

【国际私法】

我国涉外知识产权侵权法律适用规则及其完善

——以涉外知识产权审判实践为视角

石俭平

【摘要】我国《涉外民事关系法律适用法》第50条作为调整涉外知识产权侵权关系最重要的国际私法规则,在冲突规范的立法方面吸纳了当前国际立法或文件中较为先进的经验,包括引入“被请求保护地”“当事人意思自治”等规则。然而在我国审判实践中对于该法条的理解和适用存在较多的问题,包括法律选择说理不充分、错误理解连结点的含义、几乎无一例外适用了中国法等问题。未来在立法和审判实践中应当进一步厘清第50条的范围以及“被请求保护地”的含义,放宽对“意思自治原则”的限制,填补网络侵犯知识产权法律适用规则的空白。

【关键词】被请求保护地;当事人意思自治;审判实践;完善

【作者简介】石俭平,上海政法学院国际法学院副教授。

【原文出处】《电子知识产权》(京),2019.11.52~63

一、引言

当今知识产权产生的利益在国民经济收入的占比日益增大,伴随我国科技创新实力的提升以及“一带一路”倡议的深入实施,涉外知识产权保护成为我国发展战略的重中之重。基于国际交往的日益加深以及社会的信息化和网络化发展,知识产权的共享变得愈发简单且极易越过一国的边界,从而引发更多的涉外知识产权侵权纠纷。实际上,我国法院受理的知识产权案件亦多与知识产权的侵权有关。^①相较于一般的侵权案件,涉外知识产权侵权呈现出案件类型新、审理难度大、社会关注度高的特点,既涉及权利人与侵权人之间私人利益的冲突,也关涉一国经济、科技与文化事业发展等公共利益的维护,在法律适用方面面临着复杂的利益考量。长期以来,因为知识产权具有严格的地域性,且知识产权国际条约的制定令各国的知识产权保护标准逐渐趋同,知识产权并不是国际私法研究的传统问题。但当前,鉴于各国在有关知识产权的法律概念、侵权的分类和认定标准等方面的规则不一、保护知识产权

的目的和需要不同、对外签署的条约文本与本国法律存在冲突等因素,这对国际私法视阈下涉外知识产权侵权法律适用规则的完善提出了更高的要求。

二、涉外知识产权侵权法律适用的一般规则及最新发展

传统的国际私法对涉外知识产权侵权的调整主要通过两种途径来实现:第一种途径是通过国际知识产权条约的制定强化知识产权保护的实体法。然而知识产权保护的国际条约只是在尊重各国知识产权立法独立性的基础上,为知识产权的国际保护确定最低标准,并没有统一缔约各国的知识产权法。^②换言之,知识产权跨国纠纷中的法律冲突问题并未从根本上得以解决,仍旧需要依赖于第二种途径,即通过完善调整涉外知识产权侵权关系的冲突规范来实现。当前,各国纷纷制定知识产权领域的冲突规范,此外,一些国家或组织还致力于制定、推广统一的知识产权国际私法“软法”规则,其中最具有代表性的包括美国法律协会制定的《ALI原则》^③、日韩国际私法学会制定的《知识产权国际私法原则》^④与德国

马克斯普朗克研究所制定的《CLIP原则》^⑤,这些文件在本质上虽不具有任何法律拘束力,但代表了包括美国、日韩、欧盟在内的,对知识产权保护较为严格的国家或地区在知识产权冲突规范立法与革新方面的想法和态度,这些带有示范性质的“软法”规则也极有可能在未来被纳入国际私法条约从而影响其他国家的相关立法与司法实践。

各国在政治背景、经济形势和法律体制方面存在的差异导致了各国在涉外知识产权侵权方面的冲突规范适用不同规则。一种是将知识产权作为一种私权,利用一般侵权的冲突规范调整知识产权侵权,多适用“侵权行为地法”或“法院地法”;另一种是将知识产权视为特定国家所赋予的排他性权利,通过制定专门适用于知识产权的冲突规范进行调整,基于知识产权的地域性通常适用“被请求保护地法”或“权利来源地法”。

(一)传统侵权的冲突规范原则

1. 侵权行为地法原则

这项原则的确立起源于“场所支配行为”的冲突规则,含义是涉外侵权案件应适用侵权行为发生地或结果发生地的法律。在国际私法学界普遍认为侵权行为地法在知识产权侵权问题的解决方面具有先天的优势,对知识产权侵权的制止与权利保护用侵权行为发生地国家的法律进行调整,是顺理成章的事。^⑥因为相对于其他国家,在权利的认定、事实的查明等方面,侵权行为地国具有更便利的条件。但因知识产权的非物性和知识产权载体的多样性,特别是网络世界的多元化使得侵权行为地难以确定,侵权行为地法原则的适用因科技带动的互联网发展而备受挑战。

2. 法院地法原则

该原则指涉外知识产权侵权案件的准据法适用审理案件法院所在地的法律,也就是当事人把诉求提请到哪一国家或区域的法院,就适用哪一法院地国家或区域的法律。此原则可以避免外国法的查明,节约司法和当事人的诉讼成本,也具有法律适用的确定性和可预见性的优势。但适用此原则在很多情况下是为了保护该国家的利益,实现本国政策目的下知识产权法律的适用。相较于知识产权的权属

纠纷,知识产权侵权对法院地国公共利益的冲击较小,且当前在一般侵权领域单纯适用法院地国的国家也逐渐减少。此外,该原则在一定程度上会阻碍智力成果的国家间交流,阻碍国际知识产权法律协作的建立,也不利于涉外知识产权判决在境外的承认与执行。如果法院严格适用地域性原则或作最狭窄解释,将不利于当事人的跨国诉讼,而迫使当事人必须到请求保护地的法院去进行诉讼,这显然无法同当前网络化和信息跨境流动的现状需求相适应。故在国际社会中,采用绝对法院地法原则的国家少之又少。

3. 被请求保护地法原则

所谓“被请求保护地法(Lex Loci Protectionis)”^⑦指的是特定知识产权人诉求其知识产权被保护的国家的法律,侵权适用被请求保护地法就是指法院在选择法律时根据当事人对其权利想要在哪一个国家被保护,就适用该国家的法律。例如,中国著作权人甲的书籍被乙非法翻印于法国并出售,这时中国著作权人甲诉求中国法院对其在法国受到的著作权侵害向乙进行索赔。如果适用“被请求保护地法”这一原则,在该案例中,就应该适用甲想要其权利被保护的国家的实体法,即法国的知识产权法。被请求保护地法的产生和适用从根本上讲还是知识产权的地域性使然,^⑧同时该项原则也体现了法律与被侵犯的知识产权的密切关联。^⑨作为当前解决知识产权侵权法律冲突的基本原则,“被请求保护地法”原则获得了较为普遍接受。^⑩因而该原则可最大限度地保障以该准据法作出的判决在其他国家或国际上得到有效的认可。但是,坚持严格适用被请求保护地法会导致侵权关系当事人之间利益的失衡,它允许权利人依据保护最为完善的法律提起侵权诉讼,甚至有可能获得超出一国范围所给予的救济,从而产生“挑选法院(Forum Shopping)”的现象。

4. 权利来源地法原则

权利来源地法,又称原始国法,是指知识产权侵权应当适用权利取得时所在国的法律,又可以称为权利注册地或权利登记地法。具体而言包括专利权的最初取得地、商标权的第一登记地、著作权最初的发表地或自动受保护地。适用权利来源地法具有法

律适用的确定性和统一性,使得知识产权在不同国家获得相同的法律效力,而缺点亦在于它打破了知识产权的地域性,要求法院地国承认外国法的域内效力,容易造成与法院地国的公共利益相冲突等问题的出现。

显然,无论是传统的侵权冲突规范还是更具针对性的知识产权侵权冲突规范,单一连结点的冲突规范都存在不同程度的缺陷,且无法同知识产权的特点、类型以及发展趋势相契合。以《ALI原则》《日韩国际私法原则》和《CLIP原则》为代表的国际文件针对知识产权法律冲突的解决提出了更多的法律适用原则,覆盖了普通法系和大陆法系的不同做法,是促进知识产权国际私法统一化的有益尝试。

(二)法律适用的最新发展

1. 当事人意思自治原则

在知识产权侵权纠纷中,当事人有通过自由意志来选择适用于双方案件的准据法的权利,这既符合当事人对于效率利益的要求,也有助于法律的确定性和可预见性目标的实现。《日韩国际私法原则》赋予了当事人在知识产权侵权方面极大的意思自治权利,当事人只要协商一致可以选择或者事后变更侵权的准据法,法院应予以认可。但是因为站在对立面的双方当事人难以就法律适用问题达成一致协议,而知识产权与国家利益亦有一定的牵连关系,此领域下的意思自治是非常有限的,既不能改变适用被请求保护地法这一主要规则,同时在当事人选择法律的范围和时间方面往往施加了相应的限制,包括不得损害第三人的利益等。因此,《ALI原则》规定除了清单所罗列的权属纠纷之外的其他知识产权争议均可以适用当事人意思自治,^⑩而《CLIP原则》仅就侵权的救济才可以适用当事人意思自治。^⑪

2. 最密切联系原则

最密切联系原则在国际私法领域具有举足轻重的地位,该原则的适用能够让侵权领域的法律选择更加弹性化,赋予了法官更大的自由裁量权,找出与该侵权关系或有关当事人最直接、最本质和最真实联系的法律加以适用,从而有利于实现具体案件的公平公正。该原则对于解决知识产权的网络侵权或多国侵权具有非常重要的价值,当涉诉侵权行为的

当事人请求适用多个国家的法律时,法院可以选择适用与争议有密切联系的国家的法律来决定。无论是《ALI原则》还是《CLIP原则》都将最密切联系原则在知识产权侵权中适用的重要性提到了前所未有的高度。法院可以从以下几点判断何为密切联系:(1)当事人居住在哪里;(2)当事人如果有关联,主要关联地在哪里;(3)双方当事人行为和投资的范围;以及(4)当事人行为指向的主要所在地。

3. 分割适用法律原则

该原则主张知识产权侵权案件中包含着两个或两个以上的事项时,应采用不同的冲突规范来确定分别应适用的准据法。在知识产权大概念下的著作权、商标权和专利权的实体法援引规则,需要依据它们自身的独特性质作具体的法律规定和指导。而诸如知识产权的权属问题应适用来源国法,权利的内容、有效期、保护方式等事项应适用被请求保护国法。^⑫分割适用法律原则有利于法律对不同知识产权具体权利进行有针对性的指导,且利于当事人对自己的权利内容进行明晰,从而可以做准确的定位,让法官判案时有法可依,节约司法资源。这种灵活且有针对性的规则在各国立法中比较常见。

三、我国涉外知识产权侵权的法律适用规定及司法实践中存在的问题

我国于2011年颁布实施了《涉外民事关系法律适用法》(以下简称《法律适用法》),该法第一次就知识产权的法律适用作出了规定,也是我国第一次明确以冲突法这一模式解决跨国知识产权法律冲突。《法律适用法》有关涉外侵权的冲突规范共涉及4个法条,分别是第44条“一般侵权”、第45条“产品责任侵权”、第46条“通过网络或其他方式侵犯人格权”以及第50条“知识产权侵权”。可见,我国对涉外知识产权侵权作了不同于一般侵权规则的特别规定,《法律适用法》第50条规定的冲突规范成为我国解决涉外知识产权侵权最重要的国际私法依据。

(一)对《法律适用法》第50条的解读

第50条的表述为“知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律,当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。”该条冲突规范规定了两个重要的连结点,即“被请求保护地”和“当事人意思

自治”,具体而言:除非当事人意思自治选择适用法院地法,否则涉外知识产权侵权责任适用被请求保护地法。该条虽赋予意思自治原则的优先性,却并未赋予当事人完全的法律选择自由,一方面是对协议选择时间的限制,即只能在侵权行为发生后才可进行法律适用的协议选择;另一方面是对选择对象范围的要求,即只能将法院地法作为协议选择的对象。^④这条冲突规范在一定程度上借鉴和吸纳了当时国际上较为先进的立法经验,表现如下。

首先,中国根据自身的经济政策,在发展文化软实力、鼓励智力产品创造的背景下,把意思自治原则引入涉外知识产权侵权领域,这既是对知识产权属地原则的突破,也有利于涉外知识产权纠纷的跨国诉讼。科技和互联网的发展为智力成果提供了发展和应用的平台,但是这些平台的运营,使得权利客体可能处在多个法域。这时,如若不允许当事人协议选择可以适用的实体法,可能会导致该案件适用多个国家或区域的法律,造成虽有法可依却难以查明和适用法律的混乱局面,不利于知识产权的保护,并造成司法资源的浪费。在我国,若当事人选择适用外国法则承担查明外国法的义务,既减轻了法官查明外国法的责任且查明的结果更容易得到当事人的确认,从而有利于法院诉讼程序的快捷,在提高司法审理效率的同时实现对知识产权的国际化保护。

其次,我国规定了涉外知识产权侵权纠纷在当事人未进行意思自治的情况下适用被请求保护地的法律,这显然是将被请求保护地法作为知识产权侵权法律适用的一般规则,既表明了立法者对知识产权地域性的尊重,也顺应了当前国际上调整涉外知识产权侵权的一般趋势,从而可以保证法律适用的确定性,避免当事人“挑选法院”,实现跨国诉讼中法律适用结果的一致性。此外,被请求保护地通常与知识产权的侵权具有相对紧密的联系,且这一规则的采用反映了并非诉讼法意义上的法院地,它指的是知识产权被请求保护地或是知识产权主张地,可以是知识产权申请国、授予国,也可以是使用行为地或侵权行为地,在具体的案件中可由法院结合当事人的权利要求进行确定。

(二)近年审判实践中法院对《法律适用法》第50条的适用

我国虽制定了涉外知识产权侵权法律适用的冲突规范,但各地区以及各级人民法院对该条冲突规范的理解和适用却存在一些问题。本文通过检索“北大法宝”和“中国审判网”,以审结时间为准,详细总结并列出了2018年和2019年涉外知识产权侵权的15起最新案件,特别就判决中法院如何适用《法律适用法》第50条确定准据法的理由进行列举和分析,对我国涉外知识产权侵权法律适用规则作相对全面和贴近审判实践的理解,并就我国涉外知识产权侵权法律适用规则在立法与司法方面的不足提出管窥之见。

在整理、归纳近两年来我国各级法院审结的15例涉外知识产权侵权案件(见表1)后,本文对《法律适用法》第50条冲突规范在我国司法实践中的适用作了初步的分析。首先,这些案件虽然都依据《法律适用法》第50条确定准据法,判决却在法律选择的说理方面做得不够充分,几乎是对法条的叙述或语义重复,显得过于简单,甚至不做任何解释;^⑤其次,法院在法律选择的过程中陷入“被请求保护地法”的适用困境之中,在法院地^⑥、侵权行为地^⑦和权利来源地^⑧之间游走,出现了准据法选择所依据的理由不一致的现象;再次,有一些案件的法官在确定准据法的过程中甚至忽略了第50条的存在,错误启用了调整一般侵权关系的冲突规范,即《法律适用法》第44条,从而可能导致错误适用了准据法^⑨;最后,这些案件都无一例外地适用了我国的法律,这显然不足以应对含有涉外因素的、愈加复杂的知识产权纠纷,也不利于中国涉外知识产权案件审判的竞争力的提高。

四、我国涉外知识产权侵权法律适用规则的完善建议

通过上述的分析足见当前《法律适用法》第50条的适用在我国司法实践中仍停留在形式层面,甚至与立法初衷背道而驰。我国涉外知识产权侵权法律适用规则急需作细节刻画和准确解读,毕竟能否正确运用冲突规范是正确适用准据法的前提,也是迈向理性司法的关键步骤。^⑩因此,本文提出的完善建议如下。

表1 2018、2019年审结的涉外知识产权侵权案件法律适用状况

编号	当事人及案由、案号	涉案国家或地区	适用法律	判决中列明的选法依据
1	奥托恩姆科技有限公司与山东莱德机械有限公司侵害计算机软件著作权纠纷上诉案 山东省高级人民法院(2015)鲁民三终字第16号	意大利	合意选择法院地法《中华人民共和国著作权法》	本案属于涉外侵权纠纷。本案的侵权行为地在中国境内,双方当事人亦选择适用中华人民共和国法律解决本案的实体争议,故应依据中华人民共和国法律解决本案的实体争议。
2	深圳市金世界眼镜有限公司与香奈儿股份有限公司侵害商标权纠纷上诉案 广东省深圳市中级人民法院(2018)粤03民终17265号	法国	被请求保护地法律《中华人民共和国商标法》	本案案由为侵害商标权纠纷。依据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条的规定“知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律”,故处理本案纠纷应适用我国法律。
3	威臣车蜡有限公司等诉浙江天猫网络有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案 浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民终1823号	日本	被请求保护地法律《中华人民共和国商标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》	本案系侵害商标权及不正当竞争纠纷案件,威臣公司的住所地为日本国,威臣公司、康煌公司未就本案法律适用作出选择,故本案应适用中华人民共和国法律作为处理本案争议的准据法。
4	美国华尔推剪公司诉义乌市科美家用电器有限公司侵害外观设计专利权纠纷案 浙江省杭州市中级人民法院(2017)浙01民初1554号	美国	合意选择法院地法《中华人民共和国专利法》	本案中,华尔公司在中华人民共和国提起侵权诉讼要求保护涉案专利,在诉讼过程中华尔公司和科美公司均选择适用中华人民共和国法律,故本案应适用中华人民共和国法律。
5	阿里巴巴集团控股有限公司等诉临沂顺和置业有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案 浙江省杭州市中级人民法院(2016)浙01民初343号	开曼	合意选择法院地法《中华人民共和国商标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》	本案原告在中华人民共和国提起知识产权侵权诉讼,且原被告双方均同意适用中华人民共和国法律,故本案应适用中华人民共和国法律。
6	保罗弗兰克实业有限责任公司诉芦淞区蓝海鹏泰百货商场商标权权属、侵权纠纷案 湖南省株洲市中级人民法院(2017)湘02民初288、324号	美国	被请求保护地法律《中华人民共和国商标法》	本案中,原告向湖南省株洲市中级人民法院起诉,故本案适用中华人民共和国法律。
7	宏联国际贸易有限公司诉武汉市布朗利亚商贸有限公司等侵害商标权纠纷案 浙江省杭州市余杭区人民法院(2018)浙0110民初2839号	中国香港	被请求保护地法律《中华人民共和国商标法》	本案中,双方当事人未就法律适用作出选择,且宏联公司于内地提出涉案知识产权保护请求,故内地法律系本案准据法。

(续表 1)

8	广州市增城云宫酒店与叶佳修著作权侵权纠纷上诉案 广州知识产权法院(2018)粤73民终35号	中国 台湾	被请求保护地法律 《中华人民共和国著作权法》	由于当事人并未协议适用准据法,而本案被请求保护地为中国大陆地区,故案涉知识产权的归属、内容、以及侵权责任均应适用我国大陆地区法律。
9	香奈儿股份有限公司等诉胡俊玲等侵害商标权纠纷案 天津市第二中级人民法院(2018)津02民终644号	法国	被请求保护地法律 《中华人民共和国商标法》和《中华人民共和国侵权责任法》	根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十八条“知识产权的归属和内容,适用被请求保护地法律”、第五十条“知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律,当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律”的规定,本案适用中华人民共和国的法律。
10	霍尼韦尔国际公司与淄博澳宏化工科技有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案 山东省高级人民法院(2017)鲁民终1040号	美国	合意选择法院地法 《中华人民共和国专利法》	本案侵权行为地及被告住所地均在中华人民共和国山东省淄博市,故一审法院对本案享有管辖权。当事人同意选择适用中华人民共和国法律处理本案,故适用我国法律作为准据法。
11	路易威登马利蒂与云南来淘宝商贸有限公司侵害商标专用权纠纷案 云南省高级人民法院(2018)云民终22号	法国	被请求保护地法律 《中华人民共和国商标法》和《中华人民共和国侵权责任法》	知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律,本案侵权行为发生在中华人民共和国领域内,故本案依法应当适用中华人民共和国法律。
12	艾默生电气公司诉上海臻杭制冷设备有限公司等侵害商标权纠纷案 上海市浦东新区人民法院(2017)沪0115民初65069号	美国	被请求保护地法律 《中华人民共和国商标法》	本案原告主张权利的商标系我国注册商标,故我国系本案被请求保护地,本案依法适用我国法律。
13	菲安妮(亚太)有限公司诉广州市花都区佛里诺皮具厂侵害商标权纠纷案 广东省广州市花都区人民法院(2016)粤0114民初6554号	中国 香港	被请求保护地法律 《中华人民共和国商标法》	菲安妮公司于中华人民共和国内地提出涉案知识产权保护请求,双方当事人亦未就法律适用作出选择,故本案应以中华人民共和国内地法律作为处理本案商标侵权争议的准据法。
14	路易威登马利蒂诉胡小文侵害商标权纠纷案 广州知识产权法院(2015)粤知法商民初字第50号	法国	被请求保护地法律 《中华人民共和国商标法》	本案被诉侵权行为发生地在我国领域内,即被请求保护地为我国领域内,故应以我国法律作为本案准据法。
15	利惠公司诉上海汗龙服饰有限公司等侵害商标权纠纷案 浙江省杭州市萧山区人民法院(2017)浙0109民初7757号	美国	协议选择法院地法 《中华人民共和国商标法》	本案中,原告在中华人民共和国提起侵权诉讼要求保护其商标权,且本案双方当事人均选择适用中华人民共和国法律,故本案应适用中华人民共和国法律。

(一)对侵权责任表述的厘清

第50条将冲突规范的范围表述为“知识产权的侵权责任”，与侵权责任相关的问题主要包括但不限于责任的分类、侵权的免责、责任的限制、侵权的救济、第三人责任等。在审判实践中，知识产权侵权责任与传统侵权责任在认定上存在侧重点方面的差异，知识产权侵权认定的重点在于权利内容本身，主要包括：权利的范围、权利的期限、权利的限制等；而传统侵权则主要是侵权责任和救济的问题。很显然，是否构成知识产权侵权的认定是侵权责任的前置问题，对于知识产权权利内容的认定应当适用“权利来源地”或“被请求保护地”，而不应当赋予当事人自行选择法律的权利。例如，为了认定专利权的侵权，法院必须要根据权利授予国的专利法来认定权利的范围，从而决定是否构成侵权的行为。由此，如果依据权利授予国的法律来决定权利的范围，却依据当事人所选择的另一国家的法律来认定侵权，则未免显得荒唐。事实上，我国《法律适用法》第48条已经明确规定了“知识产权的归属和内容，适用被请求保护地法”，从而排除了当事人在这方面意思自治的空间。毕竟侵权行为的界定将会影响保护的范围，而对权利的救济却并不反映知识产权的本质，从而无需同赋予知识产权专有性的法律制度紧密相连。^②然而在我国审判实践中，相当数量的案件在判决中并未明确区分“侵权责任”和“权利内容”事项，若当事人选择了准据法，无论就侵权是否成立还是侵权如何救济一概适用当事人选择的法律，从而直接导致《法律适用法》第48条“形同虚设”，显然违背了立法的规定。^③因此在未来的司法实践中，各级法院应当注意区分侵权责任中“侵权是否成立”这一判定的法律适用问题，而仅就知识产权侵权的责任与救济才允许当事人选择准据法。

除此之外，知识产权侵权案件的切入点一般是权利的具体分类，如著作权、商标权、专利权，还有其下辖的一些邻接权利。但是，在《法律适用法》中这些权利没有被具体分类，仅用一条冲突规范解决所有类型的知识产权侵权纠纷，将会导致一些纠纷不能在法律中被精准定位，所以在国际私法下的知识产权这一集成概念应被分割成为更细致的方面，划

分不同的系属公式、分配不同的连结点，这有利于涉外知识产权法律适用法体系的形成，优化法律的指导性和可预见性。未来在立法或司法解释中能否针对不同类型的知识产权作细化的连结点的选择是值得进一步思考的问题。

(二)对“被请求保护地”的界定

显然，如何认定“被请求保护地法”成为适用第50条的关键。我国法院在适用《法律适用法》第50条的过程中，将“被请求保护地法”直接理解为“提起保护请求的国家”或“法院地”或“侵权行为地”或“登记注册地”的绝非个案。尽管有时被侵权人通常会选择在他权利受到侵害的国家起诉，从而使得法院地或侵权行为地与被请求保护地相重合，然而被侵权人也有可能出于某些原因在其他国家寻求司法救济，例如被告住所地或被告财产所在地的法院提起诉讼，此时，法院当然不宜适用自己的法律。此外，“被请求保护地”与“权利登记注册地”亦不同，因为知识产权既有自动产生的权利，又有需要登记注册的权利。对于自动产生的权利例如著作权和邻接权而言，“被请求保护地”是指被请求保护的权利地法律；而对于非自动产生的权利例如专利权、商标权等，“被请求保护地”则是指该权利的登记注册地。^④知识产权的登记注册地是确定的，但被请求保护地并非是完全确定的，特别是当权利人在多个国家取得知识产权后，究竟依据哪个国家的法律提出保护的请求要视侵权的具体情况而定。

因此，无论从选取适用“被请求保护地”的立法意旨还是“被请求保护地”本身的内涵而言，都不应将“被请求保护地”与其他概念混淆适用，极有必要在未来增加如何理解和适用“被请求保护地”的司法解释，具体表述可以借鉴英国司法部对适用《罗马条例II》发布指南中的规定，即“被请求保护的国家是指请求人寻求获得保护所依据的实体法所属的国家”。^⑤而当务之急便是各地区、各级法院应尽量明确和统一对“被请求保护地”含义的理解，尽量避免说理和适用法律方面的偏差。

(三)对意思自治原则规定的完善

《法律适用法》第50条虽赋予了当事人意思自治权利的优先性，但对此项权利的限制表现在三个方

面:第一,如前文所述,意思自治事项的范围仅限于知识产权的侵权责任问题;第二,意思自治的时间仅限于“侵权行为发生后”;第三,意思自治选择的法律只限于法院地法,即中国的实体法作为案件的准据法。对于第一点限制,前文已经论述了其规定的合理性。至于选择法律时间限制在“侵权行为发生后”则从属于我国对一般侵权选择法律的限制,因为在一般侵权案件中,当事人无法预测侵权行为的发生,因此几乎不可能在侵权行为发生之前事先选择好适用的法律。事前选择法律的情况往往指代当事人存在之前存续的法律关系(Pre-existing Legal Relationship),例如存在合同关系并选择了适用的准据法,然而该准据法未必适合调整知识产权的侵权关系;事前选择法律被排除的另外一个理由则是基于弱者保护原则(例如消费者和作者)。然而,无论是《ALI原则》还是《CLIP原则》都并未排除当事人事前选择法律的可能。因此,若未来可以放松法律选择的时间限制,应当限定只有当事人存在商事关系或者其他专业性的关系,同时不能对第三人的利益造成减损。^⑤

关于第三点限制,由于一般情况下,诉至我国法院的涉外知识产权侵权案件大多是希望保护其在中国的知识产权,故《法律适用法》第50条前半段“知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律”在审判实践的运用中,最终都指引向中国的实体法律,上述15个案例也表明了中国法律被运用在涉外知识产权案件中的情况已占绝大部分。但该条文后半段规定只能意思自治选择法院地法也就是中国知识产权实体法的同时,就等于阻隔了其他国家的知识产权法律的运用,切断了法官适用域外知识产权法律的可能,增加了法官的惰性。此外,在众多被诉讼至中国的涉外知识产权案件中,只有较少案件的当事人行使意思自治权利选择中国法,亦说明了法院地法在很大程度上并不是与案件有密切联系的法律,不会对案件的解决产生很大的推动作用,此意思自治的束缚性条件使得本规则几乎形同虚设,缺乏可实施性。不同的涉外知识产权案件特征各异、错综复杂,单纯适用一国的法律不利于对具体的、性质不同的案件做出有针对性的纠纷解决。并且一般情况下学

界和政界会参考司法审判作为其教育法律人或修改法律的资源,这不利于中国学习外国知识产权法律,无法加速中国知识产权法律体系的建设和对中国知识产权的保护。

根据上述分析,首先在司法方面应注意将意思自治的范围严格限定于“侵权责任”而不应当扩展到知识产权侵权的所有事项,从而将立法的“分割制”理念架空;其次在立法方面应进一步放宽意思自治选择法律的时间,不宜“一刀切”,对于当事人通过事先合同的方式选择侵犯知识产权适用的法律应有所限制,选择的法律应具有合理性且不得影响第三方的权利;最后在我国国际私法已经充分规定“直接适用的法”以及“公共秩序保留”制度的前提下,可以适当扩大知识产权侵权责任意思自治选择实体法律的范围。

(四)填补网络知识产权侵权法律适用的空白

伴随技术的发展和国际交往的日益发展,网络侵权以及遍在侵权逐渐增多,从而对我国的法律适用规则提出了挑战。所谓“遍在侵权”,也被翻译为“无处不在的侵权(Ubiquitous Infringement)”或“并发侵权”,是指同一个知识产权标的在多个国家同时受到侵犯,基于知识产权地域性以及保护的独立性,当事人将涉及的多个国家分别作为被请求保护地,各自适用该国的法律保护自身的权利,从而提出了同一案件中存在多个被请求保护地时应如何确定准据法的问题。遍在侵权问题在网络环境下显得尤为突出。我国的《法律适用法》并未就网络侵犯知识产权的法律适用作专门的规定,在无法达成当事人意思自治的情况下,法院如果仍旧适用第50条的“被请求保护地法”,将面临查明和适用多国法律的挑战;同时亦会引发权利人与侵权人之间利益的失衡,富于资源的权利人(例如唱片公司或出版商)可能会选择对权利保护最为有力的准据法“挑选法院”,而包括网络服务提供商或者用户在内的侵权人则可能面临极大的法律不确定性。^⑥

为此,我国可以适当借鉴《ALI原则》和《CLIP原则》的做法,对遍在侵权的法律适用作特别规定,将“最密切联系原则”适用于遍在侵权,以期实现适用单一法律调整网络或跨境侵权纠纷的目标。^⑦无论

是《法律适用法》第50条还是第44条都不适宜解决跨境网络侵权纠纷,而《法律适用法》第2条第2款已经明确规定:“本法和其他法律对涉外民事关系法律适用没有规定的,适用与该涉外民事关系有最密切联系的法律”,从而具有了借鉴上述“软法”的基础。在确定知识产权侵权案件中“与侵权有密切联系的法律”时亦可以参考《ALI原则》与《CLIP原则》中列举的判断因素,其中包括但不限于:当事人的居所或主要营业地、实质性侵权行为的发生地、实质性侵权损害结果的发生地等。近年来较常运用于网络商标侵权案件的“市场影响规则(Market Effect Doctrine)”,在判断“最密切联系地”时亦可以作为参考标准,即侵权行为产生潜在或现实的商业或市场影响的国家或地区可以认定为侵权行为地或主要关联地,从而作为最密切联系地的重要判定标准。

五、结语

对涉外知识产权侵权法律适用规则的研究有利于知识产权侵权案件法律冲突的顺利解决,法律的准确适用也有利于保护我国企业自身的知识产权权益以及提升我国涉外知识产权审判的竞争力。我国《法律适用法》第50条对涉外知识产权侵权作了专门规定,一定程度上借鉴了域外先进的立法经验,引入了“意思自治原则”和“被请求保护地法原则”,然而该条冲突规范的范围和系属的规定及其在司法实践中的适用均存在偏差,有待进一步完善。未来应严格区分“侵权责任”和“权利内容”事项,针对不同类型的知识产权作细化的连结点的选择,有必要增加如何理解和适用“被请求保护地”的司法解释,进一步放宽意思自治选择法律的时间和范围,将“最密切联系原则”适用于网络侵权和遍在侵权等,从而保证涉外知识产权法律适用的准确和判决承认与执行的顺畅,为“一带一路”倡议下中国知识产权保护水平的提升保驾护航。

注释:

①仅以北大法宝发布的知识产权司法案例的数据为例,知识产权纠纷共计820229件,而其中知识产权权属、侵权纠纷共计728300件,占比高达88%。最后检索日期:2019年8月31日。

②吕岩峰:《知识产权的国际私法保护:中国的实践》,载《河南财经政法大学学报》2013年第6期,第94页。

③美国法律协会(American Law Institute)于2007年制定了《知识产权:跨国纠纷管辖权、法律选择及法院裁决原则》(Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgements in Transnational Disputes),简称《ALI原则》。

④日韩两国于2010年联合制定了《知识产权国际私法原则》(Principles on International Intellectual Property Litigation),简称《日韩国际私法原则》。

⑤欧洲马克思普朗克知识产权冲突法研究小组于2011年制定了《知识产权的冲突法原则》(CLIP Principles for Conflicts of Laws in Intellectual Property),简称《CLIP原则》。

⑥杨长海:《知识产权冲突法论》,厦门大学出版社2011年版,第81页。

⑦“被请求保护地法”一词通常被认为最早来源于《伯尔尼公约》第5条第(2)款中的“the laws of the country where protection is claimed”。

⑧知识产权的地域性,也称为属地性,在英文中对应于“territoriality”一词,指知识产权法律的效力原则上限于一国的领土范围之内,只有本国特定的司法机关和执法机关才可在本国领土内实施本国的知识产权法律。

⑨Sophie Neumann, Intellectual Property Rights Infringements in European Private International Law: Meeting the Requirements of Territoriality and Private International Law, 7 J. PRIV. INT' L L. 583, 600(2011).

⑩包括澳大利亚、比利时、德国、意大利、瑞士、韩国和中国的国际私法以及欧盟《罗马公约II》第8(1)条款均规定了“被请求保护地法”原则。同时,这一原则在《ALI原则》《日韩国际私法原则》以及《CLIP原则》的文件中均有所规定和体现。

⑪参见《ALI原则》第302(2)款的规定,该条规定了当事人不能意思自治选择法律的事项,包括(1)注册权利的有效性和可持续性;(2)权利的成立、属性、可转让性和期限;(3)登记、转让和许可的形式要件。这一开放式的清单在较大范围内赋予了当事人意思自治权限,但其效力仅限于当事人之间。

⑫参见《CLIP原则》第3:606(1)款的规定,“因侵犯知识产权而发生争议的当事人,可以在争议发生之前或之后,就其侵害而请求的救济,通过订立协议而选择其所适用的法律。”

⑬冯术杰、贺顺:《保护国法主义与分割论的结合适用——论知识产权冲突规则的拟定》,载《电子知识产权》2004年第

12期,第17页。

⑭王影:《知识产权侵权行为的法律适用——对〈涉外民事关系法律适用法〉第50条的评析》,载《黑龙江省政法管理干部学院学报》2014年第1期,第77页。

⑮参见表格中案例2“广东省深圳市中级人民法院(2018)粤03民终17265号”和案例9“天津市第二中级人民法院(2018)津02民终644号”的判决中有关选法依据的表述。

⑯将“被请求保护地”理解为“法院地”的案例包括:案例4“浙江省杭州市中级人民法院(2017)浙01民初1554号”、案例5“浙江省杭州市中级人民法院(2016)浙01民初343号”、案例6“湖南省株洲市中级人民法院(2017)湘02民初288、324号”、案例15“浙江省杭州市萧山区人民法院(2017)浙0109民初7757号”。

⑰将“被请求保护地”理解为“侵权行为地”的案例包括:案例11“云南省高级人民法院(2018)云民终22号”、案例14“广州知识产权法院(2015)粤知法商民初字第50号”。

⑱将“被请求保护地”理解为“权利来源地”的案例包括:案例12“上海市浦东新区人民法院(2017)沪0115民初65069号”。

⑲参见表格中案例1“山东省高级人民法院(2015)鲁民三终字第16号”的判决中有关选法依据的表述。

⑳王承志:《论涉外知识产权审判中的法律适用问题》,载《法学评论》2012年第1期,第138页。

㉑Se A Kur. “Are There Any Common European Principles of’ Private International Law with Regard to Intellectual Property?”, in Leible and Ol hly, slra i 18, 1, 8-9; Leistner, slra i 24, 97, 10106.

㉒阮开欣:《论涉外侵犯知识产权法律适用中的意思自治原则》,载《时代法学》2018年第3期,第66页。

㉓吴文灵、朱理:《涉外知识产权关系的法律适用——以涉外民事关系法律适用法第七章为中心》,载《人民司法》2012年第9期,第56页。

㉔The Ministry of Justice of UK, GUIDANCE ON THE COMMENCEMENT OF EUROPEAN COMMUNITY REGULATION 864/2007 ON THE LAW APPLICABLE TO NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS (ROME II), 22 January 2009, p9.

㉕Rita Matulionyte, Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases, 9 J. PRIV. INT’L L.(2013). p81.

㉖Rita Matulionyte, The Law Applicable to Online Copyright Infringements in the ALI and CLIP Proposals: A Rebalance of Interests Needed, 2 J. INTELL. PROP. INFO. TECH.& ELEC. COM. L. 26, 36(2011). p29.

㉗《ALI原则》第321款“遍在侵权案件的法律适用规则”和《CLIP原则》第3:603款“遍在侵权”均规定了适用与争议有密切联系的国家的法律。

Applicable Rules and Its Perfection of Foreign-related IP Rights Infringement in China : A Perspective from Trial Practice

Abstract: As the most important conflict rule of regulating foreign-related IP infringement relationship, Article 50 of The Law of the Application of Law for Foreign-related Civil Relations has incorporated relatively advanced experiences of international legislations and documents, including Lex Loci Protectionis, Parties’ Autonomy etc. However, more problems arise concerning the comprehension as well as application of Article 50 in trial practice, including inadequacy in reasoning, mistakes in comprehending the point of contact, applying Chinese IP laws without exception etc. Hence, the attribution of Article 50 and meaning of Lex Loci Protectionis shall be clarified. Limitations of Parties’ Autonomy shall be relaxed and blank on regulating internet IP infringement shall be filled in the legislation and trial in the near future.

Key words: Lex Loci Protectionis; Parties’ Autonomy; Trial Practice; Perfection