智慧財產案件審理法修正介紹

— 智慧財產民事程序之變革

四之一

文／張銘晃

壹 前言

智慧財產案件兼具高度技術性與法律專業性，且訴訟紛爭更具有迅速解決之時效性，為能迅速有效解決智慧財產訴訟爭議，我國於 96 年 3 月 28 日公布智慧財產案件審理法（下稱智審法），明定有別於傳統民事、刑事及行政訴訟法之規定，成為法院審理智慧財產案件之特別程序法，並自 97 年 7 月 1 日施行（通稱第一代智審法）[1]。然而，隨著知識經濟崛起，科技創新研發、品牌行銷、精神創作等資產價值急速成長，智慧財產權紛爭不僅影響企業市場競爭秩序更擴及國家整體經濟佈局，尤其，近年來侵害營業秘密案件快速增長[2]，儼然成為危害企業競爭優勢、國家經濟發展之最大隱憂，因此，藉由健全的訴訟制度，充分保護智慧財產權，促進國家產業升級，已經成為先進國家的經濟戰略目標。茲為建構更具專業、效率及符合國際潮流之智慧財產訴訟制度，同時回應各界對於專業、妥適及迅速審理智慧財產案件的呼聲，以提升審理的專業性與裁判品質，第一代智審法即有全面檢討修正並進行制度性變革之必要性[3]。

司法院於 109 年 7 月至同年 11 月間，即多次召開智審法修正之諮詢會及座談會，廣泛蒐集、彙整各界意見進行通盤檢討，擬具包含強化營業秘密訴訟保護等 16 項主要議題[4]，並於 110 年 3 月初邀請審、檢、辯、學、行政機關及產業界等專家，籌組「智慧財產案件審理法研究修正委員會（下稱智審法研修會）」，隨於同月 31 日召開第 1 次研修會議，正式啟動第一代智審法施行十餘年來最大幅度修法研議程序，先後進行 18 次研修會議，綜合學理與實務運作及參考先進外國立法例，於 111 年 4 月研議完成修正草案初稿，經徵詢各界意見進行修正後，由司法院會銜行政院於同年 10 月間將修正草案送請立法院審議，並於 112 年 1 月 12 日經立法院三讀通過，總統於同年 2 月 15 日公布，司法院於同年月 22 日發布自同年 8 月 30 日施行（通稱第二代智審法）[5]，此為第一代智審法施行 15 年來最大幅度修法，也是我國智慧財產訴訟制度變革之重要里程碑。

貳 修正重點介紹

本次智審法修正為全案修正，分 6 章，共 77 條條文，計增訂 36 條、修正 41 條，規範密度較修正前智審法分 5 章，共 41 條條文大幅增加，修法面向包含：一、推動司法 E 化升級；二、舉證便利、促進審理效能；三、擴大採行律師強制代理制度；四、擴大專家參與審判；五、紛爭解決一次性及避免裁判歧異；六、增訂最高法院設立專庭或專股審理智慧財產案件；七、提升營業秘密案件之專業審判及保護；八、解決實務爭議、強化訴訟之紛爭解決機能；九、增訂被害人訴訟參與規定等九大重點。

本文限於篇幅關係，擬配合前述修正九大重點，先撰述「智慧財產民事事件程序」修正內容（含相關配套子法），至於「智慧財產刑事案件程序」修正內容，容另為文介紹[6]。

一、立法目的（第 1 條）

在全球化經貿競爭的時代，因科技不斷推陳創新，所衍生之智慧財產保護，成為各國推動經濟發展與貿易自由化之重要課題，更視為國家整體競爭力之指標。修正前智審法並無立法目的規定，惟法院於審理智慧財產案件，如於法規解釋適用生有疑義，或其文義涵攝範圍不明，而為文義之擴張或限縮解釋適用時，是否符合法規範目的與旨趣，即不免衍生疑義。又法院審理案件適用之特別程序法，諸如家事事件法、少年事件處理法、勞動事件法、商業事件審理法、國民法官法等，均於各該法第 1 條明定其立法目的，因此，此次修正增訂第 1 條，明文揭櫫智審法立法目的在於建構符合國際趨勢之專業、妥適訴訟制度，迅速解決智慧財產權益紛爭，創造更完善之智慧財產及其相關權益之保護環境。

二、智慧財產民事事件類型（第 3 條第 2 項第 1 款、第 4 款）

（一）智審法為審理智慧財產案件之特別程序法，自應明定各智慧財產案件類型，除可明確各案件之管轄權歸屬外，亦得定其審理時所應適用之程序法，乃配合智慧財產及商業法院組織法（下稱智商法院組織法）第 3 條規定，明定各智慧財產案件類型[7]。其中，第 3 條第 2 項第 1 款明定智慧財產民事事件類型，即包含智商法院組織法第 3 條第 1 款規定依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之民事事件。

（二）配合智商法院組織法第 3 條第 4 款規定（下稱授權規定），智審法第 3 條第 2 項第 4 款明定其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產及商業法院管轄之案件，以因應將來新發生之智慧財產案件類型。又司法院前依授權規定於 97 年 4 月 24 日發布「司法院指定智慧財產法院管轄事件」[8]，雖指定智慧財產民事事件包含：一、不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件。二、當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權，如係基於同一原因事實而不宜割裂者，均為智慧財產權訴訟。然而，當事人如主張單一或數項法律關係，上述二、「其中主要部分涉及智慧財產權」，僅能委由個案認定，實務上因智商法院、普通法院於判斷「主要部分」發生歧異，各認其受理之事件為普通民事事件或智慧財產民事事件，而互為裁定移送至他管轄法院之爭議，外界亦不免有法院間互相推諉案件之負面印象[9]。是以，為解決上開管轄決定之爭議，司法院依授權規定於 112 年 8 月 29 日修正公告「司法院指定智慧財產及商業法院管轄之智慧財產案件[10]」，即刪除上述二、之類型，並自同年月 30 日生效。至於當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的時，基於訴訟經濟及避免裁判歧異原則，智慧財產案件審理細則（下稱智審細則）第 20 條明定與智慧財產民事事件相牽連之非專屬其他法院管轄之民事事件[11]，除別有規定外，即得合併向智商法院起訴，或於訴訟繫屬中為追加或提起反訴。

附帶說明，法院辦理營業秘密案件閱卷及不公開審判辦法[12]（下稱閱卷及不公開審判辦法）第 3 條第 1 款規定：「本辦法所稱營業秘密案件，其範圍如下：一、營業秘密民事事件：（一）因營業秘密法所保護之智慧財產權益所生之事件。（二）當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及營業秘密權益，而基於同一原因事實不宜割裂者。」其中第 2 目規定乃司法院會同行政院先於 112 年 8 月 4 日訂定發布時，所未及刪除。此由司法院事後於 112 年 8 月 22 日訂定發布「法院辦理營業秘密案件應行注意事項[13]」第 3 點第 1 款規

（文轉三版）

註釋

1 第一代智審法施行後，僅於 100 年、103 年及 110 年進行微幅修正，其中 110 年修正第 7、19、21、23、25、26、28、31 ～ 33 條，雖達 10 條次之多，然係因應 110 年 7 月 1 日成立商業法院，配合將智慧財產法院組織法名稱修正為「智慧財產及商業法院組織法」，及智慧財產法院名稱修正為「智慧財產及商業法院」而已。整體而言，上開 3 次修正並無實質修正第一代智審法之規範內容。參智慧財產案件審理法部分條文修正總說明（110.12.08 修正）。https://legal.law.intraj/FLAW/lawdesc.aspx?lsid=FL042720&ldate=20211208&ot=in（最後瀏覽日：113 年 6 月 24 日）

2 從 2014 年到 2022 年各地檢署偵辦營業秘密的新收案件從 22 件暴增至 162 件，增幅達 8 倍之多，各地檢署偵查終結的人數也從 2014 年的 52 人成長 7 倍，至 2022 年達 393 人，可見營業秘密案件正逐年升高。https://www.rti.org.tw/news/view/id/2175531.（最後瀏覽日：113 年 6 月 24 日）

3 因為舊法制無法實現法院迅速、有效解決智慧財產權糾紛的目的，許多國內及國外企業將在臺灣進行智慧財產爭訟視為畏途。呂光，智慧財產案件審理法修正之新契機，全國律師 26 卷 9 期，頁 2，2022 年 9 月。蓋以，第一代智審法研修之際，在當時之國內外時空背景下，司法院參考日本法制及實務發展並因應我國訴訟實情，迅速擬定草案並完成立法，建構我國智慧財產訴訟制度基礎，然而，第一代智審法施行以來，審判者或習於普通案件之審理思維，或出於比較法制之陌生，10 餘年來累積諸多案例之法律爭議，已難期由實務發展進行變革，僅能有賴修法解決一途。

4 司法院，建構專業效率、符合國際潮流的智慧財產訴訟制度— 司法院召開「智慧財產案件審理法研究修正委員會」全面啟動修法程序新聞稿，110 年 3 月 31 日。https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1473-400116-c102b-1.html（最後瀏覽日：113 年 6 月 24 日）

5 112 年 2 月 15 日總統華總一義字第 11200010201 號令修正公布全文 77 條。同年月 22 日司法院院台廳行三字第 11200031521 號令發布定自同年 8 月 30 日施行。

6 第二代智審法雖針對第 4 章「智慧財產行政事件程序」亦有修正，然僅酌修條次、條文用語，爰不予介紹。

7 此處所稱之智慧財產案件，採廣義之概念，故除本案訴訟外，凡於本案訴訟起訴前及其程序進行中所生之其他聲請、請求，或聲明不服、抗告、上訴、再審等事件或案件，均包括在內。

8 司法院院台廳行一字第 0970009021 號令訂定發布；並自智慧財產法院組織法施行之日（97 年 7 月 1 日）起實施。又司法院雖於 110 年 4 月 27 日以司法院院台廳行三字第 1100012656 號公告修正名稱及全文；並自 110 年 7 月 1 日生效，惟僅係將原名稱「司法院指定智慧財產法院管轄事件」，修正為「司法院指定智慧財產及商業法院管轄之智慧財產事件」，並無修正 97 年 4 月 24 日公告之智慧財產民事事件範圍。

9 臺灣高等法院 109 年度重上字第 699 號民事裁定（主文：本件移送智慧財產及商業法院。）理由四、㈡：兩造雖陳明本件訴訟標的主要部分非智慧財產權，無涉專利法之適用，本院仍有管轄權云云（見本院卷第 265-271、299-301 頁）。惟本件雖涉系爭契約約款之解釋，然核心爭議在於盛鈦公司究有無可能利用系爭專利製造高溫染色機，其有無履約可能；於此情況下，盛鈦公司未實施專利是否致溫必新受有損害，均為專利權授權或讓與等契約爭議

植根法律 民法總則（增訂四版） 稅法總論（第一冊增訂四版） 劃撥帳號：07929998 戶名：植根雜誌社有限公司 TEL:(02)2707-2848 FAX:(02)2708-4428 黃茂榮 著作 定價 800 700 元 訂購未滿 請自付郵 植根法律書 JUDICIAL 司法 訂閱辦法 費用新臺 如蒙 請郵政 帳 5005 帳 司法院 電 02-236

（文接二版）

定：「三、本注意事項所稱營業秘密案件，其範圍如下：（一）營業秘密民事事件：因營業秘密法所保護之智慧財產權益所生之事件。」及 112 年 8 月 29 日公告「司法院指定智慧財產及商業法院管轄之智慧財產案件」刪除公告二、之類型，即可明證。從而，當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的時，如與營業秘密民事事件相牽連而事實證據資料得互為利用，且非專屬其他法院管轄者，應依智審細則第 20 條規定決定其管轄權歸屬，不宜拘泥或援用「閱卷及不公開審判辦法」第 3 條第 1 款第 2 目之規定[14]。

三、推動司法 E 化升級

（一）擴大科技設備之使用（第 5 條）

因應科技設備快速發展，法院運用科技設備進行直接審理程序，可解決訴訟上空間、距離之限制，提供更便捷、多元化之開庭選擇，便於當事人或其他訴訟關係人等，能運用科技設備參與訴訟程序，因此，當法院認為適當時，得依聲請或依職權以科技設備進行直接審理[15]，以兼顧審理便捷與程序之同一性。又法院行遠距審理過程中，倘因科技設備通聯狀況，致無法確保直接審理程序之同一性，而有礙於真實發現或審判公平之情事者，得視其情形暫時休庭至狀況排除為止，或終止該次期日審理，並由書記官將該事由記載於筆錄外，宜另訂開庭期日，以保障受訊問人之權益。再法院運用科技設備進行直接審理程序，固可解決訴訟上空間、距離之限制，提供受訊問人更便捷、多元化之開庭選擇，惟受訊問人如於審理期日改至法院應訊，亦符合直接審理原則之精神，並無不可。此外，配合現代科技發展，依法須簽名之筆錄或其他文書，透過全程錄音、錄影之視訊影像輔助方法，已可確保傳回法院之筆錄或其他文書上簽名之真正，即無事後再行補送簽名原本之必要，法院僅須將傳回之簽名筆錄或其他文書附卷，以供查閱即可[16]。

（二）裁判正本以電子文件送達（第 53 條、第 66 條）

配合電子 E 化之發展，便利當事人、代理人及其他訴訟關係人等利用電子處理設備閱讀及利用智慧財產案件裁判書內容，減少製作紙本正本之時間、費用及環境保護，並簡化裁判書正本之送達作業，依電子簽章法之相關規定，法院得以電子文件形式製作裁判書正本，經應受送達人同意後，以司法院電子訴訟文書（含線上起訴）服務平台傳送，或以電子儲存載體（如光碟等）離線交付等方式，將電子文件化之裁判正本送達於應受送達人。此外，基於周延保障在監所之人的權益，關於裁判書正本之送達，排除以電子文件方式為之，只能以紙本囑託監所長官送達。

四、舉證便利、促進審理效能

（一）必要時得公開技術審查官製作之報告書（第 6 條）

技術審查官係承法官之命，辦理技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供意見之輔助人，法官就案件有關之技術爭點與技術審查官討論後，技術審查官依法官指示提供技術上意見，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，技術審查官僅輔助法官為技術判斷、技術資料之蒐集分析，及提供技術意見作為參考，在訴訟程序上類似於法官之助手，其報告書僅屬諮詢性質之內部意見，不具有證據地位。

實務上因個案繁簡有別、當事人攻防資料之陸續補充提出，技術審查官於審理過程可能出具數份修正或相反技術意見之報告書，倘一律應公開報告書內容，將徒增當事人攻防之負擔，且有礙於訴訟之順暢進行[17]。因此，法院斟酌個案情形，如認有必要時（諸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），自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，又此係賦予法院是否公開技術審查官製作之報告書的裁量權，並非一律公開，且當事人並無聲請或請求公開技術審查官製作之報告書的權限，縱為聲請或請求公開者，亦僅在促請法院注意，並無拘束之效力，乃屬當然。至於法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，為保障當事人之聽審請求權，並避免突襲性裁判，應給予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。

（二）智慧財產民事事件之管轄明確化（第 9 條）（如圖一）

1. 智慧財產第一審民事事件之特別專屬管轄（第 1 項）

智慧財產民事事件具有高度技術性與專業性，為落實專業審判目的及維持訴訟程序安定性，以競合管轄之方式定其專屬管轄法院，參考家事事件法第 52 條規定，採取「特別專屬管轄」原則，明定第一審民事事件應專屬智商法院管轄，且不因訴之追加或其他變更而受影響；僅例外於符合民事訴訟法第 24 條合意管轄、第 25 條擬制合意管轄之情形，使該管地方法院亦有第一審管轄權。

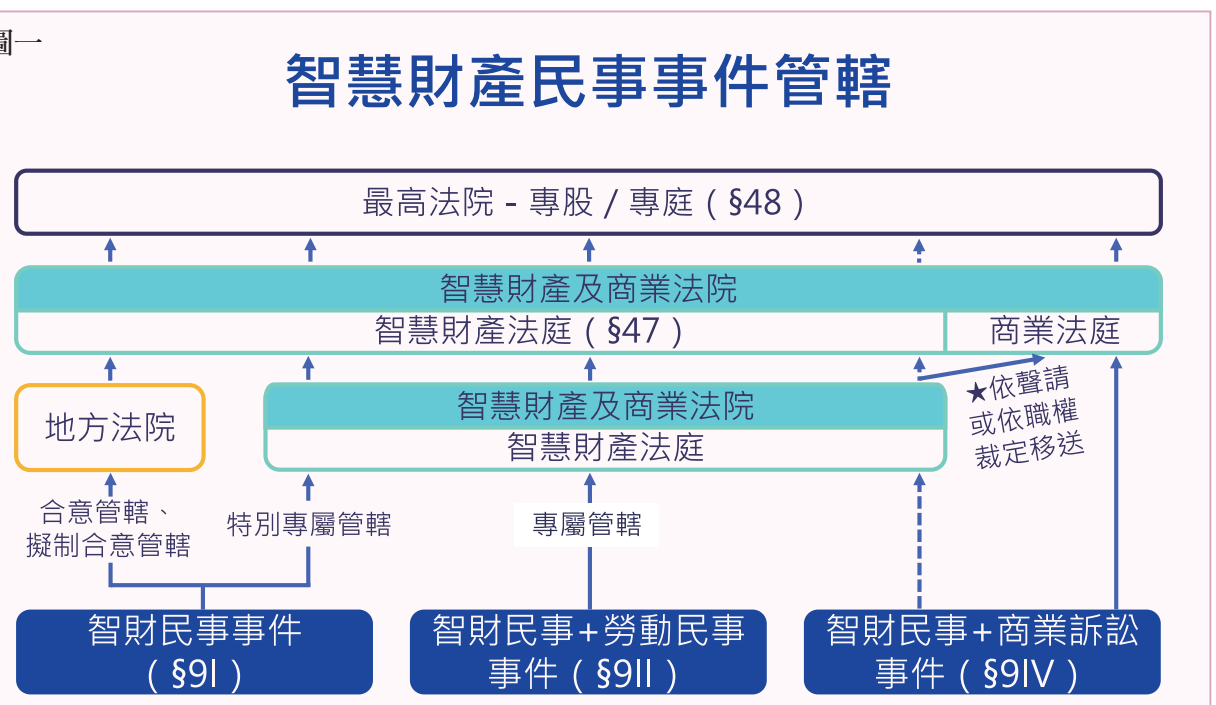
2. 智慧財產第一審民事事件與勞動事件競合之管轄及法律適用（第 2 項、第 3 項）

智慧財產民事事件之全部或一部，涉及勞動事件法第 2 條第 1 項規定之勞動事件者（例如營業秘密涉及勞動事件爭議），由於智慧財產第一審民事事件（特別）專屬智商法院管轄，且地方法院對於勞動事件並無專屬管轄權，故具有勞動事件性質之智慧財產民事事件，即應專屬智商法院管轄，且此一專屬管轄規定，性質上屬於第 9 條第 1 項之特別規定，不適用第 9 條第 1 項但書之規定，故各地方法院如受理具有勞動事件性質之智慧財產民事事件，並無因合意或應訴管轄而取得管轄權之情形（智審細則第 18 條第 1 項），應依民事訴訟法第 28 條第 1 項規定裁定移送於智商法院審理。

（下期待續）

（作者為智慧財產及商業法院庭長）

圖一



註釋

事件。況查：(1)溫必新主張「依專利法第 84 條第 1 項、第 108 條發明專利權受侵害時專利權人得請求損害賠償…盛鈦公司迄未依約返還系爭專利應負損害賠償責任，溫必新主張相當於授權金之損害，自非無據」（見本院卷第 140-141 頁），則溫必新之請求顯與智慧財產權所生權利金爭議相關…。

10 112 年 8 月 29 日司法院院台廳行三字第 1120301006 號公告修正名稱及全文；並自 112 年 8 月 30 日生效。

11 智審細則第 20 條：「民事事件，其訴訟標的與智慧財產民事事件之訴訟標的或攻擊、防禦方法相牽連，而事實證據資料得互為利用，且非專屬其他法院管轄者，得合併向智慧財產法院起訴，或於智慧財產民事事件訴訟繫屬中為追加或提起反訴。但別有規定者，不在此限。」又此處所謂專屬其他法院管轄之事件，如智審法第 9 條第 4 項所定具有商業事件性質之智慧財產民事事件；債務人依強制執行法第 14 條、第 14 條之 1 規定或第三人依同法第 15 條前段規定，於強制執行程序終結前，向執行法院對債權人提起異議之訴，此等債務人異議之訴或第三人異議之訴事件應由執行法院管轄，性質上均屬專屬管轄之事件，自應優先於智商法院對於智慧財產第一審民事事件之特別專屬管轄（詳如後述智審法第 9 條第 1 項規定之介紹），因此，縱然其訴訟標的與智慧財產民事事件之訴訟標的或攻擊、防禦方法相牽連，仍應由該管地方法院管轄。

12 112 年 8 月 4 日司法院院台廳行三字第 11200198451 號令、行政院院臺法字第 1120009401A 號令會同訂定發布全文 10 條；並自 112 年 8 月 30 日施行。

13 112 年 8 月 22 日司法院院台廳行三字第 11203009081 號令訂定發布全文 17 點；並自 112 年 8 月 30 日生效。

14 有論者認為「閱卷及不公開審判辦法」第 3 條有關營業秘密民事事件之規定，乃提示性質，尚有誤會。蔡惠如，秘密相關案件之程序新象，司法周刊第 2194 期，二版，113 年 2 月 2 日。

15 智審細則第 8 條：法院依本法第五條規定行遠距審理時，得以下列方式為之：
一、全部或部分應到庭陳述之人，於法院以外之法院、檢察署、政府機關、其他適當處所或其所在處所，以影音即時相互傳送之科技設備為陳述。
二、全部或部分應到庭陳述之人，於法院所設置之延伸法庭，以影音即時相互傳送之科技設備為陳述。

16 智審法第 5 條立法理由、智審細則第 9 條規定參照。

17 最高法院 111 年度台上字第 5567 號刑事判決：… 至林義勝、林峻賢、勝品公司及其等共同選任之辯護人王健安律師、徐珮玉律師雖請求閱覽本件技術審查官技術報告書。惟按技術審查官製作之報告書，不予公開，智慧財產案件審理細則第 16 條第 2 項前段定有明文。而 112 年 2 月 15 日修正，將自同年 8 月 30 日施行之智慧財產案件審理法第 6 條第 3 項則規定：「技術審查官製作之報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部之內容。」亦係賦予法院裁量權，並非一律公開。本院審酌原審如未將因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，予當事人辯論之機會，依法不得採為裁判之基礎。從而，未予其等閱覽上開技術報告書，於其等之防禦權或辯護權之行使並無妨礙。是其等前揭聲請，自不應准許，併此敘明。按技術審查官製作之報告書，不予公開，修正前智審細則第 16 條第 2 項前段定有明文。因此，第 2 代智審法施行前，當事人如聲請閱覽技術審查官製作之報告書者，均不被法院准許。

法律網 加值型營業稅法 侵權行為法（債法總論 第五冊）初版 法學方法與現代民法（增訂七版）二刷
黃茂榮著 定價900元
1000元者贈65元
書城熱賣中
WEEKLY 周刊
周出刊 訂閱
幣400元 訂閱 劃撥 號 4377 戶 司法周刊 話 618798