

第七章 結論與建議

無形的智慧財產權，特別是專利，在知識經濟時代裡，其價值早已凌駕有形資產，成為企業資產結構之重心。專利糾紛變成企業例行性課題，專利訴訟成為企業經營管理之必修學問。惟不可諱言的是，專利訴訟因為專利本身高度技術性、精細化、複雜化之特質，以致於必須耗費極長的時間、聘請極多的專家、支付極高的金錢才能釐清糾紛的真相。專利訴訟發展到極致的結果，反而與專利糾紛對於迅速性、專業性、經濟性、秘密性、靈活性、和諧性、跨國性、風險控制性等重大需求發生嚴重乖離。專利糾紛就前述之重大需求，乃仲裁程序得以滿足者，足見二者於本質上之高度相容；但專利權之獨佔性及其隱含之商業目的，則是專利糾紛與仲裁程序互斥之所在。幸賴國際仲裁立法之勃興及各大仲裁機構對於專利仲裁不疑餘力的推動，專利仲裁制度始得在相容與互斥之調和下，持續、穩健地成長與發展。

筆者自各面向探討我國企業專利糾紛循仲裁程序解決之可行性，發現我國專利仲裁之發展可能有以下限制。第一，我國企業受限於實力之不對等，心態又過度保守，以致於糾紛程序選擇上通常處於被動及弱勢地位。第二，國人「奉法院為尊」之根深蒂固心態，使得國人對仲裁制度始終認識不深，僅懂得循訴訟程序為權利之主張或防禦，甚少選用仲裁程序。第三，我國仲裁法迄未開放專利有效性爭議之仲裁容許性，惟專利有效性乃專利糾紛之根本性爭議，若無法於仲裁程序一併解決，則仲裁程序所表彰之迅速、經濟等優點即不復存在。第四，我國未明文開放仲裁人核准保全程序之權限，當事人無法逕向仲裁人聲請假扣押或假處分裁定以獲得及時且適切之保全救濟，致生「緩不濟急」之憾。第五，仲裁之判斷者即仲裁人未能恪守其公正性、獨立性者仍有之，導致企業主對仲裁制度之信賴度大幅降低。第六，專利糾紛需要完善的調查證據程序來釐清其爭議，惟我國仲裁程序就調查證據之權限與範圍等程序事項未有明確規範，對於客觀真實之發現即生阻礙。第七，我國並非紐約公約簽約國，外國仲裁判斷在我國之承認及執行及我國仲裁判斷於外國之承認及執行的可能性均受到相當之限縮。凡此種種，都說明了我國專利糾紛循仲裁程序（無論國際仲裁或國內仲裁）解決之低度可行性。

然而，縱使目前我國專利糾紛循仲裁程序解決僅存在低度之可行性，專利仲裁仍不失為一種兼顧審理品質、效率又能有效減少法院訟源之可行途徑。依筆者淺見，專利糾

紛當事人若能針對不同之糾紛類型，為適當之糾紛解決程序選擇，佐以對我國專利仲裁之立法及相關配套措施進行通盤檢討及改善，我國企業循仲裁程序順利解決其專利爭議，實值期待。筆者擬綜合前述就權利與制度之本質化探討及我國專利仲裁發展現存之客觀限制與實務運作等討論，提出短程及長程建議如下，以供我國專利仲裁長足發展之參考：

壹、短程建議

一、專利契約糾紛

專利相關契約通常具備「長期性契約」之特性，對於以和諧、經濟、迅速方式解決糾紛之需求，顯較專利侵害糾紛高出許多。國際間因仲裁制度之發展已臻完善，故而大型的跨國性專利授權契約、共同研發契約、技術標準契約約定仲裁條款者所在多有。筆者建議我國企業不妨將仲裁程序列入糾紛解決程序之選項，就僅涉及單純法律解釋爭議、訟爭性不強、或彼此間存有持續性合作關係之專利契約約定仲裁條款，以利將來發生糾紛時得及早解決，讓雙方儘速回歸良好之合作關係，以達長期性契約之預定目的。

二、專利侵害糾紛

為促使雙方達成仲裁協議，並避免因我國尚未開放專利有效性爭議之仲裁容許性所致之程序切割、拖延之不利益，筆者建議專利糾紛當事人得透過互相退讓之方式，換取合意適用仲裁程序之機會。例如：雙方約定進入仲裁程序後，就專利範圍或特定專利項之解讀不為爭執，或被告以「不爭執專利有效性」來換取「原告不申請臨時禁制令，待仲裁人認定被告確有侵權責任後始申請禁制令」，或專利權人以同意一定的損害賠償上限，而此建議性賠償上限低於被告選擇訴訟程序可能花費之預定金額之方式，促使被告同意循仲裁程序解決。

貳、長程建議

一、仲裁立法面

(一)開放專利糾紛之仲裁容許性

世界各國對於專利糾紛仲裁容許性之立法例，略可分為三類。第一類如瑞士、比利時，乃明確容許仲裁人得就專利有效性為判斷。第二類如美國、德國則突破專利有效性爭議屬公共利益範疇而不得由私程序解決之概念限制，開放專利糾紛成為得提付仲裁之客體。美國作法係針對特定之「專利」客體，修正專利法第 294 條規定，明訂專利有效性爭議及侵權糾紛具有仲裁容許性，當事人得約定仲裁，惟仲裁判斷效力僅拘束雙方當事人，不及於第三人，而仲裁判斷在未通知專利商標局長之前不具執行力，日後如有管轄權之法院判決專利無效或不得執行，則仲裁當事人間之權利義務將因嗣後之判決結果而有所更正；德國則於民事訴訟法就仲裁程序之規定，將仲裁客體擴大至「任何涉及經濟利益的請求均皆得為仲裁約定之標的」，而仲裁效力仍限於仲裁當事人之間，不得拘束第三人。第三類則如法國與我國，基於完全的公共利益考量，不開放專利有效性爭議之仲裁容許性。

前二類對於專利仲裁採取開放性態度之立法模式運作至今，均未發生過去所疑慮之由私的仲裁人判斷專利效力導致公共利益受到侵害之情況，反而為日益蓬勃之專利糾紛開闢出一條適當之解決途徑；反觀我國仲裁法就仲裁容許性規定仍囿於公共利益及公、私法二元論之框架，此不但對企業專利糾紛適用國內仲裁程序造成客觀上之抑制（按：實證結果顯示我國仲裁協會未曾承辦過任何一件專利仲裁案件），縱當事人約定於國外仲裁，亦可能因為國內仲裁法不開放專利有效性爭議之仲裁容許性，而造成外國仲裁判斷於國內聲請承認及執行時遭法院駁回，全無保障可言。基此，筆者認為我國仲裁法應儘速配合修正，此乃促進國內專利仲裁發展之根本制度性改革。至於修正方向，一則可參考德國民事訴訟法第 1030 條第 1 項立法規定，將仲裁客體擴大至「任何涉及經濟利益的請求均皆得為仲裁約定之標的」，全面性放寬我國得提付仲裁之客體；二則可參考美國專利法第 294 條之立法模式及我國智慧財產案件審理法第 16 條之規定意旨，於專利法或仲裁法內明訂專利有效性及專利侵權爭議等涉有公共利益性質之糾紛得由當事人自願提付仲裁解決，透過審理一元（由仲裁人就專利有效性自為判斷）及效力相對（仲裁人之認定不能拘束第三人）之立法設計，廣泛開放我國仲裁制度之適用空間。

(二)增訂仲裁程序之調查證據規範

仲裁為當事人合意進行之私程序，故而仲裁庭調查證據之權限，仍係以當事人約定之方式為主要依循，當事人未特別約定時，則依當事人指定之仲裁機構之仲裁規則進行，或回歸仲裁地國之仲裁法規定。我國仲裁法關於證據調查程序，包括「準用條款」及「請求協助條款」，僅有四條規定，關於仲裁庭之蒐證範圍？調查證據應如何進行？證據能力、證明力之認定依據？違反證據調查命令之處罰？等證據法上之重要論爭，俱無明文。仲裁程序之調查證據規範不明確，近因出於國人僅認為仲裁法係程序法之一種，未明辨仲裁與訴訟有本質上之不同，程序法則不見得可以互為適用；遠因則來自我國為大陸法系國家，傾向於審理者之職權調查，對於當事人提出之證據之相關規範，本即不若普通法系國家來的細膩。然而我國企業近年來飽受國際大廠興起專利訴訟攻擊，對於美國訴訟制度鉅細靡遺之事證開示（discovery）制度已不陌生，並從中意識到證據調查程序之重要性，因此對於國內仲裁不具體、不明確更不完整之證據調查程序多有非難。不過，美國式的證據調查程序雖然細膩有餘，惟成本過高，如完全移植至仲裁程序，將致仲裁制度喪失其迅速、經濟之優勢，流於訴訟制度之複製品而已。筆者建議我國宜採行折衷式之證據調查程序，如 WIPO 仲裁規則有關證據調查程序之規定，一方面針對智慧財產權之高度專業性本質，設計有別於一般訴訟之調查方式（如：試驗程序、現場檢查程序），以利客觀真實之發現，另一方面則兼顧仲裁程序對於迅速、經濟解決糾紛之堅持，以作為我國將來修正仲裁法證據章節或制訂專業的專利仲裁規則之參考。

(三) 賦予仲裁庭核准保全程序之權限

我國仲裁法僅於第 39 條准許仲裁當事人得向法院聲請假扣押或假處分，並未明文賦予仲裁庭核准為保全程序之權限，導致當事人循仲裁程序解決專利糾紛時，如欲聲請為保全程序，仍須向法院為之，則保全程序之核准與本案結果之認定係由不同人進行審理，造成專利權人一方面需向仲裁庭為本案實體內容之攻擊防禦，另一方面因法院基於兼顧相對人利益考量，已大幅提高核准保全程序之門檻，故專利權人必須向法院為同等程度之本案實體釋明，並說服法院認同專利權人就其本案糾紛有高度之勝訴可能性。此對專利權人而言，幾乎等於同時進行兩場訴訟，其時間、勞力及金錢均為雙倍負擔，根本無法達到循仲裁程序為一次性糾紛解決之迅速、經濟、專業效果，極度影響專利權人為仲裁程序選擇之意願。

國內學者對於立法賦予仲裁庭具備核准保全程序之權限，讓仲裁庭和有管轄權之法院在為保全判斷上有併存之權力，均得准許核發假扣押或假處分之裁定，多表支持，筆者亦深感贊同。筆者甚至以為仲裁庭具有此項權限，對於專利糾紛之解決，相較於其他糾紛領域，更形重要。蓋專利糾紛極度精細、複雜及技術化之本質，非經由長時間之接觸與審理，實難精確掌握其梗概，由審理本案實體爭議之仲裁人為否准保全程序之決定及應為何種保全內容之判斷，始能滿足專利權人循保全程序所欲達成之迅速、正確維護權利之需求，而仲裁人核准適切之保全內容，也才能達成兼顧專利權人與相對人利益衡平之本旨。此外，筆者更建議於仲裁法明訂仲裁人所為之中間保全判斷得直接聲請為強制執行，無須就上開中間保全判斷再向法院聲請執行裁定，以免延誤保全程序之時效性；同時提存法就擔保提存相關規定亦應配合修正，俾利聲請人持仲裁人之中間仲裁判斷得順利提供擔保以為執行。

二、仲裁制度面

(一)提升仲裁人之公正性、獨立性及自律性

仲裁人之公正性乃仲裁制度之靈魂，我國仲裁法雖以第 15 條第 1 項宣示仲裁人應公正、獨立處理仲裁案件，以同條第 2 項規定仲裁人有告知及披露義務，以同法第 16 條賦予當事人聲請仲裁人迴避之權利，並以同法第 40 條將仲裁人不具公正性之情事列為提起撤銷仲裁判斷之訴之事由，惟實務運作上，仲裁人淪為一方當事人之代理人、與當事人間有不正交往、未能恪守利益衝突迴避法則之情事依然層出不窮，國人對於仲裁制度之信賴度因此一直未能提升。

為提升仲裁人之公正與獨立性，有學者建議參考美國仲裁協會專利仲裁規則之設計，建立專業之仲裁人名冊，於當事人提出仲裁請求後提供予糾紛雙方，讓雙方自名冊內選擇仲裁人。此方式乃由仲裁機構就仲裁人為第一輪之篩選，合格之仲裁人始能列名於機構之仲裁人名冊，復由糾紛雙方進行第二輪之篩選，讓當事人得以主動排除有潛在立場或偏見之仲裁人。建構合適的仲裁人選任制度，乃預先確保仲裁人公正性之作法。又，當事人如於仲裁程序進行中發見仲裁人有於受任前依法應告知而未告知、應迴避而未迴避或其他足以妨礙其判斷之公正、獨立性之事項，應及時向仲裁機構反應，由仲裁

機構為明確、果斷、有效之處理。因此，仲裁機構對於該機構登記之仲裁人，應為嚴格之訓練與監督，尤其應加強仲裁人之道德倫理規範，並建立對不良仲裁人之懲戒制度，此乃確保仲裁人公正性之事後救濟方式。

惟更重要者，在於仲裁人能否由衷體認到自己乃當事人基於信賴故而聘以定紛止爭之中立第三人角色，必須秉持超然、公正之地位，正當指揮仲裁程序之進行並依法為判斷。此乃仲裁人養成教育及其品德修養之改革，必須從根本性的國內仲裁教育革新作起，才能達到仲裁制度高度自治、自律之理想。

(二)加強仲裁人之專業

專利糾紛之技術、法律、商業三大含量，遠較傳統糾紛類型為高。專利權出於鼓勵創新之目的，其糾紛標的之技術高度居於所有智慧財產權糾紛之最。專利權之權利範圍需透過專利說明書之請求項（claim）內容以為界定，故專利法制發展出全要件、均等論、禁反言等特殊理論及專利訴訟獨有之「馬克曼聽證程序」（Markman Hearing），足見專利權於實體法與程序法領域之精細發展。至於專利權獨佔本質所帶來之壟斷效果，更是鉅額商業利益及市場利潤之象徵。職是，專利糾紛之審理者必須兼具技術、法律及商業之高度專業，或係嫻熟於專利糾紛排解程序之人，始足勝任。我國專利仲裁制度迄今無法廣為發展，除囿於前述之立法缺憾，仲裁人解決專利糾紛之專業能力不足，亦為原因之一。我國仲裁人雖來自律師、會計師、技師、建築師、醫師、學者、海商人士等背景，其中又以律師為大宗³²⁷，但不可否認之處在於，我國律師兼具技術專業者鳳毛麟角，專利法制又是新興的法律領域，絕大部分的律師仍精擅於傳統法學，對於排解專利糾紛之實務經驗或專業知識多所不足。是以，加強仲裁人之專利相關專業，乃提升專利仲裁判斷結果正確性暨當事人信賴度之一大要件，對於我國專利仲裁制度之發展，誠屬必要。至於具體之作法，依筆者淺見，可透過國內仲裁機構就該其機構仲裁人之資格為嚴格審查，並要求承辦專利糾紛之仲裁人必須具備技術、專利法或商業活動之相關從業經驗或背景之方式，以確保仲裁人之專業。此外，仲裁機構亦可參考美國仲裁協會之作法，於當事人向機構提出仲裁聲請時，即提供完整之專利仲裁人名單，詳列仲裁人之學、

³²⁷ 中華民國仲裁協會網站有揭露仲裁人名冊，<http://www.arbitration.org.tw/content/a6.htm>（最後瀏覽日期：2008年9月15日）。

經歷、執業背景，供當事人瞭解、選擇，進而降低當事人選任不具專利長才之仲裁人來為其審理之機會。

(三)制訂專業之專利仲裁規則

專業化之分工模式，已成為現代社會產業發展之必須。專利以高新科技為保護標的，具有高度技術、法律、商業內涵，除應擇由專業人士擔任仲裁人來排紛解爭，亦應針對專利糾紛之各項需求，制訂專業化之仲裁規則，俾利仲裁程序得順遂進行。WIPO 仲裁規則及美國仲裁協會專利仲裁規則即因應專利糾紛之性質，就此類糾紛於審理過程中尤其重視之證據、證人、專家參與、試驗程序、保全程序、機密揭露等為特別規範，是筆者建議我國仲裁機構宜參考上揭國際仲裁機構之作法，針對專利糾紛之需求，制訂機構之專利仲裁規則，就機構之專利仲裁程序進行為具體、詳細之規範，俾利當事人遵循。

三、企業策略面

(一)依專利糾紛目的及類型為適當之程序選擇

各種糾紛解決程序之存在目的，都是為了妥善、有效解決當事人之糾紛，而其進行順遂與否，繫於糾紛當事人、糾紛排解者對於糾紛本質及其目的是否有深入且充分之認知。基於專利糾紛非以專利「權利」之本身，而係以權利背後之「商業利益」為目的，企業為糾紛解決程序選擇時，務必瞭解「程序」僅係達到商業目的之「手段」，透過最適手段之選擇，才能達到企業商業效益之最大化。企業如本於市場擴充或搶得商機之貫徹專利獨佔性動機而興起專利糾紛，仲裁程序基於和諧性之訴求，無論於理論上或實證上均非妥適之選；但企業如僅止於單純之金錢訴求，則仲裁程序不失為一種友善、迅速、經濟、有效之解決途徑。其次，仲裁作為一種「半對抗性」之糾紛解決程序，或許不甚適用於解決敵意高漲、獨佔意欲強烈之專利侵權糾紛，但對於長期性合作關係之維繫，遠較進行訴訟程序為佳。是以，我國企業實不妨考慮於長期性之專利契約內加入仲裁條款，就因契約可能發生之將來糾紛，約定提付仲裁解決。

(二)妥善配置仲裁要素

仲裁係基於當事人合意而進行之私程序，當事人意思乃仲裁制度之最大依歸，糾紛當事人得事先就仲裁要素為妥善之配置，規劃出對自己有利之仲裁程序，此對於爭取有利之判斷結果，極有助益。首先，應注意仲裁協議以書面為要式，仲裁協議內就仲裁標的範圍應為明確之約定，使用之文字則應力求簡單、明確、內容可行。如欲約定機構仲裁，可參考該機構之制式仲裁條款或仲裁協議範本訂定之。選擇仲裁地、仲裁機構時，則需將我國非紐約公約簽約國之客觀現況納入考量，以免發生仲裁判斷不被承認及執行之困難。至於仲裁程序是否得迅速、順遂進行，當事人得透過適度限縮證據調查範圍、容許證據以替代、簡便之方式提出或約定無需開庭僅為書面審理程序等作法予以控管。而仲裁品質之確保，則繫於當事人就公正、獨立、專業仲裁人之選擇。

綜上所述，專利仲裁已成為國際社會廣為推展之糾紛解決程序，其運作實效透過案件量之逐年成長，亦慢慢浮現。我國身為 WTO 會員之一份子，應參考國際仲裁法制，早日修正我國仲裁立法，俾與國際制度同步發展。我國企業在全球之競爭力與能見度均逐步提高之際，除需學習專利訴訟之運作模式，具備攻守俱佳之能力外，亦不能忽視國際間專利糾紛循訴訟外程序處理之快速發展，應加強企業對於仲裁制度之認知，並因應企業之目的，規劃最適之專利糾紛解決程序，才能獲得企業之最大效益。