

智慧財產權民事訴訟請求律師費可行性之研析

陳信儒*、林雨歆**

摘要

智慧財產權因其為無形資產之性質，實務上若產生爭議及訴訟時，當事人雙方均需仰賴具備法律及該特定領域知識之專業人士之協助，方能充分進行攻防，故在智慧財產權民事訴訟中，律師費在當事人訴訟成本中均占相當比重，不乏有律師費應由敗訴方當事人負擔的呼聲。本文就此，從美、德、日、中、歐立法例之觀察及我國規定現況，嘗試從律師費性質及法律屬性兩方面分析，以期提供將來可參採之方向。

關鍵字：律師費、訴訟代理人費用、訴訟費、智慧財產權民事訴訟、損害賠償

* 作者現為經濟部智慧財產局法務室專員。

** 作者現為經濟部智慧財產局法務室編譯。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

智慧財產權是對於智力活動成果之保護，而因其為無形資產之性質，實務上如果對於權利歸屬、有效性以及侵權與否等問題產生爭議時，往往需要對於智慧財產權之內涵以及範圍做出界定。在此過程中，當事人雙方均需仰賴具備法律及該特定領域知識之專業人士之協助，方能充分進行攻防。也正因為如此，在智慧財產權民事訴訟中，律師費在當事人訴訟成本中均占相當比重，不乏有律師費應由敗訴方當事人負擔的呼聲。本文即就外國立法例及我國規定試為評析建議。

貳、我國規定與實務

依據我國民事訴訟法第 78 條¹及第 79 條²規定，訴訟費用應由敗訴方負擔，一部敗訴者，則由法院酌定其負擔比例。另依據民事訴訟法第 77 條之 25³及第 466 條之 3⁴之規定，當法院依法為當事人選任律師為特別代理人或訴訟代理人，以及當事人上訴第三審強制律師代理時，律師之酬金為訴訟費用之一部。故多數見解認為，依據明示其一、排除其他之法理，民事訴訟法既然已有律師酬金得做為訴訟費用一部之特別規定，解釋上應認為在其他情形，其非屬訴訟費用之一部分，則非屬法律規定由敗訴方負擔之項目。

惟司法院院字第 205 號解釋曾表示：「吾國民事訴訟非採用律師訴訟主義，當事人所支出之律師費用，自不在訴訟費用之內。至當事之旅費及當事人確有不能自為訴訟行為，必須委任人代理之情形所支出之代理人費用，如可認為伸張權利或防禦上所必要者，應屬訴訟費用之一種，於必要限度內，得令敗訴人賠償。」

¹ 民事訴訟法第 78 條：「訴訟費用，由敗訴之當事人負擔。」

² 民事訴訟法第 79 條：「各當事人一部勝訴、一部敗訴者，其訴訟費用，由法院酌量情形，命兩造以比例分擔或命一造負擔，或命兩造各自負擔其支出之訴訟費用。」

³ 民事訴訟法第 77-25 條：「法院或審判長依法律規定，為當事人選任律師為特別代理人或訴訟代理人者，其律師之酬金由法院或審判長酌定之。
前項酬金及第四百六十六條之三第一項之酬金為訴訟費用之一部，其支給標準，由司法院參酌法務部及中華民國律師公會全國聯合會意見定之。」

⁴ 民事訴訟法第 466-3 條：「第三審律師之酬金，為訴訟費用之一部，並應限定其最高額。
第四百六十六條之二選任律師為訴訟代理人辦法，由司法院定之。
前項辦法之擬訂，應參酌法務部及中華民國律師公會全國聯合會之意見。」

所謂必要限度，依訟爭或代理之事件及當事人、代理人之身分定之。當事人如有爭執，由法院斷定」。依照此見解，雖律師費不屬於訴訟費用，但如果當事人確有委任代理人之必要者，該代理人之費用可認為屬於訴訟費用之一部，而此代理人解釋上，應亦可為律師。如最高法院 81 年度台上字第 90 號判決即表示，律師費不在訴訟費用之內，必係代理人費用，始屬訴訟費用之一種。

不過，實務上，對於「當事人確有不能自為訴訟行為」之認定相當嚴格，如前述最高法院 81 年度台上字第 90 號判決，第二審法院認為系爭案件涉及複雜事實及法律問題、具有高度之專門及技術知識，且訴訟金額龐大，勝敗影響當事人權益甚鉅，從而由律師代理係為伸張當事人權益所必要者；最高法院便直指認定此為對前述院字第 205 號解釋之誤解，並認為原告既為股份有限公司，自無無法自為訴訟行為而須由其職員以外之人代理之必要。

另一方面，依我國現行法與日本法具一定相似度，是否亦可將律師費認為屬於當事人損害之一部分，併同請求損害賠償，此於實務上亦曾討論。如最高法院 68 年度台上字第 2141 號判決，對於原告請求律師費，法院表示原告為外國人，如確有不能自為訴訟行為，必須委任人代理，而為伸張權利所必要者，則其委任訴訟代理人所支出之酬金，如可認為因他造侵權行為所受之損害，即非不得向他造請求賠償。此外，於最高法院 82 年度台上字 2620 號判決，法院亦曾基於原告其所受教育、身分、地位及社會經歷，認為聘請律師進行訴訟，為其伸張或防禦權利所必需，從而得請求此部分之損害賠償。

綜上所述，依據我國實務見解，當事人如有不能自為訴訟行為之情況，為伸張或防衛其權利，而委任律師為代理人，因此所支出之律師酬金，應可認為屬於訴訟費用之一部，由敗訴方負擔，或可認為屬於因他造侵權行為所受損害之一部，向他造請求損害賠償。

不過，在智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 10 號判決，針對原告公司為以被控侵權人為對象聲請假處分所產生之律師費，法院經考慮原告公司並無相關之法律專業等因素，及該案假處分之實務處理上之繁複程度，佐以兩造就本件假處分攻擊防禦之實際狀況，而認原告公司有委任律師之必要，此部分似象徵智財法院見解有所放寬。

參、外國立法例

整理美、德、日、中、歐等我國較常參酌之國家法例如下：

一、美國⁵

原則上，美國規則無論訴訟勝敗，原告或被告均需支付自己之「律師費用」，敗訴之一方再負擔「訴訟費用」。不過，在部分領域，基於特別法規定，敗訴方也可能需要支付勝訴方律師費用。

依據美國聯邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure）第 11 條第（b）項第（2）款⁶規定，律師或未經代理的當事人提交給法院的答辯、申請或其他文件等，必須基於一般人所可能之知識、資訊、信念之情形下，並經依情況合理調查與確認；簡言之，當事人提出的訴訟行為應經過合理調查，否則將成為「無意義」訴訟行為而違反前款規定，學者認為依同條（c）項之規定，法院可判賠因該行為而支出之合理的律師費用及其他費用⁷。而法院於判斷該訴訟主張是否為「無意義」係採客觀標準，並不要求主觀上的惡意或可歸責事由。

此外，美國專利法第 285 條⁸規定：「法院在例外情況下，可以判給勝訴方合理的律師費用」。而所謂例外情況，學者⁹依過往美國判賠勝訴方律師費用之

⁵ 楊智傑，美國專利權人敗訴承擔律師費用之研究，頁 45-頁 74，專利師，第二十期，2015 年 1 月。

⁶ U.S.F.R.C.P.Rule 11(b) (1993)REPRESENTATIONS TO THE COURT. By presenting to the court a pleading, written motion, or other paper—whether by signing, filing, submitting, or later advocating it—an attorney or unrepresented party certifies that to the best of the person's knowledge, information, and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances:

- (1) it is not being presented for any improper purpose, such as to harass, cause unnecessary delay, or needlessly increase the cost of litigation;
- (2) the claims, defenses, and other legal contentions are warranted by existing law or by a nonfrivolous argument for extending, modifying, or reversing existing law or for establishing new law;
- (3) the factual contentions have evidentiary support or, if specifically so identified, will likely have evidentiary support after a reasonable opportunity for further investigation or discovery; and
- (4) the denials of factual contentions are warranted on the evidence or, if specifically so identified, are reasonably based on belief or a lack of information.

⁷ U.S.F.R.C.P.Rule 11(c)(4)(1993)NATURE OF A SANCTION. A sanction imposed under this rule must be limited to what suffices to deter repetition of the conduct or comparable conduct by others similarly situated. The sanction may include nonmonetary directives; an order to pay a penalty into court; or, if imposed on motion and warranted for effective deterrence, an order directing payment to the movant of part or all of the reasonable attorney's fees and other expenses directly resulting from the violation.

⁸ 35 U.S.C. § 285(1952) ATTORNEY FEES. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

⁹ Mark Liang & Brian Berliner, Fee Shifting in Patent Litigation, 18 VA. J.L. & TECH. 60, 85-86, 2013.

情況，整理出四種情形：1、被告缺席判決；2、被告有訴訟上不當行為；3、被告為蓄意侵權；4、被告騷擾或惡意訴訟。再者，若敗訴方係專利權人，此例外情形分別包括：1、起訴是否屬無意義請求；2、對美國專利商標局欺瞞取得專利；3、在訴訟上有不當行為等。

而美國最高法院 2014 年在 *Octane v. ICON*¹⁰ 案之見解，進一步認為所謂例外之情況，法院應個案考量判斷行使裁量權，且僅需客觀上欠缺基礎或主觀上惡意兩者具備其一，即可判賠律師費用，放寬由敗訴方負擔律師費之門檻。

二、德國

依據德國民事訴訟法第 78 條第 (1) 項¹¹ 規定，地區、地區上訴法院與聯邦法院之訴訟必須委由律師代理，故其訴訟制度係採法定律師代理人制度，並在同法第 91 條第 (1)、(2) 項¹² 規定敗訴一方需承擔訴訟費用，該訴訟費用係包括程序中勝訴方之律師費用。

¹⁰ *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, No. 12-1184 (Apr. 29, 2014).

¹¹ Section 78(1) of Code of Civil Procedure of Germany: The parties to disputes before the regional courts and the higher regional courts must be represented by an attorney. Where, based on section 8 of the Introductory Law of the Courts Constitution Act, a Land has established a supreme court for its territory, the parties to a dispute must likewise be represented by an attorney before this court as well. In proceedings before the Federal Court of Justice, the parties to the dispute must be represented by an attorney admitted to practice before said court.

¹² Section 91 of Code of Civil Procedure of Germany:

(1) The party that has not prevailed in the dispute is to bear the costs of the legal dispute, in particular any costs incurred by the opponent, to the extent these costs were required in order to bring an appropriate action or to appropriately defend against an action brought by others. The compensation of costs also comprises compensation of the opponent for any necessary travel or for time the opponent has lost by having been required to make an appearance at hearings; the rules governing the compensation of witnesses shall apply *mutatis mutandis*.

(2) In all proceedings, the statutory fees and expenditures of the attorney of the prevailing party are to be compensated. However, the travel expenses of an attorney who has not established himself in the judicial district of the court hearing the case, and who does not reside at the location of the court hearing the case, shall be compensated only insofar as it was necessary to involve him in order to bring an appropriate action, or to appropriately defend against an action brought by others. The costs of retaining several attorneys shall be compensated only insofar as they do not exceed the costs of a single attorney, or insofar as personal reasons required an attorney to be replaced by another. Where an attorney represents himself, he shall be reimbursed for those fees and expenditures that he could demand as fees and expenditures had he been granted power of attorney to represent another party.

故在德國訴訟程序中，勝訴方之律師費本在敗訴方應給付之費用中，而未特定適用於專利訴訟中，只是律師費用仍限於法定之報酬。

三、日本

依據日本民事訴訟法第 61 條¹³ 規定，訴訟費用由敗訴一方承擔。此與我國在民事訴訟程序上之規定亦相當，且相同的皆未特別針對律師費之部分明定是否可為請求。

不過據了解，在 2008 至 2011 年間國際上推動反仿冒協定（Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA）之談判時，其草案第 9 條第 5 項¹⁴ 即規定，締約方應使其司法機關，在適當時，有權命敗訴一方支付勝訴一方訴訟費用或規費，及適當之律師費用或任何依該締約方國內法所規定之其他費用。對於此內容，日方亦曾評估其現行法制應可符合。其理由在於，不論在智慧財產關係之不法行為所提起之損害賠償請求訴訟，或一般基於不法行為所提起之損害賠償請求訴訟，若原告請求賠償律師費用之損失，只要該損失與不法行為具有相當因果關係¹⁵，亦可成為損害賠償之對象，法院得命令對造支付，而此論證自昭和時代即由法院實踐形成判例¹⁶。

四、中國大陸

中國大陸在此方面，係於專法上處理，並透過司法解釋使其有較明確之依據。

¹³ 日本民事訴訟法第六十一條 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。

Article 61 A defeated party shall bear court costs.

¹⁴ Each Party shall provide that its judicial authorities, where appropriate, shall have the authority to order, at the conclusion of civil judicial proceedings concerning infringement of at least copyright or related rights, or trademarks, that the prevailing party be awarded payment by the losing party of court costs or fees and appropriate attorney's fees or any other expenses as provided for under that Party's domestic law.

¹⁵ 日本民法第 709 條（不法行為による損害賠償）

第七百九條 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

Article 709 (Damages in Torts) A person who has intentionally or negligently infringed any right of others, or legally protected interest of others, shall be liable to compensate any damages resulting in consequence.

¹⁶ 最高裁判所昭和 44 年 2 月 27 日民集 23 卷 2 號 441 頁，http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55036（最後瀏覽日：2017/7/10）。

在著作權侵權案件，依其著作權法第 49 條規定：「侵犯著作權或者與著作權有關的權利的，侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償；實際損失難以計算的，可以按照侵權人的違法所得給予賠償。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支」。《最高人民法院關於審理著作權民事糾紛案件適用若干問題的解釋》第 26 條進一步規定：「著作權法第四十八條第一款規定的制止侵權行為所支付的合理開支，包括權利人或者委託代理人對侵權行為進行調查、取證的合理費用。人民法院根據當事人的訴訟請求和具體案情，可以將符合國家有關部門規定的律師費用計算在賠償範圍內。」

在商標案件，依 2002 年《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 17 條明確規定：「商標法第 56 條¹⁷第 1 款規定的制止侵權行為所支付的合理開支，包括權利人或者委託代理人對侵權行為進行調查、取證的合理費用。人民法院根據當事人的訴訟請求和案件具體情況，可以將符合國家有關部門規定的律師費用計算在賠償範圍內。」

在專利案件，依 2015 年《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第 22 條規定：「權利人主張其為制止侵權行為所支付合理開支的，人民法院可以在專利法第六十五條確定的賠償數額之外另行計算。」不過，實務上，最高人民法院民事審判第三庭曾認為，此司法解釋所指之合理開支，並不包括律師費，但如果權利人調查、制止侵權行為是委託律師進行的，那麼人民法院就可以責令被告賠償原告所負擔的部分或者全部律師費¹⁸。

五、歐盟國家

歐盟國家其關於智慧財產相關訴訟，應符合 2004 年歐盟智慧財產權執法指令第 14 條¹⁹之規定，由敗訴一方在合理與適當範圍中支付勝訴方因此訴訟支出之費用。解釋上，該條所定訴訟之費用包括律師費之支出。

¹⁷ 現行法已移列第 63 條。

¹⁸ 蔣保鵬，最高人民法院民一庭法官，「該讓敗訴方承擔律師費麼？—律師費轉付制度淺析」。

¹⁹ Article 14 of Directive 2004/48 on the enforcement of intellectual property rights: Member States shall ensure that reasonable and proportionate legal costs and other expenses incurred by the successful party shall, as a general rule, be borne by the unsuccessful party, unless equity does not allow this.

依據指令之法位階，歐盟各國應於其國內法相關法令訂定合於規定之法規。在 2016 年 7 月 28 日，歐盟法院（CJEU）更進一步藉由 *United Video Properties Inc. v. Telenet NV* 案中進一步闡釋第 14 條之精神，即使歐盟會員國國內法中對於勝訴方可得之律師費用設有上限，勝訴方所獲得訴訟費用之補償，仍需實質合理且符合衡平及比例原則，方合於前述指令規定²⁰。

肆、綜合評析

由前述介紹可知，我國雖有得由敗訴方負擔律師費之特別規定，且實務上亦曾有相關案例，然而相較外國法多有明文規定者，仍有不同。故應可認為我國現行規定及實務，並不足以顯示我國智慧財產訴訟已有由敗訴方負擔律師費之法源。其主要理由，首先在於所謂法源，應有法律、法規命令、司法院大法官解釋、最高法院判例及決議等位階，且須提供民事請求權基礎。民事訴訟法之規定僅於例外情況得請求律師酬金，已如前述，而足以為法源之院字第 205 號解釋，其內容實際上是肯定律師費得為訴訟費用而由敗訴方補償。實務上若干令敗訴方負擔勝訴方之律師費之判決，亦是個案性質，基於其個案事實背景使然，以我國非屬案例法國家，最高法院判決難謂得作為請求之法源。

再者，縱使在現行法制下，於特定情形不排除請求委任代理人費用之可能性，但此代理人費用係基於當事人不能自為訴訟行為前提，而為伸張權利及防禦之必要，方得視委任代理人之費用中，必要限度之一部分為訴訟費用。一方面，所謂不能自訴者，實務有如當事人為外國人且確有不能自訴之情形、當事人身分、地位、學經歷判斷實無能力、公司未具法務人員而需委託代理人就假處分進行攻防等之事例，顯示法院訴訟費用僅在有限條件下包括委任代理人之費用。另一方面，所謂受委任之代理人不設限為律師；在訴訟程序中，亦不乏受當事人委任之律師複委任於未具律師資格之法務人員或其它人出庭，顯見此所謂代理人費用並非即指律師費用。更甚者，在我國訴訟實務上，受委任之代理人通常仍是律師，而目前實務判決上允許勝訴一方請求委任代理人費用之案件亦僅屬少數，與每年法院

²⁰ 朱子亮，歐盟法院判決勝訴方律師費補償應公平合理且符合比例原則：United Video Properties Inc. v. Telenet NV，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=12793>（最後瀏覽日：2016/11/4）。

受理之民事訴訟案件數相比，實不足證明我國現行法制，無論是委任代理人費用亦或律師費，已具有可由當事人普遍性請求之依據。

更進一步來說，縱使將我國現行實務加以擴張適用，其關於「當事人不能自為訴訟行為」之認定，指當事人實際不能到庭，或其學識經歷低於一般情形等，則訴訟當事人為公司者、非外國人者、具一般教育水準者，似無法依實務見解請求敗訴方負擔律師費。然而，以智慧財產權訴訟而言，縱使權利人為公司且雇有法務人員，也未必有足以在訴訟程序中充分伸張或防衛權利之專業能力，現行實務之要件，實不能合於需求。也因如此，考量到智慧財產權訴訟所需之專門知識，亦有建議至少於此領域，訂定由敗訴方負擔律師費之規定。以目前已有智慧財產案件審理法等針對智慧財產權訴訟所制定之法律，而於智慧財產權訴訟中為與一般民事案件為不同處理，應亦不至於遭致體系不合之批評。

伍、修法建議

假設未來修法明定請求敗訴方負擔律師費依據為可能政策方向，適宜的規範內容要點為何，以下參酌前述各國立法例，自其律師費之性質定位與法制處理討論。

一、律師費之性質

關於律師費之性質，各國立法例並不相同，大致可分為訴訟費用及損害賠償費用二類。

（一）訴訟費用

以我國為例，除民事訴訟法就選任律師為代理人及第三審強制律師代理等情形下，律師費用明確為訴訟費用之一部分外，在其它情形或一、二審審級中，由前述司法院解釋及相關判決內容可知，有將委任代理人費用視為訴訟費用一部分亦有視為損害賠償之情形。由此看來，訴訟中處於防禦一造之當事人，亦不排除其適用；當事人不論是原告或被控侵權人，當其最後勝訴，而該當事人確有不能自為進行訴訟之情形，則其委任代理人之費用，應可屬訴訟費用。

(二) 損害賠償費用

另有將律師費用視為侵權行為相關損害賠償一部分之國家，如日本屬之。其認為，當事人為進行訴訟而支出之律師費，係權利人損失之一部分，倘與不法行為具有相當因果關係，即可請求。不過，該賠償之數額必須在合理之範圍內，且該合理之損害賠償範圍，由日本法院許多之判決及判例中可知其皆肯認是損害賠償金額中的約 10%²¹，在部分案件中因損失賠償額較高或較低而有所調整。

另外，大陸在各智慧財產權專法中訂定，權利人就制止侵權行為所支付的合理開支，包括權利人或者委託代理人對侵權行為進行調查、取證的合理費用得於損害賠償金額中請求，但依最高人民法院之意見，該損害賠償金額並不包括訴訟中律師費，若前述代理人係由律師擔任，則就該調查或取證的費用得計入損害賠償之金額，因此若律師擔任前述委任代理人之工作則該部分的費用性質亦歸屬於損害賠償之範圍中。

(三) 小評

在上述性質定位中，較有疑問者為，如果將律師費定位為當事人損害的一部分，則若被告勝訴，其律師費應如何請求。此一者在於原告之訴如果並未達權利濫用之地步，不能認為其依法維護權利一事有所不法，則被告如何主張原告之不法行為造成其須支出律師費之損害，便有疑問。而即使被告可以為此主張，其似乎也是必須另案請求，而無法於原侵權訴訟終結時一併處理。

除此之外，將律師費列屬訴訟費用之一部，或者由當事人獨立請求，理論上應無不同，均可由勝訴方於訴訟終結時主張。不過，我國對於主張律師費所定之前提要件，使律師費之請求普遍無法成立，與一般認為宜委任律師進行訴訟，方足充分維護當事人權益之通念，殊有落差。如能修法使勝訴方原則上均得請求律師費，將其列屬訴訟費用之一部，訂定獨立之請求權基礎，應均屬可採之方向。

²¹ 增井和夫、日村善之，日本專利案例指南，頁 460，2016 年 1 版。

二、規定於特別法或普通法

各國立法例中，僅德國明定於民事訴訟程序中，一體適用於所有訴訟，屬於普通法之性質。日本雖是以判例法之方法讓律師得以損害賠償之方式請求，未於民事訴訟法中明確規定，但經查其判決及判例，只要可以證明該律師費之發生與不法行為具有相當因果關係，則為可請求之，是以將其歸屬依普通法之規定，而可得請求之部分。

至於歐盟或 ACTA 等協定 IPR 章之規定，則可說係特別規定之一種，要求各會員國至少在 IPR 的領域中可得請求合理之律師費用。美國及中國大陸亦屬於特別法之規定，其中美國專利法，雖係於專利法中訂有規定，但其應符合在一定情形下之要件，方得請求律師費用；而中國大陸則係在各 IPR 相關司法解釋或法規規定中特別就制止侵權行為而為之支出規定，故可視之為特別法之立法例。

將律師費之請求基礎規定於普通法或特別法，一方面須考慮國家之司法制度是否對於人民來說，非為具備法律專業知識者，無法充分主張或防衛權利，另一方面須考慮如訴訟成本過高，會否影響人民起訴防衛自己權利之意願。在制度評估初期，可先研議就智慧財產權訴訟導入。

陸、結論

依我國現行法制及實務，律師費用之請求僅係例外，與其他國家立法例有差異，且至少在智慧財產權訴訟之領域，難謂合於當事人需求。在不調整現行一、二審訴訟程序不採強制律師代理下，考量當事人權益之平衡，及進行智慧財產權訴訟所需求之專業知識，就智慧財產權訴訟之部分以特別規定訂定請求律師費之法源，似為最佳之途徑。