

近期智慧財產案件審理法新制

作者：達穎專利師事務所 專利師 劉沁璋

鑑於智慧財產訴訟之高度專業性，我國於 97 年施行智慧財產法院組織法與智慧財產案件審理法，成立智慧財產法院，統一審理專利、商標、著作權、營業秘密、積體電路佈局等訴訟案件，此後，智慧財產法院可就專利侵權與否之爭議進行實質審理，而被控侵權之被告也可於民事訴訟中提出專利無效抗辯，法院就該無效抗辯應自為判斷，不適用相關法律有關停止訴訟程序之規定，此有助於迅速解決爭議；我國去年(112 年)再次修正智慧財產案件審理法，並於 8 月 20 日施行新制，原本 39 個條文被增列為 73 個，修法幅度相當大，依照司法院之官網資料，此次修法主要包括「完備營業秘密訴訟保護」、「智慧財產案件集中審理」、「採行強制律師代理」、「專家參與審判」、「訴訟紛爭解決一次性」、「促進審理效能」、「科技設備審理司法 E 化升級」、「被害人訴訟參與」及「解決實務爭議」等九項內容，筆者在所代理的民事侵權訴訟中已能親身感受到法院處理方式的差異。

一、審理法新制主要內容

現針對上述九項議題中，對一般專利事務所影響較為顯著者，分述如下：

1、採行強制律師代理：

新法規定因專利權、電腦程式著作權或營業秘密涉訟之第一審民事訴訟案件，或是訴訟標的價額超過民事訴訟法所規定得上訴第三審之數額（即超過 NT\$150 萬），均應委任律師為訴訟代理人，於此規定下，僅有涉及其他智慧財產權爭議且訴訟標的價額較低者，例如侵害商標權且金額較低的民事訴訟一審，當事人也可以不委任律師而單獨自行處理訴訟，此外，上訴至第二審甚至第三審的案件則同樣必須強制委任律師。

其次，新法規定專利權涉訟事件經審判長許可，當事人也可合併委任專利師為訴訟代理人，但專利師仍需與律師共同出庭，無法單獨出庭，而且專利師的訴訟行為若與律師的訴訟行為牴觸，專利師的行為則不生效力，這些制度都將對專利師代理民事專利侵權訴訟產生相當大的限制。

上述這些規定都只針對民事訴訟，行政訴訟的部分例如不服智慧財產局再審查審定或是舉發審定，經過訴願階段後所提的行政訴訟，則仍然可由專利師單獨代理訴訟。

2、科技設備審理司法 E 化升級

訴訟案件採用遠距方式審理，對法院而言是相當大的挑戰，除了硬體設備必須到位之外，法院仍需考量遠距開庭是否可能被側錄、甚至被直播，以及當事

人、證人之答覆是否基於自由意志或是具備真實性等疑慮，再者，出示證物及訊問後之具結也使過程更加複雜，若通訊品質不良，導致法官無法立即觀察當事人陳述時之語氣、動作、表情，都可能影響案件之審理。

此次修法明定當事人、代理人、證人等其他訴訟關係人所在處所與法院間，有聲音及影像相互傳送之科技設備（即遠距視訊之軟硬體）而得直接審理，且法院認為適當時，法院可依聲請或依職權以該科技設備進行審理，換言之，新法主要是將遠距線上開庭明文化，至於是否採行仍交由法院針對個案狀況自行決定。

事實上，於 2021、2022 年新冠肺炎疫情嚴峻期間，筆者所代理的訴訟案件就曾經歷法院的線上開庭，除先提供說明文件教導當事人、代理人如何上線外，法院並額外要求如有其他人旁聽需事先告知法院，除此之外，另外一個案件開庭時，筆者所搭配的律師因確診而被隔離，導致法官、對方律師以及筆者均在法院實體出庭，而律師一人在住家線上出庭，當時對於法官所詢問之問題，筆者無法及時與律師私下討論，確實較為不便。

此次新法也規定判決書正本在應受送達人同意之下，也能以電子形式寄送，於新法施行後，筆者所代理的每一個訴訟案件，法院於最後一次開庭時，均詢問雙方訴訟代理人是否能接受以電子形式寄送判決書，於兩造同意下，法院隨後會將判決書燒錄成光碟形式寄送，或是採用司法院服務平台線上傳送。

3、紛爭解決一次性

如前述，被控侵權之被告也可於民事訴訟中提出專利無效抗辯，法院就該無效抗辯應自為判斷，而上述之被告同時也可對智慧財產局提起舉發，而造成同樣一項爭議（多為專利是否具備新穎性、進步性之爭議）卻由智慧財產及商業法院以及智慧財產局分別審理之情況，兩者均獨立審判，難免產生歧異；實務上，無論何者先審結，收到較有利審查結果之一方，都會將該有利之結果轉呈給尚未審結之機關，舉例而言，民事訴訟一審之法院先審結，判決專利不具進步性，被告（通常也是舉發案件的舉發人）就會將判決書轉呈給智慧局，期能影響智慧局也作出專利不具進步性、舉發成立之審定，反之，如果智慧局先審結，較有利之一方無論是專利權人或舉發人，也同樣會將舉發審定書呈給法院。

此次修法增訂法院與智慧財產局間的資訊交流制度，一旦當事人有於民事訴訟中主張專利無效，法院即應通知智慧財產局，訴訟程序終結時亦是如此，而智慧局收到通知時，則應回覆法院有無受理該舉發案，作出舉發審定或是舉發人撤回舉發而導致案件終結時也需再次通知。然而，收到通知之機關仍需自行獨立審查，並未被限制為需作成相同的審查結論。

筆者近日所代理的某一件民事訴訟，在收到判決書正本光碟之前，於智慧財產局之專利公開資訊查詢頁面查詢系爭專利後，已可下載該專利案所對應民事訴



A WISE CHOICE

達穎專利師事務所

達穎智權股份有限公司

Darwin Intellectual Property Co.

● 品質專業化

● 效率最佳化

● 服務客尊化

訟判決書，這顯示法院已於稍早前將判決書轉呈給智慧財產局。

4、解決實務紛爭

此部分係增訂「更正再抗辯」以及「限制再審」制度；如前述，被控專利侵權之被告也可於民事訴訟中提出無效抗辯，對此，原告（即專利權人）則可更正限縮申請專利範圍作為防禦，而更正再抗辯制度即是規定原告向智慧財產局申請更正後即應向法院表明以更正後之權利範圍進行主張，法院此時應自行判斷更正是否合法，而若判斷更正為合法，法院則應根據更正後之權利範圍繼續審理，例如審查更正後之範圍是否具備進步性，以及被控侵權物是否落入更正後之文義或均等範圍，從而作出判決，法院在此制度之下，無需等待智慧財產局之更正審查結果，而可自行判斷並繼續將訴訟案件審結，實有助於紛爭之迅速解決；又如前述，被控專利侵權之被告一方面可於民事訴訟中提出專利無效抗辯，一方面也可同時向智慧財產局提出舉發案，法院及智慧財產局將會對相同之專利無效爭議分別各自獨立審查，既為各自獨立審查即可能產生歧異，如果法院先判決被告侵害專利權敗訴，並命其銷毀相關產品、原料、器具與判賠一定金額之損害賠償，而於民事訴訟定讞後，智慧財產局卻作舉發成立應撤銷專利權之處分，且隨著行政訴訟階段法院維持原處分而確定，依照專利法第 82 條規定，專利權經撤銷確定者，其效力自始不存在，而既然為自始不存在，民事法院最初判決被告所侵害之專利權於當時即已不復存在，該被告則可藉此對該早已定讞之民事訴訟提起再審，使法院重新審查此案，甚至判決原告返還原先之賠償金額並承擔相關損失，如此將大大減損確定判決之安定性，此次修法則明定專利權舉發成立確定後，當事人已不得針對已確定之民事訴訟終局判決提起再審之訴，以維持判決之安定性。

5、促進審理效能

此方面之修法則涵蓋較多層面，包含法院必要時可公開技術審查官製作之報告書、法院適時界定專利權之文義範圍並適度開示心證、法院可命當事人及第三人提出物證並可對不提出者處以罰鍰及強制執行，以及降低舉證之困難度等等，其實有些措施早已行之有年，此次修法主要是具體地將制度明文化。

6、其他

「完備營業秘密訴訟保護」主要包含營業秘密第一審刑事案件以及國安營業秘密案件改由智慧財產及商業法院管轄、限制涉及營業秘密之訴訟資料之閱覽等等，「智慧財產案件集中審理」則為法院可與當事人訂定審理計畫，訂定整理爭點、調查證據以及對於特定爭點提出攻擊防禦方法的時間，以確保訴訟案件能適時審結，「專家參與審判」方面除了新增準用商業事件審理法之規定，專家證人可就特定事項提供專業意見外，另新增查證人制度，即由法院選任公正之第



A WISE CHOICE

達穎專利師事務所
達穎智權股份有限公司

Darwin Intellectual Property Co.

- 品質專業化
- 效率最佳化
- 服務客尊化

三人擔任查證人，對當事人或第三人所持有之文書或裝置設備進行查證，以釐清有無侵害專利權；這些新制度之影響為何，有無廣泛使用，均應視後續實務判決再作觀察。

二、結論

此次智慧財產案件審查法之修法幅度相當大，針對外界經常垢病的訴訟延滯以及原告勝率不高的等議題，此次修法也多有著墨，並試圖解決行政機關與司法機關見解歧異等問題，但對專利師之代理民事訴訟的確不大友善，後續影響應持續追蹤觀察。



達穎專利師事務所
達穎智權股份有限公司
Darwin Intellectual Property Co.

- 品質專業化
- 效率最佳化
- 服務客尊化

※ 參考資料：

1、司法院新聞稿，立法院三讀通過修正《智慧財產案件審理法》，完成 14 年來最大幅度修正— 9 大修正重點一次看，營業秘密訴訟保護更周延，

<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-795719-527c0-1.html>，最後造訪日：113 年 1 月 22 日。

2、司法業務綜覽頁面，智慧財產案件審理法新制，

<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-2275-847937-6f477-1.html>，最後造訪日：113 年 1 月 22 日。