

大成涉外争议解决法律资讯

Dacheng Newsletter of Cross-border Dispute Resolution



2015年7月 JULY 2015

主编：谭家才 本期责编：李新立

编委（按姓氏拼音排序）：刘蓉蓉 刘逸星 李新立 潘激鸿 周姣璐 王峰 韦龙艳

目录

资讯News

一、《最高人民法院关于对上海市高级人民法院等就涉及中国国际经济贸易仲裁委员会及其原分会等仲裁机构所作仲裁裁决司法审查案件请示问题的批复》

Reply of the Supreme People's Court on the Request of the Shanghai High People's for Instructions on the Cases Involving the Judicial Review of Arbitration Awards Made by the CIETAC and its Former Sub-commissions

二、《最高人民法院关于认可和执行台湾地区仲裁裁决的规定》

Provisions of the Supreme People's Court on the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in Taiwan

三、《最高人民法院关于认可和执行台湾地区法院民事判决的规定》

Provisions of the Supreme People's Court on the Recognition and Enforcement of the Civil Judgments of the Courts in Taiwan

四、厦门国际商事仲裁院和国际商事调解中心成立

Xiamen International Commercial Arbitration Court & International Commercial Conciliation Center Set Up

五、波兰弗里古波尔股份有限公司申请承认和执行波兰共和国法院判决案

Polish FreeGuPohl Co. Ltd. Apply For Recognition and Enforcement of the Judgment of a Polish court

律师视点Lawyer's Viewpoints

六、合同适用法律可否作为仲裁条款的适用法律

——从最高院公布仲裁协议效力纠纷典型案例看相关司法实践

Can Governing Law of A Contract be Applied to Its Arbitration Clause

——See Judicial Practice through the Typical Cases Concerning the Validity of Arbitration Clauses Published by the Supreme People's Court

七、国际专利许可合同中不质疑条款的规制与起草

Regulations and Drafting of a No-challenge Clause in an International Patent Licensing Contract

大成（上海）涉外争议解决律师团队介绍

Brief Introduction of Dacheng (Shanghai) Cross-border Dispute Resolution Team

【新法资讯】

一、《最高人民法院关于对上海市高级人民法院等就涉及中国国际经济贸易仲裁委员会及其原分会等仲裁机构所作仲裁裁决司法审查案件请示问题的批复》

Reply of the Supreme People's Court on the Request of the Shanghai High People's for Instructions on the Cases Involving the Judicial Review of Arbitration Awards Made by the CIETAC and its Former Sub-commissions

【编者按】本批复的出台意味着最高司法机关对持续三年之久的“贸仲分会”之争给出了解决方案，对于受困扰的当事人和律师来说无疑是重大好消息。

发文字号：法释[2015]15号

发布日期：2015年07月15日

实施日期：2015年07月17日

上海市高级人民法院、江苏省高级人民法院、广东省高级人民法院：

因中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称中国贸仲)于2012年5月1日施行修订后的仲裁规则以及原中国国际经济贸易仲裁

委员会华南分会(现已更名为华南国际经济贸易仲裁委员会,同时使用深圳国际仲裁院的名称,以下简称华南贸仲)、原中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会(现已更名为上海国际经济贸易仲裁委员会,同时使用上海国际仲裁中心的名称,以下简称上海贸仲)变更名称并施行新的仲裁规则,致使部分当事人对相关仲裁协议的效力以及上述各仲裁机构受理仲裁案件的权限、仲裁的管辖、仲裁的执行等问题产生争议,向人民法院请求确认仲裁协议效力、申请撤销或者不予执行相关仲裁裁决,引发诸多仲裁司法审查案件。上海市高级人民法院、江苏省高级人民法院、广东省高级人民法院就有关问题向我院请示。

为依法保护仲裁当事人合法权益,充分尊重当事人意思自治,考虑中国贸仲和华南贸仲、上海贸仲的历史关系,从支持和维护仲裁事业健康发展,促进建立多元纠纷解决机制出发,经研究,对有关问题答复如下:

一、当事人在华南贸仲更名为华南国际经济贸易仲裁委员会、上海贸仲更名为上海国际经济贸易仲裁委员会之前签订仲裁协议约定将争议提交“中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会”或者“中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会”仲裁的,华南贸仲或者上海贸仲对案件享有管辖权。当事人以华南贸仲或者上海贸仲

无权仲裁为由请求人民法院确认仲裁协议无效、申请撤销或者不予执行仲裁裁决的，人民法院不予支持。

当事人在华南贸仲更名为华南国际经济贸易仲裁委员会、上海贸仲更名为上海国际经济贸易仲裁委员会之后（含更名之日）本批复施行之前签订仲裁协议约定将争议提交“中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会”或者“中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会”仲裁的，中国贸仲对案件享有管辖权。但申请人向华南贸仲或者上海贸仲申请仲裁，被申请人对华南贸仲或者上海贸仲的管辖权没有提出异议的，当事人在仲裁裁决作出后以华南贸仲或者上海贸仲无权仲裁为由申请撤销或者不予执行仲裁裁决的，人民法院不予支持。

当事人在本批复施行之后（含施行起始之日）签订仲裁协议约定将争议提交“中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会”或者“中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会”仲裁的，中国贸仲对案件享有管辖权。

二、仲裁案件的申请人向仲裁机构申请仲裁的同时请求仲裁机构对案件的管辖权作出决定，仲裁机构作出确认仲裁协议有效、其对案件享有管辖权的决定后，被申请人在仲裁庭首次开庭前向人民法院提起申请确认仲裁协议效力之诉的，人民法院应予受理并作出裁定。申请人或者仲裁机构根据《最高人民法院关于确认仲裁协议效力几个问题的批复》（法释〔1998〕27号）第三条或者《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》（法释〔2006〕7号）第十三条第二款的规定主张人民法院对被申请人的起诉应当不予受理的，人民法院不予支持。

三、本批复施行之前，中国贸仲或者华南贸仲、上海贸仲已经受理的根据本批复第一条规定不应由其受理的案件，当事人在

仲裁裁决作出后以仲裁机构无权仲裁为由申请撤销或者不予执行仲裁裁决的，人民法院不予支持。

四、本批复施行之前，中国贸仲或者华南贸仲、上海贸仲受理了同一仲裁案件，当事人在仲裁庭首次开庭前向人民法院申请确认仲裁协议效力的，人民法院应当根据本批复第一条的规定进行审理并作出裁定。

本批复施行之前，中国贸仲或者华南贸仲、上海贸仲受理了同一仲裁案件，当事人并未在仲裁庭首次开庭前向人民法院申请确认仲裁协议效力的，先受理的仲裁机构对案件享有管辖权。

此复。

源自：<http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-15003.html>

二、《最高人民法院关于认可和执行台湾地区仲裁裁决的规定》 Provisions of the Supreme People's Court on the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in Taiwan

发文字号：法释〔2015〕14号

发布日期：2015年06月29日

实施日期：2015年07月01日

2015年06月29日，最高人民法院发布了《最高人民法院关于认可和执行台湾地区仲裁裁决的规定》（下称《规定》），自2015年07月01日起施行。

《规定》共22条，其指出了本规定所称台湾地区仲裁裁决是指，有关常设仲裁机构及临时仲裁庭在台湾地区按照台湾地区仲裁规定就有关民商事争议作出的仲裁裁决，包括仲裁判断、仲裁和解和仲裁调解。扩大了申请认可和执行的台湾地区仲裁裁决的范围《规定》申请人申请认可台湾地区仲裁裁决，应当提交的文

件或者经证明无误的副本进行了列明，对申请书记明事项也予以了列举。

《规定》认可了台湾地区仲裁裁决的审查期限，第十三条规定了人民法院应当尽快审查认可台湾地区仲裁裁决的申请，决定予以认可的，应当在立案之日起两个月内作出裁定；决定不予认可或者驳回申请的，应当在作出决定前按有关规定自立案之日起两个月内上报最高人民法院。通过海峡两岸司法互助途径送达文书和调查取证的期间，不计入审查期限。

同时，明确了仲裁优先的原则和不予认可仲裁裁决的理由，增加了不予认可后的救济途径等等。

法条链接：

<http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-14840.html>

三、《最高人民法院关于认可和执行台湾地区法院民事判决的规定》

Provisions of the Supreme People's Court on the Recognition and Enforcement of the Civil Judgments of the Courts in Taiwan

发文字号：法释[2015]13号

发布日期：2015年06月29日

实施日期：2015年07月01日

2015年06月29日，最高人民法院发布了《最高人民法院关于认可和执行台湾地区法院民事判决的规定》（下称《规定》），自2015年07月01日起施行。

据最高人民法院港澳台司法事务办公室主任邵中林介绍，《规

定》具有如下特色：

1、扩大管辖的连接点。原司法解释规定只有申请人住所地、经常居住地或者被执行人的财产所在地才有管辖权，《规定》规定，申请人和被申请人的住所地或者经常居住地法院都有管辖权。

2、适度放宽案件受理条件。过去案件受理过程中除了要提供台湾方面的法律文书，还要有相关公证程序法院才会立案。《规定》规定，申请人只要出具台湾地区民事裁判的原件和有申请书，法院就应立案。

3、便利当事人。《规定》指出，如果台湾地区的当事人委托别人来代理参加申请认可和执行案件的诉讼程序，可在法官面前直接签授权委托书，或者当事人找大陆的公证机关公证这个授权文书是在大陆签署的，不需要再回台湾办理。

4、更加注重程序的正当性。《规定》指出，法院应当在收到申请书后七日内审查立案，并通知申请人和被申请人；对不符合规定者应当在七日内裁定不予受理，并说明不予受理的理由，申请人对裁定不服的，可提起上诉。

5、区分了裁定不予认可和裁定驳回申请两种审查结果。原司法解释只有裁定不予认可一种处理方式。《规定》指出，对于仅存在文书的真实性、有效性不能确认的情形，法院只能裁定驳回申请，申请人之后还可以补证材料，再次申请。

6、增加了救济途径。《规定》指出，当受理法院作出裁定后，任何一方当事人不服裁定均可向上一级法院申请一次复议。

7、明确申请认可和执行的期间。《规定》指出，申请人在台湾地区法院作出判决两年内，可以向大陆法院申请认可和执行。对于离婚、亲子关系的确认等涉及身份关系的判决，申请认可和执行不受期限限制。

8、扩展了认可和执行的范围。《规定》指出，台湾地区的所

有民事判决、裁定、调解书都可以认可和执行。另外，刑事附带民事诉讼中就民事部分作出的判决，特别是赔偿判决，也都可以认可。

法条链接：

<http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-14839.html>

四、厦门国际商事仲裁院和国际商事调解中心成立

Xiamen International Commercial Arbitration Court & International Commercial Conciliation Center Set Up

6月6日，厦门国际商事仲裁院、厦门国际商事调解中心设立。

据了解，厦门国际商事仲裁院、厦门国际商事调解中心共同运作，将是一个集仲裁、调解、专家评审、中立评估等方式为一体的多元化纠纷解决服务平台。一方面在自贸试验区引入国际商事仲裁的先进制度，独立、公正、高效地解决境内外商事争议；另一方面在机构建设中，直接吸纳境外人士担任专业指导委员会成员。

记者从厦门国际商事仲裁院专业指导委员会委员名单上看到，15名委员中有2名为台湾籍，1名为香港籍，而厦门国际商事调解中心专业指导委员会委员名单中亦有1名委员为台湾籍。

据介绍，这是仲裁院和调解中心专业指导委员会中首次出现台湾籍专家，并且占有较大比例。今后，仲裁院和调解中心将与台湾仲裁机构和商事调解机构共用仲裁员名册和调解员名册。未

来，厦门还将建设厦、台、港、澳四地的商事调解联盟。也就是说，若纠纷涉及台、港、澳，可调用台、港、澳资源推动商事调解。

另外，记者还从这两份名册中看到，各有一名委员为境外人士，分别是新加坡籍、新加坡其礼律师事务所律师法务总监、原新加坡国际仲裁中心秘书长洪仰东及英国籍、英国有效争议解决中心—亚太地区香港有效争议解决中心执行董事范维敦。（陈佩珊）

文章链接：

http://news.xmsme.gov.cn/2015/6/7/302_20156791314886.htm

五、波兰弗里古波尔股份有限公司申请承认和执行波兰共和国法院判决案

Polish FreeGuPohl Co. Ltd. Apply For Recognition and Enforcement of the Judgment of a Polish court

1、基本案情

宁波甬昌公司因与弗里古波尔公司发生买卖合同纠纷，先后于2004年和2006年在波兰绿山城地区法院和奥波莱地区法院提起诉讼，诉请弗里古波尔公司支付65454美元及相关利息。波兰上述法院均判决驳回宁波甬昌公司的诉请，但波兰弗罗茨瓦夫上诉法院改判宁波甬昌公司胜诉。其后，波兰最高法院裁定撤销波兰弗罗茨瓦夫上诉法院判决，将本案发回重审。2009年4月8日，波兰弗罗茨瓦夫上诉法院作出判决，驳回宁波甬昌公司请求，并判令其退还弗里古波尔公司根据弗罗茨瓦夫上诉法院判决已经向其支付的54521美元及相关诉讼费用。波兰弗罗茨瓦夫上诉法院作出的该终局判决于2009年5月12日生效。2011年4月8日，

弗里古波尔公司向宁波中院寄送申请承认与执行波兰法院判决的相关材料。2013年2月5日，弗里古波尔公司又补充提交了相关材料，该案正式立案。宁波甬昌公司提出异议，认为判决的申请强制执行期限已过，且代理其参加波兰相关诉讼的律师并未获得授权。

2、 裁判结果

宁波市中级人民法院审理认为，我国和波兰共和国缔结了《关于民事和刑事司法协助的协定》，故应当根据我国民事诉讼法及该协定的有关规定审查是否应予承认判决。根据当时我国法律有关申请执行期限及诉讼时效中止、中断的规定，弗里古波尔公司的申请未过法定期限。而且，宁波甬昌公司在波兰诉讼期间均以授权书委托同一律师参与诉讼，该授权书对律师作出了概括授权，宁波甬昌公司亦领受了弗里古波尔公司支付的54521美元和相关

诉讼费用，故律师代理行为应为有效。该院于2014年3月12日作出终审裁定，承认波兰弗罗茨瓦夫上诉法院于2009年4月8日作出的I ACa 231/9号民事判决。

三、典型意义

我国目前已和三十多个国家缔结了含民商事司法协助内容的双边协定，其中部分协定包含了相互承认和执行民商事判决的内容。该案体现了我国法院切实履行司法协助协定，依法承认和执行外国法院民商事判决，平等保护中外当事人合法权益的立场。

文章链接：

<http://www.chinacourt.org/article/detail/2015/07/id/1662483.shtml>

【律师视点】

合同适用法律可否作为仲裁条款的适用法律

——从最高院公布仲裁协议效力纠纷典型案例看相关司法实践
Can Governing law of a Contract be Applied to Its Arbitration Clause
——See Judicial Practice through the Typical Cases Concerning the
Validity of Arbitration Clauses Published by the Supreme People's
Court

文/周姣璐

案例简介:

浙江逸盛石化有限公司（下称“逸盛公司”）与卢森堡英威达技术有限公司（下称“英威达公司”）签署《技术许可协议》，该协议中约定，

（1）“11.1 因履行本协议或与本协议有关的所有争议、纠纷或诉求（包括但不限于本协议的违反、终止或无效）应当由双方通过友好协商解决。如果通过协商无法达成一致的，有关争议、纠纷或诉求应当提交仲裁解决；”

（2）“11.2 仲裁应在中国北京中国国际经济贸易仲裁中心（CIETAC）进行，并适用现行有效的联合国国际贸易法委员会仲裁规则。每一方有权指定一名仲裁员，第三名仲裁员将由 CIETAC

根据本协议签署之日有效的 CIETAC 仲裁程序指定，并且不能是任何一方的成立地或注册地国家的国民；”

（3）“11.3 本协议适用中国香港法律，仲裁语言为英文。”

后协议双方在履行过程中产生纠纷，英威达公司向 CIETAC 对逸盛公司提起仲裁。逸盛公司向宁波市中级人民法院提出申请，确认上述协议中约定的仲裁条款无效。宁波法院在裁定中认为，当事人在协议中未明确约定认定仲裁条款效力的准据法，但当事人在诉讼中均选择适用中华人民共和国法律作为审查该仲裁条款效力的准据法，根据涉外民事法律关系适用法第十八条规定，法院准许。最终，法院根据中国法律（而非中国香港法律）相关规定对仲裁协议效力做出认定。

（该案件为最高院发布的人民法院为“一带一路”建设提供司法服务和保障的八个典型案例之一。）

一、当事人约定的合同适用法律可否作为审查仲裁条款效力的准据法

理论界对此一直有争论，支持的观点认为，合同当事人已在合同中对法律适用做出选择，合同中的仲裁条款作为合同内容的一部分，应同样适用主合同约定的法律。反对的观点认为，只要当事人没有在合同中明确约定解释仲裁条款所适用的法律，则合

同约定法律不能直接作为认定仲裁条款效力适用的准据法。

当事人对仲裁条款效力产生争议时，因各国对仲裁条款适用法律的认定不同可能产生不同的法律适用后果。如在支持合同适用法律既仲裁条款适用法律的国家，对仲裁条款效力审查时将直接适用主合同约定法律。因当事人本身对其选择的主合同约定法律较为熟悉，则起草仲裁条款时必会对该国法律就仲裁条款的规定予以关注，则极少发生仲裁条款无效的情形。反之，如是在对上述观点反对的国家，在认定仲裁条款效力时，该国必然会先寻求当事人对仲裁条款所适用法律的一致意见，如当事人无法达成一致，则其将根据本国法律有关冲突规则确定仲裁条款应适用的法律。在这种情况下，仲裁条款适用法律往往与当事人约定的主合同适用法律不同。如当事人在起草仲裁条款当时未对仲裁条款之适用准据法内容进行调研，则极有可能发生因仲裁条款约定不符合准据法要求导致仲裁条款无效的情形。

二、中国相关司法实践

在本文逸盛公司与英威达公司合同纠纷案件中，双方在合同中约定“本协议适用中国香港法律”，但是未强调仲裁条款也适用中国香港法律。宁波法院籍此认为，当事人在合同中并没有特别约定认定仲裁条款效力的准据法，因此给予双方重新选择仲裁条款适用法律的机会。后因当事人一致选择适用中国法律，据此宁波法院根据中国法律做出相关裁定。

在《最高人民法院关于确认成都七彩服装有限责任公司与创始时装有限公司专营合同中仲裁条款效力一案的请示的复函》中，最高院提到“《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》（2006）第十六条规定，对涉外仲裁协议的效力审查，适用当事人约定的法律；当事人没有约定适用的法律但约

定了仲裁地的，适用仲裁地法律；没有约定适用的法律也没有约定仲裁地或者仲裁地约定不明的，适用法院地法律。该案当事人虽然未在合同中明确约定确认仲裁协议效力所应适用的准据法，但在发生争议后，双方当事人一致认为应适用澳门特别行政区法律作为仲裁协议的准据法，故应视为当事人就确认仲裁协议效力的准据法达成补充协议，本案应适用澳门特别行政区法律作为确认仲裁协议效力的准据法。”

从上述两个案例来看，一直以来中国法院在其司法实践中将主合同适用法律与仲裁条款适用法律做区分。如果合同当事人未特别说明主合同适用法律同样适用于仲裁条款，则中国法院将认定当事人没有就仲裁条款适用法律进行约定。当事人可以在庭审前/时就仲裁条款适用法律达成一致意见，如果达不成协议的，则适用仲裁机构所在地法律或仲裁地法律，如果没有约定仲裁地或者仲裁机构的，则适用法院地法，即中国法。

三、结论

随着跨境贸易逐日增多，越来越多的当事人在起草交易合同时选择商事仲裁作为争议解决方式。我们在实践中常常看到当事人约定主合同适用法律为A国法律，仲裁机构约定为B国仲裁机构（或约定临时仲裁庭的组成方式），仲裁地点约定在C国。因各国对仲裁条款适用法律的规定不同，我们建议当事人在审查仲裁条款时应当要求律师确认，仲裁条款的表述是否符合与合同相关的多个连接点国家法律有关仲裁条款效力的规定的要求。尤其是仲裁机构所在地或者仲裁地所在国法律的相关规定能否支持当事人的约定，能否达到以当事人约定方式解决争议的效果。为避免今后可能发生的意料之外的法律适用结果，当事人在合同中约定仲裁条款的同时最好能够一并约定仲裁条款适用法律，并在起草

仲裁条款时关注并满足该国法律对仲裁条款有效性的要求。比如协议约定仲裁条款适用中国法律的，仲裁条款表述应当符合中国《仲裁法》第三章对仲裁协议的要求，如约定临时仲裁将被认定为仲裁协议无效。如约定仲裁条款适用他国（其他法域）法律的，其他国家（法域）的法律可能对仲裁条款中仲裁员的产生方式、仲裁地、仲裁规则等表述有具体要求，如未满足上述要求，当事人可能会面临仲裁条款被认定为无效的情况发生。

作者简介



周姣璐

北京大成（上海）律师事务所争议解决部律师。持有美国纽约州律师执照和中国律师执业证。华东政法大学法学学士，美国伊利诺伊州理工学院芝加哥肯特法学院法学硕士。2008年加入大成律师事务所。加入大成前，周律师在北京建元（上海）律师事务所工作。周律师曾于2011年作为访问律师在美国 Ulmer & Berne LLP 律师事务所工作。主要业务领域：企业兼并

收购，商事争议解决等。

联系方式：jiaolu.zhou@dachenglaw.com

国际专利许可合同中不质疑条款的规制与起草

Regulation and Drafting of a No-challenge Clause in an International Patent Licensing Contract

文/韦龙艳

不质疑条款(No-challenge Clause)是指在专利权许可协议中，禁止被许可人对许可的专利权等知识产权的有效性和可强制执行性提出异议的条款^[1]。不质疑条款(No-challenge Clause)在实践中亦称不争议条款(No-Contest Clauses)，专利技术许可中的不质疑条款是专利权人利用其市场优势或被许可人的两难境地，为保证其专利稳定、维持其市场利益而采取的一种举措^[2]。

不质疑条款作为知识产权许可协议的一部分，应受知识产权法的规制。知识产权是一种合法的垄断，权利人的独占地位得到法律的保障。然而，如果专利权人的独占程度超出了保护权利的必要性，具有“非法垄断技术、妨碍技术进步”的情形，则构成对知识产权的滥用，而受不正当竞争法的规制。所以，基于知识产权权利的属性及社会公共利益保护的要求，不质疑条款的效力评价，应以知识产权法和不正当竞争法的双重价值体系为标准。

一、我国法律对不质疑条款的规制

^[1] JAY DRATLER, JR. 知识产权许可（上）[M]，清华大学出版社，2003:48.

^[2] 吴广海，专利技术许可中不质疑条款的法律规制[J]，科技进步与对策，2011(5):28.

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(2005)(以下简称“解释”)第10条第(六)款规定,在技术许可或转让过程中,“禁止技术接受方对合同标的的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件”属于合同法第三百二十九条所称的“非法垄断技术、妨碍技术进步”的情形。知识产权的有效性是知识产权许可的前提,《解释》明文禁止“非法垄断技术、妨碍技术进步”的不质疑条款。国家工商总局2015年4月7日发布的第74号规定《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》(以下简称“规定”)继承了《解释》对不质疑条款的否定态度。《规定》第十条规定,“具有市场支配地位的经营 者没有正当理由,不得在行使知识产权的过程中,实施下列附加不合理限制条件的行为,排除、限制竞争:……(二)禁止交易相对人对其知识产权的有效性提出质疑;……”。并且,《规定》第十二条第三款完善了不质疑条款的规制体系,明确规定了专利联营情形下不质疑条款的效力:“具有市场支配地位的专利联营管理组织没有正当理由,不得利用专利联营实施下列滥用市场支配地位的行为,排除、限制竞争:……(四)禁止被许可人质疑联营专利的有效性;……”。

二、各国对不质疑条款的法律规制

美国联邦司法判例。迄今为止,美国法律未对专利技术许可中的不质疑条款作出明确规定,对不质疑条款的态度及法律规制情况主要通过相关判例体现。在 Lear 诉 Adkins 案之前,美国法院就不质疑条款秉承禁止反悔的原则,即若被许可人通过许可合同接受许可并继续使用被许可的专利技术,则法律禁止被许可人

在许可费诉讼中就专利的有效性提出质疑^[3]。根据该原则,即使合同双方未在合同中约定不质疑条款,被许可人亦禁止对合同中专利的效力提出质疑^[4]。美国联邦最高法院在1969年 Lear 诉 Adkins 一案中,推翻了适用于被许可人的禁止反悔原则,强调思想的充分自由竞争更有利于重大公共利益。因联邦专利政策权威高于州合同法的基础原则,美国各州法院自 Lear 诉 Adkins 案之后普遍认为许可合同中的不质疑条款应当被认定为无效,且被许可人仅能停止支付许可费之后在许可合同违约诉讼中对专利的效力提出质疑^[5]。美国联邦最高法院在2007年 MedImmune 诉 Genentech 一案中再次完善了不质疑条款的法律规制,认为专利权被许可人在不终止许可合同继续支付许可费的情况下,也可提起专利无效诉讼^[6]。但是由于 MedImmune 诉 Genentech 一案中并未涉及不质疑条款,所以最高法院未在本案对不质疑条款的效力进行评价。2012年7月10日,第二巡回法院就 Rates Technology v. Speakeasy 一案公布了法院判决,认为根据 Lear 案判决产生的公共政策原因,专利许可协议中的不质疑条款是无效的^[7]。虽然该判决仅适用于认定诉前和解协议中的不质疑条款,但是 MedImmune 案的判决对不质疑条款掩盖的无效专利可能阻碍竞争、损害创新的观点进行了明确的重申,所以美国知识产权学者认为 MedImmune 案标志着将来许可协议中禁止就专利效力提出异

^[3] 67 Cal. 2d 882, 891, 435 P.2d321, 325 – 326 (1967)

^[4] Automatic Radio MFG Co. Inc. v. Hazeltine Research, Inc., 339 U.S.827 (1950).

^[5] US Supreme Court Lear v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969)

^[6] MedImmune Inc. v. Genentech Inc. 549 U.S.118(2007)

^[7] Rates Tech Inc. v. Speakeasy Inc , 685 F.3d 163 (2d Cir.2012)

议的不质疑条款极有可能被判定无效。但是，目前在笔者经手的诸多适用美国法的专利许可协议中，不质疑条款（No-Challenge Clause）仍是普遍存在的。

欧盟 TTBER 条例。 欧盟委员会之前认为不质疑条款因违反《建立欧洲共同体条约》（即《罗马条约》）第 81 条第（1）款而应认定无效^[8]，该观点在 *Windsurfing* 一案的判决中得到确认，其论据是不质疑条款不属于知识产权法保护的特定内容^[9]。欧盟 2004 年颁布了《关于技术转让协议适用条约第 81 条第 3 款的 772/2004 号条例》（COMMISSION REGULATION (EC) No.772/2004 of 27 April 2004 on the Application of Article 81 (3) of the Treaty to Categories of Technology Transfer Agreements）（以下简称“TTBER”），完善了前述《建立欧洲共同体条约》。根据现行的 TTBER 的第 5(1) c)条，被许可人就工业产权作出的不质疑承诺不受豁免。

欧盟委员会认为如果被许可的技术具有重大价值，并且被禁止使用该技术或者只能通过支付许可费获得该技术会使企业在竞争中处于劣势地位，这种情况下第 81（3）条的前提条件将无法满足。所以，若不质疑条款不符合第 81(3)条所列举的豁免条件，则其依据第 81（1）条的规定将不质疑条款无法得到强制执行。欧盟委员会还认为被许可人通常最具有判断一项知识产权是否有效的优势，而清除无效的知识产权符合公共利益^[10]。由于共同体法律的绝对优先性，该原则现已成为所有欧盟成员国国内法的组

^[8] EU Commission 3 IIC 52 (1972) 371

^[9] 17 IIC 362 (1986) – *Windsurfing International*

^[10] Guideline 112.

成部分^[11]。

欧盟对就专有技术（Know-how）作出不质疑承诺则更倾向于较宽容的态度，并意欲允许并承认 Know-how 不质疑条款的效力。原因在于 Know-how 技术仅受商业秘密的法律保护，一旦披露即无法恢复其保密性^[12]。并且，被许可人承担对 Know-how 技术的不质疑义务将有利于促进新技术的传播，尤其将促使处于弱势地位的许可人向处于强势地位的被许可人颁发许可而无需担心处于强势地位被许可人获取并吸收了 Know-how 技术后再提起专利有效性的质疑。

对和解协议和非主张权利的协议而言，欧盟明确的观点是此类协议的不质疑条款普遍不适用第 81（1）条，即承认此类协议不质疑条款的效力。在 *Bayer* 案中，欧盟表示若以下条件得到满足则其将倾向于承认不质疑条款的效力：（i）如果不质疑条款属于法庭和解协议的合同条款；（ii）协议未包含其他限制条款；（iii）不质疑条款仅涉及所许可的技术；（iv）所许可的技术极可能有效^[13]。

TRIPS 协议。“TRIPS”协议是《与贸易有关的知识产权协议》（AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS）的简称，是知识产权保护的国际标准。TRIPS 协议仅于第 40 条第 2 款中有涉及不质疑条款的笼统规定：“本协议的规定，不应阻止成员在其国内立法中具体

^[11] German Law Benkard / Ullmann, 15PatG,note 143

^[12] Guideline 112

^[13] ECJ 21 IIC 212(1990) – *Bayer AG*

说明在特定场合可能构成对知识产权的滥用，从而在有关市场对竞争有消极影响的许可证贸易活动或条件。如上文所规定，成员可在与本协议的其他规定一致的前提下，顾及该成员的有关法律及条例，采取适当措施防止或控制这类活动。这类活动包括诸如独占性返授条件、禁止对有关知识产权的有效性提出异议的条件、或强迫性的一揽子许可证。”TRIPS 协议主要是授权其成员可根据本国家和地区的实际，规定在特定情况下构成对知识产权的滥用、对竞争有不利影响的作法或条件，其中，对不质疑条款进行评判即是被授权的内容之一。TRIPS 协议中“特定情况”的表述表明，TRIPS 对知识产权的滥用、对竞争有不利影响情形的判定适用的是合理原则，不质疑条款是否有效需根据具体情况分析^[14]。

三、不质疑条款在国际专利许可合同中普遍适用

在世界经济以知识作为发展动力的今天，我国缺少如美国、日本、西欧等核心技术创新国的自主创新能力、是国际上主要的技术引进国之一。从我国的市场机构和技术水平看，分散、不规范的状态仍然是一痼疾，而实力强大、拥有技术竞争优势的往往是国外的跨国公司，为了能顺利且经济地引进新技术，在国际专利许可实践中我国处于谈判弱势地位的被许可方往往自愿接受不质疑条款的限制，对不争议条款作出妥协^[15]。并且，目前我国知识产权政策的着眼点仍然是促进新技术的传播和使用，对不质疑条款的反垄断法审查态度并不那么强硬和严格。当前自由公平竞争、防止垄断的法制目标输给了权利人的许可信心、促进了新技

^[14] Willian C. Holmes, *Intellectual Property and Antitrust Law*, PP5-76, 王先林译

^[15] 宁立志、李文谦，不争议条款的反垄断法分析[J]，法学研究，2007(6):65

术的传播使用。

国际专利许可合同大部分条款的解释，依据国际惯例应受专利注册地法律管辖，尤其是对条款效力的解释。并且，许可专利权利的创建、存续状态、保护期限、转让及许可规则等知识产权保护相关条款，合同双方无权通过合同协议选择适用注册地以外的法律。基于上述原因，实务中多数国际专利许可合同的知识产权保护相关条款受诸如美国、日本、西欧等技术注册地的法律管辖，而美国联邦判例、欧洲 TTBER 条例及 TRIPS 协议等对不质疑条款的效力均尚未形成统一的评判标准或规则，须依据个案酌情判定，所以专利所有人（许可人）为追求知识产权权益保护的最大化，在国际专利许可实践中仍普遍适用不质疑条款。

四、有效的不质疑条款的起草建议

不质疑条款在国际专利许可实务中普遍存在。我国法律法规对不质疑条款始终秉承否定的态度且已通过《规定》第十条及第十二条再次明确不合理限制、排除限制竞争的不质疑条款无效，但是对不质疑条款的效力认定尚未形成统一的国际评判标准或规则，美国相关联邦判例、欧盟 TTBER 条例及 TRIPS 协议等仅为不质疑条款的效力判定提供了原则性的指导标准。因国际专利许可合同的管辖法多为美国或欧盟等国家的法律，所以国际专利许可合同不质疑条款的起草应遵循美国判例法、欧盟 TTBER 条例及 TRIPS 协议等现行认同的原则及标准。鉴于此，笔者下文将就依国际惯例如何起草有效的国际专利许可合同不质疑条款提出些许经验及建议。

在实务中，经常遇到类似“During the time of this license agreement, licensee shall not challenge the validity of the licensed

Intellectual Property or file an action for this purpose or support third parties in such a challenge”的不质疑条款。虽然各国对专利等知识产权的态度不同，不质疑承诺滥用知识产权的认定亦需根据具体情况个案认定，但是根据当前美国判例法、欧盟 TTBER 条例及 TRIPS 协议等确认的原则及标准，此起草方式在国际技术许可中存在被认定无效的风险。

鉴于 Know-how 技术保密的商业秘密特征，实务中普遍允许涉及 Know-how 技术的不质疑承诺，所以国际专利许可合同的不质疑条款仅应明确约定被许可人对 Know-how 技术的不质疑义务。其次，许可人终止合同的权利亦是普遍保护的，所以就许可专利而言，为保护专利许可人的合法权益，应在不质疑条款中约定若被许可人对许可专利的有效性提起异议或撤销程序，则许可人有权终止合同而无需另行通知。再次，不质疑条款约定对被许可人的实质性罚则亦是普遍被认可的，如约定在对许可专利提出质疑的司法程序中，由被许可人承担许可人全部或一定比例的诉讼费及律师费等。这样的条款不违反不质疑协议的禁令，因为在此情况下将不符合专利要求的专利宣告无效的公共利益已经得到满足。当然，和解协议中的不质疑条款，效力也是被普遍肯定的。



作者介绍

韦龙艳

取得美国南加州大学法学硕士学位、美国纽约州执业律师、中国律师执业资格、英语专业八级资格。拥有跨国公司、律所及国家机关的多年工作经验。擅长公司法律事务、建筑房地产、涉外争议解决业务。韦龙艳现任大成律师事务所芝加哥分所顾问、上海政法学院客座教授、东盟比较法研究中心研究员。

电子邮箱: longyan.wei@dachenglaw.com

【大成（上海）涉外争议解决律师团队介绍】

我们的优势

- 团队中的大部分律师具有海外留学背景，部分律师获得了国外律师执业资格
- 核心律师皆具有 7 年以上诉讼执业经验，处理了大量涉外仲裁/诉讼案件
- 能够熟练运用英语、日语等作为工作语言。
- 部分律师具有在中国的法院、检察院、公安机关以及其他政府机关的工作经验
- 部分律师已被选聘为 CIETAC, SHIAC、SAC 等仲裁机构的的仲裁员
- 有广泛的全球网络，大成律师事务所在国内 42 家分所，海外 9 分所，是 World Services Group 的会员单位，且与世界很多中心城市的律师事务所建立了协作关系，可以为客户在全球范围内提供全方位、多层次的法律服务

大成（上海）涉外争议解决团队由 13 名核心律师组成，其中合伙人 4 名，律师 6 名，律师助理 3 名。伴随客户对法律服务的要求和需求不断提升，大成（上海）涉外争议解决团队不再仅仅提供传统意义上代理当事人/客户参加诉讼、仲裁等争议解决法律服务，而是在企业风险管理、交易框架规划，或在争议发生前尽早尽快地介入其中，以事前规划、协商、谈判等方式解决未来可能发生或者当前已经发生的争议。

主要服务范围

- 参与交易架构设计及相关文本起草
- 内资/外资企业风险控制
- 监管合规
- 诉前/仲裁前谈判
- 境内仲裁/诉讼
- 海外账款催收
- 国际贸易争议解决
- 跨境诉讼/仲裁

非常感谢您的阅读,

本资讯由大成（上海）涉外争议解决团队编辑。

如有任何问题, 请通过电邮 cdr@dachenglaw.com 联系我们。