

# 智慧財產案件審理法修正 及未來專利訴訟實務變革



司法院 張銘晃法官  
112/07/21

非經同意，不得重製、  
散布或以其他方式使用

表1、智慧財產及商業法院智慧財產案件受理件數

資料期間：97年7月至111年11月

單位：件

年別	受理件數														
	總計					舊受					新收				
	合計	民事 第一審	民事 第二審	刑事	行政	合計	民事 第一審	民事 第二審	刑事	行政	合計	民事 第一審	民事 第二審	刑事	行政
97年7月-12月	694	183	92	175	244						694	183	92	175	244
98年	1,878	563	313	435	567	330	81	46	68	135	1,548	482	267	367	432
99年	2,380	899	417	450	614	514	153	106	101	154	1,866	746	311	349	460
100年	1,999	652	380	457	510	610	191	144	104	171	1,389	461	236	353	339
101年	1,933	736	327	416	454	465	162	112	83	108	1,468	574	215	333	346
102年	1,876	687	343	375	471	518	195	105	72	146	1,358	492	238	303	325
103年	1,821	726	321	354	420	526	211	121	68	126	1,295	515	200	286	294
104年	1,776	664	340	327	445	549	219	125	73	132	1,227	445	215	254	313
105年	1,697	628	291	343	435	544	189	125	73	157	1,153	439	166	270	278
106年	1,708	679	259	320	450	500	182	85	82	151	1,208	497	174	238	299
107年	1,866	762	355	317	432	572	199	102	83	188	1,294	563	253	234	244
108年	1,911	818	351	357	385	494	178	122	72	122	1,417	640	229	285	263
109年	1,848	751	400	358	339	519	188	107	102	122	1,329	563	293	256	217
110年	1,801	735	396	386	284	550	185	157	111	97	1,251	550	239	275	187
111年1-11月	1,569	620	370	305	274	512	196	128	86	102	1,057	424	242	219	172

表9.智慧財產法庭民事第一審專利訴訟事件勝訴率-依專利型態區分  
97年第3季至112年第1季

<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/dl-62119-c58a3ef2f9c3428c95e27227ebbec2a9.html>

Table-9 The Winning rate of Civil First Instance Litigation events by Patent type by the Tribunal of Intellectual Property  
3Q.2008~1Q.2023

單位:件;%(Unit: case;%)

期別 Season, Year	終結件數 Cases Closed					勝訴率(%) Winning rate				
	總計 Total	發明專利 Invention Patent	新型專利 New patent	設計專利 Design Patent	無法辨識 Unrecognizable	總計 Total	發明專利 Invention Patent	新型專利 New patent	設計專利 Design Patent	無法辨識 Unrecognizable
97年第3季至112年第1季 3Q.2008~1Q.2023	1,776	736	822	198	20	19.8	16.5	20.1	32.8	0.0
97年第3-4季 3Q~4Q.2008	11	2	9			11.1	50.0	0.0		
98年 2009	132	40	79	13		15.7	15.0	19.0	0.0	
99年 2010	211	97	83	16	15	13.6	6.7	16.0	37.5	
100年 2011	168	75	81	11	1	21.3	10.9	28.1	40.0	
101年 2012	133	45	75	13		24.0	28.9	18.5	37.5	
102年 2013	153	50	81	21	1	22.4	6.3	25.0	42.1	0.0
103年 2014	111	39	60	11	1	24.3	11.5	31.7	33.3	0.0
104年 2015	113	48	53	12		21.6	20.5	20.0	33.3	
105年 2016	100	38	48	14		22.9	20.7	17.1	66.7	
106年 2017	107	46	40	20	1	24.3	16.7	23.1	50.0	
107年 2018	124	47	62	15		15.1	11.5	17.1	16.7	
108年 2019	111	50	51	10		12.8	11.1	13.5	20.0	
109年 2020	108	53	41	13	1	18.3	20.0	21.4	0.0	0.0
110年 2021	97	58	25	14		21.9	23.3	14.3	28.6	
111年 2022	75	37	25	13		23.1	33.3	5.6	30.0	
112年第1季 1Q.2023	22	11	9	2		0.0	0.0	0.0		

備註：勝訴率=(勝訴+部分勝訴)/判決(勝訴+部分勝訴+敗訴)終結件數。

Description: Winning rate = (Winning + Partial Winning)/Judgment (Winning + Partial Winning + Losing) Number of Cases Closed.

3

## 啟動修法契機

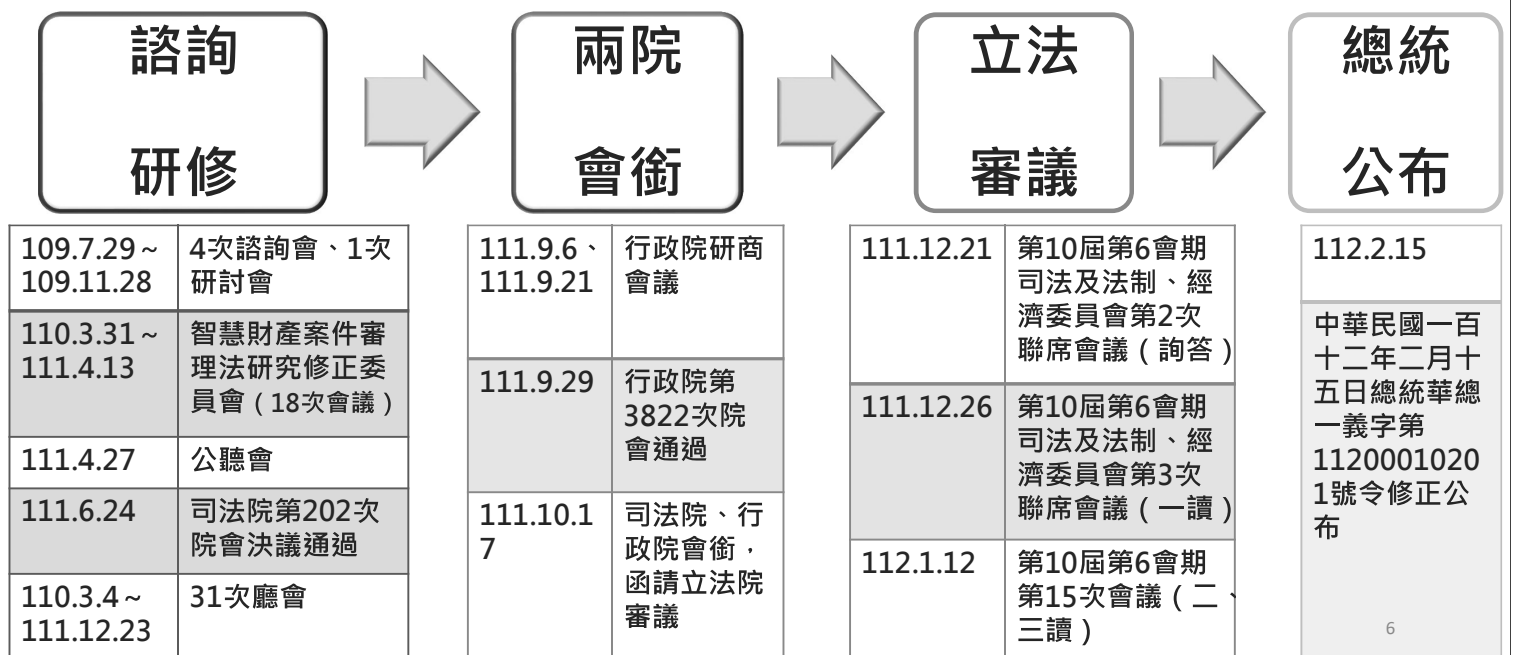
### 背景

- 提升產業國際競爭優勢，建構專業、效能及符合國際潮流的智慧財產訴訟制度
- 回應各界對於「保障護國群山安穩經營環境」之企盼—專業、妥適及迅速審理
- 部分規定已不符實務需求，亟待修法解決爭議問題
- 配合國家安全法修正，營業秘密保護提升至國家安全之層級化體系

4



## 修法歷程 ( 109.7.29 ~ 112.2.15 )



# 體 系 架 構

## 全案修正

本法分6章，修正  
條文共77條，計增  
訂36條、修正41條

第1章 總則

第2章 智慧財產民事事件程序

第3章 智慧財產刑事案件程序

第4章 智慧財產行政事件程序

第5章 罰則

增訂

第6章 附則

7

## 9 大 修 正 重 點

- 1 增進科技設備審理、司法E化升級（擴大運用科技設備參與訴訟）
- 2 舉證便利、促進審理效能（技審官報告書更公開透明）
- 3 智慧財產案件集中審理（特別專屬管轄、營業秘密案件管轄）
- 4 擴大採行律師強制代理（保護當事人權益、促進審理效能）
- 5 擴大專家參與審判（引進查證、專家證人制度）
- 6 紛爭解決一次性、避免裁判歧異（資訊交流、意見徵詢、訴訟告知）
- 7 完備營業秘密訴訟保護（卷證去識別化、增訂境外秘密保持命令罪）
- 8 解決實務爭議，強化訴訟紛爭解決機能（更正再抗辯、先議權爭議）
- 9 增訂被害人訴訟參與制度（提升被害人參與訴訟程序之主體地位）

8



# 智慧財產案件審理法

## 授權：智審法§76

- 智慧財產案件審理細則（草案；司法院定之）
- 1. 他法院辦理智慧財產案件指定技術審查官協助之方式。（第11條）
- 2. 營業秘密訴訟資料持有人促進訴訟進行。（第17條）
- 3. 查證制度。（第31-39條）
- 4. 秘密保持命令制度。（第44-55條）
- 5. 專利更正再抗辯。（第58條）
- 6. 與一般營業秘密、國安營業秘密刑事案件之相牽連案件管轄歸屬及追加起訴。（第67-68條）

## 授權：智審法§32VI、§52III

- 法院辦理營業秘密案件閱卷及不公開審判辦法（司法院會同行政院定之）
- 1. 法院不公開審判，應予當事人、利害關係人陳述意見之機會及宣示理由。（第5條）
- 2. 法院裁定不予准許或限制閱覽（檢閱）之營業秘密訴訟資料或卷證，採行之保密措施。（第6條）
- 3. 法庭錄音或錄影內容涉及營業秘密者，法院得不予許可或限制交付。（第7條）
- 4. 受秘密保持命令之人聲請閱覽（檢閱）或重製訴訟資料或卷證之方式。（第8條）
- 5. 營業秘密刑事案件，移審函文記載限制卷證之檢閱、重製等或有核發偵查保密令、秘密保持命令者，應限制閱卷。（第9條）

## 智慧財產案件（1/6）

### §3 II + 智慧財產及商業法院組織法（下稱組織法）§3

§3 II 本法所稱智慧財產案件，指下列各款案件：

- 一、智慧財產民事事件。
- 二、智慧財產刑事案件。
- 三、智慧財產行政事件。
- 四、其他依法律規定或司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。

#### 【說明】

1. 智審法為智慧財產案件審理應適用程序之特別法，為因應各該案件類型需求，以便定其審理時所應適用之程序法，配合智慧財產及商業法院組織法第3條規定，明定各智慧財產案件類型。

2. 此處所稱之事件或案件，採廣義之概念，故除本案訴訟外，凡於本案訴訟起訴前及其程序進行中所生之其他聲請、抗告事件或案件，均包括在內；再者，少年刑事案件因被告行為時為未滿十八歲之人，依智慧財產及商業法院組織法第三條第二款但書規定，應由少年法院（庭）依少年事件處理法之規定處理。

## §3 II + 組織法§3-智慧財產民事事件 ( 2/6 )

組織法§3①	( 修正前 ) 組織法§3①
<p>第三條 智慧財產及商業法院管轄案件如下：</p> <p>一 依專利法、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或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事事件及依商業事件審理法規定之商業事件。</p>	<p>第三條 智慧財產及商業法院管轄案件如下：</p> <p>一 依專利法、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或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，及依商業事件審理法規定由商業法院管轄之商業事件。</p>
<p>因智慧財產權益所生之民事事件，採廣義之概念，除本案訴訟外，凡於本案訴訟起訴前及其程序進行中所生之其他聲請、抗告事件，均包括在內，爰就第一款酌作文字修正。</p>	
智慧財產案件審理細則 ( 下稱智審細則 )	法院辦理營業秘密案件閱卷及不公開審判辦法
<p>第三條 智慧財產民事事件，依智慧財產及商業法院組織法第三條第一款、第四款及本法第九條第一項規定，其範圍為：</p> <p>☛列舉7類型：權利歸屬、申請權歸屬及其報酬爭議契約、侵權爭議...。然實務上似參考實益有限。</p>	<p>第三條 本辦法所稱營業秘密案件，其範圍如下：</p> <p>一、營業秘密民事事件：</p> <p>(一) 因營業秘密法所保護之智慧財產權益所生之事件。</p> <p>(二) 當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及營業秘密權益，而基於同一原因事實不宜割裂者。</p> <p style="text-align: right;">11</p>

## §3 II + 組織法§3-智慧財產刑事事件 ( 3/6 )

組織法§3②	( 修正前 ) 組織法§3②
<p>二、因刑法第二百五十三條、第二百五十四條、第三百十七條、第三百十八條之罪或違反商標法著作權法及智慧財產案件審理法第七十二條至第七十四條案件，不服地方法院依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事事件；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第一審刑事案件；營業秘密法之第二審刑事案件；國家安全法第八條第一項至第三項之第一審刑事案件。但少年刑事案件，不在此限。</p>	<p>二、因刑法第二百五十三條至第二百五十五條、第三百十七條、第三百十八條之罪或違反商標法、著作權法、營業秘密法及智慧財產案件審理法第三十五條第一項、第三十六條第一項案件，不服地方法院依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件。但少年刑事案件，不在此限。</p>
<p>1.刑法第255條之罪係基於保護消費者明確知悉商品之來源、選擇權利及風險管理因素等法益，以確保消費者權益，與保護人類精神創作結晶之智慧財產權無關，毋庸由智慧財產及商業法院進行保護智慧財產權法益之專業審判，爰刪除。</p> <p>2.三、配合智審法增訂查證人刑罰規定；為落實專業審判目的、速審速決、確保產業之國際競爭優勢，將觸犯營業秘密法第13條之1、第13條之2、第13條之3第3項及第13條之4之罪的第一審刑事案件 ( 含附帶民事訴訟 ) 改由智慧財產及商業法院集中審理；另配合111年6月8日修正公布之國家安全法第18條第2項規定，犯該法第8條第1項至第3項侵害國家核心關鍵技術之營業秘密行為之刑事案件之第一審管轄權屬於智慧財產及商業法院。</p> <p style="text-align: right;">12</p>	

## §3 II + 組織法§3-智慧財產刑事案件 ( 4/6 )

組織法§3②	【修正前】 組織法§3②	智審法§54 II ②	國安法§18 II
<p><b>§3</b>：智慧財產及商業法院管轄案件如下： 二、... <u>國家安全法</u>第八條第一項至第三項之第一審刑事案件。 <u>但...</u></p> <p><b>【立法說明】</b> ...另配合一百十一年六月八日修正公布之國家安全法第十八條第二項規定，犯該法第八條第一項至第三項侵害國家核心關鍵技術之營業秘密行為之刑事案件之第一審管轄權屬於智慧財產及商業法院...</p>	<p>未規定</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p><b>Q</b>：國安法§18 II 是否排除同法§8 VII 案件？</p> <p><b>【立法說明】</b> 參考智審法§54 II ② 規定意旨，目的在於包含國安法§8 VII 之案件。</p> </div>	<p><b>§54 II</b>：營業秘密刑事案件之第一審管轄，依下列各款規定定之，不適用項規定： 二、犯<u>國家安全法</u>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。</p> <p>☞當然包含國安法§8 VII 法人之代表人、非法人團體之管理人或代表人、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，犯第一項至第三項之罪者，....</p>	<p><b>§18 II</b> 第八條第一項至第三項之案件，其第一審管轄權屬於智慧財產及商業法院。</p> <p>(1) 國安法§8 I - III 案件與§8 VII 案件，具有從屬性，應由同法院審理，法務部草擬修正草案，無意將§8 VII 案件，改由地方法院管轄。 (2) 補救方法： §20 授權行政院訂定國安法施行細則，故於第47條之1，參考智審法§54 II ② 而為規定。</p>

## §3 II + 組織法§3-智慧財產行政事件 ( 5/6 )

組織法§3③	【修正前】組織法§3③
<p>三、因專利法、商標法、著作權法、<u>著作權集體管理團體條例</u>、<u>光碟管理條例</u>、<u>積體電路電路布局保護法</u>、<u>植物品種及種苗法</u>或<u>公平交易法</u>涉及智慧財產權所生之第一審行政事件及強制執行事件。</p>	<p>三、因專利法、商標法、著作權法、<u>光碟管理條例</u>、<u>積體電路電路布局保護法</u>、<u>植物品種及種苗法</u>或<u>公平交易法</u>涉及智慧財產權所生之第一審行政<u>訴訟</u>事件及強制執行事件。</p>
<p>智慧財產權所生之行政事件，採廣義之概念，除本案訴訟外，凡於本案訴訟起訴前及其程序進行中所生之其他聲請、抗告事件，均包括在內，爰就現行條文第三款酌作文字修正。另增訂因著作權集體管理團體條例涉及智慧財產權所生之第一審行政事件及強制執行事件之管轄法院規定，以臻周全。</p> <p>☞專利法、商標法部分條文修正草案（對審制）完成立法並施行後，專利、商標案件之救濟程序，由現行行政訴訟程序改採準用民事訴訟程序，關於專利、商標案件以外之其他智慧財產行政事件類型，涉及智慧財產權法律或技術等專業性較低，應可改由高等行政法院審理。</p>	

## §3 II + 組織法§3-司法院指定之智慧財產事件 ( 6/6 )

### 司法院指定智慧財產及商業法院管轄之智慧財產事件

發布日期：民國 97 年 04 月 24 日；修正日期：民國 110 年 04 月 27 日

1 依智慧財產及商業法院組織法第三條第四款規定，指定下列訴訟事件由智慧財產及商業法院管轄，並自智慧財產及商業法院組織法施行之日起實施。

#### 壹、民事事件部分：

一、不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件。

二、當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權，如係基於同一原因事實而不宜割裂者，均為智慧財產權訴訟。

#### 貳、行政事件部分：

一、不當行使智慧財產權妨礙公平競爭所生行政訴訟事件。

二、海關依海關緝私條例第三十九條之一規定，對報運貨物進出口行為人侵害智慧財產權標的物之行政處分，所提起之行政訴訟事件。

臺灣高等法院 111 年度 重上 字第 372 號裁定(111.10.31)

【主文】本件移送智慧財產及商業法院。

【理由】三、惟核兩造主要爭執乃在被上訴人是否基於不當競爭之計畫，藉由林\*\*、陳\*\*假扮消費者之異常消費行為，故意侵害上訴人之名譽、信用，以遂不正競爭之目的...旭\*公司尚主張被上訴人有違反公平交易法第24條、第25條、第30條之不正競爭行為，請求損害賠償，此屬智財民事事件之爭議。縱認上訴人上開請求，其主要部分是否涉及智財權、訴訟性質是否屬於智商法院組織法第3條所定或司法院依授權指定應歸由智商法院管轄之智財民事事件，非無研議餘地，惟本件第一審程序既經士林地院裁定移送智商法院審理，該院即應受其羈束，則上訴人對於本件智商法院所為之智財事件第一審判決不服，提起上訴，揆諸首開說明，亦僅智商法院實質上有專屬管轄之權，且無合意或應訴管轄之適用，是智商法院將之裁定移送本院審理，即有違誤，本院依民事訴訟法第30條第2項但書規定，不受該移送裁定之羈束，...

## 增進科技設備審理、司法E化升級



增進科技設備審理  
( §5 )



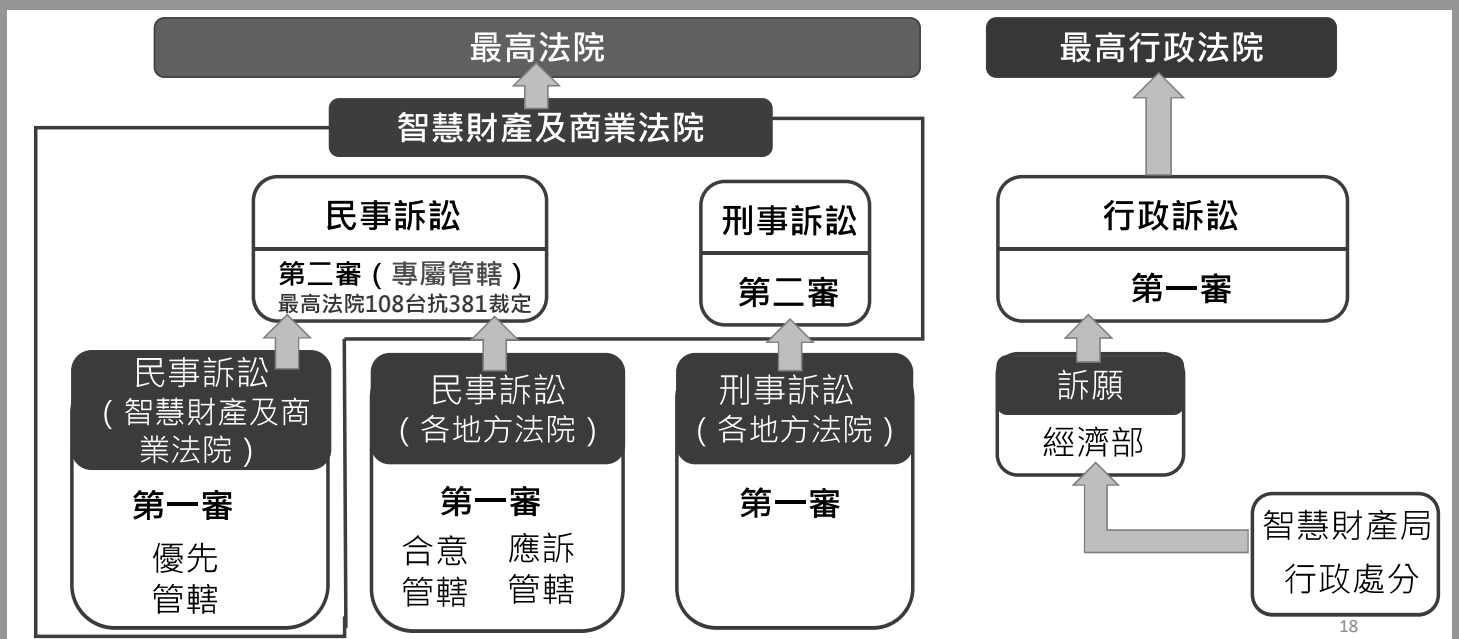
裁判書E化  
( §53、§66 )

# 智慧財產訴訟E化！擴大服務範圍、增進審理效能

- ◆ 「電子訴訟文書平台」自104年上線運作，平台的功能及服務範圍逐年調整擴充，智慧財產訴訟已陸續開放「智慧財產民事訴訟事件」、「智慧財產行政訴訟事件」的訴訟文書傳送服務。
- ◆ 111年6月1日新增「智慧財產民事訴訟事件」及「智慧財產行政訴訟事件」保全證據、假扣押、假處分、定暫時狀態處分、停止執行的訴訟文書傳送服務及開放收受線上委任書功能。涉及秘密、營業秘密、偵查保密令或秘密保持命令相關書狀，目前僅「智慧財產行政訴訟事件」可使用「電子訴訟文書(含線上起訴)服務平台」，「智慧財產民事訴訟事件」依「地方法院辦理營業秘密案件應行注意事項」第11點規定不得使用。
- ◆ 司法院為推動智慧財產訴訟E化升級，已研議擴大電子訴訟文書平台範圍，使涉及當事人或第三人有關營業秘密、秘密保持命令相關書狀，包含智慧財產行政及民事事件，均可使用電子訴訟文書平台進行傳送，並搭配智審法新制增訂營業秘密卷證去識別化及裁判書審慎遮掩等規定，兼顧保護營業秘密及使當事人及訴訟代理人可以更便利進行智慧財產訴訟事件之線上呈遞、收受書狀，提高審理效能。

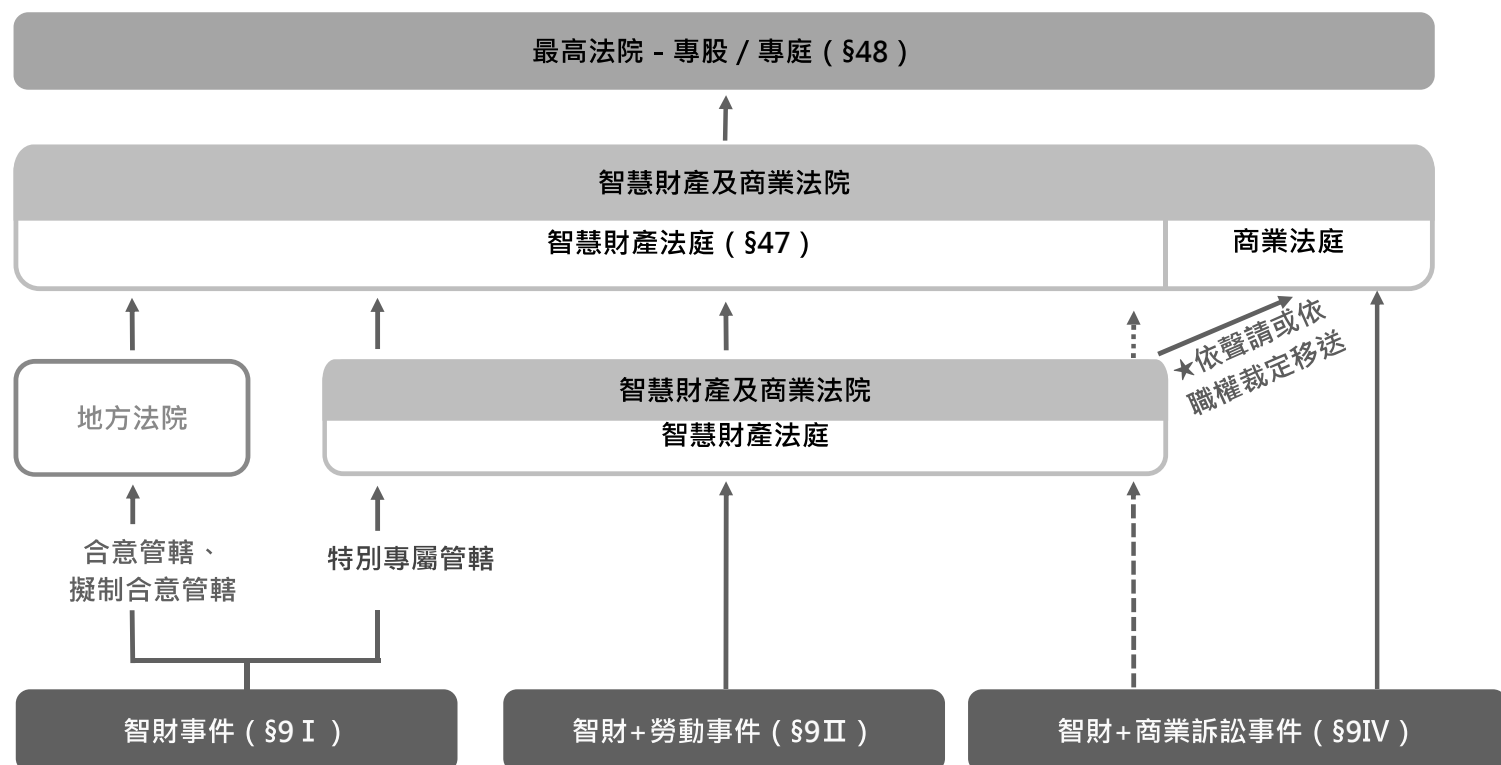
17

## (修正前) 智慧財產案件流程圖



18

# 智慧財產民事事件審理流程圖



## §9 I - 智慧財產民事事件之特別專屬管轄 ( 1/3 )

- §9 I：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。

☞ 智慧財產民事事件具有技術與法律專業特性，為落實專業審判目的及維持訴訟程序安定性...應專屬於智慧財產法院管轄...縱有應受判決事項聲明之擴張、訴之變更或其他請求之變更等情事，均不影響其管轄權；僅例外於有民事訴訟法第二十四條合意管轄、第二十五條擬制合意管轄之情形，使該管地方法院亦有第一審管轄權，爰參考家事事件法第五十二條規定，修正現行條文。

許\*\*委員【智審法研修會第2次會議，110年6月30日】

智財事件的管轄法院從這個法制定以後就一直吵到現在，優先管轄到底是什麼意義？只是去解釋，因為優先管轄沒有一個法律的規定，所以大家都有想像的空間...專屬管轄以前認為不可以當事人合意，那是民事訴訟法的規定，家事事件法已經規定家事事件專屬管轄，像婚姻事件當事人也可以合意，所以專屬管轄現在有一種是不可以當事人合意，一種是可以當事人合意，現在再創造出來，它是專屬智慧財產法院管轄，但是當事人如果合意由普通法院，或者是向普通法院起訴當事人不抗辯且為本案辯論，普通法院也有管轄權，這樣沒什麼好爭執的，當事人也很清楚，也不用在那邊猜。所以趁這個機會把它解決掉，就可以解決問題。

## §9 II - 智財 + 勞動事件之管轄競合 ( 2/3 )

- Q：智審法第9條第2項規定智慧財產民事事件之全部或一部，涉及勞動事件法第二條第一項規定之勞動事件者（例如營業秘密涉及勞動事件爭議者），應由智慧財產法院管轄，有無同條第1項但書關於合意或應訴管轄之適用？

### 智審細則（草案）§18 I

- 智慧財產民事事件之全部或一部，涉及勞動事件法第二條第一項規定之勞動事件者，專屬智慧財產法院管轄，不適用本法第九條第一項但書之規定。

#### • 【說明】

- 本法第九條第一項明定，智慧財產民事事件專屬智慧財產法院管轄。相較於一般智慧財產民事事件，兼有勞動事件性質之智慧財產民事事件（例如營業秘密涉及勞動事件爭議者），更具有高度技術性與法律專業性，故同條第二項規定智慧財產民事事件之全部或一部，涉及勞動事件法第二條第一項規定之勞動事件者，應由智慧財產法院管轄，性質上屬於同條第一項之特別規定，亦即僅智慧財產法院有專屬管轄之權，而無合意或應訴管轄之適用。

## 9IV - 智財 + 商業訴訟事件之管轄競合 ( 3/3 )

### • §9IV

第一項民事事件之全部或一部，涉及商業事件審理法第二條第二項規定之商業訴訟事件者，智慧財產法庭應依聲請或依職權以裁定移送於商業法庭審理。

#### 【立法理由】

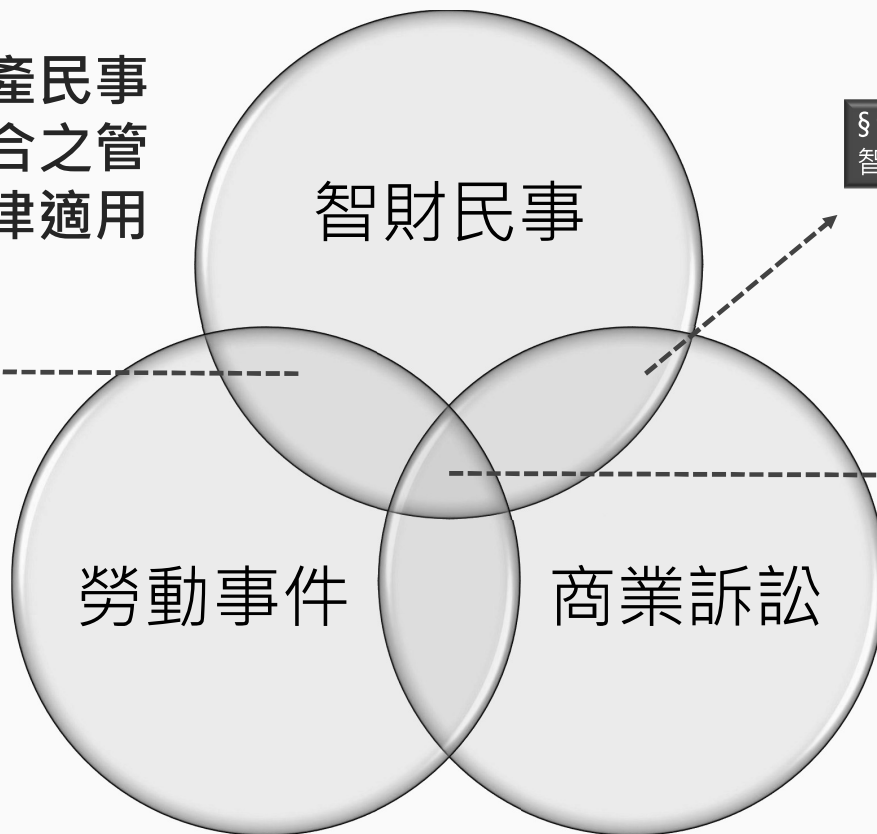
本項規定之具有商業事件性質之智慧財產民事事件，其智慧財產民事事件、商業訴訟事件，分別由智慧財產法庭、商業法庭專屬管轄，如智慧財產法庭未將具有商業事件性質之智慧財產民事事件移送商業法庭，並已為本案終局裁判者，為維持裁判之安定性，並避免程序浪費，以迅速、有效處理智慧財產及商業紛爭，且智慧財產法庭本為專屬管轄之專業法庭，參酌民事訴訟法第四百五十二條第一項，及商業事件審理法第五條第六項規定意旨，上級法院不得以其無管轄權為由廢棄原裁判。

- Q：基於審級救濟考量，原告起訴時，先為一部請求？

- 民事訴訟法第244第4項：第一項第三款之聲明（按：三、應受判決事項之聲明。），於請求金錢賠償損害之訴，原告得在第一項第二款之原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明。其未補充者，審判長應告以得為補充。

## 智慧財產民事 事件競合之管 轄及法律適用

§9Ⅲ：智審法  
勞動事件（排  
除 §4 I 及第 2  
章）



§9Ⅶ：商審法  
智審法

- (1) 不生 3 類事件競合疑義。
- (2) 商審法 §2Ⅱ  
① 規定商業訴訟事件之公司負責人並非勞動事件法第 2 條及第 3 條所稱之勞工。

23

## 舉證便利、促進審理效能

- ◆ 法院認有必要時，得公開技術審查官報告書之全部或一部（§6）
- ◆ 增訂審理計畫及責以失權效果（§18）
- ◆ 增訂法院宜適時依職權或依聲請界定專利權之文義範圍，並適時開示心證（§30、§71）
- ◆ 法院得命及當事人及第三人提出物證（§34、§71）
- ◆ 擴大舉證便利，降低被害人舉證之證明度（§35、§71）





## §6-技審報告書之公開與辯論

### • §6 III ( 報告書之公開 )

- 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。
- 法院斟酌個案情形，認有必要時（諸如為釐清兩造攻防之技術爭點與證據內容、有助於當事人於訴訟進行中成立和解等），得公開報告書技術內容之全部或一部，俾當事人有適時陳述意見之機會。

### • §6 IV ( 專業知識之聽審請求權 )

- 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。
- 法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，如欲採為裁判之基礎，為保障當事人之聽審請求權，並避免突襲性裁判，應給予當事人有辯論之機會，使訴訟程序透明公開，以充分保障當事人之實體及程序利益，始得採為裁判之基礎。

☛ §29 I ( 修正前§8 I ) : 法院本身已具備與事件有關之專業知識。

## §10 ~ §17—律師強制代理 ( 1/4 )



§10

**原則**：當事人應委任**律師**為訴訟代理人。

**例外**：當事人或其法定代理人具有**法官、檢察官、律師**資格者，無須強制其委任訴訟代理人。

§16

專利權涉訟事件，得**合併委任專利師**。

※ 『中華民國專利師公會會員辦理訴訟代理業務作業要點』

26

## 付記弁理士 ( 2/4 )

### 弁理士法

**第六条の二** 弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。

2 前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。

**第十五条の二** 特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。

2 第十二条から前条までの規定は、特定侵害訴訟代理業務試験について準用する。

**付記弁理士とは？** <https://legal-job-board.com/media/patent/attorney/>

付記弁理士は、特定侵害訴訟（特許、実用新案、意匠、商標もしくは回路配置に関する権利の侵害または特定不正競争による営業上の利益の侵害にかかわる訴訟）において、訴訟代理人を務めることができる弁理士です。

付記弁理士となるためには、研修を受けた後、特定侵害訴訟代理業務試験（付記試験）に合格し、日本弁理士会に申請を行わなくてはなりません。この申請が認められると、日本弁理士会の登録名簿に前述の試験に合格した旨が「付記」されることから、特定侵害訴訟において訴訟代理人を務められる弁理士は付記弁理士といわれています。

## §10～§17—律師強制代理 ( 3/4 )

### 起訴前

- ◆ 證據保全、保全程序事件（主動造）。

### 第一審

- ◆ 訴訟標的金額或價額逾150萬元之訴訟事件。
- ◆ 因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟事件。
- ◆ 證據保全、保全程序、其他聲請、抗告事件（主動造）。
- ◆ 再審事件。

### 第二審

- ◆ 本案訴訟、再審事件。
- ◆ 證據保全、保全程序、其他聲請、抗告事件（主動造）。

### 第三審

- ◆ 第三審法院之事件。

# 日本知的財産協会（JIPA）関心事項（4/4）

2023年2月6日 下午7:15

## • 審判制度改革

「智慧財産案件審理法」改正草案が最終可決されたが、外国の企業としてはまだ制度に関する全容がわからない。例えば、弁護士強制の手續について弁護士へのアクセスが困難となるのではないか、台湾の領域外から訴訟の申立てや手續参加が可能かなどに関心があるか、公開された技術審査官報告書について日本からも意見提出できるのか等について、ご説明いただきたい。

## 【中譯】

## • 審判制度改革

「智慧財産案件審理法」修正案已經三讀通過，然外國企業尚不清楚制度全貌。例如：有關律師強制代理程序，是否變成難以與律師聯繫？從境外提出訴訟申請及程序參加等是否可行？經公開之技審官報告書，可否從日本提出意見等，煩請惠予說明。

## 現行審理計畫規定-司法院職權發布命令

### 地方法院辦理營業秘密案件應行注意事項

二十二、

I. 法院辦理營業秘密民事事件，必要時得協商兩造訂定審理計畫，集中審理，避免訴訟延滯。

II. 當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失違反審理計畫，有礙訴訟之終結者，法院得斟酌使其發生失權效之法律效果。

二十六、

I. 法院於準備程序宜徵詢當事人、告訴人、代理人、辯護人或輔佐人意見，確認起訴效力所及之營業秘密範圍、代號稱呼、對應證據之名稱編號，及刑事訴訟法第二百七十三條第一項規定之其他事項，並得擬定審理計畫。

### 法院加強審判功能保護智慧財產權方案

六、

I. 法院辦理智慧財產第一審民事事件，應視案件性質，於必要時依智慧財產案件審理細則第三十條第二項規定，訂定審理計畫，集中審理，避免訴訟延滯。



## §18-審理計畫 ( 1/3 )

### 1、事件類型

- (1)第10條第1項第1款至第3款、第5款規定之事件 ( 採行律師強制代理事件 )
- (2)其他事件因案情繁雜或有必要時



### 2、法院應與當事人商定應訂定、得訂定事項 ( 比較：民事訴訟法 ( 草案 ) §246-2Ⅱ、商業事件審理法§39Ⅱ )

### 3、失權效 ( §18Ⅶ、Ⅷ )

#### 商業事件審理細則第 24 條

Ⅰ.法院或受命法官與兩造未能商定審理計畫者，應依本法第38條第1項規定，及與兩造商定過程所知悉之情事，訂定本法第39條第2項各款及第3項規定之事項，有計畫進行訴訟程序。

Ⅱ.前項情形，法院或受命法官應將所定之各種事項及期間告知當事人

31

## §18-審理計畫 ( 2/3 )

Ⅱ 前項審理計畫，應訂定下列事項，並記明筆錄：

- 一、整理事實上及證據上爭點之期間。
- 二、調查證據之方法、順序及期日或期間。

Ⅲ 第一項審理計畫，得訂定下列事項，並記明筆錄：

- 一、對於特定爭點提出攻擊或防禦方法之期間。
- 二、其他有計畫進行訴訟程序必要事項之期日或期間。

#### 民事訴訟法 ( 草案 ) §246-2Ⅱ

審理計畫，應訂定下列事項：

- 一、整理事實上及證據上爭點之期間。
- 二、訊問證人及當事人本人之期間。
- 三、言詞辯論終結及宣示判決之預定時期。

#### 商業事件審理法§39Ⅱ

審理計畫，應訂定下列事項：

- 一、整理事實上及證據上爭點之期間。
- 二、訊問證人、專家證人、鑑定人及當事人本人之期間。
- 三、言詞辯論終結及宣示判決之預定時期。

#### 日本民事訴訟法第四百七條之三

2 前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

- 一 争点及び証拠の整理を行う期間
- 二 証人及び当事者本人の尋問を行う期間
- 三 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期

民事訴訟法 ( 草案 ) §246-2Ⅱ、商業事件審理法§39Ⅱ，與日本民事訴訟法§147-3Ⅱ規定，並無二致。

32

## §18-審理計畫 ( 3/3 )

### ◆ 民事訴訟法第196條 ( 攻擊或防禦方法之提出時期 )

攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前適當時期提出之。

當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，法院得駁回之。攻擊或防禦方法之意旨不明瞭，經命其敘明而不為必要之敘明者，亦同。

### ◆ 民事訴訟法第447條 ( 第一審之續行；109.9.14函送立法院草案 )

當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：

- 一、因第一審法院違背法令致未能提出者。
- 二、事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者。
- 三、對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。
- 四、事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者。
- 五、因其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者。
- 六、如不許其提出顯失公平者。

前項但書各款事由，當事人應釋明之。

違反前二項之規定者，第二審法院應駁回之。

33



## 擴大專家參與審判



01

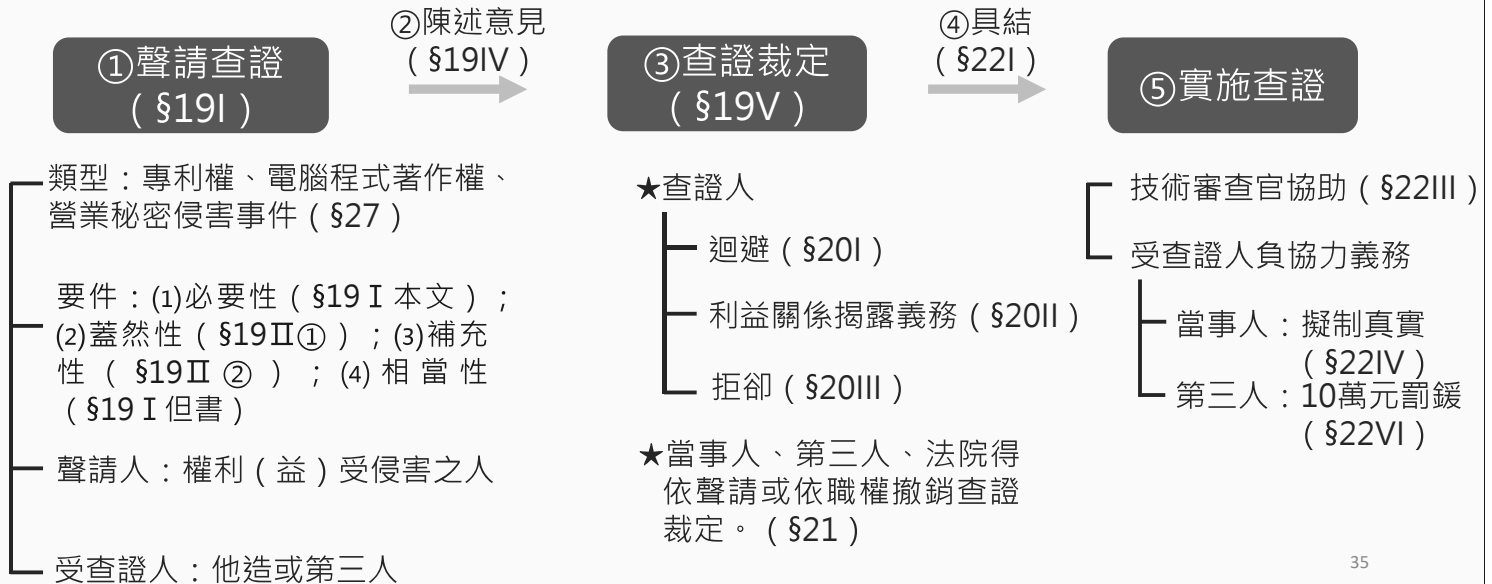
查證制度  
( §19-§27、  
§74 )

02

專家證人  
( §28 )

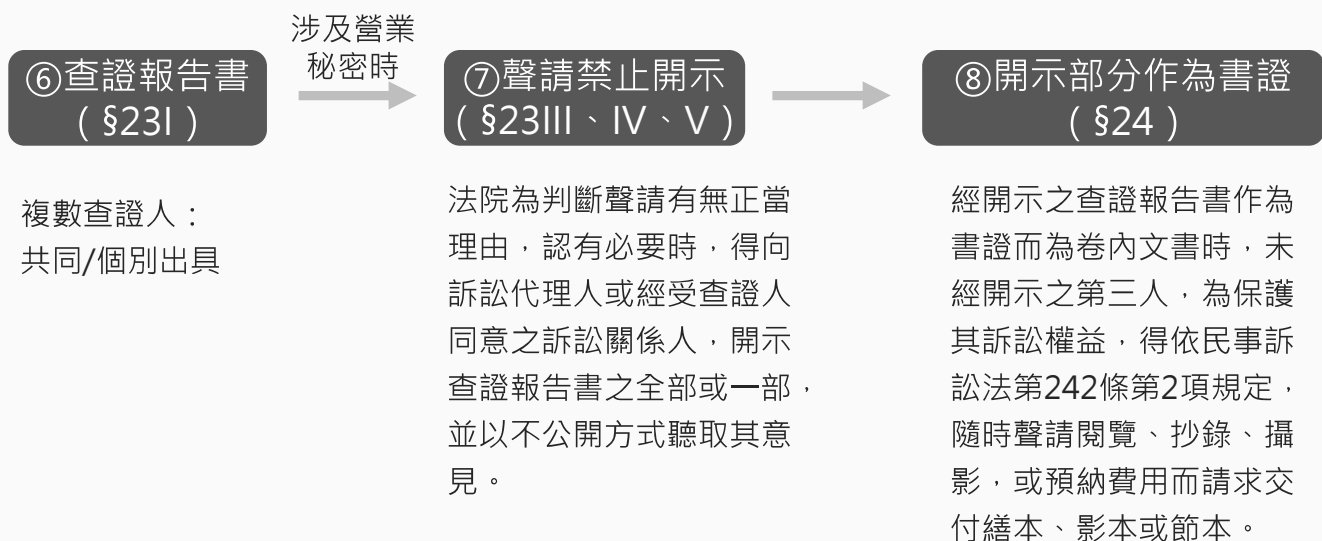
34

## 查證制度流程圖 ( 1/2 )



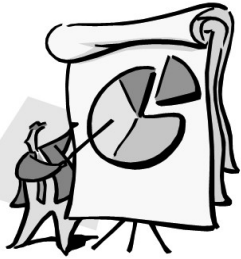
35

## 查證制度流程圖 ( 2/2 )



36

## 專家證人 ( §28 )



- 為求專業、妥適、迅速解決當事人之紛爭，專家證人就特定事項提供專業意見。
- 原則上，專家證人提出之專業意見應以書面為之，並應具結保證其所出具意見與揭露事項之真實。
- 為使法院與當事人充分瞭解專家證人出具專業意見之過程與結果，法院得依職權或依當事人之聲請，通知專家證人親自到庭說明。
- 當兩造當事人皆聲明專家證人時，為使專家證人間得以相互討論，並釐清其專業意見之異同，法院得限期命專家證人以書面共同出具專業意見協助法院為適正之裁判。

## §30-適時界定專利權文義範圍、並適度開示心證

### 避免突襲性裁判



- 1.申請專利範圍之文義解釋，涉及專利權範圍之界定，因此，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。
- 2.申請專利範圍應如何解釋，乃法院依職權行使之事項，無辯論主義之適用，法院不受當事人及參加人主張之拘束。
- 3.解釋申請專利範圍之爭點，乃法院判斷申請專利之發明有效與否、侵權是否成立之前提事項。實務上，法院得就解釋請求項後，所決定之「請求項界定的範圍」，以記載於筆錄方式開示心證；如當事人所提出之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院亦得依民事訴訟法第383條第1項前段規定為中間判決。

## §35-降低被害人舉證、課予侵權行為人具體答辯義務

一、專利權、電腦程式著作權、營業秘密具有高度技術、資訊機密之特性，其受侵害或有受侵害之虞之證據，往往存在他造或第三人處，倘未能促使他造將證據提出於法院，仍依一般舉證責任分配原則，要求被害人就受侵害或有受侵害之虞之事實負舉證責任，將使被害人難獲應有之救濟。...考量證據偏在、蒐證困難等因素，衡量所涉實體與程序利益之大小輕重，何者較接近待證事項證據之程度、現實舉證可能與難易度等因素，並依訴訟誠信原則，調整當事人間之舉證證明度，即具有必要及正當性。

二、被控侵權行為人不能僅就被害人主張受侵害，或有受侵害之虞之事實為否認，而必須就其自身並無被訴之事實及證據為具體答辯，一方面降低被害人舉證之證明度；另一方面課予他造對被害人之舉證釋明負具體答辯義務，藉由侵權行為舉證便利，規範被控侵權行為人之訴訟協力方式，有助於達成審理迅速與公正裁判之目標。



39

## §36Ⅲ-請求發秘密保持命令 ( 1/2 )

### 智審法§36Ⅲ

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。

### 【立法理由】

三、秘密保持命令制度之設，係為保護當事人或第三人持有之營業秘密，並兼顧他造或當事人辯論權之保障，防止營業秘密因提出於法院而致外洩之風險，鼓勵營業秘密持有人於訴訟中提出資料，以協助法院為適正之裁判。然實務上常見當事人或第三人持有之營業秘密數量龐雜，或具高度專業技術，法院為實施訴訟之目的，認有核發秘密保持命令，以開示營業秘密訴訟資料之必要時，經曉諭當事人或第三人就其持有之營業秘密，依第一項規定聲請秘密保持命令，當事人或第三人或以保護營業秘密為由拒絕聲請；或雖聲請發秘密保持命令，卻限縮受秘密保持命令之人，或應受命令保護之營業秘密內容，不僅妨礙他造或當事人得以適當方式，適時獲知其案件內容之訴訟權，亦妨礙訴訟程序之順暢進行，進而影響裁判之迅速與正確。為保障他造或當事人之辯論權，並促進訴訟程序有效率進行，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，爰增訂第三項。

### 商審法§55Ⅲ

法院認為必要時，得依受秘密保持命令之人之請求，並於徵詢聲請人之意見後，對第一項以外之人發秘密保持命令。

### 【立法理由】

三、受秘密保持命令之人如釋明當事人或第三人持有之營業秘密數量龐雜或太專業，為實施訴訟之目的，而有對其他未受秘密保持命令之人開示之必要時，法院得依其請求，經徵詢第一項之聲請人之意見後，對第一項以外之人發秘密保持命令，爰設第三項規定。

40



## §36Ⅲ-請求發秘密保持命令 ( 2/2 )

### 智審細則 ( 草案 ) §46

I 當事人或第三人經法院依本法第三十六第三項規定曉諭聲請發秘密保持命令，無正當理由拒絕聲請者，他造或當事人得請求法院對未受本法第三十六條第一項秘密保持命令之人發秘密保持命令。

II 法院為判斷前項拒絕聲請有無正當理由，得命當事人或第三人釋明營業秘密因開示所生不利益之具體內容及程度、有無代替開示之方法，或有無聲請之必要等情形而為認定。

### 【說明】

一、秘密保持命令制度之立法目的，係為防止營業秘密因提出於法院而致外洩之風險，及因不許或限制他造當事人之閱覽或開示，妨礙他造當事人辯論之利益衝突。故當事人或第三人經法院依本法第三十六第三項曉諭聲請發秘密保持命令者，如無正當理由拒絕聲請，他造或當事人得請求法院對未受本法第三十六條第一項秘密保持命令之人發秘密保持命令，爰增訂第一項。

二、法院為判斷當事人或第三人有無第一項拒絕聲請秘密保持命令之正當理由，須由當事人或第三人提出相關證據釋明，以便供法院審酌，俾兼顧營業秘密之保護及訴訟防禦權之保障。（諸如為確保當事人或第三人之營業秘密，不致於本案訴訟進行中遭不當揭露，有造成難以回復之重大損失之虞；或經法院裁定准許限制訴訟資料之閱覽、抄錄、攝影或其他方式之重製，其開示之效果已達保障他造或當事人之卷證資訊獲知權益；或依卷內相關證據資料已達於可為判決之程度，無再審酌該營業秘密訴訟資料之必要等）以便供法院審酌，俾兼顧營業秘密之保護及訴訟防禦權之保障，爰增訂第二項。

## 紛爭解決一次性、避免裁判歧異

◆ 增訂法院與智慧財產專責機關間之資訊交流制度。( §42 )

◆ 修正法院判斷智慧財產權之權利有效性或更正專利權範圍合法性等爭點時，得徵詢智慧財產專責機關之意見。( §44 )

◆ 增訂專屬授權之訴訟告知義務。( §45 )

◆ 增訂智慧財產權有效性判斷歧異之再審限制。( §49、§66 )



## §42-資訊交流制度

- 為減輕當事人之訴訟負擔、加速訴訟進行與行政機關審查進度，及防止同一智慧財產權之權利有效性判斷發生歧異，增訂法院與智慧財產專責機關間之資訊交流制度。
- 智慧財產專責機關收受法院通知後，應就其有無受理當事人或第三人申請撤銷，或廢止智慧財產權案件之情形通知法院。
- 如該申請案件作成行政處分或經申請人撤回時，亦應通知法院，法院及當事人能即時掌握智慧財產專責機關之審查進度。



## §43-更正再抗辯流程圖

當事人依第41條第1項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因。

【專利無效抗辯】

**A1 (原則)：**專利權人應先踐行向智慧局申請更正專利權範圍之程序。

**A2：**專利權人應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。

**B1：**專利權人因不可歸責於己之事由，致無法向智慧局申請更正者，而無從進行其他有效之攻擊防禦方法，係屬顯失公平之情形。

**B2 (例外)：**免除專利權人必需踐行先向智慧局申請更正專利權範圍之程序，得逕向法院陳明欲更正之專利權範圍為請求或主張。

**C1：A + B**  
專利權人應將更正之事實及理由，通知他造。

**C2：A2 + B2**  
法院得自為更正合法性判斷；表明法律見解及適度開示心證。

**D1：**  
除有B2外，未依A1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。

**D2：**  
法院依C2判斷更正為合法時，應依更正後之專利權範圍為本案審理。

(舊)智審細則§32：關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。

比較

## §43IV-民事法院自為更正再抗辯之合法性判斷 ( 1/2 )

( 舊法 ) 智慧財產法院 107 年度民專上 字第 16 號判決(107.12.20)

- 當民事訴訟中專利權之更正有「更正之申請顯然不應被准許」之情形時，應可理解為此時法院應適用更正前之專利範圍進行裁判，然「依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害或仍有應撤銷之理由存在」時，究應適用更正前或更正後之範圍為本案審理，容有爭議，畢竟更正尚未經智慧局核准公告，並無任何效力可言，若民事法院依更正後範圍審酌，恐有所審酌之權利內涵與當時公告之權利內涵不一致之疑慮，然而，上開條文稱「依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害，得即為本案審理裁判」，依其前後文義，應指適用更正後範圍為審理，否則若適用更正前之公告範圍，可能會因為專利權範圍較大而使被告構成侵權，應非該條文規定之旨，加上專利權人起訴時，依處分權主義，本負有特定當事人、訴之聲明、訴訟標的及其原因事實之權利及義務，若原告在民事侵權訴訟中選擇以不利於己的更正後專利權範圍之主張權利（因為更正後的範圍不侵權或無效，因此對專利權人不利），法院非不得依原告不利於己之主張為本案裁判...

### • 【簡評】

- (1)更正再抗辯制度，乃基於當事人之攻擊、防禦公平性，確保專利權人之訴訟防禦權，核與民事訴訟制度之處分權主義『訴訟程序之開始、審判對象、範圍及訴訟之終結賦予當事人主導權之主義』無涉。
- (2)原告（專利權人）在訴訟中以更正後之專利權範圍主張權利，乃藉由更正專利權範圍來排除無效事由，以確保專利權之行使，此為專利權人之訴訟策略抉擇，縱然更正後的專利權範圍依然無法的排除無效事由而被法院認定無效，益徵系爭專利本即存有瑕疵而不具專利要件；至於更正後的範圍不侵權，亦無從推論更正前的專利權範圍當然構成侵權。本判決認原告在訴訟中以更正後之專利權範圍主張，屬不利於己之主張...，不無誤解更正再抗辯之制度本旨。

## §43IV-民事法院自為更正再抗辯之合法性判斷 ( 2/2 )

( 舊法 ) 智慧財產法院 107 年度民專上 字第 16 號判決(107.12.20)

- 按「關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。」審理細則第32條定有明文。上開有關得即為本案審理裁判之情形，屬例示規定，倘依准許更正後之申請範圍，系爭專利仍有應撤銷之理由，則法院亦無須斟酌更正程序之進行程度而可為本案裁判。本院認本件縱依系爭專利107年9月10日更正內容為審酌，仍有應撤銷之原因存在（詳後述），依上開說明，本院即不必斟酌更正進行程序而為本案裁判。

- Q1：（舊法）審理細則第32條：「得即為本案審理裁判之情形」，屬例示規定？

- 本件上訴人所為107年9月10日專利更正申請，迄本院言詞辯論終結時，尚在智慧局審查中，然智慧局收受上訴人上開更正本後，已於107年9月10日通知舉發人就該更正本表示意見，有智慧局107年10月3日\*\*\*號函附卷可參，智慧局既已通知舉發人對更正內容表示意見，而非通知專利權人於指定期間內重新提出更正，足見107年9月10日更正本並無審理細則第32條「更正之申請『顯然』不應被准許」之情形，又上訴人即專利權人既表明希望本件以107年9月10日更正本為系爭專利內容為審理，而本院又認更正後系爭專利請求項1有應撤銷事由存在（詳後述），依本院前開所述理由，本件即應以107年9月10日之更正本為審理。

- Q2:審理細則第32條：「除其更正之申請『顯然』不應被准許...」，受智慧局判斷之拘束？

## §43Ⅱ-更正再抗辯要件之特別情事 ( 1/2 )

( 舊法 ) 智慧財產法院 108 年度 民專上 字第 9 號判決(108.10.24)

✚ 上訴人主張：

✚ (1)按本院108年度民專訴字第7號判決謂：...易言之，原告（專利權人）主張更正再抗辯時，確實提出適法之更正，在訴訟上乃屬必要，但是，在上開所舉例外情形，專利權人即使想提出更正申請卻於法律程序上有所困難時，從公平的觀點，則應本於個別情事原則之理念，當個案事實存在有『法律上不得已之特殊情事』時，就應該免除申請更正之要件，允許專利權人可向法院主張更正再抗辯，是以，當專利權人因法律上理由而無法申請更正時，即應免除審理細則第32條規定『專利權人已向智慧局申請更正專利範圍』之要件，准許專利權人在專利侵權訴訟程序提出更正再抗辯之主張，附此敘明。」

✚ (2)上訴人欲就系爭專利之申請專利範圍提出更正，...惟因系爭專利前遭訴外人蘇裕詮舉發成立，現係於行政救濟程序中（本院108年度行專訴字第47號），上訴人如向智慧局提出更正之申請，智慧局將依專利審查基準第二篇第五章【3.4.1更正與舉發合併審查之處理程序】規定不受理該更正申請。是上訴人實因法律上理由而無法申請更正，依本院上開判決見解，即應免除智慧財產案件審理細則第32條規定「專利權人已向智慧局申請更正專利範圍」之要件，准許上訴人於本件中提出更正再抗辯之主張，並以更正後之專利範圍進行審理云云。

## §43Ⅱ-更正再抗辯要件之特別情事 ( 2/2 )

( 舊法 ) 智慧財產法院 108 年度 民專上 字第 9 號判決(108.10.24)

✚ 2.被上訴人辯稱：所謂的更正再抗辯，其實際上的作用是在有新的引證案出現時，若不再讓專利權人更正的話，會有武器不平等的問題，但本件從頭到尾都沒有這樣的情形，被上訴人提出專利有效性抗辯從頭到尾都只主張3個引證案，既然沒有新的引證案提出，自無所謂的更正再抗辯的適用，至於上訴人所引用的本院108年度民專訴字第7號判決，上訴人對其有一點點曲解，而且只是一審判決，又依智慧財產案件審理細則所規定的要件應該要適用，所以在專利已經撤銷後，再為更正，是不可以的，還是用更正前的請求項來審理等語。【Q：新引證？更正再抗辯之特別情事要件？】

✚ 3.按...智慧財產案件審理細則第32條定有明文。惟查，本件系爭專利前遭訴外人蘇\*\*舉發，業經智慧局以107年12月18日（107）智專三(三)06020字第1072119 4280號專利舉發審定書為「請求項1至8舉發成立，應予撤銷」之處分，經濟部訴願委員會亦駁回上訴人之訴願，目前行政訴訟繫屬於本院以108年度行專訴字第47號審理中，上訴人如向智慧局提出更正之申請，智慧局將依專利審查基準第二篇第五章【3.4.1更正與舉發合併審查之處理程序】規定不受理該更正申請。又查，本件被上訴人有效性抗辯之3個證據，與上揭舉發案之3個引證完全相同，在被上訴人並未提出與上揭舉發案不同之新證據致系爭專利有無效原因之情形下，自無讓上訴人在本件民事訴訟主張更正再抗辯。【☞依被上訴人所辯，卻未說明理由】

## §44-法院徵詢智慧局意見 ( 專責窗口 )

### 法院徵詢智慧局意見

當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因或更正專利區權範圍合法性時，法院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。

### 智慧局陳述意見

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。

### 採為裁判基礎

智慧局陳述之意見，法院予當事人辯論之機會。

## §49-限制再審 ( 1/2 )

判斷歧異：權利有效性 ( 專利權、商標權、品種權 )、更正專利合法性

台灣-民事訴訟法 ( 再審事由 )	日本-民事訴訟法 ( 再審の事由 )
<p>第 496 條 有下列各款情形之一者，得以再審之訴對於確定終局判決聲明不服。但當事人已依上訴主張其事由或知其事由而不為主張者，不在此限： 十一、為判決基礎之民事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者。</p>	<p>第三百三十八條 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。</p>
<p>§49 I. 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。 II. 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。</p>	<p>Q：§49①是否包含「商標權異議」成立之處分？ (1) 商標法部分條文修正草案總說明：「二、廢除異議程序 現行異議程序約達百分之九十七之異議事由係針對商標相對不得註冊情形提起爭議，與申請評定限於「利害關係人始能提起之作用高度重疊，爰廢除異議程序...」 (2) 智審法§49立法說明：「二、於專利權、商標權、品種權侵害訴訟，當事人依第四十一條規定，主張或抗辯專利權、商標權、品種權有應撤銷、廢止之原因，或.....」 (3) 結論：商標法部分條文修正草案完成立法施行前，參照 (2) 立法說明，智審法第49條第1款規定，關於商標權有應撤銷之原因，包含「商標權異議」成立處分之情形。</p>

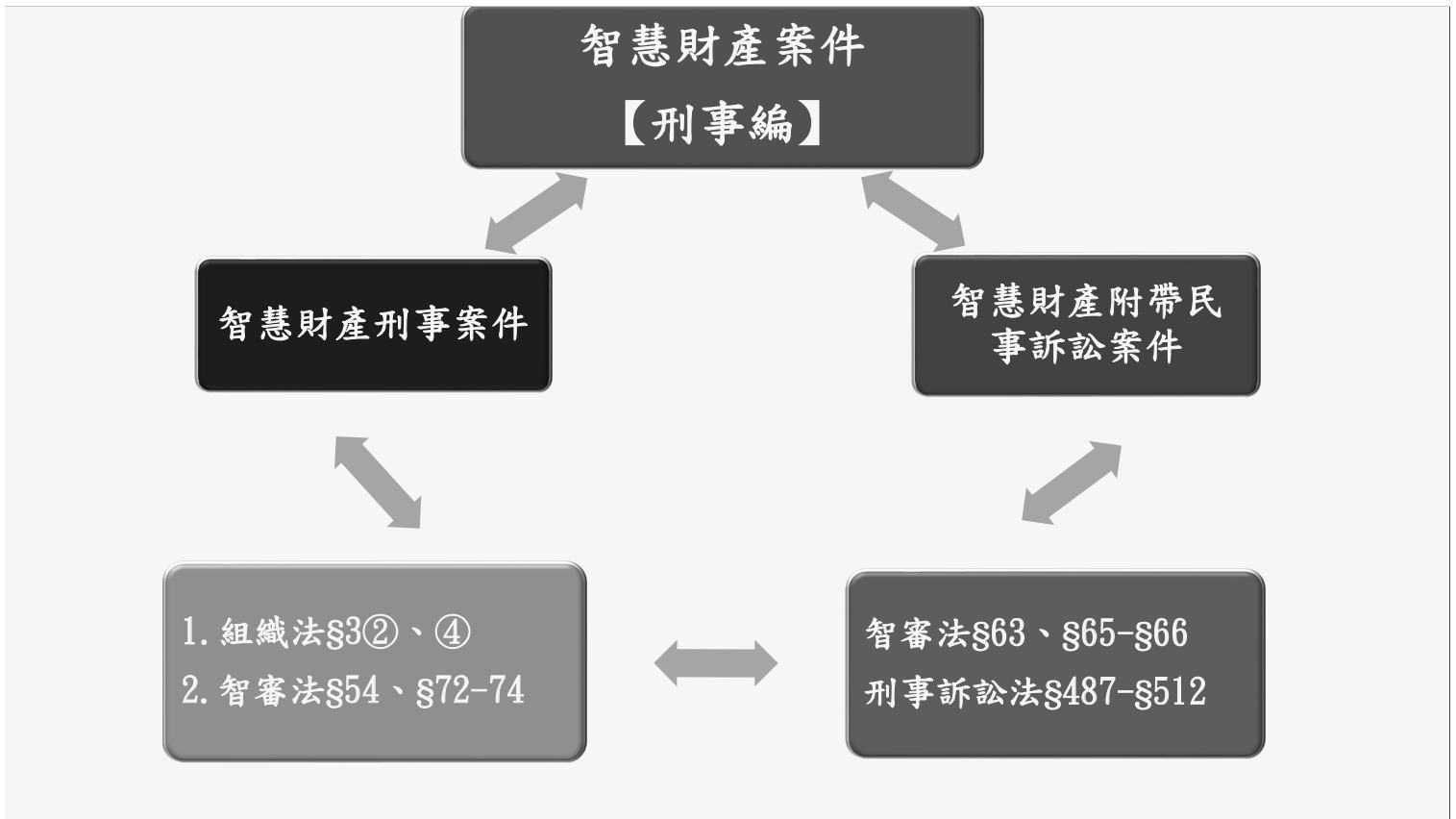
## §49-限制再審 ( 2/2 )

判斷歧異：權利有效性 ( 專利權、商標權、品種權 )、更正專利合法性

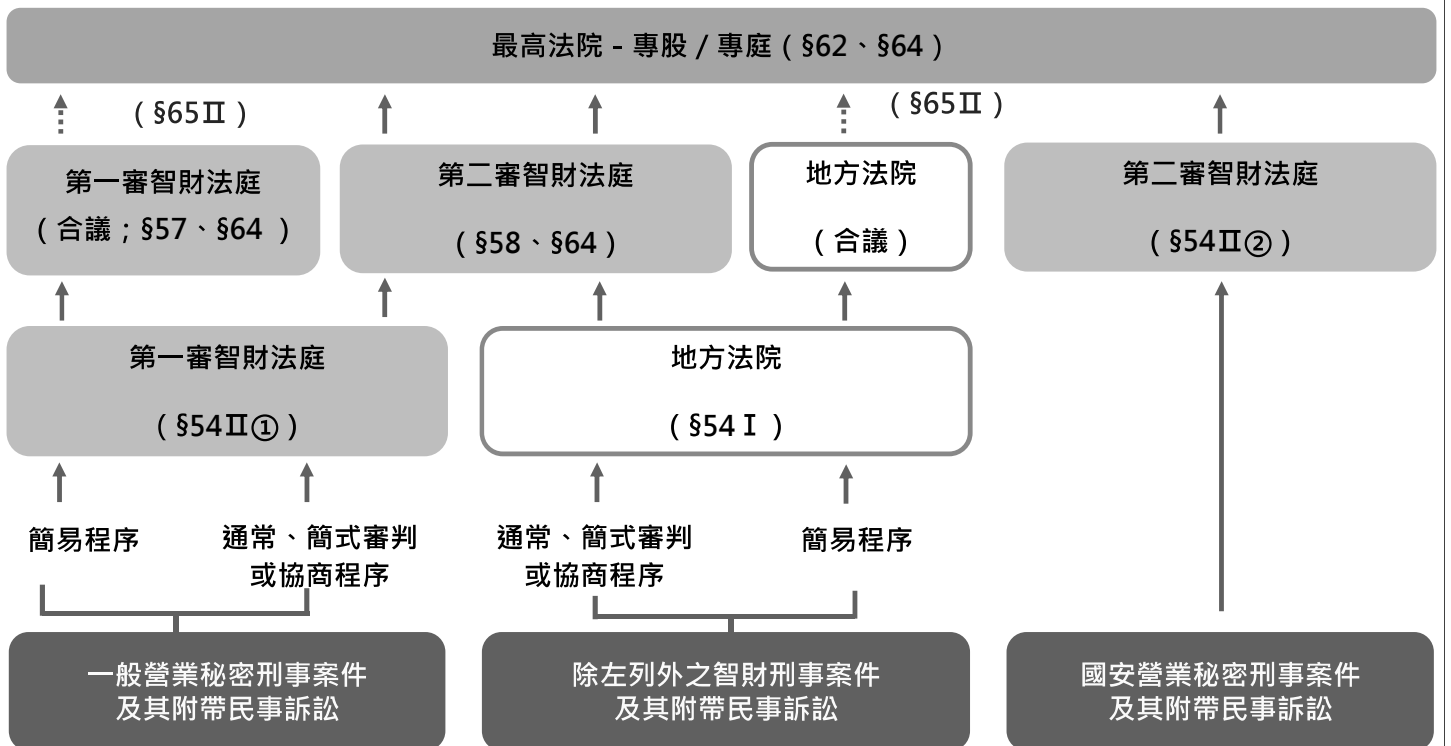
民事判決確定 ( 先 )	行政處分確定 ( 後 )	§496 I ⑪ 提起再審 ?
(1) 權利有效 (2) 更正專利不合法 (3) 原告勝訴判決	(1) 舉發成立審定 (2) 更正專利合法	<p>【×；智審法§49】</p> <p>(1) 為判決基礎之行政處分 ( 公告權利範圍 )，依其後之確定行政處分，已發生變更。</p> <p>(2) 維持確定終局判決之安定性、促進紛爭解決一次性、減輕雙方當事人之訴訟負擔。</p> <p>(3) 當事人不得以該確定之行政處分對確定終局判決提起再審之訴 ( 包含對聲請人請求賠償因假扣押、假處分或定暫時狀態處分所受之損害 )。</p>
(1) 權利無效 (2) 更正專利合法 (3) 原告敗訴判決	(1) 舉發不成立審定 (2) 更正專利不合法	<p>【×；非§496 I ⑪之再審事由】</p> <p>為判決基礎之處分並未變更，確定終局判決不能認有§496 I ⑪之再審事由，本不得對之提起再審之訴此與具有§496 I ⑪之再審事由，而限制再審無涉。</p>

## §52-定暫時狀態處分要件及其救濟程序

§52IV	( 修正前 ) §22V
聲請人自定暫時狀態之處分送達之日起十四日之不變期間內，未向法院為起訴之證明者，法院得依聲請或依職權撤銷之。	定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。
<p>1. 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，而實施智慧財產權之產品，諸如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，影響其權益至為重大，其造成之損害亦難預計。</p> <p>2. 基於智慧財產民事事件之特性，經法院裁定准許定暫時狀態之處分後，聲請人應儘速提起本案訴訟，且於受定暫時狀態之處分送達後，本無待法院之通知，即應自行提起本案訴訟，而非待相對人聲請命於一定之期間內起訴 ( 民事訴訟法第538條之4、第533條、第529條第1項規定參照 )，以避免定暫時狀態之處分久而不決，衍生權利狀態不能確定之弊害。</p> <p>3. 為節省司法資源之耗費，應由聲請人主動於一定之不變期間內，向為定暫時狀態處分之法院提出起訴之證明，如有違反，法院得依聲請或依職權撤銷該裁定。</p>	



## 智慧財產刑事案件（含附帶民事訴訟）審理流程圖



## 完備營業秘密訴訟程序保護




營業秘密第一審刑事案件改由智慧財產及商業法院審理

侵害國家核心關鍵技術之營業秘密案件，由相當於高等法院層級之第二審智慧財產法庭審理

違反秘密保持命令罪改採非告訴乃論並提高刑責

引進境外違反秘密保持命令罪

## 完備營業秘密訴訟保護 ( 1/4 )

- 
- ◆ 保護營業秘密卷證內容。( §32、§33、§46、§55 )
  - ◆ 強化秘密保持命令運用制度。( §36-§40 )
  - ◆ 增訂營業秘密卷證去識別化之代稱或代號。( §56 )
  - ◆ 違反秘密保持命令罪，改採非告訴乃論，並提高刑責；引進境外違反秘密保持命令罪。( §72 )



## 完備營業秘密訴訟保護 ( 2/4 )

智慧財產案件審理細則 ( 修正草案 )	說明
第十七條 當事人爭執或否認起訴事實之營業秘密內容、範圍時，法院得命當事人或第三人就其持有之營業秘密訴訟資料 ( 包含書狀、證據及其附屬文件等 ) 為分類、整理及適當說明 ( 格式如附件 ) 。	二、當事人爭執或否認起訴事實之營業秘密內容、範圍時，法院為儘速掌握營業秘密案件資訊及妥適審理，得命營業秘密訴訟資料之持有人促進訴訟之進行，爰增訂本條。

### 附件

表一：營業秘密內容分類整理表

營業秘密名稱 代稱或代號	營業秘密類型 完成時間及其 歸屬之說明	營業秘密要件之說明 ( 營業秘密法第2條 )		
		1. 非一般涉及 該類資訊之人 所知者。	2. 因其秘密性 而具有實際或 潛在之經濟價 值者。	3. 所有人已 採取合理之 保密措施者
				57

## 完備營業秘密訴訟保護 ( 3/4 )

表二：營業秘密民事事件分類整理表

營業秘密名稱、代稱或代號 ( 如表一 )	侵權人及侵權行為事實	證據編號 ( 如甲證1、2、3... )	有無聲請或請求核發秘密保持命令	有無聲請不予准許或限制閱覽訴訟資料	損害賠償或排除及防止侵害請求

表三：營業秘密刑事案件分類整理表

營業秘密名稱、代稱或代號 ( 如表一 )	犯罪行為人及犯罪事實	證據編號 ( 如：告證1、2、3... 及其與待證事實關係 )	有無聲請或請求核發秘密保持命令	有無聲請限制檢閱卷宗及證物	犯罪所生之危險或損害

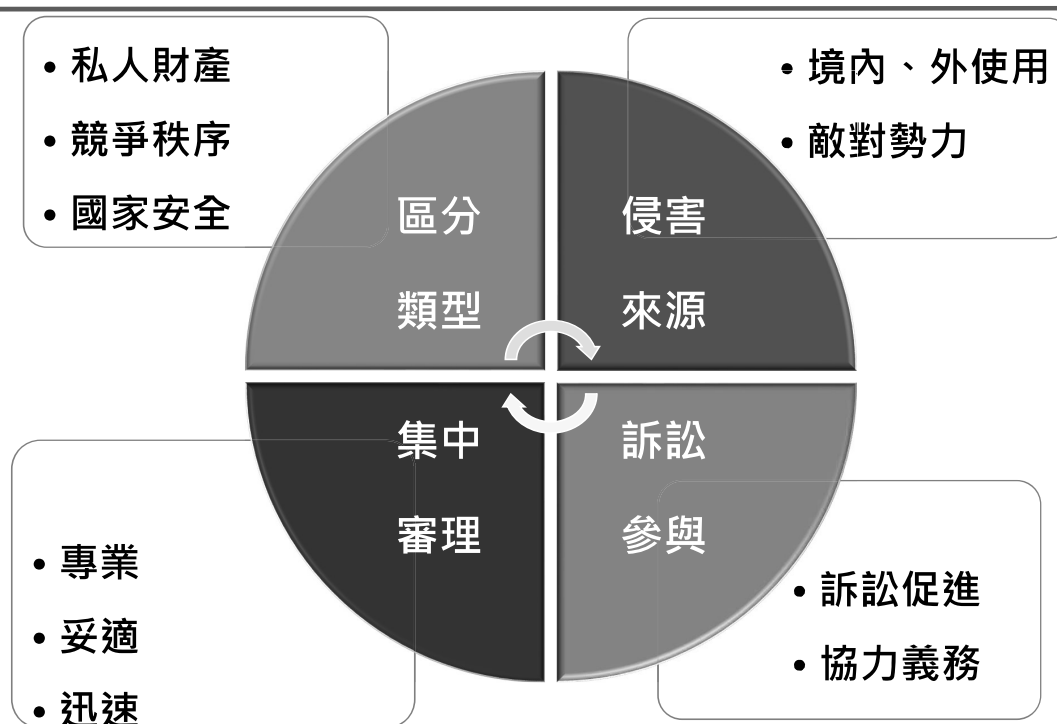
## 完備營業秘密訴訟保護 ( 4/4 )



- ◆ 增訂非法人團體因其管理人、代表人、受雇人或其他從業人員執行業務違反秘密保持命令之併罰責任，及法人之負責人、非法人團體之管理人或代表人、自然人已盡監督防免義務之免責規定。( §73 )
- ◆ 查證人具結而為虛偽查證或陳述，及違反查證目的，以不正方法使用因查證所知悉之營業秘密罪。( §74 )

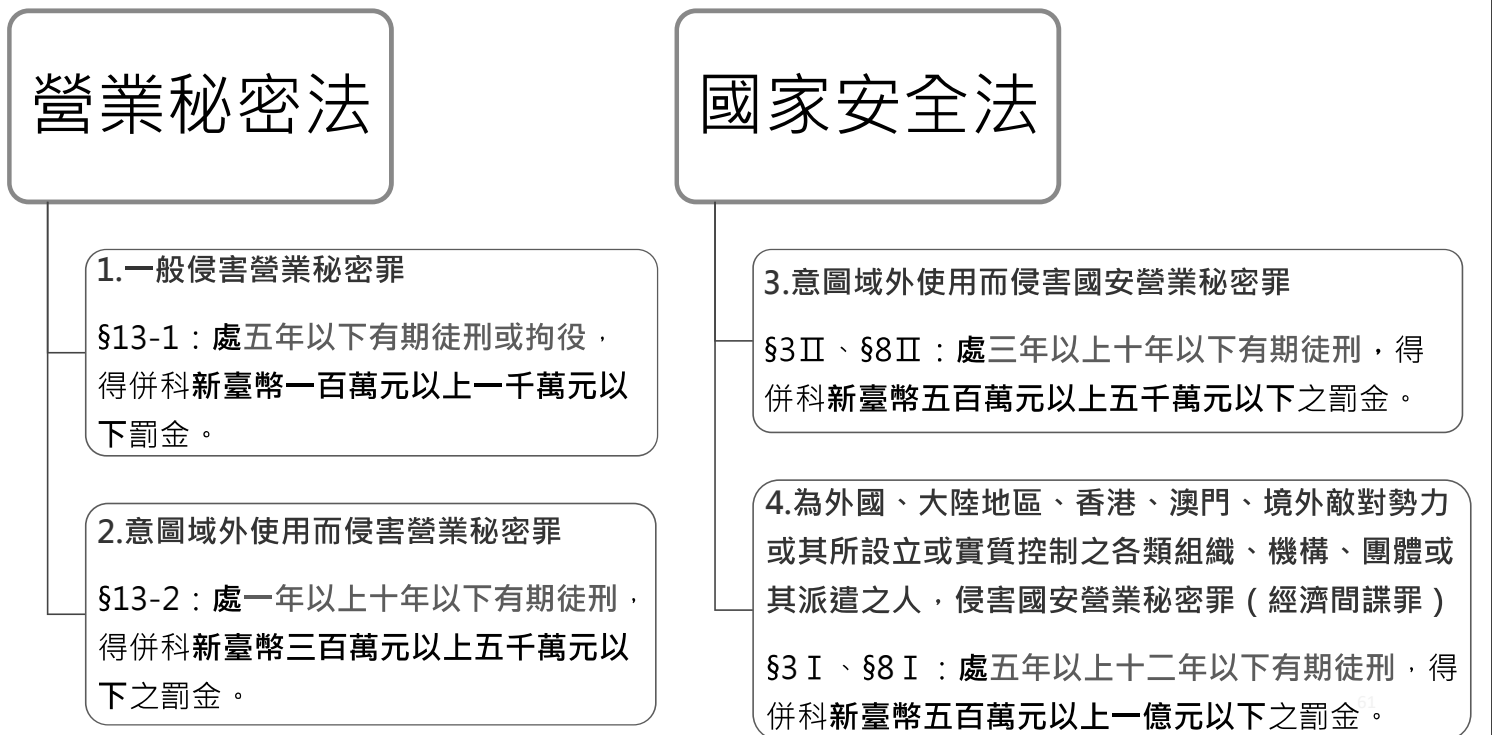
59

## 營業秘密保護新制



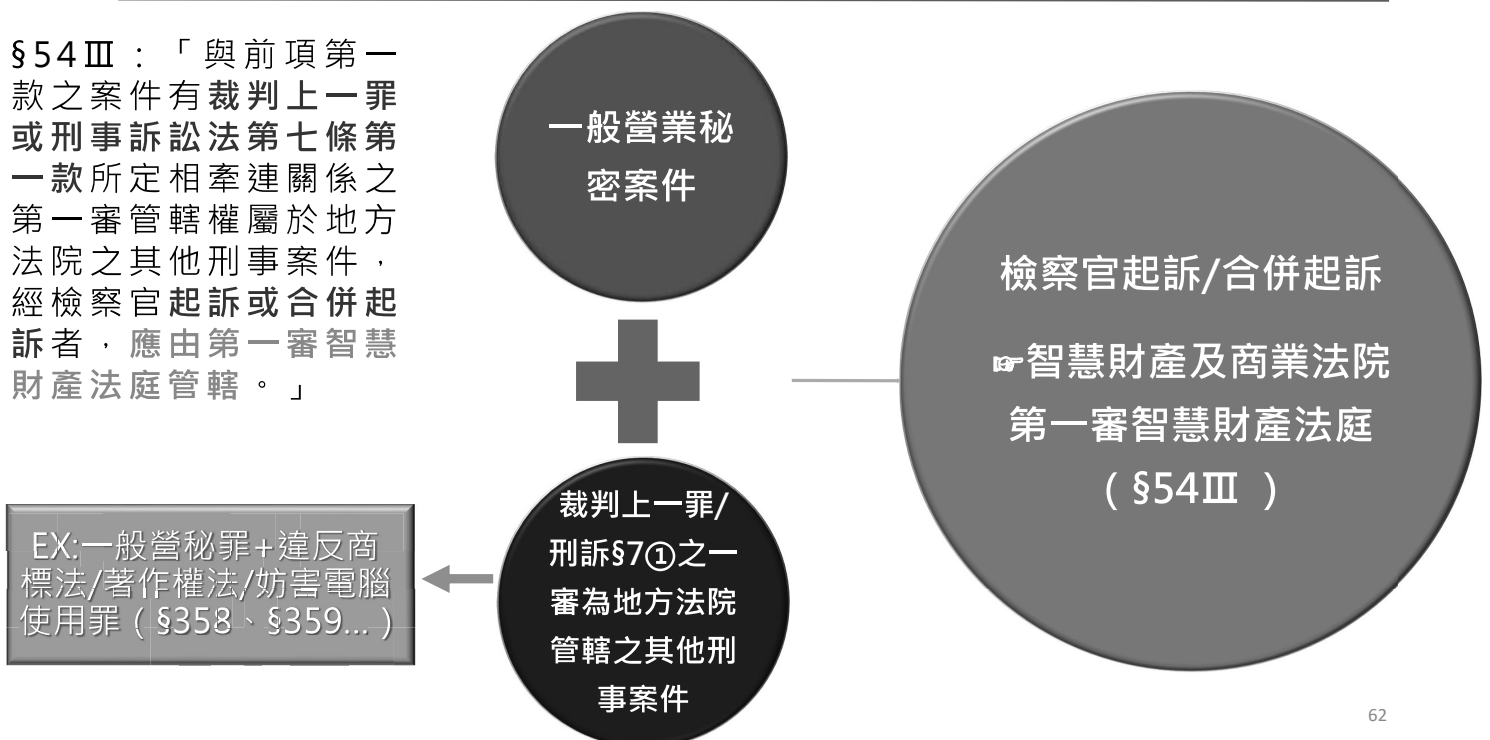
60

# 一般/國家核心關鍵技術營業秘密之層級化保護體系



## §54 III—營業秘密案件管轄競合（1/3）

§54 III：「與前項第一款之案件有裁判上一罪或刑事訴訟法第七條第一款所定相牽連關係之第一審管轄權屬於地方法院之其他刑事案件，經檢察官起訴或合併起訴者，應由第一審智慧財產法庭管轄。」



### §54Ⅲ—營業秘密案件管轄競合 ( 2/3 )

第一審管轄權屬於地方法院之其他刑事案件 ( ex : 妨害電腦使用罪、背信罪... 等 )	一般營業秘密案件/國安營業秘密案件 V.S 刑法§317洩漏工商秘密案件		一般營業秘密案件 V.S 國安營業秘密案件		
地方法院審理結果，依刑事訴訟法300變更為§54 I 智慧財產刑事案件	地方法院審理刑法§317洩漏工商秘密案件後，認應變更為一般/國安營業秘密案件	第一審智慧財產法庭審理一般營業秘密案件後，認應變更為刑法§317洩漏工商秘密案件	第二審智慧財產法庭審理國安營業秘密案件後，認應變更為刑法§317洩漏工商秘密案件	第一審智慧財產法庭審理一般營業秘密案件後，認應變更為國安營業秘密案件	第二審智慧財產法庭審理國安營業秘密案件後，認應變更為一般營業秘密案件
§54 I 智慧財產刑事案件，為地方法院管轄如當事人不服該裁判而上訴或抗告，應向第二審智慧財產法庭為之。	地方法院應依刑事訴訟法§304諭知管轄錯誤判決，並同時諭知移送於第一審/第二審智慧財產法庭。	第一審智慧財產法庭應依刑事訴訟法§304諭知管轄錯誤判決，並同時諭知移送於該管地方法院。	為保護當事人之審級利益，第二審智慧財產法庭應諭知移送於該管地方法院。	第一審智慧財產法庭應諭知管轄錯誤判決並同時諭知移送於第二審智慧財產法庭。	第二審智慧財產法庭應諭知管轄錯誤判決並同時諭知移送於第一審智慧財產法庭。

63

### §54Ⅲ—營業秘密案件管轄競合 ( 3/3 )

與§54Ⅱ①(一般營業秘密案件)有刑訴§7①所定相牽連關係(一人犯數罪)之第一審管轄權屬於地方法院之其他刑事案件	與§54Ⅱ①有刑訴§7②-④所定相牽連關係之第一審管轄權屬於地方法院之本法第54條第1項案件	與§54Ⅱ①有刑訴§7②-④所定相牽連關係之第一審管轄權屬於地方法院之【非】本法第54條第1項案件	與§54Ⅱ①有刑訴§7②-④所定相牽連關係之第一審管轄權屬於地方法院之本法第54條第1項案件
檢察官【分別】向第一審智慧財產法庭、地方法院起訴	檢察官【合併】起訴	檢察官【合併】起訴 →智審細則(修正草案)§68Ⅱ	檢察官【追加】起訴 →智審細則(修正草案)§68Ⅲ
(1)案件已分別繫屬第一審智慧財產法庭、地方法院，經各該法院之同意，得以裁定將其案件移送於一法院合併審判之；有不同意者，由共同之直接上級法院裁定之(刑訴§6Ⅱ)。  (2)基於審理專業性考量宜由第一審智慧財產法庭合併審判。	得合併由第一審智慧財產法庭管轄(刑訴§6Ⅰ)。	刑事訴訟法第六條第一項、第二項規定就數同級法院管轄之相牽連案件，基於訴訟經濟考量及裁判一致性之要求，雖得合併由其中一法院管轄或審判，為固有管轄之補充規定，但不論係合併管轄或合併審判各案之訴訟程序及訴訟程度均須相同，始可為之(最高法院109年度台上字第64號判決參照)	(1)追加起訴，係利用舊訴之訴訟程序而提起，以符合訴訟經濟之要求，故追加新訴必須與舊訴行同一種訴訟程序，始准其追加(林俊益，刑事訴訟法概論(下)，新學林，2021年9月)。  (2)因追加之新訴，與舊訴係行相同訴訟程序，故得依刑事訴訟法第265條規定向第一審智慧財產法庭追加起訴。

## 國安法§18Ⅱ 國安營業秘密案件管轄競合

### 國安法§18Ⅱ

與第八條第一項至第三項之案件有裁判上一罪或刑事訴訟法第七條第一款所定相牽連關係之第一審管轄權屬於高等法院之其他刑事案件，經檢察官起訴或合併起訴者，應向智慧財產及商業法院為之。

國家核心關鍵  
技術之營業秘  
密（國安營業  
秘密）案件

EX: 國安營秘罪 + 一般營  
秘罪 / 妨害電腦使用罪  
（§358、§359...）

EX: 國安營秘罪 + 刑訴§7  
（內亂、外患、妨害國  
交罪）/ 國安法§8 I（發  
展組織罪）

裁判上一罪/  
刑訴§7①所定  
一審為高等法  
院管轄之其他  
刑事案件

起訴/合併起訴

→ 第二審智慧財  
產法庭（國安法  
§18Ⅱ、智審法  
§54Ⅱ②）

65

## §66 I、§36 I 秘保令聲請人—檢察官（1/3）

### • 營業秘密法§14-3

（第4項）案件起訴後，檢察官應將偵查保密令屬起訴效力所及之部分通知營業秘密所有人及受偵查保密令之人，並告知其等關於秘密保持命令、偵查保密令之權益。營業秘密所有人或檢察官，得依智慧財產案件審理法之規定，聲請法院核發秘密保持命令。偵查保密令屬起訴效力所及之部分，在其聲請範圍內，自法院裁定確定之日起，失其效力。

### 【立法理由】

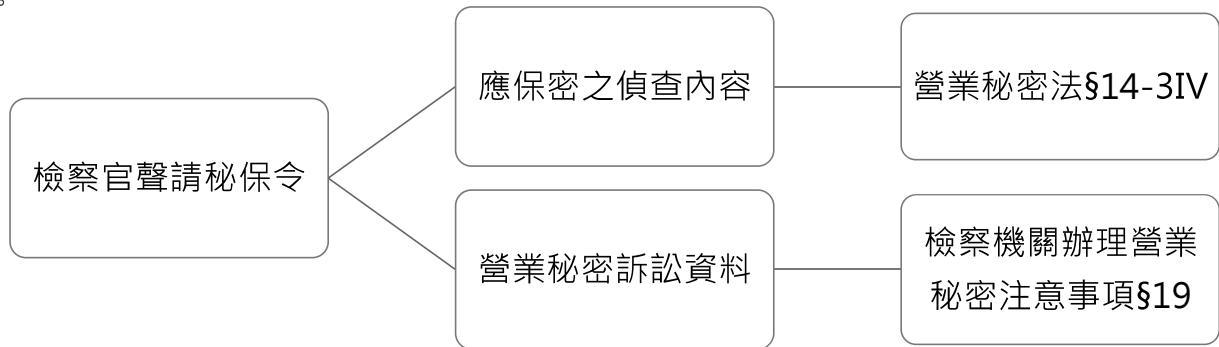
- 六、案件進入審判程序後，檢察官命應保密之偵查內容是否有繼續保密之必要，為法院之職權，檢察官不應再介入法院執掌之事務。因智慧財產案件審理法已有聲請法院核發秘密保持命令之相關規定，營業秘密所有人如認有聲請核發秘密保持命令之必要，自得向法院提出聲請。又基於促進法院審理有無核發秘密保持命令必要，保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益，明定檢察官亦得提出聲請...

66

## §66 I 、 §36 I 秘保令聲請人—檢察官 ( 2/3 )

### ◆ 檢察機關辦理營業秘密案件注意事項第§19

( 第2項 ) 案件移送法院審理時，如認有限制被告及其辯護人檢閱、抄錄、重製或攝影之必要者，或檢察官有核發偵查保密令之情形，得於移審之函文中敘明，以促請法院注意。案件繫屬法院後，檢察官於必要時得依智慧財產案件審理法之規定向法院聲請不公開審判，或向法院聲請核發秘密保持命令。



Q：檢察官為秘保令之聲請人，惟其聲請是否符合核發秘保令之要件？

67

## §66 I 、 §36 I 檢察官聲請秘保令之爭議 ( 3/3 )

### • 最高法院 109 年度台抗字第1283號裁定(109.10.28)

• 秘密保持命令制度之設，係為兼顧當事人或第三人營業秘密之保護、及他造當事人辯論權之保障。揆之該條文義，秘密保持命令之聲請人，須以其基於該營業秘密之事業活動，因該營業秘密經開示或供訴訟進行以外之目的使用，有受妨害之虞者，始足當之。受秘密保持命令之人，雖因法院核發秘密保持命令而有權閱覽甚至持有他人營業秘密，惟其並未基於該營業秘密從事任何事業活動，非屬上開規範所欲保護營業秘密之一方，其對於因受秘密保持命令所持有他人之營業秘密，殊無援引上開規定，聲請核發秘密保持命令之餘地。

### • 智慧財產及商業法院110年度刑秘聲字第30號刑事裁定 ( 110.10.22 )

• 聲請人 ( 臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署檢察官 ) 雖以附表資料，有揭示被告聯電公司與告訴人營業秘密為由，聲請本院裁定核發秘密保持命令，命相對人就附表營業秘密不得為實施該訴訟以外之目的使用，或對未受秘密保持命令之人開示。然相對人雖為受秘密保持命令之人，因而曾接觸附表營業秘密，因聲請人並未基於該營業秘密從事事業活動，依上開說明，其就相對人之附表營業秘密，自不得聲請對他人核發秘密保持命令。準此，聲請人依智慧財產案件審理法第11條第1、3項、第24條規定，聲請對其本案訴訟證人即相對人核發秘密保持命令，為無理由，不應准許。

• 法院駁回檢察官聲請秘保令之聲請，並非認為檢察官不得為聲請人，最主要理由在於修正前智審法第11條第1項第2款，亦即，檢察官並未基於該營業秘密從事事業活動。

## §66 I 、 §36Ⅲ ( 請求核發秘保令 ) -1/2

- §36 ( §66 I : 第36條至第40條規定，於智慧財產刑事案件及其附帶民事訴訟準用之 )
- ( 第3項 ) 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。

### 【立法說明】

- 秘密保持命令制度之設，係為保護當事人或第三人持有之營業秘密，並兼顧他造或當事人辯論權之保障，防止營業秘密因提出於法院而致外洩之風險，鼓勵營業秘密持有人於訴訟中提出資料，以協助法院為適正之裁判。
- 實務上常見當事人或第三人持有之營業秘密數量龐雜，或具高度專業技術，法院為實施訴訟之目的，認有核發秘密保持命令，以開示營業秘密訴訟資料之必要時，經曉諭當事人或第三人就

## §66 I 、 §36Ⅲ ( 請求核發秘保令 ) -2/2

- 其持有之營業秘密，依第一項規定聲請秘密保持命令，當事人或第三人或以保護營業秘密為由拒絕聲請；或雖聲請發秘密保持命令，卻限縮受秘密保持命令之人，或應受命令保護之營業秘密內容，不僅妨礙他造或當事人得以適當方式，適時獲知其案件內容之訴訟權，亦妨礙訴訟程序之順暢進行，進而影響裁判之迅速與正確。為保障他造或當事人之辯論權，並促進訴訟程序有效率進行，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，爰增訂第三項。
- 又依第一項規定，秘密保持命令之聲請人，須以其基於該營業秘密之事業活動，因該營業秘密經開示或供訴訟進行以外之目的使用，有受妨害之虞者，始足當之。至於本項規定，法院得依他造或當事人之請求核發秘密保命令，該請求之他造或當事人既非秘密保持命令之聲請人，自不以基於該營業秘密從事任何事業活動為必要，附此敘明。

☛檢察官依§36Ⅲ規定請求核發秘保令，即可避免§36 I ② ( 修正前§11 I ② ) 「有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞」要件。

## 增訂被害人訴訟參與制度 ( §66 III )



### ---提升被害人參與訴訟程序之主體地位

智慧財產刑事案件，具有高度技術與法律專業特性，著眼於智慧財產權益之無體財產性質，對於受侵害之內容、範圍及造成之危險或損害等，當屬被害人最為知悉，為保障被害人之權益，增訂準用刑事訴訟法關於被害人訴訟參與之規定。

71

## 過渡條款 ( §75 )

### 新收案件



- ◆ 原則  
適用修正施行後之規定。
- ◆ 例外  
智慧財產專責機關於本法修正施行前所為專利或商標之審定或處分及已受理而尚未處分之商標異議案，於本法修正施行後依法提起行政救濟者，適用修正施行前之規定。

### 已繫屬於法院之案件

- ◆ 已繫屬於法院之案件  
= 現繫屬 + 曾繫屬
- ◆ 原則  
適用修正施行前之規定。包括上訴、抗告、再審、發回更審或重新審理等。
- ◆ 例外  
智慧財產民事事件經當事人合意，得適用有助於保障當事人之訴訟權益，及促進訴訟程序之修正施行後規定。



# 智慧財產訴訟制度 最後一哩路

NEW

專利、商標行政救濟  
變革

專利或商標之  
複審及爭議事  
件程序（第二  
章之一）

73

## 專利及商標事件救濟，採行對審制

### ◆ 裁判費徵收標準

	複審訴訟	爭議訴訟		
		不服發明或新型專利 權舉發案之審議決定 而起訴者	不服發明或新型專利 權舉發案合併更正案 之審議決定而起訴者	其他
專利事件	\$7,000/件	\$7,000/件+	\$7,000/件+	準用民 事訴訟 法規定
商標事件			\$2,000/請求項	

### ◆ 專利權或商標權之爭議訴訟，限制提出新證據之範圍。

## 專利、商標對審制之爭議與因應 ( 1/8 )

- ◆ 「專利法」、「商標法」部分條文修正，將專利、商標案件之救濟程序，由現行行政訴訟程序，改採準用民事訴訟程序。
- ◆ 創設「複審訴訟」、「爭議訴訟」之特殊訴訟類型。
- ◆ 法理基礎：採行對審制之日本制度？德國制度？台灣獨創制度？
- ◆ 智審法增訂第二章之一「專利或商標之複審及爭議事件程序」，併修正相關規定。

75

## 專利、商標對審制之爭議與因應 ( 2/8 )

- ◆ 修正重點略以：
  - ◆ 一、增訂專利或商標之複審及爭議事件之裁判費徵收標準。(修正草案第53條之1)
  - ◆ 二、為提升審判效能，並減少權利有效性爭執所生之循環訴訟，修正撤銷專利權或撤銷、廢止商標權之爭議訴訟，當事人提出新證據之範圍。(修正草案第53條之2、第70條)
  - ◆ 三、增訂最高法院設立專庭或專股審理專利或商標之複審及爭議事件。(修正條文第53條之3)
  - ◆ 四、增訂專利或商標之複審及爭議事件，於性質不相牴觸之範圍內，得準用第二章智慧財產民事事件程序之規定。(修正草案第53條之4)
  - ◆ 五、增列專利或商標之複審及爭議事件新舊法適用之過渡條款。(修正草案第75條)

## 爭議訴訟之新證據範圍 ( 3/8 )

- ◆ 第五十三條之二 ①關於撤銷專利權或撤銷、廢止商標權之爭議訴訟，有下列各款情形之一者，當事人始得就同一撤銷或廢止理由提出新證據：
  - ◆ 一、因智慧財產專責機關違背法令致未能提出。
  - ◆ 二、曾於舉發審議程序提出之證據，經變換之單一證據或證據組合。
  - ◆ 三、他造同意或無異議而為本案辯論。
- ◆ ②前項第一款及第二款事由，當事人應釋明之。
- ◆ ③違反前二項規定提出之新證據，法院應駁回之。

### 【說明】

一、專利權、商標權均係具財產價值之無體財產權，專利、商標爭議訴訟之本質，乃當事人對審議決定就專利權、商標權範圍之認定不服，而提起爭議訴訟者。其起訴之標的，延續原告於

## 爭議訴訟之新證據範圍 ( 4/8 )

於專利、商標爭議審議階段時之聲明與主張抗辯之內容，仍在於系爭專利權有無應予撤銷之舉發事由，及系爭商標權有無應予撤銷或廢止事由，由法院審認系爭專利權、商標權之有效性。此與修正前關於撤銷專利權或撤銷、廢止商標註冊之行政訴訟，係以原處分之事實理由有無違法為審理對象，尚有不同。

二、容許當事人在撤銷專利權或撤銷、廢止商標權之爭議訴訟中，提出同一撤銷、廢止理由之新證據，將有助於提升審判效能，並減少權利有效性爭執所生循環爭議訴訟，爰增訂第一項。又本項規定「同一撤銷或廢止理由提出新證據」，故當事人於撤銷專利權或撤銷、廢止商標權之爭議訴訟程序，僅得提出新證據，不得提出新理由，乃屬當然。至所謂之「新證據」，係指其本身能獨立作為證明專利或商標具有撤銷或廢止理由之主要或獨立之證據而言。如為發現真實，而提出以增強主要證據證明力之補強證據，則非該條文所謂之「新證據」，此種補強證據

## 爭議訴訟之新證據範圍 ( 5/8 )

因與原撤銷或廢止事由及原有證據屬於同一關聯範圍內，並無提出時點之限制，法院原應加以審酌，並無排除之理，附此敘明。

三、關於專利權或商標權有效性之同一撤銷或廢止理由的新證據範圍，現行法並無限制，衍生專利舉發或商標評定、廢止申請人，於行政訴訟程序補提未曾於審議程序提出之新證據，變相由法院就專利權或商標權之有效性爭議為行政審查程序，不僅增加他造之訴訟負擔，亦有礙於訴訟程序之進行。

四、第一項關於提出新證據之規定，固為減少就同一專利權或商標權有效性之爭執，發生循環爭訟。然為兼顧當事人之訴訟負擔及合理分配司法資源，使訴訟程序進行流暢，達到審理迅速之目的，應促使專利舉發或商標評定、廢止申請人或其參加人，於審議程序中提出相應之理由

## 爭議訴訟之新證據範圍 ( 6/8 )

及完整證據，以利專利權人、商標權人進行充分之答辯，並使智慧財產專責機關為完整判斷，避免申請人或其參加人輕忽審議程序之舉證責任，遲至爭議訴訟始補提未曾於審議程序提出之新攻擊方法，徒增訴訟之紛擾。參以，專利法修正條文第九十一條之二第二項規定、商標法修正條文第六十七條之二第二項規定，已增訂專利或商標之爭議訴訟事件採強制代理制度，當事人應委任律師或專利師為訴訟代理人為訴訟行為，藉由強化律師或專利師之代理功能，亦可保護當事人之權益，自應適度限制當事人於爭議訴訟提出新證據之範圍。

五、申請專利舉發或商標評定、廢止之申請人或其參加人，固應於審議程序就其聲明與主張之理由提出相應證據，以利專利權人、商標權人答辯，並使智慧財產專責機關為完整審議。然因智慧財產專責機關違背法令致其未能提出，諸如專利專責機關違反專利法修正條文第七十四條之三規定，未依時程執行審議計畫，而提前終結審議程序，致舉發人未能提出證據；或商標專

## 爭議訴訟之新證據範圍 ( 7/8 )

責機關違反商標法修正條文第五十八條之一第六項、第六十七條第一項規定，致評定案、廢止案之申請人提出之證據未經審酌，自應允許於爭議訴訟程序提出，爰增訂第一項第一款。

六、舉發人曾於舉發審議程序提出之證據，不問是單一證據或證據組合，如當事人於爭議訴訟程序針對於舉發審議程序提出之證據，補提經變換之單一證據或證據組合者。諸如舉發人曾於審議程序，主張系爭專利不具進步性而有應撤銷之理由，並提出證據一之單一證據、證據二與證據三之證據組合為憑，案經專利專責機關作成舉發不成立之審議決定。如舉發人於爭議訴訟就系爭專利不具進步性之同一理由，補提證據二或證據三之單一證據，或證據一與證據二、證據一與證據三、證據一與證據二、證據三之證據組合等新證據，由於專利權人於舉發審議程序已針對證據一之單一證據與證據二、證據三之證據組合內容為答辯，可認其已相當理解證據一、證據二、證據三之內容，則專利權人於爭議訴訟，針對此等業經審議之證據，再為變換之單一

## 爭議訴訟之新證據範圍 ( 8/8 )

容，則專利權人於爭議訴訟，針對此等業經審議之證據，再為變換之單一證據或證據組合進行答辯，應不致於造成其防禦之過重負擔，可為允許舉發人於爭議訴訟提出之新證據。惟若舉發人於爭議訴訟補提出證據四，不論其為單一證據、或分別與證據一、證據二、證據三之證據組合主張，由於證據四未經專利權人審議程序為答辯，即不許提出，爰增訂第一項第二款。

七、專利權人或商標權人考量避免另起舉發案或評定案、廢止案之勞費等因素考量，同意以未經智慧財產專責機關審議之證據，為爭議訴訟之新證據者；或當事人於言詞辯論期日到場，對於他造提出未經智慧財產專責機關審議之新證據不為異議，而為本案訴訟之言詞辯論者，均應尊重當事人之決定，爰增訂第一項第三款。

簡報完畢

敬請賜教





# 智慧財產案件審理法

中華民國 112 年 2 月 15 日

華總一義字第 11200010201 號

## 第一章 總 則

第 一 條 為建構專業、妥適及迅速審理智慧財產案件之訴訟制度，保障智慧財產及其相關權益，特制定本法。

第 二 條 智慧財產案件之審理，依本法之規定；本法未規定者，分別依民事訴訟、刑事訴訟或行政訴訟程序應適用之法律。

第 三 條 本法所稱智慧財產法院，指智慧財產及商業法院；所稱智慧財產法庭、商業法庭，指智慧財產法院之智慧財產法庭、商業法庭。

本法所稱智慧財產案件，指下列各款案件：

一、智慧財產民事事件。

二、智慧財產刑事案件。

三、智慧財產行政事件。

四、其他依法律規定或司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。

第 四 條 本法所稱營業秘密，係指營業秘密法第二條所定之營業秘密。

第 五 條 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。

前項情形，法院應先徵詢當事人之意見。

第一項之聲請被駁回者，不得聲明不服。

第一項情形，其期日通知書或傳票記載之應到處所，為該設備所在處所。

依第一項進程序之筆錄或其他文書須簽名者，由法院傳送至遠距端，經確認內容並簽名後，再以科技設備傳回法院，其效力與經簽名之筆錄



或其他文書同。

第一項之審理及前項之文書傳送作業辦法，由司法院定之。

第 六 條 法院於必要時，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、專家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。

五、於保全程序或強制執行程序提供協助。

六、於查證人實施查證時提供協助。

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。

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。

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。

第 七 條 技術審查官之迴避，依其所參與之程序，準用各該程序關於法官迴避之規定。

## 第二章 智慧財產民事事件程序

第 八 條 民事訴訟法第二編第三章、第四章規定，於智慧財產民事事件程序不適用之。

第 九 條 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。

前項民事事件之全部或一部，涉及勞動事件法第二條第一項規定之勞動事件者，應由智慧財產法院管轄。

智慧財產法庭審理前項民事事件，依本法之規定；本法未規定者，適用勞動事件法之規定。但勞動事件法第四條第一項及第二章規定，不適用之。

第一項民事事件之全部或一部，涉及商業事件審理法第二條第二項規定之商業訴訟事件者，智慧財產法庭應依聲請或依職權以裁定移送於商業法庭審理。

智慧財產法庭為前項裁定前，應予當事人陳述意見之機會。但法院認為不適當者，不在此限。

第四項聲請被駁回者，不得聲明不服。

商業法庭審理第四項民事事件，依商業事件審理法之規定；商業事件審理法未規定者，適用本法之規定。

第十條 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。

前項規定，於下列各款事件不適用之：

一、聲請核定代理人酬金。

二、聲請訴訟救助。

三、聲請選任律師為訴訟代理人。

四、其他司法院所定事件。

第一項第一款之訴訟標的金額或價額，於普通共同訴訟人分別計算之。

第一項第一款情形，不因訴之減縮、變更，致其訴訟標的金額或價額未達該數額而受影響。

當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

第一項但書及前項情形，應於起訴、上訴、聲請、抗告或委任時釋明之。

第十一條 前條第一項本文事件，當事人無資力委任訴訟代理人者，得依訴訟救助之規定，聲請法院選任律師為其訴訟代理人。

當事人提起上訴或抗告依前項規定聲請者，原審法院應將訴訟卷宗送交上級審法院。

第一項選任律師為訴訟代理人辦法，由司法院參酌法務部及全國律師聯合會等意見定之。

第十二條 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。

起訴、上訴、聲請或抗告，未依第十條第一項、第五項規定委任訴訟代理人，或雖依第五項規定委任，法院認為不適當者，審判長應定期間先命其補正；逾期未補正亦未依前條第一項為聲請者，法院應以裁定駁回之。

被告、被上訴人、相對人未依第十條第一項、第五項規定委任訴訟代理人，或雖依第五項規定委任，法院認為不適當者，審判長應先定期間命其補正。

當事人依前二項規定補正者，其訴訟行為經訴訟代理人追認，溯及於

行為時發生效力；逾期補正者，自追認時起發生效力。

第十三條 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。

前項之許可，審判長得隨時以裁定撤銷之。

當事人應委任訴訟代理人而未委任，或委任之訴訟代理人未到場者，視同不到場。

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。

第十四條 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。

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。

第十五條 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。

第十六條 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。

前項之許可，審判長得隨時以裁定撤銷之，並應送達於為訴訟委任之人。

第一項情形，專利師應與律師共同到庭為訴訟行為。但經審判長許可者，不在此限。

專利師之訴訟行為與律師之訴訟行為抵觸者，不生效力。

專利師之酬金，不計入訴訟或程序費用。

第十七條 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。

參加人律師及專利師之酬金，不計入訴訟或程序費用。

第十八條 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。

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。

第一項審理計畫，得訂定下列事項，並記明筆錄：

一、對於特定爭點提出攻擊或防禦方法之期間。

二、其他有計畫進行訴訟程序必要事項之期日或期間。

依前二項商定之審理計畫事項，因訴訟進行狀況或依其他情形認有必要時，法院得與當事人商定變更，並記明筆錄。

當事人以書狀向法院陳明經合意之審理計畫，或變更審理計畫之事項，經法院以之訂定或變更者，應告知當事人或於次一期日記明於筆錄。

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。

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。

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。

第十九條 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。

前項查證之聲請，應以書狀明確記載下列事項：

- 一、專利權有受侵害或受侵害之虞之相當理由。
- 二、聲請人不能自行或以其他方法蒐集證據之理由。
- 三、有命技術審查官協助查證人實施查證之必要。
- 四、受查證標的物與所在地。
- 五、應證事實與依查證所得證據之關聯性。
- 六、實施查證之事項、方法及其必要性。

前項第一款至第三款事項，應釋明之。

法院為第一項裁定前，應予當事人或第三人陳述意見之機會。

准許查證之裁定，應記載下列各款事項：

- 一、查證人姓名及協助查證之技術審查官姓名。
- 二、受查證標的物與所在地。
- 三、實施查證之理由、事項及方法。

駁回第一項聲請之裁定，得為抗告。

**第二十條** 與當事人或第三人有民事訴訟法第三十二條各款情形之一者，不得為查證人。

查證人應於收受前條第五項裁定後五日內，以書面揭露下列各款事項提出於法院，並由法院送達於當事人或第三人：

- 一、學經歷、專業領域或本於其專業學識經驗曾參與專利權侵害訴訟、非訟或法院調解程序之案例。
- 二、最近三年內是否與當事人、參加人、輔佐人、法定代理人、訴訟代理人或受查證第三人有學術上或業務上之分工或合作關係。
- 三、最近三年內是否收受當事人、參加人、輔佐人、法定代理人、訴訟代理人或受查證第三人之金錢報酬或資助及其金額或價值。
- 四、關於該事件，是否有收受其他金錢報酬或資助及其金額或價值。

查證人之拒卻，準用民事訴訟法第三百三十一條至第三百三十三條規

定。

第二十一條 第十九條第五項裁定，如有下列情形之一者，法院得依職權撤銷之：

一、發生第十九條第一項但書所定情事。

二、違反前條第一項規定。

三、違反前條第二項揭露規定，而有影響查證人之客觀性或公正性之虞。

四、因前條第二項第二款至第四款所定之利害關係，而有影響查證人之客觀性或公正性之虞。

前項情形，當事人或第三人得於知悉之日起七日內，向法院聲請撤銷第十九條第五項之裁定。

前二項撤銷之裁定，不得聲明不服。

駁回第二項聲請之裁定，得為抗告。

第二十二條 查證人應於查證前具結，於結文內記載必為公正、誠實之查證，如有虛偽查證，願受偽證之處罰等語。

查證人實施查證時，除得進入受查證標之物之所在地，對文書或裝置設備為經法院許可之查證方法外，亦得對受查證人發問或要求其提示必要之文書。

前項查證行為，技術審查官為協助查證人實施查證之必要，亦得為之。

受查證之當事人無正當理由拒絕或妨礙實施查證者，法院得審酌情形認聲請人關於依該查證之應證事實為真實。

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。

受查證之第三人無正當理由拒絕或妨礙實施查證者，法院得以裁定處新臺幣十萬元以下罰鍰。

前項裁定，得為抗告，抗告中應停止執行。

第二十三條 查證人實施查證後，應製作查證報告書提出於法院。

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。

查證報告書涉及營業秘密者，受查證人應於查證報告書影本或電子檔案送達後十四日內，聲請法院裁定禁止向當事人開示查證報告書之全部或一部。

法院為判斷前項聲請有無正當理由，認有必要時，得向訴訟代理人或經受查證人同意之訴訟關係人，開示查證報告書之全部或一部，並以不公開方式聽取其意見。

前項情形，法院於開示查證報告書前，應通知受查證人；受查證人於受通知之日起十四日內，聲請對受開示人發秘密保持命令者，於聲請裁定確定前，不得開示。

第三項禁止開示之原因消滅者，受禁止開示人得聲請法院撤銷該裁定。

第三項及前項裁定，得為抗告。駁回第三項聲請及准許前項聲請之裁定，於抗告中，法院不得向當事人開示查證報告書。

第二十四條 前條第三項情形，受查證人逾期未聲請，或未經法院裁定禁止開示查證報告書者，當事人得向法院書記官聲請閱覽、抄錄、攝影或以其他方式重製查證報告書或其電子檔案之全部或一部，或預納費用聲請付與查證報告書全部或一部之繕本、影本、節本或其電子檔案。

除前項規定外，任何人不得向法院書記官聲請之。

第二十五條 曾為查證人而為證人者，就其因實施查證所知悉之營業秘密事項，得拒絕證言。

前項情形，查證人之秘密責任已經免除者，不得拒絕證言。

第二十六條 查證人之日費、旅費、報酬及其他實施查證之必要費用，準用鑑定人之規定，並為訴訟費用之一部。

第二十七條 第十九條至前條規定，於電腦程式著作權、營業秘密侵害事件準用之。

第二十八條 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。

第二十九條 法院已知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之



基礎。

審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。

第三十條 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。

第三十一條 當事人提出之攻擊或防禦方法，涉及當事人或第三人之營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判；其經兩造合意不公開審判者，亦同。

第三十二條 訴訟資料涉及營業秘密者，法院於不影響當事人行使辯論權之範圍內，得依當事人或第三人之聲請，裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄、攝影或其他方式之重製。

前項聲請，應以書狀為之，並以代號或對應證據名稱編號之記載方式，特定其聲請範圍。

前項聲請書狀之繕本或影本，除有急迫或足致當事人或第三人受重大損害之虞者，聲請人應直接通知他造、當事人或第三人。

他造、當事人或第三人就曾否受領前項書狀繕本或影本有爭議時，由提出書狀之聲請人釋明之。

法院為第一項裁定前，應予他造、當事人或第三人陳述意見之機會。

法院辦理前條不公開審判，及第一項訴訟資料之閱覽、抄錄、攝影或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。

第三十三條 前條第一項不予准許或限制裁定之原因消滅者，他造、當事人或第三人得聲請法院撤銷或變更該裁定。

前條第一項及前項之裁定，得為抗告。於抗告中，他造、當事人或第三人聲請訴訟資料之閱覽、抄錄、攝影或其他方式之重製，不予准許。

駁回前條第一項聲請及准許第一項聲請之裁定，於抗告中，法院應不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄、攝影或其他方式之重製。

依前條第一項之閱覽、抄錄、攝影或其他方式之重製，而知悉或持有之營業秘密，不得為實施該訴訟以外之目的而使用。

第三十四條 文書、勘驗物或鑑定所需資料之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書、勘驗物或鑑定所需資料者，法院得以裁定處新臺幣十萬元以下罰鍰；於必要時，並得以裁定命為強制處分。

前項強制處分之執行，準用強制執行法關於物之交付請求權執行之規定。

第一項裁定，得為抗告；處罰鍰之裁定，抗告中應停止執行。

法院為判斷第一項文書、勘驗物或鑑定所需資料之持有人，有無不提出之正當理由，於必要時仍得命其提出，並以不公開方式行之。

前項情形，法院不得開示該文書、勘驗物或鑑定所需資料。但為聽取訴訟關係人之意見，而有向其開示之必要者，不在此限。

前項但書情形，法院於開示前，應通知文書、勘驗物或鑑定所需資料之持有人。持有人於受通知之日起十四日內，聲請對受開示者發秘密保持命令者，於聲請裁定確定前，不得開示。

第三十五條 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。

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。

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。

第三十六條 當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合下列情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造、當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令：

一、當事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。

二、為避免因前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要。

前項規定，於他造、當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人，在聲請前已依書狀閱覽或證據調查以外方法，取得或持有該營業秘密時，不適用之。

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。

受秘密保持命令之人，就該營業秘密，不得為實施該訴訟以外之目的而使用，或對未受秘密保持命令之人開示。

第三十七條 秘密保持命令之聲請，應以書狀記載下列事項：

- 一、應受秘密保持命令之人。
- 二、應受命令保護之營業秘密。
- 三、符合前條第一項各款所列事由之事實。

第三十八條 准許秘密保持命令之裁定，應載明受保護之營業秘密、保護之理由，及其禁止之內容。

准許秘密保持命令之裁定，應送達第三十六條第一項、第三項所定持有營業秘密之當事人或第三人、請求人及受秘密保持命令之人。

秘密保持命令自送達受秘密保持命令之人，發生效力。

駁回秘密保持命令聲請或請求之裁定，得為抗告。

第三十九條 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。

受秘密保持命令之人，得以其命令之聲請或請求欠缺第三十六條第一項之要件，或有同條第二項之情形，或其原因嗣已消滅，向訴訟繫屬之法院聲請撤銷秘密保持命令。但本案裁判確定後，應向發秘密保持命令之法

院聲請。

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。

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。

關於聲請或請求撤銷秘密保持命令之裁定，應送達於聲請人及相對人。

前項裁定，得為抗告。

秘密保持命令經裁定撤銷確定時，失其效力。

撤銷秘密保持命令之裁定確定時，除聲請人、請求人及相對人外，就該營業秘密如有其他受秘密保持命令之人，法院應通知撤銷之意旨。

**第四十條** 對於曾發秘密保持命令之訴訟，如有未經限制或不許閱覽且未受秘密保持命令之人，請求閱覽、抄錄、攝影或以其他方式重製卷內文書時，法院書記官應即通知第三十六條第一項所定持有營業秘密之當事人或第三人。但秘密保持命令業經撤銷確定者，不在此限。

前項情形，法院書記官自持有營業秘密之當事人或第三人受通知之日起十四日內，不得將卷內文書交付閱覽、抄錄、攝影或以其他方式之重製。持有營業秘密之當事人或第三人於受通知之日起十四日內，聲請對前項本文之請求人發秘密保持命令或不予准許、限制其請求時，法院書記官於裁定確定前，不得交付。

持有營業秘密之當事人或第三人，同意第一項之請求時，前項規定不適用之。

**第四十一條** 當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。

前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴

訟中不得對於他造主張權利。

第四十二條 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。

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。

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。

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。

第四十三條 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。

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。

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。

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。

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。

第四十四條 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。

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。

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。

第四十五條 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。

告知訴訟，應以書狀表明理由及訴訟進行程度提出於法院，由法院送達於前項他方及他造。

受告知人不為參加或參加逾時者，視為於得行參加時已參加於訴訟。

第四十六條 保全證據之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之；在起訴後，向已繫屬之法院為之。

法院實施證據保全時，得為鑑定、勘驗、保全書證或訊問證人、專家證人、當事人本人。

法院實施證據保全時，得命技術審查官到場執行職務。

相對人無正當理由拒絕證據保全之實施時，法院於必要時得以強制力排除之，並得請警察機關協助。

法院於證據保全有妨害相對人或第三人之營業秘密之虞時，得依聲請人、相對人或第三人之請求，限制或禁止實施保全時在場之人，並就保全所得之證據資料，命另為保管及不予准許或限制閱覽、抄錄、攝影或其他方式之重製。

前項有妨害營業秘密之虞之情形，準用第三十六條至第四十條規定。

法院認為必要時，得囑託受訊問人住居所或證物所在地地方法院實施保全。受託法院實施保全時，適用第二項至前項規定。

第四十七條 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。

第四十八條 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。

前項情形，第三審法院應設立專庭或專股辦理。

第四十九條 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。

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。

第五十條 智慧財產民事事件支付命令之聲請與處理，依民事訴訟法第六編規定。

債務人對支付命令提出合法異議者，發支付命令之法院應將卷證移送智慧財產法院處理。

第五十一條 假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之；在起訴後，向已繫屬之法院為之。

第五十二條 聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就有爭執之法律關係，及防止發生重大之損害，或避免急迫之危險，或有其他相類之情形，而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。

聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。

法院為定暫時狀態之處分前，應予當事人陳述意見之機會。但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，經法院認為適當，或法院認聲請人之聲請顯無理由者，不在此限。

聲請人自定暫時狀態之處分送達之日起十四日之不變期間內，未向法院為起訴之證明者，法院得依聲請或依職權撤銷之。

前項撤銷處分之裁定於公告時生效。

定暫時狀態處分之裁定，因自始不當、第四項情形、聲請人聲請或其受本案判決敗訴確定而撤銷者，聲請人應賠償相對人因處分所受之損害。

第五十三條 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。

前項規定，於裁定準用之。

### 第三章 智慧財產刑事案件程序

第五十四條 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。

營業秘密刑事案件之第一審管轄，依下列各款規定定之，不適用前項規定：

一、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、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。

與前項第一款之案件有裁判上一罪或刑事訴訟法第七條第一款所定相牽連關係之第一審管轄權屬於地方法院之其他刑事案件，經檢察官起訴或合併起訴者，應由第一審智慧財產法庭管轄。

第二項第一款之案件，其偵查中強制處分之聲請，應向犯罪地或被告之住所、居所或所在地之地方法院為之。

第五十五條 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。

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、攝影或其他方式之重製。



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。

第五十六條 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。

前項聲請，應以書狀明確記載下列事項：

- 一、應去識別化之營業秘密。
- 二、代稱或代號之用語。
- 三、第一款之營業秘密於訴訟程序開示，有妨害當事人或利害關係人基於該營業秘密之事業活動之虞。

法院為第一項裁定前，應予訴訟關係人陳述意見之機會。

法院對於第一項之聲請，認為不合法律上之程式或法律上不應准許或無理由者，應以裁定駁回之。但其不合法律上之程式可以補正者，應定期間先命補正。

法院認為第一項之聲請有理由者，除有特別情形外，應於第一次審判期日前裁定准許之。

前二項裁定，不得抗告。

第五十七條 不服第一審智慧財產法庭關於第五十四條第二項第一款案件依簡易程序所為裁判，提起上訴或抗告者，應向智慧財產法庭合議庭為之。

前項情形，準用刑事訴訟法第四百五十五條之一第二項、第三項及第四編規定。

第五十八條 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。

與第五十四條第一項案件有刑事訴訟法第七條第一款所定相牽連關係之其他刑事案件，經地方法院合併裁判，並合併上訴或抗告者，適用前項規定。但其他刑事案件係較重之罪，且案情確係繁雜者，第二審智慧財產法庭得裁定合併移送該管高等法院審判。

前項但書之裁定，得為抗告。

第五十九條 前條第二項但書之情形，受移送之法院認管轄權有爭議者，除當事人已依前條第三項規定提起抗告，經最高法院認為無理由者外，應以裁定停止訴訟程序，並向最高法院請求指定管轄法院。

前項情形，最高法院認受移送法院有管轄權，應以裁定駁回之；認受移送法院無管轄權，應以裁定指定該案件之管轄法院。

前項情形，受指定之法院，應受指定裁定之羈束。

受移送法院或受指定之法院所為本案裁判之上訴，最高法院不得以無管轄權為由撤銷之。

第六十條 前條第一項停止訴訟程序之裁定，受移送法院得依聲請或依職權撤銷之。

受移送法院為前項裁定後，應速通知最高法院。

受移送法院所為第一項裁定確定時，視為撤回其指定之請求。

第六十一條 移送訴訟前或第五十九條第二項之裁定前，如有急迫情形，事實審法院應依聲請或依職權為必要之處分。

移送訴訟之裁定確定時，視為該訴訟自始即繫屬於受移送之法院。

前項情形，法院書記官應速將裁定正本附入卷宗，送交受移送之法院。

第六十二條 不服第二審智慧財產法庭所為裁判，提起上訴或抗告者，除別有規定外，應依刑事訴訟法規定，向最高法院為之。

前項情形，最高法院應適用第三審程序，並設立專庭或專股辦理。

第六十三條 審理第五十四條第一項及第二項案件之附帶民事訴訟，其刑事訴訟經依刑事訴訟法第一百六十一條第二項裁定駁回起訴者，應以裁定駁回原告

之訴，並準用刑事訴訟法第五百零三條第一項至第三項規定。

審理第五十四條第一項及第二項案件之附帶民事訴訟，除最高法院依刑事訴訟法第五百零八條至第五百十一條規定裁判者外，應自為裁判，不適用刑事訴訟法第五百零四條第一項、第五百十一條第一項本文規定。但依刑事訴訟法第四百八十九條第二項規定諭知管轄錯誤及移送者，不在此限。

事實審法院違反第一項、前項本文、刑事訴訟法第五百零二條第一項、第五百零三條第一項本文、第四項規定，將附帶民事訴訟裁定移送法院之民事庭者，應於裁定送達後十日內依職權撤銷之，逾期未撤銷者，除別有規定外，視為撤銷該移送裁定。

前項依職權或視為撤銷裁定，應通知受移送法院之民事庭。

第三項情形，於受移送法院之民事庭已為終結者，不適用前二項規定。

第三項移送之裁定經依職權撤銷者，不得聲明不服。

**第六十四條** 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之附帶民事訴訟所為裁判，提起上訴或抗告者，應向第二審智慧財產法庭為之。

不服第一審智慧財產法庭關於第五十四條第二項第一款案件依簡易程序之附帶民事訴訟所為裁判，提起上訴或抗告者，應向該智慧財產法庭之合議庭為之。

不服第二審智慧財產法庭受理之案件，依通常、簡式審判或協商程序之附帶民事訴訟所為裁判，提起上訴或抗告者，應依刑事訴訟法規定，向最高法院為之。

第四十八條第二項規定，於前項情形準用之。

**第六十五條** 第五十四條第一項及第二項案件之附帶民事訴訟應與刑事訴訟同時裁判。但有必要時，得於刑事訴訟裁判後六十日內裁判之。

對於簡易程序之附帶民事訴訟第二審裁判上訴或抗告於第三審法院者

，準用民事訴訟法第四百三十六條之二至第四百三十六條之五規定。

第六十六條 第二十九條第一項、第三十六條至第四十條、第四十一條第一項及第五十三條規定，於審理第五十四條第一項及第二項案件或其附帶民事訴訟時，準用之。

第四十九條規定，於審理違反商標法案件而提起之附帶民事訴訟時，準用之。

第五十四條第一項及第二項案件，準用刑事訴訟法關於被害人訴訟參與之規定。

#### 第四章 智慧財產行政事件程序

第六十七條 行政訴訟法第二編第二章簡易訴訟程序規定，於智慧財產行政事件程序不適用之。

第六十八條 智慧財產及商業法院組織法第三條第三款、第四款所定之行政事件，由智慧財產法院管轄。

其他行政事件與前項各款事件合併起訴或為訴之追加時，應向智慧財產法院為之。

智慧財產法院為辦理第一項之強制執行事務，得設執行處或囑託地方法院民事執行處或行政機關代為執行。

債務人對於前項囑託代為執行之執行名義有異議者，由智慧財產法庭裁定之。

第六十九條 對於智慧財產法院之裁判，除法律別有規定外，得上訴或抗告於最高行政法院。

第七十條 關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。

智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。

第七十一條 第二十九條至第四十條、第四十六條、第五十一條及第五十二條規定，於有關智慧財產行政事件，準用之。

辦理智慧財產民事事件或刑事案件之法官，得參與就該事件或案件相牽涉之智慧財產行政事件之審判，不適用行政訴訟法第十九條第三款規定。

## 第五章 罰 則

第七十二條 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。

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。

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。

第七十三條 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。

第七十四條 查證人於法院審判時，就案情有重要關係之事項，具結而為虛偽查證或陳述者，處七年以下有期徒刑。

犯前項之罪，於所虛偽查證或陳述之案件，裁判確定前自白者，減輕或免除其刑。

查證人違反查證之目的，而重製、使用或洩漏因查證所知悉之營業秘密，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。

犯前項之罪，其重製、使用或洩漏之營業秘密，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。

於外國、大陸地區、香港或澳門犯第三項、第四項之罪者，不問犯罪地之法律有無處罰規定，亦適用第三項、第四項規定。

## 第六章 附 則

第七十五條 本法中華民國一百十二年一月十二日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。但經當事人合意適用修正施行後之第十八條至第四十條、第四十二條、第四十四條、第四十五條及第五十三條規定者，不在此限。

本法中華民國一百十二年一月十二日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產刑事案件及其附帶民事訴訟，適用本法修正施行前之規定。

本法中華民國一百十二年一月十二日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產行政事件，適用本法修正施行前之規定。

第七十六條 本法審理細則，由司法院定之。

第七十七條 本法施行日期，由司法院定之。



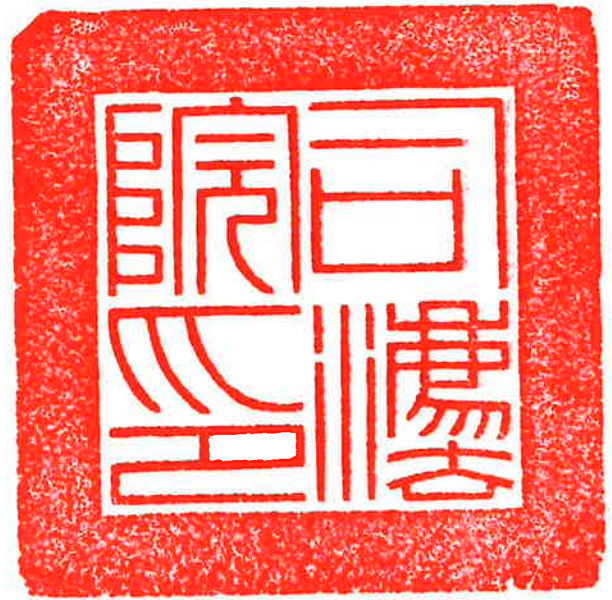
檔 號：

保存年限：

## 司 法 院 令

發文日期：中華民國112年2月22日

發文字號：院台廳行三字第11200031521號



中華民國一百十二年二月十五日修正公布之智慧財產案件審理法，定自一百十二年八月三十日施行。

院 長 許 宗 力