智慧財產民事事件之時代節點與新貌

蔡惠如

壹、前言

貳、智慧財產民事事件之管轄

- 一、民事事件之概念及所適用之程序
- 二、特別專屬管轄
- 三、智慧財產第一審民事事件與勞動事件、商業訴訟事件之競合

參、強化程序保障

一、法院闡明權:表明法律見解、適度開示心證

二、當事人聽審權:辯論或陳述意見之機會

肆、結語

作者現為智慧財產及商業法院法官兼庭長、國立交通大學科技管理研究所科技法律組博士。 本文相關論述僅為一般研究探討,不代表本局及任職單位之意見。

摘要

智慧財產案件審理法於民國 112 年 2 月 15 日修正公布,定於同年 8 月 30 日施行,本次全案修正,分六章,條文共 77 條,計增訂 36 條、修正 41 條,修正幅度極大,關於智慧財產民事事件之審理設有諸多新制,本文專以智慧財產民事事件之法院管轄及程序保障為議題,觀察第一審之管轄法院,自優先管轄修正為特別專屬管轄,並自法院闡明權及當事人聽審權面向,思考程序保障之強化,以符智慧財產民事事件之高度技術與法律專業特性。

關鍵字:智慧財產案件審理法、智慧財產民事事件、管轄、闡明權、聽審權
Intellectual Property Case Adjudication Act、Intellectual Property Civil
Case、Jurisdiction、Power of Inquiry、Right to Be Heard

壹、前言

我國於民國 96 年 3 月 28 日制定公布、97 年 7 月 1 日起施行「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法(下稱智審法)」,並成立「智慧財產法院」,以強化智慧財產權之保護,並提升國家競爭力,歷經數次修正,嗣於 109 年 1 月 15 日就「智慧財產法院組織法」修正公布名稱為「智慧財產及商業法院組織法」(下稱組織法),合併設置智慧財產法院與商業法院,自 110 年 7 月 1 日施行,並於同年 12 月 8 日修正公布「智慧財產案件審理法」,自 12 月 10 日施行。為提升產業之國際競爭優勢,建構更具專業、效率及符合國際潮流的智慧財產訴訟制度¹,我國於 112 年 2 月 15 日修正公布智審法,並於同年 4 月 26 日修正公布組織法,均定於同年 8 月 30 日施行,司法院刻正研修「智慧財產案件審理細則」及訂定「法院辦理營業秘密案件作業辦法」等相關子法²。

現行智審法共39條,本次全案修正,分六章(第一章總則、第二章智慧財產民事事件程序、第三章智慧財產刑事案件程序、第四章智慧財產行政事件程序、第五章罰則、第六章附則),部分章名酌作文字修正,並新增第五章,條文共77條,計增訂36條、修正41條。現行智審法及修正條文之章節架構及條號如下表:

智審法新舊章名及條文對照表

智審法修正條文	智審法現行條文
第一章 總則	第一章 總則
§1-§7	§1-§5
第二章 智慧財產民事事件程序	第二章 民事訴訟
§8-§53	§6-§22
第三章 智慧財產刑事案件程序	第三章 刑事訴訟
§54-§66	§23-§30
第四章 智慧財產行政事件程序	第四章 行政訴訟
§67-§71	§30之1-§34

(續下頁)

¹ 智慧財產案件審理法修正草案總說明。

² 「司法院積極完備行訴法、智審法新制相關配套」,司法週刊第 2151 期第 1 版,民國 112 年 4 月 7 日。

智審法修正條文	智審法現行條文
第五章 罰則 【本章名新增】 §72-§74 第六章 附則 §75-§77	第五章 附則 §35-§36 §37-§39

本次智審法修正要點包含:1、完備營業秘密訴訟保護—侵害營業秘密案件均由智商法院審理,以各項措施強化訴訟中營業秘密之保護;2、智慧財產案件集中審理—引進審理計畫制度;3、擴大採行強制律師代理;4、擴大專家參與審判—引進查證制度與專家證人制度;5、紛爭解決一次性、避免裁判歧異—建立司法與行政資訊交流制度;6、促進審理效能—技審官報告書將更公開透明;7、增進科技設備審理、司法E化升級;8、增訂被害人訴訟參與制度,讓被害人更能積極捍衛權益;及9、解決實務爭議等九大重點3。新修正之智審法全面翻轉智慧財產及商業法院(下稱智慧財產法院)與智慧財產訴訟制度,囿於篇幅,本文專以智慧財產民事事件之法院管轄及程序保障為議題,觀察智審法之修正條文及其規劃脈絡及制度設計。

貳、智慧財產民事事件之管轄

一、民事事件之概念及所適用之程序

組織法修正條文第3條第1款前段規定智慧財產民事事件,僅將原文字「民事訴訟事件」修正為「民事事件」之廣義概念,以涵蓋本案訴訟、與本案訴訟起訴前及其程序進行中所生之其他聲請、抗告事件4。智審法修正條文將原第二章章名「民事訴訟」修正為「智慧財產民事事件程序」,並新增第3條,除第1項

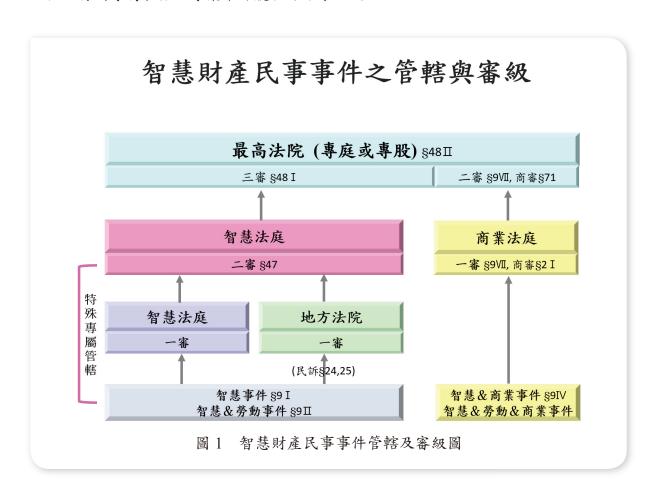
³ 司法院,「立法院三讀通過修正《智慧財產案件審理法》,完成 14 年來最大幅度修正— 9 大修正重點一次看,營業秘密訴訟保護更周延」,https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-795719-527c0-1.html(最後瀏覽日:2023/01/12)。

⁴ 智慧財產及商業法院組織法修正條文第3條說明一。

就智慧財產法院、智慧財產法庭、商業法庭及智慧財產案件予以定義外,第2項配合前述組織法規定,明定各智慧財產案件類型,所稱之事件或案件,同採廣義之概念5。

此外,智審法修正條文第8條僅將現行智審法第6條之文字修正為「智慧財產民事事件程序」之廣義概念⁶,就智慧財產民事事件仍維持通常訴訟程序之設計, 而不適用民事訴訟法第二編第三章簡易訴訟程序、第四章小額訴訟程序之規定。

智審法修正條文所規劃智慧財產民事事件之管轄與審級如下圖1所示,以下僅就特別專屬管轄及專業案件競合部分予以說明:



⁵ 智審法修正條文第二章說明二,及第3條說明二、三。

⁶ 智審法修正條文第8條說明二。

二、特別專屬管轄

現行組織法第3條第1款劃分由智慧財產法院管轄之智慧財產民事事件,係 採列舉方式,由智慧財產法院「優先管轄」,而非專屬管轄(智慧財產案件審理 細則第9條參照)。如無民事訴訟法第24條合意管轄或同法第25條擬制合意管 轄(應訴管轄),關於智慧財產法院優先管轄之法律效果(即普通法院可否審理 第一審智慧財產民事事件),有採「普通法院管轄併存說」,亦有採「排除普通 法院管轄說」"。

考量智慧財產民事事件具有技術與法律專業特性,為落實專業審判目的及維持訴訟程序安定性⁸,智審法修正條文第9條第1項明定組織法第3條第1、4款所定之第一審民事事件,「專屬」智慧財產法院管轄,且不因訴之追加或其他變更而受影響,但有民事訴訟法第24條合意管轄、第25條擬制合意管轄之情形時,該管地方法院例外亦有管轄權。依民事訴訟法第26條規定,固有之「專屬管轄」本無許當事人以管轄合意或擬制管轄合意之方式排除法定專屬管轄,惟智審法修正條文第9條第1項但書例外容許民事訴訟法第24、25條之地方法院有第一審管轄權,核屬「特別專屬管轄」(智審法草案總說明之修正要點第二(二)項)。

又智審法修正條文第9條第1項說明二、「……再者,為避免當事人或關係 人排除應由智慧財產法院管轄之事件,並維護程序安定性,智慧財產第一審民事 事件經『合法繫屬』於智慧財產法院後,縱有應受判決事項聲明之擴張、訴之變 更或其他請求之變更等情事,均不影響其管轄權……」所稱「合法繫屬」,究何 所指?例如是否指向智慧財產法院提出之起訴狀(含紙本及電子書狀)已發生書 狀提出之效力者?倘經由司法院電子訴訟文書(含線上起訴)服務平台傳送電子

⁷ 智慧財產及商業法院 100 年度民著抗字第 2 號、102 年度民著抗字第 4、5 號、102 年度民專抗字第 21 號、105 年度民商訴字第 31 號、106 年度民營訴字第 4 號、106 年度民著抗字第 7 號、107 年度民公訴字第 3 號、107 年度民專訴字第 108 號、108 年度民著訴字第 88 號、108 年度民著抗字第 10 號、109 年度民商抗字第 2 號、111 年度民著抗字第 2、4 號、111 年度民公抗字第 1 號等民事裁定認為優先管轄並未排除普通法院之管轄權。蔡惠如,「智慧財產法院的斜槓發展—涉及勞動爭議之智慧財產民事事件與涉及智慧財產權之勞動事件」,TIPA 智財評論月刊,民國 109 年 1 月,https://www.tipa.org.tw/tc/monthly_detial356.htm(最後瀏覽日:2023/05/08)。

⁸ 智審法修正條文第9條說明二。

起訴狀,但因屬不得使用該平台傳送之書狀等原因而預審不通過,因未發生書狀提出之效力,是否即非屬「合法繫屬」?如向普通法院提起智慧財產民事事件,倘無合意管轄或應訴管轄之情形,於該法院裁定移轉智慧財產法院前,因尚未合法繫屬於智慧財產法院,是否即可為擴張、訴之變更或其他請求之變更?起訴之法定程式或訴訟要件(如民事訴訟法第249條第1項、第2項等)有所欠缺,或為智審法修正條文第10條第1項之強制律師代理事件,卻未委任律師為訴訟代理人,是否非屬「合法繫屬」?然而,智審法修正條文第9條第1項規定並未限於合法繫屬之情形,此部分有待日後施行由智慧財產法院形成見解。

三、智慧財產第一審民事事件與勞動事件、商業訴訟事件之 競合

勞動事件法第 2、4條及商業事件審理法(下稱商審法)第 2條第 1 項、第 2 項、第 3條第 1 項規定分別規定勞動事件及商業事件之專業法院(庭)管轄,倘一民事事件同時符合智慧財產民事事件及勞動事件或商業事件,例如營業秘密法第 3 條受雇人職務上研究或開發之營業秘密歸屬;(現職或離職)勞工侵害雇主之營業秘密;專利法第 7 至 10 條受雇人職務上發明及非職務上發明之歸屬;勞工與雇主間有關商標權之歸屬;著作權法第 11 條受雇人職務上著作之歸屬;植物品種及種苗法第 8、9 條受雇人職務上育成或發現並開發之品種之歸屬;積體電路電路布局保護法第 7 條第 1、3 項受雇人職務上完成之電路布局創作之歸屬; 勞工與公司負責人侵害公司之智慧財產權;因上述智慧財產權之歸屬或侵害而衍生之契約、無因管理、不當得利、侵權等智慧財產爭議,此類案件究該由何專業法院管轄?其法律適用先後順序為何?在在影響各該案件當事人之訴訟權益。108 年 11 月 15 日訂定發布、109 年 1 月 1 日生效之勞動事件審理細則第 3 條之法規命令固均有所規定,因事涉當事人之訴訟權,就專業法院、專業法庭之審理權限衝突,如明文於法律定其解決機制更為妥適。

智審法修正條文第9條第2項至第7項明定智慧財產第一審民事事件與勞動 事件、商業訴訟事件競合之管轄法院與法律適用:第2、3項規定智慧財產第一 審民事事件之全部或一部,涉及勞動事件者;第4至7項規定智慧財產第一審民 事事件之全部或一部,涉及商業訴訟事件(包括商業訴訟事件之證據保全、保全程序)者。如為具有勞動事件及商業事件性質之智慧財產民事事件(例如勞工與公司負責人侵害公司之智慧財產權),依智審法修正條文第9條第2項規定,應由智慧財產法院專屬管轄,再依同條第4項規定,由商業法庭審理,惟同條第7項僅規定先適用商審法,該法未規定時,即適用智審法,但智審法未規定時,有無勞動事件法之適用?第7項則未規定,蓋本條第4至7項本僅規定具有商業事件性質之智慧財產民事事件,不含兼具勞動事件性質者,而本條第3項之適用主體及客體為「智慧財產民事事件」,無從直接適用於前述情形,解釋上應「類推適用」之,令商業法庭適用勞動事件法第4條第1項及第2章以外之其餘規定(含勞動事件審理細則《法規命令》)。

參、強化程序保障

為促進審理效能,智審法修正或新增諸多規定,茲就智慧財產民事事件之法 院闡明權及當事人聽審權面向分述如下:

- 一、法院闡明權:表明法律見解、適度開示心證
- (一)修正條文第29條第2項/現行第8條第2項(表明法律見解 及開示心證)

現行智審法第8條第2項規定:「審判長或受命法官就事件之法律關係,應向當事人曉諭爭點,並得適時表明其法律上見解及適度開示心證」。觀其立法理由,係為避免突襲性裁判,審判長或受命法官就事實上、法律上及證據上爭點,有闡明義務。,且為保障當事人之實體與程序利益,法院不僅應曉諭當事人訴訟有關之爭點,並應表明其法律見解及適度開示其心證,俾使當事人得以充分攻防及妥適決定是否提出事證,避免突襲性裁判¹⁰。

⁹ 最高法院 108 年度台上字第 35 號民事判決。

¹⁰ 最高法院 109 年度台上字第 3130 號民事判決。

以最高法院 109 年度台上字第 3130 號民事事件為例,上訴人主張系爭產品對系爭專利請求項 2、5 構成文義或均等侵權,被上訴人否認有侵權情事,並抗辯有先前技術阻卻之適用。則此項先前技術阻卻抗辯,攸關均等論之適用與否及有無構成均等侵權之判斷,自屬本件訴訟之重要爭點。原二審法院本應善盡闡明義務,卻未就該爭點向當事人發問或曉諭,令其為必要之敘明或補充,並聲明證據,使其有適當攻防及充分辯論之機會,即逕以此為裁判基礎,進而為上訴人敗訴之判決,最高法院即認有未盡闡明義務之違法,原二審法院所踐行之訴訟程序即有重大瑕疵,基此所為裁判,即屬違背法令,而廢棄發回更審。

就智審法現行第8條第2項規定,修正條文條次變更為第29條第2項,法文則未修正¹¹。

(二)修正條文第30條(解釋申請專利範圍)

因申請專利範圍之文義解釋,涉及專利權範圍之界定,即專利權人得向他人主張之權利範圍,屬法律適用之問題,而申請專利範圍應如何解釋,乃法院依職權行使之事項,無辯論主義之適用,法院不受當事人及參加人主張之拘束。由於解釋申請專利範圍,乃專利民事訴訟事件之實體判斷基礎,亦即解釋申請專利範圍之爭點,乃法院判斷申請專利之發明有效與否、侵權是否成立之前提事項,法院宜適時依聲請或依職權表明法律見解,並適度開示心證予當事人知悉,可使訴訟程序透明,俾當事人依界定之申請專利範圍,針對權利有效性或侵權爭點,提出攻擊或防禦方法,避免突襲性裁判¹²,智審法增訂第30條規定:「法院審理因專利權所生之民事訴訟事件,於解釋申請專利範圍有爭議時,宜適時依聲請或依職權界定專利權之文義範圍,並適度開示心證。」

¹¹ 智審法修正條文第29條第2項規定,依修正條文第71條第1項規定,準用於智慧財產行政事件。

¹² 智審法修正條文第30條說明二、三。

有關法院申請專利範圍之解釋或界定,除記載於終局判決者外,有以記載於筆錄方式開示心證者,有依民事訴訟法第383條第1項前段規定為中間判決者¹³,亦有書面通知方式為之者¹⁴。

(三)修正條文第 43 條第 4 項 (專利更正再抗辯或更正主張)

於專利民事事件,當事人得依智審法修正條文第 41 條第 1 項/現行第 16 條第 1 項規定,以智慧財產權有應撤銷、廢止原因而爭執權利有效性,其事件類型例如:(1)權利人提起侵權事件之給付之訴時,被控侵權行為人為無效抗辯;(2)被控侵權行為人提起未侵權之消極確認之訴,主張該智慧財產權有應撤銷、廢止原因;(3)於智慧財產權(包含專屬授權)契約涉訟事件,契約當事人主張或抗辯該智慧財產權有應撤銷、廢止之原因 15,此時法院即應就此有效性抗辯或無效抗辯自為判斷。如認有撤銷或廢止之原因,智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利(修正條文第 41 條第 2 項/現行第 16 條第 2 項)。

針對有效性抗辯,智審法增訂第43條「更正再抗辯」或「對抗主張」, 允許專利權人(包含專屬被授權人,下同)得藉由更正專利權範圍來排除 無效事由,以維護系爭專利之有效性,確保專利權之行使。除有第2項所 定不可歸責於己之事由,致不得向專利專責機關申請更正,且如不許更正 顯失公平,得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍,並以之為請求或主張之 情形外,專利權人應先踐行專利專責機關申請更正,再向法院陳明依更正 後之專利權範圍為請求或主張,並應依第3項規定通知他造當事人,以供 他造適時對申請更正之合法性、或因不可歸責於己之事由,致不得向專利 專責機關申請更正,且如不許更正顯失公平等爭點為辯論¹⁶。

¹³ 智審法修正條文第30條說明三。

¹⁴ 例如智慧財產及商業法院 110 年度民專訴字第 38 號民事判決第 10 頁第 17 至 18 行。

¹⁵ 智審法修正條文第 41 條說明二。

¹⁶ 智審法修正條文第 43 條說明四。

法院就上述更正合法性爭點,基於舉重以明輕之法理,及迅速解決紛爭之精神,智審法修正條文第43條第4項肯定法院具有更正合法性之判斷權限¹⁷。法院於判斷更正是否具有合法性,或決定後續程序之進行時,得依職權向專利專責機關調取相關資料;或斟酌申請更正事項、專利專責機關之審查進度、當事人之意見等相關情形後,得等候專利專責機關判斷該更正案之合法性;或於專利專責機關作成更正案之審定前,於無礙訴訟之終結者,得暫不自為判斷專利權人所為更正主張之合法性(蓋關於更正專利權範圍之合法性,現制採行司法審理與行政審查之雙軌制架構)¹⁸等等。

倘若法院自為申請更正專利權範圍之合法性判斷,如判斷更正合法 時,應依更正後之專利權範圍為本案之審理(修正條文第43條第6項), 且此更正合法之認定,僅發生拘束該訴訟當事人之效力,專利權人對於 其他第三人之權利行使範圍,悉依專利專責機關公告之權利範圍為準, 當不受該判決認定專利權範圍之效力所拘束¹⁹;如判斷更正為不合法時, 專利權人即不得以更正後之專利權範圍為請求,法院仍應依專利專責機 關公告之專利權範圍為審理²⁰。

由於更正合法性爭點為專利權有效性判斷及侵權判斷爭點之前提,智審法修正條文第 43 條第 4 項規定,法院宜於裁判前適度表明法律見解及開示獲得之心證,俾當事人應依更正前(如法院判斷更正為不合法)、或更正後(如法院判斷該更正為合法)之專利權範圍,提出權利有效性或侵權爭點之攻擊或防禦方法。

¹⁷ 智審法修正條文第 43 條說明五。

¹⁸ 智審法修正條文第 43 條說明六。

¹⁹ 智審法修正條文第 43 條說明六。

²⁰ 智審法修正條文第 43 條說明八。

二、當事人聽審權:辯論或陳述意見之機會

(一)程序進行-法院裁定前應踐行之正當程序

1、修正條文第9條第5項(智慧財產民事事件之移送管轄)

如前所述,智審法修正條文第9條明定智慧財產第一審民事事件之專屬管轄,以及與勞動事件、商業訴訟事件競合之管轄法院與法律適用。當智慧財產第一審民事事件之全部或一部,涉及商審法第2條第2項規定之商業訴訟事件(包括商業訴訟事件之證據保全、保全程序)時,依智審法修正條文第9條第1項規定由智慧財產法院專屬管轄,並依同條第4項規定,智慧財產法庭應依聲請或依職權以裁定移送於商業法庭審理。為保障當事人之程序權,及確保管轄權有無之判斷正確性,同條第5項規定,智慧財產法庭為第4項之裁定前,除法院認為不適當者(如:情況急迫或其他必要情形等)外,即應給予當事人陳述意見之機會²¹。

2、修正條文第18條(審理計畫)

就智審法第10條第1項第1款至第3款、第5款所定律師強制代理之事件,以及因案情繁雜或有必要時之其他事件,應有計畫進行訴訟,法院預先與當事人規劃訴訟程序進行,使當事人有預測可能性,以強化當事人程序自主權及專業、妥適、迅速解決爭議,進而實現公正、迅速及經濟之審理"。審理計畫之訂定,立基於當事人之程序主導權,一旦訂定後,當事人負有訴訟促進義務,即應遵守協力配合履行審理計畫事項,始能集中審理,提升訴訟效能,因此,智審法修正條文第18條第7項、第8項規定,如當事人違反審理計畫事項,除能釋明不致延滯訴訟或有不可歸責於己之事由,或說明其理由外,法院得駁回其逾期提出之攻擊或防禦方法,或於判決時,將其作為形成心證之全辯論意旨加以斟酌,以確立行為責任23。

²¹ 智審法修正條文第9條說明六。

²² 智審法修正條文第 18 條說明一。

²³ 智審法修正條文第 18 條說明八、九。

有鑒於違反審理計畫之失權效果,法院與當事人所商定之審理計畫事項或其變更,均應記明於筆錄,使其效力明確,避免爭議(同條第2至5項),且法院因當事人於期日外合意而依同條第5項規定訂定或變更審理計畫時,即應告知當事人,如已接近次一期日之庭期,亦可記明於該庭期筆錄²⁴。此外,審判長依同條第6項規定另就特定事項訂定提出攻擊或防禦方法之期間之前,得聽取當事人之意見,其後亦應將所訂定之審理計畫事項告知當事人俾利遵循。

3、修正條文第19條第4項、第27條準用(聲請選任查證人及裁定)

為協助法院於新興技術與專業之專利權、電腦程式著作權及營業秘密侵害事件中發現真實,並解決證據偏在一方之舉證不易問題,促進當事人於訴訟上之攻擊防禦武器平等,有必要強化由中立且具備專業知識之專家到現場,執行具有一定法律上強制力之證據蒐集程序,使其能夠基於專業背景協助法院為適正之裁判,智審法修正條文第19條至第27條新增查證制度,於提起前開訴訟後,當事人得聲請法院選任查證人,對他造或第三人持有或管理之文書或裝置設備,執行具有法律拘束力之蒐集證據程序25。此查證聲請之准否,影響當事人或第三人之權益,故第19條第4項規定,法院應給予當事人或第三人於裁定前陳述意見之機會26。此外,查證人之人選係由法院選任,不受當事人或受查證第三人意見,擇定適切之查證人27。

4、修正條文第32條第5項(涉及營業秘密之限制閱覽)

現行智審法第9條第2項規定:「訴訟資料涉及營業秘密者,法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影。」智審法修正條文將之移列第32條第1項修正為:「訴訟資料涉及營業秘密者,法院於不影響當事人行使辯論權之範圍內,得依當

²⁴ 智審法修正條文第 18 條說明六。

²⁵ 智審法修正條文第19條說明二、三。

²⁶ 智審法修正條文第 19 條說明五。

²⁷ 智審法修正條文第 19 條說明六。

事人或第三人之聲請<u>,</u>裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄<u>、</u>攝影或其他方式之重製。」係考量基於辯論主義之精神,應由持有營業秘密之當事人或第三人向法院聲請,始為妥適,而刪除現行關於法院得依職權裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄之規定;並因應未來科技發展所生之其他重製類型,除閱覽、抄錄、攝影外,增加得以影印、電子掃描等其他方式之重製;且不予准許或限制閱覽、抄錄或攝影訴訟資料,為訴訟平等原則之例外,法院為此裁定應在不影響當事人行使辯論權之範圍內,始得為之²⁸。

智慧財產民事訴訟,最須為保密之對象常為競爭同業,自當保護當事人或第三人於訴訟中提出之營業秘密資料。然為兼顧受聲請不予准許或限制閱覽等行為之他造、當事人或第三人的訴訟權益,修正條文第32條第5項規定,法院為同條第1項聲請之裁定前,應給予其陳述意見之機會²⁹。

(二)法院已知之特殊專業知識或專業意見,辯論後採為裁判之基礎

1、修正條文第29條第1項/現行第8條第1項(法院已知之特殊專業知識)

現行智審法第8條第1項規定:「法院已知之特殊專業知識,應予當事人有辯論之機會,始得採為裁判之基礎。」何謂「特殊專業知識」?最高行政法院103年度判字第556號判決已揭示:「若該技術內容係當事人雙方作為攻擊防禦方法之技術,自非所謂法院已知之『特殊專業知識』。經查,本件兩造及參加人書狀所載已論及上開爭點,而原審調查辯論時,亦已就上開爭點詳為調查審理及言詞辯論,兩造及參加人亦已就上開爭點為充分之攻防辯論。如前段所引用之原判決所載,原審已就上開爭點詳述其得心證之理由,並非援引上訴人所未知之特殊專業知識作為其裁判之基礎,亦無上訴人所謂突襲裁判之情事。」

²⁸ 智審法修正條文第32條說明二。

²⁹ 智審法修正條文第32條說明六。

倘若法院逕以當事人所未提出之攻防方法,採為裁判之基礎,則有違現行智審法第8條第1項規定。例如最高法院109年度台上字第3130號民事判決:「查被上訴人於原審僅謂系爭產品與上證4說明書第5欄第36至67行及圖1、圖2揭示的實施例之結構實質相同,而據以為先前技術阻卻之抗辯(見原審卷一第190、191頁),從未主張第6欄第5至11行以圖4揭示之內容,及第8欄第33至47行所揭示對應系爭產品保溫單元之內容,以為適用先前技術阻卻之依據。乃原審就被上訴人所未提出之該防禦方法,未曉諭兩造令其為事實上及法律上陳述而為適當完全之辯論,即遽採為判決之基礎,而為上訴人不利之判斷,自違反同法第8條第1項規定,並對上訴人造成突襲,已有未合。」

就智審法現行第8條第1項規定,修正條文條次變更為第29條 第1項,並酌作文字修正30。

2、修正條文第6條第3、4項(因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識)

現行智審法對於技術審查官提供予法官之意見,並無明文規定,除認符合「法院已知之特殊專業知識」,依現行第8條第1項規定予當事人有辯論之機會後,採為裁判之基礎外,智慧財產案件審理細則於97年7月1日發布施行之第16條第2項規定;「技術審查官製作之報告書,不予公開。」乃考量技術審查官係專業技術人員,輔助法官作相關技術問題之判斷,性質上屬受諮詢意見人員,並非鑑定人,其製作之報告書供法官參考,法官不得將其意見採為裁判之基礎³¹。嗣於103年6月6日修正增訂但書「但法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識,應予當事人辯論之機會,始得採為裁判之基礎。」以保障當事人之聽審請求權,並避免突襲性裁判³²。

³⁰ 原條文:「……應予當事人『有』辯論之機會……」,修正條文刪除「有」字。另智審法修正條文第29條第2項規定,依修正條文第71條第1項規定,準用於智慧財產行政事件。

³¹ 智慧財產案件審理細則第16條於97年7月1日訂定時之說明。

³² 智慧財產案件審理細則第16條於103年6月6日修正時之說明。

關於技術審查官之訴訟法上地位,智審法修正條文同認其係法院內部之專業技術人員,並得於訴訟中輔助法官作技術問題之判斷,其製作之報告書僅供法官參考;法官於技術問題之判斷,並不受技術審查官於報告書記載之技術分析見解所拘束。易言之,技術審查官在訴訟程序上類似於法官之助手,並非外部專家之鑑定人,亦不取代鑑定人之功能,其製作之報告書僅係供法官參考,屬諮詢性質之內部意見,而非鑑定結論,不具有證據地位33,惟修正條文第6條第3項規定,法院斟酌個案情形,認有必要時(如為釐清兩造攻防之技術爭點與證據內容、有助於當事人於訴訟進行中成立和解等),得公開報告書內容之全部或一部,俾當事人有適時陳述意見之機會34。

如法院認有公開技術報告書之必要,應視具體情事為全部或一部內容之公開,非謂一律均應公開其內容予當事人辯論,蓋技術報告書原則上係屬諮詢性質之內部意見,不具有證據地位,且實務上因個案繁簡有別、當事人攻防資料之補充提出,隨訴訟程序之進行,常有數份修正甚或相反技術意見之報告書,倘一律應公開其內容,不僅徒增當事人攻防之負擔,亦有礙訴訟之順暢進行35。

倘法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識,如欲採為裁判之基礎,為保障當事人之聽審請求權,並避免突襲性裁判,修正條文第6條第4項明定,法院應給予當事人辯論之機會,使訴訟程序透明公開,以充分保障當事人之實體及程序利益,始得採為裁判之基礎³⁶。

3、修正條文第28條準用商審法第51條第3項(兩造聲明之專家證 人共同專業意見)

智慧財產民事事件,具有高度技術與法律專業特性,為求專業、 妥適、迅速解決當事人之紛爭,智審法修正條文第28條明定準用商

³³ 智審法修正條文第6條說明四。

³⁴ 智審法修正條文第6條說明四。

³⁵ 智審法修正條文第 6 條說明四。

³⁶ 智審法修正條文第6條說明五。

審法採行之專家證人制度,尊重當事人之程序主體權及保障證明權, 使當事人經法院許可後,得以聲明專家證人,提供專業意見,期能藉 由專家參與訴訟程序,協助法院為適正之裁判³⁷。準此,當事人經法 院許可,得聲明專家證人提供專業意見,在其專業知識領域,依其知 識、技能、經驗、訓練或教育,協助法院理解或認定事實、證據及經 驗法則(智審法第 28 條準用商審法第 47 條第 1 項、第 3 項)。

專家證人係協助聲明之當事人就特定事項提供書面專業意見,由 當事人聲明並經法院許可後,將專家證人作為證據,其應以書面出具 專業意見,交由聲明之當事人提出於法院³⁸,對造收受後,得提出書 狀對專家證人提出詢問(由聲明之當事人轉交),專家證人以書面回 答該詢問,並視為其專業意見之一部,得作為法院審酌之證據³⁹。

如兩造皆聲明專家證人時,法院認為必要時,得限期命兩造聲明之專家證人,就爭點或其他必要事項進行討論,以書面共同出具專業意見,使專家證人間得以相互討論,並釐清其專業意見之異同部分,俾法院迅速掌握其問題所在40。而此共同專業意見為證據方法之一種,為保障當事人之程序權,智審法第28條準用商審法第51條第3項規定,於裁判前應令當事人有辯論之機會。

4、修正條文第44條第3項(徵詢智慧財產專責機關之意見)

現行智審法第17條規定,法院為判斷有效性抗辯,於必要時, 得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟,並適用民事訴訟法第61條 參加訴訟規定,但不適用同法第63條第1項前段、第64條規定,固 然智慧財產專責機關為智慧財產註冊審核主管機關,智慧財產訴訟之 結果,與智慧財產專責機關之職權有關,宜使其得適時就智慧財產訴 訟表示專業上意見。惟智慧財產專責機關與當事人一造未必具相同立

³⁷ 智審法修正條文第28條說明二。

³⁸ 商審法第47條說明二、第48條說明,及智審法第28條準用商審法第49條第1項本文規定。

³⁹ 智審法第 28 條準用商審法第 50 條第 1 項、第 2 項,及商審法第 50 條說明一、二。

⁴⁰ 智審法第28條準用商審法第51條第1項、第2項,及商審法第51條說明一。

場,且受理同一智慧財產權之權利有效性爭議案件,於作成處分前, 難期發揮輔助當事人為訴訟行為之功能,前開現行適用民事訴訟法參 加訴訟規定,實務運作上有困難之處,故智審法修正條文第 44 條第 1 項規定,當事人於專利民事事件,依同法第 41 條第 1 項規定,提出 權利有效性抗辯時,專利權人得依同法第 43 條為更正再抗辯,法院 為判斷有效性抗辯有無理由,或更正專利權範圍之合法性,於必要時, 得就相關法令或其他必要事項(如審查基準等相關法令解釋),徵詢 智慧財產專責機關之意見41,智慧財產專責機關得以書面或指定專人 到庭陳述未涉及個別事件之一般性意見(同法第 44 條第 2 項)42。

此外,雖未經法院依修正條文第 44 條第 1 項規定徵詢意見,然智慧財產專責機關認有陳述意見之必要時,且經法院審酌審理之迅速、公平、正確等情形,認其為適當者,智慧財產專責機關得以書面或指定專人到庭陳述意見(同法第 44 條第 2 項)⁴³。

如智慧財產專責機關依修正條文第44條第2項規定陳述之意見,依同條第3項規定,法院應為適當揭露,予當事人辯論之機會,始得 採為裁判之基礎,以保障當事人在訴訟程序上之權利44。

(三)實體判斷

1、修正條文第22條第5項(受查證當事人拒絕或妨礙實施查證之效果)

查證人受法院之命,執行具有法律上強制力之證據蒐集程序,受查證人對於查證人與協助之技術審查官實施查證時,負有提供查證所必要協助之義務,若其無正當理由拒絕或妨礙查證之實施,將有害於證據顯現。為防杜當事人利用不正當手段,以取得有利之訴訟結果,並顧及當事人間之公平,智審法修正條文第22條第4項規定,法院

⁴¹ 智審法修正條文第 44 條說明二。

⁴² 智審法修正條文第 44 條說明三。

⁴³ 智審法修正條文第 44 條說明三。

⁴⁴ 智審法修正條文第 44 條說明五。

得審酌相關情形,認對於聲請人依該查證之應證事實,發生擬制真實之效果,俾發揮制裁違反查證協力義務者之實效 45。而法院因受查證當事人違反查證之協力義務,而依自由心證認聲請人關於依該查證之應證事實為真實時,為避免錯誤,並保障當事人在訴訟程序上之權利,依同條第 5 項規定,法院應給予當事人辯論之機會,始得採為裁判之基礎 46。

2、修正條文第35條第3項(專利權、電腦程式著作權、營業秘密 侵害之事件之具體答辯義務)

現行智審法第10條之1規定,就營業秘密侵害之事件,如當事人就其主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實已釋明者,他造否認其主張時,法院應定期命他造就其否認之理由為具體答辯;如他造無正當理由,逾期未答辯或答辯非具體者,法院得審酌情形認當事人已釋明之內容為真實;就此情形,法院於裁判前應令當事人有辯論之機會。

智審法修正條文第35條規定,考量除營業秘密外,專利權、電腦程式著作權同具有高度技術、資訊機密之特性,其受侵害或有受侵害之虞之證據,往往存在他造或第三人處,倘未能促使他造將證據提出於法院,仍依一般舉證責任分配原則,要求被害人就受侵害或有受侵害之虞之事實負舉證責任,將使被害人難獲應有之救濟。在專利權、電腦程式著作權、營業秘密侵害訴訟中,考量證據偏在、蒐證困難等因素,衡量所涉實體與程序利益之大小輕重,何者較接近待證事項證據之程度、現實舉證可能與難易度等因素,並依訴訟誠信原則,調整當事人間之舉證證明度,即具有必要及正當性。被控侵權行為人不能僅就被害人主張受侵害,或有受侵害之虞之事實為否認,而必須就其自身並無被訴之事實及證據為具體答辯,一方面降低被害人舉證之證明度;另方面課予他造對被害人之舉證釋明負具體答辯義務,藉由侵

⁴⁵ 智審法修正條文第22條說明五。

⁴⁶ 智審法修正條文第22條說明六。

權行為舉證便利,規範被控侵權行為人之訴訟協力方式,有助於達成審理迅速與公正裁判之目標",即修正條文第35條第1項規定:「專利權、電腦程式著作權、營業秘密侵害之事件,如當事人就其主張之權利或利益受侵害,或有受侵害之虞之事實已釋明者,他造否認其主張時,法院應定期命他造就其否認之事實及證據為具體答辯。」倘他造無正當理由,逾期未答辯或答辯非具體者,法院應予當事人辯論之機會,始得採為裁判之基礎,審酌情形認當事人已釋明之內容為真實(同條第2項、第3項)。

3、修正條文第52條第3項/現行第22條第4項(定暫時狀態之處分)

權利人常就禁止被疑侵害者繼續製造、販賣及銷售等行為,聲 請定暫時狀態處分,而智慧財產權之產品於市場上之替換週期甚為短 暫,商機稍縱即逝,一旦經法院命停止繼續製造、販賣等行為,常不 待本案判決確定,產品已面臨淘汰,致廠商被迫退出市場之不利結果, 影響至為重大,其造成之損害亦難預計。基此,就聲請定暫時狀態處 分之要件,自應嚴謹,現行智審法第22條第2項、第3項、及智慧 財產案件審理細則第37條第1項、第2項即規定聲請人為定暫時狀 態處分之聲請時,應釋明「有爭執之法律關係」,及「保全之必要性」 (即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, 而有必要之事實),釋明如有不足,法院應駁回其聲請,亦不應遽准 提供擔保以補釋明不足,縱經釋明完足,因非終局確定本案請求權存 在,法院自仍得命聲請人供相當之擔保,以備日後聲請人受不利判決 確定時,相對人就其損害可為求償之確保48。而法院就保全之必要性, 應審酌聲請人將來勝訴可能性(含相對人為權利有效性抗辯)、聲請 之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害,並應權衡雙 方損害之程度,及對公眾利益之影響(智慧財產案件審理細則第37 條第3項、第4項參照)。

⁴⁷ 智審法修正條文第35條說明二。

⁴⁸ 智審法第22條立法說明二、三,智慧財產案件審理細則第37條說明二、三。

定暫時狀態之處分,可能預為實現本案訴訟主張或請求之內容,對當事人之權益影響甚鉅。明,現行智審法第22條第4項本文即規定,法院為裁定前,應給予當事人陳述意見之機會,俾使法院判斷有無處分之必要,並於但書規定於處分前不通知相對人陳述之特殊情事。修正條文移列為第52條第3項,就現行第22條第4項但書增訂「聲請人之聲請顯無理由」之例外情形。觀諸本條修正說明四:「……惟法院認聲請人就保全之必要性未予釋明或釋明不足,應依法逕予駁回之情形下,自無再行通知當事人陳述意見,給予聲請人補強釋明之機會,爰修正現行文第二十二條第四項,增訂聲請人之聲請顯無理由之例外情形,以明法院通知當事人陳述意見之範圍……」50,可知其係認「聲請人就保全之必要性未予釋明或釋明不足」即屬「聲請人之聲請顯無理由」人情形。

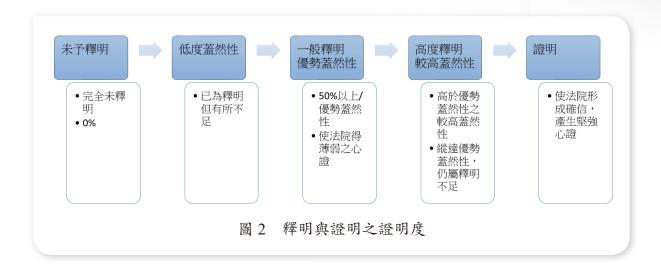
然而,法學釋義上此二者概念應屬有別,民事事件之「釋明」及「證明」在心證度或證明度有所差異51,因定暫時狀態之處分有本案代替化類似效果,其釋明不應與一般釋明之證明度等同,雖不須令法院形成確信,仍應至少要求高於優越蓋然性之較高蓋然性之證明度52,準此,此類案件之釋明程度可謂「高度釋明」。有關釋明與證明之證明度如下圖2所示:

⁴⁹ 智審法修正條文第 52 條說明四。

⁵⁰ 智審法修正條文第52條說明四。

⁵¹ 民事事件之「釋明」,係使法院就某事實之存否,得薄弱之心證,信其事實上之主張大概為如此,即為已足,而「證明」係當事人提出之證據方法,足使法院產生堅強心證,可以確信其主張為真實,亦即達於確信之程度(最高法院110年度台上字第576號民事判決參照)。又「釋明」之證明度,係以信其大概如此為標準,亦即採優越蓋然性,心證度大於50%,即為已足,而「證明」需達較高之證明度;「釋明」所採之證據,限於即時調查者始得為之,而與「證明」之證據調查規定有異(最高法院110年度台抗字第907號、111年度台抗字第350號民事裁定參照)。

⁵² 最高法院 110 年度台抗字第 907 號民事裁定。



聲請人為定暫時狀態處分之聲請時,應依智審法修正條文第 52 條第 1 項規定釋明「有爭執之法律關係」及「保全之必要性」,此二要件均需釋明完足,缺一不可,是以其釋明程度應達「高度釋明」,如未予釋明或釋明不足、未充分釋明(如只達低度蓋然性或優勢蓋然性,未達高度釋明之較高蓋然性),即未盡釋明之責而應駁回其聲請。即使就「保全必要性」已為高度釋明,卻就「有爭執之法律關係」未予釋明或釋明不足,仍應駁回聲請53,故修正條文第 52 條說明四所舉「聲請人就保全之必要性未予釋明或釋明不足」,充其量僅為「聲請人之聲請顯無理由」情形之一。再者,法院受理定暫時狀態處分之聲請,如完全未予釋明,或只達低度蓋然性,自屬「顯無理由」;如達優勢蓋然性時,可否即認屬「顯無理由」?似有斟酌之空間,或許於具體個案,法院即得通知相對人陳述意見,並非「給予聲請人補強釋明之機會」,而是求其裁定之審慎周延。

⁵³ 最高法院 102 年度台抗字第 822 號民事裁定:「……本件原法院雖認定相對人聲請定暫時狀態之處分,應予准許,但『卻未見說明如何可認相對人已就兩造間爭執之智慧財產法律關係存在, 予以釋明』;亦未就保全之必要性,說明如何審酌相對人將來勝訴可能性,即逕以裁定駁回再 抗告人之抗告,難謂無適用上開法規之顯然錯誤。再抗告意旨,執此指摘原裁定適用法規顯有 錯誤,求予廢棄,非無理由。……」

肆、結語

智審法修正條文就智慧財產民事事件之審理設有諸多新制,不僅修正第一審之特別專屬管轄,並自法院闡明權及當事人聽審權面向,強化程序保障,以符智慧財產民事事件之高度技術與法律專業特性。而智慧財產訴訟制度與智慧財產法院將於112年8月30日起因智審法及組織法之修正施行,立於時代節點,因應時局,展現全新面貌,有賴產、官、學各界快速敏捷因應時局,共創成長動能,全方位打造新境界,俾利建構專業、妥適及迅速審理智慧財產案件之訴訟制度,保障智慧財產及其相關權益。