

《智慧財產案件審理法》修正重點

廣流智權電子報編輯部

2023-01-31

● 前言

立法院於 2023 年 1 月 12 日三讀通過《智慧財產案件審理法》(下稱智審法)修正草案，通過條文共 77 條，其中增訂 36 條、修正 41 條，是智審法自 2008 年 7 月 1 日施行以來最大幅度修法變革¹。

以下摘要本次修正重點：

● 明定智慧財產訴訟管轄

一、智慧財產民事事件之管轄。

將第一審及第二審智慧財產民事事件明定專屬智慧財產及商業法院管轄。

智審法第 9 條第 1 項規定：「智慧財產及商業法院組織法第三條第一款、第四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。但有民事訴訟法第二十四條、第二十五條所定情形時，該法院亦有管轄權。」

智審法第 47 條規定：「對於智慧財產民事事件之第一審裁判，提起上訴或抗告者，除別有規定外，專屬智慧財產法院管轄。」

本法所稱智慧財產法院指智慧財產及商業法院(智審法第 3 條第 1 項)。

二、增訂最高法院應設立專庭或專股。

對於智慧財產民事事件之第二審裁判，除別有規定外，得上訴或抗告於第三審法院。增訂智審法第 48 條第 2 項規定：「前項情形，第三審

¹ <https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-795719-527c0-1.html>

法院應設立專庭或專股辦理。」

三、智慧財產刑事案件之管轄。

智審法第 54 條第 1 項規定：「智慧財產及商業法院組織法第三條第二款本文、第四款所定刑事案件，由地方法院管轄。」，但侵害營業秘密罪之管轄另有規定（智審法第 54 條第 2 項）。

智審法第 58 條第 1 項規定：「不服地方法院關於第五十四條第一項案件或第一審智慧財產法庭受理之案件，依通常、簡式審判或協商程序所為第一審裁判，提起上訴或抗告者，應向第二審智慧財產法庭為之；不服地方法院關於第五十四條第一項及第二項第一款案件於偵查中所為強制處分裁定，提起抗告者，亦同。」

● 強化營業秘密訴訟保護

一、侵害一般營業秘密罪的第一審刑事案件（含附帶民事訴訟），改由智商法院第一審智慧財產法庭管轄。

智審法第 54 條第 2 項第 1 款規定：「犯營業秘密法第十三條之一、第十三條之二、第十三條之三第三項及第十三條之四之罪之案件，應由第一審智慧財產法庭管轄。」

二、配合國家安全法規定，增訂侵害國家核心關鍵技術之營業秘密刑事案件，由第二審智慧財產法庭為第一審管轄法院。

智審法第 54 條第 2 項第 2 款規定：「犯國家安全法第八條第一項至第三項之罪之案件，應由第二審智慧財產法庭管轄。」

三、修正秘密保持命令制度（智審法第 36 至 40 條）。

除依當事人或第三人聲請外，法院亦得依他造或當事人之請求核發秘密保持命令。

智審法第 36 條第 3 項規定：「法院認有核發秘密保持命令之必要時，經曉諭當事人或第三人依第一項規定提出聲請，仍不聲請者，法院得依

他造或當事人之請求，並聽取當事人或第三人之意見後，對未受第一項秘密保持命令之人發秘密保持命令。」

除別有規定外，聲請或請求撤銷秘密保持命令應無限制之必要，法院並得依職權撤銷。

修正智審法第 39 條第 1 項規定：「秘密保持命令之聲請人或請求人，除別有規定外，得聲請或請求撤銷該命令。」，增訂第 3 項規定：「受秘密保持命令之人已知悉、取得或持有第三十六條第一項第一款之營業秘密者，不得以聲請人或請求人不適格為由，聲請撤銷秘密保持命令；該命令之聲請人或請求人，亦同。」，第 4 項規定：「法院認為核發秘密保持命令之裁定不當時，除有前項情形外，得依職權撤銷之。」

四、將違反秘密保持命令罪，改採非告訴乃論，提高刑責；另引進境外違反秘密保持命令罪及併罰責任。

智審法第 72 條第 1 項規定：「違反本法秘密保持命令者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金。」，第 2 項規定：「犯前項之罪，其受命令保護之營業秘密，屬國家安全法第三條所指國家核心關鍵技術之營業秘密者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。」，第 3 項規定：「於外國、大陸地區、香港或澳門犯前二項之罪者，不問犯罪地之法律有無處罰規定，亦適用前二項規定。」

智審法第 73 條規定：「法人之負責人、非法人團體之管理人或代表人及法人、非法人團體或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前條之罪者，除處罰其行為人外，對該法人、非法人團體或自然人亦科以前條第一項、第二項之罰金。但法人之負責人、非法人團體之管理人或代表人及自然人對於犯罪之發生，已盡力為防止行為者，不在此限。」

五、保護營業秘密卷證內容，增訂營業秘密卷證去識別化。

智審法第 55 條第 1 項規定：「卷宗及證物之內容涉及營業秘密者，法院得依當事人或利害關係人之聲請不公開審判。」，第 2 項規定：「卷宗及證物之內容涉及營業秘密者，法院得依當事人、利害關係人之聲請或依職權限制卷宗及證物之檢閱、抄錄、攝影或以其他方式之重製。」，第 3 項規定：「法院辦理前二項不公開審判及卷宗、證物之檢閱、抄錄、攝影或以其他方式之重製範圍及方法等事項，由司法院會同行政院定之。」

智審法第 56 條第 1 項規定：「營業秘密刑事案件及其附帶民事訴訟，其卷宗及證物之內容涉及當事人或利害關係人之營業秘密，而為犯罪事實或損害賠償事實之證明或釋明方法者，除有特別情形外，當事人或利害關係人於第一次審判期日前，得聲請法院定其去識別化之代稱或代號。」

● 擴大採行強制律師代理

一、強制律師代理範圍。

考量智慧財產民事事件具高度法律專業，為保護當事人權益，促進審理效能，新增特定類型之智慧財產民事事件皆強制律師代理（智審法第 10 至 17 條）。

智審法第 10 條第 1 項規定：「智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。三、第二審民事訴訟事件。四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。五、前四款之再審事件。六、第三審法院之事件。七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。」

二、律師強制代理事件應由訴訟代理人為訴訟行為，例外得由當事人為特定訴訟行為。

智審法第 12 條第 1 項規定：「第十條第一項事件，除別有規定外，應由訴訟代理人為訴訟行為，始生效力。」

智審法第 13 條第 1 項規定：「第十條第一項本文事件，訴訟代理人得偕同當事人於期日到場，經審判長許可後，當事人得以言詞為陳述。」，第 4 項規定：「第一項情形，當事人得自為下列訴訟行為：一、自認。二、成立和解或調解。三、撤回起訴或聲請。四、撤回上訴或抗告。」三、明定訴訟代理人所為行為之效力。

智審法第 14 條第 1 項規定：「訴訟代理人所為或對其所為之訴訟行為，直接對當事人本人發生效力。但訴訟代理人所為自認或事實上之陳述，經到場之當事人本人即時撤銷或更正者，不在此限。」，第 2 項規定：「訴訟代理人關於訴訟行為有故意或過失時，當事人本人應與自己之故意或過失負同一責任。」

四、律師強制代理事件之律師酬金為訴訟費用之一部分。

智審法第 15 條規定：「第十條第一項本文及第十一條第一項之律師酬金，為訴訟或程序費用之一部，並應限定其最高額。其支給標準，由司法院參酌法務部及全國律師聯合會等意見定之。」

五、因專利權涉訟事件，經許可得合併委任專利師為訴訟代理人。

智審法第 16 條第 1 項規定：「第十條第一項第二款至第七款之專利權涉訟事件，經審判長許可者，當事人亦得合併委任專利師為訴訟代理人。」

六、參加人準用律師強制代理制度，但酬金不計入訴訟費用。

智審法第 17 條第 1 項規定：「第十條、第十二條至第十四條及第十六條規定，於參加人準用之。」，第 2 項規定：「參加人律師及專利師

之酬金，不計入訴訟或程序費用。」

● 智慧財產案件集中審理

增訂採行強制律師代理制度之特定事件，或其他事件因案情繁雜或有必要時，法院應與當事人商定審理計畫。另為提升訴訟效能，並規範違反審理計畫事項之法律效果（智審法第 18 條）。

智審法第 18 條第 1 項規定：「法院審理第十條第一項第一款至第三款、第五款事件，或其他事件因案情繁雜或有必要時，應與當事人商定審理計畫。」，第 2 項規定：「前項審理計畫，應訂定下列事項，並記明筆錄：一、整理爭點之期日或期間。二、調查證據之方法、順序及期日或期間。」，第 6 項規定：「法院依審理計畫進行訴訟程序，於必要時，審判長得聽取當事人之意見後，另就特定事項訂定提出攻擊或防禦方法之期間。」，第 7 項規定：「當事人逾第三項第一款或前項期間始行提出攻擊或防禦方法，法院得駁回之。但當事人釋明不致延滯訴訟或有不可歸責於己之事由者，不在此限。」，第 8 項規定：「除前項情形外，當事人違反審理計畫事項者，法院得依聲請或依職權命該當事人以書狀說明其理由；未說明者，法院得於判決時依全辯論意旨斟酌之。」

● 擴大專家參與審判

一、增訂「查證」制度。

為協助法院於新興高度技術性與專業性之訴訟事件發現真實，並解決證據偏在問題、促進當事人訴訟上武器平等，參考日本特許法規定，引進起訴後得聲請法院選任中立之技術專家，執行蒐集證據程序的「查證」制度（智審法第 19 至 27、74 條）。

智審法第 19 條第 1 項規定：「專利權侵害事件，法院為判斷應證事實之真偽，得依當事人之聲請選任查證人，對他造或第三人持有或管理

之文書或裝置設備實施查證。但與實施查證所需時間、費用或受查證人之負擔顯不相當者，不在此限。」

智審法第 23 條第 1 項規定：「查證人實施查證後，應製作查證報告書提出於法院。」，第 2 項規定：「法院收受查證報告書後，應以影本或電子檔案送達於受查證人。」

電腦程式著作權、營業秘密侵害事件準用查證制度規定（智審法第 27 條）。

二、增訂準用商業事件審理法採行的「專家證人」制度。

智審法第 28 條規定：「商業事件審理法第四十七條至第五十二條及第七十五條規定，於智慧財產民事事件準用之。」

● 紛爭解決一次性

增訂建立司法審理與行政審查間之資訊交流制度、徵詢智慧財產專責機關意見制度、專屬授權之訴訟告知義務及智慧財產權有效性判斷歧異之再審限制，以避免裁判歧異。

一、司法審理與行政審查之資訊交流制度。

當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因時，法院與智慧財產專責機關應交流資訊。

智審法第 42 條第 1 項規定：「前條第一項情形，法院應即通知智慧財產專責機關；訴訟程序終結時，亦同。」，第 2 項規定：「智慧財產專責機關收受前項通知時，應即就有無受理撤銷或廢止該智慧財產權申請案件通知法院；智慧財產專責機關已作成行政處分或經申請人撤回者，亦同。」，第 3 項規定：「法院收受前項通知後，得依當事人聲請向智慧財產專責機關調取該申請案件之文件影本或電子檔案。」，第 4 項規定：「智慧財產專責機關收受第一項通知時，得函請法院提供判斷撤銷或廢止智慧財產權所必要之文件影本或電子檔案。」

二、徵詢智慧財產專責機關意見制度。

當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，或專利權人更正專利權範圍時，法院得徵詢智慧財產專責機關之意見。

智審法第 44 條第 1 項規定：「法院為判斷當事人依第四十一條第一項所為之主張或抗辯有無理由，或前條第四項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，徵詢智慧財產專責機關之意見。」，第 2 項規定：「智慧財產專責機關就前項事項之徵詢，或認有陳述意見之必要，並經法院認為適當者，得以書面或指定專人向法院陳述意見。」，第 3 項規定：「智慧財產專責機關依前項規定陳述之意見，法院應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。」

三、專屬授權之訴訟告知義務。

智審法第 45 條規定：「智慧財產權益經專屬授權者，權利人、營業秘密所有人或專屬被授權人之一方，就該專屬授權之權益，與第三人發生民事訴訟時，應於言詞辯論終結前相當時期，將訴訟事件及進行程度告知他方。受訴訟之告知者，得遞行告知。」

四、智慧財產權有效性判斷歧異之再審限制。

基於維持確定終局判決之安定性、促進紛爭解決一次性、減輕雙方當事人之訴訟負擔等各情，參考日本特許法第 104 條之 4 規定意旨增訂再審限制。

智審法第 49 條第 1 項規定：「下列各款之處分確定時，當事人不得依民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款規定，對於專利權、商標權、品種權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴：一、專利權舉發、商標權評定或廢止、品種權撤銷或廢止成立之處分。二、延長發明專利權期間舉發成立之審定。三、核准更正專利說明書、申請專利範圍或圖式之審定。」，第 2 項規定：「前項情形，假扣押、假處分或定暫時狀

態處分事件之相對人，不得向聲請人請求賠償因假扣押、假處分或定暫時狀態處分所受之損害。」

● 促進審理效能

一、技術審查官報告書。

技術審查官製作的報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部內容；且應給予當事人辯論之機會，始得採為裁判基礎。

智審法第 6 條第 2 項規定：「法院得命技術審查官就其執行職務之成果，製作報告書。但案件繁雜而有必要時，得命分別作成中間報告書及總結報告書。」，第 3 項規定：「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。」，第 4 項規定：「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。」

二、解釋申請專利範圍適時公開心證。

智審法第 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。」

三、降低被害人舉證之證明度，另課予被控侵權行為人具體答辯義務。

智審法第 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。」，第 2 項規定：「前項他造無正當理由，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。」，第 3 項規定：「前項情形，法院應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。」

● 解決實務爭議

一、導入「更正再抗辯」制度。

智審法第 43 條第 1 項規定：「當事人依第四十一條第一項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。」，第 2 項規定：「前項情形，專利權人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者，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。」，第 3 項規定：「前二項情形，專利權人應以書狀記載更正專利權範圍所依據之事實及理由，並通知他造當事人。」，第 4 項規定：「第一項、第二項情形，法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。」，第 5 項規定：「除第二項規定外，專利權人未向專利專責機關申請更正或撤回申請更正者，不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。」，第 6 項規定：「法院依第四項判斷更正專利權範圍為合法時，應依更正後之專利權範圍為本案之審理。」

二、修正「刑事訴訟附帶民事訴訟程序」等規定（智審法第 63 至 66 條），強化訴訟之紛爭解決機能。

三、增訂被害人訴訟參與制度。

增訂準用刑事訴訟法關於被害人訴訟參與規定（智審法第 66 條第 3 項），以保障被害人的權益。

● 司法 E 化升級

一、修正擴大運用科技設備參與訴訟程序對象。

智審法第 5 條第 1 項規定：「當事人、代表人、管理人、代理人、辯護人、輔佐人、參加人、證人、專家證人、鑑定人、查證人、特約通譯、專家或其他訴訟關係人所在處所與法院間，有聲音及影像相互傳送

之科技設備，而得直接審理者，法院認為適當時，得依聲請或依職權以該設備為之。」

二、增訂裁判正本得以電子文件送達。

智審法第 53 條第 1 項規定：「判決，應以正本送達於當事人；正本以電子文件為之者，應經應受送達人同意。但對於在監所之人，正本不得以電子文件為之。」，第 2 項規定：「前項規定，於裁定準用之。」

● 尚未納入之修法提議

司法院、行政院提案之部分提議於立法院審查會並未通過。

一、「第三人意見」制度。

司法院、行政院提案第 29 條原擬導入「第三人意見」即「法庭之友」制度，於智慧財產民事事件，關於法律適用、技術判斷或其他必要爭點，法院得依當事人聲請，並聽取他造之意見後，認有必要時，於法院網站公開向當事人以外之人民、機關或團體定相當期間徵求提出書面意見或資料。惟立法院審查會決議不予增訂。

二、專利或商標之複審及爭議事件程序

司法院、行政院提案第三章第 55 至 58 條原擬將專利、商標行政救濟制度，改採複審案及爭議案審議制度；配合增訂專利法第二章第五節之一「專利複審及爭議訴訟」與商標法第二章第四節之二「複審及爭議訴訟」規定，將專利、商標案件之救濟程序，由現行之行政訴訟程序，改採準用民事訴訟程序的「對審制」。惟立法院審查會決議不予增訂。

發行人/李文賢、本期執行編輯/林佳葳

編輯委員/楊慶隆、盧建川、廣流智權電子報編輯部

本文僅為提供一般資訊，非為法律諮詢之用。如需進一步資訊，歡迎與本所聯繫

©Wideband IP Office 廣流智權事務所