

第二章 文獻探討

第一節 專利權

壹、專利制度之沿革與定義

「專利」一詞，英美稱之為 patent，來自拉丁文 litterae patents，含有公開之意，原指蓋有國璽印鑑不必拆封即可打開閱讀之一種文件。最早之一件專利，一般認為係出現於 1236 年由英王亨利三世授予波爾多的一個市民，得於 15 年內製作各色布匹之壟斷權力，其原貌為封建時期君主之「特許專權」⁶。英國國會於 1623 年頒佈之壟斷法 (The Statute of Monopolies)，將封建君主之特許專權予以法治化，成為保護發明創作之第一部成文法，係多數專利書籍所稱專利制度最早之國內立法。美國於殖民地時期，即在 1641 年由麻薩諸塞州普通法院授予製鹽新法專利，是美國的第一個專利；在 1646 年，該法院又賦予大鐮刀機專利。此時的美國專利權只是受各該殖民地或州的保護，尚無賦予統一之保護。1787 年，美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款授權國會，為促進科學及有用技術之發展，制訂保護發明人於一定期間內享有獨占權之法律⁷。在憲法規定下，美國國會於 1790 年 2 月 16 日通過專利法案，於 4 月 10 日經華盛頓總統簽署而成為美國原始之專利法。法國於 1791 年基於天賦人權之說而制訂專利法，因而採取無審查主義，直至 1968 年頒佈之新專利法始改採專利審查主義。德國於 1877 年德意志帝國時代制訂正式之專利法，並首創專利審查制度。日本則於 1885 年頒佈專利特許條例，開啟其專利 (特許) 立法。至於我國專利制度乃源於清光緒 22 年即西元 1896 年頒佈之「獎給商勳章程」，正式雛形則始於民國元年即西元 1912 年之「獎勵工藝品暫行章程」，1944 年國民政府乃頒佈我國第一部專利法。

專利制度係國家對於發明人以在一定時間賦予獨占之製造販賣使用其發明之條

⁶ 范建得、陳丁章、江國慶、宋皇志、錢逸霖，面對專利戰爭的「新」思維，臺北市：新學林，2006 年 4 月，一版，1 頁。

⁷ Art. 1, para.8 of U.S. Constitution: "The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for the common defense and general welfare of the United States; but all duties, imposts and excises shall be uniform throughout the United States;...To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries."

件，要求發明人透露公開其發明內容之制度⁸，亦即以「公開」作為權利之對價（quid pro quo）；至於公開之範圍，必須揭露技術，且技術公開之程度須已達熟習該技術之人皆得依權利人之專利說明書內容而據以實施之地步⁹。蓋專利制度之本意在於保護技術創新，藉由權利人將技術公開之方式，達到促進公益、提升國家產業發展之效果。我國專利法第 1 條即揭示：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」因此，專利是國家對發明創作之鼓勵，使發明人於一定期間內，就一定範圍內之技術領域，享有排他之權利。發明人有此排他之獨占權利，非經其同意，他人不得進入該技術領域，發明人故得自市場上獲取相對之經濟利益與回饋。

具體而言，專利權人在一定期間內，享有專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權¹⁰；或專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權¹¹。

貳、專利制度之國際立法

一、巴黎公約

發明、新型、新式樣專利創作受國際保護之國際立法，始於 1883 年 3 月 20 日於法國巴黎締結之工業財產權保護同盟公約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property，簡稱巴黎公約），其締結背景乃歐洲國家於 18、19 世紀期間產業振興、交易頻繁、經貿關係密切、產品流通甚廣，故發生商品上之商標及新產品之新技術、新設計有於國際間受到侵害之虞，因此興起召開國際會議以制訂工業財產權保護之統一法制之想。1883 年，法國政府要求 21 個國家在巴黎開會，終於同年 3 月 20 日經由法、義等 11 國簽署而誕生巴黎公約，於 1884 年 6 月經各國批准後，於同年 7 月 7 日正式生效。巴黎公約目的在將締約國組成工業財產權之同盟，透過同盟國之間的合作，對專利、實用新型、工業設計、商標、服務標章、商號名稱、產地標示或原產地名稱及制止不公平

⁸ 楊崇森，專利法理論與應用，臺北市：三民，2007 年 1 月，二版，1 頁。

⁹ 范建得、陳丁章、江國慶、宋皇志、錢逸霖，前註 6，2-3 頁。

¹⁰ 專利法第 56 條第 1 項、第 106 條第 1 項、第 123 條第 1 項規定。

¹¹ 專利法第 56 條第 2 項規定。

競爭等提供保護¹²。現已有 169 個國家加入。巴黎公約最大之貢獻，在於奠定了國民待遇原則（national treatment）、國際優先權（right of priority）及共同規則（common rules）之基礎；其對於專利之規範重點，在於採行專利獨立性原則、賦予發明人姓名表示權並對特許實施（即「強制授權」，compulsory license）加以限制。

二、專利合作條約

專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）係為了避免各國專利局為重複性之工作，由世界智能組織（United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property，BIRPI，即 WIPO 前身）與美國、英國、法國、西德、日本、蘇聯等六大專利申請國商議，於 1967 年完成條約草案，於 1970 年 6 月 19 日於美國華盛頓由 35 個國家簽署。專利合作條約之主要目的在簡化各會員國之專利申請人向其他同盟國申請專利時之申請程序，專利申請人得向各會員國之專利主管機關或 WIPO 國際局提出國際註冊申請案，並指定其欲受專利保護之會員國。其優點在於可避免繁複之各國申請手續及翻譯費用，並藉由透過一致之形式審查與申請格式，使得該國際註冊申請案能在指定之國家生效，由適格之國際調查機構為國際調查並完成檢索報告，申請人也請求國際初審調查，由指定之國際初審機構審核該國際註冊申請案是否具備專利之新穎性、進步性及實用性等要件，讓申請人更瞭解專利核准之可能性，以判斷是否繼續進入各指定國國家階段申請專利。而且，如果有申請為國際初審，進入各指定國國家階段可延長至提起國際申請或優先權日起 30 個月後，可達延後向各指定國繳納專利審查費用之效果。專利合作條約現已成為各國為國際專利申請廣泛利用者。迄至 2008 年為止，會員國已達 139 個。據 WIPO 公布之統計數字，2007 年的申請量達到創紀錄的 15 萬 6100 件¹³。

三、與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）

1995 年與 WTO 一同生效的 TRIPS，堪稱對智慧財產權之保護最為完整之國際法律

¹² Art.1, para. 2 of Paris Convention:“The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.”

¹³ 知識產權組織：去年中國國際申請量穩居前十，鳳凰衛視報導，2008 年 2 月 21 日，<http://news.sina.com/ch/phoenixtv/102-101-101-102/2008-02-21/16332684146.html>（最後瀏覽日期：2008 年 9 月 15 日）。

架構。TRIPS 許多實體規範，乃將既有之國際協定或公約納入其內容，包括巴黎公約、伯恩公約、羅馬公約及關於積體電路智慧財產權條約等；TRIPS 之相關原則包括國民待遇原則（TRIPS 第 3 條）、最惠國待遇原則（TRIPS 第 4 條），權利耗盡原則（TRIPS 第 6 條），並宣示對於保護智慧財產權之目的及原則（TRIPS 第 7、8 條）。TRIPS 就專利權有原則性之規範，包括規定專利之保護客體為任何有產業利用價值之發明，會員國對於所有科技領域之發明，無論係產品或方法，均應賦予專利保護，並應該當於專利權之新穎性、進步性及產業利用性等要件，不得有差別待遇（TRIPS 第 27 條第 1 項）；規定可專利性之例外（TRIPS 第 27 條第 2、3 項）；規定專利權之範圍（TRIPS 第 28 條）；規定專利權人揭示其發明及提供資料之義務（TRIPS 第 29 條）；規定專利權之保護期限（TRIPS 第 33 條）；規定專利之強制授權（TRIPS 第 31 條）；規定方法專利之舉證責任轉換（TRIPS 第 34 條）等。TRIPS 前揭規範，已成為 WTO 會員國之專利立法暨修正之準則，俾使各國對於發明提供統一、完整之專利保護。

四、專利法條約

WIPO 自 1983 年以來積極推動專利法條約（Patent Law Treaty，PLT），以簡化全球專利申請及維護程序，避免申請人或專利權人面臨在各國為專利申請及維護時，因各國規定有別而遭遇實際管理上之困擾。系爭條約於 2000 年 6 月 2 日通過，於 2002 年正式生效，至 2005 年 10 月止，共有 11 個會員國。其規範目的在於協調暨統一各國暨區域專利公約於申請和專利相關的形式要件與程序；規範之重點則在於申請日之規定、統一專利年費繳納方式、採納電子申請及採行標準國際格式以整合申請表格等問題¹⁴。

參、專利權之特性

- 一、專利權於取得後，權利人可以贈與、買賣、交易，或以自由意思授與他人實施，亦可作為繼承之標的，故專利權是一種私人財產權。
- 二、專利權之客體是發明，發明並無有形之存在，故專利權為無體財產權之一種。
- 三、專利權是一種可以對任何人主張權利之絕對權。

¹⁴ 馮震宇，國際智慧財產公約及國際發展趨勢，臺北市：經濟部智慧財產局，2007 年 2 月，初版，62-65 頁。

四、專利權是可以排除他人干涉，專屬獨占之支配專利發明而享受利益之排他權。

五、專利權僅限於賦與權利的該國領域內存在，故為一種屬地性之權利。

肆、專利權之種類

一、我國

我國專利法將專利權分為三類。第一類為發明專利權，凡具有產業利用性、新穎性、進步性之利用自然法則之技術思想之創作，且無法律上所排除之發明項目者，可取得發明專利，專有排除他人未經其同意而實施其發明之權。發明專利之權利期間自申請日起算 20 年屆滿，發明之標的可以是物品、方法或用途。第二類為新型專利權，凡具有產業利用性、新穎性、進步性之利用自然法則之技術思想而對於物品之形狀、構造或裝置之創作，且無法律上所排除之項目者，可取得新型專利，專有排除他人未經其同意而實施其新型創作之權。新型專利之權利期間自申請日起算 10 年屆滿。第三類為新式樣專利權，凡對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，具有產業利用性、新穎性、進步性，且無法律上所排除之項目者，可取得新式樣專利，專有排除他人未經其同意而實施其新式樣創作之權。新式樣專利之權利期間自申請日起算 12 年屆滿。綜上觀察，產業利用性、新穎性、進步性乃取得專利權之實質要件。

二、中國

中國專利法將專利權分為發明專利、實用新型專利及外觀設計專利三類，後兩類即相當我國之新型專利及新式樣專利。依中國專利法第 22 條規定，發明專利與實用新型專利之授予應具備新穎性、創造性和實用性三項要件，此處所稱之創造性與我國所稱之進步性相同，實用性則相當於我國所稱之產業利用性。中國發明專利自公告日起生效，自申請日起算享有 20 年專利權；實用新型專利權自公告日起生效，自申請日起享有 10 年專利權；外觀設計專利亦自公告日起生效，自申請日起享有 10 年專利權。

三、美國

美國專利法規定之專利權亦有三類。第一類為發明專利 (Utility Patents)，其內涵相當於我國的發明專利及新型專利，凡任何人發明或發現任何新而有用的方法、機械、製造品或物之組合，或由此所為之任何新而有用之改良並符合法律規定之要件者，即可獲准專利¹⁵，權利期間自申請日起算 20 年屆滿。第二類為植物專利 (Plant Patents)，凡任何人發明或發現以無性繁殖的、獨特及新穎之植物新品種，包括經培育而成之芽突變，突變株，雜交株及新發現之苗株，除了塊根莖繁殖植物外，皆可獲得為期 20 年之專利¹⁶。第三類為設計專利 (Design Patents)，凡附麗於具體製造物品之新而非顯著的、原始的、裝飾的式樣，可獲准新式樣專利¹⁷，權利期間自申請日起算 14 年屆滿。

伍、專利權之範圍與權能

國家根據專利法，依一定程序審查申請人所提專利說明書內容，確認無不予專利之情事後，即賦予一定內容範圍與一定時間範圍內的專屬權利。各國專利法對於專利權期限均有明確規定，專利期限屆滿，專利權即行消滅，任何人均可無償使用該項專利客體。惟專利權之內容，因專利權為無體財產權，其權利範圍不若有體財產權般固定，而係取決於申請人在專利說明書以文字、圖式界定之範圍¹⁸。

TRIPS 第 28 條第 1 項(a)款及(b)款分別規定物品專利與方法專利之排他權範圍，(a)款規定倘若專利之標的為一物品，專利權人專有排除第三人未經其同意而製造、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該物品之權；(b)款規定倘若專利之標的為一方法，專利權人專有排除第三人未經其同意而使用其該方法，或使用、販賣之要約、販賣或為上述目的而進口至少由該方法直接製成之物的權利¹⁹。

¹⁵ 35 U.S.C. §101:“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”

¹⁶ 35 U.S.C. §161:“ I Whoever invents or discovers and asexually reproduces any distinct and new variety of plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings, other than a tuber propagated plant or a plant found in an uncultivated state, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. II The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for plants, except as otherwise provided.”

¹⁷ 35 U.S.C. §171: “ I Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. II The provisions of this title relating to patents for inventions shall apply to patents for designs, except as otherwise provided.”

¹⁸ 專利法第 56 條第 3 項規定：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」

¹⁹ Art. 28, para. 1 of TRIPS:“A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: (a) where the

是以，專利也可分為物品專利與方法專利兩大類，物品專利係指以「物品」、「裝置」作為標的之專利，方法專利係指以「方法」、「製程」為標的之專利。依我國專利法的分類，發明之物品專利權人，在我國境內於其專利權有效期間內專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權²⁰。發明之方法專利權人，在我國境內於其專利權有效期間內專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣、或為上述目的而進口該方法直接製成之物品之權²¹。新型專利權人，在我國境內於其專利權有效期間內，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權²²。新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，在我國境內於其專利權有效期間內，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權²³

第二節 專利糾紛

智慧財產權糾紛之類型，有從智慧財產權法律所明定之類型予以分類，而將之區分為專利權爭議、商標權爭議、著作權爭議、營業秘密爭議等²⁴；亦有從糾紛之性質著眼，而將智慧財產權之糾紛分為權利得喪之糾紛、權利歸屬之糾紛、權利交易之糾紛、權利侵害之糾紛²⁵；另有自常見之實際發生之專利糾紛型態來分類，分為專利權確權糾紛、專利侵權糾紛、專利申請階段的技術使用費糾紛、專利申請權及專利權歸屬糾紛、專利實施許可糾紛、涉及專利申請階段之技術轉讓、專利申請及專利權轉讓、專利實施強制許可及專利技術轉讓契約（合同）之糾紛²⁶。本文擬綜合糾紛之性質及其常見態樣，予以分類，以配合後續章節就專利糾紛仲裁容許性之探討。

subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product; (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.”

²⁰ 專利法第 56 條第 1 項規定。

²¹ 專利法第 56 條第 2 項規定。

²² 專利法第 106 條第 1 項規定。

²³ 專利法第 123 條第 1 項規定。

²⁴ 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，2-5 頁。

²⁵ 謝銘洋，論智慧財產權糾紛之可仲裁性，收錄於氏著「智慧財產權問題基本研究」，臺北市：謝銘洋，1999 年 7 月，初版，12-24 頁。

²⁶ 張天舒，專利糾紛的類型及處理方式（上），智慧財產，17、18 期，1996 年 3 月，12-19 頁；張天舒，專利糾紛的類型及處理方式（下），智慧財產，18 期，1996 年 6 月，3-11 頁。

壹、專利權取得之糾紛

權利取得方面容易發生之爭議，其一乃爭執誰是真正權利人，其二乃爭執是法律保護要件是否該當²⁷。權利人之爭執部分，實則權利歸屬之爭議，本文乃將之歸類於專利申請權及專利權歸屬之糾紛類型，容後詳述。法律保護要件是否該當部分，係指是否滿足取得專利權之要件。按專利權之取得，立法例上有審查主義與無審查主義二種，審查主義係指專利權之取得須經過政府就專利之必要要件加以審查，再決定是否賦予專利。此制度最早為美國所採用，後來英國、德國、日本及我國均跟進之。無審查主義則係認專利權之取得為天賦人權，政府機關不應干預，發明創作人自認係其發明創作而向主管機關呈請給予專利權，只要備齊申請文件，主管機關僅需審查方式及形式條件，無須為實質審查，即授予專利。無審查主義為法國所採，義大利、比利時、葡萄牙、希臘、非洲及中南美洲國家幾皆採之²⁸。我國專利法規定發明專利、新式樣專利需採實體審查，僅新型專利採形式審查，係由國家機關經過一定之審查程序後以行政處分賦予專利權，乃涉及國家公權力之行使，申請人經專利專責機關核駁後，認不服者，僅能依訴願及行政訴訟途徑尋求救濟。

貳、專利權消滅之糾紛

專利消滅情形可分為專利權當然消滅及專利權之撤銷及無效二種。專利權當然消滅之情形包括專利權期滿、專利權人死亡無人主張其為繼承人、專利年費未於補繳期限繳納、專利權人自行拋棄四種²⁹。專利權撤銷及無效之情形，依我國專利法規定，係指專利權正式核准後，如認其授與有違法情事，專利專責機關得依職權或依利害關係人舉發而撤銷者之³⁰。權利人如有爭執，依法應透過國家行政救濟程序以維護其權利；未依法提起行政救濟，或經提起行政救濟但遭駁回確定者，為撤銷確定，專利權之效力視為自始不存在³¹。此即相當於德日及大陸專利法上之宣告無效制度。至於美國專利權之撤銷，僅能以美國之名義為之，其專利權無效制度可分為兩大類：第一類係於法院主張專

²⁷ 謝銘洋，前註 25，16-17 頁。

²⁸ 如前所述，法國於 1968 年之專利法已改採審查主義。

²⁹ 專利法第 66 條規定。中國大陸專利法規定為專利權終止之事由。

³⁰ 專利法第 67 條、第 68 條規定。

³¹ 專利法第 73 條規定。

利無效，即在專利權人提起專利侵害訴訟時，以抗辯（plead）或反訴（counterclaim）方式提出，或在專利權人主張遭侵害之虞時，提出專利無效確認訴訟（declaratory judgment）；第二類則是基於美國專利商標局（USPTO）審查中未引用之新先前技術請求複審，以及在美国國際貿易委員會（United States International Trade Commission, ITC）主張專利無效³²。是可知，專利權當然消滅之糾紛，與國家公權力行使較無關連，紛爭性亦不高，但專利權撤銷及無效之糾紛，則係透過國家公權力之行使，將原以授益處分所賦予之專利權予以剝奪，具有濃厚之公共利益意涵。

參、專利申請權及專利權歸屬之糾紛

專利申請權及專利權歸屬之糾紛，乃權利歸屬之糾紛，或謂權利人之爭執。依我國專利法規定，專利申請權人始能申請取得專利權³³，而專利申請權及專利權均得讓與或繼承，故有因讓與契約或繼承關係致生糾紛的情況。如：發明人於完成發明後將其專利申請權讓與他人，嗣後雙方就該讓與契約之效力有所爭執，故就誰是專利申請權人發生爭議；或發明人於已取得專利後，與他人簽署專利讓與契約，惟雙方嗣後就讓與契約之效力發生爭執；或發明人死亡，其繼承人間有繼承權之糾紛，則就系爭專利申請權及專利權之歸屬有爭議等。

此外，專利申請權及專利權歸屬之糾紛，亦常見於當事人間有一定的法律關係，例如僱傭關係或一方出資聘請他方從事特定研發，而雙方就該工作之結果所產生之智慧財產權究竟應歸屬於誰所發生之爭議。我國專利法第 7 條第 1 項就勞雇雙方間關於專利申請權及專利權之歸屬，規定受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬，但契約另有約定者，從其約定；同條第 3 項則規定聘任雙方間，一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定，契約未約定者，屬於發明人或創作人，但出資人實施之。實務上發生之案例，不外乎勞雇雙方間就受雇人於僱傭關係中之發明與創造，是否屬職務上所完成者，發生爭議，甚至雇用人已將該發明取走當成是職務上之發明，進

³² 劉國讚，美國專利無效之訴訟及複審制度之研究，智慧財產權，89 期，2006 年 5 月，5-32 頁。

³³ 專利法第 67 條第 1 項第 3 款、第 107 條第 1 項第 3 款及第 128 條第 1 項第 3 款分別規定發明專利權人、新型專利權人、新式樣專利權人為非該專利申請權人者，專利專責機關應依舉發撤銷或依職權撤銷其專利權。

一步申請專利並取得專利權而引起，導致勞雇雙方就該專利權之歸屬發生糾紛；或是委託或協助完成的研發成果，雙方就誰才是有權申請專利之權利人發生爭議，甚至已經被委託方取走申請專利並取得專利權，聘任雙方就該專利權之歸屬發生糾紛；或是研發成果係由一人或多人所共同完成，但卻被他人或發明人之一人，以發明人的身份申請專利，進而取得專利權之糾紛等。統合觀之，此類權利歸屬糾紛，均係私人間之爭議，原則上無國家公權力之介入。

肆、專利權交易之糾紛

專利權之交易型態，包括專利讓與、信託、授權他人實施及設質，均需透過契約為之，依我國專利法第 59 條規定尚需向專利專責機關登記，否則不得對抗第三人³⁴。此類專利權之交易糾紛多出於契約之成立生效、履行及消滅要件是否該當之爭議。契約成立生效之糾紛，包括：當事人之意思表示是否合致、條件是否成就、契約是否已生效、契約約定方式或法定方式是否具備、契約內容是否違反公序良俗或強制禁止規定而無效等。契約履行之糾紛，包括：交易客體是否有瑕疵或因第三人主張權利致無法使用或權利受損、交易客體範圍之爭執、對價（權利金）數額之爭議等。契約消滅之糾紛則包括契約是否撤銷、契約期限是否屆至、契約是否合法終止或解除等³⁵。綜上觀之，此類專利權交易之糾紛均係契約要件之糾紛，除於交易時需向國家機關為登記外，無涉任何國家公權力之行使，概屬私權爭議之範圍。

伍、專利權侵害之糾紛

專利權侵害之糾紛，可概分為雙方對於是否構成侵害之爭議或對於侵害所致之損害賠償責任之爭議。依我國專利法第 56 條規定，專利權係賦予專利權人於法律規定之權利期限內，於我國境內享有法律所賦予之排他性效力之權利，除法律另規定專利權效力不及之事項外，得排除他人未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品或使用其專利方法之行為，否則即屬侵害專利權，新型專利及新式樣專利之侵害態樣亦同。是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、使

³⁴ 專利法第 59 條規定：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」同法第 108 條規定於新型專利準用之。

³⁵ 謝銘洋，前註 25，24 頁。

用或進口之「物品」或其使用之「方法」是否落入系爭專利權範圍。專利權人若欲對他人提起侵害專利權訴訟，第一必須證明自己的專利權有效，第二必須證明行為人有侵權行為之事實，第三必須證明侵權行為人有故意過失。美國專利法以第 271 條規定三種專利權侵害態樣，依該條(a)項規定，除專利法另有規定外，於專利權存續期間，任何人於美國境內無合法權利而製造、使用、為販賣之要約，或販賣已獲准專利之發明產品，或將該專利物品輸入美國者，即為侵害專利權，此即一般所稱之「直接侵權」(direct infringement)³⁶；依(b)項規定，凡主動誘導侵害專利權者，應負侵權行為人之責任，此係「誘導侵權」(induced infringement)³⁷；依(c)項規定，明知為專用於或適合於專利之侵害，而非適合於實際上無侵害用途之產品或商品，而於美國境內為販賣之要約或販賣或輸入美國屬於專利機器、用於實施專利方法之裝置以及構成發明之重要部分之組成物者，應負幫助侵權人之責任，此即所謂之「輔助侵權」(contributory infringement)³⁸。被告面對專利侵權糾紛，可能作出之具體抗辯則包括：不構成侵權、專利喪失可專利性、專利權人對於專利商標局有不正行為 (Inequitable Conduct)、專利權人濫用其專利權 (Patent Misuse)、默示授權 (Implied License)、專利申請答辯過程中之禁反言 (Prosecution History Estoppel or File Wrapper Estoppel)、全要件原則/全部限制原則 (All-elements Rule or All limitation Rules)、專利申請之延滯 (Prosecution Laches)、專利之無法實施 (Lack of Enablement)、損害賠償請求權之罹於時效 (Laches) 等³⁹，其中有些抗辯可能導致專利無效、得撤銷或不具執行力之法律效果，即徹底否定專利權人因國家行政處分賦予之權利。是以，專利侵權之糾紛，通常已非單純之私權爭議，無法完全脫離國家公權力行使範圍。

陸、專利權實施之糾紛

專利權實施之糾紛，本文特指專利權濫用 (Patent Misuse) 之情況。所謂專利濫用

³⁶ 原文為：“(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”

³⁷ 原文為：“(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”

³⁸ 原文為：“(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.”

³⁹ 王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略運用，臺北市：元照，2007年6月，二版，127-189頁。

之判斷，係指「若專利權人以抵觸反壟斷法或將專利權擴張至合法保護範圍之外等不當之方式利用其專利，則法院會拒絕准許被侵權者所提出之專利侵害救濟之請求，至於侵權者是否因濫用行為而受有損害則非所問⁴⁰」。專利濫用理論發展自衡平法上「不潔之手」(Unclean Hands)原則，其作用係在專利權侵害訴訟中，作為限制專利權人實施其專利權之抗辯原則，只要專利權人本身之行為足以構成專利權濫用，而減損專利制度所保護之公共利益時，在其未停止該不當行為前，被告可主張適用此原則以為抗辯，使得專利權人暫時不能實施其權利，導致權利人既無法在專利侵權訴訟中獲得收取權利金，或確定侵害而得到應有之損害賠償之勝訴⁴¹。專利權乃法律所賦予合法之有限壟斷權利，相對地，亦存在維護市場秩序之競爭法，如我國的公平交易法、美國的反托拉斯法(Antitrust Law)，以矯正因市場獨占所造成之競爭失衡現象。專利權濫用理論之發展，即係反應專利權之獨占性與競爭法之反市場壟斷間之角力關係，以期在專利權人排他使用之個人利益與市場自由競爭之公共利益之間取得適當之平衡。根據美國法院近百年來之判例，專利權濫用行為可具體分為十三種態樣：搭售協議—對非專利部分徵收使用費(Tying Arrangements - Royalties on Unpatented Components)、包裹授權(Package Licensing)、排他性交易(exclusive dealing)/不經營競爭性商品之協議(Covenant Not to Dealing Competing Goods)、價格歧視(Discriminatory Royalties)、過期使用費(Post - Expiration Royalties)、基於總銷售額之使用(Royalty Based on Total Sales)、拒絕授權—過高或歧視性使用費(Refusal to License - Excessive or Discriminatory Royalties)、固定價格(Price Fixing)、地域限制—轉售限制(Territorial Limitations - Resale Restraints)、使用範圍限制及顧客限制(Field-of-Use and Customer Limitation)、回饋授權條款(Grant-Back Clauses)、假專利惡意訴訟、不當發布侵權警告函⁴²。我國專利法未針對專利權濫用訂定專條規定，僅於專利法第 60 條有類似規定⁴³，如不符合該條規定，專

⁴⁰ Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, 5th ed, § 19.01, 19-5(1996).(" if a patent owner exploits his patent in an improper manner by violating the antitrust laws or expending the patent beyond its lawful scope, the courts will withhold any remedy for infringement - even against an infringer who is not harmed by the abusive practice.")，轉引自范建得、莊春發、錢逸霖，管制與競爭：論專利權之濫用，公平交易季刊，第 15 卷第 2 期，2007 年 4 月，4 頁。

⁴¹ 江雪玉，專利濫用在我國法規範圍適用之探討—以飛利浦之 CD-R 專利授權為例，世新大學法學院碩士論文，2007 年 1 月，215 頁。

⁴² 江雪玉，同前註，233-240 頁。

⁴³ 專利法第 60 條規定：「發明專利權之讓與或授權，契約約定有下列情事之一致生不公平競爭者，其約定無效：一、禁止或限制受讓人使用某項物品或非出讓人、授權人所供給之方法者。二、要求受讓人向出讓人購取未受專利保障之出品或原料者。」同法第 108 條及第 129 條第 1 項規定於新型專利及於新式樣專利準用之。

利權濫用之效果即應回歸公平交易法第 45 條規定⁴⁴。是以，專利權實施糾紛之解決，往往涉有公共政策之探討或不公平競爭行為之制止，非單純之私權糾紛。

第三節 仲裁

壹、仲裁制度之沿革

仲裁制度源遠流長，古希臘時代的文獻即已出現對仲裁之描述。西元前九世紀之荷馬 (Homer) 史詩，其中的「奧德賽」(The Odyssey) 即提及英雄謝利亞 (Scheria) 遇到女仲裁人之事蹟。哲學家柏拉圖 (Plato, 427-348 B.C.) 於其提出之 Utopia 的國家論裡主張以雅典城為模範城市，此城市裡所發生之爭議，皆由爭議當事人以仲裁方式來處理，並於其法律論內即對仲裁為下列描述：「我們早期法院的法官都是經被告與原告所共同合意選出，而這些法官最好以仲裁人的名字稱呼」(Le premier de nos tribunaux sera dont les juges auront été choisis d'un commun accord pas le défendeur et le demandeur; juges auxquels il conviendrait mieux de donner le nom d'arbitres.)。哲學家亞里斯多德 (Aristotle, 348-322 B.C.) 則撰寫「仲裁人依衡平，而法官依據法律；仲裁就是為了適用衡平才被發明出來的」等語 (l'arbitre vise à l'équité, le juge la loi; l'arbitrage a été inventé pour que l'équité soit appliqué.)。古希臘時代乃提倡仲裁得適用於解決商業、財產權糾紛、甚至家庭、繼承、刑事案件之處理。此外，根據古希臘史記載，西元前第四世紀以後即出現許多城邦間爭執由仲裁解決之事例。約在西元前 200 年，Samos 與 Priene 兩城邦即就經年爭執之邊境糾紛向 Rhodes 邦國提請仲裁；Corinth 與 Epidaurus 兩邦也為邊界糾紛而向類似聯邦機構之 Achaen 會議要求仲裁，由該會議指派 Megara 邦國受理。

羅馬社會對於古希臘文明之仰慕，使得羅馬人在各方面皆因循、仿效希臘之制度，仲裁制度也不例外，西元前 450 年出現之羅馬「十二銅表法」開始有仲裁之記載。辯論家西賽羅 (Cicero, 106-43 B.C.) 即說過：「仲裁是一種方法既不是用來獲得全贏的好程序，也不是用來遭致全輸的壞程序」(l'arbitrage est le moyen de ne pas gagner complètement un bon procès, ni de perdre complètement un mauvais procès.)。羅馬法文獻

⁴⁴ 公平交易法第 45 條規定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」本條規定制定時之立法說明即謂：「著作權法、商標專用權及專利權在本質上皆為法律所授予之獨占權，故依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，自不適用本法之規定。」

如「法學彙纂」、「查士丁尼法典」及「新法典」亦有仲裁之規定。西羅馬後期採行 arbiter 與 arbitrator 兩種仲裁人制度，arbitor 制度係指當事人間依仲裁約定將糾紛委請稱為 arbitor 之第三人解決，如對第三人判斷有所不服，即應支付違約罰金 (poena)，此即所謂之「由當事人雙方互為承諾並附加罰金之仲裁」(ex compromisso)；arbitrator 制度則係指當事人就契約內未約定之細節事項發生爭執時，委由稱為 arbitrator 之第三人來確定，諸如：有償契約之報酬糾紛、買賣契約之價金數額或標的物價值、租賃物之使用報酬或租金調整等，此即所謂「由第三人確定善意契約內容之仲裁」(arbitrium boni viri)。此二類型之仲裁人並皆無強制權 (imperium)。至於東羅馬期間基督教徒間或基督教社團間之紛爭，也是循仲裁處理。

西羅馬時代的兩種仲裁制度，於中世紀時的歐陸各有發展。12 世紀以後交易頻繁，商人團體開始成長，王室及諸侯為便利交易活動，賦予商人團體的「行會」(corporations) 有決定自己糾紛事件的司法權，容許商人得選擇自己糾紛事件的法官，古羅馬時代的 arbiter 制度於此期間乃發展為對於糾紛有特別的管轄權 (aliquid jurisdictionis)，仲裁人作出的判斷亦被認為具有強制力，其名稱也改以 arbitrage 稱之，成為法國現代仲裁用語之濫觴。至 16、17 世紀，王室則頒佈許多「敕令」，就仲裁事項做出諸多規定，其中一項乃宣示商人間就其生意所生之糾紛需一概交由仲裁解決。arbitrator 制度則因起源於「處理善意契約之糾紛」，故發展出對於 arbitrator 之公正性要求。此外，仲裁在中世紀英國的使用情況也很普遍，當時的仲裁事件在仲裁人未作出判斷前，當事人可隨時將仲裁人解職，亦可將尚在仲裁程序進行之糾紛向法院起訴請求解決。1697 年英國出現第一部仲裁的立法 (the Arbitration Act 1697)，確認當事人已有仲裁約定後，即不得至法院起訴。

19 世紀以後，歐陸國家多將仲裁制度規範於法典之內，仲裁成為一種明文規定之制度，也具有相當的強制力，故為當事人所樂於使用而且被期待用來解決糾紛的一種制度，因此開始發展出所謂之「將來爭議之約定」，即於糾紛發生以前先行做出仲裁約定，並列為契約之「仲裁條款」。此時也開始出現有自訂規則之仲裁團體或組織，糾紛發生時當事人可以直接向這些約定之團體或組織提請解決，此即「機構仲裁」(Institutional Arbitration) 之發展。1892 年，倫敦市的「商人行會」(Corporation of the City of London) 創辦「倫敦仲裁商會」(London Chamber of Arbitration)，此機構於 1903 年改稱「倫敦

仲裁法院」(London Court of Arbitration)，於 1975 年使用現名「倫敦國際仲裁法院」(London Court of International Arbitration, LCIA)，是最早創辦的國際仲裁機構。仲裁條款之容許與仲裁機構之勃興，象徵著仲裁制度成為國家法律體制內規則化、制度化之重大發展。

20 世紀以來，仲裁之發展乃著重於國際化之統一運動，就仲裁協議之效力及仲裁判斷之承認與執行如何能在國際間獲得保障問題，有 1958 年聯合國訂定之「紐約公約」即「承認及執行外國仲裁判斷公約」(The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) 以為解決；就仲裁立法之統一，聯合國國際貿易委員會(UNCITRAL) 於 1985 年制訂「國際商務仲裁模範法」(UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, 以下稱 UNCITRAL 模範法)，成為爾後各國仲裁法之立法標準。仲裁制度發展至今，已成為國際間普遍認同、廣泛使用更大力提倡之糾紛解決途徑，其重要性及普及性不亞於代表各國司法權行使之訴訟制度⁴⁵。

貳、仲裁之定義

所謂仲裁，有認是指各方當事人自願將他們之間發生的爭議提交給各方所同意的第三者進行裁決，以求爭議的最後解決⁴⁶；亦有認仲裁是一種解決紛爭的方法，就是由契約當事人訂立「仲裁契約」(Arbitration Agreement)，合意將他們之間由一定法律關係所產生或將來可能產生的紛爭，交由他們所選任的私人「仲裁人」(Arbitrator)，依照當事人所約定或法律所規定的「仲裁程序」(Arbitral Proceedings)，來判定糾紛的是非曲直，作成當事人應加以遵守且具有拘束力之「仲裁判斷」(Arbitral Award)⁴⁷；或謂仲裁係指爭議的當事人互相約定就其已發生的爭議或將來發生的爭議委請第三人為其解決。在解決當事人間的爭議時，此第三人與法院的法官相同，對爭議的問題有為認定事實與適用法律的權能，仲裁人(Arbitrator) 係對爭議之解決有決定權之人，且其所作的決定稱為判斷(Award)，此判斷與法院的確定判決有同一效力。當事人之一方不依判斷內容

⁴⁵ 本段仲裁制度之沿革參考自陳煥文，國際仲裁法專論，臺北市：五南，1994 年 4 月，初版，15 頁；藍瀛芳，仲裁制度的形成與其發展的過程，仲裁，75 期，2005 年 8 月，1-32 頁。

⁴⁶ 陳煥文，同前註，5 頁。

⁴⁷ 林俊益，論智慧財產權糾紛之仲裁，收錄於「商務仲裁論著彙編(四)--智慧財產權篇(I)」，臺北市：中華民國商務仲裁協會，1998 年 7 月，一版，4 頁。

履行時，他方可以持此判斷請求法院強制執行⁴⁸。事實上，仲裁人所為之仲裁判斷，多數為前述之「有拘束力之仲裁」(Binding Arbitration)，由爭議當事人合意選擇仲裁人並同意受此仲裁庭製作之仲裁判斷之拘束，但也可以是「無拘束力之仲裁」(Nonbinding Arbitration)，僅作為爭議當事人日後解決爭議的討論基礎。

自前述各學者對仲裁所下之定義，可歸納出仲裁有如下之特徵：

- 一、仲裁是一種解決糾紛之方法。
- 二、仲裁以當事人之意願為前提。
- 三、仲裁是當事人將爭議委由指定之第三人即中立之仲裁人來解決。
- 四、仲裁人權限源自當事人仲裁協議之授權。
- 五、仲裁之客體必須是當事人間所發生之一定範圍之爭議。
- 六、仲裁是一種私的判斷制度 (a private system of adjudication)，乃由當事人自行控制仲裁人之權責。
- 七、仲裁判斷之所以拘束當事人，係因雙方訂定仲裁協議時，即默示承認願意接受仲裁人之決定，並自願賦予其效力。
- 八、仲裁程序與仲裁判斷完全獨立於國家以外，法院僅能於仲裁地法之範圍內，藉由規範仲裁協議效力、仲裁程序進行、賦予仲裁判斷執行力等方式，對仲裁賦予監督。

參、仲裁之性質

關於仲裁之法律性質，各國學說判例向有爭執，大致可略分為以下四種學說：

一、司法權說

此說認為，國家具有控制和管理發生在其管轄領域內所有仲裁之權力，仲裁固然源於當事人間之協議，但只能在仲裁地法明示允許或默示接受之範圍內提交仲裁，仲裁契約之效力、仲裁人之審判行為、仲裁人之權利及仲裁判斷之執行力，均仰賴仲裁執行國之法律以為決定。是以，仲裁的權威與效力無異是執行國法院地法的一種讓與，仲裁契

⁴⁸ 藍瀛芳，國際貿易糾紛的處理程序，臺北市：藍瀛芳，1999年3月，初版，177頁。

約係就當事人意思賦予訴訟法效果之訴訟法上契約⁴⁹。仲裁的權威與效力並非源諸當事人之權利，而係來自司法之特許與讓步，仲裁人必須完全依仲裁地法為判斷⁵⁰。此說在仲裁人的免責權、權力、責任、公共政策以及國家對於仲裁之控制方面，提供了最合乎邏輯的解釋，惟此說最常被批評為對目前仲裁的發展及對於日趨開放的仲裁環境之需求無法為適切的反應，特別在「去仲裁地法理論」以及採用非內國法原則作為實體之適用法二大層面之缺憾，最為顯然⁵¹。

二、契約說

此說乃源於 19 世紀多數法國學者認為仲裁既係基於當事人之約定而主張仲裁有「契約性」(nature Contractuel)，無論仲裁之開始或繼續，均以當事人之合意為基礎，當事人自行決定採用何種仲裁制度（機構仲裁或個別仲裁），直接或間接選任仲裁人審理其爭議，亦自行決定仲裁之時間、地點、及應遵守之程序，更進一步同意接受仲裁判斷具有約束雙方當事人之效力⁵²。此說否認國家對仲裁之影響，認為仲裁契約與仲裁判斷的拘束力均屬契約拘束力的範疇，依「契約應予遵守」(pacta sunt servanda)之原則，而有拘束力，不存在有任何國家的授權⁵³。仲裁契約是發生實體法上權利義務之契約，國內仲裁法僅係補充或填補當事人仲裁契約中關於仲裁程序之空白，並提供調整仲裁進行的某些準則。此說反應了當事人完全的自治性，提供仲裁當事人和仲裁人間契約關係的最合理解釋。惟此說無法對仲裁容許性之範圍以及強制仲裁提供完整的立論基礎，無法如司法權說般的對仲裁人免責權、權力、責任、公共政策及國家對仲裁的掌控等面向提供合邏輯解釋，也無法圓滿解釋仲裁契約是否為仲裁制度唯一的基礎。

三、混合說

此說認為，仲裁因當事人之約定，故其性質無法擺脫契約論，惟其本身已形成一種制度而須有一定程序之適用，故仲裁實具有契約法（即實體法）與程序法之雙重性質⁵⁴。

⁴⁹ 張庭禎，現代國際商務仲裁契約之研究，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，1996年6月，45頁。

⁵⁰ 徐盛國，智慧權仲裁之研究，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，1999年6月，11頁。

⁵¹ 俞鴻玲，國際商務仲裁新架構，仲裁，84期，2007年12月，36頁。

⁵² 徐盛國，前註50。

⁵³ 張庭禎，前註49，46頁。

⁵⁴ 藍瀛芳，談商務仲裁之意義及其法律基礎，收錄於「商務仲裁論著彙編（一）」，臺北市：中華民國商

採此說之瑞士學者索瑟霍爾（Sauser-Hall）將仲裁制度的性質定義為：「一種混合的特殊司法制度，它源自於當事人的協議，並從民事法律中獲取司法效力」。另採此說之學者羅伯特（J. Robert）則將仲裁稱為一種「自由的司法制度」。所謂「自由」，是因為仲裁庭的設立和權限取決於當事人間的決定；所謂「司法」，則是因為仲裁程序一般要遵循仲裁地法，仲裁判斷的可執行性及其承認與執行均為法院之權限範圍⁵⁵。此說雖被批評有無法足夠將司法權說與契約說的因子完全分開，又有過度強調仲裁地法重要性之缺點⁵⁶，但也解決了絕對的司法主義或契約主義均無法圓滿解釋仲裁所具備之特點之缺陷，故在現代國際商事仲裁學說中佔較大優勢。

四、自主說

此說是由魯貝林·德維絲女士（Rubellin Devichi）提出之「仲裁自主說」（The Autonomous Theory）發展而來的理論，認為仲裁之性質應由觀察其實行及目的加以認知，不能被歸類為純粹的司法或純粹的契約性質，亦非司法與契約混合的性質，而是基於制度的需要所設。此說之重點在乃放在仲裁之「目的」，將仲裁定義成一自治的機構，認為該機構不應被仲裁地法所限制。因此，仲裁當事人應有無限的自主權以決定仲裁應該如何進行。惟此說亦被批評為過於理想化且缺乏一個仲裁制度可以運作的清楚架構⁵⁷。

肆、仲裁之類型

一、機構仲裁與個別仲裁

此係依仲裁主體在制度上是否設有仲裁機關與程序規則所做之分類。機構仲裁（Institutional Arbitration）係指當事人以書面向常設的仲裁機構提出申請，在仲裁機構之協助與管理下，依該機構之仲裁規則組成仲裁庭、進行仲裁程序暨作成仲裁判斷。個別仲裁（Ad Hoc Arbitration，又稱隨意仲裁、臨時仲裁、專案仲裁）係指當事人約

務仲裁協會，1988年8月，一版，225頁。

⁵⁵ 張庭禎，前註49。

⁵⁶ 俞鴻玲，前註51。

⁵⁷ 俞鴻玲，同前註。

定的仲裁機關是依雙方之意思或設計而設立，其程序則依當事人或仲裁人之意思而定，此仲裁機關係為特定事件而成立，完成判斷後即行消失。換言之，未經常設之仲裁機構協助或管理下所進行之仲裁，均可稱為個別仲裁。機構仲裁因機關常設，程序規則亦已有所明訂，故其判斷較具安定性及可預測性，個別仲裁則充分彰顯仲裁制度的「當事人自治性質」。

我國仲裁法第 1 條第 1 項規定：「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。」第 9 條第 3 項規定：「前二項情形，於當事人約定仲裁事件由仲裁機構辦理者，由該機構選定仲裁人。」可見我國仲裁法所稱之「仲裁人」，不限於仲裁機構之仲裁人。復參酌我國仲裁機構組織與調解程序及費用規則第 38 條規定：「非經仲裁機構辦理之仲裁事件，其仲裁費用之收取，得準用本規則有關之規定。」足見我國仲裁法容許當事人約定由仲裁機構辦理或約定由非仲裁機構之仲裁人為個別仲裁。

二、國內仲裁與國際仲裁

此係依仲裁要素是否含有涉外因素所作之分類。國內仲裁係指仲裁之各項要素，如：仲裁當事人、仲裁契約之訂定地、仲裁地、判斷地、仲裁契約之準據法、仲裁程序之準據法、仲裁判斷之實體準據法，均無涉外因素之仲裁事件；國際仲裁則係指上開仲裁各項要素有涉外因素之仲裁事件⁵⁸。

關於國際仲裁之定義，1985 年之 UNCITRAL 模範法第 1 條第 3 項特別定義：「仲裁有下列情形之一者為國際仲裁：(a) 仲裁契約當事人之營業所，於訂立契約時，在不同之國家；或(b) 下列地點之一在當事人營業所所在地國以外：(一) 仲裁契約中約定或根據仲裁契約確定之仲裁地；(二) 履行商務關係的部分債務的地點或爭議標的關係最密切之地點；或(c) 當事人明示確認其仲裁契約之標的與一國以上之國家有關。⁵⁹」

⁵⁸ 林俊益，仲裁法之實用權益，臺北市：永然，2001 年 4 月，初版，32 頁。

⁵⁹ 原文為：「(3) An arbitration is international if: (a) the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States; or (b) one of the following places is situated outside the State in which the parties have their places of business: (i) the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement; (ii) any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected; or (c) the parties have expressly agreed that the subject matter of the

我國仲裁法未明文區分「國內仲裁」與「國際仲裁」，但法院實務曾就「國內仲裁」與「國際仲裁」為區別，此參最高法院 81 年度第 3 次民事庭會議內容：「按仲裁制度之基礎在於仲裁契約，國內仲裁如此，涉外仲裁亦然。所謂涉外仲裁契約，係指契約當事人之國籍、住所、契約訂立地或仲裁程序進行地等各項之一，含有涉外因素之仲裁契約或條款而言。在立法例上，我國商務仲裁條例並未如英、美、法等國設有內國仲裁契約與涉外仲裁契約之區分。我國商務仲裁條例第三條僅規定：「仲裁契約如一造不遵守，而另行提起訴訟時，他造得據以請求法院駁回原告之訴」，而該第三條規定，係由第一條接續而來，依第一條第一項規定：「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」。是第一條既謂「依本條例訂立仲裁契約」，則此項仲裁契約，顯屬我國內國仲裁契約，故第三條所指之仲裁契約，亦屬內國仲裁契約，並不包括涉外仲裁契約在內。因此涉外仲裁契約之當事人，尚難逕適用商務仲裁條例第三條規定，主張妨訴抗辯。惟現代國際貿易發展迅速，商務仲裁制度日形重要，國際間之仲裁契約亦日益盛行，聯合國外國仲裁判斷之承認及執行公約（紐約公約）第二條第三項即規定：「當事人就糾紛事項訂有本條所稱之契約者，締約國之法院受理該訴訟時，應依當事人一方之請求，命當事人將糾紛交付仲裁。但其約定無效，不生效力或履行不能者，不在此限」。我國有鑑於涉外仲裁，與推展國際貿易，息息相關，乃於民國七十一年六月十一日修正商務仲裁條例，增訂第三十條至第三十四條，明定在中華民國領域外所作成仲裁判斷之定義、承認及其執行，惟就仲裁制度之基礎即涉外仲裁契約之存在並未一併作配合之增訂，以致發生畸形現象。申言之，當時之修法，僅及於仲裁判斷層面，而未及於仲裁契約問題，因此商務仲裁條例第三條妨訴抗辯之規定，仍無法適用於涉外仲裁契約，此項疏漏，顯造成法律之漏洞。為補救此一立法之不足，應認涉外仲裁契約，其當事人之一方不遵守，逕向我國法院起訴時，他方得類推適用我國商務仲裁條例第三條之規定，為妨訴之抗辯。」此項決議因現行仲裁法所定之仲裁協議包含涉外仲裁契約在內，其當事人之一方不遵守，逕向我國法院起訴時，他方得適用仲裁法第 4 條之規定，為妨訴之抗辯，故於民國 92 年 5 月 13 日經最高法院 92 年度第 8 次民事庭會議決議不再供參考，但此項決議詳細說明「國內仲裁」與「國際仲裁」之別，此部分仍有相當之參考價值。

arbitration agreement relates to more than one country.”

三、任意仲裁與強制仲裁

此係以採行仲裁來解決糾紛是否出於當事人之協議所作之分類。基於當事人之約定而提付仲裁者，為任意仲裁（Consensual Arbitration）；依法律之強制規定而提付仲裁，不得訴諸法院以訴訟解決者，是謂強制仲裁（Compulsory Arbitration）。我國仲裁法係以任意仲裁為規範對象，此參仲裁法第 1 條第 1 項規定有仲裁協議即明。強制仲裁則係依仲裁法第 53 條規定：「依其他法律規定應提付仲裁指，除法律有特別規定外，準用本法之規定。」於性質相同之範圍內，準用仲裁法之規定。

我國強制仲裁之立法，如證券交易法第 166 條第 1 項規定：「依本法所為有價證券交易所生之爭議，當事人得依約定進行仲裁。但證券商與證券交易所或證券商相互間，不論當事人間有無訂立仲裁契約，均應進行仲裁。」其前段為任意仲裁，但書部分即為強制仲裁。勞資爭議處理法第 24 條第 2 項規定：「主管機關認為情節重大有交付仲裁之必要時，得依職權交付仲裁，並通知勞資爭議當事人」，亦不以當事人間約定為必要，而得由主管機關依職權交付仲裁，也是強制仲裁之適例。另參 96 年 7 月 4 日修正後之政府採購法第 85 條之 1 第 2 項規定：「前項調解屬廠商申請者，機關不得拒絕；工程採購經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因機關不同意致調解不成立者，廠商提付仲裁，機關不得拒絕。」其立法用意在於強化採購申訴審議委員會之調解建議或調解方案之地位，且解決採購機關抗拒仲裁之情形，以避免紛爭進入訴訟程序，耗損不必要之程序上金錢及時間花費，以助紛爭提早解決⁶⁰，此亦為強制仲裁之立法。

四、法律仲裁與衡平仲裁

此係以仲裁人為仲裁判斷時是否需遵守法律規範所作之分類。法律仲裁（Arbitrage de Droit）係指仲裁庭應依據法律或法律規則來作判斷；衡平仲裁（amiable composition）係指基於當事人之明示合意授權，仲裁庭得不受體法規定之拘束，而得彈性地就實際情況，依據衡平、善意之自然法則、商業習慣或其他非法律原則以解決爭議，或謂「依公平原則及公允善意原則適用之」⁶¹。

⁶⁰ 李復甸，採購法第 85 條之 1 先調後仲問題之研究 黃立教授論文之回應發言，昨觸集 李復甸教授部落格，<http://fuldali.blogspot.com/2007/08/851.html>（最後瀏覽日期：2008 年 9 月 15 日）。

⁶¹ 陳煥文，仲裁法逐條釋義，臺北縣中和市：陳煥文，1999 年 10 月，一版，258 頁。

UNCITRAL 模範法第 28 條第 1 項規定：「仲裁庭應依照當事人合意所選定適用於糾紛實體之法律規則對糾紛作出判斷。除非另有表示，否則規定適用某一國之法律或法律制度，應認為是直接指該國之實體法，而非指該國之衝突法則。⁶²」即係規範所謂的「法律仲裁」。同條第 3 項規定：「仲裁庭僅在當事人之明示授權下，始得依衡平法則作成仲裁判斷。⁶³」則承認衡平仲裁法制。本條規範堪認係法律仲裁與衡平仲裁二法制於國際商務仲裁成文規範最為明確之依據。

我國現行仲裁法對於法律仲裁雖無明文規定，然解釋上應採肯定說，仲裁庭應依據法律規則為判斷，此亦係世界各主要仲裁規則之主要原則⁶⁴。至於衡平仲裁則規定於仲裁法第 31 條：「仲裁庭經當事人明示合意者，得適用衡平原則判斷。」作為仲裁庭得採取衡平仲裁之依據。我國法院實務對於法律仲裁及衡平仲裁亦有闡述。最高法院 96 年度臺上字第 1047 號民事判決理由：「惟按八十七年六月二十四日修正公布之仲裁法第三十一條，增設『法律仲裁』外之『衡平仲裁』制度，該條所稱之『衡平仲裁』，係指仲裁庭如遇適用法律之嚴格規定，將產生不公平之結果，得經由當事人之明示合意授權，基於公平、合理之考量，摒除法律之嚴格規定，改適用衡平原則為判斷而言。此所以需當事人『明示合意』，蓋因『衡平仲裁』賦予仲裁庭就應受仲裁判斷事項得有高度的自由，秉持其認為之『公平理念』，以更寬鬆方法、調整當事人之權義。此與一般『法律仲裁』所適用之程序法理，未盡一致。則是否『衡平仲裁』自需就仲裁判斷有無刻意摒除法律之嚴格規定或當事人之約定，另以公平、合理之考量而為衡平判斷以為斷。」同院 92 年度臺上字第 1689 號民事判決理由則謂：「按八十七年六月二十四日修正公布之仲裁法第三十一條，固引進聯合國國際貿易法委員會國際商務仲裁模範法第二十八條第三項之規定，增設『法律仲裁』外之『衡平仲裁』制度，惟該條所稱之『衡平仲裁』，係指仲裁庭如發現適用法律之嚴格規定，將產生不公平之結果者，得經由當事人之明示合意授權，基於公平、合理之考量，摒除法律之嚴格規定，改適用衡平原則為判斷而言，

⁶² 原文為：「The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute. Any designation of the law or legal system of a given State shall be construed, unless otherwise expressed, as directly referring to the substantive law of that State and not to its conflict of laws rules.」

⁶³ 原文為：「The arbitral tribunal shall decide ex aequo et bono or as amiable compositeur only if the parties have expressly authorized it to do so.」

⁶⁴ WIPO 仲裁規則第 59 條 a 項規定亦依循 UNCITRAL 模範法第 28 條規定，揭示仲裁庭應依據當事人所選擇之法律或法律規則，對糾紛實體來為判斷，惟有在當事人明示授權時，始得為衡平仲裁。

若當事人間之契約內容或約定不明者，仲裁庭僅依民法第一條、第一百四十八條及第二百零二十七條之二規定之『法理』、『誠實信用原則』或『情事變更原則』進一步探究、解釋而為判斷，並未將法律之嚴格規定加以摒棄，自仍屬『法律仲裁』判斷之範疇，不生上述經當事人明示合意始得『衡平仲裁』之問題。」是可知，我國法院實務雖承認「法律仲裁」與「衡平仲裁」，但對「衡平仲裁」之適用，仍採限縮之見解。

五、純粹式仲裁與混合式仲裁

此係以仲裁程序是否兼含其他糾紛解決程序所作之分類。純粹式仲裁係指單純的仲裁程序，不含其他糾紛解決程序，混合式仲裁則相反。盛行於美國之「調停/仲裁」(Med-Arb)程序⁶⁵、國際公共工程界之「兩階段程序」(Two-Stage Process)、WIPO 仲裁中心之調解前置型仲裁程序 (Mediation and Default Arbitration)、我國政府採購法第 85 條之 1 第 2 項就公共工程履約爭議規範之先調後仲程序，均係混合式仲裁之例。

六、線上仲裁

線上爭端解決機制 (Online Dispute Resolution, ODR) 是以 ADR 作為基礎的各種線上替代性爭端解決方法之總稱，是 ADR 在網絡空間的拓展和延伸。線上仲裁 (Online Arbitration, 又稱網上仲裁、在線仲裁) 是 ODR 主要方式之一，是傳統仲裁形式因應網路化時代之重大革新，係指仲裁程序的全部或主要環節，包括聲請仲裁、開庭審理、提出證據、製作仲裁判斷等，都是在網路上進行⁶⁶。線上仲裁相較於傳統仲裁，傳統仲裁採用電話、傳真、書面等溝通方式及紙本文書，線上仲裁主要透過網路進行溝通並使用電子文書；傳統仲裁程序排除當事人於提出仲裁後再向法院請求之權利，線上仲裁當事人於提出仲裁後則不見得不得再訴諸法院請求；傳統仲裁程序係基於當事人自願並達成仲裁協議而開啟，線上仲裁之程序開啟則可能帶有強制性質，如 WIPO 的網域名稱爭議仲裁，即要求網域名稱申請人在接受網域名稱註冊條件時即自動同意服從線上仲裁庭之

⁶⁵ 「調仲」是紛爭解決機制的創新制度，係由授權解決與談判解決 (Mandated Settlement and Negotiated Settlements) 方式發展而來，由爭議雙方授權之調仲者 (med-arbiter) 先以調解人角色居間協調，再以仲裁人角色直接就無法以調解方式解決的問題介入解決。See Katherine V.W. Stone, *Private Justice: The Law of Alternative Dispute Resolution*, Foundation Press, at 6-7 (2000).

⁶⁶ 王學峰，網上仲裁分析，中國發展，2006 年第 4 期，60 頁。

管轄權，該註冊協議更要求網域名稱申請人在第三人主張被侵犯時須參與線上仲裁程序；而線上仲裁結合網路，網路的虛擬性質使得仲裁成本大幅降低，網路溝通的即時性亦加快案件審理速度，顯見線上仲裁之高度效率⁶⁷。

基於網路虛擬化之本質，網上仲裁存在其特殊之法律爭議。其一，網上仲裁之仲裁協議乃電子化文件，是否該當於仲裁程序之書面形式，過去曾有爭議，現在國際公約及大多數國家的仲裁法已大幅度開放書面形式之認定，電子化文件已可視作書面形式。其二，仲裁要求書面要式，雙方於書面上之簽署自不可少，即發生線上仲裁之電子簽名是否能與傳統簽名發生同等法律效力之爭議，現在國際公約與各國相關電子商務之立法已紛紛認可電子簽名的效力，則網上仲裁之形式要件已然具備。其三，線上仲裁係透過網路聯繫而將各地當事人及仲裁人串連在一起，其無國界之特性以致發生仲裁地「真空」之現象，然仲裁地乃決定仲裁適用之程序法及有關之管轄法院之要素，有學者引用「當事人自治原則」、「最密切關係原則」或「非國內化仲裁」理論來確定線上仲裁之仲裁地⁶⁸。其四，線上仲裁因涉各地之當事人及仲裁人，則線上仲裁判斷之承認與執行，顯因所涉人員可能屬於不同國籍，導致承認與執行上之繁瑣與困難，以致與線上仲裁強調經濟快捷之意義背道而馳。

伍、仲裁程序進行

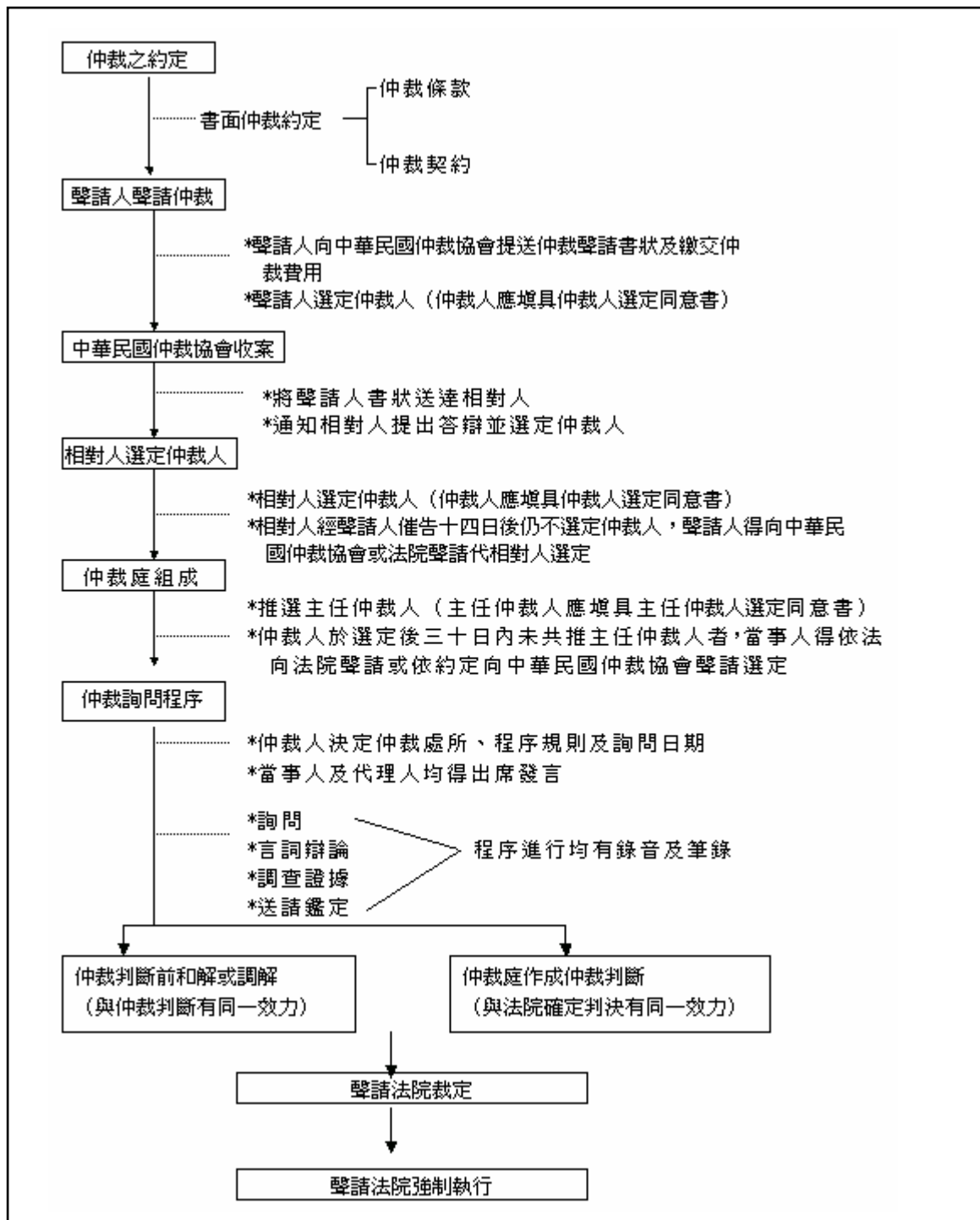
當事人間同意仲裁的行為，英文為 Arbitration Agreement，過去商務仲裁條例使用「仲裁契約」，現行仲裁法則改成「仲裁協議」。仲裁約定需以書面為之。以向我國仲裁協會聲請仲裁為例，爭議發生時，由聲請仲裁之當事人預繳仲裁費用、檢附仲裁聲請

⁶⁷ 李娟，網上仲裁的要件問題探析，長江工程職業技術學院學報，第 25 卷第 2 期，2008 年 6 月，15-16 頁。

⁶⁸ 依「當事人意思自治原則」來確定仲裁地，即當事人可在仲裁協議中合意某一地點為仲裁地，UNCITRAL 模範法第 20 條第 1 項前段即規定當事人得自由約定仲裁的地點。依「最密切聯繫原則」來確定仲裁地，即當事人未合意確定仲裁地時，由仲裁庭根據案件需要依此原則來確定，這個仲裁地需與案件有密切聯繫。於線上仲裁情況下，有密切聯繫關係之地點通常包括：常設仲裁機構所在地、開始仲裁程序地、仲裁程序終結地、仲裁員住所地或本國、一方當事人住所地或本國、主任仲裁人所在地等，UNCITRAL 模範法第 20 條第 1 項後段即依此原則為規定，並要求應慮及當事人各方之便利。依「非國內化仲裁理論」來確定仲裁地，係指國際商事仲裁得不受仲裁程序地國法律的限制，仲裁判斷之法律效力亦不必由仲裁國法律所賦予，任何法院均不得撤銷該仲裁判斷，但得不承認該仲裁判斷之法律效力並拒絕執行。依此理論，國際商事仲裁得不附著於仲裁地而無「國籍」之概念，適足避免了線上仲裁之仲裁地真空問題。李娟，同前註，17-18 頁。

書及載有仲裁條款之契約或仲裁約定書送交仲裁協會，並選定仲裁人。仲裁協會收受後，應即檢附仲裁聲請書及附屬文件通知相對人答辯並選定仲裁人。任一方選定仲裁人後，得以書面催告他方於受催告日起 14 日內選定仲裁人，否則催告人得聲請仲裁機構或法院為之選定。雙方選定之仲裁人於 30 日內共推第三仲裁人為主任仲裁人，否則得聲請法院選定。

仲裁庭組成後，原則上依照當事人之合意進行仲裁程序（Arbitral Proceedings），當事人可依合意選定仲裁處所（即仲裁地）及詢問期日（即仲裁期日），如無約定則由仲裁庭決定。仲裁程序進行中，仲裁人應賦予雙方當事人公平充分之機會，為對其有利之主張。仲裁人並應就事件關係及當事人聲明之有關證據為必要之調查。仲裁人原則上應於 6 個月內作成判斷書，必要時得延長 3 個月。仲裁人認仲裁達於可為仲裁判斷之程度，應宣告詢問終結，依當事人聲明之事項，於 10 日內作成判斷書，以判斷書正本送達於當事人，另備正本連同送達證書送請仲裁地法院備查。仲裁判斷與確定判決有同一之效力，當事人持仲裁判斷向法院聲請執行裁定，獲准後始取得執行名義，以進行強制執行程序。



【圖 2-1】中華民國仲裁協會仲裁程序

來源：中華民國仲裁協會網站，<http://www.arbitration.org.tw>

第四節 專利糾紛之仲裁容許性

壹、仲裁容許性之定義

仲裁制度乃源於私法自治原則及契約自由原則而設之糾紛解決制度，故仲裁制度所能解決之爭議（disputes that are capable of settlement by arbitration），取決於私法自治原則及契約自由原則之範圍，此則涉及所謂之「仲裁容許性」（Arbitrability），亦稱「可仲裁性」、「仲裁適格」或「仲裁能力」。按仲裁容許性又可分為「主觀之仲裁容許性」（Subjective Arbitrability）與「客觀之仲裁容許性」（Objective Arbitrability）二種。「主觀之仲裁容許性」是指關於得訂立仲裁協議之主體之限制，係探討國家（或其他公法人）與民間企業、貿易人士間之糾紛得否循仲裁程序處理。此部分爭議多出現於國內仲裁，因各國之法律規定均有不同；國際仲裁上因各國立法與國際立法均一致性認為國家（或其他公法人）在從事國際貿易時，就其爭議得約定以仲裁解決⁶⁹。因此，「主觀之仲裁容許性」已非重要之爭論，「客觀之仲裁容許性」才是現代仲裁探討之重點。本文以下探討之「仲裁容許性」，均係指「客觀之仲裁容許性」。

所謂之「客觀之仲裁容許性」，涉及得利用仲裁程序解決之爭議之範圍，亦即哪一類事項之爭議可利用仲裁程序解決之⁷⁰。仲裁人權限源於當事人仲裁協議之授權，當事人本於己意自行解決者，應以私權爭議為限，其爭議如涉及公共秩序（ordre public），或歸屬於以公共政策（public policy）為主之法領域，則應為國家法院所管轄，不容許當事人以其指定之私人機構來定奪與國家公權力有關之爭議。一般而言，各國立法者與法院均會注意保留公共利益事務，不任意開放由仲裁庭來判斷。易言之，判斷某項糾紛之仲裁容許性，端視該項糾紛之性質得否與仲裁制度「當事人自治」之本質相容。如係單純之私法糾紛，當可透過仲裁程序解決，如糾紛涉及國家公權力之行使，特別是專屬於國家機關權限之事項，則無任由當事人逕行約定適用仲裁程序之餘地。

仲裁人被選任後，即須就其受理之事件先行審理是否得以仲裁為之，以確認其管轄權之有無，類似於法官受理民事案件首應審查原告之訴是否具備訴訟要件，否則應以裁

⁶⁹ 藍瀛芳，前註 48，202 頁。

⁷⁰ 謝銘洋，前註 25，12 頁。

定駁回之⁷¹。是仲裁容許性之審核，乃仲裁人於仲裁程序進行前之首要要務，為仲裁程序之先決問題。

貳、我國仲裁容許性之立法

我國現行仲裁法之前身「商務仲裁條例」，其第 1 條規定明揭仲裁之客體限於「商務上之爭議」，導致商務以外之爭議得否由仲裁解決，時生困擾，然民間各種不同性質之糾紛層出不窮，在在有以仲裁解決之必要，但受限於商務仲裁條例之限制，故無法利用仲裁制度排紛解爭，相對上箝制了我國仲裁制度發展空間。有鑑於此，中華民國仲裁協會於 1993 年 5 月主動成立商務仲裁條例研修小組，網羅國內有關學者、專家及立委，為主管機關即法務部作成深入的修正草案，參考 1985 年之 UNCITRAL 模範法及英、美、德、日國立法例與日本仲裁法改正法案，將我國仲裁法制為前瞻性、通盤性之大幅修正，並由法務部以之為藍本作成修正案，於 1998 年 5 月三讀通過，於同年 6 月 24 日經總統公布修正將商務仲裁條例改名為「仲裁法」，並將全部條文增至 56 條，於公布後 6 個月後正式施行。此次修正重點之一，即係將仲裁之客體擴大至商務以外之爭議，擴大仲裁法適用範圍。

現行仲裁法第 1 條第 1 項、第 2 項規定：「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。」第 2 條規定：「約定應付仲裁之協議，非關於一定之法律關係，或由該法律關係所生之爭議而為，不生效力。」則現行當事人之爭議，只要是「依法得和解者」，且係「關於一定之法律關係，及由該法律關係所生之爭議」，無須為商務法律關係之爭議，均可成為仲裁之客體，由當事人合意提付仲裁解決。所謂之「依法得和解者」，係指「系爭之財產法上權利或法律關係得由私人自由意思加以處分者，至於親屬法上、繼承法上之權利或法律關係，即使具有財產內容，例如受扶養之權利，亦非屬之。至於

⁷¹ 民事訴訟法第 249 條第 1 項規定：「原告之訴，有下列各款情形之一者，法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正：一、訴訟事件不屬普通法院之權限者。二、訴訟事件不屬受訴法院管轄而不能為第二十八條之裁定者。三、原告或被告無當事人能力者。四、原告或被告無訴訟能力，未由法定代理人合法代理者。五、由訴訟代理人起訴，而其代理權有欠缺者。六、起訴不合程式或不備其他要件者。七、起訴違背第二百五十三條、第二百六十三條第二項之規定，或其訴訟標的為確定判決之效力所及者。」

刑事案件，因涉及公益，自非依法得和解」⁷²；也有學者定義為凡屬當事人有權自由處分事項，且不涉及公序良俗或強行禁止規定者⁷³。由是可見，我國仲裁法規定就提付仲裁之客體，即所謂之「仲裁容許性」，乃逐步開放，以鼓勵當事人充分利用仲裁制度解決糾紛。

參、各種專利糾紛之仲裁容許性

一、專利權取得之糾紛

專利權取得與否，涉及專利權法律保護要件是否該當。我國、美國等多數國家均採審查制度，由國家機關經過一定之審查程序後以行政處分賦予專利權，故申請人如對審查結果有爭執時，因專利權之賦予乃涉及國家公權力之行使，申請人僅能循行政救濟途徑解決，仲裁庭不能取代國家機關為核准或駁回該申請案，故專利權取得之糾紛，不具仲裁容許性。

二、專利權消滅之糾紛

專利權當然消滅之情形，包括權利人自行拋棄、保護期間屆滿、權利人死亡而無繼承人，或於其他法定原因具備時當然歸於消滅，此等情形均與國家公權力之行使無關，如就此發生爭議，應有仲裁容許性，可以約定以仲裁方式解決之⁷⁴。至於專利權之撤銷或無效，係將過去由國家機關透過公權力之行政處分所賦予之權利，加以剝奪，使該權利自始不存在。專利權之取得既非當事人得自行決定，其權利之剝奪法理上亦不得任由當事人透過私人程序為之。另由仲裁制度本質觀察，仲裁乃解決私人間爭端之一種制度或方法，以保障私益為主，但專利權因由國家機關審查後所賦予，具有對世效力，是其撤銷或宣告無效尚涉及公共利益之維護，應專屬於主管機關審查判斷之權限範圍，無法由當事人合意選定之私的仲裁人就專利權效力為最終之認定。因此，專利權效力之糾

⁷² 參見法務部編印「商務仲裁條例研究修正實錄」，668頁，轉引自楊崇森、黃正宗、范光群、張迺良、林俊益、李念祖、朱麗容合著，仲裁法新論，臺北市：中華民國仲裁協會，2008年3月，三版，72頁。

⁷³ 陳煥文，前註61，23頁。

⁷⁴ 謝銘洋，前註25，20頁。惟本論文口試委員陳家駿律師認為專利權當然消滅之事由，仍具有濃厚的行政色彩，如權利人與國家之間就是否該當於專利權當然消滅之事由發生爭議，能否逕謂與國家之公權力行使完全無關，值得商榷。

紛，本質上不具仲裁容許性。

三、專利申請權及專利權歸屬之糾紛

專利申請權及專利權歸屬之糾紛，有來自專利申請權及專利權之讓與或繼承所生之糾紛，此為單純之私權糾紛，有仲裁容許性。此類糾紛更多係來自受雇人與雇用人、受任人與委任人或同一研究成果數個發明人之間，就研究成果之歸屬所生之爭議。究其本質，仍屬彼此間之僱傭關係、委任關係或合作關係之契約爭議，屬私權之爭執，故具有仲裁容許性。我國專利法第 10 條規定：「雇用或受雇人對於第七條或第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他法令取得之調解、仲裁或判決檔。」乃明文肯定此類爭議得提付仲裁解決，而此類糾紛解決結果，往往成為嗣後真正權利人向主管機關申請取得權利或申請撤銷權利之基礎。

四、專利權交易之糾紛

專利權之交易型態，主要為專利權之讓與或授權，所涉者多係契約之成立生效、履行及消滅要件是否該當之糾紛，性質上屬私權爭議範圍，無涉國家公權力之行使，故得為仲裁之客體，具有仲裁容許性。縱使專利讓與或專利授權契約之契約本身因契約並未成立、不生效力、無效或已經因被撤銷、解除或終止而歸於消滅，契約中約定之仲裁條款，其效力亦應獨立認定，亦即仲裁條款仍屬有效，仍得提付仲裁⁷⁵。

然而，專利權之交易相關契約如因契約內容違反強制禁止規定而無效，特別是違反公平交易法規定以致無效時，例如發生專利法第 60 條規定之情形時，此等爭議是否具有仲裁容許性，則不無疑問。本文將於專利權實施之糾紛之仲裁容許性一併討論。

五、專利權侵害之糾紛

⁷⁵ 仲裁法第 3 條規定：「當事人間之契約訂有仲裁條款者，該條款之效力，應獨立認定；其契約縱不成立、無效或經撤銷、解除、終止，不影響仲裁條款之效力。」

專利權侵害之糾紛是否具有仲裁容許性，首應探討侵權行為是否具有仲裁容許性。侵權行為通常可分為有契約關係當事人之侵權行為或無契約關係之單純侵權行為。有契約關係之侵權行為類型，通常亦該當於契約之債務不履行，故有私權之糾紛性質，具有仲裁容許性；而無契約關係之單純侵權行為是否具有仲裁容許性，則需判斷侵權行為之法律關係是否該當於仲裁法第 2 條規定之「一定之法律關係」。參考 UNCITRAL 模範法第 7 條第 1 項規定，仲裁協議是當事人雙方同意將彼此間因一定之法律關係所生之已發生或將發生之爭議，不論其是否基於契約關係，同意提付仲裁之協議⁷⁶。單純的侵權行為爭議，雖非契約爭議，但仍屬法定債之關係，亦屬於私法上之法律關係，應得為約定仲裁之客體，具有仲裁容許性⁷⁷。是以，專利權侵害之糾紛，亦應認屬仲裁法第 2 條規定之「一定之法律關係」，而具有仲裁容許性，得提付仲裁解決。況且，專利侵害糾紛多涉及專利範圍之判讀，法官囿於技術專業之不足，判斷上或有困難，以致於時常依賴鑑定報告結果，似將獨立判斷之權限委諸鑑定人代行；反觀如進行仲裁程序，當事人得依該案專利侵害糾紛所涉之技術專業，推選該專業領域之泰斗擔任仲裁人，由該仲裁人本於其技術專業，獨立作出妥適之仲裁判斷。仲裁程序的專業性，於此即能完全彰顯。

惟需重視者，當事人間發生專利侵害糾紛時，侵權人通常採取斧底抽薪之方式，主張該專利有無效、得撤銷、不具執行力或有專利濫用等事由，此時又發生上開抗辯因涉及國家公權力行使，得否由私的仲裁人作出判斷的困擾。就專利有效性的仲裁容許性爭議，瑞士、比利時明確地容許仲裁人得就專利是否有效加以判斷，美國早期以專利之公益大過於私益為由，拒絕將專利有效性的判斷權限下放給仲裁人，嗣後則有感於專利訴訟的高度成本所致生之公共利益耗損及當事人勞費，故而於 1982 年修法增訂專利法第 294 條規定，明訂專利有效性爭議及專利侵權糾紛具有仲裁容許性，但仍限制該仲裁判斷的效力僅在當事人間具有拘束力，對於任何第三人則不生效力亦無影響。惟我國仲裁立法迄今猶因公共利益之概念限制，不開放專利有效性之仲裁，此亦造成我國專利侵害糾紛無適用仲裁之空間。

六、專利權實施之糾紛

⁷⁶ 該條前段原文為：“Arbitration agreement” is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not.”

⁷⁷ 謝銘洋，前註 25，27 頁。

自美國專利權濫用原則之發展過程觀察，1890年休曼法案（Sherman Act）採取專利權絕對自由立場，認為只要合乎專利法所賦予之法定權力，專利權人不受反托拉斯法規範；爾後則開始認為專利權之行使應有其限制，並以是否影響市場競爭開始思考專利權濫用問題，如最高法院於1931年Standard Oil Co. v. United States一案確立專利集管應適用反托拉斯法原則，只要藉由不法的聯盟造成市場的獨占或交易的壟斷即會違反休曼法案中的反托拉斯規定，並於Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger一案中建立了專利權濫用理論（The Doctrine of Patent Misuse），作出「企圖獲得非專利局所賦予或公共政策相左的合法獨占利益、市場獨占，即構成專利權濫用」之定義，美國司法部更於1960年代制訂九種違反反托拉斯法之專利授權契約內容（Nine No-No）；至晚近則於1986年Windsurfing International, Inc. v. AMF, Inc.一案就專利權濫用之認定新增「反競爭效果（Anticompetitive Effect）」之判斷，於1998年制訂「專利權濫用改革法案」（Patent Misuse Reform Act），要求被控侵權者如主張專利權人有專利權濫用之嫌，需證明專利權人是否壟斷相關市場（possesses market power in the relevant market）⁷⁸。是可瞭解，因專利權之實施所致之專利權濫用糾紛，必與公共政策有關，且通常涉及構成不公平競爭與否之探討，本質上似與私的仲裁程序有所衝突。

然而，大多數國家基於公共政策對仲裁容許性之限制，隨著對仲裁制度態度之開放，均逐漸鬆綁，於面對反托拉斯法之糾紛處理亦同。美國最高法院於Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc. (473 U.S. 614 (1985))乙案，基於對國際性糾紛仲裁之尊重與鼓勵，依國際禮讓原則，認許當事人得利用仲裁程序解決反托拉斯法之糾紛⁷⁹。德國本來亦不容許以仲裁解決反托拉斯或獨占的問題，但倘獨占事件涉及國際貿易者，經德國獨占管理部門批准後，例外准其得以仲裁解決⁸⁰。因此，專利權濫用之相關糾紛，如今亦非不得由當事人合意委由仲裁人裁決之。

肆、美國專利糾紛之仲裁容許性立法參考

美國在1925年通過聯邦仲裁法（Federal Arbitration Act, FAA），該法授權仲裁程序得適用於解決多數的法律糾紛，並承認仲裁協議是有效的、不可改變的、具有執行力

⁷⁸ 洪志勳，專利集管授權之專利權濫用探討，科技法律透析，第18卷第9期，2006年9月，21-26頁。

⁷⁹ 徐盛國，前註50，1999年6月，91頁。

⁸⁰ 陳煥文，前註45，303-304頁。

的契約⁸¹；即便專利有效性爭議及侵權糾紛並非美國國會明示排除於不得適用聯邦仲裁法之糾紛，美國法院實務操作上猶將此二糾紛排除於聯邦仲裁法適用範圍之外⁸²。直至美國國會於1982年增訂專利法第294條規定，並於1983年2月27日生效，確立了專利糾紛之仲裁容許性，爾後的美國法院也才開始認同仲裁乃國家政策所贊同之明確指標，並逐步降低對於仲裁制度之不友善⁸³。

一、1982年美國專利法修法前

美國法院早期對於專利糾紛得否透過仲裁程序解決，向來採保守且具有敵意之態度。於1930年 *Zig Mfg. Co. v. Pep Mfg. Co.*, [44 F.2d 184 (D. Del. 1930)] 乙案中，法院即認為專利有效性及專利侵權糾紛乃固有地不適合（“The determination of a patent, its validity or invalidity, its infringement or non-infringement, is a matter that inherently unsuited to...arbitration...”）。1969年，美國最高法院於 *Lear, Inc. v. Adkins* [395 U.S. 653 (1969)] 乙案中認為專利有效性之公共利益乃優於契約私益，縱使專利授權契約內明文規定被授權人不得爭執授權專利之有效性，該被授權人於法院內仍得挑戰該授權專利的有效性⁸⁴。爾後，第七巡迴上訴法院於在1970年 *Beckman Instruments, Inc. v. Technical Development Corp.* [433 F.2d 55, 63 (7th Cir.1970)] 乙案，認為專利有效性之爭點不適宜以仲裁方式解決，並表示：「專利有效性問題用仲裁程序解決並非允當，而應由法院依法判決，俾授與挑戰無效專利的重大公共利益...在考量專利請求範圍是否有效時，法院所作的判決不但對兩造當事人具有決定性，而且對一般公眾更是重要。」⁸⁵ 第二巡迴上訴法院於1975年 *Diematic Mfg. Corp. v. Packaging Industries, Inc.* [516 F.2d 975 (2d Cir.1975)] 乙案，認為「專利有效性及專利侵權糾紛所涉及之重大公共利益，使其成為

⁸¹ 9 U.S.C. § 2: “A written provision in any maritime transaction or a contract evidencing a transaction involving commerce to settle by arbitration a controversy thereafter arising out of such contract or transaction, or the refusal to perform the whole or any part thereof, or an agreement in writing to submit to arbitration an existing controversy arising out of such a contract, transaction, or refusal, shall be valid, irrevocable, and enforceable, save upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation of any contract.”

⁸² Marion M. Lim, *ADR of Patent Disputes: A Customized Prescription, Not An Over-the-counter Remedy*, 6 *Cardozo J. Conflict Resol.* 155, 166 (2004).

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, 937 (1997).

⁸⁴ See Lim, *supra* note 82.

⁸⁵ 蔡坤財，美國專利仲裁之運用—兼論我國專利仲裁之可行性，收錄於「商務仲裁彙編（四）—智慧財產權篇（I）」，臺北市：中華民國商務仲裁協會，1998年7月，一版，179頁。判決理由原文為：“Questions of patent validity are inappropriate for arbitration proceedings and should be decided by a court of law, given the great public interest in challenging invalid patents.”

不適宜利用仲裁程序處理之糾紛。」⁸⁶華盛頓巡迴上訴法院於 1976 年 *Hanes Corp. v. Millard* [531 F 2d 585, 593 (D.C. Cir.1976)] 乙案，亦認為專利權之範圍不適用仲裁程序處理。是可見，自 *Lear* 判例以來，美國法院明確宣示專利有效性應在法院內被公開的挑戰，而非於私程序中進行。

縱然美國法院對專利糾紛適用仲裁程序，不表認同，惟參酌當時美國學者 Harry Goldsmith 於 1971 年提出之報告顯示，每年約有 40 至 50 個專利糾紛案件繫屬於美國仲裁協會（American Arbitration Association, AAA）進行審理，紐約專利法協會（N.Y. Patent Law Association, NYPLA）多年來也與美國仲裁協會合作提倡以仲裁制度來解決專利或類似之糾紛⁸⁷。因此，在 1970 年代中後期，認為專利糾紛不具仲裁容許性之立論基礎已逐漸減少，而其他專利團體，包括美國律師協會（American Bar Association, ABA）的專利法協會（American Patent Law Association, APLA）及國際技術授權主管總會（Licensing Executives Society, LES）也逐漸對採取仲裁程序解決專利糾紛產生興趣。1976 年，美國專利商標局局長 C. Marshall Dann 在對紐澤西專利法協會（New Jersey Patent Law Association）之演講中提及：「很不幸的，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，認為此等糾紛不應該成為仲裁標的。惟仲裁之協議並非當事人雙方協議放棄爭辯，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。⁸⁸」終於，美國國會於 1982 年 6 月提出專利法修正草案報告，其中即推測每年約有 5,000 至 15,000 件專利糾紛乃私下解決，同時卻只有 300 至 400 件的專利糾紛案件進入訴訟。此等數據顯示了大量的專利糾紛是當事人雙方以私下和解之方式解決，這對單純以「仲裁制度僅具私人性質」而反對利用仲裁程序解決專利糾紛的聲浪，作出一個最適切的回應，也是對專利仲裁制度最有力的背書⁸⁹。

此項草案提出後，美國參議院在不到 2 個月的時間內即通過，當時的美國總統雷根於 1982 年 8 月 27 日簽署該項草案，其於簽署時即表示：「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，乃在專利訴訟的不尋常高度成本。此一法案允

⁸⁶ See Lim, *supra* note 82, at 167. 判決理由原文為：”The grave public interest in issues of patent validity and infringement renders them inappropriate for determination in arbitration proceedings.”

⁸⁷ Thomas G. Field Jr, *Patent Arbitration: Past, Present and Future*, 24 *Idea* 235, 240 (1984).

⁸⁸ Konstantions Petrakis, *The Role of Arbitration in the Field of Patent Law*, Fall 1997 *Disp. Resol. J.* 24, 26. 轉引自徐盛國，前註 50，80 頁。

⁸⁹ See Jr, *supra* note 87, at 243.

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，同時將減輕聯邦法院的負擔。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。」⁹⁰此項草案後來成為現行美國專利法第 294 條的條文內容。

二、1982 年美國專利法修法後

1982 年增訂之美國專利法第 294 條自願仲裁 (Voluntary Arbitration) 規定，明文規定專利有效性及專利侵權相關之爭議得提付仲裁，除去了所有關於專利仲裁的不確定問題，此項條文自 1983 年 2 月 27 日生效。

第 294 條(a)項規定：「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。⁹¹」美國國會透過此一條文宣示專利有效性及專利侵權之糾紛均具有仲裁容許性，將法院向來基於公共利益而堅持之專利仲裁限制予以撤除。

同條(b)項規定：「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 282 條所規定之抗辯。」⁹²本條項所稱之專利法第 282 條所規定之抗辯，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、不具專利性、權利濫用等抗辯⁹³。

⁹⁰ 蔡坤財，前註 85，180 頁。

⁹¹ 35 U.S.C. §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.”

⁹² 35 U.S.C. §294(b):“Arbitration of such disputes, awards by arbitrators, and confirmation of awards shall be governed by title 9, 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.”

⁹³ 35 U.S.C. §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

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。⁹⁴」可見美國雖允許專利有效性及專利侵權糾紛提付仲裁解決，然該仲裁判斷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。此一立法設計乃與美國一貫授與公眾挑戰專利有效性的公共政策相吻合。是以，若當事人曾協議仲裁判斷之專利嗣後經有管轄權之法院判決無效或不得執行確定時，任一方仲裁當事人得向有管轄權之法院聲請更正該仲裁判斷，則當仲裁判斷判定專利為有效，但嗣後不同之當事人間就同一專利發生糾紛，而法院判決該專利無效或不得執行確定時，先前因該仲裁判斷蒙受不利益之當事人，即得向法院聲請更正仲裁判斷；反之，若該專利於先前之仲裁程序被認定為無效，縱於嗣後之訴訟程序為法院判決認定為有

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 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 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 154(b) or 156 of this title because of the material failure—

- (1) by the applicant for the extension, or
- (2) by the Director, 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.“

⁹⁴ 35 U.S.C. §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 of 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.”

效，原先於仲裁程序敗訴之一方（即專利權人）亦不得持嗣後之判決結果聲請法院更正該仲裁判斷⁹⁵。

同條(d)項規定：「仲裁人作成之仲裁判斷，專利權人、其受讓人或被授權人，應以書面通知專利商標局長。仲裁程序進行中相關之每項專利暈應有一份獨立的書面通知，在通知書上應載明仲裁當事人姓名、地址、發明人姓名及專利權人姓名，並應指出專利號碼，另需檢附仲裁判斷之影本。如該仲裁判斷嗣後為法院判決結果所更正，要求更正之仲裁當事人一方應將該更正通知專利商標局長。專利商標局長收受上開任一通知，應將其內容記載於該專利之紀錄內。若應寄發之通知書未送達專利商標局長，則仲裁當事人任一方均得提供書面通知予專利商標局長。⁹⁶」(e)項則規定：「專利商標局長於依本條(d)項規定收受書面通知以前，該仲裁判斷不具可執行性。⁹⁷」由上二條項規定可知仲裁判斷需以書面通知專利商標局長後始生執行力，並形成公告週知的效力。

美國國會除了增訂上揭專利法第 294 條規定，復於 1984 年通過專利法修正法案(The Patent Law Amendments Act of 1984)，增訂專利法第 135 條(d)項，明訂「專利衝突」(Patent Interferences)亦得提付仲裁。該項條文於 1984 年 11 月 8 日生效，內容為：「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。仲裁判斷須

⁹⁵ 徐盛國，前註 50，83 頁。本論文口試委員們於口試過程中對美國專利法第 294 條(c)項後段立法與仲裁判斷法安定性之平衡，提出質疑，依筆者淺見，該項後段之立法設計與我國仲裁法第 40 條第 1 項第 9 款規定「為判斷基礎之民事、刑事及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者」之撤銷仲裁判斷事由及民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定「為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者」之再審事由有所類似，屬例外之救濟程序，並非常態；而且該條後段之適用須立於「仲裁當事人之協議」，仲裁當事人若不同意為此協議，縱嗣後法院判決將曾經仲裁判斷認定為有效之專利，認定為無效或不得執行，並且確定在案，他方當事人亦不得持嗣後之確定判決聲請更正原先之仲裁判斷。因此筆者認為該項後段立法於實務運作上，應不致於對仲裁判斷之法安定性造成嚴重影響。

⁹⁶ 35 U.S.C. §294(d):“When an award is made by an arbitrator, the patentee, his assignee or licensee shall give notice thereof in writing to the Director. 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 Director. The Director 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 Director, any party to the proceeding may provide such notice to the Director.”

⁹⁷ 35 U.S.C. §294(e):“The award shall be unenforceable until the notice required by subsection (d) is received by the Director.”

待專利商標局長收受前揭通知後，方具可執行性。本項規定無法排除專利商標局長對涉及衝突之發明之可專利性的決定。」⁹⁸所謂「專利衝突」，肇始於美國專利制度乃採先發明主義，當有二個或二個以上的發明人，就同一發明內容有所爭執時，為確定誰是第一個發明人，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，在局內的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 291 條、第 146 條向聯邦法院起訴⁹⁹。此項規定更進一步的開放專利糾紛提付仲裁的大門。

由美國專利仲裁之立法歷程，顯示出美國實務界逐漸體認單自專利之公共利益面向或自仲裁之私程序面向來思考專利糾紛的解決，誠有不足，而專利訴訟耗時且費用高昂的本質，更容易使生命週期甚短的高新技術在冗長的訴訟過程中耗損其專利壽命，或致使專利權人為保護專利而在訴訟過程中花費比專利價值更高之金錢，如此則人民對專利訴訟信賴感，也會因結果不盡如人意而大為降低。在各種因素交錯考量下，美國法院開放專利糾紛事件的仲裁容許性，以謀求專利糾紛解決的最大平衡點。當然，自現實的角度觀察，美國法院也可能是因為專利訴訟案件量大幅攀升，而不得不將案件「下放」循仲裁程序處理，以減輕法院的負荷量。

⁹⁸ 35 U.S.C. §135(d):“Parties to a patent interference, within such time as may be specified by the Director by 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 Director, 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 Director from determining patentability of the invention involved in the interference.”

⁹⁹ 蔡坤財，前註 85，176-177 頁。