

由美國智慧權仲裁法制之發展 論我國仲裁法於智慧權紛爭之侷限

徐盛國 撰

壹、美國智慧權仲裁法制之發展

一、制度背景

美國仲裁立法，區分為普通法和制定法兩種，尤以後者較為重要。因美國採聯邦制，所以制定法之仲裁含聯邦仲裁法和各州仲裁法¹。職是，在有關仲裁的法律制度上，各州之間尚有所差異，此乃美國仲裁法律制度的一個重要特點。美國有關聯邦仲裁之立法，主要係美國聯邦仲裁法(Federal Arbitration Act, 以下簡稱 FAA)。該法係於一九二五年生效施行，嗣後並經數次修改，最近一次修改係於一九七〇年，目的乃在因應美國加入紐約公約之需要²。

至於各州間之仲裁立法，主要則以一九五五年生效施行、一九五六年

修正之統一仲裁法(Uniform Arbitration Act, 以下簡稱 UAA)為立法範本。目前已有二十六個州及哥倫比亞地區簽署此一仲裁法案，至於其他各州則雖均有各自之立法，惟主要之原則大多以 FAA 為圭臬³。

惟應注意者，FAA 以處理有關國際及州際間之仲裁案件為主，UAA 則以處理州境內之仲裁案件為主，兩者管轄之對象並不相同。此外，當事人於具體個案中，縱係由聯邦法院審理，仍應確認州法是否適用於該具體案件，蓋於許多情況，聯邦法院仍須決定其所在地之州法是否適用於該案件⁴。

二、智慧權仲裁容許性及仲裁判斷效力範圍之變遷

¹ 戎水木，世界主要仲裁國家之現況探討，工業財產權與標準，27 期，1995 年 6 月，50 頁。

² Howard M. Holtzmann, *United States*, in: ALBERT JAN VAN DEN BERG, INTL. HANDBOOK ON COMM. ARB. at U.S.A.1(1986).

³ See id. at U.S.A.2.

⁴ See id.

依據UAA第一條之規定，任何當事人約定將日後所發生之爭議提付仲裁之書面約定，均屬有效、可執行且不可撤回。FAA第二條原則上未對得提付仲裁之標的予以限制，只要該紛爭涉及商務且其仲裁不違背法律及公共政策，均得提付仲裁⁵。職是，家事案件，當事人於婚前簽訂婚姻契約，因該契約所生之一切爭議均可交付仲裁；又如子女監護(cusdoty)事件，雖可仲裁，但仲裁判斷非最後決定，涉及公益者，法律明定屬法院職權部分，則仍應由法院決定之⁶。值得注意者，在其他國家，一般而言仲裁人之權限不應大於法院，惟美國普遍存在一種概念，認為得提付仲裁之紛爭並不以法院得受理者為限，尚包括法院無審判權之案件。例如紐約仲裁法即規定，不具有司法審判性質之紛爭，其仲裁協議亦具有可執行性⁷。

在智慧權之仲裁容許性問題上，美國並不因其商標權之取得採使用主義，著作權之取得採創作主義，只要具備一定之要件，權利均不須經主管

機關之審查即可取得，並不涉及公權力之行使，即當然認為涉及商標權及著作權之糾紛，性質上均屬聯邦仲裁法得仲裁之範圍。另一方面，美國有關智慧權仲裁容許性範圍之爭議，主要則集中於專利權之領域。為充分掌握各智慧權於美國仲裁之實務狀況，以下乃分別探討內國性專利權、著作權、商標權、其他智慧權紛爭之仲裁容許性及國際性智慧權紛爭之仲裁容許性如後：

(一) 內國性智慧權紛爭之仲裁容許性：

1. 有關專利權之糾紛方面：

對專利仲裁容許性範圍居最重要關鍵者，毋寧為一九八二年修正之專利法第二百九十四條之規定。該法條首次於國會提出時，雖然獲得貿易及司法部門之支持，但並未被制定成法律。一九八三年當該條文再次送交國會審議時，則在無異議之情況下獲得批准。由此一立法史以觀，此條文之制定顯示以仲裁解決專利爭議之益處已為人所深信不疑，工業界、專利公

⁵ J. STEWART McCLENDON & ROSABEL E. EVERARD GOODMAN, INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION IN NEW YORK, at 35.(1986)

⁶ 葉賽鶯、陳美伶，考察英美商務仲裁制度之運作與立法方向報告，行政院法務部，1996年6月，19-20頁。

⁷ See Holtzmann, *supra* note 2, at U.S.A.8.

會、及其他利益團體(如美國商會)均遊說國會代表支持該法案⁸。AAA 為因應此一新的法制，甚至制定專利仲裁規則(Patent Arbitration Rules)⁹，依該規則之規定，專利仲裁程序中的證據調查程序比專利訴訟中的調查證據程序要簡單一些，亦得適用某些事證開示制度(discovery)¹⁰。具體而言，仲裁人有權責令當事人出示證據、傳喚證人、調查和勘驗有關產品、其他財物或文件資料¹¹。為進一步說明美國專利權仲裁容許性範圍之變遷，以下乃分別就一九八二年美國專利法修正前後之仲裁容許性範圍加以敘述如後：

(1)一九八二年美國專利法修正前：

美國仲裁制度發展初期，主要係繼受英國普通法(common law)之相關思想，法院拒絕執行對未來之爭議所為之仲裁協議¹²。另一方面，由於英國法院傳統上排斥仲裁，認為仲裁契約無異剝奪法院的管轄權¹³，是如同對一般仲裁協議一樣，法院對專利仲裁之約定亦抱有相當的敵意。一九二五年雖然通過聯邦仲裁法，但法院仍不認可專利有效性及反托拉斯法之爭議之仲裁容許性¹⁴。例如在 Zip Mfg. Co v. Pep Mfg Co., [44F. 2d 184(D. Del. 1930).]乙案中，法院對 FAA 所稱之商務採取極為狹窄之解釋，認為

⁸ 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. 917,938. (April 1995)

⁹ Gregg A. Paradise., *Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform*, 64 FORDHAM L. REV. 247,260. (1995)

¹⁰ See id. at 266.

¹¹ 陳桂明，*仲裁法論*，中國政法大學出版社，1993年6月1版，62頁。

¹² Konstantions Petrakis, *The Role of Arbitration in the Field of Patent Law*, Fall 1997 DISP. RESOL. J. 24,25.

¹³ 有趣的是，英國法院此等見解，已被懷疑係肇因於維護自己之利益，蓋訴訟案件愈多，法院於審理案件所得之收入即愈豐碩。詳見 Jos ? A. Cabranes, *Arbitration and U.S. Courts Balancing Their Strengths*(visited April 3,1999) <<http://www.adr.org/currents/cur-0997-1.htm>>.

¹⁴ 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. 917,937. (April 1995)

所謂「商務」乃指商人間每日之關係 (daily relations between merchants)，專利有效性及專利衝突等糾紛並非聯邦仲裁法所稱之「商務」糾紛，故而本質上即不適宜以仲裁解決。同樣之論點，在 *Cotwool Mfg. Corp.*, [204 F. Supp. 141 (W.D.S.C. 1962), *affd*, 315 F. 2d 538 (4th Cir. 1963)] 乙案中再次獲得支持¹⁵。其後在 *Hanes Corp. v. Millard* 乙案中，法院甚至認為仲裁人並不具有解決專利糾紛之資格與能力，因此等爭議太過複雜，故而專利權的範圍不適合用仲裁解決¹⁶。惟應注意者，雖然在 *Hanes* 案中法院認為專利權的範圍不適合用仲裁解決，惟一般而言，法院通常不反對以仲裁判斷某產品是否在專利之範圍內¹⁷。

前述法院認為專利所涉及之技術性質對仲裁人而言太過複雜之觀點，顯然與事實相違。蓋當事人之所以選任該仲裁人為中立之裁決者，原本即

係著眼於其在各該領域所具有之專業背景，且該專業智能實際上均遠遠勝於法官¹⁸。然而，在 *Lear, Inc. v. Adkins* 乙案中，前述法院之見解仍然再度獲得支持。最高法院之判決認為無效之專利將限制創意之充分利用與競爭，而該創意實際上乃公共領域之一部分，故而在決定專利有效性之議題上，涉及強烈之公共利益，並不適宜以私的紛爭解決程序處理該爭議，僅聯邦法院有權對該等爭議予以判斷¹⁹。抑且，最高法院並認為，縱使當事人間訂有授權契約，且被授權人於契約中已宣示不爭執 (no-contest) 專利之有效性，被授權人仍得在法庭上爭執專利之有效性²⁰，蓋專利獨占之特權攸關公共利益甚鉅²¹。可知某程度而言，最高法院實質上已革除被授權人於禁反言原則之適用，使專利被授權人得以再爭辯專利之有效性問題²²。受此案之影響，仲裁人對專利有效

¹⁵ Petrakis, *supra* note 12.

¹⁶ *Hanes Corp. v. Millard*, 531 F.2d 585, 593-94 (D.C. Cir. 1976) ("Such issues involve complex and difficult questions in applying an extremely technical body of law. They are questions that may be unfamiliar to arbitrators. . . .")

¹⁷ *Martin*, *supra* note 12, at 26.

¹⁸ Petrakis, *supra* note 12, at 26.

¹⁹ See *id.*

²⁰ William Grantham, *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes*, 14 BERK. J. INT'L LAW 173, 186 (1996)

²¹ *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653 (1969).

²² Petrakis, *supra* note 18.

效性之認定，不僅在當事人間不具拘束力，法院對專利有效性亦得再加以審理，故而使得某些當事人不願意利用仲裁程序來解決其專利糾紛²³。

隨後，延續最高法院前述論點，在 *Beckman Instruments, Inc. v. Technical Development Corp.*，乙案中第七巡迴法院亦認為專利是否有效之爭點不適宜以仲裁之方式解決，應由法院依法判斷，以維護公眾挑戰無效專利之重大公共利益²⁴。同樣地，在 *Diematic Mfg. Corp. v. Packaging Industries, Inc.*, [381 F. Supp. 1057(S.D. N.Y.), appeal dismissed, 516 F.2d 975(2d Cir.), cert. Denied, 423 U.S. 913(1975)]亦認為專利法上之爭議並非僅為私人之事務，專利有效性及專利衝突之爭議涉及廣泛之公共利益，不宜以仲裁程序判斷之²⁵。

嗣於 *N.V. Maafschappij Voor Industriële Waarden V. A.O. Smith Corp.*, [532 F.2d 874(2d Cir.1976)]乙案中，第二巡迴上訴法院更進一步認為，雖然有關技術資訊轉移之紛爭具

仲裁容許性，然而一旦被授權人之抗辯涉及專利之有效性，該爭議即應由法院而非仲裁人解決²⁶。職是，任何紛爭只要與專利有效性相關，縱僅當事人之抗辯涉及專利有效性，亦應專由法院裁斷之。

雖然前述法院判例一貫地否定涉及專利有效性及專利衝突之紛爭具有仲裁容許性，但專利訴訟之昂貴、耗時與集團現象仍促使改革之呼聲逐漸擴散。一九七六年美國專利局長 C. Marshall Dann,在對紐澤西專利法機構 (New Jersey Patent Law Association)之演講中即提到：「很不幸地，法院以專利有效性和專利範圍之紛爭涉及強烈之公共利益為由，認為此等糾不應成為仲裁標的。惟仲裁之協議並非雙方當事人協議放棄爭辯，仲裁相對於訴訟只是改變一種形式和程序，而節省相當多之訴訟時間。」²⁷最後，經過五十餘年之醞釀，法學評論家與立法者有充分之時間平衡並檢

²³ Gregg A. Paradise, *Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform*, 64 FORDHAML. REV. 247,267.(1995)

²⁴ *Beckman Instruments, Inc. v. Technical Development Corp.*,433 F.2d 55,63(7th Cir.1970).

²⁵ Konstantions petrakis, *The Role of Arbitration in the Field of Patent Law*, Fall 1997 DISP. RESOL. J. 24,26.

²⁶ See id.

²⁷ See id, at 28.

視專利仲裁之利弊得失²⁸，終於，美國國會為順應輿情，於一九八二年制定專利法第二百九十四條修正案。

(2)一九八二年美國專利法修正後：

美國司法委員會 (Judiciary Committee) 之議員 Robert Kastenmeier 於一九八〇年代初期提出相關之修正草案，認為承認專利糾紛得提付仲裁，對當事人及公共利益均有益處。蓋專利仲裁得改進專利制度並進而激勵創新；且允許專利得提付仲裁亦可疏解聯邦法院過重之責任²⁹。而美國律師公會之專利、商標及著作權法部門亦支持專利有效性及專利衝突之爭議應得提付仲裁³⁰。此草案後來終於成為現行美國專利法第二百九

十四條之條文內容。

依一九八二年修正之美國專利法第二百九十四條(a)項之規定：「契約涉及專利或專利之任何權益者，當事人得約定將一切與專利有效性及專利侵權相關之爭議提付仲裁。對於現在既存與專利有效性及專利侵權相關之爭議，當事人若無比等約定，亦得以書面協議將爭議提付仲裁。前述任何約定或協議均應具有有效性、不可撤銷性及可執行性，但依法律或衡平法係可撤銷者，不在此限。」³¹ 透過此一條文，美國國會明確宣示專利有效性及專利侵權之紛爭均具有仲裁容許性，將向來法院所固守有關專利仲裁之限制予以撤除³²。同條(b)項復規定

²⁸ Rupak Nag, Copyright Disputes: The Case for Writing Voluntary Arbitration into the Copyright Act (visited April 12, 1999) <<http://www.adr.org/currents/dlrj1096-4>>.

²⁹ Gregg A. Paradise, *Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform*, 64 FORDHAM L. REV. 247, 257. (1995)

³⁰ Petrakis, *supra* note 25.

³¹ 35 U.S.C. Sec. 294(a): "A contract involving a patent or any right under a patent may contain a provision requiring arbitration of any dispute relating to patent validity or infringement arising under the contract. In the absence of such a provision, the parties to an existing patent validity or infringement dispute may agree in writing to settle such dispute by arbitration. Any such provision or agreement shall be valid, irrevocable, and enforceable, except for and grounds that exist at law or in equity for revocation of a contract."

³² Rupak Nag, *Copyright Disputes: The Case for Writing Voluntary Arbitration into the Copyright Act*(visited April 12, 1999)<<http://www.adr.org/currents/drj1096-4>>.

：「前項專利糾紛之仲裁，在不違反本條規定之範圍內，其仲裁人作成之判斷與仲裁判斷之承認，均應適用美國聯邦仲裁法(U.S.C.9)之規定。仲裁人在仲裁程序中應審酌任一當事人所提出有關

本法第二百八十二條所規定之抗辯。」

³³ 該條文所稱第二百八十二條之抗辯，包括專利有效性、專利有效性之推定、無專利衝突、不具可執行性、不具專利性、權利濫用等抗辯³⁴

³³ 35U.S.C. Sec. 294.(b): "Arbitration of such disputes, awards by arbitrators and confirmation of awards shall be governed by title 9, United States Code, to the extent such title is not inconsistent with this section. In any such arbitration proceeding, the defenses provided for under section 282 of this title shall be considered by the arbitrator if raised by any party to the proceeding."

³⁴ 35U.S.C. Sec. 282.: "a patent shall be presumed valid. Each claim of a patent (whether in independent, dependent, or multiple dependent form) shall be presumed valid independently of the validity of other claims; dependent or multiple dependent claims shall be presumed valid even though dependent upon an invalid claim. Notwithstanding the preceding sentence, if a claim to a composition of matter is held invalid and that claim was the basis of a determination of nonobviousness under section 103(b)(1), the process shall no longer be considered nonobvious solely on the basis of section 103) (b) (1). The burden of establishing invalidity of a patent or any claim thereof shall rest on the party asserting such invalidity. The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded:

- (1) Noninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability,
 - (2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II of this title as a condition for patentability,
 - (3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with any requirement of sections 112 or 251 of this title,
 - (4) Any other fact or act made a defense by this title. In actions involving the validity or infringement of a patent the party asserting invalidity or noninfringement shall give notice in the pleadings or otherwise in writing to the adverse party at least thirty days before the trial, of the country, number, date, and name of the patentee of any patent, the title, date, and page numbers of any publication to be relied upon as anticipation of the patent in suit or, except in actions in the United States Court of Federal Claims, as showing the state of the art, and the name and address of any person who may be relied upon as the prior inventor or as having prior knowledge of or as having previously used or offered for sale the invention of the patent in suit. In the absence of such notice proof of the said matters may not be made at the trial except on such terms as the court requires. Invalidity of the extension of a patent term or any portion thereof under section 156 of this title because of the material failure-
- (1) by the applicant for the extension, or

(2) by the Commissioner, to comply with the requirements of such section shall be a defense in any action involving the infringement of a patent during the period of the extension of its term and shall be pleaded. A due diligence determination under section 156(d)(2) is not subject to review in such an action.

，由此可知，美國國會於制定本條文時，已暗示其無意預先限制任何專利爭議不得提付仲裁解決³⁵。惟應注意者，自該條文之文意以觀，似顯示美國聯邦仲裁法將規制仲裁程序、仲裁判斷及仲裁判斷之承認等事項，然事實並非如此。美國聯邦仲裁法本身鮮少提及仲裁程序之指揮，對仲裁判斷亦著墨有限，最重要者毋寧係有關強制證人出席之程序之規定³⁶，併此敘明。

同條(c)項規定：「仲裁人所為之仲裁判斷為終局確定之判斷，其效力應拘束雙方當事人，但不及於任何第三人。仲裁當事人得協議仲裁判斷標的之專利嗣後為有管轄權之法院判決無效或不得執行確定時，得經任一方仲裁當事人向有管轄權之法院提出聲請，更正該仲裁判斷。而雙方當事人間之權利與義務自更正之日起，均應

依更正後之仲裁判斷定之。」³⁷，可知美國雖允許專利有效性及專利侵權之爭議得提付仲裁解決，然該仲裁判斷之效力僅存在於仲裁當事人間，任何當事人以外之第三人嗣後均得再次爭執該專利之有效性。舉例言之，在當事人曾協議仲裁判斷標的之專利嗣後為有管轄權之法院判決無效或不得執行確定時，得經任一方仲裁當事人向有管轄權之法院提出聲請，更正該仲裁判斷之情況下，若仲裁人於仲裁判斷中判定某專利係有效者，嗣後於不同之當事人間就同一專利發生紛爭，而法院判決認為該專利係無效確定時，原先因該仲裁判斷蒙受不利益結果之當事人，即得向法院提出更正仲裁判斷之請求；相反地，若該專利於先前之仲裁程序係被認定為無效者，縱於嗣後之訴訟程序為法院判決

³⁵ 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. 917,938. (April 1995)

³⁶ THOMAS L. CREEL, GUIDE TO PATENT ARBITRATION, at 14 (1987).

³⁷ 35 U.S.C. Sec. 294(c); "An award by an arbitrator shall be final and binding between the parties to the arbitration but shall have no force or effect on any other person. The parties to an arbitration may agree that in the event a patent which is the subject matter of an award is subsequently determined to be invalid or unenforceable in a judgment rendered by a court to competent jurisdiction from which no appeal can or has been taken, such

award may be modified by any court of competent jurisdiction upon application by any party to the arbitration. Any such modification shall govern the rights and obligations between such parties from the date of such modification. "。」

認為係有效者，原先於仲裁程序敗訴之一方(即專利權人)，並不得據以請求法院更正該仲裁判斷³⁸。此一立法設計乃與美國一貫授與公眾挑戰專利有效性之公共政策相吻合。

為使前述仲裁判斷能發生一定程度公示之效果，該法乃要求專利權人、專利權之受讓人或被授權人於仲裁人作成仲裁判斷後，應以書面通知專利商標局長。且各別於仲裁程序所涉及之專利應分別為通知。若該仲裁判斷為法院更正者，聲請更正之一方應將該更正通知專利商標局長。專利商標局長收受前揭通知後，應依仲裁判斷之內容處理專利之登記事宜。若該通知未被專利商標局長列入公共記

錄，任一當事人均得提供該通知與專利商標局長³⁹。專利商標局長於收受前項所規定之通知前，為避免專利權利之變動與仲裁判斷之強制執行出現空窗期，造成權利狀態之不安定，乃限制該仲裁判斷之執行⁴⁰。

基上所陳可知，美國專利法第二百九十四條之增訂不僅解決所有有關專利仲裁範圍之不確定性問題，更透過擲節仲裁判斷效力範圍及配合行政機關公示之制度設計，防堵私人利用仲裁程序遂行詐害公共利益之行為並減少不當專利仲裁判斷所可能造成之損害。誠如美國前總統雷根在簽署本條增訂專利糾紛的仲裁法案時所言：「運用專利制度的主要障礙，尤其對

³⁸ Rupak Nag, *Copyright Disputes: The Case for Writing Voluntary Arbitration into the Copyright Act* (visited April 12, 1999) <<http://www.adr.org/currents/dmj1096-4>>

³⁹ 35U.S.C. Sec. 294(d): "When an award is made by an arbitrator, the patentee, his assignee or licensee shall give notice thereof in writing to the Commissioner. There shall be a separate notice prepared for each patent involved in such proceeding. Such notice shall set forth the names and addresses of the parties, the name of the inventor, and the name of the patent owner, shall designate the number of the patent, and shall contain a copy of the award. If an award is modified by a court, the party requesting such modification shall give notice of such modification to the Commissioner. The Commissioner shall, upon receipt of either notice, enter the same in the record of the

prosecution of such patent. If the required notice is not filed with the Commissioner, any party to the proceeding may provide such notice to the Commissioner. "

⁴⁰ 35U.S.C. Sec. 294(e): "The award shall be unenforceable until the notice required by subsection (d) is received by the Commissioner. "

中小企業與獨立個人發明者而言，乃在專利訴訟不尋常高度成本。此一法案允許專利是否有效及專利侵權糾紛的自願仲裁，不但會改善專利制度，鼓勵發明創新，同時將減輕聯邦法庭的負擔。蓋，新技術的發展在我的經濟復甦計畫中，係屬極重要的一環，此一法案在這復甦過程中，誠為意義深長的一大步。」⁴¹

然而，美國國會對以仲裁解決專利紛爭之支持，並未於二百九十四條通過後即劃上休止符，基於美國司法制度之設計並不能正確而有效率地解決類似發明專利衝突之爭議⁴²，一九八四年美國國會再次主動將得仲裁之專

利紛爭範圍明確延伸至各方面，而制定修正專利法第一百三十五條(d)項⁴³。該條文規定：「發明專利衝突之當事人，在專利商標局長依法所定期間內，可將該爭議或與之相關之任何情事提付仲裁。前揭仲裁在不違反本條規定之範圍內，應依美國聯邦仲裁法(U.S.C.9)之規定為之。當事人應將仲裁判斷通知專利商標局長且該判斷須對當事人間之相關爭議予以裁決。仲裁判斷須待專利商標局長收受前揭通知後，方具可執行性。本項規定無法排除局長對涉及衝突之發明之可專利性的決定。」⁴⁴本條文所稱之「專利衝突」，肇始於美國採取的先發明主義

⁴¹ 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，180頁。

⁴² Gregg A. Paradise, *Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform*, 64 FORDHAM L. REV. 247,248(1995)

⁴³ Julia A. Martin, *Arbitration in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution.*, 49 STAN. L. REV. 917,938. (April 1995)

⁴⁴ 35U.S.C. Sec. 135(d):" Parties to a patent interference, within such time as may be specified by the Commissioner 3by regulation, may determine such contest or any aspect thereof by arbitration. Such arbitration shall be governed by the provisions of title 9 to the extent such title is not inconsistent with this section. The parties shall give notice of any arbitration award to the Commissioner, and such award shall, as between the

parties to the arbitration, be dispositive of the issues to which it relates. The arbitration award shall be unenforceable until such notice is given. Nothing in this subsection shall preclude the Commissioner from determining patentability of the invention involved in the interference."

專利制度，當有兩個或兩個以上的發明人，就同一發明內容有所爭執時，為確定誰是真正的第一個發明人，就該發明的構思來決定發明的優先性(Priority of the Invention)的一種專利商標局內部的行政程序，由局長通知前後申請人雙方或申請人與專利權人雙方，在局內之專利及訴願委員會進行之，屬於一種準司法爭議程序，不服者可依專利法第二百九十一條及一百四十六條之規定向聯邦法院起訴⁴⁵。通常有關專利衝突之紛爭，須解決之爭點包括系爭專利權是否有效、系爭專利是否具有可執行性、是否有專利衝突之情形、所謂之專利權人及被告是否均為適格之當事人等⁴⁶。

依該條文之規定，有關專利衝突之紛爭雖已獲明文承認得提付仲裁解決，惟其仲裁判斷對局長就涉及衝突之發明之可專利性的決定，並無拘束之效力。有些專家因而質疑本條文存

在之價值，惟在專利商標局審核可專利性之前提下，當事人仍得將有關專利衝突之糾紛提付仲裁，故而本條文實際上已為專利衝突糾紛打開仲裁之門，仍有其宣示上之意義⁴⁷。

受前述專利法修正條文立法之影響，美國法院對專利權之仲裁顯然採取鼓勵之態度，於具體個案中亦儘量朝擴張智慧權仲裁範圍之方向解釋仲裁條款之意涵。例如在 *Rhone-Poulenc Specialites Chimiques v. SCM Corp.*, [769 F. 2d 1569, 1571 (1985)] 案中，聯邦上訴巡迴法院認為，專利授權範圍與是否構成專利侵權，於本案中乃一體之兩面，是專利授權契約之仲裁條款，解釋應包含有關專利侵權之糾紛在內⁴⁸。

此外，美國法院似乎亦不再著墨於所謂之「公共政策」問題，反而開始從其他角度思考仲裁判斷之正當性。詳言之，學說與實務界均體認到

⁴⁵ 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，176-177頁。

⁴⁶ Gregg A. Paradise, *Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform*, 64 FORDHAM L. REV. 247, 250 (1995)

⁴⁷ Julia A. Martin, *Arbitration in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution.*, 49 STAM. L. REV. 917,939. (April 1995)

⁴⁸ See id.

確認專利有效性之程序相當冗長而且昂貴，雖然透過法院來確認專利之有效性可能是最穩當之程序，然而其高額之費用卻未必符合正義。蓋所有專利權之取得均經過專利主管機關嚴格之審核程序，且徵諸實務，法院對專利有效性鮮少採取與專利主管機關不同之立場⁴⁹。以 *Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey Assocs.*, 乙案為例，最高法院即指出在仲裁程序中，仲裁人於審酌紛爭雙方當事人所提供之一切資訊後始對專利之有效性加以判斷，聯邦巡迴法院不太可能於專利商標局(PTO)審核批准並有經驗之專利仲裁人認可某專利之有效性後，作成認定專利無效之決定。在此情況下，為追求該極些微之可能性而強命當事人支付鉅額之訴訟費用，實難認為正當⁵⁰。可知當事人之程序主體性及程序選擇權已漸漸獲得重視。

2. 著作權之糾紛方面：

雖然專利糾紛之仲裁容許性已受

充分授權，惟美國國會對著作權之糾紛並未採取相同之態度。蓋著作權之糾紛鮮少肇致於契約關係，此點與專利糾紛並不相同。是當事人間並無既存之商業關係需要維持，當事人僅得於發生糾紛後，透過訂定仲裁協議之方式，利用仲裁程序。然而在情緒高漲之情況下，當事人率多將紛爭訴諸於法院⁵¹。

或許係因一九七六年之著作權法及其他聯邦法律並未設有任何著作權有效性及侵權爭議得提付仲裁之相關規定⁵²，且法院認許著作權有效性爭議之仲裁容許性較專利之情形緩慢，而美國法典第二十八篇的司法及審判程序法 (Judiciary and Judicial Procedure) 第一千三百三十八條(a)項係賦予聯邦地方法院管轄著作權爭議，是美國法院雖然已承認大部分之著作權爭議均得提付仲裁⁵³，惟對於有關著作權有效性及著作權衝突之爭議，早

⁴⁹ Gregg A. Paradise, *Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform*, 64 FORDHAM L. REV. 247,268(1995)

⁵⁰ *Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey Assocs.*, 498U.S.992(1990)

⁵¹ 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, 939. (April 1995)

⁵² Rupak Nag, *Copyright Disputes: The Case for Writing Voluntary Arbitration into the Copyright Act* (visited April 12, 1999) <<http://www.adr.org/currents/drj1096-4>>.

⁵³ See id.

期仍持保留之態度，未正面承認該等爭議具仲裁容許性。例如在 *Kamakazi Music Corp. v. Robbins Music Corp.* (1981) 乙案中，紐約地方法院發現聯邦鼓勵利用仲裁制度與維護聯邦事務於聯邦法院審理之公共利益，此二大重要政策有相互衝突之情況，於是決定延緩確認該仲裁判斷，迄至法院得決定有關著作權有效性爭議之仲裁容許性⁵⁴。

嗣後受到專利法修正案通過之影響，美國法院乃決定不禁止將有關著作權有效性及著作權衝突之爭議提付仲裁，並駁斥以公共利益為由禁止將著作權契約糾紛提付仲裁之抗辯。以 *Saturday Evening Post Co. v. Rumble-seat Press, Inc.*, [816 F. 2b 1191, 1198-99 (7th Cir. 1987)] 為例，被告 *Rumbleseat Press* 雖然抗辯國會賦予聯邦法院對著作權之作用(action)有專屬之管轄權，即已暗示有關著作權有效性之爭議不具仲裁容許性，惟法院認為因著作權契約爭議所引發有關著作權有效性之問題，既係得由各州

法院所審理者，則該有效性之問題自非專屬聯邦法院管轄之爭議，況且聯邦法律並未禁止著作權有效性爭議提付仲裁解決，至少在該爭議係衍生於著作權契約紛爭之情形是如此⁵⁵。Posner 法官並以最高法院在 *Mitsu-bishi Motors, Corp. v. Soler Chrysler-Plumouth, Inc* 乙案中之判決理由為基礎指出：「沒有任何理由認為在著作權案件中，仲裁人比各州或聯邦法院之法官容易犯錯；最高法院近來駁斥有關『公共政策』之主張，認為國際貿易之反托拉斯爭議，亦得以仲裁解決。...而公共政策對著作權有效性之紛爭之規則，既遠小於對反托拉斯案件之規制，...且專利獨占之危險性較著作權獨占之危險性高，國會仍然批准專利法第二百九十四條之規定，明白承認專利有效性爭議之仲裁容許性，...故而在有關著作權授權契約之爭議中，仲裁人得對著作權之有效性為判斷⁵⁶。」

雖然 *Rumbleseat Press* 乙案所樹立之原則僅對第七上訴巡迴法院有

⁵⁴ See id.

⁵⁵ See id.

⁵⁶ Julia A. Martin, *Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of International Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution*, 49 STAMN. L. REV. 917,940. (April 1995)

其拘束力，惟愈來愈多傾向仲裁之法院建議該原則應為其他上訴巡迴法院所接受。專家更預測，最後法院將會認許著作權之爭議具有仲裁容許性，縱使該爭議非屬契約關係所衍生者亦然⁵⁷。

3.商標之糾紛方面：

與著作權之情況相同，沒有任何聯邦或州的法律制度正面承認商標爭議之仲裁容許性。此乃因商標領域之紛爭肇因於契約關係者較少，故而催化法律承認此等糾紛之仲裁容許性之動力即遠不如專利糾紛。美國法院早期認為祇於授權合約屆滿前直接由合約所生之契約爭議，始適用仲裁條款，當事人間授權合約屆滿後所生商標侵權爭議，則非得仲裁之範圍⁵⁸。迄至大約十五年以前，有關商標有效性及侵權爭議之仲裁容許性，仍未獲得法院之認可。蓋美國法院相信，依據美國法典第二十八篇第一三三八條之規定，有關專利、商標及著作權之爭議應由地方法院管轄；且仲裁協議之

內容解釋上並不包括有關侵權之爭議；而此等爭議與公眾之利益密切相關，故不適宜由私的仲裁程序解決⁵⁹。然商標爭議之仲裁容許性現已為實務所認許。美國商標法權威 J. Thomas McCarthy 即指出：「法律上沒有任何限制或禁止商標爭議提付仲裁之規定。」聯邦法院亦一改過去反對商標有效性及商標衝突紛爭得提付仲裁之態度，而承認其仲裁容許性。例如一九八八年，在 *Whatt Earp Enters. v. Sackman, Inc*[157 F. Supp. 621 (S.D. N.Y. 1958)]乙案中，紐約南部地方法院對商標爭議之仲裁係採反對之態度。惟僅僅三年，同一法院在 *Saucy Susan Products, Inc. v. Allied Old English, Inc.*, [200 F. Supp. 724(S.D.N.Y. 1961)]乙案中卻改採容任之態度⁶⁰。又如在 *Alexander Binzel Corp.v. Nu-Tecsys Corp.*, [No. 91-C2-092, 1992 WL 26932(N.D. Feb. 11, 1992)]乙案

⁵⁷ See id. at 940-941.

⁵⁸ 蔡明誠，論智慧財產權仲裁的適用範圍，工業財產權與標準，27期，1995年6月，7頁。

⁵⁹ David W. Plant. *Lawyer's letter The Arbitrability of Trademark Disputes* (visited April 3, 1999) <www.adr.org/currents/cur0398-2.html>.

⁶⁰ Julia A. Martin, *Arbitrating in the Alps Rather Than Litigating in Los Angeles: The Advantages of international Intellectual Property-Specific Alternative Dispute Resolution*, 49 STAM. L. REV. 917, 941. (April 1995)

中，伊利諾州地方法院更進一步駁斥「專利法有關於認許專利仲裁容許性之條款而商標法無類似條款，乃國會有意禁止商標爭議提付仲裁解決」之主張⁶¹。

4. 其他智慧權之糾紛方面：

與著作權及商標權之情況相同，沒有任何聯邦或州的法律制度正面承認營業秘密爭議之仲裁容許性。早期法院對營業秘密糾紛之仲裁容許性即採反對之立場。例如在 *A. & E. Plastic Pak Co. v. Monsanto Co.*, [396 F. 2d 710(9th Cir. 1968)] 乙案中，法院即認為對 *Monsanto* 所主張其合法持有 *Evans* 之技術知識之存在與範圍，並不適宜以仲裁解決，因確認此等爭議之真象乃攸關公共利益。然而，如今有關營業秘密爭議仲裁容許性之爭議已成為過去，在 *Aerogjet-General Corp. v. Machine Tool Works*, [895 F. 2d 736(Fed. Cir. 1990)] 乙案中，聯邦上訴

巡迴法院即無異議地支持地方法院要求將侵害營業秘密之糾紛提付仲裁之判決⁶²。蓋營業秘密之爭議，通常肇因於契約或保密義務之違反⁶³。並不涉及公示登記，性質上乃屬私法上之爭議，是其與公共利益之相關性較低故也⁶⁴。

(二) 國際智慧權紛爭之仲裁容許性

至於國際智慧權紛爭之仲裁容許性方面，美國聯邦政府與最高法院顯然採取較內國法更寬鬆之態度。以一九七五年 *National Union Elec. Corp. v. Emerson Elects., S.p.A.* 乙案為例，當時美國法院對商標侵權爭議之仲裁容許性雖採否定之立場，然紐約南部地方法院卻以最高法院於 *Scherk v. Alberto-Culver Co.* 乙案所揭示之原則為基礎，認為有關請求侵害商標權損害賠償之爭議，得提付仲裁解決⁶⁵。又如 *Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.* [473 U.S. 614

⁶¹ See id. at 942.

⁶² See id.

⁶³ David W. Plant, *Drafting for Confidentiality, Arbitrability, and Enforceability in Intellectual Property Agreements(with Form)*, June 1997 ALI-ABA COURSE MATERIALS JOURNAL 51,59.

⁶⁴ Martin, *supra* note 60.at 946.

⁶⁵ David W. Plant . *Lawyer's letter The Arbitrability of Trademark Disputes* (visited April 3,1999) <www.ard.org/currents/cur0398-2.html>.

(1985).] 乙案，該紛爭雖涉及反托拉斯之問題，而有關於反托拉斯之問題向來均被美國法院視為係「建築美國利益之基礎」，可能涉及成千上萬甚至數百萬人民之利益，其案情不僅複雜，牽涉之證據亦極其廣泛，應由法院審理較為妥適⁶⁶。然聯邦最高法院基於對國際性紛爭仲裁之尊重與鼓勵，仍認許當事人利用仲裁程序解決前述涉及反托拉斯法之糾紛。蓋所謂國際間之「公共政策」既難以想像，則其與內國性之仲裁自無須為相同之處理⁶⁷。惟應注意者，依據美國關稅法第三百三十七條之規定，美國國際貿易委員會(International Trade Commission 簡稱 ITC)對有關輸入侵害智慧權物品之調查程序展開後，相關之紛爭即不得提付仲裁。蓋此乃為避免仲裁判斷之

結果與 ITC 本於法律所賦予之判斷權限所為之認定相互矛盾。同樣地，聯邦商事委員會對違反不公平競爭防止法之事件開始調查後，該爭議亦不得再行提付仲裁⁶⁸。

綜上所述，如今智慧權紛爭仲裁容許性之範圍在美國幾乎已無限制。而事實亦證明，AAA 所受理之智慧權仲裁案件之數量亦逐年攀升⁶⁹。且承認智慧權有效性及智慧權衝突等爭議得提付仲裁亦並未如想像中對公共利益會造成巨大之損害⁷⁰。足見美國聯邦政府鼓勵仲裁制度發展之政策已見成效。

貳、我國智慧權紛爭仲裁之實踐

在國內智慧權紛爭之仲裁方面，雖然中華民國仲裁協會為促進智慧權仲裁之發展，於該會設置有智慧財產

⁶⁶ Edward Brunet, *Questioning The Quality of Alternative Dispute Resolution*, 62 TUL. L. REV. 1,21 (November, 1987).

⁶⁷ William Grantham, *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes*, 14 BERK. J. INT'L LAW 173,175.(1996)

- ⁶⁸ 大樂光江，米國 知的所有 紛爭 ADR(代替的紛爭解決手段) 解決，
47 卷 5 期，1994 年，57 頁。另見 *Farrel Corp. v. United States Int'l Trade Comm'n*,
949 F2d 1147(Fed. Cir 1991).
- ⁶⁹ American Arbitration Association, *Patent Arbitration Rules INTRODUCTION*, (visited April
12, 1999) <<http://www.adr.org/currents/patent-rules>>.
- ⁷⁰ Rupak Nag, *Copyright Disputes: The Case for Writing Voluntary Arbitration into the
Copyright Act* (visited April 12, 1999) <<http://www.adr.org/currents/drj1096-4>>.

權糾紛仲裁研究委員會，負責有關智慧權法規之研究、智慧權糾紛仲裁之研究及推廣以及其他有關智慧權糾紛仲裁之研討與建議事項⁷¹，然或許係因司法實務及法學界所為相關研究寥寥無幾，國人對仲裁制度之認識不足，對仲裁制度或仲裁人之信任度不高，政府亦未設計相關配套措施鼓勵仲裁之發展，目前國內有關智慧權仲裁之案例幾乎屈指可數，法院對智慧權仲裁之各種爭點當然亦無表示意見、樹立法則之機會。是仲裁制度在我國雖然已發展近九十年，但智慧權之仲裁仍可謂為一尚待開發之處女地。

在國際智慧權仲裁之實踐方面，由於我國政治環境特殊，外交上經常受到中共抵制，未能加入解決國際性^權糾紛之國際公約，無法以適用國際公約方式，跟上國際商務仲裁立法快速變遷之步伐，亦無法透過加入紐約公約使我國之仲裁判斷為其他國家所承

認。故而除非仲裁執行地在我國境內，否則國際性紛爭引用我國仲裁法或選定由我國仲裁機構仲裁之意願均相對地受到影響。雖然如此，近年來我國政府克服萬難，仍以商務仲裁協會之民間團體名義加強國際間之聯繫與合作，與日、韓、美、南非等十九個國家仲裁機構簽訂二十一件協議，使我國之仲裁判斷在國外也能被承認而有執行力⁷²，以符合民間業者之急切需求，因應仲裁立法快速變遷之世界潮流，並謀求加入一九五八年聯合國有關承認及執行外國仲裁判斷公約(紐約公約)之契機⁷³。惟於我國加入紐約公約或其他多邊條約之前，除前述我國與其他國家仲裁機構之雙邊協議外，難道無其他途徑使我國之仲裁判斷獲得其他法域之承認與執行？

對此一問題，吾人可從紐約公約之相關規定予以思考。依紐約公約第

- ⁷¹ 參見中華民國商務仲裁協會智慧財產權糾紛仲裁研究委員會組織簡則第三條之規定。
- ⁷² 例如 81 年度秘台廳(一)字第 20550 號謂：「...我國並非一九五八年紐約公約(外國判斷之承認與執行公約)締約國。基於解決經貿糾紛及雙方互惠之考量，上開澳大利亞擬與我國洽簽商務仲裁實施協定，確為符合我國法院裁定承認該外國裁判斷之規定所必要。」民事法令釋示彙編(八十三年六月版)，1068 頁。
- ⁷³ 林大侯等，日本貿易仲裁調解制度與法令之調查研究，經濟部委託台灣經濟研究院研究，經濟部研發會，1994 年 6 月，77 頁。

一條第一項及第三項後段之規定：「本公約適用於受聲請求承認與執行地國以外國家領域內作成之仲裁判斷...又受聲請承認與執行地國不認為該仲裁判斷係內國仲裁判斷者，亦同。」、「任何國家得於簽署、批准或加入本公約時，或於依本公約第十條通知延伸適用時，聲明該國適用本公約，以承認與執行在另一締約國領域內作成之仲裁判斷為限。」可知，原則上紐約公約並不要求仲裁判斷須作成於締約國領域內，僅於例外(締約國特別聲明)時，始加以限制⁷⁴。職是，若仲裁判斷執行地國未為保留之聲明，如泰國、哥倫比亞、埃及、墨西哥、義大利、南非、西班牙及瑞典等，我國之仲裁判斷仍可能獲得承認與執行。

若前揭方法均不可行，而仲裁執行地復為紐約公約之締約國時，當事人於處理智慧權仲裁時，即應考慮於鄰近已加入、批准紐約公約之國家(如日本、韓國、菲律賓、泰國及中國大陸等)進行仲裁，俾日後之強制執行得

以確保。

參、我國仲裁法於智慧權紛爭之侷限與展望

我國為順應潮流之變化及實務之所需，乃制定施行新仲裁法。惟因我國之仲裁法僅係一般性立法，並未針對各紛爭類形之特性設計相應之制度，是當吾人將我國之仲裁法套用於具體之智慧權紛爭時，似有若干未臻理想之處。以下僅從後列各點探討我國甫施行之仲裁法於智慧權紛爭應用上之侷限，並進而闡述我國日後智慧權仲裁制度可行之發展方向：

一、在對仲裁之基本態度方面：

首先，應正面肯認仲裁制度並非訴訟制度之替代性制度，相反地應為一獨立、自主、有別於訴訟制度特性而可供人民自由選擇之紛爭解決程序。此並非僅從仲裁制度所發揮抒解訟解訟源之功能著眼，毋寧係承認人民具有、「和平解決紛爭之請求權」得要求政府提供其和平解決紛爭途徑之

天賦人權，並保障人民享有選擇紛爭解決程序之憲法基本權。使人民得視實際情況之需要，平衡追求程序利益與實體利益，俾憲法所保障紛爭外之

財產權亦可獲得兼顧。

其次，本於前述肯認仲裁制度存在正當性之立場，應從程序選擇權、

⁷⁴ 林俊益，外國仲裁判斷之承認與執行，私立輔仁大學法律學研究所碩士論文，1982年12月，216頁。

程序保障、制度之本質、制度目的論等觀點肯認並無再將仲裁制度與訴訟制度之適用範圍與效力作區別之必要。若認為仍有予以區別之必要，亦應立於制度使用者(即人民)之立場，重新檢討仲裁容許性之範圍，以滿足人民於實際解決紛爭上之需求。

必要。

二、在智慧權仲裁容許性範圍之調整方面：

另外，亦應針對仲裁制度於實際運作上所可能產生之缺陷，設計相應之措施，以滿足仲裁之程序需求(如調查證據之強制力)、減少仲裁所可能引發弊端(如當事人與仲裁人勾串而私相授受)，並增加人民對仲裁制度之信任感。蓋觀諸仲裁制度之發展歷史，其開始固係於民間自然形成，惟若欲求其得以健全發展，則莫不須公權力之介入輔助與鼓勵。以我國仲裁制度之發展歷史以觀，仲裁制度雖已存在近九十年，然縱法律系所之學生對仲裁之認識亦不甚了了，仲裁案件之數目相較於訴訟案件之數目，根本有如天壤之別，仲裁人之養成訓練及仲裁人才庫之建立均待補強。足見主管機關實有採取積極作為襄贊仲裁度發展之

參照世界各立法例對有關智慧權爭議仲裁容許性之規定，大體而言，可區分為下述三種立法態度：(1)在法律上對智慧權紛爭之仲裁容許性全然未予以限制，僅在實際運作上從公共利益之角度予以擲節者，如英、美之仲裁法制；(2)規定除非法律設有限制，否則任何智慧權之紛爭均具仲裁容許性者，如中國大陸之仲裁法制；(3)規定僅在法律賦予當事人就該智慧權紛爭有和解之權利時，當事人始得將該紛爭提付仲裁者，如日本及德國過去之仲裁法制。此三種法律設計，自表面以觀，前二者似乎原則上立於承認仲裁之立場，僅在特殊情況下始透過公共政策之解釋及法律明確規定禁止仲裁；後者則對仲裁採較保守之態度，僅在法律規定得由私人自行處分之權利範圍內，方認許當事人將紛爭提付仲裁。依我國仲裁法第一條第二項之規定，有關現在或將來之爭議，

以依法得和解者為限，始得提付仲裁，顯然亦採後者之立法設計，似有過於狹隘之嫌。

雖然此三種立法設計對仲裁容許性範圍之解讀目前並完全相同，惟發展趨勢確係朝向同一方向—即承認智式之日本為例，若依其民事訴訟法有關仲裁之規定，涉及專利權、商標權有效性或侵害專利權、商標權之爭議，原則上應不得提付仲裁解決。蓋專利權、商標權是否屬私權上之爭議原即極富爭議，況此等權利具有強烈之獨占性格，故其有效性之判斷於公眾均有利害關係，在此邏輯下實難認為係當事人得和解之紛爭類型。惟實務運作上若該等爭議並非請求仲裁之標的，僅作為紛爭之前提事實予以審酌時，則仍認許仲裁庭得審理該等爭議，並做出判斷。我國現行仲裁法有關仲裁容許性之規定既係承襲德(舊法)、日二國之法制而來，似有參酌該二國近來對仲裁容許性範圍之解釋標準，放寬智慧權仲裁容許性範圍之必要。申言之，除向來為學說所認許有關智慧權歸屬之爭議、智慧權授權契約之爭議(包括契約之解釋、履行及權利金等爭議)、所有著作權之爭議及仲裁法修正後已得提付仲裁之侵權及不當得利之爭議外，目前對有關以智慧權有效性作為前提事實之爭議方面，

慧權爭議均得提付仲裁解決之方向前進(詳參本文附錄之各國仲裁容許性範圍對照表)。我國面對此一趨勢，應如何調整步伐以資因應，恐為解釋智慧權紛爭之仲裁容許性時所應予以注意者。以同樣採取前述第三種立法模式至少亦應得承認其仲裁容許性。

至於未來，鑑於美國對智慧權爭議仲裁容許性之寬容政策，十五年來不僅未如早期專家所擔心般對公共利益造成戕害，對仲裁制度與訴訟制度之良性互動及智慧權之發達更均發揮正面之功效，是我國對智慧權爭議之仲裁似未應朝向不設限制之方向來設計。在此前提之下，我國可採行之方式一為修改仲裁法有關仲裁容許性之限制；一則為在各相關智慧權法(如專利法、商標法、著作權法、營業秘密法等)特設專章或專條明定仲裁之特別情形⁷⁵，明定該智慧權之仲裁容許性範圍，甚或兼採二者，俾資導行、以杜爭議。

三、在制定專業仲裁規則方面：

時代愈趨進步，工商業分工愈細，各行業慢慢建立自己之共同交易習慣，為業者所共守，以解決業務紛爭，這些不成文交易習慣，分工較細之工商業，為杜絕糾紛，訂有標準化契約，使用專門性術語，其特殊涵意非外人所能得知，如生爭議，須由該

行業專業人士方能公平判斷，故而有組織之工商團體便開始謀求補救之道，職是，制定專業仲裁規則乃漸成

趨勢。如美國建築業者，在美國仲裁協會內，組成建築專業仲裁小組由建築商之建築專家組成，為數逾兩萬人

⁷⁵ 蔡明誠，論我國資訊智慧財產權糾紛之仲裁容許範圍，蒐載商務仲裁論著彙編(四)，智慧財產權篇(I)，中華民國商務仲裁協會，1998年7月，34頁。

，不斷以業者身分，督促仲裁協會，制定一套適合該行業之仲裁規則。透過建築業自身不斷積極參與，終促成美國仲裁協會為其制定專業化之仲裁規定—建築業仲裁規則(Construction Industry Arbitration Rules)，供全國建築業統一使用。仲裁規則專業化之優點有二：1.對仲裁法規之補充：針對不同行業特性，具體規範當事人仲裁行為，以補原則性規定之不足；2.協助業者防範紛爭於未然，輔導業者迅速圓滿解決問題⁷⁶。

智慧權紛爭之仲裁亦然。為因應智慧權之權利特性於仲裁程序進行中之特殊需求，似宜參酌AAA專利仲裁規則或WIPO仲裁規則對證據法則、證據調查之程序、證據方法(包括實驗及證人之證述等)、證據之認定、保全程序或機密之揭露等方面所為之詳細規定，設計符合智慧權仲裁所需之程序規則。對此可透過立法之方式在各智慧權法或仲裁法內予以規定，亦可委由仲裁機構(如商務仲裁委員會)依實際需要自行設計合適之仲裁規則，

使當事人得隨時引用，以提昇仲裁之品質。

四、在智慧權仲裁之仲裁判斷之效力方面：

關於仲裁判斷之效力，依我國仲裁法第三十七條第一項之規定：「仲裁人之判斷，於當事人間，與法院之確定判決，有同一效力。」該規定固足以因應一般民事紛爭之需要，惟對於涉及須公權力登記或批准之智慧權，特別是專利權及商標權之有效性爭議，恐仍嫌不足。蓋日後若允許專利權及商標權之有效性爭議得提付仲裁，其判斷既僅「於當事人間，與法院之確定判決，有同一效力」，則在前揭紛爭經仲裁予以判斷後，將僅發生確認判決之效力，拘束雙方當事人。當事人若欲根本解決權利有效性之爭議，使權利之歸屬明確化並遂行其獨占權利之權能，則仍須透過訴訟之方式進行。在此情況下，與其費心盡力透過仲裁對當事人間之權利義務關係作一公斷，倒不如以侵害智慧權所需

承擔之刑事責任為武器，恫嚇侵害人出面協商賠償事宜。蓋此舉既能達成我國仲裁法所賦予仲裁判斷之效果，

復不需原告另行支付仲裁費用。此即何以在我國有關智慧權之侵權紛

⁷⁶ 陳煥文，國際商務仲裁制度之最新發展趨勢，蒐載法務部商務仲裁制度研討會實錄，行政院法務部，1994年6月，22-23頁。

爭率多採「以刑逼民」之策略而不願將糾紛提付仲裁之主要原因之一。為促進我國智慧權仲裁之發展，實有透過立法將仲裁判斷之效力予以調整之必要。

範圍及配合行政機關公示之制度設計，防堵私人利用仲裁程序遂行詐害公共利益之行爲，並得減少不當專利仲裁判斷所可能造成之損害，誠值吾人參考。

對此，吾人可參考美國專利法第二百九十四條修正條文之立法模式，一方面除使仲裁判斷之效力僅及於仲裁當事人，並允許仲裁當事人協議仲裁判斷標的之智慧權嗣後為有管轄權之法院判決無效或不得執行確定時，得經任一方仲裁當事人向有管轄權之法院提出聲請，更正該仲裁判斷。另一方面則要求智慧權人、智慧權之受讓人或被授權人於仲裁人作成仲裁判斷後，就各別於仲裁程序所涉及之智慧權之判斷應以書面分別通知主管機關。若該仲裁判斷為法院更正者，聲請更正之一方亦應將該更正通知主管機關。主管機關收受前揭通知後，應依仲裁判斷之內容處理專利之登記事宜，以發生一定程度之公示效果。此等設計不僅得透過擲節仲裁判斷效力

肆、結論

綜前所述，可知我國修正後之仲裁法，雖已於民國八十七年六月二十四日公布、八十七年十月二十四日施行，然其具體規定似尚未能完全因應智慧權仲裁之需要，在前述仲裁容許性之範圍、仲裁程序之明確化(特別是證據調查程序、保全程序、機密之揭露等相關程序規定)及仲裁判斷之效力等方面仍有其不足之處。職是，短期來看，在智慧權仲裁法制尚未完備以前，如何發揮仲裁自主性，透過於民間仲裁機構設計訂定智慧權專業仲裁規則供紛爭當事人使用，實有進一步研究之必要；長期而言，除應透過立法之方式解決並彌補前揭各項缺陷外，亦應著手於各智慧權法之領域設

計相關仲裁配套措施，或於仲裁法明文制定智慧權仲裁之相關規定，並致力於專業仲裁人之養成訓練、仲裁資訊之宣導、仲裁教育之落實等工作，

以防堵不當之仲裁判斷所可能衍生之問題，並健全智慧權仲裁之發展，期使仲裁當事人之權益獲得保障。

附錄：各仲裁法制智慧權仲裁容許性範圍之對照表

國別	仲裁法制	法律規定
美國	採單獨立法之模式。 各州之仲裁案件適用 UAA； 國際及州際間之仲裁案件則適用 FAA。 在專利糾紛之仲裁方面，另外 35U.S.C.294, 135(d)設有相關規定。	UAA § 1 規定：任何當事人約定將日後所發生之爭議提付仲裁之書面約定，均屬有效、可執行且不可撤回。FAA 第二條則未對得提付仲裁之標的予以限制，只要該紛爭涉及商務且仲裁不違背法律及公共政策，均得提付仲裁。
德國	附屬於民事訴訟法 (§ § 1025-1066)。	德國民事訴訟法第 § 1025(1)規定，當事人約定使一名或數名仲裁人對法律上的爭議進行裁判時，以當事人對爭議之標的具有和解的權利為限，始得提付仲裁。 1997 年之仲裁法則規定任何涉及經濟上利益之糾紛(any dispute involving a financial interest)均得為仲裁之對象。
日本	附屬於民事訴訟法。	日本民事訴訟法 § 786 規定，當事人將爭議提付仲裁，以當事人對爭議標的具有和解權利的範圍為限，始生效力。同法 § 787 規定，有關未來紛爭之仲裁協議，僅於該紛爭係涉及具體之權利關係或係因該關係所衍生之爭議，始生效力。
英國	採單獨立法之模式。 1996 年制定新仲裁法	在英格蘭、威爾斯及北愛爾蘭，一切已發生或可能發生之爭端，均得為仲裁之標的。
中國大陸	原係採分散式立法。各智慧權法中亦有零星之仲裁規定。 1994 年 8 月 31 日通過新仲裁法，並於 1995 年 9 月 1 日施	依大陸仲裁法第 2、3 條之規定，除有關婚姻、收養、監護、扶養、繼承糾紛及依法應當由行政機關處理的行政爭議外，平等主體的公民、法人和其他組織之間發生的合同糾

	行。改採單獨立法之模式。	紛和其他財產權益糾紛，均可以仲裁。
瑞士	採單獨立法之模式。 內國之仲裁程序：瑞士聯邦仲裁協約。 涉外之仲裁程序：瑞士國際私法。	瑞士聯邦仲裁協約之規定，任何與當事人得自由拋棄之權利相關之爭議，均得提付仲裁，但該爭議依據具有強制性效力之法律規定，係專屬各邦公權力機關管轄者，則不在此限。
紐約公約		紐約公約第 5 條 2 項 1 款規定，如承認與執行地法院認為依執行地法律，系爭標的不得以仲裁解決者，得依職權拒絕該仲裁判斷之承認與執行。
我國	採單獨立法之模式。	仲裁法第 1 條 1、2 項及第 2 條分別規定：「有關現在或將來之爭議，當事人得訂立仲裁協議，約定由仲裁人一人或單數之數人成立仲裁庭仲裁之。前項爭議，以依法得和解者為限。」、「約定應付仲裁之協議，非關於一定之法律關係，及由該法律關係所生之爭議而為者，不生效力。」

國別	智慧權紛爭之仲裁容許性	限制之理由	對國際仲裁之態度
美國	1982 年專利法 § 294 修正前：任何智慧權糾紛只要涉及智慧權侵權或有效性之爭議均不得仲裁。 1982 年專利法 § 294 修正後：法律明確宣示涉及專利侵權或有有效性之爭議均得仲裁。其他智慧如著作權、商標權及營業秘密等之紛爭，受此立法之影響，亦為與專利法相同之解釋。 1984 年專利法 § 135(d)修正後：再次宣示發明專利衝突之紛爭亦得仲裁。	1982 年專利法 § 294 修正前，法院限制智慧權有效性及智慧權衝突等紛爭仲裁之理由如下： 1. 此等紛爭並非 FAA 所稱之「商務」糾紛。 2. 仲裁人之資格與能力不足以解決此等複雜之紛爭。 3. 允許此等紛爭得提付仲裁將有礙於公共政策。	法院採取較內國法更寬鬆之態度
德國	1997 仲裁法通過前，涉及專利及商標有效性之紛爭均不得提付仲裁； 1997 仲裁法通過後，有關智慧權	專利、商標權及公權力機關所賦予，非當事人得和解者，不得以「私的」仲裁解決。	

	權利要件事實等有效性之爭議亦具有仲裁容許性。		
日本	有關專利、商標權無效之判斷，不具仲裁容許性。惟若係為判斷是否構成侵害專利、商標權，則得將有關專利、商標權之權利範圍作為前提爭點予以斷判。	主管機關係以行政處分作為專利、商標權發生之要件，而行政處分有效與否並無法由當人以合意決定，故該有效性之爭議應不得以仲裁解決。	對「公共政策」採取限縮解釋之立場
英國	實務似乎認許仲裁人有權於仲裁協議所授與權能之範圍內，處理任何爭議，包括專利之有效性問題。然而並不允許以仲裁撤銷專利權，亦不承認該仲裁有影響第三人之效力。		並沒有任何跡象顯示英國會以「公共政策」或「不具仲裁容許性」等理由拒絕承認或執行外國之仲裁判斷。
中國大陸	在仲裁法施行前，有關智慧權之糾紛，似僅限於合同糾紛得提付仲裁；仲裁法施行後有關智慧權之合同糾紛及著作權之侵權糾紛固均得提仲裁，然涉及專利、商標之效力及侵害等爭議，則不得仲裁。	此屬須由國家專利行政機關及工商管理機關審查後處理的行政爭議，故不得仲裁。	
瑞士	仲裁庭有權判斷發明專利及商標之有效糾紛，並基於該判斷撤銷專利、商標權。		任何涉及財產權益之紛爭均得提付仲裁。範圍顯較內國仲裁更廣
紐約公約	將仲裁容許性之範圍委諸執行地法律之規定予以認定。		
我國	在仲裁法施行前，涉及專利權及商標權有效性之爭議不得仲裁，至於有關侵權之糾紛得否仲裁則有爭議。 在仲裁法施行後，涉及公權力行使或公序良俗之糾紛，如專利權及商標權有效性之爭議，均不得仲裁。	在仲裁法施行前，係以商務上爭議、公共政策或公共利益等要件加以限制。 在仲裁法施行後，則認為專利、商標權乃公權力機關所賦予，非當事人得和解者，不得以「私的」仲裁解決。其理由	

		表面上似有不同，惟實質上並無稍異。	
--	--	-------------------	--

(作者任職忠誠國際工商法務所律師)