

涉外專利準物權事項之國際裁判管轄

伍 偉 華 *

目 次

壹、前言

貳、涉外專利準物權事項之內涵

一、智慧財產權之案件類型

(一)智慧財產權發生與有效性之案件類型

(二)智慧財產授予對象及所有權歸屬之案件類型

(三)智慧財產權利用契約之案件類型

(四)智慧財產權侵權行為之案件類型

二、專利準物權事項之發生

三、涉外專利準物權事項

參、涉及專利準物權事項案件之國際管轄

一、一般涉外專利事件之國際管轄

(一)被告住所地或慣居地

(二)被告財產所在地

(三)契約債務之締約地或履行地

(四)侵權行為地

二、外國之見解

(一)布魯塞爾公約、布魯塞爾規則

1. 利益衡量理念

2. 註冊或登記有效性之內涵

3. 平行註冊登記之適用

(二)歐盟法院 2006 年 *Gat v. Luk* 案判決

(三)歐盟法院 2006 年 *Roche v. Primus* 案判決

(四)海牙民商事管轄權與外國判決承認與執行公約草案

(五)美國法律學會之研究意見

(六)歐洲馬克思布朗克學會之智慧財產法律衝突原則

三、我國之見解

(一)學說

* 臺灣宜蘭地方法院法官兼庭長，文化大學法律研究所兼任副教授，國立政治大學法學博士、碩士、美國芝加哥約翰馬歇爾法學院法學碩士。作者非常感謝兩位匿名審查委員惠賜之寶貴意見，作者獲益良多，但自負所有文責。

投稿日期：2023 年 6 月 7 日；接受刊登日期：2024 年 2 月 26 日。

(二)實務

(三)立法

四、本文之見解

(一)歐盟法院判決之再商榷

(二)涉及公權力行使始有公共利益
或政策需求之專屬國際管轄

(三)由專利有效性爭議之可仲裁性
推知其非專屬管轄

(四)專屬國際管轄與判斷一致間並
無必然關係

(五)避免物色法庭

(六)專利權登記國法院未必為公私
益最大化之法院

(七)當事人具合意管轄之程序選擇
權

(八)專利之授權、登記國未必容易
認定

(九)預見可能性與公平性

肆、結論

關鍵詞：專利權、國際私法、涉外民事事件、國際裁判管轄權、準據法

Keywords：Patent Right, Private International Law, Civil Cases Involve Foreign Elements, International Jurisdiction, Applicable Law

摘 要

隨著國防需求日增，無論國防自主研發或對外採購，不免涉及專利權問題。復由於專利爭議標的動輒龐大，並經常涉及外國公司或外國專利，如能掌握其國際裁判管轄權（下稱國際管轄），即能避免法院或當事人不必要之勞費，並妥適保障專利權與解決紛爭。

在涉外專利之國際管轄議題中，專利準物權事項因涉及專利授權、登記機關之權責與認定，可能涉及國家主權或公權力作用，故是否應由專利授權、登記機關所屬國家之法院，專有其國際管轄權？如為否定，則他國法院之裁判結果，倘與系爭專利授權、登記機關之認定齟齬，應以何者為準？本文嘗試論述供參考。然限於篇幅，本文擬僅探討專利準物權事項之直接國際管轄，至探討是否承認、執行外國法院關於專利準物權事項民事確定裁判之間接國際管轄問題，則暫不與焉。