

歐洲單一專利法院之專利調解暨仲裁中心仲裁規則草案：

專利爭端解決之新進展

鄭安庭 編譯

摘要

歐洲單一專利法院下設之專利調解暨仲裁中心於今(2025)年5月28日公布仲裁規則草案，為專利之爭端解決開展新篇。草案借鏡國際主流仲裁機構之經驗，並設有專為專利爭端設計之仲裁規則。惟其仍面臨專利可仲裁性有無之爭議、程序性規則與現行實務慣例之差異，以及與歐洲法院管轄權可能發生潛在之衝突等問題。儘管如此，專利調解暨仲裁中心仍有望成為補充歐洲單一專利法院之重要途徑，為當事人提供更具彈性的定紛止爭選擇。

(取材資料：Nico Gielen et al., *The Draft PMAC Arbitration Rules: New Momentum for Patent Arbitration*, KLUWER ARB. BLOG (Aug. 22, 2025), <https://legalblogs.wolterskluwer.com/arbitration-blog/the-draft-pmac-arbitration-rules-new-momentum-for-patent-arbitration/>; Finnuala Meaden-Torbitt, *The Arbitrability of IP Disputes: A Concern of the Past?*, KLUWER ARB. BLOG (Aug. 30, 2024), <https://legalblogs.wolterskluwer.com/arbitration-blog/the-arbitrability-of-ip-disputes-a-concern-of-the-past/>.)

隨著專利調解與仲裁中心 (Patent Mediation and Arbitration Centre, 下稱 PMAC) 的逐步啟動，其將成為訴訟外專利紛爭解決的新樞紐¹。PMAC 是與單一專利法院 (Unified Patent Court, 下稱 UPC)²相同，均依據《單一專利法院協定 (Agreement on a Unified Patent Court, 下稱 UPCA)》³而設立，目前已有 18 個歐盟成員國完成該協定之批准程序⁴。自 2023 年 6 月 UPC 正式運作後，UPCA 之締約國正將重心放在 PMAC 之籌建上，而 PMAC 也有望協助分擔 UPC 日益

¹ *Patent Mediation and Arbitration Centre of the Unified Patent Court*, UNIFIED PATENT COURT [UPC], <https://www.unifiedpatentcourt.org/en/court/patent-mediation-and-arbitration-centre> (last visited Nov. 25, 2025).

² Notices from European Union Institutions, Bodies, Offices and Agencies – Agreement on a Unified Patent Court, art. 35.1, 2013 O.J. (C 175) 1, 11 [hereinafter UPCA].

³ *Id.* art. 1.

⁴ *UPC Member States*, UPC, <https://www.unifiedpatentcourt.org/en/organisation/upc-member-states> (last visited Nov. 25, 2025).

繁重之案源。隨今 (2025) 年 5 月 28 日仲裁規則草案 (下稱草案)⁵ 出爐,「歐洲專利爭端未來將如何透過仲裁解決」之輪廓也愈發清晰,相關議題故而值得關注。

以下先簡介 PMAC 之制度設計與草案之重要條文,再說明草案內容之主要法律爭議,最後作一結論。

壹、PMAC 之制度設計與草案之重要條文

UPC 下的 PMAC 專門處理專利爭端,提供調解、仲裁等訴訟外紛爭解決 (Alternative Dispute Resolution, 下稱 ADR) 程序。PMAC 以斯洛維尼亞盧布爾雅那與葡萄牙里斯本為仲裁地 (seat), 不僅支援 UPC 管轄內之專利爭端,亦提供與單一效力歐洲專利相關之爭端的完整行政性協助⁶,如程序之管理與安排、仲裁人名冊之管理與指定、電子平台之提供與技術支援等。為提升爭端解決之效率與彈性,當事人得將 UPC 繫屬中之訴訟、或其他尚未提起訴訟的專利爭端提交 PMAC 處理⁷,以下分述草案中較重要之條文:

一、PMAC 之管轄範圍

與專利相關之爭端在傳統上一直被視為國內法院的專屬管轄範圍,惟近年來國際間已出現承認此類爭端具備可仲裁性之趨勢。

PMAC 之設立正可呼應此趨勢。草案第 2 條第 3 項指出,仲裁程序可涵蓋所有「可支配權利 (disposable right)」,這也確認了對所有締約國而言,與專利相關的爭端原則上是可仲裁的。此條同時允許當事人約定將超出 UPC 管轄範圍之事項納入 PMAC 之仲裁範圍⁸。

二、訴訟轉仲裁之程序

與多數仲裁案件相同,PMAC 的程序可由仲裁條款啟動,例如將其整合於授權協議中。不過,草案第 3 條⁹及 UPCA 第 11 條¹⁰則提供了另一種途徑:UPC 可建議正在進行訴訟的當事人考慮將爭端移交至 PMAC 仲裁庭審理。倘若任一

⁵ UPC, *Arbitration Rules of the Patent Mediation and Arbitration Centre [PMAC]* (May 28, 2025), https://www.unifiedpatentcourt.org/sites/default/files/upc_tenders/PMAC%20Arbitration%20Rules.pdf [hereinafter Arbitration Rule].

⁶ 單一效力歐洲專利係指依經歐洲專利局授予後,可在多個會員國生效而無需逐國申請的歐洲專利。董延苗,《歐盟單一專利制度介紹》,《智慧財產權月刊》,290 期,頁 7-8 (2023 年)。

⁷ UPC, *supra* note 1.

⁸ Arbitration Rule, *supra* note 5, art. 2(3) (“The parties may agree that any other disposable right or obligation factually or legally linked to the dispute be included in the arbitration.”).

⁹ *Id.* art.3.

¹⁰ UPCA, *supra* note 2, art. 11.

方有意接受此建議，其得申請舉行「ADR 程序說明會 (Information Conference)」作為雙方討論選擇提付仲裁而非繼續訴訟的平臺，此機制或能幫助 PMAC 克服其作為新設機構所面臨的固有信任與認可不足問題。

而一旦爭端被移交至 PMAC 仲裁庭，其仲裁規則將與諸如新加坡國際仲裁中心、國際商會、德國仲裁協會及美國仲裁協會等最知名的仲裁機構所採取的方式一致。草案起草人亦借鑑了如世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, 下稱 WIPO) 仲裁與調解中心等專精於智慧財產權之組織的經驗，據此打造出一套制度，其大部分內容對仲裁實務工作者而言相當熟悉，並無太多出人意料之處。

三、針對專利設計之仲裁規則

此仲裁規則系為了專利爭端的特點而量身定做，例如，其允許採取臨時保全措施 (interim conservative measure) 並設立緊急仲裁人¹¹，兩者均得作出不需對方同意之單方裁定 (*ex parte decision*)。雖然多數仲裁規則亦設有類似機制，但專利爭議具有時間上的緊迫性，此類設計在專利爭端中尤具實益。

然而，PMAC 最重要的創新在於其針對標準必要專利 (Standard Essential Patent, 下稱 SEP) 及其以公平、合理且無歧視 (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, 下稱 FRAND)¹²條件締結授權契約所生之爭端設有特殊程序¹³。如，由於 SEP 組合 (SEP portfolio) 通常涵蓋跨越多個國家或地區的龐大專利組合，在各國法院僅能審理內國專利，而單一仲裁程序卻能涵蓋整個全球專利組合之情況下，仲裁能發揮極大作用、使當事人可避免在數十個司國家或地區內進行昂貴的平行訴訟——這正是 PMAC 的一大關鍵優勢。

¹¹ Arbitration Rule, *supra* note 5, arts. 26-27; 在國際仲裁中，當事人可於仲裁庭組成後，向仲裁庭或法院申請臨時保全措施，以保全對方當事人的資產或可能成為證據的文件等；而緊急仲裁人程序則是在仲裁庭尚未組成前，由仲裁機構指定的緊急仲裁人裁定，授予適當的臨時保全措施，以保障當事人在仲裁庭成立前的權益不受損害。林誼勳，國際商務仲裁之緊急仲裁人程序，仲裁季刊，103 期，頁 59 (2016 年)。

¹² 標準必要專利是國際標準組織所採行的一種專利運用模式，主要係為了在標準共通技術普及之同時平衡專利權人之利益，將技術發展中重要的標準共通技術結合專利保護；其要求專利權人均須簽署 FRAND 條款，以公平、合理、無歧視之原則收取合理數額之專利授權費供標準化組織成員有償使用。林冠宇，何謂「標準必要專利」？，資策會科技法律研究所，2016 年 3 月，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=64&tp=1&d=7301> (最後瀏覽日：2025 年 11 月 25 日)。

¹³ Arbitration Rule, *supra* note 5, arts. 46-49. PMAC 專為 SEP/FRAND 爭端設計特殊程序，透過專章規範，避免程序衝突、確保 FRAND 權利金定價權限、允許跨境處理、加速審理、保護商業機密，並提供技術專家支援，此非一般仲裁程序常態做法之創新，使 SEP/FRAND 仲裁得以真正落地。

草案第 48 條則體認到 FRAND 爭端對加強保密性的需求¹⁴，其保密義務甚至超越了第 45 條保密之一般規定¹⁵。仲裁庭可採取多種保密措施，例如文件纂編 (redacting documents)、非公開審查，或指定保密專員。然而，鑑於專利相關爭端通常涉及敏感性資訊，目前仍不清楚為何這種更高等級的保密規範僅適用於 FRAND 爭議。若將此制度擴展至所有類型之專利爭端，不僅能與 WIPO 仲裁規則保持一致，也更能妥善回應專利爭端在保密方面的需求。

此外，草案第 46 條要求當事人需「在可能範圍內，盡可能精確」地界定 FRAND 爭端的範圍¹⁶。然而這項要求與現行實務運作存在落差。實務上，當事人通常無法在爭端發生前就明確預見 FRAND 爭端的具體內容，其往往只能在爭端實際發生或提付仲裁後，隨著仲裁程序之進行逐步釐清並限縮爭點，方能達成這樣的精確性。是以在爭端尚未發生之前，當事人通常僅會約定一份廣泛涵蓋所有潛在爭端的定型化條款，以確保所有潛在爭端均能交由仲裁解決。若未來 PMAC 欲制定其模範仲裁條款，應考慮到此實務之現實。

貳、PMAC 草案內容之主要法律爭議

草案出爐後引起廣泛討論，以下分述主要爭議：

一、專利可仲裁性之有無

過去關於「可仲裁性」的疑慮多半與智慧財產權爭端相關，但實際情況更為複雜。某項爭端是否具有可仲裁性，取決於包括準據法、權利性質，以及請求類型等多項因素。一般而言，多數涉及智慧財產權的民商爭端皆屬可仲裁——如，源自契約的智慧財產權爭端（如：依契約約定之權利金或權利歸屬問題），以及基於侵權行為 (tort) 的爭端（如：冒用商譽或侵害保密義務）通常可經仲裁解決。至於直接侵害智慧財產權之侵權請求 (infringement claims)，因其法律效果僅及於當事人間，通常也被視為可仲裁，但仲裁之結果僅在雙方間產生效力，不及於第三人。此外，即使爭議涉及未註冊之權利（如：著作權）也通常被認為具有可仲裁性。整體而言，目前的主流趨勢傾向於承認與智慧財產權相關之爭端具備可仲裁性。

然而，某些智慧財產權爭端是否具可仲裁性，往往取決於仲裁結果是否會對第三人產生影響。若當事人之主張涉及需依智慧財產權法規定，而非僅單純由當事人契約所約定而定之權利歸屬，或涉及智慧財產權有效性，往往與重大公共利益關係較為密切。由於此類爭端關係第三人對智慧財產權的利用，且撤銷智慧財

¹⁴ *Id.* art. 48(1).

¹⁵ *Id.* art. 45.

¹⁶ *Id.* art. 46.

產權亦本屬於國家主管機關的職權範圍。因此，這類請求——尤其是涉及專利者——是否具有可仲裁性，在不同國家間迄今仍有相當差異。

而當仲裁庭對專利有效性作出裁決，會使問題更顯複雜。其理由在於專利被撤銷即產生對世效，效力及於所有人，本質上跟仲裁庭之管轄範圍是有衝突的，仲裁管轄係基於當事人合意，仲裁之效力也僅能及於當事人間。但無論如何，實務上普遍認為仲裁庭還是得將「專利有效性」作為先行裁決問題處理，因此類審查不會產生既判力。值得注意的是，德國慕尼黑地方法院認為，由於專利權人可自願放棄其專利，因此仲裁庭也能透過契約機制達成類似效果，例如在仲裁判斷中命令專利權人放棄專利，此可被視為一種間接的使專利無效方式¹⁷。比利時與瑞士則明文允許這類替代途徑¹⁸。

與前述法域不同，PMAC 在解決專利有效性爭端上並非制度先驅。UPCA 第 35 條規定專利不得在仲裁程序中被撤銷或限制¹⁹；然而，草案第 2 條第 2 項則允許當事人透過「和解或和解判斷 (consent award)²⁰」之方式，作為放棄專利的替代途徑²¹。此種彈性意味著，即便仲裁庭無權像法院那樣對世撤銷專利，其仍可將專利有效性作為先行裁決問題加以處理，只是效力仍限於當事人之間。

整體而言，許多國家與歐盟正逐步承認關於專利有效性爭端的可仲裁性，惟仲裁的效力通常僅限於參與仲裁的當事人。仲裁庭完全有能力解決此類爭端，並將效力限制於當事人之間，以降低影響公共利益的疑慮。當然，當事人亦可透過契約之方式自行處分其智慧財產權，並同意受仲裁結果之約束，即便仲裁結果對第三人沒有強制力。此外，雖然專利有效性之爭議可能並非爭端的主要爭點，但它們仍可能以附帶或間接之形式出現，在某些情況下，若專利被認定無效，契約中的某些責任或義務可能不必履行，最常見的情況是，被告以專利無效作為抗辯理由——即被告主張「該專利無效，因此不構成侵權」。換言之，專利有效性問題雖非主要爭點，卻可能以先行裁決問題或抗辯事項之方式出現，間接影響最終結果。因此，若能在單一程序中一併處理相關議題，不僅更有效率，也更符合當事人的目的。綜上所述，當事人無需因對可仲裁性有所疑慮而不去使用仲裁程序。

二、部分程序性規定與現行實務慣例不符

¹⁷ Finnuala Meaden-Torbitt, *The Arbitrability of IP Disputes: A Concern of the Past?*, KLUWER ARB. BLOG (Aug. 30, 2024), <https://legalblogs.wolterskluwer.com/arbitration-blog/the-arbitrability-of-ip-disputes-a-concern-of-the-past/>.

¹⁸ *Id.*

¹⁹ UPCA, *supra* note 2, art. 35(2).

²⁰ 單純仲裁條款的當事人在開始仲裁程序後，若在判斷做成前自行和解或是經調解人促成和解時，得請求仲裁庭將此和解轉變成判斷，此即為仲裁判斷。藍瀛芳，和解判斷與其衍生的新機制——比較法上的觀察，仲裁季刊，103 期，頁 2（2016 年）。

²¹ Arbitration Rule, *supra* note 5, art. 2(2).

草案中有若干條文與現行實務慣例不符。例如，第 22 條第 4 項要求仲裁程序必須在一年內完成²²，而第 6 條則對訴訟標的價額不超過 100 萬歐元的案件設下更嚴格的六個月期限²³。此外，由於專利爭端通常涉及高度機密性資訊，因此第 31 條在仲裁取證程序中對「文件提示 (document production)」環節²⁴，採用了經修改的《國際仲裁取證規則 (IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration)》²⁵。此種背離既有實務的作法，可能會帶來不必要的法律不確定性，而更適合交由當事人自行協議，並由仲裁庭依個案情況裁量。

三、與歐洲法院管轄權之潛在衝突

近年來，涉及歐盟成員國的仲裁案件遭受重大打擊，2018 年的 Achmea 案中，歐洲法院 (Court of Justice of the European, 下稱 CJEU) 作出「惡名昭彰」的判決，實際上禁止了成員國之間的投資仲裁²⁶。CJEU 認為，成員國間的仲裁制度可能導致仲裁結果與歐盟法發生衝突，有違歐盟法要求成員國法院必須確保「歐盟法的統一解釋與適用」之原則。因此，涉及成員國間且牽涉歐盟法的爭端，仲裁結果不得違背 CJEU 之解釋，而最終解釋權仍屬於 CJEU。2021 年，CJEU 又在 Komstroy 案中進一步擴大了 Achmea 判決，將其涵蓋至涉及《能源憲章條約》的爭端²⁷，強化了 CJEU 對歐盟法效力的保護。

此引發了「PMAC 是否能免於這種不利影響」之問題。與投資協定類似，UPCA 同樣是成員國之間簽訂的條約。此外，PMAC 仲裁庭並非成員國法院、無權依據《歐洲聯盟運作條約 (Treaty on the Functioning of the European Union)》第 267 條向 CJEU 提出先行裁決問題²⁸。更有甚者，草案第 18 條與第 21 條允許當事人自行選擇非歐盟法之準據法及非歐盟境內之仲裁地²⁹，從而可能完全規避 CJEU 的監督，進而引發是否侵越 CJEU 管轄權之問題。

²² *Id.* art. 22.4.

²³ *Id.* art. 6.

²⁴ *Id.* art. 31.

²⁵ *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration* (2020), INT'L BAR ASS'N, <https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=def0807b-9fec-43ef-b624-f2cb2af7cf7b> (last visited Nov. 25, 2025) [hereinafter IBA Rules].

²⁶ Case C-284/16, *Achmea, Slowakische Republik v. Achmea BV*, ECLI:EU:C:2018:158, ¶¶ 1.62 (Mar. 6, 2018).

²⁷ Case C-741/19, *République de Moldavie, République de Moldavie v. Komstroy LLC*, ECLI:EU:C:2021:655, ¶¶ 1.87 (Sep. 2, 2021).

²⁸ Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, art. 267, 2012 O.J. (C 326) 47, 164 (“The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give preliminary rulings concerning: . . . (b) the validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices or agencies of the Union . . .”).

²⁹ Arbitration Rule, *supra* note 5, arts. 18, 21.

然而，迄今 CJEU 已明確區分投資仲裁與商務仲裁，而後者並未受到 Achmea 案的影響。在 Eco Swiss 案³⁰與 Mostaza Claro 案³¹中，CJEU 皆肯認商務仲裁的合法性，並指出，只要各成員國法院在仲裁之承認與執行階段進行公共政策審查，即可充分保障歐盟法之適用。

而由 PMAC 做出之仲裁能否像法院判決一樣獲得承認與保障？仍存在爭議。一方面，作為由國家建立的制度，PMAC 不屬於 CJEU 可直接管轄之司法機構，因此在仲裁程序中可不受 CJEU 之介入而處理涉及成員國之專利爭端，但這可能引發類似 Achmea 案的法律問題。另一方面，PMAC 仲裁並非由條約強制規定，而是完全取決於當事人的同意。正是此種基於當事人同意的運作模式，構成其與 Achmea 案之區別，也可能使 CJEU 認為，只要各成員國法院在仲裁之承認與執行階段進行公共政策審查，便足以保障歐盟法之適用。

參、結論

即使面臨前述之種種爭議，PMAC 仍為仲裁領域提供新選擇，並象徵著專利仲裁的重要發展。當其與 UPC 並行適用時，可為當事人提供完整的爭端解決機制。惟真正的考驗在於，當事人是否願意採用 PMAC 取代傳統訴訟？而本草案無疑為 PMAC 成為有效且可靠的爭端解決機制奠定了堅實基礎。

³⁰ Case C-126/97, Eco Swiss China Time Ltd v. Benetton International NV, 1999 E.C.R. I-03055 ¶¶ 40.41.

³¹ Case C-168/05, Elisa María Mostaza Claro v. Centro Móvil Milenium SL, 2006 E.C.R. I-10421 ¶¶ 37.39.