

### 第三章 專利仲裁之現況與利弊

#### 第一節 專利仲裁現況

##### 壹、世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）

###### 一、概述

世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）係根據 1967 年 7 月 14 日於斯德哥爾摩（Stockholm）簽訂並於 1970 年生效之「建立世界智慧財產權組織公約」（Convention Establishing the World Intellectual Property Organization）所成立，是總部設在瑞士日內瓦之政府間組織，為聯合國所轄第 16 個個別組織，現有 180 個會員國，管理 23 部多邊智慧財產權條約。其任務係透過國家之間的合作並與其他國際組織配合，促進並保護國際間之智慧財產權。

WIPO 的主要職責包括：（一）採取並改進各種辦法以促進全世界對智慧財產權的有效保護，協調在這個領域的國家立法；（二）執行巴黎公約和與該公約有關而建立的其他國際公約，以及伯恩公約的行政管理任務；（三）承擔或參與促進保護智慧財產權的任何國際協定；（四）鼓勵締結保護智慧財產權的國際協定；（五）對要求在智慧財產權領域給予法律、技術援助的國家提供合作；（六）匯集並傳播有關保護智慧財產權的情報，進行或促進這方面的研究，並公布研究成果；（七）持續為促進智慧財產權的國際保護服務，在適當情況下提供這方面的幫助，並公布註冊有關資料<sup>100</sup>。

###### 二、WIPO 仲裁與調解中心簡介

WIPO 仲裁與調解中心（WIPO Arbitration and Mediation Center）於 1994 年 10 月 1 日正式運作，是唯一提供專業且跨國的智慧財產權糾紛解決服務的機構。該中心建立了詳細的資料庫，收錄來自 70 個國家超過 1,000 位得擔任中立的仲裁人、調解人之傑出

<sup>100</sup> 張平，知識產權法詳論，北京：北京大學出版社，1994 年 5 月，21 頁，轉引自徐盛國，前註 50，129 頁。

智慧財產權和訴訟外糾紛解決專家的資料。WIPO 仲裁與調解中心設有四種糾紛解決程序，包括：

#### (一)調解 (Mediation)

由中立之調解人應糾紛當事人之要求，為其尋求雙方當事人都能接受、滿意的解決糾紛程序，是一種不具拘束力的程序，當事人在簽署調解方案前之任何階段均得隨時放棄調解。中心訂有 WIPO 調解規則 (WIPO Mediation Rules)，就調解程序之進行方式、調解人之指定、調解人之費用、程序費用等均有規範，以資遵循。

#### (二)仲裁 (Arbitration)

當事人合意將糾紛交付獨任仲裁人或多數仲裁人所組成之仲裁庭，由其作成具有拘束雙方當事人效力的判斷。與調解程序不同之處在於，一旦當事人合意提付仲裁，任一當事人均不得片面撤銷仲裁程序<sup>101</sup>。中心訂有 WIPO 仲裁規則 (WIPO Arbitration Rules)，係以 UNCITRAL 仲裁規則為藍本，但為因應智慧財產糾紛的特性，WIPO 乃將上述仲裁規則稍加修改，更進一步加強對仲裁秘密性的保護，並對智慧財產權糾紛之仲裁量身制訂合適的程序規定<sup>102</sup>。

#### (三)快速仲裁 (Expedited Arbitration)

快速仲裁程序僅將前述之仲裁程序稍加修改，以達到於縮短仲裁時間且和降低費用的目的，因此，快速仲裁程序改採獨任仲裁人制、審理期限亦大幅縮短。此種程序適合無雄厚財力及時間進行法院訴訟及仲裁程序的小型企業，對於具有急迫性的個案亦有相當的助益<sup>103</sup>。中心訂有 WIPO 快速仲裁規則 (WIPO Expedited Arbitration Rules) 規範之。

#### (四)調解前置型仲裁 (Mediation and Default Arbitration)

---

<sup>101</sup> 戎水木，世界主要仲裁國家之現況探討，工業財產權與標準，27 期，1995 年 6 月，48 頁。

<sup>102</sup> See Martin, *supra* note 83, at 964.

<sup>103</sup> 戎水木，前註 101，49 頁。

此乃一種將調解與仲裁結合的程序，在調解不成立的情況下，則自動交付仲裁解決之，以獲得對雙方均有拘束力的仲裁判斷。

WIPO 仲裁與調解中心除提供前述四種糾紛解決程序外，亦提供幫助草擬契約條款的服務，以利將來發生糾紛時得提付 WIPO 解決；應當事人要求，在其繳納費用後，為不由該中心管理之糾紛推薦中立人，並提供詳細的專業簡介，以便當事人做出指定；根據具體需求制訂符合特殊商業情況或工業特點的糾紛解決程序；為調解人和仲裁人舉辦培訓班，並舉行關於智慧財產糾紛解決之會議；提供斡旋服務，為各方當事人就具體糾紛是否應提交 WIPO 仲裁與調解中心解決進行討論。

截至 2004 年為止，提付 WIPO 仲裁或調解的案件包括來自奧地利、中國、法國、德國、匈牙利、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、荷蘭、巴拿馬、西班牙、英國、美國的當事人，得以多種語言並在不同地點進行。

### 三、WIPO 仲裁與調解中心的優點

WIPO 仲裁與調解中心的國際化性質，為來自不同國家的當事人提供一種獨立且中立的保障，得以滿足當事人對於公正、中立的紛爭解決機構之期待。其他的仲裁機構，如美國仲裁協會（AAA）或倫敦國際仲裁法院（LCIA），自潛在使用者的觀點，則偏近於地域性的仲裁機構，非該國籍/地域的當事人對於該等地域性仲裁機構進行糾紛解決程序，仍可能產生公平性之疑慮<sup>104</sup>。

又，於 WIPO 進行仲裁，其費用包括登記費用、行政費用及仲裁人費用，係以標的金額計算，故當事人於進行仲裁之前，即可明確計算出應支付之仲裁費用金額。若於美國仲裁協會或倫敦國際仲裁法院進行仲裁，費用則包括所謂的遲延費用（Postponement Fees），此部分需視仲裁進行的時間長短而定，無法於程序進行以前即明確預估。況且，WIPO 的仲裁費率，亦僅為國際商會（ICC）的一半。費用的低廉及其明確性，為 WIPO 仲裁與調解中心的一大競爭優勢。

---

<sup>104</sup> See Martin, *supra* note 83, at 965.

【表 3-1】WIPO 快速仲裁程序與仲裁程序之費用表

費用類型	糾紛標的金額	快速仲裁程序	仲裁程序
登記費用	任何金額	1,000 美元	2,000 美元
行政費用	250 萬美元以下	1,000 美元	2,000 美元
	250 萬到 1,000 萬美元	5,000 美元	10,000 美元
	超過 1,000 萬美元	5,000 美元+超過 1,000 萬美元部分金額之 0.05%，但最高限額為 15,000 美元。	10,000 美元 + 超過 1,000 萬美元部分金額之百分之 0.05%，但最高限額為 25,000 美元。
仲裁人費用	250 萬美元以下	20,000 美元 (固定費用)	由中心與當事人、仲裁人討論後確定。 指示性費率：每小時 300 至 600 美元。
	250 萬到 1,000 萬美元	40,000 美元 (固定費用)	
	超過 1,000 萬美元	由中心與當事人、仲裁人討論後決定之。	

數據來源：WIPO 網站，<http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/fees/index.html>

## 貳、國際商會（International Chamber of Commerce，ICC）

第一次世界大戰結束後不久，許多歐美人士深感成立國際機構以整理國際商事慣例及解決貿易糾紛的重要性，並認為規範國際商務的法則與解決糾紛的仲裁程序不應受任何國家法制影響，亦不應受任何國家支持，始有價值<sup>105</sup>，遂於 1919 年於法國巴黎成立國際商會（International Chamber of Commerce，ICC），並於 1923 年成立國際仲裁法院（The ICC International Court of Arbitration，la Cour internationale d'arbitrage），由來自 76 個國家的代表所組成，處理關於國際性質的一切貿易上的爭議，訂有調解規則（Rules of Mediation）及仲裁規則（Rules of Arbitration）。前者是任意性的，當事人在仲裁程序開始前，並不需先行調解。仲裁規則就國際仲裁院的組織、仲裁協議是否存在、仲裁庭的組成、仲裁人的指定、仲裁程序的進行、仲裁判斷的作成、通知及執行、仲裁費用等，均有規範<sup>106</sup>。

國際仲裁法院的功能，在於根據當事人之合意，負責組織、監督與管制依據其仲裁規則所進行之仲裁程序，其本身並不審理仲裁案件，每件仲裁案件係由專為該案成立之仲裁庭予以審理，並作成仲裁判斷<sup>107</sup>。國際仲裁法院的特徵在於，自最初的仲裁申請至達到最終判斷為止之全部仲裁程序均由國際仲裁法院負責監管；仲裁人由當事人選任，惟需經過國際仲裁法院確認；仲裁庭在接到案件卷宗 2 個月內需準備向國際仲裁法院提交一份「審理範圍書」的文件，目的在使仲裁人和當事人在仲裁的早期結合在一起，就需要處理的問題和程序細節達成共識，如仲裁的語言或應適用的實體法等，許多案件即在確定審理範圍的階段達成和解<sup>108</sup>；國際仲裁法院有權對仲裁庭作出的仲裁判斷為審核，審核者通常會對判斷結果作出他們認為得以改善判斷品質及促進見解一致性的建議<sup>109</sup>。

國際仲裁法院成立以來，受理了 12,000 多件國際仲裁案件，涉及的當事人及仲裁

<sup>105</sup> 李念祖，國外重要民間仲裁機構介紹，商務仲裁，42 期，1996 年 6 月，55 頁。

<sup>106</sup> 國際商會之仲裁規則最初制訂於 1923 年，嗣後於 1927 年、1931 年、1934 年、1939 年、1955 年、1975 年、1988 年陸續修正。而 1988 年 1 月 1 日生效之仲裁規則適用至 1997 年底，1998 年 1 月 1 日起新生效的仲裁規則適用至今。

<sup>107</sup> 李貴英，國際商會與國際商務仲裁，商務仲裁，49 期，1998 年 3 月，56 頁。

<sup>108</sup> 國際商會國際仲裁法院簡介，[http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/810\\_chinois\\_03.pdf](http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/Court/Arbitration/810_chinois_03.pdf)。

<sup>109</sup> See Martin, *supra* note 83, at 953.

人來自 170 多個國家和地區。依國際商會統計資料顯示，自 1999 年至 2007 年，國際仲裁法院每年分別接受 529、541、566、593、580、561、521、593、599 件仲裁請求，平均一半以上的案件標的金額超過 100 萬美元<sup>110</sup>。惟國際仲裁法院雖然存在已久且案量龐大，但所受理的智慧財產案件相對上不多<sup>111</sup>。據悉，1992 年國際仲裁法院所作成的仲裁判斷包括：外國買賣、經銷、運輸（41%），專利、技術移轉、高科技或技術協助（23.6%），合資企業或建築及工程（13.7%），金融或管理服務（8.8%）及其他（13%）<sup>112</sup>。2007 年該會之智慧財產權案件據估計占年度案件量之 10%<sup>113</sup>。

---

<sup>110</sup> 國際商會仲裁案件 1999 年至 2007 年歷年統計報告，  
<http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id5531/index.html>（最後瀏覽日期：2008 年 9 月 15 日）。

<sup>111</sup> See Martin, *supra* note 83, at 967.

<sup>112</sup> 吳尚昆，公司邁向國際化與國際仲裁條款，<http://www.sunnylaw.com.tw/ib-2.htm>（最後瀏覽日期：2008 年 9 月 15 日）。

<sup>113</sup> See Lamb, *supra* note 4.

【表 3-2】ICC 國際仲裁法院仲裁費用表

費用類型 糾紛標的金額	行政費用	仲裁人費用	
		費用下限	費用上限
5 萬美元以下	2,500 美元	2,500 美元	糾紛標的金額之 17.00%
50,001 至 10 萬美元	2,500+超過 5 萬之 4.30%	2,500+超過 5 萬之 2.50%	8500+超過 5 萬之 12.80%
100,001 至 20 萬美元	4,650+超過 10 萬之 2.30%	3,750+超過 10 萬 1.35%	14900+超過 10 萬之 7.25%
200,001 至 50 萬美元	6,950+超過 20 萬之 1.90%	5,100+超過 20 萬之 1.29%	22150+超過 20 萬之 6.45%
500,001 至 100 萬美元	12,650+超過 50 萬之 1.37%	8,970+超過 50 萬之 0.90%	41500+超過 50 萬之 3.80%
1,000,001 至 200 萬美元	19,500+超過 100 萬之 0.86%	13,470+超過 100 萬之 0.65%	60500+超過 100 萬之 3.40%
2,000,001 至 500 萬美元	28,100+超過 200 萬之 0.41%	19,970+超過 200 萬之 0.35%	94500+超過 200 萬之 1.30%
5,000,001 至 1,000 萬美元	40,400+超過 500 萬之 0.22%	30,470+超過 500 萬之 0.12%	133500+超過 500 萬之 0.85%
10,000,001 至 3,000 萬美元	51,400+超過 1,000 萬之 0.09%	36,470+超過 1,000 萬之 0.06%	176000+超過 1000 萬之 0.225%
30,000,001 至 5,000 萬美元	69,400+超過 3,000 萬之 0.08%	48,470+超過 3,000 萬之 0.056%	221,000+超過 3,000 萬之 0.215%
50,000,001 至 8,000 萬美元	85,400+超過 5,000 萬之 0.01%	59,670+超過 5,000 萬之 0.031%	264,000+超過 5,000 萬之 0.152%
80,000,001 至 1 億美元	88,800 美元	68,970+超過 8,000 萬之 0.02%	309,600+超過 8,000 萬之 0.112%
1 億美元以上	88,800 美元	72,970+超過 1 億之 0.01%	332,000+超過 1 億之 0.056%

數據來源：ICC 網站，<http://www.iccwbo.org/court/arbitration/index.html?id=4093>

## 參、美國仲裁協會（American Arbitration Association，AAA）

美國仲裁協會（American Arbitration Association，AAA）成立於 1926 年，是一個致力於透過仲裁、調解、選舉及其他自願性方式來解決各種型態紛爭之公共利益、非營利組織，其總部設於紐約，透過各其他主要城市共 36 個辦公處所提供全美國的仲裁服務。仲裁的提出不限於美國仲裁協會的辦公處所，亦可由雙方依當事人之便利性隨時提出申請並進行仲裁。美國仲裁協會處理案件從申請至結案的全部過程，包括幫助指定調解人、仲裁人、審理、傳遞文件、安排會議等，目的是使案件公正公平的運作，直至結案。美國仲裁協會也協助一般公司、工會、政府機構、律師事務所和法院設計及發展 ADR 系統。美國仲裁協會有超過 8,000 位中立的專家人士為當事人審理案件，並每年發佈年度報告。美國仲裁協會於 1991 年，參酌 UNCITRAL 仲裁規則，制訂國際仲裁規則（International Arbitration Rules）以解決國際糾紛，亦訂有專利仲裁規則（Patent Arbitration Rules），針對專利案件的特殊需求，得進行限制的事證開示程序（limited discovery），也授與仲裁人有限性的核發傳票之權力。

此外，美國仲裁協會更於 1996 年成立糾紛處理國際中心（International Centre for Dispute Resolution，ICDR），其後在愛爾蘭的都柏林成立歐洲辦公室，將其仲裁服務提升更拓展至國際級層次。從整體案件量來看，美國仲裁協會受案量為世界第一，但其中以勞動爭議等美國國內案件占絕大多數，智慧財產仲裁案件為相對上少數。1993 年間，美國仲裁協會總共有 139 件智慧財產案件，不到該年度案件量的百分之一<sup>114</sup>。然 2007 年美國專利訴訟之起訴案量是近 15 年以來第一次下降，同一期間，美國仲裁協會則受理了 375 件智慧財產案件<sup>115</sup>。

---

<sup>114</sup> See Martin, *supra* note 111.

<sup>115</sup> See Lamb, *supra* note 4.



【表 3-3】美國仲裁協會費用表

費用類型 糾紛標的金額	聲請費用	案件服務費	仲裁人費用	遲延費用
1 萬美元以下	750 美元	200 美元	依各仲裁人簡介所示費率。系爭費率應由雙方當事人及仲裁人於仲裁進程序開始前達成合意。	遲延費用為每年 300 美元。
1 萬至 7 萬 5 千美元	950 美元	300 美元		
7 萬 5 千至 15 萬美元	1,800 美元	750 美元		
15 萬至 30 萬美元	2,750 美元	1,250 美元		
30 萬至 50 萬美元	4,250 美元	1,750 美元		
50 萬至 100 萬美元	6,000 美元	2,500 美元		
100 萬至 500 萬美元	8,000 美元	3,250 美元		
500 萬至 1,000 萬美元	10,000 美元	4,000 美元		
超過 1000 萬美元	向 AAA 辦公室洽詢	向 AAA 辦公室洽詢		
非財產權請求	3,250 美元	1,250 美元		

附註一：任何案件係由三個或以上之仲裁人組成仲裁庭者，最低費用額為聲請費用 2750 美元外加案件服務費 1,250 元。

數據來源：美國專利仲裁規則第 47 條、第 49 條及其附件

## 肆、中華民國仲裁協會（The Arbitration Association of R.O.C.）

中華民國仲裁協會（The Arbitration Association of R.O.C.，下稱：仲裁協會）於 1955 年經內政部核准成立，於 1996 年向法院登記為社團法人，為一具有準司法功能之民間機構，乃公益性社會團體性質。

仲裁協會成立之初，以仲裁國內外商事爭議及調解涉外貿易糾紛為宗旨，惟因國人對仲裁缺乏瞭解，導致實際上業務甚難推展。1961 年頒訂具有法律性質之「商務仲裁條例」，但斯時之規定內容頗為簡陋，且以適用於商事爭議為限，嗣後於 1973 年頒訂「商務仲裁協會組織及仲裁費用規則」，我國仲裁制度方為確立。商務仲裁條例頒佈後，曾為因應國內、外經濟發展需要，於 1982 年及 1986 年二度修正。但仍因社會及經貿環境有重大變遷，經參考 UNCITRAL 模範法及英、美、德、日各國立法例與日本仲裁法改正法案，將商務仲裁條例改名為仲裁法，將原條例作前瞻性、通盤性之大翻修，於 1998 年 5 月三讀通過，同年 6 月 24 日修正公布，並於公布後 6 個月施行。依修正後之仲裁法，仲裁標的乃自商事爭議擴大為國內、外依法得和解之爭議。

仲裁協會服務範圍包括：受理工程、技術合作、海事、證券、保險、國際貿易、智慧財產權、房地產等相關仲裁事件；提供有關仲裁協議訂定、仲裁聲請、仲裁程序進行及仲裁判斷之執行等相關問題之諮詢服務，並由資深律師到會於北、中、南三地提供免費法律服務；提供國內外仲裁法律資訊；舉辦仲裁及其他相關研討會、座談會；舉辦仲裁人訓練及在職進修；辦理仲裁及調解事件。

隨著我國仲裁法於 1998 年 12 月 24 日修正施行後，仲裁協會參考國際社會主要仲裁協會的作法，於 2000 年著手建立「中華民國仲裁協會仲裁人倫理規範」，以確保仲裁人之公正、客觀及獨立性，暨維護仲裁制度之公信力；復將「中華民國商務仲裁協會仲裁程序實施辦法」修正為「中華民國仲裁協會仲裁規則」，於 2001 年 10 月 16 日正式生效，成為仲裁協會現行之仲裁規則。此規則乃參考下列共計 12 個國際社會主要的國際組織與仲裁機構之仲裁規則，包括：1976 年 UNCITRAL 仲裁規則、1977 年美國仲裁協會國際仲裁規則、美國仲裁協會商務仲裁規則、1986 年美國仲裁協會國際商務仲裁附屬規則、1986 年國際商會仲裁規則、1998 年倫敦國際仲裁法院仲裁規則、1998 年美洲商務

仲裁會仲裁程序規則、解決投資爭議國際中心仲裁規則、1994年WIPO仲裁規則、1997年海牙常設仲裁法院之當事人一方為國家之爭議之選擇性仲裁規則、1991年英國仲裁人協會簡易仲裁規則、1996年UNCITRAL進行仲裁程序注意事項，以期廣納國際仲裁立法，建立我國完整的仲裁程序規範<sup>116</sup>。

此外，仲裁協會訂有「仲裁人名冊」，分別來自律師、會計師、技師、建築師、教授、退休法官、特殊領域專家、與商業有關人士及醫生等不同領域。要登記申請成為中華民國仲裁協會之仲裁人，需合乎仲裁法第6條規定，為具有法律或其他各業專門知識或經驗，信望素孚之公正人士<sup>117</sup>；需依仲裁法第8條第1項規定，經訓練並取得合格證書，始得向仲裁機構申請登記為仲裁人<sup>118</sup>；復依仲裁機構組織與調解程序及費用規則第19條規定，由仲裁協會理事會就申請登記者審查合格<sup>119</sup>。可見我國仲裁人也以具備一定資格並經審查合格者，方得任之，以確保仲裁之品質。

據仲裁協會統計，該會自2000年起至2007年止，每年受理案件平均在150至200件之間，以工程案件占絕大多數，貿易案件每年約20件左右，智慧財產權案件數量則至為稀少，每年僅1、2件而已。據筆者詢問，仲裁協會成立至今，囿於專利有效性爭議未開放仲裁之故，未曾承辦過任何一件專利仲裁案件。

---

<sup>116</sup> 黃正宗，中華民國仲裁協會仲裁規則之研究，仲裁，62期，2001年9月，8-9頁。

<sup>117</sup> 仲裁法第6條規定：「具有法律或其他各業專門知識或經驗，信望素孚之公正人士，具備下列資格之一者，得為仲裁人：一、曾任實任推事、法官或檢察官者。二、曾執行律師、會計師、建築師、技師或其他與商務有關之專門職業人員業務五年以上者。三、曾任國內、外仲裁機構仲裁事件之仲裁人者。四、曾任教育部認可之國內、外大專院校助理教授以上職務五年以上者。五、具有特殊領域之專門知識或技術，並在該特殊領域服務五年以上者。」

<sup>118</sup> 仲裁法第8條第1項規定：「具有本法所定得為仲裁人資格者，除有下列情形之一者外，應經訓練並取得合格證書，始得向仲裁機構申請登記為仲裁人。一、曾任實任推事、法官或檢察官者。二、曾執行律師職務三年以上者。三、曾在教育部認可之國內、外大專院校法律學系或法律研究所專任教授二年、副教授三年，講授主要法律科目三年以上者。四、本法修正施行前已向仲裁機構登記為仲裁人，並曾實際參與爭議事件之仲裁者。」

<sup>119</sup> 仲裁機構組織與調解程序及費用規則第19條規定：「各仲裁機構理事會，應就申請登記為仲裁人者，審查其資格，認為合格者，登記於仲裁人名簿，並通知其本人。」

【表 3-4】中華民國仲裁協會 2000 年至 2007 年案件類型分析

年度 \ 類型	總件數	工 程	證 券	海 事	貿 易	保 險	服 務	租 賃	其他(智財、經紀、 勞資、信託、家事)	公 家 機 關	涉 外 事 件
2000	182	141	9	3	20	1	3	3	2	104	27
2001	237	196	6	2	19	4	3	4	3	124	13
2002	211	173	4	2	22	1	2	3	4	102	16
2003	197	141	4	1	25	1	11	7	7	123	14
2004	189	143	1	3	19	1	12	6	4	117	9
2005	161	111	2	6	11	3	17	4	7	83	9
2006	132	94	2	0	16	1	11	4	4	60	10
2007	176	112	0	5	20	0	30	7	2	93	12

數據來源：中華民國仲裁協會

## 第二節 專利糾紛與仲裁程序之相容性

### 壹、迅速性

糾紛解決貴在迅速，如糾紛無法迅速獲得解決，僅是加深當事人的損害而已，此即所謂之「遲來之正義並非正義」。專利權之生命週期誠屬短暫，發明專利、新型專利、新式樣專利之權利保護期間各為 20 年、10 年、12 年，專利產品於市場上之替換率更是頻繁，倘專利糾紛歷時數年無法解決，專利權之行使顯然處於不確定的狀態。因此，專利糾紛對紛爭解決迅速性之需求，甚至等同於裁判正確之重要性<sup>120</sup>。

以發明專利為例，依我國經濟部智慧財產局「專利各項申請案件處理時限表」規定，發明申請案初審平均首次通知期間，最早自申請日起第 15 個月，最晚自申請日起第 28 個月，處理期間最短 24 個月，最長 36 個月，是發明專利權人自申請之日起至給予專利之日止，恐已 2 年有餘，則發明專利權人可得行使專利權之期間僅餘 18 年。倘專利權人循訴訟程序解決專利糾紛，參酌我國「各級法院辦案期限實施要點」規定，民事通常事件歷經法院三級三審，辦案期限原則上為 4 年 4 個月<sup>121</sup>，惟專利糾紛經常涉及專門知識及技術，法院通常委託專業機關進行鑑定，一但送鑑定程序，需時不定，訴訟時程即無法控制。因此，發明專利權人日後縱獲得終局勝訴確定判決，得以實現其權利上之正義，然該發明專利的生命已所剩無幾，市場價值亦因訟累而一落千丈，專利權人終究未能獲得現實上之保障。甚者，如被告於專利糾紛進行中提出權利有效性抗辯，由於我國向採二元訴訟制度，則需另啟行政救濟程序來為專利有效性之判斷，相關民、刑事訴訟同時停止審判<sup>122</sup>；而通常行政訴訟原則上需時 3 年<sup>123</sup>，則專利糾紛自訴訟提起至終結，

<sup>120</sup> 張宇樞，評析「智慧財產案件審理法」草案中與秘密保持命令相關的規定—兼論美國實務之運作模式，月旦法學，139 期，2006 年 12 月，41 頁。

<sup>121</sup> 依各級法院辦案期限實施要點第 2 點規定，民事通常程序第一審審判案件之辦案期限為自收案之日起一年四個月，第二審審判案件為二年，第三審審判案件為一年，逾期限未終結者，除有第 10 點所列理由外，由院長負責督促迅速辦理，並層報司法院。民國 97 年 7 月 1 日施行之智慧財產法院辦案期限規則第 3 條規定，智慧財產案件之辦案期限，為民事第一審訴訟事件自收案之日起一年四個月，民事第二審訴訟事件及刑事第二審案件為二年。

<sup>122</sup> 專利法第 90 條第 1 項規定：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。」同法第 108 條、第 129 條規定於新型專利、新式樣專利準用之。行政訴訟法第 12 條規定：「民事或刑事訴訟之審判，以行政處分是否無效或違法為據者，應依行政爭訟程序確定之。該行政爭訟程序已經開始者，於其程序確定前，民事或刑事法院應停止其審判程序。」

<sup>123</sup> 依各級行政法院辦案期限規則第 6 條規定，高等行政法院通常訴訟案件之辦案期限為自分庭之日起二年，最高行政法院上訴事件為一年，逾期限未終結者，各級行政法院除由院長督促迅予辦理外，並應按

至少花費 7 年 4 個月的時間。縱我國智慧財產法院於 2008 年 7 月 1 日正式成立運作後，民、刑事承審法院依智慧財產案件審理法第 16 條規定，就當事人抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，得自為判斷，亦即將權利有效性之爭點得由承審法院直接判斷，無須另待行政爭訟之結果，然此仍不能免於經年累月之審理時程。發明專利尚且如此，新型、新式樣專利之權利保護期間更短，如透過訴訟程序處理，更嫌無益。

復自美國發生過的專利糾紛案例觀察，Kinneer Weed Corp., v. Humble Oil & Refining Co.<sup>124</sup> 乙案自 1953 年開始進行，直至 27 年後才獲得終局判決結果，而其一開始的訴訟預算為 9 萬美元，至結束為止卻總共花費 1 千萬美元；Hughes Aircraft Co. v. United States [520 U.S. 1183 (1997)] 乙案，係最基本類型之專利侵權案件，亦耗費 24 年的訴訟時程，Hughes 於起訴將近 27 年後方獲實際受償。上二案例堪稱專利糾紛循訴訟途徑解決之浪費時間與金錢之最<sup>125</sup>。依平均值觀察，專利糾紛循訴訟程序解決需耗費 5 年以上的時間<sup>126</sup>。ADR 的提倡者因此認為在法院裡決定專利有效性或專利侵害爭議所耗費的時間，對專利僅 20 年之生命週期而言實屬過長，進行專利訴訟對新產品、新概念在市場上站穩地位造成遲延，專利權人也因此喪失市場機會，而此種機會喪失可能削弱、甚至完全消除專利的價值<sup>127</sup>。

我國仲裁法第 21 條第 1 項規定：「仲裁進程序，當事人未約定者，仲裁庭應於接獲被選為仲裁人之通知日起十日內，決定仲裁處所及詢問期日，通知雙方當事人，並於六個月內作成判斷書；必要時得延長三個月。」第 37 條第 1 項規定：「仲裁人之判斷，於當事人間，與法院之確定判決，有同一效力。」是以，採取仲裁程序解決專利糾紛，於我國原則上僅需 6 至 9 個月的時間，於美國亦甚少超過 12 至 15 個月，如仲裁人有作好案件控管，通常可於 6 個月內解決糾紛<sup>128</sup>。又，仲裁程序無上訴救濟制度，仲裁判斷

---

月填具遲延事件月報表，經法官核閱後，於翌月 15 日前陳報司法院。民國 97 年 7 月 1 日施行之智慧財產法院辦案期限規則第 3 條規定，智慧財產案件之辦案期限，通常行政訴訟事件為自收案之日起一年六個月。

<sup>124</sup> 403 F. 2d 437(5th Cir. 1968); Kinneer Corp. v. Humble Oil & Ref. Co., 324 F. Supp. 1371(S.D. Tex. 1969); Kinneer Corp. v. Humble Oil & Ref. Co., 441 F. 2d 631(5th Cir. 1971); Kinneer Corp. v. Humble Oil & Ref. Co., 404 U.S. 941(1971); Kinneer Corp. v. Humble Oil & Ref. Co., 404 U.S. 996 (1971).

<sup>125</sup> Barry L. Grossman, Gary M. Hoffman, *Patent Litigation Strategies Handbook*, BNA Books, at 26, Second Printing, March 2002.

<sup>126</sup> Gregg A. Paradise, *Arbitration of Patent Infringement Disputes: Encouraging the Use of Arbitration through Evidence Rules Reform*, 64 Fordham L. Rev. 247, 251 (1995).

<sup>127</sup> Steven J. Elleman, *Note & Comment: Problems in Patent Litigation: Mandatory Mediation May Provide Settlements and Solutions*, 12 Ohio St. J. on Disp. Resol. 759, 761-62 (1997).

<sup>128</sup> See Paradise, *supra* note 126, at 262.

一次即告終結定讞，無論結果是好是壞，總是迅速了結將專利糾紛，俾利糾紛雙方能快速重回本業，繼續進行研發及市場競爭。是故，採取仲裁程序解決專利糾紛，其迅速性顯能因應專利生命短暫的特性。

## 貳、專業性

新穎性（novelty）與進步性（或稱「非顯而易見性」，non-obviousness）為專利權之積極要件，專利權保護之客體乃各行各業最先進的高新技術，所涉之專業及技術門檻甚高。審理專利糾紛，無可避免需就高新技術的本質為深入的探討。法官雖然具有專業法學素養，於審判生涯中亦不斷累積各領域之經驗，惟法官大部分非技術背景出身，復受限於時間、精力等客觀因素，實無法期待法官能夠、或者要求法官必須完全具備解決專利糾紛所需之高度技術專業。我國法院在處理專利糾紛，尤其是專利侵害糾紛，通常指定侵害專利鑑定專業機構進行鑑定<sup>129</sup>，此種實務作法無論在學術界或產業界均招致諸多批評。有認為法官大多無暇深入研究系爭技術內容，技術問題通常倚賴鑑定單位之鑑定結果，採用於判決時亦多未經詳細討論，導致真理難在判決中充分顯現<sup>130</sup>；亦有認為我國目前之「機構鑑定」乃背離鑑定以「人」為主之制度設計，使得實際為鑑定之「人」得藉由「機構」之隔離掩護，而不受專業及獨立性之檢視，其專業及倫理均發生乖違現象，但我國智慧財產侵害之司法過度依賴此等訴訟法之鑑定制度，缺乏透過兩造當事人、律師之攻防經過來對鑑定結果為論辯及檢視，對於鑑定結果照單全收，以致於判決無法取信於大眾<sup>131</sup>。

針對法院制度缺乏解決專利糾紛所需之專業問題，美國第二巡迴上訴法院法官 Mr. Friendly 曾在 *General Tire & Rubber Co. v. Jefferson Chemical Co.*，乙案中表示：「要求法院審理此等專利上訴案實為另一荒謬的例證。蓋法官對與案件相關之科技知識主要甚或

---

<sup>129</sup> 專利法第 92 條規定：「I 法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。II 司法院得指定侵害專利鑑定專業機構。III 法院受理發明專利訴訟案件，得囑託前項機構為鑑定。」同法第 108 條規定新型專利準用之，第 129 條規定新式樣專利準用之。而經濟部智慧財產局認「專利侵害鑑定要點」有助於侵害專利鑑定機構提昇作業之正確性，乃依民國 85 年元月公告施行之「專利侵害鑑定基準」修正上開鑑定要點，提供予各級法院法官於送鑑定時參考。

<sup>130</sup> 徐宏昇，以商務仲裁解決高科技專利糾紛，*商務仲裁*，46 期，1997 年 7 月，81 頁。

<sup>131</sup> 周延鵬，*虎與狐的智慧力：智慧資源規劃 9 把金鑰*，臺北市：天下遠見，2006 年 3 月，第一版，327-329 頁。

全部係得自專家顧問之解釋...。<sup>132</sup>」美國嗣後雖然於 1982 年成立聯邦巡迴上訴法院 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)，專屬管轄美國全國有關專利事件之上訴案件，但大部分專利糾紛仍透過地方法院進行審判程序 (Trial) 來處理，仍無法完全改善所有審判程序之專業性不足的問題<sup>133</sup>。ADR 提倡者即認為法官與陪審團通常不具備科學或技術背景之客觀因素，以致得出不公平的判決結果<sup>134</sup>。

專利糾紛如循仲裁方式審理，因當事人得合意決定仲裁人，對仲裁人選有相當程度的控制權，故可依照專利糾紛所需之專業背景，選定具備該領域專業之仲裁人，來判斷是非曲直，以解決紛爭。美國仲裁協會專利仲裁規則第 4 條即明定該協會應編造全國專利仲裁人名冊 (National Panel of Patent Arbitrators) 且必須包括具有專利法經驗或專業技術特長之人<sup>135</sup>，以維護該會承辦專利仲裁案件之專業性。仲裁人或具備糾紛所涉領域之技術專業，或具備相關技術市場、語言、法律之專業，不但能迅速、準確掌握雙方技術爭議之癥結點，亦能與專家證人作深入的技術上溝通，瞭解相關技術的複雜程度，得以避免透過不具技術專業的法官審理所可能獲致之不確定且不可預測的判決結果，通常亦提出有建設性的解決方案或策略。專利糾紛之客體乃複雜且不斷進步的技術，專家審理不但能節省當事人的時間及金錢上的花費，亦能大幅促進判斷的品質。

## 參、經濟性

美國智慧財產權法協會 (American Intellectual Property Law Association, AIPLA) 對美國專利侵權訴訟成本之統計研究數字顯示，訴訟標的在 100 萬美元以下的小型專利侵權訴訟，進行至事證開示程序 (Discovery) 結束，平均訴訟成本於 2001 年為 25 萬美元、2003 年為 29 萬美元、2005 年及 2007 年均為 35 萬美元，整體訴訟成本 (含外部律師費用、當地律師費用、法務助理費用、助理費用、交通費、住宿費、法庭記錄員費用、影印費、郵費、測試費、專家證人費用、翻譯費用、測量費、陪審團顧問費及其他

---

<sup>132</sup> *General Tire & Rubber Co. v. Jefferson Chemical Co.*, 497 F.2d 1283 (2d Cir.), cert. denied, 419 U.S. 968(1974)。判決理由原文為：“this patent appeal is another illustration of the absurdity of requiring the decision of such cases to be made by judges whose knowledge of the relevant technology derives primarily, or even solely from explanations by counsel and who...do not have access to a scientifically knowledge staff.”

<sup>133</sup> See Martin, *supra* note 83, at 932.

<sup>134</sup> See Lim, *supra* note 82, at 172.

<sup>135</sup> AAA Patent Arbitration Rules §4:“The AAA shall establish and maintain a National Panel of Patent Arbitrators, which will include individuals having experience in patent law and/or special technical expertise, and shall appoint arbitrators as provided in these rules.”



相關費用等)於2001年平均為49萬9千美元、2003年為50萬美元、2005年為65萬美元、2007年為60萬美元。訴訟標的在100萬美元至2,500萬美元間之中型專利侵權訴訟，進行至事證開示程序結束，平均訴訟成本於2001年為79萬7千美元，2003年為100萬1千美元，2005年及2007年均為125萬美元，整體訴訟成本於2001年平均為149萬9千美元、2003年及2005年均為200萬美元、2007年為250萬美元。至於訴訟標的超過2,500萬美元之大型專利侵權訴訟，進行至事證開示程序結束，平均訴訟成本於2001年為150萬8千美元，2003年為250萬8千美元，2005年及2007年均為300萬美元，整體訴訟成本於2001年平均為299萬2千美元、2003年為399萬5千美元、2005年為450萬美元、2007年則高達500萬美元<sup>136</sup>。上開數據顯示美國專利訴訟成本非常驚人，而且上開數據乃就一般專利侵權訴訟所作之統計，如係我國企業至美國進行專利侵權訴訟，一來因語言不同，所有文件均需檢附中、英版本；二來因臺、美法律體制之差異，企業通常委任臺、美兩地律師共同辦理，故我國企業至進行美國專利訴訟之成本，據業界人士粗估約增加75%<sup>137</sup>。以臺灣積體電路製造股份有限公司(以下稱臺積電)與中芯國際集成電路製造有限公司(以下稱中芯國際)間侵害專利及竊取商業機密訴訟為例，僅僅14個月的訴訟時程，臺積電即支付高達1,200萬美元的律師費，中芯國際亦支付800萬美元的律師費<sup>138</sup>，數額較前揭美國智慧財產權法協會的統計數字高出一倍不止。此即顯示我國高科技企業面對跨國性專利訴訟，最頭痛的就是「財力」不足問題，並非每家公司都出得起數百萬美元的訴訟費用，在財力有限的情形下，企業能夠運用的專業資源與訴訟策略即受到相當的侷限<sup>139</sup>。由此可見，美國前總統雷根於1982年8月27日簽署專利法修正草案時表示准許專利仲裁制度的主要原因之一為「專利訴訟不尋常的高成本」<sup>140</sup>，此立論基礎迄今仍然不變，專利訴訟成本甚至持續逐年提高。

另一方面，如於我國進行專利訴訟，當事人之律師費負擔固較於美國進行者為輕，但我國民事訴訟乃三級三審制度，每一審級均需按訴訟標的價額繳納一定比例之裁判費

<sup>136</sup> American Intellectual Property Law Association, Report of Economic Survey 2007, at 25.

<sup>137</sup> 此為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於「國際商務合約談判及糾紛的解決」課程提及之數據。

<sup>138</sup> 古筱玫、彭彥婷、張荔涵、皇甫青、李書賢，美國專利侵權訴訟對臺灣半導體產業營運的影響，收錄於經濟部「培訓科技背景跨領域高級人才計畫」95年海外培訓成果發表會論文集，29頁，<http://iip.nccu.edu.tw/mmot/upload/file/95MMOT-7.pdf> (最後瀏覽日期：2008年9月15日)。

<sup>139</sup> 李娟萍，四個「不足」 臺灣廠商易吃敗仗，經濟日報，2007年2月5日，A13版。

<sup>140</sup> See Paradise, *supra* note 126, at 261.

<sup>141</sup>，而專利乃影響企業得否繼續為產品製造及銷售之根本，訴訟標的金額通常龐大，雙方間甚至不止進行一件訴訟，以致於當事人之訴訟費用負擔甚為驚人。由此可見，專利訴訟之金錢成本實係左右當事人為糾紛解決程序選擇之一大考量，而專利訴訟極度昂貴、不經濟之惡，更是 ADR 提倡者對於專利訴訟之最大詬病所在。

若循仲裁程序解決專利糾紛，仲裁判斷與終局確定判決有同一之效力，當事人僅需進行一審級之仲裁程序即可獲得案件最終結果，立即省卻上訴審之訴訟費用及律師費負擔，確可大幅紓解當事人之經濟壓力。有美國學者認為專利仲裁通常在 6 個月內結束，至多不超過 12 至 15 個月，如透過極富經驗及技巧性之仲裁人對仲裁程序進行為嚴格控管，專利仲裁之費用較諸於專利侵權訴訟得減省約 50%<sup>142</sup>。至於我國仲裁機構組織與調解程序及費用規則第 25 條第 1 項規定仲裁費用依一定標準遞減，即仲裁標的越大，仲裁費用費率即越低<sup>143</sup>，可大幅度降低當事人之成本負擔。因此，利用仲裁程序解決專利糾紛，無論在時間（一審終結）、金錢各方面，實較專利訴訟為經濟。

---

<sup>141</sup> 民事訴訟法第 77 條之 13 規定：「因財產權而起訴，其訴訟標的之金額或價額在新台幣十萬元以下部分，徵收一千元；逾十萬元至一百萬元部分，每萬元徵收一百元；逾一百萬元至一千萬元部分，每萬元徵收九十元；逾一千萬元至一億元部分，每萬元徵收八十元；逾一億元至十億元部分，每萬元徵收七十元；逾十億元部分，每萬元徵收六十元；其畸零之數不滿萬元者，以萬元計算。」

<sup>142</sup> See Elleman, *supra* note 127, at 771-72.

<sup>143</sup> 仲裁機構組織與調解程序及費用規則第 25 條第 1 項規定：「因財產權而聲請仲裁之事件，除於聲請時領用有關書表資料，應繳納工本費新台幣六百元，應按其仲裁標的之金額或價額，依下列標準逐級累加繳納仲裁費：一、新台幣六萬元以下者，繳納新台幣三千元。二、超過新台幣六萬元至新台幣六十萬元者，就其超過新台幣六萬元部分，按百分之四計算。超過新台幣六十萬元至新台幣一百二十萬元者，就其超過新台幣六十萬元部分，按百分之三計算。四、超過新台幣一百二十萬元至新台幣二百四十萬元者，就其超過新台幣一百二十萬元部分，按百分之二計算。五、超過新台幣二百四十萬元至新台幣四百八十萬元者，就其超過新台幣二百四十萬元部分，按百分之一點五計算。六、超過新台幣四百八十萬元至新台幣九百六十萬元者，就其超過新台幣四百八十萬元部分，按百分之一計算。七、超過新台幣九百六十萬元者，就其超過新台幣九百六十萬元部分，按百分零點五計算。」

【表 3-5】中華民國仲裁協會仲裁費與法院裁判費比較表 (以新台幣計算)

標的金額	仲裁費	調解費	法院裁判費			
			一審	二審	三審	合計
100 萬元	36,600	5,000	10,900	16,350	16,350	43,600
200 萬元	58,600	10,000	20,800	31,200	31,200	83,200
300 萬元	75,600	15,000	30,700	46,050	46,050	122,800
400 萬元	90,600	20,000	40,600	60,900	60,900	162,400
500 萬元	104,600	25,000	50,500	75,750	75,750	202,000
600 萬元	114,600	30,000	60,400	90,600	90,600	241,600
700 萬元	124,600	35,000	70,300	105,450	105,450	281,200
800 萬元	134,600	40,000	80,200	120,300	120,300	302,800
900 萬元	144,600	45,000	90,100	135,150	135,150	360,400
1000 萬元	152,600	50,000	100,000	150,000	150,000	400,000
1500 萬元	177,600	75,000	144,000	216,000	216,000	576,000
2000 萬元	202,600	100,000	188,000	282,000	282,000	752,000
2500 萬元	227,600	125,000	232,000	348,000	348,000	928,000
3000 萬元	252,600	150,000	276,000	414,000	414,000	1,104,000
5000 萬元	352,600	250,000	452,000	678,000	678,000	1,808,000
1 億元	602,600	500,000	892,000	1,338,000	1,338,000	3,568,000
2 億元	1,102,600	1,000,000	1,662,000	2,493,000	2,493,000	6,648,000
3 億元	1,602,600	1,500,000	2,432,000	3,648,000	3,648,000	9,728,000
5 億元	2,602,600	2,500,000	3,972,000	5,958,000	5,958,000	15,888,000
10 億元	5,102,600	5,000,000	7,822,000	11,733,000	11,733,000	31,288,000

資料來源：中華民國仲裁協會網站

## 肆、秘密性

專利權係以授予發明人獨佔的權利為條件，來交換發明人將其發明內容公開，故社會大眾透過專利說明書之閱讀，得瞭解發明技術的內容。由此觀之，專利權之本質似無營業秘密強調之「秘密性」。然而，專利與營業秘密都是企業保護高新技術所採取之方式，二者可能交互運用，故若發生專利糾紛，所涉爭議通常不僅止於對專利本身之爭辯，糾紛當事人更希望從糾紛解決過程中探知他方（多半為競爭對手）的內部機密資訊，瞭解他方（尤其是競爭對手）在相關技術上的發展，甚至連第三人都能冀望透過糾紛處理結果的公開，一窺該項爭議技術之全貌，或自結果推導的論證過程中，藉由糾紛雙方提出的事證，進而洞悉糾紛當事人的營業或技術機密。職是，專利糾紛若循訴訟程序處理，因訴訟採公開審理原則，判決理由及其結果得自公開管道查知，顯然無法避免相關機密資訊之洩漏，甚至可能連事業營運之方法、成本、利潤、權利金比例等機密都被揭露，而受到比敗訴更難以補償之損失。

在美國訴訟進行中，當事人得基於聯邦民事訴訟程序法第 26 條(c)項規定出保護令（protective order）申請，請求限制事證開示程序（Discovery）的範圍或禁止私有資訊被公開，但申請保護令之一方負有證明「資訊之揭露將導致其受有明確且嚴重的損害」的義務，而此等證明義務有相當的困難度<sup>144</sup>。至於我國民事訴訟法雖然規定文書證據涉

---

<sup>144</sup> The Federal Rules of Civil Procedure § 26 (c):”

(1) In General.

A party or any person from whom discovery is sought may move for a protective order in the court where the action is pending — or as an alternative on matters relating to a deposition, in the court for the district where the deposition will be taken. The motion must include a certification that the movant has in good faith conferred or attempted to confer with other affected parties in an effort to resolve the dispute without court action. The court may, for good cause, issue an order to protect a party or person from annoyance, embarrassment, oppression, or undue burden or expense, including one or more of the following:

(A) forbidding the disclosure or discovery;

(B) specifying terms, including time and place, for the disclosure or discovery;

(C) prescribing a discovery method other than the one selected by the party seeking discovery;

(D) forbidding inquiry into certain matters, or limiting the scope of disclosure or discovery to certain matters;

(E) designating the persons who may be present while the discovery is conducted;

(F) requiring that a deposition be sealed and opened only on court order;

(G) requiring that a trade secret or other confidential research, development, or commercial information not be revealed or be revealed only in a specified way; and

(H) requiring that the parties simultaneously file specified documents or information in sealed envelopes, to be opened as the court directs.

(2) Ordering Discovery.

If a motion for a protective order is wholly or partly denied, the court may, on just terms, order that any party or person provide or permit discovery.

(3) Awarding Expenses.

Rule 37(a)(5) applies to the award of expenses.”

及當事人或第三人之隱私或業務秘密，如公開有致該當事人或第三人受重大損害之虞者，得拒絕提出，但有必要時，得命其提出，並以不公開之方式行之<sup>145</sup>，但判決終究為一公開之公文書類，當事人或第三人之秘密仍無法完全免於揭露之風險。

然而，仲裁程序之進行以不公開（privacy）審理為原則，提付仲裁屬仲裁程序之開始，亦不宜揭露公開。仲裁進行中，除仲裁人與當事人外，其他人無權出席仲裁庭，實務上的作法，均對出席詢問會的人，一一確認其身份，如係代理人，應查核其代理權之有無，無代理人身份但如屬當事人之關係人，為方便當事人或其代理人之臨時諮詢，通常亦准許其場旁聽，至於實習律師或其他學習觀摩人士，仲裁庭則應經過雙方當事人及其代理人同後始得准其在場，以貫徹仲裁不公開的原則<sup>146</sup>。仲裁判斷之作成，於外國得由當事人約定不載其理由<sup>147</sup>。仲裁庭除不得將仲裁判斷對外公開，亦不得將仲裁判斷之存在予以揭露，仲裁人所負之保密義務為無限期之保密義務。仲裁縱使公開，其內容亦不會提及當事人名稱或對糾紛客體作詳細的描述以致於使人足以辨識其身份或爭議內容。更甚者，有學者進一步認為仲裁程序所出現之證據、證詞及仲裁人所為之相關判斷，均不能提出於將來的糾紛程序，徹底貫徹仲裁之秘密性<sup>148</sup>。

關於仲裁秘密性的立法，世界智慧財產權組織仲裁規則（WIPO Arbitration Rules）以一整章共四個條文就秘密性（Confidentiality）詳加規範<sup>149</sup>，我國則規範於仲裁法第

<sup>145</sup> 民事訴訟法第 344 條規定：「I 下列各款文書，當事人有提出之義務：一、該當事人於訴訟程序中曾經引用者。二、他造依法律規定，得請求交付或閱覽者。三、為他造之利益而作者。四、商業帳簿。五、就與本件訴訟有關之事項所作者。II 前項第五款之文書內容，涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密，如予公開，有致該當事人或第三人受重大損害之虞者，當事人得拒絕提出。但法院為判斷其有無拒絕提出之正當理由，必要時，得命其提出，並以不公開之方式行之。」

<sup>146</sup> 楊崇森、黃正宗、范光群、張迺良、林俊益、李念祖、朱麗容合著，前註 72，215-216 頁。

<sup>147</sup> 藍瀛芳，前註 48，181 頁。

<sup>148</sup> See Paradise, *supra* note 126, at 263.

<sup>149</sup> WIPO Arbitration Rules § 73:“(a) Except to the extent necessary in connection with a court challenge to the arbitration or an action for enforcement of an award, no information concerning the existence of an arbitration may be unilaterally disclosed by a party to any third party unless it is required to do so by law or by a competent regulatory body, and then only: (i) by disclosing no more than what is legally required; and (ii) by furnishing to the Tribunal and to the other party, if the disclosure takes place during the arbitration, or to the other party alone, if the disclosure takes place after the termination of the arbitration, details of the disclosure and an explanation of reason for it. (b) Notwithstanding paragraph (a), a party may disclose to a third party the names of the parties to the arbitration and the relief requested for the purpose of satisfying any obligation of good faith or candor owed to that third party.”

WIPO Arbitration Rules § 74:“(a) In addition to any specific measures that may be available under Article 52, any documentary or other evidence given by a party or a witness in the arbitration shall be treated as confidential and, to the extent that such evidence describes information that is not in the public domain, shall not be used or disclosed to any third party by a party whose access to that information arises exclusively as a result of its participation in the arbitration for any purpose without the consent of the parties or order of a court having

23 條第 2 項規定：「仲裁程序，不公開之。但當事人另有約定者，不在此限。」及第 32 條第 1 項規定：「仲裁判斷之評議，不得公開。」。仲裁秘密性之原則，尤能符合專利糾紛為確保相關技術、營業秘密及公司商業考量等機密而特別不欲公開之需求。糾紛當事人於排除潛在私人資訊被攤在陽光下的威脅後，也比較有意願交換彼此資訊<sup>150</sup>。

## 伍、靈活性

在科技日新月異的今日，專利權已經成為企業競爭的主要利器，專利糾紛，尤其是專利侵權糾紛，不再是一個關於「道德性」的議題，而是一個關於「商業性」的議題，各企業無不爭取在專利場域一佔上風，以取得商業上之競爭優勢。因此，專利糾紛適用之解決程序，通常是達到商業目的之「手段」，或戰或和，端看何種方式能為企業帶來最大利益。由此可見，專利糾紛需要的是一個「彈性且得以靈活運用的處理程序」。

然而，民事訴訟制度有固定的程序，法院於收案後首需審酌有無審判權、管轄權、當事人能力等程序要件，訴訟進行中無論調查證據、整理或協議簡化爭點爭點、言詞辯論，都有一定的規範。當事人需嚴守訴訟程序，於法庭裡如作出錯誤主張即有可能構成自認、認諾等敗訴基礎，如不適時作主張，則可能發生失權效果<sup>151</sup>，當事人訴之聲明及

---

jurisdiction. (b) For the purposes of this Article, a witness called by a party shall not be considered to be a third party. To the extent that a witness is given access to evidence or other information obtained in the arbitration in order to prepare the witness's testimony, the party calling such witness shall be responsible for the maintenance by the witness of the same degree of confidentiality as that required of the party."

WIPO Arbitration Rules § 75: "The award shall be treated as confidential by the parties and may only be disclosed to a third party if and to the extent that: (i) the parties consent; or (ii) it falls into the public domain as a result of an action before a national court or other competent authority; or (iii) it must be disclosed in order to comply with a legal requirement imposed on a party or in order to establish or protect a party's legal rights against a third party."

WIPO Arbitration Rules § 76: "(a) Unless the parties agree otherwise, the Center and the arbitrator shall maintain the confidentiality of the arbitration, the award and, to the extent that they describe information that is not in the public domain, any documentary or other evidence disclosed during the arbitration, except to the extent necessary in connection with a court action relating to the award, or as otherwise required by law. (b) Notwithstanding paragraph (a), the Center may include information concerning the arbitration in any aggregate statistical data that it publishes concerning its activities, provided that such information does not enable the parties or the particular circumstances of the dispute to be identified."

<sup>150</sup> Howard C. Anawalt, *IP Strategy Complete Intellectual Property Planning, Access and Protection*, Thomson/West, at 403 (2006).

<sup>151</sup> 民事訴訟法第 197 條第 1 項規定：「當事人對於訴訟程序之違背，得提出異議。但已表示無異議或無異議而就該訴訟有所聲明或陳述者，不在此限。」第 276 條第 1 項規定：「未於準備程序主張之事項，除有下列情形之一者外，於準備程序後行言詞辯論時，不得主張之：一、法院應依職權調查之事項。二、該事項不甚遲滯訴訟者。三、因不可歸責於當事人之事由不能於準備程序提出者。四、依其他情形顯失公平者。」

實體法之主張(即請求權規範基礎)如有錯誤,亦不得任意變更。換言之,法院的制度、訴訟程序進行的方法、事實的證明及訴訟行為等,不容許當事人任意改變,亦少有因應糾紛特質而不同。況且,傳統訴訟提供的解決方式多為金錢之給付,惟專利權人所注重者乃專利之獨佔性質,單純之金錢給付顯無法滿足專利權人意欲落實專利獨佔性的心態。訴訟程序的制式與僵化,對於亟需彈性及靈活性的專利糾紛而言,恐未能盡最大的保護。

相反地,仲裁程序係一種私的判斷制度,當事人得推舉對糾紛所屬領域有專精之人來擔任仲裁人,得選擇適當的仲裁地,得合意利用雙方熟悉的語言及文字來進行仲裁程序,更得選擇適用於專利糾紛解決的程序法及實體法。仲裁人依證據認定事實而做成判斷,對賠償或補償的方式或途徑也沒有限制。當事人在仲裁程序裡有選擇準據法之權利,此對解決專利糾紛有特別的優勢。按依傳統規則來決定專利有效性,就訴訟中所涉各管轄地的法律均需列入適用之考慮,透過事先選擇準據法之方式即得避免傳統在準據法適用過程所致生之爭辯及拖延<sup>152</sup>。又,專利糾紛具有商業糾紛之本質,而仲裁人乃有關糾紛特殊領域之專家,精通商事交易之習慣與專業知識,對於商業上之一般公平標準更會加以重視,故由仲裁人裁判,較能瞭解商業雙方之需求,或得妥適而實際之解決<sup>153</sup>。由此觀之,仲裁程序的彈性特質,顯較能因應專利糾紛對靈活性程序的強烈需求<sup>154</sup>。

專利糾紛如循仲裁程序解決,當事人雙方於選擇仲裁人、仲裁地及適用法時,得將以下因素列入考慮,包括:(1)專利所涉之技術本質及企業需求,(2)保衛雙方合作的方法、(3)如何挑選瞭解所涉技術之仲裁人的方法、(4)證據調查及判斷執行之方式、(5)時間限制、(6)地理限制、(7)仲裁判斷是否需終局且具有拘束力等<sup>155</sup>,則能充分利用仲裁程序之彈性及靈活性,獲得最有利的結果。

<sup>152</sup> See Martin, *supra* note 83, at 929.

<sup>153</sup> 楊崇森、黃正宗、范光群、張迺良、林俊益、李念祖、朱麗容合著,前註 72, 11-12 頁。

<sup>154</sup> 仲裁程序雖然深富彈性,但絕不代表仲裁程序沒有一定的遊戲規則要遵守。仲裁程序因本質上屬「對抗性的程序」,基於「程序的公序」(procedural public policy or lit. e"Procedural due process"),仲裁程序仍需遵守雙方當事人平等的原則及辯論主義的原則,即給予當事人雙方相同的平等待遇,讓雙方在程序上的攻擊與防禦都能有充分陳述的機會。仲裁人審理時,雙方的文件內容亦需經過交換與溝通,尤其對當事人提出之證據亦需經雙方表示其意見後,才能作為認定當事人責任之依據。未遵守「程序的公序」所為之仲裁判斷,將構成判斷被撤銷及不被承認與執行的絕對理由。藍瀛芳,前註 48, 242-243 頁。

<sup>155</sup> See Howard C. Anawalt, *supra* note 150.

## 陸、和諧性

訴訟與仲裁雖然都是所謂的「對抗性程序」(Adversary Proceedings)，但訴訟是最具有敵對性的糾紛解決方式，此制度在設計上就是發現「在合理的或然率天平上，哪一方的立場比較強」(on the balance of probabilities, which party has a stronger case)，以決定哪一方勝訴，哪一方敗訴<sup>156</sup>，故訴訟實則一場「零合遊戲」(Zero-sum Game，或稱 Win-lose Game)，勝者全拿，敗者黯然退場。當事人為求勝訴，無不極力指摘他方的不是，彼此間的意見衝突與芥蒂隨著訴訟進展逐漸升高，於訴訟案件結束後，通常難以繼續維持友好的合作關係。

相反地，仲裁程序係根據當事人合意成立之書面仲裁協議而進行，雙方在選擇糾紛解決程序之過程中有持續性的互動，彼此間對立、劍拔弩張的情勢經過多次的往來溝通，亦會較為和緩，比較能夠心平氣和的坐下來交換意見，糾紛解決的可能性自然提高。復因仲裁人乃基於當事人之意思所推舉，程序進行中對於當事人通常較為尊重，亦得基於當事人之同意適度地採用衡平法則，衡量商業習慣，作成對雙方都有益處之仲裁判斷。因此，仲裁可替代訴訟非輸即贏的緊繃情勢，它在程序上的設計能夠為糾紛解決創造價值，並且增進雙方權益，達到彼此雙贏 (Win-win) 的效果。比起訴訟程序，仲裁並非僅作分大餅 (divide a pie-distributing value) 之工作 (即法院全輸全贏、輸贏各半等各種不同判決)，而係充分掌握當事人間之不同利益取向，透過把餅作大之方式創造出更大的價值 (make the pie bigger-creating value)<sup>157</sup>。長久繼續性的關係，如授權人與被授權人之間、雇主與員工之間、合作研發伙伴之間，如生糾紛，循仲裁程序處理，較能於糾紛解決後繼續維持良好的合作關係。

## 柒、跨國性

專利權是一種屬地性權利，專利權人只能在授予專利之國家境內行使其專利權，企業因此須配合其產業結構，做好全球專利佈局，才能跨越於專利屬地性之限制，發揮專

<sup>156</sup> 游羽綦，我國仲裁與訴訟制度解決智慧財產權爭端之比較，私立東吳大學法律學系法律專業碩士班碩士論文，2001年11月，47頁。

<sup>157</sup> 陳家駿，談電腦軟體智慧財產權糾紛之仲裁—以 IBM v. Fujitsu 爭議為例，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，240頁。



利之最大效益。是以，專利權人就其發明，通常向數個國家申請專利，專利糾紛因此具有強烈的跨國性質，通常牽涉不同國籍的企業主體、不同國家的市場地以及生產地。當糾紛涉及不同國籍的當事人，而糾紛客體又為不同的準據法所規範時，要尋找適合的管轄地來解決各國的法律衝突，實屬困難。如透過訴訟解決跨國專利糾紛，一方當事人勢必面臨必須使用不熟悉的語言、外國法令、負擔較法院所在地當事人更沈重的訴訟費用，並面臨跨國判決執行的問題。以上種種，均有可能造成當事人對於訴訟結果之不信賴。

然若適用仲裁程序解決專利糾紛，當事人得事先合意仲裁人、仲裁地、仲裁語言、準據法，即可透過合意由第三國仲裁人、或合意於第三國進行仲裁之方式，避免程序進行中所可能發生之不公平情事。事實上，仲裁長久以來即是為解決國際性商務糾紛而成熟發展的糾紛解決制度，前述的國際商會國際仲裁法院、美國仲裁協會都是成立已久、已昭公信的國際仲裁機構，足徵仲裁制度對於具有濃厚跨國色彩的專利糾紛而言，確屬妥適的程序機制。

## 捌、風險控制性

專利權人透過訴訟程序解決糾紛的最大風險，在於專利被宣告無效（invalid）或不能執行（unenforceable）。仲裁本質上不得對與公共利益有關之事項為判斷，此即仲裁容許性之限制。仲裁人得否對專利有效性為判斷，世界各國立法例均有不同。容許仲裁人得就專利有效性自為判斷之國家，誠屬少數；縱予承認，多半亦限制仲裁判斷就專利有效性之認定效力僅及於仲裁當事人，不及於第三人，仲裁判斷對有效性之認定也可能因嗣後判決結果而被推翻。是以，透過仲裁程序解決專利糾紛，因仲裁人對於專利有效性原則上不能為認定，但將專利有效性問題再轉至法院進行審理亦會嚴重延誤仲裁時程，故於現實運作上，仲裁人或會建議雙方避免就專利有效性問題為爭執，專利權人因此得免於專利被宣告無效或無法執行之風險。

又，專利權人透過仲裁程序解決糾紛，亦可避免他方透過上訴就專利範圍之解讀續行爭執之不確定風險。專利權人得於仲裁程序進行前，先與他方約定就專利範圍或專利項之解讀不為爭執，甚至如果雙方無法利用仲裁或其他 ADR 程序解決糾紛之全部，亦

得利用仲裁或其他 ADR 程序先就專利範圍或特定專利項之解讀作約定，雙方將來於審判中即不再就已約定部分為爭執，對糾紛可能面臨的風險作詳實的控管<sup>158</sup>。

### 第三節 專利糾紛與仲裁程序之相抵觸

#### 壹、專利獨佔性

專利權人以揭露其發明為條件，換得國家賦予其專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口之權利，此即專利權人所享有之獨佔利益，亦稱「專利之排他性」。本於此項特性，同一發明不容許兩個以上的專利權存在，相互獨立之數人為同一內容之發明時，亦僅賦予最先申請人或最先發明人專利<sup>159</sup>。專利權人既然享有國家賦予之合法獨佔權利，自欲將該獨佔性質發揮到極致，以回收其研發投入之成本，甚至藉以排除他人在市場上競爭之機會，進而取得市場上的領先地位。專利權人落實專利獨佔性之作法，其一乃採取專利授權方式，要求被授權人繳付權利金以換取不被控侵權之地位，如有不從者，專利權人即興起專利訴訟以戰逼和，迫使對方在法律壓力下和解，或者必須依判決結果給付鉅額賠償金；其二則是直接對威脅到自己市場地位的競爭對手發動專利訴訟，意圖將對手永遠的逐出競爭市場。

自單一企業面向觀察，美國企業落實專利獨佔性的事例，早年最有名的就是德州儀器公司（Texas Instruments, TI）在 DRAM 領域的專利追索。德州儀器公司堪稱擁有基礎性半導體專利技術之強勢專利權人，其專利戰略乃先編纂涉嫌侵害該公司專利的公司名單，然後依照該名單正式通告各家公司，完成此正式通告（formal notice of infringement），即盡到專利權人通知之法律意義，得及早損害賠償的起算日期<sup>160</sup>；再來

<sup>158</sup> Vivek Koppikar, *Using ADR Effectively in Patent Infringement Disputes*, 89 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 158, 161 (2007).

<sup>159</sup> 蔡東廷，從比較法之觀點檢視我國對於專利之獎勵與保護--以美國及日本為例，智慧財產權，42 期，2002 年 6 月，4 頁。

<sup>160</sup> 35 U.S.C. §287(a): "Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word "patent" or the abbreviation "pat.", together with the number of the patent, or when, from the character of the article, this cannot be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice."

則係依照名單中各家公司的市場佔有率來編排下手廠商的優先順位；接下來就是提起訴訟，而且是同時對數家公司提起訴訟。例如於 1993 年，德州儀器公司為追索個人電腦專利權利金，曾經同時與五家電腦公司對簿公堂（即美國的 Tandy、Grid、Zenith、Dell 及南韓的 Daewoo）。當時外界估算，德州儀器公司光是律師費可能就超過 1 億美元。德州儀器公司為伸張專利權所採行的模式，雖曾被痛罵是過度積極、不擇手段、不顧商業道德、帶有恐嚇性質之粗暴行為，但不可否認者乃德州儀器公司在 1986 年至 1998 年間因此收取的權利金收入高達 20 億美元<sup>161</sup>，使該公司自瀕臨破產之邊緣一舉翻身，開啟另一套獲利方程式。

自單一產業面向觀察，製藥產業堪稱透過訴訟落實專利獨佔性之最。蓋新藥研發至為不易，製藥產業的多數發明均係其投入多年時間及成千上百萬美金研發經費所得，龐大的研發成本換來製藥產業一年數千億美元之藥品銷售額<sup>162</sup>。藥物市場之驚人獲利及新藥上市所生之壟斷效益，使得原開發藥廠誓死捍衛處方藥的專利權限，甚至利用專利侵權訴訟為手段，多次或無限制地延長專利保護期限（每年最多可延長 30 個月）。荷商葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline，GSK）為捍衛一年達 31 億美元銷售額之抗憂鬱藥物 Paxil，於 1999 年對欲製造 Paxil 學名藥之加拿大學名藥廠 Apotex 提出專利侵權訴訟，成功延緩 Apotex 學名藥上市達 65 個月<sup>163</sup>。由是可知，專利之獨佔特性乃製藥產業繼續生存之基礎，專利藥廠不惜興起多項訴訟、不計任何代價也要窮盡其力地延長處方藥之專利壽命，極力地阻止學名藥上市。專利之獨佔特質，讓專利訴訟成為製藥產業裡之必

<sup>161</sup> 陳歆，各國專利權伸張情勢，智慧財產權，11 期，1999 年 11 月，2-3 頁。

<sup>162</sup> 據國際醫學數據服務公司 IMS Health 統計資料顯示，2006 年全球生技藥品市場規模為 6,430 億美元，成長率穩定達 5~7%，預估 2007 年將超過 6900 億美元。而 2007 年全球 13 個主要藥品市場的銷售額共計為 4146 億美元，較前一年同期成長 4%。IMS Health 更預估，2008 年全球藥品的銷售額將達 7,350 到 7,450 億美元。陳堂麒，中國 印度 韓國 古巴 將乘著生技浪潮 站上世界舞臺？--委外研發生產 學名藥競爭造就生技金磚四國竄起？，生技與醫療器材報導，106 期，2008 年 5 月，39-41 頁。

<sup>163</sup> 美國於 1984 年頒佈「藥物競價及專利權回復法案」(Drug Price Competition and Patent Restoration Act)，俗稱 Hatch-Waxman Act，針對醫藥產品的特性，提出藥物專利期間的回復 (Patent term Restoration)、學名藥的試驗免責 (Bolar provision)、資料專屬權 (Data exclusivity)、專利扣合機制 (Patent linkage) 及簡化學名藥上市程序 (Abbreviated New Drug Application) 等制度性設計，更規定學名藥上市時要配合橘皮書上登載向美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 提出專利證明 (Patent Certification)，並依對照藥品專利權之有無或專利期間是否屆滿分成四種情形，而學名藥依第四種情形 (Paragraph IV) 上市時，即學名藥廠擬向原廠專利之有效性提出挑戰，法律規定第一個依 Paragraph IV 上市申請並成功推翻原廠專利有效性者，將享有 180 天之市場獨家銷售權，惟專利權人與藥物許可證持有人倘不同意學名藥廠之主張，需於接獲通後知 45 日內對學名藥廠提起侵權訴訟，此時 FDA 應即停止審查，靜待司法判決，停止審查之時間達 30 個月。GSK 即透過在訴訟中不斷於橘皮書內追加專利之方式，要求 Apotex 對追加之專利提出證明，成功將 Apotex 的學名藥延緩上市 65 個月。林首愈，專利扣合機制之介紹以及引進我國法制之評估，臨床試驗中英文季刊，2007 年 8 月 1 期，2-6 頁。

然現象。

自我國企業近來面臨之專利訴訟觀察，最具有落實專利獨占性意味之案件，莫過美商惠普公司（Hewlett-Packard Development Company，HP，以下稱：惠普）於 2007 年 3、4 月間對宏碁股份有限公司（以下稱宏碁）及其美國子公司 Acer American Corporation（以下稱 AAC）於美國東德州聯邦地方法院及 ITC 提起之專利侵害訴訟。惠普先向美國東德州聯邦地方法院起訴主張宏碁侵害其五項專利，包括光學資料儲存、手提電腦省電技術，多重微處理器晶片，以及數位影碟編輯等技術，復向該法院主張宏碁侵害另外四項專利並向 ITC 申請禁制令，請求禁止宏碁在美國銷售侵權產品，包括桌上型電腦、筆記型電腦、媒體中心以及相關產品。宏碁之美國子公司 AAC 則於美國時間 2007 年 7 月 19 日於該法院對惠普提出反訴，主張惠普侵害宏碁四項美國專利，復於 2007 年 5 月間於該法院對鴻海精密工業股份有限公司（以下稱鴻海）、廣達電腦股份有限公司（以下稱廣達）、緯創資通股份有限公司（以下稱緯創）提起訴訟，要求該三家供應商依供貨契約共同履行訴訟保證責任。宏碁更於 2007 年 10 月 31 日於美國威斯康辛州聯邦地方法院及 ITC 反控惠普產品侵害宏碁七項美國專利<sup>164</sup>。

宏碁在去年購併捷威（Gateway）、佰德（Packard Bell）後，躍居全球個人電腦（PC）品牌及筆記型電腦（NB）全球市占率第二的位置，直逼龍頭惠普，故外界就惠普此次對宏碁提起專利侵害訴訟，多認為惠普係為捍衛個人電腦市場龍頭地位而戰，意在利用法律訴訟方式將宏碁逐出美國市場，短期內達成庭外和解的可能性不高。詎宏碁於 2008 年 6 月 9 日即宣布與惠普進行之專利訴訟，包括與惠普在美國聯邦地方法院的三項訴訟以及在 ITC 的兩項調查案，全部達成和解協議<sup>165</sup>，讓這場原先被認為是市場捍衛戰的訴訟，情勢急轉直「上」，宏碁一方面力抗惠普的熊熊戰火，另一方面將鴻海、廣達、緯創三家代工廠一併捲入戰場，堅持演出品牌與代工廠連環告的戲碼，即係意欲集結眾多專利，透過群體之力以戰逼和<sup>166</sup>。此項訴訟能在短期內和平落幕，除顯示宏碁的訴訟策略正確，已有能力化解專利商戰危機以外，亦彰顯出專利戰爭之詭譎多變，每一個程序時點所作的不同選擇（要戰或要和），都可能造成截然不同的結果，實非於程序進行之始即可完整預測。

<sup>164</sup> 宏碁於公開資訊觀測站揭露之 96 年度第 4 季財務報告書及歷史重大訊息，<http://newmops.tse.com.tw>。

<sup>165</sup> 曾仁凱，宏碁惠普專利戰落幕，雙方互控訴訟全數和解，經濟日報，2008 年 6 月 10 日，D3 版。

<sup>166</sup> 王曉玫，臺灣科技業，深陷全球智財戰，天下雜誌，375 期，2007 年 7 月，43 頁。

由上揭事例可知，專利權人憑藉專利權之獨佔特質，得利用專利訴訟將競爭對手一舉踢出市場，或者如德州儀器公司從中獲得鉅額的賠償金或權利金，使該公司起死回生，而製藥產業更為了貫徹處方藥專利之獨佔性，假專利訴訟來延長專利期限，一方面構築學名藥之上市障礙，另一方面繼續在市場上作收壟斷之效。專利權之獨佔性，導致專利訴訟利害風險極高，但結果極其誘人，故即便 ADR 提倡者大力鼓吹利用非訴訟之仲裁程序來解決專利糾紛得收大幅節省成本之效，惟思及於專利訴訟所象徵之強大市場力量及鉅額商業利益，專利權人猶認為支付高昂的訴訟成本誠屬值得<sup>167</sup>。專利獨佔性所具備之訴訟誘因，導致仲裁程序經濟性、和諧性甚至專業性的優點，對於專利糾紛當事人而言都不再具有強烈的吸引力，成為企業面對專利糾紛選擇適用仲裁程序解決之阻礙。

## 貳、專利糾紛之商業目的性

美國聯邦巡迴上訴法院法官 Randall R. Rader 曾表示：「專利法已成為國際商事法律中最重要的一種，也決定了最終結果和市場地位（It become the most important form of international commercial law and it determines the outcomes and market places）。<sup>168</sup>」我國連接器大廠鴻海於 2007 年 6 月 8 日股東會上更通過一項重要決議，即該公司未來要將重要的專利授權、談判、訴訟，均提高層次到董事會討論，鴻海董事長郭台銘即表示：「因為智慧財產權的授權與聯盟，就會形成產業競爭的聯盟，它不只是訴訟案，而是商業競爭策略。<sup>169</sup>」事實上，鴻海早就不斷喊著捍衛智慧財產的口號，以專利侵權訴訟作為拓展商業版圖的武器。2001 年 11 月，鴻海在臺控告臺灣泰科（Tyco）、百慕達商泰科資訊、三商安富利三家公司侵犯其 Socket 478 連接器產品之臺灣專利公告第 289497 號「結構強化設計之電連接器」專利；2002 年 7 月，鴻海在中國大陸以中國專利審定公告第 2399840 號及第 2458773 號控告兩家由臺灣轉投資的公司即廣晉電子（由承豐精密工業投資）與旭宏電子（由富寶國際投資）；2002 年 11 月，鴻海又在中國廣州市中級人民法院對得意精密與廣晉電子兩家公司提出侵權告訴，控告這兩家公司侵害了其在 P4 CPU Socket 連接器產品專利權，訴請判決這兩家公司立即停止侵權，同時要求賠償

<sup>167</sup> See Lim, *supra* note 82, at 174-75.

<sup>168</sup> Stephanie Bodoni, *Interview – Inside View from the Federal Circuit, Managing Intellectual Property*, Sep. 2004, 轉引自陳昱奉，專利侵權訴訟機制之再建構—審前程序的檢討與改革，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，2005 年 7 月，2 頁。

<sup>169</sup> 王曉玫，前註 166，42 頁。

鉅額損失及公開道歉<sup>170</sup>；2005年，鴻海對嘉澤端子分別在大陸、美國、臺灣提起有關BGA電連接器的專利侵權訴訟，並提出新台幣2億元擔保金進行二次假扣押，造成嘉澤端子營收立即大幅衰退，故而同意給付新台幣7,600萬元予鴻海以達和解。專利對於企業的價值，已非專利所有權（ownership）的本身，而是實踐專利獨佔性所帶來之市佔率與鉅額利潤。專利權背後代表的「商業利益」，才是一切糾紛行為的最終目的。

專利糾紛主要是為市場目的而起，觀察企業間之專利侵權糾紛，絕對不能僅關注於訴訟（或其他糾紛解決機制）本身，或者只重視糾紛解決的結果，而應注意整體的市場競爭與產業狀況。第一件讓臺灣企業感受到「原來市場才是專利糾紛之目的」的震撼教育，就是Intel與威盛間之爭訟。1999年P3處理器推廣之時，Intel選定的記憶體規格是Rambus，但威盛卻推出自己的PC133記憶體，成本只有Intel的三分之一，Intel因此認定威盛的PC133晶片組搶了它的810晶片及820晶片的市場，即悍然對當時剛竄出頭的威盛展開一連串的專利侵害訴訟，更聯絡威盛在臺灣可能的潛在客戶，目的就是希望這些主機板廠商不要採用威盛的PC133晶片組，意欲將剛起步的威盛全面阻絕於主要市場之外<sup>171</sup>。威盛這場席捲五國涉及27項專利共計11場的訴訟大戰，最後雖以簽署交互授權作結，但威盛因此元氣大傷，市場地位一蹶不振。

專利權人通常會利用媒體的渲染力，一方面宣揚自己的研發能力、專利優勢，塑造捍衛專利權的形象，另一方面釋放自己可能採取捍衛權利舉動的訊息，以達到恫嚇對手的效果，進而讓同一產業的其他潛在競爭者甚至產業鏈上中下游的各廠商為之警惕，藉此遂行左右市場的意圖；抑有進者，專利權人乃藉由新聞發布的方式，誘使被告於應對時犯下致命的錯誤，從中套取對己有利的市場消息或訴訟資訊，進而主宰市場及訴訟<sup>172</sup>。美商Zoran即習慣性地在訴訟前，先在市場釋放消息，造成市場恐慌以形成客戶的壓力，進而使壓力轉嫁予侵權對象，促其屈服<sup>173</sup>。然而，仲裁程序的進行以不公開審理為原則，嚴格言之，雙方當事人及仲裁人自提付仲裁之始至作成仲裁判斷，都不得任意對

---

<sup>170</sup> 馮育傑，鴻海於大陸控訴得意、廣晉侵權，2002年12月25日，智識網，[http://www.ipnavigator.com.tw.ezproxy.lib.nccu.edu.tw:8090/news/news\\_view.asp?NewsID=20021225150440](http://www.ipnavigator.com.tw.ezproxy.lib.nccu.edu.tw:8090/news/news_view.asp?NewsID=20021225150440)（最後瀏覽日期：2008年9月21日）。

<sup>171</sup> 古筱玫、彭彥婷、張荔涵、皇甫青、李書賢，美國專利侵權訴訟對臺灣半導體產業營運的影響，前註138，43頁。

<sup>172</sup> 周延鵬，前註131，331-332頁。

<sup>173</sup> 陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋，*跨國專利侵權訴訟之管理*，臺北市：元照，2007年9月，初版，6頁。

外揭露仲裁事件的存在，則專利權人欲利用媒體報導以達到商業目的的作法，與仲裁之秘密性即有所抵觸。

又，專利權人提起專利訴訟，有時是為了累積「專利訴訟強者」之形象，以期下次不用提起訴訟即能達到訴訟目的之效果，不戰而屈人之兵<sup>174</sup>。大企業把專利訴訟當作一種商業工具，甚至配合企業的研發、生產、銷售策略，預作專利侵權訴訟的年度規劃，並進行挑選被告、挑選管轄地、挑選救濟途徑及相關經濟分析<sup>175</sup>。然如透過仲裁程序解決專利糾紛，基於仲裁和諧性之本質，仲裁人通常會作出折衷式的判斷，較少出現如訴訟般壓倒性勝利的情況；基於仲裁秘密性的本質，專利權人縱使大獲全勝，亦無法擅自揭露，如此則專利權人難以塑造專利強者的外觀，亦因仲裁程序不常出現壓倒性勝利的特色，對於被告所造成的壓迫感亦不若訴訟般強烈，以致無法達到專利權人期冀的嚇阻目的。

此外，專利權雖係經過主管機關審查後核准授予之權利，但仍有被撤銷或宣告無效的可能性。因此，許多人認為專利效力如通過法院公權力之訴訟檢驗，該項專利之價值在產業領域內將更為強化<sup>176</sup>。此亦係被歸類為私判斷領域的仲裁程序所無法達到之效果。況且，許多人認為同意進行仲裁是一種示弱的表現，正代表自己的案件立場並不堅強<sup>177</sup>。在競爭極度激烈又充分商業化的專利戰場上，企業絕不容許發生「未戰先竭」的形象，是而造成企業面對專利糾紛時，寧可砸重金興訟到底，也不願意透過平和、便利的仲裁程序來定紛止爭。

### 參、當事人實力之影響

自私人間專利糾紛以觀，專利權歸屬之爭議常見有勞雇雙方就職務上發明之歸屬致生爭執，勞雇雙方一為企業一為個人，實力自始不對等；專利權交易之爭議多發生在授權人與被授權人之間，被授權人因為對授權專利有使用上的需求，相對於專利權人僅有權利金多寡的考量，被授權人在糾紛談判的地位上往往相形弱勢；至於專利侵害糾紛，

<sup>174</sup> 陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋，同前註，33頁。

<sup>175</sup> 陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋，同前註，377-378頁。

<sup>176</sup> See Paradise, *supra* note 126, at 268.

<sup>177</sup> See Martin, *supra* note 83, at 956.

乃涉及專利有效性、權利範圍、侵權比對等爭執欲為釐清，耗費龐大的人力及資金乃糾紛解決過程之必然成本，糾紛當事人如不具備雄厚實力，顯難在強烈的成本壓力下取得優勢。職是，專利糾紛的戰場上，通常呈現強者恆強，弱者恆弱的局面，恃強凌弱的情況屢見不鮮。

如自專利糾紛當事人實力強弱的角度切入探討解決糾紛的程序選擇，則訴訟程序對於專利糾紛當事人而言，似較仲裁程序具有更大吸引力，也較符合專利糾紛所呈現的特色。按專利訴訟具有「錢多、人多、命長」的特質，「錢多」才能支付龐大的訴訟費、律師費、專家費、賠償金及權利金，「人多」才能建立詳盡的專利資料庫、進行產業、技術、產品、競爭者調查等分析資料，也才能建立龐大的訴訟規劃人員、應訴人員、支援人員等後勤單位，「命長」則是指企業必須有能力支撐營運，才不致於在訴訟過程中因市場謠言紛擾、信心動搖而倒下<sup>178</sup>。換言之，弱勢的一方在專利訴訟中通常無力戰到最後，即便在法律上站得住腳，亦可能因無法支撐下去而被迫提早和解。因此，專利權人如立於法律上、事實上或程序上之優勢地位，通常偏好循訴訟途徑直接獲得勝利。一般而言，律師亦不建議當事人在意欲「將對手一舉擊垮 (bet-the-company)」的處境時採取訴訟外的糾紛解決方式<sup>179</sup>。有些調查也發現大公司透過建立防禦性的專利組合 (defensive patent portfolios)，可有效率地控制自己的專利訴訟成本。專利訴訟被告本身如擁有龐大的專利組合，原告即需瞭解被告基於該組合究否有反訴成功的機會，原告的訴訟成本因此墊高<sup>180</sup>。如此一來，強調簡單、正式、省時又減省成本的仲裁程序，無法對他方造成程序上的壓力，即無法提供強勢當事人於選擇上之誘因。

再者，仲裁人係糾紛雙方所選出，乃受領糾紛雙方之「薪水」，作出的仲裁判斷即儘量兼顧雙方的利益，其結果乃相對上的公平，而非絕對性的是非對錯判斷，「妥協式判斷」(compromise verdicts) 是仲裁招致批評的一大原因。或因如此，許多大公司認為仲裁是一種偏袒小公司的程序，在政策上對於仲裁即採反對立場。因此，實務上選擇利用仲裁程序解決糾紛者，通常是實力相當、勢均力敵的當事人。國際間迄今最著名的智慧財產權仲裁事件，即係全球最大電腦公司 IBM 主張日本電腦巨擘富士通公司(Fujitsu)

<sup>178</sup> 陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋，前註 173，6 頁。

<sup>179</sup> Scott H. Blackmand, Rebecca M. McNeill, *Alternative Dispute Resolution in Commercial Intellectual Property Disputes*, 47 Am U.L. Rev. 1709, 1711 (1998).

<sup>180</sup> James Bessen, Michael J. Meurer, *Lessons For Patent Policy From Empirical Research on Patent litigation*, 9 Lewis & Clark L. Rev. 1, 14 (2005).



侵害其軟體著作權，故於 1985 年 6 月向美國仲裁協會要求仲裁，標的金額於當時高達數億美元。對 IBM 而言，該案涉及該公司如何保護數億美元操作系統軟體所作的智慧財產投資；對 Fujitsu 而言，該案涉及其得否繼續存活於 IBM 相容操作系統軟體業界；對 Fujitsu 的客戶而言，更涉及在 IBM 或 Fujitsu 的相容操作系統軟體環境下所大量投資資金發展應用軟體之保障的風險。因此，仲裁人於該案採取「創造價值解決衝突」及「增進雙方當事人之合法利益」兩大原則來進行仲裁，作出對雙方都算有利的判斷，一方面保全 IBM 投入鉅資之智慧財產，另一方面也讓 Fujitsu 在某範圍內得維持其商業上持續運作，圓滿解決雙方爭議<sup>181</sup>。是以，當事人之客觀實力對於其是否選擇仲裁程序解決糾紛，確有影響。

#### 肆、對證據調查之強烈需求

仲裁是一種較訴訟制度來得平易、有彈性且開放的程序，仲裁庭於調查證據時通常採取彈性作法，美國仲裁協會專利仲裁規則第 30 條第 2 項即規定仲裁人無須百分之一百依循法定證據程序<sup>182</sup>。開放的證據調查方式使得許多需透過高新技術來呈現的證據資料如電磁記錄或其他電子文件，當事人於仲裁程序中得以簡便方式提出，無須拘泥於法定的證據提出方式（如：列印成書面證據）<sup>183</sup>。

然而，仲裁程序調查證據之便易性，與專利權之本質及專利糾紛發生後之解決需求，似有扞格。從專利權的本質來看，專利糾紛的訟爭標的是各產業之高新技術或製程方法，其權利乃架構在經核准之專利說明書之請求項（claim），專利權的範圍堪稱係構築於主張之文字表述。同樣一個發明，若其請求項（claim）文字撰寫得當，因此獲准之專利權範圍至少等於原發明甚至比原發明還大；反之，如權利範圍文字界定不佳，則獲准之專利範圍可能小於其發明<sup>184</sup>。由此可見，專利權範圍難以精確界定，則專利侵權判斷（即產品與專利權利範圍之侵權比對）相對困難，從而透過相當的質與量的證據來證明侵權事實是否成立，誠屬必要。

<sup>181</sup> 陳家駿，前註 157，235-236 頁。

<sup>182</sup> Art. 30, para.2 of AAA Patent Arbitration Rules: "The arbitrator shall be the judge of the relevance and materiality of the evidence offered, and conformity to legal rules of evidence shall not be necessary. All evidence shall be taken in the presence of all of the arbitrators and all of the parties, except where any of the parties is absent in default or has waived the right to be present."

<sup>183</sup> See Paradise, *supra* note 126, at 271.

<sup>184</sup> 許舉毓，論專利侵權處理，月旦法學雜誌，101 期，2003 年 10 月，220 頁。

另從專利法的設計來看，美國專利法第 284 條規定被告有故意侵害的情形，法院得依其裁量權加重至最高三倍之損害賠償金<sup>185</sup>。至於故意侵害之認定，法院會參酌當時所有情況，倘若有證據顯示侵權人已善盡適當之注意義務以避免侵權，例如有適時請教具備專業能力、經驗且客觀中立之律師意見，亦有誠意的倚重律師出具之專利無效或無侵權報告，則被判定故意侵權的可能性相對上即減少許多。而其他相類似之可能作法包括：侵權人於知悉系爭專利存在時，是否試圖以迴避設計之方式以避免侵權；迴避設計後之系爭產品有無徵詢客觀中立之專業人士意見；其回應專利權人侵權通知之時間；其與專利權人解決侵權爭議時之配合態度等<sup>186</sup>。因此，專利權人當然期待以完整、詳盡的事證開示（discovery）及揭露（disclosure）程序，來證明被告有故意侵權情事，以爭取三倍的損害賠償金；而被告同樣希望透過該等證據調查程序，來證明自己並無構成所謂之故意侵害。此外，被控專利侵權之被告甚至希望藉由事證開示程序以獲得足以證明專利權人在專利商標局（USPTO）面前有不正行為（inequitable conduct）的事證，一舉令該專利不具執行性（unenforceable）<sup>187</sup>；或透過詳盡的事證開示程序以利其主張「專利申請審查過程禁反言原則」（Doctrine of Prosecution History Estoppel），來對原告利用均等論（Doctrine of Equivalents）擴大其專利範圍進行防禦<sup>188</sup>。專利法之設計，顯然提高專利糾紛當事人對調查證據程序之需求，而此需求即左右了當事人適用仲裁程序的意願。

復自專利權人主張權利之模式觀察，專利權人通常會策略性的一次主張多項專利遭受侵害，一方面形塑被告有嚴重侵害、惡性強烈的外觀，另一方面也造成被告在實際防禦上，必須一次釐清是否構成多項專利侵害的問題，造成被告莫大的負擔。由此可見，專利侵權糾紛相較於其他類型之糾紛，更需要精確、完整、鉅細靡遺的證據調查程序。

---

<sup>185</sup> 35 U.S.C. § 284: “

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154 (d) of this title.

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”

<sup>186</sup> 王承守、鄧穎懋，前註 39，93-94 頁。

<sup>187</sup> See Blackmand, *supra* note 179, at 1721.

<sup>188</sup> See *id.*

職是，有鑑於正確的專利侵權判斷，繫於完整、詳盡且正確的證據調查，美國學者有認為仲裁庭在調查證據程序中，未能緊守證據方法、證據能力的要求，以致於一些於訴訟程序中經過嚴格的證據篩選程序後可能被淘汰掉的證物，於仲裁程序中猶能作為有利證據使用，造成當事人無法基於對於證據法則之一般性認知，對仲裁結果做出正確的預測，也因此對仲裁判斷的品質與可信度產生質疑。尤其是專利糾紛的當事人及律師，乃認為在專利仲裁案件中如缺乏完整的證據調查規則，兩造將陷於不斷的「專家大戰」(battle of experts)，甚至為所謂的「垃圾科學家」(junk scientists)大開方便之門，讓這些證人以未經廣泛驗證甚至沒有科學根據的理論或者刻意將不好的數據篩選掉而讓其所主張「好」的論點繼續維持之方式，來影響、搖擺仲裁人的認定<sup>189</sup>。是以，有學者即建議仲裁程序亦應踐行完整的證據法則，例如採用在美國訴訟程序中廣泛被適用、被瞭解之聯邦證據法則(The Federal Rules of Evidence)，透過適當排除不成熟、有偏見證據之方式來確保證據品質，保持當事人對於證據可信度(reliability)、可預測性(predictability)的基本信賴<sup>190</sup>。

## 伍、仲裁判斷終局性之雙面刃性質

仲裁判斷與終局確定判決有同一之效力，其終局性所帶來的糾紛解決高效率，向為ADR 提倡者所讚揚，但仲裁判斷的終局性，對於專利糾紛而言，亦係一把雙面刃。專利糾紛當事人通常會以「專利項之解釋需透過上訴程序重新審視」為由作為爭取獲得有利判決之手段<sup>191</sup>，但若適用仲裁程序解決專利糾紛，因仲裁程序一次終結，當事人即失去透過上訴程序爭取將專利項作對己有力之解釋的機會。根據統計，美國專利訴訟的原告於1978年至1984年之勝訴率平均為49%，1983年至1989年平均為57%，1990年至1994年平均為65%，1995年至2000年平均為57%，1978年至2000年的總平均勝訴率為56%<sup>192</sup>。如上訴至聯邦巡迴上訴法院，維持原判與廢棄原判之機率各自約為一半<sup>193</sup>。又，美國專利訴訟被告抗辯專利無效的成功率約為46%，如提出上訴，亦約有22%

<sup>189</sup> See Paradise, *supra* note 126, at 271-72.

<sup>190</sup> See *id.*

<sup>191</sup> See Koppikar, *supra* note 158, at 166.

<sup>192</sup> William M. Landes, *An Empirical Analysis of Intellectual Property Litigation: Some preliminary Results*, 41 Hous. L. Rev. 749, 771 (2004).

<sup>193</sup> 此為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於「國際商務合約談判及糾紛的解決」課程提及之數據。

會廢棄原判<sup>194</sup>。是可知，專利糾紛循訴訟程序之處理結果充滿不確定性，法院第一次審視與第二次審視的結論只有一半會相同，但如循仲裁程序則一次定讞，無法再為爭執。此等不確定性特質使得有資源提出上訴抗爭到底的當事人寧可選擇透過訴訟纏鬥到底，搏取最後勝利的機會，也不願意循仲裁程序「一戰定江山」。

然而，專利糾紛當事人如為爭取多次審視專利項之機會，而不欲進入仲裁程序，實應將此項因素與進行專利訴訟所致生之不確定性、長時間、高成本及企業運作可能因訴訟進行而發展遲緩等因素為仔細之衡量，否則很可能因過度執著於法律面的勝敗而喪失商場上的先機。

---

<sup>194</sup> See Koppikar, *supra* note 158, at 167.