

摘要:

审查是否属情况紧急、申请人是否存在稳定的合法权益、申请人是否存在胜诉可能性、申请人是否会受到难以弥补的损害,考量利益平衡和对社会公共利益的保护。

如何审查知识产权诉前行为保全案件(上)

□杨捷

诉前行为保全制度于2012年《中华人民共和国民事诉讼法》(简称《民事诉讼法》)修正后确立。此前,我国民事诉讼中仅有诉前财产保全制度。修法后,诉前行为保全制度发挥其优势,在申请人合法权益可能受到难以弥补损害的紧急情况下,赋予申请人及时便利的救济手段,以制止不可挽回的损害或遏制损害的大幅增加。

知识产权纠纷案件因其客体价值存在一定的时效性,权益中又包括相关商誉及人身权利,与诉前行为保全制度具有天然的匹配性。

对财产保全案件,大家较为熟悉,但对于行为保全,特别是诉前行为保全制度,则相对陌生。本文对知识产权诉前行为保全作一简略介绍,以供大家参考。



资料图片

知识产权诉前行为保全

案件的法律规定

2012年修正的《民事诉讼法》第一百零一条第一款规定,利害关系人因情况紧急,不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全措施。

该规定首次将诉前行为保全制度引入我国民诉体系。在之后的2017年及2021年《民事诉讼法》修正中,上述条文未作改动。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》对该制度也有若干规定。

2018年,《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》(简称《行为保全规定》)公布,为知识产权案件的诉前行为保全作出了更为详尽的规定。

总体而言,诉前行为保全案件适用的法律规定并不繁杂。

对诉前行为保全

程序性问题的审查

在收到申请人申请后,首先需要对几个程序性问题的审查:

一、审核申请人是否已列明申请人与被申请人的身份、送达地址、联系方式

申请人的上述信息通常不会存在问题,需要特别注意的是被申请人的身份、送达地址以及联系方式。诉前行为保全案件要达成其法律效果,条件之一是能够对被申请人进行有效送达。如果诉前行为保全裁定需要公告送达,就可能无法实现良好的效果。

因此,在受理初期,我们就应该注意被申请人的相关信息,特别是送达地址和联系方式的真实性、可靠性问题。如果其送达地址是一些用以注册用的经营区、开发区,或其他明显不能送达的地址,可以要求申请人提供其他备选送达地址或联系方式。备选地址或联系方式可以通过查询公开信息、网络信息等方式获取,目标在于裁定书可以及时、有效送达。

二、审核申请人的申请是否明确、完整

申请人在申请中必须明确要求采取行为保全措施的内容和期限,当申请中缺少上述要素或内容存在歧义时,需要申请人及时补充或明确内容。

当申请范围过大时,可能不会获得法院支持;当申请范围过小时,可能会致申请人正当权利不能得到及时保护;当申请内容不具备可执行性时,可能会影响裁定最终的法律效果。因此,当出现上述情形时,应及时与申请人沟通,促其修正、完善申请。

三、审核申请人是否已提交申请所依据的事实、理由

事实、理由应包括被申请人的行为将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害或者造成案件裁决难以执行等损害的具体说明。因诉前行为保全情况紧急,法院在审查时需要掌握完整案情,因此申请人申请书中的事实、理由部分需要保

证其完整性。

四、审查对该诉前行为保全是否有管辖权

申请诉前行为保全,应当向被申请人住所地具有相应知识产权纠纷管辖权的法院或者对案件具有管辖权的法院提出。当事人约定仲裁的,应当向前述法院申请行为保全。此法律规定赋予申请人选择权,当事人既可以选择被申请人住所地法院,也可以选择对案件有管辖权的法院管辖。其中,对案件有管辖权的法院,是指对后续实体审理案件有管辖权的法院。在诉前行为保全案件中,可依据申请人的请求权基础所涉案由来确定其管辖权。

五、审核申请人是否已提供担保

申请人申请行为保全,应当依法提供担保。申请人提供的担保数额,应当相当于被申请人可能因执行行为保全措施所遭受的损失,包括责令停止侵权行为所涉产品的销售收益、保管费用等合理损失。对诉前行为保全中提供担保的具体要求,依据有关规定,可以参照财产保全的相关规定执行。

六、考量是否需要询问申请人及被申请人

《行为保全规定》第五条第一款规定,人民法院裁定采取行为保全措施前,应当询问申请人和被申请人,但因情况紧急或者询问可能影响保全措施执行等情形除外。

因此,虽然询问双方当事人,特别是被申请人属于“应当”的范畴,但也有情况紧急等例外情形可

不予询问。事实上,情况紧急本身就是诉前行为保全成立的要件之一,法院在接受申请后又必须在48小时内作出裁定,鉴于时间紧迫,司法实践中询问被申请人的情况并不多见。

但在实务中,法官对此仍应保持一定的警惕。判断是否询问被申请人,可以参考的标准是对被申请人侵权可能性的综合判断,比如申请人提交证据的确凿程度、申请人主张行为从社会常识出发的可信度等等。法官甚至还可以考量被申请人的企业性质和类型,如果被申请人属于市场头部企业,或者是较为大型、具备一定规模的企业,就应当考虑涉案行为的真实性问题或者是否存在其他正当理由。这些企业通常较容易联系,在此情况下可就案情需要对被申请人进行询问,以完善事实认定和法律适用,防止遗漏关键事实及法律适用错误。

对诉前行为保全的实体审查

对诉前行为保全的实体审查,涉及事实的认定与法律的适用。

在事实认定方面,需要特别指出的是,法律规定法院在裁定采取行为保全措施前,应当询问申请人和被申请人,但因情况紧急或者询问可能影响保全措施执行等情形除外。这一除外条款的规定旨在保护申请人的诉讼利益,但同时也对申请人的举证提出比较高的要求。由于不经过被申请人质证,申

请人提交的证据必须具备较高的真实性、合法性以及关联性。申请人可以提交公证书、商标注册证、版权登记证书、证据原件等证明力强的证据,以便法官能够及时形成心证,作出认定事实的判断。在存疑的情况下,法官可要求申请人补强证据,以平等保护被申请人的诉讼权利。

在法律适用方面,根据《民事诉讼法》规定,利害关系人因情况紧急,不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,是诉前行为保全获得支持的具体要求。

是否属情况紧急、申请人是否存在稳定的合法权益、申请人是否存在胜诉可能性、申请人是否会受到难以弥补的损害以及其他因素,是审查诉前行为保全是否成立的主要要件。

一、是否属情况紧急
情况紧急不是一个明确的法律概念,在《民事诉讼法》中,涉及情况紧急的情形仅适用于证据保全、财产保全、先予执行及本文所述的行为保全中。

《行为保全规定》第六条对情况紧急规定了几种情形,即申请人的商业秘密即将被非法披露;申请人的发表权、隐私权等人身权利即将受到侵害;诉争的知识产权即将被非法处分;申请人的知识产权在展销会等时效性较强的场合正在或者即将受到侵害;时效性较强的热播节目正在或者即将受到侵害。

案例:(2022)沪0115行保3号

申请人央视国际网络有限公司与被申请人上海悦保信息科技有限公司、沈阳盘球科技有限公司诉前行为保全案

申请人经授权,有权通过信息网络以直播、延播和点播等形式转播2022年卡塔尔世界杯赛事节目并进行维权。卡塔尔世界杯开幕后,申请人发现被申请人悦保公司经营的“足球直播网”专门在首页设置热门直播,点击“观看直播”后即可跳转到被申请人盘球公司经营的“盘球吧”网站观看世界杯赛事的直播。申请人认为两被申请人构成著作权的共同侵权,故申请两被申请人立即停止并不再通过网络提供侵害2022年卡塔尔世界杯足球赛事著作权的直播服务。

法院经审查认为申请人上述申请符合法律规定,遂作出行为保全裁定。该案属于典型的时效性很强的热播节目被盜播构成情况紧急的情形。与之相类似,在(2022)沪0115行保1号案中,被申请人对2022年北京冬奥会实施了盜播行为,法院审查后也作出行为保全裁定。上述两案的诉前行为保全均取得良好的法律效果和社会效果,并被写入2023年全国人大会议审议的最高人民法院工作报告。

《行为保全规定》第六条还设置了兜底条款,赋予法官认定其他需要立即采取行为保全措施情况的自由裁量权。面对因技术发展所引发的新型知识产权案件,不限于以列举方式规定情况紧急情形有利于法官面对新情况作出自身判断。

从自身经验出发,笔者认为可以从以下逻辑判断是否情况紧急,即需要被申请人立即为或不为某行为,否则申请人的合法权益将遭受难以弥补的损害。放到上述案例中,即需要被申请人立即停止实施盜播行为,否则申请人的合法权益将遭受难以弥补的损害。

二、申请人是否存在稳定的合法权益

在知识产权案件中,认定申请人是否存在合法权益相对复杂,需分而视之。同时基于诉前行为保全的紧迫性,又要求该合法权益相对稳定。

《行为保全规定》第八条对合法权益的稳定性审查作出规定,即应当综合考量下列因素:所涉权利的类型或者属性;所涉权利是否经过实质审查;所涉权利是否处于宣告无效或者撤销程序中以及被宣告无效或者撤销的可能性;所涉权利是否存在权属争议;其他可能导致所涉权利效力不稳定的因素。

下面就知产案件的不同类型加以说明:

1、商标权案件

商标权案件的申请人权利需经申请、注册等程序并予以公示,较为明确,所以应主要考察其权利的稳定性,即申请人商标是否处于宣告无效或者撤销程序中以及其被宣告无效或者撤销的可能性,是否存在权属争议等。

2、专利权案件

因外观设计专利无须经实体审查,其权利本身存在较大的不稳定性。而发明及实用新型专利通常会涉及较为复杂的技术问题,是否构成侵权可能需要借助技术力量专业比对。因此,基于专利权案件权利的不稳定性及技术特点,对其诉前行为保全需秉持审慎态度。(作者系上海市浦东新区人民法院知识产权审判庭审判团队负责人、四级高级法官。获评上海法院审判业务骨干等。)