

專利授權訴訟中濫發「禁訴令」違反 TRIPS 規定

——以替代上訴之仲裁庭判斷為中心

謝彥民

摘要

今 (2025) 年 7 月，WTO 多邊暫行上訴仲裁安排之仲裁庭在歐盟對中國「禁訴令」政策的爭端中，推翻爭端解決小組關於 TRIPS 第 1.1 條、第 28.1 條及第 28.2 條的部分認定。仲裁庭指出，中國以禁訴令實務限制「標準必要專利」專利權人赴外國法院主張其專利，並施以累積性罰鍰，實質上阻礙了第 28.1 條所保護之專屬排他權之行使、以及第 28.2 條所欲確保之專利授權契約的締結自由，也違反 TRIPS 第 1.1 條要求會員「實施」TRIPS 之義務。該仲裁判斷被視為是歐盟與「標準必要專利」之專利權人的重大勝訴，維持了歐美長期以來慎用禁訴令之做法。結果將有助於使標準必要專利授權之主導權自法庭回到當事人手中，且無禁訴令之威脅，也可鼓勵法庭在有關授權條件是否公平、合理、且無歧視之案件中，做出更妥適的決定。

在最近歐盟與中國間涉及智慧財產權規則的爭端中，作為 WTO 上訴機構臨時替代機制的「多邊暫行上訴仲裁安排 (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement, MPIA)」的仲裁庭¹，推翻了此案爭端解決小組裁決的部分內容，改認定中國確實違反 WTO 規則²。

上述爭端係歐盟於 2022 年 2 月提起，乃是關於司法實務上之「禁訴令」，即禁止一造當事人在其他司法管轄區對他造提起訴訟——在本案中，就是中國法院禁止歐洲智慧財產權人於歐洲各國法院對中方被告提起訴訟³。此類禁訴令在中國十分普遍，例如在華為訴康文森一案中，中國最高人民法院就裁定康文森公司不得在本案終判前，另於德國法院控告華為侵權或申請執行德國法院相關判決，若有違反，自違反之日起每日處以人民幣 100 萬元之罰款⁴。歐盟主張

¹ *Statement on a Mechanism for Developing, Documenting and Sharing Practices and Procedures in the Conduct of WTO Disputes*, WTO Doc. JOB/DSB/1/Add.12 (Apr. 30, 2020) [hereinafter MPIA].

² *Arbitration Report, China — Enforcement of Intellectual Property Rights* [hereinafter *China — IPRs Enforcement (EU)*], WTO Doc. WT/DS611/ARB25 (July 21, 2025).

³ *Request for Consultations by European Union, China — IPRs Enforcement (EU)*, ¶ 1.1, WTO Doc. WT/DS611/1 (Feb. 22, 2022).

⁴ 中華人民共和國最高人民法院 (2019) 最高法知民終 732、733、734 号之一民事裁定書。

中國此舉違反「與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)」的規定⁵。

WTO 爭端解決小組於今 (2025) 年 4 月裁決：歐盟雖已證明中國之「禁訴令政策」確實構成普遍適用的規範⁶，但此類實務並不違反 TRIPS 規定⁷。歐盟不服，遂提起上訴；因中方與其同為 MPIA 參與方⁸，故雙方同意以 MPIA 之仲裁程序替代上訴機構之審理⁹。

由三名仲裁人組成的 MPIA 仲裁庭於今年 7 月做出仲裁判斷，維持了原爭端解決小組的 4 項認定，但推翻了另外 3 項¹⁰。值得注意的是，在這 3 項被推翻的認定中，仲裁人同意歐盟的主張，認定中國的禁訴令做法確實違反 TRIPS 規定¹¹。

壹、TRIPS 第 1.1 條與第 28 條之正確解釋

本次 MPIA 仲裁庭推翻小組裁決的 3 部分，分別是 TRIPS 第 1.1 條、第 28.1 條與第 28.2 條的解釋與適用。仲裁庭認為，爭端解決小組對於會員義務的理解過於狹隘，未能依據《維也納條約法公約 (Vienna Convention on the Law of Treaties, VCLT)》的一般解釋原則¹²，妥善考量條約文義、上下文與目的之整體結構。以下即依序說明第 1.1 條、第 28.1 條與第 28.2 條之爭點與仲裁庭的解釋。

一、TRIPS 第 1.1 條下之會員義務

TRIPS 第 1.1 條第一句要求會員「實施 (give effect)」TRIPS 之規定¹³。然而，此處的「實施」是否僅限於在國內立法層面引入協定規範？爭端解決小組採取狹義解釋，認為「實施」義務只是要求會員在國內法律體系下，通過相關

⁵ Request for Consultations by European Union, *supra* note 3, ¶ 1.3; Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299 [hereinafter TRIPS].

⁶ Panel Report, *China — IPRs Enforcement (EU)*, ¶ 7.205, WTO Doc. WT/DS611/11 (Apr. 24, 2025).

⁷ *Id.* ¶¶ 8.2(a), (b).

⁸ MPIA, *supra* note 1.

⁹ Agreed Procedures for Arbitration Under Article 25 of the DSU, *China — IPRs Enforcement (EU)*, WTO Doc. WT/DS611/7 (July 7, 2023).

¹⁰ Arbitration Report, *China — IPRs Enforcement (EU)*, ¶ 5.1.

¹¹ *Id.* ¶¶ 5.1(b), (c), (d) (“We reverse the Panel’s findings in paragraph 7.231 of its Report . . .”).

¹² Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969, 1155 U.N.T.S. 331 [hereinafter VCLT].

¹³ TRIPS, art. 1.1 (“Members shall give effect to the provisions of this Agreement.”).

法規已足¹⁴。據此否認中國法院的禁訴令違反第 1.1 條規定，因為該條文並無有關 TRIPS 目的、或是有關其他會員對 TRIPS 之執行的額外義務¹⁵。

MPIA 仲裁庭則表示依據 VCLT 第 31 條之規定，在解釋「實施」一詞時，除「文義」外，尚應考慮「上下文」與「目的」¹⁶。在上下文方面，仲裁庭指出：固然 TRIPS 要求各會員建立「國內制度 (national systems)」以保護智慧財產權¹⁷，但諸多條文顯示各會員的國內制度並非各自孤立存在，反而是需要相互合作的，如協定 69 條之資訊交換規定¹⁸。

在「目的」解釋方面，仲裁庭闡明 TRIPS 第 7 條已釐清智慧財產權的保護與執行本身並非目的，而是為了促進科技創新、技術轉移與傳播、以及技術知識之使用者與生產者間之相互利益，進而有利於社會與經濟整體福祉的手段¹⁹。因此，基於會員在各自境內「實施」TRIPS 規定而衍生的智慧財產權，若得以被其他會員妨礙或阻止，以致無法行使（如中國法院所發布的禁訴令），仲裁庭認為將使第 7 條所預見之權利與義務之平衡遭到破壞²⁰。

綜合上述之「上下文」與「目的」解釋，仲裁庭歸結 TRIPS 第 1.1 條第一句的「實施」TRIPS 規定之義務，當然涵蓋不得妨礙其他會員保護與執行智慧財產權的制度之運作²¹。仲裁庭因此認為小組對於「實施」義務之狹隘解釋並不正確²²。

二、TRIPS 第 28.1 條之解釋

TRIPS 第 28.1 條規定專利權人對於專利產品、或專利程序的製造、使用、銷售及進口享有專屬排他之權利²³。爭端解決小組認為基於專利權的「屬地」性質，第 28.1 條應解釋為只是要求會員在其國內法制下賦予專利權人專屬排他

¹⁴ Panel Report, *China — IPRs Enforcement (EU)*, ¶ 7.218.

¹⁵ *Id.* ¶ 7.231.

¹⁶ Arbitration Report, *China — IPRs Enforcement (EU)*, ¶ 4.54; VCLT, art. 31 (“A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.”).

¹⁷ Arbitration Report, *China — IPRs Enforcement (EU)*, ¶ 4.59.

¹⁸ *Id.* ¶ 4.60.

¹⁹ *Id.* ¶ 4.69.

²⁰ *Id.* ¶ 4.70.

²¹ *Id.* ¶ 4.74.

²² *Id.*

²³ TRIPS, art. 28.1 (“A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: . . .”).

權利而已²⁴。因此並不認為中國的禁訴令實務如歐盟所主張的違反 TRIPS 第 28.1 條的規定²⁵。

MPIA 仲裁庭雖然同意專利權的屬地性質²⁶，但認為結合上述有關第 1.1 條的正確解釋，則第 28.1 條應該也含有不得妨礙專利權人行使其自其他會員所獲得之專屬排他權的意涵²⁷。

仲裁庭進一步分析中國之禁訴令實務是否妨礙專利權人行使其專屬之排他權利。根據爭端解決小組之事實發現，已確認課徵得以按日累積之罰金機制正是在與智慧財產權有關之爭訟中，確保「標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP)」之專利權人不在中國以外的司法管轄區提出或繼續智財權之侵權訴訟、或是申請執行智財權勝訴判決的新穎手段²⁸。同時亦確認該禁訴令政策係由中國最高人民法院所發展，並獲得中國全國人大常委會之支持，讓法院可以在 SEP 使用人之請求下，透過執行日額制罰金的手段，阻礙 SEP 專利權人行使其專屬權、或排除未經其同意之使用²⁹。故仲裁庭確認中國禁訴令實務違反 TRIPS 28.1 條規定，推翻爭端解決小組這部分原不利歐盟的認定。

三、TRIPS 第 28.2 條之解釋

TRIPS 第 28.2 條則規定專利權人有權讓與、使人繼承其專利、並得以締結授權契約之方式使用其專利³⁰。爭端解決小組一如其對 28.1 條的解釋，認為 28.2 條僅是保障專利權人在地主國法律制度下享有上述權利，並不包括專利權人自其他國家取得之專利權³¹。至於在中國取得之專利，法院的禁訴令是否妨礙專利權人行使 TRIPS 第 28.2 條之權利，爭端解決小組同樣持否定看法。其認為中國法院在審理 SEP 之授權條款是否符合「公平、合理且無歧視 (Fair, Reasonable and non-Discriminatory, FRAND)」要求時，固然在過程中會因當事人一造之請求而發出暫時性的禁訴令，但並不妨礙專利授權契約之締結，事實上

²⁴ Panel Report, *China — IPRs Enforcement (EU)*, ¶ 7.240.

²⁵ *Id.* ¶ 7.242.

²⁶ Arbitration Report, *China — IPRs Enforcement (EU)*, ¶ 4.83.

²⁷ *Id.* ¶ 4.86.

²⁸ *Id.* ¶ 4.104.

²⁹ *Id.* ¶ 4.107.

³⁰ TRIPS, art. 28.2 (“Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts.”).

³¹ Panel Report, *China — IPRs Enforcement (EU)*, ¶ 7.248.

這些爭議最後均以和解收場，並締結了專利授權契約，顯示這些自中國取得 SEP 專利之專利權人並未因此喪失締結授權契約之權利³²。

MPIA 仲裁庭並不同意爭端解決小組上述看法。首先，正如同其先前對第 1.1 條的解釋，仲裁庭指出，第 28.2 條的意涵同樣應包括不得妨礙專利權人讓與其在其他會員國所取得之專利並締結相關之授權契約³³。那麼中國法院的禁訴令實務是否妨礙專利權人讓與其在中國以及在其他會員國取得之專利、或締結授權契約呢？仲裁庭認為關鍵在於該禁訴令政策是否破壞了 SEP 專利權人與 SEP 專利使用人間關於授權條件之談判程序³⁴。在 SEP 案件中，中國禁訴令實務妨礙專利權人在中國以外地區制止專利使用人侵害其專利，不但使得專利使用人毫無誘因與專利權人進行授權談判並支付合理的權利金，甚至還迫使專利權人必須承諾以 FRAND 條件授權，而無法自由地自授權談判中抽身³⁵。換言之，禁訴令減少了以談判達成 FRAND 條件之可能，意謂 SEP 專利權人在這種情形下締結的授權契約並未滿足讓專利權人行使第 28.2 條權利之前提³⁶。仲裁庭因此認定在禁訴令的政策下，由於專利使用人有禁訴令可用，從根本上改變了 SEP 專利權人之談判地位³⁷。

仲裁庭進一步釐清固然有時候必須透過法院以決定 FRAND 條件，但這樣的介入不該妨礙 SEP 專利權人與使用人雙方本於誠信所進行之 FRAND 條件的談判，而不能像目前這樣，僅依使用人之申請就下達禁訴令，完全不問對專利權人行使權利所造成之影響³⁸。綜上所述，仲裁庭認為中國之禁訴令實務確實違反第 28.2 條之規定³⁹。

貳、結論與評析

有專家指出，此次仲裁庭的判斷不僅對歐盟而言是重要勝利，對 SEP 專利權人亦具重大意義——其等於重申歐盟與美國的做法，認為禁訴令在 SEP 爭端中宜謹慎使用，僅限於極其例外的情況⁴⁰。

³² *Id.* ¶ 7.251.

³³ Arbitration Report, *China — IPRs Enforcement (EU)*, ¶ 4.121.

³⁴ *Id.* ¶ 4.155.

³⁵ *Id.* ¶ 4.156.

³⁶ *Id.*

³⁷ *Id.* ¶ 4.158.

³⁸ *Id.* ¶ 4.162.

³⁹ *Id.* ¶ 4.164.

⁴⁰ Arthur Appleton, *Did “the Earth Move Out and Away from” China at the WTO? Anti-Suit Injunctions and Standard Essential Patents*, CCSDD (July 28, 2025),

關於 SEP 爭端中之禁訴令，儘管有主張其正面價值者，例如將訴訟整合於單一法院進行、降低訴訟成本、以及制衡不遵守 FRAND 義務之 SEP 專利權人⁴¹；但其負面風險可能更大。其一，禁訴令會限制 SEP 專利權人在其他司法管轄區即時取得救濟；其二，使其 SEP 專利權人任由透明度與獨立性可能較低的外國法院擺佈；其三，若 SEP 專利權人在外國法院行使其專利權，會受到罰款形式之不當脅迫；同時，禁訴令也可能阻礙 SEP 授權之協商過程、構成貿易障礙、助長在 FRAND 訴訟中選擇有利法庭地（forum shopping）之行為、弱化國際禮讓原則、並導致在多個司法管轄區進行冗長且昂貴的「反禁訴令（anti-ASI）」程序⁴²。

雖然 TRIPS 第 28.1 條在起草時可能未考慮到 SEP 專利權人，不過此次 MPIA 仲裁庭的裁決合乎 TRIPS 的目的與宗旨。長遠而言，即便本仲裁判斷僅拘束該案雙方當事國，其仍有助於強化尋求以 FRAND 條件授權之 SEP 專利權人的談判地位，將協商主導權從法院轉回至當事人手中；並在排除禁訴令所帶來的脅迫因素後，進而鼓勵法院在 FRAND 訴訟中作出合理的裁決⁴³。

<https://www.ccsdd.org/Blogarticles/143-Did-the-Earth-Move-Out-and-Away-from-China-at-the-WTO-.cfm>.

⁴¹ *Id.*

⁴² *Id.*

⁴³ *Id.*