

## 智財案件審理新制與企業經營

陳世杰合夥律師/眾達國際法律事務所

鑑於保護智慧財產權已是趨勢，且較早設立智財專業法院的德、美、韓在設立後，對於該國的科技與經濟發展有卓越貢獻，臺灣的智慧財產法院終於在2008年7月1日開始運作，搭配著全新的智慧財產法院組織法和智慧財產案件審理法，將臺灣智財案件的審理推向嶄新的紀元，不僅智財法院，受理智財案件的普通法院亦須適用新制度。各企業經營階層，不論從智財權所有人或使用人的角度，都應充分瞭解相關實體及程序規定，以便妥為因應，列述大要如下，供企業瞭解並思考如何運此一新法院及新制度。

### 審理速度加快

智財法院設立主要目的就在保護智財權，因此將來由智財法院審理的案件，包含專利法、商標法、著作權法、積體電路布局保護法、植物品種及種苗法、光碟管理條例、公平交易法所相關民事、刑事、行政訴訟案件及強制執行。就民事及行政訴訟而言，智財法院是第一審管轄法院，就刑事訴訟而言，智財法院是第二審管轄法院。

尤其特別的是，我國向來的訴訟制度，將智財權是否有效的爭執（例如主張專利並未符合創新的要件）分由經濟部智慧財產局等行政機關及行政法院處理，將是否構成侵權的爭執部分由普通法院處理，即採取雙軌制的處理方式。

因為智財權是否有效，是侵權爭執的前提，被訴侵權的被告經常以智財產並非有效為理由，主張撤銷該智財權，因此，法院在處理侵權的爭執時，常見法院裁定停止訴訟來等待行政機關及行政法院有效性的認定，造成智財權的侵權訴訟，特別是專利侵權訴訟，常須耗費六至七年時間始得確定，但是這對於產品周期短的高科技產業專利權人頗為不利。實務上最有名的「免刀易撕膠帶」專利訴訟即耗費近20年始得完全確定。

司法院為匡正雙軌制的弊端，仿效美國制度，將有效性和侵權的爭執一併由智財法院或其他侵權訴訟的受理法院審理，大大縮短訴訟的時程。不僅如此，依智慧財產法院組織法第四十二條制定之智慧財產法院辦案期限規則，明定自收案日起，智財民事一審事件逾一年、民、刑事二審案件逾一年六個月、通常行政訴訟逾一年六個月尚未終結者，智財法院應查明列冊，並由院長核閱通知承辦法官及其庭長促請注意，預期此新規定將可有效改善以往「程序冗長」的普遍現象。就目前之觀察，智財案件審理新制度特別是智財法院的審理期間，的確較以前大為縮短。

### 技術審查官參與審理

司法院規劃設立智財法院時，曾考慮仿效德國，採行技術法官制，惟因考慮法院組織法等因素，故仍由目前法院的法官或檢察官加以遴選任用，但對於具有智財權法專業的律師、學者及相關公務人員，可透過甄試審查合格的方式，擔任智財法院的法官。

為彌補法官通常僅具有法律素養、技術知識普遍不足，及各項技術領域專業性高，必須專業人士協助的需求，智財法院設置技術審查官，作為法官的技術幕僚，從事專利案件的技術判斷、資料搜集、分析，及對於技術問題提供意見。技術審查官由曾擔任商標、專利審查官，各大學院校中對於智財權法具有專門學養的教授、副教授、助理教授、或講師選任，普通法院雖無技術審查官的設置，但在個案審理上亦可委請智財法院配置之技術審查官協助。目前技術審查官共有九位，包括一位主任技術審查官，均由經濟部智慧財產局資深專利審查官借調或轉任。

技術審查官雖基於協助訴訟審理之角色，並製作中間或總結報告書，但其陳述不得直接採為認定待證事實的證據；詳言之，當事人不得逕援引技術審查官之陳述作為舉證方法，仍應依舉證責任之法則，依各訴訟法所定的證據程序提出證據。

技術審查官加入專利案件的審理使得當事人、委任律師、代理人均面臨空前的挑戰，兩造成法庭上就技術爭點短兵相接已不可避免，因此開庭前的準備及法庭上的表現，對於訴訟結果的影響更為重大。

#### 聲請假處分須釋明侵權可能性

依新法規定，假處分聲請人必須向法院釋明假處分的必要性，即使提供擔保金，也不能免除釋明的責任，換言之，擔保金之提供不再有代釋明或補釋明的效果，如果聲請人不能為完足的釋明，智財法院將駁回其聲請。所謂假處分的必要性，包括聲請人將來勝訴可能性及聲請人、相對人是否因法院駁回或准許假處分的聲請而遭受不可彌補的損害、雙方損害之程度及對公益之影響等，由法院予以綜合判斷。

如前所述，智財法院及受理智財案件的普通法院關於假處分之審理，除應給予雙方當事人陳述意見的機會外，更必須就專利有效性、侵權事實、損益權衡等作出判斷。不唯如此，關於當事人證據的提出及技術審查官的介入，在在均顯示假處分的審理於智財案件已趨向本案化。基此，不論欲以聲請假處分作為訴訟策略的智財權所有人或欲事前因應假處分聲請的被告，在法院審理保全程序時，均應作好充分的準備。

#### 運用秘密保持命令

智財權爭議案件審理程序中，不論是智財權所有人或對造當事人，除重視訴訟結果外，對造是否將因訴訟程序進行，知悉自己所有技術、財務資料等營業秘密，也是關心焦點所在。民事訴訟法及營業秘密法對於訴訟當事人或第三人的營業秘密，原都有應予保護之規定，因此法院可選擇進行不公開審理，不予准許或限制卷宗、證物的閱覽、抄錄或攝影，來保護營業秘密。

新制度除沿用民事訴訟法及營業秘密法的規定外，進一步運用「秘密保持命令」來確保營業秘密，不致因案件的審理而外洩。接受法院秘密保持命令的人，不論是當事人、律師或訴訟關係人，就該營業秘密，不得為實施該訴訟以外目的而使用，或對未受秘密保持命令的人開示，如果違反秘密保持命令，將被處以最高三年以下有期徒刑的刑事處罰。

世界貿易組織與貿易相關的智慧財產權協定（TRIPS）要求會員國必須採取有效的法律執行手段來嚇阻侵害智財權的非法行為。身為會員國，我國近年來採取保護智財權行動，不論是相關法律訂立與修正，或查緝仿冒行動的加強，普遍受到世界各國智財權人的肯定。在智財法院正式運作後，搭配全新的程序規範，關於裁判歧異、專業度不足及時程冗長等缺失，可迎刃而解，智財權的完善保護更將大大提升我國國際形象與外國企業來台經營之意願，美國貿易代表署最近宣布將我國自觀察名單中除名，即屬一例。

（作者是眾達國際法律事務所律師暨司法院智財法院諮詢委員、台北律師公會商標專利委員會主任委員、台北美國商會智財權保護委員會共同主席，本文僅為作者個人意見，不代表事務所、司法院、台北律師公會及美國商會立場）