智慧權之特徵與對仲裁之需求性(下)

徐盛國 撰

肆、智慧權糾紛對仲裁之需求

前此，吾人已就智慧權之概念、特徵及其紛爭類型加以分別說明，其中吾人不難察覺智慧權之糾紛每每涉及公權力之行使，實具有其特殊性，而該等特性正顯示其於紛爭解決程序之特殊需求。以下乃分別從各種不同之角度，將智慧權對於紛爭解決程序所需求具備之各種條件、功能詳述如後，以進一步闡釋智慧權對仲裁之需求。

一、智慧權糾紛對紛爭解決迅速性之需求：

訴訟程序之進行嚴謹而僵化，證據調查之法則更是複雜，若非專研法律之人，於法庭上往往手足無措，且案件歷經三級三審既曠日又廢時，訴訟開始之遲延與訴訟之長期化，已是世界共通之問題[55]，相形之下，仲裁程序往往係以集中審理爲原則，程序上就顯得簡易、迅速許多。以 WIPO 之仲裁規則爲例，該規則即要求仲裁庭應於相對人遞送答辯聲明或仲裁庭成立後（以後發生者爲起算時點）九個月內宣示程序終結。終局仲裁判斷並應儘可能於宣示程序終結後三個月內作成[56]。可知仲裁程序實以簡易迅速之特性見長。

於智慧權發生紛爭之情形，若不能儘早謀求紛爭之解決，則該權利至多也只是一事實上死亡之權利[57]。對某些特許獨占存續期間較短之智慧權而言，紛爭解決程序長期化將是一致命的打擊[58]。特別是對某些週期性、短期流行性之創作而言（如時裝），由於其受模仿、冒造之可能性極高，是以對及時保護、迅速解

55 大楽光江，米國　　知的所有権紛争　ADR（代替的紛争解決手段）　　解決，　　，47 卷 5 期，1994 年，54 頁。

56 詳見 WIPO 仲裁規則第 63 條 a 項。

57 小林秀之，WIPO__國際的紛争処理機關，蒐載小島武司、伊藤眞，裁判外紛争処理法，有斐閣，平成 10 年 5 月初版，166 頁。

58 同註 55，55 頁。

決紛爭之需求即更顯急迫。此外，對高科技產業而言，很多產品均涉及營業秘密之保護，但因生命週期均甚短，例如電腦之中央處理單元(CPU)約只有三至五年之市場生命，如欲借訴訟程序解決營業秘密相關紛爭，纏訟數年之結果，可能在該營業秘密已無市場價值時，判決仍未定讞[59]，在此情況下當事人或者根本無法保護其智慧權，或者因顧忌會侵害他人之智慧權而不敢擴展其產品市場，而只得眼見其智慧結晶錯失上市良機。由此足見智慧權糾紛對紛爭解決迅速性之需求，實較其他權利類型更形殷切，而仲裁制度正得以因應此一需求。蓋仲裁當事人得於仲裁協議中具體約明程序之持續期間[60]，且仲裁程序一般均採集中審理制。以美國爲例，誠如專利仲裁專家 Tom Arnold 所言：「利用一妥善規畫之美國內國仲裁程序，即使是非常複雜之專利衝突糾紛，一般而言，當事人均能在三百六十五日之內取得終局之判斷，然而同樣之案件，透過訴訟及上訴程序，則平均須耗時六年方得以解決紛爭。」[61] 可知仲裁制度解決紛爭之迅速特性，顯較訴訟制度更具優勢。

智慧權糾紛既對紛爭解決之迅速性有如此強烈之需求，而仲裁程序又以簡易迅速之特性見長，則具備此等迅速解決紛爭特性之仲裁程序，實符合智慧權紛爭之需求。

二、智慧權糾紛對紛爭解決專門性之需求：

在仲裁程序中，當事人得合意決定仲裁程序及仲裁人，是以於特別需求專業背景之紛爭類型，當事人即得選定具有該特定專業智能之仲裁人，來判斷並解決紛爭[62]。且爲遂行專家仲裁，於仲裁前尚有對仲裁人之資格予以調查者。以美國之 ADR (Alternative Dispute Resoluti

59 李念祖、林桓毅，營業秘密與商務仲裁，智慧財產權季刊，16 期，1995 年 12 月，52 頁。

60 Konstantions Petrakis, *The Role of Arbitration in the Field of Patent Law,* Fall 1997 DISP. RESOL. J. 24,28.

61 Julia A. Martin,*Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles:The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution.*,49 STAN. L. REV. 917,925. (April 1995)

62 河野正憲，裁判外紛爭処理方法　手続法，蒐載小島武司、伊藤眞，裁判外紛爭処理法，有斐閣，平成 10 年 5 月初版，25 頁。

on）爲例，司法部門即被要求須詢問ADR 提供者（provider）之法律素養、實務經驗之年數及曾處理案件之複雜程度等。若紛爭涉及高科技領域，ADR 提供者甚至必須具備該領域之專門技術[63]。相反地，於訴訟程序中，法官雖具有專業之法學素養，於審判生涯中抑或累積不少各別領域之專業知識，惟受限於法官之時間、精力及養成背景，實無法期待其於各領域（特別是高科技領域）均具有解決紛爭所需之專業知能，凡此即可窺知仲裁所具之專門性，實非訴訟所得比擬。

由於智慧權所保護者爲精神上之創作，而各公約對智慧權所爲之描述類多屬於將既成之權利類型選擇性地予以成文化，智慧權之內涵並不僅侷限於各公約所明文承認者，事實上，隨人類文化及科技文明之進展，智慧權之概念勢必益形擴張，其權利保護範圍之確定將更形困難[64]。抑且，固有型態之智慧權在資訊化社會之衝擊下，亦更加速其權利之蛻變與演化，動輒涉及高科技或專門技術之秘竅[65]，不僅法律制度之設計往往只能瞠乎其後，審判者是否具備判斷之能力亦著實啓人疑竇[66]。職是，智慧權糾紛對紛爭解決專門性之需求乃甚灼然。

爲補救審判者專門能力之欠缺，某些法律制度乃將「專家鑑定」納入紛爭解決之程序。例如我國專利法第一百三十條第二項即規定：「專利權人就第一百二十三條至第一百二十六條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。」司法院（八四）院臺廳刑一字第一三三七九號函各級法院，公布依專利法第一百三十一條第四項之鑑定機構後，各地地檢署即不接受非司法院所

63 Robert G. Fryling and Edward J. Hoffman,*Step by Step How the U.S. Government Adopted the ADR Idea,*May 1998 DISP. RESOL. J. 80,83.

64 松本重敏，知的財產權　仲裁，　　，924 期，1988 年 12 月 15 日，56 頁。

65 Camille A. Laturno ,*International Arbitration of the Creative: A Look at the WorldIntellectual Property Organization's New Arbitration Rules,* 9 TRANSNAT"L LAW 357, 369,(Spring, 1996).

66 Julia A. Martin,*Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles:The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution.,*49 STAN. L. REV. 917,932.（April 1995）

指定之鑑定機構以外之機構所提之鑑定報告[67]。此等制度設計固可因應智慧權紛爭對專門性判斷之需求，惟誠如在 General Tire & Rubber Co. v. Jefferson Chemical Co.,乙案中，美國第二上訴巡迴法院所言：「....要求法院審理此等專利上訴案實爲另一荒謬之例證。蓋法官對與案件相關之科技知識主要甚或全部係得自於專家顧問之解釋....」[68]，法官於收受鑑定報告後，由於欠缺系爭案件所涉爭點之相關專業素養，是故其判決往往以鑑定結果爲意見，頗有隔靴搔癢、無法眞正直接審理之憾。尤有甚者，法官於審理專利案件時平均僅花費百分之零點一至百分之二之時間[69]，裁判之品質因此更形不堪。相較於此，強調專家裁判之仲裁制度，由於當事人可選任對其間具體爭執焦點具有專業背景之人士出任仲裁人[70]，當事人不僅可以省卻將案件移送鑑定之程序上稽延及經濟上浪費，縱須移請鑑定，仲裁人亦具有足夠之專業知能與鑑定人溝通並針對鑑定結果爲判斷[71]。在此情況下，與其將紛爭透過訴訟程序移請鑑定，不如直接將案件提付具有鑑定能力之仲裁人爲仲裁。以 WIPO 仲裁程序爲例，其仲裁中心爲因應各別領域對仲裁人專門性之需求，於該中心說明與指引摘要（Explanatory And Guidance Notes）D 項中，即要求當事人須將待仲裁紛爭所屬之領域詳細描述（例如：智慧權___專利___化學；或智慧權___著作權___一般）[72]。可知仲裁制度確能滿足智慧權紛爭對判斷專門性之需求。

三、智慧權糾紛對紛爭解決彈性之需求：

67 尹強生，如何建立智慧財產權爭議鑑定制度___園區廠商建議意見，智慧財產權季刊，16 期，1995 年 12 月，54 頁。

68 General Tire & Rubber Co. v. Jefferson Chemical Co.,497 F.2d 1283(2d.Cir.1974).

69 Konstantions Petrakis, *The Role of Arbitration in the Field of Patent Law,* Fall 1997 DISP. RESOL. J. 24,27.

70 See id.at29.

71 Julia A. Martin,*Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles:The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution.,*49 STAN. L. REV. 917,933.（April 1995）

72 WIPO Serve,(visited April 1,1999)<http://arbiter.wipo.int/amc/>.

如同 Carlston 所言：「....仲裁只是當事人所得援以解決各別紛爭之

機制之一，....因其具有彈性，並能因應當事人之需求，國際仲裁制度乃作爲紛爭解決機制之基礎....。[73]」可知具備彈性能適應並滿足當事人解決紛爭之實際需要，實爲仲裁之特質。申言之，一方面，在仲裁程序中，大部分之規則均得由當事人共同修改且該修改依契約法則係具有強制性者[74]；另一方面，訴訟程序所爲之判決係以過去之事實關係爲基礎，依照法律之規定，回溯式地解決紛爭，然而仲裁程序之仲裁判斷不僅得回溯式地解決紛爭，更得採行開創式之策略[75]，提供明智且有創造性之選擇，謀求雙方當事人之最大福祉[76]。除此之外，仲裁制度之彈性在跨國性之智慧權糾紛尤其重要。詳言之，當事人得選擇對證人、仲裁人、專家顧問或文件提出均稱便利之處所爲仲裁地，若無法尋得此等處所，仲裁庭亦得視實際狀況之需要分別於不同之處所進行仲裁程序，以節省時間及花費[77]。且於跨國性交易活動發生紛爭時，若選擇透過訴訟解決，則其於管轄法院、準據法、程序之差異及執行之際的不確定因素等風險甚大[78]，均較內國性之訴訟問題複雜，因此交易當事人間，乃預先合意約定於發生紛爭時交付仲裁，俾增加確定性與預測性，以避免訴訟時所遇之難題[79]。故仲裁制度較訴訟制度更能因應實際需求做調整。

誠如前所述，智慧權之內涵非常

73 STEPHEN M. SCHWEBEL, INTERNATIONAL ARBITRATION: THREE SALIENT PROBLEMS.,at 147.（1987）

74 Gregg A. *Paradise,Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform,*64 FORDHAM L. REV. 247,264.(1995)

75 喜多川篤典，國際商事仲裁　研究，財團法人東京大學出版會，1978 年 3 月 31 日初版，38 頁。

76 Julia A. Martin,*Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles:The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution.,*49 STAN. L. REV. 917,930.（April 1995）

77 See id.

78 河野正憲，裁判外紛爭処理方法　手続法，蒐載小島武司、伊藤眞，裁判外紛爭処理法，有斐閣，平成 10 年 5 月初版，25 頁。

79 羅雪梅，論仲裁在海事爭議上之運用，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，1983 年 6 月，3 頁。

龐雜，權利特質與傳統之權利有相當大之差異，法律未必能跟上其變化與發展，職是，依法律解決當事人間之紛爭未必能掌握智慧權之態樣。然而當跨國性智慧權紛爭繫屬於法院時，法官僅得依其所屬國家之國際私法決定該糾紛之準據法，而該準據法之解決途徑卻未必能符合當事人之需求[80]。

申言之，傳統訴訟所能提供之賠償方式多僅侷限於金錢上之損害賠償或返還不當得利，智慧權之獨占性無法眞正獲得保護[81]。相反地，因仲裁協議係由雙方當事人合意訂定，其內容得視實際需要量身定作，職是，當事人得約定仲裁程序須於六個月或一年內終結，並得約定證據之調查擴大事證開示制度（discovery）之運用[82]，亦得自行決定仲裁人所應適用之準據法，甚至授權仲裁人爲衡平仲裁。且仲裁人依據證據認定事實而作成之判斷，對賠償或補償之方式或途徑均無限制[83]。以電腦程式之糾紛爲例，仲裁庭即得以命令被告支付原告權利金以獲得授權使用之判斷，解決當事人之紛爭。故仲裁程序所具備之彈性似更足以因應智慧權糾紛之需要。於此可以日本電腦巨擘富士通公司（Fujitsu）與 IBM 間之紛爭爲例，說明如下：

富士通公司於 1976 年發行了一套與 IBM 電腦相容之軟體，由於當時對於電腦軟體是否受著作權法之保護，尚未有定論，所以 IBM 並未向富士通公司主張權利，嗣後隨著電腦軟體應受著作權法保護之見解漸爲政府所採行，IBM 乃於 1978 年將其操作系統程式向著作權局申請註冊，並於 1982 年 10 月確認其電

80 Michael Pryles, *Choice of Law Issues in International Arbitration, August* 1997 ARBITRATION 200,209.

81 John A. Fraser, III ,*Congress Should Address the Issue of Provisional Remedies for Intellectual Property Disputes Which are Subject to Arbitration*, 13 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 505,512(1998).

82 Gregg A. Paradise,*Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform*,64 FORDHAM L. REV. 247,265.(1995)

83 Han S. Liebowitz, *All-In-One Dispute Arbitration: One Case, Four Procedures*, June 1993 ARB. J. 32,36.

腦軟體係受美國著作權法保護，乃宣稱富士通侵害其操作系統軟體及手

冊之著作權。此一紛爭若依訴訟程序解決，則法院僅得針對富士通公司是否構成侵權及 IBM 所受損害之範圍做出判決。惟該案提付仲裁後，仲裁庭於盱衡兩造之利害關係後發現，富士通公司主要關注之點乃在其可否繼續存活於 IBM 相容操作系統之軟體業界；IBM 所著重者則爲如何保護其對價值數億美元之系統軟體所做之智慧權之投資；至於富士通之客戶所擔憂者則爲在 IBM 或富士通的相容操作系統軟體環境下大量投資資金所發展應用軟體之保障。於是乃以創造價值解決衝突（creat value resolving conflict）之指導原則，做出三贏之判斷，一方面以命富士通公司須支付 IBM 公司權利金之方式保全 IBM 投入鉅資之智慧權，另一方面則讓富士通在某範圍內得以繼續其商業運作，圓滿地解決此一紛爭[84]。可見解決具體紛爭時較具彈性，實爲仲裁之一大特色。

另一方面，仲裁之彈性在有關受雇人發明、受雇人著作或聘請他人著作等情形所發生之爭議尤能凸顯其重要性。蓋勞動階級利用仲裁程序解決前述糾紛時，不僅費用上較能爲其所負擔，且除非有證據顯示仲裁人給予建議將損及一方之利益，否則在仲裁程序中，仲裁人均得應當事人（特別是勞動階級）之要求給予適當之建議，故而相對於訴訟程序判決結果之不可預測性，有更明確之安全感[85]。此外，相較於訴訟程序之對簿公堂，仲裁程序因其判斷具有更大之彈性，仲裁之過程氣氛未若法庭訴訟般嚴肅、緊張，且較不會有當事人惡意延滯程序進行之情形，當事人間之誠信較易維持，對立性較不會被激化[86]，雙方比較能平心靜氣解決紛爭，是以於仲裁程序終結後，當事人間之合作關係往往可以獲得維持[87]。此即何以繼續

84 參閱陳家駿，談電腦軟體智慧財產權糾紛之仲裁__以 IBM v. Fujitsu 爭議爲例，蒐載商務仲裁論著彙編（四）智慧財產權篇（1），中華民國商務仲裁協會，1998 年 7 月，227 頁以下。

85 Neal Orkin and Tara Jurasek, *Arbitrating Employee Intellectual Property Disputes,* May 1998 LAB. L. J. 1024,1027.

86 Konstantions Petrakis, *The Role of Arbitration in the Field of Patent Law,* Fall 1997 DISP. RESOL. J. 24,29.

性之契約（如勞動契約、授權契約、經銷契約[88]）關係或契約履行期較長之法律關係（如公共工程之定作與承攬關係）比較適宜並偏好以仲裁解決紛爭。由此足證，仲裁程序確能滿足智慧權糾紛對紛爭解決彈性之需求。

四、智慧權糾紛對紛爭解決秘密性之需求：

仲裁程序之進行以不公開爲原則，除非當事人同意，任何人均不得將仲裁存在之事實對外揭露[89]，且仲裁判斷作成後，仲裁庭除不得將仲裁判斷對外公開[90]，亦不得將仲裁判斷之存在予以揭露。且仲裁人日後仍舊負有無限期保密之義務。縱使公開，其內容亦不會包含當事人之名稱或其他足以識別其身分之資料[91]。故而於程序進行之過程中，當事人所提出之任何資料均得以保持其

87 Gregg A. Paradise,*Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform*,64 FORDHAM L. REV. 247,248.(1995)

88 Julia A. Martin,*Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles:The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution.*,49 STAN. L. REV. 917,935.(April 1995)

89 Charles S. Baldwin, IV, *Protecting Confidential and Proprietary Commercial Information inInternational Arbitration,* 31 TEX. INT'L L.J. 451,456(Summer, 1996).

90 例如聯合國國際貿易法委員會（UNCITRAL）仲裁規則第 32 條第 5 項即規定：「仲裁判斷非經雙方同意，不得公開之。」即是。此外，我國法務部 83 年度法律決字第 16216 號函亦有相關解釋：「關於仲裁判斷書得否公開乙節，我國商務仲裁條例並無文明規定，惟『商務仲裁協會組織及仲裁費用規則』第十八條規定：『仲裁人應以公正負責之態度處理仲裁事件，並保守秘密。』『中華民國商務仲裁協會仲裁程序實施辦法』第二十八條復規定：『仲裁判斷之評議，不公開。』基上規定及鑑於仲裁制度之性質，屬私法自治解決紛爭之方法，具有保密性。因此，除當事人雙方同意或法律有明文規定 (如監察法第二十六條第一項、刑事訴訟法第一百二十八條、第一百三十六條等規定) 外，貴會尚無提供仲裁判斷書及相關資料之義務。」，亦可供參照。詳見法務部法規諮詢意見彙編(三)，342 頁。另參閱 Charles S. Baldwin, IV, *Protecting Confidential and Proprietary Commercial Information inInternational Arbitration,* 31 TEX. INT'L L. J. 451,490(Summer, 1996).

隱密性。法例上甚至有明文課當事人以保密義務者。例如 WIPO 仲裁規則第七十三條即規定：「除有向法院提出異議或執行仲裁判斷之行爲外，一造不得片面向第三人揭露有關現正進行仲裁之資訊，但依法律或有權主體之要求，及下列各項情形而爲揭露者，不在此限」：

(1)揭露尚未逾越法律上之要求

(2)若該揭露發生於仲裁過程中，其須向仲裁庭及對造提出揭露之細節及其理由；若該揭露發生於仲裁終結後，其僅須向對造提出揭露之細節及其理由。

當事人爲盡其對第三人所應負之誠信或說明義務，縱無前項所定之情形，其仍得向第三人揭露有關仲裁當事人之姓名及請求之賠償。由此可知，仲裁程序較諸必須踐行公開審理程序，且判決內容必須公開揭露之訴訟程序，顯更具秘密性。

進言之，有關智慧權紛爭對秘密性之需求，可從以下兩方面來加以探討。首先在權利本身秘密性之維持方面，智慧權亦常涉及秘密性之保護，特別是在營業秘密之情形，對秘密性之需求尤其強烈。例如依美國侵權行爲法彙編（Restatement of Torts）第七百五十七條之規定，營業秘密包括任何公式、模式、裝置或資訊之編輯，其可爲化學成分之公式、製造過程、原料處理或保存、機器之型式或裝置、或是客戶名單，只要其爲營業上使用，並能提供競爭上之優勢，且具有秘密性，均得爲營業秘密之客體[92]。我國於一九九六年亦制定營業秘密法，規定只要某方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，具有(1)非一般涉及該類資訊之人所知；(2)具有實際或潛在經濟價值；(3)所有人已採取合理之保密措施等三要件，即爲一受法律保護之營業秘密[93]。可知對營業秘密而言，若其不具有秘密性，即無法再行主張權利，是以其於紛爭解決過程中

91 Mladen SINGER, *Arbitration in Various Discipline: Commercial Arbitration as a Means for Resolving Industrial Property and Transfer of Technology Disputes*, 3 CROAT. ARBIT. YEARB. 107,110(1996).另參 J. STEWART MCCLENDON & ROSABEL E. EVERARD GOODMAN, INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION IN NEW YORK,at 4.(1986)

92 謝銘洋，營業秘密侵害之類型觀察與責任分析，資訊法務透析，1992 年 8 月，43 頁。

對秘密性之需求，實應予以滿足。例如我國專利法第九十一條第二項規定：「前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，爲已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」即爲對營業秘密之揭示給予充分之保障，所爲之設計。蓋涉及智慧權紛爭之訴訟，有關營業及技術上之秘密，在訴訟上之攻擊防禦過程中，有被揭露之危險故也[94]。

其次，當事人對發生智慧權紛爭乙事，亦有維護其秘密性之特殊需求。申言之，智慧權爭議過程中，亦有當事人未必關心智慧權本身之秘密性遭受侵害，而擔心事業體之商譽因該智慧權之紛爭遭受戕害者。蓋有時商譽之價值尚遠勝於紛爭之標的，紛爭僅爲一時性，商譽若受損，將影響該事業往後之市場佔有率甚鉅[95]，特別是股票上市公司，商譽一旦受損，公司極可能毀於一夕[96]。另外，甫成立之高科技公司，通常需要透過合作之模式尋求發展，一旦商譽受損，公司亦無法繼續正常營運[97]。抑且，衡諸現代科技文明中，固有獨立建構體系、自成一格地發展者，惟大多數之情形毋寧均係以他人研究發展或智慧創作之結晶爲基礎，而繼續開花結果者。在此情況下，常會有各智慧權彼此串接、環環相扣之現象。舉例言之，在前述 IBM 公司與日本富士通公司間之軟體著作權紛爭乙案中，富士通公司即係以 IBM 公司所研發之操作系統程式爲基礎，設計發行了乙套與 IBM 電腦相容之軟體，當時日本另有許多廠商在 IBM 或富士通的相容操作系統軟體環境下大量投資資金，發展應用軟體者，此時 IBM 公司、富士通公司及與前述二公司合作發展應用軟體之公司間，智慧權之應用即相互糾結。前述 IBM 公司、富士通公司或與前述二公

93 參閱我國營業秘密法第 2 條之規定。

94 松本武彥，工業所有權 關 裁判外 紛爭處理， ，48 卷 3 期，1995 年，61 頁。

95 Konstantions Petrakis, *The Role of Arbitration in the Field of Patent Law,* Fall 1997 DISP. RESOL. J. 24,27.

96 See id. at 29.

97 See id. At27.

司合作發展應用軟體之公司間之法律關係在現今社會中屢見不鮮，設若置身在此一高科技結構中之主角（甚或只是普通之中游廠商）其智慧權發生紛爭之消息若曝光，不僅將帶給其上、下游客戶相當之震撼，甚或引發寒蟬效應，使衆多合作案胎死腹中，對其商譽或品牌形象亦均會造成影響。職是，智慧權紛爭之當事人爲減輕殺傷力，往往傾向將紛爭秘密地解決。

由前述可知智慧權之紛爭較諸其他紛爭，對秘密性之需求顯然高出許多，而仲裁程序之進行以不公開爲原則，當事人未經他方同意，或有不得已之事由，不得將兩造正進行仲裁程序之事實對外揭露，且仲裁判斷作成後，除非當事人同意，仲裁庭亦不得將仲裁判斷對外公開，故而不僅於程序進行之過程中，當事人所提出之任何資料均得以保持其隱密性[98]，當事人之商譽亦可獲得保護。可知仲裁制度確能滿足智慧權糾紛對紛爭解決秘密性之需求。

五、智慧權糾紛對紛爭解決經濟性之需求：

當事人於解決智慧權糾紛時所須面臨之問題，除前述各項外，尚有程序費用之支出乙項。在訴訟程序中，當事人所需花費之金錢隨訴訟時間之延滯，訴訟層級之多寡，訴訟標的總額之高低（裁判費係以訴訟標的總額乘以固定百分比徵收），往往以倍數成長，尤其是在專利權之紛爭案件更是明顯。蓋智慧權訴訟不僅是「事實導向」更是「專家導向」之紛爭解決程序[99]。以美國爲例，專利訴訟平均須耗時二年半以上，且耗費金錢甚多，裁判費平均最少要五十萬美金，各當事人平均要負擔一百萬美金，大多數之情形，專利訴訟案件共需花費二百萬至五百萬美金[100]；若敗訴，損害賠償金依據一九八二年至一九九二年的乙項調查，在一五二個侵權案例中，就金額由大而小的前二十五個排名個案，最高者爲九億八千多萬美金，最低者則爲八百多萬美金[101]，故而使得許多財力不足之發明人無資

98 Miriam R. Arfin,*Benefits of Alternative Dispute Resoulution in* IP,17 HASTINGS COMM/ENT L. J.893,900(1995)

99 See id. at894.

100 Gregg A. Paradise,*Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform*,64 FORDHAM L. REV. 247,251.(1995)

力與專業遂行專利訴訟。因此，乃有一些專門投資專利訴訟之公司出現；也有些公司以提供訴訟基金，或購買涉訟專利部分權利之方式參與訴訟。由於專利訴訟案件之激增與損害賠償之高昂，美國亦已出現專業的專利訴訟保險公司出售專利訴訟的保單，以便在侵害專利訴訟案件發生時，可由保險公司代爲訴訟[102]。由此可知，專利訴訟所需之成本著實驚人，如何尋得一經濟之紛爭解決途徑供智慧權人選擇，實爲智慧權人所殷殷關切者。

而利用仲裁程序解決紛爭，不僅耗時較短，採一審終結制，而且仲裁標的越大，仲裁程序計算程序費用之比例越低，是仲裁所貲顯遠較訴訟低廉。以我國爲例，訴訟程序如爲三級三審之案件，裁判費爲訴訟標的價額之百分之四，而仲裁程序之仲裁費用依仲裁標的之金額或價額遞減，二萬元以下者，繳費一千元，超過二萬元者，其費用依規定分別由百分之四遞減至百分之零點五，顯然標的金額越高，利用仲裁程序越經濟[103]，且當事人因該紛爭於仲裁程序所需支付之律師費用亦因係一審終結，故通常僅爲訴訟程序之三分之一。又以美國爲例，透過仲裁程序獲得對雙方當事人均有拘束力之決定平均僅需要十五萬一千元美金[104]，在大部分之專利仲裁案件中，當事人所需支付之費用相較於同一案件於訴訟過程中所支付之費用往往要少百分之八十五[105]。是以，仲裁程序較訴訟程序實更能符合當事人對紛爭解決經濟性之需求。

六、智慧權糾紛對紛爭解決公正性之需求：

101 蔡坤財，美國專利仲裁之運用---兼論我國專利仲裁的可行性，蒐載商務仲裁論著彙編（四）智慧財產權篇（1），中華民國商務仲裁協會，1998 年 7 月，174 頁。

102 馮震宇，美國專利訴訟制度與程序要件，資訊法務透析，1995 年 8 月，22 頁。

103 李念祖、林桓毅，營業秘密與商務仲裁，智慧財產權季刊，16 期，1995 年 12 月，52 頁。

104 Julia A. Martin,*Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles:The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution.*,49 STAN. L. REV. 917,925.（April 1995）

仲裁制度中立及公平的概念與傳統上所理解在法院裁判制度的對應概念並不相同。裁判制度之中立及公平乃被委託行使裁判機能之機關（包含獨任制和合議制）制度上的特質。而在仲裁制度，中立及公平則須作爲前提條件，於各個具體個案仔細加以考量[106]。此特性在國際糾紛之解決上尤其明顯。詳言之，仲裁程序之彈性可提供當事人針對其解決紛爭之需要，約定程序所準據之法律、所使用之語言、及程序進行之地點。相較於法院只能依其所屬國之法律及官方所使用之語言在固定之處所爲審理，仲裁不僅在法律上係公平者，實際上亦更趨近公平[107]。此即何以在冷戰時期，有關東西方國家間之商務糾紛率多偏好以仲裁解決[108]。

在智慧權之紛爭上，因智慧權之效力常常具有獨占性與排他性，是若欲謀此類紛爭（特別是智慧權有效性之紛爭）獲得徹底之解決，同時又不損及公共利益，則仍以在公正、中立之第三人面前爲對抗性爭辯之制度最適宜作爲紛爭解決之途徑。就此而言，仲裁制度較諸其他 ADR 之制度設計，似更能滿足此項需求。抑且，一般而言，仲裁庭均係由單數之仲裁人所組成，而關鍵地位之仲裁人（如獨任仲裁人或主任仲裁人）則由當事人共同選任。職是，雖仲裁庭率多由私人所組成，然透過當事人自我維護、自我負責之機制，實務上仲裁庭之公正性仍可獲得確保。事實上，由於當事人對仲裁人之選任、仲裁程序之進行、仲裁準據法之確定、甚至仲裁程序所使用之語言均有決定之權力，是以於實務運作上，當事人對仲裁判斷公正性之信賴反而高出對訴訟程序所爲判決之信賴。職是，仲裁制度相較於其他紛爭解決程序確實更能滿足智慧權紛爭對紛爭解決公正性之需求。

105 Konstantions Petrakis, *The Role of Arbitration in the Field of Patent Law*, Fall 1997 DISP. RESOL. J. 24,29.

106 一，田代健二譯 *The Ethical Implications of the Arbitral Functions*，蒐載小島武司，各國仲裁 法 ，中央大學出版部，1992 年 8 月初版，4 頁。

107 Gino Lorcher,*The New German Arbitration Act*,15(2) J. INT'L ARB. 85,86.（1998）

108 Mladen SINGER, *Arbitration in Various Discipline: Commercial Arbitration as a Means for Resolving Industrial Property and Transfer of Technology Disputes*, 3 CROAT. ARBIT. YEARB. 107,110(1996).

七、智慧權糾紛對承認執行容易性之需求：

在交通、資訊與國際貿易日漸簡便、頻繁之社會，跨國間之智慧權交易已爲吾人所常見。事實上，國際間類似購買機械設備或整廠輸入（turn-key）、購買專門技術（Know-How）、授權使用、合資（Joint Venture）、創業投資（Venture Capital）具有潛力的科技公司、策略聯盟（Strategic Alliance）、購併（Merger & Acquisition）、對沖協定（Offset Agreement）及產學合作等技術移轉類型[109]，亦往往涉及智慧權之保護問題。在此情況下，智慧權紛爭無疑地亦將隨智慧權之交易而國際化。

欲處理國際性智慧權之紛爭，除非爲多邊國際條約之締約國或爲歐盟等地域共同體之會員，內國法院之判決要獲得外國法院之承認、執行，通常必須滿足一定之條件（包括程序與實體要件），蓋外國民事判決之承認與執行涉及國家主權之行使，故須同時符合程序及實質要件，內國法院始會予以承認並執行。相對地，仲裁判斷之承認與執行則有一九二三年日內瓦議定書、一九二七年日內瓦條約、一九五八年紐約條約及二國間之通商條約等管道可資援用，只要滿足程序要件仲裁判斷即可獲得承認與執行[110]，特別是一九五八年紐約公約，世界上已有一百三十餘國簽署加盟[111]。是透過仲裁程序，當事人即得依單一程序取代於多數國家之法院進行訴訟之不便與花費[112]。自此觀之，仲裁判斷之承認、執行顯較訴訟程序所爲判決容易，是仲裁程序應更適宜用於解決國際性之紛爭。換言之，仲裁程序實更能滿足智慧權紛爭對承認執行容易性之需求。以 Biotech Startup,Inc.(以下簡稱 B.S.)與 Roach 公司間就延長 AIDS 患者壽命之新藥

109 關於本文所述各技術移轉類型之意義與內容，詳閱馮震宇，技術移轉之類型及其比較，工業財產權與標準，23 期，1995 年 2 月，94-108 頁。

110 小林秀之，WIPO__國際的紛爭処理機關，蒐載小島武司、伊藤眞，裁判外紛爭処理法，有斐閣，平成 10 年 5 月初版，166 頁。

111 楊良宜，國際商務仲裁，中國政法大學出版社，1997 年，26 頁。112 Julia A. Martin,Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles:The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution.,49 STAN. L. REV. 917,926-927.（April 1995）

之專利紛爭爲例，B.S.指控 Roach 在烏干達、馬來西亞、中國大陸及秘魯工廠所生產之藥物，侵害其專利權。由於 Roach 所生產之前揭藥物已行銷全世界，若 B.S.欲透過訴訟解決此一爭議，所涉及之層面必定不僅限於美國[113]。姑不論 B.S.根本無能力也無時間爲此等訴訟，縱提起訴訟並幸運地贏得官司，亦將面對判決是否爲外國承認之問題。事實上，於紛爭解決之過程中如何確保當事人依裁斷之內容實現權利，則爲智慧權人所念茲在茲者。職是，智慧權糾紛對承認執行容易性之需求已可見一般。

綜前所述，可知仲裁制度因有其特別之程序特性與功能，現代智慧權於解決紛爭之際，有關迅速性、專門性、秘密性、公正性、彈性、經濟性及承認執行容易性等各項需求，在仲裁程序中較諸在訴訟程序中更能獲得滿足，顯見智慧權糾紛對仲裁之需求，已非吾人所得漠視。

伍、小結

在本文中，吾人透過對智慧權概念之描述，以界定本文所欲探討之對象；其次乃將智慧權所具有之特徵，從其權利之存在、內涵、行使及效力各方面加以剖析；並進一步探討其可能發生之糾紛類型；最後則將智慧權糾紛對仲裁迅速性、專門性、秘密性、公正性、彈性、公正性、經濟性及承認執行容易性等各項需求詳加闡述。其主要目的，無非探討智慧權紛爭之解決有無援用仲裁制度之必要，以及仲裁制度對於智慧權糾紛之處理是否有其意義。總結來說，仲裁制度雖未必爲一完美之制度，但因其本身具有之特性與功能，於面對智慧權糾紛在解決紛爭方面之特殊需求上，實遠勝於訴訟制度所能提供之服務，可知仲裁制度對於智慧權糾紛之處理，確有其意義。如何設計並提供更完善之仲裁制度讓人民利用於智慧權保護之各個面向上，實爲吾人所應進一步深思者。

(作者任職忠誠國際工商事務所)

112 Julia A. Martin,*Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles:The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution.,*49 STAN. L. REV. 917,926-927. (April 1995)

113 See id. at 917-918.