

有關智慧財產權

訴訟程序停止之探討

陳棟杰律師

我們這裡所要討論的智慧財產權訴訟，其範圍包括專利、商標、著作權等，而涉及各該權利紛爭之救濟，在我國制度下又有民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟等不同訴訟程序可資依循，如關於同一權利之爭執在同一時期，有兩個以上不同之訴訟程序均在進行中，當其一訴訟程序之最後認定結果將成爲其他訴訟程序據以判斷之前提事實時，在該認定前提事實之爭議程序確定前，以該前提事實爲判斷基礎之其他訴訟程序即有是否暫爲停止之問題。

首先就我國專利制度來看：

專利權之取得必須向經濟部中央標準局提出申請，經其審查後認爲符合專利要件時，始准予專利，反之，應予核駁。專利申請案經核准後公告三個月，在公告期間申請人即暫時取得專利權，但他人如認爲該專利案不符專利要件，得向中央標準局依法提出異議案請求撤銷是項核准，而在公告期間屆滿申請人終局地取得專利權後，他人亦得依法提出舉發案請求撤銷該核准專利之行政處分。對於中央標準局就專利申請案之核駁及異議、舉發成立與否所爲之處分，涉案之當事人如有不服，可以循序提起



訴願、再訴願、行政訴訟以資救濟。凡此，所涉及者乃有關專利權之取得及其存在與否之問題。

當專利權受到侵害時，權利人得依專利法第八十一條規定提起民事訴訟，請求行爲人賠償損害及禁止侵害行爲之繼續，並得依同法相關之刑罰規定提出告訴或提起自訴，進行刑事之犯罪追訴程序，以保護其專利權。

在民、刑訴訟程序同時進行當中，因互無作爲判決基礎之前提問題，法官可各自就其受理之訴訟案件獨立判斷是否構成侵害，不相影響，在法律上彼此不生停止訴訟之情形，惟在實務上民事訴訟總是等到刑事訴訟判決後才下民事判決，則是法官基於現實觀點，爲避免法院判決矛盾所產生之一種現象。

在民、刑訴訟程序進行中，如同時有人（包括民、刑訴訟被告）對據以提起各該民、刑訴訟之專利權，向中央標準局提出異議案或舉發案而進行行政爭議程序（包括異議、舉發程序、訴願、再訴願、行政訴訟），此時專利權能否繼續存在，將因該行政爭議程序而有發生動搖之可能。從而，如該涉及專利權侵害之民、刑訴訟的判決須以該專利權存在爲前提時，在該有關審認專利權存否之行政爭議

程序確定前，即有考慮是否暫時停止民、刑訴訟程序之必要。爲此，專利法第八十八條規定，在上開情形下，法院可以斟酌案情自由裁量，以決定是否停止各該民、刑訴訟程序之進行。

然而，前面所提民、刑事訴訟之判斷須以專利權之存在爲前提者，僅於法官在心證上已較傾向於認爲被告之行爲會構成專利權侵害之情形時，始有可能。如法官在訴訟程序進行中已形成不構成侵害專利權之心證時，則專利權之存否對法官就該民、刑事案件之最後判斷結果並無影響，此時民、刑事訴訟程序實無因判斷專利權存否之行政爭議程序尚未確定而停止之必要。

其次，就我國商標制度來看：

除商標申請人必須於三個月之商標核准公告期間屆滿後始能取得商標專用權，與專利申請人自專利核准公告之日起即先暫時取得專利權有所不同外，其餘有關商標專用權在民、刑事上之保護、商標爭議之行政救濟程序，以及其行政爭議程序對民、刑事訴訟程序之影響關係，均與前面就專利制度所介紹者大致相同，不再贅述。

惟此處值得一提者，乃商標法第六十條規定，在評定商標專用權之評決程序進行中，關於商標專

用權之民、刑事訴訟程序，必須於該評定程序確定前停止。前面我們介紹專利制度時，曾提及在專利爭議之行政救濟程序進行中，法官「可以」斟酌案情作是否停止民、刑事訴訟程序之裁量，而商標法則規定在類似情形下，法官「必須」停止民、刑事訴訟程序，亦即在涉及侵害商標專用權之民、刑事訴訟程序，法官並無決定停止程序進行與否之裁量權，此點二者顯然有別。

但是，這裡所述及的，理論上均當僅限於法官傾向於認為被告構成侵害之情形，如法官依其審理程度已可認定被告之行爲不構成侵害，應可逕行終結訴訟程序而作判決，自無停止訴訟程序之問題，不可不察。

再者，就我國著作權制度來看：

我國著作權之取得係採創作主義，原則上凡具有原創性之著作均能即時取得著作權，並未在法院之外另設一決定著作權有無之權責機關，與專利權、商標專用權之取得須經中央標準局審核賦予者有所不同。因此，理論上關於著作權侵害之民、刑事訴訟程序中，就原告主張被侵害之著作權存在與否，法官可以自行判斷，無待於其他程序另作先決的認定，自不生爲此停止訴訟程序之問題。

此外，檢察官在有關專利權、商標專用權侵害之刑事偵查程序中，遇到類似法官在民、刑事訴訟程序中有停止訴訟程序必要之情形時，雖無上開各該關於停止訴訟程序規定之適用，但在實務運作上，檢察官仍多參照各該規定之精神，而暫緩偵查程序之續行。

最後有必要附帶提及者，乃我國公平交易法第二十條第一項各款，就涉及具有知名度之他人商標及其他商品表徵的不正競爭行爲（此處係指搭便車之情形）亦設有規範，違反者就其侵害行爲應依同法第三十、三十一、三十五條規定負民、刑事責任。由於我國就規範企業不正競爭行爲之執行，另於行政院之下設有公平交易委員會，由在經濟、貿易、法律等各領域中學有專精之人士出任委員組織而成。因此，法官在涉及侵害商標（此處原則上多指未經註冊者而言）或用作商品表徵之美術或圖形著作權之不正競爭行爲的民、刑事訴訟程序中，法律雖無有關停止訴訟程序之規定，但在將來實務運作態度上，亦多有暫緩終結訴訟，以待公平交易委員會就是否成立不正競爭先行判斷，而取決於公平交易委員會委員作專業認定之傾向。