

# 第一章 緒論

## 第一節 研究動機與目的

知識經濟時代，無形的智慧財產取代有形資產成為企業資產結構最主要的部分，已開發國家的大型企業利用長久累積之專利權，對於世界各地逐漸展露頭角的後起企業進行權利金之追索攻勢，早已行之有年，我國高科技企業更是自 1980 年代起即飽受國際大廠如 IBM、Intel 祭以專利侵權訴訟索求鉅額權利金之威脅。近 30 餘年來，國內各大企業如臺積電、鴻海、威盛、聯電、聯發科等，無不為專利糾紛付出過慘烈的代價，深刻的專利教訓讓我國企業在這 30 年間全力投入全球化的專利競賽，不但大量累積專利數量，專利訴訟（尤其是美國專利訴訟）更列為企業必修顯學，一方面希望擺脫國際大廠之專利桎梏，另一方面期冀某日也能利用專利獲取豐厚利益。但是，專利之高度技術本質導致專利訴訟成為技巧最複雜、成本最高昂、時間也最漫長的救濟程序，每場數百萬至千萬美元不等之法律成本，是我國企業在專利領域投入多、回收少的主因之一。

事實上，專利訴訟高度不經濟所致生之社會成本，已經成為智慧財產領域檢討的一大重點。身為近百年來的世界強權、也是智慧財產大國的美國，自 1970 年代以來即因該國嚴重的訴訟爆炸（litigation explosion），導致法院不堪負荷，而開始大力推動所謂的 ADR 制度（Alternative Dispute Resolution，我國學者譯為「替代紛爭解決機制」、「訴訟外解決爭議的方法」或「訴訟外紛爭處理機制」<sup>1</sup>），作為取代法院訴訟的替代程序，鼓勵社會大眾廣泛使用替代性機制來解決糾紛，其中即包含發展已久之「仲裁程序」。仲裁程序因為具有迅速、專業、靈活、秘密、公正、和諧、經濟等優點，美國自 1982 年以降即透過修正專利法之方式來倡導專利仲裁制度。如自國際組織及國際立法觀察，世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）於 1994 年成立仲裁與調解中心（WIPO Arbitration and Mediation Center），提供專業且跨國之智慧財產

---

<sup>1</sup> 吳志豪，淺介美國 ADR 制度之意義與模式—以美國加州為例（上），司法周刊，1324 期，2007 年 2 月 1 日；吳志豪，淺介美國 ADR 制度之意義與模式—以美國加州為例（下），司法周刊，1325 期，2007 年 2 月 8 日；邱琦，移付調解與強制仲裁--以美國伊利諾州庫克郡巡迴法院為例（上），司法週刊，1304 期，2006 年 9 月 14 日；邱琦，移付調解與強制仲裁--以美國伊利諾州庫克郡巡迴法院為例（下），司法週刊，1305 期，2006 年 9 月 21 日；藍瀛芳，訴訟外解決爭議的方法（ADR）之現代功能與展望，全國律師，3 卷 3 期，1999 年 3 月，36-39 頁；劉江彬、吳雅貞，智慧財產權爭議調解—兩岸智慧財產爭議調解實務，月旦法學雜誌，159 期，2008 年 8 月，5-21 頁。

權紛爭解決服務，以促進全世界對於智慧財產權為迅速、有效之保護；1995 年生效的 TRIPS 亦以第 41 條第 2 項規定：「與智慧財產權有關之救濟程序應為公平而且合理，其程序不應流於無謂的繁瑣或耗費過鉅，或給予不合理的時限或不當遲延。」(“Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.”)<sup>2</sup> 在在可見專利糾紛之救濟程序不應囿於訴訟一途，亦應循試圖循其他公平、合理、有效、經濟之糾紛解決程序為之。

此外，我國司法界近年來不斷提倡「當事人程序利益保障」，亟欲透過建立事件類型之審理模式及程序法理交錯適用之作法，來達到當事人實體利益及程序利益之平衡<sup>3</sup>；大法官於 2005 年 3 月 4 日公布之釋字第 591 號解釋文更謂：「憲法第十六條所保障之訴訟權，旨在確保人民於其權利受侵害時，有依法定程序提起訴訟，並受法院公平審判之權利。惟訴訟應循之程序及相關要件，立法機關得衡量訴訟案件之種類、性質、訴訟制度之功能及訴訟外解決紛爭之法定途徑等因素，為正當合理之規定；倘其規範內容合乎上開意旨，且有其必要性者，即與憲法保障訴訟權之意旨無違。民事紛爭事件之類型，因社會經濟活動之變遷趨於多樣化，為期定分止爭，國家除設立訴訟制度外，尚有仲裁及其他非訴訟之機制。基於國民主權原理及憲法對人民基本權利之保障，人民既為私法上之權利主體，於程序上亦應居於主體地位，俾其享有程序處分權及程序選擇權，於無礙公益之一定範圍內，得以合意選擇循訴訟或其他法定之非訴訟程序處理爭議。仲裁係人民依法律之規定，本於契約自由原則，以當事人合意選擇依訴訟外之途徑處理爭議之制度，兼有程序法與實體法之雙重效力，具私法紛爭自主解決之特性，為憲法之所許。」足徵仲裁程序確係兼具維護當事人程序主體權益暨能夠有效解決衝突之現代糾紛處理程序。

---

<sup>2</sup> TRIPS (Agreements on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)，即「與貿易有關之智慧財產權協定」，係「關稅及貿易總協定」(The General Agreement on Tariffs and Trades, GATT) 烏拉圭回合談判 (the 11986-1994 Uruguay Round) 中，各會員國對智慧財產權議題所完成之跨國性協議，乃要求各締約國必須對智慧財產權的保護制訂最低保護標準，於 1995 年與世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO) 一起生效，現已成爲 WTO 各會員國智慧財產法制之立法準則。其最大特色係具體規定各會員國於執行智慧財產權之一般性義務及包含民事、刑事、行政制裁之基本應有司法救濟程序，以保障締約國不僅應於最低保護標準內保護智慧財產，且有具體之原則性條款規範智慧財產權被侵害時會員國應採之司法程序。我國自 2002 年 1 月 1 日起正式成爲會員國之一，有關智慧財產權事務應該遵守 TRIPS 條款規範。

<sup>3</sup> 邱聯恭，「程序保障之機能—基於民事事件類型審理必要論及程序法理交錯適用肯定論之觀點」，收錄於氏著「程序制度機能論」，臺北市：三民，1996 年，初版，61-145 頁。

專利訴訟之高度不經濟特質，已然引發國際間利用訴訟外的各種糾紛解決制度來排解專利糾紛之潮流。據瞭解，美國專利訴訟之起訴案量在過去 10 年間以倍數方式成長，但於 2007 年面臨 15 年來第一次的下降。同一期間，美國仲裁協會 (American Arbitration Association, AAA) 受理了 375 件智慧財產案件，國際商會 (International Chamber of Commerce, ICC) 亦估計智慧財產權案件占該會年度案件量的 10%，WIPO 近幾年來亦承辦超過 80 件複雜的智慧財產仲裁案件<sup>4</sup>，足見專利糾紛循訴訟外方式謀求解決之趨勢愈趨明顯。至此，筆者不禁開始思考我國企業除奉美國專利侵權訴訟為顯學，不斷砸大錢進行訴訟攻防之外，是否更應自糾紛處理學 (Disputology) 角度來經營專利糾紛，甚至學習透過適當的程序選擇及規劃來有效降低糾紛處理的成本；而仲裁是一種類似於訴訟、但又不若訴訟般僵化之糾紛解決程序，筆者於律師執業過程中亦發現國內公共工程糾紛循仲裁程序解決之比例甚高，為營建業者所樂用。本於前述原因，引發筆者研究我國企業專利糾紛究否適合循仲裁程序解決之動機，並係自企業觀點來探討我國現行仲裁制度之運作是否適於解決我國企業所面臨之專利糾紛，故衍生本論文之寫作。

## 第二節 研究方法與範圍

本論文係採比較分析及訪談方式，以我國企業專利糾紛循國內現有仲裁制度解決之可行性及企業解決專利糾紛之程序選擇策略為主要研究中心。論文架構上先簡介專利權、專利糾紛、仲裁程序及各種專利糾紛仲裁容許性之定義，復自專利糾紛與仲裁制度之本質面為相容性與相抵觸性之分析，以瞭解專利糾紛循仲裁程序解決之利弊，再自企業處境及立法現狀來探討國內專利仲裁現況及其發展之可能性，進而對企業為專利仲裁程序選擇為具體之策略建議，另向國內高科技企業資深法務人士進行訪談<sup>5</sup>，以瞭解業界實務運作模式及企業心態。

名詞定義部分，本論文所探討之「仲裁容許性」乃「客觀之仲裁容許性」；為相容性與相抵觸性探討時，多以最能彰顯專利特質之「專利侵權訴訟」作為比較對象，其中

---

<sup>4</sup> Sophie Lamb, Alejandro Garcia, *Arbitration of Intellectual Property Disputes*, The European & Middle Eastern Arbitration Review 2008, <http://www.globalarbitrationreview.com/handbooks/3/sections/5/chapters/66/arbitration-intellectual-property-disputes> (最後瀏覽日期：2008 年 9 月 15 日)。

<sup>5</sup> 訪談對象為前任鴻海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。

又以「美國專利侵權訴訟」為主。論文參考資料以我國、美國之教科書、期刊、論文為主，輔以少部分中國大陸文獻，以國際仲裁立法、世界主要國家之仲裁立法、重要仲裁機構之仲裁規則及我國仲裁立法為立法面之研究範圍，另參考我國、美國之司法實務見解。訪談對象則係國內高科技企業資深法務主管，不但對臺、美專利糾紛之處理具有豐富經驗，更在國立大學研究所教授相關專利實務課程，其訪談意見乃筆者取得高科技企業實務運作資料之方法。

### 第三節 研究架構

本論文第一章係說明本論文之研究動機與目的、研究方法與範圍及研究架構；第二章係文獻探討，就專利權之本質、專利糾紛之種類、仲裁制度之沿革及專利糾紛之仲裁容許性為介紹；第三章先觀察專利仲裁之現況，就世界各重要仲裁機構為簡介，復分析專利糾紛與仲裁制度在本質上之相容性與相抵觸性，以瞭解專利糾紛循仲裁程序解決可能發生之優、缺點；第四章探討我國專利糾紛客觀上未循仲裁程序解決之可能原因；第五章係就我國企業面對專利案件是否為仲裁選擇，自時間軸之角度，提出可行的仲裁策略；第六章以案例簡介及歸納資深高科技業界法務人士之訪談意見，來瞭解我國企業對於專利糾紛處理之實務運作，並彙整受訪者對我國專利仲裁制度之發展可行性建議；最末章則提出筆者對於我國發展專利仲裁制度之拙見與善意建議，以期提供未來相關仲裁或智慧財產權立法暨制度修正之意見參考。