

國立臺灣大學法律學科際整合法律學研究所

碩士論文

Graduate Institute of Interdisciplinary Legal Studies

College of Law

National Taiwan University

Master Thesis

涉外智慧財產紛爭事件之國際裁判管轄與準據法決

定

The International Jurisdiction and the Applicable law
of Intellectual property disputes involving foreign events



林季陽

Chi-Yang Lin

指導教授：黃銘傑 博士

Advisor: Ming-Jye Huang, Ph.D.

中華民國 100 年 6 月

June , 2011

國立臺灣大學碩士學位論文
口試委員會審定書

涉外智慧財產權紛爭事件之國際裁判管轄與準據法決定

本論文係 林季陽 君（學號 R94A41016）於國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所完成之碩士學位論文，於民國一百年六月二十一日承下列考試委員審查通過及口試及格，

特此證明

指導教授： 黃凱傑

口試委員： 蔡華凱

何佳芳

黃明傑

謝辭

已經快想不起來，上一次寫碩論謝詞時是懷抱怎樣的心情。時光悠久得有些漫長，但其實陰陽往復，寒暑迎隨，一瞬僅是永恆無數的碎形及斷面。身在此山總是忘山，但當此身去山卻才回首望山。僭借臺靜農老師常引用的一句話：「人生實難，大道多歧」，或可將我這兩次撰寫謝詞的心情轉折略書一二。

能完成這本論文，首先要感謝指導教授黃銘傑老師。無論在論文方向、整體架構及內容上的指導或在更根本的法律思考之鍛鍊，都使非屬法律科班出身的我獲益良多。萬分感謝老師在論文寫作期間對我的包容與照顧。另外，對於，亦相當感謝願意撥空擔任我口試委員的蔡華凱老師及何佳芳老師，對我論文上不成熟的想法不吝指正，更提供許多具體而寶貴的參考意見。學生在此謹致衷心之謝意。

同時，若沒有蔡英欣老師給我的幫助，我想我是絕難度過準備國考到得以開始進行論文寫作前的這兩年。擔任蔡老師助理的三年來，也從老師身上學習了許多為學與做人上的道理，謝謝老師一直以來對我的鼓勵與鞭策。

科法所在學期間所認識的許多朋友，生涯轉彎這一路走來的此中淚與笑，應只有你們能懂。良龍、健剛、孫斌、庭璉、英博、姿吟、孟聰、念慈、君鐸，感謝你從入學時起多年來給我的幫助與鼓勵，一切盡在不言中。阿凱、阿幹、光爺、思齊、姿蓉、李大哥、惠敏、李董、崇菱、馥嘉、善玲、姿秀、秀華、王醫師、裴帥、育賢、光賢、Vicky、宜萱、楊大人、晏慈，感謝你們願意接納休學後復學中途加入的我，科法一教室共同度過的一年半，是我生命中寶貴的資產。特別要感謝士瑋和士賓在國考路上的指導，還有同為戰友的JJ岳賢和岳都，否則我設定給自己兩年的考試期間，必然將落得空手而回。也要謝謝詹大、松鼠哥、梓軒、小翠、大貓、張阿喵、皇君、惇嘉、金金、本立、俊傑王、芳君、意程、獸醫，不管是直屬或是在壘球場上建立起的交情，都感謝你們讓我這段期間的生活多姿。

準備國考和寫論文的期間，除了圖書館地下室以外，在研究室的時間大概是最久的了。在此要感謝 2415 的大家，健智、盈孜、小嵐、玉盈、Yetty、歐拉、贊帥、球球、明芝、佳靜、詠華、JJY、小費、轟面、嘉欣、勝安，在 2415 的這兩年和大家慢慢熟識，從你們身上我學到很多，無論是法學知識或者討論的氛圍，當然也包括在歡樂的垃圾話時間學到不少梗就是啦。雖然很少和大家一起吃飯，但這兩年能待在 2415，真的要感謝上天，也感謝你們。講到研究室，當然也不能遺忘常讓我插花亂入的 2410，肉姐、大神、型男、小朋友、超哥、本立、怡菁、韋志大大、佳睿老師、乃瑩、大元、育駿、剛剛，感謝你們陪我在論文寫作期間胡言亂語，發表會時的義氣相挺。此外，還要感謝經晟和阿亮，這在萬才三樓與霖澤八樓建立起來的烽火交情。感謝能和我閒聊它物，口試時來幫忙的周政。也要謝謝宗雄和昆霖在發表會時的諸多協助。

另外，也要感謝經濟所博士班的各位同學們，在我離開後仍不離不棄，還送我陳高祝賀，真是太感溫了。特別要謝謝國峯、心嵐、雅娟、茹茵，還有常沒事在 MSN 上面跟我瞎扯的胤杰。財管所同學則要感謝志彥、景民和羅媽，前者同病相憐，後兩人則是有事沒事就會督促一下畢業沒考上沒交女朋友沒結婚沒，讓我隨時戒慎恐懼。還有嘎嘎，這幾年來也感謝妳的相伴。

沒寫在上面的老朋友們，如怡秀、小俠、李小開、書榕、凱方、娃娃、瑩達、智仁、男八 108、吼哈哈、陳軍車、法桌的伙伴們，謝謝你們這些年來的相伴，也見證了我吹氣球的人生。

最後，要謝謝我的父母與妹妹。又讓你們辛苦、等待了好多年，已無須多說，只有對不起跟謝謝，謝謝。

2011.7.29 於自宅 季陽

摘要

在過去，與智慧財產權相關之紛爭便多因為其特徵之屬地主義原則而少有討論。今日在全球化之進程下，隨科技發達過去橫互在國與國之間的物理性藩籬逐漸剝離，使權利易於傳播、擴散而不易有效保護，也突顯出智慧財產權所具有的無體性。另外，隨商業模式之持續發展，更使契約之類型益加複雜、內容與涉及之標的亦極易帶有涉外因素。換言之，若對智慧財產權之保護侷限於一國之內，實有難以真正保護權利人甚至不利於國家產業發展之疑慮。

我國裁判實務上因無與國際裁判管轄權相關之明文規定，過去就此問題較無一致見解。本文參考相關國際公約與立法研究計畫，認為將智慧財產權區分為以登記為成立要件及不以登記為成立要件之智慧財產權，就前者之存在或有效性訴訟由登記國法院專屬管轄之規定，應屬可採。至於侵權訴訟是否採專屬管轄規定，學說上則有爭議。本文認為若採取將侵權行為地解釋為侵權行為地及侵害結果發生地之見解，則因採否定說有利於紛爭解決，實無採取專屬管轄之必要。針對特殊類型侵權行為之無所不在侵害，則參酌日本新修正民事訴訟法之規定，認為藉由對一般規定之解釋即可涵蓋。

在準據法適用上，我國於 2011 年 5 月正式開始施行之新修正涉外民事法律適用法中，針對智慧財產之特性依事件類型已設有特別之選法規定。然而，除就新法如何適用與適用上是否有窒礙難行之處，仍有待裁判累積之外。由本文中上開外國之學說見解，可知在我國新法在事件類型化上仍有更加精緻化之空間，如對無所不在侵害、職務發明及職務創作之準據法，本文認為得參考外國立法提案，就現行新法無法完全涵蓋之情形，提供思考與解釋上的方向。

關鍵詞：涉外智慧財產權紛爭、國際裁判管轄權、無所不在侵害、準據法、屬地主義原則、保護國法

Abstract

The disputes related to intellectual property were rarely discussed in the past due to territoriality principle as a characteristic. Nowadays the IP rights can not be easily protected because they are readily spreaded and diffused according to the development of technology under the process of globalization, which underlines the intangibility of IP rights. In addition, the types of contracts become more complicated and their contents and object related often involve foreign events with the progress of business models. Namely, the restricted protection in only one country can not really protect the owner of rights and will be harmful to the development of industry.

Our country has no statute of international jurisdiction and did not reach a consensus on the matter until now. My study, mainly referred to Conventions related and foreign research projects, sorts IP rights into the ones which need registration as a part of constitution and the ones which need not. In disputes having as their object a judgment on the grant, registration, validity, abandonment or revocation of the former, the courts in the State where the right has been registered or is deemed to have been registered shall have exclusive jurisdiction. As for the disputes of infringement of IP rights, it is not necessarily to take exclusive jurisdiction because allowing choice of court helps to solve such disputes. As for the matter of ubiquitous infringement, my study refers to the Amendment of Code of Civil Procedure of Japan and will not draw up a special rule.

The Amendment of the Law Governing the Application of Laws to Civil Matters Involving Foreign Elements of our country, which has been enforced from May, 2011, sets up special rules for some types of disputes according to the nature of IP rights. However, my study suggests that these rules related could be improved to handle and to cover ubiquitous infringement and work made for hire.

Keywords: Intellectual property disputes involving foreign events, International Jurisdiction, Ubiquitous infringement, Applicable law, Territoriality Principle, the country for which protection is sought.

目 錄

論文口試委員審定書	i
謝辭	ii
摘要	iv
Abstract.....	v
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究範圍與方法	2
第三節 研究架構	6
第二章 涉外智慧財產權訴訟之國際裁判管轄	8
第一節 前言	8
第一項 定義	8
第二項 裁判權與國際裁判管轄	9
第三項 國際裁判管轄與國內管轄	10
第二節 國際裁判管轄	11
第一項 直接管轄與間接管轄	11
第三節 決定國際裁判管轄之理念	15
第一項 國家主義	15
第二項 國際主義	15
第三項 普遍主義	15
第四節 決定國際裁判管轄之方法	16
第一項 逆推知說	16
第二項 管轄分配說	17
第三項 利益衡量說	18
第四項 特別情事論	18
第五項 新類型說	19
第六項 調和說	20
第五節 決定國際裁判管轄之審酌因素	20
第一項 當事人生活與經濟活動之根據地	20
第二項 證據集中地	21
第三項 判決實效性	21
第四項 國籍	22
第五項 預測可能性	22
第六項 公益與私益之權衡	22
第六節 涉外智慧財產權訴訟之國際裁判管轄總論	23
第一項 前言	23
第二項 智慧財產權保護相關國際公約	25

第三項	國際管轄相關國際公約、國際規範、公約草案	32
第四項	其他立法草案及研究計畫案	40
第五項	屬地主義問題	47
第六項	專屬管轄之必然性	49
第七項	間接管轄	53
第三章	涉外智慧財產權訴訟之國際裁判管轄各論	55
第一節	智慧財產權之登記及有效性訴訟	55
第一項	任意管轄或專屬管轄	55
第二項	日本法上見解	57
第二節	智慧財產權之成立、歸屬訴訟	61
第三節	智慧財產權之侵權訴訟	65
第一項	概述	65
第二項	專屬管轄肯定說	68
第三項	專屬管轄否定說	70
第四項	無所不在侵害之管轄規定	74
第四節	專利權侵害訴訟中之無效抗辯	77
第一項	專屬管轄	78
第二項	任意管轄	80
第四章	涉外智慧財產權之準據法決定總論	87
第一節	準據法決定原則概說	88
第一項	保護國法說	89
第二項	原始國法說	90
第三項	智慧財產權領域上屬地主義之根據	91
第五章	涉外智慧財產權之準據法決定各論	93
第一節	權利本身之準據法	93
第一項	保護國法說	93
第二項	原始國法說	96
第三項	比較法上見解	98
第二節	權利侵害之準據法	108
第一項	相關問題	108
第二項	屬地主義與累積適用	111
第三項	比較法上見解	112
第四項	無所不在侵害之準據法	125
第五項	無效抗辯之準據法	134
第三節	權利讓與之準據法	136
第一項	概述	136
第二項	比較法上見解	139
第四節	職務發明及職務著作之準據法	143

第一項 概述	143
第二項 比較法上見解	145
第六章 結論	152
參考文獻	154



第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

智慧財產權 (intellectual property rights) 係以人類智慧、思想之精神創作為保護對象，屬無體財產權之一種。其具有無形之特性 (amorphous character) 以及高度的抽象概念 (a highly abstract concept)¹。若依 1967 年「成立世界智慧財產組織公約」(Convention Establishing the World Intellectual Property Organization) 第 2 條第 8 款規定以及世界貿易組織 (World Trade Organization, 簡稱 WTO) 之「與貿易有關之智慧財產權協議」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 簡稱 TRIPS) 的規範，可知智慧財產權之範圍除傳統上所認識之專利、商標、著作權外，尚包括地理標示、商業名稱、營業標記保護等其他甚多事項²。主要可分為如專利法、商標法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法等因登記始受保護之權利，又或如著作權法、營業秘密法等因特定之行為本身自然發生而受保護之權利。此外，尚包括依公平交易法規定，禁止他人之不公平競爭行為而受保護之權利。換言之，智慧財產權可謂涵蓋大部分牽涉產業與文化發展因素之重要保護制度。

在過去，與智慧財產權相關之紛爭便多因為其特徵之屬地主義原則而少有討論。蓋此一特性，將世界各國智慧財產權之效力限定在權利賦予國主權領域之內而不及於域外，故在過去涉外智慧財產權相關之民事案件，先是在訴訟程序上不被認為有深入討論國際裁判管轄之必要，復在實體審理上亦不生準據法選擇及適用之問題。然而，今日社會隨科技發達、無論交通或通訊手段均有飛躍性的進步，過去橫互在國與國之間的物理性藩籬逐漸剝離，突顯出由於智慧財產權所具有的

¹ 曾陳明汝，「國際私法原理(續集)——各論篇一」，學林，2003 年，頁 155。

² 謝銘洋，「智慧財產權法」，元照，2008 年 10 月初版，頁 1-2。

無體性，而使權利易於傳播、擴散而不易有效保護。另外，於全球化之進程下，商業模式不斷發展，更使契約之類型益加複雜、內容與涉及之標的亦極易帶有涉外因素。換言之，若對智慧財產權之保護侷限於一國之內，實有難以真正保護權利人甚至不利於國家產業發展之疑慮。

是以，就涉外智慧財產權之民事爭訟事件如何決定其國際裁判管轄權以及如何選擇準據法，便有考量上開因素而重新深入探討之必要性。本文之研究動機可說係始於當修習黃銘傑老師所開設「競爭法與智財法專題」時，為準備飛利浦授權金案之課堂報告，而研究此案件所涉之智財法院 97 年民專上字第 14 號判決與最高法院 98 年台上字 1933 號判決。就該案件中理應為重要爭點之國際裁判管轄合意及準據法合意條款，法院之判決理由卻著墨甚少，也欠缺理論說明。爾後，與黃銘傑老師討論後，也認為此議題應有深入研究之價值。是故，本研究目的即係欲就涉外智慧財產權民事爭訟案件其國際裁判管轄與準據法適用之決定上，參酌國際條約及比較法上各國學說見解，以建立一與現今國際社會趨勢不致脫節，並可能供作我國實務參考之理論基礎。

第二節 研究範圍與方法

就涉外智慧財產權事件相關之民事紛爭，當事人若欲經由訴訟尋求對其權利之保護及救濟途徑時，法院是否得進行審理及裁判，依「先程序後實體」之法理，首先應判斷是否具有國際裁判管轄權。由於目前國際間並不存在統一的國際民事訴訟制度，當事人究應在何國法院起訴或被訴，實難謂具有一明確性與預見性之判斷基準，復因各國就智慧財產權相關規定互異，且其權利內容相較於一般財產權，尚獨具無體性及屬地主義特性，更添增相關問題的複雜性及不確定性。因此，如何決定涉外智慧財產事件之國際裁判管轄及確定管轄後之準據法適用，歷來在國際間即備受注目並曾引發熱烈討論。然，迄今各國仍未完全達成一致共識。

目前，各國多試圖透過區域性或國際性公約之簽訂，而欲達成於締約國之間

具一致性之國際民事訴訟救濟途徑，以強化各締約國彼此間之智慧財產權權利保護。如歐洲經濟共同體（歐盟前身）的 6 個成員國於 1968 年 9 月 27 日在布魯塞爾簽署「關於民事及商事事件之管轄暨判決承認執行公約（Convention of Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters），簡稱：布魯塞爾公約（Brussels Convention）」第 16 條第 4 項、歐洲經濟共同體的 12 個成員國與歐洲自由貿易聯盟（EFTA）的 6 個成員國於 1988 年 9 月 16 日在盧加諾簽訂與「布魯塞爾公約」幾乎內容一致的「關於民事及商事事件之管轄暨判決承認執行公約（Convention of Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters），簡稱：盧加諾公約（Lugano Convention）」第 16 條第 4 項、歐盟理事會於 2000 年 12 月 22 日通過「民事與商事事件之管轄暨判決承認與執行之理事會規則（Council Regulation (EC) No.44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters，簡稱：布魯塞爾規則 I）第 22 條第 4 項、海牙國際私法會議於 1999 年通過之「民事及商事之管轄權與外國判決公約預備草案(Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters；簡稱：海牙 1999 年草案)」第 12 條第 4 項及 2005 年 6 月通過之「合意選擇管轄法院公約（Convention on Choice of Court Agreements）；簡稱：合意管轄公約」第 2 條第 2 項（n）、（o）款，均係就涉外智慧財產權之權利登記、有效性紛爭之國際裁判管轄，規定由權利登記國專屬管轄。然就權利之成立、歸屬、侵害等訴訟之國際裁判管轄，則未設有明文規定。再者，現行國際實務上，亦無成熟之國際習慣法存在，此於美國、日本、德國等法學先進諸國，同樣亦因無直接成文法規存在，故多由其內國之學說及法院裁判例來共同承擔造法之責任。從而，雖然上開區域性或國際性公約未能完全涵蓋所有國際裁判管轄之議題，但研究制定審議過程中，各主要代表成員國之提案意見以及相關的官方報告書，其所據理論應足堪作為本研究寫作之重要參考。

另一方面，為求解決上開問題，各國學術研究團體之研究計畫案中，諸如德國馬克斯蒲朗克科學促進協會（The Max Planck Society for the Advancement of Science）於 2009 年 4 月 8 日發表第 1 次草案，隨於同年 6 月 6 日又發表最新的第 2 次草案「Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property（智慧財產權之法律衝突原則）」，通稱：CLIP 案，現已提出第 3 次草案。或美國法律協會（American Law Institute, ALI）於 2008 年 6 月，所提出包含管轄、準據法與外國判決承認與執行之國際智慧財產權原則（Intellectual Property Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes，通稱：ALI 原則），則為較重要之立法提案。

與我國法制環境較接近，亦常作為我國比較法上參考之日本，其法務省於平成 17 年（2005 年）委託設置於「社團法人商事法務研究會」下之「國際裁判管轄研究會，以建構國際裁判管轄法制化為目標進行研究，並在平成 20 年 4 月（2008 年 4 月）完成「國際裁判管轄研究會報告書」，在該份「報告書」5-2 關於智慧財產訴訟」中，依智慧財產權訴訟性質區分為登記訴訟、有效性訴訟、侵害訴訟三大類型，並提出研究報告案。此外，日本於平成 20 年（2008 年）9 月 3 日召開法制審議總會，即決議在法制審議總會下設置「國際裁判管轄法制部會」，以財產權訴訟與保全事件作為法制建構議題，研擬國際裁判管轄之立法草案，並於平成 21 年（2009 年）7 月 28 日第 10 次會議中，提出「國際裁判管轄法制に関する中間試案」，預定於平成 22 年（2010 年）完成立法程序。雖然實際上係在平成 23 年（2011 年）才三讀通過，但相較於我國，日本之國際裁判管轄法制，不僅於學理上已發展出相當完整之理論基礎，並開始行諸於立法程序，實務判例見解亦力求先進，且均引起日本學界之熱烈討論，故相關學術文獻資料相對豐富。

日本就此議題之立法提案主要有二：日本早稻田大學 21 世紀 COE「<<企業法制と法創造>>総合研究所」智慧財產法制研究中心的『國際交易法與智慧財產法制研究計畫「（國際取引法と知財法制）プロジェクト」』，非但自 2008 年 12

月 15 日便提出「智慧財產之國際私法原則(知財に関する国際私法原則(日本案))」，並在 2010 年 10 月 14 日提出與韓國學者間討論後之共同立法提案。另一方面，日本九州大學研究計畫案『21 世紀我國的國際交易關係法的透明化與充實化(通稱：日本法之透明化研究計畫)』(「21 世紀におけるわが国の国際取引関係法の透明化と充実化—Doing Cross-border Business with/in Japan(通称「日本法の透明化」プロジェクト)」)，亦針對國際智慧財產權紛爭之國際裁判管轄・準據法・外國判決的承認與執行規則，提出相關立法建議草案。由於日本學界相較於我國較早就此議題有所討論，且與我國在法律體系、社會背景上較為相近，故上開官方提案及學術研究團體之研究計畫案，應得作為我國重要之參考。

在上開各國際學術研究團體之研究計畫案中，本研究將主要以日本之立法提案為參考。此係因 ALI 原則係著眼於對美國法院之原則形成有所作用，亦即主要目標是欲作為能影響法院判斷的 soft law。而 CLIP 案則是將其目標放在作為將來歐盟之規定與各國國內立法上得以納入之模範法(model law)。但因我國法制度上不同於前者所採之普通法(Common Law)，並未賦予司法機關足以左右法原則之莫大裁量範圍；而後者則因其係以現在已存在有相當程度的智慧財產權實體法之共通規則為前提，並其草案同時亦避免與歐盟法院之判例產生衝突，故縱然其目標與本文研究較為相近，亦多作為前述日本研究計畫案中比較法上之對象，但基於其社會背景、法律制度與所受限制等與我國現狀仍有眾多不同，因此本文中雖亦有所討論，但主要仍以上開兩日本團隊之立法提案為參考。

探討智慧財產權涉外紛爭事件之國際裁判管轄權及準據法適用相關問題之國內文獻，目前仍少。實務上判決以此為主要爭點之案例，亦不多見，故本文擬以「比較法研究」為最主要之研究方法。除參酌上揭國際公約、國際規範及公約草案審議過程文獻，探究各成員國之提案背景外，主要將參考日本學界之學術論著與國際裁判管轄立法草案，及國際學術研究計畫案內容為理論基礎說明，理由已如前述，並將酌予介紹日本、美國、歐洲法院之判決。

綜上，本論文之主要目的，即在探討當智慧財產權紛爭事件包含涉外因素時，內國法院如何決定是否具有裁判管轄權之理論依據，並探究我國新修正現已開始施行之涉外民事法律適用法中就智慧財產權所設置之新選法規則，是否足夠因應智慧財產權此一具高度變動性且內容包羅萬象的人類創造行為。並期藉由比較法上之觀點，除考量到當事人可預見性、法安定性之外，並且尚能兼顧我國國內法觀點，以提供在涉外智慧財產權相關紛爭事件處理上之參考。進而可能作為新法下解釋論之基礎，甚或日後修法上之參考。

第三節 研究架構

本論文共分為六章，分別為緒論、國際裁判管轄總論、涉外智慧財產權訴訟之國際裁判管轄、國際準據法總論、涉外智慧財產權訴訟之準據法適用與結論。

第一章為緒論說明本論文之研究動機與目的、研究範圍與方法以及整體架構。第二章首先針對國際裁判管轄之概念進行定義，並分別就決定國際裁判管轄之依據、決定時應審酌考量的各種因素與學說及實務上決定國際裁判管轄之方法為介紹。並在同章中分別介紹在涉外智慧財產權紛爭事件中國際裁判管轄相關之國際公約與各國研究團隊所提出之立法草案。其中包括美國 ALI 原則、歐洲 CLIP 草案、日本法透明化計畫與早稻田大學研究團隊。並就引發上開公約及草案中爭議之屬地主義原則與專屬管轄為介紹。第三章則先就涉外智慧財產權紛爭事件區分常見之訴訟類型，再依訴訟類型逐步深化討論層次，如登記及有效性訴訟、成立及歸屬訴訟、侵權訴訟以及侵權訴訟中的無效抗辯。並將比較分析上述之外國研究團隊所提出之立法例，以作為我國實務裁判上參考與借鏡之處。

第四章則先就涉外智慧財產權紛爭事件之準據法選擇其相關學說見解為介紹，如保護國法說，原始國法說。第五章則再細分權利本身之準據法決定、侵權訴訟之準據法決定、權利讓與之準據法決定以及職務創作制度之準據法決定。將先論述以我國新修正之涉外民事法律適用法就上開類型之準據法決定是否可能產生規

範不足之情形，再輔以比較分析上述之外國研究團隊所提出之立法例，以求在解釋論上堪足借鏡，甚至立法論上可能之參考。

第六章則總結前述各章之研究結果，並提出本文之建議。



第二章 涉外智慧財產權訴訟之國際 裁判管轄

第一節 前言

第一項 定義

本文所欲探討者，乃係涉外智慧財產權訴訟之國際裁判管轄，然於進入本題前，則似應先就涉外財產訴訟之國際裁判管轄為一基本介紹為定義說明，詳見下文。

在過去，世界各國之間較為封閉，國際間少有具涉外因素之私法行為產生，故縱有糾紛產生，亦係以各國國內之民事訴訟法為審理依據，而無須考慮他國制度。然隨科技日新月異、交通工具之發達，跨國貿易漸興等眾多因素。時至今日，全球化幾已成為一難以逆轉的進程，進行私法行為的兩造當事人如今不再受到國籍、距離等因素的過度限制，跨國交易此類財產行為亦逐漸成為企業交易之常態。是故，建構一具有跨國效力，得以解決各國私法規定衝突、維護交易安全、確保經濟秩序之私法制度，實有其必要。實際於處理涉外民商爭訟事件上，目前各國仍多以其本國之國際私法，即選法規則作為銜接之橋樑，惟相對於規範實體事項為主的國際私法，就程序事項之規範，即國際民事訴訟法，各國均似無明文規範。

國際民事訴訟法一語之意義，實非指目前國際上已制訂有一部各國共通適用之民事訴訟法律存在，而僅係各國之民事訴訟法所涉及國際間民事事件之法律規定³。其內容至少包括法院管轄權、程序事件之法律適用、司法互助、訴訟程序效

³ 陳榮宗、林慶苗，「民事訴訟法（上）」，三民，2008年10月5版，頁85。

力之承認、外國法案判決之承認等⁴。惟因國際民事訴訟法牽涉過廣，本文於此僅欲就國際裁判管轄權再為深入探討。

國際裁判管轄權如上所述，應屬國際民事訴訟法上之概念無疑。然其是否亦應屬國際私法上之範疇，早期曾有所爭議⁵。然晚近之立法例，如捷克 1964 年國際私法、瑞士 1989 年國際私法均闢有專章規定國際裁判管轄權問題，可見國際私法之發展，已有從個體性（micro）轉變為總體性（macro）之趨勢⁶。更有學者認為國際裁判管轄權規定與國際私法之間有如鳥之二翼，車之兩輪，具有不可分離之關係，認若裁判管轄之法規不備或有所欠缺，則難以達成國際私法為解決涉外之私法上紛爭，以實現實體法秩序此國際私法之目的⁷。故於本文，若無造成混淆之虞，將一律使用國際裁判管轄權此用語，亦即對其究屬國際民事訴訟法上或國際私法上概念不再另作區分⁸，併此敘明。

我國學說就國際裁判管轄權之定義，多認其即指涉就某涉外民事案件究竟何國法院具有管轄權，而非內國何種或何地方法院具有管轄權之問題。前者在國際私法上稱為「一般管轄權(general jurisdiction)」，後者則稱為「特別管轄權(special jurisdiction)」⁹。

第二項 裁判權與國際裁判管轄

就一涉外民商事案件決定其國際裁判管轄，即等同於決定法庭地國為何；換言之，國際裁判管轄之判斷，勢必牽涉國家行使裁判權之範圍此一問題¹⁰。裁判

⁴ 劉鐵錚、陳榮傳，「國際私法論」，三民，2008 年 9 月 1 日，頁 595。

⁵ 學說上爭議，請參閱曾陳明汝，「國際私法原理(上集)－總論篇一」，學林，2003 年，頁 15-16。

⁶ 劉鐵錚、陳榮傳，「國際私法論」，三民，2008 年 9 月 1 日，頁 596。

⁷ 林益山，「國際私法與實例解說」，頁 120。

⁸ 於劉鐵錚、陳榮傳，「國際私法論」，三民，2008 年 9 月 1 日，頁 596 中，似認此為同一層次問題：「...國際私法或國際民事訴訟法上裁判管轄權之問題，是指就某涉外民事案件，究竟應由何國法院行使管轄權之問題...」；同此見解：蘇遠成〈國際私法上之裁判管轄權〉，收錄於馬漢寶編，「法學論文選輯 11 國際私法論文選輯(上)」，五南，1996 年 8 月初版，頁 225。

⁹ 劉鐵錚、陳榮傳，「國際私法論」，三民，2008 年 9 月 1 日，頁 595-596。

¹⁰ 有學者認為國際裁判管轄權之判斷前提，須以具有「國家裁判管轄權」(national adjudicatory jurisdiction，又稱「審判權」或「裁判權」為前提。吳光平，「國際私法上國際裁判管轄發展之新趨勢」，軍法專刊第 53 卷第 3 期，頁 116。

權實為國際公法上的裁判管轄權，亦即國家進行司法程序之高權，為國家主權之固有權能，故其範圍原則上與國家主權所及範圍相同，得及於該國領土上一切自然人及法人。要言之，除有基於相互尊重國家主權而生國際法上裁判權豁免（Jurisdictional immunity）¹¹之情形外，則就一跨國之財產權紛爭同具裁判權之各國得否行使其裁判權，方具有討論國際裁判管轄如何決定此問題之實益。否則，認為裁判權得及於對於與紛爭相關當事人或所涉權利無關之事件，實得解為違反國際法¹²。是以，裁判權為國際裁判管轄之前提，一國法院是否由於國際法上之因素而不得就特定訴訟事件進行裁判，此為裁判權範疇，從而，國際裁判管轄乃指在國家具有裁判權之前提下，該國法院對於涉外財產事件具有管轄權限¹³。

第三項 國際裁判管轄與國內管轄

就涉外財產事件之國際裁判管轄，係指應由何國法院來行使管轄權，與一般民事訴訟法管轄規定係著重於決定應依何種標準判斷由內國何種或何地之法院來加以審理，自有不同。國內國際私法學者就前者多稱一般管轄權，後者則稱特別管轄權，並認我國就此尚無明文規定，故於解釋上應類推民事訴訟法上特別管轄權規定，以填補法律漏洞¹⁴。惟對此即有學者批評上開用語未具體區分各該關聯性，而主張應從被告或訴訟標的法律關係與法院之關聯性著眼，認為「一般管轄權」，乃指被告之普通審判籍所在地法院之管轄權，「特別管轄權」，則指特別審判籍所在地法院之管轄權¹⁵。亦有學者認我國法院特別管轄權之行使，係以我國法院有一般管轄權為前提，換言之，在國際私法或國際民事訴訟法上決定管轄，係判斷於國際社會上分擔裁判任務之最適法院為何國法院，而在決定此法庭地國後

¹¹ 陳榮宗、林慶苗，「民事訴訟法（上）」，三民，2008年10月5版，頁86。

¹² 道垣內正人，「國際裁判管轄權」，收錄於「新·裁判實務大系第3卷 國際民事訴訟法（財產法關係）」，頁40。

¹³ 張銘晃「智慧財產權事件之國際裁判管轄」，中正大學法律學研究所博士論文，2010年6月，頁44。

¹⁴ 劉鐵錚、陳榮傳，「國際私法論」，三民，2008年9月1日，頁600。

¹⁵ 蔡華凱，「國際裁判管轄總論之研究—以財產關係訴訟為中心—」，中正法學集刊第17期 2004年10月，頁11-13。

原即應由內國民事訴訟法之土地管轄規則來決定管轄，故認無另創實質上相當於土地管轄之「特別管轄權」此法律概念之必要¹⁶。我國民事訴訟法學說上，就普通審判籍¹⁷及特別審判籍¹⁸分別有所定義，應不致產生混淆。惟，於區分一般管轄權、特別管轄權後再行區分普通審判籍及特別審判籍，並就條文適用一面直接適用民事訴訟法第3條至第19條，另一方面就一般管轄權之特別審判籍類推適用上開條文，確有治絲益棼之感，故上述學者見解，應有可供參考之處。

第二節 國際裁判管轄

第一項 直接管轄與間接管轄

國際私法上所謂管轄權確定，學說上一般區分為直接管轄權與間接管轄權。前者係指涉法庭地國依法庭地法就系爭案件是否具有管轄權；後者則係指外國法院判決是否得於他國為承認及執行而言¹⁹。而本文係以探究直接一般管轄權為重心，惟間接管轄權部份仍將予以概要介紹。相較於英美法系國家就管轄權問題曾創立具管轄權之法院得因對被告不利而行使裁量權拒絕管轄之「不便利法庭原則」，大陸法系國家對於國際管轄權之確定，一般均無完整之指示，而多以類推適用內國民事訴訟法或國際私法中管轄權之規定來加以解決。我國現行法規當中關於國際裁判管轄規定，除海商法第78條第1項（直接管轄）、民事訴訟法第402條第1項第1款、非訟事件法第49條第1款（間接管轄）等各別規定外，並無其他直接明文規定，雖然涉外民事法律適用法修正草案（原稿），曾於草案第11

¹⁶ 吳光平，「涉外財產關係案件的國際裁判管轄權」，法學叢刊第201期，頁61-62。

¹⁷ 法院對被告就專屬管轄以外一切訴訟事件，有審判權利者，被告即有受審判之義務，該法院即為被告之普通審判籍，亦即以被告與法院管轄區域之關係為標準。參見姚瑞光，「民事訴訟法論」，海宇文化，2004年2月，頁21；王甲乙、洪惠慈、鄭健才，「民事訴訟法新論」，三民，2003年8月，頁14。

¹⁸ 法院對被告就特種訴訟事件，有審判之權利者，被告亦有受審判之義務，該法院即為被告之特別審判籍。參見姚瑞光，「民事訴訟法論」，海宇文化，2004年2月，頁21；王甲乙、洪惠慈、鄭健才，「民事訴訟法新論」，三民，2003年8月，頁18。

¹⁹ 馬漢寶，「國際私法 總論 各論」，2008年9月，頁200。

條至第 13 條草擬國際裁判管轄規定，惟衡諸我國當前法制環境之各種因素，草案仍維持本法之既有格局，以涉外民事之法律適用問題為規範重點，故於涉外民事法律適用法修正草案（初稿），即將前開國際裁判管轄之草案規定刪除²⁰，嗣立法院於 99 年 4 月 30 日第 7 屆第 5 會期第 11 次會議三讀通過司法院與行政院會銜送請審議之「涉外民事法律適用法修正案」，並經總統於 99 年 5 月 26 日以華總一義字第 09900125551 號令公布（現已施行），亦無國際裁判管轄規定，縱於修正草案總說明中，亦僅有「外國法院判決、外國仲裁判斷及內國法院之國際管轄權等問題，雖亦屬於國際私法之領域，晚近外國立法例並有將其與法律適用問題合併，而以單一法規予以整體規定之趨勢，惟衡諸我國當前法制環境之各種因素，本稿乃維持本法之既有格局，仍以涉外民事之法律適用問題為規範重點」之簡單解釋²¹，併此敘明。

就直接管轄來說，某一涉外財產事件應由何國法院來行使管轄權，此為國際裁判管轄決定之問題。相對於此，國內管轄則係指內國法院就某特定訴訟事件，應以何標準分配予各個法院審理。而就間接管轄，即本國法院是否承認外國法院之確定裁判效力時，判斷外國法院就該涉外財產事件有無管轄權。惟如前述，國際裁判管轄規定目前多委由各國之內國之民事訴訟法或國際私法上管轄權相關規定來加以規範，但考量到各國規定不一，且由於國際公法對於一國行使其管轄權範圍之規定並不明確，致使對法庭地與系爭案件間牽連性要求較難實際貼近涉外民事紛爭案件事實之內國民事訴訟法管轄法則，反而成為現行國際民事訴訟管轄之基礎。這情形造成國際裁判管轄權的範圍擴大，且未能合理分配國際社會上各國法院之裁判機能，即所謂「過剩管轄」(exorbitant jurisdiction)之情形²²。此不僅容易引起國際裁判管轄之積極衝突，該確定判決將來在外國亦難以獲得承認與執

²⁰ 張銘晃「智慧財產權事件之國際裁判管轄」，中正大學法律學研究所博士論文，2010 年 6 月，頁 21-22。

²¹ 司法院涉外民事法律適用法修正草案總說明 <http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=11855> (last visited: 2011 年 6 月 6 日)。

²² 吳光平，「國際私法上國際裁判管轄發展之新趨勢」，軍法專刊第 53 卷第 3 期，頁 126。

行。因此，法院就判斷就系爭案件有無間接管轄權時，是否應與直接管轄採取同一國際裁判管轄規則作為判斷基準，抑或只要內國或第三國法院不具專屬管轄時，得肯定為判決之外國法院該國之管轄規則，學說上則有所爭論。

第一款 直接管轄・間接管轄同一說

此說（又稱基準同一說；鏡像原則說）認為直接及間接管轄自行使裁判管轄權以達成國際間民事裁判功能分配此一觀點來看，除法庭地國有異以外，實際上並無本質上之不同。故是否承認外國法院判決，應得逕依本國之直接管轄判斷基準來認定系爭之涉外財產事件是否有國際裁判管轄。再者，為了事後對於在外國法院受不利判決之被告於訴訟程序上保障，承認國對於間接管轄之判斷亦有依其內國之國際裁判管轄規則決定之實益。從而，承認國法院於承認判決國法院判決之效力時，關於判決國法院先前就該涉外財產事件是否有國際裁判管轄，即應同樣以承認國法院之直接管轄判斷基準加以認定。此說為日本學界通說²³，更為「布魯塞爾公約」與「布魯塞爾規則 I 所採」²⁴。我國學說上雖亦以基準同一說為通說，惟亦有學者主張在不抵觸承認國專屬管轄權基準之前提下得以判決國管轄規則決之。

第二款 間接管轄獨自說

此說則認間接管轄係本國法院對外國法院業已終了之訴訟程序，於事後再就其是否具有國際裁判管轄為一法律上之評價，自與直接管轄有異。再者，世界各國就直接管轄規則實難謂一致，若逕採同一說將則可能因承認國法院其直接管轄

²³ 高桑昭、道垣内正人編，「新裁判實務大系（3）國際民事訴訟法（財產法關係）」，青林書院，2003年10月初版，頁327-328；安達榮司，「國際民事訴訟法の展開—國際裁判管轄と外国判決承認の法理」，成文堂，2000年5月初版，頁148；小林秀之、村上正子，「國際民事訴訟法」，弘文堂，2009年6月30日初版，頁139。

²⁴ 吳光平，「涉外財產關係案件的國際裁判管轄權」，法學叢刊第201期，頁63。

判斷基準與他國不同或過於狹隘，將造成許多判決國之判決無法受到承認，並有害於當事人就判決結果實現之預見可能性。進而形成所謂「跛行法律關係」之窘境。故無論在日本²⁵或我國學界²⁶，亦有認承認國在決定是否具有間接管轄權時，應採取較直接國際管轄權更為寬鬆緩和之標準（又稱「緩和說」），以利國際的調和及解決紛爭之實效確保。實則在此說之下另有「判決國法說」，然因此說除似有過度放寬判決國管轄判斷範圍外，亦完全剝奪內國法院審查之餘地，縱其理念係基於維持判決之國際一致性及欲迴避跛行法律關係，但實欠缺對被告之保護，故此說較少人採²⁷。此外，在間接管轄判斷基準上如何決定，又應針對何種類型訴訟放寬，則因尚未具有明確且具體之方法，故此說雖在解釋論上有其貢獻，但在實務上如何運用或在立法論上成一家之言，則尚有待克服。

第三款 小結

本來我國涉外民事法律適用法修正草案對於此一爭議，係採取間接管轄獨自說之見解，認為間接管轄權宜採取較直接管轄更寬之規定，故參考歐洲 1978 年關於外國裁判承認與執行公約，於（初稿）第 16 條增定：「外國法院之裁判，其在外國管轄權之取得係基於下列情形之一者，在中華民國視為無管轄權，一、對於被告訴訟程序之通知或其他文件之送達。二、原告之國籍。三、對於被告與

²⁵ 日本學說介紹請參閱高桑昭、道垣內正人編，「新裁判實務大系（3）國際民事訴訟法（財產法關係）」，青林書院，2003 年 10 月初版，頁 327-332。另亦有學者採折衷說，認為基本上承認同一說，但得承認例外，如於國際訴訟競合時，似不宜逕行因內國法院已為判決即逕行排斥外國法院所為判決而仍容有由與直接管轄規則有些許差異之間接管轄規則來判斷何處為適合之法庭地。請參閱小林秀之、村上正子，「國際民事訴訟法」，弘文堂，2009 年 6 月 30 日初版，頁 140。

²⁶ 林秀雄，「國際裁判管轄—以財產關係案件為中心—」，收錄於劉鐵錚教授六秩華誕祝壽論文集編輯委會，「國際私法理論與實踐（一）」，學林，1998 年 9 月，頁 122；陳長文，「外國判決之承認—從歐盟「布魯塞爾判決公約」及美國「對外法律關係新編」評析民事訴訟法第四〇二條」，收錄於《國際私法理論與實踐（一）劉鐵錚教授六秩華誕祝壽論文集》，學林，1998 年 9 月，頁 229-242。

²⁷ 安達榮司，「國際民事訴訟法の展開—國際裁判管轄と外国判決承認の法理」，成文堂，頁 149-150，2000 年 5 月

系爭事件無關之些許財產之扣押」。本條規定原意應是為保護被告利益，惟於司法院92年11月11日公布之「921028 涉外民事法律適用法修正草案條文對照表」（1稿）中遭刪除。

第三節 決定國際裁判管轄之理念

各國於決定國際裁判管轄時，其根本理念約有三說²⁸，即國家主義、國際主義、普遍主義。茲介紹如下：

第一項 國家主義

國家主義係指全然不作國際性的考量，而自本國利益及本國國民保護之觀點來決定國際裁判管轄。其適例為法國民法第14、15條²⁹。關於債務之履行，法國人無論為原告或被告，法國法院均有一般管轄權。此種類型為保護本國或本國國民利益，而擴張本國之一般管轄權，故亦被稱為「內國保護主義」。

第二項 國際主義

國際主義係指將國際裁判管轄之問題視為國家主權衝突的一種局面，而遵循對人主權及領土主權之國際法上原則來解決國際裁判管轄問題。其典型的例子即係關於不動產相關訴訟，大致上各國均肯定由不動產所在地國具有專屬國際裁判管轄。又或關於身分關係之訴訟，由當事人本國法院管轄等之主張，均係基於國家之領土主權或對人主權之觀念而生。

第三項 普遍主義

普遍主義則認為國際裁判管轄係指於國際社會上裁判機能對各國之分配，就

²⁸ 林秀雄，「國際裁判管轄—以財產關係案件為中心—」，收錄於劉鐵錚教授六秩華誕祝壽論文集編輯委會，「國際私法理論與實踐（一）」，學林，1998年9月，頁123-124。

²⁹ 徐維良，「國際裁判管轄權之基礎理論」，法學叢刊第183期，頁80。

裁判管轄之場所分配此點，其本質與國內土地管轄之決定並無二異。此種類型是基於世界主義之立場，以確保國際私法交通圓滑與安全為目的，其視野較前二說為廣闊，故在學說上普遍主義似乎較為多數學者所採，但若慮及其亦常有提倡國際主義而受國家主權制約的問題，且實際上國際裁判管轄與國內土地管轄間具甚大之質的差異，似亦不得逕認普遍主義具絕對之優位性³⁰。

第四節 決定國際裁判管轄之方法

國際裁判管轄之決定，若自各國間之衡平及法安定性與預測可能性之觀點，雖然希望藉由國際條約而得統一解決，但迄今仍未成立就國際裁判管轄具一般性且廣泛為規範的國際條約。就此問題，傳統之民事訴訟法學說係將之理解為國家主權之一種作用，屬於審判權界限問題，得由各國於其行使審判權之範圍內，自行決定如何處理之相關原則³¹。易言之，即由法庭地國在考量到兼顧當事人間的公平、裁判之適當正確迅速等因素後所決定之內國民事訴訟法上管轄原則來定之。然因我國現就此並無成文規定，係屬於法律欠缺而有需要以學說來加以補充之必要。但至於內國民事訴訟法之管轄原則如何反映出內國法院對涉外私法上紛爭案件具有國際裁判管轄權，目前學說上可謂是眾說紛紜，茲分述如下。

第一項 逆推知說

此說認為，得依內國民事訴訟法中有關土地管轄之規定為逆向推知，倘若符合普通審判籍或特別審判籍之要件，則不論系爭事件實際上為國內事件或為涉外事件，則視內國法院具有國際裁判管轄權。易言之，從內國民事訴訟法之土地管轄規定（如於我國，即係民事訴訟法第 1 至第 26 條），即可推知是否具有國際裁判管轄權。此因內國土地管轄規定具有「雙重機能性」³²，同時即為間接規定國

³⁰ 小林秀之、村上正子，「國際民事訴訟法」，弘文堂，2009 年 6 月 30 日初版，頁 35。

³¹ 邱聯恭，「司法之現代化與程序法」，自版，1992 年 4 月，頁 98。

³² 吳光平，「涉外財產關係案件的國際裁判管轄權」，法學叢刊第 201 期，頁 69-70。

際裁判管轄權之條文。

此說為德國通說，亦為日本早期之有力說³³。我國亦有學者採之，然反對此說者則認該說實則國際民事訴訟法學初期之理論，以內國土地管轄規定來承認國際裁判管轄權，係以下位概念推論上位概念，法理上有本末倒置之情形³⁴。且因過度強調國家主權，而未考慮到涉外事件牽涉到訴訟程序不同、準據法之差異，到庭之困難、移送制度之欠缺等因素，而未就國際協調之觀點出發，故有修正之必要。

第二項 管轄分配說

此說主張國際裁判管轄權之分配，應基於追求裁判之妥適正確、迅速、經濟及當事人間的公平等訴訟制度上之法理，將國際審判管轄之問題理解為屬於由國際社會各國協力分擔審判機能之問題³⁵。故應考量內國案件與涉外案件間所存有之重大差異。此外決定當事人實體權利義務歸屬之法律，亦由於各國國際私法規定難有一致，隨受訴法院所屬國之不同而有準據法適用上之相異。蓋涉外案件之當事人可能國籍不同，系爭法律關係、訴訟程序與結果所牽涉範圍超過一國，故自不宜逕依本國民事訴訟法規定逆推，而應在參酌及類推適用內國民事訴訟法規定時，併從國際協調觀點，依實際需要之程度為適當修正。是以，此說又被稱為部份修正類推適用說³⁶。此外，有學者認為法庭地國未加入的國際裁判管轄權公約，亦得為國際民事訴訟法規定之內容，自於為修正類推適用時作為參酌之法理³⁷。

然此說亦被批判作為決定國際裁判管轄之規則過於曖昧而就法安定性及預見

³³ 陳榮宗、林慶苗，「民事訴訟法(上)」，三民，2008年10月五版，頁93。

³⁴ 李木貴，「民事訴訟法(上)」，自版，2006年，頁2-11。

³⁵ 池原季雄，「國際裁判管轄權」，鈴木忠一、三ヶ月章監修，《新・實務民事訴訟講座(7) 國際民事訴訟・会社訴訟》，日本評論社，1982年，頁15。

³⁶ 吳光平，「涉外財產關係案件的國際裁判管轄權」，法學叢刊第201期，頁70-71。

³⁷ 蔡華凱，「國際裁判管轄總論之研究—以財產關係訴訟為中心—」，中正法學集刊第17期，2004年10月，頁20。

可能性有所欠缺，且因此說係依法理修正就內國土地管轄規定之類推適用，是否得以對應在不同事件類型涉外事件中所存在之特殊性，亦有疑問³⁸。

第三項 利益衡量說

此說認為必須按照個別案例中之諸要素(如弱者保護或與法庭地國間牽連性)為利益衡量，依是否具具體妥當性來決定是否具有國際裁判管轄權。且為利益衡量之同時，不能完全置內國民事訴訟法規定於不顧，而係應就每一案件類型針對內國民事訴訟法各規定之機能而重新賦予其意義，方得藉以判斷國際裁判管轄權之有無³⁹。惟此說亦遭批評為不確實且不安定，應以何利益作為衡量標準不易有一致見解⁴⁰。

第四項 特別情事論

此說為日本實務所採取。日本最高法院在馬來西亞航空事件中，原則上係採取接近逆推知說之見解，但在有特別情事，而導致違反追求「當事人之間公平及裁判之妥適、迅速」此理念之情形時，則不適用內國土地管轄規則。並列舉出應為特別情事內容之要素。縱具有內國民事訴訟法中任一審判籍，亦否認具有國際管轄權。換言之，而係藉由考慮特別情事來加以調節前述採用逆推知說而產生的問題，亦得以於個案中為具體之利益衡量。此說有見解稱其為修正之逆推知說。但有批評認為，此說應為法理說，蓋若依日本於 2011 年修正民事訴訟法前之規定，解釋論上應無修正出特別情事之空間。

³⁸ 依管轄分配說，則若非與外國法人在內國營業所業務相關之事件，應否認內國之國際裁判管轄，但就如國際航空公司之墜機事故，原則上應肯定內國之國際裁判管轄，且亦難以考慮到如遠東航空公司事件般因無正式外交關係而導致證據無法取得這種特殊情形。參見小林秀之、村上正子，「國際民事訴訟法」，弘文堂，2009年6月30日初版，頁38。

³⁹ 石黑一憲，「現代國際私法」，東京大學出版會，1986年，頁291。

⁴⁰ 李木貴，「民事訴訟法(上)」，自版，2006年，頁2-11。

然應注意者係上開判決僅係嘗試跳脫出過往逆推知說之一步，真正堪稱採取特別情事論的關鍵性判決，則係平成9年11月11日之德國車預託金事件判決，如被告預測可能性、證據方法所在地等⁴¹。

然有日本學者認該國實務未就是否具有其所採特別情事之判斷應考慮的要素為足夠具體之說明，而提出應考慮當事人間之公平(如被告與法庭地間關連程度、被告負擔之輕重、被告之預測可能性及對被告之公平、原告與法庭地關連程度、原告之利益、有無代替之法庭地、當事人間訴訟遂行能力之差距)、裁判之妥適迅速(證據調查或證人訊問之難易、準據法選擇問題、裁判實效性、法庭地對事件及當事人所具有的關連及利益)、國際間協調與調和(國際裁判管轄權之妥適分配、國際性共同法目的之促進)。此說亦值參考⁴²。

第五項 新類型說

新類型說主張，因內國民訴法土地管轄之部分規定，作為國際裁判管轄規定原先即有不妥，故國際裁判管轄權之決定，不應拘泥於內國民事訴訟法之規定，而應就各個事件類型自由形成國際民事訴訟法之管轄法則。此說認為利益衡量說除有上述不確實、不安定與預測不可能之缺點外，且因是否承認管轄乃全有全無(all or nothing)之結論，故不適合設定過於重視就各別情形為考量之判斷架構。是以，為求法律安定性，應一方面依事件類型納入比較法及國際條約上之見解考量以形成明確之國際裁判管轄法則，另一方面在考量具體個案中所存在的「特別情事」之同時，亦應避免過度擴大特別情事之內容而對依據該規則判斷之結果加以修正⁴³。

⁴¹ 小林秀之、村上正子，「國際民事訴訟法」，弘文堂，2009年6月30日初版，頁43-45、48-53。

⁴² 松岡博，「現代國際私法講義」，法律文化社，2008年11月15日初版，頁282-284。

⁴³ 道垣內正人，「國際裁判管轄權」，收錄於「新・裁判實務大系第3卷 國際民事訴訟法(財產法關係)」，頁43-45、47。

第六項 調和說

此說認為為保障平等使用法院之機會，國際裁判管轄權之決定應調和諸說。主張此說之學者認為，為賦予實質上平等使用審判制度之機會以保護弱者之權利，應就個案為利益衡量；此外，系爭物所在地、證據資料集中地及當事人生活或從事經濟活動之地亦得作為決定國際裁判管轄之標準，換言之，則得類推內國民事訴訟法中相關規定。另亦應考量程序進行之難易及判決實效性等因素⁴⁴。此說可謂以管轄權分配說為主兼採其他三說相互修正、相互為用，依個案情形求得最符合各種國際裁判管轄權確立因素，進而肯定國際裁判權合理存在之基礎⁴⁵。

第五節 決定國際裁判管轄之審酌因素

法庭地國就涉外財產事件判斷有無國際裁判管轄時，宜先了解認定國際裁判管轄權之審酌要素為何，亦即行使管轄權之合理基礎為何。學說上傳統主要納入考量之因素概有：國籍、住所、當事人合意、行為地或結果發生地、物之所在地等，另有在利益衡量下可能納入之要素，如當事人生活、經濟活動之所在地而不必然區分原被告，即係基於當事人間公平之角度。除此之外，基於裁判之理念，尚有以適當、公平、迅速、經濟為思考導向而納入如證據資料集中地、判決預測可能性等其他相關連之因素。茲分述如下：

第一項 當事人生活與經濟活動之根據地

為求當事人間之公平，自原告角度，賦予其充分準備而得以主動立場起訴，另一方面自被告角度，則為避免被告遭受訴訟上突襲，兩相比較之下，應可得出關於決定管轄應適度保護被告之結論（亦即「被告應受較大保護原則」）。而該結

⁴⁴ 邱聯恭，「司法之現代化與程序法」，自版，1992年4月，頁100-102。

⁴⁵ 張銘晃「智慧財產權事件之國際裁判管轄」，中正大學法律學研究所博士論文，2010年6月，頁42。

果，依羅馬法上之「以原就被」原則，即以被告之住所地（如為法人即為其主事務所或主營業所所在地）為決定國際裁判管轄權最為基本之要素（或稱絕對管轄原因）。蓋若由被告生活與經濟活動之法庭地國行使管轄，將可減少被告應訴之不利利益。

然近來亦有學者認此因素應非絕對，若過於硬性認定被告必較原告需要保護，便有可能落入片面考量被告利益而置原告利益於不顧之情形發生，故似應於具體個案中就雙方當事人之不利益為衡量後再為國際管轄之判斷。申言之，若在他國訴訟對原告有應訴不便、證據收集不易等不利時，為避免原告因此放棄訴訟，此時亦應從原告之立場加以考量。此類型之事件多為勞動事件、消費者保護事件、保險事件等，原告與被告相較之下若為弱勢之一方，則在判斷上會有保護原告之傾向。

第二項 證據集中地

由於謹慎而正確之裁判，有賴於正確之事實認定、正確地適用法律，以及當事人間充分進行之訴訟活動，而其中關於事實之認定受證據充實與否影響極大，因此證據之集中地即為國際裁判管轄權決定之重要因素之一。如於涉外侵權事件中證據所在地多在侵權行為地，故此際原則上便得認侵權行為地之法庭地國法院得行使國際裁判管轄。然證據資料之集中地並非絕對之審酌因素，應予注意。

第三項 判決實效性

從迅速、經濟之觀點，判決之實效性即判決內容得否執行，亦為確定國際裁判管轄權之要素之一，特別係於給付判決之情況，何國法院得以迅速經濟地執行給付判決內容，即是用以判斷國際裁判管轄之合理基礎。此外，判斷是否具有實效性，亦應將有無可供強制執行，且具執行價值之財產納入考量因素。

第四項 國籍

當事人國籍，係表示隸屬於某一國家，在涉外身分事件中就婚姻、繼承等屬人事項上通常藉此承認當事人所屬國具有管轄權限。相對於此，涉外財產事件中原則上較少將其認為是管轄決定之要素。就此點有見解認為於國外發生之內國人對內國人侵權行為事件之管轄，其共同之內國國籍則為管轄權決定之重要要素⁴⁶。但若於決定國際裁判管轄之方法中採取類推我國民事訴訟法規定之見解，則因我國民事訴訟法並無規定國籍管轄，此際自難認國籍為考慮國際裁判管轄之審酌因素，應予注意。

第五項 預測可能性

當事人若得以預測將在某國訴訟時，則肯定該國有管轄權即具合理可期之基礎，因此預測可能性實亦為判斷國際裁判管轄權要素之一。如債務履行地、運送契約紛爭中之標的物到達地、產品責任中之產品流通地之管轄，均可由此推出。惟應注意者係，若預測僅基於主觀認知，則因無客觀事證得藉以判斷且主觀本身即因人而異，故以此為判斷管轄之審酌因素，實仍難謂為一具法安定性之基準。

第六項 公益與私益之權衡

於判斷國際裁判管轄權有時法院尚會斟酌其就該案件，法庭地是否具有實質利益 (Substantial Interest)，亦即該管轄權之實施對於當地公共利益以及人民之私益 (Public and Private Interest) 是否有所影響。私益即是指當事人利益，其包含原告及被告之利益。依英美法上「有效原則」(Principle of Effectiveness)，原告於提起訴訟時，自希望獲得有利之判決，在選擇法院時，總以將來能最有效執行該判決之法院為準。是以，基此原則，具管轄權之國通常為 (一) 被告長居之地或

⁴⁶ 徐維良，「國際裁判管轄權之研究—以財產關係事件為中心」，輔仁大學法律研究所碩士論文，2000年6月，頁90。

財產所在地；(二) 動產或不動產之訴之時，其物之所在地；(三) 原告及其所需證人所在之國家之法院，或此等人易於前往之國家之法院。而前述之原告之利益，並不得損及被告之利益，在「被告應受較大保護原則」之概念下，依「以原就被」原則之結果，應以被告及其證人較易於前往之國家之法院最為優先。而涉及公共利益之訴訟，各國法院在管轄分配上多設有強行規定。例如有關婚姻無效、撤銷婚姻、確認婚姻成立或不成立以及離婚等身分之訴訟，以及不動產之訴訟等，各國法律均強行規定由一定法院管轄而不容由當事人合意管轄。如上開有關身分之訴訟，多由當事人住所地或居所地之法院管轄，有關不動產之訴訟，則多歸不動產所在地之法院管轄⁴⁷。



第六節 涉外智慧財產權訴訟之國際裁判管轄總論

第一項 前言

所謂智慧財產權 (intellectual property rights)，係指保護人類智慧思想創作之權益，其實際上包含範圍，大致上涵蓋工業財產權與著作權。前者包括發明專利、實用新型專利、工業設計、商標、產地名稱、營業秘密與不正競爭之取締等，後者則包括對文學、藝術、科學、攝影、音樂、視聽作品等之保護。依據世界貿易組織 (WTO) 下於 1994 年所簽署之與貿易有關智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)，智慧財產權之保護包括著作、商標、產地標示、工業設計、專利、積體電路佈局 (layout designs-topographies-of

⁴⁷ 馬漢寶，「國際私法 總論 各論」，2008 年 9 月，頁 203-205。

integrated circuits) , 未揭露資訊 (undisclosed information) 以及反競爭之管制等。而依據世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization , 簡稱 WIPO) 所揭之智財權客體則可略為發明專利、商標、產地標示、實用新型、工業設計、著作權、電腦程式、著作鄰接權 (neighboring Rights) 以及不正競爭之取締等⁴⁸。本文以下，則將主要以較常見之專利、商標及著作權之保護來加以討論。

由於智慧財產權所保護的客體並非具體可見或可觸碰之有體物，為其本質之無體性，實反映出其極易為他人所不當剽竊、影射及掠奪而致生損害之特性。此外，其尚具有一旦遭受不法侵害後，即難以回復其原先市場價值之特性⁴⁹。是以，無論是各國之國內立法、歷來之國際條約就如何賦予智慧財產權適當的權利保護此一問題，無不殫精竭思。然而，因智慧財產權法制原則係為屬地主義原則之立法模式，在此原則之運作下造成各國智慧財產權之效力限定於權利賦予國之領域內，當智慧財產權紛爭包含涉外因素時，對於受訴民事訴訟之法院，即須處理其是否具有國際裁判管轄權而得以進行本案審理此一問題。此外，各國就智慧財產權之成立要件，取得方式等規定亦非一致，復加上相關條約中互惠主義、國民待遇等原則之適用，造成此問題益加錯綜難解。再者，今日更因交通與通訊手段之高度進步，國與國間之藩籬逐漸模糊，法院如何處理跨國界甚至全球性之智慧財產權紛爭，如網路智慧財產權侵害，對智慧財產權之保護是否仍須緊守屬地主義原則，亦有學者提出質疑⁵⁰。故就智慧財產相關紛爭案件之程序提起與法律適用在各國裁判實務上，在近年來便成為論爭焦點。由於我國現行法制就涉外智慧財產權紛爭事件之國際裁判管轄並無規定，故本文以下即先就相關之國際公約、規範及草案為介紹。

⁴⁸ 曾陳明汝，「國際私法原理(續集)－各論篇一」，學林，2003年6月，頁155-156。

⁴⁹ 齋藤憲道，「技術情報と企業活動」，知財研フォーラム Vol.76，財団法人知的財産研究所，頁8-11，2009年2月。

⁵⁰ 申美穗，「知的財産権侵害訴訟に関する国際裁判管轄について(一)」，法学論叢，第155卷2号，2004年5月，頁30。

第二項 智慧財產權保護相關國際公約

第一款 前言

工業革命後，西歐國家紛紛對外拓展貿易，對於工業財產權與著作權之國際侵害亦最為敏感。自 1883 年保護工業財產權巴黎公約以及 1886 年著作權保護伯恩公約可謂有關國際私法上有關智慧財產權國際保護之最古老公約。本文以下將就公約中重要共通原則加以介紹。又，由於巴黎公約同時就專利權及商標權有所規定，故為免重複論述而將此二者併於「須登記智慧財產權」此款當中。僅就此二者規定不同處另為文述之。此外，就公約中所牽涉之實體要件則因與本文研究目的較無關係，故予以略去，併此說明。

第二款 須登記智慧財產權

第一目 巴黎公約

自 18 世紀工業革命以來，國際貿易興盛，產品流通無遠弗屆，為加強因工業活動所涉及之財產權之保護，法國瑞士等 11 國乃於 1883 年 3 月 20 日在巴黎簽訂了「保護工業財產權之巴黎公約」(Paris Convention for the Protection of Industrial property) 該公約於 1884 年 7 月 6 日生效。嗣經七次修訂，現行條文是 1980 年 2 月在日內瓦修訂的。巴黎公約是第一個保護工業財產權的多邊國際公約，也是最基礎的工業財產權保護之國際條約，許多重要的原則均於其中確定，之後許多國際性條約亦以巴黎公約為基礎而訂定。1967 年原巴黎公約參加國在斯德哥爾摩簽訂了「建立世界智慧財產組織公約」，決定由 WIPO 集中管理巴黎公約參加國所組成「工業財產保護同盟」(Union for the Protection of Industrial Property) 之行政工作，也因此 1967 年制訂之「建立世界智慧財產組織公約」開始出現「智

慧財產權」(Intellectual Property Right) 的用語，亦即包括巴黎公約中的工業財產權及伯恩公約中之著作權。

巴黎公約制訂之基本目的是確保一同盟國內之工業產權在所有其他同盟國都能得到保護。然由於利益衝突及規範模式之不同，各同盟國之規範差異甚大，且巴黎公約其目的亦非制訂一個統一的工業財產法或專利實體法，因此乃發展出一種以各同盟國之國內立法為基礎所進行的保護模式。亦即巴黎公約在尊重各同盟國國內立法之同時，也規定了各同盟國應共同遵守的基本原則，以調和各同盟國之立法。巴黎公約中除對適用客體做出規定外，其可謂最重要的一點便是首就智慧財產權訂立同盟國須遵守之一般基本原則，如國民待遇原則、優先權原則及獨立原則。

國民待遇原則 (National Treatment)：在許多國際規範中均訂有國民待遇原則之規定，其係為確保不歧視所為之設計，為巴黎公約之重要基本原則。其意義為在工業財產領域內，各同盟國應賦予其他同盟國國民（以及依第 3 條所定類似國民）與其本國國民相同之待遇，而不得主張以互惠原則為適用的先決要件。因為公約的立法原意為，所謂「互惠原則」本已涵蓋於公約所明訂的義務中。巴黎公約第 2 條即為「國民待遇原則」，根據該條，同盟國國民得於他國主張適用他國的本國法律而不致遭受差別待遇。其所指「法律」，並不包括公約本身的條文，而應指各同盟國的本國法律，亦不包括其他國際條約，除非其已併入本國法律。因此，各國間若以條約方式訂定保護彼此間國民的權益，例如雙邊協定或依公約第 19 條訂定的協定；且該些條約內容又全然取代其本國法時，除參與締約的國家國民以外，其他非巴黎公約同盟國國民便無法依「國民待遇原則」主張該特定條約之適用。此外，公約第 3 條規定：「非同盟國家之國民，在任一同盟國領域內，設有住所或設有實際且有效之工商營業所者，應與同盟國家之國民享有同等待遇」，此即「準國民待遇原則」。

由於對侵權行為之緊急措施，例如假處分等乃屬於巴黎公約第 2 條第 1 項規

定所稱之利益，因此巴黎公約之國民待遇原則係擴及於對侵權行為之緊急措施，然應注意此原則只適用於會員國內之外國（仍係會員國）國民得享受本國國民之待遇，而不得被用以要求對會員國內之本國人（或於本國有住居所之人）享有與他國相同之待遇。此外，由於巴黎公約之國民待遇原則不能以互惠為前提，但會員國只有在最低權利標準所及之範圍內有對其他會員國國民有利之公約義務。而因為巴黎公約僅有少數之最低權利標準規定，故縱同屬巴黎公約之會員國，亦可能在專利保護上有很大差距⁵¹。

由商標權受保護之範圍及效力來看，商標權具有屬地主義之特性。此處所謂「屬地主義」係指商標之保護及由之所引起的法律效果係受保護該商標之國家領域的限制，且完全依該國的法律規範定之之意。例如在我國受到保護之商標（包括註冊及雖未註冊，但因屬著名商標而受保護之情形），始受中華民國商標法之規範。我國商標法對於在外國受到保護，而在我國不受到保護之商標無其適用。同樣地，其他國家之法律對在我國受保護，而不在該國受保護之商標亦無適用。因此，商標之保護在各國是互相獨立，互不影響的。巴黎公約第6條即為獨立性原則之規定。就此應注意與管轄權決定上之屬地主義有所不同。

然而在巴黎公約，商標獨立性原則乃有其例外，即商標權人在本國之商標註冊，對於其就同一商標在其他同盟國的註冊雖不能有否定之影響，但卻可以有肯定的影響。（巴黎公約第6條之5A項前段規定：各同盟國對於已於原始國依法取得註冊之商標，於本條所規定之條件下，應接受其申請並賦予保護）此為商標獨立性原則之例外。在巴黎公約亦訂有專利獨立性之規定，但專利獨立性與商標獨立性未盡相同，蓋在專利並無類似以上之例外規定。這是基於商標與專利之性質使然。商標之作用是作為不同商標之區別標識，其目的不僅在保障商標權人之利益，亦在保護消費者之利益。然由於各國商標保護制度有異，如商標在不同國家具有像專利一樣的完全獨立性，可能使在本國獲得註冊之商標，在外國卻不能註

⁵¹ 許忠信，「國際專利公約及發展趨勢」，經濟部智慧財產局，2009年1月初版，頁37-38。

冊，其結果將導致在不同國家裡，來源相同之商品以不同商標為標識之情況增加⁵²。

巴黎公約第 6 條之 5，規定在同盟國內一國註冊之商標在其他國家所受到之保護，係對獨立原則及國民待遇原則之例外規定。因上述制度未考慮各同盟國國內立法差異甚大，以及在不同國家使用商標於相同商品的權利人之間的權益，故為消弭各國間不同立法以至某些商標無法在不同國家同時取得註冊之影響，而於此條明訂於原始國依法核准註冊之商標，在符合本條要件下其他同盟國應賦予其保護。例如單純的數字、字母、姓氏、地名、立體形狀等，有些國家有保護立體商標之規定，有些則無。然依本條項受保護須具備下列兩要件，即申請人就其商標已於其「原始國」「依法取得註冊」。原始國之認定則依本條項 2 款規定，指申請人設有實際工商業營業所之同盟國家，若無則以其設有住所之國家為原始國，若無住所但為同盟國國民時，則以其國籍所屬國為原始國。之所以限制必須在原始國依法取得註冊之立法目的，在防止申請人任意選擇一較為容易註冊之國家取得註冊⁵³。

此外，一般咸認與巴黎公約相關之屬地主義原則，由於並未被納入於公約條文中，故不擬於此介紹，而將於後另闢專節進行討論。

第二目 TRIPs 協定

巴黎公約是由 WIPO 所管理，然因其並不具有任何強制力，導致國際間仿冒等不法侵害行為漸增卻無法為有效之國際保護。是以，為減少因仿冒行為等所造成國際貿易之扭曲障礙，並顧及對智慧財產權之有效、適當保護，在 1994 年 4 月 15 日關稅貿易總協定之烏拉圭回合部長貿易談判時，由美國主導決定建立世界貿易組織之協議及與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs 協定）並於 1996 年 1

⁵² 陳昭華，「國際商標權公約及發展趨勢」，經濟部智慧財產局，2009 年 1 月初版，頁 25-26。

⁵³ 陳昭華，「國際商標權公約及發展趨勢」，經濟部智慧財產局，2009 年 1 月初版，頁 36-38。

月 1 日開始生效。

TRIPs 協定第 1 條 1 項。會員得提供較 TRIPs 協定規定更嚴格之保護標準。此外由於各國所採取之法律體制並不相同，故本協定所要求的是保護之結果。至於保護方法則原則上得由會員自行決定⁵⁴。故由此可知 TRIPs 協定並非具有自動履行 (self-executing) 之性質，尚有賴於各會員國將其有效轉換成內國法後加以實踐。且協定未要求會員國制訂完全一致之立法，各會員國可在其法律制度及實務內自由決定實施協定之方式。與巴黎公約間之關係則因 TRIPs 協定第 2 條可知在商標規範上，TRIPs 協定之會員仍有遵守巴黎公約之義務。尤其我國雖未加入巴黎公約，但依此規定仍有遵守巴黎公約中關於商標規定之義務。

國民待遇原則，在巴黎公約中係指會員對待其他會員之國民的待遇不得低於其對本國國民之待遇。而在 WTO 中的基本涵義係指外國人在法律地位、訴訟程序以及投資等方面享有不低於本國人之待遇，從而消除給予外國人在貨物貿易、服務貿易及智慧財產權方面之歧視性待遇。在 TRIPs 協定制訂前之 GATT 體制下，國民待遇原則僅適用於貨物貿易上。然至 TRIPs 協定時，則開始將國民待遇原則擴大適用於智慧財產權領域。國民待遇原則在智慧財產權上之意義，即是會員對於其他會員在智慧財產權提供之待遇不得低於對本國國民之待遇。TRIPs 協定第 3 條 1 項規定即為國民待遇原則，2 項則為國民待遇原則之例外⁵⁵。

⁵⁴ 羅昌發，「國際貿易法：世界貿易組織之下之法律新秩序」，頁 646，元照，2002 年 2 月初版 4 刷。

⁵⁵ Article 3 National Treatment

1. Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection (3) of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS.
2. Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised

關於國民待遇原則所適用之事項，依照 TRIPs 協定附註 3 所示：「包括影響智慧財產權之保護要件、取得、範圍、維持及執行之事項，以及影響本協定所明示處理之智慧財產權之使用之事項。」亦即不論實體或程序均有國民待遇原則之適用。但 3 條 2 項為一例外。蓋在司法及行政程序上，任何人都很難要求在另一國取得完全之國民待遇，因為此乃各國傳統法律制度所決定的。我國商標法 8 條 1 項即係無國民待遇原則適用之例子⁵⁶。

TRIPs 協定中另一重要原則即係最惠國待遇原則 (Most-Favoured-Nation Treatment)。此原則一般係指一國在貿易、航海、關稅及法律地位等方面給予另一國的優惠待遇不得低於現在或將來給予任何第三國的優惠待遇。在巴黎公約僅規定國民待遇原則，TRIPs 協定則兩者均有規定。TRIPs 協定第 4 條分別規定最惠國待遇原則及其例外。該條所列出四種例外中，與商標權有關者有下列兩項：第一，為非限於保護智慧財產權而具有一般性之司法協助或法律執行之國際協定所造成之利益、優惠、特權或豁免，如兩會員間訂定司法互助協定，則得相互承認對方法院之判決並加以執行。此一協定雖非針對智慧財產權，但當其適用於智財權案件則此兩國間就智財權之保護相互提供利益。第二，會員在 TRIPs 協定生效前，透過雙邊或多邊協定，以互惠為基礎所相互授予之有關智財權利益，並不受 TRIPs 協定最惠國待遇原則之限制。換言之，會員在此情況下所相互授予之任何優惠或利益，不須亦授予其他會員國，但須符合通知義務及不致造成恣意或不正當歧視⁵⁷。

根據 TRIPs 協定第 1 條 3 項及第 2 條規定，僅要求會員履行四個已有的公約 (巴黎公約、伯恩公約、羅馬公約及積體電路智慧財產權條約) 之義務，不論該會員是否參加了以上公約。對於該四個公約以外已有的公約，尤其對於程序性已有之公約，則未參加之會員不能任意以 TRIPs 協定要求參加公約之會員對其盡義

restriction on trade.

⁵⁶ 陳昭華，「國際商標權公約及發展趨勢」，經濟部智慧財產局，2009 年 1 月初版，頁 64-65。

⁵⁷ 羅昌發，「國際貿易法：世界貿易組織之下之法律新秩序」，頁 652-654 元照，2002 年 2 月初版 4 刷。

務。最惠國待遇原則與國民待遇原則都是為了確保不歧視待遇之規範，但兩者得以適用之情形仍有差異。要言之，最惠國待遇原則是「外國與外國平等」；國民待遇則是「外國與內國平等」⁵⁸。

第三款 著作權

第一目 伯恩公約

1886 年簽署之伯恩公約（Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works）為世界上最早之著作權保護國際立法，其間經過七次修正，最後一次為 1971 年在巴黎修正之版本，此一修正版（著作人格權除外）即為 TRIPS 協定所引用之版本。此公約原則上係透過國民待遇原則之方式，來就美學創作（aesthetic creations）來加以保護（第 5 條第 1 項）。同條 2 項另揭櫫之兩個基本原則，即自動保護原則（principle of automatic protection）與獨立保護原則（principle of the independence of protection）。前者係指，對符合國民待遇原則之著作權保護不得附加任何形式要件；後者則指上開對專利權之保護，不應因該著作於其原始國是否受保護而有影響⁵⁹。同條 3 項規定則係屬地主義原則之體現：「除本公約另有規定外，其保護範圍及賦予著作人保護其權利之方法，應專依主張保護所在地國家法律定之」。然當著作人並非該受本公約所保護著作之原始國（the country of origin）之國民時，仍應享有具該國國民資格之著作人相同之權利。

同條第 4 項則就原始國有詳細規定。其主要內容概為，當該著作在單一會員國內首次發行時，該首次發行國即為原始國。當該著作在兩個以上之國家同時發行時，若這些國家均為伯恩公約會員國，則以立法提供最短保護期間之會員國為原始國；若這些國家並非同時為伯恩公約會員國，則以伯恩公約會員國為原始國

⁵⁸ 陳昭華，「國際商標權公約及發展趨勢」，經濟部智慧財產局，2009 年 1 月初版，頁 68。

⁵⁹ 曾陳明汝，「國際私法原理(上集)——總論篇一」，學林，2003 年，頁 221。

第二目 世界著作權公約

1952 年簽署之世界著作權公約(Universal Copyright Convention, 簡稱 U.C.C), 1971 年於巴黎修正, 在 1977 年締結修正後之條約。其主要基本原則為國民待遇原則(第 2 條)與最低限度保護原則(第 4 條之 2)。此公約係由聯合國教科文組織所推動, 以提供伯恩公約以外的另一選擇, 主要締約國為就著作權保護採取方式主義之美國及拉丁美洲國家。在此意義上, 被稱為完成就著作權保護上搭起採用方式主義與採用無方式主義國家間橋樑此任務之條約⁶¹。

此公約重要之處在於, 縱依締約國本國之著作權法就著作權之保護採取方式主義而以登錄或登記為必要, 但只要第一次發行時印有©之標記、著作人姓名及發行年月日, 即視為已滿足上開法令所規定得受保護之要件, 而受各會員國保護(第 3 條第 1 項)。但就上開權利之確保及訴訟程序要件等, 仍依各國之規定(第 3 條第 2 項及第 3 項)⁶²。然隨著 TRIPS 協定之簽訂, 已逐漸喪失其重要性⁶³。

第三項 國際管轄相關國際公約、國際規範、公約草案

第一款 1966 年海牙國際私法會議

海牙國際私法會議雖於 1966 年針對外國判決的承認與執行問題, 通過了「民事及商事之外國判決承認與執行公約」(Convention of 1 February 1971 on the

⁶⁰ 許忠信, 「國際著作權公約及發展趨勢」, 經濟部智慧財產局, 2009 年 1 月初版, 頁 22-23。

⁶¹ ワシントン大学ロースクール先端知的財産研究センター, 「国際知的財産紛争処理の法律相談」, 青林書院, 2006 年 12 月 7 日初版, 頁 5。

⁶² 紋谷暢男, 「無体財産権概論」, 有斐閣, 1994 年 4 月 30 日 5 版, 頁 185-186。

⁶³ 謝銘洋, 「智慧財產權法」, 元照, 2008 年 10 月初版, 頁 91。

Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial

Matters) 」，並於 1971 年生效，惟因最終僅有塞浦路斯、荷蘭、葡萄牙和科威特四國簽署，實難謂該公約廣為國際接受，而具有廣泛拘束力。嗣後之國際私法會議檢討 1971 年舊公約失敗之主因，多認因該公約僅規範間接之國際管轄，對於直接之國際裁判管轄仍然放任內國法決定之故。

第二款 1999 年海牙公約草案

美國在 1992 年的海牙國際私法會議一般問題委員會上，為促進有關管轄權及執行判決承認之穩定性，且欲取代上述 1971 年的舊公約，而提案制定一得同時規範全球之直接國際裁判管轄權與外國判決之承認與執行的新公約。海牙國際私法會議為審查該提案之可行性，即設置審查委員會 (Working group)，對該提案加以檢討。基此提案，海牙國際私法會議自 1996 年起著手制訂有關國際裁判管轄及外國判決之承認與執行的多國間條約(「關於民商事件之裁判管轄及外國判決承認及執行公約」)，並於 1999 年 10 月完成此公約之準備草案「民商事之裁判管轄暨外國判決的承認與執行公約準備草案 (Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters) 」(以下簡稱 1999 年草案)，並決定將其列為 2000 年所預定之第十九會期之正式議題，且為作好相關準備，設置有以作成公約案為任務之特別委員會。此草案廣泛地規定了有關國際裁判管轄之事項⁶⁴，其內容包括一般管轄、間接管轄、個別紛爭類型之管轄、合意管轄、應訴管轄、訴訟競合、不得行使管轄權之例外情形等。

本公約之類型屬於混合 (mixed) 公約，在該公約中將管轄之原因區分為「白名單 (white list)」、「黑名單 (black list)」與「灰色地域 (grey area)」。而於白名單上所載之管轄原因，乃公約上所肯認之直接管轄權之規定，他締約國基

⁶⁴ 何佳芳，「日本民事訴訟法中國際裁判管轄之立法芻議與對我國之借鏡」，台灣本土法學 135 期，頁 26-27。

於此等原因所為之判決，如具備相關之承認與執行要件，則其餘締約國負有承認與執行之義務。相反的，如於黑名單上所載之管轄原因，任一國家皆不得以此來肯認自國之裁判管轄權。因此，此即非遵守該公約所為之判決，若真作出此種判決，則其他締約國尚負有就此判決拒絕承認與執行之義務。此外，承認介於二者中間之灰色地帶，實乃混合公約之重點。此灰色地帶並無名單，締約國只要非黑名單上所載之管轄原因，得基於內國法所承認之管轄原因而為判決。但是，該管轄原因須以白名單上所未記載者為限，且他締約國並無承認該判決具有間接管轄權之公約上之義務，而得依其內國民事訴訟法之規定，自行決定是否承認該判決⁶⁵。

然此草案原預定於 2000 年所舉行之外交會議中進行審議，但由於尚有某些項目尚未審議而成，對於在此情況下急於進行參考投票做成條文案，故先是受到美國對該草案表示強烈反對而導致延期。其後在 2001 年 6 月所召開之外交會議中，以美國為首之英美法系國家與大陸法系國家間之歧見與對立仍難以消弭。如在公約所應採取的架構上，混和式公約此一想法最初係由美國所提出，然相對於此，大陸法系國家，則採取若非如布魯塞爾規則、盧加諾條約般之雙重條約(double convention)則無意義之尖銳態度⁶⁶。其他見解上之不同，則例如就契約事件與侵權行為事件之特別審判籍部份，英美法系國家認應自被告行為出發，主張以法庭地與該行為間之關連性作為判斷管轄規範之依據；相對於此，大陸法系國家則係採取應以法庭地與請求權間之關係作為判斷管轄依據之見解，如契約事件應由義務履行地取得管轄⁶⁷。是故，與會諸國爭論多時仍難達成一致共識。再者，歐盟因其會員國所為判決早為美國所承認並得執行，且就關於國際裁判管轄歐盟各國

⁶⁵ 徐維良，「國際裁判管轄權之研究—以財產關係事件為中心—」，輔仁大學法律學研究所碩士論文，2000 年 6 月，頁 191。

⁶⁶ double convention 係指除規定外國判決之承認執行外，亦就直接管轄予以規範之條約。請參見張銘晃「智慧財產權事件之國際裁判管轄」，中正大學法律學研究所博士論文，2010 年 6 月，頁 302；道垣內正人「ハーグ國際裁判管轄條約」，商事法務，2009 年 3 月 29 日初版，頁 23-25。

⁶⁷ 主要對立點包括：契約事件之管轄、消費者契約及僱傭契約之管轄、分公司之管轄、黑名單、訴訟競合之規範及不便利法庭原則與懲罰性損害賠償判決之處理，詳細內容請參見道垣內正人，「ハーグ國際裁判管轄條約」，商事法務，2009 年 3 月 29 日初版，頁 29-33。

如日本般皆具有獨立之法制體系，故是否加入海牙 1999 年公約，對其難謂具有實際之迫切性，反而擔心若採取混合式條約將造成混亂。爰此，在各國之歧見仍無法消弭下，海牙 1999 年草案最終並未獲得會員大會通過。

第三款 合意管轄公約

由於各國間意見之分歧對立甚深，1999 年草案之內容實不易在短期內全部通過，因此海牙國際私法會議遂在國際管轄權合作上，進行縮小範圍之討論，將審議重點置於較無爭議之合意管轄部份。2005 年 6 月所舉行之第 20 次外交會議中，終通過「合意管轄公約」(Convention on Choice of Court Agreements)。此公約之基本架構，主要可列舉為下述三大規定，1.基於當事人(僅限於企業間或一方為非消費者之個人)管轄合意所選定的法院，原則上即負有裁判之義務(第 5 條)；2.當事人在非合意選定的法院起訴時，原則上該受訴法院應停止訴訟程序或駁回起訴(第 6 條)，3.締約國原則上負有承認與執行因管轄合意所選定之其他締約國法院判決的義務(第 8、9 條)。而其適用範圍，除了嚴格意義下國與國之間之法律衝突外，亦包括一國之內，不同法域(territorial units)間之法律衝突。例如美國紐約州，依此公約定義，亦為條文中所稱之 State，則發生在日本國民與美國紐約州民間之私法法律關係，自為公約得合意之範圍⁶⁸。然因該公約內容之規範對象僅為專屬合意管轄，且得為合意之主體，原則上僅限於 B2B (Business to Business) 或非消費者之個人，而不適用於當事人一方為消費者時所為合意，或締結勞動契約所為合意，故亦遭批評可能發生對於經濟上較弱勢者保障不足之疑慮。此外，得為合意之法律關係，原則上僅限於一般民商事關係而涉有諸多例外，如身分法關係、海事污染、海事責任限制、個人傷害之侵權行為責任等等。亦即，排除掉許多屬人法事項以及特殊法律關係如競爭法、海商法以及智慧財產權法(著

⁶⁸ 惟亦有除外規定，除同一國間不同法域之法律關係，不得適用外，就判決之承認執行，同一國家不同法域之法院，亦不受其他法域之法院是否承認執行其他締約國判決之影響。

作權與鄰接權除外)⁶⁹。易言之，因此公約可謂係避開難以達成共識之管轄類型後，作出國際間「最小共識」之調和及妥協之結果，適用範圍自然相對限縮。

此條約中與智慧財產權較相關之條文則有前述排除適用於著作權及鄰接權以外智慧財產權（第2條第2項n款、o款）⁷⁰、對以著作權及鄰接權以外智慧財產權之有效性（validity）決定為基礎之裁判，承認國僅得於符合以下條件時，方得拒絕或延後該裁判之承認或執行：第一，該決定與在系爭智慧財產權發生之國或稱權利賦予國所為判決，又或相類之有權機關所為決定牴觸之時；第二，關於就系爭智慧財產權之有效性訴訟，仍繫屬於權利賦予國之時⁷¹。

第四款 歐洲區域性公約

第一目 布魯塞爾公約

於未有區域性條約或公約之前，歐洲各國僅依其內國管轄規則來決定其是否得行使管轄權，惟因各國法制並非全然相同，以致易生紛爭。縱於1957年「建立歐洲經濟共同體條約（The Treaty establishing the European Community, EEC）」中亦僅規定共同體成員應在必要時相互進行協商，為確保國民利益，而「簡化相互判決承認與執行程序及仲裁之裁決程序」⁷²。此際仍欠缺較具體之國際管轄規定。之後歐洲經濟共同體（歐盟前身）的6個會員國（法國、德國、義大利、比利時、

⁶⁹ 許耀明，「2005 海牙合意管轄公約述評」，收錄於『劉鐵錚教授七秩華誕祝壽論文集(二) 國際私法理論與實務問題之探討』，元照，2008年10月初版，頁372-378。

⁷⁰ 是以，對於著作權及著作鄰接權，就其有效性相關訴訟以及與對其侵害相關訴訟，便完全適用本條約。但因僅在對於受合意管轄所拘束當事人之關係上的判決得藉此條約而被承認執行，故與有效性相關判決在此條約下並不具有物權效力。換言之，即不具有對世效。請參見道垣內正人，「ハーグ国際裁判管轄条約」，商事法務，2009年3月29日初版，頁372。

⁷¹ 許耀明，「2005 海牙合意管轄公約述評」，收錄於『劉鐵錚教授七秩華誕祝壽論文集(二) 國際私法理論與實務問題之探討』，元照，2008年10月初版，頁395。

⁷² Art 220：「Member States shall, in so far as necessary, engage in negotiations with each other with a view to ensuring for the benefit of their nationals: the simplification of the formalities governing the reciprocal recognition and execution of judicial decisions and of arbitral awards」。

http://en.wikisource.org/wiki/The_Treaty_establishing_the_European_Economic_Community#Section_4_E2.80.94_The_Court_of_Justice . (last visited : 2011年6月6日)

荷蘭、盧森堡），為建立共同市場、提高經濟效率，並減少不利於推行自由貿易政策之貿易障壁，認就國際裁判管轄規則及防止訴訟競合應有一統一之規定，更有利於促進歐洲市場統一，故於 1968 年 9 月 27 日在布魯塞爾簽署「關於民事及商事事件之管轄暨判決承認執行公約（Convention of Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters），簡稱：布魯塞爾公約（Brussels Convention）」及備忘錄⁷³，共 8 章合計 68 條條文（含 6 條附加議定書），並於 1973 年 2 月 1 日生效。爾後，至 1996 年為止，丹麥、愛爾蘭、英國、希臘、葡萄牙、西班牙、奧地利、芬蘭與瑞典均成為締約國。其架構概為一般管轄（第 2 至 4 條）、特別管轄（第 5-6 條）及專屬管轄（第 16 條）。其中與智慧財產權訴訟較為相關者為第 16 條 4 項⁷⁴。

「布魯塞爾公約」係為強化歐洲經濟共同體內人民之法律保護，故其有別於一般國際管轄公約如海牙 1971 年舊公約係採單邊公約（simple convention or single convention）之形式，而為一雙重公約（double convention）。此係指其除就為判決之國家是否具有直接國際管轄權有所規定外，亦針對是否承認外國法院所為判決與執行加以規定。易言之，即締約國法院除得適用公約中就管轄所設之規定，以決定是否行使其管轄權外，對於其他締約國法院所為裁判，除有公約第 3 條之特別例外情形外，往往無須另為審查即受承認並得執行。

第二目 盧加諾公約

1988 年 9 月 16 日在瑞士盧加諾，由歐洲經濟共同體中之 12 個成員國（法國、德國、義大利、比利時、荷蘭、盧森堡、丹麥、愛爾蘭、英國、希臘、葡萄牙與

⁷³ 吳光平，「國際私法上國際裁判管轄發展之新趨勢」，軍法專刊 53 卷第 3 期，2007 年 6 月，頁 121。

⁷⁴ Article 16：

The following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile:

4. in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, the courts of the Contracting State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under the terms of an international convention deemed to have taken place;

西班牙)與歐洲自由貿易聯盟(EFTA)成員國中的6個國家(奧地利、芬蘭、冰島、挪威、瑞典、瑞士)簽署了規範內容實與「布魯塞爾公約」幾乎一致的「關於民事及商事事件之管轄暨判決承認執行公約(Convention of Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters)」,簡稱:盧加諾公約(Lugano Convention)」。基本上此公約係為將布魯塞爾公約的適用擴及於後來加入的其他締約國,即前述之歐洲自由貿易聯盟(EFTA)成員國。是故,就實質內容面而言,盧加諾公約基本上係一與布魯塞爾公約平行之區域性國際條約而無重大差異,因此對於歐洲國際裁判管轄及外國判決的承認與執行制度之研究,一般咸認仍以布魯塞爾公約為主⁷⁵。

又,於2007年10月30日,歐盟與若干EFTA成員國(特別是瑞士、挪威、冰島),在瑞士盧加諾簽署『「關於民事及商事事件之管轄權與判決之承認與執行公約(Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters)」,稱為「新盧加諾公約」,其簽訂目的則在於與下述之布魯塞爾規則I相互結合。未來則將取代現行之盧加諾公約。

第三目 布魯塞爾規則 I

自布魯塞爾公約簽訂後經30餘年,為因應隨科技進步而新增加的種種不同於過往之交易模式以及為將歐洲法院就公約解釋所累積諸多判決案例明文化,歐盟理事會於1997年設置了修正「布魯塞爾公約」與「盧加諾公約」相關作業的工作小組,並於1999年完成了公約修正的相關作業。其後,歐盟理事會於2000年12月22日決議通過「民事與商事事件之管轄暨判決承認與執行之理事會規則(Council Regulation (EC) No.44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters)」,簡稱:

⁷⁵ 蔡華凱,「侵權行為的國際裁判管轄—歐盟的立法與判例研究—」,中正法學集刊14期,頁250,2004年1月。

布魯塞爾規則 I (Brussels Regulation I ; 前身即為布魯塞爾公約) 」，並於 2002 年 3 月 1 日生效施行。布魯塞爾規則 I 之架構中直接管轄權係規定於第二章 (第 2 至 31 條)，其中尚包括一般管轄 (第 2 至 4 條)、特別管轄 (第 5 至 7 條)、專屬管轄 (第 22 條)⁷⁶，在布魯塞爾規則 I 中與智慧財產權相關之規定則為第 22 條 4 款⁷⁷，依該規定之結果，就專利權之登記又或有效性相關事件，則由登記國具有專屬管轄，若於其他締約國法院就具專屬管轄事件起訴，則法院應依職權駁回 (第 25 條)。惟就專利權侵害訴訟是否亦得屬該條條文所示之專利權之登記又或有效性相關，至 2006 年為止，歐盟法院未有明確之判斷，是否依專屬管轄規定加以處理，則各國自有規定⁷⁸。

若僅就規範內容來看，布魯塞爾規則 I 除增修了就電子商務等新型消費者契約糾紛，由消費者住所地法院專屬管轄的規定 (第 19 條) 外，其主要架構仍以布魯塞爾公約之條款內容為基礎。然其最大之實質意義應在於由成員國締結公約的形式，轉變成歐盟共同體之直接立法。布魯塞爾規則 I 所採取之規則 (regulation) 方式具有直接效力，毋須經由各締約國之簽署及批准程序，便得直接成為各締約國之內國法，對歐盟成員國產生拘束力⁷⁹。

⁷⁶ 李二元、歐福永主編，「現行國際民商事訴訟程序研究」，人民，2006 年 6 月，頁 104-105。

⁷⁷ Article 22 :

The following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile:

4. in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, the courts of the Member State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under the terms of a Community instrument or an international convention deemed to have taken place.

Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the Grant of European Patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each Member State shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that State;

⁷⁸ 濱井宏之，「特許權侵害訴訟における国際裁判管轄権の再検討」，Law and Practice，第 3 号，2009 年 4 月，頁 205。

⁷⁹ 蔡華凱，「侵權行為的國際裁判管轄—歐盟的立法與判例研究—」，中正法學集刊 14 期，2004 年 1 月，頁 248-249。

第四項 其他立法草案及研究計畫案

第一款 日本國際裁判管轄立法案

第一目 國際裁判管轄研究會

日本法務省於平成 17 年（西元 2005 年）委託社團法人商事研究會，結合民事訴訟法學者、國際私法學者及法律實務工作者，組成「國際裁判管轄研究會」，於同年 11 月起，針對國際裁判管轄法制爭議現狀、外國立法例之調查與研究、妥適立法等問題點，前後開會討論。此外，為詳細瞭解國際民事訴訟當事人之意見，研究會除對企業界進行問卷調查外，並為聽取社會各團體之看法而召開公聽會。問卷調查結果中，贊同應針對國際裁判管轄加以立法規定之企業，其主要理由為「確保預測可能性與法的安定性」。雖然最高裁判所於平成 9 年 11 月 11 日判決所發展之「特別情事論」法理（最判平成 9 年 11 月 11 日民集 51 卷 10 号 4055 頁），在訴訟實務上對國際裁判管轄判斷上有其必要性，然畢竟其標準除不夠明確外，其預測可能性也不高。因此，民間團體多期待對上述「特別情事論」相關考量因素應予明確化以提高預測可能性。研究會以民事財產法之國際裁判管轄作為檢討對象，其綜合問卷調查結果及公聽會上各團體所提出之意見後，除參考日本現行民事訴訟法及實務判例見解外，並廣泛參酌前述公約、國際規範及外國之國際裁判管轄立法例等文獻，討論範圍擴及普通審判籍、特別審判籍、合意管轄、應訴管轄、特殊領域訴訟（海事、智慧財產、消費者、勞動、製造物責任等相關訴訟）、合併管轄、訴訟參加等、國際裁判管轄之一般性規範（「依特別情事論」否定國際裁判管轄、國際訴訟競合、緊急管轄）等等，並在平成 20 年 4 月（2008 年 4 月）完成「國際裁判管轄研究會報告書（下稱：報告書）」⁸⁰。

⁸⁰ 國際裁判管轄研究会，「國際裁判管轄研究会報告書（1）-（6.完）」，NBL No.883-888，2008

在報告書中第 5 條之 2 即係對智慧財產權相關訴訟做出規定。其中將智慧財產權相關訴訟之國際裁判管轄規定，依其訴訟性質區分為登記訴訟、有效性訴訟、侵害訴訟三大類型。報告書中指出，日本民事訴訟法第 6 條及第 6 條之 2 就與專利權等相關訴訟之國內裁判管轄有特別規定，然對國際裁判管轄卻無規定，是以本條提案列舉出一般與智慧財產權有關之訴訟，而欲加以檢討⁸¹。

第二目 國際裁判管轄法制部會立法草案(國際裁判管轄

法制に関する中間試案)

在日本法上，國際裁判管轄法制法制化之時機原先早在 1996 年（即平成 8 年）就民事訴訟法為大幅修法之際便極有可能。而從 1998 年開始施行現行民訴法之修正過程中，就國際裁判管轄規定法制化的方向則係欲將原則上準用國內土地管轄規定例外排除某些不妥適之國內土地管轄規定而藉「特別情事」來加以調整此一見解加以明確化。

日本於 2001 年 6 月（即平成 13 年 6 月）公佈的「司法制度改革審議會意見書」中便已指出：「隨著經濟活動全球化與跨國性的電子商務交易急速發展，迅速解決國際民商事紛爭就變的極為重要」。而在同年 1 月所舉行的法政審議會第 132 回會議中設置國際裁判管轄制度部會（即諮問第 48 號）而進行約四年半之審議。在審議結果報告中則指出，有鑑於在海牙國際私法會議討論過程中，各國間對於國際裁判管轄公約內容之意見相當分歧，事後經過交涉結果亦僅通過有關管

年 6 月 15 日-2008 年 9 月 1 日。或得直接參閱網址：<http://www.moj.go.jp/content/000012193.pdf> (last visited: 2011 年 6 月 6 日)

惟亦有就此報告書中就國際訴訟競合所採取之承認預測說提出批判之見解。請參閱藤下健「國際裁判管轄研究会報告に関わる若干の問題点について」，判例時報 2028 号，2009 年，頁 3。

⁸¹ 報告書中舉出智慧財產權之有效性或與登記相關訴訟、智慧財產權侵害訴訟、專利權之實施・利用之對價請求、專用實施權設定之有無或歸屬等之確認請求、職務發明之對價請求、就裁定實施權對價金額之訴訟、基於裁定之著作物補償金金額之訴與隨專利權移轉契約之登記程序請求等。

轄合意範圍的公約。是故，就是否批准該條約以及國內法如何因應調整而開始進行具體探討則尚嫌過早⁸²。但已認識到有著手於準備包括性的國際裁判管轄規定之必要。此外，為因應國際民商事紛爭的解決程序，日本於法規調整上，已先後完成「仲裁法（平成 15 年，2003 年）」、「法の適用に関する通則法（法適用通則法，平成 18 年，2006 年）」等立法作業。雖然國際裁判管轄之相關規定仍未法制化，但隨全球化之漸次深化，對於國際裁判管轄判斷基準明確化之要求日益高漲。

是以，在此背景下日本於平成 20 年 9 月 3 日（2008 年 9 月 3 日）召開的法制審議總會中，法務大臣提出「諮問第 86 號」，其內容概為：「自因應經濟交易國際化之觀點，建構國際裁判管轄法制有其必要性，請提出其綱要」。同次會議中亦決定在法制審議總會下設置「國際裁判管轄法制部會」，以財產權訴訟與保全事件作為主要議題，就國際裁判管轄之立法草案進行討論與建制。國際裁判管轄法制部會於平成 21 年 7 月 28 日（2009 年 7 月 28 日）第 10 次會議中，提出「國際裁判管轄法制に関する中間試案（下稱：中間試案）」，並由法務省予以公佈。再提請各界提出相關意見後，復由國際裁判管轄法制部會持續進行討論。此後於平成 22 年（2010 年）1 月 15 日第 16 次，亦為最後一次會議中提出「國際裁判管轄法制の整備に関する要綱案（下稱：綱要案）」⁸³，並預定在同年提交國會進行立法程序。

「綱要案」之架構，先依事件性質區分為 9 項類型，次再予細分各個訴訟事件類型之國際裁判管轄規定，列舉如下：1：「對人訴訟等之管轄權」；2：「與契約上債務履行之請求相關訴訟之管轄權」；3：「合意管轄權等」；4：「各別領域訴訟之管轄權」；5：「合併請求之管轄權」；6：「國際裁判管轄之一般性規定」；7：「除外適用規定」；8：「國際訴訟競合之規定」；9：「保全命令事

⁸² 小林秀之、村上正子，「國際民事訴訟法」，弘文堂，2009 年 6 月 30 日初版，頁 74-75。

⁸³ <http://www.moj.go.jp/content/000023311.pdf>（last visited：2011 年 6 月 6 日）

件之規定」。其中在「綱要案」2-8、4-2 分別規定智慧財產權之登記、存否及有效性涉訟之國際裁判管轄⁸⁴。

第三目 民事訴訟法及民事保全法修正案（民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案）

將上開綱要案提交日本國會之「民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案⁸⁵」，雖於 2010 年 3 月 2 日之 174 回國會常會中提出後，遭擱置於國會遲遲未審議，但經一年多後，終在 177 回國會常會三讀通過（23 年 5 月 2 日法律第 36 号），並將於一年內施行。其大致上內容均與綱要案相同，僅就條文寫法與結構為小部份修正。故日本就其國際裁判管轄權修正之適用，似已跨出新的的一步。

第二款 國際學術研究計畫案

第一目 MPI 計畫

德國馬克斯蒲朗克科學促進協會（The Max Planck Society for the Advancement of Science）係由德國政府資助的全國性學術研究協會。該協會下所設之馬克斯蒲朗克研究所（Max Planck Institute，下稱 MPI）之計畫，係於 2001 年發端。MPI 研究所主要研究範圍係智慧財產法、競爭法及稅法，其最初目標是為補充海牙 1999 年草案中關於智慧財產權部份，而欲建構出以國際智慧財產權紛爭之國際裁判管轄權為中心之草案。亦即，其原係以關於國際裁判管轄與判決承認之歐洲的

⁸⁴ 第 2 條之 8：「登記又或與登錄相關訴訟，當為登記又或登錄地於日本國內時，僅得於日本法院提起訴訟。」；第 4 條之 2：「智慧財產權（係指智慧財產權基本法第 2 條第 2 項所規定之智慧財產權）中依設定之登錄而成立者，與其存否又或效力相關之訴訟當其登錄地為日本時，僅得於日本法院提起訴訟。」

⁸⁵ <http://www.moj.go.jp/content/000032467.pdf>（last visited：2011 年 6 月 6 日）

管轄規則為基礎，並為求適用於全球而盡力淡化歐洲法制之色彩。另一方面，因管轄規則實與準據法判斷間具密切關連，故 MPI 研究所為厚實其研究基礎，亦開始就準據法判斷標準進行研究⁸⁶。其先後於 2003 年 8 月及 2004 年各提出關於智慧財產權之國際裁判管轄與準據法之研究草案（通稱：MPI 草案）。其後，Max Planck Society 在 2004 年，以在 MPI 所舉行之研討會為契機而成立 CLIP 研究團隊（European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property），其成員是由研究智慧財產權法與國際私法領域之專家學者所組成，並定期舉行會議討論智慧財產權與國際私法及管轄權等爭議問題，並以 MPI 草案為基礎持續討論，先於 2009 年 4 月 8 日發表第 1 次草案⁸⁷，同年 6 月 6 日又發表第 2 次草案⁸⁸。目前最新的第 3 次草案則是在 2010 年 9 月 1 日所發表的第 3 次草案⁸⁹（Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property（智慧財產權之法律衝突原則），通稱：CLIP 第 3 次案），並預計於 2011 年完成最終版本之草案。

第二目 ALI 原則

美國法律協會（American Law Institute，ALI）於 2002 年 4 月以紐約大學的 Ruchelle C. Dreyfuss 教授與 Jame C. Ginsburg 教授為中心，針對「超國界智慧財產權紛爭之裁判管轄、選法及判決所適用之原則」提出特別處理之公約草案。此一公約草案即是以海牙 1999 年草案為基礎，之後又增列相關必要規定，隨後又於

⁸⁶ 木棚照一，「知的財産紛争に関する国際私法規則の調和の試み—東アジアの観点から」，收錄於高林龍編，「知的財産法制の再構築」，早稻田大学 21 世紀 COE 叢書第 7 卷，2008 年 3 月初版，頁 287。

⁸⁷ European Max-Planck-Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (First Preliminary Draft, April 8, 2009)。
<http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/draft-clip-principles-08-04-2009.pdf> (last visited: 2011 年 6 月 6 日)。

⁸⁸ European Max-Planck-Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (Second Preliminary Draft, June 6, 2009)。
http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/draft-clip-principles-06-06-2009_version_2.pdf (last visited: 2011 年 6 月 6 日)。

⁸⁹ European Max-Planck-Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (Third Preliminary Draft, June 6, 2009)。
http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/draft-clip-principles-01-09-2010_version_2.pdf (last visited: 2011 年 6 月 6 日)。

2004 年提出第 2 次公約草案版本。ALI 的研究團隊，基本上係自美國法出發，但亦將歐洲及其他各國在海牙 1999 年草案討論後之建議納入參考，以避免美國法色彩過濃。此亦係為求其內容得適用於多國之間的緣故。之後，ALI 的研究計畫與國際統一私法學會（International Institute For The Unification Of Private Law, UNIDROIT）一樣，變更為採用原則（Principles）的草案立法形式，在之同時，亦於將 1999 年海牙草案中引發諸多討論的智慧財產權事件管轄權此一議題，於該研究計畫中加以深入研究，在 2008 年 6 月提出包含管轄、準據法與外國判決承認與執行之國際智慧財產權原則（Intellectual Property Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes，通稱：ALI 原則）⁹⁰。

第三目 早稻田大學研究計畫案「(國際取引法と知財法制) プロジェクト」

以海牙 1999 年草案審議過程為契機，國際間各學術研究機構即開始針對國際智慧財產權紛爭之國際裁判管轄與準據法等議題尋求其統一規則，其中 MPI 草案與 ALI 原則等研究計畫，已相繼提出具體的提案，並持續進行討論。而在日本，早稻田大学 21 世紀 COE 「<<企業法制と法創造>>総合研究所」智慧財產法制研究中心的與智慧財產法制研究計畫「(國際取引法と知財法制)プロジェクト」，係由木棚照一教授所主持，其係欲自東亞各國之觀點來就此問題加以研究，故招聘日本、韓國、臺灣在智慧財產法與國際私法領域之研究學者及實務界專家，以研究智慧財產法與國際私法等問題。在早稻田大学 21 世紀 COE 「<<企業法制と

⁹⁰ 不同於 MPI 研究所之 CLIP 案，ALI 協會網頁僅有簡單介紹而無檔案可供下載，其網址如下：http://www.ali.org/index.cfm?fuseaction=publications.ppage&node_id=79 (last visited: 2011 年 6 月 6 日)。故本文中 ALI 原則係參考日譯本資料，請參見河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 10-32。

法創造>>」総合研究所自 2004 年 2 月 24、25 日起，先後在日本、韓國召開多次國際學術研討會，並自 2005 年度起，接受日本文部科學省的科學研究會補助，以「在東亞涉外私法之法制度調整整備與相互合作之基礎形成的可能性之研究(東アジアにおける涉外私法にかかわる法制度の調整的整備と相互協力に関する拠点形成の可能性の研究)」為主題進行研究。其內容除涵蓋 MPI 草案、ALI 原則，亦從東亞的觀點研究智慧財產領域之國際間私法紛爭的法律調和。其後，韓國的研究團隊先於 2006 年 12 月 11 日提出「關於國際智慧財產訴訟之原則草案(國際知的財産訴訟に関する原則(韓國案))」，日本的研究團隊亦於 2008 年 12 月 15 日提出「智慧財産之國際私法原則(知財に関する国際私法原則(日本案))」⁹¹，並於 2008 年 12 月 20、21 日召開「第 8 次智慧財産法・國際私法研討會(第 8 回知的財産法・国際私法シンポジウム)」，針對上開具體提案進行討論。隨後日韓雙方之研究團隊亦不斷推出新版本之提案⁹²，目前最終之版本則係在 2010 年 10 月 14 日，由日韓兩國研究團隊共同所為之提案⁹³。

⁹¹ 日本提案(2008 年 12 月 15 日版)與韓國提案(2006 年 12 月 11 日版)部分，詳參「第 8 回知的財産法・国際私法シンポジウム」會議資料 163-170 頁(日本案日文版)、171-183 頁(韓國案日文版)；早稲田大学 21 世紀 COE<<企業法制と法創造>>総合研究所，「季刊 企業と法創造」6 卷 2 号，243-249 頁(日本案日文版)、250-257 頁(日本案英文版)、258-269 頁(韓國案日文版)，2009 年 12 月 15 日。或參見其網路檔案：
<http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/19/20.pdf> (日本案日文版)
<http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/19/22.pdf> (韓國案日文版)
(last visited: 2011 年 6 月 6 日)

⁹² 早稲田大学 21 世紀 COE<<企業法制と法創造>>総合研究所，「季刊 企業と法創造」第 7 卷 2 号，頁 140-147。此為 2010 年 8 月 21 日之版本，其網路檔案網址如下：
<http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/24/13.pdf>
(last visited: 2011 年 6 月 6 日)

⁹³ 早稲田大学 21 世紀 COE<<企業法制と法創造>>総合研究所，「季刊 企業と法創造」第 7 卷 3 号，頁 175-182，此為 2010 年 10 月 14 日之日韓共同提案。其網路檔案網址如下：
<http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/25/12.pdf>
(last visited: 2011 年 6 月 6 日)

第四目 九州大學研究計畫案「(日本法の透明化)プロジェクト」

日本就國際智慧財產權紛爭如何決定是否具有國際裁判管轄權與如何決定其準據法，並不具有一獨立完整的法規範。雖於實務上曾發展出諸多案例，但往往因侷限於個案解釋而流於零散，故難認已具一完全成熟之法法規範。且對與網際網路等新科技相關之智慧財產權紛爭等，仍有諸多爭議尚未解決，縱為最高裁判所判例之見解，學界亦多有批判之聲。因此，除早稻田大學研究計畫案外，平成 16 年度（2004 年度）日本文部科學省的科學研究會補助在特定領域研究計畫案「21 世紀我國的國際交易關係法的透明化與充實化(通稱:日本法之透明化研究計畫)」(21 世紀におけるわが国の国際取引関係法の透明化と充実化—Doing Cross-border Business with/in Japan (通称「日本法の透明化」プロジェクト))⁹⁴。此計畫係由九州大學河野俊行教授所主持，其研究計畫成員主要為智慧財產權法與國際私法學者。計畫內容雖有採納實務界與技術專家意見，但有別於歷來的立法提案係先由學者嘗試提出最佳解決方案後進行討論，而非著重現行法規與歷來判例見解。計畫主要目標則係為建構國際智慧財產權紛爭之國際裁判管轄・準據法・外國判決的承認與執行的規則為目標。並為比較檢討先進國家各自之立法提案，亦有邀請 ALI 原則與 MPI 草案之研究計畫學者參與討論，以求計畫所提出之立法草案內容，對法院之判斷與現行法的修正得以產生正面之影響。

第五項 屬地主義問題

近年來因市場全球化之故，隨資訊傳播之方式、速度上突破性的發展，涉外智慧財產權相關之紛爭非但顯著增加，其類型亦有多樣化之傾向。就此問題，歷

⁹⁴ http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/index_jp.html (last visited : 2011 年 6 月 6 日)

來均多以屬地主義原則為依據來尋求紛爭解決。傳統上若欲將智慧財產權與其他財產權間為區別，最富有特色者之特徵即是屬地主義。然而，就於智慧財產權之成立及其相關法律發展之歷史沿革來看，屬地主義是否已因其經長期適用，而被承認為自明之原則，實不無疑問。蓋最初的智慧財產權乃係封建領土及君主為促進營利所賦予的個人性權利，其本身係為了共有基於某種技術所帶來的利益，藉由徵收使用費並用以印書或產出商品之排他性權利。而要制訂承認此種權利之法定要件，須在有能賦予權利之君主的裁量之下方得為之。而此種權利進化的最終結果，便被認為係限定於各君主所統治之領域內⁹⁵。然而，屬地主義原則在巴黎條約成立當初並未被承認，而就專利權部份係於 1900 年布魯塞爾條約之修正、商標權部份則是至 1934 年之條約修正時才開始被承認⁹⁶。此說明屬地主義本身並非堅不可破的原則。

屬地主義此一概念，於智慧財產權法以外之領域亦以各式各樣之意義而被適用。特別是在國際私法之領域內，即係作為與屬人主義相對比之概念，似與智慧財產權法上之屬地主義有所區別。然前者因係指與屬地性之聯繫因素相關，實亦得認為後者所包括。故有見解即認為，在智慧財產權上之屬地主義，其在實定法上之位置並不明確，且其依據亦顯曖昧。特別是在近年來隨網路興起，智慧財產權跨國使用之情形越顯活躍，採取舊有之屬地主義所導致的問題亦不在少數，故甚至有見解認為，現在所謂的屬地主義已失去其法制度之背景。

屬地主義之原則在智慧財產權法上，作為一般性之原則係指在某國成立之智慧財產權於該權利成立國以外之國則不被承認為權利，其成立、移轉及效力等亦被認為除僅限於權利成立國其統治權所及領域內以外，應依該國之法律⁹⁷。而此定義便涉及前述屬地主義究係衝突法上原則或實體法上原則之爭議。就此，學說

⁹⁵ Jurgen Basedow, 「知的財產權分野における国際私法の確立」, 譯者：河野俊行、八並廉, 收錄於河野俊行編「知的財產權と涉外民事訴訟」, 弘文堂, 2010年8月初版, 頁60-61。

⁹⁶ 木棚照一, 「国際知的財産法」, 日本評論社, 2009年3月初版, 頁316。

⁹⁷ 大塚章男, 「国際的な知的財産権紛争の裁判管轄と準拠法」, 国際商事法務, Vol.29, No.10, 2001年, 頁1171。

見解相當分歧，有主張屬地主義係屬於就智慧財產權相關問題應依被要求保護該國之法律（即保護國法）所規範之衝突法則（即保護國法主義）者⁹⁸；相對於此，不同見解則有認屬地主義得作為實體法上之原則（即屬地效力主義）⁹⁹。甚至有認為屬地主義僅代表國際法上之領域性原則，而係為決定管轄及法律適用之地理上範圍的手段，而與國際私法上的屬地法主義有別之見解存在¹⁰⁰。此外，無論是屬地主義或其所衍生之保護國法主義，縱其於各國立法實務上廣被承認，然學說上就其立論基礎為何，亦有不同見解。惟本文為避免重複論述，就此處之學說爭議將併於與智慧財產權相關紛爭之準據法部份說明¹⁰¹。於此僅簡單說明學說差異所導致之結果。

智慧財產權之類型中，大致可區別為需藉由登記而發生效力的智慧財產權（專利權、商標權、品種權等），與無庸登記而發生效力的智慧財產權（如著作權等）。學說上有認為於前者之情形，即應援用屬地主義而否認就外國權利具有國際裁判管轄權。蓋就歷史沿革角度觀之，此類智慧財產權係基於君主所賜予的特權而來，然而此說除無法適用於後者外，亦因現行智慧財產權制度實不應與君主賜予特權等同而視，而迭遭批評。故，縱可能達至相同的結論，亦有見解認其依據之屬地主義原則係由自條約間接或直接地導出，如基於國民待遇原則或權利獨立原則。因此，實難謂何見解現已為多數學者所接受¹⁰²。

第六項 專屬管轄之必然性

就智慧財產權之涉訟是否應屬於專屬管轄，而僅容權利發生或成立地法院取得對涉外紛爭之管轄權，若由前述屬地主義之角度出發，似乎偏向於一肯定之

⁹⁸ 駒田泰土，「屬地原則の再考—知的財産権の明確な抵触法の規律を求めて」，『特許關係訴訟訴訟と審判』日本工業所有權法学会年報 27 号，2003 年，頁 10-12。

⁹⁹ 茶園成樹，「特許權侵害に關連する外国における行為」，ジュリスト 679 号，頁 15。

¹⁰⁰ 出口耕自，「判例紹介，米国特許權に基づく損害賠償等請求事件—カードリーダー事件」，コピーライト 42 卷 501 号，2003 年，頁 27。

¹⁰¹ 請參見後文第 4 章第 1 節第 3 項之說明。

¹⁰² 申美穗，「知的財産権侵害訴訟に關する國際裁判管轄について（一）-（二・完）」，法学論叢 155 卷 2 号、5 号，2004 年 5 月、2004 年 8 月，2 号頁 24-56、5 号頁 55-79。

答案。蓋從直接管轄權及智慧財產權的權利性質之角度觀察，此等權利之成立與否、效力爭執，若允由非屬權利成立地國法之其他國家法院管轄時，實難謂該其他國家法院得對於該權利之成立、存否再行判斷，遑論就準據法之如何選擇適用，會較權利地國法院更加熟悉。蓋若允之，無異於干預他國主權行使。因此權利成立地國法院具有管轄權，應有其道理。然此是否足以構成專屬管轄而排除其他可能取得管轄權之他國法院，如被告國籍所屬國法院、住所地國或慣居地（habitual residence）國法院，取得管轄權可能之依據，非無疑問¹⁰³。

傳統上遵守嚴格屬地主義者認為須登記之智慧財產權如專利權、商標權等，就其本身有效與否係屬權利登記國之專屬管轄。其理由與不動產物權採專屬管轄類似，認為對具絕對性支配權之權利關係應有加以明確化之必要。再者，為無實體之發明或商標等，為承認其絕對的支配權，實有特定其客體之必要，而其特定之效果僅及於特定機關所屬國家領土之內。因為就此特徵加以強調，使權利僅存在於登記國，故自應由登記國為專屬管轄。此觀布魯塞爾規則 I 第 22 條 4 項¹⁰⁴、1999 年海牙國際私法會議所提出之準備草案第 12 條 4 項¹⁰⁵，以及日本實務¹⁰⁶，

¹⁰³ 就此段論述之設例有疑問者係被告國籍所屬國法院、住所地國或慣居地國法院如何取得國際裁判管轄權，此處筆者就一般訴訟與侵權訴訟取得管轄權規定有所混淆，蒙口試委員指正，不勝感激。

¹⁰⁴ EC Regulation 44/2001 Art 22 : The following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile: 4. in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, the courts of the Member State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under the terms of a Community instrument or an international convention deemed to have taken place. Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the Grant of European Patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each Member State shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that State; (第 22 條：下列法院，不問住所地，有專屬管轄權：第 4 項：專利權、商標權、新式樣專利權及其他必需經存放或登記之（類似）權利之登記或有效性訴訟，申請存放或受理登記之會員國法院，或依歐洲共同體法令或國際公約之規定，應存放或登記之會員國法院有專屬管轄權。在有關歐洲專利之登記或有效性的訴訟，不問住所地，授予該專利之會員國的法院有專屬管轄權。但不影響 1973 年 10 月 5 日在慕尼黑所簽署有關授予歐洲專利的公約所定的歐洲專利廳的管轄權)。

¹⁰⁵ 1999 Hague Draft Art.12.4 : In proceedings which have as their object the registration, validity, [or] nullity, [or, revocation or infringement,] of patents, trade marks, designs or similar rights required to be deposited or registered, the courts of the Contracting State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or, under the terms of an international convention, is deemed to have taken place, have exclusive jurisdiction. This shall not apply to copyright or any neighboring rights, even though registration or deposit of such rights is possible. (第 12 條第 4 項：專利權、商

同採此見解。

然學說上亦有認為應區分智慧財產權所涉紛爭類型，個別判斷是否有適用專屬管轄之必要，如前述不動產物權相關事件即應由不動產所在地法院專屬管轄，係出於對與絕對權相關權利關係明確化之要求。但若智慧財產權訴訟實不具此般強烈之公益要求，卻逕認兩者類同，故得基於屬地主義而適用專屬管轄，似有說理不足之缺點¹⁰⁷。

另有學者係採區分依日本法或外國法授予之智慧財產權之情形；前者，不問是否具有得承認日本法院具有國際裁判管轄之管轄原因，均承認日本法院之國際裁判管轄；相較於此，後者則必須具有得承認日本法院具有國際裁判管轄之管轄原因（例如：被告的住所地在日本），日本的法院始可行使國際裁判管轄。其理由概有兩點，第一，否定登記國之專屬管轄對紛爭解決有相當之幫助。例如，當認為登記國具專屬管轄時，則若在登錄國以外之國提起侵害訴訟，被告便無法提起與權利有效性相關之反訴。此外，合意管轄及就權利有效性交付仲裁等有利於解決當事人間訴訟上紛爭之手段亦將不被允許，實不利於紛爭解決。第二，認為就權利有效性相關訴訟，登記國具專屬訴訟之法理依據並不夠穩固。如登記國以外之國亦可能正確適用登記國之法律，不宜先入為主地認為僅有登記國才能正確認事用法；而若其就權利有效性所為判決僅於訴訟當事人間具有效力，便不至於

標權、新式樣專利權及其他必需經存放或登記之類似權利之登記、有效性、(或)無效、(或撤銷或侵害)之訴訟，申請存放或受理登記之締約國法院，或依國際公約之規定應存放或登記之締約國法院有專屬管轄權。本項規定，即使著作權或著作鄰接權得為登記或存放時，亦不適用之。至於第12條第4項後段之規定，乃是考量某些國家對於著作權或著作鄰接權之權利發生，係採取登記制度，為了明確故規定即使是登記，該等權利之有效性訴訟，仍無登記國專屬管轄規定之適用。道垣內正人，「『民事及び商事に関する裁判管轄権及び外国判決に関する条約預備草案』について」，ジュリスト 1172 号，2000 年，頁 82。

¹⁰⁶ 東京地判平成 15 年 9 月 26 日（東京地裁平成 15 年(ワ)第 1943 号）。理由概為「本件所涉專利③係美國專利權，而與美國專利權登錄相關訴訟，係專屬同國專利權歸屬之問題，並無承認我國法院國際管轄之餘地」。惟有見解認此係就專利權之登錄及有效性相關訴訟之情形而論，若係專利權侵害訴訟，雖然過去日本實務及學說均認係專屬管轄，但似乎近來有肯定非登記國法院亦有國際裁判管轄之趨勢，如最高裁判所讀卡機判決，就日本人及日本企業對美國專利權之侵害訴訟，即係以肯定日本法院具有國際裁判管轄為前提來進行判斷。參見高部真規子，「内外管轄と準拠法」，金融・商事判例，No. 1236，頁 36。

¹⁰⁷ 木棚照一，「国際知的財産法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 366。

發生介入他國主權之情形。此說所基於之理由亦值參考¹⁰⁸。

此外，CLIP 草案第 2：401 條第 2 項，亦就當權利有效性或登記為本案請求或以反訴以外形式為之時，則限制同條 1 項專屬管轄之適用¹⁰⁹。上述例外，應得視為對專屬管轄的緩和措施，以減少因僵硬適用專屬管轄所造成不利於紛爭解決與增加當事人訴訟成本等問題。相較於此，不同法系下之 ALI 原則第 213 條第 3 項則允許當就於複數國家登記權利提起無效確認訴訟時，得於被告之住所地起訴¹¹⁰，而非若 CLIP 案係採取原則及例外之規定方式。另，韓國學界原則上就須登記之智慧財產權亦採肯定專屬管轄之見解，其理由則有基於法律明文規定，蓋韓國專利法中設有就專利審判院所為審決之相關訴訟乃專屬專利法院管轄之條文（第 186 條 1 項、第 187 條），故由此導出對專利有效性相關訴訟係由登錄國法專屬管轄之結論。亦有採較傳統見解，認為應專屬管轄之理由係基於屬地主義以及登錄國方得就權利有效性為最適判斷者。惟有學者批評上開應由專利法院專屬管轄之見解，其認為此種職務管轄之分配僅係韓國國內之司法政策問題，而與國際裁判管轄之分配間不具有直接關連。該學者同時亦批評韓國實務有採國際裁判管轄規則等於土地管轄規則，而以韓國民事訴訟法第 21 條規定導出專屬管轄之結論，其指出應注意在韓國法上專利權有效訴訟係公法上訴訟而非民事訴訟此點，而不應逕依民事訴訟法或國際私法之法理為判斷¹¹¹。

我國學者亦有認為不應僵硬適用專屬管轄，其認為若從方便被告應訴之角度觀察，在目前國際間智慧財產實體法制逐漸趨同之前提下，如果法庭地國法院亦

¹⁰⁸ 茶園成樹，「管轄—（1）知的財産権の存在登録有効性又は帰属及び知的財産権を対象とする契約に関する国際裁判管轄」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 210-211。

¹⁰⁹ Christain, Heinze，「管轄—屬地的権利の国際的エンフォースメントのための枠組み：裁判管轄に関する原則」，譯者：河野俊行、的場朝子，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 115-116。

¹¹⁰ 茶園成樹，「管轄—（1）知的財産権の存在登録有効性又は帰属及び知的財産権を対象とする契約に関する国際裁判管轄」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 217。

¹¹¹ 石光現，「韓国における知的財産紛争の国際裁判管轄」，季刊 企業と法創造，第一卷第三号，2004 年 11 月，頁 220-221。

能正確適用權利成立地國之法律以為裁判，則似無不許之理。該學者並認為若此權利其無效原因甚為明顯，似亦不應拘泥於專屬管轄，而得由法庭地國法院取得管轄權，以減少當事人應訴之累。是故，關於智慧財產權之訴訟，該學者認為似宜認僅係「特別管轄」而非專屬管轄。換言之，即得由原告就被告之國籍國或住所地、慣居地國與權利成立地國擇一行使訴訟權，而非逕行排除權利成立國地之外國家法律之適用¹¹²。

相較於需登記之智慧財產權，無須登記者如著作權，是否同樣適用專屬管轄，則較無疑問。過去的有力見解如前所述係採嚴格屬地主義，而認侵害外國著作權訴訟應與外國不動產相關訴訟應等同對待¹¹³。故縱伯恩公約中就著作權係採取無方式主義及創作主義，並不以登記或註冊作為其權利發生要件，亦將著作權與工業所有權一併適用專屬管轄規定。惟隨科技發展日新月異，網際網路於世界間普及、數位技術發展及衛星傳播技術成熟等因素，著作物之傳達方法已大有改變，故此一觀點，已逐漸不被國際間所採認¹¹⁴。無論 1999 年 10 月之海牙草案或 2005 年 6 月之海牙條約中，均將著作權及著作鄰接權與工業所有權加以區分，與其成立之有效性相關訴訟均不再適用專屬訴訟，亦承認就著作權之成立訴訟得為管轄合意之對象（海牙條約第 2 條第 2 項第 n 款、第 o 款）。

第七項 間接管轄

近年來國際性經濟活動，多與具有屬地主義性質之智慧財產權相結合，而智慧財產權之權利人極可能在複數國家具有相同的權利，在此同時，隨商業模式之發展與傳播技術之進步，亦容易發生如無所不在侵害般，一個行為在複數國家造

¹¹² 許耀明，「法國國際私法之國際管轄權決定：以涉外勞動契約為例」，興大法學第 1 期，2007 年 5 月，127-133 頁；同氏著，「國際智慧財產權訴訟之國際管轄權決定、準據法選擇與法律適用之問題」，玄奘法律學報第 8 期，2007 年 12 月，頁 64 註 12。

¹¹³ Tyburn Productions Ltd. V. Conan Doyle [1990] 3 W.L.R.167. 請參閱中野俊一郎，「著作權關係事件の國際裁判管轄」，ジュリスト 1179 号（平成 11 年度重要判例解説），2000 年 6 月 10 日，頁 312。

¹¹⁴ 木棚照一「日本における知的財産紛争の国際裁判管轄権 —最近の判例における展開を中心に—」，季刊 企業と法創造，第一卷第三号，2004 年 11 月，頁 236。

成侵害之情形，此際得否僅在一國或特定數國提起訴訟便得以解決紛爭，即受到法庭地之判決於他國是否被承認或執行之可能性，即有無間接管轄之影響。特別是在橫跨多國之侵害訴訟僅於一國法院進行，以及在侵害訴訟被告不具有財產之國家提起訴訟之情形，縱法庭地國做出決定權利義務之判決，其亦有在法庭地國以外之國被承認之必要。在歐洲，涵括智慧財產權紛爭判決之承認或執行之立法，多係由多國間或地區性之條約及法規，如布魯塞爾規則 I¹¹⁵。而在日本就間接管轄之決定基準，通說及過去多數下級審判決¹¹⁶均採取與直接管轄決定標準同一說（又稱鏡像理論或鏡像原則），先根據日本民事訴訟法就審判籍相關規定，如第 4 條被告住所地、第 5 條第 1 項義務履行地、第 5 條第 9 項侵權行為地等為間接管轄之判斷。惟其最高裁判所曾作出認決定標準無須同一之判決¹¹⁷，應注意之。我國學說上亦有持與同一說相同見解者¹¹⁸。

而就外國立法提案部份，早稻田大學團隊亦採同一說（第 28 條第 1 項第 1 款）。ALI 原則則係設有自動拒絕承認事由¹¹⁹及裁量性拒絕承認事由¹²⁰，就後者可認係非採取同一說，其間接管轄之範圍較直接管轄為廣。同樣地，CLIP 草案在將不具有直接管轄原因設為自動拒絕承認事由之同時，亦具有裁量性拒絕承認事由¹²¹。

¹¹⁵ 然應注意者係，就非屬條約國法院所為判決，則由各國國內之間接管轄規定判斷是否承認。換言之，即係以統一性的歐盟內部規則及對非同盟國判斷之國內規定併存之形式，

¹¹⁶ 大阪地判平成 3 年 3 月 25 日、東京地判平成 6 年 1 月 31 日、東京地判昭和 47 年 5 月 2 日。

¹¹⁷ 最判平成 10 年 4 月 28 日，係承認香港高等法院之訴訟費用負擔命令之執行。

¹¹⁸ 蔡華凱，「國際裁判管轄總論之研究—以財產關係訴訟為中心—」，國立中正大學法學集刊第 17 期，14 頁，2004 年 10 月；陳榮宗、林慶苗，「民事訴訟法（上）」，三民，2008 年 10 月 5 版，頁 107-108。

¹¹⁹ 第 403 條第 1 項認違反標準制式契約中與管轄合意相關之安全門及基於不充分之管轄原因即係為自動拒絕承認執行事由。

¹²⁰ 同條第 2 項則認若未合致除此之外之直接管轄原因時則為裁量性自動拒絕承認執行事由。

¹²¹ 第 4:201 條為自動拒絕承認執行事由；第 4:204 條則係就違反與消費者、勞工保護相關管轄規定時，作為裁量性自動拒絕承認執行事由。

第三章 涉外智慧財產權訴訟之國際

裁判管轄各論

第一節 智慧財產權之登記及有效性

訴訟

第一項 任意管轄或專屬管轄

關於智慧財產權權利成立及其有效性相關訴訟之管轄權問題，迄今國際之間仍未達成共識。自海牙國際私法會議就前述 1999 年草案之討論中，便得窺見其端。草案第 12 條第 4 項規定：「專利權、商標權、新式設計或其他相類於須存放或登記之權利，就以其有效性、無效（撤銷又或侵害）為目的之程序，申請存放或登記地國法院，又或依國際條約之條文視為存放或登記國之締約國法院具有專屬管轄權（I）前項規定縱於著作權或著作鄰接權得為登記之情形，亦不適用（II）」。本條適用對象之智慧財產權，將著作權與著作鄰接權明示排除。此點在海牙國際私法會議又或在特別委員會之討論中，則屬較無爭議之部分。蓋因著作權或著作鄰接權，其權利得否成立，不必然以登記或存放為其要件，因此不適合採取此種以存取或註冊地為聯繫因素之專屬管轄¹²²。特別委員會亦認為若著作權及著作鄰接權也適用專屬管轄規定，則將產生適用上之問題。同樣將著作權與著作鄰接權自專屬管轄規定適用範圍中排除者，尚有 2005 年合意管轄公約（第 2 條第 2 項第 N 款）。

¹²² 許耀明，「國際智慧財產權訴訟之國際管轄權決定、準據法選擇與法律適用之問題」，收錄於氏著『國際私法新議題與歐盟國際私法』，元照，2009 年 4 月初版，頁 9。

至於各國爭議之處，也是特別委員會討論當中最為麻煩之問題有二：第一，就與專利權等權利侵害相關訴訟，是否納入本條一併規範，或者應該另於侵權行為管轄權處規定。第二，就此類訴訟設置專屬管轄規定是否妥當。就前一問題，特別委員會報告書並未有決定，其指出於與工業所有權侵害相關訴訟，縱然確實常有以系爭權利之有效性為先決問題加以爭執之情形，然而這不必然意味著此領域中之紛爭，就必須於登記或存放國法院來加以集中審理。應僅在存放國或登記國法院就專利權等之有效性本身欲為直接判斷，且此判斷具有對世效之情形，才得認為其縱於此權利侵害事件亦有專屬管轄規定適用。所謂與存放國或登記國具有對世效之判決間整合性此一優點，在進行侵害訴訟審理之法院係將專利權等之有效性作為先決問題加以判斷之情形則不存在。此際之判決效力應僅限於當事人之間。是以，特別委員會就工業所有權之撤銷或侵害之問題，才於括號中為規定，而欲喚起外交會議之注意¹²³。但相對於海牙 1999 年草案，其他國際條約就此之相關規定則略有不同，如 1968 年布魯塞爾條約第 16 條第 4 項以及盧加諾公約第 16 條第 4 項雖規定就與專利有效性相關問題應適用專屬管轄，但就侵害訴訟卻未有觸及。而布魯塞爾條約之官方的解釋報告書則明白指出專屬管轄規定不適用於權利侵害案件¹²⁴。就此，本文則欲於以下侵害訴訟部份再詳加探討。故現在將焦點集中於第二個問題，即藉由向國家登記而發生效力的智慧財產權如專利權、商標權、品種權等，其相關訴訟究應適用專屬管轄又或任意管轄規定。此問題同時牽涉屬地主義之內涵與適用範圍等爭議，故有深入探討之價值。

我國學說上就此問題，有認為從智慧財產權之權利性質觀察，因其成立、有效性與保護，目前均由各內國法律分別設有規定，此可謂是屬地主義原則之展現。是以，其他國家法院，對於此等權利相關紛爭之法律適用，自不易較權利成立地

¹²³ Peter Nygh and Fausto Pocar, The Report on the Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters Preliminary Document No. 11 of August 2000, 請參閱道垣內正人,「ハーグ国際裁判管轄条約」,商事法務,2009年3月29日初版,頁147。

¹²⁴ Report by Mr. P. Jenard on the Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and the enforcement of Judgment in Civil and Commercial Matters, O.J.C59/36,1979

國法院為熟悉，而肯認權利成立國具有管轄權。然自方便被告應訴角度觀察，若上開其他國家法院，在目前國際間智慧財產實體法制有朝向一致之趨勢（或稱趨同）之前提下，也得正確適用權利成立國之法院進行審理，則似無不許之理。要言之，持此見解之學者認為智慧財產權相關訴訟，宜僅認為適用「特別管轄」，而容由原告就被告所屬國籍之國或住所地國、慣居地國與權利成立地國擇一行使訴訟權，而非逕行適用專屬管轄¹²⁵。另有學者則認由登記國具有專屬國際裁判管轄權，似已形成國際共識，並舉 1968 年布魯塞爾公約官方解釋報告書，對為何採專屬管轄的理由為例，其指出如內國賦予專利權係國家行使主權之行為，故針對效力的問題，自然要由權利登記國專屬管轄¹²⁶。

第二項 日本法上見解

第一款 日本學說

日本有學說認為，在工業所有權，屬地主義原則即係作為在與工業所有權本身效力、有效性相關訴訟上，對於國際裁判管轄權採取由登記國專屬管轄之根據。此說除引盧加諾條約 16 條 4 項及 1999 海牙草案 12 條 4 項為其例證外，在理由上則認為，此類似於與不動產物權相關訴訟採取專屬管轄，亦即得視為基於對絕對支配權之權利關係明確化之要求，而認應採取專屬管轄。蓋智慧財產權之特性之一即為不具有特定實體。此外，此點亦與智財權之無所不在性相關，故為了確保此等無體物發明或標章之智慧財產權具有絕對支配性，該發明之客體必須加以

¹²⁵ 許耀明，「國際智慧財產權訴訟之國際管轄權決定、準據法選擇與法律適用之問題」，收錄於氏著『國際私法新議題與歐盟國際私法』，元照，2009 年 4 月初版，頁 12-13。

¹²⁶ 蔡華凱，「涉外智慧財產民事案件之國際裁判管轄權與準據法」，收錄於『智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯』，司法院，2010 年 11 月初版，頁 215。

特定，但其特定之效果僅及於特定機關所屬國家之領土內。這是因為該特定行為係由國家高權體制下之特定行政機關為之。換言之，智慧財產權之成立及效力與於該權利所登記之國家間具有密切關係¹²⁷。其他採取贊成專屬管轄見解之理由尚包括，由於登記行為與該智慧財產權之有效性認定具有相當大之關連性，故登記國法院較能做出最適當的判斷；在登記國統一就智慧財產權是否具有有效性之判斷具有對世性，故由登記國取得專屬管轄，則其權利關係較為明確；考量到判決之承認與執行問題，他國為智慧財產權登記及有效性之認定，未必得於登記國執行其判決等之觀點，日本多數見解肯認應由登記國為專屬管轄¹²⁸。而在基於法務省所委託研究之國際裁判管轄研究會之報告書第 5 條之 2¹²⁹，以及 2010 年 3 月提出於國會，現已通過即將施行之民事訴訟法修正案第 3 條之 5 第 3 項亦同採取贊成專屬管轄之見解¹³⁰。

在『國際裁判管轄研究會報告書』第 5 條之 2 第 1 項規定：「因設定登記而發生關於智慧財產權之登記訴訟，當其應登記地在日本時，日本法院具有專屬管轄權」。此項規定將智慧財產權之成立區分為以登記為成立要件之智慧財產權以及非以登記為要件之智慧財產權。日本法上規定前者如專利權、商標權等，後者則如著作權¹³¹。此項規定僅適用於以登記為要件之智慧財產權，該智慧財產權之登記地為日本時，由日本法院為專屬管轄。對於因專利權等之登記訴訟事件¹³²，若承認登記國以外之他國法院擁有國際裁判管轄權，由於智慧財產權之屬地主義特性，當事人仍必須回到登記國外，依循該國之登記程序變更登記人名義。因此，

¹²⁷ 木棚照一，國際知的財產法，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 217-218。

¹²⁸ 河村寬治，知的財產侵害訴訟にかかわる国際裁判管轄の法制化について，法學研究，第 88 期，頁 57-58。高部真規子，「實務詳説 特許關係訴訟」，社団法人金融財政事情研究会，2011 年 1 月 15 日初版，頁 224-225。

¹²⁹ 特別是該條第 2 項：「就因設定登記而發生之智慧財產權，與其有效性相關訴訟，縱於日本法院具有承認國際裁判管轄之管轄原因之情形，然當登記國為外國時，則不得承認日本法院之國際裁判管轄權」。

¹³⁰ 民事訴訟法修正案第 3 條之 5 第 3 項：「智慧財產權中因設定之登記所發生者，與其存否或效力相關訴訟之管轄權，當該登記係於日本所為之際，專屬於日本法院」。

¹³¹ 日本著作權法對於著作權之保護採取創作保護主義，而非採取登記主義，著作權人於著作完成時即享有著作權。

¹³² 例如偽稱發明特定專利之人提供相關資料於行政機關審查後取得該專利權。真正發明人對於偽稱發明人完成登記程序取得之權利，得訴請移轉專利權之登記名義。

針對智慧財產權之登記訴訟，一般認為專屬於登記國法院管轄較為恰當。惟在本條之立法設計上，有認為是否有必要針對智慧財產權之登記為特別獨立之規定，在『國際裁判管轄研究會報告書』第3條之8則規定：「登記或登錄而發生之訴訟，應於日本國內為登記或登錄時，日本法院有專屬管轄權」，兩規定間之立法意旨均相同，因此有見解認為不需於該報告書第5條之2第1項另為規定¹³³。另外在國際裁判管轄法制部會所提出的「中間試案」第2條之8，亦有針對權利之登記或登錄涉訟之國際裁判管轄規定：「關於登記或登錄之訴訟，應登記或登錄地位於日本國內時，僅能在日本的法院提起。」智慧財產權之登記或登錄，亦包含於本規範之範圍內。蓋登記訴訟之本質在於訴請將一定事項由國家公權力加以公示，而各國間之公示制度未必相同，因此應專屬由該登記國之法院管轄始為迅速妥適。就適用之範圍，有解釋認為此處所指之智慧財產權，並不以因設定登記所生之權利為限，若係因登記而發生對抗要件之權利亦應包括在內¹³⁴。而在平成23年(2011年)5月日本國會通過民事訴訟法之一部修正案，故以上論述便係成為方通過未久的民事訴訟法修正案第3條之5第3項之相關理論說明。

然在學說上亦有採取不同見解者，如九州大學之「日本法透明化」研究計畫便採取應區分該智慧財產權依日本法或外國法授予之智慧財產權而異其規定的看法。由日本法所授予之智慧財產權，日本法院原則上有國際裁判管轄權；如為基於外國法所授予之智慧財產權，則日本法院必須在具有得以承認國際裁判管轄之管轄原因時，才具有國際裁判管轄權。該立法提案否認登記國就須登記之智慧財產權相關訴訟應適用專屬管轄規定之理由有二：第一，有助於紛爭解決；第二，其認為就權利有效性訴訟認應由登記國專屬管轄之論理依據並不堅強。詳述如下。

就前者，於與權利有效性相關紛爭唯一實質之爭點為權利有效性之情形，則作出與有效性相關之判決應最能解決該紛爭。但在登記國專屬管轄此一規則下，

¹³³ 國際裁判管轄研究会，國際裁判管轄研究会報告書(4)，NBL，第886期，頁87。

¹³⁴ 張銘晃，智慧財產權事件之國際裁判管轄，中正大學法律學研究所博士論文，頁326-327。

若在登記國以外之國提起侵害訴訟，被告便無法提起與有效性相關之反訴，造成確實解決當事人之間紛爭之障礙。又，在專屬管轄下亦不允許合意管轄或就權利有效性交付仲裁。是以，為求紛爭解決，縱為與外國智慧財產權之有效性訴訟，亦應肯定得在內國法院起訴。就後者，此見解認為專屬管轄之根據之一，係登記國最能妥適判斷權利有效性，但此根據並不足以否定其他國法院，如被告住所地國之國際裁判管轄。專屬管轄之另一根據則為智慧財產權之發生係因登錄此一行政處分，故具有國家行為此一面向，亦即由他國法院判斷內國之國家行為並不妥當。確實，若外國智慧財產權之無效判決具有對世效力，則將產生介入他國主權之問題，但若此判決僅具有當事人間之相對效力，便應不生介入國家主權問題。再者，除了設定依登記才發生效力之權利外，通常之登記僅係為達公示效果，而僅不過是基於實體權利關係所為之。是以，若與此類登記相關之訴訟，自與國家間較無深入之關係。綜上，此說係採取否認專屬管轄之見解¹³⁵。

第二款 日本實務

日本實務見解部分，亦有採取肯認專屬管轄之見解。如東京地方裁判所平成 15 年 9 月 26 日判決(平成 15 年(ワ)14128 号，イノシトール製造法事件)，案例事實：原告曾為於被告公司受雇之從業人員，原告要求被告移轉返還其於該公司任職期間所發明專利之美國及日本的專利權，訴請專利權之移轉登記，在本案利中，法院判決謂：「本件專利為於美國所登記專利，因美國專利權之登記涉訟，是專屬於在同國之專利權歸屬的問題，我國法院並無國際裁判管轄」。認定專利之移轉登記請求當然為登記國專屬管轄，而否定日本法院就該案件具有管轄權。

於下級審之判決就於外國之專利權或商標權之登記關係訴訟上，在過去曾作

¹³⁵ 茶園成樹，「管轄—(1) 知的財産権の存在登録有効性又は帰属及び知的財産権を対象とする契約に関する国際裁判管轄」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 211-213。

出本案判決的案例則有駁回美國專利權之移轉登記程序之東京高判平成 6 年 7 月 20 日判決（知的裁集 26 卷 2 号 717 頁）、駁回約旦哈什米王國（ジョルダン ハシエミット）商標權撤銷登記程序之東京地判平成 16 年 3 月 4 日（平成 13 年（ワ）第 4044 号）。雖然上述任一判決均未將國際裁判管轄作為問題，就管轄未為任何判斷，但認為國際裁判管轄之有無應屬職權調查事項，而不容委由當事人處分。此外，東京地判平成 15 年 9 月 26 日判決雖其案件事實係要求返還美國專利權，但在其判決中則認為就與美國專利權登記相關訴訟並無承認日本法院國際裁判管轄之餘地¹³⁶。就上開實務見解，學說上亦有持反對意見者，其認為私人間的移轉登記程序訴訟中，若係基於買賣契約或營業移轉契約之請求，則可謂國家甚少介入。是以，專屬管轄之必要性並不強¹³⁷。

第二節 智慧財產權之成立、歸屬訴訟

成立訴訟係指就無須以登記為成立要件之智慧財產權（如著作權等）其存否的確認訴訟。例如就系爭作品是否屬於應受保護著作物，即係對著作權之存否為確認之訴。然應注意者係，就著作權部份，以美國為首之多數美洲大陸國家，因其保護著作權之要件採取一定特別之方式，而未加入採取無方式主義之伯恩公約，故若涉外因素與此有關時，即應考慮此點差異。

在我國，由於民國 74 年 7 月 10 日以前的舊著作權法，對於著作權的取得，是採「註冊保護主義」，亦即未經當時的著作權主管機關內政部核准著作權註冊，取得著作權註冊執照，不得享有著作權，故就專屬管轄規定將其類同於須登記之工業所有權有其道理。然民國 74 年 7 月 10 日修正的著作權法，依前述之國際著作權法制發展趨勢，改採「創作保護主義」。之後於民國 81 年 6 月 10 日修正的著作權法再改為著作權登記制度，此時登記僅具存證之性質，並不是取得著作權

¹³⁶ 高部真規子，「實務詳説 特許關係訴訟」，社団法人金融財政事情研究会，2011 年 1 月 15 日初版，頁 225。

¹³⁷ 請參見「座談會 知的財産実務に見る国際裁判管轄」，L&T，第 48 号，2010 年 7 月，頁 13-19。

之要件。此即登記抗辯主義，登記之內容僅作為日後發生著作權爭執時，為抗辯時得提出於法院之相關資料。是以，既然著作權在我國亦屬無須以登記為成立要件之權利，則其成立訴訟在我國似便無採取專屬管轄之必然性。但有學者認為若採取逆推知說或類推適用說，則在2007年3月28日所通過之「智慧財產案件審理法」(下稱：智審法)，其中第7條規定「智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄」¹³⁸。即可推得若產生依我國著作權法所生爭執，則我國智慧財產法院似即因我國為權利成立地國而具有專屬管轄。惟此見解對此結論抱持懷疑態度，其採取利益衡量說而認縱於此際仍應為特別管轄。其認為上開專屬管轄規定，性質上實際為職務管轄規定，是以國內法上職務管轄之分配性質，似不宜成為國際私法上決定是否為專屬管轄之依據¹³⁹。

就成立訴訟是否應適用專屬管轄規定，早期之肯定見解認為縱著作權採取伯恩公約上無方式主義而不以存放或登記為要件，但就賦予排他性支配權此點仍與工業所有權相似，故依各國立法所賦予之著作權效力，其相關訴訟之國際裁判管轄權，自應專屬於權利賦予國，而近來之肯定見解則認為著作權法本身與各國文化、產業政策間實有密切之關連，故對於著作權之有效性訴訟，排除其他國家法院對於本國著作權法之解釋，應有其公益性以及維持公序之必要性。若將本國著作權法視為具有國家強烈關切之強行法規，則自確保其適用之觀點出發，自應採專屬管轄¹⁴⁰。再者，表現自由與一個國家民主政體之根本有密切的關係，著作權法之立法目的上應考量表現自由與著作權保護間之關係，委由外國法院為本國著作權法之解釋適用是否妥當。蓋外國法院對於本國著作權法之解釋，係以該國之

¹³⁸ 智慧財產法院組織法第3條：

「智慧財產法院管轄案件如下：

一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。

四、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。」

¹³⁹ 許耀明，「國際智慧財產權訴訟之國際管轄權決定、準據法選擇與法律適用之問題」，收錄於氏著『國際私法新議題與歐盟國際私法』，元照，2009年4月初版，頁14-15。

¹⁴⁰ 木棚照一，國際知的財產法，日本評論社，2009年3月初版，頁220。

著作權法政策為基礎而形成其獨特之法解釋，就本國之著作權登記實務實不可能精通，其所為判斷或判決，除可能對本國著作權制度立法政策產生不適影響，導致本國司法空洞化以外，更可能因而產生新的紛爭¹⁴¹。是以，自應謹慎考量各該法律在其性質上是否容許他國介入本國法之立法政策考量。例如婚姻制度或收養制度即係國家制度建立前普世存在之制度，然著作權制度則因反映各國文化與產業政策之不同而在各國自受有不同程度的保護，與其他法制度之性質並不相同而有採取專屬管轄規定之必要。再者，縱採取肯定專屬管轄之見解，是否便認為完全排除仲裁等相關制度來解決於複數國家涉訟不便問題之可能，仍容有討論空間。

惟反對專屬管轄之見解針對早期肯定見解則批評，在網路普及、數位技術發達、衛星轉播出現之現在，就著作權以類似工業所有權而基於屬地主義原則而主張適用專屬管轄，在邏輯上已不具有必然性。而針對近期見解則認為著作權等權利發生既不以登記為要件之智慧財產權，即無國家行為之介入，不應採取專屬管轄之規範方式。並舉離婚原因為例，認為離婚原因與各國之家族政策具有密切關係，但涉外離婚訴訟並非專屬管轄。而就於國際上現正透過相關條約而朝向標準化此一目標邁進之著作權相關制度，似難認為就著作權之成立、有效性相關訴訟有專屬管轄之合理理由。肯認專屬管轄之結果，可能造成於爭訟雙方當事人無法於法庭地概括性地解決問題。再者，著作權法縱具有上述政策上之考量，然是否其重要性便已達到得以全面排除當事人自治之程度，實非無疑。若不拘泥於採取專屬管轄，則便可能得將國際著作紛爭為一次性之解決，降低訴訟成本，亦有助於促進更多當事人使用法院之權利。此外，法院排除專屬管轄適用並承認外國之強行適用法規、提高判決實效性在國際上之流通，就長期觀點來看對於企業本身亦為有利。再者，針對肯定專屬管轄說對於外國法院對本國法所為解釋適用抱持

¹⁴¹ 文化審議會著作權分科会国際裁判管轄・準拠法ワーキングチーム中間報告，頁4。其網址請參照：http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kokusai/h21_02/pdf/shiryo_1.pdf (last visited: 2011年6月6日)。

之不信任感，反對見解亦認為實際上此種對法律解釋錯誤之風險對何種法律均存在，故難認僅對著作權法特別處理有具有說服力之理由¹⁴²。

至於智慧財產權之歸屬訴訟，因涉及權利主體之認定，一般多認為此部分之判斷，由於較無涉及技術性或專業性之判斷，故依任意管轄規定判斷即可。就此，日本最高法院平成 13 年 6 月 8 日判決（円谷プロダクション事件，民集 55 卷 4 号 727 頁），上訴人訴請確認被上訴人（即原告）在日本並無系爭著作物之著作權，最高法院表示：「因作為請求標的之財產存在於我國，故依據我國民事訴訟法規定之財產所在地審判籍位在我國國內，乃顯而易見」，而肯定日本法院之國際裁判管轄權。事實上，本件所爭執者，並非在日本就本件著作物是否存在著作權，而係被上訴人是否擁有該已存在之著作權。換言之，此案例所涉乃著作權之「歸屬」而非著作權之「存在」問題。日本實務對於訴請確認相對人不具日本著作權之著作權歸屬訴訟，係依任意管轄規定，輔以特別情事論之運用，原則上肯定日本的國際裁判管轄¹⁴³。日本學界通說見解亦認為應回歸任意管轄規定加以解決¹⁴⁴。另日本法透明化之立法提案，則認因智慧財產權之歸屬對在日本之智慧財產權利利用行為有極大影響，故就歸屬訴訟縱無其他得承認具國際裁判管轄之管轄原因，亦得因此承認其國際裁判管轄權，而將歸屬訴訟與有效性訴訟等同對待。此說亦值得參考¹⁴⁵。

¹⁴² 文化審議會著作權分科会國際裁判管轄・準拠法ワーキングチーム中間報告，頁 6-7。其網址請參照：http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kokusai/h21_02/pdf/shiryo_1.pdf（last visited：2011 年 6 月 6 日）。

¹⁴³ 張銘晃，智慧財產權事件之國際裁判管轄，中正大學法律學研究所博士論文，頁 330-331。

¹⁴⁴ 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009 年 3 月 15 日初版，頁 219-220。

¹⁴⁵ 茶園成樹，「管轄—（1）知的財產權の存在登録有効性又は帰属及び知的財産權を対象とする契約に関する国際裁判管轄」，收錄於河野俊行編「知的財産權と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 222-223。

第三節 智慧財產權之侵權訴訟

第一項 概述

因侵權行為所提起之訴訟，由侵權行為地法院管轄，此稱為侵權行為地主義。在各國國際私法上不論是否就國際裁判管轄權有所規定，但無論準據法選擇又或國際裁判管轄權，基於侵權行為地主義之立法設計在國際社會上可謂具有相當之普遍性。在比較法上各國的立法、判例¹⁴⁶乃至國際條約¹⁴⁷上，皆廣泛地採取侵權行為地管轄的制度。再者，無論是布魯塞爾規則、布魯塞爾公約或 1999 年海牙草案，均未針對智慧財產權侵權行為有特別規定。是以，就智慧財產權侵害訴訟之國際裁判管轄決定，學說上對於其是否得設想為智慧財產權本身固有之特別裁判管轄，或應歸入一般侵權行為之裁判管轄加以處理有所爭議¹⁴⁸。

會產生此爭議，係因為智慧財產權侵權訴訟其所屬範疇包括就關於其侵害之禁止請求（包含請求排除侵害及防止侵害）及損害賠償訴訟。後者被定性為侵權行為法律規定之內涵應無疑問。然就前者，則因其兼有對侵權行為之排除與基於智慧財產權本身乃排他性支配權之性質這兩面向。一般說來就其國際裁判管轄之判斷，似應依處理財產訴訟之角度出來。惟其有別於財產關係訴訟，蓋授予專利權等行政處分行為係源於國家在其領域中之主權行為。易言之，其權利來源是根據國家的高權行為所授予。是故，當論及專利權侵害訴訟之國際裁判管轄時，上開爭議即源自在考慮到一般財產訴訟之特性之同時，尚須一併考量其同具有屬地主義特性與此兩者間之交錯。例如，若在我國實施侵權行為，因侵權行為地位在我國，故無論專利權人或侵權行為人是否為我國人，抑或為他國人，我國法院就

¹⁴⁶ 日本民事訴訟法第 5 條第 9 款、德國民事訴訟法第 32 條、瑞士國際私法第 129 條第 2 項。

¹⁴⁷ 1968 年布魯塞爾公約第 5 條第 3 款、1999 年海牙公約準備草案第 10 條、布魯塞爾規則第 5 條第 3 款。

¹⁴⁸ 河野俊行，「管轄—（2）知的財產侵害事件の管轄及び例外条項」，收錄於河野俊行編「知的財產權と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 227。

系爭專利權侵害訴訟應得認具有國際裁判管轄權。然當專利權非由我國所授予，或侵害我國所授與之智慧財產權的侵權行為地非於我國(即所謂隔地侵權行為)，而致發生專利權授予國、侵權行為實施國與法庭地國間相異之情形時，如何判斷國際裁判管轄，即不免有所爭議。若再加上對是否屬於專屬管轄之爭議，即成為一相當複雜之問題。

就智慧財產權侵害訴訟是否應設特別管轄規定，目前各國似多認雖在理論上有可能，但通常仍係依一般侵權行為之管轄規定來決定。如日本於其民事訴訟法修正案中，亦未就專利權侵害訴訟之國際裁判管轄設有規定，循此日本實務上似認應依與一般民事訴訟之架構來決定國際裁判管轄¹⁴⁹。但 ALI 原則之立法提案，則針對智慧財產權之侵權設有特別管轄規定(第 204 條)，以被告之侵害行為為基本管轄原因。具體來說，若為了開始或促進侵害行為，而有已完成實質上之行為地或實質上之準備行為地，便得肯定具有管轄權。並且，該地法院之管轄不問場所為何，得及於所有侵害結果(同條第 1 項)。縱於被告侵害行為所指向之國，亦以該國已發生侵害為限才承認管轄(同條第 2 項)。這些規定，得以為使傳統侵權行為地管轄與結果發生地管轄規定適應於網路時代來加以說明。然應注意者係，第 204 條第 2 項規定，得視為以結果地作為取得管轄權之基礎，但限於就該已發生之損害部份。

另一方面，CLIP 第 2 次案亦非採一般侵權行為規定。其相對於通常侵權行為之客觀要素係區別行為、因果關係、損害來個別加以檢討，在智慧財產權之情形，則將焦點置於侵害行為，損害等其他要件則僅在決定賠償金額時才成為問題。另外與一般侵權行為不同點則在於考量到智慧財產權之屬地性，而認為在何處為侵害行為才是決定性之重點¹⁵⁰。因而，CLIP 第 2 次案可謂採取較側重於行為之管轄

¹⁴⁹ 高部真規子，「實務詳說 特許關係訴訟」，社團法人金融財政事情研究会，2011 年 1 月 15 日初版，頁 227。

¹⁵⁰ Christain, Heinze, 「管轄—屬地的權利の国際的エンフォースメントのための枠組み：裁判管轄に関する原則」，譯者：河野俊行、的場朝子，收錄於河野俊行編「知的財産權と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 118-119。

規則。就侵害概念採區分為基於傳統著重於行為以及著重於效果（第 2：202 條第 2 項第 a 款、第 b 款），就結果發生地予以一定考量此點，則與 ALI 原則第 204 條 2 項相近¹⁵¹。惟在最新之 CLIP 第三次案中第 2 項被刪除，著重行為之概念則被併入第 1 項¹⁵²。

此外，另一成為爭議之問題在於前述之隔地侵權行為。例如藉由網際網路所實施之侵權行為，可能發生加害人以單一加害行為，而同時在數國發生損害，即學說上所謂「無所不在侵害（ubiquitous；ユビキタス）」¹⁵³。此際，即不易特定加害行為地及結果發生地。具體言之，若藉由網路將著作物散發至全世界而發生損害結果，是否得以實際操作電腦地或伺服器所在地來認定加害行為地或結果發生地，即不免有所疑問¹⁵³。其是否亦有專屬管轄規定適用，同樣為爭議之重點。以下便分項深入探討之。

故就此即有學者主張在此情形行為此一管轄原因之要素即非絕對重要，而得以發生或應發生最大侵害結果地即得認具有國際裁判管轄。此說固值得參考，惟應注意在如何認定最大侵害結果上容易產生爭議，且實亦不無有造成有害當事人預見可能性疑慮之情形發生¹⁵⁴。

¹⁵¹ Article 2:202: Infringement

- (1) In disputes concerned with infringement of an intellectual property right, a person may be sued in the courts of the State where the alleged infringement occurs or may occur.
- (2) For the purposes of paragraph 1, an infringement occurs in a State where the intellectual property right exists, provided that
 - (a) the defendant has substantially acted or has taken substantial preparatory action in that State to initiate or further the infringement, or
 - (b) the activity by which the right is claimed to be infringed has substantial effect within, or is directed to, the territory of that State.

¹⁵² Article 2:202: Infringement

In disputes concerned with infringement of an intellectual property right, a person may be sued in the courts of the State where the alleged infringement occurs or may occur, unless the alleged infringer has not acted in that State to initiate or further the infringement and his/her activity cannot reasonably be seen as having been directed to that State.

¹⁵³ 渡辺惺之「国際的な知的財産権侵害訴訟の裁判管轄に関する統一ルール化への中間的考察」，季刊 企業と法創造，第 4 卷 2 号，2007 年 6 月，頁 145。

¹⁵⁴ 河野俊行，「管轄—（2）知的財産侵害事件の管轄及び例外条項」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 237。

第二項 專屬管轄肯定說

一般而言，針對侵權訴訟是否應由智慧財產登記國專屬管轄，歷來有肯定說與否定說二種見解。在此先就肯定說為介紹。

國際採取肯定見解者如英國，英國於 1999 年海牙公約之準備階段便曾經極力主張專利侵權訴訟應該專屬於登記國管轄¹⁵⁵。草案第 12 條第 4 項之條文中，就撤銷或侵害係屬專屬管轄此一部份係列於括弧之內，此即係出於英國之提案。此係因英國在傳統上對於外國專利權侵害訴訟，均係採取否認國際裁判管轄。自 1893 年 *British South Africa Co v. Companhia De Moçambique*¹⁵⁶ 之貴族院判決開始，就區域性之問題發生於英國領土外時，便認為管轄權不及之。而此法理於 1906 年之 *Potter v. Broken Hill Pty Co Ltd* 判決則擴張及於專利問題。雖然因專利賦予乃國家機關行為，故不以此行為為前提之著作權應得有不同判斷，但在請求確認一定之利用行為構成對美國著作權侵害的 1991 年 *Typurn Production Ltd v. Conan Doyle* 判決中，高等法院未採取此區別而否認英國法院具有管轄權。進而在 1999 年之 *Coin Controls Ltd v. Suzo International (UK) Ltd* 判決中，以不區別專利權及著作權為前提，就同一發明有關而侵害英國、德國、西班牙專利之案件，否認英國法院之管轄權。

美國之情形則較英國為複雜。蓋若依其聯邦法院法（*Judiciary and Judicial Procedure, 28 USC 第 1338 條第(a)款*），則與專利權法及著作權法相關事件，係由聯邦法院專屬管轄。但該款規範範圍實係指美國專利權或美國著作權。是以，若以此款為根據，則基於外國專利權或著作權之侵權訴訟，便無聯邦法院之管轄。然此並非得直接導出無事物管轄之結論，而係應檢討其他管轄規定。如同法第 1332 條第(a)款所規範之不同州籍管轄權（*diversity of citizenship jurisdiction*）便認

¹⁵⁵ 道垣內正人，「ハーグ国際裁判管轄条約」，商事法務，2009 年 3 月，頁 248-249。

¹⁵⁶ 此判決係否認英國法院對以不法侵入（*trespass*）外國土地為理由之損害賠償請求訴訟具有管轄權。

在當事人州籍或國籍相異時，縱係與外國專利權或外國著作權相關問題，聯邦法院亦得取得管轄。例如 *Baker-Bauman v. Walk* 判決中聯邦地方法院便係依此款解釋，認其對所有訴訟金額超過七萬五千美金之民事訴訟均有管轄權，進而肯定就外國專利權侵害具有管轄權。而於 2007 年的 *Voda v. Cordis Corp.* 事件¹⁵⁷ 中，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）認定對於外國專利權之侵權行為，美國法院不應行使管轄權，否定美國法院對於外國專利權之侵權事件得依聯邦法院法第 1367 條第(a)款所規定附帶管轄（supplemental jurisdiction，又或譯為補充管轄）來取得管轄，進而不承認合併請求。其主要理由係基於巴黎公約之專利獨立原則、國際禮讓、訴訟經濟、審理便宜、公平性等觀點。就訴訟經濟之觀點而言，主要考慮到內國法院如果就外國專利權侵權事件進行審理，應付出相較於登記國法院更多之訴訟資源始可進行審理；其次，即便肯認本國法院對於外國專利權侵權事件之管轄權，並無法保障該判決之承認與執行。由此觀之，若除去不同州籍管轄規定，則聯邦法院就外國專利權及著作權所具有之事物管轄則多遭否定。縱暫時肯定事物管轄，美國法院認為就此為審理或判斷係對外國國家行為之干涉，而多依裁判權行使之迴避（abstention）及不便利法庭原則來駁回訴訟¹⁵⁸。另外有日本學者認為基於國家行為理論，內國法院得就外國專利權侵權訴訟中認定具有管轄權之見解並不妥當。其理由主要則因考量到賦與該專利權成立生效之行為為國家行為，內國法院基於尊重他國之國家主權，應認為由其他國家高權行為所賦與之專利權必須為有效；再者，若肯認內國法院就外國專利權侵權事件有管轄權，則有可能發生於專利登記國已提出之無效抗辯卻無法於侵權訴訟法院提出，而導致當事人敗訴之情形等，而否定內國法院就外國專利權有管轄權¹⁵⁹

¹⁵⁷ *Voda v. Cordis Corp.*, 476 F. 3d 887 (Fed. Cir. 2007)

¹⁵⁸ 河野俊行，「管轄—（2）知的財産侵害事件の管轄及び例外条項」，收錄於河野俊行編「知的財産權と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁230-234。

¹⁵⁹ 濱井宏之，「特許権侵害訴訟における国際裁判管轄の再検討」，L&P，第3期，頁208-219；国際裁判管轄研究会，国際裁判管轄研究会報告書(1)，NBL，第886期，頁88-89。

第三項 專屬管轄否定說

相對於英國在海牙草案所採取之贊成專屬管轄之態度，對此持反對態度的瑞士則持否定見解，而於同條第 5 項提案：「前項規定，在與以專利權侵害為目的之相關程序上，並非排除基於本條約又或締約國之國內法所規定之其他法院管轄權」。若存放或登記國其專屬管轄之適用範圍不及於工業所有權之侵害訴訟，則有本條適用。本項提案可謂就專利權侵害訴訟另設規定，認為其非屬存放國或登記國之專屬管轄，而僅不過與締約國國內法所承認其他法院之管轄並列。換言之，即係對第 4 項之適用範圍加以限制。這是因為瑞士認為就外國專利之有效性，其僅係當事人之間之判斷，縱非登記國亦無否定如被告之慣居地國、合意管轄國、侵權行為國具有管轄權之必要¹⁶⁰。

事實上，同條第 6 項規定：「前揭各項規定，在同項所規定事項為前提問題時，不適用之」係由美國所提案。此項規定係主張專屬管轄規定必須是同條各項所規定事項以本案訴訟提起時始有適用，若該事項僅係本案訴訟之前提問題（附隨問題），則不得適用專屬管轄規定。這是因為若前提問題亦適用專屬管轄，則無異於強迫以非屬專屬管轄之對象事項為主要紛爭關係之當事人，為解決問題便必須切割法律關係在兩個法院起訴，故對專屬管轄之妥當性便有所疑問。是以，應可認此時美國係採專屬管轄否定說。惟如上述 Voda 事件判決所示，此見解似不為 CAFC 所採。綜上可知，1999 年海牙草案對專利權之侵權訴訟是否應由登記國專屬管轄之見解分歧。並因各國間意見難以統合，因此 2005 年之合意管轄公約第 2 條第 2 項第(o)款，即明定著作權及著作鄰接權以外之智慧財產權與其他相類似智慧財產權之侵害訴訟不在條約之適用範圍內，但就當事人之間以契約違反¹⁶¹

¹⁶⁰ 道垣內正人，「ハーグ国際裁判管轄条約」，商事法務，2009 年 3 月 29 日初版，頁 249。

¹⁶¹ 此處之契約包括授權契約（license）、合資契約（joint venture）、代理契約、研究開發契約（agreements for the development of an intellectual property right），例如基於授權契約請求交付權利金之訴訟即適用此公約。請參見道垣內正人，「ハーグ国際裁判管轄条約」，商事法務，2009 年 3 月 29 日初版，頁 373。

所提起，或得提起之智慧財產權侵權訴訟並不在此限¹⁶²。而既肯認有合意管轄條約適用，則似得推認此條約原則上係採取專屬管轄否定說之見解。

值得一提的是，英國雖然自過往判決一直不問智慧財產權種類，針對外國智慧財產權均採肯定專屬管轄之立場，縱於海牙草案之討論中亦然。但此一堅定之立場，自 2000 年之 *Pearce v. Ove Arup Partnership Limited* 判決起就著作權部份則似有所鬆動之跡象。此案例係在荷蘭對荷蘭著作權為侵害但在英國爭訟，英國法院在考量先前判決與布魯塞爾條約第 16 條第 4 項專屬管轄規定後，達成前述 *Moçambique* 判決無礙於本案管轄權行使之結論。之後，2004 年之 *R Griggs Group Limited v. Evans* 判決則在未履行外國著作權移轉之合意而移轉給第三人之情形下肯定英國法院得為移轉命令；2008 年之 *Satyam Computer Services Ltd v. Upaid Systems Ltd.* 判決則認 *Moçambique* 判決其射程範圍應限定於外國智慧財產權之成立或有效性有爭執之情形；同年之 *Lucasfilm Ltd v. Andrew Ainsworth* 判決中，英國高等法院則正面肯定英國法院就美國著作權侵權事件具有管轄權。亦即，就無須登記之外國著作權，英國法院得就系爭著作權之侵害及其附隨問題為處置。由此趨勢觀之，或者可以認為英國傳統上就外國智慧財產權問題向來採取無管轄權之立場，至少在與著作權相關事項上有所緩和，而肯定就侵權訴訟具有管轄權¹⁶³。

在日本，以產業界為中心似認為就工業所有權訴訟應採專屬管轄。但日本實務之判決則採取不同立場。東京地裁昭和 28 年 6 月 12 日判決（滿州國專利事件）就於外國對外國專利權之侵害訴訟，因被告在日本有住所而肯定國際裁判管轄權。前述最高裁所為之讀卡機判決亦以被告在日本有住所為由而承認日本法院具有裁判管轄權。然應注意此兩判決就裁判管轄權並未徹底爭執，但得作為前例而被引用。進而在東京地裁 15 年 10 月 16 日判決（サンゴ化石粉事件）中，就外國專利權侵害，便係基於特別情事論而肯定日本法院具裁判管轄權。亦即，此判決引

¹⁶² 道垣內正人，「ハーグ国際裁判管轄条約」，商事法務，2009 年 3 月 29 日初版，頁 359。

¹⁶³ 河野俊行，「管轄—（2）知的財産侵害事件の管轄及び例外条項」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 229-230。

用與專利產品平行輸入相關之 BBS 事件中最高裁之見解：「以專利權屬地主義為根據之被告普通審判籍在我國存在，且若在我國進行裁判並無違反當事人間公平，裁判正確迅速理念之特別情事存在，即得認我國法院具有裁判管轄權」，故此判決得作為在對外國專利權侵害訴訟中肯定內國具有國際裁判管轄權之較明確先例加以引用¹⁶⁴。換言之，便係採專屬管轄否定說。

至於就無須登記之著作權是否適用專屬管轄，日本實務上則以對在日本無住所之外國人，其在外國侵害外國著作權訴訟之國際裁判管轄權有所爭執之事件(ウルトラマン事件)判決最為重要。此事件之一二審判決均否定侵權行為之管轄，認為因強迫被告於日本應訴，乃課予被告顯然過大之負擔，故以具有應否定日本裁判管轄權之特別情事為理由而否定裁判管轄權。但最高裁平成 13 年 6 月 8 日判決則持不同見解而肯定日本法院具有國際裁判管轄權。該判決就侵權行為裁判籍之證明事項指出：「依我國民訴法上侵權行為地之裁判籍規定，為肯定我國法院具有國際裁判管轄權，原則上若證明有因被告於我國所為之行為而使原告法益產生損害之客觀事實即足矣」。

日本學界通說對於外國專利權等之侵害訴訟，過去雖有贊成及反對之見解對立，然現在多係採取否定登記國專屬管轄之見解¹⁶⁵。有見解即認為在非就系爭智慧財產權之有效性為爭執之情形，便應無由登記國法院專屬管轄之必要，且在若雙方當事人均為日本企業而就外國專利權提起侵權訴訟之情形，則肯定日本法院具有管轄權自有其便利之處¹⁶⁶。在國際裁判管轄報告書中就智慧財產權侵權訴訟（包括損害賠償、禁止行為等）係採取若無其他規定則該當於一般侵權訴訟之立場。而就須登記之專利權，其侵權訴訟之國際裁判管轄是否應由登記國專屬管轄，則基於以下理由而採反對說：就專利權侵權訴訟難以找出應由登記國專屬管轄之

¹⁶⁴ 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 218-219。

¹⁶⁵ 高部真規子，「實務詳說 特許關係訴訟」，社團法人金融財政事情研究会，2011 年 1 月 15 日初版，頁 227。

¹⁶⁶ 河村寬治，知的財產侵害訴訟にかかわる國際裁判管轄の法制化について，法學研究，第 88 期，頁 59。

合理理由，縱謂專利等智慧財產權之判斷涉及專門技術，但亦難謂由登記國以外之法院為判斷便有困難，且因亦得合意仲裁，故實無採取不允許合意管轄之專屬管轄見解的必要。再者，若係由本國企業間就外國專利權產生紛爭之情形，當事人自亦有不願特地於外國為訴訟，而欲獲得本國法院之判決來解決紛爭之情形。是以，考量到上述狀況，則本國法院就外國專利侵權之有無，實有得為判斷之餘地的必要。另於就高度專門技術事項有適用外國法律或證據收集不易而導致訴訟複雜化、長期化之情形，則以否認國際裁判管轄之「特別情事論」來為彈性之考量¹⁶⁷。而在中間試案中就侵權行為地規定之註解指出侵權行為地包括進行加害行為地與加害行為結果發生地¹⁶⁸，故就結論上應得認亦係採專屬管轄否定說。新通過之民事訴訟法修正案中雖未明文規定侵權行為地包括進行加害行為地與加害行為結果發生地，但似應得認亦同採上述見解。

九州大學研究計畫案則因採取侵權行為地與結果發生地均具有管轄權之立場，故與國際裁判管轄報告書之立場相近，亦採取專屬管轄否定說之見解。但該計畫案認為報告書就利用網路對智慧財產權所為侵害、自海外製造仿冒品之輸入等情形未能採取預防行為，故另將「應發生結果地」及「應進行行為地」亦作為管轄地¹⁶⁹。

早稻田大學「企業與法創造研究團隊之研究計畫案就智慧財產權之侵權訴訟，在見解上則似有所變更。在 2008 年 12 月 15 日版第 8 條則就智慧財產權是否須登記而異其規定：「以登記為要件之智慧財產權侵權訴訟，除了第 4 條到第 6 條所訂之外，被侵害之智慧財產權之登記國或被視為登記國亦有管轄權（Ⅰ）無須以登記為要件者，則保護國具有管轄權（Ⅱ）」。之後，在 2009 年 7 月 26 日版則改為規定於第 204 條：「對特定智慧財產權進行侵害行為國之法院，就該智慧財產權侵權訴訟具有裁判管轄權。侵害於複數國家發生之情形，進行主要侵害行為

¹⁶⁷ 國際裁判管轄研究会，「國際裁判管轄研究会報告書」，頁 66-67。

¹⁶⁸ <http://www.moj.go.jp/content/000005079.pdf> (last visited: 2011 年 6 月 6 日)

¹⁶⁹ 河野俊行，「管轄—(2) 知的財產侵害事件の管轄及び例外条項」，收錄於河野俊行編「知的財產權と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 237。

國之法院，對於無論在任一國發生，因侵害行為所造成所有損害之請求具有裁判管轄權（Ⅰ）對智慧財產權之侵害行為指向特定國家所為之情形，該國法院僅就與其本國境內已發生損害之相關請求具有裁判管轄權（Ⅱ）」。新版立法提案下，則更改為不區分登記與否而回歸一般侵權行為規定，而針對智慧財產權之無體性所造成之無所不在侵害而另設規定。這是因為日本原案不以侵權人之行為為基準，而係以侵害之結果發生地為基準。此係因若依侵權行為地為管轄原則，則因為對何處為侵權行為地在解釋上有分歧之虞，故認為應以保護國法說出發，而認為應採結果發生地管轄。然而，原案規定對於在對智慧財產權保護有名無實之國有住所之被告而言，若承認並非其住所地國之實質侵害行為地國亦具有裁判管轄權，則將因完全無法發揮欲憑藉行使與此一廣泛損害之管轄權而得以有效率地對應無所不在侵害之主旨，而將產生問題。再者，若依日本原案，在與屬地原則結合後，則與系爭智慧財產權有關之各登記國乃至於保護國，便僅就在其領土內所發生之損害具有限制的管轄權，這將招致訴訟斷片化（fragmentation of litigation，或譯為訴訟分離化）之弊害¹⁷⁰。是以在新案中，改為採取基本上依循 ALI 原則，不區分智慧財產權類型而一律認侵權行為地具有管轄權之韓國案見解。但就此亦有學者認為，若慮及智慧財產權之屬地性，則侵權行為地此一場所聯繫因素，在結果上仍與日本原案無異¹⁷¹。該研究團隊目前最終版之日韓共同提案 2010 年 10 月 14 日版則維持前一版本，未再作新修正。

第四項 無所不在侵害之管轄規定

在討論智慧財產權所特有之侵權行為管轄規定之最後，必須要談的便是藉由如網路此種電子媒介而擴散之侵害，亦即無所不在侵害之管轄規定。此係因相較

¹⁷⁰ 李聖昊，「知的財產權事件の国際裁判管轄—日韓草案の対比検討と討論の結果」，季刊 企業と法創造第 6 卷第 2 號，2009 年 12 月，頁 129-130。

¹⁷¹ 渡辺惺之，「知的財產權紛争の国際裁判管轄ルールについての日本案」，季刊 企業と法創造第 6 卷第 2 號，2009 年 12 月，頁 147。

於其他一般侵權行為，智慧財產權侵權行為具有在網路環境下容易發生之特性，並可能侵權人之一行為便在複數國家或法域造成侵害，若遵循嚴格之屬地主義而僅認加害行為地具有管轄權，致使無法就其他結果發生地所發生損害為請求，似亦有不妥¹⁷²。

CLIP 第 2 次案就此在第 203 條設有規定，除原則上法院之管轄僅及於就於法庭地發生或可能發生之侵害外（第 1 項），就上開經由無所不在媒介（ubiquitous media）為侵害之情形，縱為在他國領域內所發生之侵害，但侵權人在法庭地國有慣居所（habitually resident）且於該國進行所有侵害之促進行為之情形，或在該國發生之侵害與所有侵害間具實質關連之情形，則管轄則尚及於該損害發生國（第 2 項）。而本條縱在最新之第 3 次案中亦幾乎沒有變動¹⁷³。

ALI 原則對此則如前所述，未設有特別規定，依其第 204 條規定而以被告之侵害行為為基本管轄原因。具體來說，若為了開始或促進侵害行為，而有已完成實質上之行為地或實質上之準備行為地，便得肯定具有管轄權。並且，該地法院之管轄不問場所為何，得及於所有侵害結果（同條第 1 項）。縱於被告侵害行為所指向之國，亦以該國已發生侵害為限才承認管轄（同條第 2 項）。

日本國際裁判管轄報告書原就智慧財產權侵害訴訟便未設特別規定，而回歸一般侵權行為管轄規定，而就於網路上對智慧財產權之侵害，則認因要特定加害

¹⁷² 申美穗，「知的財產權侵害訴訟に関する國際裁判管轄について（一）」，法學論叢，第 155 卷 2 号，2004 年 5 月，頁 42。

¹⁷³ Article 2:203: Extent of jurisdiction over infringement claims

- (1) Subject to paragraph 2, a court whose jurisdiction is based on Article 2:202 shall have jurisdiction in respect of infringements that occur or may occur within the territory of the State in which that court is situated.
- (2) In disputes concerned with infringement carried out through ubiquitous media such as the Internet, the court whose jurisdiction is based on Article 2:202 shall also have jurisdiction in respect of infringements that occur or may occur within the territory of any other State, provided that the activities giving rise to the infringement have no substantial effect in the State, or any of the States, where the infringer is habitually resident (Article 2:102) and
 - (a) substantial activities in furtherance of the infringement in its entirety have been carried out within the territory of the country in which the court is situated, or
 - (b) the harm caused by the infringement in the State where the court is situated is substantial in relation to the infringement in its entirety.

劃線處即係第 3 次案中所增加處，其餘均與第 2 次案條文相同。

行為地及結果發生地有所困難，再者，因網路上牽涉紛爭甚廣，隨電子商務交易之發達，過去的法理論有無法完全對應的問題存在，故尚有待判決之累積，自就此仍不設特別規定¹⁷⁴。

日本法透明化之研究計畫案就無所不在侵害之管轄權，則特別設有規定（第105條但書），在「已發生或應發生最大結果地」為日本時，則基於本條承認日本具有國際裁判管轄。其理由概為，在網路時代中造成無所不在侵害之上傳資料等行為變得在何處均可為之。是故，限於與無所不在侵害相關時，行為此一要素便無法說是重要的管轄原因要素。另一方面，由於結果發生地有擴散之可能性，是以加入「最大」此一限制。此結果更同時避免有因為侵權行為人無法預見之國家取得管轄權而造成突襲之危險。故此計畫案與國際裁判管轄報告書不同，而未加入「排除就結果發生通常無法預見之國」此一般排除管轄條款。而在無所不在侵害之情形，因此計畫案係較重視結果，是以，因著作權於各國保護期間有所差異，自有慎重討論之必要¹⁷⁵。

早稻田大學計畫案早期版本係就無所不在侵害設有特別規定，在2008年12月15日版係將其置於第2章複雜情形之裁判管轄第11條。然該條係為處理客觀合併訴訟，而謀求管轄集中之問題。之後在2009年7月26日版則在第204條第3項以方括弧方式，預定將於此項就無所不在侵害設置規定。在最終2010年10月14日之日韓共同提案版中，則原先無所不在侵害之字眼完全消失。然這不代表該計畫案就此問題不欲處理。

日本最初草案會特別設有規定，是因為就是否容許客觀合併此點，其原則上係立於一消極立場。但實際上在侵權態樣該當損害擴散型侵權行為之無所不在侵害的情形下，為能有效權利保護，確實有管轄集中之必要。故認為在此例外情形

¹⁷⁴ 國際裁判管轄研究会，「國際裁判管轄研究会報告書」，頁69、71。

¹⁷⁵ 河野俊行，「管轄—（2）知的財産侵害事件の管轄及び例外条項」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁237。

便有客觀合併之必要¹⁷⁶。然而，在 2009 年 7 月 26 日版之修正案第 204 條，則改採取以侵權行為地為基本連結因素，在複數國家發生損害時則將管轄集中於主要侵害行為地之韓國案之見解¹⁷⁷。此時日本方似仍認為應在該條設置與無所不在侵害相關之規定¹⁷⁸。惟在 2010 年 10 月 14 日日韓共同提案版則就此見解有較為詳細之說明。首就進行主要侵權行為地，係指進行侵權行為中具本質性且重要的部份。次就無所不在侵害，認為此版規定不限於擴散型的無所不在侵害，只要是損害發生在複數國家之情形，便承認管轄權集中。這是因為原條文針對無所不在侵害所設之特別規定在適用範圍上時不易明確限定。並且在裁判管轄權過廣上，透過適用考量特別情事之第 211 條，則得以適切達到限制的效果。而在同條第 2 項，除為侵權行為地國之解釋規定外，同時亦係仿效歐盟法院(ECJ)的 Shevill 判決¹⁷⁹，僅就與在該國所發生損害有關之請求上方承認該國法院具有管轄權，此亦有限制管轄範圍之效果¹⁸⁰。

第四節 專利權侵害訴訟中之無效抗辯

侵害訴訟之無效抗辯係指於前述智慧財產權侵權訴訟中，就權利之有效性作為附隨問題而被提出之抗辯。在國際智慧財產權侵權訴訟中主張權利無效之抗辯，便意味著再次產生是否屬於專屬管轄此一問題。先前所述之國際條約制訂過程中，就無效抗辯是否得由登記國以外國家之法院就權利有效性為判斷，即有所爭議。蓋布魯塞爾規則 I 第 22 條第 4 項或布魯塞爾公約第 16 條第 4 項之規定，多基於屬地主義而肯認就權利有效性等訴訟應屬專屬訴訟，但在此問題並非作為本案請

¹⁷⁶ 渡辺惺之，「知的財産権紛争の国際裁判管轄ルールについての日本案」，季刊 企業と法創造第 6 卷第 2 號「特集シンポジウム」(5)，2009 年 12 月，頁 147,151。

¹⁷⁷ 中野俊一郎，「知的財産関係事件の国際裁判管轄—日本側修正案 (Ver.2)—」，季刊 企業と法創造第 7 卷第 2 號，2010 年 11 月，頁 26-27。

¹⁷⁸ 李聖昊，「知的財産権に関する国際裁判管轄の原則—韓国案と日本の修正案の差異を中心に—」，季刊 企業と法創造第 7 卷第 2 號，2010 年 11 月，頁 43-44。

¹⁷⁹ Shevill v Presse Alliance [1995] 2 WLR 499; [1996] 3 WLR 420，此判決係有關於以出版品侵害名譽之案件，歐洲法院採取將侵權行為結果發生地的管轄範圍，限定在發生損害國的見解。

¹⁸⁰ 「知的財産権に関する国際私法原則（日韓共同提案原案）2010 年 8 月 21 日版の解説」，季刊 企業と法創造第 7 卷第 3 號，2011 年 1 月，頁 127-128。就本條 2010 年 8 月 21 日版與 2010 年 10 月 14 日版相同，故援用對此條之解說，特此說明。

求而僅係在侵權訴訟中作為抗辯時，其是否必然適用專屬管轄規定，便如前所述有著瑞士、英國及美國等採取不同立場之提案。一般說來在專利權侵害訴訟實務上，一方當事人往往會提出專利無效抗辯以爭執專利權的有效性。若自對於外國判決承認之禁止實質再審查此一角度出發¹⁸¹，似應認他國任一法院均不得就外國專利權的有效性加以判斷。循此，則縱審理侵害訴訟之法院認該外國專利權具明顯無效事由，亦須以其有效為前提，而僅得就本案之侵害有無加以認定及對後續可能之損害賠償數額為計算。然而，相較於原本在專利登記國起訴時屬於當事人訴訟上權利，而得提出的專利無效抗辯，卻於他國法院僅因有涉及他國主權行使，便無法就專利權有效性為訴訟上主張，似有過度簡化問題之疑慮。故以下便就此無效抗辯是否應由登記國專屬管轄分列見解。

第一項 專屬管轄

肯認於智慧財產權侵權訴訟中提起有效性抗辯時，應有專屬管轄見解適用之見解認為，基於屬地主義原則，專利權等智慧財產權之有效與否本即應屬登記國所專屬管轄，因此智慧財產權侵權訴訟中所提起之有效性抗辯便因其與權利有效性間具有密切關係而不應分離處置判斷。是以，縱有效性問題並非作為本案請求，而僅係被作為先決問題提起，但就外國所為行政處分之有效無效為判斷並不妥當此堅定之想法，故依國家行為理論而認為應尊重外國專利權之有效性，自應不允許他國法院來進行判斷。在如此的解釋下，本國法院於審理外國專利權侵權訴訟中就權利有效性為判斷較為消極時，則將藉此否定其具有國際裁判管轄權，如英國在前述 *Coin Controls Ltd v. Suzo International (UK) Ltd* 判決中雖就是否可能僅否

¹⁸¹ 就禁止實質再審查另為說明，此概念係牽涉外國判決承認與否，故在此提出之前提應係先有一就權利有效性為判斷之外國判決存在，否則應不得逕依此法理認本國法院得否作出權利有效性之判斷。再者，此為歐洲法院之見解，在我國因智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定可知係採取爭點效理論，法院認權利有有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，應予注意。

認與外國專利權有效性部份之國際裁判管轄，但最終仍因專利權侵權與有效性間具有密切關係，故分別處理並不妥當。

就無效抗辯之處理，歐洲法院 ECJ 至 2006 年之前未有明確之判斷，就此問題如何處理多由各國判斷，但 2006 年之在 GAT v. LuK 事件判決中，則認為專利之有效性在以抗辯提起之情形，亦適用於布魯塞爾條約第 16 條第 4 項之專屬管轄規定。其立論基礎首先就條約第 16 條為文義解釋，認為專屬管轄規定是否亦適用於抗辯情形並不明確，故應輔以目的解釋與體系解釋。判決認為該條目的是在確保管轄權專屬於與事實及法律具有密切關連性之法院。而依條約構造，該條管轄規則具有專屬強行法規之性質，而應拘束當事人及法院。是以，基於同條之專屬管轄，無論在本案請求或抗辯，程序前階段或後階段，於與專利權有效性相關所有形式之程序均有所適用。蓋若由侵權訴訟所繫屬法院就系爭專利之無效為間接判斷，則第 16 條 4 項便失去其拘束之性質。再者，若不採專屬管轄，則便可能在複數法院提起訴訟而減低條約所設定管轄規則之預測可能性，進而有害條約基礎所具有之法安定性。另外，若專利賦予國以外之國其法院得間接就專利有效性為判斷，亦會增加判決矛盾的風險。綜上所述，該判決主要在於維持締約國間之公平性，為了避免發生判斷歧異之風險，有害締約國以及相關私人在條約上之權利義務的公平性與統一性，縱然專利賦予國以外之國的法院對專利有效性僅為具有限於國內法上進程序當事人之間效力之判斷，亦不允許。因此只要是涉及外國專利權有效性問題之訴訟，即應由權利登記國法院專屬管轄，其他非登記國法院即不得加以審理。惟此種說法與布魯塞爾公約第 16 條第 4 項之官方解釋報告書意見採取不同之見解。並且有可能導致於登記國起訴時得提出之專利無效抗辯，於他國法院進行侵權爭訟時無法提出進行抗辯，有剝奪被告無效抗辯權之疑義，而產生對被告不公之問題。

第二項 任意管轄

採反對專屬管轄見解者，則認為原先侵權訴訟係屬任意管轄，若只要一提起權利無效抗辯，便得以逃離在登記國以外之侵權訴訟，則有明顯不當之處。是以，縱然無效抗辯涉及權利有效性之爭執，仍不應適用專屬管轄規定。海牙 1999 年草案第 12 條第 4 項雖認為權利有效性之程序有專屬管轄規定適用，但無論在其報告書中或在同條第 6 項中均認為，雖然工業所有權之侵權訴訟確實經常以該權利有效性為前提問題所爭執，但這並不意味就必須在登記國集中審理。蓋登記國所為具有對世效之判決，其整合性之優點，在進行侵權訴訟審理之法院在將專利權有效性作為先決問題判斷之情形是不存在的，因為此時判決效力只限於解決系爭案件¹⁸²。而在 2005 年合意管轄公約第 2 條第 2 項第(n)款規定，係將著作權及著作鄰接權以外之智慧財產權之有效性問題，均自此條約適用範圍加以排除，故包括為撤銷及無效確認之程序亦被排除。但第 2 條第 3 項則另規定前一項遭排除事項若非為訴訟標的而僅係作為先決問題被提出時，則不得排除條約適用。換言之，著作權及著作鄰接權侵權訴訟中之無效抗辯，容有當事人定合意管轄之適用，並非由登記國為專屬管轄。

相對於就內國法院判斷外國專利權是否無效採消極態度之英國，採較積極判斷傾向之德國，則認為作為先決問題之專利無效判斷並未抵觸就專屬管轄所訂定之布魯塞爾條約第 16 條第 4 款，而即便該專利權有明顯無效或得撤銷事由，仍應以該專利有效之前提來進行審理，亦即係在肯定德國法院具有國際裁判管轄權之前提下，進而得對外國專利權為判斷。

CLIP 第 2 次案中第 401 條第 2 項便規定若效力或登記係以本案請求或反訴以外之形式被提起成為爭點時，則不適用前項由登記國專屬管轄之規定，且法院對於此問題所做出之判斷，僅於當事人間具有效力，第三人就該權利之效力不受該

¹⁸² 道垣內正人，「ハーグ国際裁判管轄条約」，商事法務，2009 年 3 月 29 日初版，頁 147。

判斷所影響，故採取與歐洲法院不同之見解。此條於最新之第 3 次案中亦未有變更¹⁸³。

另一方面，ALI 原則則多少緩和了權利有效性訴訟之專屬管轄性。在第 213 條 2 項規定，原則上就已登記權利之無效確認請求僅得於登記國起訴，但同條第 3 項則規定有例外，即確認在複數國家登記之權利無效之訴訟，得在被告住所地國起訴，但在法庭地以外之國登記之權利其相關判決僅對訴訟當事人紛爭解決有效。此規則之訂定，實則說明本國法院躊躇於審查外國公部門行為與追求效率性此利益間之妥協¹⁸⁴。

日本學說上就法院在外國智慧財產權侵權訴訟中得否判斷外國專利權有效性此一問題，可謂爭議不斷。有認為若其係作為附隨問題而被提出的話，則法院得為判斷¹⁸⁵，亦有認為工業所有權有效性問題應屬於外國法院不得介入之公法上問題，故僅於很明顯具有無效理由之情形，則準用日本國內就國內案件之判例法上之規則，極例外地為限於當事人之間之無效判斷。其理由則係鑑於日本並無布魯塞爾規則 I 相互承認此一制度保障之現狀，故縱然認為有效性判斷係僅於外國訴訟當事人間之問題，但將某國專利作出無效判斷之外國判決，要令該專利登記國承認仍很困難。再加上就工業所有權有效性訴訟係依登記國專屬管轄為前提之際，則至少就無效抗辯，日本法院並無積極回應之理由。又，就原本便不具有得以檢討工業所有權無效抗辯之制度結構的日本法院來說，若欲就種種無效抗辯做出大

¹⁸³ Article 2:401: Registration and invalidity

- (1) In disputes having as their object a judgment on the grant, registration, validity, abandonment or revocation of a patent, a mark, an industrial design or any other intellectual property right protected on the basis of registration, the courts in the State where the right has been registered or is deemed to have been registered under the terms of an international Convention shall have exclusive jurisdiction.
- (2) Paragraph 1 does not apply where validity or registration arises in a context other than by principal claim or counterclaim. The decisions resulting from such disputes do not affect the validity or registration of those rights as against third parties.

¹⁸⁴ 茶園成樹，「管轄—（1）知的財産権の存在登録有効性又は帰属及び知的財産権を対象とする契約に関する国際裁判管轄」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 216-217。

¹⁸⁵ 茶園成樹，「管轄—（1）知的財産権の存在登録有効性又は帰属及び知的財産権を対象とする契約に関する国際裁判管轄」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 212。

致結論的話，僅就是否有侵權為判斷，就已係極大的困難。是故，判斷外國行政處分之有效性並不妥當，而應準用發明專利法第 168 條第 2 項規定停止訴訟程序¹⁸⁶。但持反對見解者，則認為若被告提出權利無效抗辯，除被告之行為已明顯得認無侵害原告之專利權之情事，可直接駁回原告之訴，無須就專利權有效性進行實質判斷之情形外，法院原則上仍應就權利有效性為判斷。否則，法院若於訴訟提起或訴訟前階段未就此先決問題先為判斷，則於進入訴訟後階段後將不易對是否有本案侵害予以認定，蓋專利權之侵害與權利之有效性間，實具有密切不可分之關連性¹⁸⁷。

在前述之サンゴ砂事件判決，即是採取肯定本國法院得為判斷之見解，認為：「訴請否定專利權之成立或是專利權無效之訴訟，一般而言，是被認為屬於該專利權登記國之專屬管轄。而基於專利權之禁止請求訴訟中，相對人抗辯專利權無效而爭執專利權人之請求，即使認為該權利無效抗辯為有理由而駁回專利權人之禁止請求訴訟，該專利權無效之判斷，乃是在禁止請求訴訟的判決理由中為判斷，僅在訴訟當事人之間具有效力而已，因為並非使該專利權發生對世性之無效，故承認該專利無效之抗辯，尚不得據為否定專利權登記國以外國家之國際裁判管轄的理由，因此，在禁止請求訴訟中，即便相對人抗辯專利權無效，亦不會成為妨礙專利權登記國以外國家法院進行訴訟審理的理由」，肯定法院於外國專利權侵權訴訟中為專利有效性之判斷。

此外，亦有見解認為在侵權訴訟中可否無效抗辯，原先即應係基於實體法上為判斷之事項，如上開サンゴ砂事件判決中，便係應基於為專利權賦予國之美國專利法來判斷是否容許被告在專利權侵害訴訟提出權利無效抗辯。是以亦可謂，就無效抗辯之處理上各國判斷有所分歧是因為各國國內專利制度上之差異影響所

¹⁸⁶ 申美穗，「知的財産権侵害訴訟に関する国際裁判管轄について（二）」，法学論叢，第 155 卷 5 号，2004 年 5 月，頁 71。

¹⁸⁷ 濱井宏之，「特許権侵害訴訟における国際裁判管轄権の再検討」，早稲田大学大学院法務研究科臨床法学研究会，「Law and Practice」3 号，2009 年 4 月，頁 230。

致。亦即，如英國具有在專利廳之無效審判制度，故於侵權訴訟就可能就權利無效為爭執，蓋在侵權訴訟就專利是否無效為判斷並無制度上之不便；相對於此，如德國原先便在侵權訴訟不得爭執專利無效，無效審判與侵權訴訟之程序是完全分離的。若依此說，則因日本之專利制度則近於德國，在侵權訴訟上便似不得主張專利無效，惟在判決上有承認例外，如最高裁 12 年 4 月 11 日判決（キルビー專利事件），便認為基於無效原因存在甚明之專利權所提出之損害賠償請求，該當權利濫用而不應允許¹⁸⁸。

再者，若認為在侵權訴訟中法院得否就無效抗辯為實體判斷，原先便受到系爭工業所有權賦予國法上於侵權訴訟上是否承認無效抗辯所左右。然而，逕將與外國之國內訴訟相關之外國制度及判決，原封不動地適用於內國之國際訴訟上，並不必然妥當¹⁸⁹。換言之，於內國法院得就專利權等智慧財產權侵權訴訟為有效性之審理時，當法院於侵權訴訟中就外國專利權等智慧財產權為有效性判斷，其判斷權限是否應受限制，即為問題所在。法律關係的明確化與安定化確有必要性，判斷界限應如何劃定，始能兼顧尊重外國行政機關之行政行為及法院裁判之正確性，此為相當困難的問題，目前日本學界多數說主張，日本法院原則上應接受該外國專利權之有效性，尊重外國法，只有在外國專利權很明顯具有無效性的情形下，始為專利權無效之判斷。

就何種具體事例方屬具明顯無效理由之例外情形則有學者提出見解，認為就無效理由有無之實體判斷，因作為系爭外國工業所有權本身之問題故應依該外國法為準據法。但若採取就外國工業所有權之有效性判斷原則應有所自制之前提，則應限於在具有方式不齊備等客觀且得以容易判斷之無效理由時，才例外得以判斷。另一方面，例如與專利相關之進步性或產業上利用可能性之欠缺等此種依情

¹⁸⁸ 河村寬治，知的財産侵害訴訟にかかわる国際裁判管轄の法制化について，法学研究，第 88 期，頁 60。

¹⁸⁹ 申美穂，「知的財産権侵害訴訟に関する国際裁判管轄について（二）」，法学論叢，第 155 卷 5 号，2004 年 5 月，頁 72。

形需要技術性且高度主觀判斷之無效理由，該該當與否之判斷即應委由該外國所定機關或法院，而不得由本國法院自為判斷，並在程序中應採取先就系爭外國工業所有權判斷為有效之處理方式。

日本法透明化研究計畫之立法提案則認為尊重外國專利權有效性之結果，在具有明顯無效理由之情形，容認損害賠償請求很可能會有違當事人間之衡平。若認為縱於侵權訴訟作為前提問題亦不得判斷專利有效性，僅容與本專利法 168 條 2 項相同之中止程序規定（提案 201 條 3 項）。但因等待專利賦予國之判斷，而使得侵權訴訟難以迅速解決，對於不得不在兩國法院為訴訟程序之當事人來說，亦係極大負擔。相對於此，若採取得以審理外國專利有效性之見解。則若就外國專利權有效性判斷僅具有相對效力，縱判斷外國專利判斷為無效，亦不至侵害外國主權，蓋此判斷既不生拘束力。且若登記國允許為專利無效之抗辯時，於本國卻不允許上開抗辯亦對被告不利。若認為容認基於存在無效理由之專利權所提損害賠償請求將有違衡平理念的話，則以該判斷僅具有有限於該事件，限於當事人之間之效力作為前提，則就無效抗辯之判斷亦非不可能。在此情形若採用前述程序中止之制度，使尊重權利賦予國就系爭權利有效性之判斷成為可能。雖然經常中止將導致延遲迅速解決，但在判斷不易且可能造成矛盾之情形，若得以使用中止制度，制度上來說應是理想的¹⁹⁰。

而在平成 16 年（2004 年）之專利法修正案中，新制定專利法第 104 條之 3：「於專利權或專用實施權之侵害訴訟，系爭專利在因專利無效審判而認應為無效之際，專利權人或專用實施權人，則不得對他方當事人行使該權利」。亦即，現在於日本法下，已得在侵權訴訟中為權利無效抗辯¹⁹¹，而不必然要在外國專利具有明顯無效原因時方得為之。

¹⁹⁰高部真規子，「『日本法の透明化』立法提案の対するコメント」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 400-401。

¹⁹¹小山稔、西口元，「專門訴訟大系第 2 卷 知財訴訟」，青林書院，2010 年 5 月 25 日初版，頁 9。

而早稻田大學研究團隊針對此議題，在 2008 年 12 月 15 日版草案中，不同於 2006 年 12 月 11 日版韓國草案之第 203 條第 2 項，後者就登記智慧財產權之成立及有效性紛爭作為先決問題被提起時，係採取不適用專屬管轄規定，且其判斷在後訴不具法律上拘束力之見解。日本該版草案第 12 條第 2 項規定：「智慧財產之登錄、無效、撤銷等相關之訴訟，於賦予權利國提起訴訟時，包含有上述爭點之其他訴訟程序於權利賦予國之判斷確定前，其訴訟程序中止」。就未於其草案中專屬管轄部份設有上開例外規定，則僅稱因係自一般訴訟理論乃自明之理故未為特別規定。而就立法草案之結構上，該條規定係規定於訴訟競合之調整部份，就此所為之說明則認為就重複起訴及國際訴訟競合之一般處理系統，多係委由各國之國際民事訴訟法。而就智慧財產權紛爭特別應考慮者，則僅係就登記智慧財產權之登記撤銷、無效確認及侵權訴訟得為統一處理而已。蓋就專利權侵權之情形，在技術層面上產生的衝突判斷與其說是對特定事實之存在與否為判斷，毋寧是一主觀評價性較強的判斷。再者，技術上有否衝突之判斷，亦存在受到對各國技術及產業養成相關基本認識不同之影響的一面。從而，登記國以外國家之法院所為判斷與登記國法院之判斷便可能相異，自有在此情形中止程序之必要¹⁹²。換言之，日本此版草案雖未設有明文規定，但似仍得認侵權訴訟法院得就先決問題為判斷，而侵權訴訟法院得因先決問題而程序中止，亦與韓國案及 ALI 原則有所不同¹⁹³。

之後在 2009 年 7 月 26 日版之日本草案中，就登記智慧財產權之存在、登記、有效性及歸屬作為先決問題之情形便被規定於第 203 條第 2 項，作為專屬管轄之例外規定，法院對此所為判斷，在後訴亦不具有法律上拘束力。就此部份則與日本法透明化研究計畫案採取僅於訴訟當事人間具有相對效力之見解略有不同，蓋其認為縱於訴訟當事人之間，就此問題仍應以登記國法院所為判斷優先，故否認

¹⁹² 渡辺惺之，「知的財産権紛争の国際裁判管轄ルールについての日本案」，季刊 企業と法創造第 6 卷第 2 號，2009 年 12 月，頁 147、152-153。

¹⁹³ 李聖昊，「知的財産権事件の国際裁判管轄--日韓草案の対比検討と討論の結果--」，季刊 企業と法創造第 6 卷第 2 號，2009 年 12 月，頁 129、140。

後訴拘束力¹⁹⁴。在應可謂是此研究計畫案最終版本之日韓共同提案 2010 年 8 月 21 日版中，則明文將權利有效性作為先決問題列於第 205 條合意管轄第 5 項但書：「本條不適用於登記智慧財產權之賦予、登記、有效性、放棄或撤銷相關紛爭，但作為先決問題而有爭執者，不在此限」。原先韓國案係自盡可能寬認合意管轄之對象此角度，而欲允許「判決效力僅及於當事人間」之合意管轄，但因基於當事人合意而限制判決效力範圍，容易導致與第三人間關係混亂，故最終排除掉此部份¹⁹⁵。



¹⁹⁴ 中野俊一郎，「知的財產關係事件の国際裁判管轄—日本側修正案（Ver.2）—」，季刊 企業と法創造第 7 卷第 2 號，2010 年 11 月，頁 25。

¹⁹⁵ 「知的財產權に関する国際私法原則（日韓共同提案原案）2010 年 8 月 21 日版の解説」，季刊 企業と法創造第 7 卷第 3 號，2011 年 1 月，頁 127-128。就本條 2010 年 8 月 21 日版與 2010 年 10 月 14 日版相同，故援用對此條之解說，特此說明。

第四章 涉外智慧財產權之準據法決 定總論

若欲論及與智慧財產權相關之準據法，在過去因其所具有之無體性及排他性，故多將其歸入物權法範疇而認應適用物權規定，如我國舊涉外民事法律適用法第10條第2項：「關於以權利為標的之物權，依權利成立地法」，便被認為得援引適用於著作權、專利權、商標權¹⁹⁶。然而，亦因其無體性而導致無法逕行適用傳統物權準據法之物之所在地原則，故多鑑於其特殊性，過去被認為僅得於國際條約或協定之架構下來進行準據法如何適用之討論。

然而，近年來各國國際私法之立法者亦開始對智慧財產權有所注意。例如1978年澳洲國際私法包含無實體財產權相關的特別規定、1987年瑞士國際私法、1995年義大利國際私法、2001年韓國國際私法，甚而在2007年歐盟在與契約以外債務準據法相關之羅馬規則II中也處理了智慧財產權侵害。換言之，現若欲討論智慧財產權相關之準據法，實則可謂相當於討論智慧財產權在國際私法上的適用¹⁹⁷，而非被限制在國際條約之框架當中。

傳統之智慧財產權條約，僅以內國民待遇此一涉外法律上的原則為中心，再設置有若干新條約中的實質性統一法律規定，故只不過形成一難謂緊密之同盟關係。例如，巴黎條約中就優先權制度、工業所有權獨立原則設有規定；伯恩公約則就著作物概念、著作人格權等設有規定。而TRIPs協定，在隨科學技術發展而擴充智慧財產權保護對象之同時，亦就過往智慧財產權條約所未規定之問題，設

¹⁹⁶曾陳明汝，「智慧財產權之國際私法問題(二)—論涉外物權制度暨智財權保之準據法—」，收錄於氏著「國際私法原理續集—衝突法論—」，自版，1996年，頁224。

¹⁹⁷Jurgen Basedow，「知的財產權分野における国際私法の確立」，譯者：河野俊行、八並廉，收錄於河野俊行編「知的財產權と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁56-57。

有最低限度之保護水準¹⁹⁸。而依 TRIPs 協定，例如就專利要件、專利期間等相關法律之調整已大有進步，但與專利對象相關，如發明之定義、專利侵害的救濟方法等卻少有進展。又，如專利權亦就保護對象及保護期間有所進展，但就著作權最初歸屬者、著作人格權及著作權侵害之救濟方法未有調整。然，縱部份規定有所調整，然而，此類條約中與智慧財產權相關之實體法部分，除了的理解上有相異的可能性外，亦應注意到條約本身亦非以統一實體法規定為直接目的此點。亦即，上述條約或協定中與智慧財產權相關的部份，其直接目標只不過是希望在提升智慧財產權最低限度保護水準之同時，也為了確保智慧財產權之實際行使而得以架構出國際性的法律架構。是以，上述關於最低限度保護水準之規定，應認為其目的與其說是為禁止條約或協定加盟國國內各自立法，倒不如是出於鼓勵。

事實上，綜觀各國與智慧財產權相關之實體法律規定，亦可明白現實上係具有相當的差異存在。是故，便有依國際私法原則加以解決智慧財產權所涉及國際性問題之必要。進而，由於在全球化之下商業模式變化迅速與資訊相關科學技術之進步，自然在論理上便應先對國際私法之內容及相關原則加以補充後，再進而決定、適用準據法。綜上，本文認為在就準據法決定原則進行說明之同時，亦應釐清屬地主義此重要原則在國際私法上之意義，與該原則在智慧財產權相關準據法決定上所具有的地位及各種解釋之可能。

第一節 準據法決定原則概說

於智慧財產權相關紛爭，其準據法決定之原則，主要分為保護國法、原始國法說¹⁹⁹，或分別適用原始國法與保護國法說²⁰⁰，以下先就保護國法說加以介紹。

¹⁹⁸ 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009年3月初版，頁201-202。

¹⁹⁹ 林益山，「涉外著作權之國際私法探討」，軍法專刊第56卷第2期，頁71。

²⁰⁰ 曾陳明汝，「智慧財產權之國際私法問題(二)—論涉外物權制度暨智財權保之準據法—」，收錄於氏著「國際私法原理續集—衝突法論—」，1996年，頁226。

第一項 保護國法說

此說認為基於有所爭執智慧財產權之保護，係由該保護國法之法律為之，故準據法自為該受請求保護國法。若欲藉由先前所述之智慧財產權與屬地主義間的關連，進而對智慧財產權相關準據法加以考察，則有必要就屬地主義於準據法適用之選擇上占有何種地位進一步探究。

Eugen Ulmer 教授於 1975 年所完成的「EC 加盟國之國際私法相關條約中與無體財產權相關規定之草案中所提倡的保護國法之原則」草案²⁰¹之見解可供參酌。Ulmer 教授認為，至今為止的基本智慧財產權條約中所規定的內國民待遇原則，其並非僅係衝突法上的原則。其見解為，內國民待遇原則其實亦包含屬地主義原則在衝突法上所表現出的保護國法原則。是以，Ulmer 教授就保護國法此一概念的根據，直接求諸於伯恩公約第 5 條 2 項 3 款，並將保護國法定義為在要求保護該國領域內的國家法令。並且，保護國法原則除得作為完全的雙邊衝突規定以外，尚可將其視為智慧財產權在國際私法上具有一般性、適當性的原則。在此，所謂保護國法之概念，係以得於內國法院向在外國之外國智慧財產權的侵害國要求保護為前提。除布魯塞爾條約亦承認保護國法原則外，保護國法亦被主張係與法庭地法之間有著明確區別²⁰²。若依此見解，則伯恩公約或巴黎條約之加盟國則僅就與上述條約的非締約國之間，才具有決定與智慧財產權相關之國際私法上原則的自由。

現在，保護國法乃決定智慧財產權相關準據法的原則這種見解已被認為廣為普及，但亦有因 Ulmer 教授將保護國法的依據求諸伯恩公約第 5 條 2 項 3 款規定而認為應將保護國法解釋為法庭地法的見解存在。提出此說的 Hamio Schack 教授認為，伯恩公約之該條規定係於自方式主義轉換至非方式主義的 1878 年柏林會議

²⁰¹ 其英文版本，見 Eugen Ulmer, 「Intellectual property rights and the conflict of laws : a study carried out for the Commission of the European Communities, Directorate-General for Internal Market and Industrial Affairs」, Deventer : Kluwer, 1978。

²⁰² 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 228。

中所插入，自當時侵害訴訟上關於國際裁判管轄權之狀況來看，將保護國法解釋為在該法院所使用之法令，毋寧是極其自然的。若依 Schack 教授之見解，則例如著作權之內容、限制及保護期間應依保護國法，但著作權之最初權利人、權利之可讓與性便應依原始國法。但反對其見解者則認為，將保護國法解為法庭地法，若將外國人所適用之法律規範與國際私法在理論上視為一致，則在邏輯上係有可能的。但由於外國人所適用之法律規範與通常之實體法規定在性質及功能上有所差異，故其將其與國際私法視為相同有所困難。基此，既然欠缺兩者規範一致的邏輯上必然性，若既然此見解之前提在於兩者一致，便有利利用條約之立法過程等資料加以證明之必要²⁰³。此外，針對保護國法即係法庭地法此見解，另有批評認為，保護國法應該是要要求依某一國法加以保護(for which)，而非「在某一要求保護國」之法(where)，此二者雖有時會混同使用，但仍應明確區別。在後者之情形自得解釋成，為保護權利而提起訴訟，該訴訟所繫屬法院之所屬國，故與法庭地法相同。但當具有管轄權之法院非僅限於一國時，保護國自不必然等同於與法庭地國²⁰⁴。

第二項 原始國法說

此說則訴諸智慧財產法制之屬地主義，認為該權利既由原始國之法律而生，相關爭訟自當依該國法律²⁰⁵。如著作權應與一特定之國家法秩序相連結，而該所謂特定國家法秩序，即指原始國而言。故在此情形得將原始國法定義為著作物最初發表地法，又或於發表前著作人所屬國法²⁰⁶。但有見解認為，由於伯恩條約第 5 條第 2 項規定應賦予外國著作權人內國民待遇，此項義務所帶來之結果，便是不允許締約國制訂其國內法時，將外國著作權人及內國著作權人分別規範。因而，

²⁰³ 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 229。

²⁰⁴ Jurgen Basedow，「知的財產權分野における国際私法の確立」，譯者：河野俊行、八並廉，收錄於河野俊行編「知的財產權と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 65-66。

²⁰⁵ 許耀明，「國際智慧財產權訴訟之國際管轄權決定、準據法選擇與法律適用之問題」，收錄於氏著『國際私法新議題與歐盟國際私法』，元照，2009 年 4 月初版，頁 30。

²⁰⁶ 林益山，「涉外著作權之國際私法探討」，軍法專刊第 56 卷第 2 期，頁 71。

在實務上適用原始國法此一選擇似不能說相當重要²⁰⁷。但就未簽署伯恩條約或其他相類似條約之國家或區域來說，既不必然得適用內國民原則，則原始國法應仍有其重要性。

第三項 智慧財產權領域上屬地主義之根據

若依 Ulmer 教授對保護國法之解釋，而認為屬地主義即係其法律根據，則屬地主義之意義及其根據，便成為本文在此所欲探究之重心。

學說上概分有四說：國民待遇原則說²⁰⁸、主權理論說²⁰⁹、無體財產權說²¹⁰及市場關連²¹¹說。分述如下：

第一款 國民待遇原則說

此說認為屬地主義之根據，得直接求諸於為與智慧財產權相關的國際法上條約基本原則之國民待遇原則。此說特徵為不問智慧財產權之種類，只要是一般來說被承認的智慧財產權均得適用。但此說有因其根據是求諸於伯恩公約第 5 條 2 項 3 款，而導致保護國法此概念有所混亂的缺點。

第二款 主權理論說

此說又稱為行政行為理論。因智慧財產權僅因國家之授與行為而存在。如專利授與、商標登記，就連著作權亦係因代替此類行政行為的立法行為而存在。故此類權利必然在領土上有其界限，不得跨越授與國之國境尚具有效力。但此說遭批評在沒有具有應保護財產價值的客體之情形下，國家應不得創造權利。

²⁰⁷ Jurgen Basedow, 「知的財產權分野における国際私法の確立」, 譯者：河野俊行、八並廉, 收錄於河野俊行編「知的財產權と涉外民事訴訟」, 弘文堂, 2010 年 8 月初版, 頁 67。

²⁰⁸ 大友信秀, 「判批」, ジュリスト 1171 号, 2000 年, 頁 107。

²⁰⁹ 紋谷暢男「知的財產權の国際的保護」收錄於沢木敬郎・あき場準一編「国際私法の争点」, 有斐閣, 1996 年初版, 頁 25。

²¹⁰ 木棚照一, 「国際知的財産法」, 日本評論社, 2009 年 3 月初版, 頁 312-313。

²¹¹ 木棚照一, 「国際知的財産法」, 日本評論社, 2009 年 3 月初版, 頁 230-231。

第三款 無體財產權說

此說認為智慧財產權與作為有體財產權，具排他性而必然與特定所在地相結合的物權不同，乃無形體，且具有何處均得存在的性質。故既然已賦予排他性，便有著於各國特定對象、屬地承認之權利就同一對象不得並存之必要。例如，就專利權來說，因為係由其客體這樣的性質而得特定、公告，故各國得訂定各自不同的權利保護的要件及範圍，而此客體的特定，因具有與各國產業政策及文化政策相關的部份而得以相異，故其特定之效果便僅及於特定國家領域之內。若依此見解，則與客體特定無關之問題，則得以緩和屬地主義。

第四款 市場關連說

此說認為智慧財產權的屬地性，係與在地區性市場的領域分割相近。依現代市場及消費地域之同一性理論，則應注意智慧財產權的耗盡係與販售市場的邊境結合而非國境。確實，屬地主義在承認自由競爭與承認排他性權利之間，係具有與國家選擇相關連的一面，且因為與實行適合各國國內市場之法政策決定相關，故無法否定過去僅考慮內國市場這一點。但若考慮到在現在已形成的共同市場、WTO 之下，世界市場的形成、發展以及因 IT 革命而帶來的新市場，便有於理論上重新檢討的必要。有見解認為，若將智慧財產權其屬地性的根據求諸於各國國內市場中國家政策之實行，則因 WTO 設立以致世界市場形成此一目標設定，以及因 TRIPs 協定以致智慧財產權保護水準的均一化，將使加盟國自主決定的範圍大幅限縮，故在 TRIPs 協定下，屬地主義其功能應有變化。若無視前述情形而機械性地適用屬地主義，反將使智慧財產權之行使，非但在國內市場得正當化並維持差別取價而有產生貿易之非關稅障礙的危險性，在此同時亦有弱化對智慧財產權保護的情形。此說進而指出，屬地主義原則在將來，具有作為以智慧財產權其事實上關連市場來決定準據法的原則而重新調整的可能性。

第五章 涉外智慧財產權之準據法決定各論

第一節 權利本身之準據法

第一項 保護國法說

關於智慧財產權的準據法，已於 100 年 5 月 26 日施行之新修正涉外民事法律適用法第 42 條第 1 項規定：「以智慧財產權為標的之權利，依該權利應受保護地之法律」。此項修正，可說是反映國際社會上對於涉外智慧財產權其權利本身所適用準據法的主流見解，無論是著作權或工業財產權，均應適用保護國法，亦即當事人所主張應受保護之國家的法律。而所謂保護國法，如前所述便應與法庭地國法有所區別，而應解釋為與智慧財產權之侵害地或使用地一致²¹²。蓋，當於保護國之法院訴訟繫屬時，法庭地法自與保護國法一致。然而，若有其他具管轄權之法院，則該法院便不應適用其所屬國之法律，而應適用主張應受保護之國之法律²¹³。上開新法第 42 條第 1 項之修法理由中亦指出，保護國法並非當然指法庭地法，而係當事人所主張應受保護之某國的法律：「智慧財產權…均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以各該國之法律為準…以智慧財產為標的之權利，其成立及效力應依權利主張者認其權利應受保護之地之法律，俾使智慧財產權之種類、內容、存續期間、取得、喪失及變更等，均依同一法律決定。該法律係依主張權利者之主張而定，並不當然為法院所在國之法律，即當事人主張其依某國法律有應受保護之智慧財產權者，即應依該國法律確

²¹² 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 244。

²¹³ Jurgen Basedow，「知的財產權分野における国際私法の確立」，譯者：河野俊行、八並廉，收錄於河野俊行編「知的財產權と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，1，頁 66。

定其是否有該權利。例如甲主張乙在 A 國侵害其智慧財產權，乙抗辯甲在 A 國無該權利，則我國法院應適用 A 國法律，而非我國法律，以解決在 A 國應否保護及如何保護之問題；如甲依我國法律取得智慧財產權，乙在 A 國有疑似侵害其權利之行為，則我國法院應依 A 國法決定甲在 A 國有無權利之問題」。

就該項立法理由中最末之設例：「如甲依我國法律取得智慧財產權，乙在 A 國有疑似侵害其權利之行為，則我國法院應依 A 國法決定甲在 A 國有無權利之問題。」在實務上應如何適用，似有疑問。蓋，若係須登記之智慧財產權，則依登記國法，我國法院自得依我國法決定甲有無權利問題；若係無須登記之智慧財產權如著作權，則無論採保護國法說或原始國法說，則因設例顯然原告甲係於我國起訴，自應依我國法決定甲在 A 國有無權利問題，似無適用 A 國法之可能。本文推測可能原因有二：第一，我國實務可能仍認為保護國即係法庭地國，然若有其他具管轄權之法院如設例中之 A 國，則依該邏輯我國法院便不應適用我國法，而應適用主張應受保護之國即 A 國之法律。第二，該設例可能受舊涉外民事法律適用法就侵權行為採累積適用之影響，而認為應依 A 國法判斷在 A 國是否成立侵權行為。惟新修正涉外民事法律適用法第 25 條已不採累積適用。然立法當時經過及所持立場之會議資料似已佚失，故上開推測若欲核實而為補充，似有困難。比較法上如歐洲 CLIP 草案原則上亦採應依保護國準據法之立場(第 3:102 條、第 3:201 條第 1 項)²¹⁴，詳於後述。

惟，在進入對保護國法其根據之探討前，應先就所謂權利本身之內涵再稍予定性及說明。由先前所述我國涉外民事法律適用法第 42 條修法理由可知，適用保護國法之智慧財產權相關事項包括權利之成立及效力，即種類、內容、存續期間、得喪變更等。就此點則與以下所述比較法上見解未必當然不同，應予注意。

²¹⁴ Article 3:102: Lex protectionis The law applicable to existence, validity, scope and duration of an intellectual property right and all other matters concerning the right as such is the law of the State for which protection is sought.

而保護國法的根據，具有代表性者有下列三說：

第一，此說係將保護國法求諸於國際公約上的規定。此見解認為自巴黎公約第 2 條、伯恩公約第 5 條、萬國著作權公約第 3 條及 TRIPs 協定第 3 條所採內國民待遇原則，在理論上導出保護國法原則乃理所當然。又，此說之前提係將涉外法律中為實體法規定的場所適用範圍，與決定智慧財產權法實體規定之場所適用範圍的相關國際私法規定，在理論上視為一致。其定義則概為：就外國人於內國權利保護之問題，亦與內國人同樣適用內國法此一衝突法上規定，並同時作為與智慧財產權相關之國際私法規定。若依此見解，則依 TRIPs 協定第 2 條 1 項、第 9 條 1 項，而將巴黎公約及伯恩公約之內國民待遇原則整合入 TRIPs 協定，而成為 WTO 加盟國所應遵守的規定，若為採取保護國法之加盟國，有違反內國民待遇時則交付 WTO 紛爭解決機關加以處理。然，此說除遭批評 TRIPs 協定本身為通商協定，就與各國產業政策及文化政策密切相關之智慧財產權紛爭交由 WTO 解決是否妥適之外，就伯恩公約第 5 條第 2 項第 3 款所稱保護國概念之解釋如前述有所分歧，亦屬此說之缺點²¹⁵。

第二，工業所有權獨立原則說²¹⁶。此說從針對工業所有權的國際公約中，例如巴黎公約第 4 條之 2 項關於專利，第 6 條第 3 項關於商標所規定之工業所有權獨立原則來求得保護國法的根據，此說在日本的學說與實務獲得相當廣泛的支持。若依此說，則基於此獨立原則，於一國之工業所有權僅於該國法域內被承認。例如，縱為同一發明人之同一發明而在兩個以上之國家擁有專利，但各國之專利權之間並不具有任何關係。並循此原則得導出屬地主義之原則。

第三，此說不從國際公約來探求其根據，而從現行國際私法選法規則上面關於物權的規定，認為智慧財產權係屬排他性的支配權這點與物權類似，故得擬制

²¹⁵ 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 205；229。

²¹⁶ 對於此原則之解說，請參閱曾陳明汝，「智慧財產權之國際私法問題(二)—論涉外物權制度暨智財權保之準據法—」，收錄於氏著「國際私法原理續集—衝突法論—」，1996 年，頁 229。

其客體之所在地，類推物權的規定²¹⁷。我國亦有學者認為國際公約只規定若干基本原則，特別是針對非締約國仍然必須依照衝突法來解決涉外智慧財產權的問題，故可以援引新修正涉民法第 38 條第 2 項（舊法第 10 條第 2 項）的規定：「關於以權利為標的之物權，依物權之成立地法」之規定²¹⁸。除此三說外，亦有以利益衡量²¹⁹為根據之見解存在，然被批評為僅依利益衡量似不足以說明屬地主義及保護國法之原則²²⁰。

第二項 原始國法說

相較於保護國法說，我國有採取原始國法說之學者認為，權利是否成立與其效力，係源自於原始國之法律規定，如採取請求保護國法說，則可能因為各國法律規定不相盡同，造成原先在原始國受保護之智慧財產權，卻在其他受請求保護之國卻可能不受到保護，實有違既得權之尊重原則。此說並認為我國新修正涉民法第 42 條第 1 項規定中「認其權利應受保護之地之法律」，係參照自瑞士國際私法第 110 條第 1 項規定：「智慧財產權係由智慧財產權應受保護之國法規範」。是以，新法實係採取原始國法說（權利成立地國法）而非如字面上之受請求保護國法說。基此，此學說認為我國新修正涉民法第 42 條修法理由中「例如甲主張乙在 A 國侵害其智慧財產權，乙抗辯甲在 A 國無該權利，則我國法院應適用 A 國法律，而非我國法律，以解決在 A 國應否保護及如何保護之問題」便存有疑問。蓋適用 A 國法律決定「應否保護」並無疑問，但「如何保護」之問題，依伯恩公約第五條第二項，應為「受請求保護國法」決定，我國為 WTO 會員國，依 TRIPS 協定第

²¹⁷ 關於學說的詳細分析，請參閱木棚照一，「國際知的財產法」，頁 245-246，日本評論社，2009 年。

²¹⁸ 曾陳明汝，「智慧財產權之國際私法問題(二)—論涉外物權制度暨智財權保之準據法—」，收錄於氏著國際私法原理續集—衝突法論—，頁 224，1996 年。

²¹⁹ 田村善之，知的財產法，有斐閣，2010 年 5 月第 5 版，頁 527。

²²⁰ 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 367。

1 條第 3 項，得認間接受到伯恩公約拘束，故似應依我國法決定²²¹。

此外，同採原始國法說之見解尚認為，除了對於工業財產權以外，對於著作權亦有實益。亦即，關於著作權的成立、效力及消滅，雖然國際社會上之主流亦採應依保護國法為準據法。但對於著作權的原始歸屬人之決定，則應為例外之處理，不應依各個保護國的法律決之，而應連結特定國家一國的法律來為統一性的決定，例如著作物的本國，在已經發行的情形，其本國為第一發行國，未發行時，以著作人之本國為著作物之本國²²²。

相較於僅採保護國法說或原始國說，則另有學者就著作權所應適用準據法提出不同見解，該學說認為應採折衷說。即以原始國法與保護國法分別適用於權利之存續期間及權利之行使。而有關於著作權之保護，依伯恩公約及 1952 年日內瓦著作權公約 (Universal Copyright Convention of Geneva)，在締約國與準締約國間則採國民待遇原則、自動保護原則及獨立保護原則。在非締約國國內立法上則有內外國人平等主義與互惠主義之分。基於屬地主義原則，有關著作權之創設、範圍及喪失，原則上依請求受保護國之法律。對於著作權存續期間究為作者終生加死後 25 年、50 年抑或 70 年，伯恩公約及日內瓦公約規定有最低限期 (a minimum duration of protection)，然締約國得規定較長存續期間。惟各國法律規定有所抵觸時，則應考慮原始國法之規定，而不逾越其所規定之存續期間²²³。

²²¹ 許耀明，「國際智慧財產權訴訟之國際管轄權決定、準據法選擇與法律適用之問題」，收錄於氏著『國際私法新議題與歐盟國際私法』，元照，2009 年 4 月初版，頁 33-35。

²²² 駒田泰士，「著作權をめぐる国際裁判管轄及び準拠法について」，國際私法年報 6 号，2004 年，頁 74。

²²³ 曾陳明汝，《國際私法原理（續集）》各論篇，學林文化有限公司，2003 年 6 月，改訂再版，頁 204。

第三項 比較法上見解

第一款 日本實務見解

就日本最高裁判所的讀卡機事件判決，在將權利人所為禁止製造及廢棄請求之定性，採專利權效力說之解釋此一前提下²²⁴，則得認對於專利權的成立與效力之準據法並非適用向來被普遍主張的保護國法，其論理依據係認基於法理，應以為最密切關係國，即專利權之登記國法為準據法²²⁵。在此判決要旨中，即認應以登記國法即美國法為準據法。但在此判決中，尚有兩點應予注意。第一，此判決係在日本舊國際私法（即法例）適用時所為，在新法（法適用通則法）通過施行後，是否其結論有調整之必要。第二，於判決之後階段即準據法適用階段。法院認為若使美國專利權之效力及於日本國內，則其適用結果（於本案中即係禁止被告產品對美出口、此產品之製造且就在日本境內之商品予以廢棄之請求），便違反屬地主義原則而有悖於日本法例第 33 條之公序（依判決要旨係指日本國內專利法秩序之基本理念），故此判決否定美國專利法之域外適用。就此部份，則容後介紹。

第二款 日本學說見解

相對於就上述讀卡機判決所採登記國法之見解，採保護國法說之木棚教授則認為在法適用通則法施行前，實務判決有採保護國法說，但在讀卡機判決後則多

²²⁴ 日本最高裁判所平成 14 年（2002 年）9 月 26 日第一小法庭判決（カードリーダー事件（最高裁平成 12 年（受）第 580 号）民集 56 卷 7 号 1551 頁）。在日本擁有住所之日本人原告（第二審及第三審之上訴人）在美國發明讀卡機技術並取得美國的專利權。關於本件發明之對應專利，歸屬於被告日本法人。被告將屬於本件發明的技術範圍之產品在日本國內製造，透過被告之百分之百子公司美國法人出口到美國並在美國國內販賣。原告請求被告產品之對美出口之禁止和以對美出口為目的之製造之禁止，被告產品之銷毀、以及基於侵權行為的損害賠償。

²²⁵ 其判決理由概為：專利權係於經由各國之申請及登記程序方被承認為權利，依據屬地主義原則，各國專利權之成立、移轉、效力等係由各國法律所定，故其效力僅於各國領域內被承認，故該專利權之保護國，即係登記國。學說上有認為該判決係為避免保護國法此用語可能被解釋為侵權行為地法或權利登記國地法，故為避免混亂而使用登記國法此一表現方式。參見高部真規子，「内外管轄と準拠法」，金融・商事判例，No. 1236，頁 40。

採登記國法說。而學說上大多認為無論工業所有權或著作權均應適用保護國法，在新法施行後，則因新法就此並未設特別規定，故沿用施行前之論理應尚屬妥當。但學說上就保護國法之意義則有是否即等於法庭地法之見解爭議。但木棚教授則持將兩者明確區別之見解。其論理依據則是，內國民待遇原則充其量僅係外國人法上之衝突原則，與所謂國際私法上之保護國法原則性質上不同，故難以在邏輯上得導出保護國法原則。木棚教授認為，為賦予具有無體性物之智慧財產權一排斥他性支配權，原就有特定對象以及決定保護要件之必要。而此權利內容及成立要件規定，因各國產業及文化政策發展階段之不同，故可以說原本便不得不依各國分別制訂之法律。但結果與其說可以從巴黎條約及伯恩公約等傳統智財條約規定直接在邏輯上導出，倒不如說在這些條約締結時，由於締約前國際會議中面對各國法制度的明顯不同，故基於現實上之妥協，而將內國民待遇此外國人法之原則作為締結條約時默示的前提。是以，逕將內國民待遇原則作為國際私法規定，在性質上並非妥當²²⁶。

相對於此，石黑教授則將保護國法原則之根據直接求諸於工業所有權獨立原則。此學說認為在日本憲法第 98 條第 2 項下，巴黎條約第 5 條 2 項要求適用保護國法之規定具有自己執行性 (self-executing)，故認為保護國法原則在巴黎條約之範圍內，乃當然被承認之原則而得以直接適用。此見解之論理如下：自巴黎條約得以間接導出與衝突法上屬地主義原則具相同意義或作為其結果的保護國法說，而基於所謂一國一專利原則或專利獨立原則之實體法上屬地主義原則，則係保護國法之基礎²²⁷。木棚教授對此說則批評其係將自屬地主義原則所生之一國一專利原則與巴黎條約之專利獨立原則混同。亦即，若將專利獨立原則從屬地主義原則導出，則縱然規定本國專利之命運應從屬於他國專利命運，例如基於成為優先權主張基礎之申請的專利，亦應有此自由才是。但若如此，則將導致專利權的國際

²²⁶ 木棚照一，「國際知的財産法」，日本評論社，2009年3月初版，頁312-313。

²²⁷ 石黑一憲，「国境を越える知的財産 サイバースペースの道程と属地主義」，信山社，2005年初版，頁224；340。

性保護不充分，故在實體法之原則上，應不得設有將他國專利權之命運從屬於本國專利權命運之規定。是以，自無法自專利獨立原則導出所謂屬地主義，以及在衝突法上所反映出的保護國法原則。木棚教授認為石黑教授之見解係就專利獨立原則，並未詳細考察巴黎條約歷史沿革之故，才作出專利獨立原則即等於屬地主義原則此一結論。蓋若依其見解，則何以獨立原則係經兩次修正會議後，才在 1934 年之倫敦修正會議上納入與商標權相關之現行第 6 條之 3 規定，便難以解釋。再者，屬地主義原則在巴黎條約成立當初，在條約上並不被承認，就專利權部份係依 1900 年布魯塞爾修正條約，就商標權部份則係依 1934 年修正條約才開始被承認²²⁸。

而就上述讀卡機判決否定域外適用之解釋，日本學說則分有實體法說、公法說等不同見解。前者認為基於專利權之禁止請求乃係基於應由國際私法所處理的財產權而為之權利行使，自無美國專利法域外適用規定適用之必要。後者則認為此判決乃在外觀上採取關係最切之地法此一對私法關係的準據法選擇規則，但其內容事實上是對美國專利法之適用射程此一公法關係所為準據法選擇，蓋專利權與一般物權不同，係經由專利賦予程序此一國家行為所發生，與各國產業政策間具有密切關係而該當強行適用法規而無國際私法上決定準據法之必要²²⁹。但縱具有公法性質，立即認將基於屬私人間權利紛爭的對專利權等侵害所提起之禁止及廢棄請求，視為未該當私法上法律關係，似有不妥²³⁰。

相對於實體法說、公法說，就權利本身準據法採保護國法說之學者則認為，此判決對於美國專利法域外適用規定的處理，係與專利權屬地主義之衝突法面向及實體法面向有所相關。此說認專利權之屬地主義一方面導出就權利之成立、效力，存續期間等依保護國法此一衝突法則上原則，另一方面亦包含被授與之權利

²²⁸ 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 314-315。

²²⁹ 紋谷暢男，「無體財產權概論」，有斐閣，1994 年 4 月 30 日 5 版，頁 179-180。亦有學者將此說稱為「準據法決定不要說」。參見高部真規子，「內外管轄と準拠法」，金融・商事判例，No. 1236，頁 39。

²³⁰ 高部真規子，「內外管轄と準拠法」，金融・商事判例，No. 1236，頁 39。

其效力僅及於授與國領域之內此一實體法上原則。故此判決似將美國域外適用規定視為與權利所及之場所範圍相關的實體法上原則。

然而，美國專利法的域外適用相關規定，並非將專利權視為類似於所有權此種具排他性及獨佔性之支配權，而係基於將其視為競爭法上的權利，將競爭法之場所適用原則類推適用於專利法，當其行為之效果及於美國市場時才將美國專利法於域外加以適用。而競爭法上的域外適用規定原先便僅是單方的衝突法則，故此說認為上開日本最高裁判所之判決對此未有明確認識，自不得由此逆推出肯定實體法說及公法說之見解²³¹。

第三款 ALI 提案

ALI 提案就權利本身相關之準據法，原則上係區分為登記型及非登記型權利。前者依登錄國法，後者則依保護國法而各自適用（第 301 條 1 項）。但就權利之原始歸屬，則依權利之類型，區分為三種而各有其特別規定（第 311 條、第 312 條、第 313 條）。另，就職務創作之權利歸屬主體乃依據契約準據法，其立法理由則為就一發明或著作物，各國之權利應避免歸屬於不同之主體，但因就此發明或著作物在各國被授與權利後得自由地移轉予其他主體，故僅將原始歸屬主體統一被認為似不具有實益。此外，亦因與權利原始歸屬主體相關之各國實體法規範係反映出各國的智慧財產權政策，故無視此點逕依某國之實體法規範而加以統一並不適當。

第四款 CLIP 草案

如前所述原則上係依保護國法。蓋其立法理由認為若採取原始國法說，則無論在何國產生著作權歸屬問題，均將適用一國之著作權法。但若提起訴訟之法院

²³¹ 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 236。

認為適用原始國法之結果，可能有違法庭地之公序時，就此部份則便須適用內國之著作權法。這非但有阻礙判決的國際一致性之可能性，尚可能助長選擇法院（forum shopping）此類投機行為。故認為採取保護國法則得以避免上述問題點。雖然若依保護國法，就涉外事件係有適用於複數國之準據法的可能，進而可能導致著作權之原始歸屬主體在某國為自然人，而在另一國為法人之情形。但 CLIP 草案之立案者認為此種如馬賽克式（Mosaic approach，或有譯為鑲嵌工法）之準據法選擇所導致之實際上的問題係被誇大的。蓋，如德國及奧地利著作權法上，其多數說係主張與著作物相關所有經濟上權利之排他性承諾，係被明示又或默示賦予使用者，故就職務創作此典型的著作物之經濟上權利的歸屬不至產生重大差異²³²。

第五款 日本法透明化計畫

此立法提案之見解主要就特定智慧財產權是否有效成立（權利存否之問題）、該權利最初歸屬於誰（權利歸屬問題）及權利效力問題，欲設定單一之單位法律關係，認為均應依權利賦予國法所決定，且就此點不得依當事人間合意而變更。其最主要之理由則是因為上述問題，均充分反映出權利賦予國之智慧財產權政策，而有應予以最大尊重之必要。例如就智慧財產權是否發生，亦即是否滿足權利發生之實體法及程序法上要件，原即係基於國家之智慧財產權政策而由各國獨自制訂其國內相關法規。而各國法規上之差異，便係權利賦予各國，自獨佔與自由競爭間調和之觀點出發，或立於使專利行政順遂之角度，而形成政策上的規定。當然，是否加入就權利發生要件有規定的各種國際條約，更係各國智慧財產權政策之一環²³³。蓋此立法提案原本即基於不採取嚴格屬地主義之立場，並考慮到就保

²³² Axel Metzger, 「準拠法—CLIP 原則第 2 次案の下での準拠法：屬地主義のプラグマティックな再評価」, 譯者：河野俊行、村上愛, 收錄於河野俊行編「知的財産權と涉外民事訴訟」, 弘文堂, 2010 年 8 月初版, 頁 138-139。

²³³ 島並良, 「準拠法—(2) 知的財産權の効力等に関する準拠法」, 收錄於河野俊行編「知的財産權と涉外民事訴訟」, 弘文堂, 2010 年 8 月初版, 頁 315-316。

護國此用詞在解釋上易造成混亂，且與登記國法間無區別理由，是以得出應採取「權利賦予國法」以決定準據法之結論。而與實務否認域外適用持相反的見解。

第六款 早稻田大學計畫

韓國提案

就是否將智慧財產權區分為須登記與無須登記分別規定，國際動向上並非一致。雖謂智慧財產權之保護國概念並非明確，但智慧財產權之登錄國此一概念較明確而較無紛爭餘地。是以，韓國學者之最初提案就智慧財產權所適用準據法之一般原則，基本上仿效 ALI 原則，採取區分須登記及無須登記權利之方式。登記相關智慧財產權原則上適用登記國法，非登記智慧財產權則適用保護國法。其理由概為：第一，因登記國法與保護國法均被理解為屬地主義在衝突法上之展現，故須登記智慧財產權之登記國與保護國通常相同。第二，在實務上決定登記國較決定保護國來得容易。第三，若單採保護國法，則在無所不在侵害之情形，便將適用多數國家法律，將導致法律關係複雜化。而此原則適用範圍則參酌 CLIP 草案及 ALI 原則，包括權利之侵害、成立、有效性、權利內容、消滅、移轉可能性及移轉對第三人效力。縱於侵害之情形，侵害排除與損害賠償亦遵循同一原則，就此點韓國國際私法第 24 條亦採同一解釋²³⁴。換言之，此一早期提案就著作權便未採取原始國法主義。

該提案另一特徵則是在無須登記智慧財產權之情形，寬認當事人之間得就準據法選擇進行合意。蓋因考慮到無法完全排除智慧財產權之屬地主義及其公法上之色彩，故就成立、有效性及權利之內容、消滅等難以承認就其所適用準據法得成立合意選擇。但就非登記權利之情形除有承認當事人合意之餘地外，於因契約關係發生紛爭時，在為解決系爭契約紛爭之範圍內似亦無否認當事人合意之必要。

²³⁴ 石光現「國際的知的財産紛争の準拠法—韓國の提案—」，季刊 企業と法創造，2007 年 6 月，第四卷第一号，頁 175-176。

此外，針對可能因交易型態或契約設計所造成之準據法分裂或分割，則認為得針對契約之一部分為準據法之選擇乃為國際趨勢，故允許對智慧財產權紛爭之一部分為準據法之合意，但其效力僅及於當事人之間²³⁵。

再者，於與智慧財產權相關之最初權利歸屬，因有依須登記或無須登記而異其準據法規定之必要，故此兩者加以區別並設置不同規定。但對於智慧財產權係因契約而發生之情形則另設有規定。原則上係依該契約準據法，但在職務發明或職務著作之情形，則限於當事人間無其他合意之範圍內，就其最初權利歸屬係依使用人之常居所地²³⁶。其理由則是為避免在多國間共同開發或著作之情形下，造成適用多數準據法的複雜法律關係²³⁷。

韓國立法提案就保護國之定義，係指賦予智慧財產權保護、被要求保護之國。且此保護國概念非僅於智慧財產權遭侵害之階段，在權利賦予階段亦為具有作用之概念。具體層次上論及賦予保護之國，在須登錄智慧財產權之情形係指登記國，在無須登記智慧財產權之情形則指承認系爭權利之享有與行使之國。而被要求保護之國則意指在主張智慧財產權侵害之訴狀上，對系爭智慧財產權要求保護之國（state for which protection is sought）。當然權利賦予國與要求保護國經常是一致的，但當與最初權利歸屬有關時，則因無法排除不必然一致之可能性，故有將保護國概念更廣泛加以規定之必要²³⁸。

日本提案

相較於韓國案係將保護國與登記國作為相互獨立之概念，並受到 ALI 原則極大的影響，就保護國亦以 market impact 理論來加以說明。日本案則有不同見解。

²³⁵ 石光現「國際知的財產紛争の準拠法—韓國の提案—」，季刊 企業と法創造，2007年6月，第四卷第一号，頁177-178。

²³⁶ 依該提案之定義，「常居所地」係指除使用人之主要事務所所在地之外，亦包括總公司所在地或設立準據法地。

²³⁷ 石光現「國際知的財產紛争の準拠法—韓國の提案—」，季刊 企業と法創造，2007年6月，第四卷第一号，頁182-183。

²³⁸ 盧泰嶽，「國際知的財產訴訟原則の一般規定—日本側の2009年7月26日の修正案に対する韓國の立場としての検討—」，季刊 企業と法創造，2010年11月，第7卷第2号，頁18。

首先，其認為韓國提案之見解，若將不正競爭防止法（公平交易法）上權利視為廣義之智慧財產權加以考量的話，此理論應屬妥當。但在此產生問題的是，著作權等無須登記智慧財產權，應與具有作為侵權行為法特別規定性質的不正競爭法上權利在性質上相異。再者，無須登記智慧財產權縱然其並非如同須登記智慧財產權係經由行政機關登記才成立，但仍係經由立法此一立法機關行為所賦予之權利。即使國家行為強弱之不同，此兩者仍同具有屬地性且亦為排他性權利。是以，可以將保護國視為智慧財產權間共通之連結點，登記國則可以用以作為使保護國法更為具體之例示。故日本提案較傾向為不區分智慧財產權是否須登記，而同依保護國法為其準據法。因而，若欲使法條設計上較為單純，則便如 CLIP 案第 3：102 條，僅定義為於該國領域謀求保護國之法，而更為具體之說明則交由註解為之。另就該條之規範範圍，相較於韓國案之 301 條原則規定，係將讓渡可能性與對讓渡之第三人效力亦包括進去，採取盡可能廣泛涵蓋之規定方式。日本案則僅為最小限度之列舉，採取「智慧財產權本身問題」此種規定方式，保留某種程度之解釋餘地。而如權利之讓渡可能性等，則設置個別之特別規定。其見解認為，就有討論餘地之事項，不應在原則規定處採取列舉方式，而似以採取設置獨立特別規定為宜²³⁹。

此外，相較於韓國提案採寬認當事人間準據法之合意，日本提案，則原則上就智慧財產權之存在、有效性、保護範圍及期間等事項，除其作為先決問題而有爭執之情形外，均不承認當事人間所為之準據法選擇，且其合意不得對抗受該合意效力影響之第三人。惟就此點，考量到若連該第三人知悉上開合意卻未為異議之情形，則一律否認準據法選擇不生效力，似無必要。

而就智慧財產權之最初權利歸屬問題，因為無論韓國案或日本案均參考 ALI 原則 311 條至 313 條，故細部雖有不同但大致上並無差異²⁴⁰。最大問題則在於為

²³⁹ 木棚照一，「國際知的財產法原則・準據法・修正案検討メモ」，季刊 企業と法創造，2010 年 11 月，第 7 卷第 2 号，頁 51-52。

²⁴⁰ 對此韓國學者則有不同意見，認為在權利區別基準、兩國提案各自之連結原則與適用著作權之

決定著作物最初權利人之準據法。就此點，於美國則有諸多判例認為應適用該著作物之原始國法。在歐洲原始國法說亦為有力說。ALI 原則 313 條基本上於創作時係適用創作人之常住居所地，而就複數創作人著作物與職務著作之情形設有規定。CLIP 案 3:201 條 1 項則規定包括對著作物最初權利人之決定亦適用保護國法。但若觀諸東亞現狀，則就著作物最初權利人及其權利可移轉性，毋寧統一規定以著作物原始國法為準據法之作法，可以減少對著作物之未經授權使用，並促進著作權之移轉與授權使用²⁴¹。此外，日本提案未若韓國提案就職務發明、職務著作設有特別規定。

日韓共同提案

首先，兩國研究團隊在 2010 年 8 月 21 日先為一共同提案²⁴²，之後經同年 9 月於韓國首爾大學之討論²⁴³，在同年 10 月 14 日提出最終共同提案版本。以下為避免造成混淆，則分稱為共同提案一與共同提案二。就適用該提案之智慧財產權，共同提案一二均仿 ALI 原則第 102 條第 1 項，原則上其適用之智慧財產權尚包括營業秘密、地理上標示等其他智慧財產權。換言之，即其適用範圍並不完全限定於「排他性權利」。為了應對智慧財產權內容朝向國際性發展，故可謂其在原則上係採取開放（open-ended）之態度。其理由則為若限制於「排他性權利」，便將產生某權利是否屬於此意義下之智慧財產權，即法律關係上之定性問題。縱然採取限定原則本身所適用智慧財產權種類之立場，例如，可能發生原本得規定於商標法之權利，被規定於公平交易法或其他法律之情形，但若認為依這些法律所規定

補充性原則上均有不同。參見石光現，「日本側の 2009 年國際知的財産法原則案のうち準拠法の部分に対する意見」，季刊 企業と法創造，2010 年 11 月，第 7 卷第 2 号，頁 77。

²⁴¹ 木棚照一，「國際知的財産法原則・準拠法・修正案検討メモ」，季刊 企業と法創造，2010 年 11 月，第 7 卷第 2 号，頁 62-63。

²⁴² 「知的財産権に関する國際私法原則（日韓共同提案原案）2010 年 8 月 21 日版」，季刊 企業と法創造，2010 年 11 月，第 7 卷第 2 号，頁 140-147。其網路版之網址：<http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/24/13.pdf>（last visited: 2011 年 6 月 6 日）

²⁴³ 木棚照一、金知萬，「知的財産権に関する國際私法原則（日韓共同提案原案，2010 年 8 月 21 日版）に対する討論（2010 年 9 月の韓国ソウル大学における研究会）のまとめ」，季刊 企業と法創造，2010 年 11 月，第 7 卷第 2 号，頁 159-174。

之權利全部均不適用本原則，則將造成雖然原本希望就純粹的國內生活關係求取一體化法律保護，但卻有適用不同於本原則之國際私法原則的危險²⁴⁴。

共同提案一係採取將智慧財產權區分為須登記與不須登記之韓國案見解，來作為國際裁判管轄與準據法之判斷基準。此一區別對規定內容之明確化係有所幫助的。例如商標權或新式樣專利權通常被認為須登記智慧財產權，但依美國州法所承認無須登記之商標權與在歐洲所承認無須登記之新式樣專利等，便將被解釋為無須登記之智慧財產權。就共同提案一之檢討中則指出，確實就管轄權之決定上使用登記國法被認為不致於產生太大問題。基本上因其僅係決定該國法院有無裁判管轄權之基準，縱有兩個以上之登記國亦不至於產生不便。但就準據法，登記國便如同國籍，在領土國上將此不得不決定種種存在之概念作為連結點來使用，則有不少問題。就此點例如觀諸新加坡專利權之歷史便可得知。在 1995 年新加坡專利法實施後，縱已於原為宗主國之英國為專利登記，但之後為在新加坡受有專利保護，必須在新加坡再為登記。亦即，有雙重登記之必要。在此種情形該如何決定登記國法，亦有疑問。此係因準據法在原則上，係以一個聯繫因素為媒介而應連結至任一國之法律。故至少在此情形下，採用登記國來作為為決定國際私法上準據法之聯繫因素，有所不妥。因此在共同提案二中便採取依保護國法之見解。在日韓共同提案 301 條 2 項，便係考慮到登記國此一聯繫因素在日本及數國家之判決上使用，而欲釐清保護國與登記國間關係之規定。在此，係推定登記國法與保護國法為一致。此規定之前提，便係得藉由主張登記國法與保護國法不一致者之證明來推翻此推定。

然共同提案就登記國法之意義，則係參考 CLIP 案第 2：401 條之規定，非僅實際上為登記或寄存之申請、或受理該申請之國，亦明文規定包含依條約或國內法規定視為登記或寄存之國。在共同提案中，至少限於與準據法相關範圍內，登記國被認為亦屬保護國之一種。就此點共同提案採取與 ALI 原則相異之立場，而

²⁴⁴ 「知的財産権に関する国際私法原則（日韓共同提案原案）2010 年 8 月 21 日版の解説」，季刊 企業と法創造，第 7 卷第 3 號，2011 年 1 月，頁 124-126。

與 CLIP 案較為類似。惟在 CLIP 案未設有與登記國法相關之解釋規定此點上則有所不同。換言之，在共同提案中保護國法係作為登記國法之上位概念。而最終條文之立法技術上則採取日本案之最小限度列舉，就權利讓渡可能性等部份則分別設置特別規定。

就智慧財產權之最初權利歸屬問題，共同提案一原則上依循韓國案，其第 307 條第 3 項可認係與職務發明與職務著作相關之例外。就此問題，亦有見解認為若依反映屬地主義之保護國法並不妥當。例如，在企業發明之情形，常有藉由多數發明人協力之情形，若考慮至此，則藉由規範契約當事人間關係之法律來決定較為妥當。故在條文設計上係採日本案，未就職務發明與職務著作設特別規定而回歸為「與智慧財產權相關之契約關係」。

而在共同提案二則依對共同提案一之討論，仿效 ALI 原則第 313 條 2 項，作為適用於無須登記著作權主要為著作權之補正原則，重新設置第 3 項。其意義是設想依本條所決定之法律不承認權利歸屬之情形，而為賦予智慧財產權人更進一步保護。又，共同提案二將原案 3 項與職務著作相關之規定移至 4 項。惟實質內容不變²⁴⁵。

第二節 權利侵害之準據法

第一項 相關問題

涉外智慧財產權侵害之準據法決定上，較有爭議之問題大致上有：應如何定性、若定性為侵權行為係依侵權行為準據法抑或需要設特別規定、隔地侵權行為或無所不在侵害之準據法決定以及侵權訴訟中當權利有效性成為先決問題時之準據法決定。

²⁴⁵木棚照一、金知萬，「知的財産権に関する国際私法原則（日韓共同提案原案，2010年8月21日版）に対する討論（2010年9月の韓国ソウル大学における研究会）のまとめ」，季刊 企業と法創造，2010年11月，第七卷第三号，頁168。

關於涉外侵害智慧財產此一法律關係應如何定性，在學說上向有爭論。主要分歧點在於，對於應定性為侵權行為、物權抑或為智慧財產權本身的效力有所爭議。外國多數說向來認為此當然為侵權行為的問題²⁴⁶，我國學者多採此見解，而我國實務亦將其定性為侵權行為²⁴⁷。會產生此爭議主要係因在侵權訴訟中為救濟侵害可能發生之法律關係可能包括損害賠償請求、提起侵害排除和防止請求或就權利有效性提起抗辯，如日本讀卡機判決，便將原告提起之禁止及廢棄請求定性為權利本身之效力，而未採學說上多數說之侵權行為說。而物權說其立論基礎係認為如專利權之禁止請求，係類似於基於物權排他性而得提起的妨害除去請求權或妨害防止請求權，但此說因智慧財產權所具有之無體性而就權利之使用無法當然連結到特定場所而有其限制，故現在則較無人採取²⁴⁸。

而在採定性為侵權行為之見解後，就如何決定智慧財產權侵害之準據法上所產生的問題尚包括，是否逕依一般侵權行為之準據法便足矣，抑或須針對智慧財產權之特殊性而設有不同規定。就此，我國學者有指出，各國多未特別設置專門規定，而僅依侵權行為之準據法，即係侵權行為地法，如奧地利國際私法便係採傳統之侵權行為地法主義，並以侵害行為發生地來確定行為地，但當涉案之多數當事人與另一其他國家具有較強聯繫關係時，則依該他國法。奧國國際私法同時兼具較重要牽連關係原則²⁴⁹。但亦有設立專門條文規定者，如 1989 年起施行之瑞

²⁴⁶ 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 248-249。關於著作權侵害的準據法問題，應定性為侵權行為而依侵權行為的選法規則來決定準據法，請參閱駒田泰士，上揭「著作權をめぐる國際裁判管轄及び準拠法について」，頁 73；關於專利權的侵害亦同，請參閱茶園成樹，「特許權侵害の準拠法」，國際私法年報 6 号，信山社，2004 年，頁 45-46。

²⁴⁷ 例如曾陳教授雖未明示探討定性的問題，惟自其大作中直接討論侵權行為地之確定看來，可以推認曾陳教授認為涉外智慧財產的侵害係屬侵權行為性質的法律關係，請參閱曾陳明汝，「智慧財產權之國際私法問題(三)—論事實行為發生之債暨智財權國際侵害之準據法—」，收錄於慶祝馬教授漢寶七秩華誕國際私法論文集，五南，1996 年，頁 35-38。同此見解者，許耀明，「國際智慧財產權訴訟之國際管轄權決定、準據法選擇與法律適用之問題」，收錄於氏著『國際私法新議題與歐盟國際私法』，元照，2009 年 4 月初版，頁 37。我國實務案例如臺灣高等法院 95 年重訴字第 52 號判決、台北地方法院 92 年訴字第 4370 號判決。此部份請參見蔡華凱，「涉外智慧財產民事案件之國際裁判管轄權與準據法」，收錄於『智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯』，司法院，2010 年 11 月初版，頁 236。

²⁴⁸ 高部真規子，「實務詳說 特許關係訴訟」，社團法人金融財政事情研究会，2011 年 1 月 15 日初版，頁 241。

²⁴⁹ 曾陳明汝，「論事實行為發生之債暨智財權國際侵害之準據法」，收錄於氏著「國際私法原理續

士國際私法第 110 條第 1 項規定智慧財產權乃受請求保護國之法律 (the law of the state for which the protection of this property is requested) 所支配。至於因侵權行為而生之請求 (claims arising from a tortuous act)，當事人得於侵害事件發生後，隨時以合意適用法庭地法。而在 2007 年歐盟羅馬規則 II 參酌德國民法施行法 (EGBGB) 第 42 條規定，新增「當事人意思自主」在侵權行為選法之可能性後，學者便認關於智慧財產權侵權行為訴訟中，可能適用之準據法便有權利成立地法說、法庭地法說²⁵⁰、侵權行為地法說、最重要牽連關係說與當事人意思自主說²⁵¹。

而若認為應針對智慧財產權所具有之特殊性質，如抽象性、無體性、國際性，而設置特別規定，便產生如何設計之問題，如是否應區分採取方式主義之工業財產權及非採方式主義的其他智慧財產權而異其準據法適用之爭議。此外，尚可能牽涉到將有違公平競爭之情形亦視為權利侵害時，是否就作為權利授與的專利法及著作權法與作為侵權行為法之延伸的公平交易法在準據法上異其適用之問題。

若定性上採取侵權行為之見解，則當智慧財產權的有效性或其保護範圍等先決問題的判斷成為爭點時，例如被告於提出權利無效的抗辯或提出反訴主張權利無效時，應如何決定準據法，亦係學說上爭論之重點²⁵²。英國法上甚至認為，侵害涉外智慧財產權事件雖非專屬管轄，但當被告在本訴提出權利無效的抗辯，或提起反訴主張權利無效時，法院應駁回管轄，請原告改至權利登記國起訴²⁵³。日

集—衝突法論—」，1996 年，頁 254。

²⁵⁰ 採此說者，如李復甸，「著作權準據法之研究」收錄於『超國界法律論集—陳長文教授六秩華誕祝壽論文集』，三民，2004 年 2 月初版，頁 319。

²⁵¹ 學說整理請參閱，許耀明，「國際智慧財產權訴訟之國際管轄權決定、準據法選擇與法律適用之問題」，收錄於氏著『國際私法新議題與歐盟國際私法』，元照，2009 年 4 月初版，頁 37-38。許教授之見解係採權利成立地法說，其理由概為智慧財產權之保障，係源由各國實體法律之保護此一原始出發點，故似以權利成立地法斷定權利人是否有該權利、侵權行為人是否構成侵害較妥。

²⁵² 蔡華凱，「涉外智慧財產民事案件之國際裁判管轄權與準據法」，收錄於『智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯』，司法院，2010 年 11 月初版，頁 228。

²⁵³ Hartley, Intellectual Property Rights and the Proposed Hague Convention, in Einhorn and Siehr (ed), Intercontinental Cooperation through Private International Law, Essays in Memory of Peter E. Nygh, T.M.C. Asser Press, at 158(2004).

本則有學說亦認為此際應依智慧財產權本身之準據法決定，但若依該選法規則所選取之國家其法律不承認無效抗辯時，則產生應認此無效抗辯係絕對無效或僅於當事人間有效之相對性有效之爭議。該見解雖認為相對無效對第三人無害，但基於尊重不承認無效抗辯該國之智慧財產權政策，而認應採絕對無效之觀點，亦值參考。

在我國法下則有駁回管轄、以欠缺訴之利益為理由駁回、依民事訴訟法第 249 條第 2 項判決駁回、選法後依我國法為實體審理後再為駁回之可能。然應採何說，迄今仍難謂有一共識。

第二項 屬地主義與累積適用

我國舊涉外侵權行為的準據法係採累積性的適用之立法，亦即，依照舊涉外民事法律適用法第 9 條第 1 項規定：「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之」。而新修正涉民法第 25 條「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但另有關係最切之法律者，依該法律」則除了採取侵權行為地法外，尚有關係最切之法律。換言之，即在新法下已不再採取過去之累積適用，而係採取「最重要牽連關係理論」(the most significant relationship) 而有彈性選法之可能。就此條規定則有學者批評，雖引入美國現代選法理論下之最重要牽連關係原則，加以修正舊法過於僵化之硬性選法規則，但仍採行「侵權行為地法」之選法模式，無法兼顧具體個案之妥適性及公平性問題仍舊存在。再者，似有將實已為硬性、彈性選法規則之折衷的最重要牽連關係原則，錯誤理解為彈性選法規則之問題。另新法亦未酌採法庭地法，對於法庭地公序之保護，似有未見周全之虞²⁵⁴。

按若依智慧財產權的屬地主義原則，在外國登記而成立之智慧財產權（下稱外國智慧財產權），其效力原則上便應不及於域外，即不允許域外適用。換言之，

²⁵⁴ 林益山，「國際私法與實例解說」，台北大學法學叢書，2009 年 9 月 5 版，頁 333。

該外國智慧財產權在我國法上係不被承認為智慧財產權。以專利權為例說明，依照巴黎公約上的專利獨立原則和屬地主義，在一個國家被賦予的專利權僅存在於該國的法域內，在該法域以外並無任何被承認的權利可言。依此邏輯，則縱使外國的專利權在內國境內被侵害時，亦不認為在法律上有何權利受侵害，此即舊涉外民事法律適用法第 9 條第 1 項但書採累積適用規定所導致的結果。

然而，既然該但書在新法下已被刪除，其立法理由概謂「…準據法之決定既已考量各法律之牽連關係之程度，中華民國法律之適用利益及認許範圍，亦當已於同一過程充分衡酌，無須再受中華民國法律認許範圍之限制。」換言之，似可認我國立法實務上已對屬地主義採取較為彈性之解釋，放棄過去與前述日本最高裁判所之讀卡機事件判決相同的嚴格屬地主義見解。故在將此就侵權行為之一般規定適用於智慧財產權相關侵權事件中時，便不致產生上述適用舊法下造成對權利保護之不足此結果。

第三項 比較法上見解

第一款 日本實務見解

讀卡機事件判決中涉及侵權行為之部分，乃就損害賠償請求之準據法為判斷。判決認此損害賠償請求並非專利權特有之問題，而係對財產權侵害於民事上救濟之一環，故應適用法例第 11 條第 1 項（現法適用通則法第 17 條²⁵⁵），由原因事實發生地法即美國法為準據法，並依同條第 2 項與日本法累積適用。但因適用嚴格屬地主義否認域外適用，故作出未該當日本法上侵權行為要件而並不違法之結論。然值得注意者係於該最高法院判決所附之少數意見，此見解認為此於域外所為之積極誘導侵權之行為係成立共同侵權行為，進而提出使被告應負連帶損害賠

²⁵⁵ 法適用通則法第 17 條，其原則上係採結果發生地法，例外於就結果發生無法預見時，改採行為地法。然就此立法，亦有批評認將導致基於權利本身所提起之禁止請求與損害賠償請求將適用不同準據法，導致法律關係複雜化。參見小川徹，「著作權侵害訴訟における準拠法決定の理論」知財ジャーナル，頁 137-138。

償責任並不違反屬地主義原則之見解，然此說則遭批評似有過度擴張共同侵權行為成立要件之虞。在我國舊涉民法與日本同採累積適用之下，似亦無得以適用之空間，但立於智慧財產權國際保護之觀點，則尚有可參酌之處。惟在已不採取累積適用之新修正涉民法下，似乎已無如此擴張解釋之必要。

另外，與著作權侵害準據法相關之最高裁判所判決並不存在。而就基於著作權侵害而提起之禁止命令，則有數個下級審判決係以伯恩公約第 5 條 2 項及第 6 條之 2 第 3 項為依據²⁵⁶。

第二款 日本學說見解

日本學說對此判決之評釋多持反對態度，惟就理由部份則見解分歧。木棚教授之見解在結論上採接近上述最高裁判所少數意見，而欲迴避日本法例 11 條 2 項（法適用通則法第 22 條）所要求之累積適用。木棚教授認為此類積極誘導侵權之行為縱係於美國之外的國家所為，亦得認為此行為與在美國發生之直接侵權行為相結合而造成美國智慧財產權之損害發生，自應視為在美國所進行之行為，並應賦予其救濟之機會。針對累積適用，木棚教授則認為法例此規定雖要求在外國所發生事實縱依日本法亦為侵權行為，但此規定僅不過要求在外國所發生之同種權利侵害行為依日本法亦該當侵權行為，並未要求美國專利權效力及於日本。木棚教授並批評上述最高裁判所之判旨，承認就外國專利權之侵害得在日本提起訴訟之同時，卻不承認損害賠償之結果，自智慧財產權國際性保護的觀點來看，並不妥當。另一方面，其亦對該判旨將損害賠償及禁止請求分別定性為侵權行為與權利本身效力此點抱持否定之態度。木棚教授之見解則認為應將兩者均視為對侵權行為法上之問題加以解決²⁵⁷。

²⁵⁶ 小島立，「準拠法—（1）知的財産権侵害の準拠法」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁284。

²⁵⁷ 木棚照一，「国際知的財産法」，日本評論社，2009年3月初版，頁237。同樣認為分別定性不妥者，如石黒一憲「国境を越える知的財産 サイバースペースの道程と属地主義」，信山社，2005年初版，頁371-376。

第三款 其他國家法制

於比較法上，過去係以英國法較類於我國舊涉民法，蓋英國在 1995 年國際私法立法化之前，其涉外侵權行為的準據法，除貫徹屬地主義原則外，亦採取累積適用(double actionability rule)。但在 1995 年英國國際私法立法化之後，涉外侵權行為的選法規則已經廢除累積性適用法則，完全依照侵權行為地法而使得情況有所改變。原告無須向英國的法院證明，侵害外國的智慧財產權在英國法上成立侵權行為，而只須證明依照外國法為侵權行為即可²⁵⁸。

美國法上與智財權侵害之準據法相關案例，則以 Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc(1998)此案例較為引人注目。其案件事實概為：原告在俄國發行俄語新聞之新聞社，被告為在紐約地區發行俄語週刊之雜誌社。原告請求被告停止未經授權使用其新聞記載之行為並要求損害賠償。被告就其未經授權此點並未爭執，故訴訟上爭點便為著作權之最初歸屬與侵權行為之準據法。即得就新聞記載之著作權侵害起訴者係該新聞社或該記者。地方法院在 1995 年 5 月判決被告不得複製（預備之禁止命令）原告之著作物，蓋該記載係受伯恩公約保護，若依俄國著作權法 14 條 2 項，則因其採取與美國法上，就僱用人在僱傭契約範圍內就所創作之著作物原則上具有排他性利用權相同之規定，故認原告具當事人適格。

上訴審就選法此一爭點，可謂幾乎無視。僅有學者有所論及。就此點美國向來判決之立場，原則上係適用美國法，但亦有適用外國法之判決存在。學說上係自伯恩公約及萬國著作權條約之國民待遇原則出發，在以著作權準據法係依損害發生之國法為前提下，有見解認為，應區分為與著作權之最初歸屬與保護範圍等

²⁵⁸ Hartley, Intellectual Property Rights and the Proposed Hague Convention,, at 157.

相關之實體法上問題，就前者則視為並非由內國民待遇原則所支配的問題，而應依美國獨自之衝突規定。然而，相對於此 Itar-Tass 事件之法院，就著作權之最初歸屬及侵害，則採取得發展聯邦法上獨自決定準據法規則之見解。依美國國際私法新編（Second Restatement Conflict of Laws，或有譯為美國國際私法第二整編、美國衝突法第二整編）第 222 條，對於如文藝作品般之無體物，得承認適用與該財產及當事人間關係最切州法。並依同法第 6 條規定來考慮何為決定關係最切地之要素。在 Itar-Tass 事件中，關連之著作物為俄羅斯國民所創作，並在俄國國內最先公開，故俄國法似可認係決定最初權利歸屬之關係最切法。但若認為包括著作權侵害亦適用俄國法，便有不妥。在美國經衝突法革命後，便持續進行衝突法上方法之轉換。但就智財權相關問題，則係衝突法革命影響較少的領域。其理由則為，一方面智財問題乃聯邦問題，不生州際法上問題，故適合採取現代方法的事例不多，另一方面，則與智財屬於特殊專業領域，且因有傳統運作至今之屬地原則加以適用有所關連²⁵⁹。

至於專利侵害及著作權侵害，要在美國法上被承認為侵害，則被認為直接侵害行為之至少一部份必須是在美國境內進行。就此，則是在這些權利之屬地性的關係上被理解的。但就商標權侵害，因外國行為而侵害美國商標權之情形，縱於美國國內未為直接侵害行為，但於對美國通商造成影響的範圍之內，則得適用美國商標法而承認侵害(Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S, 280(1952))。此案件事實則概為：居住在美國德州之被告美國人購入瑞士及美國的無品牌時鐘，將其於墨西哥改造，附上被告在墨西哥自己登記的 Bulova 公司之商標後出售。而為世界知名的時鐘製造商 Bulova 公司雖在美國登記其商標，但卻未在墨西哥登記。法院在此判決考慮三要素而認定其判斷未抵觸為外國法之墨西哥法而承認原告請求。此三要素即為，因被告行為而使美國之通商受有實質影響、被告為美國國民而美國具有規範在外國的本國國民之行動的廣泛權限、於墨西哥之 Bulova 公司商

²⁵⁹ 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 256-258。

標遭撤銷。此三要素作美國商標法境外適用之基準，之後亦為多數判決所採取²⁶⁰。

在德國，從作為智慧財產權條約上基本原則之內國民待遇原則，在理論上當然得導出保護國法原則之 Ulmer 教授意見書公布以來，德國聯邦法院 (BGH) 便係依循此見解。例如 1997 年 10 月 2 日之聯邦法院判決 (25 BGH 136, Spielbankaffair) 便為一適例。學說上認為縱與侵害相關，但侵權行為準據法之彈性化對智財侵害準據法並無影響，則為有力見解。但 Schack 教授就 Ulmer 教授將保護國法之根據求諸於伯恩公約第 5 條第 2 項第 2 款此點有所批評，蓋自該條文之文義上及沿革上來看均不妥當。

至於在歐洲，過去有適用保護國法之國家，如奧地利、比利時、英國、德國、義大利及瑞士。亦有於著作權事件適用侵權行為地法之國家，如法國及葡萄牙。雖然理論上觀點不同，但大多數情形兩種方法適用結果是一致的。但這是因為幾乎未設想到因保護國外之行為導致侵害智慧財產權之情況，故侵權行為地與保護國在此情況下，其概念可謂一致。因而，這兩種方法之實質上差異，便會在侵害發生於數國之情形產生。而在今天，就智慧財產權侵害之準據法係採取羅馬規則 II 第 8 條之保護國法說。其與 ALI 原則相異之處在於未區別登記型及非登記型權利，就智慧財產權侵害係朝向統一的準據法此一方向。其實在規則制訂當初，就智慧財產權侵害之準據法係應定性為一般侵權行為而未置特別規定，但受遭強烈反對，最後才以現在之定稿呈現。此外，同規則第 8 條第 3 項規定，在智慧財產權領域排斥當事人自治原則，而不允許就侵害事件為準據法之合意²⁶¹。

第四款 ALI 提案

²⁶⁰ 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 259-260。

²⁶¹ Axel Metzger，「準拠法—CLIP 原則第 2 次案の下での準拠法：屬地主義のプラグマティックな再評価」，譯者：河野俊行、村上愛，收錄於河野俊行編「知的財產權と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 149-150。

ALI 原則就智慧財產權如前所述，係區分須登記與無須登記兩種類型。就專利權侵害之準據法係置於登錄國法（第 301 條），就此點係與上述日本最高裁判所讀卡機判決就禁止請求之準據法決定在結論上相同，均係依與專利權具有最密切關係者便係專利權之登記國此一法理。而就著作權侵害之準據法則如前所述因非屬登記型權利而採保護國法說。

第五款 CLIP 原則

在 CLIP 草案中，無論是第二次案或第三次案，均同在第 3:601 條²⁶²第 1 項就侵害及其救濟之準據法為規定，即原則上依保護國法。然針對此一原則，仍有因限制其依據之屬地主義導致的例外情形發生。例如微罪不舉原則（de minimis rule）、無所不在侵害。前者係規定於 CLIP 草案第 3:602 條²⁶³，主要以在複數國家產生侵害之事件為規範對象。當可能造成侵害之行為在複數國家進行之情形，法院亦得關注於該行為造成實質影響之國家或已進行實質行為之國家。但應注意者係，此條規定在嚴格意義下非屬國際私法規定，而應作為適用於實體法上的解釋性規則。至於後者，則留於下節為論述。此外，CLIP 案與羅馬規則另一點不同的則是其承認準據法選擇之自由（草案第 3:605 條²⁶⁴）。

²⁶² Article 3:601: Basic principle

(1) Unless otherwise provided in this Section, the law applicable to the infringement is the law of each State for which protection is sought.

(2) For the purposes of these provisions, “infringement” includes

(a) the violation of the intellectual property right, including contributory infringement;

(b) the remedies, as defined in Article 3:604.

²⁶³ Article 3:602: De minimis rule

(1) A court applying the law or the laws determined by Article 3:601 shall only find for infringement if

(a) the defendant has substantially acted or has taken substantial preparatory action to initiate or further the infringement in the State or the States for which protection is sought, or

(b) the activity by which the right is claimed to be infringed has substantial effect within, or is directed to the State or the States for which protection is sought.

(2) The court may exceptionally derogate from that general rule when reasonable under the circumstances of the case.

²⁶⁴ Article 3:605: Freedom of choice for remedies

(1) In accordance with Article 3:501, the parties to a dispute concerning the infringement of

第六款 日本法透明化計畫

此立法提案係採取「客觀連結」之形式來選取準據法，並將與救濟相關之定性一概以「利用行為之結果已發生或正發生之地」作為連繫因素，並藉此將智慧財產權侵害訴訟與違反公平交易法相關訴訟之準據法相連結。

其理由概為：研究團隊最初討論時考慮過採取「申訴人提出申訴之國法」，但因認為在國際私法上委由當事人處分之領域極受限制，故改為依循傳統之方法論。而在過往學說所論及之「保護國法（law of the country where protection is sought；lex protectionis）」及「要求保護國法（law of the country for which protection is sought；lex loci protectionis）」，則因前者有與「法庭地法（law of the forum；lex fori）」間不易或未為區別之批判，而就後者雖與 ALI 原則和羅馬規則 II 相同，但亦受有與前述的主觀連結，即「申訴人提起申訴之國」，間毫無差異之批評。是以，最終因將智慧財產權侵害定性為侵權行為，且欲將作為救濟手段之禁止請求與損害賠償一併包含進來，故採取以「利用行為之結果已發生或正發生之地」為聯繫因素。

就結果發生地來說，一般均認係指各國之市場地。此點為智慧財產權侵害訴訟與違反公平交易法相關訴訟共通之思考方向²⁶⁵。而在此所謂結果，則係指自經濟角度上之市場上所發生損失，其並非參照實體法上之規則，而是作為國際私法

an intellectual property right may agree to submit the remedies claimed for the
22

infringement to the law of their choice by an agreement entered into before or after the dispute has arisen.

(2) If the infringement is closely connected with a pre-existent relationship between the parties, such as a contract, the law governing the pre-existing relationship shall also govern the remedies for the infringement, unless

(a) the parties have expressly excluded the application of the law governing the pre-existing relationship with regard to the remedies for infringement, or

(b) it is clear from the all the circumstances of the case that the claim is more closely connected with another State.

²⁶⁵ 在此所稱「損害」，並不包含間接損害。在日本新施行之法適用通則法的解釋上，亦多採此說。請參見松岡博，「現代國際私法講義」，法律文化社，2008年11月15日初版，頁125。

之規則來客觀決定的，亦即採用所謂 Market Impact Rule²⁶⁶。此立法提案中之「Market Impact Rule」以專利獨立原則為前提，而其理論基礎則係，基於專利權在各國市場所獲得之獨佔利潤，係由各國專利法所規範，故自應考量到對市場所造成之經濟上影響。不過，將結果發生之基礎置於市場此一想法，在引入公益此點上，與過去的私法結構間有差距亦屬事實²⁶⁷。而因考量到對市場之影響，故自不採取嚴格屬地主義之見解。

另一理由係為處理隔地侵權行為，且因智慧財產權並無實體而係資訊，不同於一般物權，故其所在地之重要性並不如判斷物權所適用準據法之情形。又，從從專利保護之實效性來考量的話，則明確以某國市場為目標之侵權行為或實質準備行為，得以依該某國法對境外之侵權行為人為禁止命令等而為救濟，自然可提高權利之國際保護。換言之，若循此見解，則似得藉此承認結果發生地之實體法得以域外適用。反之，若僅某國專利法具有域外適用規定，但卻未對某國市場造成任何經濟上影響，則依此立法提案見解該某國即非結果發生地，故當然不得適用其專利法上之域外適用規定。

若依此立法提案所採之「利用行為之結果已發生或正發生之地」說，則在專利權侵害上該如何認定，仍有疑問。例如本國人之著作物遭外國人未經授權翻譯為英文及德文版本，但若據此論斷必然對所有官方用語使用英文或德文的國家市場造成影響，難免在論理過程與結論上都過於粗糙。換言之，至少為了得以指定某特定國家之法律為準據法，就上述著作權之利用行為係對某特定國家所為的舉證便極為困難。當然，在已進入包裝作業這種明確、造成市場上經濟損失蓋然率極高之情形，自然已得特定。但在無所不在侵害之情形，則難以特定結果發生地。就此，將於下節詳細說明。

此外，就欲與違反公平交易法相關訴訟連結，再採用利用行為結果地之想法，

²⁶⁶小島立，「準拠法—（1）知的財産権侵害の準拠法」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁286-288。

²⁶⁷在獨佔禁止法上就所謂「域外適用」之問題，當考慮到對市場影響時，適用「效果理論（effect doctrine）」之妥當性亦有爭論。

似與我國涉外民事法律適用法新法第 27 條「市場競爭秩序因不公平競爭或限制競爭之行為而受妨害者，其因此所生之債，依該市場之所在地法。」相類似，但既然我國已將侵權行為與有違公平競爭之行為分別立法，則非但已無在立法論上進行討論之必要，解釋論上是否須將兩者加以連結，亦不無疑問。針對此立法提案亦有持反對意見之學者。其見解認為縱然考量到屬地主義原則之解釋上會意見紛歧，但就直接侵權行為之認定至少應於遭侵害智慧財產權所屬國之領域內發生，故若採此說，除了因為本國智慧財產權效力得在未於本國有任何侵害行為之前提下，逕於域外適用而對各國智慧財產權政策欠缺尊重之外，亦無視實體法規原本具有的地理上適用範圍，而擅自重新設定適用範圍。而這對於具有公法面向之智慧財產權如專利權等是否恰當，實不無疑問²⁶⁸。

第七款 早稻田大學立法提案

韓國提案

在韓國立法提案中就保護國法概念之定義時，便指出於智慧財產權侵權上，所謂保護國則與權利是否須登記無關，係指侵害地之國。在此情形，侵害地必須是該國市場因侵害而受有實質影響。但著作鄰接權侵權之情形，則係在該國內權利應受有影響²⁶⁹。而具體上關於權利侵害準據法則規定在其立法提案之第 301 條。而韓國案與日本案具有下列種種差異，第一，體系差異：韓國案就一般侵權係與權利之成立、有效性等一併規定於規定保護國法之第 301 條，故未若日本案除於其第 301 條外，在第 304 條仍再為規定。第二，韓國案僅提及侵害，但日本案則連救濟方法亦一併提及。第三，關於保護國之定義，韓國案遵從過去之 MPI 提案而設有 market impact rule 即市場受到實質影響，但日本未設有此規定。之後，在

²⁶⁸ 大野聖二，『日本法の透明化』プロジェクトの立法提案の対するコメント，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁395-396。

²⁶⁹ 盧泰嶽，「國際知的財産訴訟原則の一般規定—日本側の2009年7月26日の修正案に対する韓国の立場としての検討—」，季刊 企業と法創造，2010年11月，第7卷第2号，頁18。

CLIP2 次案將此規則稍微修正後，設置於與 De minimis rule 相關之 3：602 條。雖可以接受 CLIP 草案之見解，但將其作為 De minimis rule 加以接受是否妥當，則並非無疑。第四，韓國案並無如日本案第 301 條第 2 項就智慧財產權相關之不當得利與無因管理設有規定。韓方認為日本此項提案與羅馬條約 II 13 條相呼應，故並無異議。但在管轄之情形是否有設置與此相對應之條項，則有檢討之必要。第五，韓國案亦無如日本案第 301 條第 3 項設置與因妨礙競爭行為導致之非契約債務準據法相關之條項。對此韓方有兩個疑問。亦即，最終是否有將此條規定於此之必要。如自羅馬條約 II 第 6 條可見，亦有將上開非契約債務與智慧財產權侵權行為視為不同侵權行為類型之可能。但若考量到商標權侵權或新式樣專利侵權與妨礙競爭行為間之密切關係，則亦得作此規定。此外，日本案與將非契約債務準據法加以二元化之羅馬條約 II 第 6 條第 1 項及第 2 項相異。是以，便有考慮妨礙競爭行為是否可能全面性影響特定競爭者之利益的必要。

而就侵害認定之限制上，於智慧財產權侵權之情形採屬地主義之結果、侵權行為地與結果發生地原則上將一致。但對此仍有作為例外而被討論之處。第一，共同侵權行為之情形。例如教唆幫助，若以教唆幫助人本身之行動為基準來決定行為地，則得依日本案，但若以主要行為人之行為地為基準，則非如此。第二，一般在決定侵權行為地之際，「單純準備行為」雖然被認為並不具有作為行為地之意義，但在智慧財產權侵權之情形，若採取包括準備行為之見解，則在此情形則亦有對上開原則之例外。第三，經由網路對智慧財產權侵權之情形。例如，當 X 上傳侵害 Y 著作權之內容時，最初之行為地與結果發生地便係為該上傳行為之國（例如，A 國）但若他國（例如，B 國）之國民利用該侵害著作權內容時，則 B 國便為結果發生地。在此情形，於 A 國行為地與結果發生地係屬一致，但 B 國是否並非行為地而單純僅係結果發生地，或者 X 之行為透過網路此一媒介在 B 國亦得視為進行，便成為問題。若將 B 國單純視為結果發生地，則行為地與結果發生地便相異。但若視在 B 國亦得透過網路進行行為，則行為地與結果發生地便達成一致。

要言之，在智慧財產權侵權之情形，屬地主義之結果，便係侵權行為地與結果發生地原則上一致，但就是否有承認例外之必要，則有不同意見。因而，如日本案般規定侵權行為地與結果發生地應一致之僵硬原則後再設定例外規定，似未足理想²⁷⁰。

日本提案

韓國案中，就智慧財產權侵權係規定於原則規定，此種規定方式亦可看出韓國國際私法第 24 條之影響。在此點上仍受 market impact rule 理論之影響，雖在但書特別就著作人格權有所提及，但智慧財產權侵害之概念與侵權地之概念並非不依此理論便不得釐清。著作人格權將其包含於著作權中加以考量便足矣，就其侵權應無制訂特別規定之必要。就日本案第 301 條 2 項，若認為具有就保護國法之意義遭理解為不同內容之虞，反倒有遭致混亂之危險性的話，其實用不著規定於本條，僅於註解提及即足矣。就智慧財產權侵權事件之損害賠償等救濟方法外，依案件事實亦有不當得利或無因管理之問題。日本案第 304 條第 2 項則規定在此情形亦依保護國法。此係因為依據同一準據法之作法，得以迴避產生適應問題之危險。至於第 3 項，若認為就不正競爭防止法上權利無須規範，則便無規定必要。但考量到在某國規定於商標法或新式樣專利法之權利，亦有在他國係規定於不正競爭防止法之情形，故就此亦設有規定為宜。

與智慧財產權相關屬地主義間的關連上，應如何認定侵權，在韓國大法院就 X girl 事件判決與日本讀卡機事件判決中均係有所爭執的重要問題。韓國案就此點雖未有相關規定，但在考量於東亞共通原則之情形，則因有智慧財產權之過少保護與過多保護等相關問題，故仍應設有相關規定。與此相關的規定，則為 CLIP 第 3：602 條。日本案第 305 條第 1 項，則為具有基於傳統智慧財產之屬地主義而確認傳統侵權認定之規定。同條第 2 項則為當教唆或幫助行為在保護國領域之外進

²⁷⁰ 石光現，「日本側の 2009 年国際知的財産法原則案のうち準拠法の部分に対する意見」，季刊企業と法創造，2010 年 11 月，第 7 卷第 2 号，頁 71-73。

行時之例外規定。同條第 3 項則為典型地如在藉由網路或類似於其之手段而對智慧財產權為侵權之情形，縱不該當前兩項，自事件之具體事實關係來看準用此兩項亦屬適當之際所設的例外規定²⁷¹。

日韓共同提案

共同提案一第 304 條第 1 項，為使不致發生智慧財產權侵權及其救濟方法應如何定性之問題，遂規定所有相關問題原則上依保護國法。第 1 項但書在與廣泛承認當事人選擇準據法之 302 條之關係上，則為注意規定，並非就與權利本身相關問題限於當事人間發生效力此點為修正或變更。

而就與侵權事件相關之非契約債務如不當得利或無因管理，則為避免法律關係複雜、零碎化，故依同一準據法為宜。關於非契約債務準據法，羅馬規則 II 第 13 條亦有類似規定。立法提案第 304 條第 3 項之定位，則因將保護國法概念採 ALI 原則之詮釋方式，或 CLIP 案之詮釋方式而有差異。若站在前者之立場，則單單僅係注意規定；若站在後者立場，則便非注意規定。蓋 ALI 原則在第 301 條第 2 項就因妨礙競爭行為所導致之非契約債務其準據法決定，與其同條第 1 項第 a 款所規定無須登記智慧財產權相關之保護國法原則不同，而是規定依產生直接且實質侵害結果或有產生之虞該國之法律。就此點，得視為係由 market impact 理論所導出之注意規定。相對於此，CLIP 案第 1：101 條第 2 項將智慧財產權之定義較本立法提案為狹，基於同一事實所導致之妨礙競爭而提起之訴訟，亦類推適用保護國法原則。故在共同提案一中此條，基本上便係採取前述日本案之見解。

至於隔地侵權行為則規定於第 305 條，就教唆幫助行為及其實質準備行為，縱當其行為之全部或一部係在保護國領域之外所進行，法院得例外地在一定要件下認定其成立侵權行為。此要件則為：第一，該行為係指向保護國。第二，該行為在保護國引起直接侵權行為，且直接引起實質損害。韓國法院之 X girl 判決引

²⁷¹ 木棚照一，「國際知的財產法原則・準據法・修正案検討メモ」，季刊 企業と法創造，2010 年 11 月，第 7 卷第 2 号，頁 55-56。

用日本最高裁判所讀卡機判決，認為當此類行為在保護國領域外進行時，不得認係違法，故不得認具備侵權行為要件。但將智慧財產權之屬地主義原則嚴格解釋，以致在上開案件事實不成立侵權行為，便意味著在現在全球化社會下，無法適當地保護智慧財產權。故為處理今後在全球化進程中可能發生之問題，而有設置明確規定之必要。CLIP 案第 3:602 條亦有類似規定。此規定嚴格來說並非牴觸規定，而係適用實體法之際的解釋規定²⁷²。

而就韓國方先前對日本立法提案所提出的兩個疑問，共同提案中之回應則如下：第一，對於是否有必要就妨礙競爭所導致非契約債務亦規定於此之質疑，共同提案之立場則認為，如自羅馬條約 II 第 6 條規定可看到，亦有將上開非契約債務與智慧財產權侵權行為視為不同侵權行為類型之可能。但若考量到商標權侵權或新式樣專利侵權與妨礙競爭行為間之密切關係，則亦得作此規定。第二，日本案之設計與將非契約債務準據法加以二元化之羅馬條約 II 第 6 條第 1 及第 2 項相異。是以，便有考慮妨礙競爭行為是否可能全面性影響特定競爭者之利益的必要。但所謂保護國法此概念，係得僅用於與智慧財產權相關排他性權利的連結概念。若依採取此立場之 CLIP 草案見解，則向來被認為是侵權行為特殊類型之不正競爭法（公平交易法）上行為，便至多亦僅係得否類推適用之問題。

又，羅馬規則 II 第 6 條並非僅就狹義的不正競爭法上行為，即智慧財產權侵權相關行為為規定，而係廣泛涵蓋與限制競爭行為相關侵權行為之規定。共同提案既已採取將智慧財產權廣泛定義之立場，則將與智慧財產權相關之不正競爭法上行為的準據法亦包括進來的規定方式，應該是較為理想的²⁷³。

²⁷² 「知的財産権に関する国際私法原則（日韓共同提案原案）2010年8月21日版の解説」，季刊 企業と法創造第7卷第3號，2011年1月，頁127-128。就本條2010年8月21日版與2010年10月14日版相同，故援用對此條之解説，特此說明。

²⁷³ 木棚照一、金知萬，「知的財産権に関する国際私法原則（日韓共同提案原案，2010年8月21日版）に対する討論（2010年9月の韓国ソウル大学における研究会）のまとめ」，季刊 企業と法創造，2010年11月，第七卷第三號，頁167。

第四項 無所不在侵害之準據法

無所不在侵害係指對智慧財產權之侵害在多數國家同時發生，就其定義已於前面國際裁判管轄之章節介紹，故在此不欲贅述。然而對於無所不在侵害如何決定準據法此一問題，卻可能較決定國際裁判管轄權來得複雜。

我國學者就此問題多將其歸類於網際網路侵權行為，惟應注意無所不在侵害亦有認為不限於僅藉由網路此一無所不在媒介，而尚包括如衛星播放等其他可能，就此先留待後述。而就網際網路侵權行為準據法決定的難題則主要在於，無論是採取傳統上侵權行為地主義或者較具彈性之最重要牽連關係方法，就侵權行為地之判斷以及最重要牽連關係之認定均有相當困難。我國學者有認為應針對網際網路侵權行為之跨國性（transnational）及無國性（non-national）而就不同類型之網際網路行為，分別設計較確定之衝突規則。其見解認為，在國際私法未採取彈性選法之國家，因就侵權行為準據法通常採取侵權行為地，而就其認定問題則分有行為實施地及損害發生地兩說，採前者之理由係因行為人於行為時對於損害將於何地發生未必均具預見可能性，若採損害發生地，則將因難以預見損害而無從確定其行為責任。採後者之理由則為侵權行為成立，係以損害發生為要件，但若僅有不法行為仍難認定行為人應負擔何種責任，且在發生不作為之侵權行為時，亦應以損害結果發生地為侵權行為地我國舊涉民法第9條第1項規定在體例上傾向於行為實施地說，但是否足以因應網際網路侵權行為之眾多類型，實不無疑問。在舊法下便有學者提出以侵權行為地法為原則，輔以關係最切原則為例外，由法院在具體個案中進行判斷之見解²⁷⁴。

此外，另有學者則係區分網際網路行為之類型如遠端登錄（Telnet）、檔案傳輸協定（file transfer protocol）、搜尋引擎（search engine）、離線閱讀（teleport）

²⁷⁴ 陳榮傳，「網際網路行為的涉外法律問題」，月旦法學第84期，2002年5月，頁249-250。

等而再針對其特性逐一討論準據法適用²⁷⁵。但隨科技進步，網際網路行為類型不斷推陳出新，如此細分固然得精緻化理論內涵，但亦可能造成法律關係過度複雜。此外，亦有學者針對網際網路所具有之虛擬性、全球性、非中心化、開放性等特性，認為網際網路此一媒介造成國際私法上傳統聯繫因素之動搖與選法方法論之再革命，並提出所謂「網址法原則」之見解。換言之，便係以「網址」為聯繫因素而採行「網址法」為準據法。凡網址「實際出現 (physical presence)」、「有意接受 (Purposeful Availment)」、「伺服器所在地 (server location)」等均用以選擇準據法之聯繫因素²⁷⁶。

我國新修正涉外民事法律適用法中，較接近處理此類網際網路所致侵害問題者之規定係第 28 條：「侵權行為係經由出版、廣播、電視、電腦網路或其他傳播方法為之者，其所生之債，依下列各款中與其關係最切之法律：一、行為地法；行為地不明者，行為人之住所地法。二、行為人得預見損害發生地者，其損害發生地法。三、被害人之人格權被侵害者，其本國法。前項侵權行為之行為人，係以出版、廣播、電視、電腦網路或其他傳播方法為營業者，依其營業地法」。基本上係以關係最切之法律為準據法，並委由法院斟酌包括被害人之意願及損害填補之程度等在內之所有主觀及客觀之因素，再綜合判斷。就此條之設計則有學者認為，雖引入美國現代選法理論下之最重要牽連關係原則加以修正舊法過於僵化之硬性選法規則，但似有將實已為硬性、彈性選法規則之折衷的最重要牽連關係原則，錯誤理解為彈性選法規則之問題。再者，亦未酌採法庭地法，對於法庭地公序之保護，似有未見周全之虞²⁷⁷。此外，亦有見解認為新法第 28 條規定雖可選定「關係最切」之法律，但此與一般所認知的最重要牽連關係理論實有差異，例如

²⁷⁵ 李復甸，「網際網路行為為準據法之研究」，收錄於『劉鐵錚教授六秩華誕祝壽論文集 國際私法理論與實踐(一)』，學林，1998 年 9 月初版，頁 14-21。

²⁷⁶ 賴來焜，「當代國際私法學之構造論 建立以「連結因素」為中心之理論體系」，自版，2001 年 9 月，頁 691-694；710-712。

²⁷⁷ 陳穎彥，「論網際網路侵權行為之準據法--以美國選法理論為中心，兼評涉外民事法律適用法修正草案」，軍法專刊第 56 卷第 2 期，2010 年 4 月，頁 150-151。

在非人格權侵害案件，而損害發生地亦無法預見時，則僅能依行為地法，即便當事人具有同一本國法或住所地法，或有其他關係更密切之法存在，亦因條文中存在的部份硬性規定，而導致原先欲調整硬性選法規則之修法原意無法完全實現²⁷⁸。

第一款 日本實務見解

目前尚不存在對無所不在侵害之準據法有所說明的裁判。而自 2007 年 1 月 1 日開始施行之「法律適用通則法」中第 17 條，則係就一般侵權行為之準據法原則規定。雖修正舊法第 11 條，以結果發生地為原則，在無法預見結果發生時，則例外以加害行為地。但就智慧財產權則未設有特別規定。其理由概為：因智慧財產權亦涵蓋部份公法上問題，又與國際條約息息相關，學說上仍舊眾說紛紜，故最後檢討結果為現階段就智慧財產權設置特別侵權行為類型之特別規定仍為時尚早²⁷⁹。

第二款 日本學說

日本學說上對此問題仍係眾說紛紜而未有一致見解²⁸⁰。基本上均認為現在網際網路如此發達之狀況下，除已預先規定好準據法之情形以外，既不易推定當事人間之合意，侵權行為地之決定上無法逕依過去對準據法決定之想法的情形亦逐漸增加²⁸¹。學說上有基於對侵害準據法採保護國法立場之學者，針對藉由網路發生之無所不在侵害，區分「複製行為」與「發送行為」來作討論。就複製行為，則認為當侵權行為人將著作物上傳至伺服器時，應依伺服器所在地法，而當未經

²⁷⁸ 何佳芳，「日本新國際私法之侵權行為準據法——兼論我國涉外民事法律適用法及其修正草案之相關條文」，法學新論第 2 期，2008 年 9 月，頁 36-37。

²⁷⁹ 國際裁判管轄法制に関する中間試案，頁 90-91，其網址請參見：<http://www.moj.go.jp/content/000071219.pdf>

²⁸⁰ 「最新著作權關係判例と実務」，知的所有權問題研究会編，民事法研究会，2007 年 1 月初版，頁 221。

²⁸¹ 河村寬治，「国際取引・紛争処理法」，同友館，2006 年 11 月 25 日初版，頁 264。

授權之著作物存於藉由網路下載著作物之使用人的硬碟及記憶體中時，則應依使用人所在地法。其理由則為承認複製權係因其得賦予著作人，藉由複製物來滿足對著作物需要之對價。因此，得解釋為該需要之滿足係發生於複製物遭複製而存在之場所，而複製行為係於該場所進行。故雖有認就上傳行為應採上傳地法，就使用人部份則依伺服器所在地法與使用人所在地法累積適用之不同意見，但就複製行為地之決定上，複製物傳送至何處可說並無極大意義，故未採此見解²⁸²。

而就發送行為，則分有「發信國法說」與「受信國法說」。前者係將發送行為理解為將資訊發出之行為，後者則是理解為將發出資訊接收完結。發信國法一般來說有著因為明確規定準據法，在侵權事件中得簡單決定及適用準據法之優點。但若係從對著作權保護水準偏低或甚至不存在之國家中的伺服器來發出資訊，則對他國著作權保護便產生 copyright heaven 之問題。再者，發信地之變更亦極為簡單。另一方面，受信國法雖不至於產生上開問題，但在無所不在侵害之情形，可能因適用多個受信國之著作權法，而有害其預測可能性。並且，若欲合法發送資訊，尚須遵守權利保護水準最高該國之法律。

此外，尚有學者採較為折衷之「階段連結說」，但此說亦有幾種不同見解。如有原則上係採取發信國法，但當該國法未能達到伯恩公約等條約之保護水準時，則依侵害內容網站管理人之住所或主營業場所地法，若此法亦未能達到伯恩公約等條約之保護水準時，則以法庭地國為上述條約之締約國為條件，以法庭地國法為準據法²⁸³。另亦有當發信行為主要考量之受信人群體明顯集中於特定國時，主要依該特定國法，在其他情形則依行為態樣適用關係最切之國法。或以發信國法為原則，但為避免 copyright heaven 問題，當發生行為係指向權利保護不足之國家

²⁸² 茶園成樹，「インターネットを通じた著作権侵害の準拠法」收錄於渡辺惺之・野村美明編，「論点解説 国際取引法」，法律文化社，2002年3月30日初版，頁161-165。

²⁸³ J.C.Ginsburg, "The Cyberian Captivity of Copyright: Territoriality and Author's Rights in a Networked World", Santa Clara Computer and High Technology Law Journal, vol,15, no2, 1999,p.347.轉引自駒田泰土，「インターネット上での知的所有権に関する国際私法問題 著作権を中心として」，Information Processing Society of Japan (IPJSJ), no. 14, 2000年2月，頁4。

時，例外以受信國法為準據法²⁸⁴。

第三款 ALI 原則

ALI 原則中將無所不在侵害之準據法規定列於與對智慧財產權一般侵權行為侵害之準據法規定相異的位置。ALI 原則第 321 條規定就無所不在侵害，主張適用複數國家法律之情形，法院應適用與該紛爭間關係最切國家之法律。而就關係最切之判斷，則簡要地列出四個代表性因素，即當事人住所、當事人關係之中心所在地、當事人的活動及投資之程度及當事人主要活動的市場地。但當事人得舉證依其他國家亦得為紛爭解決。

第四款 CLIP 原則

CLIP 草案中亦就無所不在侵害之準據法選擇設有特別規定。在草案第 3:603 條中亦採取關係最切之見解，而以下列四個因素來判斷關切最切：侵害之人之常居所地、侵害之人主要的營業處所在地、實施全體侵害之實質活動進行地及在全體侵害的關係上，因侵害造成實質損害之地。此外，亦同於 ALI 原則，允許當事人舉證若依其他國家法律亦得解決紛爭²⁸⁵。

²⁸⁴ 作花文雄，「詳解 著作權法」，ぎょうせい，2004 年 10 月 3 版，頁 666。

²⁸⁵ Article 3:603: Ubiquitous infringement

- (1) In disputes concerned with infringement carried out through ubiquitous media such as the Internet, the court may apply the law of the State having the closest connection with the infringement, if the infringement arguably takes place in every State in which the signals can be received. This rule also applies to existence, duration, limitations and scope to the extent that these questions arise as incidental question in infringement proceedings.
- (2) In determining which State has the closest connection with the infringement, the court shall take all the relevant factors into account, in particular the following:
 - (a) the infringer's habitual residence;
 - (b) the infringer's principal place of business;
 - (c) the place where substantial activities in furthering of the infringement in its entirety have been carried out;
 - (d) the place where the harm caused by the infringement is substantial in relation to the infringement in its entirety.
- (3) Notwithstanding the law applicable pursuant to paragraphs 1 and 2, any party may prove that the rules applying in a State or States covered by the dispute differ from the law applicable to the dispute in aspects which are essential for the decision. The court shall apply the different national laws unless

惟就各國智慧財產權權利之成立或存否作為先決條件有所爭執時，蓋就此情形依原則應適用各國保護法而勢必導致無法維持欲就無所不在侵害適用單一準據法之見解。就此 CLIP 草案最新案（第 3 次案）提出其見解認在侵害過程中有關權利成立、存否等問題若作為先決問題，則與該侵害關係最切或有最密切連繫之國，其法律亦得適用。就此新案之見解，有學者則認可能將有害於屬地主義原則，故此見解是否適合所有智慧財產權，特別就須登記權利，仍待討論²⁸⁶。

第五款 日本法透明化計畫

此立法提案認為，若就無所不在侵害之性質來看，若採取如前述之馬賽克理論此種思考方式，則雖然在複數國家同時成立侵權行為，卻將被認為是獨立的侵權行為而各自適用各國法律。但其與先前討論過的智慧財產權侵害有下列的不同之處。第一，認定所謂「(利用)行為地」並無意義。例如，侵權行為人分別在數國上傳盜版軟體之行為，其所造成之損害結果實質上應不被認為有極大的差異。故似應認如何認定各自的「結果發生地」方為問題。第二，侵權行為人應可容易預見其一行為將導致全世界性的侵權行為同時發生。此說有別於依馬賽克理論各自適用準據法的見解，而係認為就無所不在侵害應採取認定單一準據法，蓋因此類行為實不易瞭解是否係對特定法域之市場所為。若依原則判斷，則係以各結果發生地之法律為準據法，但考量到若實際上適用各法域的所有法律，恐將因對權利人來說訴訟或交涉成本過高，而導致有助長此類侵權行為之動機的危險。再者，在網路全球化的時代，結果發生地的特定亦不容易。基此，此見解排斥傳統上屬地主義之適用，而係認有只選擇一國之法律為準據法的必要。而其準據法選擇之標準即係基於 Market Impact Rule 之「智慧財產權之利用行為其結果最大或應為

this leads to inconsistent results, in which case the differences shall be taken into account in fashioning the remedy.

²⁸⁶ Dai Yokomizo(橫溝大),「Intellectual Property Infringements on the Internet and Conflict of Laws」, Japan-Taiwan Symposium on IP/Competition Law, 頁 10, 2010 年 12 月 3 日。

最大之國」²⁸⁷。此處所謂利用行為之結果並非指涉在實體法意義上損害最大化之國家，而係指如下載行為等集中進行的利用行為的多寡。換言之，「日本法の透明化」プロジェクト之見解若適用於對著作物之侵害，則似乎非採取發信國法說而較接近受信國法說。其理由概為因認 ALI 原則及 CLIP 草案雖為綜合衡量，但不利於當事人之預見可能性，而若由原告選擇或以侵權行為人之常住居所地為準據法，則有產生「準據法規避」之虞。故其基於與原則間之整合而採取此見解²⁸⁸。

第六款 早稻田大學計畫

韓國提案

韓國案與日本案雖具有類似類似構想，但仍有幾處差異。第一，特別規則所適用之案件事實。日本之立法提案限定於適用在無法特定財產侵害國家之情形，但韓國案則因包含難以特定之情形，故其適用範圍較日本案為擴大。第二，就決定具最密切關係之國時應考慮之要素。韓國案係舉出「引起侵害行為主要進行之國或其所指向之國」。相對於此，日本案則係舉出「侵害主要結果之發生地」。又，韓國案列舉出「權利人之活動及投資之程度」，相對於此，日本案則舉出「權利人之主要利害關係中心地」。然而，韓國案在參考日本案後亦認為其條文中「被告」應有修正為「遭主張為侵害之人」之必要。第三，remedy overspill 之防止。韓國案在其提案第 303 條第 4 項設有阻止救濟擴散之規定，此條規定係依循過去之 CLIP 草案而來。這在與損害賠償不同之 injunction(禁止命令)之情形特別會成為問題。從修正後日本案 306 條第 4 項可看到對此點的考慮。韓國案雖有考慮到 injunction，但修正後之日本案係將 ALI 原則與 CLIP 案作折衷，在更具涵蓋性此點與韓國案間具有差別。若依修正後日本案，則當證明當事人特定保護國卻發生與具最密切關

²⁸⁷ Dai Yokomizo(橫溝大)，「Intellectual Property Infringements on the Internet and Conflict of Laws」，Japan-Taiwan Symposium on IP/Competition Law，頁 9，2010 年 12 月 3 日。

²⁸⁸ 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 300-303。

係國法相異之結果，則法院得考量該法。但就雙方當事人見解不同時，此賦予法院裁量權限，就此點似有些許曖昧之處。第四，特別規則所規範事項之範圍（即韓國案 304 條是否應設置）。韓國案中具有日本案所沒有的 304 條。此條是為在數個國家發生智慧財產權侵權之情形，而欲將準據法單一化之範圍擴大及於智慧財產權之成立、有效性等，並參照 ALI 原則所設定的²⁸⁹。

日本提案

就無所不在侵害，若將傳統規定一成不變地加以適用的話，則非僅將產生眾多保護國，亦常會有無法特定保護國本身之情形發生。故為求對智慧財產權之實質保護，而承認應設置特別規定。但就無所不在侵害之定義與其準據法選擇上所列舉出的應考量因素上，則可見到見解對立。

尤其，若將重點放在網路等媒介之利用者，即一般大眾之權利之立場出發，則亦可能產生反對設置特別規定之想法。但如日本法透明法計畫之立法提案第 302 條 1 項，以及早稻田大學研究計畫研究團隊中韓國案及日本案均一致地設置有特別規定。韓國案採取與 ALI 原則相近的立場，就無所不在侵害並不限於藉由網路或類似之無所不在媒介（ubiquitous media）所為之智慧財產權侵權，亦將在多數國家所發生之擴散型侵權行為廣泛涵蓋之。相對於此，日本案就此點則較接近於 CLIP 案，就無所不在侵害採取限制性之看法。這是因為，一方面若採取將擴散型侵權行為也納入規範範圍之見解，則與智慧財產權相關原則與例外之間的界線便變得不明確。另一方面，則係因著眼於無所不在侵害之特殊性，蓋設置此規定已係選擇限制一般大眾之利益而欲保護智慧財產權人之立場，自然應有將其盡可能為限制性解釋之必要。至於在就決定關係最切地法時應考慮之要素此點，日本案與韓國案具有微妙之差異，但因其僅係列舉，故應認為並非太重要的不同點。

在無法決定最密切關係地法之情形，比較日本案第 3 項與韓國案第 3 項，則

²⁸⁹ 石光現，「日本側の 2009 年国際知的財産法原則案のうち準拠法の部分に対する意見」，季刊企業と法創造，2010 年 11 月，第 7 卷第 2 号，頁 74。

可看到依前者則以被認為已為侵權之人其常住居所地或營業中心地；若依後者則係以被告之常住居所地。若如韓國案以被告為基準，例如在智慧財產權侵權之消極確認之訴此情形下，智慧財產權人便成為被告。換言之，便有可能僅便訴訟形式不同便使關係最切地法有所不同。故此見解實有不妥之處。

韓國案第 4 項則是，被告得主張若適用與依前三項所決定之法相異，因被告之活動而受有影響之國之法律，且依該法其行為係受允許。相對於此，日本案第 4 項則係允許當事人證明具有更為密切關係之法律。在此情形，法院得為限制救濟而適用該法。此與 ALI 原則 321 條 2 項及 CLIP 案第 3：603 條 3 項相關。要言之，便係與當事人證明產生與特定保護國法之前三項所規定之準據法相異之結果有關。亦即，在當事人證明，若適用在有無所不在侵害之國家當中，特定其中一國或一個以上國家之法律時，與適用依前三項規定之準據法產生不同結果之際，法院在不致產生矛盾判決之範圍內，為決定責任與救濟之範圍，應適用該法²⁹⁰。

日韓共同提案

就無所不在侵害，若一成不變地適用傳統規則，則非僅將發生多數保護國，即所謂馬賽克適用準據法（mosaic theory，國內亦有將其譯為鑲嵌工法）問題，就連無法特定保護國之情形亦不在少數。故在共同提案中為實質保護智慧財產權，故認為仍設置特別規定之必要，就此點日本法透明化之立法提案，亦同。但於無所不在侵害之定義與應考慮因素之例示上，則有不同見解。例如，在 CLIP 案將無所不在侵害定義為通過如網路這種無所不在媒介而擴散之侵害。但相對於此，ALI 原則則認為網路僅係例示，無所不在侵害包括藉由出版品之散布，而使用具有得更加廣泛解釋餘地之表現方式。共同提案最終係採取接近 CLIP 案，採取較為限定之定義。理由則同日本案之見解。在第 306 條第 2 項列舉三種決定最密切關係地法時應考慮之要素，亦即遭主張侵害智慧財產權之人其常居所地（第 1 款）、引

²⁹⁰ 木棚照一，「国際知的財産法原則・準拠法・修正案検討メモ」，季刊 企業と法創造，2010 年 11 月，第 7 卷第 2 号，頁 57-58。

起侵害之行為主要進行地、行為所指向之國以及侵害主要結果發生地(第2款)、系爭智慧財產權利人之主要利害關係地(第3款)。

第306條第3項則在縱依前項所規定要素亦無法決定最密切關係地法之情形，則依被遭主張為侵權行為之人其常住居所地或營業中心地法。此條規定係為提高當事人預測可能性。但在遭主張為侵權行為之人其常住居所地係位於被稱作copyright heaven 這種對智慧財產之保護並不充分之國家時，在共同提案一中因尚難取得共識，故仍有另案A，即法院在依前項所規定要素無法決定準據法之情形，則依引起侵害之行動所指向，且該侵害主要結果發生國之法律。或另案B即刪除本項之不同考量²⁹¹。而在作出共同提案二前的討論中認為，就第3項若依過去原案，則本條作為權利人保護特別規定之意義便不復存在，但如另案A亦有疑問。因此，採取另案B之刪除，將共同提案一之第4項移至第3項。是以，在共同提案二中設有新的第4項。其旨趣則係當事人若能特定侵害國，而證明其法律效果的話，則回歸原則得決定責任及救濟之範圍²⁹²。

第五項 無效抗辯之準據法

在涉外智慧財產權之侵權訴訟中，另一重要議題則是當智慧財產權之有效性或其保護範圍等先決問題之判斷成為爭點時，例如提出權利無效抗辯，則其準據法如何決定之問題。國內學者較無對此問題為深究，蔡華凱教授則認為自結論來看，應依權利本身之準據法，而非依照侵權行為之準據法²⁹³。

於須登記之智慧財產權相關訴訟所提出之無效抗辯應依據何種準據法，日本

²⁹¹ 「知的財産権に関する国際私法原則(日韓共同提案原案)2010年8月21日版の解説」, 季刊 企業と法創造第7卷第3號, 2011年1月, 頁141-142。

²⁹² 木棚照一、金知萬, 「知的財産権に関する国際私法原則(日韓共同提案原案, 2010年8月21日版)に対する討論(2010年9月の韓国ソウル大学における研究会)のまとめ」, 季刊 企業と法創造, 2010年11月, 第七卷第三号, 頁167。

²⁹³ 蔡華凱, 「涉外智慧財產民事案件之國際裁判管轄權與準據法」, 收錄於『智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯』, 司法院, 2010年11月初版, 頁228。

實務見解係認為若將其作為先決問題，應以法庭地之國際私法選法規則來加以決定。而就先決問題之解決，若採取上述法庭地國際私法說，則就外國專利權之有效性，便應以該專利效力之準據法，即依專利登記國法為準據法²⁹⁴。學說上亦有同意應依專利登記國法之見解，其認為縱然是前提問題，但就他國所為行政處分為有效無效判斷終屬不妥，且在侵權訴訟中權利有效性應已在侵權行為準據法之支配領域之外²⁹⁵。亦有認為因為專利權係因國而異之財產權，故如同所有權之權利得喪，就權利有效性之前提問題應依所在地法而非侵權行為地法²⁹⁶。然在以具有管轄權為前提下，肯定本國法院得為判斷之見解則認若依否定說，則可能發生在侵害訴訟中一方面承認具有國際裁判管轄，另一方面卻一為無效抗辯即立即中止訴訟程序，實不利於達成對權利人迅速之保護²⁹⁷。另一方面，若將作為外國國家行為之專利權均視為有效，則基於在登記國存在無效理由之權利，便有容許在登記國以外之國家請求損害賠償之餘地，此結果難謂無違衡平理念。故該見解認為，至少在顯有無效理由之情形，除了不該容認其請求外，鑑於專利權有效性之判斷為登記國之專屬管轄，故該權利有效性判斷之準據法便應依登記國法為之，並僅具有在當事人間就系爭事件之範圍內相對效力²⁹⁸。

此外，亦有學者認為在侵害訴訟中，針對權利有效性問題，若與侵害之準據法採同一法律 (the same law)，無論是侵權行為地法說或保護國法說，均不妥當。其見解基於應廣泛承認保護國法主義，就將保護國法之意義呼應系爭紛爭事實而為彈性解釋後，再適用保護國法主義。而在具體保護國之決定上，則採取原始國，即權利賦予國法為準據法²⁹⁹。

相對於上述見解，有學者自通則法第 17 條侵權行為準據法之規定出發，認

²⁹⁴ 最一小判平成 12・1・27 民集 54 卷 1 号 1 頁參照。

²⁹⁵ 道垣內正人，「〈座談會〉國際知的財產法の諸問題」，L&T No.31，2006 年 4 月，頁 17-18。

²⁹⁶ 野口祐子，「〈座談會〉國際知的財產法の諸問題」，L&T No.31，2006 年 4 月，頁 18。

²⁹⁷ 就此應注意在我國法下無效抗辯僅係訴訟中之攻擊防禦方法，縱採認之亦不具有中止訴訟程序之效力，故本文中之外國法上見解並不適用於我國，特此說明。

²⁹⁸ 高部真規子，「實務詳說 特許關係訴訟」，社團法人金融財政事情研究会，2011 年 1 月 15 日初版，頁 244。

²⁹⁹ 金彥叔，「知的財產權と國際私法」，信山社，2006 年 9 月 10 日初版，頁 166。

為在判斷作為侵權行為要件之一的違法性時，在結果發生地法為準據法時，保護國法與侵權行為為準據法一致，故不致發生問題。但在該條但書，即結果之發生通常無法預見時，適用保護國法便產生問題。但其主張就先決問題之獨立連結說與從屬連結說之爭議，事實上嚴格來說僅不過是侵權行為違法性之判斷上的部份問題，亦即逕依法庭地國際私法考量即可³⁰⁰，就結論上似與實務見解接近。

然而諸立法提案就此問題，不同於決定國際裁判管轄時均有所處理，在準據法決定上卻鮮少著墨。早稻田大學之立法提案中，僅韓國提案曾在其第 304 條中規定當在多數國家之侵權訴訟中若就有效性問題成為爭點時，則認為此際為原則採保護國法之例外，而應依關係最切之國法³⁰¹。但在最終共同提案卻無此條，亦無任何說明。相對於此，日本法透明化之立法提案第 305 條則認為無效抗辯係包含在其條文中權利成否之範圍內，故亦應依權利賦予國法，並認為若該權利賦予國法採取不承認無效抗辯制度，則因基於尊重該國智慧財產權法政策，而縱該無效抗辯僅具當事人之間的相對效亦不得允許³⁰²。

第三節 權利讓與之準據法

第一項 概述

國際私法上智慧財產權的權利移轉，在過去之涉外民事法律適用法並無明文規定，學說的討論亦極其有限，縱於新修正施行之涉外民事法律適用法中，亦未就此有特別立法。一般而言，外國學說上多認為應依照物權的準據法的規則來決定其準據法。以著作權為例，成為著作權讓與原因之債權行為，便係依讓與或移轉契約的準據法。另一方面，造成權利支配關係發生變動之準物權行為則依照保

³⁰⁰ 木棚照一，「國際知的財產法」，日本評論社，2009年3月初版，頁249。

³⁰¹ 石光現，「國際的知的財產紛争の準拠法—韓國の提案—」，季刊 企業と法創造，第四卷第一号，2007年5月，頁180。

³⁰² 小島立，「準拠法—（1）知的財産権侵害の準拠法」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁317-318。

護國法來決定³⁰³。

關於著作權的讓與契約之準據法，依新修正涉外民事法律適用法第 20 條第 1 項，係以當事人意思自主原則來決定準據法。在當事人之間無明示的合意或其明示之意思依所定應適用之法律無效時，為避免舊法第 6 條第 2 項硬性選法可能造成的不合理結果，新法修正改採關係最切之法律，由法院依具體事實個別決定其應適用之法律，並在比較相關國家之利益及關係後，以其中關係最切之法律為準據法，以兼顧當事人之主觀期待與具體客觀情況之需求。且為避免關係最切之法律在認定產生漫無標準之困擾，故參考羅馬公約第 4 條之精神，規定法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律。亦即「特徵性履行理論」。然就著作權讓與契約，在當事人意思不明之情形，如何決定何為關係最切之法律以及如何判斷其所生之債務中足為該法律行為之特徵，便成為問題所在。縱於比較法上，似亦尚未有何定論。

比較法上，日本在舊國際私法（即法例）施行時，就契約之成立及效力的準據法係由第 7 條所規定，原則上承認當事人自治，在當事人就準據法選擇未為合意之情形，則依行為地法即契約締結地法（法例第 7 條第 2 項）。然就行為地作為聯繫因素之適格性則多有批判，特別是對在隔地交易之情形下該規定的僵化性。故學說上多數說便藉由解釋來擴張當事人合意選擇準據法之內容，在探求當事人的默示意思之同時，亦將契約予以類型化以探究當事人假設的意思。

而在新國際私法（即法適用通則法）通過後，原則上仍維持當事人自治，但在未為準據法選擇合意之情形，則引進最重要牽連關係理論，而以與契約關係最切之法為準據法（通則法第 8 條第 1 項）。而就具體決定關係最切地，則與羅馬條約與羅馬規則 I 相同，採用「特徵性給付理論」，推定以為特徵性給付者之常居所地為關係最切之地（通則法第 8 條第 2 項）。基此，原先過度擴張於探求默

³⁰³蔡華凱，「涉外智慧財產民事案件之國際裁判管轄權與準據法」，收錄於『智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯』，司法院，2010 年 11 月初版，頁 229-230。

示意思之解釋論，則以告一段落。換言之，新法下第 7 條之適用範圍則較舊法為窄。然應注意者係，新法下基於特徵性給付之客觀聯繫因素，亦僅係用以推定關係最切之地。此點雖同於羅馬條約，但與羅馬規則 I 係將其作為聯繫因素之一有所不同。

日本實務上就智慧財產權之移轉契約之相關判例並不多，然均就準據法之決定，亦同於上述見解，區分為屬移轉原因關係的契約等債權行為以及與物權類似的支配關係之變動，進而再就個別的法律關係各自決定其準據法³⁰⁴。其理由概為如著作權就其利用對於第三人，與物權同具有排他性之效力，故應就其權利之得喪變更，與物權相同對待而適用所在地法。此亦為日本學說之多數見解³⁰⁵。

而在新法下，亦有學者認為並非就此便無須探究默示意思。蓋就特徵性給付之決定上有見解分歧之可能性，故自保護當事人之期待及預測可能性之觀點，嚴格限制默示意思之認定並不妥當。是以，其提出將特徵性給付理論與默示意思探求理論組合來決定準據法之見解³⁰⁶。相對於此較彈性之立場，亦有學說強調智慧財產權與有體物之物權變動相異此點，自擴張保護國法之觀點出發，而主張不論債權行為或準物權行為皆應一體適用契約之準據法（下稱一體適用說）。一體適用說在讓與複數國家的著作權時的確因法律關係之單純化而有其便利性，就確保法安定性上有所作用。惟若依一體適用說，則就連向來依據契約準據法之部分亦適用保護國法，便可能發生就契約之形式要件若依契約準據法所未要求之要件，卻因其係保護國法所要求，導致契約無效之可能，實課予債權契約過重的要件而有不妥³⁰⁷。

³⁰⁴ 東京地裁平成 13 年 5 月 30 日（キューピー著作權事件控訴審判決）。其判旨概為：「著作權係由保護其權利內容及效力之國的法令所決定，又就著作權之利用對第三人具有排他性效力，故依就物權得喪適用所在地法相同之理由，就著作權此與物權類似之支配關係的變動，應解為以保護國法為準據法」。

³⁰⁵ 長田真里，「準拠法—（3）知的財産権に関する契約・担保権の準拠法」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 322。

³⁰⁶ 木棚照一，「國際知的財産法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 451-453。

³⁰⁷ 木棚照一，「國際知的財産法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 254-255。

在歐洲，2008年成立、2009年12月施行之羅馬規則I，雖在其草案階段就與智慧財產權相關契約之準據法決定設有特別規定，但在討論過程中因對其多有批判，導致最終採行的規則未設有特別規定。然而應注意者係，羅馬規則I與羅馬條約及日本的通則法不同，其並非將特徵性給付之概念作為關係最切之法律的推定準則，而係作為契約之客觀連結的一種態樣。無論是羅馬條約或羅馬規則I，除了極為單純之移轉契約外，要將契約判斷為僅具有一種特徵性給付實有其困難之處。故學說上有力說便認為有依契約類型加以決定之必要³⁰⁸。就具體上如何類型化以及類型化之後如何決定特徵性給付，學說上亦有分歧。如Ulmer教授主張，單純的移轉契約則依特徵性給付之一般原則，以為金錢給付之對待給付之人，即以讓與人之常居所地法為準據法。至於在受讓人被課以利用義務等，受讓人一方所負義務之比重較大的情形，則以受讓人之常居所地法為準據法³⁰⁹。另一方面，亦有除單純移轉契約依讓與人之常住居所地法為準據法外，其他情形均依保護國法為準據法之見解存在³¹⁰。然無論採上述何種見解，蓋因將契約類型化勢必有其界限，故在結果之預見可能性此點上則不免可能產生問題。

第二項 比較法上見解

第一款 ALI 原則

在ALI原則第315條就權限之移轉等契約準據法設有相關規定。原則上同樣承認當事人自治，而在當事人間未就準據法有合意之情形，則適用關係最切地之

³⁰⁸ Axel Metzger, 「Transfer of Rights, License Agreements, and Conflict of Laws - Remarks on the Applicable Law on Transfer of IP Rights and License Agreements under the Rome Convention of 1980 and the Current ALI Draft」, Intellectual Property in the Conflict of Laws, 2005年, 頁63。引自註39, 頁325-326。

³⁰⁹ Eugen Ulmer, 「Intellectual property rights and the conflict of laws : a study carried out for the Commission of the European Communities, Directorate-General for Internal Market and Industrial Affairs」, Deventer : Kluwer, 1978, p.101-102。

³¹⁰ Paul Torremans, 「Licenses and assignments of intellectual property rights under the Rome I Regulation」, Journal of Private International Law, Vol. 4, No.3, 頁402。引自註39, 頁326。

法律。而在契約履行時關係最切之決定上，係推定為移轉人之住居所地。換言之，即係將金錢給付之對待給付視為移轉契約之特徵性給付。

第二款 CLIP 草案

第 3：502 條就當事人間就準據法未有合意之情形，係採關係最切地法，但並未設有如 ALI 原則之推定規則，而係在同條 2 項列舉法院在決定關係最切地時應考量之要素。然應注意該項所列舉的要素，僅適用於「以保護作品之創作或智慧財產權之移轉或授權為主要目的」之契約³¹¹。而在最新的 CLIP 第三次案中則增列第 3 項規定，在依第 2 項考量後仍無法明確決定關係最切地時，若契約所涉智慧財產權僅在一國，則推定以該國為關係最切之國。若涉及多國時，則推定契約履行時，讓與人、創作人或授權人之住居所地為關係最切之地³¹²。

³¹¹ Axel Metzger, 「準據法—CLIP 原則第 2 次案の下での準據法：屬地主義のプラグマティックな再評価」, 譯者：河野俊行、村上愛, 收錄於河野俊行編「知的財産權と涉外民事訴訟」, 弘文堂, 2010 年 8 月初版, 頁 145-146。

³¹² Article 3:502: Applicable law in the absence of choice [subject to approval]

- (1) In the absence of a contractual choice of law in accordance with Article 3:501, the contract shall be governed by the law of the State with which the contract is most closely connected.
- (2) In contracts having as their main object the creation of protectable subject matter or the transfer or license of intellectual property rights, the court shall take into consideration in determining the State with the closest connection:
 - (a) as factors tending to the law of the State in which the transferee or licensee has its habitual residence at the time of conclusion of the contract:
 - the transfer or license concerns intellectual property rights granted for the State of the transferee's or licensee's habitual residence or place of business;
 - the transferee or licensee has the explicit or implicit duty to exploit the right;
 - the royalties or other form of money consideration is expressed as a percentage of the sales price;
 - the licensee or transferee has a duty to report about her/his efforts to exploit the rights;
 - (b) as factors tending to the law of the State in which the creator, transferor or licensor has its habitual residence at the time of conclusion of the contract:
 - the transfer or license concerns intellectual property rights granted for the State of the transferor's or licensor's habitual residence or place of business;
 - the transferee or licensee has no other explicit or implicit duty but to pay a flat sum as money consideration;
 - the license is for a single use;
 - the creator of the protectable subject matter has the duty to create that matter.
- (3) If no clear decision can be made under paragraph 2 and the transfer or license concerns intellectual property rights for only one State, it shall be presumed that the contract is most closely connected with that State. If the transfer or license concerns intellectual property rights for multiple States, it shall be presumed that the State with which the contract is most closely connected shall be the State in which the creator, transferor or licensor has its habitual residence at the time of conclusion of the contract.

第三款 日本法透明化計畫

此立法提案原則上亦承認當事人自治，但在當事人間未存在準據法合意之情形，則與日本新國際私法、羅馬規則 I、ALI 提案原則上以為特徵性給付之人其常居所地為聯繫因素不同，而提出全然不同之見解。其認為，為特徵性給付之人的常居所地法並不經常即為契約之關係最切法律，如勞務契約之係以勞務提供地法為其關係最切之法律。故基於同一法理，就智慧財產權相關契約，相較於讓與人之常住居所地法，為契約內容之客體的智慧財產權所屬國家之法律，才更應屬於關係最切之法律。要言之，此說認為應以權利賦予國之法為當事人意思不明時之準據法，並認此結論亦可自屬地主主義之討論中得出。至於在契約較為複雜，為其客體之智慧財產權存在於複數國家之情形，例如就某部電影在全球上映時之上映權予以移轉時，則為確保當事人之預見可能性，方以讓與人之常住居所地法為準據法³¹³。此說之優點在於將特徵性給付理論與規定規則相切割，得以避免過度拘泥於探求真正的特徵性給付，將契約類型化導致準據法決定規則不明此一缺點。惟因我國新修正涉民法第 20 條第 3 項就關係最切地之推定，已明文採取為特徵性給付之人的住所地法，故此說似僅得作為新法正式施行後用以反證關係最切地之推定時，解釋論上之參考。

第四款 早稻田大學研究計畫

韓國提案

韓國提案第 302 條就移轉契約原則上承認當事人自治，而在第 305 條在當事人就準據法未有合意之情形，亦與國際趨勢相同，適用關係最切地之法律。但與日本案不同點在於，係推定以受讓人之常居所地法為關係最切地之法律。此外，

³¹³ 長田真里，「準拠法—（3）知的財産権に関する契約・担保権の準拠法」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 327-328。

韓國案亦未若日本案就關係最切之法的判斷上，設有列舉考慮要素之規定。就此，韓國方之見解則認為日本案既設有推定規則，又列舉考慮要素，則反而容易造成混亂，不若將考慮之要素以例示方式表示，較為明確³¹⁴。

日本提案

日本案基本上亦承認當事人自治，當事人間就準據法選擇未有合意時，亦採關係最切地法律。但就關係最切地，雖亦依特徵性給付理論而推定係為特徵性給付之人其常居所地或主營業所所在地法，但就為特徵性給付之人應如何決定，已開發國家與開發中國家之間的利害關係強烈地對立，導致見解分歧。相對於已開發國家將智慧財產權人視為為特徵性給付之人，開發中國家則主張受讓人、實施權人、使用權人、利用權人方屬為特徵性給付之人。其他立法提案中，ALI 原則第 315 條第 2 項便規定以讓與人為為特徵性給付之人，並以其常住居所地法為關係最切地之法律。就此點，韓國案則係採取發展中國家型的規定。CLIP 草案第 3：502 條第 3 項則就智慧財產權之讓渡或與授權實施相關契約如何決定為特徵性給付之人，分別列舉受讓人・實施權人方應考量之要素與讓與人・授權人方應考量之要素各 4 個，並由法院考量上開因素後再加以決定。又，同原則同條第 4 項，則規定前述關係最切地之推定，在自案件事實可明確看出，該契約明顯與他國具有更為密切關係之情況下，例外得被推翻。此點則似得為東亞共通原則之參考。但現實上係以何種原則為運作，亦可謂並不明朗。日本案之規定原則上是以讓與人為為特徵性給付之人，在考量一定因素下則得例外地以受讓人為之³¹⁵。

日韓共同提案

共同提案一第 307 條係規定當事人間若無指定契約準據法時，如何決定關係

³¹⁴ 石光現，「日本側の 2009 年国際知的財産法原則案のうち準拠法の部分に対する意見」，季刊 企業と法創造，2010 年 11 月，第 7 卷第 2 号，頁 76。

³¹⁵ 木棚照一，「国際知的財産法原則・準拠法・修正案検討メモ」，季刊 企業と法創造，2010 年 11 月，第 7 卷第 2 号，頁 60-61。

最切地法。同條 1 項明示應依關係最切地法，同條 2 項則規定法院在考量該項內所規定 3 款要素而判斷智慧財產權之受讓人等具有更密切關係之情形，則以其常居所地法為關係最切地法（就智慧財產權之實施等明示或默示所負擔之義務、授權之權利性質是否專用、智慧財產權主要實施地與當事人常居所間的關係）。此條是參考 CLIP 草案第 3：502 條列舉考慮關係最切地時應考慮要素之規定³¹⁶。

第四節 職務發明及職務著作之準據法

第一項 概述

原則上人類智慧財產權創造活動係在某一地域進行並完成，故一般來說如專利權會在該發明完成地登記，並在涉外事件中依登記國法為準據法（與適用保護國法之論爭已於前述）；著作權則依完成著作物而最初發表地之法律為準據法。換言之，便受屬地主義原則之影響。但就智慧財產權最初權利人之決定上，是否亦有屬地原則適用便有所爭議。特別當著作或發明係基於先前存在之法律關係，亦即職務發明及職務著作之情形，是否亦有屬地原則之適用而聚焦在發明之利用地，由各國之內國法律來多元規範；抑或應依其先前存在之法律關係來決定準據法而得以一元化處理此問題³¹⁷，見解相當分歧。

再者，無論採上述何說尚存在有發明人主義（著作人主義）與僱用人主義之爭執，更使此問題複雜化。以下則稍就此為介紹。

我國專利法第 7 條 1 項：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定」係採僱用人主義，但容有以契約另行約定之空間。著作權

³¹⁶ 「知的財産権に関する国際私法原則（日韓共同提案原案）2010 年 8 月 21 日版の解説」，季刊 企業と法創造第 7 卷第 3 號，2011 年 1 月，頁 142-143。就本條 2010 年 8 月 21 日版與 2010 年 10 月 14 日版相同，故援用對此條之解說，特此說明。

³¹⁷ 增井和夫・田村善之，「特許判例ガイド」，有斐閣，2005 年 8 月 30 日 3 版，頁 491。

法第 11 條第 1 項亦係類似規定：「受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定」。目前世界各國多採取發明人主義 (Inventorship)，其係指由實際上完成創作及發明之人取得專利法上的地位，包括財產權性質的專利申請權及專利權與表彰人格權的姓名表示權，其乃原始取得，其他人僅能以繼受方式取得財產上的權利。此外，其具體適用仍可見不同，尤其是針對僱傭關係所產生發明之權益歸屬。如德國係採絕對發明人主義，一概由發明人原始取得所有的權利。其他先進國家則未採絕對發明人主義。如英國專利法第 39 條第 1 項規定，受雇人完成之職務發明歸屬於雇用人；但於符合法定要件下，受雇人得請求專利專責機關或法院核定職務發明之適當報酬。日本專利法於 2008 年 4 月 18 日最終改正前，就職務發明採絕對發明人主義，修法後之專利法原則上仍使完成發明之受雇人取得所有的權利，但允許僱傭當事人在發明產生前，約定由雇用人原始取得職務發明之財產上權利，受雇人則享有報酬請求權。美國在專利法或其他聯邦法律雖未規範僱傭關係之發明權益，其屬州立法及州法院管轄事宜，惟在無法定或契約約定之特殊情況，依專利法第 102 條(f)之發明人主義規定，由發明人取得專利法上的權利³¹⁸。

而就職務發明或職務著作之準據法，我國新修正涉外民事法律適用法第 42 條第 2 項規定：「受雇人於職務上完成之智慧財產，其權利之歸屬，依其僱傭契約應適用之法律」。其修正理由則概為：「受雇人於職務上完成之智慧財產，其權利之歸屬問題固與該權利之發生或成立密切相關，同時亦涉及當事人於該僱傭契約內之約定，惟就其法律適用問題而言，則與該僱傭契約之準據法關係較密切。爰明定受雇人於職務上完成之智慧財產，其權利之歸屬，依其僱傭契約應適用之法律」。但就此規定，在草案時期便有學者批評，雇用人與受雇人間僱傭契約係債權契約，其成立與否並非決定權利之歸屬，故其僱傭契約準據法僅決定僱傭契約是否有效成立，並不能當然決定權利之歸屬人與受雇人間權利完成後之權利歸屬。

³¹⁸ 李素華，「僱傭關係下發明權益之研究：以我國專利法為中心」，臺大法學論叢第 39 卷第 1 期，2010 年 3 月，頁 7-9。

且考量到就本條所規範之智慧財產權有採創作主義者，有採屬地主義者，故似應採「權利成立地法」較為周延³¹⁹。惟修正理由就此僅稱關係較為密切，卻未再就如何認定較為密切為理論上之說明，實為可惜。

第二項 比較法上見解

第一款 日本學說見解

因日本專利法第 35 條係採取發明人主義，故學說上較大之爭議在於如日本企業之日本從業人員就其在日本所為之發明，在受有外國專利之權利以及其繼承之對價得否適用日本專利法規定之問題。學說上則分有消極說及積極說。消極說之見解認為受有外國專利之權利，係歸屬於使用人或發明人；而就未歸屬之一方被承認有何權利；是否承認使用人與發明人間就此權利所為之讓渡，在承認之情形其要件與對價之支付義務等問題，則應按照屬地主義原則而依各國專利法為準據法，如日本專利法第 35 條僅適用於受有日本專利之權利，而不得適用或類推適用於受有外國專利之權利³²⁰。此外，亦有採相同結論，但理由為各國職務發明規定係反映出各國專利政策而反對內國專利法之適用得跨越國境³²¹。實務上亦有採此見解之判決³²²。

然而採積極說之見解則認為，目前現狀多數國家之法制度係採取將職務發明制度限定於以該國法為僱傭契約準據法之人，若依消極說之解釋便將有害於法安定性，而很有可能造成從業人員無法就其於外國受有專利權利的繼承對價為請求。又，如德國之從業人員發明法，便係以在規定期間內使用人一方履踐程序作為職

³¹⁹ 李復甸，「著作權準據法之研究」收錄於『超國界法律論集—陳長文教授六秩華誕祝壽論文集』，三民，2004 年 2 月初版，頁 332。

³²⁰ 澤木隆郎・道垣內正人，「國際私法入門」，有斐閣，2007 年 12 月 20 日 6 版補訂版，頁 274。

³²¹ 河野俊行，「外国特許を受ける権利に対する特許法 35 条の適用可能性について(1)—國際私法の観点から」，民商法雜誌 132 卷 4 号，2005 年 7 月，頁 586。

³²² 東京地判平成 14 年 11 月 29 日判決判時 1807 号 33 頁[光ディスク事件，又稱日立製作所事件，第 1 審]。

務發明之要件的立法例，故採消極說亦有可能對於已預先決定受有專利權利繼承之使用人的期待造成傷害。再者，以屬地主義原則為的專利法第 35 條不適用於外國受有專利權利的想法，則並非由讀卡機事件判決所謂的屬地主義原則所導出，可說並未將上開判決正確解釋³²³。

第二款 日本實務見解

實務上亦有採取積極說見解之判決，如東京高判平成 16 年 1 月 29 日判決(光ディスク事件第二審)就認為受有專利權利之移轉契約之準據法為日本法，應依使用人與從業人員所屬國之法律一元化而規定，日本專利法第 35 條係就於職務發明移轉契約之相當對價所制訂之強行法規，故亦包含受有外國專利權利，而採取積極說。在此判決之後，東京地判亦變更見解³²⁴，受有與職務發明相關專利之權利，其繼承之對價請求的準據法，應區分繼承之效力發生要件及對抗要件與就繼承契約之成立及效力之問題來討論。就前者之定性上，應解釋為受有為繼承客體之專利的權利，而依與其關係最切之權利準據法。另一方面，就後者之定性，則應解釋為契約，而依發明人與使用人間僱傭契約之準據法。在該事件判決中，日本企業的日本受僱人在日本所為之發明，其僱傭契約準據法，原則上依法例第 7 條，在多數情形應得推認當事人間的意思為依日本法。縱依法理決定，與僱傭契約間具有最密切關係者，亦係受僱人(發明人)為勞務給付，僱用人(使用人)設有主營業所之日本。此外，尚因日本專利法第 35 條得解釋為具有絕對強行法規性質之勞動法性質，故僱傭契約準據法解為日本法應屬相當。基於此，便有學者認為縱然是日本企業受僱之外國人在日本研究所之發明，以及受僱於外國企業之日本人在日本研究所之發明，只要就僱傭契約準據法未有規定，則因勞務供給地在日本，均得作同樣解釋。且在國際私法現代化綱要中，當事人未為準據法

³²³ 高部真規子，「實務詳説 特許關係訴訟」，社團法人金融財政事情研究会，2011 年 1 月 15 日初版，頁 245-246。

³²⁴ 東京地判平成 16 年 2 月 24 日判決(味の素アスパルテーム事件)

選擇時係依關係最切地之法，在勞務契約便係推定以勞務供給地法為關係最切之法³²⁵。

該判決並認為日本專利法第 35 條第 3 項不僅規定受有提出專利申請後之專利的權利，以及專利權，亦包括受有提出專利申請前受有專利之權利，而產生問題的是就因發明完成而發生的專利提出申請前受有該專利權利之繼承。在專利申請前受有專利之權利，縱然得以區分在日本受有專利之權利與在外國受有專利之權利，但同條 3 項所謂「受有專利權利」並無解釋為不包括在外國受有專利權利之理由，故應包括在外國受有專利權利之繼承對價，亦適用同項來計算對價金額。

學說上，採取積極說之見解亦屬多數。其理由有認為若採消極說，而適用各專利申請國法律，對當事人來說不易確保預測可能性，亦將造成當事人為準備申請各國專利時須各別調查各國申請程序時，耗費過高成本³²⁶。亦有持相同結論之學者認為除造成發明人與包括中小企業之使用人過大負擔之外，就此類紛爭繫屬之法院來說也是過重的負擔。其認為就受有專利權利之最初歸屬與移轉等問題，縱為專利保護之先決問題，亦無必須適用專利權本身準據法的邏輯上必然性。而若將對價問題與權利歸屬問題將以切割，就後者適用保護國法或登記國法，則因可能產生縱然有效支付對價但權利未為移轉之國際私法上的適應問題。因此，若回歸使用人與發明人間關係之角度，則若從私人間關係來看，係牽涉到該國發明人之待遇；若從國家觀點來看，則因對於獎勵該國發明人為發明有所幫助，故與僱傭契約或其他契約關係間具有密切不可分離之關係。是以，應以支配該契約關係國之法律為準據法³²⁷。

但日本實務在光ディスク事件第三審，即最三小判平成 18 年 10 月 17 日之判決中則指出，隨受有外國專利權利之移轉，讓與人得否對受讓人請求對價與其對價金額多寡等上開問題，不外乎是移轉當事人之間具有何種債權債務關係之問

³²⁵ 高部真規子，「内外管轄と準拠法」，金融・商事判例，No. 1236，頁 42-43。

³²⁶ 增井和夫・田村善之，「特許判例ガイド」，有斐閣，2005 年 8 月 30 日 3 版，頁 494。

³²⁷ 木棚照一，「国際知的財産法」，日本評論社，2009 年 3 月初版，頁 476-478。

題。亦即為移轉原因關係之契約或其他債權行為效力之問題，故依法例 7 條（通則法第 7 條），已規定應先依當事人意思來決定準據法。而該受有專利之權利在外國如何處置，具有何種效力之問題，應與移轉原因關係之問題區別考量，其準據法則參照專利權之屬地主義原則，基於受有該專利之權利，而依專利權登記國法。本判決並以當事人間具有以日本法為準據法之默示合意為理由，而以日本法為準據法。並肯定日本專利法第 35 條得類推適用於受有外國專利之權利。

如上所述，智慧財產權之原始歸屬應如何決定，實係一困難之問題，羅馬規則 II 就此問題未做處理則遭受批評。1973 年歐洲專利條約則規定依發明人主要受僱國（mainly employed）之法律，在無法決定此國之情形，則依使用人主要營業所所在地國法。因而一般來說在此種事件中就受有專利權利之準據法便排除保護國法之適用。而 2004 年比利時國際私法便擴張上開規則，規定因契約關係所產生之工業所有權，係推定由契約準據法為關係最切之法來規範其原始歸屬。

第三款 ALI 原則

ALI 原則就因職務創作所生權利之原始歸屬，在第 311 條第 2 項、第 312 條第 2 項及第 313 條第 1 項第 c 款分別就須登記及不須登記之權利設有其準據法相關規定。原則上係依契約關係或僱傭契約之準據法。其理由則為就單一發明或著作物，欲避免發生各國權利歸屬於不同主體之情形。

第四款 CLIP 草案

CLIP 草案就此問題原則上仍採取保護國法說（第 3：201 條³²⁸第 1 項）其理

³²⁸ Article 3:201: Initial Ownership

- (1) Initial ownership including in particular authorship of a copyrighted work and entitlement to intellectual property rights arising out of registration is governed by the law of the State for which protection is sought.
- (2) If the situation has a close connection with another State that has a work made for hire provision or deems a transfer or exclusive license of all economic rights in the work to have taken place by virtue of the parties' contractual relationship, effect may be given to such rules by constructing the parties' relationship under the law applicable according to paragraph 1 as involving a transfer or exclusive

由則認為適用保護國法，得以避免若採原始國法說或契約準據法說可能造成規避法律及投機行為之缺點，且其根據之屬地主義原則在智慧財產權法上不但是具有傳統的概念，也是為實施國家智慧財產權政策之法律上手段。但 CLIP 研究團隊亦承認若採保護國法說，係存在有適用複數國家準據法，造成在權利原始歸屬主體在某國為自然人，但在他國為法人之可能。故同條第 2 項雖規定當案件事實與具有職務著作制度之國，或視為依當事人間契約關係，就該著作物所有經濟上權利之為移轉或排他性授權之國之間，具有密切關連之情形，得依保護國法，將當事人間關係藉由構成權利移轉或排他性授權而承認其效果，但亦規定得由發明人或著作人就其創作物有關所有經濟上權利在明示或默示之合意下賦予使用人。但在第 3 項則規定於僱傭契約或研究開發契約等契約關係上若整體來看契約較前項之保護國與他國關係更為密切，則如受有專利之權利，其準據法規定應依契約準據法。此外，第 3：503 條³²⁹則係採取就職務創作之最初歸屬得委由當事人意思之立場，若當事人就準據法未為選擇，則適用第 3：503 條第 2 項之特別規定。

license of all economic rights in the work.

(3) In the framework of a contractual relationship, in particular an employment contract or a research and development contract, the law applicable to the right to claim a registered right is determined in accordance with Section 5.

又，CLIP 第 3 次案就此條未有變更，特此說明。

³²⁹ Article 3:503: Employment relationships

(1) The mutual obligations of employer and employee in relation to the transfer or license of an intellectual property right arising from the employee's efforts, in particular the right of the employer to claim the intellectual property right and the right of the employee to remuneration, shall be governed by the law chosen by the parties in accordance with Article 3:501. Such a choice of law may not, however, have the result of depriving the employee of the protection afforded to him by the provisions that cannot be derogated from by agreement under the law that, in the absence of choice, would have been applicable pursuant to paragraphs 2 and 3 of this Article.

(2) To the extent that the law has not been chosen by the parties, the mutual obligations of employer and employee in relation to the transfer or license of an intellectual property right arising from the employee's efforts, in particular the right of the employer to claim the intellectual property right and the right of the employee to remuneration, shall be governed by the law of the State in which or, failing that, from which the employee habitually carries out his work in performance of the contract. The country where the work is habitually carried out shall not be deemed to have changed if the employee is temporarily employed in another country.

(3) Where it appears from the circumstances as a whole that the contract is more closely connected with a State other than that indicated in paragraph 2, the law of that other State shall apply.

又，CLIP 第 3 次案就此條未有變更，特此說明。

第五款 日本法透明化計畫

此立法提案第 305 條就權利之原始歸屬，包括與職務發明相關之權利歸屬規則與附隨之補償規則，均適用權利賦予國法為準據法，且不得依當事人間合意為變更。其理由則認為就上述事項均反映出權利賦予國之智慧財產權政策，故有應盡可能尊重之必要。如對 ALI 原則，此立法提案便批評縱權利原始歸屬於不同主體，但因該權利得於事後自由移轉，故僅就最初歸屬之主體為統一規範並不具有太大意義。並且此規定僅依某一國之實體法規定來統一規範而無視各國智慧財產權政策，並不妥當。而就 CLIP 草案委由當事人意思之見解，自尊重國家智慧財產權政策之觀點，亦難贊同。惟其亦指出就各國專利法上曖昧之規定，仍有依國家司法部門所為判決加以解釋補充之情形，但此亦係反映出國家整體之智慧財產權政策³³⁰。

第六款 早稻田大學計畫

韓國提案

韓國提案第 307 條第 2 項就職務發明、職務著作或基於類似關係所發生之智慧財產權其最初權利歸屬或繼承，係規定若當事人間無其他合意，則以使用人之常居所地國法。韓國案之理由則係為避免因適用多數準據法而造成法律關係複雜化，其常居所地則依其原則定義，為使用人之主要事務所所在地、總公司所在地或設立準據地。此規定雖有難以特定使用人之常居所地之疑問，但該常居所地法應係與職務發明等間關係最切之法律³³¹。

³³⁰ 島並良，「準據法—（2）知的財産権の効力等に関する準據法」，收錄於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010 年 8 月初版，頁 314-317。

³³¹ 石光現，「國際的知的財産紛争の準據法—韓国の提案—」，季刊 企業と法創造，2007 年 6 月，第四卷第一号，頁 182-183。

日本提案

日本提案第 309 條第 2 項第 d 款則規定著作物及其他保護對象係基於契約或先行存在之其他關係所發生之情形，則依該契約或關係所適用之法。相較於韓國提案，日本提案就為何採此規定直到提出共同提案前均未置任何說明。

日韓共同提案

共同提案一第 308 條第 3 項為職務發明與職務著作相關規定，並就該項說明指出 ALI 原則第 313 條第 1 項第 c 款亦有類似規定³³²。而在對共同提案一之討論中，就此項規定亦有見解認為若依反映屬地主義之保護國法並不妥當。例如，企業發明之情形，常有藉由多數發明人協力之情形，若考慮此情形，則藉由規範契約當事人間關係之法律來決定較為妥當。因此討論之最後，則仿效 ALI 原則第 313 條第 2 項，作為適用於無須登記著作權主要為著作權之補正原則，重新規定第 3 項。其意義是設想依本條所決定之法律不承認權利歸屬之情形，而為賦予智慧財產權人更進一步保護。又將共同提案一之第 3 項，即與職務著作相關之規定移至第 4 項。在自僱傭契約或其他先前已存在關係而創作出著作物之情形，就與該著作物相關之最初權利歸屬，則規定從屬連結至此契約或關係之準據法³³³。然就為何不採韓國案而依契約準據法，同無理論說明。

³³² 「知的財産権に関する国際私法原則（日韓共同提案原案）2010 年 8 月 21 日版の解説」，季刊 企業と法創造第 7 卷第 3 號，2011 年 1 月，頁 144。就本條 2010 年 8 月 21 日版與 2010 年 10 月 14 日版相同，故援用對此條之解説，特此說明。

³³³ 木棚照一、金知萬，「知的財産権に関する国際私法原則（日韓共同提案原案，2010 年 8 月 21 日版）に対する討論（2010 年 9 月の韓国ソウル大学における研究会）のまとめ」，季刊 企業と法創造，2010 年 11 月，第七卷第三號，頁 168。

第六章 結論

對於人類精神創作與發明，即智慧財產之保護，在全球化之下，已不再僅是各國內部之法制度面的問題，而係牽涉到國際上法調和之問題。雖然目前各國智慧財產法制，基於長久以來所遵循之屬地主義原則，而各自設有規定，透過各種國際條約之制訂與締約，亦得達成最低程度之實體調和。惟未能達成調和之處仍多，造成管轄衝突、準據法選擇衝突之種種法律上衝突的問題也依舊存在。是以，本文認為尚有許多討論之空間。我國學者即有指出現行法院判決在國際裁判管轄與準據法選擇問題上，仍普遍存在僅係套用公式或範本，亦即單純適用法條，卻未深入解釋之現象³³⁴。自然在處理涉外智慧財產權紛爭事件上，目前亦難有具充分論理說明之見解。

本研究認為日本民事訴訟法之新修正案中，明文將以登記為成立要件之智慧財產權之存在或有效性訴訟規定由日本法院專屬管轄之規定，應屬可採。雖則反對專屬管轄之見解非屬無據，但現既已明文規定採專屬管轄說，則無論從解釋論或立法論上便成為難以忽視之見解。然因我國目前民事訴訟法就國際裁判管轄之相關規定仍付之闕如，故雖日本已明文採取專屬管轄肯定說，但否定說對於我國目前解釋論甚或將來可能的立法論上仍具有參考價值。故上開就外國學者於相關立法提案中之理論與見解，似得堪作為我國實務裁判上參考之用。至於侵權訴訟是否採專屬管轄規定，學說上則有爭議。本文認為若採取將侵權行為地解釋為侵權行為地及侵害結果發生地之見解，則因採否定說有利於紛爭解決，實無採取專屬管轄之必要。針對特殊類型侵權行為之無所不在侵害，則參酌日本新修正民事訴訟法之規定，認為藉由對一般規定之解釋即可涵蓋。侵害訴訟中之無效抗辯原則上本國法院應得為判斷，但僅具有相對效力。

³³⁴ 蔡華凱，「涉外智慧財產民事案件之國際裁判管轄權與準據法」，收錄於『智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯』，司法院，2010年11月初版，頁237-238。

在準據法適用上，我國於 2011 年 5 月正式開始施行之新修正涉外民事法律適用法中，針對智慧財產之特性依事件類型已設有特別之選法規定。然而，除就新法如何適用與適用上是否有窒礙難行之處，仍有待裁判累積之外。由本文中上開外國之學說見解，可知在我國新法在事件類型化上仍有更加精緻化之空間，如對無所不在侵害、職務發明及職務創作之準據法上，現行新法若發生無法完全涵蓋之法律漏洞時，相信本文所整理之比較法上整理，應可在解釋論及可能的立法論上提供不同的思考方向而有所貢獻。至於日後之裁判實務就此部份將如何發展，則已非本文得以處理之範圍，有待後續研究再為深入之比較與分析。



參考文獻

(依姓氏筆劃順序排列)

一、中文

1、專書

- 王甲乙、洪惠慈、鄭健才，「民事訴訟法新論」，三民，2003年8月。
- 李木貴，「民事訴訟法(上)、(下)」，自版，2006年。
- 林益山，「國際私法與實例解說」，台北大學法學叢書，2009年9月5版。
- 馬漢寶，「國際私法 總論 各論」，2008年9月。
- 曾陳明汝，「國際私法原理(上集)—總論篇—」，學林，2003年6月七版。
- 曾陳明汝，「國際私法原理(續集)—各論篇—」，學林，2003年6月再版。
- 曾陳明汝，「國際私法原理續集—衝突法論—」，自版，1996年。
- 姚瑞光，「民事訴訟法論」，海宇文化，2004年2月。
- 陳榮宗、林慶苗，「民事訴訟法(上)」，三民，2008年10月5版。
- 劉鐵錚、陳榮傳，「國際私法論」，三民，2008年9月1日。
- 許耀明，「國際私法新議題與歐盟國際私法」，元照，2009年4月初版。
- 許忠信，「國際專利公約及發展趨勢」，經濟部智慧財產局，2009年1月初版。
- 許忠信，「國際著作權公約及發展趨勢」，經濟部智慧財產局，2009年1月初版。
- 陳昭華，「國際商標權公約及發展趨勢」，經濟部智慧財產局，2009年1月初版。
- 邱聯恭，「司法之現代化與程序法」，自版，1992年4月。
- 謝銘洋，「智慧財產權法」，元照，2008年10月初版。
- 賴來焜，「當代國際私法學之構造論 建立以「連結因素」為中心之理論體系」，自版，2001年9月。
- 李双元、歐福永主編，「現行國際民商事訴訟程序研究」，人民，2006年6月。

2、期刊論文

- 何佳芳，「日本民事訴訟法中國際裁判管轄之立法芻議與對我國之借鏡」，台灣本土法學 135 期，頁 26-27。
- 何佳芳，「日本新國際私法之侵權行為準據法——兼論我國涉外民事法律適用法及其修正草案之相關條文」，法學新論第 2 期，2008 年 9 月，頁 36-37。
- 吳光平，「國際私法上國際裁判管轄發展之新趨勢」，軍法專刊第 53 卷第 3 期，頁 116。

吳光平，「涉外財產關係案件的國際裁判管轄權」，法學叢刊第 201 期，頁 61-62。

李復甸，「著作權準據法之研究」收錄於『超國界法律論集—陳長文教授六秩華誕祝壽論文集』，三民，2004 年 2 月初版，頁 319。

李復甸，「網際網路行為準據法之研究」，收錄於『劉鐵錚教授六秩華誕祝壽論文集 國際私法理論與實踐(一)』，學林，1998 年 9 月初版，頁 14-21。

林秀雄，「國際裁判管轄—以財產關係案件為中心—」，收錄於劉鐵錚教授六秩華誕祝壽論文集編輯委會，「國際私法理論與實踐(一)」，學林，1998 年 9 月，頁 123-124。

許耀明，「2005 海牙合意管轄公約述評」，收錄於『劉鐵錚教授七秩華誕祝壽論文集(二) 國際私法理論與實務問題之探討』，元照，2008 年 10 月初版，頁 372-378。

許耀明，「法國國際私法之國際管轄權決定：以涉外勞動契約為例」，興大法學第 1 期，2007 年 5 月，127-133 頁。

蔡華凱，「侵權行為的國際裁判管轄—歐盟的立法與判例研究—」，中正法學集刊 14 期，頁 250，2004 年 1 月。

蔡華凱，「國際裁判管轄總論之研究—以財產關係訴訟為中心—」，國立中正大學法學集刊第 17 期，14 頁，2004 年 10 月。

蔡華凱，「涉外智慧財產民事案件之國際裁判管轄權與準據法」，收錄於『智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯』，司法院，2010 年 11 月初版，頁 215。

蘇遠成〈國際私法上之裁判管轄權〉，收錄於馬漢寶編，《法學論文選輯 11 國際私法論文選輯(上)》，五南，1996 年 8 月初版，頁 225。

徐維良，「國際裁判管轄權之基礎理論」，法學叢刊第 183 期，頁 80。

陳穎彥，「論網際網路侵權行為之準據法--以美國選法理論為中心，兼評涉外民事法律適用法修正草案」，軍法專刊第 56 卷第 2 期，2010 年 4 月，頁 150-151。

3、學位論文

徐維良，「國際裁判管轄權之研究—以財產關係事件為中心」，輔仁大學法律研究所碩士論文，2000 年 6 月，頁 90。

張銘晃「智慧財產權事件之國際裁判管轄」，中正大學法律學研究所博士論文，2010 年 6 月，頁 42。

二、日文

1、專書

小山稔、西口元，「專門訴訟大系第 2 卷 知財訴訟」，青林書院，2010 年 5 月 25 日初版。

小林秀之、村上正子，「國際民事訴訟法」，弘文堂，2009 年 6 月 30 日初版。

木棚照一，「国際知的財産法」，日本評論社，2009年3月初版。

田村善之，知的財産法，有斐閣，2010年5月第5版。

石黒一憲，「現代国際私法」，東京大學出版會，1986年初版。

石黒一憲，「国境を越える知的財産 サイバースペースの道程と属地主義」，信山社，2005年初版。

安達栄司，「国際民事訴訟法の展開—国際裁判管轄と外国判決承認の法理」，成文堂，2000年5月初版。

沢木敬郎・あき場準一編，「国際私法の争点」，有斐閣，1996年初版。

池原季雄，「国際裁判管轄権」，鈴木忠一、三ヶ月章監修，《新・実務民事訴訟講座（7）国際民事訴訟・会社訴訟》，日本評論社，1982年。

河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版。

高部真規子，「実務詳説 特許関係訴訟」，社団法人金融財政事情研究会，2011年1月15日初版。

高桑昭、道垣内正人編，「新裁判実務大系（3）国際民事訴訟法（財産法関係）」，青林書院，2003年10月初版。

高林龍編，「知的財産法制の再構築」，早稲田大学 21世紀 COE 叢書第7巻，2008年3月初版。

松岡博，「現代国際私法講義」，法律文化社，2008年11月15日初版。

金彦叔，「知的財産権と国際私法」，信山社，2006年9月10日初版。

知的所有権問題研究会編，民事法研究会，2007年1月初版。

紋谷暢男，「無体財産権概論」，有斐閣，1994年5版。

道垣内正人，「ハーグ国際裁判管轄条約」，商事法務，2009年3月29日初版。

渡辺惺之・野村美明編，「論点解説 国際取引法」，法律文化社，2002年3月30日初版。

増井和夫・田村善之，「特許判例ガイド」，有斐閣，2005年8月30日3版。

ワシントン大学ロースクール先端知的財産研究センター「国際知的財産紛争処理の法律相談」，青林書院，2006年12月7日初版。

2、期刊論文

大友信秀，「判批」，ジュリスト 1171号，2000年，頁107。

小川徹，「著作権侵害訴訟における準拠法決定の理論」知財ジャーナル，頁137-138。

小島立，「準拠法—（1）知的財産権侵害の準拠法」，収録於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁284。

大野聖二，「『日本法の透明化』プロジェクトの立法提案の対するコメント」，収録於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁395-396。

大塚章男，「国際的な知的財産権紛争の裁判管轄と準拠法」，国際商事法務，Vol.29, No.10，2001年，頁1171。

木棚照一，「日本における知的財産紛争の国際裁判管轄権—最近の判例における展開を中心に—」，季刊 企業と法創造，第一卷第三号，2004年11月，頁236。

木棚照一，「国際知的財産法原則・準拠法・修正案検討メモ」，季刊 企業と法創造，2010年11月，第七卷第二号，頁55-56。

木棚照一、金知萬，「知的財産権に関する国際私法原則（日韓共同提案原案，2010年8月21日版）に対する討論（2010年9月の韓国ソウル大学における研究会）のまとめ」，季刊 企業と法創造，2010年11月，第七卷第三号，頁167。

木棚照一「知的財産紛争に関する国際私法規則の調和の試み—東アジアの観点から」，収録於高林龍編，「知的財産法制の再構築」，早稲田大学21世紀COE叢書第7巻，2008年3月初版，頁287。

中野俊一郎，「著作権関係事件の国際裁判管轄」，ジュリスト1179号（平成11年度重要判例解説），2000年6月10日，頁312。

中野俊一郎，「知的財産関係事件の国際裁判管轄—日本側修正案（Ver.2）—」，季刊 企業と法創造第7巻第2号，2010年11月，頁26-27。

申美穂，「知的財産権侵害訴訟に関する国際裁判管轄について（一）-（二・完）」，法学論叢155巻2号、5号，2004年5月、2004年8月，2号頁24-56、5号頁55-79。

石光現，「韓国における知的財産紛争の国際裁判管轄」，季刊 企業と法創造，第一卷第三号，2004年11月，頁220-221。

石光現，「国際的知的財産紛争の準拠法—韓国の提案—」，季刊 企業と法創造，2007年6月，第四卷第一号，頁175-176。

石光現，「日本側の2009年国際知的財産法原則案のうち準拠法の部分に対する意見」，季刊 企業と法創造，2010年11月，第七卷第二号，頁77。

石光現，「日本側の2009年国際知的財産法原則案のうち準拠法の部分に対する意見」，季刊 企業と法創造，2010年11月，第七卷第二号，頁71-73。

出口耕自，「判例紹介，米国特許権に基づく損害賠償等請求事件—カードリーダー事件」，コピーライト42巻501号，2003年，頁27。

李聖昊，「知的財産権事件の国際裁判管轄—日韓草案の対比検討と討論の結果」，季刊 企業と法創造第6巻第2号，2009年12月，頁129-130。

李聖昊，「知的財産権に関する国際裁判管轄の原則—韓国案と日本の修正案の差異を中心に—」，季刊 企業と法創造第7巻第2号，2010年11月，頁43-44。

河野俊行，「管轄—（2）知的財産侵害事件の管轄及び例外条項」，収録於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁237。

長田真里，「準拠法—（3）知的財産権に関する契約・担保権の準拠法」，収録於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁322。

茶園成樹，「特許権侵害に関連する外国における行為」，ジュリスト679号，頁

15。

茶園成樹，「管轄—（1）知的財産権の存在登録有効性又は帰属及び知的財産権を対象とする契約に関する国際裁判管轄」，収録於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁210-211。

茶園成樹，「特許権侵害の準拠法」，国際私法年報6号，信山社，2004年，頁45-46。

茶園成樹，「インターネットを通じた著作権侵害の準拠法」収録於渡辺惺之・野村美明編，「論点解説 国際取引法」，法律文化社，2002年3月30日初版，頁161-165。

高部真規子，「内外管轄と準拠法」，金融・商事判例，No. 1236，頁36。

高部真規子，「『日本法の透明化』立法提案の対するコメント」，収録於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁400-401。

島並良，「準拠法—（2）知的財産権の効力等に関する準拠法」，収録於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁315-316。渡辺惺之「国際的な知的財産権侵害訴訟の裁判管轄に関する統一ルール化への中間的考察」，季刊 企業と法創造，第4巻2号，2007年6月，頁145。

渡辺惺之，「知的財産権紛争の国際裁判管轄ルールについての日本案」，季刊 企業と法創造第6巻第2号，2009年12月，頁147。

駒田泰土，「属地原則の再考—知的財産権の明確な抵触法的規律を求めて」，『特許関係訴訟と審判』日本工業所有権法学会年報27号，2003年，頁10-12。

駒田泰士，「著作権をめぐる国際裁判管轄及び準拠法について」，国際私法年報6号，2004年，頁74。

濱井宏之，「特許権侵害訴訟における国際裁判管轄権の再検討」，Law and Practice，第3号，2009年4月，頁205。

盧泰嶽，「国際知的財産訴訟原則の一般規定—日本側の2009年7月26日の修正案に対する韓国の立場としての検討—」，季刊 企業と法創造，2010年11月，第七巻第二号，頁18。

藤下健，「国際裁判管轄研究会報告に関わる若干の問題点について」，判例時報2028号，2009年，頁3。

「〈座談会〉国際知的財産法の諸問題」，L&T No.31，2006年4月，頁18。

Axel Metzger，「準拠法—CLIP原則第2次案の下での準拠法：属地主義のプラグマティックな再評価」，譯者：河野俊行、村上愛，収録於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁138-139。

Jurgen Basedow，「知的財産権分野における国際私法の確立」，譯者：河野俊行、八並廉，収録於河野俊行編「知的財産権と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁60-61。

Christain, Heinze，「管轄—属地的権利の国際的エンフォースメントのための枠組み：裁判管轄に関する原則」，譯者：河野俊行、的場朝子，収録於河野俊行編「知

的財產權と涉外民事訴訟」，弘文堂，2010年8月初版，頁115-116。

三、網路資料

司法院涉外民事法律適用法修正草案總說明

<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sdMsgId=11855>

(last visited : 2011年6月6日)

http://en.wikisource.org/wiki/The_Treaty_establishing_the_European_Economic_Community#Section_4_.E2.80.94_The_Court_of_Justice . (last visited : 2011年6月6日)

國際裁判管轄研究会，「國際裁判管轄研究会報告書(1)-(6.完)」，NBL No.883-888，2008年6月15日-2008年9月1日。或得直接參閱網址：

<http://www.moj.go.jp/content/000012193.pdf>

國際裁判管轄法制的整備に関する要綱案

<http://www.moj.go.jp/content/000023311.pdf> (last visited : 2011年6月6日)

民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案

<http://www.moj.go.jp/content/000032467.pdf> (last visited : 2011年6月6日)

European Max-Planck-Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (First Preliminary Draft, April 8, 2009)。

<http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/draft-clip-principles-08-04-2009.pdf> (last visited : 2011年6月6日)。

European Max-Planck-Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (Second Preliminary Draft, June 6, 2009)。

http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/draft-clip-principles-06-06-2009_version_2.pdf (last visited : 2011年6月6日)。

European Max-Planck-Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (Third Preliminary Draft, June 6, 2009)。

http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/draft-clip-principles-01-09-2010_version_2.pdf
(last visited : 2011 年 6 月 6 日) .

ALI 協會網頁僅有簡單介紹而無檔案可供下載，其網址如下：

http://www.ali.org/index.cfm?fuseaction=publications.ppage&node_id=79
(last visited : 2011 年 6 月 6 日)

日本提案（2008 年 12 月 15 日版）與韓國提案（2006 年 12 月 11 日版）部分，詳參「第 8 回知的財産法・国際私法シンポジウム」會議資料 163-170 頁（日本案日文版）、171-183 頁（韓國案日文版）；早稻田大学 21 世紀 COE<<企業法制と法創造>>総合研究所，「季刊 企業と法創造」6 卷 2 号，243-249 頁（日本案日文版）、250-257 頁（日本案英文版）、258-269 頁（韓國案日文版），2009 年 12 月 15 日。或參見其網路檔案：

<http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/19/20.pdf>（日本案日文版）

<http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/19/22.pdf>（韓國案日文版）（last visited : 2011 年 6 月 6 日）

2010 年 8 月 21 日之版本，其網路檔案網址如下：

<http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/24/13.pdf>（last visited : 2011 年 6 月 6 日）

早稻田大学 21 世紀 COE<<企業法制と法創造>>総合研究所「季刊 企業と法創造」第 7 卷 3 号，頁 175-182，此為 2010 年 10 月 14 日之日韓共同提案。其網路檔案網址如下：<http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/25/12.pdf>
(last visited : 2011 年 6 月 6 日)

「日本法の透明化」プロジェクト之介紹網站

http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/index_jp.html（last visited : 2011 年 6 月 6 日）

文化審議会著作権分科会国際裁判管轄・準拠法ワーキングチーム中間報告，頁 4。其網址請參照：

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/kokusai/h21_02/pdf/shiryo_1.pdf（last visited : 2011 年 6 月 6 日）

「知的財産権に関する国際私法原則(日韓共同提案原案)2010 年 8 月 21 日版」，季刊 企業と法創造，2010 年 11 月，第 7 卷第 2 号，頁 140-147。其網路版之網址：<http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/24/13.pdf>（last visited : 2011 年 6 月 6 日）

