

我国涉外知识产权侵权法律适用规则的检视与完善

黄 志 慧^{*}

摘 要:作为知识产权侵权法律适用的一般规则,《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第50条规定的被请求保护地法,既遵循知识产权的地域性,也契合法律选择的基本目标,应予接受。但是,我国法院在实践中将“被请求保护地法”误解为“法院地法”“侵权行为地法”或“权利来源地法”的做法,应予改正。《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第50条赋予当事人选法自由的做法,应予支持。但是,将当事人选法的时间限制在侵权行为发生后并无充分依据,而将当事人的选法范围限定在法院地法具有合理性。同时,法院应对当事人所选择的法院地法之适用范围进行限制,并落实弱者和第三人利益的特别保护。《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第50条并不能妥善解决知识产权遍在侵权的法律适用问题。在以最密切联系地法作为知识产权遍在侵权法律适用的一般规则之同时,既应设置例外的属地性选法规则,亦应对遍在侵权规则及其指引准据法之适用范围予以限制。

关键词:知识产权侵权 被请求保护地法 意思自治 最密切联系原则

20世纪中后期以来,伴随着国际私法立法的浪潮,知识产权侵权法律适用规则被广泛地规定在国内和区域性立法之中。然而,这种发展趋势并未消减知识产权侵权法律适用问题所存在的纷争。鉴于包括知识产权侵权法律适用在内的知识产权国际私法问题之解决争议颇多,美国法学会于2008年提出《知识产权:跨国争议中管辖权、法律选择及法院判决的调整原则》(以下简称《AIL原则》),德国马克斯·普朗克知识产权、竞争法和税收法研究所于2011年提出《关于知识产权法律冲突之原则》(以下简称《CLIP原则》),日韩学者于2010年共同提出《关于知识产权的国际私法原则》(以下简称《日韩共同提案》)及日本学者于2010年提出《有关知识产权的管辖权、法律选择及外国判决的承认与执行之透明度提案》(以下简称《日本透明度提案》),从理论界的视角针对知识产权国际私法问题提出较为系统的解决方案。

^{*} 中南财经政法大学法学院副教授

基金项目:国家社会科学基金项目(16CFX067)

为提升跨国知识产权争议解决的效率,并为国内立法和国际条约的制定提供范本,国际法协会下设的知识产权与国际私法委员会也起草了《关于跨境知识产权国际私法的指导原则》。^①此外,包括知识产权侵权问题在内的知识产权国际私法问题也一直是海牙国际私法会议和世界知识产权组织关注的重大争议性问题。海牙国际私法会议和世界知识产权组织委任实务专家于2019年联合发表了《当国际私法遇到知识产权:给法官的指导》的报告,希望从实践角度为世界范围内的法官和律师解决跨国知识产权争议(包括知识产权侵权问题)有所助益。^②

作为当代知识产权国际私法立法的组成部分,2010年《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》(以下简称《法律适用法》)第50条首次规定了知识产权侵权法律适用规则,确立了知识产权侵权法律适用的被请求保护地法和意思自治原则。但是,鉴于知识产权侵权问题牵涉到复杂的利益考量和政策选择,相关选法规则及其具体实施仍有待检视。

一、被请求保护地法:双重考量及其认定

(一)基于知识产权地域性的考量

传统上,知识产权被视为由特定国家赋予的专属权利或特许权,故在知识产权侵权准据法的确定上,必须考虑知识产权的地域性。依据知识产权的地域性,权利人被限制在特定国家的领域内享有该知识产权。显然,知识产权的地域性本身并未直接涉及相关的法律冲突问题。但是,作为知识产权的内在特性,地域性直接影响了知识产权侵权法律冲突问题的解决方法。具体表现为,除知识产权的存在、内容及保护问题外,知识产权的地域性要求知识产权侵权问题亦应由赋予该知识产权的国家之法律支配。^③可见,《法律适用法》第50条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之做法,反映了立法者对知识产权性质的一般理解,也表达了立法者尊重知识产权地域性的立法意图。但是,知识产权的地域性对知识产权侵权法律适用问题的影响在以下几个方面也受到学界的质疑:

其一,在知识产权侵权的选法问题上,知识产权的地域性并非当然地被解释为被请求保护地法规则的适用。在理论上,知识产权的地域性常被学者解读为具有一种地域性的连结节点,进而在知识产权侵权问题上指引被请求保护地法的适用。^④然而,知识产权的地域性仅是指特定知识产权的效力被限制在赋予该权利的国家领域内。在知识产权国际保护的背景下,基于知识产权地域性所缔结的相关国际条约所建立的知识产权国际保护制度,更是不能被解读为一国为获得国民待遇而要求被请求保护地法规则适用于知识产权侵权问题。国民待遇原则本身并不是一种法律选择规则,其主要解决的是外国人在内国享有知识产权的法律地位问题。

其二,在知识产权侵权的救济问题上,知识产权的地域性在何种程度上指引被请求保护地法适用

^① See International Law Association's Intellectual Property and Private International Law Committee, Washington Conference, 2014, <http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/33B8054F-F87D-4433-A1DC108BF6A08B68>, 2019-12-25.

^② See Annabelle Bennett and Sam Granata, When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide for Judges, Hague Conference on Private International Law and World Intellectual Property Organization, 2019.

^③ See J. Basedow, Foundations of Private International Law in Intellectual Property, in J. Basedow, T. Kono and A. Metzger ed., Intellectual Property in the Global Arena, Mohr Siebeck, 2010, p.29.

^④ See Eugen Ulmer, Intellectual Property Rights and the Conflict of Law, Kluwer Law and Taxation Publishing, 1978, p. 9.

于知识产权侵权问题,仍存疑问。若依据对知识产权的地域性之解释,则请求保护地法不仅适用于知识产权侵权的成立问题,也应适用于因知识产权侵权引发的救济问题。但是,知识产权侵权的救济问题并不影响知识产权的实质有效性,也并未内在地受限于赋予知识产权之被请求保护地国家的法律秩序。因此,在知识产权侵权的救济问题上,适用被请求保护地法规则是值得怀疑的。关于知识产权侵权的救济问题,学者主张当事人依据意思自治原则所选择的准据法应优先于被请求保护地法规则所指定的准据法得以适用。^①

以上表明,在知识产权侵权的法律适用问题上,立法者基于知识产权的地域性而将被请求保护地法作为唯一选法方法的做法显然过分夸大了地域性对知识产权侵权法律适用问题的影响。

(二)基于法律适用基本目标的考量

除基于知识产权的地域性之考量,《法律适用法》第50条规定的被请求保护地法规则也需接受法律适用基本目标的检视。

其一,被请求保护地法规则契合法律适用的确定性目标。从法律适用的确定性方面来看,鉴于被请求保护地法规则并未要求在冲突法层面上将相关侵权行为地特定化,故法院能够相对明确而简便地确定知识产权侵权问题的准据法。^②可见,被请求保护地法在一定程度上克服了知识产权的地域性与侵权行为地的流动性之间的矛盾。并且,在实践中,被请求保护地法在很多情况下与受理案件的法院地之法律重合,故依据被请求保护地法规则,法院能够较为容易地确定知识产权侵权问题的准据法。

其二,被请求保护地法规则所指引的准据法通常与知识产权侵权问题具有相对紧密的联系。实践中,权利人基于案件实体法结果的考虑,一般会选择在其知识产权受到保护的侵权行为地或损害结果地国家提出诉讼请求。否则依据该国实体法,权利人并无请求的法律依据,并因此遭遇败诉的后果。如此,依据被请求保护地法规则所指引的准据法,实际上也是知识产权侵权行为地或损害结果地国家的法律。有学者认为,尽管被请求保护地法与侵权行为地法是两种不同的选法方法,但这两种方法的实践结果在很大程度上是相似的。^③因此,被请求保护地法规则的适用,有助于确定与知识产权侵权争议存在较为紧密联系的准据法。有学者指出,即便将最密切联系原则作为确定知识产权侵权准据法的选法方法,也极有可能指引被请求保护地法的适用。^④

其三,被请求保护地法规则有助于避免法律适用的分割。从法律适用上而言,知识产权的成立、存续、保护范围及知识产权侵权问题在实体法上紧密关联,均应受被请求保护地法的支配。^⑤结合《法律适用法》第48条将知识产权的归属和内容问题同样交由被请求保护地法支配之做法可知,在知

^① See Marta Pertegás, Intellectual Property and Choice of Law Rules, in Malesta Alberto ed., The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-contractual Obligations in Europe: The "Rome—II" Proposal, CEDAM, 2006, pp. 236—237.

^② See J. Fawcett and P. Torremans, Intellectual Property and Private International Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2011, p. 807.

^③ See Annabelle Bennett and Sam Granata, When Private International Law Meets Intellectual Property Law: A Guide for Judges, The Hague: Hague Conference on Private International Law, World Intellectual Property Organization, 2019, p.52.

^④ See Sophie Neumann, Intellectual Property Rights Infringements in European Private International Law: Meeting the Requirements of Territoriality and Private International Law, 7 Journal of Private International Law, 590 (2011).

^⑤ See Pertegás Sender, Cross-Border Enforcement of Patent Rights, Oxford University Press, 2002, p.263.

知识产权侵权问题上,该法第 50 条规定的被请求保护地法规则避免了将知识产权侵权的权利内容事项问题与知识产权侵权的救济问题分割而适用不同的准据法。

其四,被请求保护地法规则有助于法律适用上国际协调目标的实现。在知识产权侵权的法律适用问题上,被请求保护地法规则已被普遍认可和适用。^① 因此,在知识产权侵权领域,作为一种得到普遍接受的法律适用规则,被请求保护地法规则有助于国际协调目标的实现。

可见,《法律适用法》第 50 条将被请求保护地法规则作为知识产权侵权法律适用一般规则的做法,应予接受。

(三)被请求保护地法的认定

2010 年 8 月《法律适用法(草案)》第二次审议稿(以下简称《第二次审议稿》)第 53 条曾规定:“知识产权的侵权责任,适用权利保护地法律。当事人也可协议选择法院地法……”,即对于知识产权的侵权责任规定适用权利保护地法。但鉴于该选法规则解释的不确定性,2010 年 10 月《法律适用法(草案)》第三次审议稿在该问题上最终采纳了被请求保护地法方法。

尽管学界对被请求保护地的理解存在不同意见,但一般认为被请求保护地既不是知识产权的来源国,也非侵权行为地,更不是法院地,而是原告请求法院对知识产权提供保护所依据的实体法所属国。^② 国际社会亦普遍从国家公权力的角度将被请求保护地解释为被请求提供保护的国家。^③ 可见,被请求保护地法是一个融合了多元连结点的选法方法,其认定在某种程度上取决于知识产权侵权案件中原告的选择。遗憾的是,我国法院在司法实践中对于被请求保护地法的认定存在以下明显的误区:(1)将被请求保护地法认定为法院地法。即法院将被请求保护地法直接理解为原告提起诉讼的法院地所在国家之法律,并据此适用中国法律。尤其需要指出的是,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法院地法的情形并非个案。^④ (2)将被请求保护地法认定为侵权行为地法。依据相关法院的观点,“被控侵权行为发生在中华人民共和国境内,应适用中华人民共和国法律”。^⑤ 这种做法表明,相关法院将属于特殊侵权的知识产权侵权作为一般侵权的选法问题处理,忽视了有关知识产权侵权问题的特别选法规则。(3)将被请求保护地法认定为权利来源国法。例如,在有关侵害商标权的案件中,相关法院认为:“所涉商标已在中国商标局核准注册,所涉商标权的被请求保护地在中华人民共和国,故应适用中华人民共和国的法律解决双方纠纷”。^⑥ 显然,在此类案件中我国可能是被请求保护地所指向的国家,但是被请求保护地并非绝对是知识产权的登记注册地。

应该说,导致以上误解的重要原因之一是,出于知识产权国际保护的客观需求,各国往往相互认可彼此的知识产权。在此情形下,受案法院地法律、侵权行为地法律或知识产权注册登记地法律与当

① See Pertegás Sender, Cross-Border Enforcement of Patent Rights, Oxford University Press, 2002, p.224.

② 参见秦瑞亭:《中国国际私法实证研究》,南开大学出版社 2017 年版,第 307~308 页。

③ See Eugen Ulmer, Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws, Kluwer Law and Taxation Publishing Ltd., 1978, p.17.

④ 参见天津市高级人民法院(2013)津高民三终字第 16 号民事判决书、山东省淄博市中级人民法院(2013)淄民三初字第 111 号民事判决书、四川省高级人民法院(2013)川民终字第 580 号民事判决书、浙江省杭州市余杭区人民法院(2017)浙 0110 民初第 6750 号民事判决书。

⑤ 参见辽宁省沈阳市中级人民法院(2017)辽 01 民初第 54 号民事判决书。

⑥ 参见广东省佛山市禅城区人民法院(2017)粤 0604 民初第 9346 号民事判决书。

事人提出保护其知识产权所依据的实体法常常出现重合的情形。尽管如此,被请求保护地法并非等同于法院地法、侵权行为地法或权利来源国法。详言之:(1)从基本内涵上而言,被请求保护地与法院地、侵权行为地、权利来源国是明显不同的概念。被请求保护地是指知识产权的主张地,既可能是授予知识产权之地(如知识产权登记地或注册地),也可能是侵权行为地(如侵害行为发生地或损害结果发生地)。本质上看,被请求保护地是权利人寻求其知识产权获得保护所依据的实体法所属之地。^①侵权案件中的法院地则是指依据一国涉外侵权民事管辖权规则而受理案件的法院所在地。特定情形下,被请求保护地与法院地并不相同。而权利来源地一般是指知识产权的注册登记地或作品的初次发表地。在对一国所赋予知识产权的保护逾越地域性的当下,权利人出于自身最大利益实现之考量,可能选择侵权行为地法或法院地法而非所涉知识产权的权利来源地法作为被请求保护地法。(2)从立法意旨来看,被请求保护地法与法院地法、侵权行为地法、权利来源国法应是不同的。鉴于《法律适用法》第50条同时规定了当事人可在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律,以及《法律适用法》第44条作为侵权法律适用的一般条款明确规定了侵权行为地法,如果将被请求保护地法与法院地法或侵权行为地法作同一解释,则无疑违背了同一法律规定中同一概念的含义应相同之原则。而权利来源国法(注册登记国法)则并未作为连结点规定于《法律适用法》。并且,权利来源国法在很大程度上忽视了知识产权的地域性而与请求保护地法存在显著差异。(3)由司法实践观之,被请求保护地法只有在特定情形下才与法院地法、侵权行为地法、权利来源国法是相同的。实践中,当权利人提起知识产权侵权诉讼的国家同时也是该知识产权受保护的国家时,被请求保护地与受理案件的法院地才是相同的。同样,只有当事人在依据侵权行为地法律或知识产权注册登记地法律要求对其知识产权进行保护时,被请求保护地法与侵权行为地法或权利来源国法才是相同的。以上既表明被请求保护地与法院地、侵权行为地和权利来源地既可能重叠也可能并不相同,揭示了被请求保护地法作为一种选法方法具有一定的聚合性。正因如此,恰如学界所批评的,建立在知识产权地域性基础上的被请求保护地法规则,可能导致在多个国家法律体系中择一解决知识产权侵权问题的弊端。^②

总之,我国法院在实施《法律适用法》第50条时应正确认定被请求保护地法。

二、意思自治原则:正当性及其限制

(一)引入意思自治原则的正当性

理论上,意思自治原则之所以在知识产权侵权法律适用问题上得到接受,主要基于如下原因:(1)侵权请求权在很多国家和地区被认为是当事人可以自由处分的权利,且这种请求权并未从根本上涉及一国的公共政策;(2)意思自治原则既符合当事人对效率利益的要求,简化法院依赖属地性或弹性连结点确定准据法的过程,也有助于法律确定性和可预见性目标的实现;(3)意思自治原则在一定程度上符合单一准据法的目标,即当事人在选择准据法时更倾向于将之限定在特定国家的法律体系(如法院地法)。在加害人与受害人存在共同经常居所地,或侵权因当事人之间订立的知识产权合同所引

^① 例如,英国司法部认为,《欧盟非合同义务法律适用条例》(即《罗马条例II》)第8条第1款所规定的被请求保护地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。See 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, p. 9.

^② See Toshiyuki Kono and Paulius Jurčys, General Report, in Toshiyuki Kono ed., Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives, Hart Publishing, 2012, p. 151.

发时,意思自治原则也有助于当事人选择适用与争议有相对紧密联系的准据法。

但长期以来,在知识产权侵权的法律适用问题上,排除当事人意思自治原则适用的观点得到相当广泛的接受。典型例证是,尽管2005年欧盟委员会关于《欧盟非合同义务法律适用条例》(以下简称《罗马条例Ⅱ》)的草案曾允许在知识产权侵权问题上适用意思自治原则,但欧盟2007年最终通过的《罗马条例Ⅱ》第8条第3款仍基于知识产权的地域性明确排除了意思自治原则适用于知识产权侵权问题。包括德国、奥地利在内的欧洲国家在司法实践中也基于知识产权的地域性明确禁止当事人选择知识产权侵权问题的准据法。^①因此,《法律适用法》第50条准许当事人选择准据法的做法可谓对知识产权地域性原则的重大突破。实际上,学界普遍支持意思自治原则适用于知识产权侵权问题。《AIL原则》第302条第1款、《CLIP原则》第3:606条第1款、《日韩共同提案》第302条第1款以及《日本透明度提案》第304条均在不同程度上采纳了意思自治原则。不少学者也对在知识产权侵权问题上拒绝引入意思自治原则的做法持批判态度。^②应该说,在知识产权侵权的法律适用问题上,拒绝引入意思自治原则的以下主要理由均可予以反驳。

其一,知识产权的地域性使得当事人无法通过自由选择准据法来解决知识产权侵权问题。这种观点不能成立。一般认为,知识产权的地域性对知识产权法律适用的影响主要体现在两个方面:(1)知识产权的存在、内容和保护问题不能由当事人协议选择的法律决定,而是应由赋予该知识产权的国家的法律(即被请求保护地法)支配。(2)知识产权在一定程度上反映了国家的公共政策,即国家通过明确知识产权的保护问题以适应一国经济、社会和文化政策的发展。该问题涉及一国公共政策而不能赋予当事人选择准据法的自由。但是,正如学者所指出的,知识产权的地域性本身并不排除意思自治原则适用于知识产权侵权问题。^③尤其是,因知识产权侵权引发的救济问题,并不会从根本上损害被请求保护地国家的法律秩序。同时,有关知识产权保护的问题并非无一例外地构成一国的公共政策。理论上,知识产权的存在、效力、范围等问题更容易被视为一国公共政策的范畴,而相关侵权问题(救济、第三方责任)并不会被同等对待。^④事实上,即便知识产权争议中涉及公共政策问题,也可以借助国际私法上的强制性规则或公共秩序保留等特定制度予以解决。并且,国家在知识产权问题上的相关政策保留与权利人在跨国知识产权侵权案件中有效实现私人利益保护之要求是存在冲突的。这也意味着国家的知识产权政策内在应受到私人利益的合理限制。

其二,保护知识产权的国际条约所规定的国民待遇原则隐含了适用被请求保护地法规则的要求,从而排除包括当事人选择的法律在内的其他准据法的适用。这种主张同样没有充分依据。如前所述,国民待遇原则能够引申出知识产权侵权问题应适用被请求保护地法的观点已为理论界和实务界

^① See Rita Matulionytė, IP and Applicable Law in Recent International Proposals; Report for the International Law Association, 3 Journal of Intellectual Property, 9 Information Technology and E-Commerce Law, 281 (2012).

^② See Nerina Boschiero, Infringement of Intellectual Property Rights: A Commentary on Article 8 of the Rome II Regulation, 9 Yearbook of Private International Law, 87-114 (2007); Rita Matulionytė, Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases, 9 Journal of Private International Law, 77-99 (2013).

^③ See Rita Matulionytė, Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases, 9 Journal of Private International Law, 83 (2013).

^④ See Marta Pertegás, Intellectual Property and Choice of Law Rules, in Malesta Alberto ed., The Unification of Choice of Law Rules on Torts and other Non-contractual Obligations in Europe: The "Rome-II" Proposal, Antonio Milani, 2006, p. 221.

的大多数人所否认。实际上,国民待遇原则仅是指外国人在内国享有知识产权保护的法律地位。准确地说,国民待遇原则只是一种非歧视条款的表达。^① 国民待遇原则对于知识产权侵权法律适用问题的影响表现为:伴随着知识产权国际条约调整范围的不断拓展,成员方数量的持续增多,各国知识产权保护的国际协调化程度有了显著提升,并由此导致在知识产权侵权案件中适用外国法将获得与适用法院地法相同的实体法结果。可见,国民待遇原则本身并不禁止赋予当事人针对知识产权侵权问题选择准据法的自由。

其三,知识产权具有的财产权利属性使得相关侵权问题通常应受财产所在地法支配而排除意思自治原则的适用。这种主张在实践中几乎不具有可行性。基于知识产权的财产属性而将知识产权侵权问题交由财产所在地法支配的观点,无疑忽视了知识产权所具有的其他重要特征。与一般财产相比,知识产权具有无形性的特征。因此,相较于有形财产,知识产权客体的所在地难以确定。特别是,与商标权、专利权等登记性知识产权不同的是,权利人在其作品被创作之时起即在世界范围内享有著作权,故确定著作权客体所在地无疑更为困难。并且,与有形财产不同的是,知识产品的权利人常常同时在多个国家享有知识产权。当通过现代传媒的方式侵害著作权时,无论是著作权客体的所在地还是潜在的侵权行为地均极难确定。显然,将侵害有形财产的法律适用规则套用于知识产权侵权法律适用问题,并不具有可行性。

其四,在当事人之间存在先前法律关系的情况下,在知识产权侵权问题上允许当事人事前选择准据法并无必要。这一观点亦难具说服力。在知识产权侵权争议中,所谓的先前法律关系多指知识产权合作开发、许可使用或转让等合同性法律关系。基于知识产权侵权问题常与先前法律关系紧密相关,法院是能够将知识产权侵权问题交由先前法律关系的准据法支配的。然而,实践中当事人往往处于最佳位置并知晓何种法律的适用将最有利于自身最佳利益。特别是,当依据先前法律关系的冲突规则援引外国法作为准据法时,当事人可以通过选择法院地法简化外国法的查明和适用问题。^② 如今不仅在知识产权侵权案件中当事人对法律选择的意思自治的需求日趋增强,而且随着涉及网络的知识产权侵权案件数量的激增,意思自治原则在法律冲突解决中的作用也日益凸显。为避免知识产权侵权案件适用多个准据法而造成法律适用的复杂局面,当事人亦倾向于通过意思自治原则选择单一的准据法。因此,出于法律适用的便捷和效率的考量,当事人(特别是缺乏处理多个准据法支配知识产权侵权问题经验的弱势当事人)更愿意自由选择准据法,而非依据先前法律关系的准据法解决知识产权侵权争议。

可见,意思自治原则适用于知识产权侵权问题并无理论障碍,《法律适用法》第50条赋予当事人选法自由的立法实践,应予支持。

(二)意思自治原则适用的限制

从比较法来看,尽管比利时、瑞士等欧洲国家并未完全禁止当事人就知识产权侵权问题选择准据法,但当事人行使选法自由的权利在选法范围、选法时间及所选准据法的适用范围上受到不同程度的

^① See Rita Matulionytė, IP and Applicable Law in Recent International Proposals: Report for the International Law Association, 3 Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 283 (2012).

^② See Thomas Kadner Graziano, Freedom to Choose the Applicable Law in Tort— Articles 14 and 4(3) of the Rome II Regulation, in John Ahern and William Binchy ed., The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-contractual Obligations, Martinus Nijhoff Publishing, 2009, p. 116.

限制。由此产生的问题是,《法律适用法》第 50 条对当事人的意思自治施加的限制是否具有合理性。此外,对于当事人选择准据法的适用范围问题,亦需明确。

其一,《法律适用法》第 50 条将当事人选择知识产权侵权准据法的时间限制在侵权行为发生后的做法,并无充分依据。在知识产权侵权领域,当事人事前选法的意思自治之所以遭遇反对,原因有二:(1)当事人在侵权损害发生前可能互不相识,鉴于各国侵权实体法的不同,当事人并不愿意事先选择准据法以免使自身利益受损。(2)如果当事人之间已经存在特定法律关系,而后续的侵权法律关系与该特定法律关系存在关联,那么侵权关系应由先前法律关系的准据法支配。此时,并无必要赋予当事人事先的选法自由。然而,基于当事人以自己利益可能受损为由而推测其不可能进行事前法律选择之主张,难以成立。实际上,在绝大多数知识产权侵权案件中,当事人同样很难达成一种事后的法律选择协议,因为当事人只有在通过非诉方式无法得到满意解决结果的情况下才会到法院诉讼。^①从我国法院适用《法律适用法》第 50 条的相关实践来看,当事人就知识产权侵权问题在事后达成一致法律选择的情形实属极少数。^②同样,对于当事人之间可能存在先前的法律关系而拒绝赋予当事人事前的选法自由,亦无依据。除前文所论及的原因之外,实践中无法排除权利人基于有效获得损害赔偿的目的而选择与先前法律关系准据法不同的法律支配知识产权的侵权问题。并且,与《法律适用法》第 50 条所不同的是,《二次审议稿》第 53 条的规定并未对当事人选择法律的时间予以限制。实际上,学界一般认为,知识产权侵权具有不同于一般侵权的特殊性,应赋予当事人在争议发生前和争议发生后选择准据法的自由。^③

其二,《法律适用法》第 50 条将当事人选择准据法的范围限制在法院地法,具有合理性。在实践中,将当事人选择准据法的范围限制在法院地法的优势在于:一方面有效避免了实践中困扰法院的外国法之查明难题,有助于提高法律适用的简便性;另一方面,有助于实现知识产权的存在、内容、保护范围和救济等问题适用同一准据法的目标。权利人之所以选择在法院地提起诉讼,主要是已经预见到法院地国家的实体法对权利人所享有的知识产权是予以保护的。换言之,此时的法院地法与被请求保护地法是重合的。可以说,《法律适用法》第 50 条将当事人选择法律的范围限制在法院地法的做法,表明了立法者在赋予当事人有限选法自由的同时,也尊重了知识产权的地域性。

其三,在当事人选择法院地法作为知识产权侵权责任的准据法时,应排除知识产权的权利内容事

① 有学者也认为,实践中当事人较难就知识产权侵权问题达成一致的选法协议。See Rita Matulionytė, Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases, 9 Journal of Private International Law, 91—92 (2013).

② 参见江苏省高级人民法院(2012)苏知民终字第 0308 号民事判决书、江苏省南通市中级人民法院(2012)通中知民初字第 0123 号民事判决书、江苏省常州市中级人民法院(2012)常知民初字第 31 号民事判决书、江苏省高级人民法院(2013)苏知民终字第 0129 号民事判决书、福建省莆田市中级人民法院(2017)闽 03 民初字第 516 号民事判决书、云南省昆明市中级人民法院(2017)云 01 民初字第 417 号民事判决书、云南省昆明市中级人民法院(2017)云 01 民初字第 1102 号民事判决书、广东省东莞市第三人民法院(2018)粤 1973 民初字第 12342 号民事判决书、海南省高级人民法院(2018)琼民终第 552 号民事判决书、浙江省高级人民法院(2018)浙民终第 346 号民事判决书、浙江省高级人民法院(2018)浙民终第 460 号民事判决书。此外,还有 5 个案件是在原告单方选择法院地法后,法院以被告同意或无异议为由认为当事人达成选法合意。参见浙江省杭州市中级人民法院(2016)浙 01 民初字第 343 号民事判决书、浙江省杭州市滨江区人民法院(2017)浙 0108 民初字第 1384 号民事判决书、浙江省义乌市人民法院(2018)浙 0782 民初字第 3223 号民事判决书、浙江省舟山市中级人民法院(2018)浙 09 民初字第 4 号民事判决书、浙江省高级人民法院(2018)浙民终第 235 号民事判决书。

③ See Rita Matulionytė, Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases, 9 Journal of Private International Law, 92 (2013).

项。一般而言,知识产权的侵权问题应该包括权利的侵害、救济及侵权责任的承担(如责任的限制、免除和分配)等。从法律适用的简便性目标来看,《法律适用法》第50条规定的法院地法作为侵权责任问题的准据法,在适用范围上应支配上述所有的问题。然而,在当事人所选知识产权侵权准据法的适用范围问题上,学界并未形成一致意见。^①因此,该问题无疑是《法律适用法》第50条实施中需要进一步明确。(1)对于知识产权的权利内容事项问题,应排除在当事人选择法院地法的适用范围之外。原因在于,权利的侵害问题(权利侵害的依据和范围)与知识产权的效力和保护范围问题(如知识产权的有效性、权利范围、权利期限、权利的限制等事项)紧密相关,从可行性方面来看,该问题应受被请求保护地法的支配。否则,如果准许当事人选择的准据法适用于知识产权的权利内容事项问题,在实践中可能导致一项知识产权在特定国家已经失效,但依当事人选择的准据法在该国仍成立“侵权”之荒谬情形。实际上,在此问题上,学界存在明显的不同意见。^②就我国而言,从体系解释的角度来看,《法律适用法》第48条的规定表明,我国对知识产权问题的法律适用采取了分割方法,即区分了知识产权的归属、内容与侵权责任的法律适用。对知识产权的归属和内容直接适用被请求保护地法而排除了意思自治原则。这也意味着除非出现当事人选择适用的法院地法与被请求保护地法相同之情形,否则知识产权侵权的成立与否应交由被请求保护地法决定。(2)对于知识产权侵权的救济与责任问题,可以受当事人选择的准据法的支配。对于知识产权的救济问题(如禁令、损害的范围及赔偿)均应适用当事人选择的准据法。^③但是,对于具有物上请求权性质的救济措施,如排除妨碍、消除危险等,根据知识产权的地域性要求,应排除在当事人选择准据法的适用范围外,并交由被请求保护地法支配。同时,对于与知识产权侵权相关的责任问题[如侵权责任的限制或免除、损害赔偿请求的转移(如继承)、第三人的责任]则均可受当事人选择的准据法支配。^④

其四,在知识产权侵权责任上允许当事人选择法院地法的同时,应落实弱者及第三人利益的特别保护。在知识产权领域,规模市场渐成常态,大众市场合同极为普遍。这也意味着知识产品的权利人可以基于自身优势地位预先设定格式合同,而相对处于弱势地位的消费者只能被动接受格式合同的提供者所选择之准据法。特别是,鉴于此类格式合同中知识产品的提供者通常也预先约定了争议的管辖法院,故在知识产权侵权责任上引入意思自治原则的同时,也应充分考虑对相对弱势方利益的平衡性保护。实践中,如果当事人选择适用法院地法规定的赔偿范围和标准,明显超出侵权人惯常居所地国家法律或侵权行为地国家法律的规定,那么可以适用强制性规则和公共政策拒绝执行此种选法条款,特别是在涉及非补偿性、惩罚性或惩戒性损害赔偿的情况下,更是如此。^⑤此外,无论是在争议发生前或发生后,侵权领域当事人的法律选择或法律选择的变更都不应影响第三人利益。因此,针对

① 参见《知识产权:跨国争议中管辖权、法律选择及法院判决的调整原则》第302条第2款、《关于知识产权法律冲突之原则》第3:606条第1款、《关于知识产权的国际私法原则》第302条第1款、《有关知识产权的管辖权、法律选择及外国判决的承认与执行之透明度提案》第304条第1款。

② See Rita Matulionytė, Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases, 9 Journal of Private International Law, 90 (2013).

③ See Rita Matulionytė, Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases, 9 Journal of Private International Law, 90 (2013).

④ See Rita Matulionytė, IP and Applicable Law in Recent International Proposals; Report for the International Law Association, 3 Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 280 (2012).

⑤ See Rita Matulionytė, Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases, 9 Journal of Private International Law, 94 (2013).

知识产权侵权责任的法律选择(也包括法律选择的变更)仅在当事人之间有效而不应有损第三人的利益。

综上,对于知识产权侵权领域意思自治原则适用的限制问题,仍有待于《法律适用法》后续司法解释予以明确。

三、最密切联系原则:知识产权遍在侵权的法律适用

我国在司法实践中也面临知识产权遍在侵权问题的处理。原告往往向相关侵权物品被扣押地的法院提起诉讼请求,而法院一般将被扣押地定义为被请求保护地,最终适用我国法律。^①

(一)现行选法规则的局限性

从文义解释来看,《法律适用法》第50条的规定当然适用于知识产权遍在侵权问题,但其并不能妥当解决知识产权遍在侵权案件的法律适用问题。具体表现如下:

其一,被请求保护地法规则难以妥善解决相关法律冲突。具体表现在两个方面:(1)被请求保护地法难以契合单一准据法支配知识产权遍在侵权问题的要求。基于知识产权的地域性,当存在多个侵权行为地及损害结果地时,被请求保护地法规则的适用可能使得知识产权遍在侵权问题受多个准据法的支配,这与此类争议适用单一准据法的简便性要求不符。(2)在涉及网络的知识产权侵权案件中,只有少量侵权行为偶然发生在被请求保护地国家,若适用被请求保护地国家的法律支配所有的损害结果则不具充分正当性。特别是,当相较于其他国家的相关实体法,被请求保护地国家法律判定知识产权侵权的标准较低时,更是如此。

其二,意思自治原则在实践中也难以具有适用的可能。针对知识产权遍在侵权问题,尽管准许当事人在侵权行为发生后选择法院地法的做法有助于实现单一准据法得以适用的简便性目标,但是基于各国知识产权实体法在知识产权的成立、效力、内容和侵权救济等方面的差异,双方当事人出于保护各自利益的考虑,往往很难达成选择适用法院地法的一致意见。我国法院实施《法律适用法》第50条的实践也印证了这一困境的存在。并且,为尊重知识产权的地域性,《法律适用法》第50条将当事人选择准据法的范围限制在法院地法,一定程度上也增大了当事人达成一致选法意见的难度。

事实上,学界并未主张以上述两种选法方法解决知识产权遍在侵权的法律冲突问题。^②

(二)引入最密切联系原则的正当性

从比较法上来看,各国针对知识产权遍在侵权问题一般并未规定专门的法律适用规则。原因之一是,在绝大多数知识产权遍在侵权案件中,法院常常直接援引被请求保护地法或侵权行为地法规则,而忽视了相关救济规则的域外效力问题。^③与之形成鲜明对比的是,学界普遍主张针对知识产权

^① 参见浙江省宁波市北仑区人民法院(2018)浙0206民初第7817号民事判决书、浙江省宁波市北仑区人民法院(2018)浙0206民初第6701号民事判决书、浙江省宁波市北仑区人民法院(2018)浙0782民初第7980号民事判决书、浙江省义乌市人民法院(2017)浙0782民初字第19937号民事判决书。

^② See Rita Matulionytė, IP and Applicable Law in Recent International Proposals; Report for the International Law Association, 3 Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 286-290 (2012).

^③ See Rita Matulionytė, IP and Applicable Law in Recent International Proposals; Report for the International Law Association, 3 Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 289 (2012).

遍在侵权问题规定专门的法律适用规则。^①《AIL 原则》第 321 条、《CLIP 原则》第 3:603 条、《日韩共同提案》第 306 条以及《日本透明度提案》第 302 条亦对该问题进行专门规定。大体而言,学界的这些建议方案设计了一个以最密切联系地法(或紧密联系地法)为一般规则并以属地性方法为例外规则组成的选法规则体系。这种做法的优点在于,通过确定与争议存在最密切联系地国家的法律,进而实现单一准据法方法在法律适用上的简便性目标。同时,例外的属地性规则使得法院在特定情况下能够调整最密切联系原则所指引的准据法。

然而,鉴于最密切联系原则在实现法律确定性目标上的缺陷,如何强化法律适用的确定性就成为亟须解决的问题。也正因为最密切联系原则在法律适用上缺乏可预见性,学界的建议案对该原则的适用多持谨慎态度。例如,与其他建议案所主张的最密切联系原则所不同的是,《AIL 原则》第 321 条采用了所谓的紧密联系原则,即如果多个国家的法律与争议存在紧密联系,法院可能适用多个法律作为案件准据法。但是,这种做法也导致知识产权遍在侵权问题并不必然受到单一准据法的支配。因此,所谓的紧密联系原则实际上与法律适用的简便性目标并不相符。此外,值得注意的是,《AIL 原则》第 321 条和《CLIP 原则》第 3:603 条规定的仅是准许而非强制要求法院适用遍在侵权规则。换言之,若适用依据最密切联系原则(或紧密联系原则)指引的准据法而达成的案件实体结果并非合理时,则法院亦可选择适用其他法律予以替代。这表明,在依据最密切联系原则确定知识产权遍在侵权准据法时,必须将当事人能够证明其他国家法律的适用将导致不同案件结果的事实作为一项考量因素。^②

面对知识产权遍在侵权案件,选择一个适当的法律适用规则指引单一准据法无疑是一项困难的任务。最密切联系原则作为一种灵活的选法方法得到了相对普遍的接受,理由如下:(1)最密切联系原则契合单一准据法支配知识产权遍在侵权问题的要求。鉴于在知识产权遍在侵权案件中存在诸多的侵权行为地及损害结果地,出于法律适用的简便性考虑,适用最密切联系原则并指引单一准据法支配此类案件极为必要。(2)最密切联系原则作为确定知识产权遍在侵权案件准据法的方法,既有助于法官平衡考量知识产品权利人与侵权人的利益冲突,也有利于确保最终适用的准据法与争议之间存在紧密联系。(3)最密切联系原则能够有效规制当事人挑选法院的行为,特别是在知识产权遍在侵权案件中原告(权利人)通常享有选择诉讼法院的主动权的情况下,更是如此。这表明,最密切联系原则作为确定知识产权遍在侵权案件准据法的一般规则是适当的。

(三)最密切联系地法的确定与适用

为确定最密切联系地国家的法律,法院通常需要结合案件事实考虑众多的联系因素。这也正是学界的建议案大多主张以一组连结点来确定最密切联系地国家法律的原因。客观而言,若干个连结点的组合能够避免单一连结点导致的法律适用上的僵化。然而,鉴于互联网开放性的特点,依据一组连结点的方法来确定最密切联系地国家法律的做法,侵权人既难以预见与侵权行为存在最密切联系的法律,也无从知晓自己行为应遵循的法律要求。同样,权利人亦难以预见何种法律适用于案件。这也正是不少国家仍选择被请求保护地法等属地性规则解决知识产权遍在侵权法律适用问题的重要原因之一。

^① 参见何艳:《知识产权国际私法保护规则的新发展——〈知识产权:跨国纠纷管辖权、法律选择和判决原则〉述评及启示》,《法商研究》2009年第1期。

^② See Andrew F. Christie, Principles for Ubiquitous Intellectual Property Infringement: A Solution in Search of a Problem?, 13 Journal of Private International Law, 178 (2017).

为克服以一组连结点作为确定最密切联系地法的方法之缺陷,另一确定最密切联系地法的方法是选择侵权行为所导致损害结果最大的国家之法律。显然,这种损害结果最大化规则是以市场效果规则为基础的。^①应该说,以损害结果最大化国家的法律作为知识产权遍在侵权问题的准据法,既实现了单一准据法适用于此类侵权问题的目标,也规制了当事人(尤其是权利人)挑选法院的可能。并且,从当事人的角度来看,适用损害结果最大化国家的法律也是合理的:一方面权利人的利益在损害结果最大化国家受到最为实质性的侵害;另一方面,侵权人的侵权行为可被视为主要指向损害结果最大化的国家。此外,更为重要的是,损害结果最大化规则作为确定最密切联系地国家法律的方法,能够相对提高法律适用的确定性和可预见性目标,从而有效弥补最密切联系原则的缺陷。

作为确定最密切联系地法的方法,损害结果最大化规则的适用尽管存在困境,但在实践中这种困境是可被化解的:(1)知识产权遍在侵权争议极具复杂性,损害结果最大的国家难以确定。例如,在涉及网络的著作权侵权案件中,网络服务提供者在网站上使用了多国语言,并在多个国家造成相似的损害结果。但是,这种情形在实践中出现的可能性并不高。并且,出于司法效率的考虑,在各个国家产生的损害结果相似的情况下,法官也可选择在查明上较为容易的准据法(如法院地法)予以适用。(2)在确定损害结果最大国家的过程中,承担损害结果的评估任务增加了法官的司法任务。对于这种系属实体法范畴的工作,法官在实践中可以避免依据各个损害结果地国家的实体法逐一评估并比较损害结果,可将侵权行为的主要指向国家(如侵权人获利最大的国家或侵权产品销售量最大的国家)认定为损害结果最大国家。如此,可以减轻法官的司法任务。(3)与知识产权侵权争议存在紧密联系的国家可能并非损害结果最大的国家。一般认为,权利人与侵权人具有共同属人法时,该法律与知识产权侵权争议存在紧密联系。即便是在损害结果最大的国家并非当事人共同属人法所属国家的情况下,也仍可通过为最密切联系原则的适用设置例外规则来避免实践中可能出现的不合理结果。

在最密切联系原则的具体适用中,有两个问题仍需进一步明确:(1)基于平衡知识产品权利人与侵权人利益的考量,为最密切联系原则的适用设置例外规则是必要的。依据前述损害结果最大化规则确定最密切联系地法的做法,在实体结果上通常更有利于权利人。并且,从我国相关管辖权规则的适用来看,权利人具备选择诉讼法院的主动权。^②正如学者指出的,既然权利人已经获得选择解决争议法院的优势,那么在法律适用规则的设计上就应适当平衡侵权人利益的保护。^③当侵权人不能合理预见其行为在特定法域所造成的损害结果时,或者当适用最密切联系地法所产生的案件结果不合理时,在侵权责任和救济问题上应允许法院拒绝适用依据最密切联系原则指引的准据法,转而援引被请求保护地法等属地性法律适用规则。特别是,在知识产权侵权的责任范围和救济问题上,当最密切联系原则指引的准据法提供的保护程度高于其他国家的法律(如被请求保护地国法或法院地法)时,

^① See Rita Matulionytė, IP and Applicable Law in Recent International Proposals: Report for the International Law Association, 3 Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 289 (2012).

^② 依据2017年修正的《中华人民共和国民事诉讼法》第28条和2015年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第24条和第25条的规定,权利人可以选择在侵权行为实施地(包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地)、损害结果发生地及被告住所地法院提起诉讼。

^③ See Axel Metzger, Applicable Law Under the CLIP Principles: A Pragmatic Revaluation of Territoriality, in J. Basedow, Toshiyuki Kono and Axel Metzger ed., Intellectual Property in the Global Arena, Mohr Siebeck, 2010, p. 161.

则法院可以拒绝该准据法的适用。^① (2) 鉴于知识产权遍在侵权规则的争议性, 对其适用应予以严格限制。在遍在侵权规则本身的适用范围上, 一般应限制在开放性传媒方式引发的知识产权侵权案件和并非通过网络方式引发的涉及多个法域的侵权案件等。^② 并且, 即便针对发生在多个国家的并未涉及网络的知识产权侵权案件, 若被告住所地法院仍能依据若干国家的实体法进行裁判, 则无需援引遍在侵权规则。在遍在侵权规则指引的准据法的适用范围上, 应仅限于知识产权侵权责任问题, 且应排除与之相关的知识产权的效力问题。该问题往往被视为知识产权政策的核心而与一国公共利益直接相关, 通常应交由被请求保护地国法调整。但是, 将该问题与知识产权侵权问题分别选择准据法又会导致法律适用的复杂性。对此弊端, 在知识产权国际保护日趋强化的背景下, 实践中法院一般可通过推定权利人被侵害的知识产权在法院地国家受到保护的做法来简化相关证明的要求。

总之, 最密切联系原则作为一种弹性选法方法, 能够针对知识产权遍在侵权问题提供一种相对妥当的解决方案。

四、结语

在我国建立“知识产权强国”进程中, 我国知识产权的“外向化”和外国知识产权的“内向化”不可避免地带来知识产权的跨国保护问题, 这就要求我国不断改进和完善涉外知识产权的法律体系、行政执法和司法制度建设。并且, 在“一带一路”倡议持续深入落实的背景下, 深化知识产权保护的国际合作, 推动知识产权国际规则的谈判和制定, 同样需要我国积极完善调整涉外知识产权关系的相关法律规则和制度。在规则层面, 对《法律适用法》第 50 条的完善可作如下建议: (1) 知识产权的侵权责任, 适用被请求保护地法律。(2) 当事人也可以协议选择法院地法适用于知识产权侵权的责任与救济问题。当事人协议选择适用的法院地法不得违反弱者利益保护原则, 并不得损害第三人利益。(3) 知识产权遍在侵权责任适用与其有最密切联系的法律。但是, 依最密切联系地法律提供的赔偿范围和标准明显高于法院地法的规定时, 可以适用法院地法。

责任编辑 何 艳

① 有些知识产权国际公约采取了此种见解。例如,《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》第 5 条第 2 款规定:“……保护之程度, 以及对于作者保护其权利之相关方法, 完全由受请求保护国法规定”。

② See Rita Matulionytė, IP and Applicable Law in Recent International Proposals: Report for the International Law Association, 3 Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, 289 (2012).