

智慧財產仲裁：各國實施現況之比較與我國 仲裁制度之檢討

謝祖松

作者為美國富蘭克林皮爾斯法學院法律博士及智慧財產法碩士
現為國防大學國防管理學院法研所助理教授

壹、前言

智慧財產已被視為自第二次世界大戰之後推動經濟成長的主要力量。包含我國在內，許多國家積極投入研發以擴大其智慧財產範疇，俾使其經濟成長能更

上層樓。因智慧財產已被企業認知為重要資產，國內外人士向我國申請並獲准之專利件數每年均相當龐大，以1999年為例，國人獲准之我國專利件數為25,812件，國外人士獲准之

我國獲准之美國專利件數
已居第三名，且成長仍為迅速。

我國專利件數為16,429件。¹ 另國人向美國申請之專利件數亦達顯著水準，以1999年為例，我國獲准之美國專利件數為4,526件，較前一年成長18.9%，並首次超越法國，僅次於日本及德國，列居世界各國獲美專利件數第三名。以

2000年統計顯示，我國不但仍列世界第三之名次，且獲准之美國專利件數為5,806件，其成長更達28.3%。類似的情形亦反映在其他智慧財產如商標及著作權等案件之成長。

¹ 見我國智慧財產局公佈「最近十年本國人與外國人申請及公告核准專利件數統計表」，
http://www.moeaipo.gov.tw/patent/patent_report/patent_report_16.asp

由於智慧財產之存在不受國界限制，由前述資料觀之，伴隨其成長而衍生之中美國際智慧財產糾紛自在預期。許多文獻稱，² 以仲裁方式解決智慧財產糾紛案件具有多種優點。若果其然，國際智慧財產糾紛案件應考量採用仲裁方式以蒙其利。有鑒於此，智慧財產仲裁制度應予研討。本文除前言與結語外，分三大部分，擬先介紹美國智慧財產仲裁制度，繼之敘述國際智慧財產仲裁實施現況，再以討論我國智慧財產仲裁制度，並就與其他國制度差異申論我借鏡與增訂智慧財產權仲裁「有效性」及「對世效力」之必要。

貳、美國智慧財產仲裁制度

智慧財產可概分為專利、著作權及商標三大類。本文此一部分有關美國智慧財產仲裁制度亦以此方式分

² 見林俊益著，論智慧財產權糾紛之仲裁，第 7-9 頁，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編著。

類，進行個別介紹。另臨時措施〔interim relief〕為智慧財產權仲裁之重要事項且為特色之一，亦予以介紹。

一 美國專利仲裁制度

美國專利仲裁制度之沿革歷經漫長艱難之路，其主要原因乃基於專利可仲裁性〔arbitrability〕之爭議，該爭議肇因於公權力及公共政策（public policy）之考量。本文此一部分將就可仲裁性在

專利仲裁制度中之演進做一敘述。另專利衝突〔interference〕亦為美國專利制度特色之一，因美國是現今唯一採用「先發明主義」，以判定專利優先權〔priority〕之國家，故專利衝突之仲裁十分重要，亦一併討論。

〔一〕、專利之可仲裁性

1983 年以前，美國法院僅允許專利仲裁在「授權契約」〔license agreement〕部份具有有效性〔validity〕及可執行性〔enforceability〕。甚至，該裁定並

由於智慧財產之存在不受國界限制，故以仲裁方式解決智慧財產糾紛案件具有多種優點。

非基於專利法，而是基於契約法考量，因為法院認為專利授權契約多涉及契約行為。另法院認為專利之有效性及可執行性涉及公權力及公共政策，僅可由政府決定，故裁定專利仲裁不得決定「專利本身」之有效性及可執行性。蓋專利之有效性及可執行性為可仲裁性之要件，而專利仲裁既不得決定此兩要件，故專利無法具可仲裁性。法院對仲裁之負面態度可得見一斑。

美國國會在 1925 年通過聯邦仲裁法

〔Federal Arbitration Act, FAA〕，該法明定若干糾紛為不可交付仲裁，³ 而專利糾紛案件並未列入其中。但法院不久即裁定該法不適用於專利有效性及專利侵權案件。例如，在 *Zip Mfg. Co. v. Pep Mfg. Co.* 案，法院從嚴解釋該法，並裁定專利有效性及專利侵權不屬該法所稱「商務」，故其本質即不適用該法之仲裁程序。⁴在

法院認為專利之有效性及可執行性涉及公權力，僅可由政府決定。故不得裁定專利本身有效性。

Hanes Corp. v. Millard 案中，法院再度表示對專利仲裁之敵視。法院稱：「專利有效性及專利侵權包含複雜且困難之法律事項，仲裁人可能不熟悉其處理方式，若仲裁人不是律師或若為外國人士則情況可能更嚴重」。⁵

在 *Lear, Inc. v. Adkins* 案中，最高法院基於行使公權力之考量對專利仲裁亦持否定態度；其稱，專利有效性之判決會影響大眾權利，故應交由法庭進行公開程序，而非由仲裁私自處理；⁶

且認為，由仲裁人決定專利之有效性乃逾越其權限，⁷ 因為專利有效性之決定與所有權之歸屬等仲裁判斷 (Arbitral Award)，不僅影響當事人，亦影響其餘大眾。故當糾紛案件涉及專利有效性或所有權時，應由法院處理。

在 1983 年，國會通過之 35 U.S.C. §294 法規解決前述之仲裁困

³ 見 Federal Arbitration Act, Ch. 213, 43 Stat. 883 (1925).

⁴ 見 44 F.2d 184, 186, 188 (D. Del. 1930).

⁵ 見 531 F.2d 585, 588-599 (D.C. Cir. 1976).

⁶ 見 395 U.S. 653 (1969).

⁷ 見前揭文 662.

境。其中 §294(a) 特別說明，仲裁可包含對專利有效性、執行性及侵權之判定。⁸ 在 35 U.S.C. §294 法規通過之後，美法院對專利仲裁即轉為支持。例如，在 *In re Medical Engineering Corporation*⁹ 案中，上訴法院維持地方法院同意仲裁之判決。在 *Rhone-Poulenc Specialties Chimiques v. SCM Corp.*¹⁰ 案中，法院考量「當事人具仲裁之意圖」，亦支持仲裁判斷。¹¹

然而，值得注意的是，35 U.S.C. §294(c) 規定，專利判定不及於「任何第三者」〔any other person〕，僅及於接受仲裁之當事人。

專利判定不及於「任何第三者」〔any other person〕，僅及於接受仲裁之當事人。

人，¹² 也就是不具「對世效力」。¹³ 這項限制固然符合仲裁僅解決當事者間糾紛，而不影響其餘大眾之設計本意，但是，亦會造成對被侵權者權益之傷害。例如，即使仲裁已判定某專利侵權者之專利無效，按 35 U.S.C. §294(c) 規定，該侵權者仍可製造、銷售、甚至授權至任何第三者，因為該侵權者之專利對任何第三者仍然有效。故 35 U.S.C. §294(c) 會減低被侵權者尋求仲裁

之意願。據統計，在美申請仲裁專利有效性糾紛案件較少。¹⁴ 當事人多以申請仲裁非專利有效性糾紛案件，如契約案件中授權協定之權利金

⁸ 見 35 U.S.C. §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.... Any such provision or agreement shall be valid, irrevocable, and enforceable....”)

⁹ 見 976 F.2d 746 (Fed. Cir. 1992).

¹⁰ 見 769 F.2d 1569 (Fed. Cir. 1985)

¹¹ 見前揭文, at 1572.

¹² 見 35 U.S.C. §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.”)

¹³ 見謝銘洋著，論智慧財產權糾紛之可仲裁性，第 53 頁，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編著。

¹⁴ 見 CPR Institute for Dispute Resolution, ADR Cost Savings & Benefit Studies, 1994, at I-70.

繳付等。¹⁵

〔二〕、專利衝突

專利衝突發生於兩專利申請案之間，或一專利申請案與另一專利之間。發明者必須證明其發明優先於其他者之發明始可得該項專利，美專利商標局會依專利衝突程序以判定優先權誰屬。¹⁶ 因美國是現今唯一採用「先發明主義」，據以判定專利優先權〔priority〕之國家，故設置此專利衝突程序以判定優先權有其必要。

¹⁷ 美國 35 U.S.C §135(d) 規定專利衝突可交付仲裁，惟須提報該仲裁判斷至美專利商標局後始可執行¹⁸

因為優先權仲裁可能決定當事人之發明不具可專利性，而美專利商標局對可專利性之決定又不受仲裁

判斷之約束，故優先權仲裁之價值備受懷疑。¹⁹ 但是，優先權仲裁仍可見於案例之中，例如，在 *Utter v. Hiraga*²⁰ 案中，兩造於仲裁協議中明列優先權交付仲裁「以避免若循美專利商標局專利衝突程序可能造成之時間及金錢消耗」。²¹

二 美國著作權仲裁制度

美國現行沒有如專利仲裁法之法令可適用於著作權仲裁。但基於目前法院普遍支持仲裁之態度，著作權侵權案

已可交付仲裁。此外，雖然按美國 28 U.S.C. §1338(a) 規定，著作權授權案之原始管轄權 (original jurisdiction) 應歸聯邦地方法院，但應勢之所趨，著作權授權案之仲裁同樣地不受其限制。如同專利仲裁在 1983 年之前所受之阻力，反對著作權仲裁者亦稱，基於公權力或政府政

因美國是現今唯一採用「先發明主義」，據以判定專利優先權之國家，故設置此專利衝突程序以判定優先權有其必要。

¹⁵ 見 823 F.2d 527, 531 (Fed. Cir. 1987).

¹⁶ 見 35 U.S.C §135(a).

¹⁷ 見 J. Thomas McCarthy, McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property, 2nd edition 1995, p 221.

¹⁸ 見 35 U.S.C. §135.

¹⁹ 見 Chism, Patent, sec. 10.09 at 10-219 (1978, revised 1993).

²⁰ 見 845 F.2d 993 (Fed. Cir. 1988).

²¹ 見前揭文 995.

策考量，著作權糾紛案件不應交付仲裁，或者至少不得仲裁其有效性。然而這些反對論調並未占上風。

在 *Kamakazi Music Corp. v. Robbins music Corp.*²² 案中，法院裁定該案可交付仲裁，因為其著作權有效性並非爭論點〔not in issue〕，故無公權力限制之考量。然本案雖可見美第二上訴巡迴法院支持著作權仲裁之態度，但著作權有效性是否可仲裁仍未明確解決。之後，在 *Saturday Evening Post Co. v. Rumbleseat Press, Inc.*²³ 案中，第七上訴巡迴法院裁定，仲裁人可決定授權案件之著作權有效性。法院稱，著作權之獨占性並不對公權力之行使造成顯著威脅，因仲裁人之決定僅可約束當事人而非其他社會大眾。此外，因仲裁不可用以當作判例〔precedent〕，故對公權力之影響更形降低。

²² 見 684 F.2d 228 (2nd Cir. 1982).

²³ 見 816 F.2d 1191, 1198-99 (7th Cir. 1987).

由上述案例觀之，公權力或政府政策並不是著作權有效性仲裁之首要考量，而法院對仲裁契約 (Arbitral Agreement) 或仲裁條款 (Arbitral Clause) 之解讀方是著作權仲裁有效性之決定因素。²⁴

三 美國商標仲裁制度

相同於著作權仲裁，美國商標仲裁亦無相關仲裁法令。然而，法院對商標案件是否採可仲裁態度端視其是否從寬解釋該商標仲裁契約或仲裁條款。惟鑒於目前法院普遍支持仲裁之態度，在不抵觸聯邦商標法的前提下，商標案如授權協定等應可交付仲裁。²⁵

雖然，在 *Wyatt Earp Enterprises v. Sackman, Inc.*²⁶ 案中，商標仲裁被否決，但法院稱，該案當事人未具交付仲裁之意圖，且於授權失效日後

公權力或政府政策並不是著作權有效性仲裁之首要考量，法院對仲裁契約款之解讀方是著作權仲裁有效性之決定因素。

²⁴ 見 David Plant, *Intellectual Property: Arbitrating Disputes in the United States*, 50-Sep. Disp. Resol. J. 9. at 12.

²⁵ 見前揭文

²⁶ 見 157 F. Supp. 621 (S.D.N.Y. 1958).

始請求仲裁；另該協議之仲裁條款僅適用於契約糾紛，並未包含仲裁被告之競爭行為是否違法，而該案經查屬侵權案而非契約糾紛案，故不適用仲裁契約，因而否決交付仲裁。²⁷ 三年後的 *Saucy Susan Products, Inc. v. Allied Old English, Inc.*²⁸ 案中，同一法院做出支持仲裁之判決，將該案商標糾紛裁定為可交付仲裁。該法院稱，本案不似前 *Wyatt Earp* 案以侵權及契約糾紛作判定標準，遵第二上訴巡迴法院從寬之商標仲裁解釋，裁定本案之商標可交付仲裁。

四 臨時措施

臨時措施²⁹ 乃智慧財產權仲裁之重要事項且為特色之一。³⁰ 在美

²⁷ 見前揭文 627.

²⁸ 見 200 F.Supp. 724 (S.D.N.Y. 1961).

²⁹ 臨時措施為保全措施，包括假處分及假扣押。

³⁰ 見 David E. Wagner, *Interim Relief in International Arbitration: Enforcement is a Substantial Problem*, *Disp. Resol. J.*, Oct. 1996, at 68, 72 (1996).

國有高比例之智慧財產權仲裁案件裁定於糾紛初期階段。由於臨時措施可由仲裁人或法院發佈，但有建議指出先向仲裁人尋求臨時措施較佳，因為，仲裁人較法院更能深入掌握全案細節〔包含爭論點、證據及當事人之意圖〕，而且，如此法院可從而協同實施該臨時措施但不主控。

法院對臨時措施之執行有其必要性，但各級法院對其之認定與做法有顯著分歧。

惟須知，是法院而非仲裁人具有對臨時措施之強制力與執行力，因僅有法院可對被告實施強制財產扣押等保全措施 (pre-award attachment)。

如前述，法院對臨時措施之執行有其必要性，但各級法院對其之認定與做法有顯著分歧。雖然，多數法院按紐約公約 (New York Convention) 提供臨時措施，惟若干法院認為其不具管轄權而拒絕實施臨時措施。例如，有法院認為紐約公約之 Article II 所述應解釋為臨時措施不得由法院執行。³¹ 著名之 *McCreary Tire &*

³¹ 見 *Convention on the Recognition & Enforcement of Foreign Arbitral Award*, June 10, 1958, art. 3, 21 U.S.T. 2519, 2519.

*Rubber Co. v. CEAT, S.p.A.*³² 即是法院否定實施臨時措施之一例。*McCreary* 案為一商標產品之商務契約糾紛案件，第三上訴巡迴法院裁定地方法院於該案交付仲裁後無權執行臨時措施，因紐約公約規定當事人應依仲裁判斷實施臨時措施，若由法院實施會鼓勵當事人脫離仲裁程序。³³ 另第四上訴巡迴法院基於 *McCreary* 案之判例於數年後亦裁示相同判決。³⁴

但是，美多數法院贊同實施臨時措施，而與第三及第四上訴巡迴法院持不同看法。³⁵ 例如，在一商標授權契約糾紛案 *Borden, Inc. v. Meiji Milk Products Co.*³⁶ 中，第二上訴巡迴法院拒引用 *McCreary* 案之判例。同樣

紐約公約規定當事人應依
仲裁判斷實施臨時措施，若
由法院實施會鼓勵當事人
脫離仲裁程序。

地在 1989 年，第五上訴巡迴法院於 *E.A.S.T., Inc. v. M/V ALAIA*³⁷ 案亦拒引用 *McCreary* 案之判例。在 1983 年的 *Sauer-Getriebe KG v. White Hydraulics, Inc.*³⁸ 案中，第七上訴巡迴法院依紐約公約裁定實施臨時措施。但當原告請求臨時措施時，³⁹ 被地方法院否決且禁止其繼續仲裁。⁴⁰ 第七上訴巡迴法院駁回地方法院之裁定稱，因臨時措施為本案必要之救濟措施，若無臨時措施乃不適宜之裁定。

有鑒於法院對臨時措施之意見分歧，與若無該措施以為救濟，各案智慧財產價值可能迅速消失之事實，有文獻建議修訂美聯邦仲裁法之條文以明確規定臨

³² 見 501 F.2d. 1032, 1032 (3rd Cir. 1974).

³³ 見前揭文 1036-1037.

³⁴ 見 *I.T.A.D. Assoc., Inc. v. Podar Bros.*, 636 F.2d 75, 77 (4th Cir. 1981).

³⁵ 見 *Remy Amerique Inc. v. Touzet Distrib. S.A.R.L.*, 816 F. Supp. 213, 218 (S.D.N.Y. 1993).

³⁶ 見 919 F.2d 822 (2nd Cir. 1990).

³⁷ 見 876 F.2d. 1168 (5th Cir. 1989).

³⁸ 見 75 F.2d 348 (7th Cir. 1983)

³⁹ 見前揭文

⁴⁰ 見前揭文

時措施為必要之保護作為。⁴¹

參、國際智慧財產仲裁

雖然各國普遍認知仲裁之優點並接受該糾紛處理方式，但採用國際仲裁之癥結考量是仲裁判斷是否可被他國認定及執行。

同樣的問題亦適用於國際智慧財產仲裁，因為當事人自是要確定其智慧財產仲裁判斷於他國可獲相同保

護。紐約公約成立目的即在為此考量提供一合理解決管道。因此，本文此一部份先介紹紐約公約。此外，國際智慧財產仲裁概分為機構仲裁 (institutional arbitration) 與非機構仲裁〔ad hoc arbitration〕兩種，本文此一部份繼就國際智慧財產仲裁機構，介紹世界智慧財產組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 與美國仲裁協會 (American

國際智慧財產仲裁概分為
機構仲裁與非機構仲裁兩
種。

Arbitration Association, AAA) ，及其仲裁規則；另介紹聯合國國際貿易法委員會之模範法〔UNCITRAL Model Rules〕與非機構仲裁之關係。最後，簡介若干智慧財產發達之國家如日本、德國、法國、英國、意大利、比利時及瑞士等之仲裁制度。值得注意的是，其中比利時及瑞士兩國允許智慧財產仲裁判斷「有效性」之「對世效力」。

一 紐約公約

仲裁判斷可依紐約公約尋求於其他會員國進行認定並執行。惟紐約公約之 Article V 就國際仲裁判斷之認定與執行定有七項限制，⁴² 其中三項與智慧財產仲裁有關，茲條列如后：

1. 若依當事人所選之法令，或依仲裁判斷所在地之法令判定，該仲

⁴¹ 見 John A. Fraser, 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, 539-540.

⁴² 見 The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral awards, June 10, 1958, 21 U.S.T. 2517, T.I.A.S. No. 6997, 330 U.N.T.S. 38. J. Int'l Arb., Mar. 1995.

裁協定不合法。⁴³

若依仲裁執行地之法令判定，該仲裁判斷之標的不具可仲裁性。⁴⁴ 以及若該仲裁判斷抵觸其仲裁執行地之公權力或政府政策。⁴⁵

該三項限制設立目的在維持當地政府對仲裁有效性之決定權。詳言之，其乃基於智慧財產權是政府授予所有權人之專屬權力，此專屬權力因具排他性故會影響公眾利益。因此，在仲裁智慧財產權時，即便會增加可仲裁性之不確定性，當地政府為維護公眾利益有權決定該仲裁無效。

二 國際智慧財產案件之機構仲裁

機構仲裁為由專業仲裁機構提供行政作業程序，並依其仲裁規則進行仲裁。經該等專業機構之服務，有

⁴³ 見前揭文 V(1)(a), 330 U.N.T.S. at 40, 21 U.S.T. at 2520.

⁴⁴ 見前揭文 V(2)(a), 330 U.N.T.S. at 42, 21 U.S.T. at 2520.

⁴⁵ 見前揭文 V(2)(b), 330 U.N.T.S. at 42, 21 U.S.T. at 2520.

文獻稱機構仲裁較為省時。⁴⁶ 本文此一部份介紹兩個國際智慧財產仲裁機構，世界智慧財產組織與美國仲裁協會，與其仲裁規則，茲個別簡述如后：

〔一〕、世界智慧財產組織：

雖然世界智慧財產組織之仲裁規則較之其他仲裁機構之仲裁規則並無明顯不同，但有文獻指稱其對簽約後之糾紛較具處理能力，且具較佳之保密條款，可謂其優點。⁴⁷ 該組織提供禁止揭露營業秘密 (prohibit disclosure of trade secrets) 等有關規則，此為其他類似組織所未提供者，若考量案件保密性應可循世界智慧財產組織之仲裁規

紐約公約之 Article V 就國際仲裁判斷之認定與執行定有七項限制，其中三項與智慧財產權有關。

⁴⁶ 見 J. Gillis Willis Wetter, The Internationalization of International Arbitration: Looking Ahead to the Next Ten Years, 11 ARB. INT'L 117, 124 (1995).

⁴⁷ 見 Camille A. Laturno, International Arbitration of the Creative: a Look at the World Intellectual Property Organization's New Arbitration Rules, 9 Transnat'l Law. 357, 383.

則以求較週延之保護。⁴⁸ 另世界智慧財產組織並無智慧財產仲裁專章規則，⁴⁹ 但該組織已致力於明定智慧財產仲裁規則以供智慧財產糾紛案之仲裁使用。⁵⁰

惟須知，如同世界智慧財產組織規則之 Article 3 所述，即使依世界智慧財產組織規則或任何其他仲裁組織之規則，當被告提公權力或政府政策以為抗辯時，該抗辯部份可獲勝利。⁵¹

美國仲裁協會為國內之機構而非為國際機構，故雖該會具備處理國際仲裁能力，國際公司較不傾向對其提出仲裁申請。

數量居世界第一。⁵² 但是，其中國際仲裁案件數量相對較低，如 1990 年僅有 200 件，⁵³ 其原因為美國仲裁協會為一美國國內之機構而非為一國際機構，故雖然該會具備處理國際仲裁之能力。⁵⁴ 國際人士或公司

較不傾向對其提出仲裁申請。⁵⁵ 該會另一特點為，除非仲裁契約要求，否則仲裁人不須說明仲裁判斷之理由。⁵⁶

〔二〕、美國仲裁協會

據統計，美國仲裁協會處理仲裁

⁴⁸ 見 Monique L. Cordray, GATT v. WIPO, J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 121, 168 (1994).

⁴⁹ 見 Susan W. Tiefenbrun, A Comparison of International Arbitral Rules, 15 B.C. INT'L & COMP. L. REV. 25, 25 (1992).

⁵⁰ 見 Cordray 前揭文 at 140-50, 109-17.

⁵¹ 見 Kojo Yelapaala, Restraining the Unruly Horse: The Use of Public Policy in Arbitration, Interstate and International Conflict of Laws in California, 2 TRANSNAT'L LAW. 379, 460 (1989).

⁵² 見 James E. Meason & Alison G. Smith, Symposium, Current Issues in International Commercial Arbitration: Non-Lawyers in International Commercial arbitration: Gathering Splinters in the Bench, 12 J. INT'L L. BUS. 24, 31 (1991).

⁵³ 見前揭文

⁵⁴ 見 Hall & Scott. J. Newton, International Arbitration Bodies: A Survey, N.Y. L.J. 1, 1.

⁵⁵ 見前揭文

⁵⁶ 見 Richard J. Graving, The International Commercial Arbitration Institutions: How Good a Job Are They Doing?, 4 AM. U.J. INT'L L. & POL'Y 319, 337 (1989).

三 聯合國國際貿易法委員會 之模範法與非機構仲裁

聯合國國際貿易法委員會於 1976 年制定模範法提供國際貿易糾紛之非機構仲裁，⁵⁷ 惟亦須知，該法亦時常用於如美國仲裁協會或國際商會 (International Chamber of Commerce, ICC) 等之機構仲裁。⁵⁸

非機構仲裁之主要缺點為仲裁之品質取決於當事人是否能適切合作，及雙方律師處在對立狀態下是否仍按程序進行相關事宜。此外，非機構仲裁容易因當事人質疑程序問題或管轄權問題等被拖延。⁵⁹

非機構仲裁之主要缺點為
仲裁品質取決於當事人是
否適切合作，及雙方處在對
立狀態下是否仍按程序進
行相關事宜。

有關使用模範法的好處是，若當事人無異議，該法提供三位仲裁人。⁶⁰ 而且對於仲裁人之罷免程序，該法提供較周延之作法。⁶¹ 然而，因模範法不提供機構之支援，有文獻建議採用世界智慧財產組織所提供之仲裁規則實施智慧財產仲裁較佳。⁶²

四 各國智慧財產仲裁制度

日本、德國、法國、英國及意大利等國之仲裁制度較之美國或有若干程度差異，但與美國相同處為未對智慧財產仲裁賦予有效性之「對世效力」。反之，比利時及瑞士兩國允許「對世效力」。

(一)、日本

日本仲裁制度規定，凡可私自和

⁵⁷ 見 John D Franchini, International Arbitration under the UNCITRAL Arbitration Rules: A Contractual Provision for Improvement, 62 FORDHAM L. REV. 2223 (1994).

⁵⁸ 見前揭文 at 2226-27.

⁵⁹ 見 Alyssa A. Grikscheit, International and Comparative Law: The UNCITRAL Framework for Arbitration in Contemporary Perspective, 92 MICH. L. REV. 1989, 1992-3 (1994).

⁶⁰ 見 United Nations: U.N. Commission on International Trade Law Decision on Arbitration Rules and the Text of the Rules, 15 I.L.M. 701, 703-4 (1976).

⁶¹ 見 Hall & Newton, supra note 54, at 1.

⁶² 見 Laturno, supra note 47, at 385.

解之案件均可交付仲裁。⁶³ 因為智慧財產糾紛案件可達和解，故具可仲裁性。⁶⁴ 然而，仲裁判斷若涉及判定該案之智慧財產為無效，則須經日本專利局之認可，否則不可執行。⁶⁵ 此外，如著作權、專有技術〔know-how〕、商標及其他非專利之智慧財產等糾紛案件可交付仲裁。⁶⁶ 仲裁人可裁定賠償金額、勒令停止侵權行為及銷毀侵權之產品。⁶⁷

法院並通常不禁止仲裁判斷之執行，即使禁止，亦並不見得是基於公權力之考量。⁶⁸ 另日本雖已加入紐約公約，固然認知該公約所要求之公權力

限制，⁶⁹ 但對於此限制是否「合理」，在當地頗受爭議。例如，有一案例裁定外國仲裁判斷除非有違公序良俗，否則應予認同。⁷⁰

〔二〕、德國

德國法院之多數意見認定不須限制專利侵權案件中之可仲裁性，⁷¹

但是其聯邦專利法庭具有絕對之專利管轄權。⁷² 再者，由於專利有效性不被列為和解標的〔object of settlement〕，故被延

伸認定專利有效性不具可仲裁性。⁷³ 在不違反上述限制之前提下，仲裁庭可決定專利之有關事項包含專利所

德國法院之多數意見認定
不須限制專利侵權案件
中之可仲裁性。

⁶³ 見 Minji Soshoho [Minsoho] art. 786.

⁶⁴ 見 Report by the Japanese Group, Ass'n Int'l Protect. Prop. Indus., XXXV Congr'es, at 126 (1991).

⁶⁵ 見前揭文

⁶⁶ 見前揭文 129-30.

⁶⁷ 見前揭文 130.

⁶⁸ 見 Minsoho art. 801.

⁶⁹ 見 Markham Ball, Just Do It-Drafting the Arbitration Clause in an International Agreement, 10 J. Int'l Arb. 29, 113 (1993).

⁷⁰ 見 Komori Web USA, Inc. v. K.K. Ito Tekkosho, Hanji (No. 1232) 138 (Nagoya District Court, Ichinomiya Branch, Feb. 26. 26, 1987).

⁷¹ 見 Zivilprozessordnung [ZPO] §1044(2) no. 2. at 86.

⁷² 見前揭文

⁷³ 見 Interim Award in Case No. 6097 (1989), ICC Ct. Arb. Bull., Oct. 1993, at 78.

有權、保護範圍、侵權及授權。⁷⁴ 仲裁庭亦可依正當程序〔due process〕發佈臨時措施。⁷⁵

〔三〕、法國

法國規定凡不違反其民法 Civil code articles 2059 及 2060 有關規定，專利及商標案件可交付仲裁。惟涉及政府授予之權利如專利權等，則可能被否定仲裁。因此，有關專利及商標案件若涉及契約、所有權及侵權糾紛者，應可交付仲裁。至於其他類型之智慧財產糾紛雖無明文規定仲裁辦法，惟咸信准專利及商標案件之處理原則，應可交付仲裁。

〔四〕、英國

雖然英國無明文規定專利仲裁，但其專利法〔1977 Patents Act〕之 Section 53(2) 規定專利授權糾紛

案件可由政府單位之 Comptroller General of Patents 交給仲裁人實施仲裁。仲裁人可由當事人合意決定，或於無法合意時由政府單位之 Comptroller General of Patents 決定。依其專利法之 Section 58(12) 規定，若糾紛涉及公權力部份，法院將行使管轄權並指派法官擔任仲裁人
賡續辦理該案。⁷⁶

法國規定凡不違反其民法 Civil code articles 2059 及 2060 有關規定，專利及商標案件可交付仲裁。

其餘非專利之智慧財產權糾紛亦無明文規範，但仲裁人原則上具有權力仲裁有關事宜，甚至

在仲裁契約允許下，有效性亦可交付仲裁。⁷⁷

〔五〕、意大利

意大利最高法院裁定，凡有關專利及商標糾紛案件涉及有效性者均須向法院請求審理，不可交付仲裁，且檢察官可依專利及商標法介入辦

⁷⁴ 見 Report by German Group, Ass'n Int'l Protect. Prop. Indus., XXXV Congr'es, at 11 (1991).

⁷⁵ 見前揭文

⁷⁶ 見 Bryan Niblett, Note on the Arbitration of Intellectual Property Disputes in England, unpublished paper submitted to ICC Working Group on Intellectual Property, at 2-3, June 1993.

⁷⁷ 見前揭文 at 4.

理有關專利及商標權有效性之糾紛案件。然而，若該商標有效性案件僅涉及契約條款之檢驗或商標買賣，則該案可交付仲裁。

雖然有民事訴訟程序之 Article 806 及民法 Article 1966 之限制，其實，僅有須檢察官介入民事程序之專利及商標糾紛案件為不可交付仲裁，餘均可交付仲裁。同樣地，若依紐約公約裁定之國際仲裁判斷須意大利檢察官介入該案程序，則該案件亦為不可交付仲裁。

〔六〕、比利時

比利時明文允許專利仲裁可包含所有權、有效性、侵權及授權。⁷⁸ 比利時最高法院特別裁定，專利之有效性雖屬大眾利益 (general interest)，但不屬公共秩序或公共政策 (ordre public)，且此仲裁不僅對當事人有效力，亦及於所有社會大眾，易言之，其智慧財產權仲裁對「有

⁷⁸ 見 Loi sur les brevets d'invention (du 28 mars 1984) art. 736, Moniteur belge, Mar. 9, 1985, at 2774.

效性」具「對世效力」。

〔七〕、瑞士

瑞士允許任何形式智慧財產權之仲裁，其中包含專利有效性之仲裁。值得注意的是，於其專利有效性仲裁判定後，經法院頒發「執行證明」

瑞士允許任何形式智慧財產權之仲裁，其中包含專利有效性之仲裁。

(certificate of enforceability)，則可修正其聯邦智慧財產權單位之原先註冊資料 (federal intellectual property

register)，且此仲裁不僅對當事人有效力，亦及於所有社會大眾，易言之，其智慧財產權仲裁對「有效性」具「對世效力」。其公眾國際法 (Public International Law) 亦允許仲裁他國之專利有效性，當然，此仲裁之執行性無法確定在他國可貫徹實施。

肆、我國智慧財產仲裁制度

我國立法院於 1998 年三讀通過，將原「商務仲裁條例」修正為「仲裁法」。從此，仲裁之適用範圍擴大而不受所謂「商務」之定義限制。雖

然，本仲裁法並未明定智慧財產仲裁專章，但已提供此類仲裁案件處理之基本法律架構。此外，我國雖非紐約公約之會員國，但處理非屬我司法管轄之國外人士之仲裁判斷時，若該判斷業經我有關單位審查並核准，我國承認之，除非下列情形發生：

1. 該仲裁標的在我國不具可仲裁性，或

2. 執行該仲裁判斷將有違「公共秩序」與善良風俗。⁷⁹

由上述第 2 項限制觀之，國際智慧

財產仲裁案件若涉及有效性，則不可在我國交付仲裁，因為有效性乃屬公權力並與政府政策有關，故將有違「公共秩序」。

對照上述除美國、比利時及瑞士外之各國現行做法，我國有效性之限制與各國較之並無太大出入。惟就我國目前龐大之國際智慧財產市場考量，若要有效推廣仲裁以降低傳統訴訟方式所須承受之金錢及時效等消耗，建議可借鏡類似美國 35 U.S.C.

§294 法規，使我國仲裁可包含對專利有效性等之判定。

然而，如前文所述，即使美國對智慧財產仲裁有較寬之尺度，須知依其 35 U.S.C. §294(c) 規定，專利判定「不及於任何第三者」，僅及於接受仲裁之當事人而已。也因此，在美國申請專利有效性仲裁者較少，當事人

以申請非專利有效性仲裁居多。可知若無法對「不及於任何第三者」之限制，或不具「有效性」之「對世效力」等公權力與公共政策考量

做一適當調整，即便我國仲裁規則悉數效法美國現行法令而予修訂，大眾對於其採用度之提升仍必然有限。

目前雖然大部份國家視公權力與公共政策部份為仲裁不可介入之禁地。但如前所述，亦有國家如比利時及瑞士實施智慧財產仲裁有效性之「對世效力」制度。再則，許多文獻稱，仲裁人之智慧財產權專業素養優於法院法官，⁸⁰ 由仲裁人進行有效性之仲裁可產生較優質之判決。優

國際智慧財產仲裁案件若涉及有效性，則不可在我國交付仲裁。

⁷⁹ 見我國仲裁法 §§49(1),(2).

⁸⁰ 見林俊益著，同註二揭文。

質之判決亦應是公權力與公共政策追求之目標。因此，公權力與公共政策應推此優質判決「及於任何第三者」。比利時及瑞士既已實施有效性之「對世效力」制度多年，借鏡此法於我國實施，就技術上而言應屬可行，例如，若由仲裁人進行智慧財產有效性判定，判定後交回法院「宣判」或頒發「執行證明」。如此不但可符合並滿足公權力與公共政策之形式與實質，同時可根本解除智慧財產仲裁限制，提供其適當運作空間。

伍、結語

目前各國施行智慧財產仲裁之現況，以美國、比利時及瑞士等國仲裁制度之限制較少。其中美國在 1983 年通過之 35 U.S.C. §294 法規為其仲裁制度沿革之轉折點，自其後美國專利仲裁範圍由原來僅准許之契約事項如授權等，擴大至有效性、執行性與侵權等事項。此外，35 U.S.C. §135(d) 法規亦准許專利衝突可交付仲裁進行判定優先權。雖然美國之著

我國雖非紐約公約之會員國，但原則上承認國際智慧財產仲裁判斷。

作權及商標等案件目前無仲裁規定可茲採用，但觀其法院對專利仲裁之普遍支持，咸信著作權及商標等侵權案件可交付仲裁。此外，臨時措施是智慧財產仲裁之重要一環，但因為美法院對於是否可由仲裁決定臨時措施之意見分歧，有文獻建議其國會應修法以為因應。

有關國際智慧財產仲裁部份，紐約公約提供一統合法律架構，其中包含賦予各會員國個別否決執行國際仲裁判斷之權力，此一權力賦予符合目前智慧財產仲裁制度有關可仲裁性、執行性及侵權等，各國做法不一之客觀事實。此外，我國雖非紐約公約之會員國，但原則上承認國際智慧財產仲裁判斷。

我國之仲裁法雖然並未明定智慧財產仲裁專章，但該法已提供處理此類仲裁案件之基本法律架構。除美國、比利時及瑞士外，我國與各國對智慧財產可仲裁性之限制相似。惟就我國目前龐大之國際智慧財產市場考量，建議更進一步借鏡類似美國 35 U.S.C. §294 法規，使我國仲裁可

包含對專利有效性及執行性等之判定。甚且，參考比利時及瑞士施行「有效性」之「對世效力」制度，由智慧財產仲裁進行判定，判定後交回法院「宣判」或頒發「執行證明」，以根本解除推廣仲裁之障礙。

月刊贈閱

為答謝讀者，本月刊第 19~24 期(89/7~89/12)提供贈閱，請於信封上註明智慧財產局資料服務組月刊社收及「索贈月刊」。

地址：台北市辛亥路二段 185 號 5 樓

索贈冊數郵資如下：

1 冊：20 元，2-3 冊：35 元，4-6 冊：55 元