



西班牙知识产权 诉讼指引

走向海外
系列宣传手册

目 录 CONTENT

第一章 西班牙工业产权执法和诉讼体系概览	1
第二章 西班牙工业产权民事诉讼	3
第三章 西班牙边境措施	11

西班牙工业产权执法和诉讼体系概览

1986年1月1日，西班牙正式加入欧盟组织。成为欧盟成员国意味着，西班牙需要接纳和吸收欧盟相关制度规定，工业产权制度（专利、商标和工业品外观设计制度等）加快了现代化进程。但是，欧盟成员国间工业产权制度的融合并非平均用力，而是有所侧重。具体来说，对于工业产权保护的方法和机制方面（工业产权“执法制度”），欧盟成员国间的制度融合度高；而对于工业产权保护方式的具体实现手段和程序问题（工业产权“诉讼制度”），则交由各成员国依据本国的发展情况制定具体规范。

欧盟于2004年4月29日颁布了《欧盟关于知识产权执法的指令（No. 2004/48）》（以下简称“执法指令”）。该执法指令全面规范了工业产权权利人对侵权行为的权利和措施，例如，信息知晓权、取得证据权、禁止侵权行为继续的权利、对侵权损失和损害获得赔偿的权利以及申请临时禁令的权利。

作为欧盟内部关于知识产权执法的总规范，该执法指令在包括西班牙在内的全部欧盟成员国得以执行。西班牙作为欧盟成员国，必须修改本国法律中与上诉执法指令不同的内容，保证在工业产权执法方面与欧盟的法律规范一致。



工业产权诉讼制度上，西班牙与其他成员国在诉讼内容和诉讼程序方面都存在很大不同。虽然西班牙工业产权诉讼的程序法已经基本具备现代模式，但西班牙法院体系仍然相对传统。因此，了解西班牙工业产权制度时，需要注意在此方面西班牙与欧盟其他成员国的不同之处。

在西班牙寻求工业产权保护，有三种不同的司法途径可以选择：

1、普通民事诉讼：适用于侵犯工业产权，宣告工业产权无效和终止等争议案件，在工业产权诉讼中占最大比重。

2、刑事诉讼：侵犯工业产权达到一定严重程度并造成重大影响的争议案件，例如仿冒商标等假冒商业行为，可被处以六个月到4年监禁的刑罚。刑事诉讼是工业产权诉讼的例外方式。（由于刑事惩罚的严重性，采用刑事诉讼救济权利的方式属于例外采用的方式）

3、行政诉讼：对于西班牙专利和商标局在专利、商标或外观设计申请流程中作出的决定，可以向有管辖权的行政法院提出上诉。行政诉讼是对申请流程中行政决定的法院救济。

西班牙工业产权民事诉讼

一、共同规范

西班牙有关工业产权民事诉讼的规范，不因权利类别的不同而有所差别。具体而言，西班牙商标和外观设计权利的有关民事诉讼规定，均引用《西班牙专利法》中的相关程序性规定。

二、特殊规范

2005年，西班牙设立了特别法庭，商业法庭（Mercantile Courts），专门受理工业产权有关诉讼。同一年，西班牙在阿利坎特（Alicante）市设立了一个特别商业法庭（实际上有两个法庭），专门受理有关欧盟商标和（欧盟）共同体外观设计的诉讼。

依照西班牙诉讼法，工业产权诉讼的法院管辖遵循“被告住所地”原则，以“侵害行为发生地”原则为补充。为避免诉讼管辖过于分散，西班牙现行法律规定由各自治区首府法院的商业法庭受理工业产权诉讼案件。将来会进一步将案件集中于处理这类案件最多的几个法庭。可以预见到，在几年之内，西班牙有关工业产权的诉讼将集中由巴塞罗那、马德里和阿利坎特市的相关法庭审理。



三、诉讼请求

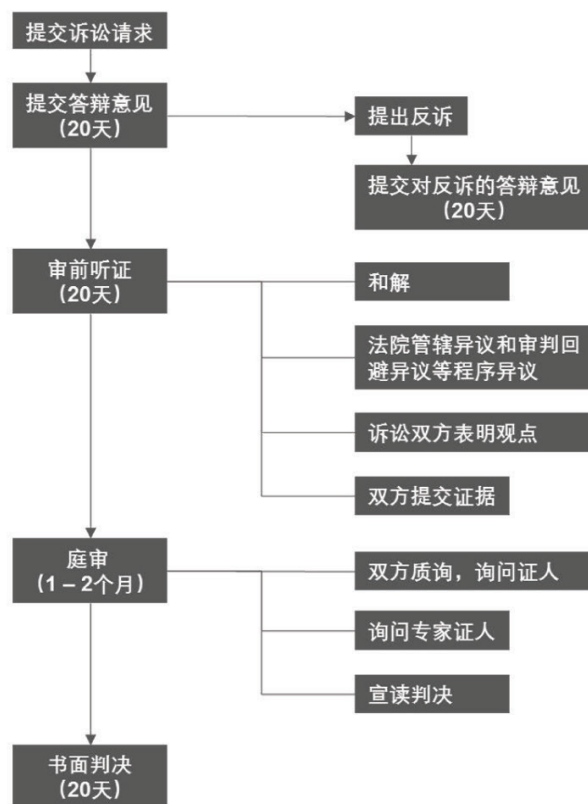
西班牙工业产权民事诉讼，起诉人可以主张三类诉讼请求：

1、提起“工业产权侵权之诉”，请求法庭判定停止侵权行为。

2、在先专利、商标或外观设计权利人禁止他人实施与其权利相关的行为时，第三人可以依据法律有关禁止授予权利的条款，向法庭提起“权利无效之诉”，请求法院判定涉案的工业产权无效。或者提起“因不行使使用义务导致权利撤销之诉”。

3、被他人抢占工业产权权利人资格的真正的权利人，可以向法庭提出“权利人资格瑕疵之诉”，请求法庭判决转移工业产权所有权。

四、民事诉讼流程



西班牙工业产权民事诉讼流程

《西班牙民事诉讼法（No.1/2000）》是规范民事诉讼程序的基本法律。西班牙民事诉讼程序属于普通法体系，主要包括四个步骤：起诉人提出诉讼请求，被告人答辩，审前听证和庭审判决。其中起诉和答辩为书面程序，审前听证和庭审判决是口头程序。

专利民事侵权诉讼的诉讼时效为五年，自专利授权之日或



者自权利人发现侵权行为之日起计算。可要求的赔偿数额以起诉侵权之日起向前推算五年内给专利权人造成的损失为限。

五、诉前准备

“初步程序”是指，为提起诉讼之必要，西班牙法律允许起诉人在提出诉讼前申请被告人或案外第三人披露相关信息。《欧盟知识产权执法指令》中有类似规定，保障起诉人的“信息知晓权”和“获得证据权”。

工业产权侵权诉讼中的权利人申请“初步程序”，可以要求披露与侵权人和侵权行为有关的信息，包括侵权行为人的商业渠道以及营业收入等信息。

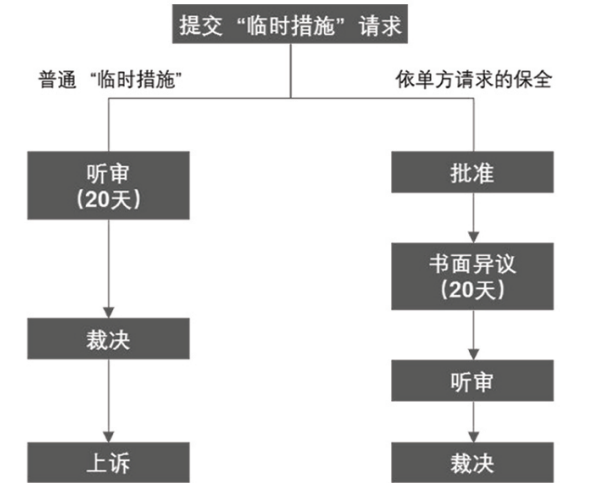
涉及专利权的侵权诉讼案件，西班牙法律允许专利权人向法院申请“现场取证（Substantiate Facts）”。申请“现场取证”的前提条件是：侵权行为已经发生，并且不进行现场取证无法得到侵权的事实证据。申请被批准后，法官和被指派的相关工业领域的专家可以对涉嫌侵犯专利权的制造工厂进行现场检查，确定是否存在侵权事实。如果法官根据取得的证据，认为现场的机器设备确实是用来实施侵犯涉案专利权的行为的，应对涉案的机器设备进行详细登记。在“现场取证”批准后两个月内有权提起侵权诉讼的人应当向法院提出专利侵权诉讼。期满未提出起诉的，“现场取证”的内容和结论失效，并不得用于其他法律程序。因为“现场取证”，可能造成被申请人停工停产，商业秘密泄露等损

失风险。因此，如果申请人在申请“现场取证”后并未提起诉讼的，应当对上述损失承担赔偿责任。这一规定是为了保障被申请人的合法权益不受损害，也防止权利人恶意利用这一措施对竞争对手造成不当损害。

六、申请临时措施

依据西班牙法律，为避免侵权行为对起诉人造成实质损害或损害扩大的后果，起诉人可以在诉讼进行时向法官申请“临时保全措施”。“临时保全措施”分为两类：

- （1）普通“临时措施”：法官收到申请后，在二十日内传唤当事人到庭公开听审，裁决是否批准该申请。
- （2）“依单方请求的保全”：紧急情况下，法官可以在没有询问被申请人的情况下，自收到申请后72小时内，裁定批准申请。



普通“临时措施”与“依单方申请的保全”简易流程



请求法院采取“临时保全”措施的申请可以在起诉前、起诉的同时或者诉讼过程中提出，防止侵害行为的继续或损失的扩大。在起诉前申请“临时保全”措施的，申请人应当在该措施生效后两个月内提出侵权诉讼。

七、侵权救济措施

依据西班牙法律，在工业产权民事侵权诉讼中，专利、商标和外观设计等工业产权权利人可以向法庭要求判定侵权行为人：

- 1、停止侵权行为；
- 2、从市场中撤回非法产品，包括包装和标识等；
- 3、没收和销毁用于实施侵权行为的机器设备等；
- 4、赔偿权利人因侵权行为受到的损失。

侵权赔偿数额，包括权利人因侵权行为直接受到的损失，以及权利人为调查取证侵权事实而支付的费用。权利人可以选择以下任意一种计算方式来确定损失数额：

- 1、如果不存在侵权行为，权利人依其权利可能获得的收益；
- 2、侵权人因实施侵权行为获得的不当收益；或者，
- 3、假如侵权人是在获得权利人许可后实施相同的行为，其本应缴纳的许可使用费用等。

一般而言，西班牙法庭在判定侵权赔偿数额时，遵循较为严格的标准计算损失数额。但近几年的工业产权侵权案例中出现了高额赔偿的情况，例如商标侵权案件最高判处了200万欧元的赔偿

额，专利侵权案件中则出现了最高判处600万欧元赔偿的案例。

与欧盟商标条例的规定不同，西班牙商标法中特别规定了商标权人可获得侵权赔偿的最低数额。依照该制度，一旦判定商标侵权行为成立，商标权人无需提供证据证明侵权损失，即可要求侵权人支付其侵权行为获利的1%作为赔偿数额。权利人能够提供证据证明存在更大损失的，可要求侵权人对多出部分的损失承担赔偿责任。

八、商标权无效和被撤销程序

依照西班牙商标法规定，有关商标权无效和被撤销的争议内容只能提交法庭裁判。但这一制度在近期内会改变。《欧盟关于融合各成员国商标法律的指令（No. 2015/2436）》要求欧盟成员国的商标法律增加有关商标权无效和被撤销的行政决定程序。为满足欧盟上述指令的要求，西班牙在下一次修改商标法时，有可能规定商标权无效和被撤销案件从法院管辖变为西班牙专利和商标局管辖。

九、被诉侵权人应对措施

被诉侵权的被告人，可以涉案工业产权无效作为抗辩理由或提起反诉。被控侵权人有证据证明其实施的技术属于在先工业产权披露的技术的，在后工业产权权利人不得以其在后的权利也涉及涉案技术为由要求行为人赔偿“侵权”损失。

任何利害关系人可以向法院提出“确认不侵权之诉”，由法院裁判特定实施行为不侵害涉案专利权。申请人应提交经过公证的证据，证明其已经就该实施行为是否侵犯涉案工业产权的问题向涉案工业产权的权利人提出过征询，但该权利人答复中认为该实施行为侵犯了其相关权利或者征询发出后一个月内该权利人没有答复。在侵权之诉中，被告方不得以“确认不侵权之诉”作为抗辩。“确认不侵权之诉”可以与“工业产权无效之诉”一并提出。



西班牙边境措施

一、在西班牙生效的欧盟法律规范

作为欧盟的成员国，西班牙受欧盟法律规范的约束。欧盟条例在所有的成员国无差别统一直接生效。

欧盟议会和欧盟理事会制定的《欧盟关于海关知识产权执法的条例的实施细则（No. 608/2013），以及废除理事会第（EC）1383/2003号条例》，为欧盟建立统一边界、共同抵御假冒商品进口行为提供法律依据。遵循该条例，西班牙海关有权采取“边境措施”，防止假冒商品从西班牙进入欧盟市场。

二、实施“边境措施”的西班牙政府机构

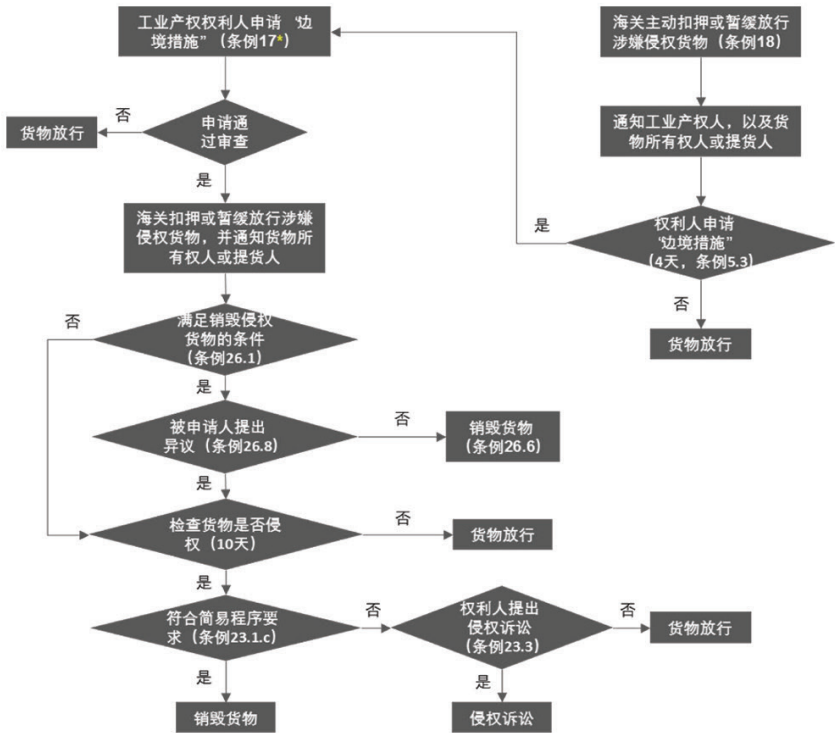
西班牙海关分局（Subdirección General de Gestión Aduanera）的海关和执行部（Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales）。

地址：A座2层，Llano Castellano 街17号，28034，马德里

三、西班牙海关“边境措施”的流程

两种实施“边境措施”的方式：一种是由工业产权权利人提出申请，海关机构对涉嫌侵犯其工业产权的进口商品实施“边境措施”；另一种是海关机构主动对涉嫌侵犯工业产权的进口商品

实施“边境措施”。工业产权权利人可以在海关机构登记其有效的工业产权，以便于海关机构主动对进口商品实行有效监控。一旦发现涉嫌侵犯工业产权的商品，西班牙海关可以主动扣押或暂缓放行该进口商品，并通知工业产权人有关信息。



海关“边境措施”简要流程

* “条例”是指：《欧盟关于海关知识产权执法的条例的实施细则（No. 608/2013）》

四、刑事处罚

工业产权人申请“边境措施”后，往往会启动针对侵权人的刑事诉讼。

如果在“边境措施”阶段，侵权货物没有直接被销毁并且货物进口商与工业产权人也没有达成协议，那么工业产权人应当向刑事法庭提起刑事诉讼。刑事法官根据侵权事实，作出判决，包括侵权货物的处理以及侵权人的刑罚措施。





参考文献

1 .Oficina Española de Patentes y Marcas, [2016], Manual Informativo para los Solicitantes de Patentes,
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Invenciones/Manual_Solic_Patentes.pdf

2 .Oficina Española de Patentes y Marcas, [2016], Manual Informativo para los Solicitantes de Modelos de Utilidad,
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Invenciones/Manual_Solic_Modelos_de_Utilidad.pdf

3 .Oficina Española de Patentes y Marcas, [2016], Manual Informativo para los Solicitantes de Marcas,
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folletos/Manual_solicitantes_marcas.pdf

Oficina Española de Patentes y Marcas, [2016], Manual Informativo para los Solicitantes de Diseños Industriales,
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/PDF/2015/manualSolicitanteDisenosInd.pdf

4 .Oficina Española de Patentes y Marcas, [2016], Tasas,
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/tasas/

5 .Oficina Española de Patentes y Marcas, [2016], La OEPM en Cifras 2015,
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2016/2016_05_04_La_OEPM_en_Cifras_2015.html



“走向海外”系列实务指引
《西班牙知识产权诉讼指引》



撰 写：刘 丹
审 校：孟海燕 宋蓓蓓 毛 昊
责任编辑：张海志 曹 越

合作单位：中国知识产权报社
艾萨博睿（ELZABURU）国际知识产权

内部资料 请勿转载



电子文本 扫码获取
更多资料请关注微信公众号“智南针网”

国家知识产权局知识产权保护司
中国知识产权报社
艾萨博睿（ELZABURU）国际知识产权