

第六章 案例與訪談

第一節 案例

壹、WIPO 案例³¹⁷

一、適用 WIPO 仲裁規則

一家法國生技公司，擁有許多就化合物之醫學使用方面關於抽取 (extraction) 及淨化 (purification) 的製程專利 (process patents)，與另一家大型製藥公司簽署乙份「授權及研發契約」(license and development agreement)，這家大型製藥公司就物質之醫學應用領域，有相當多的專門技術，都與該法國生技公司擁有的專利有關。雙方簽署的契約內訂有仲裁條款，約定所有因該契約所生之爭議將由獨任仲裁人依 WIPO 仲裁規則仲裁之。

糾紛雙方自 WIPO 仲裁中心提出之眾多位於生技、製藥領域具有相當之專業的仲裁人名單中，選出一位擔任仲裁人。仲裁人在收到雙方書面同意後，在瑞士進行一場長達三天的證人詢問程序，讓當事人得提出證據暨重新進行對話。在聽證程序進行中，仲裁人開始認為該法國生技公司並無終止契約之權利，且認為雙方繼續進行生技化合物的共同研發作業，對彼此都有利益。

因此，雙方在最後一次開庭程序中接受了仲裁人建議，去進行一場私下的會議，基於該次會議結論，雙方同意就是項糾紛為和解並繼續雙方就生技化合物的共同研發。

二、適用 WIPO 快速仲裁程序

一位在消費性商品的零件上擁有許多美國及歐洲專利的亞洲發明人，就其發明，與一家美國製造商簽署專屬授權契約，契約裡訂有仲裁條款，約定就可能發生的專利侵害

³¹⁷ WIPO 網站案例範例，<http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html> (最後瀏覽日期：2008年9月15日)。

糾紛，應適用 WIPO 快速仲裁程序解決之。雙方本於系爭專屬授權契約，就權利金之支付發生糾紛，這位發明人向 WIPO 仲裁中心提出仲裁聲請，聲稱其專利遭受侵害。雙方並未就獨任之仲裁人達成合意，最後由 WIPO 仲裁中心指定一位對美國專利法饒富經驗的英國籍專利律師擔任該案之獨任仲裁人。經過數次的證據聲請程序、商業機密保護之聲請程序及對產品樣品的試驗程序後，仲裁人進行了一次詢問證人的程序。仲裁人最後作出的仲裁判斷認定專利權人主張之專利確有受到侵害。

貳、美國仲裁協會案例

全球無線通訊技術研發大廠美國高通公司（Qualcomm Incorporated，以下稱高通）與芬蘭手機製造大廠諾基亞公司（Nokia，以下稱諾基亞）於 2001 年 7 月簽署用戶單元與基礎架構設備授權協定（Subscriber Unit and Infrastructure Equipment License Agreement），此係一非專屬授權契約，高通允許諾基亞得使用高通專利以製造、販賣 CDMA（Code Division Multiple Access，分碼多重存取無線技術）產品。此契約有一部份於 2007 年 4 月 9 日屆期，基於契約條款約定，諾基亞有權將契約延展至 2008 年底。倘諾基亞於 2007 年 4 月 9 日前未為延展，諾基亞將喪失使用高通大部分專利之權利。此契約亦訂有仲裁條款，記載「因或由本契約所生或與本契約有關之任何爭議、爭論、爭端、違反，應適用美國仲裁協會仲裁規則以仲裁解決之」（any dispute, claim or controversy arising out of or relating to this Agreement, or breach or validity hereof, shall be settled by arbitration in accordance with the arbitration rules of the American Arbitration Association）。

因此，高通於 2007 年 4 月 5 日向美國仲裁協會提出仲裁聲請，主張諾基亞於 2007 年 4 月 9 日以後持續使用高通專利於諾基亞 CDMA 手機（含 WCDMA）之行為，乃延展雙方現存授權契約之舉，諾基亞因此應給付高通等同於現存授權契約規定之權利金且不得對高通 CDMA 產品為專利主張；高通更主張其基於與諾基亞間之授權契約，倘諾基亞於 2007 年 4 月 8 日以後對高通提出專利侵害訴訟，高通有權終止諾基亞所有的權利與授權關係³¹⁸。

³¹⁸ 高通公司 2007 年 4 月 5 日發佈之新聞稿，
http://www.qualcomm.com/news/releases/2007/070405_files_arbitration_demand_print.html（最後瀏覽日期：2008 年 9 月 15 日）。

高通提出仲裁聲請的同日，諾基亞聲明表示願意支付高通 2,000 萬美元作為 2007 年第 2 季的專利授權金，但高通認為諾基亞僅同意支付上開金額，代表諾基亞無意履行雙方現存、有效的授權契約或就使用高通的專利組合支付公平、合理且已建立之授權金比率³¹⁹，並於嗣後退回諾基亞給付的 2,000 萬美元。

此仲裁案件僅係高通與諾基亞因 2001 年授權契約衍生法律大戰之其中一環。諾基亞一向以來都認為高通收取之權利金過高，於 2005 年 10 月間即聯合博通(Broadcom)、愛立信(Ericsson)、NEC、松下和德州儀器公司向歐盟提起訴訟，除指稱高通收取之權利金過高外，還指稱高通利用有區別的專利權利金標準打壓其他手機晶片製造商，請求歐盟對此事展開調查³²⁰。此後高通即對諾基亞展開一連串的法律行動，在美國、英國、法國、德國、義大利、中國都對諾基亞提出專利侵權訴訟。諾基亞也在德國、荷蘭對高通提出訴訟主張其未侵害高通的專利，亦於 2007 年 8 月向美國 ITC 請求對高通侵害諾基亞專利的晶片產品頒佈排除令(exclusion order)，禁止高通生產的侵權晶片組件以及手機等包含侵權晶片組件的產品進口到美國。ITC 於 2007 年 11 月間因高通於 2007 年 4 月 5 日已向美國仲裁協會提出仲裁，基於有仲裁案件繫屬之事實，認為諾基亞不得向 ITC 主張高通有專利侵害的行為，而駁回諾基亞的請求³²¹。

此仲裁案件於高通提出聲請後達一年仍未結束，惟高通與諾基亞終於在 2008 年 7 月 24 日發出聯合聲明，表示雙方已簽訂一份新的長達 15 年的授權協議，涵蓋範圍包括：GSM、EDGE、CDMA、WCDMA、HSDPA、OFDM、WiMAX、LTE 等技術標準以及其他技術標準。雙方所有懸而未決的法律訴訟全數和解，包括諾基亞將撤回其向歐盟委員會的申訴³²²。因雙方已簽署新的授權協議，基於合理推論，此件仲裁應已和解結案。

³¹⁹ 同前註。

³²⁰ 袁梅，繞不過的專利牆 高通暴利大棒想舞進 4G 時代？，2007 年 4 月 26 日，中國新聞網，http://big5.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/200704/26/t20070426_11179332.shtml (最後瀏覽日期：2008 年 9 月 15 日)。

³²¹ Reuters, Qualcomm wins a round in patent battle with Nokia, Wed, Nov 21, 2007, <http://www.reuters.com/article/governmentFilingsNews/idUSN2120673220071121> (最後瀏覽日期：2008 年 9 月 20 日)。

³²² 諾基亞公司 2008 年 7 月 24 日發佈之新聞稿，<http://www.nokia.com/A4136001?newsid=1238093> (最後瀏覽日期：2008 年 9 月 15 日)。

參、我國企業案例³²³

我國甲公司與美國乙公司簽署一份五年期的專利授權契約，契約內有訂有仲裁條款，約定雙方如因授權契約致生爭議，應先由雙方高階經理人進行洽談，洽談不成功時則依仲裁條款約定依美國仲裁協會仲裁規則於美國加州進行仲裁。甲公於司第三年後即不生產該項產品，故以不繼續生產產品為由，向乙公司表示不欲支付剩下兩年的權利金。乙公司旋委由律師發警告函表示雙方締約時係基於甲公司願意一次簽署五年期的契約，故而以契約所載之授權金額達成合意，因此無論甲公司是否繼續生產，均需付清全部的權利金。雙方因此依授權契約仲裁條款約定，選擇於位於美國加州舊金山市的仲裁機構 JAMS 進行仲裁。該案仲裁人要求雙方先進行調解程序，在調解人向雙方為利弊分析之後，雙方於進行第三次調解程序時即同意和解。

據悉，此件仲裁案進行三次調解程序，每次約進行一天至一天半的時間，與進行訴訟相較，其時間成本、金錢成本僅略有減省，但因為有經驗的調解人介入向雙方分析繼續爭執可能致生的成本，並且建議其他可行的商業解決方式（business solution），故雙方很快的達成和解。

第二節 訪談

筆者為瞭解我國高科技產業對於專利糾紛循仲裁程序解決之認知，分別向前鴻海科技集團法務長暨現任國立政治大學智慧財產研究所兼任副教授周延鵬先生及現任緯創資通股份有限公司法務長暨國立政治大學法律科技整合研究所兼任助理教授吳重銘先生進行訪談，經整理兩位教授對於我國企業專利糾紛循仲裁程序解決之意見如下：

壹、專利糾紛提付仲裁取決於商業考量

周教授認為無論是專利侵害糾紛或專利契約糾紛，是否提付仲裁首先取決於原告的商業目的。原告如係基於逼被告退出市場的心態來興起專利糾紛，則無可能合意仲裁；其次則是評估對手是否禁得起長期訴訟的考驗，如否，那也會選擇利用訴訟程序解決糾

³²³ 此案例為吳重銘教授提供。

紛。吳教授則是自糾紛處理之成本角度來思考，認為糾紛當事人在成本負荷到達一定程度時，即會主動思考迅速解決糾紛之道，以求回歸商業正軌。

貳、專利侵害糾紛極少循仲裁程序解決

吳教授表示，專利侵害糾紛極少發生循仲裁程序解決之案例，專利契約糾紛則較為多見。究其原因，乃專利授權契約僅係爭議之標的較一般糾紛為特殊，糾紛目的仍在於純粹金錢考量，糾紛內容亦係單純的契約解釋問題，故糾紛當事人對於專利契約糾紛之態度，與一般契約糾紛較無二致，故較願意與對方合意提付仲裁。況且，專利授權契約裡大多列有「被授權人不得爭執專利有效性」之規定，是被授權人少有無故爭執專利無效之情形，糾紛雙方循仲裁解決的意願就比較高。然如係專利侵害糾紛，當事人間之對立性自始即非常強烈，導致雙方幾乎不可能再心平氣和的達成仲裁協議。此外，吳教授也分析了專利侵害糾紛極少循仲裁程序解決的客觀原因可能包括：

- 一、專利是屬地性的權利，A 國法院認定有效的專利，B 國法院不一定作相同的認定，所以專利權人多選擇在專利核准國進行司法程序。
- 二、美國專利法第 282 條推定專利為有效，專利訴訟的被告如欲爭執專利的有效性，應由被告舉證以推翻該有效性推定，此點有利於身為原告的專利權人，因此減少原告同意仲裁的誘因。
- 三、從實務操作觀察，大部分擁有美國專利的原告在美國提起專利侵害訴訟時，會要求由陪審團來審判（go for jury trial），一方面訴諸陪審團的愛國主義情緒，二方面塑造被告惡意侵害的不良形象，藉以爭取對己有利的認定³²⁴。仲裁制度沒有陪審團，這也是原告不欲透過仲裁解決專利侵害糾紛的原因之一。

³²⁴ 美國學者對美國專利訴訟進行實證研究發現，於 1978 年至 2000 年間，由陪審團進行審判，原告勝訴率平均為 65%，由法官進行審判，原告勝訴率平均為 50%，由陪審團與法官一起進行審判，原告勝訴率平均為 56%。專利訴訟原告由陪審團進行審判之勝訴率遠較由法官進行審判者為高，反之，著作權、商標訴訟的原告由陪審團進行審判之勝訴率則較由法官進行審判者為低。See Landes, *supra* note 192, at 774.

參、糾紛標的決定仲裁要素

兩位教授均認為仲裁要素（如：仲裁地、仲裁機構、仲裁人）取決於糾紛標的。如係美國專利權之糾紛，原則上即於美國進行仲裁。此一方面出於專利權人之意願，二方面出於專利核准國才有對該國專利立法熟稔之人足任仲裁人一職。

肆、美國仲裁制度運作較為完善

筆者於訪談過程中，發現兩位教授對於美國仲裁制度的運作多有讚揚。兩位教授除一致肯認美國仲裁規則較為具體、完善外，對於美國仲裁人的專業度及公正性尤為稱道。美國仲裁人多係聯邦法院的退休法官或執業 2、30 年以上之資深律師，不然就是在特殊領域饒具經驗之專業人士。依周教授的經驗，美國仲裁人不但能夠深入瞭解專利糾紛的本質，更具備商業化的思維，能夠精確掌握糾紛雙方真正關心之所在，作出來的建議或仲裁判斷多為雙方所期待且信賴之結果。吳教授則說明美國大型的仲裁機構，如：美國仲裁協會、JAMS，均備有仲裁人名冊，詳列仲裁人的學、經歷與執業歷練，俾利糾紛雙方透過完整之仲裁人背景介紹，選出適任的仲裁人。此外，兩位教授對於美國仲裁人遵守仲裁程序、時時確保中立、公正的作為，亦有深刻印象。吳教授即表示時有美國仲裁人於選任前主動表達自身可能發生的利益衝突（conflict interest）情事，提醒雙方當事人於選任前詳加注意³²⁵。

伍、對我國專利仲裁發展之建議

筆者謹將兩位教授對我國專利仲裁發展之建議歸結如下：

一、從產業面觀察

我國企業在全球化產業鏈中，仍處於技術輸入（licensing in）之地位，所面對之專利權人多係國際大廠，實力之不對等導致專利相關契約少有約定臺灣為管轄地或仲裁地

³²⁵ 我國仲裁協會之「仲裁人同意書」，亦有制式表格要求仲裁人應揭露與雙方當事人間及雙方代理人間是否有「財務上」、「職業上」、「業務上」、「親屬上」等利害關係，惟實務上仲裁人是否會據實且鉅細靡遺的揭露，則有賴仲裁人之自治與自律。

之情況，如面臨國際大廠提出專利侵害之主張，原告亦無意至我國進行仲裁。縱使糾紛標的為我國專利，衡諸我國專利經濟效益偏低，製造業多數外移，頂多產品回銷臺灣之客觀事實，亦造成國內專利仲裁制度發展上之限制。

二、從制度面觀察

周教授認為我國仲裁法的程序規範不完整，不似美國以事證開示（discovery）制度進行完整、詳盡之證據調查，對於當事人的程序保障誠有不足；而仲裁人違反程序規則、專業性不足或公正性不夠等情況時有所聞，也降低當事人對仲裁制度的信賴度。吳教授則認為發展國內專利仲裁制度之前提在於「仲裁人素質之提升」。仲裁人一方面要具備技術及產品之專業，另一方面也要具備法律素養，尤其要恪守身為仲裁人嚴格之道德規範，保持仲裁人之公平、適正。

三、從糾紛解決角度觀察

專利案件高度專業化之特質，讓法官於審理時陷入嚴重的技術進入障礙，也讓當事人於進入法院以後，對於「如何說服不具技術專業之法官認同自己之技術主張」頭痛不已，再加上我國除了訴訟以外之糾紛解決制度均不甚發達，無法有效解決法院之積案困擾，吳教授故而認為國內仲裁人之素質如能有效提升，發展專利仲裁制度亦不失為一可行之糾紛解決之道，並建議法院不妨參考美國一些聯邦地方法院的地方性規則，由法院先評估糾紛性質是否適合仲裁，進而建議當事人合意提付仲裁³²⁶。

³²⁶ 美國此項作法衍生自哈佛大學法學教授 Frank E. A. Sander 於 1976 年在 Pound Conference 上就題目為 "Varieties of Dispute Processing" 之演說內容。Sander 提出法院應轉型為「紛爭解決中心」(Dispute Resolution Centers)，讓爭議當事人透過審查書記官導引當事人至最適合其案件爭議類型之程序，並聲稱其「法院之門多元化」(multi-door courthouse) 概念可以讓司法程式較為有彈性、有效率且達其公平性。是以很多美國的州法院及聯邦法院開始採用法院附屬仲裁制度 (court-annexed arbitration)，讓爭議當事人在面對法院審訊前，先由仲裁人 (arbitrator) 處理其案件。See Stone, *supra* note 65, at 4.

