

## 下一届贸易展览会上最火爆的产品—临时禁制令

Tammy J. Terry and Jeffery P. Langer, PhD (蓝杰)

从过去的记录来看，单方面申请临时禁制令的案例很少见，被批准的情况更为罕见。<sup>1</sup>因此，当美国警方一月份在拉斯维加斯举办的 2016 年消费者电子产品展览会（CES）上执行法官 Marianda Du 批准的临时禁制令来查封常州第一国际贸易公司的展台时，在媒体平台上引起了轩然大波<sup>[1]</sup>在该消费者电子产品展览会的管制发生后不过几周之内，美国警方又一次在一个贸易展览会上进行了产品管制，这一次是美国耐克公司基于在上个月获得的临时禁制令针对于福建 Bestwinn 公司<sup>[2]</sup>近来这种不同往常的对于临时禁制令的批准受到了广泛关注，特别是对于那些依靠贸易展览会来提高销售额和业内公共知名度的企业来说。

内华达拉斯维加斯和里诺地方法院被特别指定来进行听证会，这些听证会会到拉斯维加斯参加贸易展览会的公司产生很大的影响。由于参加贸易展览会需要很大的投入，公司企业往往希望能由此接收到持续稳定的订单来保持公司的运转。

尤其是在当今经济全球化的形势中，生产和销售经常会在不同的国家进行。美国贸易展览会对于一些公司来讲是很关键的基本保障。相似的，在美国有知识产权资产的公司很希望利用他们的知识产权资产来阻止那些在美国贸易展览会上展出的有侵权行为的产品。这些公司中，一些会在不同的展览会之前或者期间申请临时禁制令来防止侵权产品的展出。

内华达法院在过去仅仅几个月中批准临时禁止令的行为或许可以解读为寻求临时禁制令和停止被指控的侵权人在贸易展览会上展出产品的趋势加剧的指向性信号。最近美国地方法院中内华达地方法院的案例提供了临时禁制令是否成功制止了被指控的侵权人在贸易展览会展出的情形，通过对比这些情形可以得到一些信息。

### Neptune Technologies 与鲁华海洋生物科技有限公司

2015 年 10 月 6 日，Neptune Technologies and Bioresources Inc.，一个在法庭文件中声称自己是“业界公认的在创新，生产，以及合成新颖的富含欧米茄-3 的磷虾油产品领域的先驱者和领导者”，向法庭申请了针对鲁华公司的紧急临时禁制令。鲁华是一家宣布将要在供方西部贸易展览会上展出一种被指控侵权的磷虾油的中国公司。<sup>[3]</sup>据 Neptune Technologies 声称，该供方西部贸易展览会是“公认的，最大的磷虾油工业领域的活动”。<sup>[4]</sup>除了提供了专家的确认侵权证词以外，Neptune 还提供了一份公司方面的证言来说明允许鲁华在该贸易展览会上展出将会产生的巨大的负面影响。<sup>[5]</sup>此外，Neptune 还提供了一根证据证明 Neptune 曾经在一个美国国际贸易委员会的调查中对抗数个其他公司时进行过专利执法，最后达成了 Neptune 经协议授予其知识产权资产的许可。<sup>[6]</sup>另

---

<sup>1</sup>The authors were able to identify a total of 61 requests for TROs or preliminary injunctions that were filed in patent cases in 2015. Over 70% of these requests were denied, and the vast majority of requests granted sought only to prevent ongoing sales of goods, not the seizure of goods. Of the requests granted, only the Neptune case, discussed supra, included authorization for a seizure of goods by U.S. Marshals. 作者们查找到了在 2015 年专利案件中总共有 61 个临时禁制令和初步禁令的申请。超过 70% 以上的申请没有得到批准，余下的获得批准的申请中，绝大多数只得到了停止出售正在销售中的产品的授权，并没有产品管制的授权。在获得批准的申请中，只有 Neptune 一案，详见上述讨论，获得了允许美国警方管制产品的批准。

外，Neptune 着重强调了曾经尝试过联系鲁华以及尝试在该贸易展览会之前提供给鲁华协议专利许可的事实。<sup>[7]</sup>

在 Neptune 申请临时禁制令的第二天，内华达州地方法院批准了申请的补救方法，并签署了拟制命令大致维持不变的判决。<sup>[8]</sup>

### **SATA GmbH 与浙江瑞丰五福气动工具有限公司**

2015 年 11 月，SATA GmbH&Co. KG, 一家位于德国的机动车漆喷枪及其周边产品的生产制造商，向法院提交了针对两家被指控侵权公司进行临时禁制令的请求，这两家公司当时分别正在两个不同的机动车售后工业贸易展览上展出产品。<sup>[9]</sup> 为了支持他的请求，SATA 提交了两份简单的证言，一份由公司的律师代表提供，另一份由一位 SATA 的产品工程师提供。<sup>[10]</sup>

法院发现 SATA 没有提供任何证据证明此案中有不可逆转的损害的发生，并且基于此，驳回了 SATA 的申请。<sup>[11]</sup>

### **Future Motion 与常州第一国际贸易公司**

2016 年 1 月 6 日，在 2016 年消费者电子产品展览会，Future Motion 申请了临时禁制令来制止一家中国公司，常州第一国际贸易公司，参与并在该消费者电子产品展览会上展出被指控侵权的名为“冲浪电动平板车”的产品。<sup>[12]</sup> 据 Future Motion 声称，常州第一国际贸易公司的电动滑板平衡车是对 Future Motion 生产的独轮自平衡电动车的一个明目张胆的抄袭，并且鉴于被指控侵权产品已在展出，常州公司是在出于自愿的侵犯 Future Motion 的设计以及发明专利。<sup>[13]</sup> 除了提交照片以显示常州公司在该消费者电子产品展览会展台的展出以及有关被指侵权的常州公司的产品存在以外，Future Motion 还提交了一份由 Future Motion 创始人以及执行经理提供的证言。<sup>[14]</sup>

法院批准了 Future Motion 的请求，签署了一份几乎和 Future Motion 提交的申请临时禁制令完全相同的提议命令——一个明显是基于 Neptune 案例中的命令修正过的命令。与 Neptune 案例相似，美国警方控制了常州公司被指控侵权的产品以及任何可从现场带离的可以证明侵权的证据。<sup>[15]</sup> 除此以外，还命令常州公司不可以再继续接受任何订单以及任何订单的付款。<sup>[16]</sup>

### **共同要素**

在以上三个案例中，被指控侵权人都是非美国公司，并且都宣称公司将在即将到来的贸易展览会上展出被指控侵权的产品。并且，知识产权权利人都曾指出允许被指控的侵权人在贸易展览会上展出产品将会带来不可逆转的负面影响。然而三个案例中的知识产权权利人并未都成功的获得临时禁制令，以下将会更详细的分析不同的原因。

### **引爆点——什么导致了临时禁制令的授权？**

至少两个因素可能导致了 Neptune 和 Future Motion 成功的获得了临时禁制令的授权和 SATA 的失败。

不可逆转损害的证明

在知识产权案例中表明不可逆转的损害的存在通常是一个很大的挑战，因为侵权带来的损害往往被认为是可以由金钱赔偿来弥补的，特别是对于已经健全的并且有多个竞争对手同时存在的市场而言。然而对于一个新的或者正在崛起的市场，一个新的未被授权的竞争者的加入可能对知识产权权利人造成非常严重的负面影响，若是允许这类竞争者在整个法庭调查审判过程中继续销售其产品，可能会导致无法恢复的影响。一个新的侵权的竞争产品在任何一个一年一度的贸易展览会上的亮相，并且通常在这类展览会上参加者都希望能派生出他们在美国的大部分销售额，这样的情形理所应当的会被认为可能导致无法恢复的负面影响。这也正是 **Future Motion, Neptune** 和 **SATA** 向内华达地方法院申请临时禁制令时各自陈述的他们当时所面临的情况。

这些案例的结果之中一个很关键的差别表现为法院对于证据能否证明不可逆转的损害的认证。简单的说，法院在 **Future Motion** 和 **Neptune** 提供的证据中找到了足够的依据而没有在 **SATA** 提供的证据中找到这样充分的依据。尽管很难清楚的辨别 **SATA** 没能成功的获得临时禁制令授权原因的本质，在有关此案例的三页的命令书中，法院特别指出了 **SATA**“在申请中没能有效的提供任何可能证明不可逆转损害的证据。”<sup>[17]</sup>

通过更进一步地研究向法院提交的辅助申请临时禁制令的证据，我们可以看到，**Future Motion** 以及 **Neptune** 分别向法院提交了公司执行经理的证言或等效类似的有关这种新的未经授权的竞争产品的证辞。而于此不同的是，**SATA** 仅仅提供了一位公司的工程师的证词作为唯一证据来证明不可逆转的损害。该证词阐述了被告竞争者很可能将会在该贸易展览会结束后“带着有关侵权产品的订单”离开美国，这样，可以证明不法行为的证据“很可能被销毁，转移，藏匿，带离美国，或者用其他方式使得 **SATA** 不能再获取证据”。<sup>[18]</sup> 根据法院的意见，这样的证据不够充分，并且 **SATA** 的论据中着重强调的证明由于侵权行为造成的潜在损失存在的证据，主要是竞争者不会定期出现在美国的证明以及公司信誉和名誉会被潜在伤害的证据均为投机性证据。总的来说，没有“证据可以向法院证明原告诉状中声称的很可能形成的损害。”<sup>[19]</sup> 因此法院的认为不能授权临时禁制令。

确实证明不会定期出现在美国这个事实看起来也会对美国知识产权权利人成功获得临时禁制令提供帮助，因为这更有效的证明了对于恢复金钱上损失不确定性和/或者不可能性的论点，这样损害就更有可能是不可逆转的。进一步理解不同知识产权权利人在申请临时禁制令时使用的具体语言的不同也表明了 **Future Motion** 和 **Neptune** 对比 **SATA** 存在的潜在的细微差别。**SATA** 说明了“没有任何一个被告已知会在美国定期出现”。<sup>[20]</sup> 然而 **Future Motion** 和 **Neptune** 的辩护律师都没有在证言模棱两可的说明被指控侵权人的居住地。**Neptune** 说明了“存在具体和明显的事实表明被告缺乏任何在美国大陆上出现的形式。”<sup>[21]</sup> **Future Motion** 也明确的表明了常州公司“没有任何在美国大陆上出现的形式。”<sup>[22]</sup> 这类证据的重要性在最近的一个案例中再一次被强调，该案例是另一个在内华达的贸易展览会上法院授权的针对耐克的竞争者，福建 **Bestwinn** 的临时禁制令。<sup>[23]</sup> 在耐克一案中，法庭认为侵权者不会在美国出现的事实明确，似乎有利于为不可逆转的损害找到足够证据，进而促使了和 **Future Motion** 和 **Neptune** 案例中类似的临时禁制令的授权。

## 注意

在不同的案例中另外一个对于法庭来讲的区别可能是知识产权权利人是否曾有在提交临时禁制令申请之前试图联系被告侵权人的行为。**Neptune** 提供了证据证明他们曾经尝试在被告侵权人可能在该贸易展览会展出产品之前与被告侵权人开展授权许可的谈判。<sup>[24]</sup> 相似的，尽管在尝试联络被告侵权人时并没有成功，**Future Motion** 也证明了他们在贸易展览会之前曾试图联络被告侵权人

并且展开授权许可谈判的努力。<sup>[25]</sup> 然而，SATA 没有提供任何证据表明先前曾尝试联系被指侵权人。

尽管提前通知并非临时禁制令授权的前提之一，由于这种程序的单方性以及需要被重视的程度，知识产权权利人先联络被指控侵权人以开展有关授权许可的讨论可能可以帮助强调对于紧急救助的需求，特别是在被指控侵权人无响应或是采用比较强硬的态度时。例如，耐克在临时禁制令申请中强调了此类事先通知，表述了“耐克已经在过去的两年半中通过五次不同方式的事先通知，包括一次当面通知以及四次书面通知告知福建 Bestwinn 存在的侵权行为”<sup>[26]</sup> 尽管不具备处分性，这些事实可能已经有利于为耐克争取到一个临时禁制令的授权，正如 Future Motion 和 Neptune 一样。

### 今后贸易展览会的前期准备

内华达州是美国最大的贸易展览会场提供地之一，在 2014 年，仅仅是在拉斯维加斯举办的四场最大的贸易展览会就吸引了共计超过 500,000 位展出者和参观者并且包括了 90,000 个展出。<sup>[27]</sup> 如果最近授权临时禁制令的命令对于以后的趋势有一个指向性的引导的话，这将会对于知识产权权利人和展出者未来在内华达州进行商业合作造成深远影响。至少，媒体对于 Future Motion 和耐克成功获得临时禁制令授权的大幅度报道将会使知识产权权利人以及他们的代理律师把申请临时禁制令作为将来遇到类似情况时的选择之一。这样，知识产权权利人以及展出者可能会想要在参加一个行业内比较关键的贸易展览会之前更认真的做好计划。

#### • 知识产权权利人

想要在贸易展览会上阻止竞争对手利用山寨产品以及接近的仿制品抽取市场份额，知识产权权利人会需要更谨慎的把申请临时禁制令作为一个选择。为了能成功的获得临时禁制令的授权，以下几项事情可能需要额外的考虑以及计划。

#### 加速发明专利的授权并且扩大外观设计专利的使用

当然，仅仅只有授权可能只是成功获得临时禁制令的最基本条件。申请并获得发明专利的过程<sup>2</sup> 往往要花费三到四年，战略性的申请计划可能可以显著的缩短从申请到授权的时间。例如，美国专利商标局提供的 Track1 程序或者有效的利用不同的专利申请高速通道协议可以显著的缩短申请到授权的时间至最少 12 个月。<sup>[28]</sup> 通过有效利用以上几种方式，知识产权法律顾问可能可以在贸易展览会之前显著提高获得授权的机会。

有战略性的利用外观设计专利也可能成为一些公司的比较经济的选择，特别是那些申请传统的发明专利不可行或者是不够经济的情况下。经验来讲，绝大部分外观设计专利都会获得授权。外观设计专利有一个额外的在授权之前不会公开的优势，这样在贸易展览会开幕前一天才公开的外

---

<sup>2</sup> Note that the formal name for the US right covering inventions is “utility patent,” which should not be confused with the “utility model patent.” Utility model patents, though obtainable in jurisdictions such as China, Germany, Japan, and many other countries, are not obtainable in the US. 请注意美国专利权保护的发明的官方名称是“发明专利”，请不要和“实用新型专利”混淆。尽管中国，德国，日本以及很多其他国家承认实用新型专利，但是美国并不承认。

观设计专利就可能会为竞争对手带来一个并不美好的意外，正如 **Future Motion** 所做的一样。<sup>[29]</sup> 即便不会有一个复印版本的出现，申请一个外观设计专利的保护仍然提供了相对经济的保护并且至少应当基于它具有威慑效果而认真给予考虑。

### 有关获得临时禁制令的提示

参考最近内华达法院的授权的命令，知识产权的法律顾问应当还要在提交之前仔细检查他们的临时禁制令申请。不可逆转的损害的存在作为判断是否授予禁止令的三个要点之一，在申请中包含此类证据很明显是必要的。上述决定着重强调了证明不可逆转的损害存在的证据要尽可能的准确并且有力——仅仅指出若不能获得临时禁制令，损害可能会发生是不够的。能够提供更有力确凿的证据来证明所指的可能产生的损害是很重要的。例如，对于商业登记查询记录或者其他登记无结果可以作为证据来支持缺乏在美国的出现的确定陈述，这可能会有利于获得一个临时禁制令。在一个案例中，最好能得到法律顾问给出的有关相关证据的功效评价的建议。

另外一个需要考虑的问题是对于侵权者的提前通知。要决定是等待侵权行为的发生再来打击相关产品还是主动通知被指控侵权者总是很难做的决定。等待的时间太长显然很有风险，然而通知被指控侵权者同样会增加风险。这是因为被指控侵权者可能寻求宣示判决或者申请调查知识产权的有效性，例如利用可选的通过专利授权后的第三方提出调查。**Future Motion** 的很及时的通知我似乎使的他们的临时禁制令申请变得更有力量并且同时最小化了被指控侵权者可能在临时禁制令授权之前针对知识产权有效性提出的质疑的风险。鉴于 **Future Motion**（以及最近的耐克公司）成功的获得了临时禁制令的案例，在相似的情形下，若是想要获得临时禁制令，提前通知被指侵权人会是值得考虑的手段。

#### • 美国贸易展览会的展出者

展出者同样需要很谨慎的看待在贸易展览会上与临时禁制令相关的知识产权的法律风险。在与产业相关的贸易展览会开幕之前收到的警告信，甚至是一种以“软性的”联络方式来讨论第三方知识产权授权的可能性的方法都需要谨慎的对待，因为知识产权权利人现在可能与以前不同，而会认真考虑申请临时禁制令可能性。

在参加贸易展览会之前对于公司知识产权的风险评估是很重要的。至少，在参加贸易展览会之前，知识产权顾问应当在自由操作或者现实问题上给予公司有效建议。当收到警告信或者授权许可邀请时，展出者应当向有资质的法律顾问咨询有关风险级别的意见，尤其是当关键的贸易展览会已经临近的时候。参加展览会的代表应当接受一些有关于如何应对控制令的培训，并且应当在事前准备好公司知识产权法律顾问，以及贸易展览会管辖当地的法律顾问的联系方式。

想要在美国展出产品的海外公司还需要认真考虑的另一个方法就是获得一个地方贸易协会协调后做出的回复。尽管在美国的初步的法律行为相对于其他国家来讲比较昂贵，但是和其他地方贸易协会的成员一起分担成本可以降低花费。例如，几家在贸易展览会开始之前就接到了同一个知识产权权利人发出的警告信的公司可以共同聘用一个法律顾问来分担花费，这样每一家公司都能很大程度上的减少总体的花费。尽管大部分正式协议，比如联合防卫协议，都有一些弊端，联合防卫协议还是可以帮助分摊抗辩的花费，对于一个参加贸易展览会的展出者来说这样可以更加经

济地做出更积极的回复，例如寻求非侵权行为的宣告式判决，或寻求针对被指定专利的无效性的判决。虽然很具有戏剧性，美国警察在下一个贸易展览会上管制一个公司的最新产品不会是大多数公司愿意看到的。这些在内华达地方法院发生的案例显示了在贸易展览会上实施的临时禁制令对于知识产权权利人来说可以是一个多么强大的武器，并且对于被告侵权人是一个多么不可忽视的威胁，这也表明了持续发展中的知识产权纠纷中原被告双方聘请法律顾问来解决类似潜在问题的必要性。

## 引用文献

- [1] Joshua Brustein, U.S. Marshals Raid Hoverboard Booth at CES, Bloomberg Business (Jan. 7, 2016), <http://bloom.bg/1kQtYES>.
- [2] Nike T.R.O. and Seizure Order, Nike, Inc. v. Fujian Bestwinn (China) Industry Co., Ltd., Case 2:16-cv-00311, ECF No. 9 (D. Nev. Feb. 17, 2016).
- [3] Neptune's Mot. for T.R.O. at 3, Neptune Tech. & Bioresources, Inc. v. Luhua Biomarine (Shandong) Co., Ltd., Case 2:15-cv-1911, ECF No. 5 (D. Nev. Oct. 6, 2015).
- [4] Id.
- [5] See generally id. at 14-25.
- [6] Id. at 8-9.
- [7] Id. at 9-10.
- [8] Order Granting Neptune's Mot. for T.R.O., Neptune Tech. & Bioresources, Inc. v. Luhua Biomarine (Shandong) Co., Ltd., Case 2:15-cv-1911, ECF No. 6 (D. Nev. Oct. 7, 2015).
- [9] SATA's Mot. for T.R.O., SATA GmbH & Co. KG v. Zhejiang Refine Wufu Air Tools Co., Ltd. et al., Case 2:15-cv-2111, ECF No. 2 (D. Nev. Nov. 4, 2015).
- [10] See generally id.
- [11] Order Den. SATA's Mot. for T.R.O., SATA GmbH & Co. KG v. Zhejiang Refine Wufu Air Tools Co., Ltd. et al., Case 2:15-cv-2111, ECF No. 11 (D. Nev. Nov. 5, 2015).
- [12] Future's Mot. for T.R.O., Future Motion, Inc. v. Changzhou First Int'l Trade Co., Case 2:16-cv-13, ECF No. 8 (D. Nev. Jan. 6, 2016).
- [13] Id. at 2.
- [14] Id. Kolitch Decl. at Exs. 6- 7, Doerksen Decl.
- [15] Order Granting Future's Mot. for T.R.O. at 5-6, Future Motion, Inc. v. Changzhou First Int'l Trade Co., Case 2:16-cv-13, ECF No. 11 (D. Nev. Jan. 6, 2016).
- [16] Id. at 4-5.
- [17] Order Den. SATA's Mot. for T.R.O. at 2.

[18] SATA's Mot. for T.R.O., Maier Decl. at ¶¶13 and 20, ECF No. 2-2.

[19] Order Den. SATA's Mot. for T.R.O. at 2.

[20] SATA's Mot. for T.R.O. at 2.

[21] Neptune's Mot. for T.R.O. at 4.

[22] Future's Mot. for T.R.O. at 2.

[23] Nike T.R.O. and Seizure Order.

[24] See, e.g., Neptune's Mot. for T.R.O., Huart Decl. at ¶¶14-22, ECF No. 5-1.

[25] See, e.g., Future's Mot. for T.R.O. at 4.

[26] Nike's Mot. for T.R.O. at 2, Nike, Inc. v. Fujian Bestwinn (China) Industry Co., Ltd., Case 2:16-cv-00311, ECF No. 4 (D. Nev. Feb. 17, 2016).

[27] 2014 Top 250 US Trade Shows, Trade Shows News Network,  
<http://www.tsnn.com/toplists-us>.

[28] See, e.g., Patent Prosecution Highway (PPH) - Fast Track Examination of Applications,  
<http://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track>; USPTO's Prioritized Patent Examination Program,  
<http://www.uspto.gov/patent/initiatives/usptos-prioritized-patent-examination-program>;  
USPTO's Prioritized Patent Examination Program FAQs, Question PE\_1350,  
[http://www.uspto.gov/patents/init\\_events/track1\\_FAQS.jsp](http://www.uspto.gov/patents/init_events/track1_FAQS.jsp).

[29] Future's Mot. for T.R.O. at 6-7.