

論智慧權糾紛之仲裁容許性(一)

徐盛國 撰

前言

智慧權¹糾紛乃眾多紛爭類型之一種，仲裁制度既為一紛爭解決之機制，似乎當然得用以解決智慧權之紛爭。惟事實上，此等推論與智慧權仲裁之實務運作並不相符。其問題之關鍵除仲裁制度在處理智慧權糾紛時仍須因應智慧權之特性稍做調整外，最主要者毋寧即為對仲裁制度於智慧權糾紛之適用範圍是否應受有限制？其應受限制之標準為何？等問題之爭論。為掌握問題之重心，本文乃針對智慧權之仲裁容許性予以探討。

智慧權糾紛是否屬
得利用仲裁解決的
爭議？

1. 仲裁容許性之意義

按處理私權糾紛之方法有很多種，仲裁只是其中之一。惟那一類事件的爭議可以利用仲裁解決，則是一項值得探討的問題。在仲裁程序中，仲裁人之權能雖係源於當事人間之仲裁協議，然爭議本身是否得由當事人自由約定仲裁，則非毫無限制，此即牽涉「仲裁容許性」之問題。所謂「仲裁容許性」(亦稱「可仲裁性」、「仲裁適格性」或「仲裁能力」)(arbitrability)，所涉及者為得利用仲裁解決之爭議之範圍，

¹ 目前國內學者率多將之譯為「智慧財產權」，此一概念固得凸顯其財產權益之特色，但於表彰現代意義的「智慧財產權法」對人格權保護之最新發展趨勢，則尚嫌不足。考諸現代法用語，例如著作權、專利權、商標權或物權等，未有「財產」用語，卻不失其具有財產利益色彩，是本文乃以「智慧權」稱之。詳請參閱蔡明誠，論智慧權之類型與其法體系，政大法學評論，57期(1997年6月)，430頁。

專論 - 其他智慧權

亦即那一類事項之爭議可以利用仲裁解決之²。申言之，爭議事件之仲裁容許性，乃是法律是否承認得以仲裁解決紛爭之問題，因某些事件歸屬之法領域，在傳統上被認為法院有排他的專屬審判權，而該等法領域多涉及公共政策之問題，因此形成特別的法律保障，不容當事人私下以仲裁之方式解決³。若仲裁人所受理之事件非法律所承認得以仲裁解決者，該仲裁判斷可能即無法獲得執行，當然亦無法適用紐約公約⁴（按此公約為國際間有關仲裁判斷之承認與執行之公約）。是仲裁容許性之審核乃為開始仲裁程序前仲裁人之主要義務，且影響將來判斷之效力至鉅⁵。

仲裁容許性的意義有二端，一為爭議本身得否仲裁，另一為仲裁庭是否有管轄權的問題。

從另一角度言，仲裁容許性之概念，更適切地說，係關於公共政策（public policy）加諸於仲裁作為解決紛爭手段之限制。每一個國家得依其經濟及社會政策（economic and social policy）決定某一事務是否得以仲裁解決之，在國際性案例中，仲裁容許性甚至包含有平衡競爭政策之考慮，是各國立法者與法院均注意保留公共利益事務之重要性⁶。

在此須予澄清者，由於仲裁人被選任後，除須依仲裁程序為訊問、調查證據，以形成心證而作成判斷外，首須就其受理之事件先行審理是否得以仲裁解決，以確認其管轄權之有無。職是，「仲裁容許性」一詞，向來即有兩層意涵：其一為爭議本身是否得以仲裁解決之問題；其二則為仲裁庭對某爭議之管轄權問題。舉例言之，在美國 First Options of Chicago

² 謝銘洋，論智慧財產權糾紛之可仲裁性，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，44頁。

³ 何兆龍，我國仲裁制度問題之研究，私立東海大學法律學研究所碩士論文，1996年1月，75頁。

⁴ Alan Redfern, Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, at 108(1986).

⁵ 藍瀛芳，爭議的仲裁容許性，輔仁法學，5期，261-262頁。

⁶ 林俊益，論智慧財產權糾紛之仲裁，商務仲裁，34期，1993年11月25日，16頁。

v. Kaplan(1995)一案，爭議之重點乃在於究竟法院和仲裁庭孰有權決定仲裁管轄權之問題，惟美國最高法院在所為之判決中，對於仲裁管轄權之描述均以「arbitrability」稱之。事實上自一九六一年以來，美國在一連串所謂「煉鋼工人三部曲（The Steelworkers Trilogy）」之勞工仲裁案件中，即未將「arbitrability」與國際仲裁界描述仲裁管轄權之「Kompetenz-Kompetenz」予以區別使用⁷。可知在仲裁實務（特別是在美國）仲裁容許性亦包含仲裁管轄權之判斷問題⁸。惟本文於此並不擬對仲裁管轄權加以討論，以下所稱之「仲裁容許性」均僅係針對得利用仲裁解決之爭議之範圍加以論述，先此敘明。

智慧權糾紛的類型
動輒涉及公共利益、公共政策，故對
仲裁制度有強烈需求。

2. 智慧權糾紛仲裁容許性之界定

由於智慧權相較於其他權利類型，於權利之存在、權利之內涵、權利之行使及權利之效力各方面實皆有其特殊性，其糾紛類型動輒與公共利益或公共政策相關連，有時甚至牽涉國家公權力之行使，且對利用仲裁制度迅速、秘密、專業、彈性及經濟解決紛爭等方面，復均有強烈之需求，職是，有關智慧權糾紛之仲裁容許性自有加以探討之必要。為充分瞭解智慧權紛爭仲裁容許性之問題所在，以下乃分別從我國仲裁法制之變革（縱向的探討）及比較法上的研究（橫向的探討），將智慧權糾紛之仲裁容許性詳述如後：

2.1 我國仲裁法制之變革

由於此部分主要係從我國法制上，各階段仲裁法規對仲裁容許性之認定標準，來探討智慧權仲裁容許性之範圍。故

⁷ 陳煥文，論仲裁管轄權，商務仲裁，50期，1998年6月30日，42頁。

⁸ Alan Redfern, Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, at 105(1986).

專論 - 其他智慧權

此實有必要先針對我國仲裁制度之沿革加以說明：

2.1.1 我國仲裁制度之沿革

商務仲裁制度可溯源於紀元前約四百五十年之古羅馬十二銅表法，當時關於審判者之記載，除法官（indices）外，另有仲裁人（arbitri）⁹嗣發達於歐陸與英美，並為亞洲日、韓、新、泰等國引進。我國仲裁立法之發軔，始於民國二年一月八日，前北京政府司法、工商兩部頒訂之「商事公斷處章程」及同年九月十三日發布之「商事公斷處辦事細則」¹⁰。民國十年八月前北京司法部繼而公布「民事公斷暫行條例」，該條例嗣於民國二十四年五月九日經司法行政部修正公布而於同日施行。政府此後並於民國五十年參照英、美、德、日有關仲裁之相關法規，及「民事公斷暫行條例」，制定並公布施行「商務仲裁條例」，迨民國六十二年間更訂頒「商務仲裁協會組織及仲裁費用規則」，我國商務仲裁制度於焉確立。嗣民國七十一年及七十五年間政府為因應私法自治趨勢及國際貿易仲裁之所需，乃就外國仲裁判斷、承認、法院強制執行、國際貿易糾紛調解等有關事項分別增設相關規定，奠定國際商務仲裁法制之基礎。另外，除單獨立法之商務仲裁條例外，各法律亦設有與仲裁相關之規定，如海商法第一百六十一條¹¹、證券交易法第一百六十六條至第一百七十條有關仲裁之規定¹²、國外期貨交易法第四章「仲裁」，第三十四條及第三十五

我國仲裁立法之發軔始於民國2年，期間迭經增修至民國75年間分別就有關法律作相關規定。

⁹ 藍瀛芳，談商務仲裁之意義及其法律基礎，蒐載商務仲裁論著彙編第一冊，中華民國商務仲裁協會，1988年8月，20頁。

¹⁰ 林俊益，我國商務仲裁制度之檢討，蒐載法務部商務仲裁研討會實錄，行政院法務部，1994年6月，47頁。

¹¹ 海商法第一百六十一條規定：「共同海損之計算，由全體關係人協議定之，協議不成時，得請求航政機關調處或商務仲裁協會仲裁，或由法院裁判之。」當事人間雖無仲裁契約或仲裁條款，亦得請求商務仲裁協會仲裁之。

¹² 其中第一百六十六條第一項但書規定：「證券商與證券交易所或證券商相互間，依本法所為有價證券交易所生之爭議，不論當事人間有無訂立仲裁契約，均應進行仲裁」。

專論 - 其他智慧權

條¹³規定等均屬之。民國八十七年為迎合實際需求並世界潮流，乃研修公布仲裁法，至此我國之仲裁制度已邁向一新紀元。

2.1.2 仲裁容許性範圍之演變

一、民事公斷暫行條例階段：

民事公斷暫行條例第二條規定：「公斷契約，非當事人就所爭議之法律關係得為和解者，不生效力。」第三條復規定：「關於將來爭議之公斷契約，非關於一定之法律關係及由該法律關係所生爭議而為者，不生效力。」可知民事公斷暫行條例將得為仲裁之爭議，大別為二部分，其一為現在之爭議；其二為將來之爭議。在前者之情形，當事人欲將爭議提付仲裁，必須該爭議所涉及之法律關係係當事人得為和解者，始足當之；在後者之情形，除該爭議必須係當事人所得和解者外，該爭議尚必須係關於一定之法律關係及由該法律關係所生之爭議。自其文意以觀，民事公斷暫行條例得適用之範圍並不侷限於法律關係，由該法律關係所生之事實認定問題(如智慧權之價值、所受損害之金額等)亦得適用該條例進行仲裁。惟與法律關係無關之單純事實認定問題，(例如兩人相約十年後就自由女神像之價值提付仲裁)，似乎並不得以該條例仲裁解決之。至於民事公斷暫行條例在得仲裁之爭議方面，何以針對將來之爭議為不同之規定，似乎係受日本民事訴訟法第七百八十七條規定之影響。

民國 10 年頒布之
「民事公斷暫行條例」將得仲裁之爭議
區分為現在及將來
之爭議。

¹³ 國外期貨交易法第四章「仲裁」，第三十四條規定：「依本法所為期貨交易發生之爭議，如當事人約定進行仲裁者，其仲裁處所應在中華民國境內。」「前項仲裁，除本法另有規定外，依商務仲裁條例規定。」「爭議當事人選定仲裁人，不能依協議推定另一仲裁人時，得由主管機關依申請或以職權指定之。」第三十五條規定：「期貨經紀商對於仲裁之判斷，或依商務仲裁條例第二十八條成立之和解，延不履行時，除有商務仲裁條例第二十三條情形，經提起撤銷仲裁判斷之訴者外，在其未履行前，主管機關得命令其停業。」。

專論 - 其他智慧權

二、商務仲裁條例階段：

依商務仲裁條例第一條第一項及第二條之規定：「凡有關商務上現在或將來之爭議，當事人得依本條例訂立仲裁契約，約定仲裁人一人或單數之數人仲裁之。」、「約定應付仲裁之契約，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。」可知，當事人欲提付仲裁之爭議，不論係現在或將來之爭議，均必須是「商務上」，單純之民事糾紛尚不得適用商務仲裁條例¹⁴，且須係「關於一定之法律關係，及由該法律關係所生之爭議」，始得適用商務仲裁條例，並主張商務仲裁條例所賦予之法律效果（如妨訴抗辯、仲裁判斷之效力等）。

「商務仲裁條例」規定，得提付仲裁之爭議限於商務且因一定之法律關係及由該法律關係所生之爭議。

職是，與前述民事公斷暫行條例不同者，商務仲裁條例並不以爭議必須係當事人得和解者為限，且不區分現在或將來之爭議而異其得仲裁之範圍，惟增加了「商務上」之要件。

三、仲裁法階段：

仲裁法第一條第一、二項及第二條分別規定：「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。」可知，當事人欲提付仲裁之爭議，不論係現在或將來之爭議，只要係「依法得和解者」，且為「關於一定之法律關係，及由該法律關係所生之爭議」，均得援用仲裁法，解決紛爭，並不以該爭議係「商務上」者為限。可謂揉合了民事公斷暫行條例與商

¹⁴ 法務部 82 年度法律字第 372 號函謂：「關於一般民事侵權事件得否提付仲裁乙案，因受現行商務仲裁條例第一條規定之限制，故目前不得提付仲裁。惟為達疏減訟源之目的及發揮仲裁制度之功能，似宜修法，使其規範對象擴大至包含一般民事事件，但修法之前，本案仍似採否定說為當。」可資參照，法務部法規諮詢意見(二)(上冊)，590 頁。

務仲裁條例規定之精神。

2.1.3 智慧權糾紛仲裁容許性之歷史變遷

基上所述，我國智慧權糾紛仲裁容許性之變遷大抵可以商務仲裁條例施行後與仲裁法施行後兩階段予以觀察：

一、商務仲裁條例施行後：

(一)「商務上」之要件：

依商務仲裁條例第一條第一項之規定，須限於有關商務上之爭議，始可提付仲裁，其他爭議，除法律有特別規定（如勞資爭議處理法、技術合作條例）外，均不可提付仲裁¹⁵。由於必須是關於商務之法律關係及由該法律關係所生之現在或將來的爭議，始為商務仲裁條例上所稱之仲裁契約，並得依該條例為仲裁。是以在探討智慧權之仲裁容許性時首先會面臨之問題為：「商務」之範圍究竟如何，以及智慧權爭議是否屬「商務」爭議之範圍¹⁶。此問題不僅發生於我國，事實上UNCITRAL 模範法並未明確將有關智慧權之爭議列入「商務爭議」(commercial disputes)之一覽表，亦引發不小之爭議¹⁷。所謂「商務」一詞，學者意見紛歧，有謂「舉凡從事商品之交易、勞務之交流、資金之投資運用、技術發明之授權、買賣，不論從事者係私人企業、國營機構或國家本身，皆屬商務行為」¹⁸。智慧權之授權契約與讓與契約爭議因涉財產權

「商務仲裁條例」之下，商務的範圍如何？智慧權爭議是否屬於商務的範圍？

¹⁵ 林俊益，論智慧財產權糾紛之仲裁，商務仲裁，34期，1993年11月25日，16頁。

¹⁶ 謝銘洋，論智慧財產權糾紛之可仲裁性，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，44-45頁。

¹⁷ Mladen SINGER, ARBITRATION IN VARIOUS DISCIPLINE: Commercial Arbitration as a Means for Resolving Industrial Property and Transfer of Technology Disputes, 3 CROAT. ARBIT. YEARB., 118(1996).

¹⁸ 柯澤東，貿易糾紛與國際商務仲裁，貿協叢刊，1978年2月，4頁。

專論 - 其他智慧權

侵害智慧權的糾紛，往往涉及侵權行為或不當得利，其是否屬於商務上的爭議即有不同見解。

糾紛，專屬私權爭議¹⁹，亦屬「商務上」之行為而得提付仲裁，固不待言。惟一般認為「商務上之爭議」，是指營業上所產生交易上之爭議²⁰，而有關侵害智慧權之糾紛，往往涉及侵權行為或不當得利，其是否屬「商務上之爭議」即有問題。對此，有主張其不屬商務仲裁之客體者，蓋一般而言，此種情況下雙方當事人間通常不會存有契約關係，該糾紛自不屬商務上之爭議，是在商務仲裁條例之規範框架下，侵權行為尚無法以仲裁方式解決，只有透過修法途徑，將此部分納入仲裁範圍²¹；惟亦有主張應採廣義之見解，凡關於一定之法律關係及由該法律關係所生與商務有關之爭議，皆可為仲裁之客體，並不以契約關係為限²²。甚至有認為我國仲裁容許性不宜再侷限於「商務性」爭議，應擴及於侵權行為之損害賠償，不再侷限於契約紛爭（例如專利權讓與或授權的權利金等交易條件糾紛）²³。

（二）公共利益之要件（是否涉及公權力）：

另一方面，由於仲裁係以當事人之意思為基礎，屬於私法自治之範圍，仲裁人並非由國家授與公權力，而係由雙方當事人以契約約定之方式，將其間所發生之糾紛判斷權讓與給仲裁人，因此仲裁所得處理之爭議事項，應以私法上之爭議事項為限；至於涉及公權力行使之爭議事項，特別是專屬

¹⁹ 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，30頁。

²⁰ 徐璧湖，商標糾紛與商務仲裁，商務仲裁，34期，1993年11月25日，50頁。

²¹ 中華民國商務仲裁協會「智慧財產權仲裁研究委員會」第一次會議（83年10月28日舉行）決議結論。轉引自蔡明誠，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，28頁。

²² 徐璧湖，商標糾紛與商務仲裁，商務仲裁，34期，1993年11月25日，50頁。

²³ 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，2頁。

專論 - 其他智慧權

於國家機關權限範圍內之事項，則無約定以仲裁處理之餘地，以法院為例，如保全程序、處罰、對證人之強制措施、仲裁判斷之執行、撤銷仲裁判斷、對外國仲裁之承認等，均專屬於法院之權限，而不得約定仲裁²⁴。在智慧權之爭議亦然，例如有關商標權效力之爭議問題，商標權在我國既採註冊主義，商標註冊是否有效，應依商標法規定申請或提起評定註冊為無效之程序，撤銷商標權須依商標法規定撤銷商標權之程序為之，皆專屬商標主管機關管轄²⁵，自無仲裁容許性。又如有關專利權的專利要件（新穎性、進步性及產業利用性等）、移轉、撤銷、無效及侵權行為等問題，是否容許採取仲裁方式解決法無明文。我國學說對此等問題，雖傾向擴張仲裁解決專利權爭議的態度，但有關專利權有效性（無效及撤銷）爭議，事涉公共政策（public policy）（即與該財產權有關而涉及公序良俗或公益事項）不宜由當事人自主約定利用仲裁解決。換言之專利權效力爭議，不具仲裁容許性²⁶。

於此衍生一問題，於有關智慧權之侵權行為及不當得利糾紛中，智慧權之存在及有效性本即為裁決糾紛時所應予判斷之前提要件事實，是其得否以仲裁解決，則有疑義。特別是於當事人爭執智慧權之有效性問題時（如於侵害商標案件中，相對人抗辯聲請人根本無所謂之商標權存在或該商標權具有應撤銷或評定無效之事由），此問題更形重要。若持肯定論，不許此等爭議以仲裁方式解決，則幾乎所有權利之取得涉及公權力行使或主管機關職權之智慧權糾紛，當事人均得以藉此爭執智慧權之效力問題，而排拒仲裁之進行以牟取遲

仲裁所得處理之爭議事項，應以私法上之爭議為限；在智慧權之爭議亦然。

²⁴ 謝銘洋，論智慧財產權糾紛之可仲裁性，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，49頁。

²⁵ 徐壁湖，商標糾紛與商務仲裁，商務仲裁，34期，1993年11月25日，49頁。

²⁶ 參照蔡明誠，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，2頁。

專論 - 其他智慧權

「商務仲裁條例」雖未規定須以當事人得和解之事項為限，惟實務及學說均以公共政策或利益為由，排除涉及公權力行使或公序良俗之糾紛。

延之利益，實質上智慧權得仲裁之空間將遭嚴重擠壓。惟若持否定論，認為為仲裁標的之聲明係可仲裁者，而當事人間主要攻擊防禦方法之爭點卻涉及主管機關之專屬權限時，允許仲裁人就該爭點為判斷，毋寧等同默許對智慧權之有效性爭議得以仲裁解決，蓋徵諸實務，紛爭當事人請求法院或仲裁機構處斷爭議時，通常係以請求損害賠償為目的，單純請求裁決智慧權之有效性者甚少，在此情況下恐將損及公共利益。

除此之外，更有主張涉及智慧權之侵權行為或不當得利得否仲裁一點，宜以爭議發生後始訂定仲裁契約，合意以仲裁方式解決爭議為限，若於爭議發生前，事先訂立書面契約或條款，約定將來發生侵害智慧權之爭議得以仲裁解決，或有我國民法第七十二條規定，法律行為有背於公共秩序或善良風俗者無效之情形，因其有鼓勵侵害智慧權之嫌²⁷。

綜上所述，可知在此階段智慧權爭議之仲裁容許性問題，存有「商務上爭議」此一要件之限制，而使有關侵害智慧權之糾紛得否仲裁，產生適用上之疑義。其次，商務仲裁條例雖未規定得仲裁之爭議須以當事人得和解之事項為限，惟實際運作上，學說均以公共政策或公共利益為由，將涉及公權力行使或公序良俗之糾紛，排除於仲裁容許性範圍之外。

二、仲裁法施行後：

基於人民對擴大仲裁制度適用範圍之需求，及解決商務仲裁條例長期以來對其適用範圍僅及於有關「商務上」爭議所造成運作上之困難，仲裁法乃將「商務上之爭議」此一要件廢除。另外，因仲裁法增加「依法得和解者」此一仲裁要件，職是，若智慧權之紛爭涉及公權力之行使或專屬法院或主管機關管轄者，依仲裁法即不具仲裁容許性。換言之，在

²⁷ 徐璧湖，商標糾紛與商務仲裁，商務仲裁，34期，1993年11月25日，51頁。

專論 - 其他智慧權

我國涉及智慧權（特別是專利權及商標權）之有效性問題之爭議，既均非當事人得以和解解決者，自不得依仲裁解決。

除前述二端之外，其餘部分仲裁法對於智慧權仲裁容許性範圍之界定，與商務仲裁條例並無不同，毋寧係將先前學說之觀點透過法規予以明確宣示。總結說來，仲裁法所界定之智慧權仲裁容許範圍雖已較商務仲裁條例更為寬廣。惟對於仲裁法所稱「依法得和解者」，其意義及具體之標準為何，則尚未臻明確，而仍待釐清。

2.2 比較法上之研究

我國之仲裁制度發展起步較晚，且實務運作尚未稱普及，於制度之設計及利用上所衍生之問題，均有待改進。特別是智慧權之仲裁，因涉及公權力或國家專屬權能之成分較一般商務仲裁甚多，應如何界定其可仲裁之範圍，即更形棘手。職是，本文茲擬透過比較法之研究，以期提供吾人一新的思維方向。為更清楚掌握各法制之精要，以下乃先對各法制之背景加以介紹，再敘及其有關智慧權仲裁容許性之範圍。

2.2.1 美國法

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²⁸。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，最近一次修改係於一九七一年，目

我國涉及智慧權，尤其是專利權及商標權之有效性問題之爭議，既均非當事人得和解者，自不得依仲裁解決。

²⁸ 戒水木，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。

專論 - 其他智慧權

美國主要的仲裁法規有美國聯邦仲裁法 (FAA)、統一仲裁法 (UAA) 等。

的乃在因應美國加入紐約公約之需要²⁹。

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 為主³⁰。

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³¹。

二、智慧權仲裁容許性之範圍

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³²。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 (custody) 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³³。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

²⁹ Howard M. Holtzmann, United States, in: Albert Jan Van Den Berg, Intl. Handbook on Comm. Arb. at U.S.A.1(1986).

³⁰ See id. at U.S.A.2.

³¹ See id.

³² J. Stewart McClendon & Rosabel E. Everard Goodman, International Commercial Arbitration in New York, at 35.(1986)

³³ 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。

專論 - 其他智慧權

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³⁴。

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）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³⁵。AAA 為因應此一新的法制，甚至制定專利仲裁規則（Patent Arbitration Rules）³⁶，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

在智慧權之仲裁容許性上，美國對採使用主義的商標權與採創作主義的著作權，並無不同。

³⁴ See Holtzmann, supra note 209, at U.S.A.8.

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

專論 - 其他智慧權

美國仲裁制度發展初期,主要繼英國普通法之相關思想,法院拒絕執行對未來之爭議所為之仲裁協議。

序要簡單一些,亦得適用某些事證開示制度(discovery)³⁷。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³⁸。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³⁹。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⁴⁰,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⁴¹。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. 2d538(4th Cir.1963)]乙案中再

³⁷ See id. at266.

³⁸ 陳桂明,仲裁法論,中國政法大學出版社,1993年6月1版,62頁。

³⁹ Konstantions Petrakis, *The Role of Arbitration in the Field of Patent Law*, Fall 1997 DISP. RESOL. J. 24,25.

⁴⁰ 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/cur0997-1htm>>.

⁴¹ 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)

專論 - 其他智慧權

次獲得支持⁴²。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⁴³。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⁴⁴。

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⁴⁵。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⁴⁶。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⁴⁷，蓋專利獨占之特權攸關公共利益甚鉅⁴⁸。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

美國最高法院在 60 年代的見解為無效之專利將限制創意與競爭，事涉公共利益，故不宜以私的紛爭解決程序處理該爭議。

⁴² Petrakis, supra note 219.

⁴³ 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....")

⁴⁴ Martin, supra note 221.

⁴⁵ Petrakis, supra note 219, at 26.

⁴⁶ See id.

⁴⁷ William Grantham, The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes, 14 Berk. J. Int'l Law 173, 186 (1996)

⁴⁸ Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653 (1969).

專論 - 其他智慧權

人得以再爭辯專利之有效性問題⁴⁹。受此案之影響，仲裁人對專利有效性之認定，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⁵⁰。

過去美國仲裁人對專利有效性之認定，不僅在當事人間無拘束力，法院亦得對同一件再加以審理，使得當事人不願依此途徑解決糾紛。

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。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⁵²。

嗣於 N.V. Maatschappij Voor Industriële Waarden v. A.G. 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⁵³。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

⁴⁹ Petrakis, supra note 225.

⁵⁰ Gregg A. Paradise, Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform, 64 Fordham L. Rev. 247, 267. (1995)

⁵¹ Beckman Instruments, Inc. v. Technical Development Corp., 433 F.2d 55, 63 (7th Cir. 1970).

⁵² Konstantinos Petrakis, The Role of Arbitration in the Field of Patent Law, Fall 1997 DISP. RESOL. J. 24, 26.

⁵³ See id.

專論 - 其他智慧權

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，認為此等糾紛不應成為仲裁標的。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。」⁵⁴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視專利仲裁之利弊得失⁵⁵，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⁵⁶。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⁵⁷。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

⁵⁴ See id,at28.

⁵⁵ 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>>.

⁵⁶ Gregg A. Paradise,Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform,64 Fordham L. Rev. 247,257.(1995)

⁵⁷ Petrakis, supra note 232.

專論 - 其他智慧權

1982 年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，撤銷過去法院固守有關專利仲裁之限制。

此等約定，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。」⁵⁸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⁵⁹。同條（b）項復規定：「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。」⁶⁰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

⁵⁸ 35U.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 any grounds that exist at law or in equity for revocation of a contract."

⁵⁹ Rupal Nag, Copyright Disputes: The Case for Writing Voluntary Arbitration into the Copyright Act (visited April 12, 1999) <<http://www.adr.org/currents/drj1096-4>>.

⁶⁰ 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."

專論 - 其他智慧權

專利性、權利濫用等抗辯⁶¹，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

⁶¹ 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.

美國國會有意不限
制得提付仲裁之專
利爭議類型。

專論 - 其他智慧權

在美國,專利有效性
及專利侵權之爭議
所作之仲裁判斷效
力僅存在當事人間

決⁶²。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⁶³,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。」⁶⁴,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

⁶² 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)

⁶³ Thomas L. Creel, *Guide to Patent Arbitration*, at 14 (1987).

⁶⁴ 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."

專論 - 其他智慧權

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⁶⁵。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⁶⁶。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⁶⁷。

仲裁判斷之公示效果發生於專利權人、專利權之受讓人或被授權人於仲裁判斷後，應以書面通知專利商標局長。

⁶⁵ 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>>.

⁶⁶ 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."

⁶⁷ 35U.S.C. Sec. 294(e): "The award shall be unenforceable until the notice required by subsection (d) is received by the Commissioner."
"

專論 - 其他智慧權

專利訴訟成本過高, 仲裁制度將改善舊制且可鼓勵發明創新, 同時將減輕聯邦法庭的負擔。

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, 更透過擰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。」⁶⁸

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⁶⁹, 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⁷⁰。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

⁶⁸ 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。

⁶⁹ Gregg A. Paradise, Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform, 64 FORDHAM L. REV. 247, 248. (1995)

⁷⁰ 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)

專論 - 其他智慧權

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。」⁷¹本條文所稱之「專利衝突」，肇始於美國採取的先發明主義專利制度，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⁷²。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⁷³。

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

專利衝突之爭點通常有效力如何 可執行性 當事人適格等問題。

⁷¹ 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."

⁷² 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。

⁷³ Gregg A. Paradise, Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform, 64 FORDHAM L. REV. 247, 250. (1995)

專論 - 其他智慧權

學說及實務界咸認專利有效性之程序冗長且昂貴，而透過法院確認許是最穩當但高昂的費用未必符合正義。

已為專利衝突糾紛打開仲裁之門，仍有其宣示上之意義⁷⁴。

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)] 乙案中，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⁷⁵。

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⁷⁶。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

⁷⁴ 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)

⁷⁵ See *id.*

⁷⁶ Gregg A. Paradise, *Arbitration of Patent Infringement Dispute Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform*, 64 FORDHAM L. REV. 247, 268. (1995)

專論 - 其他智慧權

人支付鉅額之訴訟費用，實難認為正當⁷⁷。可知當事人之程序主體性及程序選擇權已漸漸獲得重視。

(二) 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，當事人率多將糾紛訴諸於法院⁷⁸。

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⁷⁹，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⁸⁰，惟對於有關著作權有效性及著作權衝突之爭議，早期仍持保留之態度，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，迨至法院得決定有關著作權有效性爭議之仲裁容許性

美國法院對著作權有效性及著作權衝突之爭議，早期並未正面承認仲裁容許性。

⁷⁷ *Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey Assocs.*, 498U.S.992(1990).

⁷⁸ 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)

⁷⁹ 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>>.

⁸⁰ See id.

專論 - 其他智慧權

80 年代以後，美國法院見解多傾向著作權有效性爭議得提付仲裁。

81。

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. Rumbleseat Press, Inc., [816 F.2d 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⁸²。Posner 法官並以最高法院在 Mitsubishi Motors, Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc 乙案中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制，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⁸³。」

雖然 Rumbleseat Press 乙案所樹立之原則僅對第七上訴巡迴法院有其拘束力，惟愈來愈多傾向仲裁之法院建議該原則

⁸¹ See id.

⁸² See id.

⁸³ 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, 940. (April 1995)

專論 - 其他智慧權

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⁸⁴。

(三) 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⁸⁵。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⁸⁶。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

商標仲裁之容許性
為美國的實務及學
界所肯認。

⁸⁴ See id. at 940-941.

⁸⁵ 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。

⁸⁶ **David W. Plant** .*Lawyer's letter The Arbitrability of Trademark Disputes* (visited April 3,1999) <www.adr.org/currents/cur0398-2.html>.

專論 - 其他智慧權

營業秘密爭議的仲裁容許性已受實務肯認。

(S.D.N.Y. 1961)]乙案中卻改採容任之態度⁸⁷。又如在 Alexander Binzel Corp. V. Nu-Tecsys Corp.,[No. 91-C2092,1992 WL 26932(N.D.Ill.Feb.11,1992)]乙案中,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⁸⁸。

美國聯邦最高法院

(四) 其他智慧權之糾紛方面:

基於對國際性仲裁

與著作權及商標權之情況相同,沒有任何聯邦或州的法律之尊重與鼓勵,乃許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 Aerojet-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⁸⁹。蓋營業秘密之爭議,通常肇因於契約或保密義務之違反⁹⁰,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⁹¹。

之尊重與鼓勵,乃許

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 Aerojet-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⁸⁹。蓋營業秘密之

爭議,通常肇因於契約或保密義務之違反⁹⁰,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⁹¹。

(五) 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

⁸⁷ 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, 941. (April 1995)

⁸⁸ See id. at 942.

⁸⁹ See id.

⁹⁰ David W. Plant, Drafting for Confidentiality, Arbitrability, and Enforceability in Intellectual Property Agreements (with Form), June 1997 ALI-ABA COURSE MATERIALS JOURNAL 51, 59.

⁹¹ Martin, *supra* note 267. at 946.

專論 - 其他智慧權

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⁹²。又如 *Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.* [473 U.S. 614 (1985)] 乙案，該紛爭雖涉及反托拉斯之問題，而有關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⁹³。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⁹⁴。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⁹⁵。

綜上所述，如今智慧權紛爭仲裁容許性之範圍在美國幾

⁹² David W. Plant, *Lawyer's letter The Arbitrability of Trademark Disputes* (visited April 3, 1999) <www.adr.org/currents/cur0398-2.html>.

⁹³ Edward Brunet, *Questioning The Quality of Alternative Dispute Resolution*, 62 TUL. L. REV. 1, 21 (November, 1987).

⁹⁴ William Grantham, *The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes*, 14 BERK. J. INT'L LAW 173, 175. (1996)

⁹⁵ 大衆光江，米國に於ける知的所有權紛争の ADR（代替的紛争解決手段）による解決，パテント，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).

專論 - 其他智慧權

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⁹⁶。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⁹⁷。足見美國聯邦政府鼓勵仲裁制度發展之政策已見成效。
(未完待續)

⁹⁶ American Arbitration Association, Patent Arbitration Rules *INTRODUCTION*, (visited April 12, 1999) <<http://www.adr.org/currents/patent-rules>>.

⁹⁷ 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>>.