

## 执法咨询委员会

### 第十四届会议

2019年9月2日至4日，日内瓦

#### 知识产权侵权诉讼中的司法和检察机关自由裁量权

撰稿：俄罗斯联邦、圣基茨和尼维斯、联合王国

1. 在2018年9月3日至5日举行的执法咨询委员会（执咨委）第十三届会议上，委员会同意在第十四届会议上审议“就关于知识产权执法政策和体制等方面的制度性安排的国家经验进行信息交流，其中包括以兼顾各方利益、全面而有效的方式解决知识产权争议的机制”等议题。在此框架内，本文件介绍了三个成员国（俄罗斯联邦、圣基茨和尼维斯以及联合王国）的稿件，内容有关知识产权侵权诉讼中的司法和检察机关自由裁量权。

2. 俄罗斯联邦和联合王国的文稿侧重于如何在知识产权侵权案件中行使司法自由裁量权。前者考虑司法的一般性原则（如判决的公平、合理和合法性），这些原则对于处理知识产权侵权案件也至关重要，随后重点讨论可能需要行使司法自由裁量权的三种知识产权特有的情况：没收假冒商品、公布知识产权侵权信息和确定赔偿金额。联合王国的文稿探讨了如何依照该国1988年《版权、外观设计和专利法》第97条第（2）款的规定，具体在给予额外损害赔偿的方面行使司法自由裁量权。在此背景下，文章讨论了在评估既定知识产权侵权是否属“公然”侵权行为（适用上述条款的先决条件）时须考虑的标准。

3. 圣基茨和尼维斯的文稿探讨行使检察机关自由裁量权涉及的问题。它指出知识产权侵权中的跨境因素普遍存在，并对管辖权构成挑战，还讨论了证据是否存在、是否可获取、是否可接受以及证人是否存在。文稿认为，在决定是否起诉知识产权罪案时，必须权衡这些挑战与任何可能使诉讼发挥重要作用的公共利益方面的考虑（例如，眼前的知识产权犯罪潜在具有的严重性，或者可能对环境或公共卫生与安全造成的风险）。

## 4. 稿件按以下顺序排列：

知识产权侵权诉讼中的司法自由裁量权：俄罗斯法院的经验 .....	3
圣基茨和尼维斯知识产权侵权案件中的检察机关自由裁量权 .....	7
根据联合王国 1988 年《版权、外观设计和专利法》第 97 条第（2）款行使给予额外损害赔偿的自由裁量权 .....	11

[后接稿件]

## 知识产权侵权诉讼中的司法自由裁量权：俄罗斯法院的经验

撰稿：俄罗斯联邦最高法院法官 Vladimir Popov 先生，俄罗斯联邦莫斯科\*

### 摘 要

本文稿简要概述了对知识产权侵权案件具有管辖权的俄罗斯法院的结构，阐述了最近通过的俄罗斯联邦最高法院的全会裁决，对这个领域的司法实践进行了概括。文稿详细考虑了司法自由裁量权的概念及其主要原则。它还分析了法官在审议知识产权侵权案件时需要行使自由裁量权的情况。在审议知识产权侵权案件时，确定责任是法院行使自由裁量权的重要考量之一。本文稿重点讨论三种情况：没收假冒商品、公布侵权信息和确定赔偿金额。

### 一、导 言

1. 俄罗斯联邦的司法系统含有两个对知识产权侵权案件拥有管辖权的专门法院：知识产权法院和莫斯科市法院。俄罗斯联邦最高法院法官 Vyacheslav Gorshkov 先生在执法咨询委员会 2016 年第十一届会议上提交的文稿<sup>1</sup>详细讨论了俄罗斯审理知识产权侵权案件的法院的现代化结构。
2. 2019 年，俄罗斯联邦最高法院完成了长期以来开展的协调适用知识产权保护法方面的工作。
3. 为了确保知识产权纠纷得到妥善解决，法院于 2019 年 4 月 23 日通过了关于《俄罗斯联邦民法典》条款适用于知识产权案件的第 10 号全体会议裁决。<sup>2</sup>这项全面的全会裁决包含 182 项。特别是，它在法院历史上首次提出了俄罗斯联邦加入的适用国际条约的完整清单。
4. 2018 年，仅俄罗斯的商业法院就处理了 1.3 万起知识产权侵权案件，索赔总额超过 180 亿卢布（逾 2.5 亿欧元）。
5. 本文重点讨论在受法律和法院权力限制的情况下，在选择可能的法律解决方案时的司法自由裁量权。执法的这个方面对于知识产权侵权案件至关重要。

### 二、司法自由裁量权

6. 值得注意的是，法院应以合法、合理和公平的方式行使其自由裁量权，提出其做出决定的理由。
7. 合法的自由裁量权是限制法官行为的原则和可靠的道德机制之一，它不允许不恰当地简化司法程序，例如，在正规文件的文本中使用简化的语言。如果合法自由裁量权的原则没有得到正确适用，有关决定可予以撤销。
8. 合理的自由裁量权预先假定法官在其执法的特定领域有高度的法律意识和牢靠的专业知识。
9. 处理案件期间出现的许多程序性问题受相应的程序法（《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》和《商业程序法》）管辖。合理适用成文的程序规范是执法的一项重要原则。
10. 公平是基本原则，是任何人在法庭上均可而且应当依赖的基础。正规正确地适用法律规范不应产生本质上不公平的结果。

---

\* 本文件中表达的观点为作者的观点，不一定代表产权组织秘书处或成员国的观点。

<sup>1</sup> 见文件 WIPO/ACE/11/17 第 7 至 13 页，可查阅：[https://www.wipo.int/meetings/zh/doc\\_details.jsp?doc\\_id=342836](https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=342836)。

<sup>2</sup> 俄罗斯联邦最高法院第 10 号全会裁决有俄文版，可查阅：<http://www.vsrfr.ru/documents/own/27773/>。

11. 正确的推理是司法自由裁量权的一项重要原则。欧洲人权法院在其判例法中以合法方式承认，有权获得合理判决是公平审判权的保障之一。具体来说，欧洲人权法院在“Van de Hurk 诉荷兰”案（1994 年）、“Ruiz Torija 诉西班牙”案（1994 年）、“Hiro Balani 诉西班牙”案（1994 年）和“Hadjianastassiou 诉希腊”案（1992 年）中表达了这一立场。<sup>3</sup>
12. 俄罗斯程序法还包括要求法院采取合理司法行为的规范。
13. 在审议知识产权侵权案件时，有几种情况可能要求法官行使自由裁量权。
14. 首先，当法官决定受理诉讼时，由他决定该案是否可以妥善提交法院、原告诉状的拟定是否正确、是否已附上所有必要文件以及进一步审理案件的方式（如一般或简化程序）。
15. 其次，由法官决定是否有必要和有可能采取临时措施。在知识产权侵权案件中，如果相关程序法允许，法院可在诉讼程序的任何阶段采取措施，以确保未来裁决的执行。
16. 如果原告不寻求这些措施，则法官不能采用。
17. 如果原告要求法院以禁令的形式下令采取临时措施，禁止被告和他人从事某些行为（特别是禁止负责登记知识产权的联邦执行机构对于向可受保护的客体给予法律保护提出异议等），则法院可以下令采取这些措施，前提是这些措施与所述权利要求的主题直接相关，而且如果案件的原告胜诉，不采取这些确切的措施将导致难以或不可能执行随后的司法决定。
18. 采取这些措施完全是基于司法自由裁量权。因此，法官的任何决定都应有合理理由并得到证实。
19. 证据评估是另一种使用司法自由裁量权的情况。程序性立法要求法院对全部证据以及多种证据之间的相互关系进行全面、客观和直接的检查，在此基础上评估案件材料中包含的每一项证据。证据评估是基于法官的内心信念，这一事实并不意味着法院可以在不提供任何理由的情况下采用司法行为。
20. 法律不提供知识产权侵权案件中可接受证据的详尽清单。因此，在决定是否发生侵权时，法院可以接受程序立法中规定的任何类型的证据，特别是通过使用信息和电信网络（包括互联网）收集的证据。
21. 例如，此类信息网络公布材料（屏幕截图）的打印版如由案件当事方提供并证明，并且说明所打印网页的地址和打印的确切时间，则视为可接受的证据。这种打印件需与其他证据一起经法院评估。
22. 同样，要证明假冒商品的零售购买和销售，不仅可以通过提供确认商品付款的文件，也可以通过证人证词以及其他类型的证据（如音频或视频记录）来实现。录音或录像要获得认可作为可接受的证据，无需征得被录者的同意。
23. 如果有理由相信之后可能无法或者难以提供证据，可由公证人为必要的证据作出担保。具体来说，公证人可以证明网站在特定日期、特定时间的内容。
24. 在紧急情况下，法院在预审和审判阶段均可现场对证据进行检查和评估。例如，法院可以实时检查某个信息网络资源上发布的信息。

---

<sup>3</sup> “Van de Hurk 诉荷兰”案（1994 年），第 16034/90 号申请，18 EHRR 481；“Ruiz Torija 诉西班牙”案（1994 年），第 18390/91 号申请，19 EHRR 553；“Hiro Balani 诉西班牙”案（1995 年），第 18064/91 号申请，19 EHRR 565；“Hadjianastassiou 诉希腊”案（1992 年），第 12945/87 号申请，16 EHRR 219。

### 三、确定责任

25. 在知识产权侵权案件中行使司法裁量权最重要的一种情况是确定责任。

26. 知识产权法官在判定适当的救济时，可能面临三种选择：没收假冒商品、公布有关侵权行为的信息和决定专有权侵权的赔偿金额。

#### A. 没收假冒商品

27. “民法”第 1252（4）条规定，当知识产权保护货物的生产、分配或其他使用及其进口、运输或储存侵犯其中的专有权时，此类货物被视为假冒产品，并可能根据法院判决，将其从流通中移除并在没有任何补偿的情况下销毁。

28. 只有法院能宣布商品系伪造。必要时，法院可以命令进行专家审查，以澄清需要专门知识来判断的问题。例如，介质若含有经非法手段处理的软件，即属伪造，专家如果发现这种处理的迹象，则可基于专家的结论做出判定。

29. 另一方面，可能不会要求专家评估某一注册商标和某一特定产品上的标签是否类似、容易混淆。法院从普通消费者的角度解决这种问题，因为普通消费者缺乏有关商品的专门知识，不了解注册商标应能区分商品。

30. 如果判定被告拥有假冒商品，法院将裁定使这些商品撤出流通渠道并予以销毁。如果受影响的权利人不要求这种撤出和销毁，则将提醒当事双方注意有关问题。

31. 如果权利人或经权利人同意将商标置于商品上，而且随后将这些商品转移到俄罗斯联邦境内而未经权利人同意，则只有在这些商品质量不合格或为保护公众健康和安全、保护环境和文化价值的情况下，方可将这些商品从流通渠道中撤出并予以销毁，作为商标侵权的救济。

#### B. 公布有关侵权行为的信息

32. 如果某一特定案件中的原告要求法院公布侵权的判决，并说明实际的权利人（《民法典》第一二五二条第（1）款第（5）项），则权利要求书中必须说明应作出公布的确切位置，并陈述提出这一要求的理由。被告可以对公布的来源提出异议。法院在评估当事双方关于建议公布来源的观点阐述时，可以基于一项前提来决定公布的媒介，即做出这项选择的目的是对被侵犯的权利实行救济（例如，有关裁决应公布在以下位置：最初公布有关权利人的误导性信息的印刷出版物中，负责登记知识产权的联邦执行机构的官方公告中，在假冒商品生产和分销所在地流通的媒介中，或者将依照原告活动的性质和地点进行散发的媒介中）。

#### C. 决定专有权侵权的赔偿金额

33. 《民法典》规定了两种赔偿要求：

- 由法院裁量决定，赔偿 1 万至 5 百万卢布，以及
- 接受保护客体相应使用许可价值的两倍金额或被假冒商品价值的两倍金额赔偿。<sup>4</sup>

34. 一般而言，法院在《民法典》规定的限制内（第一二五二条第（3）款第（2）项）确定赔偿金。

35. 如果在法院自由裁量的情况下寻求赔偿，原告必须证实索赔金额有充分理由并与侵权行为相称。如果原告寻求最低赔偿，则此规则不适用。

<sup>4</sup> 俄罗斯联邦《民法典》第一三〇一条、第一三一一条、第一四〇六条第 1 项、第一五一五条、第一五三七条。

36. 如果要求按相应许可或被假冒商品价值的两倍赔偿，则原告必须提供索赔金额的计算方法和理由。原告还须提交有关文件，确认相应许可的价值或商品数量及其价格。因此，如果商品已被侵权人基于批发合同降价售出或正在出售，有关计算必须依照此商品的批发价格进行。

37. 例如，如果在版权侵权案件中寻求赔偿，原告试图使用被告出版的两个版本来证实索赔金额：一种是以标准纸印刷，采用常见设计；另一种是特别的大开本，以有厚度的彩色纸印刷，带金边，以烫金压花皮革装订。<sup>5</sup>

38. 为了确认计算无误并确定被侵犯权利的价值，原告可以提供多种数据，包括来自外国的数据。这些证据由法院根据一般证据评估规则进行评估，相对于其他证据不具有优先性。

39. 法院根据当事双方提供的证据确定赔偿金额。判决的赔偿金额不得超过原告要求的金额。

40. 法院必须证明要支付的赔偿金额是合理的。具体来说，法院要考虑与侵权对象有关的事实（例如，某个商标在公众中的知名度）；侵权的性质（商标是由权利人自己，还是第三方未经权利人同意用于商品等）；非法使用商标持续的时间；侵权人罪责的性质和程度（包括侵权的严重程度以及是否反复发生）；权利人可能遭受的经济损失；以及使用第三方知识产权是否是侵权人商业活动的重要因素。基于所有这些考虑以及合理和公平的原则，法院在赔偿金额必须与侵权造成的损害相称的前提下作出裁决。

41. 如果特定的受知识产权保护的客体由于传播了若干复制品受到滥用，如果这种传播在侵权人单一一次意图的范围内（例如，侵权人一次意图传播一批侵权复制品或假冒商品），则视为单一一次侵权。同时，关于商品（相同商品和不相同商品）购买和销售（交换、赠予）的每项交易都定性为对专有权的一次侵权，除非证明侵权人的单一一次意图包含了多项交易的执行。

42. 赔偿总额取决于多个客体中的专有权发生侵权的数量。这就是为什么法院需要明确确定哪些客体权利受到了侵犯。例如，如果一段录音出现侵权，则既要考虑录音制作者对录音的专有权，又要考虑录音所记录的表演者的专有权。因此，盗版录音制品不仅侵犯音乐作品（歌词（如有）和作曲）的权利，还侵犯录音制作者和表演者的权利。

43. 俄罗斯宪法法院反复表达了对于确定可收回赔偿金额的司法自由裁量权限度的意见<sup>6</sup>。俄罗斯宪法法院认为，在知识产权侵权案件中确定应向权利人支付的赔偿金额时，法院在确保有关各方权利和合法利益平衡，同时考虑到案件事实的情况下，可以确定低于法定最低金额的总金额。

44. 最高法院澄清了这一立场，指出法院可能不会主动将赔偿金额降到法定最低限度以下<sup>7</sup>。主张必须作此降低的一方必须提出法院适用这一措施的理由。如果将金额降到法定最低限度以下，法院必须提出作此决定的理由，并提供相应的证据。

45. 本文稿仅重点讨论知识产权侵权案件中司法自由裁量权的少数几个方面，但目的是为说明俄罗斯法院在这一领域制定的主要方法。

[后接稿件]

<sup>5</sup> 第九上诉商事法院裁决，2010年10月25日，案件号A40-99593/09。

<sup>6</sup> 例如，2016年12月13日第28-II/2016号裁决（摘要的英文版见<http://www.ksrf.ru/en/Decision/Judgments/Documents/Resume13122016.pdf>）以及2018年2月13日第8-P号裁决（俄文版见<http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision315752.pdf>）。

<sup>7</sup> 见俄罗斯联邦最高法院最近的全会裁决2019年4月23日第10号第62项中的澄清（俄文版见<http://www.vsrif.ru/documents/own/27773>）和2017年7月12日最高法院主席团通过的《判例法概览》第3号（2017年）第21项（俄文版见<http://www.supcourt.ru/documents/practice/16241>）。

## 圣基茨和尼维斯知识产权侵权案件中的检察机关自由裁量权

撰稿：圣基茨和尼维斯检察署署长 Valston Michael Graham 先生，圣基茨和尼维斯巴斯特尔\*

### 摘 要

对于看起来犯下知识产权方面罪行的人，确定是否应予起诉，需要考虑一系列因素，并要在相互竞争的利益之间达成平衡。使用检察机关自由裁量权，使检察官有自由并有权根据法律和检察官本人了解到的已有情况作出判决。是否对知识产权犯罪案件提起起诉，这项自由裁量权受多个限制和挑战的制约。这很大程度上是由于许多知识产权侵权案件跨境发生，造成了司法和法律上的挑战。但是，必须适当权衡这些挑战与可能倾向于刑事起诉的公共利益上的考虑。

### 一、导 言

1. 根据《与贸易有关的知识产权协定》第 61 条，世界贸易组织成员须至少对有意以商业规模进行商标假冒和版权盗版的案件规定刑事程序和刑事惩罚。起诉知识产权罪案如果法律或事实依据不充分，或者不符合公共利益，可能使公民承受审判带来的焦虑、费用和尴尬。相反，未能有效起诉有罪方可能会对知识产权的价值产生负面影响，因此破坏公众对行业和刑事司法系统的信心。

2. 是否起诉的决定是检察官在刑事司法程序中作出的最重要的决定之一。本文旨在阐明在知识产权侵权案件中行使自由裁量权的情况。首先，文章探讨了通常行使自由裁量权的情况，然后把它与知识产权侵权具体关联起来。在此背景下，文章讨论了起诉知识产权罪案的挑战以及可能倾向于刑事执法的公共利益方面的考虑，同时特别关注以民事程序作为刑事执法的潜在替代方案以及起诉知识产权罪案的威慑效果。

### 二、关于检察机关自由裁量权的一般性考虑

3. 检察长及其治下人员应当公平、认真行事，并充分考虑公共利益。检察官在决定是否起诉时应审慎考虑。

4. 在大多数国际和联邦司法管辖范围内，检察官享有很大的自由裁量权。大多数联邦宪法还规定，检察官应独立行使自由裁量权。宪法如此巩固检察长自由裁量是否起诉的权力，这意味着要质疑是否应提起诉讼、应以何种罪名起诉，而且如果诉讼已经启动，是否应停止起诉，可提出理由的空间十分有限。以圣基茨和尼维斯为例，检察长对于起诉问题行使的自由裁量权仅受最高法院有限的司法审查权制约。

5. 鉴于其坚不可摧的立场，检察官在行使职责时应客观、独立和冷静，不受任何不当影响，包括政治影响。但是，不能忽视的是，公共政策可能无意中影响对于是否起诉的自由裁量权的行使。

6. 检察官在决定是否起诉时采取“两阶段”检验法。他们在行使自由裁量权时必须对证据和公共利益两方面都进行检验。两项检验都是通过非详尽因素的清单来衡量。如果检察官认为存在妨碍起诉的公共利益考虑因素，则不应发起此诉讼，或者如果诉讼已经启动，应立即停止。

---

\* 本文件中表达的观点为作者的观点，不一定代表产权组织秘书处或成员国的观点。

### 三、知识产权侵权诉讼中的检察机关自由裁量权

#### A. 挑 战

7. 在互联网时代，通过社交媒体应用等手段跨境获取受知识产权保护内容的情况越来越多，跨管辖范围的问题通常在行使检察机关自由裁量权方面占很大比重。

8. 行使检察机关自由裁量权的挑战通常同样适用于知识产权侵权领域。在这方面，必须充分考虑三个关键因素。首先，在当今全球化的世界中，知识产权犯罪的方方面面超越国界，是否存在证据，是否能获得证据。第二，考虑到有时各不相同而且不相容的法律框架，证据是否会被接受，起诉能否得到保障。第三，同样，考虑到知识产权犯罪的跨国性，能否提供可靠证人。这些只是在知识产权罪案上行使检察机关自由裁量权面临的挑战的一小部分因素。

9. 从上述情况可以清楚看出，要成功起诉知识产权犯罪，所需的调查十分复杂，加上管辖权和可否受理的问题，这些仍对起诉知识产权侵权构成重大挑战，并由此延及检察机关自由裁量权的行使，对它构成重大挑战。

10. 知识产权犯罪治外法权、互联网的快节奏、礼让的需要和法律框架的协调，这些方面造成的困难绝不是新现象。加拿大最高法院早在“Pro Swing 有限公司诉 Elta Golf 有限公司”案<sup>1</sup>中就已认识到这些问题的存在。法院指出，“现代商业交易需要迅速反应和有效救济。互联网的出现加剧了对适当工具的需求”<sup>2</sup>，并且，“治外法权长期以来公认受到关注，这不仅因为法律通常只适用于所颁布的管辖范围，而且因为法院不熟悉外国的司法体系”<sup>3</sup>。

11. 联合国知识产权罪案小组在《2017/2018 年知识产权罪案和执法报告》中强调了其中一些挑战：

“首先，很明显，数字环境的快速发展给消费者带来了机遇和风险。其次，虽然执法、商业和法律三界之间的合作改善提高了效率，但挑战性的资金约束限制了可以采取的直接执法行动的数量。第三，在英国脱欧后的世界里，在欧洲和国际层面保持强有力的执法伙伴关系不可避免地带来挑战。第四，让公众参与打击知识产权犯罪正在成为我们职权范围内越来越重要的一个方面。”<sup>4</sup>

#### B. 公共利益考虑

12. 为什么起诉知识产权侵权很重要？对知识产权犯罪提起诉讼可能符合公共利益。Jarrett 和 Chandler 在《起诉知识产权罪案》手册<sup>5</sup>中指出，刑事诉讼为经济和国家安全利益提供保障，并为全世界消费者的健康和安全提供保护。

---

<sup>1</sup> “Pro Swing 有限公司诉 Elta Golf 有限公司”案，[2006] 2 S.C.R. 612。

<sup>2</sup> 同上，第 1 段。

<sup>3</sup> 同上，第 53 段。

<sup>4</sup> 知识产权罪案小组（2018 年），《2017/18 年知识产权罪案和执法报告》，第 3 页，见：[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/740124/DPS-007593\\_IP\\_Crime\\_Report\\_2018\\_-\\_Web\\_v2.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/740124/DPS-007593_IP_Crime_Report_2018_-_Web_v2.pdf)。

<sup>5</sup> H. Marshall Jarrett 和 Cameron G. Chandler（2013 年），《起诉知识产权罪案》（第四版），美国检察官执行办公室法律教育办公室，见：[https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-ccips/legacy/2015/03/26/prosecuting\\_ip\\_crimes\\_manual\\_2013.pdf](https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-ccips/legacy/2015/03/26/prosecuting_ip_crimes_manual_2013.pdf)，第 1 页。



13. 美国上诉法院第七巡回法院在“Rockwell Graphic Systems 有限公司诉 DEV Industries 有限公司”案<sup>6</sup>中指出，“国家的未来在很大程度上取决于工业效率，而工业效率在很大程度上取决于对知识产权的保护”。<sup>7</sup>

14. 正如 David Goldstone 在文章中指出<sup>8</sup>，是否起诉知识产权罪案的决定可能取决于多种因素。这些因素一方面包括侵权的严重性以及健康和公共安全方面的考虑，另一方面涉及侵权是由个人还是有组织犯罪集团实施、执法优先顺序、量刑选择以及非刑事替代方案是否充分等方面的考虑。

15. 考虑到这些因素，侵权行为如果有危害健康、公共安全和环境的潜在风险，通常应倾向于追究刑事制裁。同样，如果侵权行为是由有组织的犯罪集团实施，或者侵权的性质要求有关处理产生公共威慑力，这种情况也应倾向于刑事制裁。但在另一方面，由单个或少数个人实施的侵权行为如果涉案数量少，而且不引发任何公共利益方面的担忧，则可能视为没有严重到需要追究刑事制裁。在资源有限的国家尤其如此。

16. 采用“勾选框”的做法决定是否予以起诉，其危险在于它可以使产权变得无足轻重，并且最大限度地减少或阻碍综合教育方案的发展和推广。这种教育方案对于检察官十分有必要，可以帮助他们更好地了解哪些因素应指导他们使用自由裁量权，而且对于整个社会也很有必要，可以帮助整个社会更好地了解知识产权权利人可能受到的损害。“勾选框”做法的另一个潜在负面影响是，它会阻碍以针对知识产权犯罪的大力执法作为优先工作。

17. 在一些国家，打击知识产权犯罪的立法以临时方式制定，表明优先程度低。在此背景下，制定更全面的法律框架，特别是对于资源有限的国家，将使国家从最佳做法中受益，为起诉知识产权罪案奠定更加一致的立法基础。

#### C. 民事救济与刑事诉讼

18. 民事救济的存在不应取代诉讼。毕竟，民事救济也可用于盗窃和人身伤害等犯罪，但这些违法行为引发的诉讼也日日都有。

19. 按照 Jarrett 和 Chandler 的观点<sup>9</sup>，刑事诉讼对惯犯造成的威慑效果可能比民事救济好。如果仅通过民事救济来解决假冒和盗版问题，犯案者可能只会将有关后果视为“业务成本”。

20. 对于是否起诉知识产权罪案行使自由裁量权，应以对待任何其他犯罪同等的承诺和关切来对待。在这方面，应考虑所有相关因素，包括在其他罪案中通常会考虑的因素。

#### D. 起诉的威慑力

21. 威慑必须成为通过刑事措施保护知识产权的重点。倾向于起诉知识产权罪案，会传递出一种正确的信息：对这种权利的侵犯不应姑息，而应予以惩戒。

22. 像大多数犯罪一样，具体和一般性的威慑是守法的重要标杆。对知识产权侵权的刑事诉讼对于确保公众尊重这种权利起着重要作用。Jarrett 和 Chandler 的忆述确有理由：如果认为会受到调查和起诉，更多人会受到威慑而不犯下知识产权方面的罪行<sup>10</sup>。

<sup>6</sup> “Rockwell Graphic Systems 有限公司诉 DEV Industries 有限公司”案，[1991] 925 F.2d 174（第七巡回法院）。

<sup>7</sup> 同上，第 180 页。

<sup>8</sup> 同上，第 180 页。

<sup>9</sup> 《起诉知识产权罪案》（2013 年），同前引书，第 393 页。

<sup>10</sup> 同上，第 393 页。

#### 四、结 论

23. 尽管存在上述挑战，行使检察机关自由裁量权必须以保护权利人和公众权利的方式进行，同时又对希望通过知识产权侵权非法获益的个人和实体起到威慑作用。

24. 对于起诉知识产权罪案有关的挑战，应当权衡四个推动性因素。首先，必须在这种挑战与对消费者健康和安全的潜在危害之间进行平衡。其次，行使检察机关自由裁量权必须考虑到可能对环境造成的损害。第三，还必须考虑知识产权犯罪对合法收入流带来的负面影响。第四，必须利用知识产权罪案起诉来抵消此类犯罪为洗钱和有组织犯罪创造的机会。

25. 在加勒比这种小型的司法管辖区，缺乏知识产权方面的教育和意识，加上资源紧张和更关注与枪支有关的犯罪，常常掩盖了对知识产权侵权提起诉讼的重要性。尽管如此，圣基茨和尼维斯知识产权局的热情和努力值得称道。最近的立法修正案、企业家产权登记教育活动以及为公共和私营部门代表开展的培训都让人们希望，行使倾向于起诉知识产权犯罪的自由裁量权将在未来引起更大关注和更高重视。

[后接稿件]

## 根据联合王国 1988 年《版权、外观设计和专利法》第 97 条第 (2) 款行使给予额外损害赔偿的自由裁量权

撰稿：联合王国高等法院知识产权企业法庭、英格兰和威尔士商事与财产法院地区法官 Charlotte Hart 女士，联合王国伦敦\*

### 摘 要

在版权侵权诉讼中，寻求损害赔偿的权利人可根据联合王国 1988 年《版权、外观设计和专利法》第 97 条第 (2) 款要求判予额外的损害赔偿金。法院认为很难确定此类损害赔偿的性质。上诉法院现已裁定，第 97 条第 (2) 款允许法院拥有广泛的自由裁量权，这比加重性损害赔偿（补偿性）和示范性损害赔偿（惩罚性）的普通法分类更为灵活。额外的损害赔偿可能有返还性成分。裁决也可能只是惩罚性的，前提是其不构成对侵权人权利的滥用。对根据第 97 条第 (2) 款判予的额外损害赔偿的量化几乎没有指导，这可能会给诉讼当事人带来不一致和不确定性。似乎对以在一般损害赔偿金的基础上增加百分比的方式作出的裁决没有任何限制。

### 一、导 言

1. 在根据联合王国 1988 年《版权、外观设计和专利法》（该法）提出的版权侵权民事诉讼中，权利人可以寻求让侵权人由其不法行为所获得的利润给予赔偿，或要求损害赔偿金。一般补偿性损害赔偿（一般损害赔偿）旨在尽可能将权利人恢复到其在未遭受侵害行为时<sup>1</sup>本应处于的位置，权利人必须根据概率平衡确定损失，并有权追回由侵权行为造成并且没有政策规定不予赔偿的可预见损失。

2. 在许多版权案件中，一般损害赔偿通过参考本应支付的特许权使用费版税或许可费（在未支付正常版税/费用的情况下）或参考用户原则进行评估。这是在侵权行为发生前一刻的假设性谈判中，权利人和侵权人作为自愿参与方会商定的名义许可费。<sup>2</sup>

### 二、1988 年《版权、外观设计和专利法》第 97 条第 (2) 款

3. 在适当的情况下，根据该法第 97 条第 (2) 款，权利人可能会被判予额外的损害赔偿。该法规定：

“法院在版权侵权诉讼中，可顾及所有情况，特别是：

- (a) 公然侵权的行为；和
- (b) 被告因侵权而获得的任何利益；

判予实现案件公正所需的额外损害赔偿。”

4. “公然”一词在牛津英语词典中被定义为“显然或明显冒犯的”。在侵犯版权的背景下，认为公然冒犯涉及可耻或欺骗的行为，包括故意和蓄意侵权<sup>3</sup>。公然的概念将法院的考虑重点放在侵权人的行为及其是否表明是蓄意侵权，包括：

- 获取/复制版权作品的方式；
- 侵权的方式；和

---

\* 本文件中表达的观点系作者观点，不一定代表产权组织秘书处或成员国的观点。

<sup>1</sup> “Livingstone 诉 Rawyards 煤业公司”案（1880 年）5 App. Cas., 25。

<sup>2</sup> “通用轮胎橡胶公司诉 Firestone 轮胎橡胶有限公司”案[1975 年] 1 W.L.R. 819。

<sup>3</sup> “Brightman J in Ravenscroft 诉 Herbert”案[1980 年] RPC 193。

- 侵权人在受到质疑时，是否愿意停止行为并配合减少对权利人的损害。

5. 当侵权行为的直接利润不足以使权利人倾向于选择收回利润，而侵权人已经获得了更广泛的利益时，权利人通常会寻求第 97 条第 (2) 款 (b) 下的损害赔偿。更广泛的利益可能包括侵权人获得商誉或在特定市场中占有一席之地。在“**Absolute Lofts 诉 Artisan Home Improvements**”案<sup>4</sup>中，侵权者在其网站上展示了权利人进行阁楼改造的图像，从而不实地将权利人的技能占为己有。由于这两个公司地理位置相距较远，并不存在竞争，因此权利人未因遭到侵权而导致其业务上的经济损失。然而，还是判给了权利人额外的损害赔偿金，以反映权利人因未能分享侵权人利用其图像所获取的利益而遭受的损害。

6. 权利人无需满足第 97 条第 (2) 款 (a) 或 (b) 项作为裁决的先决条件。它们只是在所有情况下决定案件公正所需的因素。因此，即便侵权人的行为不属于公然行为，但态度可被视为“非常不在乎”<sup>5</sup>，仍可判予额外的损害赔偿金。另一方面，如果侵权人试图但未成功遵守法律，则认为故意利用权利人的版权获得商业利益不足以造成额外损害<sup>6</sup>。

7. 权利人可以选择依靠该法第 97 条第 (2) 款或欧盟执法指令<sup>7</sup>第 13 条第 (1) 款中更有利的条款。指令<sup>8</sup>通过规定欧盟成员国需针对有意或具备合理理由知道自己从事侵权活动的侵权人为权利人提供的最低保护标准，对损害赔偿的评估进行了一定程度的统一。随着该指令在国内法<sup>9</sup>中的实施，它为这种救济创造了“底线”，而非“上限”。在明显属于可耻行为的情况下，该法第 97 条第 (2) 款中法院关于公然行为的明确义务（未在执法指令第 13 条第 (1) 款中提及）可证明对权利人有利。

### 三、根据该法第 97 条第 (2) 款提出的额外损害赔偿的性质

8. 评论员<sup>10</sup>和法官都在努力明确额外损害赔偿的性质和目的。关于根据该法第 97 条第 (2) 款（或其前身条款<sup>11</sup>）作出的裁决应被确定为加重性还是示范性损害赔偿的问题，已有很多讨论。当侵权行为是以某种加重伤害的方式或动机实施时，会对精神痛苦判予加重性损害赔偿。因此此类损害赔偿是补偿性的。示范性损害赔偿的目的是惩罚。Devlin 法官在“**Rookes 诉 Barnard**”案<sup>12</sup>中说明了在何种情况下可能判予此类损害赔偿，包括：

- “有必要让侵权人明白侵权行为得不偿失”的情况下；和
- 有成文法授权的情况下。

9. Devlin 法官明确拒绝判定根据该法第 97 条第 (2) 款的前身条款判予的额外损失赔偿是否为成文法授权的示范性损害赔偿。

9. 这个问题不仅是学术问题，也与可能判予损害赔偿金额有关。尽管如此，关于额外损害赔偿是具有补偿性还是也可以仅为惩罚性的，这种不确定性已持续数十年。如果侵权人的行为和态度明显加

<sup>4</sup> [2015 年] EWHC 2608 (IPEC)。

<sup>5</sup> “国家医疗服务体系信托诺丁汉郡医保的 **Pumfrey J 诉新闻集团报业有限公司**” [2002 年] RPC 49。

<sup>6</sup> “**英格兰和威尔士板球委员会诉 Tixdaq 有限公司**”案 [2016 年] EWHC 575 (ch)。

<sup>7</sup> “**P. P. L. 诉 Ellis**”案 [2018 年] EWCA Civ 1308。

<sup>8</sup> 欧洲议会和理事会 2004 年 4 月 29 日关于知识产权执法的第 2004/48/EC 号指令，网址：<http://data.europa.eu/eli/dir/2004/48/oj>。

<sup>9</sup> 2006 年知识产权（执法等）条例第 3 条，2006 年，SI 2006/1028。

<sup>10</sup> Joshua Marshall (2017 年)，“版权侵权用加重性还是示范性损害赔偿？”，《欧洲知识产权评论》，第 565 页。

<sup>11</sup> 1956 年《版权法》第十七条第 (三) 款包含额外要求，即法院必须认为权利人除此以外无法获得有效的救济。

<sup>12</sup> 上议院：[1964 年] AC 1129。

重了权利人所受的伤害，那么采取补偿性的赔偿方式就没有问题。此外，如果侵权行为伤及权利人家庭成员的感情，法院也愿意采取灵活的做法，判予权利人加重性损害赔偿，赔偿金额考虑到对其家庭成员的伤害。<sup>13</sup>

10. 然而，在其他事实情况下，很难证明额外的损害赔偿纯粹是补偿性的。侵权者的公然行为并不总是对权利人的感情造成伤害。典型的例子是，当权利人不是自然人时，就不可能有受伤的感觉。在这种情况下，也就不会有加重性损害赔偿。<sup>14</sup>评论员指出，如果因公然行为而给予非自然权利人额外损害赔偿，根据逻辑，该裁决本质上是示范性的。

11. 此外，由于侵权人获得的利益而给予权利人额外损害赔偿（该法第 97 条第（2）款（b）项）可能最容易被归类为返还性损害赔偿。

12. 该问题最终由“P. P. L 诉 Ellis（以 Bla Bla Bar 为名经营）”案的上诉法院作出权威裁定<sup>15</sup>，认定根据该法第 97 条第（2）款给予的额外损害赔偿可以部分或完全是示范性的。它们本质上可能也是返还性损害赔偿，或可以通过将所获利益返还的赔偿方式进行。上诉法院承认额外损害赔偿的一个重要目的是震慑特定侵权者和潜在侵权者。法院的结论是，没有必要把法院在本条款下的自由裁量权精准嵌入普通法的常见原则。额外损害赔偿尽管是成文法规定，但属于特殊情况。

#### 四、损害赔偿额

14. 该法第 97 条第（2）款的规定并未就法院判予的损害赔偿金额提供指导。“Ellis”案所证实的自由裁量权具有的广度带有决策标准不一致的风险，以及在赔偿金额方面对于诉讼当事人的不确定性。上诉法院仅警告说，“巨额”示范性损害赔偿金可能构成对侵权人权利的滥用。该判决还确认，即使侵权人面临带有经济性质的处罚的单独刑事诉讼程序，法院也可能判予示范性的额外损害赔偿。法院唯一的义务是确保侵权人不会二次支付同一损害赔偿。

15. 但是，在行使其自由裁量权时，法院仍需考虑判予的额外损害赔偿是补偿性还是惩罚性的。如果判予惩罚性赔偿金，则应考虑与补偿性赔偿无关的一些方面，例如根据侵权者个人情况和支付能力予以降低。<sup>16</sup>

16. 要想找到有关赔偿金额的最佳指导，可以考虑已报告的案件中判予的金额。然而，此类案件的数量有限，而且每一个案件的事实情况各异。可能并不意外的是，对于以一般性损害赔偿判予基于版权或名义许可费的百分比增加，法官有时会认为根据该法第 97 条第（2）款的来进行判定较为方便。<sup>17</sup>虽然这不是对每种情况都最合适的方法，但似乎并未被欧盟法律<sup>18</sup>排除在外，也未超出“Ellis”案上诉法院承认的广泛自由裁量权。

[文件完]

<sup>13</sup> “Williams 诉 Settle”案 [1960 年] 2 All ER. 806。

<sup>14</sup> “Eaton Mansions (Westminster) 有限公司诉 Stringer Compania de Inversion 公共有限公司”案 [2013 年] EWCA Civ 1308。

<sup>15</sup> [2018 年] EWCA Civ 1308。

<sup>16</sup> “Michael O’ Mara Brooks 诉《快报》”案 [1999 年] F. S. R. 49。

<sup>17</sup> “半島商务服务有限公司诉 Citation 公共有限公司”案 [2004 年] F. S. R. 17 (H. H. J. Maddocks)。

<sup>18</sup> “Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa”案 (C-367/15)。