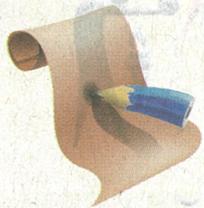


初探以仲裁解決SEP侵權爭議之可能性

邵瓊慧、施汝憬 ■ 國際通商法律事務所執行合夥律師、合夥律師



專家傳真

標準必要專利 (SEP) 常見於通訊技術，例如4G、5G、Wifi。標準制定組織 (SSO) 要求SEP權利人必須對利用人提供公平合理且無歧視 (FRAND) 的授權，但SEP權利人及利用人對於何謂FRAND的授權費率往意見分歧，在無法達成授權協議下常導致專利侵權訴訟，近年來常見SEP權利人向歐洲國家 (例如英國、德國) 法院對利用人之產品聲請禁制令。

SEP侵權訴訟從電腦、手機時代迄今方興未艾，伴隨數位轉型及5G、IoT、AI等新技術發展帶動穿戴裝置及智慧汽車普及，SEP侵權訴訟戰場從科技及通訊產業擴展到其他產業，例如專利授權平台Avanci成員對歐洲汽車業者提起的SEP侵權訴訟。

全球化下SEP利用人的產品銷往全球，因智慧財產權保護採屬地主義，SEP權利人可能在任何利用人產品銷售的國家向法院提起侵權訴訟，導致相同當事人間可能同時在多國法院進行侵權訴訟，甚至發生某些國家法院對一方當事人下達禁制令，以禁止其至其他國家法院提起訴訟或執行禁制令。

國際上越來越常運用訴訟外紛爭解決機制 (ADR) 處理智財爭

議。例如，世界智慧財產權組織 (WIPO) 在瑞士日內瓦及新加坡設有仲裁與調解中心，提供當事人調解、仲裁、專家決定等ADR服務，處理爭議類型涵蓋契約爭議 (例如授權、研發、經銷、IT、資料處理等契約爭議) 及非契約爭議 (例如專利侵權)，迄今已受理超過800件ADR案件，且大部分案件係於近年提交。可見以仲裁解決智財爭議，確有其優點而逐漸為當事人接受。

以仲裁解決SEP爭議可能有下列優點

仲裁人專業性：仲裁程序中當事人可選擇己方之仲裁人或合意選擇仲裁人，故可選擇有經驗的智財專業律師或技術專家擔任仲裁人，目前一些國際仲裁機構設有智財仲裁人名冊，即使當事人無法合意選任仲裁人，仲裁機構亦可從名冊指定專業仲裁人。

保密性：法院訴訟程序及判決須公開，若選擇仲裁具保密性之仲裁地，仲裁程序及仲裁判斷均不公開，對於SEP權利人，可避免因法院判決公開導致判決就特定利用人所認定之授權費率被其他利用人知悉。另仲裁判斷僅具相對效力，縱使SEP權利人之專利在個案被仲裁庭宣告無效，對各國智財專責機關亦不生拘束力，在仲裁判斷不公開下，有可能SEP權利人之專利雖在特定仲裁案件被宣告無效，但其仍得對其他利用人繼續主張該專利 (除非仲裁判斷課予SEP權利人向智財專責機關申請拋棄專利之義務)，對SEP權利人可能更有利。

迅速解決爭議：仲裁程序一審終結，無上訴程序，相較於法院之三級三審程序可更迅速解決爭議。許多國家法院由於案件量大，從受理案件到進行審判程序可能要超過2年時間，無法及時因應瞬息萬變的市場。當事人與仲裁庭在程序開始之初便可約定程序進行之時程表，可預測性高，仲裁程序通常在1至2年內終結，許多仲裁機構並提供簡易/緊急程序。

節省費用：眾所周知，於美國或歐洲進行專利侵權訴訟的費用常是天文數字，致使利用人常不堪負荷而被迫和解。SEP權利人及利用人若合意以一件仲裁程序解決全球授權爭議，可節省同時在許多國家法院進行訴訟之高額訴訟成本。

無屬地主義之限制：因智財保護採屬地主義，故在SEP爭議中特定國家之法院是否有權決定當事人間全球之授權費用，恐有爭議。相對而言，當事人可約定由仲裁庭決定全球之授權費用。

仲裁判斷易於執行：如仲裁判斷之仲裁地為紐約公約之成員國，可在紐約公約之168個締約國聲請承認及執行仲裁判斷。

以仲裁解決SEP侵權爭議可能有下列限制

當事人不同意仲裁：仲裁程序須以當事人間有仲裁協議為前提，由於專利侵權訴訟之當事人間通常事前無仲裁協議，爭議發生後雙方未必會同意仲裁。但因SEP侵權訴訟可能同時在多國發生，為節省訴訟成本及盡早解決爭議，當事人可能

有同意仲裁之誘因。

專利有效性問題之仲裁容許性：在專利侵權訴訟中被告往往首先主張專利無效，因我國仲裁法第1條第2項規定：得提付仲裁之爭議，「以依法得和解者為限」，故關於專利有效性之問題得否以仲裁解決，素有爭議。此可透過立法方式解決，如香港仲裁條例於2017年增訂 Part 11A關於智財權仲裁章節，103C、103D及103I即明定：所有IPR爭議 (包括專利有效性) 在IPR爭議之當事人間均得以仲裁解決。新加坡國際仲裁法於2019年新增Part 11A章節，26A、26B及26G亦有類似規定。

仲裁庭可否處理反托拉斯問題：SEP侵權訴訟常見利用人主張權利人之授權行為構成濫用獨占地位，違反反托拉斯法。仲裁庭得否審酌反托拉斯法問題，在各國亦不相同。若當事人可約定仲裁程序適用之實體準據法或法治，甚至約定仲裁庭得適用衡平原則，仲裁庭未必無法審酌反托拉斯法問題。

結語

中華民國仲裁協會2018年起於香港設有中華仲裁國際中心 (CAAI)，當事人如將相關爭議提交CAAI，並約定仲裁地為香港或新加坡，仲裁程序可適用香港仲裁條例或新加坡國際仲裁法，且仲裁判斷屬香港或新加坡仲裁判斷亦可適用紐約公約。未來台灣企業如遇有SEP侵權或其他智慧財產權爭議可考慮透過CAAI仲裁解決，建議請熟悉國際仲裁之專業律師協助撰擬適當的仲裁條款及參與程序。

日期	110. 8. 10
報紙名稱	工商時報
版次	A6