

## 附錄一：周延鵬教授訪談紀錄

一、請問您是否曾經承辦專利糾紛的仲裁案件？請概述案件類型及仲裁經過（例如：仲裁地？時間長短？金錢成本？仲裁結果滿意度？執行經過？）

我遇過的專利仲裁糾紛，契約型的跟侵權型的都有。不過在臺灣似乎受限於立法，專利侵權糾紛無法仲裁。以契約糾紛來說，與僱傭有關的專利糾紛少用仲裁；美國實務上，授權契約、專利權利歸屬契約、專利權買賣讓與契約、與銀行間之專利擔保契約，在契約裡約定仲裁條款是常有的情況。專利侵權糾紛的話，因為臺灣企業多是 licensing in，屬於技術弱勢的一方，故較難為仲裁約定。

由我遇過的臺灣仲裁案件與國際仲裁案件來看，臺灣的仲裁制度，我用過一次再也不會想再用。因為：(1)臺灣仲裁根本就不遵守程序規定。(2)單數仲裁人制度。(3)仲裁過程中發生不當干預的情況，如當事人與仲裁人有不當的往來。(4)表面上雖然找到一個專家來當仲裁人，但是找來的仲裁人願意遵守程序的也很少。(5)仲裁一次解決，但因為法規不完整、仲裁人專業性不夠、仲裁人公正性不夠且在證據判斷、邏輯論證上都有問題，導致大部分的當事人對於仲裁結果都不滿意，想盡辦法要提撤銷仲裁判斷之訴。所以在臺灣進行仲裁，根據我的經驗，這裡所列的時間、金錢、仲裁結果滿意度、執行等優點通通沒有。

然而，根據我的經驗，在美國仲裁確實可以達到時間、金錢、仲裁結果滿意度、執行等優點，因為：(1)仲裁規則完善、(2)仲裁人確實會遵守規則、(3)仲裁人有其獨到的專業，尤其在專利侵權糾紛的處理上，仲裁人真的懂實體、懂程序、也懂商業利益，有商業歷練，確實懂得生意人的思考。美國的仲裁人多是退休的法官，已經累積多年的專利侵權審判經驗，所以一看案件就知道兩造當事人真正的問題在哪裡。這方面，臺灣的仲裁人就很少從商業角度去看，所以講出來的話常常與商業概念差之甚矣。

二、請問您是否曾經遇過專利侵權糾紛提付仲裁的案件？您作程序選擇的考量因素為何？

有遇過，但我絕對不考慮在臺灣用仲裁，只有在美國才會考慮。因為仲裁需要當事人合意，所以也要對方有相當的誠意，才有可能進行。決定是否適用仲裁，完全繫於原告的商业目的。如果原告的目的是要讓你退出市場，或者阻止你的產品上市，打壓你的市佔率，那原告就不會選擇仲裁。如果我是原告，我的商品有利潤、有市佔率，遇到一家剛上市、訴訟資源不豐富的公司，如果經過評估，發現該公司連三個月的訴訟時程都撐不過去，我當然就選擇用訴訟告他，不會考慮用仲裁。再次強調，是否適用仲裁解決，都是取決於商業目的，不是基於什麼正當性的考量。

### 三、若遇到與專利有關的契約，請問您是否有意願於契約中約定仲裁條款？

這跟專利侵權糾紛一樣，也是取決於商業目的。但如果是針對臺灣專利，而我是被授權人，那我不會考慮仲裁，因為我直接撤銷對方的專利就好。

### 四、若適用仲裁程序處理專利糾紛，請問您是否認同適用仲裁制度得達到迅速、專業、經濟、和諧、秘密等優點？

在臺灣仲裁，這些優點都沒有，所謂的和諧性也只是搓湯圓而已。在美國仲裁的話，這些優點確實都有。美國有 discovery 制度，臺灣沒有，所以臺灣的訴訟、仲裁程序都沒有所謂的「正當程序」。美國重視程序法，臺灣法制則繼受自德國，大陸法系重實體、輕程序，對程序較不重視。但是專利是科技領域的問題，對於程序法的要求很迫切。

其實臺灣仲裁最大的問題，一來出於中國人特有的民族性與文化，二來出於沒有程序法、沒有規則，就算繼受自他國法制，也抄個皮毛而已，抄得不完全。在大陸仲裁的問題跟臺灣幾乎都一樣。

此外，我認為處理爭議的機構，它本身的受理費用不能高，錢應該是要花在專家證人與律師身上。臺灣現行規定是依訴訟標的來課徵裁判費，某程度上也是對訴訟權的限制，是限制窮人打官司。

### 五、如遇到專利糾紛提付仲裁的案件，請問您有無偏好的仲裁地、仲裁機

構、仲裁規則或仲裁人？

一般來講是在權利人所屬的國家進行仲裁。我自己會選擇在美國仲裁，選擇 AAA 或在加州仲裁。我曾經適用過加州的仲裁規則及佛羅里達州的仲裁規則，其實都大同小異。我們會有仲裁人的名單，一來看案件的性質，二來看對造是誰，來決定要挑選誰來當仲裁人。

六、請問您對於我國目前仲裁制度運作的看法？您認為我國企業的專利糾紛有無適用國內仲裁之可能性？

國內仲裁制度的運作，讓我不會選擇在臺灣仲裁。一來我對於程序法的不健全有所擔心，二來對於審理者專業度有疑慮，三來是因為沒有周邊配套措施，如當事人的代理人、專家證人素質均不足。

至於在臺灣仲裁，我只能說，理想面大於現實面。在美國，授權契約、技術移轉契約、共同開發契約、委任開發契約、技術標準契約，契約裡都常約定仲裁。臺灣因為非技術優勢、非技術前導者，仍是技術輸入國地位，專利權利人多是國際大廠，國際大廠怎麼會考慮來你臺灣這個小地方仲裁呢？他們認為臺灣的仲裁制度與法制根本不健全、仲裁人也不值得信任、專家證人也沒有，所以他們根本不可能過來仲裁。這是當事人很難約定在臺灣仲裁的一大原因。而且，臺灣專利的經濟效益、金額都太低，再加上從產業結構來看，製造已經不在臺灣，頂多回銷，所以在臺灣仲裁的機率也低。

七、請問您認為專利仲裁在國際間、我國國內是否有發展空間？或者有無任何建議？

因為臺灣的專利價值低、加上產業結構改變、全球化的效應，導致在臺灣仲裁發展不易。即便臺灣的仲裁法制趨於完整，結果恐怕還是一樣。

八、依您的經驗，國際仲裁判斷會否促進當事人自動履行？

會，因為國際仲裁判斷較不會發生所謂「突襲性裁判」的狀況，判斷結果通常合乎預期，所以大家比較信任，再爭執的機率相對上小。