

## 《智慧財產案件審理法》修正草案要點說明

智慧財產案件審理法（以下稱「本法」）自 2007 年 3 月 28 日公布後歷經三次修正，最近一次修正公布日期為 2021 年 12 月 8 日，本次修正草案共 81 條，其中包含增訂 40 條以及修正 41 條，規範密度較現行法(共 41 條)大幅增加，目前已於 2022 年 9 月 29 日經行政院院會通過，函請立法院審議。本次全面檢討、修正本法，茲為提升產業之國際競爭優勢，建構更具專業、效能之智慧財產訴訟制度，至於其中就「營業秘密」部分修正條文之說明，本所已另行撰寫並刊於 2022 年 11 月刊，因此本篇文章以下針對本次修正草案之其他修正要點，進行一簡要之說明。

### 一、增訂律師強制代理制度

考量智慧財產「民事」事件之高度法律專業性，為保護當事人權益，本次修正草案明定特定類型之智慧財產民事事件，應強制由律師代理，包括第一審訴訟標的金額或價額，超過民事訴訟法第 466 條所定得上訴第三審之數額(原則為逾新台幣 100 萬元者)時、因專利權、電腦程式著作權或營業秘密涉訟時、起訴前聲請證據保全或保全程序事件者或因前三種類型之事件所生其他事件之聲請或抗告者，以及第二審、第三審或再審事件時(參照修正條文第 10 條)。

### 二、專家參與

#### (一) 增訂查證制度

隨著資訊科技或人工智慧等相關技術快速發展，為了解決專利權人舉證困難之問題，以及協助法院發現真實，有必要藉由中立且具備專業知識之專家到現場，執行具有一定法律上強制力之證據蒐集程序，使其能夠基於專業背景協助法院，此即為「查證制度」。本次修正草案增訂於專利權侵害事件、電腦程式著作權以及營業秘密侵害事件，法院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(參照修正條文第 19 條、第 27 條)。

#### (二) 增訂專家證人制度

此「專家證人」制度乃本次修正草案針對智慧財產民事事件，新增準用「商業事件審理法」第 47 條至第 52 條及第 75 條有關「專家證人」之規定，其中專家證人，係指於其專業領域具備相當知識、經驗或受過教育、訓練，而有助於法

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

院理解或認定事實、證據及經驗法則之人，當事人得經法院許可後選任專家證人提供專業意見(參照修正條文第 28 條以及商業事件審理法相關條文)。

### (三) 增訂徵求第三人意見制度

本次修正草案參考日本立法例，就智慧財產民事事件，針對法律之適用、技術判斷或其他必要之點，新增法院得依當事人聲請，並聽取他造之意見後，認為必要時，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之規定，此即「徵求第三人意見」制度，該第三人提供之書面意見或資料，僅供為審理之參考，法院不受其拘束，且無回應之義務(參照修正條文第 29 條)。

## 三、配合專利法及商標法修正草案之增訂

根據專利法及商標法近期之修正草案，配合刪除專利法之「再審查」制度和商標法之「異議」制度，預計設置「複審及爭議審議」制度，將案件區分為「複審案」以及「爭議案」，其中「複審案」有例如核駁複審案、期間延長之申請案等類型；「爭議案」則有如專利權舉發、商標之評定和廢止案件等案，對此為配合上述二修正草案之修訂，本法修正草案針對承接「複審及爭議審議制度」之「複審訴訟」和「爭議訴訟」，其程序規定由現行之行政訴訟程序，改採準用民事訴訟程序，亦即採用由雙方當事人(例如舉發人與商標權人)對立之對審式架構，並增訂其相關規定(參照修正條文第 55 條至第 58 條)。

## 四、強化紛爭解決機能

### (一) 建立法院與智慧財產專責機關間之交流制度

參考日本立法例，為加速訴訟進行，以及防止判斷發生歧異，增訂法院與智慧財產專責機關間之資訊交流制度，如有當事人主張或抗辯智慧財產權具備應撤銷、廢止之原因時，法院應即通知智慧財產專責機關(參照修正條文第 43 條)。此外，法院針對判斷智慧財產權之有效性或更正專利權範圍之合法性等爭議時，得徵詢智慧財產專責機關之意見，以利妥適裁判(參照修正條文第 45 條)。

### (二) 擴大訴訟參與

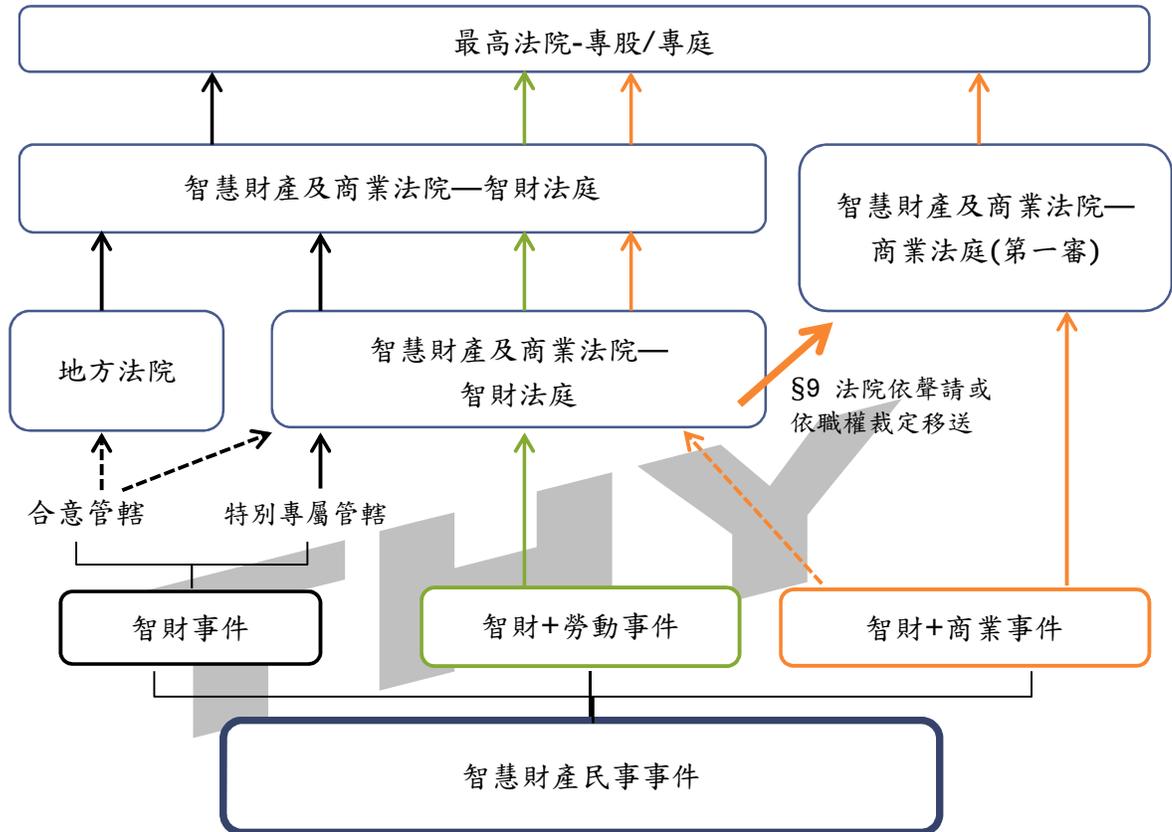
智慧財產權益專屬授權者，權利人、營業秘密所有人或專屬被授權人之一方，應於發生智慧財產民事訴訟時，主動、適時地將訴訟告知他方，使他方有斟酌是否參加訴訟之權利(參照修正條文第 46 條)。另於智慧財產刑事訴訟中，考量受侵害之內容、範圍等，當屬被害人最為知悉，為保障被害人之權益，增訂被害人訴訟參與之規定(參照修正條文第 71 條)。

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

(三) 明定民事事件特別專屬管轄以及競合管轄之法院

修正智慧財產第一審民事事件之特別專屬管轄，並明定智慧財產第一審民事事件與勞動事件、商業訴訟事件競合時之管轄法院與法律適用（參照修正條文第9條）。

■ 智慧財產民事事件管轄法院



本 Newsletter 謹就法律之原則，作一說明，並不構成對具體個案提供法律意見，蓋因每一個案內容及事實不同，恐有不同之考量，故若需尋求對具體個案之法律諮詢，煩請與本所聯絡。