

国际科技合作中知识产权侵权诉讼的若干法律问题

古祖雪, 赵秋丹

(厦门大学法学院, 福建厦门, 361005)

摘要: 国际科技合作中的知识产权侵权诉讼是一种涉外知识产权侵权诉讼, 存在着诉讼主体资格、诉讼管辖权及法律适用等方面的复杂问题。分析和解决这些问题, 不仅对国际科技合作具有预警和保护作用, 对涉外知识产权侵权诉讼也具有指引功能。

关键词: 国际科技合作; 知识产权侵权; 诉讼

中图分类号: D99

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2008)04-0499-08

国际科技合作中的知识产权侵权诉讼是国际民事诉讼的一种特殊类型, 它与一般的国际民事诉讼之间存在着个性与共性的关系。国际民事诉讼中的国家主权原则、国民待遇原则、平等互利原则、尊重国际规则和国际惯例原则等基本原则, 同样是国际科技合作中的知识产权侵权诉讼必须遵循的基本原则。但是, 由国际科技合作的特点及知识产权的特有属性所决定, 国际科技合作中的知识产权侵权诉讼又在诉讼主体资格、诉讼管辖权及法律适用等方面具有其特殊性, 并由此产生了相应的法律问题。分析和解决这些问题, 对于推动国际科技合作的健康、稳定、持续发展, 无疑具有重要的意义。

一、知识产权侵权诉讼主体资格的确定

国际科技合作中发生侵犯知识产权的情况时, 若提起诉讼, 首先都存在判定谁是适格的诉权人的问题。由于在国际民事诉讼领域, 对民事诉讼当事人的关注往往集中于是否给予国民待遇等一般性问题, 具体类型的研究并不深入, 因此有必要对国际科技合作中知识产权侵权诉讼主体资格进行分析和判定。

在国际科技合作中, 知识产权侵权诉讼主体资格的确定不仅涉及国际科技合作的形式, 也涉及知识产

权法律的专门规定。就国际科技合作的形式而言, 国家科委在《关于对外科技合作交流中保护知识产权的示范导则》^①中对国际科技合作的形式有比较全面的概括, 具体包括合作研究、合作调查、合作开发、合作设计、合办非营利性机构、科技考察、人才交流、信息交流、实物交换、学术会议、科技展览、人才培养、技术贸易等13个种类。知识产权的权利归属不仅应遵循这些科技合作形式的具体约定, 还应符合我国知识产权法律的规定。前者如《中国与法国关于知识产权的合作协定》《中国与欧洲共同体科学技术合作协定》等的规定, 后者如我国的《专利法》《著作权法》《商标法》的规定。如此繁多的科技合作形式加之诸多知识产权法律的专门规定决定了发生知识产权侵权诉讼时, 确定诉讼主体资格比一般的国际民事诉讼更加困难。由于确定侵权主体和权利主体是确定知识产权侵权诉讼主体资格的前提, 因此下面从国际科技合作中知识产权侵权行为的侵权主体和权利主体出发, 对其诉讼主体资格进行分析。

(一) 侵权主体及其诉讼主体资格

以侵犯对象为依据, 国际科技合作中知识产权侵权行为的侵权主体可分为三类:

第一, 侵犯合作相对方知识产权的侵权主体。合作一方未经合作相对方许可或超越许可范围擅自实施合作方专利, 不正当获取、泄露、使用或允许第三人

收稿日期: 2008-06-11

基金项目: 福建省软科学研究计划重点资助项目“国际科技合作中的知识产权问题研究”(2004R024)

作者简介: 古祖雪(1958-), 男, 湖南醴陵人, 厦门大学法学院教授, 法学博士, 博士生导师, 主要研究方向: 国际法, 国际知识产权法。

使用合作相对方的商业秘密,擅自发表、署名、复制、传播合作相对方享有著作权的作品等,都属于对合作相对方知识产权的侵犯。如果合作相对方提起诉讼,那么侵权的一方就成为诉讼中的被告。

第二,侵犯第三方知识产权的侵权主体。合作一方或双方在合作过程中未经他人许可擅自实施他人知识产权,即构成对第三方知识产权的侵犯。例如,在技术许可和转让中,外方提供的专利技术,可能无效或侵犯第三方知识产权,在实施专利,包括制造、销售及出口专利产品时可能引致侵权的风险,等等。在此情况下,如果第三方提起诉讼,那么合作各方就有可能成为被告或者共同被告,其中一方也有可能成为诉讼中的第三人。

第三,侵犯合作方知识产权的侵权主体。指合作方以外的第三方未经合作方许可,擅自实施合作一方自有或合作双方共同所有的知识产权。在此,第三方成为诉讼中的被告。

通过对侵权主体的分类分析,可以较为清晰地判定谁是侵权主体,侵权诉讼中被告资格的判定也因此成为较为简单的问题。

(二) 权利主体及其诉讼主体资格

相对于侵权主体的确定,权利主体的确定在国际科技合作中更为复杂。因为国际科技合作中普遍存在知识产权许可、转让的情况,如若出现被许可的知识产权被第三人侵权,谁是权利主体,谁有权提起诉讼的问题就显得更加突出。

1. 权利持有人的诉讼主体资格

专利权的取得需要通过审查批准,因此权利人的判定比较简单,经审查批准备案的权利人即为专利权人,在侵权诉讼中专利权人当然地获得诉讼的资格。商标权人也因商标被核准注册而享有权益,就侵权诉讼而言,其诉讼资格也比较容易确定。

然而,著作权人的判定存在不同的情况。对于外国合作方,其作品是否受中国法律保护,从而其是否是适格的权利持有人,需要根据我国《著作权法》第2条作出判断:外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权,受本法保护。由于中国已是TRIPs协定的成员方,根据“自动保护原则”,这意味着绝大多数国家国民的作品都将自动获得中国

著作权法的保护,而且不论其是否在中国发表。对于合作作品,如果合作方协议对著作权归属有特别约定,则从其约定。在没有约定的情况下,根据我国《著作权法》第13条规定,两人以上合作创作的作品,著作权由合作作者共同享有。主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作,并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品,作者享有署名权,著作权的其他权利由法人或者其他组织享有。除此之外的职务作品的著作权由作者享有,法人或者其他组织仅有权在其业务范围内优先使用^②。因此,在著作权的侵权诉讼中,诉讼主体的资格应视不同的情况而确定。

2. 被许可人的诉讼资格

国际科技合作常见的模式之一是一方向另一方提供技术许可,在共同研发中也往往需要利用许可或交叉许可方式实现技术共享。如果项目合作中发现外部第三人有侵犯项目知识产权的行为,被许可人是否拥有直接提起诉讼的资格呢?

在科技合作中,专利被许可人是最容易发现也最注意侵权行为的。被许可人又总是侵权活动首当其冲的受害人——侵权活动并不一定妨碍专利权人收取使用费,但是肯定会妨碍被许可人从利用专利过程中获得更多利润。如果侵权人是被许可人在同一生产或经销范围内的竞争者,被许可人受到的损失就会更严重。因为同样使用一项专利,侵权人不需要付出任何报酬,而被许可人则必须支付专利费,因此后者的产品成本会高于前者,从而使后者丧失市场竞争优势。

正因如此,多数国家的专利法都规定:除专利权人外,其他一些利害关系人也有权提起侵权诉讼。如我国《专利法》第63条第2款规定:“未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉。”具体而言,这里的“利害关系人”在不同的专利许可情况下有不同的界定。

第一,独占许可。独占许可的被许可人在许可合同约定的时间和地域范围内,具有独家实施该专利的权利,包括专利权人在内的其他人不得实施。因此被许可人取代了权利人,有权以自己的名义单独提起侵权诉讼。

第二, 排他许可。排他许可的被许可人和专利权人同时具有实施专利的权利, 但是在许可有效期限内, 专利权人不得许可第三人实施该项专利。由于侵权行为侵害了专利权人和被许可人共同利益, 诉讼标的是共同的, 因此被许可人可以作为利害关系人和专利权人共同提起侵权诉讼。在专利权人不起诉的情况下, 被许可人应有权自行提起诉讼。

第三, 普通许可。普通许可的被许可人不享有专有实施权, 专利权人不仅可以自行实施专利, 还可以许可任何其他第三人实施。因此, 普通许可的被许可人不能作为利害关系人单独提起诉讼。但是, 由此被许可人的市场份额可能被挤占, 从而遭受损失, 因此专利权人应有义务提起诉讼, 以确保被许可人的利益。如果专利权人不起诉, 被许可人可以拒付专利使用费。也有的国家规定专利权人不起诉时, 也要分担被许可人的诉讼费。

二、知识产权侵权诉讼的管辖

由于国际科技合作中的知识产权侵权具有涉外性, 因此需要解决由哪个国家的法院来审判案件的问题, 即诉讼管辖权冲突问题。它包括管辖权的积极冲突和管辖权的消极冲突两种类型。国际科技合作中的知识产权侵权诉讼管辖权的积极冲突之所以产生, 是由于国际知识产权案件的构成要素——主体、标的和法律事实所具有的属人性或属地性, 有可能使一个国家根据主体的国籍或住所享有对案件的管辖权; 同时, 使另一些国家根据标的或法律事实所在地及其他一些原则(如意思自治原则、最密切联系原则)享有管辖权。消极冲突之所以产生, 是由于在知识产权领域, 大多数国家仍然固守知识产权的地域性原则, 由案件发生地国专属管辖, 几乎没有司法管辖权的合作^[1](323-324)]。在英美法系国家, 法院常常援引公共政策或不方便法院原则(forum non conveniens), 限制对域外发生的国际知识产权案件的受理^[2](254-263)], 因此常出现国际知识产权案件管辖权的消极冲突。解决国际科技合作中知识产权侵权诉讼管辖权的冲突, 是各国法院所共同面临的问题, 有关的实践, 可以概括为:

(一) 严格的地域管辖

大陆法系国家一般在国内民事诉讼法中规定对

侵犯本国知识产权的案件享有专属管辖权, 外国法院无权管辖。立法者认为, 根据一国国内法产生的知识产权, 其有效性、权利归属以及对侵权行为的救济都应该由该国法决定。从这一意义上说, 知识产权诉讼和其他专属管辖一样, 仅仅是“内国诉讼”, 而非“涉外诉讼”, 所以只有本国法院具有管辖权^[3](263)]。

欧洲国家 1968 年《关于民商事裁判管辖权及判决执行的公约》(以下简称《布鲁塞尔公约》)第 16 条第(4)项规定: “有关专利、商标、设计模型或必须备案或注册的其他类似权利的注册或效力的诉讼, 专属业已申请备案或注册或已经备案或注册, 或按照国际公约已经备案或注册的缔约国法院”。该项规定确定了根据一国法律产生的与知识产权有关的诉讼, 该国法院享有排他的专属管辖权。《布鲁塞尔公约》的上述规定在 1988 年签署的《洛迦诺公约》中并没有改动。因此, 欧洲国家在传统上是根据地域原则确定知识产权侵权管辖权的。

英国法院在 1986 年审理 Def Lepp Music v. Stuart—Brown[®]一案中, 拒绝承认一项在卢森堡及荷兰裁定知识产权侵权的赔偿诉讼。根据《1956 年英国版权法》, 英国又在 1991 年审理的 Tyburn Productions Ltd v. Conan Doyle[®]一案中, 拒绝承认一项在美国依据美国版权法而判决侵权的赔偿诉讼。Nicolas Browne Wilkinson 爵士对这一判决评论道: “诉讼的本地性是同过错密不可分的。”^④这是因为知识产权的地域性特点, 决定了知识产权权利保护的地域限制, 在没有公约约束的情况下, 知识产权的侵权行为只能发生在注册地, 只有注册地法院才能对在其地域范围内发生的侵权诉讼具有管辖权。

海牙国际私法会议制订的《民商事管辖权和外国判决公约》(草案)规定, 以专利、商标、外观设计或其他要求注册或登记的类似权利的侵权诉讼, 由注册或登记申请地、注册或登记地、或根据国际公约被视为注册或登记地的缔约国法院专属管辖。但本规定不适用于版权或邻接权, 即使有可能对这些权利进行登记或注册。对于以专利侵权为标的的诉讼, 前款规定不排除其他任何法院根据本公约或缔约国国内法的管辖权。

我国没有关于知识产权管辖权的专门规定, 但从我国司法实践中处理的案例来看, 我国基本上奉行知

识产权绝对地域管辖的原则,对于侵犯我国知识产权的案件一律由我国法院专属管辖^{[4](84)}。

从以上的分析可以得知,基于知识产权的地域性,涉外知识产权侵权诉讼的管辖基本上是以严格的地域管辖为主,基本未见属人管辖、协议管辖立法例或者案例出现。这也是涉外知识产权侵权诉讼与一般国际民事诉讼的不同之处。

(二) 严格地域管辖的突破

严格的地域管辖原则事实上是专属管辖原则在涉外知识产权领域的具体化,可以认为是专属管辖的一种。过分强调涉外知识产权侵权诉讼案件的地域管辖,实质上是增加了专属管辖的范围,管辖权的冲突也会因此增加。因此,有学者认为避免管辖权冲突的途径之一是在国内立法时,首先应尽量减少专属管辖权的规定^{[5](905)}。在国内立法中减少专属管辖当然是解决管辖权冲突的理想方法,但实际上极少得到采用。然而,国外的一些法院却在审理知识产权侵权案件的实践中对地域管辖进行了十分巧妙的突破。

1. 通过国际公约的延伸进行管辖权突破

知识产权的权利范围可通过一项国际公约延伸出单一地域管辖权之外^{[6](12)}。如荷兰海牙初审法院就以一起商标侵权案——Lincoln v. Interlas[®]开创了知识产权跨国案件域外管辖的先河。Interlas 是一家荷兰公司,从美国进口了带有“Lincoln”商标的柴油机焊接原件,并且把它出售到欧洲数个国家。“Lincoln”商标的所有者是美国、法国、荷兰的企业,它们以 Interlas 侵犯其商标权为由在荷兰海牙法院提起商标侵权诉讼。由于原告在比利时和卢森堡也拥有商标权,因此原告请求海牙法院一并保护他们在其他国家的商标权。海牙初审法院支持原告的请求,在以上每个国家辖区内发布禁令,制止对原告商标侵权行为继续发生。被告根据荷兰民法典,反对签署这项跨越辖区的禁令,并提起上诉。荷兰最高法院驳回了被告的上诉请求,在此,荷兰最高法院是根据《布鲁塞尔公约》和《洛迦诺公约》将该判决的效力延伸到国外的部分成员国。事实上,1978年《欧洲专利授予公约》对此也有明确的规定。该公约第2条规定,如果欧洲专利申请人在其中一个缔约国内有居所或主营业所在地,任一缔约国法院都有权管辖对其所提起的诉讼。任一缔约国所管辖的案件,对其他缔约国有约束力。

在英国,突破司法管辖权地域性的主张和判例在近年来也已经出现。英国知识产权专家柯尼什(William Cornish)主张,英国法院完全可以受理侵犯外国知识产权的案件,只要该外国为欧盟或欧洲经济区的成员。因为这正是《布鲁塞尔公约》与《洛迦诺公约》基本原则的体现^{[7](75)}。1997年,英国高等法院就一起同一作品在英国与荷兰的版权分别受到侵害的案件行使管辖权并合并审理,创造了英国对涉外知识产权案件司法管辖上的先例^{[7](77)}。

2. 通过连带关系的确定实现管辖权突破

原先美国法院在行使涉及多国知识产权侵权诉讼管辖权时,主要考虑是否与所在国家的行政权力相冲突,如果发生冲突,则不考虑对涉及外国知识产权侵权案件的管辖问题。但是近年来,美国法院突破地域性管辖原则的判例也开始出现。如美国加利福尼亚州法院审理的 ITSI TV Productions Inc v. California Authority of Racing Fairs 一案[®]。法院在该案中认定,对于被告来说,他可能在美国之外进行侵权,而足够的证据证明该侵权同其他人在美国之内的侵权行为有连带关系或从代理上讲应承担责任的,则法院就有权行使管辖权。

又如在1992年英国法院审理的 Molnlycke AB v. Procter & Gamble Ltd(宝洁公司)案中[®],一苏格兰专利权人及其英格兰专利许可人对一家美国公司及其英国子公司提起专利侵权诉讼。为查明案件事实,原告试图根据《布鲁塞尔公约》第5条第(3)款的规定,追加该美国公司在德国的子公司为被告,因为有足够的证据证明,德国公司是侵犯原告专利的共同策划人。宝洁公司案中的上诉法院认为,原告有充分证据表明,德国子公司促成了在英国境内的一项侵犯原告专利权的共同策划行为。基于这种“共同策划”的理由,英国法院认为对该德国公司有专利侵权诉讼的管辖权^{[6](12)}。

3. 通过确定知识产权的有效性进行突破

知识产权的有效性问题和侵权诉讼有着密切的联系,知识产权的有效性问题是侵权诉讼的先决问题。为处理好这两个关联紧密而实质不同的问题,英国驻海牙的代表提出,赋予知识产权有效性的具有专属管辖权的法院额外的侵权行为管辖权^{[8](99)}。这样的建议可能有利于知识产权的有效性问题和侵权诉讼一

并审理,但由于知识产权有效性的确定与知识产权侵权诉讼在诉讼性质上是不同的,因此,如果这个建议在实践中能得到实现,那么,必然是对知识产权侵权诉讼严格地域管辖原则的一种突破——侵权诉讼可以由一个与侵权行为毫无意义联系的法院管辖。

三、知识产权侵权诉讼中的法律适用

当确定管辖法院后,下一步需要解决的问题就是应适用哪国法律解决知识产权侵权的问题。与其他国际民事诉讼一样,国际科技合作中的知识产权侵权诉讼也存在着法律冲突的问题,这是因为:

第一,各国知识产权法律制度存在差异。由于不同的历史、经济和文化背景,各国在知识产权保护客体、侵权归责原则、侵权构成要素、保护期限、救济手段及侵权赔偿限额等方面存在着立法上的差异。

第二,国际科技合作使跨国知识产权关系广泛出现。一项科技成果可以在A国研发,在B国取得知识产权,在C国实施,该项成果所产生的权利就必然涉及多个国家的法律。

第三,随着国际知识产权保护体系的确立,各国开始在一定程度上承认他国知识产权法律在内国的效力。产生法律冲突的必要条件是内国承认外国法的效力。传统上,专利权、商标权和著作权等权利具有严格的地域性,仅在取得权利的国家有效,原则上不具有域外效力。但是,知识产权的严格地域性已经随着国际知识产权保护体系的建立,以及各国国际私法立法的发展而有限地被突破。自20世纪50年代以来,很多国家不再固守他国知识产权法在本国没有法律效力的观点,而是开始有限度地适用外国知识产权法,这使涉外知识产权法律冲突得以产生。

解决国际科技合作中知识产权侵权诉讼的法律适用问题,包括两个方面:一是先决问题的法律适用;二是涉外知识产权侵权的法律适用。

(一) 先决问题适用的法律

1. 先决问题的概念及其法律适用

先决问题又称附带问题,是国际私法中特有的概念,指涉外案件的审理需要以另外一个问题的解决为前提条件。这时,该涉外案件中的争议问题称为“本问

题”或“主要问题”,而首先要解决的问题成为“先决问题”^{[9](139)}。

构成国际私法上的先决问题,须具备以下3个条件:①主要问题依法院地国的冲突规范必须以外国法作为准据法;②需要先行解决的问题具有相对独立性,可以作为一个单独的争议向法院提起诉讼,并且有自己的冲突规范可供援用;③在确定先决问题的准据法时,法院地国的冲突规范和实体规范与主要问题准据法所属国的冲突规范和实体规范均不相同,从而会导致不同的判决结果。如果两国的法律相同,就没有讨论先决问题的必要,因为不管适用法院地国的冲突规范,还是适用主要问题准据法所属国的冲突规范,其结果都是一样的^{[9](139)}。

实践中,确定先决问题适用的法律一般有两种方法:一是以主要问题所属国冲突规则来选择先决问题的准据法。英国、加拿大、澳大利亚和美国对先决问题多采用这种方法。二是以法院地国的冲突规则来解决先决问题的准据法。1979年美洲国家国际私法特别会议通过的《关于国际私法一般规则的公约》第8条就采用了这种方法。

我国现行法对先决问题的法律适用问题未作规定。中国国际私法学会起草的《中国国际私法示范法》(以下简称《示范法》)第15条规定:国际民商事案件或者事项的主要问题的解决依赖另一先决问题的解决时,先决问题所涉及的民商事关系的法律适用应根据本法依照该民商事关系的性质加以确定。

2. 国际科技合作中知识产权侵权的先决问题及法律适用

国际科技合作中知识产权侵权涉及的先决问题主要包括著作权人身份的认定和原始著作权的归属,发明的可专利性及专利的有效性等。以中外双方企业设立研发中心共同研发为例,合作方可能协议约定了知识产权的权利归属。如果知识产权在外国遭到第三人的侵权,合作一方就此提起侵权诉讼,法院首先必须先查明提起诉讼一方是否为该知识产权的权利人。

英美国家在处理实际案件中,法院很少直接回答应适用什么法律确定著作权人,法律适用原则通常蕴含在案件的处理结果中。在解决这一问题上,通常有三种观点:一是认为作者身份和著作权归属问题应由保护提供国的法律决定;二是认为作者身份和著作权

归属问题应由作品来源国的法律决定;三是主张适用与作者和作品联系最为密切的国家的法律。

在我国,对这一问题法学界和司法实践的看法是基本一致的。《示范法》第95条规定,著作权的成立、内容和效力适用权利主张地法。由于权利主张地即为法院地,这意味着在涉外知识产权侵权案件中,主要问题准据法指向的是内国法而非外国法,从而导致无论是适用主要问题准据法所属国冲突规范,还是适用法院地国冲突规范,都会出现相同的结果,不符合国际私法中先决问题的构成要件,这样先决问题就不可能出现了。

从司法实践来看,《北京市高级人民法院关于涉外知识产权民事案件法律适用若干问题的解答》^⑧在解释“外国人在外国出版的作品是否产生著作权、著作权权利内容和归属等问题;应依哪国法来确认”时,认为“对外国人的作品进行保护,适用作品所在国的法律。”该《解答》虽然不具有法律效力,但是无疑具有实际指导意义。因此,外国人就其在外国出版的作品在我国主张著作权的,该作品是否产生著作权、著作权权利内容和归属等问题,应依我国著作权法确认。

与著作权“自动保护”原则不同,专利权要在一个国家或地区获得保护,必须经过法定的行政程序。因此在专利权侵权案件中,先决问题准据法的确定相对简单。一般而言,专利侵权案件的先决问题适用专利授予地法,这与著作权案件中作者身份和著作权归属问题适用作品来源地法在法理上具有相似之处。《示范法》第93条规定,专利权的成立、内容和效力,适用专利申请地法。

(二) 涉外知识产权侵权适用的法律

传统上,侵权行为有两大法律适用原则:侵权行为地法原则和法院地法原则。知识产权侵权是知识产权与侵权关系的复合,与知识产权本体关系有着本质的不同,在法律适用上也不同于知识产权本体关系的法律适用。同时,与一般的侵权相比,知识产权侵权的客体是知识产权,因此在连接点的确认上要更多地依据知识产权的特点来认定,传统的侵权法律适用原则会遇到一定的局限性。具体而言,知识产权的侵权事实通常与承载知识产权的物质如设备、商品、作品等密切相关,而随着这些物质的流动,侵权行为地和结果地也随之变动。在此种情况下,适用侵权行为地

法很难奏效^{[4](218)}。因此,晚近各国司法实践发展出了确定知识产权侵权法律适用的一些新的原则,如最密切联系原则和权利请求保护地法原则。

1. 侵权行为地法

一般侵权法律适用原则主要是侵权行为地法。该原则源于13世纪法则区别说时代的“场所支配行为”说。这项古老的原则自提出之后一直沿用至今,并得到了世界上大多数国家的支持和采纳。侵权行为适用行为地法虽然被不少国家所遵循,但在当代人员交往频繁、交通发达,侵权行为可能发生在一国,而其结果却可能在另一国产生,此时,如何确定行为地的问题,各国的规定也不同^{[9](229)}。

(1) 主张以加害行为地为侵权行为地。如1978年《奥地利联邦国际私法法规》第48条第1款及1967年《法国国际私法立法草案》第2312条采纳了这一主张。意大利、阿尔巴尼亚、阿根廷等国也有类似规定。

(2) 主张以损害发生地为侵权行为地。如1971年美国《第二次冲突法重述》第37条及1972年《加蓬民法典》第41条即这样规定。

(3) 主张侵权行为地既包括行为地也包括损害发生地,法院可无条件地选择适用。如我国最高人民法院《关于适用〈民法通则〉若干问题的意见》第187条规定:“侵权行为地的法律包括侵权行为实施地法律和侵权结果发生地法律。如果两者不一致时,人民法院可以选择适用。”

(4) 主张侵权行为地既包括行为地也包括损害发生地,法院需有条件地选择适用。如1987年《瑞士联邦国际私法》第133条规定,有关侵权行为的诉讼,如果加害人与受害人在同一国家没有共同习惯居所的,诉讼适用侵权行为实施地国家的法律。然而,如果侵权结果发生于另一国家,并且加害人应当预见结果发生的,适用该另一国的法律。

知识产权无形性的特征,使得在跨国知识产权侵权案件中使用侵权行为地法出现了新的问题。以专利权为例,在专利权侵权案件中,侵权行为实施地是侵权商品的运输地、储存地还是销售地?侵权结果发生地是被侵权人所在地还是销售地?在存在多个销售地的情况下,如何确定侵权结果发生地?而随着互联网时代的到来,网络的普及更为侵权地的认定带来了巨大的困难。知识产权的特点之一就是“地域性”,而网

络上知识传送的特点则是打破国界。如在两国科技合作项目中, 一方将另一方拥有著作权的论文、报告等发送到网络上在全球传播, 则世界上任何地点都可能成为侵权行为发生地。

2. 最密切联系原则

最密切联系原则是 20 世纪国际私法的重大发展成果之一。早在 1951 年, 英国国际私法学家莫里斯就提出了“侵权行为自体法”(proper law of the torts)的学说。他认为, 法院适用一种足够广泛和灵活的冲突规范, 既能适用于通常情况, 也能适用于例外情况, 而“侵权行为自体法”则可以满足这种需要。它可以使法院在实践中把各种不同情况的侵权诉讼进行个别处理, 并能对个案所包含的各种社会因素作出充分的分析和考虑^{[10](334)}。而所谓的“侵权行为自体法”主要指与侵权行为有最密切联系的法律。

侵权行为适用最密切联系地法在一些国家的冲突法规则中得到了体现, 如 1982 年《土耳其国际私法和国际诉讼程序法》第 25 条规定: “非合同性的侵权行为之债, 使用侵权行为实施地法律。当侵权行为的实施与损害结果位于不同国家时, 使用损害结果发生地法律。因侵权行为而产生的法律关系与他国有更为密切联系的, 适用该国法律。”美国的《第二次冲突法重述》也在一定程度上体现了该原则。

最密切联系原则能够很好地克服传统冲突规则单一僵硬的弱点, 在综合考察与案件有关的各种情况的基础上作出法律适用的选择, 增强了法律选择的灵活性。但是, 正是由于最密切联系原则弹性太大, 如不能正确把握, 也可能导致法官滥用自由裁量权, 助长扩大法院地法适用的倾向。考虑到涉外知识产权案件的复杂性及特殊性, 在涉外知识产权侵权案件中应慎用最密切联系原则。

3. 权利请求保护地法原则

权利请求保护地法原则是顺应知识产权地域性特征的产物, 已逐渐为一些国家的实践和学者的观点所认可^{[11](1277)}。在涉外知识产权侵权案件中, 权利请求保护地往往同时也是侵权人的住所地、户籍所在地或主要营业地, 适用权利请求保护地法律能够较好保护被侵权人的利益, 同时也考虑到了双方当事人对各自行为后果的合理期待。

《示范法》第 99 条规定: “知识产权侵权的法律

救济, 适用请求保护地法。”立法理由是, “请求保护地”是指知识产权受到侵害者请求法律救济的地点。知识产权侵权具有特殊性, 为了更好地保护受害人的合法权益, 适用请求保护地法较为适宜^{[12](135)}。

但是权利请求保护地原则也存在自身的局限性。学者对请求保护地是否就是法院地存在争议。有的学者认为, 请求保护地在很多情况下会与法院地重合, 但并非总是法院地^{[4](219)}。受害者可能在任何一个侵权行为或结果发生地请求法律救济, 包括申请禁令、诉前财产保全等, 而这些行为地或结果地并不一定是法院地。此外, 当受害人请求法律救济的地点不止一个时, 考虑被请求保护国法律, 将会大大增加法院的负担, 而且对法院判决的统一性带来很大影响。例如, 同一行为根据 A 国法律判决是侵权行为, 根据 B 国法律判决就可能不是侵权行为, 或者都认为是侵权行为, 但是对侵权责任的规定不同。这些问题在司法实践中都是亟待解决的。

注释:

- ① 参见 1995 年《关于对外科技合作交流中保护知识产权的示范导则》, 国科政字(1995)006 号。
- ② 《中华人民共和国著作权法》第 16 条。
- ③ *Def Lepp Music v. Stuart-Brown*, [1986] R.P.C.
- ④ *Tyburn Productions Ltd v. Conan Doyle*, [1991] Ch 75, [1990] 1 All ER.
- ⑤ *Lincoln v. Interlas*, HR 24-11-1989 NJ 1992, Dutch Supreme Court, 1989,.
- ⑥ *ITSI TV Productions Inc v. California Authority of Racing Fairs*, 785 F.Supp. 854 (ED Cal. 1992).
- ⑦ *Molnlycke AB v. Procter & Gamble Ltd*, [1994] RPC.
- ⑧ 参见 2004 年《北京市高级人民法院关于涉外知识产权民事案件法律适用若干问题的解答》, 京高法发[2004]49 号。

参考文献:

- [1] 郑成思. 知识产权法[M]. 北京: 法律出版社, 1993.
- [2] Amold, Richard. Can one sue in England for infringement of foreign intellectual property right? [J]. *European Intellectual Property Review*, 1990, 12(7): 255-263.
- [3] North P M, Fawcett J. *Cheshire & North's private international law* (12th ed) [M]. New York: Butterworths & Co. Ltd., 2000.
- [4] 朱榄叶, 刘晓红. 知识产权法律冲突与解决问题研究[M]. 北京: 法律出版社, 2004.
- [5] 黄进. 国际私法[M]. 北京: 法律出版社, 2002.

- [6] 罗艺方. 跨国知识产权侵权管辖原则的新发展——对传统地域管辖原则的突破[J]. 政法学刊, 2003, (3): 23-27.
- [7] Comish, William. Intellectual property (3rd ed) [M]. London: Sweet and Maxwell, 1996.
- [8] 王佳. 国际知识产权侵权案件的管辖及其法律冲突[J]. 当代经理人, 2006, (3): 98-100.
- [9] 韩德培. 国际私法新论[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 1997.
- [10] 吕国民, 戴霞, 郑远民. 国际私法——冲突法与实体法[M]. 北京: 中信出版社, 2002.
- [11] Brilmayer, Lea. Rights, fairness, and choice of law [J]. Yale Law Journal, 1989, 98(7): 1277-1319.
- [12] 中国国际私法学会. 中华人民共和国国际私法示范法[M]. 北京: 法律出版社, 2000.

On tortuous lawsuit of intellectual property rights in international cooperation of science and technology

GU Zuxue, ZHAO Qiudan

(School of Law, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract: There exist such complicated problems as qualification of litigation subject, jurisdiction and applicable law in tortuous lawsuit of intellectual property rights in international cooperation of science and technology involving foreign affairs. Analyzing and resolving these problems can not only defend and protect the international cooperation of science and technology, but also direct the tortuous lawsuit of intellectual property rights involving foreign affairs.

Key words: international cooperation of science and technology; tort of intellectual property rights; lawsuit

[编辑: 苏慧]