

涉外知识产权侵权纠纷中权利归属与侵权责任的法律分割适用

文/赵晓青（二审承办人） 胡 亮

【裁判要旨】涉外知识产权侵权纠纷应根据涉外民事关系法律适用法相关规定，按照“分割法”确定法律适用，即关于权利内容和归属的审查适用被请求保护地法；关于侵权责任的审查则优先适用当事人协议选择的法院地法。涉外民事关系法律适用法第四十八条、第五十条所规定的“被请求保护地”法律是指请求人寻求获得保护所依据的实体法所属国家或地区的法律，实质上即授予知识产权并给予保护的国家或地区的法律。

□案号 一审：（2024）苏0585民初183号 二审：（2024）苏05民终13609号

【案情】

原告：无锡某电力科技有限公司（以下简称无锡某电力公司）。

被告：太仓某新能源科技有限公司（以下简称太仓某新能源公司）。

无锡某电力公司于2021年在中国获准注册“SUNOVASOLAR”商标，并于2022年通过马德里体系申请国际注册。太仓某新能源公司与其同为光伏产业链企业，主营光伏支架产品。2023年5月，太仓某新能源公司参加波兰光伏展，在展位海报显著位置使用“Sun-Nova New Energy”图文标识。无锡某电力公司认为，该标识与

其所注册的商标“SUNOVASOLAR”构成近似，且双方产品均面向光伏发电领域，容易导致相关消费者对来源产生混淆误认，并且太仓某新能源公司还存在以与涉案注册商标高度近似的争议域名进行宣传的行为，构成商标侵权及不正当竞争。无锡某电力公司诉请法院判令太仓某新能源公司立即停止涉案侵害商标权及不正当竞争行为，刊登声明消除影响，并赔偿经济损失5万元及合理维权费用32500元。

【审判】

一审法院判决：一、太仓某新能

源公司赔偿无锡某电力公司包括制止侵权的合理开支在内的损失5万元；二、驳回无锡某电力公司的其余诉讼请求。

太仓某新能源公司不服，提起上诉。

二审法院经审理认为：关于法律适用，本案所涉商标侵权行为发生于中国境外，依照最高人民法院《关于适用涉外民事关系法律适用法若干问题的解释（一）》[以下简称《涉外关系法律解释（一）》]第1条第（4）项的规定，本案系具有涉外因素的商标侵权案。因此应根据涉外民事关系法律适用法相关规定来确定本案适用的准据法。我国对于知识产权的冲突规

范采用的是分割制，关于知识产权的归属和内容只能适用被请求保护地法律，不能由当事人意思自治，即知识产权归谁所有、知识产权的成立、生效、维持、排他范围、期限、终止等问题，均应适用被请求保护地法律，但对于知识产权的侵权责任包括归责原则、禁令救济、损害赔偿等问题则优先适用当事人协议选择的法院地法。本案中，商标权的被请求保护地法律应当认定为欧盟法律。尽管法律并没有明确界定何为被请求保护地法律，基于知识产权地域性和独立保护原则，各国分别依据其实体法对知识产权客体赋予权利，并提供保护。本案的商标权是欧盟授予的，欧盟法律能对涉案商标权给予保护，因此欧盟法律是涉案商标权的被请求保护地法律。同时，经当事人一致同意，本案商标权的侵权责任适用中国法律。综上，本案适用欧盟法律审查商标权的归属和内容，适用中国法律审查商标侵权责任。

关于欧盟法律的查明问题，法院委托华东政法大学知识产权学院专家查明关于欧盟商标法权利归属、权利内容等相关规定。专家以法律查明意见书的形式提供了欧盟商标条例的相关内容，并对有关语词、条文进行了解释。法院听取了双方当事人对法律查明意见书的意见，当事人对法律查明意见书中查明的欧盟商标条例内容无异议，法院经审核后对查明的欧盟商标条例予以确认并依法予以适用。

本案中，无锡某电力公司主张权利的商标既包含在中国境内核准注册的第54066737、54084461、54073844号“SUNOVASOLAR”商标，亦包含基于

马德里国际注册，于欧盟获准注册的第1685276号“SUNOVASOLAR”商标。法院认为，基于知识产权具有地域性，在我国核准授权的商标权在我国领土范围内有效。本案中，被诉侵权行为是在波兰境内实施，无锡某电力公司主张以在中国境内授权的注册商标权规制在境外发生的侵权行为，于法无据，一审法院判定本案被诉侵权行为构成对无锡某电力公司第54066737、54084461、54073844号“SUNOVASOLAR”注册商标权的侵害缺乏依据，应予纠正。

关于被诉侵权行为是否侵害无锡某电力公司在欧盟获准注册的第1685276号“SUNOVASOLAR”商标权，涉及到权利商标的取得、效力以及权利内容等问题。根据《欧盟商标条例》第11条规定，欧盟商标所赋予的权利自商标注册公告之日起对第三方产生效力；对于欧盟商标申请公告日后发生的行为，若这些行为在商标注册公告后因该公告而被禁止，则可要求获得合理赔偿；受理案件的法院在商标注册公告之前，不得就案件的实质作出裁决。本案中，第1685276号“SUNOVASOLAR”商标于2022年9月22日进行申请公告，其后历经异议程序，正式的注册公告日为2024年11月15日。本案被诉侵权行为发生于2023年5月，处于申请公告日与注册公告日之间。依照前述法律规定，该商标发生对抗第三方效力的时间应为2024年11月15日，但是对于被诉行为，如在注册公告后被判定侵权，则可主张相应赔偿。

关于欧盟商标的权利内容，《欧盟商标条例》第9条进行了规定。本案无锡某电力公司主张保护的“SUNO-

VASOLAR”商标为字母商标，其中后半部的“SOLAR”为独立的英文单词，具有特定含义，且是与太阳能直接相关的语义，故而在太阳能相关产品的识别语境下，其核心识别要素为“SUNOVA”。鉴于被诉侵权标识“Sun-Nova New Energy”中“New Energy”亦具有特定含义，故其主要识别要素为“Sun-Nova”，从相关公众的认读角度比较，“SUNOVA”与“Sun-Nova”两者构成近似。且无锡某电力公司商标在行业内具有一定的知名度，太仓某新能源公司未经许可，在类似商品上使用与无锡某电力公司商标近似的标识，容易导致相关公众的混淆及误认，构成对该注册商标权的侵害。

关于本案的商标侵权责任，包括禁令救济和损害赔偿等，当事人协议选择适用中国法律。本案中，太仓某新能源公司的被诉侵权行为已经停止，因此无需再判令其停止侵权。关于损害赔偿金额，无锡某电力公司因侵权所受损失以及太仓某新能源公司的侵权获利均无法查实，本案依法适用法定赔偿方式确定赔偿金额，综合涉案商标知名度情况、被诉侵权行为的具体情节等因素，一审裁判确定的5万元赔偿额是适当的，并且该金额整体上亦可覆盖无锡某电力公司为维权所支出的合理费用。

二审法院判决，驳回上诉，维持原判。

【评析】

在涉外知识产权纠纷中，地域性是知识产权的基本属性，是涉外知识产权法律适用和知识产权国际保护的

案例

逻辑起点。^①所谓地域性，是指知识产权作为无形财产权，其依据一国法律获得承认和保护，只在该国境内有效，除非条约有相反规定。^②然而，对于地域性原则的理解易陷入一种误区，误认为中国法院仅能依据中国知识产权法审理案件，且司法保护的範圍仅限于中国境内。这种理解既不符合知识产权国际保护的发展趋势，还在一定程度上影响和限制了我国国际贸易经济的发展。为此，涉外民事关系法律适用法明确规定了“分割制”的知识产权冲突规则，即知识产权的归属和内容适用被请求保护地法律，知识产权的侵权责任优先适用当事人协议选择的法院地法，当事人未协议选择法院地法的，才适用被请求保护地法。对于上述规定的理解和适用，当前司法实践并未统一，现就有关问题分析如下：

一、涉外因素的准确识别

在处理涉外民商事争议时，法律选择过程主要由对争议“涉外性”的认定、法律关系的识别及冲突规范的选择、“直接适用的法”等制度检视、外国法的查明及公共秩序保留制度的适用四个环节构成。^③其中，“涉外性”的识别和认定是启动适用冲突规范的前提。对于涉外民事法律关系的认定，我国现行法律规范遵循了“三要素说”，即当事人涉外、标

的涉外和法律关系变动的事实发生在外国。当案件具有上述某一涉外因素时，不管当事人是否提出法律适用问题，裁判机关均应依职权强制适用冲突法规范确定争议的准据法。^④本案中，无锡某电力公司指控太仓某新能源公司在波兰展会上使用被控侵权标识的行为构成商标侵权，属于侵权事实发生在中国境外，依照《涉外关系法律解释（一）》第1条第（4）项的规定，本案系具有涉外因素的商标侵权案件，因此应根据涉外民事关系法律适用法的相关规定来确定应适用的准据法。

二、被请求保护地法的确定

所谓“被请求保护地法（Lex Loci Protectionis）”，指的是特定知识产权人诉求其知识产权被保护的国家。^⑤该概念最早来源于《伯尔尼公约》第5条第2款，该条款规定各缔约国应对产生于缔约国范围内的作品自动提供保护，但鉴于各国著作权法的地域性限定，其具体保护内容和方式由各国著作权法独立规定。在我国，涉外民事关系法律适用法2010年立法之前，并无适用被请求保护地法规则的司法实践，该规则对于我国司法来说属于全新事物。在涉外民事关系法律适用法中，确立了适用被请求保护地法的基本规则。对于被请求保护地法的确定，应结合知识产权的本身属性进行

判断。具体而言，知识产权的产生、效力、内容和范围与一国的公共政策、行政管理及登记公示制度紧密相连，具有强烈的公法色彩与地域烙印。若允许当事人通过协议选择法律来决定某项专利或商标在某国是否有效以及权利范围，将直接冲击该国的主权管理秩序。因此，涉外民事关系法律适用法第四十八条规定“知识产权的归属和内容，适用被请求保护地法律”，其法理内核是保护国法主义的体现，即知识产权的存在问题必须由授予并保护该权利的国家法律来判断。

本案中，无锡某电力公司主张认为，其权利基础虽系在欧盟注册取得的商标权，侵权行为亦发生在欧盟，但其向中国法院提起诉讼，故被请求保护地即为中国。如按照无锡某电力公司的上述主张，将被请求保护地法等同于法院地法，因基于中国法律未规定欧盟商标权的内容和归属，那么无锡某电力公司的诉讼请求将很有可能因为知识产权的地域性而被直接驳回，或者法院错误适用法律进而作出违反知识产权地域性的错误判决。对此，应严格根据《伯尔尼公约》确定的被请求保护地法的规则，基于知识产权地域性和独立保护原则，认定权利人获得的知识产权是以地域为界。各国分别依据各自的法律对知识

①宋晓：“重思知识产权的地域性”，载《武大国际法评论》2022年第3期。

②吴汉东：《知识产权法》，北京大学出版社2019年版，第10页。

③颜林：“我国涉外民商事司法中的选法推理谬误及其矫正”，载《法治现代化研究》2023年第5期。

④颜林：“我国涉外民商事司法中的选法推理谬误及其矫正”，载《法治现代化研究》2023年第5期。

⑤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”，载《电子知识产权》2019年第11期。

产权客体赋予权利并提供保护，被请求保护地应理解为被请求保护的权利地。^①简而言之，被请求保护地法律是指请求人寻求获得保护所依据的实体法所属国家或地区的法律，实质上就是授予知识产权，并给予保护的国家或地区的法律。本案无锡某电力公司的商标权是欧盟授予的，欧盟法律能对涉案商标权给予保护，因此欧盟法律是涉案商标权的被请求保护地法。

三、内外法的分割适用

在知识产权全球化的今天，如果知识产权的存在、保护一概由国内法来决定，则将导致未在国内取得知识产权的外国知识产权将得不到应有的保护，极大影响了国家跨境贸易的发展。对此，分割论主张对知识产权法律关系的不同事项，分别确定适用不同的法律，^②目的在于将保护国法主义和来源国法主义有机结合优化运用，为知识产权法律冲突的解决提供新的出路。^③具体来看，就权利本体而言，其包含知识产权的归属和内容。知识产权的归属是指特定知识产权归谁所有，实践中基于权利所属国对于归属规则的不同规定，同一知识产品的利益在不同国家可能归不同的人享有。^④而知识产权的内容通常包括知识产权取得、效力、范围、期限、终止等问题。如前所述，知识产权所具有的公共政策属性使得其具有较为明显的地域保护特征，对于知识产权的归属和内容适用被请求保护地法律，

是保护国法主义的体现。就侵权责任而言，尽管侵权行为与权利内容相关，但禁令救济实施条件、损害赔偿计算、裁判执行效力等涉及民事救济的方式和程度，其往往与法院地关系紧密，系来源国法主义的体现。因此，涉外民事关系法律适用法第五十条规定侵权责任允许当事人协议选择适用法院地法，不仅在一定程度上尊重了当事人的意思自治，而且避免了查明外国法的难题，有助于提高法律适用的简便性，特别是有利于解决知识产权领域并发侵权问题引起的法律适用难题。^⑤

本案中，在关于被诉侵权行为是否侵害无锡某电力公司在欧盟获准注册的第1685276号“SUNOVASOLAR”商标权的焦点问题上，既涉及该商标权是否为无锡某电力公司所有的归属问题，还涉及商标权的效力、期限、范围、内容等问题。根据我国涉外民事关系法律适用法第四十八条规定，应适用被请求保护地法即欧盟法律审查商标权的归属和内容。关于欧盟法律的查明及适用问题，本案委托相关专家进行了查明，根据《欧盟商标条例》第9条、第11条规定，认定无锡某电力公司主张保护的1685276号“SUNOVASOLAR”商标权有效，被诉侵权标识“Sun- Nova New Energy”主要识别要素“Sun-Nova”与权利商标“SUNOVASOLAR”核心识别要素“SUNOVA”构成近似，太仓某新能源公司未经许可，

在类似商品上使用与无锡某电力公司商标近似的标识，容易导致相关公众的混淆及误认，构成对该注册商标权的侵害。关于知识产权的侵权责任，本案中，双方当事人协议适用中国法律。关于停止侵权，因太仓某新能源公司的被诉侵权行为已经停止，因此无需再判令其停止侵权。关于损害赔偿，无锡某电力公司因侵权所受损失以及太仓某新能源公司的侵权获利均无法查实，本案依法适用法定赔偿方式确定赔偿金额，综合涉案商标知名度情况、被诉侵权行为的具体情节等因素，认定一审裁判确定的5万元赔偿额适当。

综上，我国涉外民事关系法律适用法对知识产权冲突规范采用“分割制”，是基于平衡知识产权地域性、当事人意思自治以及司法资源成本三重价值的理性选择，具有鲜明的制度优势。本案作为对域外知识产权侵权行为进行司法保护的案例，明确适用“权利认定—责任划分”二元法律适用规则，通过精准适用不同法域的法律分别处理权利认定与侵权责任问题，依法保护了我国企业在海外的知识产权合法权益，彰显了我国司法在“一带一路”背景下妥善解决跨境商事纠纷的能力与智慧，为审理类似涉外知识产权案件提供了清晰且可操作的参考。

（作者单位：江苏省苏州市中级人民法院）

①吴文灵、朱理：“涉外知识产权关系的法律适用”，载《人民司法》2012年第9期。

②章尚锦：《国际私法》，中国人民大学出版社2000年版，第144页。

③冯术杰：“论知识产权冲突规则的拟定——保护国法主义与分割论的结合适用”，载《法学》2005年第3期。

④阮开欣：“涉外知识产权归属的法律适用”，载《法学研究》2019年第5期。

⑤最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组：《中国民法典适用大全·涉外商事海事卷（一）》，人民法院出版社2022年版，第529页。