

日期：2012.05.23

時間：15:50~16:14

場次：【研討會四】：國際私法與國際經濟法

發言人：陳榮傳教授

題目：涉外專利訴訟的管轄權與準據法

記錄人：臺北大學法律學系三年級譚丞佑

一、概述

我國國際私法過去對智慧財產權問題並未明文規定。直至民國一百年生效的涉外民事法律適用法第 42 條方規定因智慧財產權產生涉外訴訟時，應如何適用法律之規定。」而在 2012 年德國「歐洲馬斯普蘭克智慧財產法律衝突研究團隊」(European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, 簡稱 CLIP 研究團隊)發表關於智慧財產法律衝突之通則(Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, 簡稱 CLIP 通則)預期將對未來智慧財產之國際私法造成重大之影響。

智慧財產權在國際法上有一重要原則—屬地性(territoriality)：智慧財產權係依據特定的國家的法律而成立，原則上僅於該國領域內有效。以美國 Apple 公司為例與台灣宏達電為例，Apple 公司欲以宏達電違反該公司於美國之專利權，基於屬定性原則，因台灣非為美國之屬地，該專利未必可於台灣主張其效力。

二、涉外專利事件的管轄權

而涉外專利事件可分為專利申請權人與負責專利申請事務的政府機關間之，即因專而爭訟，以及專利申請權或專利權的私法關係而爭訟者。前者於公法的涉外爭議，並無國際私法的適用；而後者的爭議屬於涉外民事，法院應依國際私法解決其相關問題。而在專利的涉外民事問題就將牽涉到以下三個問題：(1)內國法院是否對專利涉訟有國際管轄權？(2)如內國法院具有管轄權，內國法院對於系爭爭議，究應如何決定其準據法？(3)內國法院對於外國法院有關涉外專利的判決，受否應予以承認及執行？

我國在涉外專利訴訟管轄權問題並無明文規定，然我國透過採用判決以解決管轄權問題。在民國 98 年智慧財產法院民專訴字第 39 號民事裁定指出，我國涉外民事法律適用法就涉外事件國際管轄權欠缺直接明文規定，仍需依照國際私法之原則處理。此外，智慧財產法院同時採用英美法之「不便利法庭原則」(forum non conveniens)。本件訴訟由美國法院管轄，最符合原告及被告利益；且此訴訟於美國有集團訴訟可能，如於我國受審理可能為產生切割的效果。我國自應依法院不便利法庭原則之法理，拒絕就本件為管轄，方得徹底防止國際管轄權之衝突。

涉外專利案件之問題

在內國法院決定涉外專利訴訟管轄權問題時，法院仍須就訴訟類型予以分類。我國目前並未詳細規定，惟從外國立法例及學者分析中得知訴訟仍須注意三個問題：(1)當事人所主張的權利的有效性問題(2)專利權之歸屬人(3)已成立的專利權如被侵害，該訴訟之管轄權。

專利權是否成立的管轄權

在 CLIP 通則第 2:205 條規定：「權利歸屬與所有權：關於智慧財產權之歸屬與所有權，該權利存在之國或該權利之申請案已繫屬之國之法院，亦應有管轄權。」亦即雖然專利權具有屬地性，但其管轄權並非專屬管轄權。其他國家的法院的管轄權並不因此而受影響。我國此次問題並未有規定，惟依我國法院過去所採之原則應可達相同結果，。

契約問題的管轄權

對於有關專利權契約的案件，CLIP 通則第 2:201 條有詳細之規定。而我國實務係民事訴訟法第 12 條：「因契約涉訟者，如經當事人定有債務履行地，得由該履行地之法院管轄。」此類推適用的結果，與適用 CLIP 通則第 2:201 條類似。

侵害行為的管轄權

此問題規定於 CLIP 通則第 2:202 條。而我國最高法院一〇〇年度台上字第三一〇號民事判決謂指出應類推適用民事訴訟法第十五條之規定：「因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄。」

附帶民事訴訟、反訴及共同訴訟

我國法律亦就此問題並未規定，而在 CLIP 通則第 2:204 條及第 2:209 條有詳盡之規定。我國法院可參考之。

合意管轄

我國最高法院九十八年度台上字第一九三三號民事判決：「按合意定外國法院管轄，雖非單純定訴訟管轄之問題，而係排除受中華民國法院審判之權利，但衡諸處分權主義之原則，應無不許之理。」在此案件中，最高法院較過去更為開明的承認合意管轄之效力。

專屬管轄

在 CLIP 第二章第四節特別提到有關智慧財產權之登記本身，因本身的特殊性致其於外國訴訟將不盡妥適，是有專屬管轄權之規定。

Potter v. Broken Hill Proprietary Co (1906)

原告 Potter 在維多利亞州取得一項專利權，同時亦在新南威爾斯州取得專利權。而被告新南威爾斯州侵害原告之專利權，原告因而向維多利亞州法院起訴，張公司的礦場中，侵害其上開新南威爾斯州的專利權，且其維多利亞州的專利權亦有受侵害之虞。澳大利亞最高法院(High Court of Australia)認為在外國或外州侵害其專利權者，應專屬當地之法院管轄。而我國在類似案例上可依不便利法庭原則控制我國法院行使之範圍。

平行訴訟問題

可參考我國民事訴訟法第 182-2 條規定，處理國際間之平行訴訟問題。

三、專利權涉外訴訟之準據法

(一)專利權相關契約

最高法院九十八年度台上字第一九三三號民事判決：本件之準據法為荷蘭法，則兩造間簽訂系爭授權契約是否有顯失公平而生無效之情形及有無情事變更原則之適用，自應以荷蘭法律之規定為準。

最高法院九十五年度台上字第二〇號民事判決：以荷蘭法上之給付週年百分之二十之約定遲延利息，已超過我國允許之法定最高額，難謂無悖於我國公序良俗。

最高法院八十五年度台上字第一六二號民事判決：關於授權契約之有效性及解釋，本件契約之準據法為美國加州法律，故本件契約成立及生效要件之準據法自為美國加州之法律。而雙方約定既有效成立，自不以上述專利權在我國有效為前提。從而被上訴人請求上訴人給付上開權利金之本息即有理由。

(二)侵害與救濟

我國涉外民事法律適用法對智慧財產權第 42 條採行「應受保護地之法律」即權利人在何地主張其具有專利權，法院即應依該地之法為準據法。而在權利之有無應適用應受保護地之法律；而侵害之問題，個人認為在未來之處理上仍應回歸到涉外民事法律適用法第 25 條，適用關係最切之法律。

我國雖然就專利權問題以有些許規定，但未同國外利法對此未提有更為細膩之分類。我國新法採取之原則與 CLIP 通則相符，遇有規定未盡明確之處，自可參考 CLIP 通則相關規定之法理，以探討我國法上的解決之道。