
專論 - 其他智慧權

論智慧權糾紛之仲裁容許性(二)

*徐盛國 撰

2.2.2 德國法

一、制度背景

德國學理上將當事人的仲裁協議區分為仲裁協議與仲裁鑑定協議。仲裁鑑定人對事實問題的決定拘束法院，但不屬於民訴法上所講的仲裁，故不適用其規定。本文所談之仲裁制度，乃指前者（仲裁協議）而言。

在談及德國之仲裁制度前，首先須予說明者係德國在學理上將當事人的仲裁協議區分為仲裁協議（*Schiedsvertrag*）和仲裁鑑定協議（*Schiedsgutachtervertrag*）二類，後者是把與解決爭端有關的事實交一人或數人裁決的協議，如對股份的價值做出對當事人有約束力的決定。仲裁鑑定人對事實問題的決定約束法院，但不屬於民事訴訟法上所講的仲裁，故不適用其規定¹。以下所談有關德國仲裁制度之相關敘述，均針對前者而言，先予敘明。

在德國使用仲裁程序之機關雖然很多，但大多是個別仲裁而非常設之機構仲裁。在仲裁機關中最有名者首推德國仲裁委員會（*German Arbitration Committee*），該委員會之仲裁規則亦為形形色色之仲裁當事人所援用。不過，其與德國仲裁協會（*German Arbitration Institute*）並不得混為一談，德國仲裁協會係以推展仲裁為宗旨之組織，實際上並不實行仲裁²。德國的仲裁立法是其「民事訴訟法」的組成部分。該法第十編專門規定仲裁程序，是在一九五〇年九月十二日文本

* 作者：徐盛國為職業律師

¹ 陳桂明，仲裁法論，中國政法大學出版社，1993年6月1版，43頁。

² - - - - -，椎橋邦雄譯，*German Arbitration Law and Practice*，蒐載小島武司，各國仲裁法，中央大學出版部，1992年8月初版，5頁。

的基礎上，於一九八〇年八月最後修改而定的³，是以，在德國仲裁程序受訴訟程序之影響很大。嗣於一九九七年十二月三十日，德國以 UNCITRAL 模範法為藍本，修訂並通過仲裁法之相關規定，取代德國民法第一〇二五至第一〇六六條之規定⁴。仲裁係透過自由選任的私人擔任仲裁人，替代司法權力的機關，亦屬實體上的裁判（materielle Rechtsprechung），故德語的「仲裁人」，事實上稱為「仲裁法官」（Schiedsrichter）⁵。仲裁程序相對於訴訟程序雖可謂較不正式，然仲裁當事人與仲裁人須踐行基本之程序規則則與訴訟當事人與法官所需遵循者，並無稍異⁶。

二、智慧權仲裁容許性之範圍

（一）新的仲裁法公布前：

關於智慧權之仲裁容許性，德國民事訴訟法並未明文加以規定，依照德國民事訴訟法第一〇二五條第一項之規定，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。因本條文之立法理由係當事人依據所適用之實體法得締結和解契約之權限本身即包含成立仲裁契約之權限，故規定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。過去之德國學說即據此主張，其既強調「依據實體法」，則此所稱和解，應指民法上之和解。惟近來德國之學說認為，該和解之權限不僅根源於實體法上之處分權，亦根源於訴訟

德國新仲裁法公布之前，對於仲裁之容許性，以當事人對爭議之標的具有和解的權利為限，換言之必須係得由當事人自由處分之爭議事項始得以仲裁解決。

³ 王存學，中國經濟仲裁和訴訟實用手冊，中國發展出版社，1993年2月1版，39頁。

⁴ Gino Lorcher, *The New German Arbitration Act*, 15(2) J. INT'L ARB. 85, 85. (1998)

⁵ 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，8頁。

⁶ 同註99，4頁。

法上之處分權⁷。職是，不論係違反強行規定而不能為民事上和解之法律關係，抑或訴訟上適用職權主義、職權探知主義而無法和解之法律關係，均不得提付仲裁。換言之，必須係得由當事人自由處分的爭議事項始得以仲裁解決⁸。惟實際上，除下述幾種例外之情況外，德國法律上紛爭之仲裁容許性已大幅放寬：

實際上，除了下列幾種例外狀況外，德國法律上紛爭之仲裁容許性已大幅放寬：限制營業競爭防止法之紛爭
商品市場之投機行為
專利、商標有效性之問題

1. 限制營業競爭防止法之紛爭：

在德國，有關限制營業競爭防止法紛爭之仲裁，視其係針對現實之紛爭抑或將來之紛爭所為仲裁約定，有不同之效果。依德國限制營業競爭防止法第九十一條之規定，當事人間協議將來有關限制營業競爭防止法之紛爭應提付仲裁之約定，對當事人不生拘束之效力。是以，以仲裁契約之條項依照限制營業競爭防止法係無效為理由，主張當事人對此類問題應訴請普通法院裁判者，在德國甚為普遍。因法院對適用限制營業競爭防止法保護競爭秩序較仲裁庭更為注意⁹。

2. 商品市場之投機行為：

因對將來之投機行為與賭博事實上可等而視之，故此等交易行為不得透過法院之裁判予以實現。從而法院乃透過判決宣示關於此種紛爭之管轄合意或仲裁合意均無拘束力¹⁰。

3. 專利、商標有效性之問題：

雖然有關專利或商標之民事上請求得聲請仲裁人裁決，惟若該請求涉及權利之許可、撤銷或評定無效，則歸主管專利商標事務之行政機關管轄¹¹。是德國法院在專利有效性之問

⁷ 小島武司、高桑昭，註解仲裁法，青林書院，昭和 63 年初版，57 頁。

⁸ 汪渡村，中共以訴訟外方式解決專利權爭議之探討，工業財產權與標準，27 期，26 頁。

⁹ - - - - -，椎橋邦雄譯，*German Arbitration Law and Practice*，蒐載小島武司，各國仲裁法，中央大學出版部，1992 年 8 月初版，41 頁。

¹⁰ 同前註，44 頁。

¹¹ Heinz Strohbach, *German Democratic Republic*, in ALBERT JAN VAN DEN BERG, INTL. HANDBOOK ON COMM. ARB. SUPPL. 5.at 4(1986).

題之仲裁範圍傾向限縮解釋，判例及多數學說均認為關於專利有效性之紛爭並不適於仲裁。蓋專利權乃公權力機關所賦予，不得以「私的」仲裁來取消¹²。詳言之，德國發明專利法第一百四十三條第一項及第二項雖未阻卻當事人合意仲裁法庭就發明專利爭議為仲裁判斷（民事訴訟法第一〇二五條以下），惟前述有關發明專利無效宣告爭訟，專由聯邦專利法院或聯邦最高法院管轄¹³，其判決通常具有絕對效力，故只容許由國家權力來裁判，不得由仲裁判斷直接來創設或撤銷專利權¹⁴。

不過值得注意的是，民事強制執行程序亦有公法的性質，若依上述論說，當不得委由仲裁解決，然而德國聯邦法院卻認為，民事強制執行程序的不具「私法」性質，不過，強制執行程序並非為公眾，而係為債權人而發動；抑且，當事人為停止強制執行程序而開始其他程序之情形，在民事訴訟程序（如和解）亦有之，從而並無不允許此種紛爭提付仲裁之理由。德國聯邦法院於正確檢討前述問題後，既導出此等結論，則似可認其對所謂「涉及公法」之爭議，並非一概均認為不許仲裁。是有關專利有效性之爭議是否得提付仲裁之問題，彼時即已朝認可之方向前進¹⁵。

至於有關受雇人依受雇人發明法所得主張權利之紛爭，依該法之規定只要受雇人聲請仲裁，該爭議即應依仲裁解決之，於仲裁期間任何有關該爭議之訴訟程序均不得發動¹⁶。是有關受雇人發明之爭議，實具有片面仲裁之意味，其具有仲

德國民事強制執行程序雖具有公法性質，但德國聯邦法院認為，此係謂債權人而發動，且當事人為停止強制執行程序而開始其他程序之情形，於民訴程序亦有之（如和解），從而並無不允許此種紛爭提付仲裁之理由。

¹² 同註 286，44 頁。

¹³ William Grantham, *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes*, 14 BERK. J. INT'L LAW 173,205.(1996)

¹⁴ 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，9 頁。

¹⁵ - - - - -，椎橋邦雄譯，*German Arbitration Law and Practice*，蒐載小島武司，各國仲裁法，中央大學出版部，1992 年 8 月初版，44 頁。

¹⁶ William Grantham, *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes*, 14 BERK. J. INT'L LAW 173,206.(1996)

專論 - 其他智慧權

裁容許性，已不待贅言。

（二）新仲裁法施行後：

過去在德國，係以法律是否授權當事人對特定領域之糾紛得提付仲裁，來決定紛爭之仲裁容許性，然而依據新的仲裁法，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。在此新法下，當事人之一方不問是直接的或間接的利益糾紛，也不問此糾紛是因私法所發生或公法所引起，皆得將之提請仲裁解決¹⁷。然而，倘若法律允許當事人就某特定爭議得提付仲裁，縱該爭議並不涉及任何經濟上利益，亦得為仲裁協議之標的。此一擴大之仲裁容許性範圍，將涵蓋許多重要之案件類型，例如公司法或商事法等領域。職是，利用仲裁制度解決法院具有管轄權之糾紛，在德國已等同於透過訴訟解決該糾紛，而被視為一法定之程序¹⁸。

在智慧權之仲裁容許性方面，近來對於因專利侵害而生之仲裁，被告亦得就系爭專利所涉之習知技術加以爭執，並主張其所使用之實施例，為習知技術所顯而易見，而不為系爭專利保護範圍所及。可知德國對智慧權仲裁容許性之範圍方面，通說不僅認為智慧權授權、讓與等交易行為之紛爭、智慧權侵害之紛爭（包括因損害而生之損害賠償給付、損害之計算、不再為其他利用行為、將判決之內容公開刊載等）¹⁹、智慧權之歸屬²⁰均具有可仲裁性，甚至智慧權之權利範圍、權

德國新仲裁法實施後，不論是直接或間接之利益糾紛，公法或私法所引起均可仲裁。關於智慧權仲裁之容許性，甚至也包括智慧權之權利範圍權利要件事實等與智慧權有效性相關爭議亦得提付仲裁。

¹⁷ 藍瀛芳，從德國新仲裁法看我國新仲裁法，商務仲裁，51期，1998年11月15日，11頁。

¹⁸ Gino Lorcher, *The New German Arbitration Act*, 15(2) J. INT'L ARB. 85, 88. (1998)

¹⁹ vgl. Ochmann, a.a.O., S.257. 轉引自謝銘洋，論智慧財產權糾紛之可仲裁性，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，69頁，註三十及三十一。

²⁰ Grantham, *supra* note 293, at 207.

利要件事實等與智慧權有效性相關爭議亦得提付仲裁解決²¹。

2.2.3 日本法上之規定

一、制度背景

日本最早在東京商法會議所之發起書（明治十一年，一八七八年）中，已將「紛爭之仲裁」列為主要業務項目之一。一八八七年日本政府所公布生效之股票交易法亦已包含有關仲裁之規定²²，至一八九〇年日本制定的民事訴訟法中，更正式列入有關仲裁之條文，一八九一年依據商業會議所條例設立之東京商業會議所，則在其組織規章中，也列入仲裁規則。戰後一九五三年依據商工會議所法設立商工會議所。由於仲裁是從歐美引進之制度，因此部分規定亦與歐美之商務仲裁有關連，而此一傳統則延繫至目前的日本商工會議所。現行之商工會議所法，亦明訂仲裁為商工會議所之主要業務項目之一²³。為因應實際需求，嗣後以日本商工會議所為中心的七個主要經濟團體（日本商工會議所、東京商工會議所、經濟團體連合會、日本貿易會、日本產業協議會、日本中小企業連盟、全國金融團體協議會）為發起人，於一九五〇年三月十四日組成不具法人資格的「國際商事仲裁委員會」，以解決國際商事紛爭²⁴。日本慣以低姿態進行仲裁，審判制度與仲裁制度成為強烈對比。其原因有二，一為解決糾紛之仲裁具有強制性的執行力，日本人較不易接受，二為國家並未在制度

日本法上，慣以低姿態進行仲裁，審判制度與仲裁制度成為強烈對比。原因有二：一為解決紛爭之仲裁具有強制執行力，日本人不易接受，二、政府未特別袒護仲裁制度。

²¹ 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, 945. (April 1995)

²² Yasuhei Taniguchi, *Commercial Arbitration in Japan*, in: PIETER SANNDERS, *ARBITRATION IN SETTLEMENT OF INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTES INVOLVING THE FAR EAST AND ARBITRATION IN COMBINED TRANSPORTATION*, at 32. (1988)

²³ 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，13頁。

²⁴ 同前註，15頁。

日本民訴法上所稱之仲裁不包括約定由訂三人評定爭議財產價值的協議。關於仲裁容許性之範圍，日本民訴法規定了當事人對爭議標的具有和解權利的範圍為限，始生效力。關於「和解」之意義，目前有力說主張兼含民事上和解與訴訟上和解。

面或財務面特別袒護仲裁制度²⁵。

日本仲裁制度的法律基礎是一八九〇年「民事訴訟法」中對仲裁程序的規定。該法係以一八七七年的德國「民事訴訟法」為範本，其中第八編專門規定「仲裁程序」，有關仲裁的規定可以說是上述德國民事訴訟法相應部分的翻版²⁶，自明治二十三年制定至今，百餘年來，日本的民事訴訟法之其他編章均已經修改多次，但仲裁方面的規定卻沒有什麼修改和變動²⁷。

二、智慧權仲裁容許性之範圍

與前述德國之法制相仿，日本學理上對仲裁協議和約定由第三人評定爭議財產價值的協議予以區別，認為只評定爭議的財產價值不能進行民事訴訟法上所稱之仲裁²⁸，當然亦不發生仲裁判斷之效力。本文所探討者僅侷限於前者，合先敘明。

依照日本民事訴訟法第七百八十六條之規定，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²⁹。此條文所稱「和解」之意義，在學說上尚未統一，有謂係指民法上之和解者，有謂係指訴訟上之和解者，惟目前主張其係兼含民事上之和解及訴訟上之和解者似較為有力³⁰。職是，僅限於當事人對該爭議有民法上及訴訟法上處分權之情形始得為仲裁，不僅專利、破產、反托拉斯法之違

²⁵ 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，51頁。

²⁶ 陳桂明，仲裁法論，中國政法大學出版社，1993年6月1版，35頁。

²⁷ 青山善充，國際商事仲裁法統一 課題 方向， ，781期，1983年1月1日，125頁。

²⁸ 陳桂明，前揭註302，43頁。

²⁹ Yasuhei Taniguchi, *Commercial Arbitration in Japan*, in: PIETER SANNDERS, *ARBITRATION IN SETTLEMENT OF INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTES INVOLVING THE FAR EAST AND ARBITRATION IN COMBINED TRANSPORTATION*, at 32.(1988)

³⁰ 小島武司、高桑昭，註解仲裁法，青林書院，昭和63年初版，56頁。

反、非容許仲裁之對象³¹，甚至涉及財產爭議之身分法上的權利關係及須以形成之訴解決之紛爭類型等，由於會發生對世之絕對效力，當事人之處分權既受限制，即不得以仲裁解決之³²。

值得注意者，依同法第七百八十七條之規定，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³³。是若仲裁協議係以未來之紛爭為標的，即須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，始具仲裁容許性。其仲裁容許性顯然較現在既存爭議之仲裁容許性更形狹隘。

有關智慧權之爭議若屬當事人得處分之客體，當然亦得仲裁，惟仲裁判斷宣告發明、新型、新式樣專利或商標無效者，若無主管機關撤銷前揭權利之決定，該仲裁判斷仍無法強制執行³⁴。值得注意者，在日本有關專利、商標權無效之判斷，雖不具仲裁容許性，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判斷³⁵，故而實質上，在仲裁程序中有關專利、商標權有效性之審理係被認許者。此可與日本有關智慧權之侵害訴訟中，法院雖不得直接判斷權利的有效性問題，但為判斷其權利範圍，得審理與權利之無效原因有關之事實關係相比擬³⁶。以專利權有效性之爭議為例，因主管機關係以行政處分作為

有關專利、商標權無效之判斷，雖不具仲裁容許性，惟若係為判斷是否構成侵害專利、商標權，則可將權利範圍作為前提爭點予以判斷，故智慧權有效性之審理實質上係被認許。

³¹ 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，8頁。

³² 小島武司、高桑昭，前揭註308，58頁。

³³ Teruo Doi, *Japan*, in: ALBERT JAN VAN DEN BERG, INTL. HANDBOOK ON COMM. ARB. SUPPL. 6.AT 7(1986).

³⁴ William Grantham, *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes*, 14 BERK. J. INT'L LAW 173,209. (1996)

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. 917,945.(April 1995)

³⁶ 松本重敏，知的財產權 仲裁，，924期，1988年12月15日，57頁。

專論 - 其他智慧權

專利、商標權有效性之判斷雖與公眾有利害關係，難認為屬當事人得和解之紛爭，惟在實務運作之下，若僅將該爭議紛爭前提之具體事實予以審酌時，仍可仲裁。因此，日本對智慧權紛爭仲裁容許性有朝放寬方向前進的趨勢。

專利權發生之要件，而行政處分有效與否並無法由當事人以合意決定，故該有效性之爭議應不得以仲裁解決³⁷。但當專利侵權及損害賠償紛爭仲裁時，被告可能挑戰已獲准的專利效力，作為抗辯的手段，此時雖不能透過仲裁判斷宣告已獲准專利無效或遭到撤銷，但仲裁人可考慮將之作為排除控訴人請求之理由。前述情形，亦同樣適用於註冊的商標³⁸。至於其他無須註冊或無須經政府許可之智慧權，例如著作權、專門技術（know-how）、未受專利保護之電腦程式及商業名稱等，則均得提付仲裁解決³⁹。

值得注意者，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。惟在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。可知日本對智慧權紛爭之仲裁容許性，亦有朝放寬方向前進之態勢。蓋一般而言，當事人單純就智慧權有效性問題請求仲裁人或法院確認者，雖不能謂完全不可能，但究屬少見，通常毋寧係當事人就智慧權授權或讓與契約之履行或不履行或對有無構成智慧權侵權之狀況發生爭議時，將之當作抗辯之方法予以主張。是日本對智慧權仲裁容許性範圍之此等解釋，實際上已超越法律解釋之範圍，而與美、德等國之標準十分接近矣。

在國際智慧權紛爭方面，日本法院則似乎對所謂之「公

³⁷ 汪渡村，中共以訴訟外方式解決專利權爭議之探討，工業財產權與標準，27期，26頁。

³⁸ Robert Briner, *The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with particular emphasis on the situation in Switzerland*, in: WORLDWIDE FORUM OF THE ARBITRATION OF INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES, GENEVA 1994, WIPO 主辦，pp.62-63. 轉引自蔡明誠，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，8頁。

³⁹ William Grantham, *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes*, 14 BERK. J. INT'L LAW 173, 210. (1996)

共政策」採取限縮解釋之立場。舉例言之，在 *Northcon I v. Katayama and Mansei Kogyo K.K.*, Hanji (No. 1376) 79(Tokyo District Court, February 18, 1991)乙案中，東京地方法院認為，美國加州法院所為懲罰性損害賠償之判決，違反日本政府管轄政策對侵權損害賠償種類之決定權能；惟在 *Ralph A. Fields v. K.K. Taiheiyo Television*, [Hanji (No. 586) 73 (Tokyo District Court, September 6, 1969), *aff'd*, Tokyo High Court, May 28, 1970]乙案中，東京地方法院則認為，美國加州法院對有關電視影片授權契約紛爭之仲裁判斷，予以認可並准予強制執行之判決，在日本係可執行者，雖然該仲裁判斷作為判斷前提之授權契約已違反日本有關外匯管制之法律，然此等違反並不會損及日本之公共政策與善良風俗，而高等法院亦支持此一見解⁴⁰。

對國際智慧權紛爭，日本法院似乎對於「公共政策」採取限縮解釋立場。但在 *Ralph A. Fields v. K.K. Taiheiyo Television* 一案中則不認為其違反日本之公共政策與善良風俗。

2.2.4 英國法

一、制度背景

仲裁作為解決爭議或糾紛之一種方法出現以後，顯示出很強的適應性和生命力。由於交通運輸和商品經濟發展的同樣原因，仲裁制度在英國和歐洲其他國家得到較大的發展。根據史料，在盎格魯·美利堅之法制下，早在十四世紀就已存在有關於仲裁的記載⁴¹。惟十七世紀以前，英國法院因唯恐仲裁制度將侵蝕訴訟制度之權威與聲望，對仲裁一直採取敵視之態度⁴²。雖一六九七年產生一個仲裁法案，亦僅使仲裁制度取得法律依據，仲裁制度之適用範圍仍由法院予以擲節。十八世紀，在英國東印度公司章程中，就有以仲裁方式解決

⁴⁰ William Grantham, *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes*, 14 BERK. J. INT'L LAW 173,210. (1996)

⁴¹ See *id.*, at 173.

⁴² Jos?A. Cabranes, *Arbitration and U.S. Courts Balancing Their Strengths*(visited April 3,1999)<<http://www.adr.org/currents/cur0997-1.htm>>.

英國於一六九七年產生一個仲裁法案，但仲裁制度之適用，仍由法院予以規定；一八八九年制定第一部仲裁法。英國包含英格蘭及威爾斯、蘇格蘭、北愛爾蘭三個管轄法域，關於仲裁法的法制並不相同。

公司成員之間發生爭議的條款。一八八九年制定第一部仲裁法⁴³，後由於英國加入日內瓦議定書及日內瓦公約，於一九二四年及一九三〇年進行修正⁴⁴，一九三四年再加以修改。一九五〇年綜合一八八九年至一九三四年的仲裁法案，制定一個新法案，通稱「一九五〇年仲裁法」。一九七五年為配合加入紐約公約，並制定一部仲裁法，嗣一九七九年又修正該仲裁法。「一九七九年仲裁法」並未完全取代「一九五〇年仲裁法」，只對其中幾個條文作修改，主要係規制內國之仲裁程序⁴⁵。迄至一九九六年五月，英國國會為因應世界仲裁法制之潮流，乃通過新仲裁法條文，於同年六月十七日經英國女王核可，自一九九七年一月三十一日起生效，施行區域包括英格蘭、威爾斯與北愛爾蘭，乃成為英國現行仲裁之制度⁴⁶。

二、智慧權仲裁容許性之範圍

在談及英國之仲裁法制前，首須說明者，英國包含英格蘭及威爾斯、蘇格蘭、北愛爾蘭三個管轄法域。各法域間之法制並不相同⁴⁷，過去在英格蘭及威爾斯，一切民事上私權之事件（*matters affecting the civil interests*）包含涉及專利、商標之紛爭及反托拉斯事件，都可以仲裁解決⁴⁸，甚至於單純的法律問題（*question of law*）之爭執也可以仲裁。家事糾紛與公司事件之糾紛以仲裁處理者，亦同。然此寬容之立法政策

⁴³ 王存學，中國經濟仲裁和訴訟實用手冊，中國發展出版社，1993年2月1版，20頁。

⁴⁴ 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，53頁。

⁴⁵ Grantham, *supra* note 317. at 212.

⁴⁶ 李貴英，一九九六年英國新仲裁法評析，法學叢刊，43卷1期，1998年1月，54頁。

⁴⁷ Mark Littman, *The Common Law Countries: United Kingdom*, in: PIETER SANNDERS, *ARBITRATION IN SETTLEMENT OF INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTES INVOLVING THE FAR EAST AND ARBITRATION IN COMBINED TRANSPORTATION*, at 172.(1988)

⁴⁸ SIR JOHAN STEYN, *ENGLISH*, in ALBERT JAN VAN DEN BERG, *INTL. HANDBOOK ON COMM. ARB. SUPPL. 9*.at 13(1988).

仍須受「公共政策」(public policy)之限制⁴⁹。值得一提者，在英格蘭有些爭議涉及刑事性質之事件 (matter of criminal nature) 法律如無明文禁止其仲裁者，有時亦可以仲裁⁵⁰。雖然得仲裁者僅涉及該爭議之民事部分，惟其仲裁判斷既須以刑事犯罪是否成立為前提要件事實予以認定，則是否意味依法應專屬國家機關管轄之爭議，若僅為某具體糾紛之前提要件事實，仍具仲裁容許性，實值探究。舉例言之，在毀謗之損害賠償事件中，常可見當事人將之訴諸仲裁解決，當事人聲請仲裁之標的雖僅為損害賠償之範圍之數額，然仲裁人於審理該類案件時，若被告抗辯未構成侵權行為，仲裁人仍須先就被告之行為是否構成誹謗罪之構成要件加以審酌。如此一來，原本依法應專屬國家機關管轄之犯罪行為，亦得透過仲裁程序獨立先予認定。俟一九九六年英國新仲裁法公佈施行後，對仲裁之相關規定雖可謂鉅細靡遺，然對仲裁容許性之問題卻付之闕如⁵¹，僅在第六條將仲裁契約定義為「規定將已發生或可能發生之爭端（無論是否係為契約規定）提付仲裁之協議」。至於「爭端」一詞根據第八十二條第一項之規定，則採用廣義解釋，包括任何爭議。是在新仲裁法下，有關仲裁容許性之範圍亦無所限制⁵²。

在智慧權糾紛之領域，雖然英國各仲裁法規均未制定各別條文規範智慧權爭議之仲裁容許性，惟依一九七七年之專利法第五十三條第二項之規定，經當事人同意或需要延長檢查文件或任何科學性或地方性調查之期間，而專利監察人 (Comptroller General of Patents) 認為不便當面調查者，得將有關強制專利授權之紛爭提付仲裁。且依同法第五十八條第十二項之規定，任何有關專利授權使用之紛爭，有管轄權之

一九九六年英國新仲裁法實施後，對於仲裁容許性之規定，僅在第六條將仲裁契約定義為「規定將已發生或可能發生爭端提付仲裁協議」。至於「爭端」則採用廣義解釋，包括任何爭議。因此，在新仲裁法下，仲裁容許性範圍無所限制。

⁴⁹ 藍瀛芳，爭議的仲裁容許性，輔仁法學，5期，263頁。

⁵⁰ 同前註。

⁵¹ 李貴英，一九九六年英國新仲裁法評析，法學叢刊，43卷1期，1998年1月，70頁。

⁵² 同前註，57頁。

專論 - 其他智慧權

法院均得將之提交以仲裁人之姿開庭之法官審理⁵³。

承前所述，雖然英國並未有各別條文對專利權之仲裁容許性予以規定，然而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⁵⁴。惟英國雖容任當事人將涉及專利有效性之爭議提付仲裁，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⁵⁵。

在外國仲裁判斷之承認與執行上，藉著加入紐約公約，英國雖得以「公共政策」作為判斷是否執行仲裁判斷之標準，惟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有關智慧權爭議之外國仲裁判斷⁵⁶。

2.2.5 中國法

一、制度背景：

最近二、三十年來，由於國際貿易市場的迅速擴大與發展，國家之間的經濟、技術合作形式日益多樣化和複雜化，諸如：合資經營、合作經營、補償貿易、來料來樣加工、合作開採等等，由此引起的爭議和由於借貸、專利權和商標權所引起的爭議，也被列入涉外仲裁的範圍，並被各國仲裁機構受理。中國大陸幾個涉外仲裁機構，明顯亦受此潮流的影響而逐步擴大其受理案件之範圍。一九八〇年，中國大陸國務院做出關於擴大對外經濟貿易仲裁委員會受理案件範圍的決定，把其受理案件的範圍擴展到有關中外合資經營企業、

英國法並未有個別條文對專利權之仲裁容許性予以規定，然而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。惟英國法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。

⁵³ William Grantham, *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes*, 14 BERK. J. INT'L LAW 173,213. (1996)

⁵⁴ See id.

⁵⁵ 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. 917,945.(April 1995)

⁵⁶ Grantham, *supra* note 330.

外國來華投資建廠、中外銀行相互信貸等各種對外經濟合作方面所發生的爭議。一九八九年一月一日生效的新的仲裁規定（第二條第一項）：「受理產生於國際經濟貿易中的爭議案件」就進一步擴大受理案件的範圍。中國海事仲裁委員會受理案件的範圍，按照新的仲裁規則（第二條），除原來受理的爭議外，又擴展到受理關於海洋環境污染損害的爭議，以及雙方當事人協議要求仲裁的其他海事爭議⁵⁷。

另一方面，大陸之仲裁制度原來可分為經濟合同仲裁、涉外經濟貿易仲裁及海事仲裁。不但各有不同的法律或法規依據，且其制度亦各有不同⁵⁸。抑且，於各別之法律規定中，亦有與仲裁相關之規定，例如中國大陸涉外經濟合同法規定：「發生合同糾紛時，當事人應當儘可能通過協商或者通過第三者調解解決。當事人不願協商、調解或者協商調解不成的，可以依據合同中的仲裁條款或者事後達成的書面仲裁協議，提交中國仲裁機構或者其他仲裁機構。」中外合資經營法中也規定：「合營各方發生糾紛，董事會不能協商解決時，由中國仲裁機構進行調解或仲裁也可以由合營各方協議在其他仲裁機構仲裁。」⁵⁹。此外，又如一九八七年十一月施行之技術合同法第六章第五十一條亦規定，發生技術合同爭議的，當事人可以透過協商或調解解決。如果不願協商、調解或協商、調解不成的，可依照合同中的仲裁條款或事後達成的書面仲裁協議，向中國大陸規定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁法制可謂相當龐雜。

為統一中國大陸有關仲裁之法制，大陸第八屆人民代表大會常務委員會第九次會議參照國際間各主要仲裁法制，於一九九四年八月三十一日，通過並公布「中華人民共和國仲

中國大陸之仲裁制度原可分為經濟合同仲裁、涉外經濟貿易仲裁與海事仲裁。各有不同法律規定且其制度亦各有不同，因此，像中國大陸規定之仲裁機構申請仲裁，其仲裁法制可謂相當繁雜。

⁵⁷ 王存學，中國經濟仲裁和訴訟實用手冊，中國發展出版社，1993年2月1版，25-26頁。

⁵⁸ 范光群，大陸仲裁法的評介及與台灣仲裁制度之比較，萬國法律，1994年12月1日，3頁。

⁵⁹ 同註334，29頁。

專論 - 其他智慧權

裁法」，並訂於一九九五年九月一日起施行。自此大陸之仲裁法已展開新猷。

二、智慧權仲裁容許性之範圍

有關中國大陸智慧權仲裁容許性之範圍可以其一九九五年仲裁法之施行爲分界點，加以說明如下：

（一）仲裁法施行前：

中國大陸於一九九四年通過並公布「中華人民共和國仲裁法」，並於一九九五年九月一日施行。於實施前，依照著作權法與計算機軟件保護條例等規定，仲裁僅適於著作合同糾紛，有關侵害著作權之糾紛，僅得依法提起訴訟或申請調解。

於仲裁法施行前，中國大陸於各智慧權法中已有零星之仲裁規定。在著作權之糾紛方面，例如其著作權法（一九九〇年九月七日第七屆全國人民代表大會常務委員會第十五次會議通過）第四十九條第一項即規定：「著作權合同糾紛可以調解，也可以依據合同中的仲裁條款或者事後達成的書面仲裁協議，向著作權仲裁機構申請仲裁。」另外，其計算機軟件保護條例（一九九一年六月四日公布十月一日施行）第三十五條第一項亦規定：「軟件著作權糾紛可以調解，也可以依據合同中的仲裁條款或者事後達成的書面仲裁協議，向國家軟件著作權仲裁機構申請仲裁。」⁶⁰可知其仲裁制度僅適用於著作權合同糾紛，有關侵害著作權之糾紛，則僅得依法提起訴訟或聲請調解⁶¹。

在專利權之糾紛方面，例如前述中國大陸技術合同仲裁機構仲裁規則（試行）第二條之規定，有關技術合同爭議、其他合同中有關技術開發、技術轉讓、技術諮詢和技術服務權利與義務關係所發生的爭議及技術合同的變更或者撤銷等，均得向經國家科學技術委員會批准成立的仲裁機構聲請仲裁。第四十四條復明定，涉及專利權、專利申請權、專利實施權、非專利技術成果使用權、轉讓權及技術成果完成者權利的技術合同爭議，依法由有關科學技術委員會或專利管

⁶⁰ 林俊益，論智慧財產權糾紛之仲裁，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，5頁。

⁶¹ 李永明，知識產權法新論，浙江人民出版社，1996年12月第一版，178-179頁。

專論 - 其他智慧權

理機關處理者，仲裁機構應當委託有關機關做出結論後再行裁決⁶²。

可知在仲裁法施行前，有關智慧權之糾紛，似僅限於合同糾紛得提付仲裁，侵權糾紛及專利權、商標權有效性之紛爭均不與焉。

（二）仲裁法施行後：

依大陸仲裁法第二條之規定：「平等主體的公民、法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產權益糾紛，可以仲裁。」第三條復規定：「下列糾紛不能仲裁：（1）婚姻、收養、監護、扶養、繼承糾紛；（2）依法應當由行政機關處理的行政爭議。」可知得提付仲裁之糾紛已不侷限於合同或商事糾紛，其他財產權益或經濟上之利益，包括智慧權之糾紛⁶³只要不涉及身分關係或依法應當由行政機關處理的行政爭議，均具仲裁容許性。職是，在中國大陸，依前揭條文之文意以觀，有關智慧權之合同糾紛及著作權之侵權糾紛固均得提付仲裁，然涉及專利、商標之效力及侵害等爭議，法律雖未明文禁止當事人將之提付仲裁⁶⁴，惟前揭爭議依法既屬須由國家專利行政機關及工商行政管理機關審查後處理的行政爭議⁶⁵，似不具仲裁容許性。

惟值得注意者，在專利侵權訴訟中，被告為尋求免責，往往主張原告之專利權係無效者。因此，在專利侵權訴訟提起以後，往往伴隨著提出確認該專利權無效之請求。為防止侵權人故意拖延訴訟、繼續實施侵權行為，有效地保護專利權人的合法權益，中國大陸最高人民法院對侵權訴訟中因專

仲裁法實施之後，則不侷限於合同或商事糾紛，其他財產權益或經濟上利益，包括智慧權之糾紛，只要不涉及身分關係或依法應當由行政機關處理的行政爭議，均具仲裁容許性。

⁶² 蔡明誠，論智慧財產權仲裁的適用範圍，工業財產權與標準，第27期，1995年6月，10頁。

⁶³ William Grantham, *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes*, 14 BERK. J. INT'L LAW 173, 202. (1996)

⁶⁴ See id. at 205.

⁶⁵ 李永明，知識產權法新論，浙江人民出版社，1996年12月第一版，332、408頁。

中國大陸最高人民法院對侵權訴訟中因專利權無效宣告請求是否終止訴訟作具體規定：對新型或外觀專利侵權案件，被告在答辯期間內提出無效請求，法院應當終止訴訟；在答辯後的審理過程中提出無效請求的，法院可以不終止訴訟。

利權無效宣告請求是否中止訴訟作具體規定：對實用新型或外觀專利侵權案件，被告在答辯期間內提出無效請求的，法院應當中止訴訟；在答辯後的審理過程中提出無效請求的，法院可以不中止訴訟。發明專利侵權案件或者經專利複審委員會審查維持專利權的實用新型專利侵權案件，被告在答辯期間主張專利無效的，法院可以不中止訴訟⁶⁶。於此姑不對中國大陸最高人民法院何以對實用新型或外觀專利侵權與發明專利做不同之處理予以深論，其既認為當發明專利有效性之問題僅係作為訴訟中之前提爭點而審理時，該爭議無須透過行政救濟程序解決，法院得不受專利主管機關判斷之拘束繼續審理並自行判斷，則在仲裁程序中有關發明專利權無效之抗辯，似乎亦無不允許仲裁庭審理之理由。抑且，大陸仲裁法第三條規定：「『依法』應當由行政機關處理的行政爭議」，其所稱之「法」是否僅限於狹義之實體法，抑或指廣義之法而包含其最高人民法院之解釋，若持廣義之見解，則前述案型既已非應由行政機關處理的行政爭議，於仲裁程序中得否依例處理，頗值玩味。某些大陸學者即認為不僅涉及智慧權契約之爭議具仲裁容許性，有關智慧權侵權之爭議亦得以仲裁解決之⁶⁷。

2.2.6 瑞士法

一、制度背景

在內國之仲裁方面，依據瑞士聯邦憲法和法律，各邦對於仲裁問題都擁有立法權，可以有自己的仲裁法，從而形成各邦仲裁制度上的差別。為協調和統一各邦的仲裁立法，一九六九年，一些邦共同訂立「瑞士聯邦仲裁協約」（Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit；英譯 Intercantonal Arbitration

⁶⁶ 同前註，331-332 頁。

⁶⁷ William Grantham, *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes*, 14 BERK. J. INT'L LAW 173,204. (1996)

Convention，以下簡稱 Konk ），並於同年八月二十七日經聯邦議會批准。至今只有琉森邦（Lucerne）未加入此一協約⁶⁸。其雖沒有加入此一協約，惟其仲裁法與此協約亦可謂大同小異⁶⁹，而該協約即為瑞士內國仲裁之基礎。在國際仲裁方面，則主要以瑞士國會於一九八七年十二月十八日所通過生效之「瑞士國際私法」（Swiss Private International Law Act）為規範基礎⁷⁰。

至於瑞士之仲裁機構方面，瑞士傳統上即為援用 ICC 仲裁程序進行仲裁之重要地區⁷¹。在眾多之仲裁機構中，蘇黎世商會仲裁院是最具有影響和代表性的常設仲裁機構，其係蘇黎世商會在一九一一年所設立。該仲裁院所受理之案件包括國內商業和工業企業間之紛爭及涉外經濟貿易爭議案件。為因應實際需要，該仲裁院曾多次修訂其仲裁規則，現行有效的是一九七七年一月一日生效的「瑞士聯邦蘇黎世商會調解與仲裁規則」⁷²。除蘇黎世商會仲裁院外，瑞士另有一著名之常設仲裁機構，即德國--瑞士商會，該商會創始於一九一二年，會址原在日內瓦，一九一八年後遷移至蘇黎世。原名「在瑞士的德國商會」，一九四七年後改稱現名。其亦有隸屬該會之仲裁規則，主要是調處參與德國與瑞士間的貿易的企業與各人之間的爭議⁷³。

瑞士以「瑞士聯邦仲裁協約」為國內各邦仲裁法之基礎。國際仲裁方面，主要以「瑞士國際私法」為規範基礎。仲裁機構方面，以蘇黎世商會仲裁院為最具有影響和代表性的仲裁機構，其現行生效之仲裁規則為「瑞士聯邦蘇黎世商會調解與仲裁規則」。

⁶⁸ Kresimir Sajko, *Arbitration in Croatia: current status and future prospects: Croatian Companies as Parties of International Arbitral Disputes Governed by Application of Swiss Law*, 2 CROAT. ARBIT. YEARB. 79,81(1995).

⁶⁹ 王存學，中國經濟仲裁和訴訟實用手冊，中國發展出版社，1993年2月1版，54頁。

⁷⁰ Robert Briner, *Switzerland*, in ALBERT JAN VAN DEN BERG, INTL. HANDBOOK ON COMM. ARB. SUPPL. 9.at 23(1988).

⁷¹ Max Albers, & Oliver Blum, *Review of the Swiss System of Litigation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution ("ADR")*, at 2.(visited December 11, 1998)<<http://arbiter.wipo.int/amc/>> .

⁷² 王存學，中國經濟仲裁和訴訟實用手冊，中國發展出版社，1993年2月1版，56-57頁。

⁷³ 同前註，58頁。

專論 - 其他智慧權

二、智慧權仲裁容許性之範圍

依據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⁷⁴。是仲裁協議有效之第一要件乃締結仲裁協議之當事人對紛爭的對象（訴訟標的）具有拋棄及和解等「處分的權限」。因此，首先在客觀上須紛爭之標的係得處分者；其次在主觀上須當事人對爭議之標的具有處分之權能，從而，若當事人間之紛爭係屬各邦（canton）法院專屬管轄者，其間之仲裁協議即屬無效⁷⁵。進一步言之，此所謂得「處分的權限」，依據瑞士聯邦法院之見解，凡對當事人（至少當事人之一方）而言有經濟價值之請求，不論係積極者或消極者皆屬之⁷⁶。

另外，有關國際仲裁之仲裁容許性，依瑞士國際私法第一百七十七條第一項之規定，任何涉及財產權益之紛爭均得提付仲裁（包含真實的及人格上的財產、有形或無形的資產）。而所謂財產性質之事項，依據解釋，在瑞士法下，只要得以金錢評價的請求權，即為財產性質請求權而為財產事項，不論該請求權是本於債務法、財產法、親屬法或繼承法而來⁷⁷。其規定之仲裁範圍顯較內國仲裁（瑞士聯邦仲裁協約第五條）所要求須與當事人得自由拋棄之權利相關之爭議始

關於瑞士法仲裁容許性之範圍，首先在客觀上須糾紛之標的係得處分者，其次，在主觀上須當事人爭一之標的具有處分之權能。所謂「處分之權能」，依瑞士聯邦法院之見解，凡對當事人而言具有經濟價值之請求，不論係積極者或消極者皆屬之。

⁷⁴ See Konk. Article 5: "The arbitration may relate to any freely dispose unless the suit falls within the exclusive jurisdiction of a State authority by virtue of a mandatory provision of the law." 原文: "Gegenstand eines Schiedsverfahrens kann jeder Anspruch sein, welcher der freien Verfügung der Parteien unterliegt, sofern nicht ein staatliches Gericht nach einer zwingenden Gesetzesbestimmung in der Sache ausschliesslich zuständig ist".

⁷⁵ 小島武司、高桑昭，註解仲裁法，青林書院，昭和 63 年初版，571 頁。

⁷⁶ Kresimir Sajko, *Arbitration in Croatia: current status and future prospects: Croatian Companies as Parties of International Arbitral Disputes Governed by Application of Swiss Law*, 2 CROAT. ARBIT. YEARB. 79, 86 (1995).

⁷⁷ 魏杏芳，國際仲裁，載劉鐵錚等，瑞士新國際私法之研究，三民書局，1991 年 10 月出版，200 頁。

得提付仲裁更廣⁷⁸。

至於智慧權之仲裁容許性，依國際工業財產權保護協會（International Association for the Protection of Industrial Property；簡稱 IAPIP）於一九九二年四月在日本東京發表有關智慧權仲裁可行性報告分析二十四國相關規定，認為瑞士與加拿大、美國等是少數幾個對所有專利問題均可仲裁的立法例⁷⁹。蓋一般而言，於其他國家可能會遭遇有關國家職權或公共行政之權利不得仲裁之問題，然在瑞士法則無類似之限制⁸⁰。詳言之，在瑞士法上，除非當事人訴訟標的的處分權限遭受剝奪時，始不准提付仲裁，但專利則無此被剝奪仲裁的情事，故可仲裁⁸¹。事實上，瑞士聯邦花了超過二十年之時間，認可仲裁庭有權判斷發明專利之無效，並基於該判斷而撤銷專利權⁸²。另外，於有關商標糾紛，仲裁庭亦得有效判斷註冊商標的效力，並由聯邦智慧財產局將該判斷作為發生註冊的基礎⁸³。前述涉及公權力行使之紛爭既均得提付仲裁，則其他類型智慧權之紛爭，既不涉及公權力之行使，當然亦具有仲裁容許性。抑且，依瑞士國際公法（Public International Law）之規定，涉及外國政府所核准或授與之智慧權（如專利權、商標權）之有效性爭議，亦得提付仲裁，當然此一仲裁判斷在外國將可能會面臨執行上之問題⁸⁴。可知，瑞士仲裁容許性之範圍可謂相當廣泛。

智慧權之仲裁容許性，瑞士法上除非當事人訴訟標的的處分權限遭受剝奪時，始不准提付仲裁，但專利則無此被剝奪仲裁的情事，故可仲裁。

⁷⁸ Robert Briner, *Switzerland*, in ALBERT JAN VAN DEN BERG, INTL. HANDBOOK ON COMM. ARB. SUPPL. 9.at 9-10(1988).

⁷⁹ 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，10頁。

⁸⁰ OCEANA PUBLICATIONS INC, INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION, DOCUMENT VII.J.1, at 5.(1986)

⁸¹ 同註 356，10頁，註 26。

⁸² William Grantham, *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes*, 14 BERK. J. INT'L LAW 173, 186. (1996)

⁸³ 同註 356。另參閱 ROBERT BRINER, *SWITZERLAND*, in ALBERT JAN VAN DEN BERG, INTL. HANDBOOK ON COMM. ARB. SUPPL. 9.at 10(1988).

⁸⁴ Grantham, *supra* note 359. at 211-212.

專論 - 其他智慧權

惟應注意者，在瑞士與社會安全或勞工法有關之爭議及與各邦職權或卡特爾法有關之案件，均專屬各邦管轄，當事人不得提付仲裁解決⁸⁵。是若事業聯合或結合之許可涉及智慧權之問題時，仍不得提付仲裁解決之，自不待言。

在國際性仲裁判斷之承認與執行方面，一般而言，瑞士法院不太可能考慮對該案件有管轄權之外國之「公共政策」，而使該爭議在瑞士不具仲裁容許性，縱使該判斷日後在其他國家將遭遇執行上之困難亦然⁸⁶。

2.2.7 外國仲裁判斷之承認與執行公約之相關規定

一九二三年九月二十四日，在國際聯盟主持下，十六個歐洲國家在日內瓦簽署「仲裁條款日內瓦議定書」⁸⁷，其第一條第一項規定：「隸屬不同締約國管轄之契約當事人，『就商務契約或其他得以仲裁方式解決之事項』，關於現在或將來之爭議，合意提付仲裁者，各締約國應承認該合意的效力。至於仲裁舉行地是否位於當事人所屬國，則非所問。」⁸⁸。一九二七年九月二十六日，國際聯盟又主持簽署「關於執行外國仲裁判斷之日內瓦公約」，此公約實際上是前述一九二三年「仲裁條款日內瓦議定書」的補充規定⁸⁹。依公約第一條第二項第二款之規定：「仲裁判斷為獲得承認與執行者，應具備下列各款之要件：....(2)「仲裁判斷之標的，『依執行地國法係得以仲裁方式解決者』；....」⁹⁰。一九五八年五月二十日聯合國召開國際商務仲裁大會，經過二十一天熱烈的討論與讓步

依照瑞士國際公法規定，當涉及外國政府所核准或授與之智慧權之有效性爭議，亦得提付仲裁，仲裁容許性之範圍可謂相當廣泛。但與社會安全或勞工法有關之爭議，及與各邦職權或卡特爾法有關之案件，均專屬各邦管轄當事人不得提付仲裁解決。

⁸⁵ OCEANA PUBLICATIONS INC, INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION, DOCUMENT VII.J.1, at 5. (1986)

⁸⁶ Grantham, *supra* note 359. at 211.

⁸⁷ 陳桂明，仲裁法論，中國政法大學出版社，1993年6月1版，150頁。

⁸⁸ 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，202頁。

⁸⁹ 同註364。

⁹⁰ 同前註，201頁。

妥協後，終於於六月十日通過「紐約公約」（即外國仲裁判斷之承認與執行公約），此公約第二條第一項則規定，仲裁協議應予承認，不論其所涉及之爭議是否源諸於契約關係。職是，不僅契約爭議，侵權爭議之仲裁容許性亦獲得承認⁹¹。其第五條第二項第一款復規定：「如承認與執行地法院認為仲裁判斷具有下列情形之一者，得依職權拒絕該仲裁判斷之承認與執行：(1)依執行地法律，系爭標的不得以仲裁解決者；....」⁹²。是若執行地法認可該紛爭具仲裁容許性者，縱依仲裁判斷作成地法該紛爭不得提付仲裁，原則上亦得承認並執行該仲裁判斷。

從前述三個國際公約之發展演變，吾人不難察覺在「仲裁條款日內瓦議定書」階段，就仲裁容許性之範圍，僅規定「商務契約或其他得以仲裁方式解決之事項」，並未規定其準據法，且各締約國均保有以其內國法限制此所稱「商務」範圍之權力，職是，關於此處所指「商務契約」之認定標準為何？「其他得以仲裁解決之事項」所指又為何？均未臻明確。嗣「關於執行外國仲裁判斷之日內瓦公約」簽訂後，則規定：「仲裁判斷之標的，『依執行地國法係得以仲裁方式解決者』....」，一方面捨去「仲裁條款日內瓦議定書」所稱「商務契約」之類型，僅泛稱「得以仲裁方式解決者」；二方面則明確規定判斷之準據法乃仲裁判斷執行地之法律；迄至「紐約公約」生效後，則改採負面描述之方式規定：「依執行地法律，系爭標的不得以仲裁解決者；....」，惟核其實質內容與「關於執行外國仲裁判斷之日內瓦公約」則無稍異。可知，前述三公約均未明文排除某具體紛爭類型之適用，毋寧係將公約所得適用之範圍委諸執行地法律之規定予以認定。且依紐約公

關於外國仲裁判斷
相關的國際公約，包
括一九二三年十八
個歐洲國家簽署「仲
裁條款日內瓦議定
書」、一九二七年「關
於執行外國仲裁條
款判斷之日內瓦公
約」、以及一九五八
年，聯合國召開國際
商務仲裁大會，通過
的「紐約公約」。

⁹¹ W. LAURENCE CRAIG, WILLIAM W. PARK, JAN PAULSSON, INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE ARBITRATION, PART II § 5.07, at 27. (1986)

⁹² 同註 365，227 頁。

專論 - 其他智慧權

約之精神，其並未賦予會員國審酌仲裁判斷實質價值之權力，僅允許會員國在公約所明定事由之範圍內拒絕承認及執行仲裁判斷，而紛爭標的之仲裁容許性即為其中一項事由⁹³。是若仲裁判斷執行地之公共政策認為某智慧權糾紛不具仲裁容許性，則該仲裁判斷即無法獲得承認與執行。相反地，若仲裁判斷執行地之公共政策認為該智慧權糾紛得提付仲裁解決，則該判斷即可為法院承認與執行⁹⁴。

前述三公約均未明文排除某具體糾紛類型之適用，毋寧係將公約所得適用之範圍委諸執行地法律之規定予以認定，其設計均深具彈性，得因應各國國情及時代發展調整仲裁容許性之範圍。

在此情況下，可知此三公約之設計均深具彈性，得因應各國國情及時代發展之潮流自然調整其仲裁容許性之範圍。以美國為例，在一九八三年以前，有關專利權效力或侵權之爭議，原不得成為仲裁之客體，當時依前述三公約之規定，縱當事人就有關專利權效力或侵權之紛爭合意交付仲裁，並取得仲裁判斷，亦無法援用前述三公約在美國執行該仲裁判斷；然而在一九八三年以後，雖然前述三公約均未修改，在同一狀況下當事人已得依此三公約來執行仲裁判斷。

雖然前述三公約對爭議之仲裁容許性並未如一般內國法採較僵化之規定，是只要該智慧權爭議不違背仲裁判斷執行地之公共政策，即可獲得承認與執行並無須特別考慮其於國際間執行之可能性。惟有關跨國性智慧權仲裁容許性範圍究應如何之問題，仍有討論之必要。蓋若該爭議涉及不同之權利，且各權利係由不同之國家所授與，則此等於國際間不明確之智慧權仲裁容許性範圍，將使該爭議難以妥善解決⁹⁵。然而有趣的是，近年來國際間所締結有關智慧權之公約，例如 TRIPS 及 WIPO 專利調和協定 (Patent Harmonization Treaty)，均未提及智慧權仲裁容許性之爭議，亦未明文課以會員國承

⁹³ Mladen SINGER, *Arbitration in Various Discipline: Commercial Arbitration as a Means for Resolving Industrial Property and Transfer of Technology Disputes*, 3 CROAT. ARBIT. YEARB. 121 (1996).

⁹⁴ David W. Plant, *Drafting for Confidentiality, Arbitrability, and Enforceability in Intellectual Property Agreements (with Form)*, June 1997 ALI-ABA COURSE MATERIALS JOURNAL 51, 58.

⁹⁵ See id.

專論 - 其他智慧權

認專利或其他智慧權紛爭仲裁容許性之義務⁹⁶。職是，透過國際間之支持，共同界定智慧權仲裁容許性範圍仍是未來應努力之方向。(未完待續)

依照此三公約，只要該智慧權爭議不違背仲裁判斷執行地之公共政策，即可獲得承認與執行並無須特別考量其與國際間執行之可能性。惟有關跨國性智慧權仲裁容許性範圍，因爭議涉及不同之權利，且各權利係由不同國家所授與，此爭議仍待討論。

⁹⁶ Mladen SINGER, *Arbitration in Various Discipline: Commercial Arbitration as a Means for Resolving Industrial Property and Transfer of Technology Disputes*, 3 CROAT. ARBIT. YEARB.119(1996).