



商事仲裁

COMMERCIAL ARBITRATION

第三集

Vol.3

本集主编 刘健勤

Chief Editor Liu Jianqin

本集执行主编 唐云峰

Chief Executive Editor Tang Yunfeng



法律出版社
LAW PRESS·CHINA



商事仲裁

COMMERCIAL ARBITRATION

第三集

Vol.3

本集主编 刘健勤

Chief Editor Liu Jianqin

本集执行主编 唐云峰

Chief Executive Editor Tang Yunfeng

图书在版编目(CIP)数据

商事仲裁. 第3集/武汉仲裁委员会主办. —北京:法律出版社,
2008.2

ISBN 978-7-5036-8145-5

I. 商… II. 武… III. 国际商事仲裁—丛刊 IV. D997.4-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 005288 号

©法律出版社·中国

责任编辑/庞妍

装帧设计/汪奇峰

出版/法律出版社

编辑统筹/法律应用出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京中科印刷有限公司

责任印制/陶松

开本/880×1230毫米 1/16

印张/7.75 字数/187千

版本/2008年2月第1版

印次/2008年2月第1次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里7号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636 北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995 苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 978-7-5036-8145-5

定价:15.00元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

商事仲裁

主 办

武汉仲裁委员会
湖北省法学会仲裁法研究会

编 委 会

顾 问 高顺龄 江 平 吴汉东 黄 进

主 任 熊世忠

副 主 任 刘健勤 李登华

委 员 肖永平 宋连斌 刘仁山 乔新生

吕诗超 万 飞 李章波 彭志凡

苏 勤 唐云峰

本集责任编辑 许 敏 母洪春 陈 迈 张 翔

侯 芳 王惠卉 谭 立

目 录

专 论

- 专利有效性仲裁问题的国际比较研究…………… 王 迁 洪祖运 / 1
- 论知识产权仲裁之优点 …………… 胡开忠 李晶晶 / 10

仲裁论坛

- 浅谈《物权法》对银行抵(质)押贷款的影响
- 兼谈银行抵(质)押贷款风险的防范与控制 …………… 张道德 张 靖 / 15
- 物权法与金融仲裁 …………… 麻昌华 / 22
- 结合物权法谈谈现行担保物权制度的新变化
- 小议银行金融风险的防范 …………… 张树勤 / 26

仲裁实务

- 论仲裁协议的生效和异议
- 兼评《仲裁法》司法解释的相关规定 …………… 刘健勤 王惠卉 / 30
- 试论我国消费争议仲裁制度的完善 …………… 彭丽明 / 35

思考与争鸣

- 在线仲裁浅析 …………… 万云南 / 42

司法支持与审查

- 《纽约公约》下“非国内化”仲裁裁决的执行问题研究…………… 郭小卿 / 49
- 浅析完善国内仲裁之司法支持与协助机制 …………… 许建民 / 64

案例评析

- 某建筑公司与某房地产开发公司建设施工合同争议案
- 兼评 FIDIC 合同文本适用 …………… 朱树英 / 71

英文特稿

- The Hong Kong Arbitration Draft Bill: The Way Forward? …… Samuel C. C. Wong / 85

域外撷英

- 英国商事仲裁制度之考察
- 以中国商事仲裁制度为对照 …………… 熊世忠 侯 芳 龙威狄 / 94
- 斯德哥尔摩商会仲裁院仲裁规则…………… 董文琪译 王瀚校 / 103

仲裁动态

“中国·武汉·国际商事仲裁论坛”综述 何秋竺 / 114

TABLE OF CONTENTS

Monograph

- An International Comparative Analysis on the Arbitration Issue of Patent Validity
..... Wang Qian & Hong Zuyun / 1
- On Merits of Arbitration of Intellectual Property Rights
..... Hu Kaizhong & Li Jingjing / 10

Arbitration Forum

- Impact of PRC Real Right Law on Bank Loan on Mortgage/Pledge; risk Prevention and
control of bank loan on mortgage/pledge Zhang Daode & Zhang Jing / 15
- Property Law and Finance Arbitration Ma Changhua / 22
- Study on the New Changes of Current Guarantee Property Right System According to
Property Law Zhang Shuqin / 26

Arbitration Practice

- A Study on the Effectiveness and the Objection System of Arbitration Agreement
..... Liu Jianqin & Wang Huihui / 30
- On the Perfection of the System of Consumer Arbitration in Our Country
..... Peng Liming / 35

Contemplation & Contention

- A Study on the Online Arbitration Wan Yunnan / 42

Judicial Support & Judicial Review

- Researching and Commenting on: Enforcement Problem of Delocalized Arbitral Awards
under New York Convention Guo Xiaoqing / 49
- Brief Discussion on the Improvement of Judicial Support and Assistance Mechanisms to
Domestic Arbitration Xu Jianmin / 64

Case Studies

- A Case on the Application of FIDIC Contract Text Zhu Shuying / 71

Special Essay in English

- The Hong Kong Arbitration Draft Bill: The Way Forward?
..... Samuel C. C. Wong / 85

TABLE OF CONTENTS

Essence Under Foreign Jurisdiction

A Review on the Arbitration System of the U. K

..... Xiong Shizhong & Hou Fang & Long Weidi / 94

Arbitration Rules of Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

..... Dong Wenqi interprete & Wang Han proofread / 103

Arbitration Trends

Summarize of the Forum on International Commercial Arbitration in Wuhan PRC

..... He Qiuzhu / 114

专 论

专利有效性仲裁问题的国际比较研究

王 迁* 洪祖运**

内容提要 在所有替代性纠纷解决机制中,仲裁具有不可替代的优势。世界范围内专利纠纷的仲裁案件大幅增多,导致专利有效性的仲裁问题成为世界各国研究的热点。本文通过对数个专利大国的相关法规和学说进行评述,指出赋予专利有效性问题可仲裁性是各国的发展趋势。但是,因为与公共政策可能发生冲突,对专利有效性的仲裁应当设置一定的限制条件,即裁决效力只应对当事人双方产生拘束力。

关键词 专利纠纷 专利有效性 可仲裁性 公共政策

一、导言——仲裁的定义及优势

仲裁是一种基于当事人双方合意的非政府性的纠纷解决程序。世界各国的仲裁通常都采用对抗制的听证程序。在听取当事人双方举证之后,审理仲裁案件的一个或多个仲裁员会就民商事纠纷作出具有法律约束力的裁决。如果一方当事人不履行裁决,另一方当事人可以向法院申请执行该仲裁裁决。^① 目前,各国学者普遍认为仲裁是商事领域所有替代性纠纷解决程序(Alternative Disputes Resolutions, ADR)中最重要的一种。^② 尤其是在处理不同国家的当事人之间的合同纠纷时,仲裁具有相比较诉讼、调解等纠纷解决方式所不可替代的优势:

(一)可预见性(predictability)。在国际民商事纠纷中,诉讼会产生一系列的法律问题。例如,哪一国的法院具有管辖权,法院应该适用哪一国的法律。^③ 然而选择仲裁可以避免这样的问题,因为不同国家的当事人可以在合同中的仲裁条款或者事后的仲裁协议中选择一个中立国的仲裁机构,同样也可以选择仲裁所适用的实体法律。可以说,仲裁充分体现了当事人的意思自治,这一点决定了当事人在纠纷解决的过程中享有较大的自主权,如事先选择或者排除仲裁庭所能适用的救济方式。

(二)可执行性(enforceability)。仲裁裁决相比于法院的审判在执行上更具可行性。1958年《承认和执行外国仲裁裁决公约》(《纽约公约》)第5条(2)(a)规定:“如仲裁裁决来自《纽约公

* 华东政法大学博士生导师,教授。

** 华东政法大学2005级法律硕士。

① 该定义参见联合国贸易法委员会(UNCITRAL)1985年6月21日第十八次会议报告,Annex I, U.N. Doc. A/40/17 (June 21, 1985)。参见 <http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/ml-arb-e.pdf>。注:目前大约50个国家的仲裁立法都以UNCITRAL制定并公布的示范法作为基础,包括中国。See U.N. Comm'n on Int'l Trade Laws, Status of Conventions and Model Laws.

② Konstantinos Petrakis, The Role of Arbitration in the Field of Patent Law, 1997 52 Disp. Resol. J. 24, 28-30 (1997).

③ See e.g., Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 U.S. 506, 515-17 (1974).

约》成员国,则当事人可向外国有管辖权的法院申请执行”;与之相对的是,至今国际上尚无统一的承认与执行外国法院判决的制度,这使得在一国法院作出的判决,往往很难在另一国得以承认与执行。特别是在专利权等知识产权领域,国际私法的理论与实践长期固守知识产权纠纷由权利要求地法院专属管辖的基本原则。如果要求权利人依据传统专属管辖制度在这些国家一一提起诉讼,那么将会对权利人造成极大的麻烦与不公;另外,各国法院可能作出的不一致的判决也可能会对判决的充分承认与执行带来不便。而此类纠纷如果通过国际商事仲裁解决,当事人就只需要向一个仲裁机构提出仲裁申请,并通过单一程序就可获得终局性裁决。^④

(三)保密性(confidentiality)。仲裁程序相比于诉讼程序更利于保护当事人的商业秘密和企业商誉。目前,大多数国家以及国际商会都将保密性条款写入了仲裁规则中。^⑤即使在没有强制性保密规定的美国和澳大利亚,也允许当事人在仲裁协议中约定保密性条款。^⑥通常情况下,仲裁的审理程序均不是公开的。一些国际商事仲裁规则甚至进一步规定,当事人在仲裁程序中如果认为提交仲裁的资料信息需要保密,可请求仲裁庭将其认定为商业秘密而禁止披露。即使是在仲裁程序结束之后,仲裁当事人仍然必须承担保守商业秘密的义务。^⑦总之,国际商事仲裁针对保护商业秘密的特殊程序设置,使其在这方面比司法程序更适合专利等知识产权纠纷的审理。

除了以上三点,在众多纠纷解决方式中,仲裁对于当事人之间可能存在的长期合作关系的损害程度最轻;^⑧专业水平较高的仲裁员和较为简易的仲裁程序有利于高效率地解决商事纠纷。正是因为具有这些优势,仲裁程序成为解决国际商事纠纷的主要手段。

二、问题的提出——专利有效性的可仲裁性(arbitrability)

争议事项的可仲裁性(arbitrability),指的是仲裁作为解决纠纷的一种方式可以解决哪些纠纷,不能解决哪些纠纷。换言之,争议的可仲裁性指明了哪些纠纷可以通过仲裁这种方式解决,哪些纠纷不能以仲裁而只能通过诉讼或者行政处理的途径去解决。^⑨可仲裁性问题在西方国家被称做“objective arbitrability”,^⑩原因在于它通常被认为是一个客观性的概念,是案件自身存在的、适合仲裁解决的属性。一般而言,决定纠纷可仲裁性的因素有很多。但是具有决定作用的,是案件性质、主体身份、主体能力等若干方面,^⑪如案件性质应该是涉及财产权益的民商事纠纷,纠纷主体的法律地位应该平等,仲裁的争议事项必须是当事人有权处分的民商事实体权利。^⑫

随着近年来国际商事活动中专利纠纷的不断增多,专利的可仲裁性问题逐渐成为各国学者研究的热点。通常认为,专利纠纷主要有三类:第一类是只涉及财产权益的合同类纠纷,如转让合同纠纷和许可合同纠纷;第二类是专利侵权纠纷;第三类是涉及专利有效性的纠纷。对于第一

④ 左冰、刘家瑞:“论国际商事仲裁在知识产权领域的运用”,载《国际贸易问题》1999年第10期,第56页。

⑤ See Commercial Arbitration Rules and Mediation Procedures R. 42(b) (Am. Arbitration Ass'n 2005).

⑥ See Rules of Arbitration R. 20(7) (Int'l Chamber of Commerce 1998).

⑦ 左冰、刘家瑞:“论国际商事仲裁在知识产权领域的运用”,载《国际贸易问题》1999年第10期,第56页。

⑧ See Michael Buhler Et Al., Practioner's Handbook on International Arbitration 9 (Frank - Bernd Weigand ed., 2002).

⑨ 全国人大常委会法制工作委员会:《中华人民共和国仲裁法法律释评》,法律出版社1997年版,第37页。

⑩ See Stefan M. Kröll, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Germany, 5 Int'l Arb. L. Rev. 160, 172 (2002).

In contrast, “subjective arbitrability” refers to whether the parties to a particular matter are qualified to arbitrate.

⑪ 张建华:《仲裁新论》,中国法制出版社2002年版,第127页。

⑫ 张建华:《仲裁新论》,中国法制出版社2002年版,第128页。

类问题,目前国际上基本形成通说,即认为此类纠纷完全符合可仲裁性标准的要求,是可以仲裁的。^⑬ 对于专利侵权纠纷,大多数学者也认为,单纯的侵权案件不可能存在事先达成的仲裁条款或者仲裁协议,事后也很难达成仲裁协议,但这种情况并不影响侵权纠纷的可仲裁性,因为专利的侵权纠纷同样属于作为平等主体的当事人之间涉及财产权益的纠纷。但是,在专利侵权纠纷案件中,被指控侵权的一方往往会对专利权的有效性提出异议,并以此作为抗辩理由。^⑭ 因此,讨论第二类 and 第三类纠纷的可仲裁性最终都指向同一个问题:仲裁能否对专利的有效性(validity)予以确认或者加以变更?

事实上,各国对于专利有效性可否仲裁的问题持有不同的态度。世界上的主要国家中,只有美国在国内法中明确规定专利有效性可以交付仲裁。^⑮ 日本、印度等国虽然没有明文规定,但是这些国家的法律规定比较原则,并且在实践中也是认可并执行国外仲裁庭关于专利有效性的裁决,前提是该裁决只对仲裁的当事人有约束效力。但是在这一问题上,法国的立场最为坚决,那就是即使效力仅存在于当事人之间,也不允许仲裁庭处理涉及专利有效性的民商事纠纷。

三、比较研究——对世界各国的相关评述

(一) 美国

美国 1982 年修订的《专利法》明确规定对于专利侵权纠纷、专利有效性纠纷以及与这些纠纷相关的损害赔偿请求,可以经当事人合意请求仲裁。^⑯ 仲裁庭根据《专利法》所作出的裁决对仲裁协议的当事人产生法律效力。至于仲裁裁决的形式要求,该法案并未作出任何特殊的规定。但是根据美国的法律,仲裁庭作出上述裁决之后必须要以通知的形式将裁决结果递交给美国专利商标局,^⑰ 否则裁决不发生法律效力,当事人亦不能请求法院执行这一裁决。

在美国,仲裁协议存在与否并不影响行政机关就仲裁事项采取相关的行政措施。例如,在 1994 年以前,美国国际贸易委员会对进口产品的知识产权侵权调查并不会因为被调查人提起权利有效性的仲裁而中止。专门受理专利上诉案件的联邦巡回上诉法院曾经在费拉尔公司诉国际贸易委员会一案的判决中指出,当事人因选择仲裁而放弃法院管辖,但并不意味着放弃了向行政机关提出申诉的权利。^⑱ 这一判决的依据是美国最高法院在此之前曾经在另一案件的判决书中指出,即使存在有效的仲裁协议,行政机关仍然有权调查甚至起诉该协议所包含的与当事人私权相关的事项。^⑲ 费拉尔案的判例法效力已经于 1994 年被国会的成文法所推翻,但上述最高法院的判例依然有效。^⑳ 基于此,专利纠纷的当事人在仲裁协议有效的情况下,似乎并不排除可向专利局申请行政干预,如启动当事人之间的专利复审程序。

^⑬ See M. A. Smith etc., Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide, Harvard Journal of Law and Technology, Spring (2006).

^⑭ 张建华:《仲裁新论》,中国法制出版社 2002 年版,第 145 页。

^⑮ See 35 U. S. C. § 135(d), 294 (2000).

^⑯ See 35 U. S. C. § 294(a) (2000).

^⑰ See 37 C. F. R. § 1.335(a)-(b) (2005).

^⑱ 949 F.2d 1147, 1148 (Fed. Cir. 1991), superseded by statute, 19 U. S. C. § 1337(3)(c) (2000).

^⑲ See Farrel Corp., 949 F.2d at 1156 [citing Gilmer v. Interstate/Johnson Lane Corp., 500 U. S. 20 (1991)]; see EEOC v. Waffle House, 534 U. S. 279, 295-96 n.10 (2002).

^⑳ See Waffle House, 534 U. S. at 295-96 n.10 (2002) (citing Gilmer, 500 U. S. at 26).

但是事实上,正是因为上述立法推翻了费拉尔案的判例效力,美国的法院和专利商标局极为尊重包括专利有效性事项的仲裁协议——当存在仲裁协议时,法院和行政机关通常都不会受理有关仲裁事项的争议。在此之后,美国国会又制定了更为具体的成文法,从而保证法院和专利局的不作为不会违背最高法院的判例。^{②①}

美国《专利法》规定:“专利仲裁裁决为终局裁决,对仲裁协议的当事人具有法律约束力,但对于当事人之外的第三方没有强制力。”^{②②}这就意味着,虽然美国法允许当事人通过仲裁解决有关专利有效性的争议和纠纷,但该仲裁裁决仅对当事人有效。换言之,即便专利仲裁的结果是裁定专利无效,但并不影响专利权人向第三人主张权利。

(二)加拿大

一般而言,仲裁庭的裁决在加拿大都可以申请法院强制执行。加拿大最高法院曾在 *Desputeaux v. éditions Chouette (1987) Inc.* 案的判决中指出,仲裁协议的当事人在确定将哪些纠纷交付仲裁方面拥有完全的自主权。^{②③} 根据加拿大的法律,仲裁员的仲裁权限不仅仅局限于仲裁协议中明确列明的事项,还包括与仲裁协议相关的任何内容。

加拿大魁北克省上诉法院在 *Desputeaux* 案的二审中判决版权纠纷不适用仲裁程序,^{②④} 因为魁北克《民法典》规定涉及公共政策(public order)的民事纠纷不能提交仲裁。对此,当事人以版权纠纷的可仲裁性为诉由向最高法院提出质疑。终审判决认为,本案不适用公共政策的抗辩,当事人之间的版权纠纷可以仲裁。^{②⑤} 最高法院认为,基于保护仲裁制度下权利自治的基本原则,必须限制下级法院对于“公共政策”作出任意的扩大化解释。因为“在仲裁领域过于扩大‘公共政策’的内涵必将侵害到权利自治,这违背了加拿大的基本法律精神和司法政策”。^{②⑥}

在加拿大境内,仲裁庭作出仲裁裁决之后,当事人可以请求加拿大各省的高级法院强制执行;在完成基本的审查义务之后,法院通常会应当事人的请求发出强制令。如果被执行人仍旧拒绝履行裁决义务,法院会裁定其藐视法庭,惩罚措施包括罚款、承担诉讼费乃至监禁。

加拿大的《专利法》中并没有类似美国《专利法》第 294 条关于仲裁适用的规定。对于专利有效性的可仲裁性,加拿大是通过最高法院和若干高等法院的判例确定的。实践中,专利仲裁的程序通常严格遵照加拿大各州有关仲裁的成文法典。1986 年到 1988 年,联邦政府和所有的省、行政区都参照《联合国国际贸易法委员会国际商事仲裁示范法》制定了本地的仲裁法律。因此,专利仲裁的各方当事人在选择适用仲裁的法律时,拥有非常大的灵活性。可供他们选择的有联邦或者各州的成文法、各个仲裁机构的仲裁规则、联邦或者地方法院的程序法,当事人甚至可以自己约定创设新的规则。^{②⑦}

在裁决效力上,加拿大和美国相类似:涉及专利的仲裁裁决仅对仲裁当事人产生效力。此外,正在进行的仲裁程序并不影响当事人以及仲裁之外的任何第三方同时向加拿大专利局提出

^{②①} See 35 U. S. C. § 135(d) (2000).

^{②②} See 35 U. S. C. A. § 294(c) (2002).

^{②③} See [2003] 1 S. C. R. 178.

^{②④} *Desputeaux v. éditions Chouette (1987) Inc.*, [2001] R. J. Q. 945.

^{②⑤} *Desputeaux*, [2003] 1 S. C. R. 178.

^{②⑥} *Desputeaux*, [2003] 1 S. C. R. 178.

^{②⑦} See UNCITRAL Model Law, at 19(1). 在加拿大的法律中,对于专利侵权和有效性的纠纷并没有特别规定。

异议申请。申请人须向专利委员会提交能够证明所涉专利缺乏专利性(patentability)的证据,并解释该证据与专利人申请专利时所提专利要求的相关性。^{②③}但是基于保密性的原则,异议申请人不得使用其在仲裁程序中获得的证据,即使该证据具有决定性的作用。

(三)法国

在法国,仲裁庭无权就专利有效性作出仲裁。对于境外仲裁庭作出的任何有关专利有效性的裁决,当事人亦不能在法国请求法院执行。然而,法国的仲裁庭却有权处理有关专利侵权的争议。但是事实上,因为在侵权纠纷的仲裁中被申请人往往会以专利无效而提出抗辩,所以法国国内通过仲裁处理专利侵权的案例十分罕见。

法国的相关法律规定,地区法院和其上诉法院对专利争议享有专属管辖权。^{②④}如果不涉及公共政策,当事人可以将争议提交仲裁。但是专利权的效力来自于专利行政机构的授权,与公共政策有关,因此有关专利有效性的争议不能提交仲裁庭解决。当事人如果依据《纽约公约》请求法院执行外国仲裁庭有关专利有效性的裁决,法国有权依据该公约的公共政策抗辩条款拒绝执行。^{②⑤}但如果仲裁不涉及上述专利有效性的争议,仲裁裁决可经当事人申请由法院强制执行。例如,巴黎上诉法院就曾于2001年判决关于专利所有权的争议可以提交仲裁。^{②⑥}

(四)德国

与法国的坚定立场不同,德国的法院虽然一直以来并不承认专利的有效性争议可以由仲裁来解决,但是该国学术界在这一问题上存在十分激烈的争论。这场争论也使得通过仲裁程序解决专利有效性的纠纷逐渐变得可能,前提是仲裁效力只对当事人有效。^{②⑦}

德国将专利侵权的争议视做私权纠纷,而将专利有效性的争议划入与公权有关的法律领域。这样的二分法来自于德国法院对专利案件管辖权的划分。在德国,专利侵权和其他财产权纠纷案件由普通的民事一审法院受理。有关专利有效性的争议由联邦专利局下属的特别委员会和联邦专利法院审理。^{②⑧}德国的专利法院地位十分特殊,它审理的案件虽然包括批准专利申请等行政行为,但却依然被认为是民事法院,因为其上诉审归属于德国最高法院的民事审判庭,而并非行政庭。^{②⑨}正是因为专利法院的双重属性,专利有效性的争议问题也同时具备了公权和私权的性质。

1988年修改的《德国民事诉讼法》规定,商事纠纷和私有财产争议可以提交仲裁解决。^{②⑩}至此,专利侵权争议中有关私有财产的部分可以交付仲裁,但对专利有效性可否仲裁并没有进一步

^{②③} See Patent Act, R. S. C., ch. p. 4, § 34.1 (1985).

^{②④} See Intellectual Property Code, art. L615-17 (Fr.).

^{②⑤} 《纽约公约》第5条第2款规定:“裁决执行国法院还可依职权主动审查:(1)争议事项是否依该国法律为可仲裁事项;(2)承认和执行该裁决是否将违背该国公共政策。如经审查,不符合可仲裁性和公共政策的要求,则可拒绝承认和执行。”

^{②⑥} See Cour d'appel [CA] [regional court of appeal] Paris, 1^e ch., Oct. 31, 2001, Propriété industrielle Nov. 2002, 20, comment. J. Raynard.

^{②⑦} See Joachim Münch, ZPO: 10. Kapitel, in 3 Münchener Kommentar Zur Zivilprozessordnung § 1030 n. 18, at 1054 (2d ed. 2001); 参见 M. A. Smith etc., Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide, Harvard Journal of Law and Technology, Spring (2006)。

^{②⑧} 参见《德国专利法》第65条(1):“设置专利法院为独立自主的联邦法院,以裁判不服专利局审查处或专利科之审定,以及宣告专利无效之诉与强制特许程序。”

^{②⑨} 参见《德国专利法》第100、110、122条,此处内容略。

^{②⑩} 参见《德国民事诉讼法》第1030条(1)。

的规定。修改后的《德国民事诉讼法》第 1030 条被视为规范德国法“客观可仲裁性”的基本条款。然而事实上,正是该条款引起了德国国内对于专利有效性能否仲裁的激烈讨论。该条规定:“任何与私有财产相关的民商事纠纷都可以协议仲裁。如果仲裁协议包括与私有财产争议无关事项的条款,该条款是否有效以及哪些内容有效取决于各方当事人对于该问题所涉的权利享有多大的处分权。”^③

因此德国有学者指出,基于第 1030 条的本意,对于专利有效性可否仲裁的问题不应是简单的肯定或否定,而应该取决于当事人在解决该问题时享有多大程度的意思自治权。^④换言之,该争议事项所包含的可以由当事人协商解决的内容即是仲裁所能管辖的范围。在普通的民事案件中,当事人意思自治的界限在于,争议当事人合意的结果不能影响争议之外第三人的权利和义务。德国法之所以禁止当事人就专利有效性达成仲裁协议,是因为专利有效或无效会对第三人直接产生影响。但如果仲裁协议中明确约定通过仲裁确定的专利有效性仅对当事人有效,那么这样的担心就显得多余。应该说,这种观点已逐渐成为德国法学界的主流。

(五)印度

印度法对于专利纠纷的可仲裁性问题并没有十分清晰的阐述。《印度专利法》仅在第 103 条规定了法院可以授权仲裁庭解决专利纠纷(包括专利有效性的争议),然而这一条仅在政府使用专利并发生争议的情况下才生效。^⑤至于有关专利有效性和专利侵权的可仲裁性,印度的《专利法》和《仲裁与调解法》(Arbitration and Conciliation Act)都没有提及。

印度国内学者对于专利的可仲裁性问题所持观点有较大分歧。一部分人认为不管是专利侵权还是专利有效性,都不可仲裁。原因在于法院对专利案件具有专属管辖权。另一部分人认为如果仲裁裁决是“撤销”(revoke)专利,当事人不可以请求法院强制执行,^⑥但对于专利侵权纠纷的仲裁结果,法院是应该执行的,因为该裁决结果仅对当事人双方产生约束力。还有部分人认为,专利的有效性是可以仲裁的,但仲裁裁决的效力应该限定在仲裁协议的当事人之间。其参考依据是,印度曾经发生过对专利许可合同的纠纷仲裁,并且有关该纠纷的裁决可以申请印度法院强制执行。^⑦

这里有必要强调上文第一类学者所提的“撤销”和本文所涉的“无效”的不同之处:二者都包括专利不再有效甚至自始无效的含义,但区别在于“无效”的结果对公众是否有影响——撤销之后,专利即对所有入失效,而“无效”可能仅就当事人双方而言。虽然印度的成文法并没有直接明文禁止以仲裁的方式“撤销”专利,但印度的一些涉及法定权利的判例法规定如果某事项涉及法定权利,且由特别法院专属管辖,则因该事项而产生的纠纷不能交付仲裁。例如,印度最高法院

^③ 条文翻译参见侯宁:“论国际商事仲裁中强行法对意思自治的影响”,载《中国对外贸易商务月刊》2002 年第 12 期,第 74 页。

^④ See M. A. Smith etc., Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide, Harvard Journal of Law and Technology, Spring (2006).

^⑤ Indian Patents Act § 103(5), amended by The Patents (Amendment) Act, 1999, 2002, 2005. The amended Indians Patent Act is available at <http://indiacode.nic.in/> (last visited at Aug. 2, 2007).

^⑥ 因为外国仲裁裁决已经作出,在这里可仲裁性(arbitrability)问题即转化为可执行(enforceability)的问题,二者在本文属于同一问题的两种表述。——笔者注

^⑦ See M. A. Smith etc., Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide, Harvard Journal of Law and Technology, Spring (2006).

曾判决指出,仲裁庭无权裁决企业破产,该权力专属于法院。^{④①}而印度的《专利法》规定,撤销专利的专属管辖权属于知识产权上诉委员会。^{④②}如果在专利侵权诉讼中被告提起撤销的反诉,则该案件由高等法院专门管辖。^{④③}根据以上关于破产仲裁性的判例,规定专门管辖权的法定权利不可仲裁,因此涉及“撤销”的专利纠纷是不可仲裁的。

和“撤销”不同,关于专利有效性的仲裁性问题,印度的成文法和判例都没有明确规定。印度专利法修改委员会曾在1950年《专利法》修改建议稿中指出,不同的基层法院在判定专利无效时可能会发生冲突,因为专利权人很可能同时在数个法院向不同被告提起专利侵权之诉,如果每个被告都提出专利无效的反诉,那么可能会产生有些法院认定有效,而有些法院认定无效的局面。为了避免这个问题,委员会建议地区法院关于专利有效性的判决仅在争议当事人之间生效。^{④④}虽然该建议稿并未写入修改后的专利法,但内容依然受到印度法律界的认可。现实是,印度法院不允许通过仲裁的程序撤销专利;^{④⑤}但对于裁决专利无效的仲裁结果,如果仅对仲裁协议的当事人有约束力的话,则可能会认可——当然,也可能被否决,前提是法院认为该仲裁可能会违反印度的公共政策。事实上,专利有效性的可仲裁性问题在印度仍属于法院自由裁量的范围。

(六)日本

理论上而言,日本的专利侵权纠纷可以经当事人事后协议提交仲裁。^{④⑥}涉及专利有效性的事项亦可以仲裁,但裁决效力通常限于仲裁当事人之间。《日本专利法》的内容主要关于专利的申请程序和可专利性,并没有对专利仲裁作出具体规定。《日本仲裁法》也仅在原则上规定了仲裁事项必须属于当事人意思自治的范围之内。^{④⑦}除此之外,在适用仲裁程序处理专利侵权和专利有效性的问题上,日本法并没有明显的禁止性条款。

然而,根据日本的相关法律,有权力决定专利是否有效的行政机关是日本专利局。专利撤销程序的第一步必须是向专利局提出申请,并由专利局重审其授予权利人的专利。当事人不得直接向法院提出无效之诉,法院对于专利局的决定只有权撤销并发回重审,而无权对专利是否有效作出直接的判决。^{④⑧}鉴于日本专利局在决定专利有效性上享有高度自治权,专利有效性的可仲裁性可能会受到行政权力的干预。

四、分析——专利有效性仲裁与公共政策的矛盾

从各国的立法和实践来看,大多数国家都趋向于逐步接受当事人之间专利有效性的可仲裁性,但由于对“公共政策”的不同态度,各国对其承认的程度不尽相同。究其原因,主要是科学技术的进步和全球经济贸易的发展,涉及专利侵权和专利有效性问题的经济贸易纠纷迅速增加。例如,美国是全球拥有专利发明最多的国家,因此该国境内的专利纠纷也一直居于各国之首。大

^{④①} See *Haryana Telecom Ltd. v. Sterlite Indus. (India) Ltd.*, A. I. R. 1999 S. C. 2354, 2355.

^{④②} See *Indian Patents Act*, § 116; *The Trade Marks Act* § 83, 1999, No. 47, C. I. S., 2000.

^{④③} See *Indian Patents Act*, § 104.

^{④④} See N. Rajagopala Ayyangar, *Report on the Revision of the Patents Law* (1959).

^{④⑤} Cf. *Nath v. Nath*, A. I. R. 1928 Cal. 275, 276.

^{④⑥} 这里要指出的是,日本国内解决纠纷的主要方式并非仲裁,而是所谓的“圆桌调解”:原告与被告在法官的主持下达成调解协议,该协议具有法律约束力。类似于我国人民法院的审判调解程序。——笔者注

^{④⑦} 参见《日本仲裁法》第13条(1)。

^{④⑧} 参见《日本专利法》第178—184条。

量的专利纠纷案件使得美国各级法院不堪重负,从而直接推动美国国会于1982年修改专利法,规定包括专利侵权和有效性的专利纠纷都可以经当事人约定提交仲裁解决。当时的美国总统罗纳德·里根在签署公布新《专利法》时,就曾说明之所以增加仲裁条款,是为了降低“专利诉讼所带来的巨大社会成本”。^④

但是,专利权的纠纷并非仅涉及私权问题。专利权是一种法定的垄断权,专利权人在特定期限内对享有专利的技术拥有排他性的使用权利。因此,涉及专利权尤其是专利有效性的争议在各国都是被认为是与“公共政策”有关。长期以来,公共政策成为否定专利权有效性的可仲裁性的主要障碍。

事实上,国际商会国际仲裁院在1989年所作的第6097号仲裁裁决中认定专利有效性争议具有可仲裁性为专利有效性的仲裁提供了一条避开违反公共政策的道路。在该案中,被申请人抗辩,仲裁庭无权就德国授予的专利权的有效性作出裁决,因为德国联邦专利法院对专利权的有效性争议拥有独占管辖权。而仲裁庭驳回了此项抗辩。仲裁庭认为:“一个确信无疑的问题是,双方当事人已经明确授予仲裁庭就被申请人对申请人的专利有效性的异议作出裁定的权力。”仲裁庭还认定,仲裁庭的上述权力并不影响当事人根据主权国家的法律在德国登记的专利权的正式效力,对任何第三方没有任何影响。根据德国法,只有涉及专利权的正式效力问题才是专门法院的管辖范围,因此,当事人可以通过仲裁解决由于转让其专利项下的法定权利的合同而产生的争议,他们也可将此项合同上的权力授予仲裁庭。^⑤ 同样,美国在1982年修改《专利法》时也考虑到了公共政策问题,规定仲裁裁决对当事人各方均有约束力,但对其他人没有法律上的效力。^⑥ 从上文可知,德国、日本、印度等专利大国的主流观点也认为,如果仲裁裁决仅在各方当事人之间生效,则专利有效性是可以交付仲裁的。

五、结论——对我国专利仲裁的启示

我国现行仲裁法第2条和第3条规定了仲裁程序的适用范围,依据第2条规定“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁”,第3条规定了仲裁的排除范围“婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷”、“依法应当由行政机关处理的行政纠纷”。专利法第57条对纠纷解决方式规定为协商、调解或判决。从以上规定我们可以看出,我国对专利侵权纠纷涉及的效力纠纷是否具有可仲裁性既没有明确肯定,也没明确否定。

但是,从中国国际经济贸易仲裁委员会受理的多起有关专利纠纷的案件来看,有关专利有效性等涉及知识产权有效性的争议是不能通过仲裁来解决的。^⑦ 而从目前的仲裁实践来看,专利有效性的异议通常都是被申请人的基本抗辩理由。如果完全否定专利有效性的可仲裁性,必然会导致仲裁程序在解决专利纠纷问题上的缺位。大量的专利仲裁案件必须要等到司法机关或者专利局对专利有效性作出判决或认定后才能够进行,这违背了当事人适用仲裁程序高效率解决专

^④ Ronald Reagan, Statement on Signing the Patent and Trademark Office Appropriations Bill 18 Weekly Comp. Pres. Doc. No. 1089 (August 28, 1982).

^⑤ 赵秀文:《国际商事仲裁及其适用法律研究》,北京大学出版社2002年版,第82页;王莹:“试论知识产权有效性争议的可仲裁性”,载《电子知识产权》2003年第3期,第58页。

^⑥ See 35 U.S.C. § 294(a) (2000).

^⑦ 王莹:“试论知识产权有效性争议的可仲裁性”,载《电子知识产权》2003年第3期,第58页。

利纠纷的初衷,不利于私权的意思自治。可以预见的是,随着我国创新性战略的提出和对知识产权保护力度的加大,仲裁制度在处理专利纠纷上的缺位必然会增大司法资源的负重。

因此,笔者认为,在因专利侵权纠纷引发的有效性争议的情况下,只要当事人之间有仲裁协议,就应当承认其可仲裁性;对于仲裁裁决的效力,应只对当事人双方产生拘束力。这是各国专利纠纷仲裁制度发展的必然趋势,也是我国尽快与国际商事仲裁制度接轨的必经之路。

Abstract: Among all dispute resolution processes alternative to litigation, arbitration has its own superiorities that can not be substituted. In the context of increasing caseload concerning patent disputes at the worldwide level, the issue of patent validity has been in hot research in almost all nations. Through reviewing relevant regulations and opinions, here arises a tendency of arbitrating patent validity. As however might violate public policy, the arbitration of the patent validity may be put under some restriction i. e. the resolution effect only binding involved parties.

Key Words: Patent Dispute Patent Validity Arbitrability Public Policy

(责任编辑 侯 芳)