

【法学研究】

泰国知识产权侵权纠纷解决制度及启示

陶建国, 时 阳

(河北大学 政法学院, 河北 保定 071002)

摘 要:泰国于1995年加入WTO后,进一步完善了知识产权法律制度。为有效解决知识产权侵权问题,泰国建立了知识产权及国际贸易法院,审理知识产权侵权纠纷民事和刑事一审案件。该法院在法官制度、审理程序、证据制度、诉讼保全、救济方法等方面与普通法院有很多不同点。为了快速解决知识产权侵权纠纷,减轻纠纷当事人的经济负担,泰国知识产权局建立了知识产权仲裁和调解制度,依据专门的知识产权仲裁和调解规则处理纠纷。泰国知识产权侵权纠纷处理制度对我国具有一定的启示意义,我国在完善知识产权保护机制方面可借鉴泰国的一些成功经验。

关键词:知识产权;侵权纠纷;专利代理人;诉讼;仲裁

中图分类号:D913/97

文献标志码:A

文章编号:1674-2494(2013)03-0035-05

泰国在推进市场经济发展过程中,不断注重知识产权的创造、运用、保护及管理能力的提升,其知识产权立法体系日益完善,这一态势在1995年加入WTO之后体现得尤为明显^[1]。目前,泰国主要的知识产权立法包括《专利法》、《著作权法》、《商标法》、《植物新品种保护法》、《集成电路配置设计保护法》、《地理标志保护法》等。不同的知识产权立法均明确界定了侵权的概念,并对侵权行为规定了民事及其刑事的处罚方法。为了有效制止知识产权侵权行为,通过保护知识产权而推动经济的繁荣,提升泰国企业的国际竞争能力,泰国逐步完善了知识产权权利救济机制,建立了专门审理知识产权纠纷的法院以及知识产权仲裁和调解机构^[2]。较为完善的权利救济机制有助于知识产权制度的良好发展,加快实现知识产权立国之理念。

一、泰国知识产权侵权民事及刑事诉讼制度

泰国于1996年公布了《知识产权及国际贸易法院设置法及诉讼程序法》,规定在全国各地设立知识产权及国际贸易法院,专门审理知识产权和国际贸易纠纷的一审案件^[3]。但截至目前,只在曼谷建立了“中央知识产权及国际贸易法院”,在其他地区建立知识产权法院之前,全国各地的知识产权侵权纠纷均由“中央知识产权及国际贸易法院”专属管辖,该法院对于知识产权纠纷既具有民事审判权也有刑事审判权。

1. 知识产权侵权民事诉讼

知识产权案件由2名职业法官和1名专家型非职业法官组成合议庭进行审理,评议案件实行少数服从多数原则。职业法官必须具有知识产权专业知识且为法学本科以上学历,专家型非职业法官不属于法院正式职员,他们主要是从具备知识产权专业知识的大学教师、企业法务人员、其他领域的专家中选任的,任期5年^[4]。这些专家型非职业法官必须年满30周岁,政治上中立,不具有任何政党身份或各级议员身份。立法上要求审理知识产权纠纷依据《知识产权及国际贸易法院设置法及诉讼程序法》和《知识产权及国际贸易法院规则》规定的程序进行,对于未加规定事项可准用《民事诉讼法》^[5]。为了快速审理知识产权侵权案件,法律规定须实行集中审理,即诉讼程序必须不间断地连续进行,庭审结束后当庭宣告判决。对此,在开庭前的适当日期要求所有当事人到法庭确定以下诉讼事项:(1)是否将纠纷交付和解或仲裁程序;(2)确定诉讼期间;(3)确定法庭上提供证言的

收稿日期:2013-02-17

作者简介:陶建国(1963-),男,满族,河北承德人,副教授,法学博士,主要研究方向为诉讼法。

证人人数、是否提交书面证言、询问证人的方法;(4)提供技术性或科学上的证言的主要内容及提供日期;(5)是否听取专家意见等。此外,确定当事人之间的争点问题也是其中重要内容之一,法官根据双方当事人提出的诉状和供述书确认当事人之间存在哪些争论点,以便确定庭审时应重点审理的事实问题。

为了更好维护知识产权人的权益,减轻其举证负担,法律允许法官根据案件情况实行举证责任倒置。根据法律规定,只有居住在海外的证人才可经法院同意提交书面证言代替出庭作证,对国内证人而言如果证人离审理法院较远不便出庭作证,可采用电视会议系统询问证人。知识产权纠纷实行公开审理,但涉及商业秘密的可不公开进行。为保护知识产权人的利益,经当事人请求,于法院认为开示案件的全部或部分事实或信息有所不当时,得发布下列命令:(1)禁止公众参与全部或部分调查证据程序,并不公开法庭调查证据;(2)禁止公开案件的事实及相关信息。

诉讼保全方面,在证据有可能灭失或将来难以获取情形下,原告可以请求法院保全证据,令对方当事人直接将证据交到法院。法院也可作出扣押证据的决定,派员到被告处搜查证据。在紧急情形下,原告还可申请法院允许自己进入被告的住所或工作场所搜查证据,但此情形下法院的决定并不具有搜查令性质。为了防止侵害结果扩大,原告可在诉讼前或诉讼中请求法院发出停止侵权行为的临时命令,是否发出一项临时停止侵权的命令,主要考量当事人之间的利害平衡关系。一般来说,在满足以下条件时可向被告发出停止侵权命令:一是有证据证明申请人有合理理由;二是金钱赔偿方式无法完全恢复造成的损害或将来对被告难以执行金钱赔偿判决。需注意的是若法院驳回当事人临时停止侵害命令的决定,当事人对此不得提出不服申请^[6]。

泰国法院在审理专利侵权纠纷时,有权依法认定专利无效并撤销专利,这一权利来自《专利法》第54条,该法规定任何人都可对专利效力提出异议,利害关系人可向法院请求撤销无效专利。据此,若诉讼中当事人提出专利无效之主张,法院得以认定专利效力。泰国的专利立法将专利无效的认定权主要赋予了法院行使,这是其专利法上一大特色。这样的规定能够避免将专利无效认定权仅赋予行政机关而给法院审理专利纠纷造成的一些困难,比如,若法院无权认定专利效力,当事人只能请求专利行政机关作出决定,这会拖延专利侵权诉讼的审理时间,不利于纠纷快速解决。

对于救济方法而言,法官可根据当事人的请求作出停止侵害或损害赔偿之判决。损害赔偿原则上赔偿实际损失,但目前也出现了高于实际损失额的“适当的赔偿”案例。赔偿额可根据被侵权人遭受的损失或侵权行为人获得的利益计算,在无法通过这两种方法计算时,可由法官依职权确定赔偿额,比如可作出应根据强制实施许可费用计算赔偿额的判决。根据当事人的申请,侵权调查费用、制止侵权行为费用、诉讼代理人费用等可以计算于实际损失额中。依据法律规定,法院可判决将损害赔偿额的一部分作为律师的奖金,但最高不得超过损害赔偿额的5%,法院裁量时主要参考因素包括律师付出努力的程度、诉讼经历的期间、案件具体情况等。

2. 知识产权侵权刑事诉讼

实施刑事救济的法院仍然是知识产权及国际贸易法院,与民事案件一样,刑事案件由2名职业法官和1名专家型非职业法官组成合议庭审理,对法官的资格要求与民事法官一致。从近几年的诉讼情况分析,泰国知识产权侵权刑事诉讼案件数量远远大于民事案件,被侵权人更愿意利用刑事诉讼程序寻求救济^[7]。这是因为,刑事诉讼可以通过经济警察搜集调查证据,缴纳的诉讼费用金额较小,这能够减轻被侵权人诉讼费用和举证上的负担。有资料表明,知识产权侵权刑事案件占全部案件的95%左右,且有关商标权、著作权侵权案件最多,专利侵权案件较少^[8]。

启动刑事诉讼程序有两种方式:一是由知识产权被害人直接向法院提起诉讼。在个人提起刑事诉讼前,被侵权人若认为不立即采取证据保全措施将发生证据可能灭失、被损毁或以后难以收集等情形,可向法院请求证据保全,法院同意证据保全的应发出搜查令,经济警察与被侵权人或其代理人共同到被告的侵权场所进行搜查,获取证据。比如,扣押物品、复印文书资料、查询账册等^[9]。但法律也同时规定,发出证据搜查令前,必须命令被侵权人提供担保。另一方式是由检察官提起公诉,此种公诉方式要求知识产权人必须首先向经济警察署告发违法行为,警察署对此进行证据调查,并将搜集的证据交送检察机关,由检察机关提起诉讼。需注意的是,知识产权人向经济警察署告发时必须提交相应证据,如侵权品样本、正品样本、侵权场所、告发人具有合法的知识产权独占权的证明文件等。警察在调查搜集证据前必须获得法院发出搜查令,可与诉讼代理人等共同到被告侵权

场所取缔侵权行为、扣押侵权产品、亦可逮捕侵权人。对于某一行为是否构成侵权,警察可要求知识产权局提供参考意见,在难以判断时警察可依据裁量权作出最终确认。警察署向检察机关移交证据材料后还应通知知识产权及国际贸易法院。检察官提起诉讼后,被侵权人可作为共同原告参加诉讼程序。

知识产权侵权刑事诉讼的证明标准高于民事诉讼,原告必须依法证明被告的侵权行为是出于故意,而民事诉讼仅强调存在过失即应担责。在是否构成犯罪的认定事实认定方面,只要存在任何疑点,法院就不得作出有罪判决。知识产权刑事诉讼只有著作权案件可以进行和解,其他案件原则上不得进行和解,和解协议在法院作出判决前均可达成。根据有关知识产权法的规定,法院对构成犯罪的被告可判处有期徒刑、罚金或者两者并罚的判决。著作权侵权案件若作出罚金判决,罚金的二分之一可支付于著作权人。在泰国,著作权侵权刑事案件的被告很多是小企业、贫困女性、高龄者等,在这类案件中,法院往往作出罚金刑判决而不是判处有期徒刑,这一现象致使人们担心难以惩处恶意的知识产权犯罪。对于知识产权及国际贸易法院作出的一审判决不服,可在判决宣告1个月内向最高法院提出上诉,泰国法律允许最高法院在上诉审中根据犯罪情节加重或减轻处罚,这与一些国家奉行的上诉不加刑原则有所不同。

二、泰国知识产权侵权纠纷仲裁及调解制度

2002年泰国成立了知识产权局,为了提高知识产权侵权纠纷解决效率、减轻纠纷当事人纠纷解决的经济负担,泰国知识产权局下设知识产权调解和仲裁机构即“知识产权纠纷防止解决办公室”,该办公室设有仲裁委员会,由具有知识产权专业知识的专家解决有关纠纷。仲裁和调解程序根据泰国商业部颁布的《知识产权仲裁规则》和《知识产权调解规则》进行。

仲裁委员会受理申请后,首先敦促当事人调解,如申请人同意调解,将利用调解规则解决纠纷,调解未成功时,调解员将不得担任该案的仲裁员。若当事人拒绝调解,仲裁委员会将开始仲裁程序。仲裁庭可由1人或3人组成,但由当事人决定。仲裁员由当事人从仲裁员名册中选任,但也可经协商从名册之外选择仲裁员。仲裁实行不公开审理,如无当事人特别约定,应于90日内审结案件,遇特别情形得以延长审理期间。仲裁必须经过答辩程序,即为被申请人保留15日的提交答辩书期间。仲裁员认为必要时可以传唤双方当事人到指定场所陈述意见或提交文件,当事人必须对所陈述意见提出证据。审理中仲裁庭有权就专业问题请求专家提供书面或口头意见,当事人有义务向专家陈述纠纷事实,但当事人有权对专家意见提出质问。为了查清纠纷事实,仲裁员在必要时可命令当事人提出任何书面证据或对某项问题的陈述意见。当事人亦可聘请专家就纠纷的专业知识问题提供相关说明,但费用由当事人自己支付。仲裁员应站在中立、公正之立场作出裁决,裁决事项不得超出仲裁协议约定的范围或当事人提出的请求范围。仲裁裁决具有与确定判决同等的法律效力,只有存在法律规定的情形时方可申请法院撤销仲裁裁决。如果一方当事人拒绝履行,仲裁裁决可以通过法院得到强制执行。当事人必须在裁决可以被执行之日起3年之内向法院提交执行裁决的申请。法院只能在有限的几种情况下拒绝执行:如一方当事人缺乏行为能力、一方当事人没有得到仲裁通知、仲裁裁决超越了仲裁协议范围、仲裁庭或者仲裁程序与仲裁协议不一致等。

知识产权侵权纠纷的调解事务由知识产权局的纠纷防止解决办公室负责。纠纷任何一方均可申请调解,但在向知识产权局提出申请前,须首先向纠纷对方当事人提出调解意向书,对方当事人于30日内拒绝回应的视为不同意利用调解程序解决纠纷。若同意调解,申请人可向知识产权局的纠纷防止解决办公室提交调解申请书。调解员由当事人从仲裁员名册中选任,但当事人之间也可协商从名册外选任调解员。知识产权纠纷调解的费用较低,因为当事人只承担调解员的报酬和证人的差旅费,以上费用各自负担二分之一。知识产权局局长有权于调解程序开始前命令预交调解费用,30日内未预交的可终止调解程序。为了达成调解,调解员可通知知识产权所有人接受询问,以便明确其具体的请求和意愿,任何一方均可提出证人证明某项事实,但提出证人不得妨碍调解程序的迅速进行。调解员有权通知双方当事人于某一期日到知识产权局进行对席调解,通过调解员居中调解,若当事人达成和解协议应制作和解契约书,经过双方签名的和解契约书具有法律约束力。泰国知识产权纠纷调解制度由于具有效率高、费用低廉、程序灵活、非公开进行、专家参与等优点,因此,利用该程序的当事人逐年增加^[10]。

三、对我国完善知识产权权利救济机制的启示

1. 进一步加强知识产权专家型法官队伍建设

泰国的知识产权法官必须具有知识产权专业知识且法学本科以上学历,通过国家的司法考试后还要经过专门的法官课程培训,培训考核合格者方可被选任(合格通过率为6%左右)。泰国的这一做法对如何完善我国知识产权法官制度具有一定的借鉴意义。我国司法界近几年一直比较注重审理知识产权案件法官的专业知识的提升,努力培养一批专业型、专家型法官。在法官培训方面,除了最高人民法院采取举办会议研讨和培训班等方法以外,高、中级人民法院也担负起了业务培训的责任,采取集中培训、上下对口交流、庭审观摩、案件评查等各种形式加强审判指导工作。笔者认为,今后,我国有必要在加强法官培训的同时,探讨如何从具有知识产权实务知识和法律知识的人员中选任法官,这能够更加有效地推动知识产权专家型法官队伍的建设。目前,我国一些大学开设了知识产权本科及硕士学位专业教育,这些毕业生具有较高的知识产权专门学科知识,对知识产权发展趋势比较了解。我国有必要考虑从已通过司法考试的这些毕业生中选聘知识产权法官,专门从事知识产权审判工作。另外,我国开始于1992年的专利代理人资格考试制度至今已有1万多人获取资格证书,其中正式执业的专利代理人超过6000人,我国有必要尝试从这些人员中选任知识产权审判法官,当然,其必须通过司法考试且具有长期的专利代理实务经验。专利代理人具有理工科教育背景,对专利事务较为擅长,选任其优秀者进入法官队伍有利于弥补法官专业知识的不足。

2. 确保知识产权专家参与诉讼程序

知识产权纠纷一般涉及高度的专业技术知识,必须保障在此类纠纷中具有专业人员参与审理以确保纠纷解决结果的客观性和公正性。对于我国而言,建立知识产权诉讼专家陪审机制不失为较好的选择,因为专家陪审制能够补充法官专业知识上的不足、弥补鉴定制度的缺失、提升裁判品质、符合诉讼经济的要求^[1]。而一些法院的司法实践也证明,专家陪审制确实有利于解决案件中的专业技术问题,提高诉讼效率,还能促使纠纷通过和解解决^[2]。在制度设计方面,应通过立法明确规定知识产权一审案件必须实行专家陪审。陪审员应从具有知识产权实务知识的各领域专家中聘任,其必须具有较长时间的从业经验,具有高级职称。个案中选任陪审员时不实行随机抽选方法,而是由法院从专家陪审员名册中选择,这样能够保证选任出的陪审员所具有的专业知识与纠纷涉及的技术领域相吻合。

3. 有必要扩大知识产权侵权刑事公诉范围

泰国知识产权侵权案件允许被害人向经济警察告诉后进而由检察机关提起公诉,并且大部分侵权案件是通过刑事程序解决的,泰国的这一制度具有一定的启示意义。根据我国目前的司法解释,只有严重危害社会秩序和国家利益的侵犯知识产权刑事案件,才能由人民检察院依法提起公诉,其他侵权案件只能由被害人直接向法院提起刑事诉讼。但问题是,侵犯知识产权的犯罪往往隐蔽性强,犯罪嫌疑人警惕性高、反侦查能力强,犯罪现场流动性大,犯罪证据不易收集,特别是涉案证据掌握在犯罪人手中,有些以电子形式存在,容易隐蔽或销毁,致使被害人收集证据十分困难。在证据不充分且无法补充情况下,被害人提起的刑事诉讼会被法院驳回。因此,出于有效打击侵犯知识产权犯罪、维护市场经济秩序、提升我国企业参与国际市场竞争能力的需要,应在我国扩大知识产权侵权案件刑事公诉范围,借助国家的公权力有效实现侵权事实的证明,对此,首先应对所有严重侵犯知识产权的行为实行公诉制度。除此之外,还应进一步完善行政执法与刑事执法相衔接工作机制,特别是应注重建立行政机关、检察机关、公安机关之间信息共享平台、定期联席会议等制度,形成对知识产权较为严密的保护体系。其次,完善知识产权侵权犯罪的侦查机制。知识产权被害人向公安机关报案的同时可向检察机关送报报案材料,检察机关必要时可敦促和指导公安机关的侦查活动,一些侦查活动可通知被害人参与,以便及时、准确、全面地搜集犯罪证据。

4. 完善知识产权侵权纠纷非诉讼解决制度

泰国于存在司法部仲裁协会(其仲裁程序依据《泰国仲裁法》进行)情形下,仍然在知识产权局单独设立知识产权仲裁和调解组织,并颁布单行的仲裁和调解规则,这表明泰国关注知识产权侵权纠纷多元化解决机制的构建,力图使纠纷在一种灵活、高效、经济、有专家参与的程序中获得解决。我国在知识产权纠纷数量增加快、诉

讼期间较长、诉讼费用支出较大等情形下,必须注重知识产权纠纷诉讼外解决机制的完善,为当事人提供多种纠纷解决途径。近几年,我国一些地方开始尝试知识产权纠纷仲裁的新机制建设,如各地仲裁委员会与知识产权行政部门或企业、科研部门等联合建立知识产权仲裁院、知识产权仲裁中心等,力图将更多的纠纷分流到仲裁渠道。当然,从目前的实际效果看还不是很理想,与不断增加的知识产权纠纷数量比,仲裁机构的纠纷解决功能尚未得到有效发挥^[13]。今后,我国应在更多的仲裁委员会中建立知识产权仲裁组织,聘请高素质的实务专家作为仲裁员。特别是在仲裁程序方面,应避免仲裁程序诉讼化,强调程序的灵活性和便利性,尊重当事人意思自治。比如,允许当事人协商制定仲裁程序规则;在发达地区可实行部分仲裁程序电子化,通过网络提交仲裁申请书和答辩书以及有关证据资料;甚至可以通过电话会议系统询问证人和咨询专家;在审理方式上,敦促当事人选择书面审理以减轻当事人经济负担,允许仲裁员依职权调查搜集证据(包括询问证人)。总之,必须注意仲裁是不同于诉讼的解决纠纷方式,当事人意思自治是仲裁生命力的根基;而程序是否具备灵活性、效率性、经济性、专家参与性、纠纷解决结果的公平性是决定当事人是否选择仲裁的重要因素。

参考文献:

- [1]普拉纽·夏奥瓦塔那.泰国知识产权的发展[J].专利,2009(47):27-35.
- [2]Vichai Ariyanuntaka. Intellectual property and international trade court: a new dimension for IP rights enforcement in Thailand [EB/OL]. (2012-11-03)[2013-01-06].<http://asialaw.tripod.com/articles/ipvichai.html>.
- [3]Suvicha Nagavajara. The creation of a specialized court with intellectual property jurisdiction in asia [J]. 企业与法创造,2004(2):83-87.
- [4]日本早稻田大学比较法研究所.比较法研究新阶段——法的继承和移植理论[M].东京:早稻田大学比较法研究所,2003:183.
- [5]原田时男.泰国知识产权及国际贸易法院设置法概要[J].JCA杂志,1998(4):2-6.
- [6]魏忆龙.台湾设置智慧财产法院的评析——以泰国、日本、韩国为主的法制比较研究[J].法律适用,2008(1):84-88.
- [7]井口雅文.泰国知识产权活动[J].专利,2011(8):24-32.
- [8]今村哲也.泰国知识产权法律制度状况(1)[J].企业与法创造,2005(5):101-108.
- [9]日本贸易振兴机构.东盟和印度知识产权手册[M].东京:日本贸易振兴机构,2007:45.
- [10]日本特许厅.泰国产业财产权侵权对策概要[EB/OL].(2011-08-25)[2011-12-09].<http://www.iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf/Thailand.html>.
- [11]陈如超,马兵.中国法庭审判中的专家陪审员制度研究[J].湖南社会科学,2011(2):106-109.
- [12]刘蓓.浅析知识产权民事审判中专家陪审员制度的运行及完善[J].中共成都市委党校学报,2010(5):63-66.
- [13]徐妍.知识产权仲裁的理论与实践[J].仲裁研究,2008(1):57-67.

The Relief System of Intellectual Property Infringement in Thailand and Its Inspiration to China

Tao Jianguo, Shi Yang

(School of Law and Politics, Hebei University, Baoding 071002, China)

Abstract: Since joining the WTO in 1995, Thailand has further perfected the legal system of intellectual property rights. In order to effectively solve infringement of intellectual property rights, Thailand established the intellectual property rights and the international trade court, hearing about intellectual property cases of first instance. The court's lawsuit system is different from other courts, such as the judge system, the trial procedure, evidence system, litigation preservation, relief method, etc. In addition, Thailand's intellectual property office established intellectual property arbitration and mediation system, based on the knowledge property rights arbitration and dispute mediation rule processing. Thailand intellectual property infringement dispute processing system has certain enlightenment significance to our country; we can draw lessons from some successful experiences of Thailand in China in order to improve the system of intellectual property protection.

Key words: intellectual property; infringement disputes; patent agent; litigation; arbitration

(责任编辑 韩云芷)