

论CISG下卖方知识产权担保义务的范围

——基于第42条第一款中“权利或要求”的分析

肖清弦

华东政法大学国际法学院, 上海

收稿日期: 2022年9月13日; 录用日期: 2022年11月3日; 发布日期: 2022年11月10日

摘要

CISG第42条规定了卖方应当承担的知识产权担保义务, 在该条的第一款中, 第三方主张的“权利或要求”是界定担保义务范围的关键。然而在实践中, “权利”含义清晰, 但对“要求”的理解尚存争议。本文认可第三人的“要求”不能完全缺乏法律依据, 但无需具备确定的法律正当性, 唯此才能平衡买卖双方在CISG下的权利义务相适, 也顺应诚信原则的要求。相较于其他合同法, CISG在知识产权担保义务上更有利于卖方, 因此中国企业在进行出口贸易合同谈判时, 可考虑选择CISG作为准据法。

关键词

CISG第42条, 知识产权担保义务, “权利或要求”

Analysis on the Scope of the Seller's Intellectual Property Security Obligation under CISG

—Based on the “Right or Claim” in Article 42.1

Qingxian Xiao

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

Received: Sep. 13th, 2022; accepted: Nov. 3rd, 2022; published: Nov. 10th, 2022

Abstract

The seller's intellectual property security obligation is addressed in CISG article 42. The term “right or claim” in the first section of article 42 claimed by the third party is the key to define the

scope of the security obligation. In practice, although the meaning of the term “right” is clear, the meaning of the term “claim” is still controversial. It is acknowledged that the third party’s “claim” should not be completely lack of legal basis, but it does not necessarily have absolute legal legitimacy. Only then can a claim be submitted for the purpose of balancing the rights and obligations of both parties under CISG in accordance with the principle of good faith. Besides, compared with other contract laws, CISG favors the seller in respect of intellectual property security obligation. Therefore, Chinese enterprises may consider choosing CISG as the governing law when negotiating export trade contracts.

Keywords

CISG Art 42, Intellectual Property Security Obligations, “Right or Claim”

Copyright © 2022 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. 引言

《联合国国际货物销售合同公约》(下称“CISG”)第42条规定了卖方对其所售商品的知识产权承担担保义务。相较于多数国家的合同法只对卖方承担货物所有权担保义务作出规定, CISG第42条对知识产权权利的额外规定,有利于买卖双方明晰国际货物贸易交往中的权利义务。随着货物所含专利性技术的增加,跨国贸易所引发的知识产权争端也逐渐增多。但在实践中, CISG第42条较少得到适用。即便在适用的案子里,法院或仲裁庭对于如何理解 CISG第42条中的关键性概念——“权利或要求”存在很大的分歧,而联合国贸法会或 CISG工作组也一直未就相关概念给出详细解释,这也进一步导致当事人不愿适用 CISG第42条。

CISG作为致力于统一国际货物贸易法律体系的代表性公约,其条款对于不同法系中的规定与概念的折衷和发展,有效地促进了国际贸易的达成,并能够保障各国当事人的合法权益。在国际货物贸易中,卖方对于货物知识产权的担保义务一直是合同的重点条款。鉴于 CISG第42条在实践中尚存诸多争议,无法有效地迎合当事人对于法律关系稳定性的预期,本文拟从 CISG第42条的立法背景出发,结合案例与条文分析该条款的关键词——“权利或要求”的内涵与外延,试图厘清卖方在 CISG下对于货物的知识产权的担保义务的程度。随着一带一路的建设,我国企业“走出去”的步伐更大。作为国际贸易中的卖方或出口方,我国企业的产品中往往包含大量的外国专利,这无可避免地会涉及卖方的知识产权担保义务。因此, CISG第42条是否有利于卖方、如何在实践中运用该条款对于我国企业应对可能的诉讼风险也十分重要。

2. CISG第42条背景介绍

卖方对知识产权的权利担保来源于对所有权的权利担保义务。在买卖合同中,卖方除交付符合合同约定的货物外,往往负有权利瑕疵担保责任,即保证其所交付的货物不会有第三人向买方主张任何权利。这种责任是罗马法中的“任何人不得以大于自己的权利予人”原则的具体体现[1]。具体而言,买方购买货物就是为了行使权利,一旦卖方所交付货物的所有权不完整,或者受到他物权等限制,或者是侵犯了第三人的合法权利如知识产权等,那么其支付对价购买货物就变得毫无意义,合同的目的也没有达到[2]。因此,卖方在买卖合同中需要承担权利瑕疵担保义务就成为了基础的合同法理念。

随着技术的发展,对知识产权的保护逐渐受到各国重视。特别是在跨国贸易中,与知识产权相关的争议与日俱增:一方面,国际贸易具有跨地域性,买卖双方的营业地分处不同的国家,货物所包含的知识产权可能属于第三国,而宣称享有知识产权的第三人很可能也来自于不同的国家;另一方面,知识产权又是具有地域性的,即使卖方或货物生产者在其本国境内拥有了某一知识产权,并不等同于在其他国家也拥有同样的知识产权权利[3]。如果卖方没有在货物销售国或使用国获得知识产权,那么卖方就很可能侵犯第三人在该国所拥有的知识产权。

因此,在 CISG 起草的最后阶段,立法者在原有的所有权担保义务的条款后,增加了知识产权担保义务,也就是第 42 条的内容[2]。这一条看似加重了卖方的义务,强调了卖方对货物的权利瑕疵担保义务还包括知识产权权利,但实际上,这是对卖方义务的减轻,或说对知识产权的担保义务界定一个有限的范围,原因在于:根据第 41 条的规定,如果货物侵犯了第三方的权利,只有在买方明确同意的情况下,卖方才能免除其责任¹。但第 42 条对卖方应该承担的知识产权担保义务的范围、免责的条件都做了更具体的规定,对买方行使权利也有更高的要求,这体现了对买卖双方利益的平衡,相比于第 41 条,在条文设置上更多地倾向于对卖方责任的限制,本文将通过对第一款中“权利或要求”这一概念的分析进行详细论述。

3. CISG 第 42 条第一款“权利或要求”的分析

CISG 第 42 条有两个条款,第一款主要界定了卖方担保义务的范围,第二款赋予了卖方在两种条件下的免责²。根据第一款的规定,“卖方所交付的货物,必须是第三方不能根据工业产权或其它知识产权主张任何权利或要求的货物”,这是整个担保义务的大范围。其中最重要的概念就是“权利或要求”,原文是“right or claim”。对“权利或要求”的理解决定了卖方是否违反了第 42 条的担保义务,但此处不仅没有官方解释,各法院得出的结论也大相径庭。根据布莱克法律词典,“right”和“claim”具有不同的含义:“right”指的是权利人切实拥有的权利;而“claim”指的是能够产生可供法院执行的权利的事实总和,下文将分别对此进行阐述。

3.1. 对“权利”的理解

“权利”的概念相对清晰,指的是第三人确实拥有所争议的知识产权。根据第 42 条,条文并未规定第三方应以何种形式主张其权利,因此,第三人的权利只要以某种方式表明其存在即可,不要求该权利以特定方式提出。国际货物贸易的买方一旦证明第三人权利客观存在,就可以依据公约第 42 条要求卖方承担担保责任[2]。也有学者采取更宽泛的解释,认为第三方甚至不需要行使其权利,只要买方能够证实第三方确实拥有该知识产权,则卖方已经违反了第 42 条的义务[4]。总体而言,“权利”在实践中用的很少,因为对买方的证明程度要求比较高,买方需要证实第三方拥有权利才能够胜诉。这一规定适用的情况更多是在于,买方已经和第三方通过诉讼途径解决了知识产权的纠纷,法院判决明确了第三方拥有知识产权,买方以此诉卖方承担担保责任。

¹《联合国国际货物销售合同公约》第四十一条:“卖方所交付的货物,必须是第三方不能提出任何权利或要求的货物,除非买方同意在这种权利或要求的条件下,收取货物。但是,如果这种权利或要求是以工业产权或其它知识产权为基础的,卖方的义务应依照第四十二条的规定。”

²《联合国国际货物销售合同公约》第四十二条:

“1) 卖方所交付的货物,必须是第三方不能根据工业产权或其它知识产权主张任何权利或要求的货物,但以卖方在订立合同时已知道或不可能不知道的权利或要求为限,而且这种权利或要求根据以下国家的法律规定是以工业产权或其它知识产权为基础的:

a) 如果双方当事人订立合同时预期货物将在某一国境内转售或做其它使用,则根据货物将在其境内转售或做其它使用的国家的法律;或者
b) 在任何其它情况下,根据买方营业地所在国家的法律。
2) 卖方在上一款中的义务不适用于以下情况:
a) 买方在订立合同时已知道或不可能不知道此项权利或要求;或者
b) 此项权利或要求的发生,是由于卖方要遵照买方所提供的技术图样、图案、程式或其它规格。”

3.2. 对“要求”的理解与争议

“要求”的内涵外延相对比较模糊。从总体上看，本条中的以“知识产权”为依据提出的“要求”是指任何第三方以货物侵犯其知识产权为由而提出的各种主张或要求，包括但不限于：没收合同项下的货物、对这些货物采取保全措施等[3]。但不同于权利的明确性，“要求”的提出可以是基于确定的法律事实和权利，也可能是有待证实的法律事实，更有可能只是毫无依据的主张。因此，界定好第 42 条中的“要求”的标准十分重要：一方面标准不能过于严苛，这会导致“要求”事实上等同于“权利”；另一方面也不能过于宽松，否则会加重卖方的负担。目前的观点大致有二：一种是认为“要求”不需要有确定的法律正当性，只要它构成一种主张即可；另一种则认为需要对“要求”施加限制，需要有一定的法律正当性。

3.2.1. 不需要法律正当性

同理于“权利”，由于第 42 条并未规定任何形式，所以第 42 条中的“要求”也没有任何形式上的限制，特别是并非需要提起诉讼。在这种情况下，真正的权利归属很难得到确认，也无法保证“要求”的法律正当性。因此，只要第三人善意地认为他的知识产权受到了侵犯，便足以让卖方承担担保责任，而第三人是否真正拥有权利则在所不问。这个观点的理由在于，买方从卖方那里期待获得的是干净的权利，具体而言，是对标的物的不受阻碍地、自由地占有、使用、收益、处分的权利。因此，如果第三方以任何形式宣称他对标的物所享有的知识产权权利，都会影响到买方自由、安心的处置[5]。根据 CISG 第 42 条，条文只提及了第三人“主张要求”就构成卖方的违约，并没有规定第三人需要有权利请求的法律正当性，而只是代表了一种请求，因此，即使第三人的主张没有法律依据而仅仅是为了恶意损害买方的利益，卖方也应当承担知识产权担保责任[1]。

3.2.2. 需要法律正当性

这一观点认为，第三人向买方提出的对权利的“要求”，不能是“毫无根据的要求”（“frivolous claim”），而是需要有一定的法律依据和正当性，并且这样的“要求”已经切实影响了买方对货物的使用³。如果第三方并未向买方以任何方式主张他的“要求”，或者第三方所宣称的侵犯其知识产权只是处于怀疑阶段，那不足以构成第 42 条中的“要求”[6]。换言之，由于第 42 条的目的是在于保护买方行使其获得的商品的权利不受影响，那么违反第 42 条的条件就应当是买方权利的行使实际上受到了影响，因此，第三方必须要向买方提出侵权主张，而且这样的主张必须具有充分的法律依据[7]。这个原因在于，如果卖方要为第三方“毫无根据的要求”承担担保责任，那相比于买方，卖方在 CISG 下的义务过于沉重，这既不符合 CISG 第 7 条第 1 款中规定的解释原则——促进公约在适用上的统一性和国际贸易的诚信原则，也不符合一般商事交往中对法律风险的分配——第三人向买方主张没有法律根据的要求的行为实际上是一种不正当竞争行为或侵权行为，即便是没有基础交易合同的存在，第三人也可能做出这样的行为，这是正常的法律风险。此外，国际贸易中，既然买方希望货物进口到特定国家或地区销售，那其对于该国家或地区地知识产权状况也应当负有适当的注意义务，应当承担相应的风险。把任何的知识产权侵权风险都要求卖方来承担显然是有失公平的[1]。还有学者指出，如果买方对权利的使用被“无依据的要求”影响，其可以依据 CISG 第 7 条援引国内法，主张第三人为此作出赔偿，这份损失就可能得到填平。这既保护了买方的利益，也无需让卖方承担过重的法律风险[8]。

3.2.3. 折衷观点：未经证实的要求

本文采取折衷观点，首先，“要求”不能是完全缺乏法律依据的恶意行为，但也不需要具备确切的法

³Guide To CISG Article 42, Secretariat Commentary (closest counterpart to an Official Commentary), 2006, Art. 41.

律正当性，否则“要求”将与“权利”有同样高的标准；其次，第三人主张“要求”并不需要特定的表现形式，只要以任何方式阻碍、影响了买方使用商品即可。为此，本文将分析“光盘案”（“CD Media case”）⁴——CISG 第 42 条的经典案例以佐证这一观点。

该案中，买方是一家奥地利公司，卖方是一家德国公司，自 1998 年开始，卖方向买方出售空白的光盘，这些光盘一部分由卖方自行生产，一部分购买于其台湾母公司。这些光盘所需用到的专利由台湾母公司与许可方签订许可协议购买。1999 年，由于对许可协议的争议，许可方起诉台湾母公司。这一诉讼一直延续到 2001 年才最终结束。但在诉讼进行中的 2000 年 3 月 21 日，双方就已经终止了许可协议。买方在 2000 年 12 月知悉此诉讼，并向卖方发邮件询问这个争议的具体情况，但没有收到卖方任何的回复。买方遂拒绝支付买卖合同下的货款，依据是怀疑货物侵犯了许可方的知识产权，有可能会被许可方起诉。

案件一共经历了三审：一审法院认为，比起保护买方获得干净的知识产权权利，CISG 第 42 条的意义更在于限制卖方的担保责任，并提醒卖方如果要规避担保责任，需要提前告知买方可能的知识产权纠纷。此外，本案中卖方并没有违反第 42 条下的担保义务，因为根据许可协议诉讼的结果，许可方无权向买方索取许可费，即许可方没有“权利”，而且直到诉讼开始时，许可方并未向买方主张任何“要求”。但上诉法院采取了和一审法院不同的解释，它认为“未经证实的要求”（“unjustified claim”）就足以构成第 42 条中的“要求”。本案中，许可方虽未直接向买方提出主张，但许可方与台湾母公司的许可协议诉讼足以让买方对其商品的知识产权状况感到担忧，影响买方自由、任意地处置。此外，2000 年 3 月许可协议就已经中止，但在这之后卖方还是继续向买方出售包含专利的光盘，买方有理由善意地认为其可能侵犯了许可方的知识产权。这样的“未经证实的要求”实际上产生了和拥有“权利”一样的法律后果，因此构成第 42 条的违约。在三审中，奥地利最高院支持了上诉法院的裁判理由。

因此，对 CISG 第 42 条下卖方的知识产权担保义务的理解，应当包含两种情况：一是第三方实际拥有知识产权，且卖方侵犯了第三方的知识产权；二是第三方主张了介于“无依据的要求”和“具有法律正当性的要求”之间的“未经证实的要求”，这一要求不需要直接向买方提起，只需要影响了买方自由处置其商品即可。当出现了这两种情况之一，或同时出现，卖方就违反了其在 CISG 第 42 条下应承担的知识产权担保义务，而具体是否需要承担担保责任，还要分析卖方是否有第二款中的免责事由，本文在此不做赘述。

4. 对我国出口企业的知识产权担保义务的思考与建议

随着我国一带一路建设的推进，大量中国企业“走出去”，成为国际贸易中的卖方。然而，我国出口企业所面临的知识产权法律纠纷形势严峻，主要包含三类情形：涉嫌侵犯知识产权、自身知识产权受侵害、遭遇知识产权贸易壁垒。其中侵犯第三人知识产权权利而遭受诉讼的情况最为频繁，这是因为我国企业所拥有的知识产权数量还并不乐观，根据 2020 年的数据，我国企业为使用知识产权而支出的使用费贸易逆差达 289.5 亿美元^[9]。这说明，大量中国企业出口的产品包含了他的知识产权，这很可能导致中国企业在跨国贸易中，侵犯第三人的知识产权，违反其承担的知识产权权利担保义务。对此，本文有如下思考和建议：

我国出口企业可考虑以 CISG 作为合同准据法。大部分国家的国内法都规定了在买卖合同中，卖方需承担权利瑕疵担保义务，但少有国内法单独规定知识产权的权利担保义务。事实上 CISG 第 42 条是更有利于卖方的法条，它对卖方在知识产权方面的权利担保义务进行了限制，提供了更多的免责条件。比如，在我国《民法典》第六百一十二条规定，“出卖人就交付的标的物，负有保证第三人对该标的物不享有任何权利的义务，但是法律另有规定的除外。”第六百一十三条规定，“买受人订立合同时知道或者应当知道第三人对买卖的标的物享有权利的，出卖人不承担前条规定的义务。”第六百一十四条规定，“买

⁴CD media case, Austrian Supreme Court [2006] 10 Ob 122/05x, 12 September 2006; <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060912a3.html>.

受人有确切证据证明第三人对标的物享有权利的，可以中止支付相应的价款”。可以看出，在争议中，如果适用 CISG 的规定，卖方的知识产权担保义务有地域限制，但如果适用我国的相关法律规定，卖方的权利担保义务没有地域限制，而且免责条件比较苛刻[10]。

需要注意的是，中国企业有大量的“贴牌生产”订单，即外国购买者看中中国原材料和人工成本的低廉，将自身的商品在中国进行制造，并贴上属于外方的商标和标识。在贴牌生产中，发出指示的是外国买方，而承担知识产权权利担保责任的确实中国卖方。因此，当货物涉及他人的知识产权时，中国出口企业应当考虑选择 CISG 作为准据法，这对卖家会更加有利。

若基于 CISG 第 42 条发生争议，中国企业作为卖方，首先应积极抗辩，称第三方并未主张“权利或要求”：对于“权利”，如果没有确权判决，买方的主张不会得到支持；对于“要求”，中国企业则应主张第三方的“要求”是毫无根据的，或者买方对商品的使用并未受到限制和影响。其次再运用第 42 条中的免责条款进行抗辩。结合前文所述，目前各国法院在认定“权利或要求”上并无统一依据，更多参考国内法院判决先例或学者观点加以论述，而即便是国内法院，也存在不同的法理认定。因此，选择法院地对于该类争议的解决也至关重要。

5. 结语

CISG 第 42 条所规定的卖方知识产权担保义务包含第三方的“权利”和“要求”两种情况，对“权利”的理解已经比较明晰，但“要求”还存在较大争议，也是买卖双方在法庭上可以争执的重要焦点。本文认为，第三方的要求应当是介于“无依据的要求”和“具有法律正当性的要求”之间的“未经证实的要求”，这样的解释能够在买卖双方之间达成权利义务分配的平衡，也能够让法院充分结合事实作出个案分析。中国作为进出口贸易的大国，中国企业在跨境贸易中频繁涉及知识产权纠纷，可选择适用对卖方知识产权担保义务更有利的 CISG 作为准据法，并根据司法实践中对“权利或要求”的理解布置相应的诉讼策略。

参考文献

- [1] 沈朝青. 联合国国际货物销售合同公约第 42 条具体适用问题研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 复旦大学国际法学院, 2010.
- [2] 吴海曦. 《联合国国际货物销售合同公约》中卖方的知识产权权利担保责任研究[D]: [硕士学位论文]. 厦门: 厦门大学国际法学院, 2008.
- [3] 高旭军. CISG 中卖方知识产权担保责任探究[J]. 国际商务研究, 2016, 37(1): 48-57.
- [4] Lew, J.D.M., Mistelis, L.A. and Kröll, S. (2001) *Comparative International Commercial Arbitration*. 1st Edition, Kluwer Law International, New York.
- [5] Schlechtriem, P. and Schwenzer, I. (2016) *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*. 4th Edition, Oxford University Press, New York, 699-702.
- [6] Janal, R.M. (2008) The Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Rights under the Vienna Sales Convention. In: Andersen, C.B. and Schroeter, U.G., Eds., *Sharing International Commercial Law across National Boundaries*, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 203-231.
https://edoc.unibas.ch/9924/3/20160426154905_571f71d1ce3d3.pdf
- [7] Brunner, C. and Gottlieb, B. (2019) *Commentary on the UN Sales Law (CISG)*. 1st Edition, Wolters Kluwer, New York.
- [8] Beline, T.M. (2007) Legal Defect Protected by Article 42 of the CISG: A Wolf in Sheep's Clothing. *Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy*, 7. <https://doi.org/10.5195/TLP.2007.34>
- [9] 2021 年中国知识产权服务行业市场现状及进出口情况海外知识产权平台建设力度加大[EB/OL]. 东方财富网. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701533117906891765&wfr=spider&for=pc>, 2022-09-03.
- [10] 李杉, 韩阳. 论 CISG 卖方知识产权担保义务及违约责任的免除[J]. 北京联合大学学报(人文社会科学版), 2021, 19(1): 110-116.