

## 第四章 我國企業專利糾紛循仲裁程序解決之分析探討

我國仲裁立法的發展，始自民國 2 年 1 月 8 日前北京政府司法、工商兩部頒訂的「商事公斷處章程」及同年 9 月 13 日發佈的「商事公斷處辦事細則」，迨至民國 10 年 8 月 8 日，前北京政府司法部公布「民事公斷暫行條例」，前國民政府司法行政部於民國 24 年 5 月 9 日承認並加以修正之。嗣後，行政院為配合國際貿易發展之需要，於民國 50 年 1 月 20 日經總統明令公布施行「商務仲裁條例」，將仲裁契約的要件與效力、仲裁庭的組織與仲裁程序的進行及終結、仲裁判斷的作成、效力與撤銷，逐一規定。爾後又於民國 71 年、75 年間為因應私法自治趨勢及國際貿易仲裁需要，兩度修正商務仲裁條例，使之規範更為完整。近年來則仿效 1985 年通過之 UNCITRAL 模範法，以強調國際化與自由化為原則，將商務仲裁條例為最大幅度貼近國際立法的修正，並將其名稱修正為「仲裁法」，俾符合國際立法趨勢及我國未來社經發展之需要。「仲裁法」於民國 87 年 6 月 24 日經總統明令公布，並自公布日起 6 個月施行。

由上可知，仲裁制度於我國已發展 90 年有餘，國人對於仲裁制度理應不陌生，但自實證數字觀察，我國仲裁協會自 2000 年以來平均每年承辦近 200 件的仲裁案件，案件類型以工程糾紛為絕大多數，有一半以上的案件，其當事人一方為公家機關，涉外案件僅占一成左右。其中智慧財產仲裁案件，據悉每年僅 1 至 2 件，此與司法院統計之智慧財產民事訴訟案件每年約 450 至 500 件相較<sup>195</sup>，乃天壤之別，懸殊甚鉅。抑有進者，我國仲裁協會甚至自成立以來完全沒有承辦過任何一件專利糾紛仲裁案件。至此我們不禁要思考，為何仲裁制度具備迅速、專業、經濟、和諧等多項優點，卻無法吸引我國企業主利用該制度來解決專利糾紛。除卻前一章所論述專利糾紛與仲裁制度本質上衝突造成之影響，本章謹自以下各面向分析我國專利糾紛適用仲裁程序之可能限制，及從未適用我國仲裁程序之可能原因，並試著提出相關建議，以資將來發展專利仲裁制度之參考。

<sup>195</sup> 司法院民事廳於民國（下同）94 年 12 月 9 日為智慧財產法院之籌設發佈的新聞稿中指出，全省各地方法院關於智慧財產第一審民事事件之新收及終結件數於 92 年分別為 452 件及 279 件；93 年分別為 453 件及 380 件；94 年 1 至 9 月分別為 338 件及 286 件。高等法院及其分院關於智慧財產第二審民事事件之新收及終結件數 92 年分別為 22 件及 36 件；93 年分別為 88 件及 71 件；94 年 1 至 9 月分別為 96 件及 76 件，民事一、二審智慧財產權案件原則呈增長趨勢。由於智慧財產民事事件之分案字別，在 91 年以前係以「訴」字或「易」字分案，自 92 年度才開始以「智」字分案，上述案件量係依「智」字分案之統計數據，實際上因智慧財產民事事件之案由可能係以「損害賠償」之型態出現，法院分案作業上仍可能將之劃歸為「訴」字或「易」字案，因此實際上屬智慧財產之民事事件數量，應高於上開數據。司法院網站，<http://www.judicial.gov.tw>。

## 第一節 我國企業為程序選擇之限制

### 壹、實力限制

據統計，從 1996 年起至 2005 年止 10 年間，我國各界在美國申請專利 156,641 件並獲准專利 51,534 件，在中國申請專利 149,545 件並獲准專利 98,950 件，在國內申請專利 613,902 件並獲准專利 385,474 件，另在日本和歐盟申請專利 20 餘萬件並獲准專利 10 餘萬件<sup>196</sup>。我國人民數年來在美國核准之專利數量持續維持在第四名。根據行政院經濟建設委員會數據顯示，2001 至 2005 年間臺灣國際專利的創新成果豐碩，獲美國專利商標局發明型專利核准數每百萬人平均達 242 件，僅次於美國（288 件）及日本（265 件），全球排名第三位，高於瑞士（178 件）和瑞典（176 件）。根據 IMD「2007 年世界競爭力年報」，臺灣專利生產力全球第一；WEF「2006-2007 全球競爭力報告」，臺灣創新指標全球排名第八位<sup>197</sup>。

我國專利數據看來名列世界前茅，但是我國企業自 1980 年代以來屢遭世界級國際大廠祭以專利訴訟之困境，卻未見明顯改善，歐、美、日大廠仍然獅子大開口的索求鉅額和解金或損害賠償，甚至連韓國企業都開始向我國企業為專利侵害主張。2006 年時，學者粗估臺灣企業每年須支付約 1,500 餘億新台幣的權利金予美、歐、日、韓等國家以換取技術、品牌、著作等無形資產的實施與利用<sup>198</sup>，如再加上專利申請、訴訟、專利維持等成本，臺灣企業每年為智慧財產權共付出 2,000 億新台幣，但效益卻只有 20 億元<sup>199</sup>。

我國企業專利數量龐大，卻無法免於專利侵權追索，究其原因，乃出於國人研發之專利欠缺原創性，深度不足，研發方向多以應用技術改良為主，附加價值偏低，以致研發投資無法成功地轉換成國家或企業競爭力；而產業仍以製造效率與節約成本為主要競爭力，仍處於「微笑曲線」中段的「組裝、製造」之谷底部位，因此至今仍是國際社會

---

<sup>196</sup> 周延鵬，自序，深思智慧財產鉅額付出做對什麼？得到什麼？，收錄於氏著「一堂課 2,000 億：非常優勢競爭—智慧財產的戰略與戰術」，臺北市：商訊文化，2006 年 12 月，第一版，9 頁。

<sup>197</sup> 掌握台灣創新競爭力優勢，厚植成長潛能，全球台商服務網，2007 年 7 月，<http://twbusiness.nat.gov.tw/asp/superior6.asp>（最後瀏覽日期：2008 年 9 月 15 日）。

<sup>198</sup> 周延鵬，前註 196。

<sup>199</sup> 周延鵬，同前註；王曉玟，前註 166，45 頁。

裡主要的專利技術輸入國<sup>200</sup>。據學者觀察，臺灣企業擁有這麼多的專利，卻只有大概 2% 有價值，專利商品化的比率很少超過 20%<sup>201</sup>。企業卯起勁的在專利數量上衝刺，不注重專利品質的結果讓臺灣依舊無法擺脫全球智慧財產殖民地之地位。我國企業客觀上無法擺脫技術輸入（licensing-in）的本質，導致面臨專利糾紛時無法以原告地位取得程序選擇的發球權；持有關鍵技術的國際大廠縱願意於契約內訂定仲裁條款，或願意於糾紛發生後成立仲裁協議，亦因對於臺灣仲裁制度之不瞭解與不信賴，根本不考慮在臺灣進行仲裁<sup>202</sup>。

至於我國企業持國內專利主張權利的情況，因為我國專利涉訟金額較小、經濟利益不高，而且自產業結構面觀察，臺灣的製造業都已外移至大陸或其他勞力成本低廉的國家，頂多將製成的產品回銷臺灣而已，如生糾紛，在臺灣進行仲裁的機率也很低<sup>203</sup>。

## 貳、心態限制

或許因為我國企業向來處於技術輸入的處境，企業主的心態趨於封閉保守，總認為專利只是一種防禦工事，尚不懂得把專利當作攻擊性武器使用，故在全球專利戰場上屢屢處於被動地位。我國企業不具備主動、優勢、先發制人地位的處境（或心態），造成與外國廠商簽署專利相關契約時，無力（或無意）在契約內基於對己有利之程序考量而在契約內爭取為仲裁條款的約定，或僅爭取到「得提付仲裁」但非「應提付仲裁」的約定，導致糾紛真正發生時，仍須與他造成立書面仲裁契約，始能進入仲裁；又或者只能（或只會）在國際大廠對我國企業提出侵權主張時，被動的依該大廠已選擇之訴訟程序或美國 337 條款調查程序<sup>204</sup>，來作訴訟上的防禦。我國企業主觀之防禦心態及被動作

<sup>200</sup> 范振洲，創新研發+品牌行銷，讓台灣產業微笑，經濟日報，2008年7月14日，A14版。

<sup>201</sup> 周延鵬，前註 131，11 頁；周延鵬、莊弘鈺、林家聖、林宜靜、官欣雨、葛孟堯、陳郁婷，創造專利最大價值之教戰策，技術尖兵，135 期，2006 年 3 月，18 頁。

<sup>202</sup> 周延鵬教授於訪談時表示國際大廠多會依自己的國別來約定仲裁地。

<sup>203</sup> 周延鵬教授訪談意見。

<sup>204</sup> 337 條款最早來源於 1930 年美國關稅法（Tariff of Act 1930）的 337 條，對商品進口中的不公平競爭進行調查，後來分別在 1974 年、1988 年及 1994 年進行修訂，將調查範圍擴及進口、為了進口而銷售或進口以後在美國境內銷售產品的不公平競爭行為進行調查，並賦予限制貿易手段或邊境保護措施，其執行機構為美國國際貿易委員會（ITC）。ITC 就 337 案件的管轄權來自美國進口產品的存在，故只要申請人舉證有進口的事實且舉證在美國有與系爭專利相關的國內產業存在，即可促請 ITC 啟動 337 案件調查程序，申請人可獲得排除令（exclusion order）或停止令（cease and desist order）等救濟，得禁止所有同類型侵權產品的進口，此對於 337 案件的相對人無論在商業市場或與客戶關係方面均造成極大衝擊。古筱玫、彭彥婷、張荔涵、皇甫青、李書賢，前註 138，33-41 頁。

風，亦係自陷於被選擇之不利益地位的主要原因。

## 參、國內仲裁環境限制

仲裁制度遠自古希臘、羅馬時代即已存在，西方社會一直以來對於仲裁均抱持正面、積極、樂觀、信賴的態度，委由雙方合意選出的仲裁人來解決彼此間糾紛，尤其是商業糾紛，是再常見不過的事情。西方社會自 19 世紀末期開始陸續成立各大仲裁機構，如 1892 年成立於英國的「倫敦仲裁商會」（即倫敦國際仲裁法院之前身）、1923 年成立於法國巴黎的國際商會國際仲裁法院、1926 年成立於美國紐約的美國仲裁協會、1949 年設立的斯德哥爾摩商會仲裁院（The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce）、1965 年依據華盛頓公約成立的美國華盛頓區的解決投資爭議國際中心（Centre for the Settlement of Investment Disputes, ICSID）。由機構仲裁的蓬勃發展，不難瞭解仲裁在西方社會之盛行情況。

目前的世界強權美國，近半世紀以來也發展出所謂的 ADR 制度，是美國針對傳統法院訴訟程序的一種替代程序，其型態包括仲裁（Arbitration）、調解（Mediation）、調停（Conciliation）、便利（Facilitation）、事實發現機制（Fact Finding）、授權解決與談判解決（Mandated Settlement and Negotiated Settlements）、調仲（Med-Arb）、迷你審（The Mini Trial）、簡易陪審團審判機制（Summary Jury Trial）、早期中立評價機制（Early Neutral Evaluation）、租借法官（Rent-a-Judge）等。ADR 的普及與擴散是民眾對民事司法制度普遍性不滿意之反應，包括認為司法程序過慢、花費過高、沒有彈性、制度過於僵硬、訴訟技巧過度精緻化使得一般民眾有權利主張之困難、訴訟成本（含調查證據程序費用、律師費）過高導致窮人無法負擔、司法程序進行造成彼此關係破裂等；其他批評聲浪包括：民事司法制度強加予社會過多的成本，民眾的好訟性格造成法院負荷過重等<sup>205</sup>。1976 年，美國前最高法院首席大法官 Warren Burger 在 Pound Conference<sup>206</sup> 指出司法制度有遲延、高成本及不必要的訴訟技術等問題之後，正式開啟美國現代 ADR 運動。美國國會於 1980 年通過「紛爭解決法案」（Dispute Resolution Act），於 1990 年頒佈「行

<sup>205</sup> See Stone, *supra* note 65, at 2-3.

<sup>206</sup> 此會議的正式名稱爲“The National Conference On the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice”，於 1976 年 4 月 7 日至 9 日在美國明尼蘇達州明尼亞波利斯舉行，有 200 位法官、學者及律師與會討論法院制度的效率、公平性及其經營管理。

政紛爭解決法案」(Administrative Dispute Resolution Act)，要求聯邦行政機構在解決紛爭時要考慮採用 ADR 方式；亦通過「民事司法改革法」(Civil Justice Reform of 1990)，要求每一個聯邦地方法院，均必須提出降低民事案件費用與遲延的計畫，以清理積案<sup>207</sup>。國會甚至在 1998 年 10 月 30 日制訂「訴訟外紛爭解決法」(Alternative Dispute Resolution Act)，正式將 ADR 制度引入司法體系，規定所有的聯邦法院應要求民事訴訟當事人，於訴訟程序中適時考慮採行訴訟外的糾紛解決機制，且每一個地方法院有義務提供至少的一種訴訟外糾紛解決機制，以供民事訴訟當事人選擇<sup>208</sup>。美國律師公會亦制訂 Model Rules of Professional Conduct，於第 1.4.(b)條規定律師應告知其客戶於合理範圍內允許 ADR 的使用，以解決其爭議<sup>209</sup>。美國近年來甚至發展出所謂的「法院附屬仲裁」(Court-Annexed Arbitration)，即法官將民事案件移交給仲裁人作出及時、無拘束力的決定，若當事人不服該仲裁結果，某些法院會命該不服的當事人負擔固定的法院費用，用以穩固其在審判上的立場。即便這樣的徵收決定不被當事人所接受，但它通常會促使雙方作更進一步的協商或在審判前達成和解<sup>210</sup>。

然而，西方社會發展已久的仲裁制度及美國近半世紀以來大力提倡的 ADR 制度，在我國卻未曾受到重視，我國大部分的人民仍根深蒂固的認為象徵國家公權力的訴訟制度才是最有效、有力的解決糾紛途徑，仲裁、調解、和解等機制都是次於訴訟的「替代性」制度。此種「以法院為尊」、纏訟到底的思想，或係中華民族特有的民族性<sup>211</sup>，但相對上即限縮我國仲裁制度的發展。此外，我國法學教育偏重實體法的學習，程序法的教學則以基礎民、刑事程序法為主，對於國際間各種糾紛解決機制少有研究，精細如仲裁法制，更鮮為法律系(所)學生所修習，此或許也是我國企業不愛用或不知悉如何適用仲裁制度解決專利糾紛之潛在因素。

---

<sup>207</sup> 邱琦，前註 1。

<sup>208</sup> 邱琦，同前註。

<sup>209</sup> 藍瀛芳，前註 48，324 頁。

<sup>210</sup> See Stone, *supra* note 65, at 6.

<sup>211</sup> 周延鵬教授於訪談時表示臺灣仲裁的問題，一則出於中國人特有的民族性與文化，二來出於程序法規定不完善，即便繼受自他國法制，也僅抄人家的皮毛而已，抄得不完全，而大陸仲裁的問題跟臺灣一樣。

## 第二節 合意仲裁之高度門檻

### 壹、仲裁協議成立困難

仲裁成立須出於當事人之約定，當事人欲適用仲裁程序，須先成立「仲裁協議」，達成以仲裁程序解決糾紛之合意。仲裁協議依其成立時點是在爭議發生「前」或「後」，分為「現在爭議之仲裁協議」及「將來爭議之仲裁協議」。「現在爭議之仲裁協議」是指當事人在爭議發生後，才同意採用仲裁程序來解決爭議，即於糾紛發生後訂定之「仲裁契約」(Arbitral Contract)；「將來爭議之仲裁協議」是指當事人簽訂一般契約的同時，在契約內即以仲裁條款(Arbitral Clause)約定「所有、任何因本契約所生之爭議均應以仲裁解決之」(All disputes arising out of the contract shall be settled by arbitration)。而仲裁協議是以解決私權爭議的程序為對象，為避免當事人於合意後反悔，以致於雙方開始仲裁時尚需就此等程序約定問題先為處理，以致於無法達成仲裁程序迅速、經濟之要求，UNCITRAL 模範法第 7 條第 2 項及紐約公約第 2 條第 2 項遂規定仲裁協議應以書面(in writing)為之，將仲裁協議規定為要式行為，我國仲裁法第 1 條第 3 項規定亦同。

因此，成立書面仲裁協議是專利糾紛適用仲裁程序之前提，此於雙方間存在契約關係並於契約內明訂仲裁條款，即已有「將來爭議之仲裁協議」者，於糾紛發生時即可直接進入仲裁程序，較無疑義；然若雙方於糾紛發生前未曾合意透過仲裁解決，糾紛發生後才要成立「現在爭議之仲裁協議」，則屬不易。按糾紛自發生至尋求解決的過程中，雙方間對立、不合的氣氛通常已不斷升高，對於他方提出的任何建議都抱持懷疑、不信賴的態度，此時期冀與他方成立仲裁協議，成功率實低。況且，當糾紛產生時，訴訟管轄地通常對當事人一方為有利，此一方當然不願意拋棄這種優勢<sup>212</sup>。又，很多人認為提付仲裁表示自己不欲或不敢透過訴訟來主張或捍衛權利，象徵自己的案件處於弱勢，則更不願意與他造成立仲裁協議<sup>213</sup>。凡此種種，均可瞭解當事人雙方在糾紛產生以後方欲成立仲裁協議之困難性。

欲克服此種困難，糾紛當事人或可考慮以部分退讓的方式，換取適用仲裁程序的空

<sup>212</sup> See Martin, *supra* note 177.

<sup>213</sup> See *id.*

間。倘係專利糾紛的原告堅持透過訴訟程序解決，被告可利用專利權人極不希望專利被宣告無效之心態，促使專利權人成立仲裁協議。反之，倘係專利糾紛的被告堅持透過訴訟程序解決，意圖爭取將專利宣告為無效或不能執行之機會，原告則可利用被告對於臨時禁制令（Temporary Injunction）之畏懼，提出「被告不爭執專利有效性」來換取「原告不申請臨時禁制令，待仲裁人認定被告確有侵權責任後始申請禁制令」之仲裁建議，促使被告同意仲裁；又或者原告可以策略性的提出「當事人同意損害賠償上限(ceiling)」之仲裁建議，而此建議性賠償金額低於被告選擇訴訟程序可能花費之預定金額（Best Alternative To a Negotiated Agreement, BATNA），此二方式均可促進專利糾紛的被告與原告成立仲裁協議之意願<sup>214</sup>。

## 貳、仲裁協議之約定內容

仲裁協議是當事人授權仲裁庭進行仲裁程序作成仲裁判斷之依據，基於私法自治原則，當事人對於仲裁庭之組成、仲裁程序之進行、仲裁判斷之作成等事項，均得合意約定之<sup>215</sup>，故當事人仲裁協議之約定內容，雖然只有「仲裁標的之爭議」為應記載事項，其餘如仲裁機構、仲裁庭組成方式、仲裁程序之準據法、仲裁程序之使用語文、仲裁地等都是任意記載事項，無約定亦不影響當事人約定仲裁協議之效力，但學者仍建議當事人於仲裁協議內載明上開各項約定事項，以杜爭議<sup>216</sup>。

惟查，當事人需要合意約定的事項越多，能夠達到一致共識的可能性就越低，尤其是在專利糾紛已經發生以後才欲成立仲裁協議者，雙方面臨的是龐大市場利益誘因，縱使能夠合意提付仲裁，對於仲裁機構、仲裁程序準據法、仲裁地、仲裁適用語言等仲裁要素，恐怕無一不爭。此外，當事人需各自選任己方的仲裁人，再由雙方的仲裁人共推主任仲裁人組成仲裁庭，此時亦可能發生一方當事人不配合進行選定仲裁人，或雙方選出的仲裁人無法合意推舉主任仲裁人，而需由仲裁機構或法院依聲請或職權為選定之情況。凡此種種，均造成兩造在進行專利糾紛實體內容解決之前，已經耗費不少時間、精力甚至金錢於仲裁前置程序之處理。對於亟欲速戰速決、早日重返商業市場的專利糾紛當事人而言，恐將因此認為仲裁制度非如眾所稱讚之迅捷、經濟，而無意採用仲裁制度。

<sup>214</sup> See Koppikar, *supra* note 158, at 167-68.

<sup>215</sup> 林俊益，前註 58，73 頁。

<sup>216</sup> 林俊益，同前註，77 頁。

### 第三節 我國專利仲裁容許性之立法限制

#### 壹、立法概述

我國仲裁法於 1998 年修正後，雖將仲裁之客體自「凡有關商務上現在或將來之爭議」擴大至「商務以外之爭議」，然依修正後之仲裁法第 1 條第 2 項及第 2 條規定，得提付仲裁之爭議仍以「依法得和解者為限」，且限定於「關於一定之法律關係，及由該法律關係所生之爭議」。我國仲裁法制對於仲裁容許性相較於世界各國立法例，仍屬限制性之立法設計，僅在法律賦予當事人就糾紛有和解權限時，始得將該糾紛提付仲裁，與英、美仲裁法制在法律上對於仲裁容許性未予限制，惟自實際運作上從公共利益之角度予以調整者，有所不同。

#### 貳、實務見解

我國法制就「仲裁之容許性」，僅以仲裁法第 1 條第 2 項及第 2 條規範之，然何謂「依法得和解之一定法律關係及由該法律關係所生之爭議」，猶需透過司法機關或主管機關加以闡釋。筆者利用法源法律網 (<http://www.lawbank.com.tw>) 「法條查詢」服務，查詢與仲裁法第 1 條或第 2 條規定相關之司法解釋、判例、裁判，發現我國法院就「仲裁容許性」之見解，僅在 1 件關於某公司有價證券之上市及終止上市之案例，分別以最高法院 91 年度台上字第 2367 號民事判決及最高行政法院 93 年度判字第 510 號判決，認為「有價證券之上市及終止上市，依法應由有價證券之主管機關以公權力介入，非單純之關於一定之法律關係，及由該法律關係所生之爭議，與商務仲裁條例第 1 條、第 2 條規定有別，否則無異以私法仲裁判斷行政主管之行政處分之效力。」相關判決理由如下：

一、最高法院 91 年度台上字第 2367 號民事判決理由：「有價證券之上市及終止上市，不僅涉及發行有價證券之公司之權益而已，尚且與社會大眾之公共利益相關，證券交易法第一百四十一條規定證券交易所應與上市有價證券之公司訂立有價證券上市契約，其內容不得抵觸上市契約準則之規定，並應申報主管機關核准；第一百四十二條規定發行人發行之有價證券，非於其上市契約經前條之核准，不得於證券交



易所之有價證券集中交易市場為買賣；第一百四十四條規定證券交易所得依法令或上市契約之規定，報經主管機關核准，終止有價證券上市；第一百四十五條第一項規定於證券交易所上市之有價證券，其發行人得依上市契約申請終止上市，可見有價證券之上市及終止上市，依法應由有價證券之主管機關以公權力介入，業經本院前次發回時已予指明。而應由主管機關以公權力介入之行為，經公權力介入並使發生效力時，該行為即難謂係單純之商業交易有關之法律關係，及由該法律關係所生之爭議行為，此與商務仲裁條例第一條、第二條規定之有關商務上關於一定之法律關係，及由該法律關係所生之爭議，自屬有別，否則無異以私法仲裁判斷行政主管之行政處分之效力。查證券交易法第一百四十五條規定：「證券交易所得依法令或上市契約之規定，報經主管機關核准，終止有價證券上市。」，則上訴人之終止有價證券上市，必須經其主管機關核准，上訴人於向證管會表示「擬依……上市契約第四條規定終止其（被上訴人）股票上市」時，證管會復函稱：「所報終止……股票上市乙案，『准予備查』，請查照」，有如前述；則為主管機關之證管會究竟係核准上訴人之擬終止被上訴人股票上市行為？抑或僅止於備查上訴人之擬終止被上訴人股票上市行為？前者自係主管機關行使公權力之行政處分，倘係後者似難謂為行政處分，事實審法院即應予以調查明確，以適用法律。原審未予究明，竟謂上市是否已合法終止，尚非經證管會准予備查併由上訴人通知被上訴人，即告確定失效，被上訴人尚得依前開證券交易法之規定交付仲裁，該終止上市契約效力尚未確定，亦屬可議。」

二、最高行政法院 93 年度判字第 510 號判決理由：「有價證券之上市及終止上市，不僅涉及發行有價證券之公司之權益而已，尚且與社會大眾之公共利益相關，證券交易法第一百四十一條規定證券交易所應與上市有價證券之公司訂立有價證券上市契約，其內容不得抵觸上市契約準則之規定，並應申報主管機關核准；同法第一百四十二條規定發行人發行之有價證券，非於其上市契約經前條之核准，不得於證券交易所之有價證券集中交易市場為買賣；同法第一百四十四條規定證券交易所得依法令或上市契約之規定，報經主管機關核准，終止有價證券上市；同法第一百四十五條第一項規定於證券交易所上市之有價證券，其發行人得依上市契約申請終止上市，可見有價證券之上市及終止上市，依法應由有價證券之主管機關以公權力介入。而應由主管機關以公權力介入之行為，經公權力介入並使發生效力時，該行為

即難謂係單純之商業交易有關之法律關係，及由該法律關係所生之爭議行為，此與商務仲裁條例第一條、第二條規定之有關商務上關於一定之法律關係，及由該法律關係所生之爭議，自屬有別，否則無異以私法仲裁判斷行政主管之行政處分之效力。從而，原告對被告終止其股票上市之決定不服，已非「因上市契約所生之爭議」，自不得以仲裁方式解決，而應循行政爭訟程序為之。」

此外，經筆者以前述方式查詢與「仲裁容許性」相關之行政函釋，亦僅有二則見解：

一、法務部於民國 86 年 5 月 28 日以 (86) 法律決字第 15020 號函表示：「一、按有關商務上現在或將來之爭議，當事人得依商務仲裁條例訂立仲裁契約」、「約定應付仲裁之契約，非關於一定之法律關係，及由該關係所生之爭議而為者，不生效力。」現行「商務仲裁條例」第一條第一項、第二條定有明文。目前實務上對仲裁之解釋，雖不以商務上爭議為限，惟仍以當事人得依法和解之民事爭議為限，始得提付仲裁。本件中美雙邊投資協定美方版本第九條第二項所稱之投資糾紛，如性質上屬私法爭議，自得約定逕行提付國家仲裁機構仲裁；且當事人間如已訂立仲裁契約，依「商務仲裁條例」第三條規定，該仲裁契約即具有妨訴效力。至若涉及行政處分，則不得提付仲裁。二、至於來函說明三所詢事項，似與本協定美方版本第九條第六項之內容無關，其中「公法仲裁」究何所指？宜請先予釐清。如於協定中明定涉及行政處分之投資爭議得提付仲裁及締約國應互相承認及執行在各該國國內作成之仲裁判斷者，允宜注意我國政府體制，並符合司法院大法官會議釋字第三百二十九號解釋暨「條約及協定處理準則」之規定。三、本部目前並無我國承認仲裁效力之國家名單。」

二、法務部於民國 87 年 10 月 21 日以 (87) 法律字第 137953 號函，就「關於法務部與美國洽談之「中美雙邊投資協定」所定有關「公法性質之仲裁」，其仲裁判斷之承認及執行等疑義」，表示：「按依我國法制，公法上之爭議，除法律別有規定外，僅得提起訴願、行政訴訟，以資救濟（「行政訴訟法」參照；立法院八十七年五月十九日三讀通過）；必須為私法上之爭議（以依法得和解者為限），始得提付仲裁（「仲裁法」第一條參照；原名稱為「商務仲裁條例」，業奉總統於八十七年六月廿四日修正公布，將於同年十二月廿四日施行）。又外國仲裁判斷，須聲請法院裁

定承認後，方得強制執行；如該仲裁判斷依中華民國法律，其爭議事項不能以仲裁解決者，法院應以裁定駁回其聲請（同法第四十七條第二項及第四十九條第一項第二款參照）。準此，本件美方所提「中美雙邊投資協定」版本第九條有關一方締約國政府與他方締約國之公民或公司（或他方締約國政府與一方締約國之公民或公司）間之投資爭議，得否依我國「仲裁法」之規定進行仲裁，以及其仲裁判斷，得否聲請法院裁定承認後，為強制執行各節，應視各該投資爭議事件之性質而定，尚難一概而論。」

### 參、開放專利糾紛仲裁容許性之建議

我國實務就所謂之「仲裁容許性」，再次闡釋公法上之爭議及行政機關所為之行政處分，因涉及與社會大眾公共利益相關之爭議，不得透過私人仲裁判斷為之。專利權乃係行政機關以行政處分賦予之權利，其有效性糾紛事涉公權力之行使及公共利益之維護，根據我國仲裁法第 1 條、第 2 條明文規定及實務見解，完全沒有適用仲裁程序解決之餘地。然而，固守仲裁為私法制度，不得用來解決與公權力或公共利益有關之糾紛之本質，於法理上之論述固為正確，但專利有效性乃專利糾紛之根本性問題，無論是專利授權糾紛或專利侵害糾紛，主張專利無效或得撤銷，實為被授權人或侵權人斧底抽薪且強而有力的抗辯，故若堅持專利有效性完全不能由私的仲裁人為任何判斷，僅能由具有公權力之法院為認定，則泰半的專利糾紛，當事人縱合意提付仲裁，惟於面臨專利有效性抗辯時，仲裁程序即一分为二，當事人須待行政爭訟程序確認專利有效或無效後，方得繼續進行私人間仲裁程序，如此則仲裁程序與訴訟程序同樣曠日廢時，其迅捷、經濟的優點完全抹煞殆盡。

世界各國對於專利有效性糾紛是否具有「仲裁容許性」，各有不同的立法例。少數國家如瑞士、比利時，明確容許仲裁人得就專利是否有效加以判斷。美國雖於 1982 年增訂專利法第 294 條規定，開放專利有效性及專利侵權爭議之仲裁容許性，但仍將仲裁判斷的效力限制於當事人間始具有拘束力，對於任何第三人不生效力亦無影響，仲裁判斷更有可能因嗣後之判決結果而有更易。德國於 1998 年修正仲裁法制之前，依照舊民事訴訟法第 1025 條規定原則，權利或法律關係得由私人自由處分者皆有仲裁之適格，其仲裁容許性係採和解之標準（das Kriterium der Vergleichfähigkeit）；新民事訴訟法則

仿效瑞士國際私法第 177 條第 1 項規定，以 1030 條第 1 項規定「任何涉及經濟利益的請求皆得為仲裁約定之標的」(Jeder vermögensrechtliche Anspruch kann Gegenstand einer Schiedsvereinbarung sein.)<sup>217</sup>。在此新法規定下，無論當事人間是直接或間接的利益糾紛，亦不問此糾紛係因私法或公法而起，只要是與當事人經濟利益有關的糾紛，皆得約定仲裁，使得嗣後德國法有關智慧財產權、股東會決議、破產法等糾紛皆得具有仲裁容許性<sup>218</sup>。惟德國新法雖然容許私人糾紛涉及專利有效性者得為仲裁，但仲裁結果僅能拘束當事人，仲裁庭不會直接將專利宣告為無效致得對抗所有第三人，專利無效宣告係由聯邦專利法院(Federal Patent Court)管轄<sup>219</sup>。至於法國基於公共秩序(ordre public)概念，認為專利有效性糾紛不具仲裁容許性，只能由具有公權力的法庭來作決定，此即導致外國仲裁判斷涉及專利有效性糾紛者，如欲透過紐約公約於法國執行，法國法院即予拒絕<sup>220</sup>。同理可證，我國仲裁容許性之立法例與法國相同，則外國仲裁判斷如涉及專利有效性爭議，我國法院亦不予承認及執行<sup>221</sup>。

筆者認為，專利仲裁欲成為專利糾紛解決之主流，必先克服專利有效性之仲裁容許性問題，否則在我國現行仲裁法制下，當事人於我國境內仲裁，其重心反而繫於主管機關與行政法院對專利有效性之認定，仲裁迅速解決糾紛之優點盡失；影響更大之處在於當事人如約定於外國仲裁，縱因該外國法開放專利有效性糾紛之仲裁容許性從而仲裁程序能夠順利、迅速進行，但該外國仲裁判斷將因為我國並不開放專利有效性爭議之仲裁容許性，導致當事人持該判斷於我國聲請承認或執行時，即遭我國法院依仲裁法第 49 條規定駁回，全無在我國境內執行的空間<sup>222</sup>。是以，我國若不立法明文開放專利有效性

<sup>217</sup> 藍瀛芳，前註 48，203 頁。

<sup>218</sup> 藍瀛芳，從德國新仲裁法看我國新仲裁法，商務仲裁，51 期，1998 年 11 月，11-12 頁。

<sup>219</sup> M.A. Smith, M. Couste, T. Hield, R. Jarvis, M. Kochupillai, B. Leon, J. C. Rasser, M. Sakamoto, A. Shaughnessy, J. Branch, *Arbitration of Patent Infringement and Validity Issues Worldwide*, 19 Harv. J. Law & Tec 299, 333-36 (2006).

<sup>220</sup> See id, at 333.

<sup>221</sup> 仲裁法第 49 條第 1 項規定：「當事人聲請法院承認之外國仲裁判斷，有下列各款情形之一者，法院應裁定駁回其聲請：一、仲裁判斷之承認或執行，有背於中華民國公共秩序或善良風俗者。二、仲裁判斷依中華民國法律，其爭議事項不能以仲裁解決者。」

<sup>222</sup> 司法院(87)廳民三字第 22616 號函：「一、按仲裁制度，係基於私法自治原則，以解決私法紛爭之途徑。我國現行行政訴訟制度，及已於八十七年十月二十八日公布尚未實施之行政訴訟法修正條文，就因公法上財產之給付，或非財產之給付所發生之爭議，並無得提交仲裁或與仲裁相關之程序規定。至人民與政府機關間因公法上之爭議得否提交仲裁及其執行力為何，似宜視相關法律或契約之規定定之。二、現行商務仲裁條例係解決商務上爭議之規定，而業於八十七年六月二十四日公布尚未施行之仲裁法，規定得以仲裁解決之爭議，亦以依法得和解者為限，其中關於外國仲裁判斷於我國強制執行之規定，係僅適用於私權上之爭執而成立之仲裁，於事涉公法性質之仲裁，似不能予以援用。」

爭議之仲裁容許性，專利糾紛當事人願意循仲裁程序解決糾紛者幾希！依筆者淺見，我國就專利有效性之仲裁容許性立法，或可參考下列兩種修正方向：

#### 一、參酌德國民事訴訟法第 1030 條第 1 項規定立法，再次擴大我國之仲裁客體範圍

我國於 1998 年修正仲裁法將仲裁客體自「商務上之爭議」擴大至「依法得和解者為限」，當時的立法理由雖謂：「參考德、日法例，增訂第二項，得以仲裁解決之爭議，以依法得和解者為限」，惟此處所指之德國立法例，應係德國舊的民事訴訟法。德國新的民事訴訟法第 1030 條第 1 項規定已將仲裁客體再度擴張至「任何涉及當事人經濟利益的請求」，不再以糾紛之公、私法性質而來劃分孰可而孰不可仲裁，只要與當事人經濟利益有關者，皆容許當事人循私的仲裁方式自行解決。容許特定條件的公法糾紛得透過仲裁解決，雖與仲裁為私程序之原始本質有所扞格，然此毋寧認係德國法對當事人自治原則之極度重視，進而願意在長期堅守之公、私法二元論上予以退讓，同意當事人就所涉之任何與經濟利益有關之糾紛，均能本於自我意志自行解決。此條規定，乃通盤性的開放仲裁容許性，擴大仲裁的適用範圍，非僅針對專利有效性糾紛乙項。我國既係繼受自德國法，理應參考德國於 1998 年 1 月 1 日開始實施後之民事訴訟法第 1030 條第 1 項規定，將我國仲裁法第 1 條第 2 項規定為更進一步修正，全面性放寬得提付仲裁之客體。

#### 二、參考美國專利法第 294 條規定，於我國專利法或仲裁法明訂專利有效性及專利侵權爭議得由當事人自願提付仲裁解決

美國於 1982 年修正、於 1983 年生效的專利法第 294 條規定，明文開放專利有效性及專利侵權爭議得由當事人自願提付仲裁，一舉突破美國法院過去以公共利益為由否決仲裁人就專利有效性自為判斷之限制。此立法除符合當時美國律師界、實務界的殷殷期盼，施行後亦未發生如早期見解所擔心之危害公共利益情事，對仲裁制度與專利制度之發展均發揮正向作用。國內不少學者鑑於美國寬容的專利仲裁政策確能符合大眾之期待與需要，多次呼籲參考美國專利法第 294 條規定，建議於我國專利法設立專條或專節明訂專利有效性及專利侵權爭議得由當事人自願提付仲裁解決的相關立法，其他智慧財產法規如著作權法、商標法亦同之，或一體規定於仲裁法內亦可，俾增進當事人事先於契

約中約定仲裁條款或於糾紛產生後以書面約定仲裁之意願；惟需限制仲裁人就權利有效性之判斷僅能拘束糾紛當事人，對任何第三人不生效力亦無影響，如此以達吾國專利仲裁制度之完備<sup>223</sup>。

此二種修正方向，其一係概括性立法將仲裁客體擴大至「任何涉及當事人經濟利益的請求」，是全面性且通盤解決仲裁適用範圍的方式，惟個別糾紛得否涵攝適用之，則待個案發生時透過解釋論方式處理。其二則是著眼於智慧財產權於知識經濟時代的重要性及其有別於其他糾紛，具有權利保護期間短暫以致亟欲迅速解決爭議之特性，而於智慧財產相關法規中增訂此種程序性條文，或於仲裁法內明文放寬智慧財產權利有效性糾紛的仲裁容許性，俾紛爭之解決不被割裂為二個程序，而無法獲致仲裁快速、經濟之糾紛解決效果。事實上，此二種修正方向擇一為之，或兼採二者，均無不可。廣泛開放我國仲裁制度之適用空間，才能根本性的提高專利糾紛當事人的適用意願，也能夠有效抒解司法訟源，有助於我國糾紛解決機制之健全發展。

#### 肆、智慧財產案件審理法第 16 條規定之立法參考

我國智慧財產訴訟制度原係依循國內傳統之公、私法二元訴訟制度，來實現實體法規定之權利義務。然智慧財產權（尤其是專利權、商標權）之取得，乃由國家以行政處分賦予權利，如生爭議，需先由行政法院判斷權利之有效性，普通法院方能繼續審理，造成訴訟審理之延宕，實體法上之糾紛未能迅速解決，故而引起產業界、權利人團體等屢次建議政府改進。司法院為改善目前民、刑事訴訟與行政訴訟分軌進行所生之訴訟遲滯問題，於 2004 年 2 月下旬開始積極研議成立智慧財產法院之可能性及相關問題，博採周諮業界、學界、實務界建議，積極研擬有關智慧財產法院之組織架構及訴訟程序等相關問題，並決定制訂智慧財產法院組織法草案及智慧財產案件審理法草案，作為成立智慧財產法院之依據。司法院於 2007 年 3 月 28 日公布智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法（以下分稱組織法、審理法），決定設立智慧財產法院，並於 2008 年 7 月 1 日正式成立暨運作，將現行分散於民、刑事及行政訴訟等普通法院及行政法院之智慧

<sup>223</sup> 持贊成學者有：陳希佳、李貞儀，以仲裁作為兩岸智慧財產權之保護機制可行性之分析，仲裁，73 期，2004 年 12 月；蔡東廷，美國專利仲裁制度淺介，智慧財產權管理，36 期，2003 年 4 月；蔡坤財，前註 85；蔡明誠，論我國資訊智慧財產權糾紛之仲裁容許範圍，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；謝銘洋，前註 25。

財產案件，除刑事第一審案件仍由地方法院管轄，民事、行政相關之智慧財產爭議事件統一歸由智慧財產法院審理，並由同一組法官進行審理，期能解決判決歧異及訴訟遲滯等缺失。

司法院就我國智慧財產法院設立必要性之重要理由之一即為：「我國屬公、私法『二元制』國家，由於民、刑事普通及行政審判權的分軌並行，造成同一專利、商標權客體，既可能成為涉及專利、商標權無效的行政訴訟問題，又可能成為侵害專利、商標權的民事訴訟問題。法院二元制對專利、商標等智財權相關訴訟的爭議而言，往往延宕了司法救濟的時效，使真正權利人無法獲得即時的保護，不僅造成相關當事人耗費極大的時間、精力等資源，裁判的妥適性、安定性及司法效能等亦受到質疑，同時也對我國產業的國際競爭力產生負面影響。<sup>224</sup>」為此，審理法明訂智慧財產民事及刑事訴訟中，法院對於智慧財產權有無撤銷或廢止原因之爭點，應自行認定，且法院認有撤銷、廢止原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。

按審理法第 16 條第 1 項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟之規定。」同條第 2 項規定「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。」依第 30 條規定，第 16 條第 1 項規定於審理刑事訴訟或其附帶民事訴訟時準用之。第 16 條條文案草案立法說明：「一、按行政訴訟法第十二條規定民事或刑事訴訟之裁判，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。而其行政爭訟程序已經開始者，於其程序確定前，民事法院應停止審判程序。另專利法第九十條第一項（第一百零八條、第一百二十九條第一項準用）、商標法第四十九條（第五十六條、第八十條準用）、植物品種及種苗法第四十二條、民事訴訟法第一百八十二條第二項，均有關於停止訴訟程序之規定。因此，有關智慧財產之民事訴訟中，被告主張智慧財產權不存在，而提起行政爭訟時，或有第三人對智慧財產權之有效性提出評定、舉發及行政爭訟時，民事訴訟如依首揭規定停止審判，其權利之有效性與權利之侵害事實無法於同一訴訟程序一次解決。當事人每以此拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即

<sup>224</sup> 司法院對於籌設智慧財產法院之說明，司法院新聞，2005 年 12 月 9 日，司法院網站，<http://www.judicial.gov.tw>。

時的保障。次按智慧財產權原屬私權，其權利有效性之爭點，自係私權之爭執，由民事法院於民事訴訟程序中予以判斷，在理論上即無不當。尤以智慧財產法院之民事法官，已具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，則就其終結訴訟所必須認定之權利有效性爭點，自無另行等待行政爭訟結果之必要。爰設第一項規定，使審理智慧財產訴訟之民事法院，於訴訟中就其商標權或專利權有無應撤銷或廢止原因之爭點為實質判斷，並排除行政訴訟法、民事訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟規定之適用，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護。惟訴訟當事人就權利有效性之爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，故如依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，例如同一事實及證據業經行政爭訟程序認定其舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，實體法既已規定不得再行舉發或申請評定，則於民事訴訟中，其亦不得復以該事由爭執權利之有效性，自不待言。二、按我國法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故審理智慧財產事件之民事法院縱依其判斷認智慧財產權確有應撤銷或廢止之原因，除智慧財產專責機關原為核准之行政處分係屬當然無效之情形外，即無權就該智慧財產權逕行予以撤銷或廢止。惟為貫徹本條第一項容許民事法院於訴訟中就權利有效性之爭執，一併判斷之立法目的，爰於第二項明定民事法院於認定智慧財產權確有應予撤銷或廢止之原因時，縱認智慧財產權人之權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即得據以駁回權利人之訴，或為權利侵害所生請求權不存在之確認判決。該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第三人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所及，亦不待言。<sup>225</sup>」

審理法開放智慧財產權民、刑事法官就權利有效性得自為認定，直接促使審理速度加快，當事人無須再面臨將一件糾紛分割至不同法院進行之困擾。此項立法，乃我國法制對學說、實務界通說支持公、私法領域涇渭分明之突破。與其固守公、私法之區別，毋寧自智慧財產權保護創新、權利生命短暫之本質來思考糾紛當事人對紛爭解決程序之真正需求，透過審判一元（由民、刑事法官直接審理權利有效性）及效力相對（對第三人不具拘束力）的制度設計，兼顧對當事人實體及程序利益之保障。各界對於此項立法

<sup>225</sup> 司法院新聞，2005年12月22日，  
<http://nwjirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=3119&MuchInfo=1>（最後瀏覽日期：2008年9月15日）。



反應各異，法院實務界有認此規定過於開放，侵蝕訴訟法之理論基礎；律師實務界有認制度設計過於保守，應讓智慧財產法院直接為無效認定，且具有對世效力；有學者認為如果智慧財產法院對無效抗辯之決定僅具有個案拘束效力，將使主管機關即經濟部智慧財產局不受智慧財產法院判決之拘束；亦有學者認為參酌美國經驗，雖然只有個案拘束效力，但通常發生通盤之效果<sup>226</sup>。依筆者淺見，在我國公、私法二元化概念根深蒂固之現況下，司法院猶願意開放由普通法院法官就智慧財產權利有效性問題自為認定，已係我國司法對知識經濟時代法制需求之重大回應，對於我國智慧財產權之糾紛解決乃一躍進式之關鍵修訂。此項立法意在促進法院審理的效率，實證效果或許尚待檢驗，但其立法說明首揭智慧財產權為私權糾紛之性質，並認權利有效性爭議得由具有專業知識的法官逕為審理，不惟是支持仲裁人得獨立判斷專利有效性之立法論據，與美國專利法第294條規定亦不謀而合，實可作為我國專利仲裁立法修正強而有力的模式參考。

#### 第四節 程序正義之欠缺

##### 壹、仲裁程序正義基本原則

仲裁源自當事人之意思，透過當事人選定的中立第三人，以當事人同意的程序來解決具體的紛爭。為達尊重當事人意思自主的原則，當事人或仲裁人對於仲裁程序均有極大的空間可自由變動。訴訟係來自國家法律規定，其程序僵化且固定。然而，仲裁終究是一種「對抗性程序」，不管如何的「以當事人意思」為尊，也要遵守最低程度的「遊戲規則」，即「正當法律程序」(Due Process of Law)之要求。

所謂「正當法律程序」，源自於自然法理論中之自然正義(natural justice)觀念，自然正義的兩大基本組成原則即「任何人不應成為自己案件的法官」及「當事人有陳述和被傾聽的權利」。第一個原則乃致力於避免裁判者之偏見，第二個原則乃為保證當事人能夠被平等的對待。易言之，即係「以看得見的方式來實現正義」<sup>227</sup>。我國司法院大

<sup>226</sup> 與談人：謝銘洋、黃銘傑、許士宦、吳志揚、熊頌梅、蔡兆誠，「期待真正發揮功能的智慧財產法院—智慧財產案件審理法草案評析」座談會會議記錄，月旦法學雜誌，139期，2006年12月，57-73頁；熊頌梅，當公法遇上私法—從智慧財產案件審理法第十六條談起，月旦法學雜誌，139期，2006年12月，20頁。

<sup>227</sup> 王珺，論仲裁中的正當法律程序—兼評我國《仲裁法》的完善，探索與爭鳴理論月刊，2008年第4期，92-93頁。

法官釋字第 384 號、第 396 號、第 436 號、第 488 號、第 491 號解釋，就拘束人身自由之程序、公務員懲戒案件之審議程序、軍事審判程序、大專院校系所教師升等評審程序及公務員免職程序，闡述正當法律程序之意義與內涵<sup>228</sup>。簡言之，係以完善的程序設計，且要求執行者正當、確實的踐行該項程序，以達實體正義的確保。

有學者認為仲裁程序所要遵守的「程序的公序」(procedural public policy or lit. e"Procedural due process")乃「雙方當事人平等原則」及「辯論主義的原則」，當事人不得以自由約定予以排除，而仲裁庭的判斷如違反上開程序的公序，也將構成判斷被撤銷或不被承認與執行的絕對理由<sup>229</sup>。有學者解釋，當權利遇有爭執之情形，應以何等程序處理？當事人應如何為權利主張？審理者之證據調查及採證程序應如何為之？均係涉及審理者之法規，亦即程序之規範，這些程序規範與實體規範一樣，皆不過是審理之工具，程序規範不再只是追求實體規範之工具，故所謂「正當法律程序」，不僅指程序之正當，尚兼指程序內容之適正<sup>230</sup>。也有學者從仲裁乃契約性之本質屬性，認為仲裁正當法律程序之內涵和具體要求應圍繞在仲裁當事人意思自治的原則，係指仲裁機構、仲裁庭和仲裁當事人在仲裁過程中所進行的，符合以當事人意思自治為本位，以程序公正和程序效益為追求的最低限度標準的行為或關係的安排。其具體要求包括：第一，對於仲裁當事人權利之保障，即仲裁庭應尊重當事人之意思自治、仲裁庭應獨立公正、不偏私、

<sup>228</sup> 我國司法院大法官釋字第 384 號解釋首次揭櫫此項原則，就憲法第 8 條第 1 項規定所稱之「人民身體之自由應予保障。除現行犯之逮捕由法律另定外，非經司法或警察機關依法定程序，不得逮捕拘禁。非由法院依法定程序，不得審問處罰。非依法定程序之逮捕，拘禁，審問，處罰，得拒絕之。」認為所謂之「依法定程序」係指凡限制人民身體自由之處置，不問其是否屬於刑事被告之身分，國家機關所依據之程序，須以法律規定，其內容更須實質正當，並符合憲法第 23 條所定相關之條件。並於理由書內說明所謂之「實質正當之法律程序」，兼指實體法及程序法規定之內容。就實體法而言，如須遵守罪刑法定主義；就程序法而言，如犯罪嫌疑人除現行犯外，其逮捕應踐行必要之司法程序、被告自白須出於自由意志、犯罪事實應依證據認定、同一行為不得重覆處罰、當事人有與證人對質或詰問證人之權利、審判與檢察之分離、審判過程以公開為原則及對裁判不服提供審級救濟等為其要者。嗣後，釋字第 396 號解釋將正當法律程序原則援用於司法相關程序，認為公務員懲戒案件之審議，亦應本正當法律程序之原則，對被付懲戒人予以充分之程序保障，例如採取直接審理、言詞辯論、對審及辯護制度，並予以被付懲戒人最後陳述之機會等。釋字第 436 號解釋表示軍事審判之發動與運作，也必須符合正當法律程序之最低要求，包括獨立、公正之審判機關與程序。釋字第 462 號解釋就大專院校系（所）教師升等評審制度，要求主管機關所訂定之實施程序，須保證能對升等申請人專業學術及成就作成客觀可信、公平正確之評量，於理由書中也要求於評審過程中必要時應予申請人以書面或口頭辯明之機會。釋字第 488 號解釋表示法律規定之實體內容固不得違背憲法，其為實施實體內容之程序及提供適時之司法救濟途徑，亦應有合理規定。至釋字第 491 號解釋對於公務員之免職處分，認應踐行正當法律程序，諸如作成處分應經機關內部組成立場公正之委員會決議，處分前並應給予受處分人陳述及申辯之機會，處分書應附記理由，並表明救濟方法、期間及受理機關等，設立相關制度予以保障。

<sup>229</sup> 藍瀛芳，前註 48，242-243 頁。

<sup>230</sup> 宿文堂，張哲倫，論國際商務仲裁中的「正當法律程序」，仲裁，67 期，2002 年 12 月，68-69 頁。

各方當事人應被平等對待、仲裁庭應合理、迅速的進行仲裁；第二，對於主持仲裁程序之主體即仲裁庭、仲裁機構權力之保障，包括仲裁庭有權決定自身之管轄權、仲裁庭在不違背當事人約定之情況下，有充分的裁量權，得適當的進行仲裁；第三，對於仲裁程序本身之保障，即其獨立性、終局性、保密性之要求<sup>231</sup>。

## 貳、立法例

UNCITRAL 模範法第 18 條規定：「當事人被給予平等待遇，並應給予當事人充分陳述案情之機會。<sup>232</sup>」第 19 條規定：「 I 除本法另有規定外，當事人得自行約定仲裁庭進行仲裁時所應遵循的程序。 II 當事人無此約定者，仲裁庭得依其認為適當的方式進行仲裁程序。仲裁庭此項權力，包括確定證據是否得予採納、證據關係、證據內容及證據力之權力。<sup>233</sup>」

紐約公約第 5 條第 1 項第(b)款規定：「請求執行判斷之他造當事人未受適當通知以任命仲裁人或進行仲裁程序，或者因其他原因無從應詢者」，為被請求承認及執行國之主管機關拒絕仲裁判斷承認及執行之原因之一<sup>234</sup>。

1998 年德國新民事訴訟法第 1042 條第 1 項規定：「當事人應予以公平之對待，任何當事人均應有完全之機會陳述其案件。」同條第 3 項規定：「除本法強制規定外，當事人得自由決定仲裁程序或適用個別之仲裁規則。」

美國聯邦仲裁法第 10 條規定：「(a)下列情形之一者，仲裁判斷作成地所屬地區之聯邦法院可根據任何一方當事人的申請，撤銷仲裁判斷：(1)以賄賂、詐欺或不正當方

---

<sup>231</sup> 王珺，前註 227，93-94 頁。

<sup>232</sup> 原文為：”The parties shall be treated with equality and each party shall be given a full opportunity of presenting his case.”

<sup>233</sup> 原文為：”(1) Subject to the provisions of this Law, the parties are free to agree on the procedure to be followed by the arbitral tribunal in conducting the proceedings. (2) Failing such agreement, the arbitral tribunal may, subject to the provisions of this Law, conduct the arbitration in such manner upon the arbitration tribunal includes the power to determine the admissibility, relevance, materiality and weight of any evidence.”

<sup>234</sup> 原文為：”Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:...(b)The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case;...”

法取得判斷者。(2)仲裁人全體或任何一人顯有偏袒或貪污情形者。(3)仲裁人有拒絕合理延期審理請求之錯誤行為、有拒絕審核適當性和實質性證據之錯誤行為或有損害當事人權利之其他錯誤行為。(4)仲裁人逾越權限或未充分運用權力，以致於對仲裁事項未作成共同的、終局的、確定的判斷者。(5)判斷雖經撤銷，但仲裁協議規定之仲裁期限尚未終了者，法官得酌情指示仲裁人重新審理。(b)仲裁的適用和仲裁判斷如明顯不符合第 5 號法規第 582 條規定之情況，仲裁判斷作成地所屬地區內之聯邦法院依受不利判斷當事人之聲請，得依第 5 號法規第 590 條規定，作出撤銷仲裁判斷之命令。<sup>235</sup>」

UNCITRAL 仲裁規則第 15 條第 1 項規定：「以服從本規則為條件，仲裁庭得依其認為適當之方式進行仲裁，但須平等對待當事人雙方並於仲裁程序之任何階段均給予當事人雙方充分機會陳述其情況和理由。<sup>236</sup>」第 2 項規定：「如當事人任一方於仲裁程序之任何階段提出請求，仲裁庭應進行聽證程序，以便由包括專家證人在內之證人提供證據或進行言詞辯論。如無此種請求，仲裁庭應決定是否進行此種聽證程序，或以文件和其他資料作為基礎進行仲裁程序。<sup>237</sup>」

國際商會仲裁規則第 7 條第 1 項規定：「每位仲裁人均應獨立於各當事人並保持獨立。<sup>238</sup>」第 15 條第 2 項規定：「在任何情況下，仲裁庭應當公平和公正行事，確保各當事人均有合理的陳述機會。<sup>239</sup>」

---

<sup>235</sup> 原文為：”(a) In any of the following cases the United States court in and for the district wherein the award was made may make an order vacating the award upon the application of any party to the arbitration: (1) Where the award was procured by corruption, fraud, or undue means. (2) Where there was evident partiality or corruption in the arbitrators, or either of them. (3) Where the arbitrators were guilty of misconduct in refusing to postpone the hearing, upon sufficient cause shown, or in refusing to hear evidence pertinent and material to the controversy; or of any other misbehavior by which the rights of any party have been prejudiced. (4) Where the arbitrators exceeded their powers, or so imperfectly executed them that a mutual, final, and definite award upon the subject matter submitted was not made. (5) Where an award is vacated and the time within which the agreement required the award to be made has not expired the court may, in its discretion, direct a rehearing by the arbitrators. (c) The United States district court for the district wherein an award was made that was issued pursuant to section 580 of title 5 may make an order vacating the award upon the application of a person, other than a party to the arbitration, who is adversely affected or aggrieved by the award, if the use of arbitration or the award is clearly inconsistent with the factors set forth in section 572 of title 5.”

<sup>236</sup> 原文為：”Subject to these Rules, the arbitral tribunal may conduct the arbitration in such manner as it considers appropriate, provided that the parties are treated with equality and that at any stage of the proceedings each party is given a full opportunity of presenting his case.”

<sup>237</sup> 原文為：”If either party so requests at any stage of the proceedings, the arbitral tribunal shall hold hearings for the presentation of evidence by witnesses, including expert witnesses, or for oral argument. If the absence of such a request, the arbitral tribunal shall decide whether to hold hearings or whether the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials.”

<sup>238</sup> 原文為：”Every arbitrator must be and remain independent of the parties involved in the arbitration.”

<sup>239</sup> 原文為：”In all cases, the Arbitral Tribunal shall act fairly and impartially and ensure that each party has a

## 參、我國仲裁程序正義實踐情況

專利已經躍升為科技產業的主要資產，企業透過對專利權的各種商業運作模式，如：專屬或非專屬授權、交互授權、利用專利集管（patent pool）方式整合專利成為產業標準或進行聯合授權、將專利資產移轉給獨立的授權公司進行授權、專利作價投資、專利融資擔保，乃至於主張專利受到侵害請求鉅額損害賠償，所能獲得之商業利潤不但能讓風雨飄搖的企業起死回生、再度成為產業裡的巨人<sup>240</sup>，更係企業鞏固產業地位、壟斷市場佔有率的競爭利器。企業主面對專利糾紛，已非以「息訟」或「解決爭端」為本旨，而係以「糾紛解決程序」為手段，以追尋商業利益之極大化。因此，專利糾紛解決結果之優劣，動輒影響企業數億、數十億甚或數百億元新台幣之營收，企業主對於糾紛解決機制之制度設計是否完善？程序進行是否具備公平正義？制度上是否賦予當事人完善之調查程序以達真實之發現？當然至為重視。

我國仲裁法第 15 條第 1 項規定：「仲裁人應獨立、公正處理仲裁事件，並保守秘密。」第 23 條第 1 項規定：「仲裁庭應予當事人充分陳述機會，並就當事人所提主張為必要之調查。」第 40 條第 1 項第 3 款及第 4 款規定仲裁庭於詢問終結前未使當事人陳述，或當事人於仲裁程序未經合法代理者；仲裁庭之組成或仲裁程序，違反仲裁協議或法律規定者；當事人得對他方提出撤銷仲裁判斷之訴。第 50 條第 3 款規定當事人之一方，就仲裁人之選定或仲裁程序應通知之事項未受適當通知，或有其他情事足認仲裁欠缺正當程序者，他方當事人就當事人聲請法院承認之仲裁判斷，得於收受通知後 20 日內聲請法院駁回其聲請。就立法層面而言，我國仲裁法就正當法律程序之規定，與國際立法方向大抵一致，不外乎以保障當事人之程序主體性、維護仲裁庭之獨立及公正性並賦予當事人充分的辯論權為基礎。

然自實證面觀察，政府機關已逐漸不在政府契約內約定仲裁條款，究其原因，乃政府機關根據過往的仲裁經驗，發現爭議內容相似的案件，判斷結果完全不同，似無標準可循，倒不如將案件送至法院進行訴訟，更能獲致與預期相同之結果<sup>241</sup>。易言之，仲裁

---

reasonable opportunity to present his case.”

<sup>240</sup> 如第三章所述之德州儀器公司。

<sup>241</sup> 林永頌主持，鄭妙音紀錄，解決紛爭的明日之星——仲裁制度[座談會]，藍瀛芳律師發言內容，司改雜誌，54 期，2004 年 12 月，37-47 頁。

之品質及公正性遭到質疑。仲裁實務界亦對仲裁人之公平性提出建言，強調仲裁人應意識其角色乃中立的判斷人，而非當事人之代理人，並遵守仲裁規範為公平、適正之判斷，仲裁制度才能根本性的受到使用人的信賴<sup>242</sup>。另一方面，高科技業界則認為我國仲裁制度並無完整的程序規則、仲裁過程中未能確實遵守程序規定、對仲裁人公正性有疑慮、仲裁人在證據判斷、邏輯論證上有問題等不合乎正當法律程序的情況，導致兩造當事人時常對於仲裁結果不滿意，屢以提出撤銷仲裁判斷之訴尋求救濟，對國內仲裁信賴度甚低<sup>243</sup>。

是以，我國仲裁就程序正義之立法與國際方向雖然大抵一致，實證面上卻仍然出現當事人不信任仲裁人、甚至認為仲裁制度程序規範不完整亦不被遵守之不具備程序正義情況。依筆者淺見，我國仲裁程序正義欠缺之問題，應自下列方向改進之：

#### 一、加強仲裁人之獨立性與公正性

仲裁人之獨立性及公正性，乃建構足具信賴感的仲裁制度之礎石，一旦仲裁人的獨立及公正性不被信賴，仲裁制度就會萎縮。我國仲裁法除以第 15 條第 1 項宣示仲裁人應公正、獨立處理仲裁案件，更以同條第 2 項規定命仲裁人於「選定前」及「仲裁程序中」負有告知及披露義務<sup>244</sup>，以第 16 條規定當事人得聲請仲裁人迴避<sup>245</sup>，而第 40 條也將仲裁人違反告知義務、被聲請迴避仍參與仲裁，或因仲裁違背職務而犯刑事上之罪者，列為得提起撤銷仲裁判斷之訴的理由<sup>246</sup>，惟國內仲裁人不公正之之情形仍然屢見不

<sup>242</sup> 林永頌主持，鄭妙音紀錄，同前註，林俊益法官發言內容。

<sup>243</sup> 周延鵬教授訪談意見。

<sup>244</sup> 仲裁法第 15 條第 2 項規定：「仲裁人有下列各款情形之一者，應即告知當事人：一、有民事訴訟法第三十二條所定法官應自行迴避之同一原因者。二、仲裁人與當事人間現有或曾有僱傭或代理關係者。三、仲裁人與當事人之代理人或重要證人間現有或曾有僱傭或代理關係者。四、有其他情形足使當事人認其有不能獨立、公正執行職務之虞者。」

<sup>245</sup> 仲裁法第 16 條規定：「I 仲裁人有下列各款情形之一者，當事人得請求其迴避：一、不具備當事人所約定之資格者。二、有前條第二項各款情形之一者。II 當事人對其自行選定之仲裁人，除迴避之原因發生在選定後，或至選定後始知其原因者外，不得請求仲裁人迴避。」

<sup>246</sup> 仲裁法第 40 條第 1 項規定：「有下列各款情形之一者，當事人得對於他方提起撤銷仲裁判斷之訴：一、有第三十八條各款情形之一者。二、仲裁協議不成立、無效，或於仲裁庭詢問終結時尚未生效或已失效者。三、仲裁庭於詢問終結前未使當事人陳述，或當事人於仲裁程序未經合法代理者。四、仲裁庭之組成或仲裁程序，違反仲裁協議或法律規定者。五、仲裁人違反第十五條第二項所定之告知義務而顯有偏頗或被聲請迴避而仍參與仲裁者。但迴避之聲請，經依本法駁回者，不在此限。六、參與仲裁之仲裁人，關於仲裁違背職務，犯刑事上之罪者。七、當事人或其代理人，關於仲裁犯刑事上之罪者。八、為判斷基礎之證據、通譯內容係偽造、變造或有其他虛偽情事者。九、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。」

鮮，亦為仲裁界學者或曾任仲裁人者所不否認<sup>247</sup>。

關於仲裁人公正性之確保，與其於選任後聲請迴避，甚至於結果出爐後提出撤銷仲裁判斷之訴，導致仲裁制度費時、不經濟又不被信賴，不如自選任之始即透過制度設計將不適任的仲裁人排除在外。就此，美國仲裁協會專利仲裁規則第4條即明訂協會必須建立全國專利仲裁人名冊，第12條規定美國仲裁協會就專利糾紛案件之選定仲裁人程序，首先需遵循當事人自治原則，如當事人已選定仲裁人或已指定仲裁人之選任方式，依當事人意志為之；如當事人尚未指定仲裁人或未提供任何其他指定辦法，則由協會於收到仲裁請求或仲裁申請書之後，自該會建立之全國專利仲裁人名冊中選出仲裁人名單予各方當事人，由各方當事人於一定期間內剔除其不贊成的仲裁人，剩餘的仲裁人則以編號表明其選擇順序後，將名單退回協會，由協會自雙方當事人均認可的人選中，依照雙方指定的選擇順序來聘請仲裁人<sup>248</sup>。此種選任仲裁人的方式，讓雙方當事人都有機會主動排除有潛在立場或偏見的仲裁人，是一種預先確保仲裁人公正性之制度設計，曾為我國仲裁界學者所建議<sup>249</sup>，不失為將來仲裁法修正之參考。

此外，要求仲裁機構對其登記之仲裁人為嚴格之訓練與監督，建立對不良仲裁人之懲戒制度，並加強對仲裁人的品德及教育，徹底自「人」的面向為改革，促進仲裁人自發、自律、自治的維護仲裁程序之獨立與公正，更是確保程序正義，改善當事人對仲裁制度之信賴度的根本作法。

---

<sup>247</sup> 林永頌主持，鄭妙音紀錄，前註241，司法院范光群秘書長、藍瀛芳律師發言內容。

<sup>248</sup> AAA Patent Arbitration Rules §12: "(1)If the parties have not appointed an arbitrator and have not provided any other method of appointment, the arbitrator shall be appointed in the following manner: Immediately after the filing of the demand or submission, the AAA shall send simultaneously to each party to the dispute an identical list of names of persons chosen from the panel. (2)Each party to the dispute shall have 10 days from the transmittal date in which to strike names objected to, number the remaining names in order of preference and return the list to the AAA. In a single-arbitrator case, each party may strike three names on a preemptory basis. In a multi-arbitrator case, each party may strike five names on a preemptory basis. If a party does not return the list within the time specified, all persons named therein shall be deemed acceptable. From among the persons who have been approved on both lists, and in accordance with the designated order of mutual preference, the AAA shall invite the acceptance of an arbitrator to serve. If the parties fail to agree on any of the persons named, or if acceptable arbitrators are unable to act, or if for any other reason the appointment cannot be made from the submitted lists, the AAA shall have the power to make the appointment from among other members of the panel without the submission of additional lists. (3) Any arbitrator appointed pursuant to this section or any chairman appointed pursuant to Section 14 shall be skilled in patent law."

<sup>249</sup> 林永頌主持，鄭妙音紀錄，前註241。

## 二、參考 WIPO 仲裁規則，增訂關於調查證據程序之規定

仲裁庭調查證據之權限，仍以當事人約定之方式為首要依循標準，惟當事人縱成立仲裁合意，有預先就證據調查方法協議定其詳細手續者畢竟少矣，多數仍須回歸仲裁法規定，來進行調查證據之程序<sup>250</sup>。我國仲裁法關於證據調查程序，雖以第 23 條規定保障當事人有充分陳述之機會及請求就其主張為必要調查之權利，惟其餘僅以第 19 條規定當事人就仲裁程序未約定者，適用仲裁法之規定，仲裁法未規定者，仲裁庭得準用民事訴訟法或依其認為適當之程序進行；第 26 條規定仲裁庭得通知證人或鑑定人到場應詢，但不得令其具結。證人無正當理由而不到場者，仲裁庭得聲請法院命其到場；第 28 條規定仲裁庭為進行仲裁，必要時得請求法院或其他機關協助。受請求之法院，關於調查證據，有受訴法院之權。核此四條規定，實在過於簡略，以致於我國仲裁庭於進行證據調查時，究否依職權調查證據？仲裁當事人得否直接對證人提問？證人得否不到庭而逕以書面宣示 (affidavit) 代其證詞？證人、鑑定人若拒絕到庭應詢可否予以處罰？證據之容許性、關連性、必要性、證據力如何決定？法院協助調查證據之規定，應如何善用？全無法規明文以資遵循。此不但對於仲裁程序的進行造成疑義與困擾，仲裁庭很多時候亦面臨向第三人函詢卻因無強制力而不獲回覆，導致證據調查不完整之困境。

探究我國仲裁法就調查證據程序規範粗略之原因，其近因乃出於國人仍將仲裁法歸納為程序法之一種，未能瞭解仲裁制度與法院訴訟制度存在本質上之差異，故以為仲裁法未明文規定者，透過該法第 19 條「仲裁庭得準用民事訴訟法之規定」即可如數獲得解決，殊不知仲裁與訴訟制度之程序規範無法直接互為混用<sup>251</sup>，調查證據程序亦如是，因此發生仲裁法在調查證據程序規範上之疏漏。然其根本因素出於我國乃大陸法系 (Civil Law) 國家，大陸法系以追求實體結果之正確性為審判依歸，並認為透過審判者主動調查得找出真相 (Truth)，過於強調實體正義，相對上對於程序正義的把關，即不

<sup>250</sup> 如當事人預先協議按某仲裁機構之仲裁之情形，雖可解釋為當事人有按該仲裁機構之仲裁規則進行仲裁程序之合意，但常設仲裁機構之仲裁規則就證據調查亦未必有詳盡之規定，且難超越仲裁法之規定。楊崇森，仲裁程序證據調查面面觀，仲裁，79 期，2006 年 11 月，2 頁。

<sup>251</sup> 學者表示應特別注意仲裁法第 19 條僅係提供仲裁庭「得」準用民事訴訟法之規定，提供仲裁庭一種選擇的機會，由仲裁庭自行發揮，並非規定仲裁庭「應」準用民事訴訟法之規定致仲裁程序訴訟化，因此法院在審理撤銷仲裁判斷之訴時，絕對不得以民事訴訟法之規定審查仲裁程序之進行是否合法，更不可援用仲裁法第 19 條之規定，指摘仲裁庭「應」準用民事訴訟法而未準用，致認仲裁程序有違法之處。林俊益，前註 58，169 頁。



若普通法系透過龐雜的證據提出與嚴格的證據篩選制度<sup>252</sup>，所形成完整的程序保障。

專利糾紛客體乃精細、複雜化之技術爭議，有時候就算是領域內的技術專家，亦不見得足以對於該技術之創新做出判斷，甚至只有該專利之發明人有能力以為解讀。專利的高度技術密集特性，讓很多專利律師認為完整的事證開示（discovery）制度對於專利侵害糾紛誠屬必要，非透過廣泛的證據調查無法證明專利侵權情事<sup>253</sup>。近年來國際仲裁界對美國式的事證開示制度，也出現為數眾多的擁護者，顯見「證據調查程序之規範完整性」實為仲裁程序設計上非常重要之一環。尤其我國仲裁制度就證據調查程序之規範如此不明確，以致在適用上屢生爭議，造成當事人望之卻步，更應及時增訂適合之調查證據程序，強化當事人對於仲裁制度之信心。

為兼顧專利糾紛對於證據調查之強烈需求，與仲裁制度迅速、經濟之優點，筆者認為 WIPO 仲裁規則有關調查證據程序之規定，或可作為將來我國仲裁法或專業的專利仲裁規則修訂之立法參考。WIPO 仲裁規則就證據之調查與認定乃規定於第 48 條至第 55 條。第 48 條首先揭示仲裁庭對於證據之證據能力、關連性、重要性及證明力有決定之權力與義務<sup>254</sup>；第 49 至 51 條則因應智慧財產權的高度技術性，制訂試驗程序（Experiments）、現場檢查程序（Site Visits）及命當事人提出技術說明書及模型等資料<sup>255</sup>；第 52 條乃為因應智慧財產案件多有保密之必要，故而規範機密性資訊之定義、保

<sup>252</sup> 普通法系（Common Law）國家係以對審制度（adversary system）作為審判的基本架構，法庭組成的目的，僅在作為訴訟程序進行的監督者及裁決者，法官不介入事實及證據的調查，而係就對抗當事人所呈現之證據及律師提出之法律主張為聽審及做出裁判。兩造當事人為求說服法官，須各自表明其法律主張及爭執事實，且在相關且適當的範圍內，各自提出有利的證人、證據及論點，法院則透過審判過程中對證據的篩選或採納，得出雙方都可接受之判決結論。目前美國訴訟制度採用的 discovery 程序，就是普通法系獨特的事證蒐集制度。陳昱奉，前註 168，61-78 頁。

<sup>253</sup> See Paradise, *supra* note 126, at 266. (Citing Norman H. Zivin & Wendy E. Miller, An Overview of a Patent Lawsuit and the Decision to File, in Patent Litigation 1991, at 81, 82 (PLI/Pat. Series No. 320, 1991)).

<sup>254</sup> WIPO Arbitration Rules § 48:“(a) The Tribunal shall determine the admissibility, relevance, materiality and weight of evidence. (b) At any time during the arbitration, the Tribunal may, at the request of a party or on its own motion, order a party to produce such documents or other evidence as it considers necessary or appropriate and may order a party to make available to the Tribunal or to an expert appointed by it or to the other party any property in its possession or control for inspection or testing.”

<sup>255</sup> WIPO Arbitration Rules § 49:“(a) A party may give notice to the Tribunal and to the other party at any reasonable time before a hearing that specified experiments have been conducted on which it intends to rely. The notice shall specify the purpose of the experiment, a summary of the experiment, the method employed, the results and the conclusion. The other party may by notice to the Tribunal request that any or all such experiments be repeated in its presence. If the Tribunal considers such request justified, it shall determine the timetable for the repetition of the experiments. (b) For the purposes of this Article, "experiments" shall include tests or other processes of verification.

WIPO Arbitration Rules § 50:“The Tribunal may, at the request of a party or on its own motion, inspect or require the inspection of any site, property, machinery, facility, production line, model, film, material, product or

密要求暨揭露範圍<sup>256</sup>；第 53 條規定聽證程序之聽證範圍、聽證通知及秘密進行原則<sup>257</sup>；第 54 條規範證人程序，賦予各當事人及仲裁庭均有詰問證人之權利，也容許證人之證詞得以具結或經宣誓程序之文書形式提出<sup>258</sup>。第 55 條賦予仲裁庭經當事人同意後得指定專家，當事人就該指定專家所為之報告得為檢視與挑戰，也有詰問專家之權利<sup>259</sup>。上

---

process as it deems appropriate. A party may request such an inspection at any reasonable time prior to any hearing, and the Tribunal, if it grants such a request, shall determine the timing and arrangements for the inspection.”

WIPO Arbitration Rules § 51: “The Tribunal may, where the parties so agree, determine that they shall jointly provide: (i) a technical primer setting out the background of the scientific, technical or other specialized information necessary to fully understand the matters in issue; and (ii) models, drawings or other materials that the Tribunal or the parties require for reference purposes at any hearing.”

<sup>256</sup> WIPO Arbitration Rules § 52: “(a) For the purposes of this Article, confidential information shall mean any information, regardless of the medium in which it is expressed, which is: (i) in the possession of a party, (ii) not accessible to the public, (iii) of commercial, financial or industrial significance, and (iv) treated as confidential by the party possessing it. (b) A party invoking the confidentiality of any information it wishes or is required to submit in the arbitration, including to an expert appointed by the Tribunal, shall make an application to have the information classified as confidential by notice to the Tribunal, with a copy to the other party. Without disclosing the substance of the information, the party shall give in the notice the reasons for which it considers the information confidential. (c) The Tribunal shall determine whether the information is to be classified as confidential and of such a nature that the absence of special measures of protection in the proceedings would be likely to cause serious harm to the party invoking its confidentiality. If the Tribunal so determines, it shall decide under which conditions and to whom the confidential information may in part or in whole be disclosed and shall require any person to whom the confidential information is to be disclosed to sign an appropriate confidentiality undertaking. (d) In exceptional circumstances, in lieu of itself determining whether the information is to be classified as confidential and of such nature that the absence of special measures of protection in the proceedings would be likely to cause serious harm to the party invoking its confidentiality, the Tribunal may, at the request of a party or on its own motion and after consultation with the parties, designate a confidentiality advisor who will determine whether the information is to be so classified, and, if so, decide under which conditions and to whom it may in part or in whole be disclosed. Any such confidentiality advisor shall be required to sign an appropriate confidentiality undertaking. (e) The Tribunal may also, at the request of a party or on its own motion, appoint the confidentiality advisor as an expert in accordance with Article 55 in order to report to it, on the basis of the confidential information, on specific issues designated by the Tribunal without disclosing the confidential information either to the party from whom the confidential information does not originate or to the Tribunal.”

<sup>257</sup> WIPO Arbitration Rules § 53: “(a) If either party so requests, the Tribunal shall hold a hearing for the presentation of evidence by witnesses, including expert witnesses, or for oral argument or for both. In the absence of a request, the Tribunal shall decide whether to hold such a hearing or hearings. If no hearings are held, the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials alone. (b) In the event of a hearing, the Tribunal shall give the parties adequate advance notice of the date, time and place thereof. (c) Unless the parties agree otherwise, all hearings shall be in private. (d) The Tribunal shall determine whether and, if so, in what form a record shall be made of any hearing.”

<sup>258</sup> WIPO Arbitration Rules § 54: “(a) Before any hearing, the Tribunal may require either party to give notice of the identity of witnesses it wishes to call, as well as of the subject matter of their testimony and its relevance to the issues. (b) The Tribunal has discretion, on the grounds of redundancy and irrelevance, to limit or refuse the appearance of any witness, whether witness of fact or expert witness. (c) Any witness who gives oral evidence may be questioned, under the control of the Tribunal, by each of the parties. The Tribunal may put questions at any stage of the examination of the witnesses. (d) The testimony of witnesses may, either at the choice of a party or as directed by the Tribunal, be submitted in written form, whether by way of signed statements, sworn affidavits or otherwise, in which case the Tribunal may make the admissibility of the testimony conditional upon the witnesses being made available for oral testimony. (e) A party shall be responsible for the practical arrangements, cost and availability of any witness it calls. (f) The Tribunal shall determine whether any witness shall retire during any part of the proceedings, particularly during the testimony of other witnesses.”

<sup>259</sup> WIPO Arbitration Rules § 55: “(a) The Tribunal may, after consultation with the parties, appoint one or

開規定，不但明確了仲裁庭對於證據認定之範圍，更針對智慧財產權高度專業性的本質，制訂各種調查程序以利客觀真實之發現，足資我國專利仲裁就證據調查規範之立法參考。

---

more independent experts to report to it on specific issues designated by the Tribunal. A copy of the expert's terms of reference, established by the Tribunal, having regard to any observations of the parties, shall be communicated to the parties. Any such expert shall be required to sign an appropriate confidentiality undertaking. (b) Subject to Article 52, upon receipt of the expert's report, the Tribunal shall communicate a copy of the report to the parties, which shall be given the opportunity to express, in writing, their opinion on the report. A party may, subject to Article 52, examine any document on which the expert has relied in such a report. (c) At the request of a party, the parties shall be given the opportunity to question the expert at a hearing. At this hearing, the parties may present expert witnesses to testify on the points at issue. (d) The opinion of any expert on the issue or issues submitted to the expert shall be subject to the Tribunal's power of assessment of those issues in the context of all the circumstances of the case, unless the parties have agreed that the expert's determination shall be conclusive in respect of any specific issue.”

## 第五節 專利權人對保全程序之需求

### 壹、概述

專利是一種昂貴的權利，其權利之產生乃權利人投入大量人力、物力資源研發所得，其權利之存續需逐年繳納一定的維護費用，其保護之標的是足以令權利人賺取高額利潤甚至獨步市場的高新技術，但其權利如遭受他人不法侵害，侵權產品復在市面上大幅流通，專利權人原先藉由專利之獨佔本質所累積的市場佔有率及商機，即刻受到嚴重的打擊，甚至造成無法挽救，進而為市場淘汰的餘地。專利權人雖得透過訴訟或其他糾紛解決機制對侵權人主張權利，然專利案件之侵權認定較一般案件複雜許多，所耗費之審理時間甚長，且其間若侵權人繼續其侵害行為，縱專利權人最終獲得有利於己之認定，審理期間所受之損害亦已完全無法回復，故專利權人對於透過保全程序立即性禁止他造侵害行為之需求，相較於其他糾紛類型，更形強烈。

### 貳、保全程序

所謂保全程序，於國外有各種不同之名稱，有稱臨時救濟（provisional remedies, provisional relief）、中間救濟（interim remedies, interim relief）、中間保護措施（interim measures of protection）、中間性或保全性措施（interim or conservatory measures）、臨時性或保護性措施（provisional or protective measures）、保全措施（conservatory measures）、裁判前救濟（pre-award relief）等<sup>260</sup>。有學者將所謂之保全措施略分為三種類別，其一為證據之保全，其二係為保全現狀，其三則為防止財產之移轉<sup>261</sup>。我國民事訴訟法所稱之保全程序，係指為保全民事案件裁判確定後將來得為強制執行，避免權利被侵害或為防止急迫、強暴行為，暫時維持法律關係現狀為目的之特別程序，根據所欲保全之標的為金錢之請求與否，有假扣押與假處分之別，而假處分又可分為一般假處分與定暫時狀態之假處分二種。保全程序得於訴訟繫屬前或繫屬後向法院聲請之。以專利糾紛而言，專利權人聲請為假扣押，意在防止侵權人脫產，以避免將來勝訴後無法獲得實質賠償，因此請求法院扣押侵權產品或侵權產品生產設備；若專利權人聲請為假處

<sup>260</sup> 于喜富，論仲裁臨時措施的決定與執行，山東審判，2006年第1期，63頁。

<sup>261</sup> D. Alan Redfern, *Arbitration and the Courts: Interim of Protection – Is the Tide About to Turn?*, 30 Tex Int'l L.J. 71, 78 (1995).

分，通常係為定暫時狀態之假處分，欲禁止侵權人繼續從事製造、為販賣之要約、販賣、使用、進口等侵權行為，故提供必要之擔保請求法院禁止侵權人繼續從事一定行為<sup>262</sup>。專利訴訟之保全程序，以「定暫時性之假處分」最具有威嚇力。

## 參、仲裁庭核准保全程序之立法例

當事人合意將其糾紛提付仲裁解決，若面臨採取保全程序之必要時，仲裁庭有無核准保全程序之權限？保全程序之主體究應為法院抑或仲裁庭？由當事人成立之仲裁協議可否推導出當事人同意賦予仲裁人核准為保全程序之權限？此誠係糾紛解決程序設計上之衝突，世界各國及主要仲裁機構之立法例略可分為以下三大類：

### 一、核准保全程序為仲裁庭之專屬權限

有些法律規定，發佈臨時救濟的權力專屬於仲裁庭，法院無權發佈臨時措施支持仲裁。其根據在於：當事人合意仲裁即具有排除法院管轄權的效力，而擴大仲裁庭的權力已是國際商事仲裁的發展趨勢，向法院聲請保全程序意味逃避、放棄仲裁協議，有些國家法律規定本國法院對於在外國進行的仲裁不得發佈保全命令<sup>263</sup>。此種立法模式賦予仲裁庭對於核准保全程序有絕對的排他權力，然基於仲裁庭之管轄權來自當事人的仲裁協議，仲裁庭並無權力對當事人以外之第三人為任何具有強制力或約束力的保全判斷，從而核准保全程序如為仲裁庭之專屬權限，則在保全判斷通常涉及第三人之情況下，仲裁庭核准之保全程序，於實際為強制執行時即面臨窒礙難行之窘境。其次，在仲裁庭組成之前，當事人亦無從申請之，將造成當事人權益維護之漏洞。

### 二、核准保全程序為法院的專屬權限

有鑑於保全程序乃強制性措施，惟有國家高權始得為強制行為，故當事人只能向法院聲請核准保全程序，仲裁庭不能為之。此種由法院專有核准保全程序權限之立法，對

<sup>262</sup> 馮震宇，從美國司法實務看臺灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌，109期，2004年6月，17頁。

<sup>263</sup> 朱玉璋，國際商事仲裁中臨時保全措施的決定與執行，安徽教育學院學報，24卷4期，2006年7月，57頁。

於嗣後具有強制力之執程序，確為方便，然若自仲裁協議乃當事人出於合意委由私的第三人排紛解爭，且意在排除法院管轄之本質觀察，則造成當事人就糾紛之實體審理部分循仲裁程序為之，但就保全程序之聲請仍須循法院程序，與當事人選擇仲裁程序之初衷即有違背，亦限制了當事人自治之權利。況且，由對糾紛實體內容不甚熟悉的法院來決定應否核准為保全行為及採取如何之保全行為，亦造成發生當事人須再度耗費時間來向法院為糾紛實體內容之說明，可能導致當事人喪失採取保全程序之最佳時機，更致使仲裁程序為之延緩，徒增當事人之程序勞費。

### 三、仲裁庭和有管轄權之法院在為保全判斷上有併存之權力

當事人向仲裁庭聲請為保全判斷時，並不代表其放棄向法院聲請之權利，也不代表當事人違反仲裁協議而將糾紛提交法院處理，此乃世界各主要仲裁機構及國家普遍的立法趨勢。相關立法例如下：

(一) UNCITRAL 模範法第 9 條規定：「於仲裁程序開始前或進行期間，一方當事人仍得聲請法院採取臨時保全措施，而法院亦得准許採取此等措施。此等程序與仲裁契約並無抵觸。<sup>264</sup>」原 1985 年模範法僅於第 17 條規定：「除非當事人另有約定外，仲裁庭得依一方當事人之聲請，可裁定命當事人就爭議的標的採取仲裁庭認為必要之任何臨時保全措施。仲裁庭就該保全程序得要求一方當事人提供適當之擔保。<sup>265</sup>」然而，UNCITRAL 於 2006 年 7 月 7 日第 39 次會議通過模範法之修正，考量到國際商事仲裁之實踐已日益依賴此種臨時性措施，故對原 1985 年模範法第 17 條規定作大幅度的增訂，以新的第 4A 章來規範臨時性措施與初步命令，更因慮及仲裁的有效性時常取決於能否強制執行此等臨時措施，故修訂範圍還包括對此種制度之強制執行措施<sup>266</sup>。

是以，UNCITRAL 模範法於 2006 年增訂之第 17 條規定：「(1)除當事人另有約定外，

<sup>264</sup> 原文為：「It is not incompatible with an arbitration agreement for a party to request, before or during arbitral proceedings, from a court an interim measure of protection and for a court to grant such measure.」

<sup>265</sup> 原文為：「Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may, at the request of a party, order any party to take such interim measure of protection as the arbitral tribunal may consider necessary in respect of the subject-matter of the dispute. The arbitral tribunal may require any party to provide appropriate security in connection with such measure.」

<sup>266</sup> 聯合國國際貿易法委員會秘書處關於 2006 年修正的〈國際商事仲裁模範法〉的解釋說明，<http://www.uncitral.org/pdf/chinese/texts/arbitration/ml-arb/ml-arb-c.pdf>。

仲裁庭經一方當事人請求，得准予採取臨時措施。(2)臨時措施是以判斷為形式或另一種形式的任何短期措施，仲裁庭在發出最後裁定爭議之判斷前之任何時候，以這種措施責令一方當事人實施以下任何行為：(a)在爭議得以判斷之前維持現狀或恢復原狀；(b)採取行動防止目前或即將對仲裁程序發生之危害或損害，或不採取可能造成這種危害或損害之行動；(c)提供一種保全資產以執行後續判斷之手段；或(d)保全對解決爭議可能具有相關性和重要性的證據。<sup>267</sup>」此條明訂仲裁庭得下令採取保全判斷的權力及判斷內容。增訂之第 17A 條規定准予採取臨時措施的條件為：「(1)一方當事人請求採取第 17(2)(a)、(b)和(c)條所規定的臨時措施者，應使仲裁庭確信：(a)不准予採取這種措施可能造成損害，這種損害無法透過核發損害賠償之判斷而充分補償，而且遠遠大於准予採取這種措施而可能對其所針對的當事人所造成之損害；以及(b)根據索賠請求所依據的案情，請求方當事人相當有可能勝訴。對這種可能性的判定不影響仲裁庭此後作出任何判斷之自由裁量權。(2)關於對第 17(2)(d)條所規定的臨時措施的請求，本條 1(a)和(b)款的要求僅在仲裁庭認為適當的情況下適用。<sup>268</sup>」增訂之第 17H 條規定臨時措施的承認和執行：「(1)仲裁庭發出之臨時措施應當被確認為具有約束力，除非仲裁庭另有規定，應在遵從第 17I 條各項規定之前提下，經向有管轄權的法院提出申請後加以執行，不論該措施係由哪一國發出。(2)正在尋求或已經獲得對某一項臨時措施的承認或執行的當事人，應當將該臨時措施之任何終結、終止或修改迅速通知法院。(3)受理承認或執行請求之國家法院如認為情況適當，在仲裁庭尚未就擔保作出決定之情況下，或者在這種決定對於保護第三人的權利是必要之情況下，可以命令請求方當事人提供適當擔保。<sup>269</sup>」

<sup>267</sup> 原文為：”(1)Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may, at the request of a party, grant interim measures. (2) An interim measure is an temporary measure, whether in the form of an award or in another form, by which, at any time prior to the issuance of the award by which the dispute is finally decided, the arbitral tribunal orders a party to: (a) Maintain or restore the status quo pending determination of the dispute; (b) Take action that would prevent, or refrain from taking action that is likely to cause, current or imminent harm or prejudice to the arbitral process itself; (c) Provide a means of preserving assets out of which a subsequent award may be satisfied; or (d) Preserve evidence that may be relevant and material to the resolution of the dispute.

<sup>268</sup> 原文為：”(1) The party requesting an interim measure under article 17(2)(a), (b) and (c) shall satisfy the arbitral tribunal that: (a) Harm not adequately reparable by an award of damages is likely to result if the measure is not ordered, and such harm substantially outweighs the harm that is likely to result to the party against whom the measure is directed if the measure is granted; and (b) There is a reasonable possibility that the requesting party will succeed on the merits of the claim. The determination on this possibility shall not affect the discretion of the arbitral tribunal in making any subsequent determination. (2) With regard to a request for an interim measure under article 17(2)(d), the requirements in paragraph 1(a) and (b) of this article shall apply only to the extent the arbitral tribunal considers appropriate.”

<sup>269</sup> 原文為：”(1) An interim issued by an arbitral tribunal shall be recognized as binding and, unless otherwise provided by the arbitral tribunal, enforced upon application to the competent court, irrespective of the country in which it was issued, subject to the provisions of article 17I. (2) The party who is seeking or has obtained recognition or enforcement of an interim measure shall promptly inform the court of any termination, suspension or modification of that interim measure. (3) The court of the State where recognition or enforcement

增訂之第 17J 條規定：「法院發佈與仲裁程序有關之臨時措施之權力應與法院於訴訟程序方面之權力相同，不論仲裁程序之進行地是否在本國境內。法院應根據自己的程序，於考慮國際仲裁具體特徵之情況下行使這一權力。」<sup>270</sup> 此則呼應第 9 條就仲裁庭與法院均得為保全判斷之規定。

(二)UNCITRAL 仲裁規則第 26 條規定：「 I 經當事人一方之請求，仲裁庭對於爭議之標的物得採取其認為必要之任何臨時性措施，包括對構成爭議標的物之貨物之保全措施，例如命令將貨物送交第三人存放或出售易腐貨物。II 此種臨時性措施得用臨時判斷之形式為之。仲裁庭有權要求為此種措施的費用提供擔保金。III 當事人任何一方向司法當局提出採取臨時性措施的請求，均不得視為與仲裁協議不符，也不得視為放棄仲裁協議。<sup>271</sup>」此條規定明確賦予仲裁庭為保全判斷之權力，亦明訂仲裁庭與法院就為保全判斷之權力並不互斥。

(三)WIPO 仲裁規則第 46 條規定：「(a)仲裁庭得應一方當事人之請求發佈暫時性之命令，或採取其認為必要之暫時性保全措施，包括保存爭議標的貨物之假處分或措施，例如將貨物交由第三人保管或易腐壞貨品之出售。仲裁庭允許前揭措施時，得要求聲請之一方提供相當之擔保。(b)於例外之情況，經一方當事人之聲請，仲裁庭認為有必要時，得命他方當事人依仲裁庭所定之方式，為其請求、反訴及本規則第 72 條所定之費用提供擔保。(c)本條為所定之措施或命令得以中間判斷之形式為之。(d)一方當事人向司法機關要求為暫時措施，或為請求或反訴提供擔保或執行仲裁庭允許之措施或命令，不應視為違反或放棄仲裁協議。<sup>272</sup>」

---

is sought may, if it consider it proper, order the requesting party to provide appropriate security if the arbitral tribunal has not already made a determination with respect to security or where such a decision is necessary to protect the rights of third parties.”

<sup>270</sup> 原文為：“A court shall have the same power of issuing an interim measure in relation to arbitration proceedings, irrespective of whether their place is in the territory of this State, as it has in relation to proceedings in courts. The court shall exercise such power in accordance with its own procedures in consideration of the specific of international arbitration.”

<sup>271</sup> 原文為：“1. At the request of either party, the arbitral tribunal may take any interim measures it deems necessary in respect of the subject-matter of the dispute, including measures for the conversation of the goods forming the subject-matter in dispute, such as ordering their deposit with a third person or sale of perishable goods. 2. Such interim measures may be established in the form of any interim award. The arbitral tribunal shall be entitled to require security for the costs of such measures. 3. A request for interim measures addressed by any party to a judicial authority shall not be deemed incompatible with the agreement to arbitrate, or as a waiver of that agreement.”

<sup>272</sup> 原文為：“(a) At the request of a party, the Tribunal may issue any provisional orders or take other interim measures it deems necessary, including injunctions and measures for the conversation of goods which form part of the subject matter in dispute, such as an order for their deposit with a third person or for the sale of perishable



(四)國際商會仲裁規則第 23 條規定：「 I 除當事人另有約定外，案卷移交仲裁庭後，經當事人申請，仲裁庭得裁定實施其認為適當之臨時措施或保全措施。仲裁庭得要求提出請求之當事人提供適當之擔保，以作為命令採取該等措施之條件。這些措施應採用命令之形式，說明依據之理由，或者在仲裁庭認為適當的時候，採用判斷之形式。 II 在案卷移交仲裁庭之前，或在此之後適當的情形下，當事人可向有管轄權之司法機關申請採取臨時措施或保全措施。當事人向司法機關申請採取該等措施，或申請執行仲裁庭作出之前述命令，均不視為對仲裁協議的侵害或放棄，並不得影響由仲裁庭保留的有關權力。該等申請以及司法機關採取的任何措施都必須毫無遲延地通知秘書處。秘書處應將這些情況通知仲裁庭。<sup>273</sup>」

(五)美國仲裁協會國際仲裁規則第 21 條規定基本上採納 UNCITRAL 仲裁規則第 26 條規定之措辭，其專利仲裁規則第 33 條亦規定仲裁人得為必要的命令或臨時裁決，以保護作為仲裁標的之財產、證據保全及（或）保護可能在仲裁中公開之任何營業秘密或其他資訊<sup>274</sup>。

(六)1998 年德國新民事訴訟法第 1041 條規定：「 I 除當事人另有約定者外，仲裁法庭得依一造當事人之聲請，命令採與其就該爭議標的認係必要之暫時性或保全性處置。仲裁法庭得要求各當事人關於該處置為適當之擔保。 II 當事人若未曾向一法院聲請相當之暫

---

goods. The Tribunal may make the granting of such measures subject to appropriate security being furnished by the requesting party. (b) At the request of a party, the Tribunal may, if it considers it to be required by exceptional circumstances, order the other party to provide security, in a form to be determined by the Tribunal, for the claim or counterclaim, as well as for costs referred to in Article 72. (c) Measures and orders contemplated under this Article may take the form of an interim award. (d) A request addressed by a party to a judicial authority for interim measures or for security for the claim or counterclaim, or for the implementation of any such measures or orders granted by the Tribunal, shall not be deemed incompatible with the Arbitration Agreement, or deemed to be a waiver of that Agreement.”

<sup>273</sup> 原文為：”1.Unless the parties have otherwise agreed, as soon as the files has been transmitted to it, the Arbitral Tribunal may, at th request of a party, order an interim or conservatory measure it deems appropriate. The Arbitral Tribunal may make the granting of any such measure subject to appropriate security being furnished by the requesting party. Any such measure shall take the form of an order, giving reasons, or of an Award, as the Arbitral Tribunal considers appropriate. 2. Before the file is transmitted to the Arbitral Tribunal and in appropriate circumstances even thereafter, the parties may apply to any competent judicial authority for interim or conservatory measure. The application of a party to a judicial authority for such measures or for the implementation of any such measures ordered by an Aribtral Tribunal shall not be deemed to be an infringement or a waiver of the arbitration agreement and shall not affect the relevant powers reserved to the Arbitral Tribunal. Any such application and any measures taken by the judicial authority must be notified without delay to the Secretariat. The Secretariat shall inform the Arbitral Tribunal thereof.”

<sup>274</sup> AAA Patent Arbitration Rules §33: “The arbitrator may issue such orders for interim relief as may be deemed necessary to safeguard the property that is the subject matter of the arbitration, to preserve evidence, and/or to protect trade secrets or other proprietary information that might be disclosed during the arbitration.”

時性權利保護處置，則法院得依一造當事人之聲請，允許依第一項所採處置之執行。法院得為與上開處置命令不同但於處置執行係必要之裁定。III法院得依聲請廢棄或變更依第二項所為之裁定。IV若依第一項所為處置之命令經證實自始未具正當理由，則獲得執行之當事人，對因處置之執行或為防止執行而提供擔保致生損害之相對人，負損害賠償責任。此項請求得於仲裁程序繫屬中主張之。<sup>275</sup>」

前述世界主要國家及仲裁機構採仲裁庭和有管轄權之法院在為保全判斷上有併存權力之立法模式，一方面尊重當事人成立仲裁協議之自治意願，而擴大仲裁庭的權限，另一方面也為維護當事人權益，故准許當事人亦得向有管轄權之法院聲請為保全判斷，避免當事人在仲裁庭組成之前，有聲請保全程序之必要，但卻無從為之的困境，如此以達對當事人完善之程序保障。

#### 肆、我國立法例

我國仲裁法就保全程序之規範，僅於第 39 條第 1 項、第 2 項規定：「仲裁協議當事人之一方，依民事訴訟法有關保全程序之規定，聲請假扣押或假處分者，如其尚未提付仲裁，命假扣押或假處分之法院，應依相對人之聲請，命該保全程序之聲請人，於一定期間內提付仲裁。但當事人依法得提起訴訟時，法院亦得命其起訴。」「保全程序聲請人不於前項期間內提付仲裁或起訴者，法院得依相對人之聲請，撤銷假扣押或假處分之裁定。」明文准許仲裁當事人得向法院聲請假扣押或假處分，卻未明文賦予仲裁庭核准為保全程序之權限。有學者認為，基於仲裁法第 19 條規定：「當事人就仲裁程序未約定者，適用本法之規定；本法未規定者，仲裁庭得準用民事訴訟法或其認為適當之程序進行。」仲裁庭既得準用民事訴訟法進行仲裁程序，解釋上應認仲裁庭亦得準用民事訴訟法中保全程序之規定，依當事人之聲請，於仲裁程序中，作成對標的物或其他財產為假扣押之中間保全判斷，並進一步認為此項中間判斷需經法院執行裁定後，方具有執行力，而法院對此中間判斷之審查，應與一般判斷相同，僅為形式上之審查<sup>276</sup>。也有學者根據仲裁法第 37 條規定：「仲裁人之判斷，於當事人間，與法院之確定判決有同一效力。」自仲裁人所為之判斷也有終局性質之觀點，認為仲裁人亦得對爭端為暫時性的保全判斷

<sup>275</sup> 姜世明，德國民事訴訟法第十編修正草案試譯（二），司法周刊，816 期，1997 年 3 月 5 日。

<sup>276</sup> 陳煥文，前註 61，335 頁。

<sup>277</sup>。有學者甚至建議因智慧財產權需較一般仲裁制度更為迅速之暫時保全措施，而即使於仲裁法中明文授權仲裁人為仲裁判斷，因仲裁庭的形成又需花費一段時間，恐緩不濟急，故主張為求更加的便捷，在仲裁庭未作成決定前，即由主任仲裁人先作必要的限制保全措施<sup>278</sup>。

事實上，我國仲裁協會仲裁規則就臨時保全措施，於第 36 條規定：「I 仲裁標的物易於敗壞或有緊急保存之必要者，一方當事人得向仲裁庭聲請，經雙方同意後，將其變賣或交由第三人保管或為其他必要之保全措施。II 前項情形，雙方當事人有仲裁協議者，仲裁庭得依仲裁法第四十四條之規定作成和解；並命聲請人預付可能發生之費用。」然而，我國仲裁法未明文賦予仲裁庭採取保全措施之權利，導致上開仲裁規則雖然參考國際仲裁規則而直接賦予仲裁庭是項權利，仍因該規則僅係人民團體自行訂立之文件與程序，並非「法令」之性質，故以該條直接賦予仲裁庭為臨時保全措施之權利，於法可能無據，所以該規則方採折衷方式，於雙方當事人同意之原則下賦予仲裁庭採取保全措施之權，必要時做成和解書，以取得與確定判決相同之效力<sup>279</sup>。

學者們主張仲裁庭應有核准為保全程序之權限，與世界主要仲裁立法例相一致，惟在我國仲裁法未明文賦予仲裁庭核准保全程序權限之情況下，學者們僅以解釋論及法理論述的方式來賦予仲裁人為保全判斷之權力，無論在立法或司法實務上恐均難獲支持。況自執行面觀察，強制執行需依執行名義方得為之，而執行名義限於強制執行法第 4 條第 1 項第 1 款至第 6 款規定之種類，可見仲裁法如無明文賦予仲裁庭有核准保全程序之權限，仲裁人縱依法理自為保全判斷，亦因其保全判斷不該當強制執行法規定之執行名義，而無執行之可能。有學者認為仲裁法之所以無規定，或係立法上真正的疏漏<sup>280</sup>，惟筆者認為此毋寧是來自於我國仲裁制度仍不普及，司法實務亦無如美國因訟源壓力而強烈提倡適用仲裁解決糾紛，故立法者根本未見及此部分立法之重要性所致。

<sup>277</sup> 游羽綦，前註 156，67 頁。

<sup>278</sup> 蔡瑞森，涉外智慧財產權糾紛之仲裁，工業財產權與標準，27 期，1995 年 6 月，17 頁。

<sup>279</sup> 黃正宗，前註 116，26-27 頁。

<sup>280</sup> 游羽綦，前註 277。

## 伍、仲裁庭核准保全程序之建議

知識經濟時代，專利已經成為企業最重要的資產，而暫時性的保全程序對於專利糾紛而言，除了是維持現狀、防止損害繼續擴大與確保未來獲得有利判決（判斷）執行成效之基礎外，甚至含有強烈的商業與競爭之性質，如運用得當，專利權人甚至只要透過保全程序來禁止對手（或對手的上、下游廠商）繼續為製造、販賣等侵害專利權人之專屬權利之行為，即能造成對手（或其上、下游廠商）在商場上無法運轉，甚至立即退出市場<sup>281</sup>。因此，專利權人決定是否循仲裁程序解決糾紛時，勢必會考慮其若採行仲裁程序，於保全程序之核准及執行面，是否與採行訴訟程序時有同等或更佳之便利性。前已述及我國仲裁法目前未明文賦予仲裁人有核准為保全程序之權限，故專利權人有保全之必要時，仍須向法院聲請為之，導致專利權人如循仲裁程序解決糾紛，其保全程序之核准與本案結果之認定係由不同人來進行審理<sup>282</sup>，而專利糾紛之保全程序多係定暫時狀態之假處分，為平衡雙方利益，避免專利權人濫用保全程序達到限制競爭之目的，其核准門檻於智慧財產案件審理法施行後，更為嚴格，法院就定暫時狀態之必要性認定，不僅止於原來民事訴訟法第 538 條第 1 項規定之「為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時」之概括性規範，更應精細化審酌：1.聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實；2.法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受到無可彌補之損害；3.聲請之准駁對於雙方損害之程度；4.對公眾利益造成如何之影響等事項<sup>283</sup>。換言之，為定暫時狀態之假處分之法院，亦需就本案實體內容為相當程度之審理，才能正確判斷聲請人將來勝訴之可能性，然專利糾紛所涉爭議又是極複雜、極精細的高新技術，專利權人勢必需耗費很多時間才能說服法院相信其專利受有不法侵害的事實，此即造成專利權人如循仲裁之糾紛解決機制，不但要向仲裁庭為本案實體之主張及攻擊防禦，於聲請核准保全程序時，又要向法院為同等程度之本案實體釋明，導致專利權人需耗費雙倍的時間、勞力及金錢成本，反而無法達到仲裁制度所表彰之迅速及經濟效益，極度影響專利權人適用仲裁程序的意願。

<sup>281</sup> 有學者認為暫時性保全程序在智慧財產權的保護與執行面之發展趨勢，已達可能發生限制競爭，甚至濫用之結果，進而產生國外學者所稱之投機型訴訟（opportunistic litigation），故而撰文呼籲重視智慧財產權暫時性保全程序決定之良窳。馮震宇，前註 262，9-35 頁。

<sup>282</sup> 精細來說，本案訴訟繫屬前的保全程序聲請也非由本案訴訟法官審理，本案訴訟繫屬後的保全程序聲請才是由本案訴訟法官審理，故訴訟繫屬前的保全程序聲請與仲裁程序開始前的保全程序聲請，同樣需向兩個不同的審理者分向進行保全程序及本案程序。

<sup>283</sup> 智慧財產案件審理法新制問答彙編，臺北市：司法院，2008 年 6 月，第一版，43-44 頁。

目前國際仲裁立法趨勢多容許仲裁庭和有管轄權之法院在為保全判斷上有併存之權力，一方面顧及糾紛當事人對保全程序之急迫需求，另一方面也克服了當事人在仲裁庭組成之前無從聲請為保全程序之困境。我國學者即有建議參考前述之國際立法，賦予仲裁人較強的權限<sup>284</sup>，明文授權仲裁庭得核准為保全程序，開放糾紛當事人直接向仲裁庭聲請假扣押、假處分裁定，無須向法院另啟保全程序之聲請，才能滿足當事人對保全程序急迫性之期待。另一方面，專利糾紛保全程序核准與否，需衡量聲請人就本案是否有極高的勝訴可能性，專利權人如循仲裁程序解決糾紛，仲裁庭基於對本案實體爭議之掌握，亦較能對於應否核准為保全程序及應為何等內容之保全行為，做出正確的判斷，如此方能真正達到適度採用保全程序維護專利權人之利益，亦不過度侵害他造權益之本旨。

為因應保全程序迫切、緊急之性質，筆者贊同於仲裁法明訂仲裁人得為中間保全判斷，更應明訂仲裁人所為之中間保全判斷得直接聲請強制執行，使該中間保全判斷符合強制執行法第4條第1項第6款規定之「其他依法律之規定，得為強制執行名義者」，而無須再向法院聲請執行裁定。蓋聲請法院裁定准予強制執行事件屬非訟事件，須依非訟事件法規定徵收費用，根據筆者承辦經驗，自向法院遞狀聲請之日起至收受執行裁定之日止，須時約一個半月，徒增金錢與時間之浪費。又，保全程序之執行需供擔保始得為之，故提存法就擔保提存之相關規定亦應配合修正<sup>285</sup>，俾利聲請人持仲裁人之中間保全判斷得順利提供擔保以為執行。

退步而言，如囿於現行仲裁法之規定，仲裁判斷仍需向法院聲請執行裁定方得聲請強制執行，故縱仲裁人得為中間保全判斷，亦需聲請執行裁定以維法之一體性，筆者認

---

<sup>284</sup> 陳煥文，前註45，305頁。

<sup>285</sup> 為配合仲裁人所為之中間保全判斷亦係擔保提存之原因事實，現行提存法第5條規定：「擔保提存事件由本案訴訟已繫屬或應繫屬之第一審法院或執行法院提存所辦理之。」同法第18條第1項規定：「擔保提存之提存人於提存後，有下列情形之一者，得聲請該管法院提存所返還提存物：一、假執行之本案判決已全部勝訴確定。二、因免為假執行而預供擔保或將請求標的物提存，其假執行之宣告全部失其效力。三、假扣押、假處分、假執行經裁判後未聲請執行，或於執行程序實施前撤回執行之聲請。四、因免為假扣押、假處分、假執行預供擔保，而有前款情形。五、假扣押、假處分所保全之請求，其本案訴訟已獲全部勝訴判決確定；其請求取得與確定判決有同一效力者，亦同。六、假執行、假扣押或假處分所保全之請求，其本案訴訟經和解或調解成立，受擔保利益人負部分給付義務而對提存物之權利聲明不予保留。七、依法令提供擔保停止強制執行，其本案訴訟已獲全部勝訴判決確定。八、受擔保利益人於法官或提存所主任前表明同意返還，經記明筆錄。九、提存出於錯誤或依其他法律之規定，經法院裁定返還確定。」及同法施行細則第20條第5款就擔保提存原因證明文件之規定，均應配合修正。

為亦應比照現行假扣押、假處分執行之作法，單方面的將執行裁定送達聲請人，由聲請人直接向法院聲請為強制執行，避免他造透過干擾執行裁定之方式，遂行其逃避保全執行之目的。

## 第六節 仲裁判斷之執行困擾

### 壹、內國仲裁判斷之執行

仲裁判斷之執行，首需探討仲裁判斷之性質。仲裁判斷之性質從仲裁法規是否賦予其法律效果而言，可分為拘束力說與無拘束力說。主張拘束力說者，以其產生拘束力之理論根據不同，又可分為判決說、契約說、複合說與獨立概念說<sup>286</sup>。然若自多數國家立法例及紐約公約規定觀察，應係認為仲裁判斷是由非行使司法權（審判權）的私人仲裁庭，根據當事人間仲裁協議的授權，經由仲裁程序的進行，最後作成在當事人間具有終局確定拘束力（final and binding）的判斷，故仲裁判斷僅係私法上仲裁協議的延伸<sup>287</sup>，其「私判斷」之本質導致仲裁判斷本身不具執行力，獲得有利判斷之當事人無法直接持私的仲裁判斷要求代表公權力的法院對獲得不利判斷之他造當事人進行強制執行程序，須聲請法院為「執行裁定」，由法院對仲裁判斷是否「合法」、「有效」、「作成」為形式審查（即「許可執行制」），以「執行裁定」賦予仲裁判斷「執行力」，充實「執行名義」之要件，該獲得有利判斷之當事人方可據以向法院聲請為強制執行，徹底實現仲裁判斷之內容<sup>288</sup>。

因此，我國仲裁法第 37 條第 2 項本文規定：「仲裁判斷，須聲請法院為執行裁定後，方得為強制執行。」依最高法院見解，仲裁判斷須經法院為「執行裁定」後，始取得執行名義，方具執行力<sup>289</sup>，此種「執行裁定」乃強制執行法第 18 條第 2 項規定之「許可

<sup>286</sup> 陳煥文，前註 61，280 頁。

<sup>287</sup> 林俊益，前註 58，241-242 頁。

<sup>288</sup> 林俊益，同前註，243 頁。

<sup>289</sup> 最高法院 85 年度台抗字第 449 號裁定要旨：「按仲裁判斷，除有商務仲裁條例第二十一條第二項但書所列各款情形外，須聲請法院為執行裁定後，方得為強制執行。但當事人提起撤銷仲裁判斷之訴者，得聲請法院以裁定停止執行，商務仲裁條例第二十一條第二項、第二十五條第一項分別定有明文。可知仲裁判斷須經法院為執行裁定後，方具執行力，而法院所裁定停止執行者，亦係該仲裁判斷之執行力，並非強制執行程序。從而法院所為停止仲裁判斷執行之裁定，自以該仲裁判斷業經法院裁定准予執行時，始產生其停止之效力，仲裁判斷是否應准予執行，即不應受停止執行裁定之影響。」最高法院 86 年度台抗字第 574 號裁定要旨：「商務仲裁條例第二十一條第二項前段規定「仲裁判斷須聲請法院為執行裁定

強制執行之裁定」，也是同法第 4 條第 1 項第 6 款規定之「其他依法律之規定，得為強制執行名義者」。

是以，糾紛當事人如向我國仲裁協會提出仲裁並獲得有利之仲裁判斷，於相對人拒絕依判斷結果自動履行時，如該相對人為本國人或其於本國境內有財產，該獲得有利判斷之當事人需依仲裁法第 37 條第 2 項規定向我國法院聲請為執行裁定，並於取得執行裁定後始能向執行法院聲請強制執行。一如本章前一節對執行裁定之描述，聲請人除需依非訟事件法規定繳納費用外，尚須等待約一個半月的時間才能拿到執行裁定，實有浪費金錢及時間成本之憾，且將造成糾紛當事人對仲裁制度之微詞。有學者即認為仲裁制度貴在迅速解決當事人之爭議，因此仲裁判斷作成後，應使當事人儘速履行判斷之內容，故以法律直接賦予仲裁判斷執行名義，即使仲裁判斷無法院執行之裁定，亦得聲請強制執行之，此對於受不利判斷之當事人故意拖延仲裁判斷之履行時，尤具實效，且學理上亦無非經法院裁定，不得賦予執行力之依據<sup>290</sup>。

依筆者見解，學者自仲裁制度迅捷面的角度出發，認應直接賦予仲裁判斷執行名義之效力，以省卻向法院聲請執行裁定的程序，乃顧及仲裁制度乃商業服務之一環，應時時考量商業人士對於迅速解決糾紛的期待，立意甚佳，亦符合私法自治及現代司法重視程序利益之意旨。況且，國際立法上亦有不採「許可執行制」，而係採用「裁定不予執行制度」。參酌中華人民共和國民事訴訟法第 213 條規定：「I 對依法設立的仲裁機構的裁決，一方當事人不履行的，對方當事人可以向有管轄權的人民法院申請執行。受申請的人民法院應當執行。II 被申請人提出證據證明仲裁裁決有下列情形之一的，經人民法院組成合議庭審查核實，裁定不予執行：(一)當事人在合同中沒有訂有仲裁條款或者事後沒有達成書面仲裁協議的；(二)裁決的事項不屬於仲裁協議的範圍或者仲裁機構無權仲裁的；(三)仲裁庭的組成或者仲裁的程式違反法定程式的；(四)認定事實的主要證據不足的；(五)適用法律確有錯誤的；(六)仲裁員在仲裁該案時有貪污受賄，徇私舞弊，枉法裁決行為的。III 人民法院認定執行該裁決違背社會公共利益的，裁定不予執行。IV 裁定書應當送達雙方當事人和仲裁機構。V 仲裁裁決被人民法院裁定不予執行的，當事

---

後，方得為強制執行」，係指仲裁判斷須經當事人聲請，由法院為許可強制執行之裁定後，始取得執行名義而言。如仲裁判斷附有履行期間者，依強制執行法第四條第二項規定，固須待期間屆至，始得開始強制執行，但並不影響當事人聲請法院為許可強制執行之裁定。」

<sup>290</sup> 陳煥文，前註 61，282 頁。

人可以根據雙方達成的書面仲裁協議重新申請仲裁，也可以向人民法院起訴。」及其仲裁法第 62 條規定：「當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照民事訴訟法的有關規定向人民法院申請執行。受申請的人民法院應當執行。」顯係認為仲裁判斷與法院確定判決同樣具有執行力，當事人得持仲裁判斷直接聲請強制執行，仲裁判斷只有在法院合意裁定不予執行之例外狀況下，始無執行力。此種立法模式使得仲裁判斷與法院判決在執行層面上具有同等的便利性，易促使當事人有意願利用仲裁制度解決糾紛。反觀我國仲裁法規定仲裁判斷須於聲請執行裁定後，始具執行力，方得聲請強制執行，則無法滿足糾紛當事人對於適用仲裁程序得迅速、經濟解決糾紛之期待。

## 貳、外國仲裁判斷之執行

仲裁乃西方社會長久以來用以解決商業經貿糾紛之制度，商業交往無國界之分，用以解決商人糾紛的仲裁制度，絕非僅係單純的內國仲裁，國際仲裁反而更為常見。各國立法對於判斷之承認與執行所訂標準如不一致，往往使仲裁判斷無法順利執行，其效力即欠缺保證，當事人對於無法執行的仲裁判斷結果，也會喪失信賴。為使國際（外國）仲裁判斷於各國能順利執行，國際間開始進行一連串的國際仲裁統一化運動，自 1923 年的「日內瓦議定書」(The Protocol on Arbitration Clauses of September 24, 1923)，1927 年的「日內瓦公約」即「關於執行外國仲裁判斷的公約」(The Convention on the Execution of Foreign Arbitral Award of September 26, 1927)，嗣後聯合國於 1958 年訂立「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)，成為規範仲裁判斷執行最重要的國際條約。截至 2007 年 9 月 30 日止，紐約公約共有 142 個簽約國，包括中國大陸與香港都是紐約公約的適用地區。

紐約公約解決的主要問題，是簽約國法院應當承認與執行當事人之間，業已訂立的透過仲裁解決彼此間糾紛的書面仲裁協議，以及根據該仲裁協議作出的外國仲裁判斷<sup>291</sup>。紐約公約第 1 條第 1 項即規定公約的適用範圍：「仲裁判斷，因自然人或法人間之爭議而產生且在聲請承認與執行地所在國以外之國家領土內作成者，其承認及執行適用

---

<sup>291</sup> 趙秀文，論《承認與執行外國仲裁裁決公約》的適用範圍—兼論外國裁決與非內國裁決的界定，月旦民商法雜誌，7 期，2005 年 3 月，43 頁。



本公約。本公約對於仲裁判斷經聲請承認及執行地所在國認為非內國判斷者，亦適用之。<sup>292</sup>」則該公約所規範的仲裁判斷包括：一、以地域原則為標準，在聲請承認及執行地國以外的國家領土內作出的仲裁判斷。二、以仲裁準據法為標準，根據外國仲裁法在聲請承認及執行地國作出的仲裁判斷。舉例來說，「在我國境外作成的仲裁判斷」與「在我國境內依外國法律作成的仲裁判斷」，均係紐約公約之規範範圍。我國仲裁法亦參酌紐約公約之立法，於第 47 條第 1 項規定：「在中華民國領域外作成之仲裁判斷或在中華民國領域內依外國法律作成之仲裁判斷，為外國仲裁判斷。」

然而，我國並非紐約公約的簽約國，無從循紐約公約機制，使在我國作成之仲裁判斷得在各該簽約國獲得該國法院之承認及執行，並使在各該簽約國作成之仲裁判斷亦得在我國獲得我國法院之承認及執行。就後者而言，我國仲裁法第 49 條第 2 項雖以「平等互惠原則」(The Principle of Reciprocity) 為條件，規定外國仲裁判斷，其判斷地國或判斷所適用之仲裁法規所屬國對於我國之仲裁判斷不予承認者，我國法院得以裁定駁回其承認之聲請，但最高法院業以 75 年度台抗字第 335 號裁定將該條規定為擴大解釋，認為：「商務仲裁條例第三十二條第二項固規定：外國仲裁判斷，其判斷地國對於中華民國之仲裁判斷不予承認者，法院得駁回其承認外國仲裁判斷之聲請。惟查此項互惠原則，並非謂外國仲裁判斷，須其判斷地國對於我國之仲裁判斷先予承認，我國法院始得承認該外國仲裁判斷，否則，非但有失禮讓之精神，且對於促進國際間之司法合作關係，亦屬有礙，參以上述法條規定，其判斷地國對於我國之仲裁判斷不予承認者，我國法院並非『應』駁回其承認該外國仲裁判斷之聲請，而係僅『得』駁回尤明。」故外國仲裁判斷於我國之承認、執行，在我國法院願意優先予以承認之態度下，尚無困難。然就前者而言，我國囿於外交困境，在非紐約公約簽約國之情況下，我國作成之仲裁判斷在大部分國家難以獲得承認及執行，當事人縱獲得有利判斷，亦無法透過國家的強制執行程序來實現權利，如此則造成當事人對於我國仲裁之效力存有疑慮，而無意於我國進行仲裁。

無論是外國仲裁判斷於我國之承認與執行，或我國仲裁判斷於外國之承認與執行，

---

<sup>292</sup> Art. 1, para. 1 of New York Convention: “The Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.”

對於專利糾紛當事人來說，都是選擇仲裁與否之重要因素。尤其我國廠商以代工起家，位居產業鏈的上游，不時遭受歐、美、日國際品牌大廠的專利威脅，所面臨的專利糾紛通常具備所爭執之專利乃他國專利、糾紛相對人非本國籍、侵權行為地亦非在我國境內等跨國性質，所以糾紛雙方如萌生適用仲裁程序解決彼此間專利糾紛的意願，無論於糾紛發生前即於契約中約定仲裁條款，抑或於糾紛發生後才欲成立仲裁協議，均要將彼此間各種涉外因素納入考量。特別是專利糾紛本質上是商業競爭，糾紛解決程序後段之權利滿足程序，乃遂行商業目的之關鍵，得否順利執行必係程序選擇之重大考量。若我國企業與外國企業達成仲裁協議，決定於美國仲裁協會進行仲裁，該仲裁判斷在我國得否被承認及執行？在該外國企業之國家得否被承認及執行？只要答案有否定之可能，雙方當事人在權利有可能無法獲得滿足之預期下，當無可能同意提付仲裁。又若雙方有意於中華民國仲裁協會進行仲裁，但倘將來之仲裁判斷囿於我國外交困境致無法於外國執行，我國企業亦不願接受於我國仲裁協會進行仲裁，避免耗費時間、金錢卻只取得一紙無法實現權利的判斷文件。

我國因為國際地位及外交問題而無法簽署紐約公約，也無法與諸多國家成立相互承認彼此間司法判決、仲裁判斷的條約<sup>293</sup>，故而產生之執行困難現況，限制了我國仲裁制度的發展，也壓縮了專利仲裁的空間，但我國企業如能熟悉紐約公約及國際私法原則，亦可規劃適當的仲裁策略（arbitration strategy），突破目前不利的環境限制。例如：約定在我國境內仲裁，但仲裁程序適用德國法，這樣的仲裁判斷不但在我國國內是本國判斷，復因為德國就仲裁判斷的國籍認定標準乃採準據法說，依德國法為仲裁程序法者即為德國的本國判斷，故在理論上也是德國判斷，在德國也無須有外國判斷須經承認或執行裁定的手續，或者善加利用與選擇紐約公約簽約國作仲裁地，也可確保仲裁判斷得順利執行<sup>294</sup>。

---

<sup>293</sup> 我國政府近年來克服萬難，以商務仲裁協會之民間團體名義努力加強與國際間之聯繫與合作，與日、韓、美、南非等 19 個國家仲裁機構簽訂 21 件協議，使我國仲裁判斷於國外也能被承認而具有執行力。司法院（81）秘台廳（一）字第 20550 號函就關於澳大利亞擬與我國洽簽商務仲裁實施協定一事，即表示：「按外國仲裁判斷，我國法院是否裁定承認其得為執行名義，端視有無商務仲裁條例第三十二條及第三十三條所定之情形而定。其中第三十二條第二項有關國際相互承認之規定，我國並非一九五八年紐約公約（外國判斷之承認與執行公約）締約國。基於解決經貿糾紛及雙方互惠之考量，上開澳大利亞擬與我國洽簽商務仲裁實施協定，確為符合我國法院裁定承認該外國裁判之規定所必要。」徐盛國，由美國智慧權仲裁法制之發展論我國仲裁法於智慧權紛爭之侷限，智慧財產權，14 期，2000 年 2 月，79 頁。

<sup>294</sup> 藍瀛芳，國際私法導論，臺北市：藍瀛芳，1995 年 1 月，111 頁。

## 第七節 小結

自前述六大面向分析我國專利糾紛適用仲裁程序解決之空間，我們可以發現，我國企業面對專利糾紛時，客觀上受限於實力不對等，主觀上囿於保守心態作祟，在糾紛程序的選擇上總是處於落勢。再加上對仲裁制度不甚了了，不懂得在專利契約上為仲裁條款之約定，藉以防止訴訟的產生，所以當國際大廠祭以專利訴訟時，只能乖乖的循訴訟程序來防禦，付出龐大的訴訟成本，財務上的壓力即令企業無法生存。另自我國仲裁制度面觀察，仲裁容許性之範圍不及於專利有效性爭議，造成專利糾紛之根本性爭議無法於仲裁程序中一併解決；未開放仲裁人有核准保全程序之權限，也造成當事人無法順利的取得假扣押裁定以凍結他方之財產，或以定暫時狀態之假處分及時禁止持續性之侵害行為。甚至從仲裁程序之實踐面觀察，判斷者即仲裁人之不公正，大幅影響企業對仲裁制度的信賴度，而專利糾紛對調查證據以發現真實的高度需求，搭配上我國大陸法系之背景，更加限縮仲裁人調查證據之權限與範圍。況且，我國現實所處之外交困境，亦限制外國仲裁判斷在我國之承認及執行及我國仲裁判斷於外國之承認及執行的可能性。如以時間軸來看，我國專利糾紛欲透過當事人合意進入仲裁，即有主、客觀上的限制，縱約定提付仲裁，因為大部分的專利糾紛乃出於授權或侵權爭議，故亦難以跨越專利有效性糾紛不具仲裁容許性的關卡，甚至待取得有利判斷之時，都還存在難以執行之疑慮。凡此種種，都說明了我國專利糾紛循仲裁程序（無論國際仲裁或國內仲裁）解決之低度可行性，進而產生我國仲裁協會成立至今從未承辦任何一件專利仲裁案件之實證結果。

