智慧財產案件審理法修正介紹

—智慧財產民事程序之變革

四之四

文／張銘晃

（文接上期）

（二）法院判斷智慧財產權之權利有效性或更正專利權範圍合法性等爭點時，得徵詢智慧局之意見（第 44 條）

智慧局為智慧財產權註冊審核主管機關，智慧財產訴訟之結果，與智慧局之職權有關，宜使其得適時就智慧財產訴訟表示專業上意見。修正前智審法第 17 條雖規定智慧局得適用民事訴訟法第 61 條等參加訴訟規定，惟智慧局與參加之當事人未必具相同立場，且於作成行政處分（審定）前，亦不宜公開陳述個案審查意見，實務上即難期藉由智慧局參加訴訟而達到輔助當事人為訴訟行為之功能。準此，修正前智審法第 17 條，既有前述實務運作困難之處，爰參考日本特許法第 180 條之 2 規定意旨，增訂法院自為判斷權利之有效性或更正專利權範圍之合法性等爭點，於必要時，得就諸如審查基準等相關法令解釋或其他必要事項，徵詢智慧局之意見（第 1 項）。

智慧局經法院依前揭規定徵詢意見時，僅得以書面或指定專人到場陳述未涉及個案權利有效性或更正專利權範圍合法性等爭點之一般性意見[36]，又智慧局雖未經法院徵詢意見，然其認有針對上開爭點陳述一般性意見之必要時，且經法院審酌審理之迅速、公平、正確等情形，認其為適當者，得以書面或指定專人到場陳述意見（第 2 項）。此外，為保障當事人之訴訟權益，對於智慧局上開陳述之意見，法院應適當揭露並給予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎（第 3 項）。

（三）智慧財產權有效性判斷歧異之再審限制（第 49 條）

現行專利權、商標權、品種權之權利有效性判斷，係採行法院審理與行政審查之雙軌制架構，因此，法院於審理中亦得就該權利有效性及更正專利權範圍為實質判斷。惟專利權、商標權、品種權事件之確定判決，如與事後確定之行政處分，發生判斷歧異時，原作為民事確定判決基礎之行政處分即有變更，而具有再審之原因（民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定參照），自有損公眾對各該權利有效性及專利權範圍之信賴。

由於本次修法藉由擴大採行律師強制代理、法院與智慧局之資訊交流，及徵詢智慧局意見等相關制度，以避免法院與智慧局對於專利權、商標權、品種權之權利有效性及更正專利權範圍發生判斷歧異情形。從而，基於維持判決安定性、紛爭解決一次性、減輕雙方當事人之訴訟負擔，爰參考日本特許法第 104 條之 4 規定[37]，明定縱因事後確定之行政處分變更專利權等之權利有效性或更正之專利權範圍，致為確定終局判決基礎之行政處分發生變更情形[38]，應限制當事人不得依民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定對該確定民事判決提起再審之訴（第 1 項）[39][40]。

又專利權等侵害事件，法院依聲請人（債權人）之聲請准許假扣押、假處分或定暫時狀態處分之裁定，並經保全執行程序。嗣該本案訴訟確定終局判決後，有前述變動權利範圍情形時，由於，被控侵權行為人已不得對於本案訴訟確定終局判決提起再審之訴救濟。基於同一法理，相對人（債務人）亦不得主張本案之假扣押、假處分或定暫時狀態處分為違法，向聲請人（債權人）請求賠償所受之損害（第 2 項）。

八、最高法院設立專庭或專股審理智慧財產民事事件（第 48 條）

為貫徹智慧財產民事事件審理之專業性，俾達統一法律見解之功能，由具有相關專業知識或審判經驗之法官，透過反覆審理累積經驗，將有助於提升裁判品質、效率及可預測性，故明文規定最高法院應設立專庭或專股辦理智慧財產民事事件。至於最高法院設立之專庭或專股數量，應尊重該院法官事務分配決定之。

九、完備營業秘密訴訟保護

（一）保護營業秘密卷證內容（第 32 條、第 33 條、第 46 條）

營業秘密具有相當經濟價值與絕對禁止洩漏之特性，不僅訴訟資料龐雜，且涉及各專業技術領域，自當保護當事人或第三人於訴訟中提出之營業秘密資料。修正前規定之閱卷方法，僅限於閱覽、抄錄、攝影等 3 種方法，而「抄錄、攝影」原即屬重製之範疇，故為因應未來科技發展所生之其他重製類型，增列以其他方式為重製之態樣，較為周全。

又為求與時俱進及配合實際需要，關於營業秘密民事事件之不公開審判及訴訟資料之閱卷方法及範圍等事項，授權由司法院會同行政院於 112 年 8 月 4 日發布「閱卷及不公開審判辦法」（註 12 參照），以落實營業秘密保護及保障當事人卷證資訊獲知權益。

（二）強化秘密保持命令運用制度（第 36 條至第 40 條）

秘密保持命令制度，係為保護當事人或第三人持有之營業秘密，並兼顧他造或當事人辯論權之保障，防止營業秘密因提出於法院而致外洩之風險，鼓勵營業秘密持有人於訴訟中提出資料，以協助法院為適正之裁判。修正前規定得向法院聲請核發秘密保持命令之主體，僅限於持有營業秘密之當事人或第三人，然而，法院為實施訴訟之目的，認有核發秘密保持命令，以開示營業秘密訴訟資料之必要時，縱經曉諭當事人或第三人聲請秘密保持命令，常見其或以保護營業秘密為由拒絕聲請；或雖同意聲請發秘密保持命令，卻刻意限縮受秘密保持命令之人、應受命令保護之營業秘密內容，不僅妨礙他造或當事人得以適當方式，適時獲知訴訟資料之權益，亦妨礙訴訟程序之順暢進行。是以，為保障他造或當事人之辯論權，並促進訴訟程序有效率進行，本次修正賦予他造或當事人得向法院請求對未受秘密保持命令之人核發秘密保持命令之權限，惟應先聽取當事人或第三人之意見（第 36 條第 3 項）。至於他造、當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人，如於秘密保持命令聲請前，固曾依其他途徑取得或持有營業秘密，嗣已無繼續持有該營業秘密時（如經刑事扣押在案），為保障其訴訟權，仍得成為受秘密保持命令之人，乃屬當然。

又法院得依持有營業秘密當事人或第三人之聲請或請求，對訴訟關係人發秘密保持命令，惟當聲請或請求主體逸脫當事人或第三人之範圍，係屬聲請人或請求人不適格，然秘密保持命令經法院裁定准許核發後，即不得抗告[41]。故為避免營業秘密外洩，該受秘密保持命令之人若因法院不當准許之秘密保持命令，而知悉、取得或持有受命令保護之營業秘密時，即不許法院依聲請或依職權以其命令欠缺聲請要件為由聲請撤銷秘密保持命令，以避免發生營業秘密外洩而無從規範之情形（第 39 條第 3 項）。

十、解決實務爭議、強化訴訟之紛爭解決機能

（一）修正更正再抗辯制度（第 43 條）

（文轉三版）

註釋

36 東京大學大渕哲也教授即指出特許法第 180 條之 2 規定的特許廳長官意見，雖規定就該個案陳述意見，然實際上僅是本於特許法之主管機關針對其法令解釋或審查基準之一般性意見，並非本於作成准予專利處分之機關或作成審定之合議庭（審判部）立場就該個案陳述意見（原文：また、特許法 180 条の 2 の特許庁長官の意見も、個別の事件について意見を述べるというよりも、法令解釈や審査基準解釈といった特許法所管官庁としての一般的意見であって、査定した官庁や審決した審判体としての個別事件についての意見とは異なるもののように思われる。）大渕哲也，日本の特許審判・審決取消訴訟の対審構造性と審決取消訴訟の紛争解決実効性（取消判決の拘束力等），專利師第 33 期，2018 年 4 月，頁 15-16。

37 第百四条の四　特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。）において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。

一　当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決

二　当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三　当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの

【中譯】

特許法第 104 條之 4　侵害發明專利權或專屬授權、或第 65 條第 1 項或第 184 條之 10 第 1 項規定請求支付補償金訴訟之終局判決確定後，於下列各款之決定或審定確定時，當事人不得以該確定之決定或審定，對終局判決提起再審之訴（包含對本案訴訟之假扣押事件債權人請求損害賠償之訴，及對本案訴訟假處分事件債權人請求損害賠償及返還不當得利之訴）。

一、撤銷發明專利的決定或舉發成立審定。

二、延長發明專利權期間之舉發成立審定。

三、依政令規定准許更正發明專利說明書、申請發明專利範圍或圖式的決定或審定。

38 按對於註冊的商標認有不得註冊情形時，依提起期間不同或是否具利害關係人資格，得依法提出異議或申請評定撤銷其商標註冊（商標法第 48 條、第 57 條）；對於商標註冊後，認商標有未使用或不當使用情形時，則得依法申請廢止其商標註冊（商標法第 63 條）。因此，智審法第 49 條第 1 項第 1 款關於撤銷或廢止商標權成立之處分，依現行商標法規定，即應包含註冊商標嗣經「異議」、評定或廢止成立

法源法
www.lawba
檢索全部法規、司法判解、行政函釋、裁判書、起訴書、論著
服務
TEL:02-2
廣告
109年
已經
勞動法庭
法官主持調解
專業
乾淨・
司
http://w

法律網
ank.com.tw
一欄式檢索、各類資料進階檢索
原資訊
專線
509-3536
年元旦
施行!
勞動事件
解決勞資糾紛
勞工雇主雙贏
明・便民禮民・效能
法院
www.judicial.gov.tw/

（文接二版）

1. 更正再抗辯之意義

當事人主張或抗辯專利權有應撤銷原因（無效事由），專利權人為維護系爭專利之有效性，除積極舉證反駁外，最主要之訴訟防禦方法，即藉由更正專利權範圍來排除無效事由，以確保專利權之行使，此即為實務及學理所通稱之「更正再抗辯」或「對抗主張」[42]。

2. 更正再抗辯之要件

（1）原則：專利權人應先向智慧局申請更正專利權範圍（第 1 項）

同一專利權所提起之複數民事事件，專利權人因應個別事件當事人主張或抗辯其專利權有應撤銷原因之不同無效事由，若可分別主張相異之更正事項時，則各該民事事件之更正後專利權範圍，即存在有多種差異之可能性。惟對於第三人而言，專利權範圍仍是以智慧局公告的專利權內容為據，倘允許專利權人毋須向智慧局申請更正專利權範圍，即得於訴訟上依更正後之專利權範圍為請求或主張，將使專利權範圍處於不安定狀態。因此，專利權人於民事訴訟程序主張更正再抗辯時，應先踐行向智慧局申請更正專利權範圍之程序。

專利權人主張更正再抗辯之防禦方法，係為排除他造主張或抗辯專利權之無效事由，倘允許專利權人仍得以更正前之專利權範圍為請求或主張，將使得專利權人一方面以更正後之專利權範圍排除無效事由；另一方面又以更正前之專利權範圍為請求或主張，不僅造成該專利權範圍在同一訴訟程序處於不安定狀態，亦有違事理之平。故專利權人主張更正再抗辯時，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張，俾便後續審理程序之進行。

（2）例外：專利權人因不可歸責於己之事由，無法向智慧局申請更正專利權範圍（第 2 項）

專利權人如因不可歸責於己之事由，致無法向專利專責機關申請更正者，諸如：另案舉發案中，智慧局作成專利舉發成立審定，未經判決撤銷該審定確定前，智慧局作成之行政處分仍具有實質存續力，自無從受理專利權人之更正申請[43]。上開情形，當專利權人於訴訟程序欲藉由更正申請專利範圍排除無效事由，以維護專利之有效性，卻因不可歸責於己之事由，致無法向智慧局申請更正，且如不許更正顯失公平者，應例外免除專利權人必需踐行先向智慧局申請更正專利權範圍之程序，得逕向法院陳明欲更正之專利權範圍為請求或主張，以確保專利權人之訴訟防禦權，並有助於法院迅速、正確解決當事人間之專利民事紛爭。

又專利權人於客觀上如得向智慧局單獨申請更正，或得於另案舉發審查期間申請更正時，卻未適時申請更正，致事後發生不得向智慧局申請更正之情形，此乃可歸責於己之事由，非屬可例外免除其需先向智慧局申請更正專利權範圍之情形。再者，法院於判斷專利權人主張或請求欲更正專利權範圍之合法性前，如專利權人不得向智慧局申請更正之原因已消滅者，專利權人仍應先向智慧局申請更正專利權範圍，始得於民事訴訟程序主張更正再抗辯（第 43 條立法理由三）。

（二）修正定暫時狀態處分之要件及救濟程序（第 52 條）

實施智慧財產權之產品，諸如高科技產業產品於市場上之替換週期甚為短暫，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，影響其權益至為重大。基於智慧財產權之特性，經法院裁定准許定暫時狀態之處分後，聲請人應儘速提起本案訴訟，且於受定暫時狀態之處分送達後，本無待法院之通知，即應自行提起本案訴訟，而非待相對人聲請命於一定之期間內起訴，避免定暫時狀態之處分久而不決，衍生權利狀態不能確定之弊害。是以，為節省司法資源之耗費，聲請人應主動於 14 日之不變期間內，向為定暫時狀態處分之法院提出起訴之證明，如有違反，法院得依聲請或依職權撤銷該裁定。

又聲請人應賠償相對人因定暫時狀態之處分所受損害之事由，修正前智審法第 22 條第 7 項規定，僅列舉因該處分自始不當或債權人聲請，或債權人於受定暫時狀態處分之裁定送達後，未於 30 日內提起本案訴訟，經法院撤銷該處分等情形。惟若聲請人之主張或請求業經本案確定判決所否認而撤銷，足認聲請人怠於行使權利，或足以證明聲請人無正當之權利，如因此處分造成相對人受有損害，聲請人亦應予賠償，始為完備。

十一、新舊法適用之過渡條款（第 75 條）

第二代智審法施行（112 年 8 月 30 日）前，已繫屬於法院而尚未審結之智慧財產民事事件（下稱舊案），為避免影響當事人之訴訟權益，並增加訴訟程序之複雜性，故於施行後，關於法院管轄及審理程序，仍應適用施行前之規定（第 1 項本文）。又本次修（增）訂之審理計畫（第 18 條）、查證（第 19 條至第 27 條）、專家證人（第 28 條）、揭露特殊專業知識（第 29 條）、界定專利權文義範圍（第 30 條）、不公開審判及限制閱覽（第 31 條至第 33 條）、強制處分（第 34 條）、釋明及具體答辯（第 35 條）、秘密保持命令（第 36 條至第 40 條）、資訊交換（第 42 條）、徵詢智慧局意見（第 44 條）、專屬授權訴訟告知（第 45 條）、裁判書 E 化（第 53 條）等規定，均有助於保障當事人之訴訟權益及促進訴訟程序之進行，縱然為尚未審結之舊案，如經當事人合意適用前述之新制規定者，法院即應從其合意（第 1 項但書）。惟近來實務見解，有認為智審法第 36 條第 3 項已增訂他造或當事人得請求法院核發秘保令規定，雖第 75 條第 1 項規定第二代智審法於 112 年 8 月 30 日施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用修正施行前之規定；惟經斟酌上述增訂條文之立法政策、社會價值及法律體系精神，應係合乎事物本質及公平正義原則，為價值判斷上本然或應然之理，自可引為『法理』而適用於修正施行前已繫屬於法院之智慧財產民事事件，附此敘明[44]。

參 結語

第二代智審法針對智慧財產民事事件審理程序，除回應外界保護營業秘密之企盼，並落實專業及妥速審結之要求，將營業秘密涉及勞動事件爭議之智慧財產民事事件，改由智商法院專屬管轄外，另擴大採行律師強制代理制度，增訂審理計畫及失權效，並參考日本特許法規定，引進查證制度，藉由集中審理及擴大專家參與，協助法院審理日益新興高度技術性與法律專業性之智慧財產民事事件。此外，亦增（修）訂相關保全證據、保全程序及訴訟程序等規定，以推動司法 E 化升級、促進法院審理效能、避免裁判歧異及解決目前實務遭遇之困難。期盼裁判者之新思維，藉由本次修正智慧財產民事程序之變革契機，落實集中審理，有效運用司法資源並節省勞費，以保障當事人於公正之審理程序中，獲得專業、妥適及迅速之裁判。

（作者為智慧財產及商業法院庭長）

註釋

等否定商標權利之有效性情形。又行政院院會前於 112 年 3 月 9 日通過經濟部擬具之「商標法」部分條文修正草案，業已廢除商標異議程序（刪除現行第 48 條至第 56 條規定），附此敘明。

39 法院認定專利權有應撤銷之原因或其更正專利權範圍之申請合法，而判決駁回專利權人之起訴確定，縱然與事後確定之舉發案、更正案之確定審定結果發生歧異（即舉發不成立、更正不合法），由於為判決基礎之行政處分並未變更，故原民事確定判決不能認有民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定之再審事由，本不得對之提起再審之訴，此與智審法第 49 條係針對原民事確定判決雖有民事訴訟法第 496 條第 1 項第 11 款規定之再審事由，而特別明文限制再審無涉。

40 我國現行「專利無效認定雙軌制」的運作結果，正如同日本在特許法第 104 條之 4 增訂前，所面臨到的問題。在公私法二元體制下，賦予民事法院自為專利有效性判斷權限，在嗣後始發生專利舉發撤銷成立的情事，日本同樣產生使權利溯及失效、確定判決欠缺審判基礎，而有反覆以再審程序循求救濟的爭議。有鑑於此，日本於 2012 年 4 月 1 日公布施行特許法第 104 條之 4，試圖解決雙軌制所生之再審爭議，明文限制民事訟爭當事人對於專利侵權確定判決，嗣後再以行政舉發撤銷成立為由提起再審之訴，甚至禁止後續損害賠償、不當得利之訴的提起，自此，日本專利侵權紛爭，透過民事法院即可獲得一次性根本的解決。蔡忠峻，「專利有效性判斷歧異之研究 ── 以民事再審程序為中心」，智慧財產權月刊 VOL.226，106 年 10 月，頁 12-13。

41 智審法第 38 條第 4 項規定反面解釋。

42 日本特許法並無「更正再抗辯」規定，歷來即由實務發展確立至少必須符合下述 3 要件：（1）原告（專利權人）向特許廳提出合法的更正主張「包含單獨申請更正（訂正審判）或併於舉發程序提出之更正申請（訂正請求）」；（2）根據該更正結果，將解消被告抗辯的無效事由；（3）被控侵權產品、方法，落入更正後的專利請求項範圍內（東京地判平 21・2・27〔筆記具のクリップ取付装置事件〕；知財高判平 21・8・25〔切削方法事件〕；東京地判平 22・6・24〔液体収納容器事件〕；東京地判平 23・7・28〔プラバスタチンナトリウム事件〕；東京地判平 26・6・6〔ネットワークゲーム用サーバ装置事件〕；知財高判平 26・9・17〔共焦点分光分析事件〕）。又針對前述（1）「向特許廳提出合法的申請更正」要件。實務上亦有再細分為「向特許廳提出申請更正」及「符合特許法規定之更正要件」等 2 要件（東京地判平 19・2・27〔多関節搬送装置事件〕；東京地判平 29・4・1〔ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造事件〕）。

43 最高行政法院 107 年度判字第 391 號判決：因舉發成立撤銷專利權之處分，未經行政爭訟程序撤銷前，該行政處分仍具有實質存續力，智慧局自無從受理專利權人之更正申請。

44 最高法院 112 年度台聲字第 1475 號民事裁定（113.01.18）。