

北京仲裁

BEIJING ARBITRATION QUARTERLY



第**94**辑 (2015年第4辑)

Vol.94 (2015, No.4)

主办：北京仲裁委员会 / 北京国际仲裁中心

协办：中国国际私法学会 武汉大学国际法研究所

Sponsored by the Beijing Arbitration Commission/Beijing International Arbitration Center,

Co-sponsored by the China Society of Private International Law

& the Wuhan University Research Institute of International Law

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

主 办：北京仲裁委员会 / 北京国际仲裁中心
协 办：中国国际私法学会
武汉大学国际法研究所

编委会：

主 任：梁慧星

委 员：（按姓名音序排序）

Emmanuel Gaillard 黄 进 Loukas Mistelis

Michael Hwang Michael J. Moser 宋连斌

陶景洲 Thomas Stipanowich 王利明

王亚新 吴志攀 张月姣 郑若骅

编辑部：

主 编：陈福勇

副主编：张皓亮

编 辑：孙 琦 王瑞华 刘 洋 储欧亚

图书在版编目 (CIP) 数据

北京仲裁. 第94辑 / 北京仲裁委员会组编. —北京:
中国法制出版社, 2016. 4

ISBN 978 - 7 - 5093 - 7436 - 8

I. ①北… II. ①北… III. ①仲裁 - 司法监督 - 中国 -
文集 IV. ①D925. 7 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 067093 号

策划编辑 马 颖

责任编辑 侯 鹏

封面设计 李 宁

北京仲裁. 第94辑

BEIJING ZHONGCAL DI 94 JI

组编/北京仲裁委员会

经销/新华书店

印刷/涿州市新华印刷有限公司

开本/787 毫米×960 毫米 16

版次/2016 年 4 月第 1 版

印张/9.5 字数/145 千

2016 年 4 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 7436 - 8

定价: 25.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfsz.com>

市场营销部电话: 010 - 66033393

值班电话: 010 - 66026508

传真: 010 - 66031119

编辑部电话: 010 - 66060794

邮购部电话: 010 - 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010 - 66032926)

本书所刊载的文章只代表作者个人观点，不必然反映本书编辑部或其他机构、个人的观点，谨此声明！

目 录

专 论

- 001 知识产权仲裁制度研究/ 陈 健
- 020 对国内仲裁裁决程序瑕疵的司法监督标准之实证
研究/ 王瑞华
- 034 保证合同纠纷是否受主合同仲裁条款约束问题研究/ 宋春龙
- 055 仲裁裁决理由效力的再认识/ 杨 睿

比较研究

- 066 强制性规定在国际商事仲裁中的适用/ 齐湘泉 齐 宸
- 083 共同调解在西方的发展情况及其对中国实践的
启示/ 胡晓雨 师晓丹
- 101 投资仲裁实践对国际投资协定时间效力的认定
——争端、争端诱因和争端程序在国际投资仲裁管辖
权界定中的应用/ 任 强

案例评析

- 121 某机电设备买卖合同质保金和质量争议仲裁案述评/ 黄 瑞

Contents

Monograph

- 001 Study on the System of Intellectual Property Arbitration Chen Jian
- 020 The Empirical Study of Criteria of Judicial Supervisions
on Arbitration Procedure Wang Ruihua
- 034 Research on whether the Dispute Arising from Guarantee Contract could be
Applicable to the Arbitration Clause in Principal Contract Song Chunlong
- 055 Reconsideration on the Effectiveness of the Reasoning in Arbitration Award
Yang Rui
-

Comparative Law Study

- 066 On the Application of Compulsory Regulations in
International Commercial Arbitration Qi Xiangquan Qi Chen
- 083 The Development of Co-mediation in Western Nations and the Enlightenment
for China Hu Xiaoyu Shi Xiaodan
- 101 Ratione Temporis and Retroactivity of International Investment Treaties
—Examining Tribunals' Jurisdictions by Disputes, Breaches and
Arbitral/Judicial Procedure Ren Qiang
-

Case Study

- 121 Reviews and Comments on an Arbitration on Disputes of Retention Money
Payment and Equipment Quality under an Contract for Sale of Equipment
Huang Rui

知识产权仲裁制度研究

陈 健*

● 内容摘要

知识产权诉讼成本日益高昂,导致人们非常迫切地寻求快速而节省地解决纠纷的替代方法。知识产权仲裁日益成为各国解决知识产权合同纠纷和侵权纠纷的重要选择之一。知识产权仲裁以其快速性、便捷性、成本节省而成为补充知识产权诉讼的非常有效的方法。本文深入分析了知识产权仲裁的益处和不足之处,对于各国目前知识产权仲裁的发展状况进行了研究,在此基础上,提出了发展完善我国知识产权仲裁制度的方法。本文认为,除知识产权有效性还需要依赖国家主管机关的审查之外,知识产权仲裁的不足之处不足以阻碍知识产权仲裁在我国成为有效的纠纷解决方法。

● 关键词

知识产权;仲裁;侵权;有效性;执行

* 中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副所长,副教授,硕士研究生导师,北京仲裁委员会仲裁员。

Abstract: Intellectual property litigation costs are increasingly high, resulting in a very urgent to seek a quick and economical alternative to resolve disputes. Intellectual property arbitration has become one of the important choices for countries to resolve disputes over intellectual property rights. Intellectual property arbitration is a very effective method to supplement the intellectual property litigation with its rapidity, convenience and cost savings. In this paper, the advantages and disadvantages of intellectual property arbitration are analyzed, and the development status of intellectual property arbitration in various countries is studied. On this basis, it puts forward the development and improvement of China's intellectual property arbitration system. This paper argues that, in addition to the validity of the intellectual property right also need to rely on the review of the competent authorities of the state, deficiency of intellectual property arbitration is insufficient to hinder the intellectual property arbitration in our country has become the effective method to resolve the dispute.

Key Words: intellectual property; arbitration; infringement; validity; enforcement

仲裁是各国避免大量诉讼和高昂诉讼成本的有效途径。知识产权纠纷解决机制应当是包含调解、仲裁、行政执法、诉讼等多种方式在内的多元纠纷解决机制,而不应局限于诉讼一途。知识产权诉讼存在着费用高昂、程序过于拖延、公开审判中商业隐私泄露、诉讼双方交恶等明显不足。充分发挥知识产权仲裁在解决知识产权纠纷中的作用,目前显得非常必要。本文着重探讨了知识产权仲裁的益处和不足,深入研究了各国知识产权仲裁的发展状况,认为知识产权仲裁的不足之处可以通过制度完善加以克服,从而发挥知识产权仲裁的益处,促使知识产权纠纷获得专业、高效、迅速的解决。

一、知识产权仲裁的益处与不足

(一) 知识产权仲裁的益处

1. 当事人可以选择非常熟悉技术领域的专家进行仲裁。专家仲裁,是知

知识产权仲裁的一个最大的特点。知识产权仲裁的最大益处在于,当事人被允许挑选在特定技术领域的专家作为仲裁员。因此,有学者质疑道,你是将案件交给不负责任的不懂技术的法官,还是交给熟悉技术领域发展而认真负责的仲裁员呢?^① 知识产权纠纷常常涉及复杂的专利技术和法律专业知识,仲裁机构中仲裁员选定和聘任机制使技术领域的权威或专家有机会作为仲裁员参与到仲裁中来,他们对知识产权纠纷的判断比普通法官更具专业权威性,裁决结果也更能取得当事人双方的信任和接受。因此,知识产权仲裁常常能够获得更高质量的裁决。

2. 仲裁裁决的依据更为宽泛。仲裁员裁决时,不仅可以依据法律,还可以依据商业惯例、习惯甚至公平合理的原则等等。这一点对于知识产权案件来说更为重要,因为许多知识产权纠纷具有超前性,常常没有足够有效的法律和先例依据。随着现代科学技术的高速发展,知识产权法律制度本身也在不断发展,知识产权侵权判定的技术性越来越复杂。知识产权案件常常需要在坚持法律普遍性的前提下,充分考虑具体案件的特殊性。当知识产权侵权发生在新的技术领域时,法律往往对此没有作出明确的规定。^② 仲裁可以灵活处理这种情况,因为仲裁员裁决纠纷时,不仅可以依据法律,还可以依据商业惯例、习惯甚至公平合理的原则等等,依据公平善良和诚实信用原则对争议实质问题作出裁决。这些做法,可以充分体现仲裁的灵活性。因此,知识产权仲裁能够较好地应对快速发展变化着的知识产权案件。

3. 当事人自治。在仲裁中,当事人在选择程序和法律上具有更大的灵活性。这种自治表现在实体权利的处分和程序性救济权利的选择与行使两个方面。仲裁为当事人提供了国家司法权以外的可选择的纠纷解决方式,使当事人可以自由行使程序选择权。在美国的知识产权仲裁中,当事人甚至可以规避美国风格的证据开示制度;在仲裁协议中,当事人可以同意不进行任何开示,这在法院是无法达成的。当事人可能同意受仲裁结果的约束,或者同意这一结果只具有咨询作用。如果当事人选择,就具有约束力,约束性仲裁是

^① John A. Fraser, CONGRESS SHOULD ADDRESS THE ISSUE OF PROVISIONAL REMEDIES FOR INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES WHICH ARE SUBJECT TO ARBITRATION, 13 Ohio St. J. on Disp. Resol. 505, Ohio State Journal on Dispute Resolution.

^② 马民虎:《论我国知识产权侵权纠纷的可仲裁性》,载《西安交通大学学报》(社会科学版)1999年第19卷第2期,第26-30页。

不可以上诉的。因此, David D. Caron 指出仲裁具有的可“定制”特点更符合知识产权竞争、分享、专业以及市场化的特点。

4. 机密性。根据仲裁制度, 案件的审理程序通常是不公开的。大多数仲裁机构的仲裁规则均要求或建议在没有相反协议的情况下, 仲裁案件的审理应予保密, 这样大大降低了商业秘密的泄露概率或企业商誉受损的可能性。一些国际商事仲裁规则还规定, 当事人在仲裁程序中如果认为任何可能提交仲裁的资料信息需要保密时, 可以请求仲裁庭将这些资料认定为商业秘密, 并严格界定披露的范围, 而且所有在披露范围内得知信息的人都必须签订保密协议书。即便是在仲裁程序结束之后, 仲裁当事人仍必须承担保守秘密的义务。根据以上规则, 在纠纷解决中选择知识产权仲裁, 便于保护商业秘密, 有利于保护权利人的利益。同时, 知识产权仲裁的裁决结果不公开, 这就使得当事人的商誉也可以获得很好的保护, 即使败诉, 当事人不必被迫洗刷自己的污点。此外, 已经进行了专利许可的公司, 不希望他们的被许可人知道正在使用的专利涉及了非专利诉讼, 如果进行诉讼这种信息就会泄露, 反而不如在仲裁中加以解决。公司同样也不希望对许可专利的有效性的争议, 变成一个公开事件。^① 相反, 在法院审理中, 所有知识产权的判决都要求上网公开, 这对于有些当事人来说非常不利。

5. 节省诉讼成本。专利纠纷的诉讼成本越来越高昂, 知识产权诉讼的周期越来越长、开庭次数越来越多、程序越来越烦琐, 诉讼的时间成本也很高, 有时需要多年才能结案。取证的过程也是一个复杂、耗时、高花费的过程。因此, 知识产权案件审理成本高昂, 日益使许多当事人放弃诉讼, 转而寻求替代性争端解决办法。相对于知识产权法院审理来说, 仲裁裁决程序简单, 一裁终局。为当事人节约了大量时间, 可以有效地解决目前法院审理知识产权案件普遍存在的程序烦琐、诉讼时间过长、程序堆累等问题。

6. 速度快捷。知识产权仲裁还具有纠纷解决的快速性特点, 知识产权仲裁使用单一程序, 能够在最短的时间内解决当事人之间的纠纷。由于知识产权权利本身具有时间性, 因此, 知识产权争议对处理时效要求很强。与诉讼方式相比, 仲裁程序更为简化, 案件处理的时间大大缩短, 当事人可以减少

^① M. Scott Donahey, UNIQUE CONSIDERATIONS FOR THE INTERNATIONAL ARBITRATION OF INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES, 65 - APR Disp. Resol. J. 38, Dispute Resolution Journal, February - April, 2010.

时间成本,及时得到救济。仲裁还可以通过自身的规则来缩短案件处理时间,从而使当事人之间的纠纷在最短的时间内获得解决。知识产权仲裁的快捷性,还可以使专利要挟者的目的无法达到,减少了专利要挟现象的发生。

7. 可以保护双方当事人的商业关系。在商业信用日益成为一种企业无形资产的今天,侵权纠纷双方可以通过仲裁不公开地解决纠纷。双方当事人在仲裁中的对抗性比在诉讼中的要小,对继续保持合作关系有利,更有利于维护他们的商业利益。仲裁能够使当事人保护良好的商业关系,最小化对当事人商业关系的损害。同时,由于知识产权纠纷的当事人常常位居研发与应用这种上下游产业,因此损害当事人之间的商业关系常常是当事人所不愿意看到的,因此知识产权仲裁解决双方的争议就显得非常有利。

8. 知识产权的特点也比较适宜使用仲裁而非诉讼解决纠纷。知识产权案件专业性强,尤其是涉及一些技术的问题,涉及企业的秘密,当事人希望知悉其技术秘密的人越少越好,当事人往往不愿意社会公众去参与,不愿意社会公众知晓案件的具体情况。因此,仲裁审理程序的不公开性,很大程度上减少了商业秘密和企业商誉受到损害的概率。仲裁是专家断案,知识产权纠纷的专业性、技术性非常强,许多问题只有该领域的专家才能作出正确的判断。仲裁员一般都是既熟悉技术专业知识又掌握法律规定的专家,因此对于知识产权领域内专业性较强的纠纷,通过仲裁审理,较为准确、客观和公正。

9. 国家利益的中立性。知识产权仲裁可以保证涉外知识产权案件的中立性,同时具有庭审确定性。许多知识产权案件都是涉外案件,来自不同国家的知识产权当事人,都不希望各自国家利益影响诉讼裁决。在现代社会中,一个知识产权纠纷往往会涉及数个国家。如果只能以诉讼方式解决纠纷,权利人必须在这些国家分别起诉并参加诉讼,这将使权利人耗费大量的时间和费用,备受诉累之苦。另外,不同法院作出的判决往往存在不一致的情况,在一定程度上也不利于判决的域外承认与执行。知识产权仲裁,可以使争端被提交给一个仲裁庭,而不是同时在不同的司法领域交由不同的法庭处理。仲裁的这一特点有效地打破国家利益,消除了因法院审理过度考虑国家利益而对案件审理的影响,更能够保护投资者和商人的利益,更能满足知识产权纠纷解决的要求。仲裁机构是一个依法设立的、独立的、提供法律服务的社会组织,仲裁员以个人身份依据事实和法律执法。仲裁这种鲜明的中立者地位,有助于排除利益干扰,客观、公正地解决争议。当事人可以根据协议选

定合适的仲裁机构和仲裁员,从而使纠纷获得公正的解决。因此,在仲裁中并不特别强调保护国家利益,而侧重于当事人之间利益的平衡,可以在国际仲裁案件中,更好地保障当事人的权益。

10. 在国家间仲裁的更大的可执行性。纽约公约已有 135 个签字方。仲裁机构多为民间组织,不像法院那样直接隶属于国家,而是完全独立于各国司法体系之外的。在裁决的涉外承认与执行上比法院要便利得多。^① 根据我国参加的纽约公约,即《承认和执行涉外仲裁裁决公约》的约定,我国仲裁机构的裁决可以在参加纽约公约多个成员方中得到承认和执行,这就为涉外知识产权纠纷的解决打开了方便之门,确保涉外案件仲裁裁决可以得到承认和执行。

因此,近十几年来,在国外许多优秀的商业合同中,都包含了良好设计的争议解决机制。^② 仲裁的益处,使许多企业顾问将仲裁条款写入其国内许可协议中,并且将专利侵权争端从诉讼转移出来,按照后争端协议向仲裁机构提起仲裁。^③

(二) 知识产权仲裁的不足

1. 仲裁必须事先存在协议或争端解决协议。可能会存在仲裁条款的合同包括:许可合同,特许经营协议,分销或推销协议,电影、出版等版权协议,研究和开发合同,知识产权联营协议等。当发生了知识产权侵权纠纷之后,如果当事人之间无法达成侵权争端解决协议,则无法将双方之间的纠纷提交仲裁解决,知识产权仲裁无法启动。因此,知识产权仲裁的实现,完全依赖于双方当事人的协议,这是知识产权仲裁的不便之处。

2. 对知识产权有效性进行仲裁,承认商事仲裁庭对知识产权有效性纠纷的管辖权,可能会存在以私权否定公权的问题。国家有关机关审查以确保所有授予的知识产权权利符合法律标准,这些国家机关往往对因这类权利效力

① 牛强:《论知识产权纠纷的仲裁解决机制》,载《黑龙江省政法管理干部学院学报》2010 年第 1 期,第 130-135 页。

② John A. Fraser, CONGRESS SHOULD ADDRESS THE ISSUE OF PROVISIONAL REMEDIES FOR INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES WHICH ARE SUBJECT TO ARBITRATION, 13 Ohio St. J. on Disp. Resol. 505, Ohio State Journal on Dispute Resolution.

③ M. Scott Donahey, UNIQUE CONSIDERATIONS FOR THE INTERNATIONAL ARBITRATION OF INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES, 65 - APR Disp. Resol. J. 38, Dispute Resolution Journal, February - April, 2010.

引起的争议保留着最终决定权。仲裁解决争议不能对抗和代替国家机关对知识产权有效性的审查。如果听任知识产权仲裁处理知识产权有效性,则将会导致国家机关对知识产权有效性审查权威性的降低。

3. 很难迅速获得禁令救济。知识产权侵权纠纷的及时处理需要采取临时禁令措施、证据保全措施等强制措施。“损害赔偿与临时禁令是知识产权侵权责任中最具代表性的二元救济模式。”如果法律仅赋予权利人损害赔偿请求权,却不赋予制止正在发生或即将发生的损害的权利,则可能会无助于纠纷的解决。尤其对于具有隐蔽性、复杂性的知识产权侵权来说,及时制止侵权行为是最有效的救济方式。临时禁令(或诉前权利保全措施)作为法院根据当事人申请发布的一种禁止或限制行为人从事某种行为的强制命令,对及时制止知识产权侵权,避免侵权后果扩大化具有十分重要的作用和意义。但是,在仲裁程序中,临时禁令措施申请是难以得到法院的支持的,这也在很大程度上影响知识产权侵权纠纷当事人对仲裁解决方式的选择。^①在知识产权仲裁中,由于仲裁法律对禁令缺少明确规定,并且仲裁庭不具有作出禁令的权力,使得仲裁当事人难以获得禁令的救济,其权利不能得到充分的保障。有学者认为,鉴于仲裁庭作为仲裁案件的裁判者地位,可以由仲裁庭以建议的形式协助法院审查禁令申请,有助于保障当事人在符合条件的情况下获得禁令救济。在知识产权仲裁中,无法像诉讼中非常方便地提出临时禁令救济,则是知识产权仲裁案件中的一个无法绕开的缺欠。

4. 很难获得惩罚性赔偿。惩罚性赔偿(Punitive damage)是指法庭判定的赔偿数额超出实际损害数额的赔偿,即损害赔偿金不仅是对权利人的补偿,同时也是对故意加害人的惩罚。惩罚性赔偿中的赔偿金可以调动广大权利人积极参与维护自己的合法权益,为激励权利人维护权益提供了动力,这是补偿性赔偿和行政罚款、刑事罚金所不具有的功能。同时,惩罚性赔偿能够威慑潜在侵权人和打击侵权者。知识产权仲裁只能解决当事人之间发生的纠纷,很难对一方当事人进行惩罚性赔偿的处罚,这也是知识产权仲裁逊于知识产权诉讼之处。

5. 有些侵权行为不仅侵害了知识产权人的权益,同时还欺骗了广大公众,

^① 张林、刘永光:《日本知识产权纠纷的仲裁解决机制——兼论我国知识产权纠纷仲裁的困境与出路》,载《日本研究》2014年第3期,第65-69页。

损害了社会利益,破坏了国家正常的经济秩序,对这种行为,除了依法要承担民事责任外,还应该承担相应的行政责任,甚至刑事责任。但是在知识产权仲裁中,无法对当事人进行行政处罚。

6. 无法对精神权利及商誉进行救济。在知识产权侵权中,可能会涉及对于人身权和商誉的侵害,因为知识产权对于人身权的侵犯不允许仲裁解决,不符合可仲裁性标准。商誉的损害也涉及精神权利,因此也不符合可仲裁标准。因此在知识产权仲裁中如果涉及这两个领域,则是仲裁所无法涵盖的。

7. 涉及专利有效性的国外仲裁,是否会因违背国内的公共政策而不予执行和撤销?理论上说,如果仲裁协议涉及那些按照法律不可仲裁的问题时,该协议可能是不可执行的,并且因此基于该协议进行的仲裁裁决也是不可执行或无效的。^①违反公共政策的裁决不可执行,这类裁决包括,违反法律基本目的的裁决,或关于知识产权效力的裁决。专利仲裁裁决需要执行时,关键的问题就在于执行地法是否认可仲裁的效力或者是否执行关于专利效力的仲裁裁决。

二、各国知识产权仲裁制度的发展状况

美国1930年的Zip案最早否认了专利有效性争议的可仲裁性。1962年的Leesona Corp. v. Cotwool Manufacturing Corp.案^②再次重申,专利有效性和专利侵权不适用仲裁程序进行解决。如果说在Zip一案中,法院对仲裁法中“商事”一词作出狭窄的解释,并以此来反对通过仲裁解决专利有效性争议,那么,在Lear, Inc. v. Adkins案^③中,法院则提出“公共政策”作为反对专利有效性争议的可仲裁性的新的理由,认为对专利有效性提出的质疑涉及重大公共利益。因此,美国法院在很长一段时间内以违反“公共政策”为由,反对专利有效性争议的可仲裁性,直到1983年美国国会颁布《美国法典》第35章第294节。

在美国仲裁范围逐渐产生了戏剧性的变化。商事和金融关系以前是不可

① Richard H. Kreindler, ARBITRATION: A CREATIVE ALTERNATIVE TO INTELLECTUAL PROPERTY LITIGATION IN LIGHT OF TWO RECENT U. S. SUPREME COURT DECISIONS, World Arbitration & Mediation Report, January, 1998.

② 204 F. Supp. 141 (W. D. S. C. 1962) aff'd, 315 F.2d 538 (4th Cir. 1963).

③ 395 U. S. 653 (1969).

仲裁的,而现在都变成可仲裁客体。1982年, U. S. Diversified Industries, Inc. v. Barrier Coatings Corporation 案^①有了较大的转变,明确规定:“任何将来发生的争议均可由仲裁解决……仲裁应按照美国仲裁协会的商事仲裁规则进行,任何裁决都应阻止法院的管辖权。”

可见,在1983年之前,在美国专利有效性和实施的请求,是不可仲裁的。美国加入了国际潮流,允许当事人选择仲裁员最终解决知识产权争议。^② 1982年,美国国会修改了专利法,规定对于专利争议进行私人仲裁。专利争议的可仲裁性,是由里根总统在1982年8月27日签署的 Public Law 97-247 所规定的,该法规定了各种类型的专利争端可以进行自愿仲裁,包括效力和侵权问题。该法后来成为美国专利法第294条,在1983年2月27日生效。1982年美国专利法第35 U. S. C. § 294条修改之后,该条规定明确允许专利有效性、可执行性和侵权争端的自愿的仲裁,仲裁解决专利纠纷成为一种解决办法。

按照35 U. S. C. § 135规定,专利纠纷的当事人可以“决定以仲裁处理争端或争端的某些方面”。按照 Under 35 U. S. C. § 294 (b) 规定,所有第282条定义下的专利抗辩,“都可以由仲裁员审查,如果任一方当事人提起这一仲裁程序。”目前,美国专利的各种争端,都可以提交仲裁:包括权利、有效性、可执行性、滥用和反垄断问题。^③

1984年,美国国会进一步扩大了知识产权争议非官方解决机制,通过了两个法规,这两个法规在1984年11月8日生效。1984年美国专利修改法(HR 6286; PL 98-6220)在35 USC 135条内增加了一个(d)款,规定了专利冲突的仲裁。1984年的半导体芯片保护法(HR 6163; PL 98-620, 17 USC, '901 et seq.)规定,如果侵犯芯片产品权利,当事人可以自愿协商、调解或仲裁,在没有上述约定的情况下可以起诉。

一般来说,美国联邦巡回上诉法院也是推动仲裁的。例如,巡回法院支

① Civil No. 83-2124-T (D. Mass. October 18, 1982).

② John A. Fraser, CONGRESS SHOULD ADDRESS THE ISSUE OF PROVISIONAL REMEDIES FOR INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES WHICH ARE SUBJECT TO ARBITRATION, 13 Ohio St. J. on Disp. Resol. 505, Ohio State Journal on Dispute Resolution.

③ Richard H. Kreindler, ARBITRATION: A CREATIVE ALTERNATIVE TO INTELLECTUAL PROPERTY LITIGATION IN LIGHT OF TWO RECENT U. S. SUPREME COURT DECISIONS, World Arbitration & Mediation Report, January, 1998.

持了地方法院的中止专利侵权诉讼而进行仲裁的判决^①。在 *Utter v. Hiraga*, 845 F.2d 993 (Fed. Cir. 1988) 一案中, 对于 § 135 (d) 条文规定的解释, 并没有将关于可专利性的判断问题, 排除仲裁之外。^② 但是, 巡回法院并不支持以仲裁代替美国国际贸易委员会 (ITC) 按照 19 U. S. C. § 1337 (a) 的行政程序。例如, 在 *Farrel Corp. v. U. S. International Trade Commission*, 949 F.2d 1147 (Fed. Cir. 1991) 一案中, 巡回法院认为 ITC 的调查优先于在 ICC 启动仲裁。^③

目前, 在美国使用仲裁解决国内知识产权争端已经稳固地确立起来了。在 35 U. S. C. § 294 中特别规定, 专利争端仲裁, 包括侵权和有效性问题, 都是有效的。^④ 任何涉及专利有效性或侵权的争议, 都可以按照当事人的协议而提交仲裁。仲裁程序适用联邦仲裁法, 仲裁庭可以审理提出的各种诉讼和抗辩。^⑤

1983 年的《美国法典》第 35 章第 294 节第 1 款规定, 有关专利或专利项下权利的合同可以作出通过仲裁方式来解决由于合同引起的有关专利权的效力或侵权争议的约定。如无此项约定, 当事人可以通过书面形式约定, 将已经发生的有关专利有效性和侵权的争议提交仲裁解决。这样的规定或约定是有效的、不可撤销的和可以强制执行的, 除非法律或衡平法上存在撤销的理由。

第 294 条第 3 款对仲裁的效力作出了较为谨慎的规定, 即仲裁裁决具有终局性, 对当事人各方均有拘束力, 但对其他人没有法律上的效力。当事人各方也可以约定, 如果日后裁决所涉及的专利事项被有管辖权的法院宣布无效

① see, e. g., *In re Medical Engineering Corporation*, 976 F.2d 746 (Fed. Cir. 1992).

② Richard H. Kreindler, *ARBITRATION: A CREATIVE ALTERNATIVE TO INTELLECTUAL PROPERTY LITIGATION IN LIGHT OF TWO RECENT U. S. SUPREME COURT DECISIONS*, *World Arbitration & Mediation Report*, January, 1998.

③ Richard H. Kreindler, *ARBITRATION: A CREATIVE ALTERNATIVE TO INTELLECTUAL PROPERTY LITIGATION IN LIGHT OF TWO RECENT U. S. SUPREME COURT DECISIONS*, *World Arbitration & Mediation Report*, January, 1998.

④ M. Scott Donahey, *UNIQUE CONSIDERATIONS FOR THE INTERNATIONAL ARBITRATION OF INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES*, 65 - APR Disp. Resol. J. 38, *Dispute Resolution Journal*, February - April, 2010.

⑤ William Grantham, *THE ARBITRABILITY OF INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES*, *Berkeley Journal of International Law* 1996.

或不能执行（法院的此项判决不能上诉），该有管辖权的法院可根据一方当事人的请求，对该裁决进行修订，自修订之日起，此修订支配各方当事人的权利与义务。因此，按照这一规定进行的仲裁，将导致仲裁庭对专利进行授权，并且这一授权在当事人之间有效。^① 仲裁员的权力是有限的。仲裁是在双方一致同意情况下进行的程序，仲裁员的司法权力，受限于双方当事人。因此，仲裁员不可能作出裁决，使一件专利无效并且该无效裁决具有“公共”效力。在仲裁裁决中认定的专利无效，构成对于该案中的被诉侵权人的永远自由的许可，但专利权人依然可以在法院对第三人提起侵权诉讼。^② 专利权人被要求要向专利和商标委员会告知仲裁裁决内容。除非这一告知被做出，否则仲裁裁决不发生效力。^③ 同时，专利和商标委员会也保留有权利确定专利的有效性。^④ 仲裁结果应当通知专利局局长，否则不发生效力。在仲裁员决定仲裁金额之后，该专利权人、其指定人，或授权使用人应以书面将仲裁结果通知专利局局长，在仲裁进行中相关之每项专利均应有一份书面通知告知专利局局长，在通知书中应包含仲裁双方之姓名、地址、发明人姓名，及专利权人姓名，并应指出专利号码；另须附上仲裁金额之复印件，若该仲裁金额遭法院调整，则向法院要求调整之一方应将该调整通知书寄给专利局局长，而在专利局局长接获该通知书后，应将其内容记载于该专利诉讼法律之记录，若应寄发之通知书未送至专利局局长处，则仲裁程序中有关之任一方均可将该书面通知提供给专利局局长。除非上述书面通知寄达至专利局局长处，否则，该仲裁金额将无法执行生效。

可见，这一规定主要针对在仲裁庭认定专利有效，而事后法院在其他案件中宣布专利无效，这样可能出现对其中一方不合理的结果，法院提供一次变更的机会。这样的限制性规定有利于维护仲裁裁决的权威性，也加强了当

① M. A. Smith, M. Cousté, 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, Harvard Journal of Law and TechnologySpring, 2006.

② Daniel Schimmel, IlaKapoor, RESOLVING INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES IN ARBITRATION, Intellectual Property & Technology Law Journal, February, 2009.

③ William Grantham, THE ARBITRABILITY OF INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES, Berkeley Journal of International Law1996.

④ William Grantham, THE ARBITRABILITY OF INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES, Berkeley Journal of International Law1996.