

我国涉外知识产权侵权的法律适用

章慧蓉

华东政法大学国际法学院, 上海

收稿日期: 2023年11月4日; 录用日期: 2024年1月3日; 发布日期: 2024年1月11日

摘要

在国际私法领域, 被请求保护地法(*lex loci protectionis*)作为涉外知识产权侵权保护的准据法, 已经得到了各国的普遍认可。我国在2011年颁布的《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》)的第50条规定了涉外知识产权侵权的法律适用规则并在涉外知识产权领域引入了被请求保护地法原则和意思自治原则, 这是我国对涉外知识产权侵权保护的重大突破, 也符合国际对涉外知识产权保护的趋势。当前涉外知识产权侵权案件与日剧增, 在司法实践中我国法院对于涉外知识产权侵权纠纷的法律适用仍然存在着不少的问题。我国可以引入最密切联系原则、在实践中适用分割制、意思自治有限的扩张以完善涉外知识产权侵权的法律适用。

关键词

涉外知识产权侵权, 法律适用, 被请求保护地, 意思自治

Law Application of Foreign Intellectual Property Infringement in China

Huirong Zhang

International Law College of East China University of Political Science and Law, Shanghai

Received: Nov. 4th, 2023; accepted: Jan. 3rd, 2024; published: Jan. 11th, 2024

Abstract

In the field of international private law, *lex loci protectionis*, as the applicable law for the protection of foreign intellectual property infringement, has been widely recognized by all countries. Article 50 of the “Law of the People’s Republic of China on the Application of Law on Foreign-Related Civil Relations” (hereinafter referred to as the “Law Application Law”) promulgated in 2011 stipulates the rules for the application of law on foreign-related intellectual property infringement and introduces the principles of the law of the place of Claimed protection and the principle of au-

tonomy in the field of foreign-related intellectual property rights, which is a major breakthrough in the protection of foreign-related intellectual property infringement in China. It is also in line with the international trend of foreign-related intellectual property protection. At present, the foreign intellectual property infringement cases are increasing day by day. In judicial practice, there are still many problems in the application of law to foreign intellectual property infringement disputes in Chinese courts. In order to perfect the law application of foreign intellectual property infringement, China can introduce the principle of the closest connection, apply the division system in practice, and extend the limited autonomy of will.

Keywords

Foreign Intellectual Property Infringement, Application of Law, Lex Loci Protectionis, Autonomy of Will

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 界定被请求保护地以及与相关概念的区分

1.1. 被请求保护地的界定

地域性是知识产权的固有属性,也是国际知识产权保护制度的基础,但是随着国际社会的不断发展,知识产权的地域性也成为了解决涉外知识产权纠纷的重要障碍。传统的知识产权侵权的冲突规范原则主要有侵权行为地法原则、法院地法原则、被请求保护地法原则、权利来源地法原则;最新发展的适用原则有当事人意思自治原则、最密切联系原则、分割适用法律原则[1]。目前,涉外知识产权侵权领域适用的被请求保护地法原则被国际上大多数国家所接受,因此适用“被请求保护地法”有利于判决在国外的承认与执行。我国对于涉外知识产权侵权在立法上主要采取的也是被请求保护地法原则,被请求保护地所指引的准据法通常与知识产权的侵权具有相对紧密的联系,于是界定“被请求保护地”是正确适用《法律适用法》第50条的关键。

“被请求保护地”的说法最初来源于《保护文学和艺术产权伯尔尼公约》(以下简称《伯尔尼公约》)第5条第(2)款:“(作者)享有和行使这些权利不需要履行任何手续,也不论作品起源国是否存在保护。因此,除本公约条款外,保护的程度以及为保护作者权利而向其提供的补救方法完全由被请求给予保护的国家的法律规定。”被请求保护地是指权利人认为其知识产权应当受到保护的国家所在地,而受理诉讼请求的法院的国家可能是被请求保护国,也可能不是被请求保护国。美国法律协会(American Law Institute, ALI)制定出台的《知识产权:跨国纠纷管辖权、法律选择及法院裁决原则》(以下简称《ALI原则》)对一般知识产权侵权的法律适用规定了适用“被请求保护地法律”。《关于知识产权的法律冲突原则》(以下简称《CLIP原则》)中的被请求保护地法是当事人寻求受到该国法律保护的国家的法律,这与提起诉讼请求地的法律有所不同,《CLIP原则》确立了最低原则确定被请求保护地。德国马克斯·普朗克研究所的《CLIP原则》采取非区分式,该原则并不区分需要注册登记知识产权和自动产生的知识产权,即出现如下情形下适用被请求保护地法律:(1)被请求保护地与侵权行为地是同一地,被告在侵权地实施了侵权行为,或推动侵权行为的进一步发生;(2)侵权行为对被请求保护地的公共秩序造成重要影响,或该侵权行为是针对被请求保护地实施。由此可见,《CLIP原则》中的“被请求保护地”并非只有单一指向的连结点,而是一个系统界定的方法。

我国在立法上并没有明确界定被请求保护地，我国 2013 年颁布的《法律适用法》司法解释也没有明确界定被请求保护地的概念。在司法实践中，法官主要根据实际情况进行判断。在深圳市盛格科技有限公司、中山市金三模特道具有限公司侵害商标权纠纷案中，法院对被请求保护地法律进行了概念界定：该法规定的被请求保护地法律为被请求保护的权利地法律，即当事人认为其享有权利并请求以给予保护的地区的法律。¹

1.2. 被请求保护地和法院地的区分

《法律适用法》第 50 条规定：“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。”从此条规定可以得知我国在立法上已经将被请求保护地和法院地区分开来。事实上，被请求保护地与法院地并不难区分，被请求保护地是指当事人认为其享有权利并请求以给予知识产权保护的地区；法院地是指当事人提起知识产权侵权诉讼法院受理案件的地区。若甲在 A 国享有知识产权，当该知识产权在 A 国被侵犯时，甲向 B 国法院提起诉讼，此时被请求保护地与侵权行为地一致，均为 A 国，但是法院地为 B 国，根据适用被请求保护地法原则，应适用 A 国法律而非 B 国法律。

我国法院在实践中容易将被请求保护地和法院地混淆，将“被请求保护地法”理解为“法院地法”，认为原告在我国提起侵权诉讼就适用我国的法律，如拜耳消费者关爱控股有限责任公司等诉李庆等确认不侵权纠纷案²、奥托恩姆科技有限公司(Alt-N Technologies)诉广东远东工业发展有限公司侵害计算机软件著作权纠纷案³，法院直接将被请求保护地认定为法院地并适用法院地法即中华人民共和国法律。

1.3. 被请求保护地和侵权行为地的区分

被请求保护地和侵权行为地更容易被混淆，一般来说，被侵犯知识产权的一方当事人会选择侵权行为地进行诉讼，由于知识产权具有地域性，只有在该国享有知识产权向该国法院请求保护其在该国的知识产权的诉求才能够得到支持。若只有一个侵权行为地，假设甲在 A 国享有知识产权，当该知识产权在 A 国被侵犯时，甲向 A 国法院提起诉讼，此时被请求保护地与法院地以及侵权行为地均为 A 国，当然适用 A 国法律，这种情况下，被请求保护地就是侵权行为地，此时适用侵权行为地法与被请求保护地法是一致的。若侵权行为地在两个或两个以上的国家，假设甲在 A 国和 B 国均享有知识产权，当该知识产权在 A 国和 B 国均被侵犯时，甲向 A 国法院提起诉讼要求保护 A 国和 B 国的知识产权，此时 A 国同时为被请求保护地与法院地以及侵权行为适用 A 国法律，但是 B 国的知识产权若依据被请求保护地法原则应适用 B 国法律，若当事人的被请求保护地只有一个国家，适用侵权行为地会导致法律适用的困难以及诉讼效率的降低。特别是在网络知识产权侵权诉讼中，侵权行为地和侵权结果发生地很容易涉及多个国家。

在杭州禾玺实业有限公司与福建省晋江市真口味食品有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案⁴中，法官在适用法律时引用了《法律适用法》第五十条并说明原告主张的侵权行为发生在我国境内，原告在我国提起诉讼，故本案应适用我国的法律。在适用准据法时法官的说理依据是侵权行为地与法院地，而并未提及被请求保护地。法官将侵权行为地和法院地默认为被请求保护地。

2. 意思自治原则在涉外知识产权侵权中的适用

我国在涉外知识产权侵权的法律适用中引入了意思自治原则，这是对知识产权属地原则的突破^[2]，

¹ 参见广东省中山市第一人民法院(2021)粤 2071 民初 38173 号判决。

² 参见浙江省杭州市余杭区人民法院(2017)浙 0110 民初 18624 号判决。

³ 参见广东省广州市花都区人民法院(2014)穗花法知民初字第 1 号判决。

⁴ 参见上海知识产权法院(2021)沪 73 民终 161 号判决。

但是是有限的意思自治原则。根据《法律适用法》第 50 条规定可以协议选择适用的法律有时间限制以及选择法院的限制。

2.1. 时间限制

双方当事人只能在涉外知识产权侵权发生之后才能选择适用的法律。这具有一定的合理性，因为在大多数侵权法律关系当中，当事人事前并不存在基础法律关系如合同关系等，只有在侵权之后相互之间才存在法律关系，被侵权一方也无法预见到具体的侵权行为人。因此当事人之间事前无法通过合意来选择适用的法律。例如交通事故侵权，饲养动物损害侵权等法律关系中，大多数当事人之间并不存在事前法律关系甚至互不认识，是在侵权行为发生时候才产生相互作用。而在事前存在基础法律关系的情况下，如知识产权的授权、转让协议，双方当事人合同中约定了发生侵权适用的法律，若一方当事人在我国请求保护知识产权，该条款可能会因为违反我国的法律规定而无效，当事人只能在侵权法律关系发生后选择我国的法律进行适用。

2.2. 选择适用的法院限制

在涉外知识产权侵权案件中当事人在侵权行为发生后只能选择适用法院地法律，不能选择适用其他国家的法律。允许当事人协议选择适用法律，不仅为当事人提供便利，还有利于提高法院的审判效率。从个人层面来说，在涉外知识产权侵权中引入意思自治原则是考虑到侵权法律关系的主要是私主体之间的利益，私人之间的关系是可以互相协商的，权利是可以放弃的，因此允许当事人意思自治保障了当事人的自主权。从公共层面来说，由于一些知识产权具有其特殊性，特别是一些高精尖的技术关系着重要的国家利益甚至国家战略，因此这些关系到国家利益公共利益的重要知识产权一般不允许当事人通过意思自治来协商确定适用的法律[3]。

单一适用被请求保护地法具有一定的局限性，因此引入意思自治原则有益于打破单一连结点的僵化。意思自治原则在知识产权领域呈现逐步扩大的趋势，鉴于大部分的知识产权并不涉及国家公共利益，为了鼓励交易促进经济发展私人之间的意思自治国家一般不予干涉。意思自治原则在一定程度上符合单一准据法的目标，将适用的法律限定在一定的国家范围内对于法官判案来说，法官更加熟悉了解法院地的法律，适用法院地法律更有利于法官公正有效的判案[4]。

3. 我国司法实践中涉外知识产权侵权的法律适用

我国司法实践中长期鲜有审理侵犯外国知识产权的案件，被请求保护地与法院地高度重合，我国法院几乎毫不例外地适用中国法律，适用作为法院地法的中国法不存在结果上的差异。同时在涉外知识产权侵权案件中，法官在援引法条后法律适用部分的说理及其简单，有些甚至直接援引法条并不进行论证说理直接得出适用中华人民共和国法律的结论。虽然正确适用了准据法，但是说理不充分也会造成一定的误解。

3.1. 适用我国法律的判决书说理情形

在判决书中，法官对于法律适用的准据法在正确地援引《法律适用法》第 50 条之后主要有以下几种说理情形：(1) 本案被请求保护地为中国或本案被请求保护地和法院地均为中国，因此适用中华人民共和国法律。(2) 本案当事人未选择适用的法律，被请求保护地为中国，因此适用中华人民共和国法律。如厦门中鲁石油有限公司等与卢克伊尔石油公开合股公司不正当竞争纠纷⁵中，法官严格依据《法律适用法》

⁵ 参见河南省高级人民法院(2019)豫民终 574 号判决。

第 50 条来判断选择适用的法律。(3) 本案侵权行为发生在中华人民共和国领域内, 故本案依法应当由中华人民共和国法院管辖并适用中华人民共和国法律。路易威登马利蒂、南昌市东湖区路易酒吧侵害商标权纠纷案。⁶ 在判决中法官并没有对被请求保护地进行论证说理, 因为我国为侵权行为地就直接适用了中国法律, 是将被请求保护地等同于侵权行为地的做法。(4) 双方就本案的法律适用未作约定, 原告于我国提起本案诉讼, 故中华人民共和国法律为本案的准据法。如拜耳消费者关爱控股有限责任公司等诉李庆等确认不侵权纠纷案⁷、奥托恩姆科技有限公司(Alt-N Technologies)诉广东远东工业发展有限公司侵害计算机软件著作权纠纷案⁸。此类案件法官将被请求保护地等同于法院地, 混淆了两者的概念。(5) 本案原告主张权利的所涉注册知识产权均系在我国注册, 且在只是产权注册有效期内, 受我国法律保护, 同时原告指控的涉案侵权行为亦发生在我国境内, 故本案应适用我国的法律。此类案件法官并未提及被请求保护地, 而是直接以我国为法院地、权利来源地、侵权行为地依据来适用我国法律。(6) 未说明理由, 在援引法条之后直接选择适用中华人民共和国法律。如利惠公司、湖南康星连锁百货有限公司侵害商标权纠纷案中, 法官在根据《民事诉讼法》确定了我国具有管辖权以及双方当事人未约定适用某国法律后原因《法律适用法》第 50 条后直接得出应适用中华人民共和国的法律的结论。⁹ (7) 当事人在知识产权侵权后协议约定适用的法律。如中百仓储恩施购物广场有限公司、罗伊视效动漫有限公司等著作权权属、侵权纠纷案中, 双方当事人均当庭确认选择适用中华人民共和国法律来处理本案所涉纠纷, 故中华人民共和国法律应作为处理本案争议的准据法。¹⁰ 在 WEH 连接技术有限公司、朗安(天津)科技发展有限公司侵害发明专利权纠纷中, 双方当事人均援引了中华人民共和国法律, 因此适用中国法律。¹¹ 该判决体现了当事人可以根据意思自治原则在知识产权侵权后合意选择适用的法律, 是意思自治原则在知识产权侵权案件中的体现。

3.2. 适用外国法律的判决

在我国涉外知识产权案件中很少有适用外国法院的判决。在深圳市盛格科技有限公司、中山市金三模特道具有限公司侵害商标权纠纷案中, 虽然原被告双方当事人均为国内法人且在中国提起诉讼, 但争议的标的即涉案注册商标专用权在日本注册, 被诉的侵权行为发生在日本, 根据各国商标注册和法律保护的独立性原则, 涉案商标不在我国注册取得, 该商标专用权纠纷不属于我国法律调整的范围。由于双方没有协议选择适用法院地法律, 故本案纠纷应适用被请求保护地即该商标注册所在地日本法律作为准据法进行裁决。¹² 这是为数不多的我国判决适用外国准据法的情形, 该案中被请求保护地为日本, 法院地为中国, 此时被请求保护地与法院地分离, 法官明确判决应适用被请求保护地即日本的法律, 而非中国法律。

3.3. 法律适用错误的判决

在对于法律适用上在实践当中会存在一审法院适用法律错误的情况, 二审法院在二审时及时予以改正。如在鲁道夫与海南丝绸进出口公司侵犯商标专用权纠纷上诉案中, 一审法院在选择适用的准据法是援引了《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十四条“侵权责任, 适用侵权行为地法律, 但当事人有共同经常居所地的, 适用共同经常居所地法律。侵权行为发生后, 当事人协议选择适用法律的,

⁶ 参见江西省高级人民法院(2018)赣民终 139 号判决。

⁷ 参见浙江省杭州市余杭区人民法院(2017)浙 0110 民初 18624 号判决。

⁸ 参见广东省广州市花都区人民法院(2014)穗花法知民初字第 1 号。

⁹ 参见湖南省高级人民法院(2019)湘知民终 566 号判决。

¹⁰ 参见湖北省高级人民法院(2020)鄂知民终 1540 号判决。

¹¹ 参见天津市第三中级人民法院(2020)津 03 知民初 291 号判决。

¹² 参见广东省中山市第一中级人民法院(2021)粤 2071 民初 38173 号判决。

按照其协议”，二审法院改正了错误的法律适用并适用了第 50 条。¹³ 由此可以看出法院在适用涉外知识产权纠纷案件中的法律会出现错误的情况，也间接混淆了被请求保护地与侵权行为地的概念。

为使现行立法结构严谨，规范合理，我国最高人民法院应进一步通过司法解释或意见答复等方式对相关问题进行进一步的明确，完善涉外知识产权法律规范在实践中的正确应用，以实现涉外知识产权侵权法律适用规范对司法实践的价值。

4. 我国涉外知识产权侵权法律适用的完善建议

4.1. 引入最密切联系原则

我国在涉外知识产权侵权法律适用中只规定了被请求保护地法律原则和有限适用意思自治原则，并未引入最密切联系原则。在学界中大多支持引入最密切联系原则，特别是在遍在侵权案件中引用最密切联系原则得到了大多数学者的认同。最密切联系原则是一种灵活的选法方法，能够避免单一连结点带来的法律适用上的僵化。《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，列举的判断因素包括但不限于：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。《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。我国有学者提出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，这种方法能够相对提高法律适用的确定性和可预见性目标^[4]。

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，将最密切联系原则首先适用于遍在侵权，特别是对于网络侵权的遍在侵权方面予以规定。

4.2. 实践中采用分割制

在我国《法律适用法》中对涉外知识产权侵权的规定并没有对知识产权进行分割，而是采取一刀切的方式。《ALI 原则》采用分割制，将知识产权区分为作注册性权利与非注册性权利，对于注册性知识产权权利直接规定适用“注册地法律”，而对其他知识产权权利规定适用“被请求保护地法”。¹⁴ 该原则在选择适用的法律时，更加注重考虑侵权行为对相关市场的影响。《日韩共同提案》区别规定登记权利和非登记权利，《法官指南》区分注册性权利和非注册性权利的法律适用。虽然上述提案并未真正进入立法当中，但国际上在逐渐认可这种趋势，包括 WIPO (世界知识产权组织) 和 HCCH (海牙国际私法会议) 在内的国际组织已经认可了这一改变，并运用到了立法的进程中^[5]。

基于涉外知识产权侵权案件的复杂性，我国在未来的立法和实践当中可以逐渐采取分割制的方式，我国《涉外民事关系法律适用法》第 50 条中的“被请求保护地”的界定应借鉴国际知识产权冲突法原则，而不能将其视为简单的一个连结点，通过区分知识产权的类型及知识产权侵权法律关系所涉的不同法律事项以更准确的适用法律^[6]。

4.3. 意思自治有限的扩张

近年来，国际上一些权威学术机构均对知识产权的法律选择在不同程度上支持了意思自治原则。《ALI 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。在《ALI 原则》的制定者看来，知识产

¹³ 参见海南省高级人民法院(2012)琼民三终字第 30 号裁定。

¹⁴ Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes-Copyright 2008 by The American Law Institute (wipo.int), 301, 2023 年 6 月 10 日访问。

权首先是私权,那么意思自治原则应该在知识产权领域得到贯彻,其主张设置一些“安全阀”条款来限制意思自治原则的适用以保护公共利益。美国《ALI 原则》第 302 条第 1 款规定:基于本条其他条款的限制,当事人可以在任何时间(包括争议发生之后),指定全部或部分争议所适用的法律。其限制条件为“当事人协议选择的法律不得违反法院地法中保护消费者和劳动者的有关强制性规定”[7]。在知识产权领域,知识产权的权利人一般处于优势地位,处于弱勢的消费者只能被动接受知产产权人提供的预先设定的格式合同,因此,在知识产权侵权责任上引入意思自治原则时,应当考虑弱势群体的利益。

我国可以借鉴国外研究有限度的扩大意思自治的范围,例如放宽对法律选择的时间限制,可以限定只有当事人存在商事关系或者其他专业性的关系,同时不能对第三人和公共利益的利益造成减损。

5. 结语

《法律适用法》第 50 条采用国际通行的做法为我国涉外知识产权问题的司法实践提供了基本的遵循,但我国在涉外知识产权侵权纠纷中仍存在很多的问题,特别是对于“被请求保护地”的界定以及在实践中容易将“被请求保护地”与“法院地”“侵权行为地”混淆,法官的判决书说理也不够充分。我国应借鉴国外对涉外知识产权侵权的研究并在立法实践中逐步完善以更好的适用法律来保护当事人的知识产权。

参考文献

- [1] 石俭平. 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[J]. 电子知识产权, 2019(11): 52-63.
- [2] 齐爱民, 何培育. 涉外知识产权纠纷的法律适用——兼评《涉外民事关系法律适用法》相关规定[J]. 知识产权, 2011(2): 120-124.
- [3] 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[J]. 法商研究, 2009(1): 111-120.
- [4] 黄志慧. 我国涉外知识产权侵权法律适用规则的检视与完善[J]. 法商研究, 2020, 37(5): 184-196.
- [5] 童立雪. 涉外知识产权法律适用晚近发展研究[D]: [博士学位论文]. 武汉: 武汉大学国际法学, 2021.
- [6] 李丹阳. 涉外知识产权侵权法律适用的法理解读与规范分析——兼评我国《涉外民事关系法律适用法》第 50 条的司法实践[Z]. https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=vdPasdvfHvtAWweJNGYJQaFu2G_7XWRLjhjSFwpMn704V8Kja8-Qj6fS5x3X8u0dGx8cZ67Bj_zfr1mRGJq9o0KAdi2Ih1yvJcsmuM6Ywcu87NHajd60LPM09hEvda1VGbh6QbOdRVf4VbMA4D7Lw==&uniplatform=NZKPT&language=CHS
- [7] 耿华. ALI 原则和 CLIP 原则相比较分析——知识产权之冲突法的新发展[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2022(9): 190-193.