智慧財產案件審理法修正介紹

—智慧財產民事程序之變革

四之二

文／張銘晃

（文接上期）

智慧財產法庭審理具有勞動事件性質之智慧財產民事事件時，考量該事件兼具有智慧財產、勞動之專業屬性，故涉及各該智慧財產權、勞動事件爭議部分，如智審法及智審細則已有規定者，當優先適用之，僅於智審法及智審細則未規定者，始適用勞動事件法、勞動事件審理細則之規定[18]。又智商法院並無勞動事件法第 4 條第 1 項及第 20 條第 1 項所定勞動法庭及勞動調解委員之設置，無從由勞動法庭處理勞動事件爭議及進行勞動事件調解程序，故此類事件應由受理智慧財產民事法庭處理，且不適用勞動事件法第二章勞動調解程序之規定。

3. 智慧財產第一審民事事件與商業訴訟事件競合之管轄及法律適用（第 4 項至第 7 項）

智慧財產民事事件之全部或一部，涉及商業事件審理法第 2 條第 2 項規定之商業訴訟事件者，由於商業事件專屬商業法庭管轄（商業事件審理法第 3 條第 1 項），相較於智慧財產法庭對於智慧財產第一審民事事件之特別專屬管轄權（智審法第 9 條第 1 項），故具有商業事件性質之智慧財產民事事件，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。又智慧財產法庭為裁定移送前，除認為不適當者（如：情況急迫或其他必要情形）外，應給予當事人陳述意見之機會，以保障當事人之程序權，及確保管轄權有無之判斷正確性。再智慧財產法庭認當事人聲請將該事件移送商業法庭為不合法或無理由而裁定駁回者，為免管轄爭議久懸未決，對於該裁定不得聲明不服，至於智慧財產法庭如依聲請或依職權以裁定將該事件移送至商業法庭審理，當事人就管轄權限有爭執時，為維護當事人之審級利益，自仍得對該移送裁定提起抗告，附此敘明。

智慧財產法庭本為審理智慧財產民事事件之專業法庭，如智慧財產法庭未將具有商業事件性質之智慧財產民事事件移送商業法庭，並自為本案終局裁判者，為維持裁判之安定性，並避免程序浪費，以迅速、有效處理智慧財產及商業紛爭，經參考民事訴訟法第 452 條第 1 項及商業事件審理法第 5 條第 6 項規定意旨，上級法院即不得以其違背專屬管轄為由廢棄原裁判（智審細則第 19 條）。至於商業法庭審理具有商業事件性質之智慧財產民事事件之程序，其法律適用應優先依商業事件審理法之規定；商業事件審理法未規定者，則適用智審法之規定。

（三）審理計畫（第 18 條）

智慧財產民事事件具有高度技術性及法律專業性，法院應進行集中審理，以強化當事人程序自主權並達成公正、迅速及經濟之審理目的，爰參考日本民事訴訟法第 147 條之 2、第 147 條之 3 第 1 項等規定，針對採行律師強制代理事件（第 10 條，詳如後述），或其他事件因案情繁雜或有必要時，法院應預先與當事人規劃訴訟程序進行，有計畫進行訴訟程序（第 1 項）。

法院與當事人商定審理計畫事項應明確，俾使法院得斟酌訂定各次審理期日，當事人亦可依審理計畫為訴訟流程安排之預期，以防止訴訟程序延滯及浪費司法資源。本條第 2 項、第 3 項分別規定審理計畫「應」訂定事項、「得」訂定事項，以審理計畫「應」訂定事項而言，諸如整理法律上、事實上爭點與相關證據爭點之期日或期間，及調查證據之方法、順序及期日或期間；至於「得」訂定事項，則包含對於特定爭點提出攻擊或防禦方法之期間，及其他有計畫進行訴訟程序必要事項之期日或期間。又為求其明確，審理計畫事項應記明於筆錄，以杜爭議。附帶一提，商業事件審理法第 39 條第 2 項雖明定審理計畫之「應」訂定事項，包含：一、整理事實上及證據上爭點之期間。二、訊問證人、專家證人、鑑定人及當事人本人之期間。三、言詞辯論終結及宣示判決之預定時期[19]。其中第 1 款、第 2 款規定，類如本條第 2 項第 1 款、第 2 款規定，至於第 3 款規定「言詞辯論終結及宣示判決之預定時期。」考量實務上如因當事人進行訴訟狀況或其他不可預期情形（如再開辯論），而有改變該預定時期之必要者，由於此屬審理計畫「應」訂定事項，故法院必須再與當事人商定變更審理計畫，恐徒生訴訟程序難以預期或不必要之延宕，因此，本次修法，爰不予增訂為智慧財產民事事件審理計畫之「應」訂定事項。

法院與當事人商定審理計畫後，如因訴訟進行狀況或依其他情形，有變更審理計畫事項之全部或一部之必要時，法院仍須與當事人商定變更之事項，以尊重當事人之程序主體權（第 4 項）。如依審理計畫進行訴訟程序後，僅為補強原審理計畫未及訂定之事項，或使其更易於實現者，審判長認為必要時，得於聽取當事人意見後，就特定事項訂定提出攻擊或防禦方法之期間，以防止程序延滯（第 6 項）。

法院與當事人商定審理計畫之目的，係為提升訴訟效能，以落實集中審理，避免訴訟程序延滯，當事人自應協力配合履行審理計畫事項[20]。因此，法院與當事人依第 3 項第 1 款或第 6 項規定，針對特定爭點或事項訂定提出攻擊或防禦方法之期間，如當事人逾時始提出攻擊或防禦方法，除經其釋明不致延滯訴訟或出於不可歸責於己之事由外，即應責以失權效果（第 7 項）[21]。至於當事人違反第 7 項以外之審理計畫事項，未提出說明，或其說明理由有不完足情形時，法院得於判決時，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（第 8 項）。

（四）界定專利權之文義範圍，並適度開示心證（第 30 條）

專利權之範圍，係以申請專利範圍為準，而申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，通常僅就請求保護範圍為必要之敘述。由於申請專利範圍之文義解釋，涉及專利權範圍之界定，此亦為專利權人得向他人主張之權利範圍，屬法律適用之問題。又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。因此，法院審理因專利權所生之民事事件，於解釋申請專利範圍有爭議時，宜適時依聲請或依職權以請求項記載之技術內容，並得參酌說明書及圖式之內容，界定專利權之文義範圍，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。

由於解釋申請專利範圍，乃判斷申請專利之發明有效與否、侵權是否成立之前提事項，實務上，法院就界定之「專利權文義範圍」，得以記載於筆錄方式開示心證；如當事人就此爭點所提出之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院依民事訴訟法第 383 條第 1 項前段規定為中間判決，亦無不可[22]。

（五）擴大侵權行為舉證便利性（第 35 條）

專利權、電腦程式著作權、營業秘密具有高度技術、資訊機密之特性，該等受侵害或有受侵害之虞的證據，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，因此，考量證據偏在、蒐證困難等因素，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。因此，被控侵權行為人不能僅就被害人主張之事實為否認，而必須為具體答辯，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。例如當事人就其主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞的事實已為釋明者，他造否認其主張時，法院應定期命他造對於否認之事實附具體理由答辯（例如：取得營業秘密之來源及使用範圍等），而非單純消極否認。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內容為真實，俾以促使當事人協助法院為適

（文轉三版）

註釋

18 勞動事件審理細則第 4 條修正理由：112 年 2 月 15 日修正公布之智慧財產案件審理法第 9 條第 2 項、第 3 項，已明定智慧財產第一審民事事件與勞動事件競合之管轄法院與法律適用，該法於同年 8 月 30 日施行後，勞動法庭不再受理涉及智慧財產權之事件，爰刪除第 1 項及第 4 項。

19 商業事件審理法第 39 條第 2 項規定審理計畫之應訂定事項，與日本民事訴訟法第 147 條之 3 第 2 項規定，無二致。

第百四十七条の三

２　前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一　争点及び証拠の整理を行う期間

二　証人及び当事者本人の尋問を行う期間

三　口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期

20 最高法院 112 年度台上字第 2254 號判決（113.02.20）闡明藉由審理計畫落實集中審理，提升審判效能，並節省勞費之重要性。

勞動事件法第 8 條第 2 項：「當事人應以誠信方式協力於前項程序之進行，並適時提出事實及證據。」其規定目的係為期能迅速、有效處理勞動事件，藉由審理計畫，提升處理勞動事件效能，而當事人亦應依誠信原則協力於程序之進行，俾使法院妥適迅速處理勞動事件。惟當事人未以「誠信」方式協力配合履行審理計畫事項，致延滯訴

JUDICIAL 司法 徵稿啓事
一、本刊歡迎各界賜稿，內容應符合學術倫理規範，請勿違反學術社群共同接受的行為準則；並請適當遮掩個人資料及其他法定限制公開事項。
二、作品如以他人著作為文稿主題之評論，應先取得著作權人同意。
三、文稿內容應符合學術倫理規範，請勿違反學術社群共同接受的行為準則；並請適當遮掩個人資料及其他法定限制公開事項。
六、文稿一律不退件，請自留底稿。稿件如經採用，文責自負。
七、刊出文稿除紙本刊登外，亦置司法院網站；並酌計稿酬，寄贈該期刊物。

（文接二版）

正之裁判。

又此類事件之侵害行為，常涉及競爭激烈的商業市場，為避免藉由訴訟程序作為不公平競爭手段，如被害人未釋明其權利（益）受侵害或有受侵害之虞的高度可能性，即令他造應就其否認之理由為具體答辯，恐失之過苛，且影響產業公平競爭秩序時，實務上對於被害人主張之舉證，亦應提高其釋明程度，以資衡平。

五、擴大採行律師強制代理制度（第 10 條至第 17 條）

（一）代理人資格（第 10 條第 1 項序文）

1. 智慧財產民事事件，不分訴訟標的之金額或價額，一律適用通常訴訟程序（第 8 條）。考量智慧財產民事事件具高度技術性與法律專業性，對於特定類型之智慧財產民事事件，原則上當事人應委任律師為訴訟行為，以保護權益並有效促進審理效能，故採行律師強制代理制度，即有其必要性。但如當事人本人或其法定代理人具有法官、檢察官或律師資格者，應認具有處理智慧財產民事事件之專業能力，自無強制其再委任律師為訴訟行為之必要。

2. 律師強制代理之事件範圍（第 10 條第 1 項、第 2 項）：（如圖二）

（1）第一審智慧財產民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第 466 條所定得上訴第三審之數額〔即新臺幣（下同）150 萬元〕，影響當事人權益較大，故應強制由律師代理訴訟（第 10 條第 1 項第 1 款）。又起訴時之訴訟標的金額或價額未逾 150 萬元，嗣於訴訟程序中為訴之追加或其他變更，致逾該數額者，亦應適用本款規定，委任律師為訴訟代理人，以貫徹律師強制代理制度[23]；反之，起訴時之訴訟標的金額或價額逾 150 萬元，嗣於訴訟程序中為訴之減縮或其他變更，致未達該數額者，為避免當事人以不當方法規避委任律師為訴訟代理人之規定，並維護程序安定，亦不影響當事人應委任律師為訴訟代理人（第 10 條第 4 項）。

（2）具高度法律專業與技術特性之專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟的第一審民事訴訟事件，為課予當事人協力迅速進行訴訟，以協助法院發現真實，亦應貫徹律師強制代理制度（第 10 條第 1 項第 2 款）。

（3）智慧財產第二審民事訴訟程序，係採嚴格限制之續審制，其訴訟程序更為複雜與專業，攸關當事人訴訟權益重大，無委任律師資格者實不易勝任，為保護當事人訴訟權益及妥適解決紛爭，於智慧財產第二審民事訴訟事件，不問上訴利益是否逾民事訴訟法第 466 條所定之數額 150 萬元，當事人應委任律師代理訴訟（第 10 條第 1 項第 3 款）。又本款已明定智慧財產第二審民事訴訟事件，應強制由律師代理訴訟，縱有因訴之變更致非屬智慧財產民事訴訟事件等情形，為維護訴訟程序之安定性，亦不影響當事人應委任律師為訴訟代理人[24]。

（4）起訴前聲請證據保全或保全程序事件，及有關前述（1）～（3）之本案訴訟事件程序進行所生之其他事件（如聲請迴避、證據保全、保全程序等聲請、抗告事件），通常不經言詞辯論程序；又該聲請、抗告事件之調查，或由開啟發動聲請、抗告程序之聲請人、抗告人先負釋明、證明之責；或為法院依職權為調查審認；再者，為避免因聲請人、抗告人之不合理行為（如濫行訴訟等），致相對人須先負擔委任律師之勞費。因此，上開程序事件之聲請人、抗告人始有採行律師強制代理之必要（第 10 條第 1 項第 4 款）。

（5）再審事件，須具體指摘原確定裁判有何再審事由；又第三審為嚴格之法律審，上訴理由應具體指摘第二審判決有如何違背法令之情形，非律師難以妥適指明，為保護當事人權益，並促進訴訟，第三審法院事件之當事人亦應委任律師為訴訟代理人（第 10 條第 1 項第 5 款、第 6 款）[25]。

（6）其他類似前述（1）～（5）性質之事件，為保護當事人權益，如有應強制由律師代理訴訟者，允宜授權司法院訂定，以符合時宜（第 10 條第 1 項第 7 款）。

3. 除前述 2.（1）～（6）所示，均屬應由律師強制代理之智慧財產民事事件外，關於當事人聲請核定代理人酬金時，因酬金數額之酌定為法院之職權，尚無強制委任律師代理之必要；又無資力者聲請訴訟救助事件，亦不應苛令須由律師代理；另聲請選任律師為訴訟代理人，本屬法院應裁判之事項，亦不宜強制當事人委任律師代理。從而，上開聲請事件，均無強制當事人委任律師代理之必要（第 10 條第 2 項）。

（二）專利權涉訟事件得合併委任專利師為訴訟代理人（第 16 條）

專利權涉訟事件兼具技術與法律專業判斷，實務上，專利師協助權利有效性或侵權等爭點之技術分析，亦有助於訴訟程序之進行，因此，當事人於委任律師為訴訟代理人後，如經審判長許可，亦得合併委任專利師共同為代理訴訟行為（第 1 項）。又審判長於是否許可得為訴訟代理人之專利師時，自應考量其是否具備該事件相關之專業學識及訴訟實務經驗，而社團法人中華民國專利師公會已訂定「中華民國專利師公會會員辦理訴訟代理業務作業要點」，並提供符合訴訟代理人資格之專利師名冊，可供各法院作為許可與否之參考[26]。

審判長許可專利師為訴訟代理人時，專利師應與律師共同到庭為訴訟行為，且專利師所為之訴訟行為，與律師之訴訟行為牴觸者，不生效力（第 3 項、第 4 項）；如經審判長許可者，專利師始得單獨到庭為訴訟行為，倘未經審判長許可，自行單獨到庭，復未經審判長當庭許可者，不得執行職務，應視同不到場[27]。此外，當事人合併委任專利師為訴訟代理人，並非採行律師強制代理制度所必要，故其合併委任專利師之酬金，即不得計入訴訟或程序費用（第 5 項）。

（三）參加人之律師強制代理規定（第 17 條）

參加人參加訴訟，除為其自身利益外，兼以輔助被參加人獲得勝訴判決為目的，為使訴訟得以有效進行，故本法第 10 條所定律師強制代理事件，亦有強制參加人委任律師為訴訟代理人之必要。因此，參加人於參加訴訟時，第 16 條關於專利權涉訟事件得合併委任專利師為訴訟代理人之規定，亦得準用之。

又參加人參加訴訟，重在於保護自己之利益，其參加訴訟之費用，由參加人自行負擔，故參加人因參加訴訟所生律師及專利師之酬金，應由其負擔之，不得計入訴訟或程序費用，乃屬當然。

（下期待續）

（作者為智慧財產及商業法院庭長）

圖二

§10～§17 律師強制代理

起訴前	第一審	第二審	第三審
◆證據保全、保全程序事件（主動造）。	◆訴訟標的金額或價額逾150萬元之訴訟事件。 ◆因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟事件。 ◆證據保全、保全程序、其他聲請、抗告事件（主動造）。 ◆再審事件。	◆本案訴訟、再審事件。 ◆證據保全、保全程序、其他聲請、抗告事件（主動造）。	◆第三審法院之事件。

註釋

訟進行者，應發生如何之失權效果，則未有相關規定。

21 惟專利權、商標權涉訟事件，針對專利權、商標權之權利有效性爭點，當事人雖未能釋明其逾期提出攻擊或防禦方法有何不致延滯訴訟或不可歸責於己之事由，然他造考量避免另起同一專利權、商標權有效性紛爭之行政事件勞費，而明示同意就該逾期提出之證據方法為辯論時，基於尊重當事人之程序主體權，法院得審酌個案類型、案情及訴訟性質等，依第 4 項規定變更審理計畫事項，以達到紛爭一次解決之目的（智審法第 18 條立法理由八、智審細則第 30 條）。

22 智審法第 30 條立法理由三、智審細則第 41 條。

23 智審法第 10 條立法理由三、智審細則第 23 條第 1 項。

24 智審細則第 23 條第 2 項。

25 本款所稱「第三審法院事件」係指最高法院受理除智審法第 10 條第 2 項規定以外之所有事件，包括上訴、抗告、再抗告、再審及其他聲請等事件。智審法第 10 條立法理由八、智審細則第 23 條第 3 項。

26 中華民國專利師公會會員辦理訴訟代理業務作業要點第 4 點：「本會設置專利師擔任訴訟代理人名冊（以下簡稱本會訴代名冊），原則上每年更新兩次並登載於本會官網，同時函送司法院及智慧財產及商業法院，供法院之審判長依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項許可專利師為訴訟代理人時之參考。」

27 智審法第 16 條立法理由四、智審細則第 27 條第 2 項。

WEEKLY 周刊

一、本刊歡迎兼顧理論與實務、探討司法制度、法學新知、足供讀者參考的作品；並歡迎司法人、事及法院的故事。來稿請聯繫（02）23618577 分機 844 或 849。

二、作品如以偵、審中案件，及未確定案件為主題，或作者為文稿議題之關係人士，請勿來稿。

四、文長宜在 7200 字以內，以利一次刊出。文內引用資料請加註解，以利參考。

五、本刊對來稿有權潤飾斟酌，對有疑義之內容將洽請作者再行檢視；不願接受刪改者，請加注說明。