淺介智慧財產案件審理法

謝智硯 律師

攸關國內智慧財產案件審理「三合一」的「智慧財產案件審理法草案」，於今年一月九日在立法院第6屆第4會期第15次會議，經立法院三讀通過，全部條文計39條。為我國智慧財產法院的推動，又向前邁進一大步。不過，另一個重要的配套措施即智財法院的組織法仍未通過，將是一大缺憾。本文僅簡介剛通過之智慧財產案件審理法（下稱案件審理法）之相關重點供大眾知悉。

一、審理案件範圍：

案件審理法案第七條、第二十三條及第三十一條明訂智慧財產民、刑事及行政訴訟案件範圍，就民事訴訟而言，包括專利法、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、公平交易法等所保護之智慧財產權益所產生之民事訴訟事件，此之民事訴訟概念係採廣義之看法，換言之，其內容包括保全證據及保全程序在內。

就涉及刑事責任的智慧財產權案件而言，原則上行為人若違反有關刑法仿冒商標商號等罪（即刑法二百五十三條至二百五十五條）、洩漏工商秘密罪（即刑法第三百十七條、第三百十八條之罪）或違反商標法、著作權法或公平交易法有關商標標示、表徵及不正當方法獲取他人營業秘密之罰責（即公平交易法第二十條第一項及第十九條第五款）之第一審管轄權仍為各地方應管轄之地方法院為之，惟若不服上開法院之通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告時，除少年刑事案件外，則屬智慧財產法院之管轄。另就上開案件有刑事訴訟法第七條第一款所定相牽連關係之他刑事案件時，除他刑事案件係較重之罪，且案情複雜，智慧財產法院得裁定合併移送高等法院裁判。

次就行政訴訟而言，智慧財產法院除依其他法律規定智慧財產法院管轄之行政訴訟事件外，有關前述之民事訴訟事件所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件亦有管轄權。

二、與現行民事訴訟不同之處：

按案件審理法第一條規定：「智慧財產案件依本法之規定，本法未規定，分別依民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律。」，準此，案件審理法為一程序性之規定，其性質為程序法，且案件審理法為程序法之特別法，故關於智慧財產權之案件，均應注意本法規定與民事訴訟法不同之處，免有掛一漏萬之虞。

（一）設置技術審查官，協助法官進行案件之審理：

按案件審理法第四條：「法院得命技術審查官執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、對證人或鑑定人

為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據。」，準此，法院就其審理之智慧財產案件就有關專業知識等事項得命技術審查官協助，且技術審查官就本案向法官所為之言詞或書面陳述，性質上屬諮詢之意見，如欲採為裁判之基礎，應依案件審理法第八條第一項規定，予當事人有辯論之機會。

(二) 引進秘密保持命令制度，明定法院就智慧財產案件，得依聲請核發秘密保持命令，並對違反者，處以刑事制裁：

按我國現行法中，對於訴訟中涉及當事人或第三人營業秘密之保護，有民事訴訟法第一百九十五條之一、第二百四十二條第三項、第三百四十四條第二項、第三百四十八條及營業秘密法第十四條第二項等，依上開規定，法院得為不公開審判、不予准許或限制訴訟資料閱覽，惟有關智慧財產之訴訟，其最需為保密之對象常即為競爭同業之他造當事人，此時固得依上開規定不予准許或限制其閱覽或開示，但他造當事人之權利亦同受法律之保障，不宜僅因訴訟資料屬於當事人或第三人之營業秘密，即妨礙他造當事人之辯論。為兼顧上開互有衝突之利益，故於案件審理法第十二條明定當事人可以為秘密保持命令之聲請。

又依案件審理法第二條規定，所謂秘密保持所欲保持者為營業秘密法第二條所稱之營業秘密，並不及於其他之秘密，故當事人聲請時，應證明該秘密為營業秘密之事實及理由，且一經法院准許，其效力自法院裁定送達之日起及於他造當事人及代理人等應受秘密保持命令之人（參案件審理法第十二條及第十三條）。

另對於曾發秘密保持命令訴訟之當事人或第三人受通知之日起十四日不得將卷內文書交付閱覽、抄錄、攝影，若違反應受秘密保持命令之人，依案件審理法第三十五條規定，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金，另法人負責人、法人或自然人之代理人違反時，除處罰行為人外，對該法人或自然人亦科以罰金，又違反秘密保持命令罪雖係違反法院所發命令，惟其所保護者，仍屬營業秘密持有人之個人法益，因此其刑事訴追之開啟，仍宜尊重營業秘密持有人之意思，爰明定須告訴乃論之罪。

(三) 排除智慧財產法律有關停止訴訟程序之規定：

由於相關智慧財產法律（如行政訴訟法第十二條、專利法第九十條第一項、第一百零八條、第一百二十九條第一項、商標法第四十九條、第五十六條、第八十條、植物品種及種苗法第四十二條、民事訴訟法第一百八十二條第二項，均有關於停止訴訟程序之規定。因此，有關智慧財產之民事訴訟中，被告主張智慧財產權不存在，而提起行政爭訟時，或有第三人對智慧財產權之有效性提出評定、舉發及行政爭訟時，民事訴訟如依首揭規定停止審判，其權利之有效性與權利之侵害事實無法於同一訴訟程序一次解決。當事人每以此拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時的保障。次按智慧財產權原屬私權，其權利有效性之爭點，自係私權之爭執，由民事法院於民事訴訟程序中予以判斷，在理論上即無不當。尤以智慧財產法院之民事法官，已具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，則就其終結訴訟所必須認定之權利有效性爭點，自無另行等待行政爭訟結果之必要。故案件審理法第十六條明定，法院不得停止訴訟程序，應自為判斷當事人之主張有無理由。

另由於智慧財產專責機關為智慧財產註冊審核之主管機關，智慧財產訴訟之結果，

與智慧財產專責機關之職權有關，自宜使其得適時就智慧財產之訴訟表示專業上意見，故明定法院認有必要時得命其參加訴訟。智慧財產專責機關參加訴訟後，就當事人所主張智慧財產權有效性之爭點，在與當事人之訴訟行為不牴觸之範圍內，應許其得提出攻擊防禦方法。惟關於智慧財產權之民事訴訟，究屬私權爭執，且基於辯論主義，其認定常受當事人訴訟行為之限制，因此，法院就此等民事訴訟之判斷，自不宜發生訴訟參加之拘束力，且智慧財產專責機關亦無承當訴訟之必要，則民事訴訟法第六十三條第一項前段、第六十四條規定自不在準用之列（參案件審理法第十七條）。

（四）保全證據之強化：

法院於起訴前或起訴後實施保全證據時，得命技術審查官到場執行職務，若相對人無正當理由拒絕時，法院得以強制力排除之，必要時並得請警察機關協助，另若所保全之證據有產生營業秘密之虞時，則相對人或第三人亦得聲請法院准予限制閱覽，聲請之程序、效力等準用秘密保持命令（參案件審理法第十八條）。

（五）明定定暫時狀態處分之要件：

由於智慧財產權訴訟之保全程序，其保全之方法及擔保之酌定，常需高度之智慧財產專業知識，故案件審理法第二十二條第一項規定，統一由智慧財產法院為之。加以智慧財產民事事件，實務上權利人常就禁止被疑侵害者繼續製造、販賣及銷售等行為，聲請定暫時狀態處分。而智慧財產權之產品，尤其是半導體等高科技產業，其產品於市場上之替換週期甚為短暫，商機稍縱即逝，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，影響至為重大，其造成之損害亦難預計。因此，同條第二項規定聲請人應就爭執之法律關係為防止發生重大損害或避免急迫之危險，及如不准許定暫時狀態之處分，其所受損害將難以回復，而有保全必要之事實，提出得即時調查之證據釋明之。且就定暫時狀態處分之請求原因，如未為充分釋明，亦不應遽准供擔保以補釋明之不足，爰明定法院應逕駁回其聲請。又前開所稱為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而有保全必要之事實，法院應審酌聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實，法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受到無可彌補之損害，其造成聲請人之困境是否大於相對人，以及對公眾利益（例如醫藥安全或環境問題）造成如何之影響等等予以判斷。

另案件審查規定聲請人就其定暫時狀態之處分之請求原因縱經釋明完足，惟其既非終局確定本案請求權存在，法院自仍得命聲請人供相當擔保，以備日後訴訟結果聲請人受不利判決確定時，相對人就其損害求償之確保。且為保障相對人之權益，法院為定暫時狀態之處分前，應使兩造當事人有陳述之機會，除聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經智慧財產法院認為適當者，始得不通知相對人陳述，而逕行裁定。

三、其他特殊規定：

（一）除第三審法院外，法院審理侵害智慧財產權刑事附帶民事訴訟案件，應自為裁判並與刑事案件同時裁判：

按案件審理法第二十七條規定，刑事案件之附帶民事訴訟除案情複雜，非長時間審

查不能終結者外，原則上應自為審判，其同法第二十九條更進一步規定，若刑事案件行簡易程序時，則其附帶民事訴訟應與刑事裁判同時審判，至多不得較刑事審判晚六十日內審判。

(二) 已繫屬案件之處理：

按案件審理法第三十七條規定，於本法施行前，已繫屬於各級法院者，其以後之訴訟程序，應依案件審理法之規定行之，但本法施行前已進行之訴訟程序並不受影響，而其管轄權則依訴訟程序而定，若地方法院已為之裁判，但卷宗尚未送上訴或抗告法院時，應送智慧財產第二審法院，除此之外，仍受原審法院管轄。

四、結論：

智慧財產案件審理法之通過，能改善我國智慧財產現行訴訟程序，發揮權利有效救濟的機能及使智慧財產紛爭，得以獲得迅速有效的解決，但由於智財法院的組織法還待朝野協商，立院院長王金平裁示，將待該案完成三讀後，再一併建請陳總統公布實施，故期盼「智慧財產法院組織法草案」亦能於近日內完成立法程序，以建構我國完備的智慧財產事件訴訟制度。