

美国 Sunham 公司诉正章公司等 被单图案设计版权纠纷案评析

张 俊 龚柏华

摘 要:美国 Sunham 公司因知识产权纠纷诉正章美国公司及李逸民版权和商标侵权,原、被告在诉讼中均提出了即决判决动议,经过美国纽约州联邦地区法院审理,裁定驳回了双方的动议。这是一起新近由美国法院审理的涉及中美民间经贸纠纷的案例。该案涉及版权、商标、诉讼程序等诸多法律领域,本文在介绍案情,归纳法院推理的基础上,进行了简要评析。

关键词:版权纠纷;即决判决;懈怠拖延

中图分类号:D 922.29 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-1894(2004)04-0049-08

2003年12月15日,美国纽约州联邦地区法院对原告美国锦兴公司名下的 Sunham 公司(以下简称“Sunham”)诉被告正章美国公司和李逸民(音)一案作出裁定,驳回了原告要求对小花面料、八仙花面料设计以及绿色大丽花被单设计的独立创作问题进行即决判决的动议,驳回了被告要求即决判决其不构成对绿色大丽花被单设计的侵权的动议以及根据“懈怠拖延”原则要求阻却原告的版权侵权之诉的即决判决动议。此案的诉因是版权和商标侵权,涉及民事诉讼法、版权法、商标法等诸领域的问题。本文在介绍基本案情和法院分析的基础上,结合美国的立法、判例和理论对该案进行分析。

一、基本案情

该案的原告 Sunham 是一家纽约公司,其主要业务是设计和分销床单面料,包括羽绒被和枕套,其主营业地位于纽约城。它自身进行纺织面料和床上用品款式的创作设计,但是它并没有自己的加工厂,因此,它通过与多家海外工厂签订合同来制造产品。1995年的9月或者10月,原告开始通过上海正章纺织制品厂(以下简称“上海正章”)来为其制造面料和床上用品。上海正章为原告制造了大约200种不同设计款式的产品。

该案的共同被告是正章美国公司和李逸民。正章美国公司是一家纽约公司,在纽约城设有一间展示厅。被告正章美国公司从上海正章那里购买被单用于在美国的转售。正章美国公司所销售的包含有名为“绿色百合”这一设计的被单是由上海正章生产的。上海正章在1995年至1997年间为原告生产被单。李逸民是正章美国公司的雇员。

1997年,原告的自由设计师袁仁雄(音)与原告的前任设计总监 Sarah Lewis 以及原告

的销售经理 Dean Davaros 进行了谈话。袁告诉 Davaros 说,他帮助原告设计的许多面料正在被告那里进行销售。

1997年8月,Sunham的总裁 Howard Yung 和 Dean Davaros 曾拜访过被告设在纽约的事务所,并询问被告是否在展示先前由原告销售的被单,包括绿色大丽花被单等。Howard Yung 与被告之一的李逸民进行了接触并告诉他说“这些……设计……是属于 Sunham 所有的,他无权在其展示厅中展示 Sunham 设计的款式。”Howard Yung“要求李先生从他的展示厅中撤下 Sunham 的设计款式,”原告声称被告对此的答复是同意照办。Howard Yung 告诉被告李逸民,如果他不这样做的话,Howard Yung 将会对其提起诉讼。然而,被告继续提供销售原告的大部分设计款式。

1997年9月,原告的律师向被告正章美国公司递交了一封信函,声称被告已对原告数项受版权保护的设计构成侵权。对此被告要求原告应指认其确信被告正在侵犯的是哪些版权。被告声称,“除了 Sunham 知道绿色大丽花被单正在正章美国公司的展示厅中展示这一事实之外,”原告没有指认出任何遭侵权的特定的被单设计。关于这一问题,被告正章美国公司于1997年10月7日向原告去信称“真正的版权所有者……很明显是上海正章。”被告称,直到1999年8月被告正章美国公司与原告接触,原告和被告之间在此问题上再没有进一步的往来。

在此情况下,原告 Sunham 对被告正章美国公司和李逸民提起诉讼,诉因就是被告违反了版权法和“蓝哈姆法”(the Lanham Act,即美国联邦商标法)从而引起的版权和商标侵权。原告声称被告侵犯版权,违反版权法第106(1)条和第501(a)条;被告作了虚假原产地标注,违反“蓝哈姆法”第43条(a)款;并且被告侵犯了商标权,违反纽约州的普通法。两被告提起反诉称原告侵犯商标权,原告标注虚假原产地,违反“蓝哈姆法”第43条(a)款;原告作了虚假广告,违反“蓝哈姆法”第43条(a)款;并且原告实施了欺诈行为,虚假广告,损害商业信誉,以及淡化商标(dilution)的行为,违反纽约州的成文法。原告继而再次提起反诉声称被告侵犯版权、商标权以及标注虚假原产地。

原告主张,被告已经故意抄袭了,或者已经致使他人抄袭了原告的绿色大丽花款式以及八仙花和小花面料的设计,并且被告正在散播这些设计的未经授权的复制品。原告声称被告正在零售商店以“绿色大丽花羽绒”和“花园大丽花羽绒”的名称出售和分销系列的被单和枕套。它们与原告的绿色大丽花被单具有相同的式样,并且包含了与原告的八仙花和小花面料相同的设计元素。

在诉讼中,原告根据联邦民事诉讼程序规则第56条提出动议,要求法院对小花面料、八仙花面料设计以及绿色大丽花被单设计的独立创作问题进行即决判决,声称被告抄袭了原告受版权保护的设计。而被告也根据此条提出动议,要求法院即决判决其不构成对绿色大丽花被单设计的侵权。被告声称,原告提起的绿色大丽花被单版权侵权之诉无法获胜,因为这一设计(被告称之为“绿色百合”被单)是由上海正章纺织制品厂的一位雇员独立创作的,并且原告的版权诉讼已被“懈怠拖延原则”(doctrine of laches)所阻却。

二、法院分析

法院首先对有关即决判决的适用问题作了分析和说明。

法院援引了《联邦民事诉讼规则》第56条(c)的规定,“从法律上说,只有当双方提出的诉状、宣誓证言、对质询的答复、书面认诺以及宣誓陈述等的任何一项均表明,双方对于实质性的事实没有真正的争议,提出动议的一方才有权获得即决判决。”因此,在作出即决判决前法院必须确认:(1)有关的事实是实质性的;(2)各种实质性的事实已经被证明,双方不存在真正的争议。关于实质性事实上存在争议的标准问题,法院举出判例认为,如果能够合理地推出可支持非动议方的裁决,那么有关实质性事实的争议就是真实存在的。在标明了这一判断标准之后,法院阐述了即决判决动议中的举证责任分配问题。法院举出判例说明,证明不存在事实性争议的举证责任是由动议方来承担的。法院援引《联邦民事诉讼规则》第56条(e)的规定说,一旦提出动议的一方满足了举证责任的要求,非动议方就“必须举出特定的事实,以表明存在真实的待审争议。”“非动议方不得依赖于概括性的主张或未经证实的说法。”

何谓“各种实质性的事实已经被证明”?对此法院认为,在对即决判决的动议做出决定时,法院必须已经解决所有含糊之处,并且列出所有有利于非动议方的合理的推论。而只有认定一切合理的事实推论都不能够用来支持非动议方时,法院才能作出即决判决。

法院指出,当事人证明应当作出即决判决的举证责任是相当重要的,因为即决判决是一种“严厉的程序机制,它在发挥其预防作用(即防止将纯粹的法律争议提交陪审团处理)的同时,也剥夺了争议一方向陪审团提交案件的权利。”因此必须小心谨慎地利用即决判决这一诉讼机制。

法院根据上述对即决判决的适用问题的说明,分别对原告和被告所提出的下述各项即决判决动议展开分析和审查,并得出了结论。

1. 八仙花和小花面料设计的问题 原告要求对八仙花和小花面料设计的独立创作问题进行即决判决。该动议被法院驳回了,因为法院认为,双方对实质性事实尚存在真正的争议,即究竟是谁创作了这些面料的设计。原告声称,八仙花面料设计是在原告的前设计总监 Sarah Lewis 的指导下,通过雇用一位纺织品自由设计师袁仁雄的劳务创作出来的。Sarah Lewis 向这位设计师表达了她所希望获得的产品设计“外观”,并和他讨论了该设计采用什么样的等级、花样、颜色、布置以及尺寸比较合适。原告声称,该设计师随后就用中文对 Sarah Lewis 的指示和说明作了记录。这些笔记后来被交给原告雇佣的一位名叫蔡惠永的画家、艺术家,蔡惠永利用这些笔记为原告创作了该面料设计的原始草图。这一草图交给了 Sarah Lewis,她提了一些意见,最后的成果就是八仙花面料设计。原告说,小花面料设计是在 Sarah Lewis 的指导下,通过原告雇用的一位自由艺术家 Michael Popov 之手创作的。

然而,被告不同意原告的上述说法。在宣誓取证过程中,被告李逸民证明,该小花和八仙花面料设计样式是“上海印染公司为正章创作的”,八仙花面料款式是上海印染公司在现有的面料设计的基础上创作完成的,并非是建立在原告面料设计的基础上。被告李逸民对其提交给法院的证据材料作了说明。他说这些证据材料包括中国印染公司开出的面料发票,包括了八仙花和小花面料设计,以及为上海正章创作的这两种面料的原始设计草稿。被告李逸民还特别说明,在证据材料中有一份批号为 290 的文件,以及八仙花和小花面料设计的影印复制件。他说这是“中国印染公司 1996 年 12 月开出的,证明 Z9668-1 和 Z9668-2 以及 Z9669-1 和 Z9669-2 这两种面料是基于上海正章厂的设计款式”的一份文件。

关于小花面料设计,被告在其反对原告的即决判决动议时,提交了一份由 Michael Popov(也就是原告所谓的由其雇佣来,在 Sarah Lewis 的指导下设计小花面料样式的自由艺术

家)所作的声明。在这份声明中,Michael Popov 宣称,“Sunham 从未雇用我创作任何原始设计。我从未签署任何协议来为 Sunham 创作和/或设计任何面料款式。”他进一步说,至于那些附在声明后的小花面料设计的影印复制件,他“没有创作和/或设计或者参与创作和/或设计”这样的面料款式。他还说,至于这份声明所附的面料设计影印复制件,“根据我在纺织行业中的多年经验,我认为证据材料 1 和 2 中所显示的面料款式是从早已面世多年的面料款式中借用而来的。”

由此法院认定,从法律角度来说,双方对实质性事实还存在真正的争议,即是谁创作了八仙花和小花面料设计。因此,原告在这些设计的独立创作问题上要求即决判决的动议被驳回。

另外原告声称,其已拥有对八仙花和小花面料设计的版权,被告正在侵犯其版权。原告提供了其称之为八仙花和小花面料设计的版权登记证书的复印件,以支持其要求即决判决的动议。对此被告辩称,事实上原告是否拥有对这些设计的版权还不能确定,因为从原告提交的上述证据材料来看,原告没有同时提交留存材料(deposit materials)经鉴定的复印件,该材料应是原告在申请版权登记时,版权局归档保存的材料。因此,被告辩称,实质性事实中的真正争议点在于,原告的版权登记能为其提供什么样的保护。由于双方对实质性事实,即是谁创作了这些设计还存在争议,因此法院拒绝对原告是否拥有八仙花和小花面料设计的版权这一问题进行审查。

2. 绿色大丽花被单设计的问题 原告和被告均提出动议要求对绿色大丽花被单设计的独立创作问题进行即决判决。原告提出动议,要求对绿色大丽花被单设计的独立创作问题进行即决判决,声称被告抄袭了原告受版权保护的设计。而被告提出动议,要求即决判决其不构成对绿色大丽花被单设计的侵权。但是法院驳回了原、被告双方的动议,因为法院认为,双方对实质性事实尚存在真正的争议,即究竟是谁创作了绿色大丽花被单这一设计。

原告声称,Sunham 的总裁 Howard Yung 利用了 Sarah Lewis 先前创作的 Pastel Puff 或 Dahlia Puff 设计,并对其重新进行安排,加入原告的八仙花和小花面料,从而创作了绿色大丽花被单的设计。原告声称 Howard Yung 随后向 Sarah Lewis 展示了他的被面设计。之后她对该设计作了一些修改,主要是移动了被面上面料的位置。Sarah Lewis 随后制作了一套新的生产图纸,以及一张面料卡片,以便显示面料的安放位置。这些东西随后就通过传真送到了上海正章工厂。工厂生产出了样品,并送交给原告要求确认。Sarah Lewis 对样品进行了审查,最终得出的设计成果就被称为“绿色大丽花”被单。

而另一方面,被告却辩称,原告没有独立创作绿色大丽花被单的设计。相反,绿色大丽花被单的设计是以一位上海正章雇佣的设计师沈堂曹(音)创作的设计款式为基础的。被告声称,在 1992 年 3 月,沈堂曹设计了一款标记为 N3A0291/2 的被单(以下简称“N3A”被单),该款设计以大丽花为中心图案,在边上还有成行重复的钻石图案。被告称,这一款被单至少早在 1995 年就由上海正章向其顾客出售,并在该公司在中国的生产厂中进行展示。被告还提交了来自上海正章纺织制品厂的一份包装清单的复印件,在这张清单上列有 N3A 被单。被告声称,在 1996 年 9 月,沈堂曹设计了一款编号为“1047”的被单,它使用了 N3A 被单的设计款式,但其色彩有所不同。1997 年 10 月,沈堂曹又设计了一款名称为“LI-033”的被单,该被单的图案与 1047 号被单的设计相仿,但用了一些不同的面料设计。被告同时还声称,沈堂曹随后将 LI-033 号被单的设计改换成一款羽绒被的设计,编号为“YM-

001”。被告分别提交了 N3A 被单、1047 号被单、LI-033 号被单、YM-001 号被单的原始设计和生产图纸的复印件,用于支持其提出的即决判决动议。被告还向法院进一步提交了上述所列举的每种被单设计的面料和色卡复制件,以及附有日期的被单照片。

由此法院认定,从法律上讲,双方对实质性事实还存在真正的争议,即是谁创作了绿色大丽花被单的设计。因此,原告和被告在这一设计的独立创作问题上要求即决判决的动议均被驳回。

另外原告声称,其已拥有对绿色大丽花被单设计的版权,被告正在侵犯其版权。原告提供了其称之为绿色大丽花被单设计的版权登记证书的复印件,以支持其要求即决判决的动议。被告再次辩称,事实上原告是否拥有对该设计的版权还不能确定,因为从原告提交的上述证据材料来看,原告没有同时提交留存材料经鉴定的复印件,该材料应是原告在申请版权登记时,版权局归档留存的材料。因此,被告辩称,双方对实质性事实的真正争议点在于,原告的版权登记能为其提供什么样的保护。由于双方对实质性事实,即是谁创作了绿色大丽花被单的设计还存在争议,因此法院拒绝对原告是否拥有上述设计的版权这一问题进行审查。

3. 被告提出的“懈怠拖延”原则的问题 被告提出了另一项即决判决的动议,要求法院判定其未对绿色大丽花被单的设计构成侵权,其根据是原告的版权侵权之诉已被“懈怠拖延原则”阻却。被告主张,原告在 1997 年 9 月就已经知道被告当时在制造和销售绿色大丽花被单,原告在对其主张的侵权的调查和追诉方面没有尽到勤勉责任,如果法院允许原告坚持提出其主张的权利,那么被告就会受到不公正的损害。然而,被告根据“懈怠拖延原则”提出的这项即决判决动议同样被法院驳回。法院首先对这里的“懈怠拖延原则”进行了说明。它说,懈怠拖延原则“是一种衡平抗辩,在原告对不合理及无可辩解的拖延负有责任,而该种拖延已对被告造成损害的情况下,它排除原告的主张。”如要成功地使用这一抗辩,被告必须证明下列要件:“(1)原告知道被告的不当行为;(2)原告无可辩解地拖延提起诉讼;(3)这一拖延给被告造成损害。”进一步说,主张懈怠拖延抗辩的一方还必须证明,其行为是“清白”的。

根据这一说明,法院在本案中认为,双方对实质性事实的真正争议在于,原告是否知道被告的行为,原告是否无可辩解地拖延了提起诉讼,被告是否因这一拖延而遭受损害,以及被告是否以善意行事。

原告声称,Howard Yung 和 Dean Davaros 曾拜访过被告设在纽约的事务所,Howard Yung 与被告李逸民进行了接触并告诉他说“这些……设计……是属于 Sunham 所有的,他无权在其展示厅中展示 Sunham 的式样。”原告声称 Howard Yung“要求李先生从他的展示厅中撤下 Sunham 的设计款式,”而被告对此的答复是同意这样做。原告声称,Howard Yung 告诉被告李逸民,如果他不照办的话,Howard Yung 将会对其提起诉讼。Howard Yung 会见了李逸民之后,李曾叫他的一名雇员 Richard Reiss 把原告的一些设计款式撤到展示厅背后,但被告继续提供销售原告的大部分设计款式。原告声称,被告正章美国公司让其接待人员将版权徽章从原告设计的产品上移除,仍把它们作为样品向买家展示,并且被告李逸民知道这一行为。在 1997 年 9 月,原告向被告发送了一封“禁止(cease and desist)”函。原告把这封信函作为证据材料,以支持原告提出的即决判决动议。被告对原告主张的上述事实均提出了异议。

被告声称,1997 年 8 月,当原告的雇员拜访了被告的展示厅,并询问被告是否正在展示先前曾由原告销售的被单,包括绿色大丽花被单的时候,Howard Yung 其个人在那时就已知

道了绿色大丽花被单正在被告的展示厅中展出这一情况。1997年9月,原告的律师向被告正章美国公司发出了一封信函,声称被告已侵犯了原告的一些版权设计。在答复中,两被告要求原告确定其认为被告正在侵犯原告的哪些版权。被告声称,“除了 Sunham 知道绿色大丽花被单在正章美国公司的展示厅中展出这一情况之外”,原告并没有对任何特定的被面设计作出确认。被告正章美国公司在1997年10月7日向原告发送了一封信函,宣称“真正的版权所有人……很明显是上海正章公司。”被告声称,直到1999年8月被告正章美国公司与原告进行接触时为止,原告和被告之间就此事没有进一步的往来。而原告对被告主张的上述事实也都提出了异议。

由此法院认为,由于被告是否侵犯了原告的设计还有待确定,因此被告是否是以善意行事,并且自身是“清白”的这一点仍然存有争议。最后法院认定,从法律上来说,双方对实质性事实还存有真正的争议,即原告是否知道被告的行为,原告是否无可辩驳地拖延了提起诉讼,被告是否因这一拖延而遭受损害,以及被告是否是以善意行事。所以,法院驳回被告根据原告的版权侵权之诉被“懈怠拖延”原则所阻却这一点提出的即决判决动议。

三、法院裁判

基于上述分析的理由,原、被告双方的即决判决动议,即(1)原告要求对小花面料、八仙花面料设计的独立创作问题进行即决判决的动议;(2)原告要求对绿色大丽花被单设计的独立创作问题进行即决判决的动议;(3)被告要求即决判决其不构成对绿色大丽花被单设计的侵权的动议;(4)被告根据“懈怠拖延”原则要求阻却原告的版权侵权之诉的即决判决动议,均被法院裁定驳回。

四、简要评析

本案所涉及的事实情况较为复杂,原、被告双方的争议较大。法院主要是从程序的角度驳回了双方的即决判决动议,还未进入到对实体问题的审查。就本案所涉及的知识产权纠纷来看,如下几个问题值得注意:

1. 关于工业设计的版权保护问题 本案中原告提起的是版权和商标权的侵权之诉,针对的是被告对其被单和床上用品设计的抄袭问题。对于工业品的设计,我国是将其纳入专利法中一类独立的外观设计专利来加以保护的。而在美国除了通过专利法对工业设计进行保护之外,还将其纳入到商标法,甚至是更普遍的版权法保护范围之内。这个案例告诉我们的企业,在美国等一些国家开展经营活动时,在知识产权方面不仅要重视专利问题,还要注意到工业设计的版权保护问题。

现行的美国版权法虽然没有明文规定保护产品外观设计,但实际上是把它作为实用艺术品来对待。根据美国版权法,实用物品(usable articles)的外观设计要得到版权法的保护,其艺术性在概念上必须可以同产品的实用功能分开,或者说可以独立于产品的实用功能而单独存在。换言之,一件物品只要具有实用功能,就属于实用物品,即使它同时也有审美功能。按照这一标准,产品外观的设计不言而喻应属于实用物品,所以它是否可得到版权法律的保护取决于其艺术性在概念上是否可以同产品的实用功能分开。

同时,版权法中的一个基本原则就是它保护的仅仅是独特的表达方式,而不是被表达出来的思想。根据美国版权法,一项产品外观设计要得到版权法的保护,还要看这一设计是否独特,即是否有一定的独创性。本案中法院反复强调,并着重加以审查的就是,究竟是谁创作了八仙花和小花面料以及绿色大丽花被单的设计。法院认为这是一项最大的事实性争议。因此在这一事实争议解决之前,法院拒绝进行即决判决,确认原告的工业设计版权。

本案还涉及美国版权的登记问题。根据美国版权法,对某一作品的版权并非一定要登记后才能享有,但在美国版权局登记版权对版权人维护其权益有下列好处:一是可以在联邦法院起诉侵权人,二是胜诉后可以得到法定赔偿,三是在作品是否应得到版权保护,作品版权是否属于诉讼原告,作品是否具有法律所要求的独特性等问题上可享受法律假定(legal presumption)。如果被告不能克服这些假定,法院须在这些问题上做出肯定的结论。本案中原告提交了版权登记证书的复印件,但是被告提出,原告没有同时提交版权局归档的留存材料(deposit materials)的复制品,因此原告享有版权的法律假定被推翻,法院未确认原告登记的版权。可以看出,在美国即使是经登记的版权,如不能够证明为原创,仍可能被法院推翻。

2. 有关“懈怠拖延”原则的问题 被告在本案中提出了原告“懈怠拖延”的问题,认为原告没有及时进行侵权调查和提起诉讼。而法院则对“懈怠拖延”原则的适用提出4项事实要件,并认为在本案中被告没能证明这些事实要件,从而驳回了被告的即决判决动议。

“懈怠拖延”原则来源于英国衡平法,延误是衡平法的大敌(或者拖延击败衡平法)。衡平法不会帮助懒惰之人。当事人躺在自己的权利上睡大觉,使被告以为他已经放弃了权利,那么衡平法就拒绝帮助他,不会给他救济。这个格言也称为懈怠拖延原则。晚近以来,懈怠拖延原则也在英美法国家的知识产权诉讼领域得以运用。

构成懈怠一般均要求权利人在知道或者应当知道其权利被侵犯后不合理地迟延提起诉讼与该迟延给侵权人造成损害。至于什么是不合理迟延、多少时间不起诉才构成迟延、什么样的损害才是迟延给侵权人造成的损害,不同类型的知识产权侵权案是不一样的。并且,即使构成懈怠,其法律后果也因知识产权类型的不同而不同。对于版权侵权,懈怠可能会导致法院拒绝对被控侵权人适用禁令,而转化为对权利人进行损害赔偿。一般来说,主观上存在故意的侵权人不享有懈怠抗辩权。因为衡平法还有另一条原则,即求助于衡平法者自身必须清白(He who comes to equity must come with clean hands)。这个格言注重原告以前的行动,它要求,原告针对被告的错误请求救济时,他自己必须没有错误,即所谓有一双清白的手。不过,原告的错误必须与他请求的救济存在某种关联,衡平法才不会予以救济。实际上这一原则的目的在于更好地平衡权利人或者利害关系人与非故意侵权人之间的利益,为依赖权利人或者利害关系人不会主张权利的非故意侵权人提供一定程度的保护。这样规定也有利于稳定已长时间存在的社会经济秩序,避免给经济生活中的投资与经营活动造成不合理的损害。

我国最高人民法院在《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2002年10月15日起施行)中规定,“侵犯著作权的诉讼时效为两年,自著作权人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过两年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在持续,在该著作权保护期内,人民法院应当判决被告停止侵权行为;侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算两年计算。”在最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》和《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中,也有类似的

规定。但是,如果没有与诉讼时效制度相应的其他法律制度相配套,知识产权权利人就有可能恶意利用知识产权诉讼时效制度,在侵权开始时不主张权利,而等到侵权人不断投资经营发展壮大后,才要求侵权人承担起诉前的两年内的更大数额的侵权损害赔偿及要求停止规模已经变得更大的侵权行为。因此,可以考虑在我国知识产权侵权诉讼中引入类似的懈怠制度,以阻止诉讼时效制度可能会产生的负面影响。

3. 有关诉前协商和谈判的问题 美国的知识产权诉讼和其他民事诉讼程序一样,也有诉前协商,诉讼中的调解,证据发现和质证,开庭审理和判决等等程序问题。但由于美国知识产权诉讼费用很高,因此,一旦发现侵权,美国公司的一般做法会委托律师与对方进行诉前谈判。因此诉前的这个阶段对于在美知识产权诉讼中的应诉十分关键,应当引起重视。

本案中原告声称其在1997年9月就向被告发送了一封“禁止函”(cease and desist letter)。原告把这封信函作为证据材料,以支持原告主张被告“懈怠拖延”的即决判决动议。对此被告正章美国公司提出,它在1997年10月7日向原告发送了一封信函,宣称“真正的版权所有人……很明显是上海正章公司。”直到1999年8月被告正章美国公司与原告进行接触时为止,原告和被告之间就此事没有进一步的往来。

诉前谈判往往从签发禁止函开始。禁止函是一封律师信,通知对方哪些产品侵犯了何种知识产权,要求对方立即停止制造,使用,销售,许诺销售和进口,并就侵权进行赔偿。禁止函在诉讼中有非常重要的作用。例如,侵权赔偿的计算从被告收到禁止函之日起,如果诉前被告未收到禁止函,赔偿的计算则以被告收到起诉书之日起。但是,禁止函要能够成为法律意义上的“通知函”,须满足严格的条件:点明侵权产品,点明具体权利,点明侵权事实,并表明权利持有人要求对方停止侵权,支付赔偿或者达成使用许可的态度。专利持有人在禁止函发出后若干年内还需要一直积极与对方交涉,未造成懈怠(laches)或者事后反悔(inequitable estoppel)的局面。如果因为禁止函没写好,或者禁止函发出后很多年知识产权持有人没有采取进一步执行措施,法院可以认定对方侵权,但是没有任何赔偿。

收到禁止函后,中国公司不能不予理睬,迟迟不答复往往很快会招致诉讼,但急于答复又往往会在谈判中处于不利地位。一般正确做法是,受函方应当先咨询美国的知识产权律师,对产品侵权与否或者知识产权有效与否作出分析。如果答案是否定的,中国公司应当考虑立即对被指控产品作正式的书面的不侵权或者权利无效的法律意见。诉前不侵权的法律意见,对于在以后的诉讼中确定被告赔偿额的高低有举足轻重的作用。美国的专利法、商标法和版权法对于故意侵权规定了高额的赔偿。由律师出具不侵权或者知识产权无效的法律意见一般可以避免这种高额赔偿。因为如果被告在被指控侵权前对产品作了分析,对有关知识产权进行了彻底调查,这样的书面法律意见就不会导致在诉讼中被认定为故意侵权。

如果律师初步分析后认为侵权成立,而权利无效的证据并不确凿就不应当再出具任何书面法律意见,律师往往口头建议受函公司或停止侵权活动或与对方达成一个授权许可。在正式起诉前,是双方最容易达成协议的时候。所以中国公司要聘请有经验的律师与对方磋商。如果经过数月谈判双方仍谈不拢,最终美方公司往往会正式起诉了。

许多中国公司在诉前阶段因为不熟悉美国知识产权诉讼,导致时机延误,致使问题升级,对方正式送达起诉书。

(作者单位:复旦大学)