：「第 1 項之裁定，不得聲明不服。」增設緊急處置的制度及其處理程序。新法給予當事人有陳述的機會，在程序上給予保障。民事訴訟法第 538 條之 4 規定：「除別有規定外，關於假處分之規定，於暫時狀態之處分準用之。」因此民事訴訟法第 536 條第 1 項規定：「假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的，或債務人將因假處分而受難以補償之重大損害，或有其他特別情事者，法院始得於假處分裁定內，記載債務人供所定金額之擔保

後免為或撤銷假處分。」第2項規定：「假處分裁定未依前項規定為記載者，債務人亦得申請法院許其供擔保後撤銷假處分。」第3項規定：「法院為前二項裁定前，應使債權人有陳述意見之機會。」

我國法制相較於美國者，有其先天上的缺憾而無法滿足專利侵權之暫時性保護需求與核准慎重性。此次民事訴訟法第536條之修正，雖減少侵權人藉由提供反擔保之機會，阻止法院執行定暫時狀態之假處分，但這只可部分改善但卻無法治癒法制缺失。因為最關鍵之處仍在於我國並未於法條中明文規定核發專利侵權爭議中定暫時狀態假處分所需符合之實質要件。定暫時狀態假處分之申請人可以透過準用民事訴訟法第526條之規定，以供擔保之方式代替釋明。此點與美國法制較，申請人必須明確證明其專利有效且被侵權及無法彌補損害後，方有可能獲得臨時禁制令似有天壤之別。且我國法院在實際運作上，也多傾向只要申請人願意提供擔保，法院即會准許，使得當事人間攻防的焦點失焦，從定暫時狀態合理性變為枝微末節的擔保數額計算。92年9月1日修正施行之民事訴訟法第526條第1項規定：「請求及假扣押之原因應釋明之。」第2項規定：「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，得定相當擔保後為假扣押。」，本項之修正理由謂：「依原第2項規定，債權人得供擔保以代釋明，惟債權人申請假扣押，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2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，似不應要求申請人提供擔保。²²依我國民事訴訟法第536條第2項規定：假處分裁定未依前項規定為記載者，債務人亦得申請法院許其供擔保後撤銷假處分。換言之，我國的民事訴訟法是許可供反擔保而解除假處分之裁定，這與美國法制是不同的，因為在美國法制下，沒有讓被告可以透過提供反擔保而免為臨

²² 李永裕，「定暫時狀態之假處分—台灣高等法院92年度抗字第3159號裁定評析」，律師雜誌，第301期，2004年10月，頁103-104。

時禁制令的可能，其理由是既已由法院准臨時禁制令，必已滿足若不核發權利人會因此受有無法彌補的損害的要件，因此當然不准被告事後再透過提供金錢擔保之方式免除之。同時也與96年3月28日通過的智慧財產案件審理法第22條第2項之規定亦有所不同，由於審理法係屬特別法，因此會優先適用審理法，亦即如申請人釋明不足，法院應駁回申請。

再者，從決定定暫時狀態所需的證明度觀之，我國法只要求至釋明的程度，即使法院獲得「大概如此」的心證即可。而在美國法下，要求原告必須證明至「明確程度」方可，兩者相較，也看出我國法似無考量到因為專利侵權爭議中定暫時性保護所造成的嚴重性而須謹慎為之的需求，美國法院透過要求較高證明度的方式，將可降低不當暫時性禁制令之核發。

在不修法的前提下，參考美國法院之運作經驗，以下三點可健全運作專利侵權案之定暫時狀態假處分：

1. 嚴格遵守民事訴訟法所規定釋明之要求，且不許以供擔保代替釋明：

相較於美國核發臨時禁制令所需之證明程度，我國法律所規定之釋明程度可說甚為寬鬆，鑑於法院核准專利權人所申請定暫時狀態之假處分，要求相對人不得生產、銷售或進口一定商品時，將會對被申請人公司之正常營運造成很大的不利益。因此，在法院審理此種申請過程中，應對專利權人確實舉證其請求原因與假處分必要性至釋明的程度，而不可僅以願提供擔保以代替釋明之不足。如此方可提高法院核發假處分之正確性，並顧慮到相對人可能因被禁止在市場上銷售該商品所可能遭受金錢賠償所無法彌償的不利益。

2. 將美國法院所發展的四項因素運用於專利侵權案件中定暫時狀態假處分之核發要件：

就民事訴訟法第538條規定，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之必要性要件，我國法院可考慮將美國法院所發展的「無法彌補損害」的要件納入其內涵，並將「利益衡平」與「公共利益」融入準用民事訴訟法第536條規定中，若判斷結果有利於被申請人時，法院應裁定其可提出反擔保而免為假處分。至於「勝訴可能性」此因素，法院應於定暫時狀態假處分準用民事訴訟法第533條及第526條規定時，要求申請人證明其專利有效且被侵權至釋明之程度。

3. 制訂符合專利侵權暫時性保護措施特性之司法規定：

由於民事訴訟法中有關定暫時狀態假處分之規定屬於一般

性規定，並非為專利侵權爭議中暫時性保護之需求所量身訂做，要符合該等案件特性而做完滿的適用似難期待。因此，建議司法院可考慮修（民事保全程序事件處理要點），參考美國法院運作之經驗，制訂符合專利侵權案件中定暫時狀態假處分特性需求之規定，以期統一各級法院處理該類案件之判斷標準，並收類似美國聯邦巡迴法院一核發專利案件臨時禁制令標準之效。且為使此項建議更具法源基礎，應可一併參考美國專利法第283條之規定，於我國專利法中增訂法院得核發定暫時狀態假處分之明文規定。²³

第二款：智慧財產案件審理法第22條關於假扣押、假處分或定暫時狀態處分之規定

台灣近年來的智慧財產案件，特別是高科技產業專利侵權糾紛中，定暫時狀態處分經常是決定勝敗的前哨戰。專利權人藉由申請定暫時狀態處分，於本案件判決前即能取得法院命令禁止相對人於本案判決確定前製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口之產銷行為，使其「排除侵害請求權」即時發揮功效，此實務上或稱「正向假處分」或「攻擊性假處分」。反之，被指侵權人亦可能主動出擊，申請法院禁止專利權人於本案判決確定前干擾其產銷行為，實務上或稱「反向假處分」或「防禦性假處分」。早期定暫時狀態處分之審理，幾乎與假扣押並無二致，法院下裁定前並不通知相對人，且不審查申請人之本案請求有無理由，亦不以「本案勝訴可能性」為其要件，因此，申請人往往能以低廉成本迅速取得法院命令，避免陷入實體技術細節爭議；可形塑法院認定侵權之印象，以打擊競爭對手；甚至激發寒蟬效應，促成和解。定暫時狀態處分迅速、經濟、有效的特徵，成為專利糾紛兩造啟動法律程序之首選。傳統上定暫時狀態處分形式審查、輕易核發，對市場競爭秩序可能造成之影響，甚或有鼓勵投機性訴訟之虞，亦引起相當之反思。

民事訴訟法修正後，固然原則上要求提供相對人陳述意見的機會，但各法院作法不一，接受申請人片面主張而援引民事訴訟法第538條第4項但書認為「不適當」而未予相對人陳述意見機會者，仍非罕見。再者，各法院對如何判定「重大損害」、「急迫危險」或「必要性」之標準不一，在某些案例中，法院不要求依民事訴訟法第538條規定之要件逐一釋明，容許申請人含混帶過，從而遭致「使定暫時狀態處分失其屬於非常救濟手段

²³ 馮浩庭，見前揭註13，頁118-140。

之制度意義」之批評。

有鑑於此，智慧財產案件審理法（以下簡稱審理法）已於民國 96 年 3 月 28 日公布，施行日期為民國 97 年 7 月 1 日，為相關的智慧財產案件審理，提供了法源的依據，不再僅僅依靠法院實務的見解來運作假扣押、假處分或定暫時狀態處分的申請。以下即從審理法之內容加以討論：

一、保全程序宜與本案程序由相同之法官審理，較能確保銜接統合：

由於審理法在立法理由中可以看出是傾向在保全程序採取本案化審理，則在本案程序時如何審理，由何法官審理，即有討論之必要。實務上曾發生專利權人申請「正向假處分」，但被指侵權人恰巧同時向同一法院提出「反向假處分」之申請，兩造同時提出結論相反之鑑定報告，因而法院認為有選任第三鑑定機關另行判斷之必要。經兩造充分提出鑑定命題、鑑定方法及鑑定機關，對解釋專利申請範圍及比對產品技術特徵均充分表示意見後，鑑定機關花了兩年時間始做出「不侵權」的認定，此時法院應如何處理該「正向假處分」及「反向假處分」？在本於「不侵權」之認定而駁回「正向假處分」之同時，因對實體問題已完全本案化，宜否且應降低甚至免除「反向假處分」之擔保金？更重要的是，該「反向假處分」執行後之本案訴訟，若專利權人對於保全程序中法院選任之第三鑑定機關做出的「不侵權」鑑定表示不服，法院宜否且應否重新審理有無侵權等實體問題？

若從程序保障的觀點觀之，保全程序對實體爭執越充分，越能夠賦與當事人充分之程序保障，在接續的本案訴訟程序中，對相同的實體爭點，越應該賦與一定程度的拘束力。假處分裁定對於本案訴訟程序無拘束力的理由主要在於：假處分程序為非訟程序，其程序性質為暫定性、附隨性與迅速性，對於當事人之程序保障並不充分，因此不足以賦予該裁定具有拘束本案訴訟程序之效力。然若在本案化的假處分程序上，若踐行以下五點之程序：（一）須行公開之言詞辯論程序，使當事人兩造盡攻擊防禦之能事，賦予相當於訴訟程序之程序保障。（二）應盡可能在程序之前階段特定爭點，於所特定之範圍為攻擊防禦之中心目標，以使審理之對象範圍明確化。在兩造爭執被保全權利為何及其實體法上根據何在之情形，法院應盡可能表明其所持法律見解，使當事人進行辯論，並為法律上之討論，藉以充實審理之內容，擴大其程序所可能解決紛爭之範圍，而助益滿足紛爭解決一次性之要求。（三）應將當事人所提出爭點及

其事實理由，適時通知他造，使其知悉，並有準備辯論之機會。

(四) 法院須為實質上之審理、判斷，其除於為終局判斷前，宜視審理情況之需要，適時公開心證，以提昇其裁判之客觀性、助益說服當事人、便利上級審法院之再審查及強化其裁判之先例價值性。(五) 當事人須受實質之審級利益保障，法院應使當事人於該審級中，能確實為攻擊防禦，使各該審級真正發揮實質審理之作用，避免虛有一個審級之現象發生。至於形式上，是否歷經三級三審，則未必重要。若有踐行上述程序，則應認為假處分裁定中就被保全權利或保全必要性所為之判斷，具有拘束後訴訟程序之爭點效。²⁴若法院於保全程序僅於技術審查官協助下粗略審查「權利有效性」及「權利被侵害」之「將來勝訴的可能性」，且以此與「申請人無可彌補的損害」、「相對人之困境」及「公共利益」等其他因素併同衡量應否准許定暫時狀態處分之申請，那麼，本案審理法院當然應該重新鄭重審理實體爭點。反之，若法院於保全程序中已對所有實體爭點詳為審酌，甚至已達送請第三鑑定機關另行鑑定的程度，那麼，除非有在前程序中未受充分程序保障的特殊理由，否則前階段保全程序中對相同爭點之認定，似應於後階段之本案程序中有相當程度之拘束力，這樣前階段的勞力、時間、費用始不致白費。

甲在對乙取得假處分裁定後，該裁定於乙對甲申請一內容相牴觸之假處分申請程序「是否」以及應產生「何種內容」之拘束力？按法院在先前假處分裁定之審理，既已依立法者所擇定適於此種紛爭（即應否為假處分）之程序法理踐行所應賦與當事人程序保障內容之審理程序，認定就所申請「保全之權利」有裁定允許甲所聲明「保全內容」之「保全必要」，兩造當事人就此判斷當有加以尊重之必要，乙如對該裁定不服，即應依法定之救濟程序，對該裁定提起抗告，而不應俟該裁定確定後，另向法院申請一內容相牴觸之假處分裁定。同時，基於假處分裁定本身暫定之性格，如嗣後因保全之原因消滅或其他命假處分之情事變更，致法院先前所為之假處分已不適當，立法者另設有申請撤銷假處分裁定之制度，亦無允乙另申請假處分以求撤銷或排除在前假處分效力之必要。相反地，放任乙不依抗告、申請撤銷等法定程序尋求救濟，而另申請內容相牴觸之假處分裁定，不僅嚴重傷害法之安定性（造成裁定矛盾、循環假處分之狀態），空洞化甲取得在前假處分之法律地位，亦使得法院與他造當事人承擔不必要之審理重複，造成訴訟之不經濟。綜上，

²⁴ 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之利益為中心」，月旦法學雜誌，第109期，2004年6月，頁65-66。

於一個假處分裁定確定後，在法定之特殊救濟程序外（如申請撤銷假處分裁定），即應有拘束當事人及法院之效力，其他法院不應允許當事人所申請內容相抵觸之假處分裁定，而應以其申請不合法加以駁回；即使在該裁定確定前，該假處分裁定既已得申請執行，基於上開相同之實質考慮，其他法院亦不應驟為反向假處分之裁定。基於與民事訴訟法「一事不再理」原則相同之實質考慮所承認之此種假處分裁定之拘束力，當可有效解決目前實務上所層出不窮之正向假處分與反向假處分之戰爭。²⁵

鑑於保全程序本案化之趨勢，若保全程序與本案程序如能由相同的法官審理，較能確保妥慎的銜接統合。審理法第 22 條第 1 項規定：假扣押、假處分或定暫時狀態處分之申請，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。本條規定提供了使案件由相同法官審理的機會。

二、審理法加重申請人的釋明責任：

有鑑於此，審理法第 22 條第 2 項明定：「申請定暫時狀態之處分時，申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，法院應駁回申請。」同條第 3 項：「申請之原因雖經釋明，法院仍得命申請人供擔保後為定暫時狀態之處分。」立法理由中特別強調：「前開所稱為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而有保全必要之事實，法院應審酌申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，法院若否准定暫時狀態之處分，申請人是否受到無可彌補之損害，其造成申請人之困境是否大於相對人，以及對公眾利益（例如醫藥安全或環境問題）造成如何之影響等」。

此一修正有三層意義，第一，申請人有必要舉出其據以釋明之「事實」。第二，專利有效性及侵權事實之存在，均應釋明，以便法院考量「將來勝訴可能性」。另外，法院亦應衡酌兩造利益受損害之程度及對公眾利益造成之影響。第三，當釋明不足時，法院不得准許供擔保代釋明，而應駁回申請。如此，充實了申請人的釋明內容，亦大幅加重了申請人的責任。審理法此一規定和定暫時狀態假處分之申請人可以透過準用民事訴訟法第 526 條之規定，以供擔保之方式代替釋明的規定並不相同，由於審理法係屬特別法，因此會優先適用審理法，亦即如申請人釋明不足，法院應駁回申請。

三、審理法提高相對人程序保障：

²⁵ 黃國昌，「單純不作為與容忍不作為假處分之競合一評最高法院 92 年度台抗字第 532 號裁定」，月旦法學雜誌，第 115 期，2004 年 12 月，頁 246。

為了進一步強化相對人陳述意見之程序保障，審理法第 22 條第 4 項規定：「法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但申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。」，法院始得例外不予相對人陳述意見之機會。此一規定相較於民事訴訟法第 538 條第 4 項但書規定，更為嚴格，但依其文義，法院似仍有一定之裁量權。若法院輕易採信申請人片面主張之「特殊情事」而裁量不當時，得否成為抗告之理由，恐有疑問。

定暫時狀態處分執行後，相對人固得依民事訴訟法第 529 條申請法院限期命債權人起訴，但因審級代理原則，實務上不會將將限期起訴裁定送達予債權人於申請定暫時狀態處分時之代理人，結果若該債權人遠在海外，送達曠日廢時，相對人需苦等海外送達完成始能起算法院命限期起訴之裁定期間，若屆期未起訴始得申請撤銷原裁定。

有鑑於此，審理法第 22 條第 5 項明定：「定暫時狀態之處分，自送達申請人之日起 30 日內未起訴者，法院得依職權撤銷之。」同條第 6 項規定：「前項撤銷處分之裁定應公告，於公告時生效」。此項修正，將「裁定期間」改為「法定期間」，且從該處分之裁定而非限期起訴裁定「送達申請人之日」起算。一旦定暫時狀態處分裁准，無論已否執行，申請人均需於收送達後 30 日內起訴，否則其處分有遭撤銷之虞。²⁶

第三款：申請假扣押、假處分與定暫時狀態之優點

第一目：可以低廉成本迅速取得法院命令

假處分依法可以在起訴前或訴訟中申請，但實務上，多數的假處分都是在起訴前就申請，因為如果不申請假處分而提起民事訴訟，一開始就要繳百分之一左右的裁判費，然後再經過漫長的訴訟程序，才有可能獲得勝訴判決。如果侵權人又向智慧財產局提出舉發案，此時法院因恐判決結果與智慧財產局的行政處分兩歧，通常會停止訴訟，除非有明確的證據可以證明侵權人向智慧財產局提出的舉發案只是要拖延訴訟，才有可能不停止訴訟。而科技產品的生命週期，恐已過期。為此，申請假處分就成為專利權人的首要選擇，因為，法院可以先以命令來決定一個暫時的狀態，命為一定之行為或不為一定之行為，

²⁶ 范曉玲，「智慧財產案件審理法下啟動專利侵權案件的新挑戰—以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心」，全國律師，2007 年 4 月 15 日，頁 38-43。

此種假處分的時程，原則上法律並沒有規定要在多少時間內要做出裁定，不像中國規定要在 48 小時之內做出裁定。但因案件本身之特殊性，所以如果太久，會使得專利權人的權益無法得到保障，依目前實務上的運作，快的話一、兩個月就能取得假處分的裁定，慢的話也會在幾個月內做出決定，仍然會比循訴訟程序的數年要快上許多。

其次，在民國 92 年 6 月修正民事訴訟法第 538 條第 4 項提供了當事人程序的保障，讓兩造當事人有陳述的機會，在此之前，因為假處分原則上並不會開庭，被申請人很有可能等到法院發執行命令的時候，才會知道。而這種法院准許為假處分，影響被申請人的權益至為嚴重，竟然被申請人完全無法為自己辯解，嚴重的使當事人的權益天平傾斜，因此才有民國 92 年的修法，以適度調整當事人的權益天平，使當事人至少在程序上獲得其基本的保障。

第二目：可以避免實體及技術細節的爭議

按最高法院 20 年度抗字第 5 號判例認為，假處分為保全強制執行方法之一種，苟合於假處分條件，並經債權人聲敘假處分之原因存在，法院即得為假處分之裁判，至債權人起訴主張之實體理由是否正當，乃屬本案判決問題，非假處分裁判中所能解決。專利權人因此可避開被申請人所提出的無侵權的抗辯，包括專利是否無效，專利權人提出的專利侵權鑑定報告有誤或主張專利權人濫用專利權等抗辯。有些專利權人在取得假處分之後，就逕行對外公告被申請人侵權，但由於假處分並不會審查實體的爭執，所以這樣的公告對於被申請人來說，是另類的不公平競爭，因為國內的或國外的廠商，未必能清楚的瞭解假處分的效力的特性，有可能會因為怕被捲入專利糾紛而不向被申請人購買產品，一旦日後，實體的判決出來是被申請人並未侵權，但因產品獲利週期已過，此時被申請人會因此而受到不可彌補的損害，即令專利權人有提出擔保金可以補償被申請人的損害，但為時已晚。

第三目：假處分的彈性大，方便專利權人主張和實行權利

與訴訟標的相比，假處分的彈性極大，包含裁定主文和假處分執行的方法，在主文方面，通常專利權人提出申請時所主張的「應受裁定事項之聲明」，往往會引導法院做出其想要的裁定主文，因為為了避免被申請人輕易地改變產品名稱、包裝等來規避假處分，所以法院有時會同意專利權人用一些比較

概括性的描述，例如「或其他類產品」等字眼，如此一來，假處分執行的標的物就不限於專利權人在「應受裁定事項之聲明」，而得到更大的執行範圍。其次，在執行的方法上，法院的假處分如果只是限制被申請人，而不將其可能受限制的第三人一併限制的話，有時會無法達到假處分的效果。例如法院的假處分禁止被申請人生產、販售、進出口 A 產品，此時被申請人可以委託他人生產即可迴避此假處分，因此通常假處分會禁止第三人生產、販售、進出口 A 產品，此時連第三人的權益都受到影響。

第四款：法院在審查頒發假扣押、假處分或定暫時狀態的裁定所應考量的層面

由於法院頒發假處分會嚴重影響當事人的權益，因此法院在審查應否頒發假處分之裁定，應考量下列的層面：

第一目：須兼顧專利權人和被申請人的利益

由於專利權人向法院提出假處分的申請，只要提出有侵權的鑑定報告和提供合理的擔保金，一般法院即會准許其申請而給予假處分的裁定。這種模式很容易被專利權人濫用，因此法院要在裁定前給以被申請人陳述答辯的機會，同時要審酌被申請人因假處分所受之損害是否真的可以用專利權人所提供的擔保金即可以獲得賠償，如果被申請人所受的損害可能會超過專利權提供的擔保金，就要考慮提高擔保金的數額或不准許假處分的裁定，以避免專利權濫用假處分之名來行不當競爭之實。換言之，提供擔保之機能僅在於補充釋明之不足及擔保相對人之損害，並非專利權人提供擔保金後法院即應准許其申請而給予假處分的裁定。法院於斟酌得否以供擔保補充釋明之不足時，尚應考慮以下因素：一、保全處分是否具有急迫性。換言之，即使要求申請人為較充分之釋明，在程序上須花費較多之審理時間，亦能適時地達到保全處分之目的，並不至於使申請人遭受損害或危險時，則不宜逕命申請人供擔保。二、法院如認為申請人根本無釋明之可能，且縱然進行本案訴訟，其亦無法提出必要之證據時，亦不宜使申請人得提供擔保而取得保全處分。三、就證明度而言，釋明之程度雖較證明為低，但至少仍應達到優勢之程度。四、在定暫時狀態之假處分，除相對人將因假處分而受難以補償之重大損害，或有其他特別情形，原則上不得以供擔保免為或撤銷假處分。²⁷

²⁷ 沈冠伶，見前揭註 24，頁 67。

第二目：須確實有「防止發生重大損害」或「避免急迫之危險」之必要

所謂有「防止發生重大損害」或「避免急迫之危險」之必要，均屬於不確定的法律概念，法院的裁量權很大，為使法院行使裁量權時有所依據，台灣高等法院 88 年度抗字第 3 號裁定²⁸：「有無必要性，應斟酌兩造利益衡量之，即應就債權人因未假處分定暫時狀態，至本案判決勝訴時所受損害，與債務人因假處分所生損害評量之。」民事訴訟法第 536 條第 1 項規定：「假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的，或債務人將因假處分而受難以補償之重大損害，或有其他特別情事者，法院始得於假處分裁定內，記載債務人供所定金額之擔保後免為或撤銷假處分。」第 2 項規定：「假處分裁定未依前項規定為記載者，債務人亦得申請法院許其供擔保後撤銷假處分。」第 3 項規定：「法院為前二項裁定前，應使債權人有陳述意見之機會。」本條規定，在於遏止專利權人濫用假處分之名以達商業目的之實，故而提供被申請人一個提供反擔保的機會。

第三目：須以本案化審理，而非採取不審理實體原則

法院在過去只重視「有無侵權鑑定報告」和「擔保金之計算」，現在則會針對申請人所提交的鑑定報告未就申請專利範圍所述之形狀、構造或裝置與實體物品進行比對，且鑑定程序明顯違反經濟部智慧財產局所公佈之專利侵害鑑定基準，鑑定報告的參考文件完全由委託鑑定的專利權人提供，鑑定機關根本沒有調閱該專利有關的申請檔案歷史資料進行禁反言的認定等來加以決定是否准許假處分之申請，而這些已就實體爭執加以判斷，可有效防止專利權人濫用假處分。然要注意的是，若在假處分階段即對實體內容加以判斷，有可能會此假處分的程序拖上好幾年，如此一來，假處分定暫時狀態的功能可能會喪失殆盡，本案化審理的拿捏，會對當事人造成至深的影響，不可不慎。亦期待藉由實務的運作，能有一定的準則可資遵循。²⁹

然本案化審理必然也會使得定暫時狀態處分喪失附隨性和迅速性，早在審理法通過之前，部分法院早已對定暫時狀態處分為一定程度的本案化審理，申請人提出之侵權鑑定報告之

²⁸ 王孟如，「台灣專利案件之定暫時狀態處分」，萬國法律，147 期，2006 年 6 月，頁 7。

²⁹ 范曉玲，「熱門的台灣專利假處分戰爭」，萬國法律，第 137 期，2004 年 10 月，頁 10~16。

可信度、鑑定程序之嚴謹度、專利有效性，及至於專利權人有無權利濫用等問題，在定暫時狀態處分審理程序中均可能成為兩造攻防之焦點。有法院明確指摘鑑定報告之瑕疵而駁回申請，或將相對人提出之實體抗辯套用於「保全必要性」的審查中，以避免直接挑戰「保全程序不審查實體問題」的傳統見解，而強調若專利權無效或相對人未侵害其專利，則申請人自無受損害可言，當然不具備保全必要性。再者，就保全必要性之判斷而言，部分法院不再滿足於申請人對「重大損害」、「急迫危險」之空泛描述，蓋「『權利侵害』與『造成損害』二者，究為不同層次之法律概念，不能混為一談」；亦有法院明白強調「利益衡量原則」，認為法院於審理時「應視個案情節，較量申請人因該處分所應獲得確保之利益或可能避免損害、危險發生等類之不利益與相對人因該處分所將蒙受之不利益或可能遭致之損害」。申請人專利技術之質量，占系侵權產品之價值比例，全球產業分工與市場結構等問題，均成為法院考量保全必要性的重要因素。

但仍有相當之法院秉持傳統保全程序不審究實體問題之作法，一旦申請人提出專利侵權鑑定報告且願供擔保金，即准許定暫時狀態處分。不同法院態度的差異，造成權利人使用司法制度的重大困擾。因此，審理法的規定，等於是在各法院分歧作法中，從立法上選擇確認「本案化審理」的方向，同時也肯認了實務案例發展出的「利益衡量原則」。

審理法立法理由中明定法院應考慮「權利被侵害」之事實，是否具有「將來勝訴之可能性」，已如前述。設若具體案例中，申請人提出專利侵權鑑定報告，但相對人激烈爭執該鑑定程序或鑑定方法有疑義，法院應審理到何種程度？法院應否命鑑定人到場陳述意見，並容許相對人質疑？若相對人表示其於收到申請狀後，已另行委請另一鑑定機關進行鑑定，請求法院給予一個月的時間，俾其提出不同鑑定機關之意見，法院應否或宜否准許？若相對人預料申請人可能遭申請定暫時狀態處分，而預先委請鑑定機關製作不侵權鑑定報告，致使申請人一提出申請，雙方當事人均同時提出鑑定報告，但結論恰好相反，法院應如何處理？法院應否或宜否委由第三鑑定機關進行鑑定？

審理法立法理由中明定法院應考慮「權利有效性」之事實。設若具體案例中，相對人提出先前技術資料，而主張系爭專利欠缺新穎性或進步性而具有無效之原因，法院應審理至何種程度？法院宜否或應否一一比對系爭專利與先前技術之技

術特徵，以判斷「權利有效性」？如果相對人曾主張申請人更正或修正系爭專利而有禁反言之問題，法院宜否或應否調閱申請系爭專利之歷史檔案，以便進行「禁反言」之判斷？傳統上在法無明文的情況下，即使傾向於本案化審理之法院，通常也缺乏判斷「權利被侵害」及「權利有效性」的現實條件，但是審理法設置了具有科技背景的技術審查官，是否意味著技術審查官將被賦與在保全程序中協助判斷「權利被侵害」及「權利有效性」的重任？

如果上述問題的答案是肯定的，那麼下一個問題是，使法院獲得「本案將來勝訴可能性」與「本案勝訴」間所要求之心證差異度何在？保全程序如此審理，可預見的是，其審理期間勢必大幅延長，是否將使定暫時狀態處分完全喪失其附隨性與迅速性的特徵？是否會導致權利人甚難取定暫時狀態處分，而無法及時排除續發性的侵權行為導致其損害擴大？³⁰但基於下列理由，仍應承認假處分裁定中之判斷對於本案訴訟具有爭點效，即（一）避免裁判矛盾：假處分程序亦係由國家公權力介入處理紛爭，為維繫國家司法機關之公信力，應盡量避免發生裁判矛盾之可能情形發生。（二）貫徹紛爭解決一次性之要求：為使有限之國家資源能廣為其他人民所利用，宜就同一當事人間所涉同一爭點之事件，賦予爭點效，禁止再就同一爭點為重複之爭執。（三）賦予程序保障之結果：在起訴後之訴訟程序上或特定非訟程序上，保障當事人或利害關係人，均有機會在法官面前充分陳述意見、辯論或提出攻擊防禦方法之機會，當事人間就成為訴訟標的之權利義務關係，若已為充分之言詞辯論、證據調查等，並賦予當事人相當之程序保障，而由法官判決以後，即應終局地解決當事人間之紛爭。經本案化之假處分程序審理後，倘已對於當事人賦予相當之程序保障，則該假處分裁定自宜具有較有通常假處分裁定更強之效力，而可拘束後訴訟。³¹

³⁰ 范曉玲，見前揭註 26，頁 41-42。

³¹ 沈冠伶，見前揭註 24，頁 66。



第五章 訴前禁制令制度與證據保全、財產保全、先予執行及知識產權海關保護條例的關聯

第一節：訴前禁制令制度與證據保全、財產保全及先予執行的關聯

第一項：訴前禁制令與訴前證據保全的關聯

訴前證據保全是指利害關係人在起訴之前，有關權利義務爭議的證據就面臨著滅失或者難以取得的情形，為避免其合法權益受到難以彌補的損害，於起訴前申請人民法院對於有關證據予以提取、保存或者封存的強制措施。民事訴訟法第 74 條規定：在證據可能滅失或者難以取得的情況下，訴訟參加人可以向人民法院申請保全證據，人民法院也可以主動採取保全措施。本條僅僅確立了訴訟上的證據保全，沒有規定訴前證據保全。在中國，從立法上首次確立訴前證據保全制度的是 1999 年的海事訴訟特別程序法，該法律不僅詳細規定了海事證據保全的條件、程序、方法、當事人不服時的救濟、保全錯誤的賠償，而且其第 63 條規定的「起訴前申請海事證據保全制度」開創了中國訴前證據保全的先河，對完善民事訴訟中的證據保全制度以及現行司法實務均有重要的參考價值。

2001 年修正後著作權法、商標法再次確認了訴前證據保全制度的合法性。著作權法第 50 條規定：為制止侵權行為，在證據可能滅失或者難以取得的情況下，商標註冊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。人民法院接受申請後，必須 48 小時內做出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即開始執行。人民法院可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，駁回申請。申請人在人民法院採取保全措施後 15 日內不起訴的，人民法院應當解除保全措施。商標法第 58 條規定：為制止侵權行為，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，著作權人或者與著作權人有關的權利人可以在起訴前向人民法院申請保全證據。人民法院接受申請後，必須 48 小時內做出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即開始執行。人民法院可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，駁回申請。申請人在人民法院採取保全措施後 15 日內不起訴的，人民法院應當解除保全措施。

2001 年 6 月 1 日「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 16 條提出：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。¹

¹ 馬原，民事訴訟法條文精釋，上集，2003 年 1 月第 1 版，人民法院出版社，2003 年 1 月第 1 次

由於訴前禁制令申請往往伴隨著證據保全和財產保全的申請，而最高人民法院司法解釋中又規定人民法院執行禁制令措施時可根據當事人申請同時進行證據保全或財產保全，所以在禁制令裁定的內容上，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，所以此種禁制令裁定實質將證據保全和財產保全包含在內。

針對上述觀點，由於新修正的「專利法」、「商標法」和「著作權法」均對訴前保全證據、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也確實有助於強化訴前禁制令的執行力，並有助於審理和查明案件事實。但鑑於禁制令的特殊性，應與其他二項措施分開來。首先，訴前禁制令同保全措施一樣，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。禁制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，禁制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「在證據可能滅失或以後難以取得的情況下」，而財產保全雖與禁制令標準相類似，但從力度上看禁制令顯然要強於財產保全，禁制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制令的要求。再其次，假設將三項措施同時規定在一項裁定內，經過覆議後，一項不符合規定的禁制令可能予以解除，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制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「禁制令」裁定。所以說，作為一項單獨的法律制度，禁制令裁定應僅針對停止侵而作出，並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，對訴前禁制令的適用更應持謹慎態度，不宜將三項措施同時規定在禁制令裁定中。²

第二項：訴前禁制令與訴前財產保全的關聯

訴前財產保全是指在訴訟開始前，人民法院根據利害關係人的申請，對被申請人的財產採取的強制性措施。財產保全通常是

印刷，頁 489-493。

² 韓天嵐，「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 37。

在人民法院受理起訴後作出的，但從起訴到受理還有 7 日的期間，消息靈通的被告得知原告起訴後仍有充裕的時間搶在人民法院受理前把財產轉移或隱匿，被告甚至可能在預感到訴訟來臨之前就爭取轉移、隱匿財產的措施。因而在當事人起訴前就有必要採取財產保全措施的必要。

第一款：訴前財產保全的條件

訴前財產保全是在起訴前作出的，採取保全措施後申請人是否一定會提起訴訟，提起訴訟後是否符合起訴條件，在事先均無法確定，因此，訴前財產保全應受到嚴格的限制。依照民事訴訟法第 93 條第 1 項規定：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。同法條第 2 項規定：人民法院接受申請後，必須在 48 小時內作出裁定；裁定採取財產保全措施的，應當立即開始執行。同法條第 3 項規定：申請人在人民法院採取保全措施後十五日內不起訴的，人民法院應當解除財產保全。

根據前述條文的規定，申請訴前財產保全所需具備的條件有以下幾個：

一、訴前財產保全的申請應具有給付的內容：

即將來提起之訴必須屬於給付之訴，生效裁判具有執行性，否則單純的確認之訴等不得申請訴前財產保全。

二、必須是情況緊急，不立即採取保全措施將會使申請人的合法權益受到難以彌補的損害：

所謂情況緊急，是指被申請人正在或者立即要轉移、隱匿、揮霍或者處分其財產，權利人即申請人來不及起訴，若不採取應急措施限制其行為，將使申請人的合法權益受到無法挽回的損失。所謂受到難以彌補的損害，即若不對被申請人的財產採取保全措施，財產一旦被其揮霍、處分或移轉完畢，申請人的財產權利將難以或無法實現。也就是說，如果等到起訴後再申請保全，就會造成難以彌補的損害，例如海事訴訟中的扣押船舶的問題，如果等到起訴後再申請保全，船開走了，就很可能使受害方面的損失難以得到合理的賠償。

三、由利害關係人向有管轄權的人民法院申請：

所謂利害關係人，即認為自己的民事權益正受到他人侵害或與他人發生了爭議，糾紛處理的結果與其有法律上的利害關係的人。根據民事訴訟法規定，訴前財產保全應由財產所在地

人民法院管轄。

由於訴前保全發生在起訴之前，案件尚未進入訴訟程序，訴訟法律關係還未發生，人民法院不存在依職權採取財產保全措施的前提條件，所以只有在利害關係人提出申請後，人民法院才能夠採取財產保全。

四、申請人須提供擔保：

提供擔保是訴前保全財產必備的條件之一，申請人不提供擔保的，法院經審查應當駁回申請人的申請。因訴前法院是無法確認利害關係人是否真正享有某項民事權利，其將來是否提起訴訟也是一個不確定狀態，一旦保全發生錯誤，申請人逃避責任，無法賠償被申請人因訴前保全造成的財產損害時，人民法院可以依法以其擔保的財產用以償還被申請人的損失。因此，申請人不提供擔保的，人民法院駁回其申請。

第二款：訴前財產保全的程序

一、申請與擔保：

人民法院採取保全措施應當由當事人或利害關係人向有管轄的法院提出申請，並依法提供擔保。申請訴前保全的申請人，在申請保全措施時，應當提供擔保，不提供擔保的，駁回申請。亦即提供擔保為訴前保全准許的必備條件。

二、人民法院接受利害關係人的申請後，必須在 48 小時內作出財產保全裁，並立即開始執行。採取訴前保全措施由於是在起訴前進行的，未經法庭審理和對方當事人抗辯，因此法院一定要十分慎重，在一般民事案件中，如確有必要採取保全措施的，可在起訴的同時裁定採取保全措施。當事人對訴前財產保全的裁定不服的，可以申請覆議一次。覆議期間不停止裁定的執行。「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 110 條規定，對當事人財產保全不服提出覆議申請，人民法院應及時審查，裁定正確的，通知駁回當事人的申請；裁定不當的，作出新的裁定變更或者撤銷原裁定。

三、執行和起訴

人民法院作出訴前保全裁定後，應當立即開始執行。申請人應在人民法院採取保全措施後 15 日內向有管轄權的人民法院起訴，在法定期限內不起訴的，人民法院可以解除財產保全。因申請錯誤而造成被申請人的財產遭受損失的，申請人應當賠償。

在人民法院採取訴前財產保全後，申請人起訴的，可以向採取訴前財產保全的人民法院或者其他有管轄權的人民法院提

起。訴前保全申請人可以向採取訴前保全措施的人民法院提起訴訟，但受理該案件，仍應當符合有關級別管轄的規定。申請人向採取訴前保全措施的人民法院起訴的案件，如果其訴訟標的金額超過了該院級別管轄的權限，則應當告知原告向有管轄權的上級人民法院提起訴訟。

當事人申請訴前財產保全後沒有在法定的期間內起訴，因而給被申請人造成財產損失引起訴訟的，由採取該財產保全措施的人民法院管轄。

最高人民法院的有關司法解釋規定，人民法院受理當事人訴前財產保全申請後，應當按照訴前財產保全標的金額並參照本法關於級別管轄和專屬管轄的規定，決定採取訴前財產保全措施。

採取財產保全措施的人民法院受理申請人的起訴後，發現所受理的案件不屬於本院管轄的，應當將案件和財產保全申請費一併移送有管轄權的人民法院。案件移送後，訴前財產保全裁定繼續有效。³

四、訴前禁制令制度與財產保全、證據保全制度是完全不同的訴訟制度，表面看來，訴前禁制令與財產保全、證據保全均為法院在判決前作出的，用來限制當事人對其財產、證據及權利進行處分的強制措施，有一定的相似性，但是，它們在設立目的、適用條件等方面都存在質的區別。⁴訴前禁制令與訴前證據保全均屬強制性訴前措施，不同之處在於，前者只能由申請人提出，而後者除了申請人申請以外，法院也可以主動採取。

訴前禁制令與民事訴訟法中的財產保全有相似之處，均屬有效、強制的臨時性措施。財產保全是指人民法院在案件受理前或者訴訟過程中，為了保證判決的執行，或避財產遭受損失，對當事人的財產或爭議的標的物所採取的強制措施。但二者相比又有著重大的差異。其一是立法目的不同：財產保全制度旨在保障權利人進行民事訴訟的結果能夠得以實現，防止因為債務人非法隱匿、處分財產或者責任財產本身價值貶損而導致訴訟結果的落空；訴前禁制令則是為了阻止不法行為的繼續，防止損失進一步擴大或維持當時狀態的制度；其二是保全方法不同：法律規定財產保全可以通過查封、扣押、凍結等方法，而行為保全的方法主要是停止侵權、排除妨害、限制活動等。⁵其三是前提不同：前者是針對知識產權的權利正在被侵犯或侵權

³ 馬原，見前揭註1，頁556-558。

⁴ 吳登樓，「知識產權訴訟中的禁止令制度」，人民司法，1999年第7期，頁49。

⁵ 潘偉，「關於知識產權訴前行為保全的法律思考」，第217期，法律適用月刊，2004年4月，頁43。

活動發生在即，後者是為了保證判決的執行；其四是對象不同：前者主要針對侵權行為與被訴的侵權商品，後者針對與訴訟有關的財物；其五是擔保解除規定不同：前者規定被申請人即使提供擔保，法院也不能解除訴前禁制令，後者規定被申請人提供擔保後，法院應當解除財產保全；其六：前者當事人未申請，法院不能主動採取強制措施，後者當事人未申請的，法院在必要時也可以裁定採取財產保全措施。⁶

第三項：訴前禁制令與先予執行的關聯

先予執行是指人民院對某些民事案件作出判決前，為解決當事人一方生活或生產的緊迫需要，根據其申請，裁定另一方當事人給付申請人一定的金錢或停止實施某種行為，並立即執行的訴訟制度。

一般而言，執行須以生效的判決為依據，須等到判決生效進行，但對於某些原告人而言，如等到判決生效後才執行，他們的生活就難以維持，他們的生產或經營就會受到嚴重影響。有的原告起訴的目的不是要求被告給付財物，而是請求人民法院禁止被告實施一定的行為，原告的請求往往具有緊迫性，人民法院若等到判決生效後再採取禁止性措施，則為時已晚，被告的行為早已實施或實施完畢，原告將受到難以挽回的損失。

實際中存在的種種特殊情形要求人民法院把執行的時間前移，移到人民法院作出判決之前。先予執行制度正是為了保護這些有特殊需要的原告的合法權益而設置的，它可以救原告的燃眉之急，可以滿足原告訴訟請求的判決生效前就實現其內容。

第一款：先予執行的適用範圍

先予執行的訴訟制度是針對特定案件的特殊情況確立的，不是對任何民事案件在任何情況下都可以適用的。因此適用先予執行必須嚴格依照法律規定，否則不僅達不到先予執行的目的，反而會損害另一方當事人合法的權益，甚至為案件判決後的執行帶來障礙。根據民事訴訟法第 97 條之規定：人民法院對下列案件，根據當事人申請，可以裁定先予執行：

一、追索贍養費、撫育費、撫恤金、醫療費用的：

追索贍養費案件，一般是指生父母、養父母要求子女贍養的案件，或者是祖父母、外祖父母要求孫子女、外孫子女贍養的案件。

⁶ 呂國強，知識產權文叢，第 7 卷，2002 年 5 月第 1 版，中國方正出版社，2002 年 5 月第 1 次印刷，頁 120-121。

追索撫育費的案件，主要是子女要求父母撫育的案件；失去父母的孫子女、外孫子女要求祖父母或外祖父母撫育的案件；失去父母或父母無力撫育的弟妹，要求兄、姐撫育的案件。

追索撫恤金的案件，主要是因死亡職工直系親屬向死亡者生前所在單位要求給付撫恤金的案件。

追索醫療費用的案件，一般是因損害賠償引起的被害人向加害人要求給付醫療費用的案件。

二、追索勞動報酬的：

追索勞動報酬的案件，一般指城鎮職工、農村社員向本單位、生產隊追索勞動工資；承包工、雇工、保姆向包工頭、雇主追索勞動報酬的案件。

三、追索勞動報酬的：

這是關於先予執行的彈性規定。具體那些案件情況緊急需要先予執行，人民法院結合案件的具體情況和先予執行的條件，在實務中確定。為保證司法的統一，最高人民法院根據民事訴訟法的規定和審判實務的需要，明確規定第三類案件的範圍，它們包括（一）需要立即停止侵害、排除妨礙的；（二）需要立即制止某項行為的；（三）需要立即返還用於購置生產原料、生產工具貨款的；（四）追索恢復生產、經營急需的保險理賠費的；

第二款：先予執行的條件

先予執行是判決前的執行，為防止執行內容與將來作出的判決的內容不一致而造成執行回轉，防止另一方當事人的權益因先予執行不當而蒙受損失，需要嚴格設定先予執行的條件和限定適用先予執行案件範圍，根據民事訴訟法第98條第1項規定：人民法院裁定先予執行的，應當符合下列條件：（一）當事人間權利義務關係明確，不先予執行將嚴重影響申請人的生活或者生產經營的；（二）被申請人有履行能力。同法條第2項：人民法院可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，駁回申請。申請人敗訴的，應當賠償被申請人因先予執行遭受的財產損失。根據本條規定，先予執行應當具備以下條件：

一、當事人之間權利義務關係明確

先予執行的前提是雙方當事人之間存在明確的民事法律關係。先予執行的實質是在判決前就滿足了原告的請求，它是以前原告請求在將來的判決中也會得到滿足，判決的內容會與先予執行裁定的內容相一致或基本相一致為前提的。這就需要原告、被告之間存在明確的權利義務關係，原告對被告享有要求

其履行某種義務的權利和被告對原告負有相應的義務應當一目了然。所謂當事人之間權利義務關係明確，是指當事人對各自的權利和義務關係沒有爭議，誰是權利的享有者，誰是義務的承擔者無須法院調查核實和確認就已經明確。例如，贍養糾紛，雙方當事人對他們之間的民事法律關係即父母子女關係沒有爭議，子女對父母未盡贍養義務的法律事實也是明確的，無須法院調查取證和當事人舉證即可加以確認。如果雙方對民事權利義務關係存在嚴重爭議或權利義務根本不存在，原告是否為權利人或被告是否負有義務不甚清楚，或者彼此間負有對待給付的義務，均不符合先予執行的條件。

二、具有先予執行的迫切需要

指對申請人來說具有緊迫性，若不立即執行，便會嚴重影響申請人的生活或生產經營，使申請人的生活無法維持、或者生產經營活動無法繼續。這裡指的嚴重影響不含一般影響，因為先予執行是申請人在判決前實現了部分實體權利，如果不是具有燃眉之急，就可以等待判決作出後來實現自己的權利。在這個條件下，嚴重影響是指公民追索有關費用和勞動報酬，而嚴重影響生產經營。

三、當事人提出申請

執行是否具有緊迫性，待判決生效後再執行是否會給原告的生活或生產經營活動造成嚴重不利影響，當事人本人最清楚，因此應當由當事人來決定是否申請先予執行，人民法院只有在當事人提出申請的情況下，才能裁定先予執行，而不能依職權主動裁定先予執行。

四、被申請人有履行能力

所謂有履行能力，是指被申請人實際上具有給付、返還或者是賠償申請人對實體權利請求的能力或應盡的義務。這一條件是考慮到先予執行的實效性和平衡雙方當事人的利益而設置的。一方面，如果被申請人不是有能力履行義務而拒不履行，而是確實沒有履行能力，那麼，即使人民法院裁定先予執行，也無法實現。另一方面，如果對無履行能力的當事人採取先予執行措施，又會給被申請人的生活或生產經營活動造成嚴重的不利影響。所以，對不符合這一條件的被申請人，法院不能裁定先予執行。

第三款：先予執行的程序

一、當事人提出申請：

先予執行完全是依申請的行為，因此，先予執行程序一律

開始於當事人的申請，只有在當事人提出申請後，人民法院才能裁定是否採取先予執行措施。當事人一般用書面形式提出申請，提出申請的時間應當在人民法院受理案件後，審理終結前。在申請書中，應寫明先予執行的請求、理由和根據，並說明對方當事人有能力履行的具體情況。

二、審查和責令擔保：

人民法院在接到申請後，應當首先審查當事人申請的案件是否屬於先予執行的範圍，對屬於範圍之內案件，還須進一步審查是否符合先予執行的條件。對符合先予執行條件的案件，人民法院還需要進一步考慮是否責令申請人提供擔保。先予執行發生在作出判決之前，先予執行的內容一般是依據當事人的申請確定的，當事人的申請可能發生錯誤，從而導致裁定的內容和判決的內容相矛盾。出現這種情況後，需要通過執行回轉來補救，但如果申請人無可執行的財產，執行回轉就無法發揮補救的功能，被申請人便會因此而受到不應有的損失。為避免出現這種情況，便規定人民法院可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，駁回申請。因此，對於符合先予執行條件的案件，還可以責令申請人提供擔保，申請人可提供銀行擔保或抵押物作擔保。但是人民法院可以責令申請人提供擔保，而不是必須提供擔保，因為先予執行本來就是由於嚴重影響了申請人的生活或者生產經營的緊急情況才作出裁定的，如果還必須由申請人提供財產擔保，往往就難以辦到，可以說是火上加油，更增加了申請人的困難，尤其是對那些追索贍養費、扶養費、撫育費、撫恤金、醫療費以及勞動報酬的案件，在一般情況下，如果申請人無法提供擔保，而又確實需要先予執行的，也應當裁定先予執行，不應當把是否提供擔保作為先予執行的前置條件。至於合同糾紛案件或者需要立即制止或者實施的行為，由於先予執行帶來的影響比較大，執行錯了造成的後果也比較嚴重，所以一般需要責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，駁回申請。

三、裁定：

經審查後，人民法院對符合條件的先予執行的申請，應及時作出先予執行的裁定，並送達雙方當事人。對不合法定條件的申請，則應裁定駁回。為保證在經濟審判工作中正確適用先予執行，最高人民法院在嚴格執行民事訴訟法規定中要求：先予執行的裁定，須由當事人提出書面申請，並經人民法院開庭審理後才能作出。人民法院在管轄權尚未確定的情況下，不得裁定先予執行。人民法院對當事人申請先予執行的案件，只

有在案件的基本事實清楚，當事人間的權利義務關係明確，被申請人負有給付、返還或賠償義務，先予執行的財產為申請人生產、生活所急需，不先予執行會造成更大損失的情況下，才能採取先予執行措施。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。裁定一經送達當事人，即發生法律效力，直至人民法院對案件所作的判決生效。當事人對裁定不服的，不得提起上訴，但可以申請覆議一次，覆議期間不停止執行。對當事人提出的覆議申請，人民法院應及時審查，裁定正確的，通知駁回，裁定不當的，重新裁定變更或撤銷原裁定。人民法院採取先予執行措施後，申請先予執行的當事人申請撤訴的，人民法院應及時通知對方當事人、第三人或有關的案外人。在接到通知至准予撤訴的裁定送達前，對方當事人、第三人及有關案外人，對撤訴提出異議的，應當裁定駁回撤訴申請。

第四款：先予執行錯誤的救濟

在先予執行的內容與判決結果相一致的情況下，自然不會發生補救問題，但如果申請人敗訴或者雖未敗訴但判決給付的數額小於先予執行的數額，那就意味著申請人通過先予執行所取得的利益已失去了法律依據，而對方當事人却因此而蒙受了損失。對此，需要通過返還與賠償進行補救。因此民事訴訟法第98條第2項規定：申請人敗訴的，應當賠償被申請人因先予執行遭受的財產損失。人民法院應當依據發生法律效力的判決，裁定申請人返還因先予執行所取得的全部或部分利益，如申請人拒不返還，則由人民法院強制執行。如果返還利益尚不足以彌補被申請人的損失，申請人還應當賠償損失。適用先予執行的案件大多為財產給付方面的訴訟，即使執行錯了，一般都能夠通過返還和賠償進行補救。⁷

第五款：訴前禁制令與先予執行之比較

訴前禁制令與民事訴訟法中的先予執行也有相似之處，即立即停止侵害，制止某項行為。先予執行是指人民法院在受理民事案件後，作出終審判決前，根據當事人的申請，裁定另一方當事人給付申請人一定數額的錢財，或者裁定另一方當事人立即實施或者停止某一行為的法律制度。但二者也有重大差異。前者是為了制止侵犯知識產權行為的發生，後者是為了追

⁷ 馬原，見前揭註1，頁575-582。

索贍養費、撫養費、撫育費、撫恤金、醫療費用，追索勞動報酬以及其他因為情況緊急需要先予執行的情況。前者適用的主要條件是侵權活動發生在即，後者則強調當事人之間權利義務關係明確，不先予執行將嚴重影響申請人的生活或者生產經營，而且被申請人有履行能力。⁸二者在本質上即存在不同之處：一、二者的立法目的不同。先予執行是為了在本案的判決之前全部或部分滿足權利人的權利，而訴前行為保全則是在本案訴訟之前維持當時狀態、防止損失擴大為目的。二、只有當事人之間權利義務關係明確，不先予執行將會給債權人的生產生活造成嚴重損失的情況才適用先予執行，因此在邏輯上，先予執行是建立在本案可能的判決內容基礎上，是提前實現判決的內容，因此屬於民事執行的範圍；而訴前行為保全則不然，它以被申請人的行為會給申請人帶來重大的不可彌補的損害為要件。這一制度注重給予當事人以緊急的救濟、解決訴訟相對滯後的問題，但是它對本案的判決不具有拘束力。如果保全的內容與本案判決不符，申請人提供的擔保將會被用來彌補被申請人因此所遭受的損失。⁹

「關於對訴前停止侵犯專利行為適用法律問題的若干規定」在第 17 條規定：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。這一規定的目的是將訴前禁制令與先予執行這兩種訴訟保障措施有機的銜接起來，從而使專利權人或者其他利害關係人在起訴前、起訴時和起訴以後判決以前，都能夠得到及時的救濟。人民法院作出先行裁定的判斷標準與裁定訴前禁制令的判斷標準應當是一致的。

第二節：訴前禁制令與知識產權海關保護的關聯

第一項：知識產權邊境保護的涵義及其法律依據

知識產權邊境保護是 WTO 法律制度中關於知識產權保護的一項極為重要的法律措施，被認為是 TRIPS 協議中真正稱得上是「與貿易有關」的條款。

根據對 TRIPS 協議的理解，知識產權邊境保護是指 WTO 各成員方通過制定法律，賦予海關或其它相關機構一定的權力，對涉及知識產權的產品進出口實施保護。這種保護是一種行政性的保護方式，旨在將侵權貨物檔在海關邊境，不讓其進入一國的商業

⁸ 呂國強，見前揭註 6，頁 120-121。

⁹ 潘傳，見前揭註 5，頁 43。

流通領域或者國際市場，以免破壞正常的經濟貿易秩序。

海關作為國家的進出境監督管理機關介入具有私權性質的知識產權事務，其出發點不應僅僅是保護知識產權權利人的權益，而且在於維護社會公共利益，維持正常的進出口秩序，其主要目的不是給予知識產權權利人的行政救濟，而是依法履行制止非法進出口的職責。雖然這在客觀上也是對知識產權權利人合法權益的保護，需要權利人承擔一定的義務積極配合海關執法，但是在出發點和職能上不同於司法機關和有權調處侵權糾紛的知識產權主管機關。¹⁰

為使知識產權邊境保護法律化，國務院於1995年7月發布了「中華人民共和國知識產權海關保護條例」以下簡稱「條例」，該條例的發布實施，標誌著中國海關對知識產權的邊境保護工作進入了一個法制化和制度化的階段。但1995年「條例」在施行中也暴露出諸如程序複雜、效率低與擔保金和有關費用不盡合理等問題。為適應中國加入WTO後所出現的新情況，2003年11月26日，國務院通過了新的「知識產權海關保護條例」，以下簡稱「新條例」，對知識產權邊境保護程序作出了重大調整，進一步提高了知識產權邊保護的標準。2004年5月25日，為配合「新條例」的實施，海關總署發布了「關於（中華人民共和國知識產權海關保護條例）的實施辦法」。¹¹

第二項：知識產權邊境保護法律制度的具體內容

知識產權邊保護法律制度的具體內容主要涉及保護範圍、保護環節、實施程序、保護措施及擔保金制度等面向，以下就各內容逐一加以探討：

第一款：保護範圍

「新條例」所保護的知識產權僅包括商標專用權、著作權以及鄰接權和專利權等三項主要的知識產權，對於名稱權、植物品種權、集成電路布圖設計專有權和商業秘密等，不適用「新條例」。其中集成電路布圖設計，雖美國、日本等海關已將其納入邊境保護措施範圍內，但因TRIPS協議並未強制要求，同時因中國現在在集成電路保護方面也僅僅是剛剛起步，國內權利人擁有的權利不但數量極少，而且基礎也不穩定，客觀情況是不同於美、日等國家的，故而不適用¹²。「新條例」只保護在中

¹⁰ 賈小寧、周艷，「談知識產權海關保護條例修訂的部分內容」，知識產權月刊，2004年第1期，頁27。

¹¹ 謝紅霞，「論我國的知識產權邊境保護法律制度」，政治與法律，2005年第2期，頁49-54。

¹² 賈小寧、周艷，見前揭註10，頁25-29。

國受到保護的知識產權，僅在國外獲得保護的知識產權，不受「新條例」的保護。

1995年「條例」規定對於侵犯受中國法律保護的商標權、專利權和著作權的進口或出口貨物，海關予以查處。此時因中國對發明、實用新型和外觀設計都採用專利保護的模式，由於國家知識產權局在進行審查時對發明專利申請進行實質審查，專利申請必須經過嚴格的審查，會針對新穎性、創造性和實用性加以審查，符合要求者才會被授予專利權；而對於實用新型和外觀設計申請僅進行形式審查後即給予登記，因此，實用新型和外觀設計這兩種權利的基礎並不穩固，而易遭權利人之濫用。而在中國專利法並未在專利名稱上顯示其各自的性質，全部統稱專利權，僅僅在專利證號顯示其性質，但一般人並無法進行辨識，社會大眾會以為所有專利權都是一樣的。此時，若容許實用新型和外觀設計的權利人，以區區幾百元的申請費，就授予其得競爭對手提起訴前禁制令和海關邊境保護措施的司法和行政救濟，易造成權利人之濫用。甚至於即使沒有達到濫用，仍可因制度的設設而造成不公平的情形，使競爭對手失去商機、市場以及信譽等損害，加上被指控侵權的一方尚且要負擔訴訟答辯的費用。¹³例如實用新型的專利權人向多個口岸海關申請扣留大量的競爭對手出口的競爭產品，並利用這一時間差占領了國際市場，取得十分可觀的利潤，而依照1995年「條例」向海關繳納保證金時，則利用國內外的差價，只需提供相當於貨物離岸價格的保證金。其後，若該權利人向海關申請保護的實用新型專利權被國家知識產權局專利復審委員會予以撤銷，此時，對相關收發貨人造成的損害是難以計算的。此時要思考的是在TRIPS協議沒有強制規定的情況下，對權利基礎很不穩固的實用新型和外觀設計專利權，也像保護商標權、著作權或者是發明專利一樣採用執法力度較強的邊境保護措施，原則上並不合理。

雖有上述考量，但「新條例」保留了實用新型和外觀設計的邊境保護措施，僅針對實用新型和外觀設計這兩種專利類型容易被濫用導致收發貨人損害的問題，海關對實用新型和外觀設計應當盡量或全部採取被動保護模式，即只有權利人向海關提供信息並提交申請和擔保後，海關才採取措施，以盡量消除不利影響。而不應採取海關依職權主動扣留涉嫌侵權貨物。而根據2001年中國海關查處的侵犯專利權貨物的案件為21件，占

¹³ 王秋華，「對我國適用海關邊保護措施涉及專利權問題的思考」，科技與法律，2003年第1期，頁53。

總案件數的百分之零點六，2002年為14件，只佔案件數的百分之零點二四，可見，查處對有關專利權案件的比例是較小的，保留實用新型和外觀設計的邊境保護措施影響是有限的。¹⁴

第二款：保護模式

海關採取知識產權保護措施在體系設計上應如何平衡行政執法和保護私權的關係，也是1995年「條例」修訂時不容忽視的一方面。知識產權本質上是一種私權，但隨著有關法規、司法解釋的出爐，為整頓市場經濟秩序，保障消費者利益，打擊侵權，特別是打擊假冒等行為又帶有非常強烈的公權色彩。海關如何合理運用國家力量履行法律賦予的職責，是1995年「條例」修改時要注意的問題。目前1995年「條例」是採用統一的模式，也就是商標權、專利權和著作權均由權利人備案並提出申請後，海關採取扣留措施，同時對於三種權利的申請條件的要求也一樣，在中國現行權利授予機制下，對權利基礎十分不穩定的新型和外觀設計的專利權和侵權事實明確清楚、危害較大的假冒商標案件都只能採取同一套程序，不但海關執法效果不好，而且容易成為不法分子進行不正當競爭的工具。因此在修改1995年「條例」時的一種設想是按照危害程度、權利基礎、海關執法能力等因素，將專利權與商標權、著作權，也包括奧林匹克標誌專有權明確區分為兩套保護程序，以此明確海關保護的重點。對於專利權，儘量向私權靠攏，不告不理，海關僅履行依申請扣留的義務，即必須由權利人向海關提出扣留侵權嫌疑貨物的申請，這一申請應當是固定格式文書，特別要包括應當提供進出口貨物侵權的證據，然後海關才能根據申請扣留貨物，並通知權利人，如10日內海關未收到人民法院有關財產保全裁定的，海關應當放行貨物。亦即，海關對於專利權只負責應申請扣留10日的貨物，並告知權利人如不進入相應的司法程序，海關將放行貨物，而不再負責進行行政調查處罰。對於商標權、著作權，應當有條件地向公權上靠攏，即海關通過接受舉報或者自行查控，發現侵權嫌疑貨物後，予以扣留，同時通知雙方當事人，收發貨人如認為沒有侵權的，應當提出說明和相關證據，海關經過調查，認為侵權不成立的，放行貨物；侵權成立的，作出處罰的決定；侵權嫌疑難以認定的，通知權利人，通知後，10日內海關未收到法院財產保全裁定的，應當放行貨物。

但上述方案與海關法第91條規明確規定了違法進出口侵

¹⁴ 賈小寧、周艷，見前揭註10，頁25-29。

權貨物，由海關依法沒收侵權貨物，並處以罰款。如此一來，如海關針對侵犯專利權貨物能否在扣留之初就要明確採取不介入的方式，似乎與法不合。折衷的方案是，不區別對待各種權利類型，統一規定用一種程序，但仍區分為主動依職權保護和依申請保護二種模式，一方面在實務中有所區別留下法律依據，同時保留對存在侵權爭議的案件終止調查進入司法的程序。這樣在實務中即可儘可能地將專利權案推向司法程序，此一模式，雖有不清晰的問題，但與現行海關法的規定沒有明顯的衝突，海關也無違法行政之虞，因為海關主動採取措施的前提是海關認為貨物有侵權嫌疑，而對專利權侵權的判斷要求應當是較高的。「新條例」基本上融合了上述兩種模式，即不明確按照權利類型區分海關保護模式，但對於依申請扣留的侵權嫌疑貨物，海關只負責扣留 20 個工作日等待進入司法程序；對於依申請扣留的侵權嫌疑貨物，海關進行調查。¹⁵ 以下就海關的保護模式加以說明：

第一目：主動保護模式

海關在一定程度上主動對有關知識產權給予保護，即海關發現進出口貨物涉嫌侵犯備案知識的，應當中止放行侵權嫌疑貨物，並書面通知權利人。主動保護模式主要有以下內容：

- 一、知識產權權利人應當事先進行知識產權備案；
- 二、海關發現進出口貨物涉嫌侵犯備案知識的，應當中止放行侵權嫌疑貨物，並書面通知權利人；
- 三、海關根據知識產權權利人的申請扣留侵權嫌疑貨物；
- 四、海關有權對貨物的侵權狀況進行調查、認定；
- 五、海關對能夠認定侵權的貨物，應當予以沒收；不能認定的，應當協助人民法院對貨物進行司法扣押；
- 六、海關有關對沒收的侵權貨物進行處置。

第二目：被動保護模式

海關採取保護措施完全是被動的，不能主動採取任何保護措施。被動保護模式有以下內容：

- 一、知識產權權利人發現侵權嫌疑貨物後可以直接向口岸海關申請扣留，不必事先進行知識產權備案；
- 二、海關依據權利人申請扣留侵權嫌疑貨物；
- 三、海關不對貨物的侵權狀況進行調查。如果人民法院未能在海關扣留貨物後 20 個工作日內要求協助對貨物進行司法扣

¹⁵ 賈小寧、周艷，見前揭註 10，頁 25-29。

押，海關應當立即放行貨物。

在此要注意的是，主動保護模式僅僅是在一定程度上的主動，即海關發現進出口貨物涉嫌侵犯備案知識的，應當中止放行侵權嫌疑貨物，並書面通知權利人。但是如果申請人收到通知後並未在 3 個工作日內提出採取保護措施的申請並提供擔保的，海關就不得扣留有關貨物。因此，在扣留侵權嫌疑貨物的措施而言，海關完全是被動的，只有在權利人申請並提供擔保的情況下才能扣留貨物。

第三款：保護環節

按照 TRIPS 協議的規定，在成員國對知識產權的邊境保護問題上，對中止進口放行使用了強制性的「應」，對於制止出口，則使用了選擇性的「可」。這就是說，對於出口環節，是否進行知識產權邊境保護，由成員國自行選擇。實務中，美、日、歐洲和香港的海關一般都不對出口貨物實施知識產權保護。而 1995 年「條例」規定，對進口貨物和出口貨物都可以採取邊境保護措施，「新條例」第 3 條明確規定國家禁止侵犯知識產權的貨物進出口。

對於「新條例」仍維持對於進出口的貨物的邊境保護措施，有認為，此舉會導致海關投入大量的人力、物力對出口貨物加以審查，會妨礙正常貨物的出口。反之，若只將知識產權邊境保護措施環節限定在進口，既可提高行政效率，又不違反 TRIPS 協議的要求。此一看法不無道理，但從另一個角度來看，如果放棄出口環節的邊境保護，有可能出現下列情況：第一、一個健康有序的經濟秩序是建立社會主義市場經濟體制所必須的，現在大家意識到誠信是其中關鍵的一環，這種原則不但適用於國內，在國際市場更為重要，任由大量的侵權貨物出口至境外，將極大地損害國家和中國產品的形象，這種代價是非常巨大的；第二、中國海關放棄對出口貨物知識產權的保護，並不意味著進口國的海關也放棄對進口貨物的監管權，反而只能導致其他國家加大對中國出口產品的監管力度，這樣不但使得侵權貨物不能暢通無阻地進入消費國，而且其他中國產品也會面臨著進口國通關的障礙。且從海關執法實務來看，以 2001 年海關查處侵權案件為例，共查處 330 起，其中假冒商標的有 297 起，全部是在出口環節，2002 年共查處 573 起，只有 4 起是在進口環節，¹⁶幾乎百分之九十九的專利侵權貨物都是在出口環節查獲的，這說明了中國國內的侵權現象是比較嚴重的，因此更應該

¹⁶ 賈小寧、周艷，見前揭註 10，頁 25-29。

維持對進口貨物和出口貨物採取邊境保護的措施為宜。最後從長遠來看，中國在相當一段期間內仍應是技術引進國和國外品牌的加工國，如果將已經建立起來的知識產權保護模式後退，勢必會影響有關投資者的信心，為制止部分違法行為，仍應對進口貨物和出口貨物採取邊境保護的措施為宜。

第四款：實施程序

知識產權邊境保護措施作用的發揮有賴於完整的實施程序，中國「知識產權海關保護條例」規定了以下的程序：

第一目：備案

1995年「條例」第6條規定了知識產權權利人以及他們的代理人（以下統稱知識產權權利人）要求海關對其與進出口貨物有關的知識產權實施保護的，應當將其知識產權向海關備案。此種備案應向海關總署申請。此時備案成為保護的前提。修訂後的「新條例」第7條規定知識產權權利人可以依照本條例的規定，將其知識產權向海關總署申請備案。亦即「新條例」將備案程序由強制程序改為自願程序，無論備案與否，知識產權權利人都可以依法申請海關採取保護措施，而海關不能以未備案為由拒絕採取保護措施。此一修訂體現了相當的靈活性，因為「先備案後保護」的做法既不符合TRIPS協議的規定，還可能構成邊境保護的程序障礙。根據TRIPS協議第51條規定，當知識產權權利人有合法理由懷疑假冒商標的商品或盜版的商品的進口可能發生，就能夠向主管當局申請要求海關中止放行。且TRIPS協議第52條規定只要求權利人在申請時應提供其知識產權被侵犯的證據和有關侵犯商品的足夠詳細的說明。因此，「先備案後保護」的做法顯然有違TRIPS協議的規定。而且，備案手續複雜，還需較長的時間（最長可達一個月）。對於其知識產權不經常遭侵犯的人而言，先備案後保護的做法顯然不利於知識產權的及時保護。故而「新條例」將備案由強制程序改為自願程序，無疑是一種明智的選擇。

第二目：提起

知識產權邊境保護的提起有二種途徑：其一是依申請提起，「新條例」第12條規定知識產權權利人發現侵權嫌疑貨物即將進出口的，可以向貨物進出境地的海關提出扣留侵權嫌疑貨物的申請。其二是海關依職權提起，「新條例」規定權利人提出扣留申請並提供擔保者，海關可扣留侵權嫌疑貨物。以權

利人提供擔保可以避免海關濫用職權，主動採取行動導致收發貨人的損失，從而可能遭到索賠的問題，這種做法並沒有排斥海關在民事權利保護中的作用，又沒有放任海關隨意實施職權，考慮是比較周到的。

第三目：調查

檢驗進出口貨物是否侵犯了有關的知識產權。至於如何調查，各國規定不盡相同。1995年「條例」第20條規定海關依照本條例第17條第18條規定扣留侵權嫌疑貨物的，應當自扣留之日起15日內開始對被扣留的侵權嫌疑貨物及有關情況進行調查；但是，侵權爭議的有關當事人已將侵權爭議提請知識產權主管部門處理或者向人民法院提起訴訟的除外。第17條規定收貨人或者發貨人對侵權爭議未提出異議的，海關經調查有權將被扣留的侵權嫌疑貨物按侵權貨物處理；提出異議的，海關應當立即書面通知申請人。申請人自本條第1款規定的書面通知送達之日起15日內，有權將侵權爭議提請知識產權主管部門處理或者向人民法院提起訴訟。依該條例，除非侵權爭議的有關當事人已將爭議提交知識產權主管部門處理或者向人民法院提起訴訟，海關對於侵權爭議都有絕對的調查權。但是在實務中發現，海關在知識產權案件上是否有能力進行調查判定是值得懷疑的；海關審查要到何種程度為宜？也似難以把握。以專利侵權為例，是一般的形式審查？還是實質審查？如果做實質審查，那麼海關必須要去承擔等同專利主管部門的職責，要審查專利證書、權利說明書等專業材料，以專業標準判定專利侵權與否，而這在實際上幾乎是不可能的；如果僅是形式審查，那麼必然導致海關的執法依據不充分。就是在侵權嫌疑人未提出異議的情況下，但其事後反悔，那麼對海關的行政處罰決定不服提起行政訴訟，由於海關在處罰時並無專利侵權的有利證據，極有可能敗訴。因此在「新條例」第24條的規定，將向法院提起訴訟作為必經程序，未在法定期限內提起訴訟的，海關就對侵權嫌疑貨物放行。僅有一點例外，對於海關主動提起的知識產權侵權案件，如果當事人未在規定時限內將案件提交法院，海關將負有一定的調查認定責任。海關必須在自扣留貨物之日起30個工作日內就貨物是否侵權進行調查認定。「新條例」的規定，使海關在絕大部分的案件中只在程序上對侵權嫌疑貨物採取邊境保護措施，不負責知識產權案的調查和審理，將實質爭議提交法院審理。這既符合作為行政機關的海關不介入當事人民事糾紛的原則，又極大地提高了海關邊

境保護的效率和質量。

第四目：處理

對侵權嫌疑貨物進行調查以後，如果經有關司法當局或行政當局確定沒有侵犯權利人知識產權的，則由海關予以放行。如果被扣留的侵權嫌疑貨物經有關當局確定為侵權貨物的，則由海關予以沒收。

一、有下列情形之一者，海關對扣留的侵權嫌疑貨物放行：

(一)海關依照「新條例」第 15 條的規定扣留侵權嫌疑貨物，自扣留之日起 20 個工作日內未收到人民法院協助執行通知的；

(二)海關依「新條例」第 16 條的規定扣留侵權嫌疑貨物，自扣留之日起 20 個工作日內未收到人民法院協助執行通知的，並且經調查不能認定被扣留的侵權嫌疑貨物侵犯知識產權的；

(三)涉嫌侵犯專利權貨物的收貨人或者發貨人在向海關提供與貨物等值的擔保金後，請求海關放行其貨物的；

(四)海關認為收貨人或者發貨人有充分的證據證明其貨物未侵犯知識產權權利人的知識產權的。

二、被扣留的侵權嫌疑貨物，經海關調查後認定侵犯知識產權的，由海關予以沒收。海關沒收侵犯知識產權貨物後，應當將下列已知的情況書面通知知識產權權利人：

(一)侵權貨物的名稱和數量；

(二)收發貨人名稱；

(三)侵權貨物申報進出口日期、海關扣留日期和處罰決定生效日期；

(四)侵權貨物的啟動地和指運地；

(五)海關可以提供的其他與侵權有關情況。

第五款：保護措施

第一目：扣留

扣留是進行知識產權邊境保護的初步措施，無論是權利人申請保護還是海關依職權主動提起保護，只有先將涉嫌侵權貨物扣留下來，才有採取進一步行動的可能。但是，扣留的期限應是適當的，以防止海關無故拖延而損害進出口貨物收發貨人的利益。1995 年「條例」規定，海關對被扣留的侵權嫌疑貨物進行調查時，侵權嫌疑貨物一直由海關扣留，沒有時間限

制。這一規定，容易導致貨久扣不放，案件久辦不決，給侵權嫌疑貨物的收發貨人造成不必要的經濟損失。由於法院和知識產權主管機關審理案件的周期一般較長，在此期間內貨物在口岸的倉儲和保管費用支出很大，有些涉及專利侵權的案件，在法院審理期間可長達二年或二年以上，這些被扣留的貨物不但已無商業價值，而且倉儲和保管的費用又早已超過貨物的價值，此時會造成收發貨人額外的經濟損失，此種制度將更易為不肖權利人所濫用，為彌補此一缺失，「新條例」第 24 條規定下列四種情況海關放行被扣留的侵權嫌疑貨物：

(一)海關應權利人的申請扣留侵權嫌疑貨物，自扣留之日起 20 個工作日內收到人民法院協助執行通知的，予以協助；未收到的，應予放行。

(二)海關主動查驗的，自扣留之日起 30 個工作日內對被扣留的侵權嫌疑貨物是否侵犯知識產權進行調查、認定。經調查，認定被扣留貨物構成侵權的，沒收該貨物。不能認定的，自扣留之日起 50 個工作日內，收到人民法院協助執行通知的，予以協助；未收到的，應當放行。

(三)涉嫌侵犯專利權貨物的收貨人或者發貨人在向海關提供與貨物等值的擔保金後，請求海關放行其貨物的；

(四)海關認為收貨人或發貨人有充分的證據證明其貨物未侵犯知識產權權利人的知識產權的。

「新條例」的規定，明確了海關扣留侵權嫌疑貨物的時限，較好地兼顧了知識產權權利人和收發貨人雙方之間利益的平衡，提高了知識產權邊境保護的效率。

海關扣留侵權嫌疑貨物，知識產權權利人應當支付有關倉儲、保管和處置等費用。海關協助執行人民法院有關責令停止侵權行為或者財產保全的裁定或者放行被扣留貨物的，知識產權權利人應當支付貨物在海關扣留期間的倉儲、保管和處置等費用。

海關沒收侵權貨物的，知識產權權利人應當按照貨物在海關扣留後的實際儲存時間支付倉儲、保管和處置等費用。但海關自沒收侵權貨物的決定送達收發貨人之日起三個月人不能完成貨物處置，且非因收發貨人申請行政覆議、提起行政訴訟或者貨物處置方面的其他特殊原因導致的，知識產權權利人不需支付三個月後的有關費用。

知識產權權利人未支付有關費用的，海關可以從其向海關提供的保證金中予以扣除，或者要求擔保人履行有關擔保責任。

侵權嫌疑貨物被認定為侵犯知識產權的，知識產權權利人可以將其支付的有關倉儲、保管和處置等費用計入其為制止侵權行為所支付的合理開支。

但實務中，由於民事訴訟的週期較長而且普遍存在判決執行困難的問題，使權利人很少能通過訴訟途徑向侵權人追索有關費用，有必要在修法時再加以調整。

第二目：沒收

經過有關司法或行政當局的調查，對確定為侵犯相關知識產權的貨物由海關予以沒收，這是對知識產權進行邊境保護最為有力的措施。新、舊條例對沒收都進行了規定，但對沒收後的貨物如何處置，兩者的規定又有著明顯的不同。1995年「條例」規定，對沒收的侵權貨物，海關應當按照以下方式處置：一是對侵犯著作權的貨物和侵權商標無法消除的商標侵權貨物，一律銷毀；二是對侵權商標可以消除的貨物，海關可以選擇拍賣和捐贈用於社會公益事業。這一規定的缺陷在於：（一）1995年「條例」規定侵犯著作權的貨物和侵權標識無法消除的商標侵權貨物一律銷毀，銷毀的侵權貨物範圍過大，不利於社會財富的合理利用。在許多情況下，侵權貨物的品質沒有問題，所謂「假冒不偽劣」，而且權利人也有收購的意願，僅僅因為有關商標標貼侵犯了著作權、或者侵犯了商標權且侵權標識不能消除，海關只能予以銷毀。反之，如果允許將其出售給權利人或者用於公益事業，不僅不會造成對權利人權益的侵害，而且可以收到增加國家財政收入、充分利用自然資源和避免因銷毀造成環境污染問題的效果。（二）1995年「條例」沒有對專利侵權貨物如何處置進行規定，在一定程度上影響了海關對專利侵權貨物的處置。有鑒於此，「新條例」對於沒收貨物，不再區分其侵犯的是何種知識產權，首先考慮的是能否轉交給有關公益機構用於社會公益事業或者有償轉讓給知識產權權利人，其次考慮的是侵權特徵能否消除，如能消除，在消除後依法拍賣，拍賣所得款項上交國庫；如不能消除，則予以銷毀。「新條例」的規定，縮小了應予銷毀的侵權貨物的範圍，有利於社會財富的合理利用和對環境的保護。

關於侵權貨物一律沒收的問題，世界上其他國家的邊境保護法律法規對侵權貨物都規定有若干種處理方法，包括沒收、退還出境、清除侵權商標後放行等。TRIPS協議也要求在考慮有關救濟措施時，應當對侵權的嚴重程度和責令採取的救濟措施之間的協調關係予以考慮。目前中國企業進出口侵權情況比

較複雜，既有故意生產侵權產品出口的，也有在定牌加工生產中因不知情甚至外商引誘、欺詐的情況下進出口商品的，特別是涉及專利權，很難要求每一個收、發貨人對其貨物涉及的專利權都有詳細的了解。「新條例」第 27 條規定侵權貨物一律由海關沒收，缺乏靈活性，對違法情節輕微的收、發貨人不公平。

第六款：擔保金制度

邊境保護措施是制止在國際貿易中知識產權侵權活動的強有力措施，對當事人的利益影響非常大。某些不法的企業甚至利用知識產權海關保護程序，申請海關扣留收貨人或發貨人的貨物，其意圖並不真正在於知識產權糾紛，而在於通過海關扣留程序，可造成競爭對手履行合同延遲、支付違約金、信譽下降，最終實現客戶訂單向自己轉移的目的。為避免知識產權權利人和侵權嫌疑人任何一方濫用或規避邊境措施，因此有擔保金制度。

1995 年「條例」第 14 條規定：申請人請求海關扣留侵權嫌疑貨物的，應當向海關提交與進口貨物到岸價格或者出口貨物離岸價格等值的擔保金。第 19 條規定：收貨人或者發貨人認為其出口貨物未侵犯申請人知識產權的，在向海關提交相當於進口貨物到岸價格或者出口貨物離岸價格二倍的擔保金後，可以請求海關放行所有貨物。實務中，權利人此規定意見較大，特別是那些頻繁遭受侵權的馳名商標的權利人，在全國各個口岸均有侵權貨物時，往往需要在很短的期限內同時籌措多筆擔保金，確實在很大程度上限制了權利人合法權利的行使，對有效打擊進出境環節的假冒侵權行為形成障礙。而在侵權嫌疑人為使海關放行被扣留貨物須提供相當於進口貨物到岸價格或出口貨物離岸價格二倍的擔保金的規定，更是不合情理，易導致權利人濫用邊境保護程序，進行不正當競爭。

而按「新條例」第 14 條規定：知識產權權利人請求海關扣留侵權嫌疑貨物的，應當向海關提供不超過貨物等值的擔保，用於賠償可能因申請不當給收貨人、發貨人造成的損失，以及支付貨物由海關扣留後的倉儲、保管和處置等費用；知識產權權利人直接向倉儲商支付倉儲、保管費用的，從擔保中扣除。其中貨物的價值是由海關以該貨物之成交價格為基礎審查確定。成交價格不能確定時，貨物價值由海關依法估定。「新條例」第 18 條第 1 項規定：海關扣留侵權嫌疑貨物，應當將扣留侵權嫌疑貨物的書面通知及扣留憑單送達收發貨人。經海關同意，收發貨人可以查看有關貨物。同條第 2 項規定：收發貨人認為

其進出口貨物未侵犯有關知識產權的，應當自海關扣留貨物之日起 20 個工作日內向海關提出書面說明並隨附必要的證據。收發貨人請求海關放行涉嫌侵犯專利權的貨物的，還應當向海關提交放行貨物的書面申請和相當於貨物價值的擔保金。

由上述之規定可以看出「新條例」對擔保金做了重大的變動，最主要的變動有三點：

其一是對權利人請求扣留侵權貨物的擔保方式作了靈活的規定，規定為「不超過貨物等值的擔保」，從而沒有限定擔保方式，所謂的擔保是擔保金、銀行或非銀行金融機構的保函。在此要特別說明的是侵權嫌疑人要提供貨物等值的擔保金才能請求海關放行貨物，但對於權利人申請扣留侵權嫌疑貨物只要提供不超過貨物等值的擔保，這個擔保不限於擔保金一項而已，對權利人的保護是較大的，方便其供擔保實行扣留之申請。

其二是降低了侵權嫌疑人擔保金的數額，在其向海關提供貨物等值的擔保金後，可請求海關放行貨物。有利於保護正當進出口貿易，使不法企業利用知識產權邊境保護達到不正當競爭的意圖難以實現。

最後是對侵權嫌疑人提供擔保後可以請求放行的貨物範圍作了限制。TRIPS 協議規定，收貨人、發貨人僅可以對涉嫌侵犯專利權等技術含量較高的知識產權的貨物提供擔保金請求放行，「新條例」將收貨人、發貨人提供擔保金後可以請求放行的貨物僅限於涉嫌侵犯專利權的貨物。



第六章 結論

訴前禁制令制度在中國是新興的制度，法律的規定和目前實務的運作容或有扞格之處，但大體而言，如能正確的適用此一制度，則對權利人的保護會大大的提升，有助於提昇經濟之發展。由於訴前禁制令制度施行為時尚短，目前實務的運作尚處於摸索的階段，待累積更多的實務經驗後，再透過修法的方式，將一些不合時宜的規定改善後，相信能夠起到保護權利人的作用，同時促進國家技術的全面升級，與世界貿易接軌，增加外資的信任感，從而促進經濟的繁榮。

第一節：研究發現

透過本文的研究，發現訴前禁制令制度尚有以下扞格，茲臚列如後，希望透過這些討論，能夠對訴前禁制令制度不論是在立法上或在實務的運作上均能有所助益：

一、本次修改後中國的專利法對於訴前禁制令仍只限於起訴前之禁制令，然而起訴後的侵權行為卻無法禁止，會造成起訴後反而無法制止侵權行為人之情形而使專利權人受到無法彌補的損害。「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」在第 17 條規定，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。此種情形的前提是專利權人或者利害關係人在提起專利侵權訴訟同時，一併提起，仍無法適用起訴後禁制令的申請。

二、專利法 61 條二項規定，訴前禁制令適用民事訴訟法第 93 至 96 條之規定，於 95 條規定被申請人提供擔保的，人民法院應當解除財產保全。然「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 8 條卻規定不因被申請人提出反擔保而解除。此時可能會有司法解釋逾越母法的情形，應當藉由修法的途徑來解決此問題。

三、首先中國專利法第 61 條確立了「訴前行為保全制度」，但並未規定到申請人得為訴前證據保全。為此「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 16 條針對此問題做了補充的規定，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，同時進行證據保全。此種由最高人民法院以司法解釋來補充法律的規定，有可能會形成司法解釋抵觸法律的嫌疑，解決之道，仍應在專利法中明文規定得為訴前證據保全之申請為宜。其次由於專利法第 61 條並未明確確定可為訴前證據保全，且沒有確立「訴訟中行為保全制度」，因此若沒有在訴訟之前提起行為保全，在訴訟中權利人並無

法律依據可以提起行為保全，倘若被告藉由延滯訴訟程序來遂行繼續侵權之目的，權利人的損害會無法受到保障。¹

四、「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 10 條規定：當事人對裁定不服的，可以在收到裁定之日起 10 日內申請覆議一次。覆議期間不停止裁定的執行。然在同一審級，同一審判組織內再度利用相同的程序進行審理，如何能夠保障當事人的審級利益？建議在修法時，能將當事人的審級利益考量在內，由上級法院加以復審為宜。²

五、根據「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 14 條的規定，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止。但如果後來根據對案情進一步瞭解，發現訴前停止侵權的裁定有可能錯了，該司法解釋並沒有明確規定被申請人可否申請撤銷該訴前停止侵權裁定，這對被申請人而言，也是不公平的。

六、人民法院受理訴前停止侵權行為申請並作出裁定和經過實體審理後作出的判決如果存在不同時，應如何處理？從時間上看，法院在收到申請人訴前停止侵犯專利權行為的申請後，人民法院一般應在 48 小時內對申請人的資格、請求的內容、擔保的形式及數額進行審查，並作出裁定來制止侵權行為，這必然需要人民法院高效率的工作和精確、果斷的判斷。拋開這些工作上的難度不說，關鍵在於人民法院審查申請人提供的被控侵權產品與專利技術對比的證據及材料，與此後的實體審查緊密關聯，而此時審查的證據和當事人的訴辯理由不會像庭審時那麼完整、詳盡，如果作出裁定並實際執行後，又作出了相反的判決，就會引發被申請人的損失賠償請求。儘管「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」已將該責任歸於申請人，由其來賠償被申請人損失，但此司法解釋忽略了一點，訴前停止侵權行為的裁定是經過實質內容審查所作出，即申請人的申請並不當然引起該程序，而須經人民法院對實體內容作出判斷後方可引起該程序，人民法院的意思已包含其中，那麼申請人會認為這種情況下的損失應由人民法院來承擔，因為申請人的素質良莠不齊，其不過是將其要求提交法院進行判斷，如果其申請未獲人民法院准許，就不會產生上述損失，可見該損失是由於人民法院前後認識不一致引起的，人民法院應對其主觀過失承擔賠償責任。這種想法不僅僅存在於申請人意識當中，在法官的思想裡也必然存在，由由於人民法院內部有錯案追究制等規

¹ 薛虹，「TRIPS 協議與我國《專利法》第二次修訂(二)」，電子知識產權，2004 年 3 月，頁 61。

² 潘偉，「關於知識產權訴前行為保全的法律思考」，法律適用月刊，第 217 期，2004 年 4 月，頁 46。

定，其直接後果無外乎有兩種，一是法官受怕錯思想的影響，對申請人的申請吹毛求疵，能不作出裁定就不作出，使前述司法解釋要達到的目的大打折扣；其次，在已經作出裁定後並發現被申請人答辯理由成立，為避免承擔責任，而將錯就錯，判定被申請人侵權成立，以達到前後一致的目的。這兩種可能從表面上看人民法院沒有什麼毛病，但卻違背了立法的本意，影響著社會正義。如果實的公正是相對的，但程序上的公正是絕對的，如果依照法定程序做出的行為會導致不公正，那怕這種可能只是極小，也說明程序上的規定有不嚴謹的地方，需要修改或補充。³

七、申請人提供擔保的形式，可以是保證、抵押、質押等，只要該擔保合理、有效，人民法院就應當准予。由此可見提供合理有效的擔保是訴前行為保全申請獲得准許的一個充分條件，同時，從程序保障角度，該規定也可以防止當事人濫用權利，利用訴前行為保全程序之名，行惡性競爭之實，以保護被申請人合法權益。但是如何判擔保的形式合理有效及擔保的範圍，在司法實務中較難以掌握。

在訴前行為保全申請的審查過程中，符合「擔保法」的擔保形式是否均能得到准許？如果當事人採取權利質押，特別是智慧財產權，如何有效彌補被申請人因申請錯誤而遭受之損失？如果當事人採用人保的方式，在目前中國信用制度不甚完善的背景下，被申請人很可能最終僅僅是享有無法兌現的“債權”？這些問題將對實現訴前行為保全帶來很大的困難。因此若能採取金錢的擔保，應是較理想的解決辦法。⁴

「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6條規定：申請人提出申請時應提供擔保，申請人不提供擔保的，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。從以上規定可以看出，擔保是申請人訴前停止侵權行為申請獲得准許的必要條件。之所以這樣規定，是因為申請人的申請會引起人民法院的一種強制措施，而這種強制措施有可能導致被申請人損失，故從程序法的角度來說，要求申請人提供適當的擔保對於防止濫用權利必要的。但前述司法解釋只規定申請人提供的保證、抵押等形式應合理、有效，這樣的規定對於實務中的運用顯然有其不完善及不合理之處。因訴前停止侵權行為已涉及實體內容，其裁定所可能導致的後果較其他的保全措施的後果要嚴重，因為其他的保全措施一般要貫徹便利生產原則，以不妨礙被申請人生產、生活及經營為前提，而訴前停止侵權行為的

³ 郭曉坤，知識產權審判指導與參考，第4卷，2000年7月第1版，中國政法大學出版社，2000年7月第1次印刷，頁80-83。

⁴ 潘偉，見前揭註2，頁45。

裁定則要求被申請人立即停止生產、經營被控侵權產品，該措施甚至有時關係到被申請人的生死存亡。故前述司法解釋不強調擔保形式，僅規定擔保應合理有效，顯然不會達到防止濫用權利的目的。申請人與被申請人同屬平等民事訴訟權利主體，如申請人的申請導致被申請人因一種司法措施而遭到損失，這種損失已不是一般意義上的侵權損失，它反映的是程序上的缺憾，如果這種損失不能快速、有效地得到彌補，將有損制定的程序的公正性，使當事人對社會正義喪失信心，其危害顯然是巨大的，所以在擔保的形式上必須加以嚴格限制。⁵

八、「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13條為對被申請人予以救濟的條款，即申請人不起訴或申請錯誤造成被申請人損失的，被申請人有權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侵權訴訟中提出損害賠償的請求，人民法院可以一併處理。此一規定存在二個問題，第一個是損失中是否包含可期待利益？例如，被申請人正準備交貨時被查封，致使買賣合同無法履行而損失了一定的利潤，這一部分利潤人民法院是否應列入損失之列？第二個是被申請人名譽權因之而受到的損害如何處理？被申請人在被制止侵權行為時，通常會被新聞媒體等廣泛報導，從而引起大多數人的誤解，認為被申請人是侵權者、沒信譽，最終導致貿易伙伴紛紛棄之而去。這種損害遠遠大於可計數的經濟損害。

另外，被申請人請求損失賠償的程序還不盡完善。當申請人是由第三人擔保的，保證人的訴訟地位如何確定。申請人在專利侵權訴訟中提出的賠償損失訴請，屬於反訴請求，而其當然要將保證人列為反訴被告，但本訴中的原告又不包括保證人，故與反訴案件存在矛盾。⁶

九、對於專利法第61條第1項規定：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措施。要有正確的理解，亦即法官在衡量是否發布訴前禁制令時，應考慮的是被申請人正在實施或者即將實施的行為是否有侵犯申請人知識財產權的極大可能性，即是對申請人勝訴可能性的判斷，而非勝訴必然性的審查。在這一點上，美國法院考慮的「勝訴的可能性」標準也可做為借鏡，其理由立論如下：

（一）設置知識產權訴前禁制令的目的在於，使知識產權權利人在

⁵ 郭曉坤，見前揭註3，頁83-84。

⁶ 郭曉坤，見前揭註3，頁85-87。

遭受侵權時獲得初步救濟，這對權利人來說是極為重要。從訴訟開始到爭議的最終期間，被控侵權人的行為可能給知識產權權利人造成重大的損失，只有迅速及時地制止預防他人實施侵權行為，才能減免其行為對權利人造成的損害。如將提供證據證明侵權行為的實際存在作為發布訴前禁制令的前提條件，無疑加重了申請人的舉證責任，不利於對申請人知識產權提供及時有效的保護，也與立法意旨相違背。

(二) 判斷被申請人的行為是否侵權、申請人是否勝訴，需要對案件的是非曲直進行全面審理，在案件審理終結時才能有正式結論。加之知識產權案專業性、技術性強，即使雙方當事人交換證據、提出質證意見後，法官尚不能作出被告侵權與否的最終判定，而只能是侵權勝訴可能性的初步判斷；尤其在起訴前，申請人單方提出訴前禁制令申請後，要求法官即時評判被申請人侵權與否並據此考慮是否准許發布禁制令是不現實的。

(三) 相關司法解釋也明確了申請人提出訴前禁制令申請的，應當提供擔保，申請錯誤給被申請人造成損失的，申請人還應向被申請人進行賠償。此述規定本身也證明法院需審查的是勝訴可能性，而非侵權已經構成，否則擔保也將失去設置的意義。⁷

十、目前中國法院受理的禁制令有以下幾個特點：

(一) 專利權人申請時會謹慎評估，較少有濫訴的情況發生，因為申請人要提供經濟擔保，在發生申請錯誤時負擔賠償的法律後果。

(二) 和解率特高。在上海法院 2001 年 7 月 1 日至 2003 年 7 月 1 日止，共受理 10 件，其中 7 件達成和解。訴訟時間越長，當事人和解的可能性愈小，因為當事人為訴訟而支出的各種成本和為此訴訟決一死戰的決心都在增大，一旦過了臨界點，即訴訟成本超過或逼近和解成本時，因提早認輸的人可能會負擔二倍的成本雙方，反而會促使雙方繼續訴訟，否則會不符成本，唯有取得勝訴的一方損失會降低，敗訴的一方會有雙重的損失。而早期被禁制令禁止時，不存在這些因素的影響，故而容易達成和解。

(三) 訴前禁制令與訴前證據保全可同時申請。訴前禁制令是為了制止正在發生或即將發生之侵權行為，而訴前證據保全可以保全侵權相關的證據，有助於為賠償打下基礎，法諺有云：「舉證之所在，敗訴之所在。」，因此二者的結合對專利權人的權益保障可更為有效。

(四) 訴前禁制令能及時制止侵犯知識產權的行為，是維護權利人合法權益的一種有效手段。與獲得勝訴判決方能停止侵權行為來比較，在時間上明顯有優勢，尤其是審級制度的情況下，一個案子可

⁷ 李瀾，「美國禁制令制度研究」，科技與法律，2003 年第 2 期，頁 52-57。

能要 2 到 3 年，甚至更久的時間才能取得勝訴判決，若此時才能阻止侵權的行為，則在電子產品的生命甚短的情況，合法的權利人可能已被侵權行為人從市場中淘汰，此時遲來的正義，對於權利人而言，是緩不濟急的。訴前禁制令能針對即將實施的侵權行為發出禁制令，把侵權制止在萌芽狀況，阻止了侵權產品占領市場，保留了權利人的市場份額，這是以往判決做不到的。⁸

第二節：研究建議

綜合上述的討論，禁制令制度的建立時間並不長，實務的實踐經驗有限，亦有如上的缺失，本文認為應從下列幾個方面來改善訴前禁制令制度的缺失：⁹

第一項：完善立法，增強立法保護的功能

國家通過立法，使知識產權權利人的地位得到確認，並且通過知識產權法律的施行而使其取得現實的法律保障。知識產權對法律和法律的施行依賴程度較其他有形財產的民事權利要高得多。其他財產還可以通過儲藏、占有等手段進行保護，但知識財產的特性決定如果其脫離、失去國家法律的保障，其創造者或其他所有人就會一無所有、喪失一切。即使他保有了知識財產的物質載體，但其知識財產並未因此獲保護。假冒、盜版、未經許可使用等將會成為不受法律追究的行為，權利人的知識財產被徹底剝奪。有學者將知識產權稱為訴訟上的權利，意指知識產權通常要通過訴訟等執法活動才能得以實現和保護。而實現訴訟上的權利，前提就是要有立法對其進行保護。一個科學、先進、完備的知識產權立法，是知識產權保護的法律基礎，是知識產權執法的前提和準繩。因此，建立和不斷完善知識產權的立法是知識產權保護的首要任務。¹⁰

根據 TRIPS 協議的規定，禁制令和訴前證據保全的強制措施可適用於所有的知識產權侵權案件。目前，中國的禁制令制度僅限於專利、商標、著作權的侵權訴訟，建議今後可通過修改反不正當競爭法等法律，將禁制令制度擴大到所有的知識產權侵權案件。

從現行法律規定來看，雖然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「中華人民共和國民法通則」第 134 條規定，承擔民事責任

⁸ 須建楚，「知識產權審判中禁制令的適用」，科技與法律，2003 年第 4 期，頁 46。

⁹ 呂國強，「知識產權禁制令制度的建立與完善」，人民司法，2004 年第 4 期，頁 25-26。

¹⁰ 蔣志培，知識產權審判指導與參考，第 2 卷，2001 年 9 月第 1 版，法律出版社，2002 年 4 月第 2 次印刷，頁 179。

的方式有停止銷售、排除妨礙、消除危險等等。最高人民法院「關於貫徹執行《中華人民共和國民法通則》若干問題的意見（試行）」第162條規定：在訴訟中遇有需要停止銷售、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。訴訟中人民法院作出責令被告停止侵權的先行裁決屬於既有規定，為使「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」的內容更加完整，特在第17條明確此項內容，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。人民法院作出先行裁定的判斷標準與是否准許訴前禁制令的標準也應當是相同。¹¹在司法實務中，多數權利人往往是同時申請禁制令與訴前證據保全，但從現行專利法看，對訴前證據保全未作出相應的規定，此部分仍應透過立法修正來解決。

禁制令制度的建立可由知識產權延伸至整個民事侵權訴訟，只要申請人提出申請並符合法律規定，法院應予禁制令裁定。

訴前禁制令制度在中國的立法體例中只存在於知識產權的部門法中，尚未寫入民事訴訟法。雖有專家認為這種立法體例不僅沒有造成下位法超越上位法，而是對民事訴訟法訴訟保障措施的突破，有效彌補了民事訴訟保全制度欠缺行為保全的規定。但就訴訟法體的系統性與完整性，在知識產權立法中規定訴前禁制令制度顯得比較分散，並沒有形成完善的內在和諧統一的臨時救濟制度，將訴訟法中的保全制度從財產、證據保全擴展至行為保全，這比較符合大陸法系國家的立法體例。¹²

第二項：落實司法的執行

首先是要依法適用訴前禁制令制度、訴前財產保全、訴前證據保全等制度，及時制止侵權行為，有效防止權利的損失擴大。對於申請訴前禁制令案件，審查立案後應當立即移交負責知識產權審判的業務庭，由專業審判人員進行實體審查，確保在法定期限內作出決定。採取訴前禁制令措施既要積極又要慎重，積極是指受理案件要積極，審查要迅速，採取措施要及時。慎重是對申請的審查要仔細，避免適用措施不當而損害被申請人的利益，特別是對於訴前責令停止有關行為的措施，涉及雙方當事人重大經濟利益，要重點審查判斷被申請人構成侵權的可能性。

其次是審查時對擔保形式審查其有效性，對資信良好的企業提供的信用擔保，經審查可予以認可；擔保金額的確定要合理，

¹¹ 段立紅，「專利法中的訴前臨時措施」，電子知識產權，2001年第9期，頁61。

¹² 趙莉，「訴前禁令制度與世博會的知識產權保護」，電子知識產權，2004年第10期，頁36。

以足以彌補因申請錯誤造成被申請人損失和支付相關費用為限。中國擔保法規定的幾個擔保方式中，留置與定金顯然不符「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」規定的擔保條件；因為保證會因保證人的資信及其自身的發展變化，使承擔保責任處於不穩定狀態，且通過訴訟及執行程序又會花費大量的時間；而抵押則需要履行評估抵押物、明確所有權、辦理抵押登記等手續，且在執行階段又會出現變賣、拍賣抵押物上不可預見的難度，同樣使保證責任的有效承擔處於不穩定狀態，而其所花費的時間會比保證更長。故以上幾種擔保形式，客觀上有可能使申請人申請訴前停止侵權行為與被申請人請求賠償損失在訴訟效率上不對等。相反，質押則是申請人將動產或權利質押到人民法院，人民法院只需對質物所有權和有關權利質押憑證進行核保後便可作出決定，而一旦申請錯誤需賠償被申請人損失時，由於對質物進行處理的手續簡便，且變現性較強，從而能夠達到對被申請人的及時賠償，還可對申請人的惡意申請起到遏止作用。在國外一些發達國家，就經常採用銀行保證函、保證金等有效方式提供擔保，取得了良好的效果。¹³

最後是關於在訴前禁制令申請的審查過程中是否需要通知被申請人和是否舉行聽證，主要要看判定侵權可能性的難易度和有關證據是否充可靠。另外，在有關法律沒有修改或者司法解釋予以明確之前，在不正當競爭和植物新品種侵權案件中不能採取訴前責令停止侵權行為和訴前證據保全的措施。¹⁴

再者最高人民法院已制定了專利、商標禁制令實施若干規定，著作權比照商標禁制令規定辦理。建議制定統一的實施規則，細化相關的內容，增強可操作性。

對於申請禁制令的主體，專利法、商標法規定為專利權人、商標註冊人或利害關係人，而著作權法則規定為著作人或與著作權有關的權利人。「利害關係人」與「有關權利人」是同一還是不同概念，需要在立法上明確。另外，最高人民法院的司法解釋對「利害關係人」已作解釋，但對「著作權有關的權利人」的範圍未作解釋，建議儘早明確。再者，當事人申請禁制令後，法院立案時應當用什麼案號？司法實務中有的用「保」字號，有的用「執」字號，做法不盡統一，建議由最高人民法院統一禁制令的案號，以利未來的司法實務統計。

另外並應儘快完善訴前禁制令和財產保全、證據保全和先予

¹³ 郭曉坤，見前揭註3，頁84-85。

¹⁴ 蔣志培，知識產權審判指導與參考，第10卷，2005年12月第1版，法律出版社，2005年12月第1次印刷，頁17-18。

執行制度，因為這幾制度各有其適用範圍，互相配合，已經構成中國民事訴訟保障措施的完整體系，而且最高法院司法解釋中也規定人民法院執行禁措施時可根據當事人同時申請，同時進行證據保全或進行財產保全，所以在禁制令裁定的責任方式有人認為可在禁制令裁定中要求被申請人停止侵權的同時，進行查封、扣押等強制措施，此種禁制令裁定實際上包含了證據保全和財產保全的內容。

第三項：預防人民法院受理訴前停止侵權行為申請並作出裁定和經過實體審理後作出的判決存在歧異

要預防人民法院受理訴前停止侵權行為申請並作出裁定和經過實體審理後作出的判決存在歧異，可從下述三個方面來解決：

一、非情況緊急的，可不予採取訴前停止侵權行為的措施：

TRIPS 協議中關於採取訴前禁制令的前提是：“為了(A)制止侵犯任何知識產權活動的發生，尤其是制止包括剛由海關放行的進口商品在內的侵權商品進入其範圍的商業渠道；(B)保存在被訴為侵權的有關證據。”該訴前禁制令主要適用於兩種情況，即侵權商品即將擴散，若不制止，將使專利權人的權利被侵害範圍和程度加重，還有就是有關證據可能滅失。在專利法及「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」均有規定只有在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時才採取訴前停止侵權行為的措施。亦即不是每個案件都可以採取訴前停止侵權行為的措施，對一些侵權情節輕微、專利技術新穎性較弱，或被申請人的被控侵權產品已投放市場多年等情況，一般不應採取訴前停止侵權行為的措施。而對那些專利性強、被申請人產品剛剛加工完成或剛剛進入市場、被申請人生產規模或銷售範圍有擴大之勢等情況，在被控侵權產品與專利技術必要技術特徵完全相同時，應及時採取措施制止該行為。

二、在未申請證據保全的情況下，可以考慮在作出裁定增設一個在先程序，警告被申請人要求其自行停止生產、銷售行為，若被申請人此後仍繼續其行為，人民法院再作出裁定採取措施：

專利案件複雜，但有些情況下被告並非故意侵權，而是無意中侵權，像這類侵權案件調解、撤訴的比率較高，說明雙方矛盾衝突並不激烈，如果不經在先警告程序而直接對其採取措施，反倒有可能激化雙方矛盾，既增加人民法院的工作量，又不利於糾紛的處理。但如果先通過警告程序告戒其自行停止生

產、銷售被控侵權產品，使其在獲悉自己已屬侵權的情況下主動停產或轉產，既降低了社會成本又提高了公民的自覺守法意識，在其仍繼續侵權的情況下，再通過強制手段制止，符合中國執法與教育相結合的原則，使人民法院的決定更具說服力。採取此在先程序的案件的前提是被告並非故意侵權，倘被告係故意侵權者則不宜採取此種在先程序，恐其趁此機會擴大對權利人的侵害。

三、將惡意運用訴前停止侵權行為的申請以達到商業競爭的目的者，且引起嚴重後果的行為納入刑事制裁範圍：

在商品經濟日益發達的今日，商業競爭已越來越激烈，一些不法商家為達到不正當競爭的目的，會鑽一些法律的漏洞。人民法院在審查其申請時雖然會比較慎重、嚴密，但特定情況下，仍會被表面現象所迷惑而作出事實證明不恰當的決定，這種情況下單單用賠償損失來懲罰已無法達到制裁的目的。例如，申請人與被申請人均系加工同類產品的競爭對手，且該產品的生產、銷售又具有很強的時間性，在這種情況下如果申請人為達到干擾被申請人生產、銷售，使自己的產品獨占市場的目的，利用專利申請、被授予被宣告無效之間的空檔，蒙騙人民法院做出制止侵權行為的裁定，導致被申請人錯過生產、銷售的良機，這種損失已經屬於申請人主觀故意所為而導致，經濟上的賠償已被申請人當作競爭費用來考量，對於這種申請人，沒有嚴厲的手段，包括刑事手段來制裁，既不符合過錯填平原則，也會使惡意申請迅速滋生漫延。因此建議在司法解釋中增加規定，以非法目的惡意申請並造成不可挽回損失的，一經查實應移交司法機關按刑法中破壞社會主義經濟秩序罪予以懲處，以嚇阻那些不法份子。¹⁵

第四項：對被申請人因申請人申請錯誤，請求賠償損失的範圍及程序詳細規定：

首先在申請錯誤的情況下，被申請人是無過失的，既然無過失，當然不能讓其在正常的民事活動中可期待的利益無緣無故地損失掉，故應對於被申請人的損失認定，包括直接損失和被申請人可期待利益的損失，但在可期待利益的損失應只限定為已簽約合同或雖屬未簽訂合同但正準備發出貨物的情況，這樣才能保護被申請人的正當權益。至於間接損失若無法證明侵權行為與損失有因果關係者，則仍不應予賠償為宜。

其次是司法解釋應明確規定，申請人在賠償被申請人損失的

¹⁵ 郭曉坤，見前揭註3，頁81-83。

同時，必須向被申請人道歉，並在一定範圍內為被申請人消除影響、恢復名譽，情節嚴重的要判以適當的精神賠償，以達到全面彌補被申請人損失的目的。¹⁶中國民法通則第120條規定，公民姓名權、肖像權、名譽權、榮譽權受到侵害，有權要求賠償損失。此條規定在被申請人因申請人之申請錯誤亦應有其適用，因為被申請人之名譽等已受影響，有必要恢復其名譽。

第五項：建立與訴前禁制令制度配套的司法措施

- 一、對於訴前禁制令這類易於引發衝突的執法活動，要從現場執法人員數量、警械裝備等方面體現執法的威嚴，促使被申請人配合法院的執法活動。
- 二、申請人啟動訴前禁制令後，其最後結果即是否提起訴訟、是否能夠勝訴具有不可預知性，且只有申請人對被申請人的生產情況最了解。因此，法院在執行訴前禁制令時，不僅要求申請人提供財產擔保，還要求申請人了解被申請人的生產和相關技術的人員到現場指認。
- 三、法院在採取上述行動時，要作好充分的準備，行動前全面聽取申請人對被申請人的情況介紹，制定詳細的行動方案，行動時既有分工，又有協作，防止被申請人轉移、銷毀證據及預防各類突發事件的發生，既保證執法活動順利進行，又保證現場執法人員的安全。
- 四、鑑於中國目前訴前禁制令案件數量不多，有必要整合司法實務之運作經驗，由最高人民法院制定訴前禁制令執行準則，以供各法院實務運作之參考。

第六項：增加行政管理機關發布訴前禁制令的權力

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，所以執法機關包含司法機關和行政機關無法在起訴前，禁止他人的侵權行為，不利於有效保護專利權人。而這與TRIPS的規定也是不一致的。故修訂後的專利法，增加了法院發布訴前禁制令可適用「民事訴訟法」有關訴前財產保全的規定。但是專利法並未賦予行政執法機關採取類似措施的權利，依照專利法第57條規定，管理專利工作的部門作為行政執法機關，只有確認專利侵權確實存在時¹⁷，方得作出責令侵權人立即停止侵權行為的判決。也就是說，行政執法機關在未確定侵權行為成立的情況下，並無法源依據可以發布訴前禁制令；由於中國對於知識產權

¹⁶ 郭曉坤，見前揭註3，頁85-86。

¹⁷ 程永順，專利行政訴訟實務，2003年9月第1版，法律出版社，2003年9月第1次印刷，頁26。

權利之保護係採司法、行政救濟雙軌制，因此有必要再修法增加行政機關在符合發布訴前禁制令的情況下，有權發布訴前禁制令。如當事人對行政機關所為之行政行為有爭執，可以以行政機關為被告，提起行政訴訟以為救濟。¹⁸如此當事人會享有較周延的法律程序保障。

第七項：增加聽證程序

聽證程序是指在訴訟過程中，在法院開庭審理之前，針對證據數量龐大、專業性強的知識產權案件，由法院合議庭主持，在雙方當事人及訴訟代理人參與下，對本案的證據素材，由提交雙方進行逐項說明、解釋、闡述，由雙方當事人予以詢問，法官全面聽取並對證據素材初步分類、篩選和進行聽證小結的訴訟活動。

知識產權案件最鮮明的特性在於其法律性與科學性緊密相連，專業內容深奧，證據素材數量較多，缺乏清晰的條理性。如果不經過庭前聽證，直接在庭審中進行質證、認證，不可避免地會使庭審冗長無效率、爭議焦點分散無法聚焦，法官又因缺少相關的技術背景，在庭審時因無法正確理解證據素材所涉及的問題而導致難以控制訴訟的進程，使審理活動陷入專業知識領域，可能造成司法裁判上的偏差。採用聽證來引導當事人對證據說明和解釋，並對證據素材進行初步的區別與篩選，可以為開庭審理順利進行奠定良好的基礎。

綜上聽證程序的好處在於第一：透過聽證程序，可以對證據素材加以歸納，刪除重複、無關的內容。第二，借助聽證程序，法官可以將當事人均無異議的證據滙總，直接認定其與訴訟爭點有無關聯性，不再參加庭審質證，簡化質證內容，使質證焦點鮮明、重點突出。第三，通過聽證，特別是當事人之間就證據素材內容上的相互詢問，能夠調動當事人強化舉證的積極性。法院可藉由證據的整理對於糾紛有更深入的了解，愈能正確做出是否准許訴前禁制令申請的裁定。¹⁹

另外由於訴前禁制令一旦發布，將對被申請人利益造成重大影響，特別是在緊急情況下，一些訴前禁制令可依單方當事人的申請逕行簽發，故人民法院在衡量是否發布訴前禁制令時尤需審慎與嚴格。在美國法院都設立了聽審程序，除了少數不經通知對方當事人而作出的訴前禁制令的聽審是在發布之後進行的之外，當事人圍繞是否適用禁制令充分舉證、質證，法官根據質證結果決定是否發布訴前禁制令。目前中國相關法律、司法解釋，均未

¹⁸ 程永順，前揭註17，頁31。

¹⁹ 張嘉林，「知識產權訴訟聽證程序的構建與運作」，人民司法，2000年第4期，頁44。

設立此等聽審程序，雖然在「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」規定，人民法院在接受當事人的訴前禁制令申請後的 48 小時內，需要對有關事實進行核實的，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。但此一程序，與美國的包含當事人陳述、證據交換、質證和認證內容的聽審尚有明顯的不同。同時美國法院的禁制令聽審制度一般由法院儘快安排，在中國則只規定，訴前禁制令發布後當事人不服的，可以提出申請覆議，對訴前禁制令的覆議程序僅是應被申請人請求而啟動，只能發揮一定事後聽審的作用。因此本文認為應將聽審程序予以法律明文化為宜。或有認為如果法院進行聽證程序，因聽證程序冗長，恐無法達成訴前禁制令的立法目的。因為法院依規定在申請人符合申請條件後，須在 48 小時內完成裁定，若進行冗長的聽證程序，恐怕無法在 48 小時內完成裁定，而無法達成訴前禁制令之立法目的。但在此要說明的是申請人申請訴前禁制令時，本有提交證據的義務，且為防止申請人濫用訴前禁制令的情形，此時若透過聽證程序可對於申請人所提交證據揭示於被申請人，並令被申請人有機會對證據加以質證，應更符合法律公平正義的要求，較之僅由法院單方決定是否要傳喚單方或雙方進行詢問，會更符合法律公平正義之要求。²⁰另外亦一併將法院須在 48 小時內完成裁定的司法解釋加以修改，以利法院有充裕的時間可以將聽審程序完成，以利平衡雙方當事人之權益。

²⁰ 李瀾，「美國禁令制度研究」，科技與法律，2003 年第 2 期，頁 52-57。



參考文獻

一、書籍（按姓氏筆畫排列）

1. 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。
2. 北京市高級人民法院知識產權審判庭，知識產權文叢，第4卷，2000年7月第1版，中國政法大學出版社，2007年7月第1次印刷。
3. 江鎮華主編，專利復審、無訴、訴訟及行政復議，知識產權出版社，2004年5月。
4. 李明德，知識產權文叢，第2卷，1999年9月第1版，中國政法大學出版社，1999年9月第1次印刷。
5. 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。
6. 呂國強，知識產權文叢，第7卷，2002年5月第1版，中國方正出版社，2002年5月第1次印刷。
7. 馬原，專利法分解適用集成，下集，人民法院出版社，2003年3月。
8. 馬原，民事訴訟法條文精釋，上集，2003年1月第1版，人民法院出版社，2003年1月第1次印刷。
9. 陳子龍，知識產權文叢，第3卷，2000年1月第1版，中國政法大學出版社，2000年1月第1次印刷。
10. 郭曉坤，知識產權審判指導與參考，第4卷，2000年7月第1版，中國政法大學出版社，2000年7月第1次印刷。
11. 馮曉青，企業知識產權戰略，2001年9月第1版，知識產權出版社，2004年1月第5次印刷。
12. 須建楚、張曉都，知識產權文叢，第7卷，2002年5月第1版，中國方正出版社，2002年5月第1次印刷。
13. 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，初版，著者發行，2002年6月。
14. 程永順，專利行政訴訟實務，2003年9月第1版，法律出版社，2003年9月第1次印刷。
15. 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。
16. 張志成，專利法研究，2003年12月第1版，國家知識產權局條法司編，知識產權出版社，2003年12月第1次印刷。
17. 楊志敏、王蜀豫，專利法研究，2003年12月第1版，國家知識產權局條法司編，知識產權出版社，2003年12月第1次印刷。
18. 鄭成思，知識產權研究，第2卷，1996年12月第1版，中國方正出版社，1996年12月。

19. 蔣志培，知識產權審判指導與參考，第2卷，2001年9月第1版，法律出版社，2002年4月第2次印刷。
20. 蔣志培，知識產權審判指導與參考，第10卷，2005年12月第1版，法律出版社，2005年12月第1次印刷。
21. Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley, Thomas M. Jorde 著，新技術時代的知識產權法，齊筠、張清、彭霞及尹雪梅譯，2003年10月第1版，中國政法大學出版社，2003年10月第1次印刷。

二、期刊（按姓氏筆畫排列）

1. 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4期。
2. 王孟如，「台灣專利案件之定暫時狀態處分」，萬國法律，147期，2006年6月。
3. 王秋華，「對我國適用海關邊保護措施涉及專利權問題的思考」，科技與法律，2003年第1期。
4. 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。
5. 李瀾，「美國禁令制度研究」，科技與法律，2003年第2期。
6. 李永裕，「定暫時狀態之假處分—台灣高等法院92年度抗字第3159號裁定評析」，律師雜誌，第301期，2004年10月。
7. 呂國強，「知識產權禁制令制度的建立與完善」，人民司法，2004年第4期。
8. 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之利益為中心」，月旦法學雜誌，第109期，2004年6月。
9. 吳登樓，「知識產權訴訟中的禁止令制度」，人民司法，1999年第7期。
10. 胡震遠，「知識產權案件中臨時禁令的適用標準」，知識產權雙月刊，2006年第6期。
11. 段立紅，「專利法中的訴前臨時措施」，電子知識產權，2001年第8期。
12. 段立紅，「專利法中的訴前臨時措施」，電子知識產權，2001年第9期。
13. 范曉玲，「智慧財產案件審理法下啟動專利侵權案件的新挑戰—以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心」，全國律師，2007年4月15日。
14. 范曉玲，「熱門的台灣專利假處分戰爭」，萬國法律，第137期，

2004 年 10 月。

14. 黃國昌，「單純不作為與容忍不作為假處分之競合一評最高法院 92 年度台抗字第 532 號裁定」，月旦法學雜誌，第 115 期，2004 年 12 月。

15. 馮浩庭，「從美國暫時性禁制令看我國定暫時狀態之假處分—以專利侵權爭議為例」，政大智慧財產評論，第 2 卷，第 1 期，2004 年 4 月。

16. 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。

17. 張宇樞，「專利糾紛之民事保全程序」，台灣科技法學會專利訴訟系列研討會。

18. 張嘉林，「知識產權訴訟聽證程序的構建與運作」，人民司法，2000 年第 4 期。

19. 須建楚，「知識產權審判中禁制令的適用」，科技與法律，2003 年第 4 期。

20. 賈小寧、周艷，「談知識產權海關保護條例修訂的部分內容」，知識產權月刊，第 1 期，2004 年。

21. 趙莉，「訴前禁令制度與世博會的知識產權保護」，電子知識產權，2004 年第 10 期。

22. 潘偉，「關於知識產權訴前行為保全的法律思考」，法律適用月刊，第 217 期，2004 年 4 月。

23. 劉孔中，「世界貿易組織與貿易有關智慧財產協定權利落實規定之研究」，全國律師，9 卷 1 期，2005 年 1 月。

24. 薛虹，「TRIPs 協議與我國《專利法》第二次修訂(二)」，電子知識產權，2004 年 3 月。

25. 韓天嵐，「知識產權訴訟中訴前禁令的適用」，電子知識產權，2004 年第 4 期。

26. 謝紅霞，「論我國的知識產權邊境保護法律制度」，政治與法律，2005 年第 2 期。

27. 戴兩山，「論 337 條款對美國知識產權的保護及我國的對策」，政治與法律，2004 年第 6 期。

三、司法實務見解

1. Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1350, 57 USPQ2d 1747, 1751 (Fed. Cir. 2001).

2. 63 年台抗字第 59 號。

3. 63 年台抗字第 429 號。

4. 86 年抗字第 824 號。

5. 87 年台抗字第 24 號。
6. 88 年抗字第 3 號。
7. 90 年抗字第 1627 號。
8. 90 年抗字 4510 號。



簡歷

1992 年國立政治大學法律系畢業。

1999 年律師高考及格。

2001 年起擔任群光電子股份有限公司法務室主管。

2002 年~2008 年國立交通大學科技法律研究所。

