

第五章 我國企業為專利仲裁選擇之策略

透過第三章對專利糾紛與仲裁制度相容性及相抵觸性之探討，暨第四章對我國企業專利糾紛循仲裁程序解決之分析性探討，可以瞭解我國企業面臨專利糾紛時，於契約糾紛領域無力爭取加入仲裁條款、或無力爭取對己有利之仲裁約定，於侵權糾紛領域則多處於程序選擇之被動地位，以致於我國企業專利糾紛循仲裁程序解決者，多半非出於完全性之自願；縱提付仲裁，亦以國際仲裁為主，於臺灣仲裁者，根據統計數字，迄今皆無。雖然目前我國的專利仲裁制度囿於諸多因素限制，致於客觀上未見可行，但我國企業在全球化的競爭市場上實已逐漸站穩腳步，以我國企業主要活躍的兩大場域即美國及中國大陸來看，我國企業在美國獲准之專利數量已連續五年排名第四，佐以美國 ADR 制度仍不斷蓬勃發展，可預期該國的一般仲裁或法院附屬仲裁情況也將逐年增加；至於中國大陸近年來更是不斷推廣適用仲裁制度，在臺商仲裁事務方面，大陸自 1998 年至今已有 16 家仲裁機構聘請 48 名臺灣地區專業人士擔任仲裁員，受理涉臺案件上千件，且受理案件數量和類型呈逐年增加之勢，目前又有天津、瀋陽、南京等地的 21 家仲裁委員會擬聘請臺灣仲裁員²⁹⁵。我國企業在大陸設廠製造情況甚為普遍，可預期將來於中國大陸進行專利仲裁之情況將為常見。因此，筆者謹循糾紛之發生及處理等階段，提出專利仲裁選擇之策略拙見，希望能夠對我國企業在面臨專利糾紛解決程序選擇之時，提供幾個思考方向，俾促成程序選擇之適切。

第一節 目的性考量

企業利用專利的獨占性，在不同國家設置路障、佔領地盤，強硬或委婉的索取通行費（即權利金），已經是專利權運用的常態。專利佈局、專利授權、技術移轉乃至於專利訴訟都是全球性、跨國性、規模性甚至規劃性的作業。企業乃基於各種商業動機對於既有競爭者、潛在競爭者、供應商、員工甚至客戶提出專利侵害訴訟，或者基於最大化商業利益考量對於合作伙伴提起契約爭議訴訟²⁹⁶。因此，專利糾紛本質上是企業與企業之間的經濟實力、能耐、時間及市場壓力的競賽，隱藏在糾紛背後之爭議，不僅是法律爭點，更包括技術、證據與商業策略之對抗。此自專利糾紛的處理結果，絕少數是以抗

²⁹⁵ 葛沖，大陸 21 機構增聘台仲裁員，香港文匯報，2007 年 12 月 27 日，
<http://paper.wenweipo.com/2007/12/27/TW0712270001.htm>（最後瀏覽日期：2008 年 9 月 15 日）。

²⁹⁶ 周延鵬，前註 196，69 頁。

爭到底、透過訴訟勝敗論英雄之方式，而係採取伺機和解，早日回歸市場運作之模式，即足彰顯專利糾紛完全受企業商業目的所左右。

職是，我國企業在處理專利糾紛時，對於是否與對方合意提付仲裁，首先應探究自己或對方所欲達到的商業目的。就契約型專利糾紛而言，以最常發生之專利授權契約為例，我國企業可自授權期間長短、標的金額大小及契約可能衍生之爭議類型等面向，於簽署前即考慮是否直接於契約中約定仲裁條款，俾利將來發生糾紛時能直接提付仲裁，由仲裁人為雙方迅速解決爭議；如契約內未約定仲裁條款，糾紛發生後亦不妨釋出願意和平解決的訊息，嘗試與對方達成仲裁合意。此種作法一來顯示己方對於糾紛解決之善意，有利於長期性的商業行為，二來亦可先行提出己方偏好之仲裁地、仲裁機構、仲裁規則，在糾紛解決程序的前階段即掌握程序發球權。至於面臨專利侵權糾紛時，因為我國企業仍多處於被控侵權的被告地位，此種糾紛不可能在爭議發生前即存在仲裁協議，故我國企業應審慎分析專利權人興訟的真正目的，如發現專利權人意在將自己逐出市場、或欲搶得商品上市的先機，則專利權人一連串作為均本於貫徹「專利獨占性」之動機，此時雙方成立仲裁協議的空間就非常有限；然若發現專利權人僅止於金錢要求，亦不妨試圖提出合意仲裁的建議，縱無法達到仲裁協議，亦能逐步地降低彼此間的對立氣氛。

第二節 糾紛類型考量

專利糾紛種類繁多，除專利權取得之糾紛涉及國家審查之公權力行使致無以提付仲裁解決，其餘如專利申請權與專利權歸屬之糾紛、專利權交易之糾紛、專利權侵害之糾紛等，只要不擴張仲裁庭的權力導致損及公共利益之執行與實現，原則上均得由仲裁人下判斷解決。基於各種專利糾紛性質之不同，當事人提付仲裁的意願亦有高低之分。

就專利侵害糾紛而言，通常係雙方在無契約關係存續下，一方基於特定目的對他方提出專利侵害的主張。主張侵權之控方無論是想將對方逐出市場、或欲搶先上市而假借侵權之名對競爭對手設下路障，又或者希望取得授權金收益，其作法必然激烈而強勢，主張的損害賠償金額通常亦係極不合理的天價；相對地，被控侵權之一方，其慣性抗辯方式不外乎主張控方專利乃無效（invalid）、不能執行（unenforceable）、主張自己的產

品未構成侵權（non-infringement）、或者主張專利權人之索求構成重複收取授權金（double dipping）情事²⁹⁷。總而言之，雙方此時敵對性非常強烈，要達成一致性共識的可能性甚低，故實務上專利侵權糾紛提付仲裁解決者少矣。

然而，契約型的專利糾紛，因為存在糾紛發生前即於契約內約定仲裁條款的空間，而且專利相關契約多具備「長期性契約」（long-terms contract）的性質，當事人於長期性的契約關係中需持續履行，才能達到預定的契約目的。因此，當事人於長期性的契約關係存續期間發生糾紛，不宜逕循對抗性程序來解決，否則將破壞彼此間的良好關係，壓縮將來的合作空間，甚至完全阻絕合作的機會。以下謹就各種類型的專利契約，分析其成立仲裁協議之考量。

壹、專利申請權與專利權歸屬之糾紛

此種糾紛部分源自企業與員工間就勞雇關係存續期間所產生之發明之歸屬爭議。按企業主基於經濟上之優勢，通常偏好循時程冗長、成本高昂且壓力較重之訴訟程序來迫使勞工「就範」，鮮有意願於勞雇契約中約定仲裁條款²⁹⁸。企業主基於雙方實力差距懸殊而為訴訟之選擇，固不失為一有利之作法，惟各國法院就勞資爭議之處理態度，向來傾向保護弱勢之勞方，對資方相對上不友善，我國法院亦設有勞工專庭（股），其執法標準及潛在心理與國際無異。因此，為避免企業主在勞資糾紛訴訟程序裡處於「先天性的劣勢」，企業主不妨考慮將仲裁程序列入解決與員工間專利（申請）權歸屬糾紛之選項，可利用選任仲裁人之機會，一方面避免審理者對於勞資糾紛固有之刻板印象，另一方面選擇具有相關技術專業的仲裁人，有利於釐清所爭執之發明究否係勞工利用企業資源所由生者，以達正確的判斷結果。

此外，部分的專利（申請）權歸屬糾紛乃源自企業與政府機關、企業與大學技術移轉中心或企業與企業之間之共同研發契約²⁹⁹，此乃雙方基於在特定領域內共同發展之意

²⁹⁷ 吳重銘教授訪談意見。

²⁹⁸ 周延鵬教授訪談時表示企業與員工間之糾紛少有循仲裁解決之例。

²⁹⁹ 相關事例如：(1)基亞生物科技股份有限公司（下稱基亞生技）於2007年間與中央研究院簽署合作研究契約，共同開發一特定肝癌用藥。雙方約定進行「研究標的應用於肝癌病人檢體之檢驗」及「研究標的在肝癌動物模式的療效」，合作研究契約所產生之智慧財產權由雙方共有，基亞生技則擁有研發成果專屬授權之優先選擇權。<http://www.medigen.com.tw/web/newsContent.php?id=18>（最後瀏覽日期：2008年9

願而為合作，彼此間處於互為依賴、相輔相成之地位，而且研發成果絕非一蹴可及，雙方合作期間甚長，倘於糾紛發生後選擇訴諸法院訟爭到底，雙方合作關係不啻破裂，不僅將來無繼續合作之機會，如有已經共同研發但尚未完成之部分，亦可能陷於進退不得之窘境。因此，企業不妨於簽署共同研發契約時，趁雙方合作意願濃厚、均抱持高度善意之時，即為仲裁之約定。

貳、專利權交易之糾紛

專利權交易的型態包括專利讓與、信託、授權及設質，其中以專利授權契約為我國企業專利契約之大宗，專利讓與契約亦屬常見³⁰⁰。就專利授權契約部分，授權人希望有長久的授權金收入，被授權人亦仰賴相關專利及技術授權以進行產品之製造、銷售，故雙方都不願意破壞既存之友好合作關係，此時循和諧之仲裁程序來解決雙方就授權之爭議，確有實益，此即何以國際專利授權契約約定仲裁條款者多有之。至於專利讓與契約，可能是單純的買賣行為，如我國友達光電股份有限公司（以下稱友達光電）於 2005 年 6 月間與 IBM 簽署專利讓與契約，取得 IBM 約 170 件、價值據估計超過新台幣 12 億元之 TFT-LCD 技術專利³⁰¹；也可能是透過競標方式取得簽署專利讓與契約之機會，如我國經濟部工業局主辦、由臺灣技術交易整合服務中心自 2003 年起每年舉辦之「全國專利權讓與暨專屬授權競標活動」；亦有可能是透過企業併購之方式受讓被併方之專利權，如聯發科於 2007 年 9 月以 3.5 億美金併購美國 IDM 廠亞德諾(Analog Devices, Inc., ADI) 旗下 Othello®和 SoftFone®手機晶片產品線相關的有形資產、無形資產及人員，除獲得 ADI 所開發的 GSM、GPRS、EDGE、WCDMA 和 TD-SCDMA 晶片及相關產品組合外，更包括一支近 400 人之專業團隊及 200 多項美國專利³⁰²。是可知，專利讓與契約若非一次性、中斷性之契約關係，就是複雜的收購關係之一環，前者較無維持彼此間

月 15 日。(2)太陽能電池廠益通光能科技股份有限公司（下稱益通）於 2007 年 2 月 26 日宣布與澳洲新南威爾斯大學（UNSW）簽訂共同研發超高效率太陽能電池技術契約，為期三年，藉以提升其太陽能電池的轉換效率，雙方合作重點以「量產化」為主，未來益通可將其專利商品化生產，產品營收將以很小的比例回饋予 UNSW，而未來在現有技術上衍生出來的新成果，將由 UNSW 與益通共同擁有。
<http://www.libertytimes.com.tw/2007/new/feb/27/today-stock6.htm>（最後瀏覽日期：2008 年 9 月 15 日）。

³⁰⁰ 根據經濟部智慧財產局專利業務統計，96 年當年度我國專利讓與案件有 4,314 件，專利授權案件有 412 件。經濟部智慧財產局網站，<http://www.tipo.gov.tw>（最後瀏覽日期：2008 年 9 月 15 日）。

³⁰¹ 友達光電取得 IBM TFT-LCD 核心專利之觀察，STPI 科技產業資訊室網站，<http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/analysis/pat061.htm>（最後瀏覽日期：2008 年 9 月 15 日）。

³⁰² 聯發科 2007 年 9 月 10 日新聞稿；李文毅、李柏靜，聯發科之併購策略--以 ADI 之併購為例，國立政治大學法律暨科技整合研究所 96 年度第 2 學期「智慧財產與企業併購專題研究」課程期末報告。

持續性關係之特別考量，後者之糾紛處理程序則通常與其他相關之併購契約一併考量並為相同之程序設計，故專利讓與契約為仲裁條款約定，應較專利授權契約者為少。

第三節 仲裁要素

壹、仲裁協議

仲裁協議是仲裁庭進行仲裁程序，作成仲裁判斷的依據，是當事人採用仲裁制度的前提條件。於成立仲裁協議時，應注意下列各點：

一、要式性要件

為確保當事人提付仲裁之真意，無論是 UNCITRAL 模範法第 7 條第 2 項、紐約公約第 2 條第 1 項或者世界各國的仲裁法，均要求仲裁協議應以書面 (in writing) 為之，我國仲裁法第 1 條第 3 項亦如是。所謂「書面」，UNCITRAL 模範法第 7 條第 3 項至第 6 項規定：「仲裁協議之內容以任何形式紀錄下來者，即為書面形式，無論該仲裁協議或契約是以口頭方式、行為方式或其他方式訂定。」³⁰³「電子通信所含信息可以調取以備日後查用者，即滿足仲裁協議之書面形式要求；『電子通信』是指當事人以數據電文方式發出之任何通信；『數據電文』是指經由電子手段、磁化手段、光學手段或類似手段生成、發送、接收、或儲存的信息，這些手段包括但不限於電子數據交換、電子郵件、電報、電傳或傳真。」³⁰³另外，仲裁協議如載於相互往來之索賠聲明和抗辯聲明中，且一方當事人聲稱有協議而另一方當事人不予否認者，即為書面協議。³⁰³於契約中提及載有仲裁條款之任何文件者，只要此種提及可使該仲裁條款成為該契約一部份，即構成書面形式的仲裁協議。³⁰³我國仲裁法第 1 條第 4 項也明訂：「當事人間之文書、證券、

³⁰³ UNCITRAL Model Law §7:“(1) ”Arbitration agreement” is an agreement by the parties to submit to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate agreement. (2) The arbitration agreement shall be in writing. (3) An arbitration agreement is in writing if its content is recorded in any form, whether or not the arbitration agreement or contract has been concluded orally, by conduct, or by other means. (4) The requirement that an arbitration agreement be in writing is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible so as to be useable for subsequent reference; “electronic communication” means any communication that the parties make by means of data messages; “data messages” means information generated, sent, received or stored by electronic, magnetic, optical or similar means, including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy. (5) Furthermore, an arbitration agreement is in

信函、電傳、電報或其他類似方式之通訊，足認有仲裁合意者，視為仲裁協議成立。」此所稱之「其他類似之通訊」，係指如電子文件等通訊而有書面紀錄而言，並不包括單純電子傳輸、錄音帶、錄影帶（仲裁法第 1 條第 4 項增訂理由參照）。因此，企業間往來的電子郵件、傳真、書信交往等普遍的通訊方式，都有可能該當於仲裁協議的要式要件，進而發生拘束雙方提付仲裁解決糾紛之效力。企業在處理專利糾紛的過程中，要特別注意與他造往來文件的內容。

二、仲裁容許性要件

仲裁協議內約定之仲裁客體有無仲裁容許性，直接影響仲裁協議之效力。以專利糾紛而言，各國迄今對於專利有效性糾紛是否具仲裁容許性，仍有歧見，導致專利糾紛當事人如約定於 A 國仲裁，但 A 國不開放專利有效性爭議之仲裁容許性，而 B 國開放其仲裁容許性，則會發生該仲裁協議在 A 國無效，但在 B 國有效的現象；然如當事人約定於 B 國為專利仲裁並取得仲裁判斷，而仲裁判斷內涉及對專利有效性之認定，獲有利判斷之當事人如持該仲裁判斷於 A 國欲進行執行，即會因為 A 國不開放專利有效性爭議之仲裁容許性，而不被承認及執行³⁰⁴。我國仲裁法迄未明文開放專利有效性爭議之仲裁容許性，我國企業如有意就專利糾紛成立仲裁協議，務必注意及此，以免面臨仲裁判斷無從被承認及執行之窘境。

三、仲裁標的範圍

所謂「仲裁標的」是指當事人合意授權仲裁庭處理之爭議、爭執、爭端、糾紛、歧見、異議之範圍，仲裁庭在仲裁授權範圍內，始有權作成判斷³⁰⁵。就「現在爭議」所為之仲裁協議，因爭議已經發生、範圍明確，通常當事人就此具體爭議之仲裁標的記載較無疑義。至於就「將來爭議」所為之仲裁協議，通常係契約之仲裁條款，雙方為書面約定時，爭議尚未發生，難以精確預估將來爭議的性質與內容，故此時之仲裁協議宜為廣

writing if it is contained in an exchange of statements of claim and defence in which the existence of an agreement is alleged by one party and not denied by the other. (6) The reference in a contract to any document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement in writing, provided that the reference is such as to make that clause part of the contract.”

³⁰⁴ 我國仲裁法第 49 條第 2 項規定，外國仲裁判斷依中華民國法律，其爭議事項不能以仲裁解決者，當事人聲請法院承認之該外國判斷，法院應以裁定駁回其聲請。

³⁰⁵ 林俊益，前註 58，73-74 頁。

泛、明確的約定，則仲裁庭的權限越大，越不容易發生逾越權限以致於仲裁判斷無法執行甚至被撤銷的情況³⁰⁶。因此，為使仲裁範圍足以涵蓋一切爭執，當事人通常會於仲裁條款記載「因或由本契約所生、或與本契約有關之所有或任何之爭議、爭端、爭執、糾紛、異議、歧見、疑義、違約、索賠、主張、請求或其他不同意見等事項」(All or any disputes, controversies, differences or claims arising out of, in connection with, or relating to the contractor the interpretation, performance or breach.)，俾利完整³⁰⁷。

四、文字應簡單、明確、內容可行

仲裁協議使用的文字，應謹守「簡單、明確、內容可行」的三大要求。所謂「簡單」，係指在仲裁協議內不要記載無實際意義的文字，例如：「仲裁判斷對雙方當事人將是終局與確定」之文字，蓋仲裁判斷本來就是終局判斷，不會有上訴程序，則此等文字加註與否，對於實際結果並無影響，則無記載之實益³⁰⁸。所謂「明確」，係指在仲裁協議內切勿使用「模稜兩可」(ambiguity)或「雙關語」(equivocation)的文字，以免出現「瑕疵約定」(defective clause)，導致仲裁協議之有效性致生爭議³⁰⁹。例如：仲裁協議所載之仲裁機構不存在或欠缺完整，或僅記載依慣例於某地(某都市)仲裁，導致雙方究係合意於哪一個仲裁機構進行仲裁？依哪一慣例於該地(該都市)進行機構仲裁或個別仲裁？俱不明確，甚至只有載明「仲裁」卻無記載仲裁地點、仲裁規則之「空白約定」。至於「內容可行」，係指仲裁協議之約定內容要能夠達到有效進入仲裁程序的效果。例如：當事人於契約中約定：「本契約所生之一切爭議，當事人得依仲裁法之程序提請仲裁。」此時系爭條款的效力究竟是「應」提付仲裁還是「得」提付仲裁？顯生疑義。又可能當事人約定：「本契約如有任何糾紛，得提請仲裁或訴訟。」則爭議發生時，究竟是要仲裁還是要訴訟？有無妨訴抗辯之效力？雙方於此復爭辯不休，不啻衍生實體爭議以外的無謂糾紛。

五、仲裁條款範例

³⁰⁶ 我國仲裁法第 38 條第 1 項規定，仲裁判斷逾越仲裁協議之範圍者，法院應駁回其執行裁定之聲請，同法第 40 條第 1 項規定，有第 38 條各款情形之一者，當事人得對他方提起撤銷仲裁判斷之訴。

³⁰⁷ 林俊益，前註 305。

³⁰⁸ 藍瀛芳，前註 48，290 頁。

³⁰⁹ 藍瀛芳，同前註。

世界各大國際組織或仲裁機構為促進當事人適用仲裁之意願，暨維護仲裁協議內容之正確性，多規定有制式的仲裁條款以資參考：

(一)UNCITRAL 模範仲裁條款

“Any dispute, controversy or claim out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force.”

Note – Parties may wish to consider adding:

- (a) The appointing authority shall be _____ (name of institution or person);
- (b) The number of arbitrators shall be _____ (one or three);
- (c) The place of arbitration shall be _____ (town or country);
- (d) The language(s) to be used in the arbitral proceedings shall be _____.

(二)WIPO 標準仲裁條款

1.針對「現在爭議」的仲裁協議

“We, the undersigned parties, hereby agree that the following dispute shall be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Arbitration Rules:

[brief description of the dispute]

The arbitral tribunal shall consist of [three arbitrators] [a sole arbitrator]. The place of arbitration shall be [specify place]. The language to be used in the arbitral proceedings shall be [specify language]. The dispute shall be decided in accordance with the law of [specify jurisdiction].”

2.針對「將來爭議」的仲裁協議

“Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation,

validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims, shall be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Arbitration Rules. The arbitral tribunal shall consist of [three arbitrators][a sole arbitrator]. The place of arbitration shall be [specify place]. The language to be used in the arbitral proceedings shall be [specify language]. The dispute, controversy or claim shall be decided in accordance with the law of [specify jurisdiction].”

(三)國際商會標準仲裁條款

“All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.”

(四)美國仲裁協會仲裁條款

“Any controversy or claim arising out of or relating to this contract shall be determined by arbitration with the International Arbitration Rules of the American Arbitration Association.

The parties may wish to consider adding:

- (a) The number of arbitrators shall be _____ (1 or 3).
- (b) The place of arbitration shall be _____ (city or country, or both); or
- (c) The language(s) of the arbitration shall be _____.”

貳、仲裁地

仲裁地（Situs）的選定，對於國際仲裁案件而言，有三大影響：(1)除當事人有特約外，仲裁人可能選用仲裁地之仲裁法為程序法；(2)因為仲裁地之仲裁法被選為程序法，以致於仲裁地之國家法院有機會介入仲裁、支援仲裁或干涉仲裁，此與仲裁適用之證據法則亦有關連；(3)仲裁地是多數國家認定仲裁判斷國籍之標準，而該仲裁判斷為

內國或外國判斷，對於得否承認及執行即生直接性的影響，也讓仲裁地國法院對撤銷判斷之訴具有管轄權³¹⁰。

仲裁地選定的第一大影響，乃攸關雙方當事人進行仲裁程序之權益。如係在我國領域以外作成仲裁判斷，依我國仲裁法第 50 條第 5 款規定，該「仲裁庭之組織或仲裁程序違反當事人約定；當事人無約定時，違反仲裁地法者」，構成拒絕承認該外國仲裁判斷之事由，足徵仲裁地及其法規之影響。

仲裁地程序法之重要性，對應於專利糾紛之處理，莫過於思考於何地進行仲裁可以滿足專利糾紛對於證據調查的強烈需求。原則上，英美法系對於證據調查程序規範較為細緻，當事人如欲究明糾紛真相，可選擇約定於英美法系國家（如：美國）進行仲裁。尤其是美國式的仲裁程序，通常仲裁庭在開始正式審理前先由雙方互相交換攻防文件、書狀，進行限制性的事證開示制度（limited discovery），仲裁庭從中先找尋雙方攻防的交集點，再開庭調查及審理此爭點³¹¹。此種審理方式可避免仲裁人在爭點未釐清之前，即要求雙方當事人出庭陳述，因此導致之程序浪費，相對上也可藉由審理範圍之控制，對於審理之整體時程有所掌握。

仲裁地選定的第二大影響，一則反映於仲裁人「出缺」的情況，例如發生當事人不配合選任仲裁人、或在仲裁程序終結前出現仲裁人有正當理由辭職、死亡或受任後出現迴避事由等情事，此時即需由仲裁地的國家法院介入以選任仲裁人，俾利仲裁程序得開始或續行。是以，各國法院之介入時點及選任程序，對於仲裁程序進行之順遂與否，實生影響。我國仲裁法僅規定法院得依職權或依聲請為選定，未特別規定期限，以致於仲裁實務運作上，快則三個月，慢則長達一年以上³¹²，而當事人對於法院選定仲裁人之裁定也有抗告權，如此雙方當事人光是為選定仲裁人乙事，即耗費不少時間，以致仲裁效率之不達。是以，專利糾紛當事人務必要慎選仲裁地，避免仲裁時間的無謂拖延所致之專利產品罹於生命週期之害。

此第二大影響，二則反映於仲裁地法對於仲裁庭人數的規範。英國與香港採獨任仲

³¹⁰ 藍瀛芳，前註 48，241-242 頁。

³¹¹ 藍瀛芳，同前註，250 頁。

³¹² 此時程參考自藍瀛芳，同前註，296 頁。

裁人制，歐陸國家則以三位仲裁人為仲裁庭組成原則，而仲裁人之多寡將影響仲裁費用的高低，對當事人財務負擔有所影響。此外，仲裁地國對於仲裁制度的態度，也決定了仲裁地法院對仲裁程序的干涉程度。仲裁發展歷史愈悠久、或者愈重視仲裁發展的國家，愈能維持仲裁與訴訟制度的分野，避免仲裁「訴訟化」，而喪失了仲裁制度之價值。

仲裁地選定的第三大影響，尤其對我國企業而言是最深遠的影響，乃該仲裁判斷承認及執行之難易。我國高科技產業本於代工起家的特質，所簽署者多為跨國性契約，所面臨者亦為國際大廠的專利侵權追索，惟因我國並非紐約公約簽約國，無法適用紐約公約以達到仲裁判斷執行之便利性，所以我國企業必須「窮則變、變則通」的學習選擇適當之仲裁地，亦即無論選擇於我國境內或其他國家境內進行仲裁，都要審慎思考仲裁判斷於將來可能的執行地國，依該執行地國法，有無受到承認及執行的機會。我國目前與美、英、法、韓、澳、國際商會相互承認，與馬來西亞則否，其它國家則依平等互惠原則來裁定³¹³，故約定於前開有相互承認之地點進行仲裁，則無不能執行之疑慮。我國企業於約定仲裁地時，宜先注意仲裁相對人之國籍或其可供執行之財產所在地是否為紐約公約簽約國，如是，則可考慮於相對人之本國或其他紐約公約的簽約國進行仲裁，俾利將來的仲裁判斷有機會被當地法院承認及執行。

參、仲裁機構

仲裁有機構仲裁與個別仲裁之分，個別仲裁固可完全彰顯當事人自治之制度本旨，為當事人間之特定糾紛「客製化」其仲裁解決程序，惟常設性的仲裁機構有固定的組織與人員、有完整的仲裁規則、仲裁人名單與資料，也有良好的軟、硬體設備，可讓仲裁庭的「仲裁事務」與仲裁機關的「仲裁庶務」完全分離，對於當事人仲裁程序之進行提供莫大的便利性。

基本上，約定於常設仲裁機構進行仲裁，為大多數人所推薦。按規模較大、組織較健全的仲裁機構往往針對爭議的性質，設有專業的仲裁規則及專業仲裁人名冊，如美國仲裁協會訂有專利仲裁規則並具備全國專利仲裁人名冊。基於大型仲裁機構已將爭議及

³¹³ 林育中，高科技產業的仲裁，
<http://www.promos.com.tw/website/chinese/industrylist.jsp?id=1025600004727>（最後瀏覽日期：2008年9月15日）。

及其處理方式「類型化」、「格式化」，其仲裁之品質與專業較無疑慮，判斷結果易昭信服；佐以國際性的仲裁機構通常永續經營，提供客觀、公正的規則，可讓仲裁庭在獨立的環境下進行仲裁，而且常設性的仲裁機構於各大洲或主要都會多設有分會以提供仲裁服務，當事人得基於經濟、便利之需求為最適之選擇。仲裁機構之公正性、獨立性、專業性及便利性，對於有規模、有制度的企業來說，的確是適合用來解決專利糾紛的良好處所。

至於仲裁機構之選定，若係於專利契約中為仲裁條款之約定，則務必於契約內事先約定特定的仲裁機構，俾利將來爭議發生時，即直接至該仲裁機構為仲裁聲請，以免面臨提付仲裁之一方逕向任一仲裁機構聲請仲裁，但他方對於該機構進行仲裁卻不表同意，導致雙方在仲裁程序開始之前即發生歧見，甚至耗費相當多的時間為程序上之爭議，如此將來欲平和、順利的解決糾紛，較為不易。又，於仲裁條款內明訂仲裁機構，除非當事人就仲裁規則已有特別約定，否則即有遵循該仲裁機構之仲裁規則之意³¹⁴。因此，企業於選擇仲裁機構時，應將該機構之仲裁規則一併列入考量。

肆、仲裁人

仲裁程序因當事人提出仲裁聲請且選任仲裁人而開啟後，程序進行的主導權即交由仲裁人組成之仲裁庭，仲裁人就是仲裁程序的中樞，仲裁人之公正、獨立與專業，乃仲裁判斷良窳之決定因素。專利糾紛已成為現代高科技企業之一大策略工具，其重要性不言而喻，企業在仲裁程序裡既然擁有選任仲裁人之權力，自應及時把握、善加運用，選擇適任之仲裁人作為專利糾紛審理者。就我國企業處理專利糾紛時，應如何選任仲裁人，或可循下列面向思考之：

一、自備仲裁人名單

專利已經成為高科技企業的獲利利器，專利戰爭不時有之，掌握審理者之品質，乃掌握案件品質之根源。準此，我國企業對於專利糾紛循仲裁程序解決，應有一連串配套的程序規劃，前述之仲裁機構、仲裁地原則上均需他造當事人之合意，但己方仲裁人基

³¹⁴ 藍瀛芳，前註 48，293 頁。

本上立於一方之意願即可為選任，故建議我國企業應備有自己的仲裁人名單，俾利循仲裁解決糾紛時，為迅速、適切的選任。

二、依專利糾紛之需求為選任

專利糾紛自技術面以觀，涉及極為精細的專業分工，需由具備相當技術程度之人來擔任仲裁人，自法律面以觀，專利不但是屬地性的權利，相對於傳統法學，也是非常新穎的立法，故對於專利法規有所專擅之仲裁人，亦有極大需求。因此，當事人事先於契約內訂定仲裁條款時，或於面對現在爭議成立仲裁協議時，宜考量該專利糾紛究係偏重於技術面或法律面，選擇具有該面向專業之仲裁人。

三、依他造當事人之屬性為選任

所謂「知己知彼，百戰百勝」，瞭解他造當事人解決專利糾紛之處理模式與態度，進而選任對兩造的糾紛本質、背景因素及心態均有洞悉之仲裁人，顯能達到迅速為雙方定紛止爭之效果。

伍、仲裁程序

仲裁協議當事人間，發生屬於仲裁協議標的之爭議時，當事人選任仲裁人，組成仲裁庭，由仲裁庭進行一定之行為，作成書面結論，送達當事人之程序，即是「仲裁程序」(Arbitral Proceedings)³¹⁵。仲裁程序之範圍可自狹義與廣義二面向觀察。狹義之仲裁程序，包括由當事人開始提付仲裁起至仲裁人之選任、仲裁庭之組成、仲裁人之權限、乃至仲裁判斷作成之程序及公佈於當事人等，此期間內相關於仲裁庭或仲裁人所為之一切程序作為均屬之；而廣義之仲裁程序，其範圍除上列狹義之仲裁程序外，尚包括法院關於仲裁事件之程序，至於法院之執行程序則否³¹⁶。

仲裁制度源於私法自治及契約自由原則，「當事人合意」乃仲裁程序之最高指導原

³¹⁵ 林俊益，前註 58，161 頁。

³¹⁶ 陳煥文，前註 61，216 頁。

則，是以「仲裁程序」之立法，每每有「除當事人另有約定外」、「當事人未約定者」、「但當事人另有約定者，不在此限」、「當事人得...」、「當事人明示合意者」、「經當事人合意者」等文字。當事人無合意時，仲裁地的國家法律或仲裁機構的仲裁規則始有適用餘地。因此，企業宜善用仲裁制度之「當事人合意」原則，針對專利糾紛之特質，「客製化」其糾紛解決程序。

依筆者淺見，企業可利用下列方式來落實「當事人合意」原則：

一、視專利糾紛需求約定調查證據範圍

巧妙地依照專利糾紛的需求約定調查證據範圍，就是善用仲裁當事人合意原則之最佳作法。當事人間發生者如係專利侵權糾紛，雙方亦有意願提付仲裁解決的話，則因侵權與否的判斷對於細緻化的證據調查程序有著莫大的需求，當事人得事先合意約定採用完整的證據調查程序，如完全遵循美國聯邦證據法則（The Federal Rules of Evidence）進行，透過繁雜、精細的證據提出及證據篩選之機制，使用「汰蕪存菁」以後之有效證據，以求判斷結果合乎雙方之期待。而當事人間如係契約型的專利糾紛，而爭執者乃單純的契約解釋，僅涉及法律上之判斷時，則可於仲裁進行前直接約定調查證據的範圍及證據提出方式（如：約定證人證詞得以經具結或宣誓之文書形式提出、容許適度採用傳聞證據），以控制雙方對於調查證據的請求。甚至為簡化、縮短仲裁程序之時程，當事人得約定僅進行書面交換程序，而無須進行開庭審理。

二、視專利糾紛特性約定為衡平仲裁

UNCITRAL 模範法第 28 條第 3 項明文規定仲裁庭在當事人明示授權的情況下，得依衡平法則（decide ex aequo qt bono or as amiable compositeur）作成仲裁判斷。我國仲裁法第 31 條仿效該條項規定並為相同規範。衡平仲裁制度讓仲裁人得不受實體法規範之拘束，得以彈性的就實際狀況，依據衡平、善意之自然法則、商業習慣或其他非法律原則以解決爭議，並作成有效且得為執行之判斷。而所謂之「非法律」的規範，廣義而言則包括法律一般原則、公允善意原則、國際貿易之實務及國際貿易習慣法等。專利糾紛本質上為商業糾紛之一環，企業因為跨國性專利授權契約衍生之糾紛，層出不窮，契

約型之專利糾紛，其履行與解釋，俱應有國際商務慣例之適用。仲裁人如單純自內國法觀點解釋具有跨國性質的專利授權糾紛，顯不符合國際慣例，狹隘的內國法見解對於企業間之跨國性合作也會造成不利影響。縱使是侵權型之專利糾紛，基於技術專業性，仲裁人亦亟需適用技術理論及實務經驗，方能為正確之判斷。因此，專利糾紛當事人宜視糾紛之特性，或於契約之仲裁條款內約定仲裁人得依衡平原則或其他科技上之知識及實務經驗，為作成仲裁判斷之基礎，或於糾紛發生後再合意依具體的國際慣例、技術規則為衡平仲裁，以期所獲致之仲裁判斷結論，無論在商業面、技術面、法律面，均能符合糾紛雙方當事人之期待。

