

## 执法咨询委员会

### 第十二届会议

2017年9月4日至6日，日内瓦

### 知识产权法与国际私法的交集——指南草案执行摘要\*

撰稿：澳大利亚联邦法院前法官Annabelle Bennett博士，澳大利亚悉尼，和上诉法院兼卢森堡比荷卢法院法官Sam Granata先生，比利时安特卫普\*\*

#### 摘要

海牙国际私法会议和世界知识产权组织（产权组织）即将出版的《知识产权法与国际私法的交集指南》旨在向司法人员和更大范围的法律从业人员提供国际私法可以怎样适用于知识产权纠纷的概览。指南草案的语言通俗易懂，形式简单易用。指南应被视为帮助读者解决跨境知识产权法律问题的“敲门砖”。指南不对实体法律问题提倡任何具体的做法；相反，通过指明这一复杂领域主要问题，它的目的是帮助许多不同国家的法官和律师做出知情决策。

#### 一、国际私法和知识产权法什么时候产生交集？

1. 海牙国际私法会议和世界知识产权组织（产权组织）即将出版的《知识产权法与国际私法的交集指南》旨在向司法人员和更大范围的法律从业人员提供国际私法可以怎样适用于知识产权纠纷的概览。指南草案的语言通俗易懂，形式简单易用。指南应被视为帮助读者解决跨境知识产权法律问题的“敲门砖”。指南不对实体法律问题提倡任何具体的做法；相反，通过指明这一复杂领域主要问题，它的目的是帮助许多不同国家的法官和律师做出知情决策。

\* 本文件是《知识产权法与国际私法的交集指南》草案的执行摘要，该指南将由海牙国际私法会议（HCCH）和世界知识产权组织（产权组织）出版。《指南》草案（英文）可见：[http://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=382036](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=382036)

\*\* 本文件中表达的观点为作者的观点，不一定代表产权组织秘书处或成员国的观点。

2. 为解决知识产权纠纷，当事方可诉诸各种机制，包括法院裁判、行政程序、法院外争端解决办法（ADR）。如果双方选择法院，且涉及外国当事方、知识产权或活动，则可能会产生国际私法问题，如法院管辖权的争议、适用的外国法律以及适用方法、外国判决的承认和执行等。在这些跨国知识产权纠纷中，有关问题的解决方式将改善知识产权执法，促进诉讼程序的可预测性和终局性，避免关于重复担责或不当担责的担忧，节约法院的公共资源和当事方的私人资源，最终推动实现良性司法。

3. 知识产权和知识产权法有自身特点，会导致国际私法中产生知识产权特有的问题。虽然知识产权具有全球流动性，但是知识产权的保护却是地域性的：知识产权保护范围由国家或区域性知识产权法决定。此外，有大量知识产权通过注册或授予等形式产生，涉及公共行政机关，使得知识产权与保护国的主权或公共政策空间紧密相关，从而更加凸显了知识产权和知识产权法的地域性特征。

4. 由于知识产权法本身具有地域性，加之经济全球化、数字化和传播手段的快速发展，推动了跨境知识产权活动，使得法律从业人员每天都会遇到知识产权法与国际私法产生交集的问题。实现解决多国纠纷的可预测性和终局性变得越来越困难，法院在拼命确定跨境活动的连接因素。

5. 在知识产权纠纷中适用国际私法的实质是辨别纠纷的跨境要素。跨境要素通常包括一方或双方位于国外、受保护的知识产权、知识产权法侵权活动，或被诉活动造成的影响或损害。

6. 以下举例说明知识产权纠纷可能产生的国际私法问题。

- 非契约性的知识产权侵权纠纷：甲方在 X 国和 Y 国拥有某电影剧本的版权。该剧本在 Z 国的版权保护期已过，作品进入公有领域。乙方居住在 Z 国，通过 Z 国的服务器在互联网上传播该电影，导致世界各地都可以获取这部电影，包括 X 国和 Y 国在内。甲方在其居住的 X 国提起诉讼，甲方在 X 国拥有有效版权，要求赔偿在 X 国、Y 国和 Z 国遭受的侵权损失。
- 契约性的知识产权纠纷和知识产权有效性问题：甲方和乙方分别居住在 X 国和 Y 国，签订了一份许可证协议，允许乙方在 X 国和 Y 国销售利用甲方专利技术生产的商品。该许可协议受 X 国法律管辖。甲方指控乙方违反许可协议，在其常住的 X 国提起诉讼，要求乙方赔偿其在 X 国和 Y 国遭受的专利侵权损失。乙方反诉甲方专利在两国均无效。

7. 法院在这些案件中首先要确定对纠纷是否具有司法管辖权；如果具有司法管辖权，还要确定争议问题哪些部分在其管辖范围内。在第一个案例中，法院对于发生在 X 国、Y 国和 Z 国的侵权行为都有管辖权，还是只对发生在 X 国的侵权行为有管辖权？在第二个案例中，X 国的法院有权裁决乙方关于专利在 X 国和 Y 国有效性的反诉吗？

8. 一旦法院确定其有权对纠纷进行判决，就必须确定适用哪国法律来解决纠纷。在这些案例中，X 国的法院要适用哪国法律？X、Y、Z 三国的法律，还是仅 X 国的法律？

9. 一旦主管法院适用准据法对案件作出裁决，还会产生在海外承认和执行这些判决的问题。在第一个案例中，如果 X 国的法院判定 X 国和 Y 国发生了侵权行为，并命令资产位于 Z 国的乙方赔偿损失，Z 国的法院会承认并执行这个判决吗？

## 二、不同的法律框架如何管理国际私法与知识产权的交集？

### A. 管辖知识产权关系的国际私法规则

10. 有几项国际私法文书涉及跨境知识产权诉讼。海牙国际私法会议最近在《海牙会议关于选择法院协议公约》和《海牙国际商业合同法律选择原则》中聚焦了知识产权与国际私法交集的问题<sup>1</sup>。

11. 一些法律传统相同、地理上接近、但知识产权处理方式不同的国家，也缔结了一些区域性文书。部分文书没有关于知识产权纠纷的具体规则，这时知识产权纠纷就适用一般性国际私法规则。另一方面，还有一些区域性文书针对知识产权纠纷规定了专门的国际私法规则。例如，在欧洲联盟（欧盟），《布鲁塞尔条例一之二》<sup>2</sup>和《罗马条例一》<sup>3</sup>《罗马条例二》<sup>4</sup>都具体谈到国际私法和知识产权交集这一问题。

### B. 知识产权文书中的国际私法规定

12. 国际知识产权体系旨在通过综合使用多种方法促进跨境知识产权保护，包括确认知识产权的地域性，通过建立最低标准协调各国知识产权法律，以及授予外国知识产权持有人和本国国民同样优惠的待遇。

13. 但是明确针对国际私法问题的规定很少。《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》第 5 条第 2 款规定，“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要求给以保护的国家的法律规定”（保护地法）。《保护表演者、录音制品制作者和广播组织的国际公约》（罗马公约）和《视听表演北京条约》也有类似规定。

## 三、哪个法院有权裁决纠纷？

14. 一个法院是否有权裁决知识产权纠纷，由法院所在国家的国际私法法律决定，同时也可能受国际或区域性国际私法或知识产权文书影响。也有可能出现多个国家的法院都有权裁决纠纷的情况，这在实际操作中等于允许原告选择一个法院。

### A. 管辖依据

#### a) 被告在管辖区域有居所

15. 通常做法是被告在哪个国家有居所，该国法院就对被告有管辖权。

16. 由于知识产权价值链上的行为主体越来越多，涉及多个居于不同国家被告的纠纷也日益常见。如知识产权纠纷涉及多个被告，可以选择在其中一名被告居住地的法院提起诉讼。

---

<sup>1</sup> 见文件 WIPO/ACE/12/8，即《海牙国际私法会议在知识产权跨境执法方面的工作》，[http://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=374156](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=374156)。

<sup>2</sup> 2012 年 12 月 12 日《欧洲议会和欧洲理事会关于民商事司法管辖和判决的承认和执行的（EU）第 1215/2012 号条例（重订）》。

<sup>3</sup> 2008 年 6 月 17 日《欧洲议会和欧洲理事会关于合同义务准据法的（EC）第 593/2008 号条例》。

<sup>4</sup> 2007 年 7 月 11 日《欧洲议会和欧洲理事会关于非合同义务准据法的（EC）第 864/2007 号条例》。

#### b) 被告在管辖区域无居所

17. 如果某当事方在该国没有居所或不位于该国，则必须遵循一系列规定才能实现有效送达。为送达国外的被告，将其纳入法院管辖，纠纷和该国之间必须存在足够联系。例如，一国法院裁决一起和该国完全无关的纠纷一般被认为不合适。

18. 一般而言，法院规定中确立的连接因素可能包括以下类型：

- 提起诉讼的案由产生于该国；
- 因在该国违反合同，或违反在该国订立或受该国法律管辖的合同；
- 涉嫌违反该国法律；
- 涉及位于该国的财产；
- 在该国实施侵权行为，或在该国遭受侵权损失。

19. 法院的人身管辖权也经常出现例外情况，包括：对外国财产的所有权、国家豁免权和外交豁免权。不动产（可能包括知识产权）的所有权或有效性也可能属于例外，因为该权利是由另外一个国家创设的。法院因此可能无权裁决旨在获得对外国知识产权所有权或权利的主张。

#### c) 选择法院协议

20. 合同当事方可能已经约定了在哪里解决合同纠纷，这被称为选择法院条款、选择管辖条款或法庭选择条款。但是，选择法院协议可能谁来决定知识产权的注册或有效性不起作用，因为在这些事项上，法院具有专属管辖权。

#### d) 知识产权案件的特点

21. 是否存在连接因素可能取决于相关法律。法院应首先确定知识产权法是否含有确定属地管辖权的条文。确定争议管辖权时所考虑的连接因素，可能在一定程度上也是确定知识产权法实体问题的因素（例如是否发生了侵权行为）。

22. 在下列情况下，可提出法院与案件存在连接点：

- 法院所在地是侵权者人身所在地；
- 法院所在地是损害发生地，可能是版权人所在地；
- 人们在法院所在地可以接收或查看版权作品；
- 法院所在地是网站目标受众所在地；
- 法院所在地是使版权作品呈现在互联网的技术操作的地点；或
- 法院所在地是数据所在的地理位置（服务器所在地）。

23. 此类案件中，是否将管辖权赋予特定法院在很大程度上取决于对连接因素进行广义或狭义解释和运用的程度。相关分析并不总是直截了当。知识产权的性质会导致管辖权分析的不同。对于在线版权侵权案件，受保护作品的可获取性可能就足以确定管辖权（取决于国家法律），但对于商标案件来说，仅仅“可以获取”可能还不足以作为充分强大的连接因素，可能还需要“针对”属地管辖区。

24. 对有效性或注册的管辖权：在知识产权领域，一般认为知识产权的有效性和注册是注册或申请注册所在国家法院的“专属”事务，与诉讼当事方的居所或连接其他国家的任何因素都无关。这是因为注册类知识产权是地域性权利，仅在注册地授予所有者某些权利。

25. 非注册类知识产权（如版权）也是地域性权利，但行使该权利不要求任何公共行政行为，所以在这类案件中，法院可能更愿意就外国知识产权侵权案进行判决，特别是知识产权有效期没有争议的情况下。此类权利也可能提出所有权问题，此时管辖权的确定适用一般性管辖权规则。

26. 合同的管辖权：在知识产权合同争议中，被告人可能在相关义务履行地被起诉。合同争议与哪些法院具有知识产权有效性或注册问题的专属管辖权这两个问题之间的交集是法律中一个复杂且仍在发展的领域，此类案件的判决都是就事论事的模式。

#### **B. 法院是不是一个“适当的机构”？（“不便审理的机构”）**

27. 在某些司法管辖区，即使法院有权审理争议，该法院也可能以“本机构审理显然不当”为由，拒绝审理。

28. 法院可以决定永久或暂时中止诉讼。法院会依据国内法作出判断，可能会考虑以下因素：

- 该法院是否是“显然不当的机构”？
- 诉讼是否属于压制性、无根据或滥用程序的诉讼？
- 是否还有其他法院属于“当然审理机构”或“更合适的机构”？

29. 相关考虑因素还包括：

- 是否有正在进行的并行诉讼；
- 是否可以在外国法院获得救济；
- 该争议适用哪国法律；以及
- 当事方、证人和损害的所在地。

#### **四、法院适用哪国法律？**

30. 法院在跨境知识产权案件中面临的第二个问题是确定案件适用的法律。

31. 对争议有管辖权的法院遇到包含涉外因素的争议时，要通过多个步骤来确定案件涉外部分适用的法律。确定准据法归根到底是在不同法律体系之间作出选择。

32. 将事实情况转化为法律问题：第一步是将法院收到的事实情况转化为明白的法律问题。从请求和反请求中推导出具体法律问题可能看起来直截了当，但当事方有时也会忽视为确定请求和反请求具体法律问题而需要回答的初步问题。

33. 法律选择的定性：法院可能已在判定管辖权时已经完成了这一步。但是，法院还是应该再次以更加法律化的语言，明确确定背后的法律问题，并将该法律问题归入设定好的法律选择类别。这一法律问题还很有可能被归入另外一个不同的法律选择类别，继而可能通过下个步骤，导致适用不同的法律选择规则。法律选择的定性可能要求我们将每个法律问题分解为不同的问题，适用不同的准据法规则。

34. 高于一切的强制性规则和法律选择规则的确定：强制性规则一般指具有重要政治、社会、经济或公共政策意义的规则，由于意义重大，即使争议具有国际性质，也不能被搁置。

35. 如果没有强制性规定，准据法将根据法律选择规则来确定。法律选择规则规范准据法问题，而非法律问题本身。

36. 法律选择规则利用连接因素。连接因素是法律选择规则的基本要素，用以指导法院选择准据法。

37. 对于一些具体问题，可能适用以下法律选择规则：

- 对于知识产权的所有权和可转让性，可能需要区分注册类和非注册类权利。对于非注册类权利（例如版权），有两种法律选择规则。一是创作人“主要居所”规则；二是对于依合同关系创造的作品，适用合同所适用的法律。对于注册类权利，也有两种法律选择规则：一是对于依合同关系创造的注册类作品，适用合同所适用的法律；二是适用注册国的法律。
- 对于合同问题，应遵守当事方意思自治原则。
- 对于把知识产权作为一种担保权，法律选择的规则就更加复杂多样。联合国国际贸易法委员会（贸易法委员会）制定的“示范法”，针对知识产权担保权中的专有权利和合同权利，作了法律选择规则上的区分。

38. 当事方的法律选择：当事方通常就争议适用法律达成协议。如果当事方就适用法律达成一致，法院应适用该法，但当事方意思自治受限的情况除外，特别受限于强制性规则的情况。在不同司法辖区，当事方能够就适用法律达成一致的程度可能不同。例如，国家商标注册有效性问题通常由注册国的法律管辖。因此，当事方无权就有效性问题选择不同的法律。

39. 准据法的适用：以上通过多个步骤，确定了争议的适用法律。

40. 法院在适用上述多个步骤流程时可能面临不同的问题。最重要的问题是反致。法官在适用上述多个步骤流程时，有时会发现（外国）准据法要求法官回头适用法院地法。这时法院可能会陷入恶性循环。反致理论旨在打破这一循环，规定法院应该在遇到第一次反致后即应停止寻找准据法。

41. 不遵循多个步骤流程的情况是公共政策例外多个步骤。出现这种例外情况时，知识产权法将允许法院不适用根据法律选择规则确定的准据法。

## 五、如何在其他国家承认和执行判决？

42. 如果法院确定其可以管辖某争议，并根据准据法做出判决，则可能会出现另一个问题，即该判决在另一国家是否能够以及如何得到承认和执行。如果被判决的被告身处他国或资产位于他国，就经常会出现这种情况。

43. 承认判决的一般原则是，同一组当事方不能就同样的问题重复诉讼。如果可以证明两国对这个问题适用不同的法律，就有可能导致某些司法管辖区不承认该外国判决。否则，出于国际礼让和上述一般原则，各国会承认外国判决。

44. 执行又把承认往前推进一步。执行意味着外国法院判决在执行国享有与判决国相同的效力。

45. 承认和执行外国判决的程序受被请求国的法律管辖。受理执行请求的法院不审查外国判决的是否合乎事实或是否正确适用了法律原则。

46. 一般只有满足一些条件，法院才会承认和执行外国判决，包括原审法院行使了“国际管辖权”；判决为终局和确定性判决；判决是针对实体问题作出的；判决当事方必须与执行当事方相同。在某些司法管辖区，判决也必须包含固定金额的赔偿。

47. 被请求国的法律可能对执行某些国家的法院判决作出了具体规定，方法包括通过法律规定少数国家部分法院的判决登记制度；或者通过对等方式，由被请求国的法院核实原审国是否给予对等待遇。

48. 撤销外国法院判决的登记与拒绝承认或执行外国判决的理由类似，可能包括以下因素：

- 判决通过欺诈获得；
- 在诉讼中被告没有得到自然正义/正当程序/公平审判；
- 执行判决会违反公共政策；
- 争议在另一国或被请求国的判决结果不同，导致判决不兼容；以及
- 被告是外国国家，除非原争议不是因该国行使公权力而产生。

49. 国家其他的法律可允许法院在其他情况下拒绝执行。

## 六、与行政或司法合作有关的问题

50. 在跨境民事或商业交往或争议中，如有以下情况则可能会出现困难：被告或证据位于诉讼发起国之外；外国政府发出了必要的公共文件；或者针对同一争议在不同国家启动了并行诉讼。这是因为每个国家都有自己的法律和行政制度。海牙国际私法会议制定了一些公约，旨在通过不同的机制促进合作。这些公约允许国家行政机关和法院在国外收集证据，承认和转递外国公共文件，以提高国外送达的效率<sup>5</sup>。

[文件完]

---

<sup>5</sup> 详细信息见文件 WIPO/ACE/12/8。