

■ 国际法

《海牙排他性法院选择协议公约(草案)》 有关知识产权问题的建议

何其生

(武汉大学 国际法研究所, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 何其生(1974-)男, 河南固始人, 武汉大学国际法研究所副教授, 法学博士, 主要从事国际私法学研究。

[摘要] 我国对海牙国际私法会议在制订《排他性法院选择协议公约》关于知识产权问题时, 应采取以下立场: (1)除版权及其相关的邻接权外, 应尽量将其它知识产权权利有效性案件排除在公约的适用范围以外; (2)原则上应将知识产权侵权案件排除在公约的调整范围之外, 如果不能排除, 则应当限制当事人的选择范围: 即只能在侵权行为发生地和被告住所地之间进行选择; (3)对于知识产权合同案件, 可以允许当事人选择管辖法院; (4)其它知识产权案件应排除在公约的适用范围之外。

[关键词] 知识产权; 管辖权; 排他性法院选择协议

[中图分类号] [文献标识码] A [文章编号] 1672-7320(2005)01-0063-06

协议选择法院是当事人意思自治在国际民事诉讼领域的应用, 它体现的是对当事人主观意志的尊重。协议选择法院在许多国家的立法上都得到了认可, 但各国对其适用范围通常都有一些限制。知识产权就是诸多限制的一种。

一、我国知识产权保护的现状与发展

我国知识产权产业近年来发展较快, Trips 协议在我国的实施以及我国《专利法》、《商标法》以及《著作权法》等法律的修改, 使我国知识产权保护水平上升了一个台阶。但与发达国家相比, 我国公民、法人在知识产权纠纷中总体上处于弱势地位。不过, 随着我国经济的迅速发展, 我国不仅输入外国的知识产品, 我国的知识产品也开始打入国际市场, 特别是广大发展中国家的市场。而且, 由于我国较其它发展中国家具有技术、人才、资金等方面的优势, 与其它发展中国家技术实施条件相差不大且价位低廉, 广大发展中国家将会成为我国知识产品的潜在市场。涉外知识产权案件已不仅仅是外国就中国知识产权与我国主体发生的纠纷, 而越来越多的是外国人之间就中国知识产权及中国人就外国的知识产权与外国人之间产生的纠纷。这导致了我国涉外知识产权案件在性质上的根本变化, 需要我们对知识产权的管辖重新定位。在一定程度上要思考作为一个未来的知识产权大国, 我们该以什么样的立场来确定知识产权的管辖权, 才能将我国知识产权的短期利益和长远利益更恰当的结合起来。

上述两方面的情况决定了现阶段我国知识产权保护的特殊性, 我国既要承担一定的国际责任, 也要合理地维护本国的利益, 而不能一概坚持知识产权案件由我国专属管辖的做法。否则, 不仅不符合国际

社会知识产权保护的发展趋势,也不利于真正保护我国当事人的利益,更不利于知识产权领域的国际司法合作。

二、涉外知识产权案件的管辖权

(一)知识产权权利有效性案件的管辖权

在海牙《排他性法院选择协议公约》(以下简称公约)草案有关知识产权权利有效性案件的谈判中,“登记”或“注册”的知识产权案件的有效性问题的排除在公约适用范围之外,得到了各国的一致认可,而“未登记”的知识产权则可能适用公约。“登记”与“未登记”对公约的适用有着直接的影响。

1. “登记”对管辖权的影响

当代各国纷纷扩张自己的管辖权,知识产权案件虽具有强烈的地域性,但近来也越来越多地突破地域限制。不过,“登记”与否对各国法院行使管辖权有着直接的影响。

在美国。美国法院行使涉及多国知识产权诉讼管辖权时,尽量避免不与外国政府登记的行政权力相冲突,如果发生冲突时,则不能行使管辖权。在没有行政登记手续,也不涉及外国政府行为时设定这一权利,对知识产权诉讼的管辖转移将有任何阻力。版权就是如此,它的依据并不是注册在先而是使用在先。一国法院在审理一项基于在另一国的版权侵权诉讼时,不必对任何外国政府登记注册的有效性或任何政府行为的有效性做出裁决。这样,法院就可以避免介入由政府行为理论或类似的原则引起的争议,并拒绝审理外国政府在其国家领土内行为的有效性^[1](P.135)。但是如果外国的知识产权是根据所在国政府登记后所赋予的,美国法院则会拒绝审理基于外国法律之上的侵权诉讼案件,作为他们对另一存在权利所要考虑的因素。

在欧盟,1968年《关于民商事件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、设计模型或必需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,或按照国际公约视为已经备案或注册的缔约国法院”,而不问住所何在。在1988年《洛迦诺公约》中对该条款也没有任何变动。根据该规定,会有两种不同类别的案件:其一是权利异议诉讼,即甲国的法院是否能审理一项以取消或修改一项在乙国已注册的知识产权诉讼;其二是侵犯知识产权的诉讼,即甲国法院经常被甲国公民要求裁决乙国公民的侵权、不公平竞争、假冒或其它索赔方面的诉讼。《布鲁塞尔公约》实际上反映了欧洲国家在知识产权管辖权转移方面的态度。在通常情况下,公约的成员更多考虑的是被侵权所在国的行政权力,以避免两种权力的冲突。对于发生侵权的案件,尽量由知识产权登记地的侵权所在国法院管辖。

著名的《戴西和莫里斯论冲突法》一书认同了上述的解释。并认为,保留排他管辖权的知识产权侵权诉讼主要包括:同该项权利的有效性、存在性或失效有关的诉讼,或者是根据一项早前的注册所获得优先权的诉讼^[2](n.385-386)。《布鲁塞尔公约》第16条第(4)项有关排他性管辖的保留范围客观上影响着公共权利机构在审查和授予权利时进行诉讼的效力。这种情况与由于知识产权持有人通过合约、特许证或其它知识产权协议将该种权利转让给第三方所出现的案件应有所区别。在转让知识产权时,注册的情况通常要发生变化,第三方会被告知该权利的受让人。但是,在这种情况下,公共权利机构并不是扮演行政机构的角色,只不过是转让行为的记录者。

2. 分析

美国和欧盟的立法与案例以及学者的观点说明,“登记”的知识产权所涉及的主要是登记国权力。如果一外国司法机关行使了管辖权去审查已“登记”知识产权的有效性,无疑侵犯了外国行政权力拟或外国的主权。因此,知识产权的“登记”与否,是权力发生“冲突”的一个重要因素。如果某类知识产权无需“登记”,则外国法院行使管辖权,就不会与他国的行政权力发生冲突。而且,目前无论是美国还是欧盟,都存在着在一定程度上扩展知识产权管辖权地域范围的倾向。因此,版权以及其他无需注册的知识产权(如商业秘密以及将来可能出现的关于传统知识、民间文艺的知识产权)的有效性问题的有效性问题,就可能受到

越来越多国家法院的管辖。而目前体现在司法实践中最明显的就是版权及其相关的邻接权。

如果从权力冲突这一角度来考虑,普通法国家保护的未注册商标的有效性案件是可以纳入本公约的,因为在逻辑上,它和其它没有注册或登记的知识产权一样,不会产生一国司法权力和另一国行政权力的冲突。但是,就我国的未注册商标而言,由于知识产权是一种私权,商标是否注册以及是否主张商标权是商标使用人自主决定的事情。因此,我国《商标法》第4条规定了商标注册自愿原则,原则上国家不去干预。既然我国法律允许使用未注册商标,未注册商标就会成为一种普遍存在的经济现象。之所以商品的生产者、经营者和商业服务者会使用未注册商标,主要是考虑到生产尚未稳定,产品没有成型,可能需要不断地根据市场行情来更换生产、经营方向,或者由于生产的产品属于地产地销的小宗产品,商标一旦注册其经营生产的商品种类、服务类型便不得随意更改。这种情况对于市场转型期的我国特别是许多尚未形成规模的中小企业来说,非常普遍。但无论是《商标法》还是《反不正当竞争法》都只对知名的未注册商标提供保护(《反不正当竞争法》第5条第2项)。尚未达到知名程度的未注册商标是不能通过《反不正当竞争法》得到保护的。从上述我国未注册商标的发展现状以及尚不成熟的保护机制上,我们认为应将其排除在公约的适用范围之外。

对于单纯要求确认无需注册的知识产权是否纳入公约的调整范围以及对我国会产生何种影响的问题,我们认为,首先,从公约谈判的情况来看,各国基本上对于版权的有效性适用协议选择法院公约达成了一致,对于此问题我们很难有所例外。因为无论是欧盟还是美国,作为《伯尔尼公约》和《世界版权公约》的缔约成员方,在有效性的确认上基本形成了统一的标准,而且适用的是自动保护原则。我国也是该两公约的成员方,因此,从有效性的判断上应该不会有过多的出入。其次,作为协议选择法院的前提是当事人之间就行使管辖权达成合意,当事人在管辖法院的谈判中,应该会考虑所选择的法院对自己利益保护的合适性。这里人们可能担心的是,为了担保、转让、出资而涉及的“版权”有效性问题,可能会具有一定的特殊性。我们认为,在此情况下,版权人首先要单方面证明并确认其权利归属,担保与出资双方当事人之间就知识产权权利归属的争议很少会存在,也就不存在协议选择法院处理版权的“有效性”问题。

目前,从整个世界范围内来看,欧盟对知识产权的保护水平相对较高,在公约的谈判中也持比较谨慎的立场,他们主张仅版权的有效性放入公约之中。美国则主要从对自己有利的原则,主张有更多的知识产权问题纳入公约的范畴,包括除版权以外的其他未“登记”的知识产权(关于公约谈判中各国的立场主要来自于外交部条法司:《知识产权案件管辖权问题华盛顿非正式会议主要情况》和《2004年特委会关于知识产权问题谈判的主要情况》)。从我国现有的立法来说,对于其它未登记的知识产权,如前文所提到的商业秘密以及将来可能出现的关于传统知识、民间文艺的知识产权等,目前还缺乏明确的保护规则。对有些知识产权的理论探讨也相对缺乏,而且我国的传统知识和民间文艺品种繁多,内容丰富,在没有系统科学的国内保护规则之前,上升到国际层面还是应该谨慎为是。

(二)知识产权侵权案件的管辖权

2003年的公约草案没有直接规定知识产权侵权案件的管辖权。一般情况下,知识产权侵权案件的当事人不会就管辖权问题达成协议。因此,绝大多数知识产权侵权案件不会纳入公约的调整范围。但是,到目前为止,由于公约并没有排除侵权案件的适用,如果当事人就侵权案件达成了排他性法院选择协议,就意味着应纳入公约的调整范围。

从公约谈判的情况来看,美国主张对于任何类别知识产权侵权案件,如果当事人达成了排他性法院选择协议,就可由当事人选择的法院管辖。而与此相对的是澳大利亚和俄罗斯的观点,即“专利、商标、外观设计、集成电路布图设计和其它经注册产生的知识产权的侵权诉讼”,都不纳入本公约的调整范围。中、澳、加、日、国际商标协会也纷纷表示赞同此观点。

就我国而言,我国没有关于知识产权管辖权的专门规定。从民事诉讼法规定的精神来看,我国关于知识产权侵权管辖权根据主要有两个方面:一是被告所在地法院管辖。知识产权领域被告所在地法院管辖在我国是作为特别规则而优先适用的。因为侵权行为的发生可能涉及到许多国家,确定行为地的

难度有时很大,因此,由被告所在地法院管辖就显得尤为重要。另外一个重要的理由是,我国知识产业发展水平相对较低,这使得我国公民或法人在知识产权领域中处于弱势地位,更容易成为知识产权诉讼中的被告。由被告所在地的法院管辖,就会使大部分的涉外知识产权案件归属我国人民法院审理,从而更有利于保护我国的当事人。二是侵权行为地法院管辖。对于著作权的侵权纠纷案件,一般由侵权行为地法院管辖。而专利、商标侵权案件,由权利有效范围内的侵权所在地法院管辖。

尽管我国近年来知识产权的国际保护有了迅速的发展,参加了一系列国际条约,而且已经加入了 WTO,承担 WTO 体制下知识产权保护国际标准的义务,但从中国知识产权的发展与保护现状考虑,我们认为,在知识产权的侵权管辖权问题上还是采取较为保守的态度较好。理由是:首先,由于发达国家知识产权保护水平较高,在国外一些国家认为侵犯知识产权的案件,在中国可能并不认为侵权;其次,中国目前知识产权执法机制尚不健全,再加上人民生活水平并不高,版权侵权的现象比较严重。如果不主张被告住所地和侵权行为地管辖,则有可能造成我国司法的被动,也不利于保护我国当事人的合法权益。再次,侵权之诉以侵权行为地管辖为宜,一方面是出于便利案件调查取证的考虑,另一方面也是出于维持当地公共利益的需要。因此,在我国目前的情况下,还是主张地域管辖原则更为有利。对于协议选择法院公约而言:

(1)原则上还是将知识产权侵权案件排除在公约的调整范围之外;

(2)如果不能排除在公约的调整范围之外,则应当限制当事人的选择范围:即只能在侵权行为发生地和被告住所地之间进行选择;

(3)如果将知识产权侵权案件纳入公约调整范围,是否会出现外国权利人利用其优势地位对发生在我国的侵犯其知识产权的案件选择其所属国或者所在国法院管辖的情况?对于该问题,不必过于担心。首先,协议选择法院必须经过当事人之间的协商,而且当事人的合意必须以一定的载体表现出来,如果在中国境内侵犯别国的知识产权,在协议选择法院的时候一般不会到外国去诉讼;如果真的选择外国法院管辖,那只能是“愿打愿挨”。其次,考虑到在协议选择法院的过程中,当事人之间有协商与讨论余地,总比原告一方单独挑选法院有利。

(4)被许可人违反许可证协议实施或者适用知识产权,在欧盟和美国既可以违约为由起诉,也可以侵权为由起诉。在美国,在某些涉及知识产权侵权的情况下,索赔可被视作一个契约行为。例如,当被告的行为被控违反特许协议的侵权行为时,可按照协议的管辖规则确定管辖权^[1](p. 143-144)。不过,由于许可证协议涉及知识产权的实施和使用,很难划分清楚是违约还是侵权,常常是二者交织在一起。各国在此问题上也没有明确的立场,但在确定管辖权上则相对宽松,因为它毕竟是一个“协议”。就我国而言,我国的当事人大多是被许可人,发生争议后我国主要处于债务履行地和侵权行为地的角色。将此争议纳入公约最大的不利之处在于,许可人可能利用其技术优势强迫我国当事人同意选择其它国家的法院作为管辖权法院。不过,随着我国知识产权出口项目的逐步增多,从长远的发展来看,这样一种规定并非完全对我方当事人不利。

(三)知识产权合同案件的管辖权

在我国,知识产权合同无论是在管辖权的立法还是在法律适用的问题上,基本上与一般合同同等对待,没有特殊处理。在现有的管辖权立法中,不仅在国内的地域管辖没有作特殊处理,在涉外民商事案件的管辖权规定上也没有单独规定。中国国际私法学会起草的《中华人民共和国国际私法示范法》中也没有对知识产权合同的管辖权另作规定。该示范法在法律适用的学理解释中认为,“知识产权合同较一般合同并无特殊之处,故适用合同法律适用的一般规定”^[3](第 135 页)。

根据我国《民事诉讼法》第 244 条的规定,“涉外合同或者涉外财产权益纠纷的当事人,可以用书面协议选择与争议有实际联系的地点的法院管辖。选择中华人民共和国人民法院管辖的,不得违反本法关于级别管辖和专属管辖的规定。”可见,我国在知识产权合同上是允许当事人进行选择的,只是这里多了一个“有实际联系”的限制。因此,将知识产权合同纳入公约并不会对我国产生多大的影响和冲击。如果公约生效并在我国实施,我们认为所需要做的工作就是多提供一些格式化的法院选择协议,供我方

当事人参考,并尽量选择我国法院管辖。

或许这里值得关注的是知识产权许可合同,因为在中国其最大的风险可能来自于“三资企业”合同的知识产权许可问题。根据中国现行的法律,凡是与三资企业合同有关的问题,都有中国法院管辖并要适用中国法律。其属于中国法院专属管辖范围之一。不过,此处理论上值得思考的问题是,在市场经济下,三资企业作为市场主体,其除了资金来源有所特殊外,与其他企业并没有太多的可区别之处,其在中国法律的专属管辖是否合理有待商榷。如果在说20世纪90年代,当时大批外资进入中国,我们的法律很不完善,对待外资和外企的经验尚不成熟,为了保护内国的利益确定专属管辖,让司法成为维护国家利益的最后一道防线,有着合理的理由。但时至今日,仍以上述理由似乎很难为国际社会所认可。因此,许多学者建议修改三资企业专属管辖的规定,改为“企业登记地或注册地”管辖,这样即保护了内国的利益,也符合了国际上的通行做法,在一定程度上也能改变我国的形象。另外,有学者对于三资企业纠纷的解决方式进行了初步统计,发现70%的纠纷都是通过仲裁来进行解决,通过诉讼解决的所占比例实际很小。因此,从长远的发展来看,我们认为,无需对三资企业中的知识产权许可合同作出专门性规定。

(四)其他知识产权案件的管辖权

关于其他知识产权案件的管辖权问题,如知识产权的归属、发明人或者设计人资格、作者身份及其奖励或者报酬的诉讼等等,以及其它一些尚未为我们所认识,或法律尚未认可的知识产权问题,具有许多模糊性和不确定性因素,出于我国目前的技术发展水平和总体知识产权实力,我们还是应该坚持在公约的案文中保持一个开放性清单,尽可能将这些问题排除在公约适用范围之外。

三、知识产权有效性作为先决问题的涉外民事诉讼案件的管辖权

“先决问题”(preliminary question),又称附带问题,它是国际私法中一项重要的制度。^[4](第130页)。实际上,公约草案中所提到的先决问题与国际私法上的“先决问题”并不一样,它不要求国际私法上复杂的构成要件,而只要主要问题的解决须以另外一个问题的解决为前提,该另外一个问题就构成了公约中的先决问题。在知识产权有效性只是作为一个先决问题的情况下,无论主要问题是侵权案件还是合同案件,都需要先确定该知识产权是否有效。因此,在一定程度上,澳大利亚提出的“只要知识产权有效性问题作为有关诉讼先决问题的情况下,有关诉讼也不能由当事人选择的法院管辖”的提案,并非没有道理。

但有效性问题毕竟不是主要问题,而且被选择法院关于先决问题的判决如果与权利产生国的判决或认定不一致,被选择法院关于主要问题的判决也不会得到权利产生国法院的承认和执行。有了判决承认与执行这一道防线,似乎有效性问题纳入公约并没有遭到各国的反对。但需要注意的是,如果被告在被选择法院所在地有财产,则有关判决就无须得到权利产生国法院的承认和执行,而可以在被选择法院直接执行。因此,知识产权有效性作为先决问题纳入公约的范围尚具有一定的风险。

在各国的司法实践中,无论主要问题是侵权诉讼还是合同诉讼,一方当事人提出作为先决条件的知识产权无效的情况下,法院通常有以下几种处理方式:

第一,驳回诉讼,由当事人向知识产权权利产生国的法院起诉;

第二,中止诉讼,等到知识产权权利产生国的法院或者行政机关对有效性问题作出判决或者决定以后再审;

第三,继续审理,但按照该知识产权有效对待;

第四,继续审理,将有效性问题作为先决问题进行认定。

从这四种方式来说,第一种情况被选择法院驳回诉讼,由当事人向知识产权权利产生国的法院起诉,在实践中,各国法院一旦决定行使管辖权,除非有特殊的理由,如政治性因素或行使管辖权对案件的审判极不方便,一般都不回轻易驳回诉讼。特别是原告是本国国民的情况下更是如此。对于第三种方式,被选择法院继续审理,但按照该知识产权有效对待,不仅极为唐突,而且很不科学,在判决的承认与

执行阶段可能也会遭到被请求国的拒绝;第四种方式将有效性问题作为先决问题进行认定,似乎存在着以一国法院干涉他国主权利力的可能性,因为该知识产权是否有效是权利产生国的行政机关来决定的,而被选择法院对该问题的判断,无疑会与他国的行政权力发生冲突。因此,我们认为比较科学的是第二种方式:中止诉讼,等到知识产权权利产生国的法院或者行政机关对有效性问题作出判决或者决定以后在审理。但该种处理方式,如果被被告利用,故意以有关知识产权无效为理由拖延诉讼,则不如驳回诉讼,由当事人向知识产权权利产生国的法院重新起诉。因此,总体来说,对于知识产权有效性作为先决问题的涉外民事诉讼案件的审判,将很难有较好的解决方式。

[参 考 文 献]

- [1] Campbell Mclachlan. Peter Nygh Transnational Tort Litigation: Jurisdictional Principles[M]. New York: Clearndon Press, 1996.
- [2] North, etc., Dicey & Morris on the Conflict of Laws[M]. London: Butterworths, 1993.
- [3] 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.
- [4] 韩德培. 国际私法[M]. 北京:高等教育出版社和北京大学出版社, 2001.

(责任编辑 车 英)

My Proposal on the Intellectual Property Issues in the Draft Convention on Exclusive Choice of Court Agreements

HE Qi-sheng

(Wuhan University Research Institute of International Law, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography: HE Qi-sheng (1974-), male, Associate Professor, Wuhan University Law School, majoring in Private International Law.

Abstract: The article compares and analyses the exclusive choice of court agreements on intellectual property issues, such as the validity of intellectual property right, the infringement proceedings on intellectual property, contracts dealing with intellectual property including license agreement and agreements to assign an intellectual property, which Hague Conference on Private International Law discussed during drafting the Convention on Exclusive Choice of Court Agreements. The author puts forward some suggestions on these issues for China's position.

Key words: intellectual property; jurisdiction; exclusive choice of court agreements