

企業法律系列

智慧財產訴訟新紀元

—智慧財產案件審理法評析

◎萬國法律事務所 著

智慧財產訴訟新紀元

——智慧財產案件審理法評析

萬國法律事務所 著

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

智慧財產訴訟新紀元：智慧財產案件審理法評析 / 萬國法律事務所著. - 初版. - 臺北市：萬國法律事務所，2009.03
面；公分

ISBN 978-986-85120-0-9（精裝）

1. 智慧財產權 2. 法規 3. 論述分析

553.433

98002743

智慧財產訴訟新紀元

—智慧財產案件審理法評析

5H016GA

2009年5月 初版第1刷

作者	萬國法律事務所
出版者	萬國法律事務所
總經銷	元照出版有限公司 100 臺北市館前路 18 號 5 樓
網址	www.angle.com.tw
定價	新臺幣 350 元
專線	(02)2375-6688
傳真	(02)2370-3286
郵政劃撥	19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-986-85120-0-9

序 言

現代經濟的發展，是環繞著科技創新的一連串活動，無形資產的重要性，不言可喻。智慧財產是公司無形資產最重要、最核心的成分，智慧財產法制的良窳攸關一國產業競爭力的高低，無怪乎歐、美、日各國近年莫不致力於智慧財產法制的興革，舉其犖犖大端者，例如美國專利法尚在進行如火如荼的大整修，業已召開之數百場公聽會，雖產官學各界意見紛歧，法案迄今擱置在國會，尚未定案，惟已可見智慧財產法制異常受到重視之一斑；或如歐盟刻意整合其會員國智慧財產法制，並戮力發展統一制度（包括創設歐盟專利法院），以免歐洲在國際競爭上落於美、日之後；至如日本對智慧財產之重視，尤為可觀，自小泉首相2002年提出智慧財產立國論以來，即陸續發布知的財產戰略大綱、知的財產基本法，成立知的財產戰略本部以及知的財產戰略推進事務局，其具體計畫項目高達二百七十項，成績斐然。

台灣面對此一無形資產經濟發展的新趨勢，除積極檢討產業政策鼓勵促進創新、密集檢討專利法、商標法、著作權法等智慧財產法制外，則以創設智慧財產法院以及制定智慧財產案件審理法，最具有劃時代的意義。2008年7月1日智慧財產法院正式掛牌收案，智慧財產案件審理法亦同時於是日生效施行，開啟了台灣智慧財產訴訟的新紀元。

在籌設智慧財產法院的階段，萬國法律事務所的律師固然密集地出席籌設會議，踴躍建言，積極參與新制的形塑，且在新制生效施行後透過具體個案的處理（按本所承辦智慧財產法院正式掛牌收案第一件民事專利訴訟案件），來形成新實務，惟新制自立法生效施行迄今，尚未見全貌介紹新制之專書，此於新制之推展，顯屬美中不足。本所認責無旁貸，乃由科技法律部負責合夥律師郭雨嵐領軍，邀同林發立合夥律師、鍾文岳合夥律師、范曉玲合夥律師、汪家倩初級合夥律師、呂紹凡律師、王孟如律師、陳貞好律師，經過一年的籌劃與撰寫，通力完成本書。

余觀本書，先以實例及其問題，引發讀者問題意識與興趣，繼之以條理分明的介紹、扒疏與議論，最後簡要答覆實例問題，其體例新穎，脫免一般程序法著作枯燥乏味之弊，宜乎讀者於興味盎然中自然有得，加以本書篇幅適中，內容深入淺出，立論允當，咸信必有裨益於學術與實務。是為序。

萬國法律事務所 所長

賴浩敏

作者簡介

郭雨嵐律師

◎ 學歷

國立台灣大學法學士
國立台灣大學建築與城鄉研究所研究
美國明尼蘇達大學法學碩士

◎ 經歷

萬國法律事務所執行合夥律師
萬國法律事務所科技法律部主持律師
台北律師公會商標專利法委員會主任委員
司法院籌設智慧財產權法院諮詢委員
司法院智慧財產專業法官培訓研習班講座
智慧財產局智慧財產培訓學院專業諮詢顧問暨講座
教育部國有學產基金管理委員會委員
財團法人台灣學產基金會董事
中央廣播電台常務監事

林發立律師

◎ 學歷

國立中興大學法學士

◎ 經歷

仲裁人
專利代理人
財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）網域名稱爭議處理機制諮詢小組委員

台北律師公會監事（1999-2002）
台北律師公會商標專利法委員會主任委員（2004-2007）
台北律師公會立法修法委員會主任委員（1999-2002）
台北律師公會律師法及律師業務委員會主任委員（2000-2002）

鍾文岳律師

◎ 學歷

日本京都大學法學碩士
國立中興大學法學士

◎ 經歷

專利代理人（1998-）
APAA會員（1998-）
華梵大學講師（1999-2001）
台北律師公會專利商標委員會副主任委員（2003-2006）
台北律師公會網域名稱爭議處理委員會主任委員（2006-）
台灣國際法學會監事（2001-2004）
律師公會全國聯合會智慧財產委員會副主任委員（2007-）

范曉玲律師

◎ 學歷

中國國家司法考試及格
中國北京大學民商法學組知識產權方向博士候選人
美國紐約大學法學院公司法碩士
美國紐約州律師考試及格
美國哈佛法學院碩士
國立台灣大學法律系民商法學組碩士
國立台灣大學法律系財經法學組學士
我國律師考試及格、司法官考試及格

◎ 經歷

智慧財產培訓學院（TIPA）種子師資班講座暨教材編撰人
（2005-）

中華民國律師公會全國聯合會智慧財產權委員會主任委員
（2008-）、法規整理委員會委員（2007-2008）

台北律師公會理事（2008-）、社會福利法委員會主任委員
（2008-）、商標專利委員會副主任委員（2005-2008）

中華民國仲裁協會爭議調解中心委員（2008-）

汪家倩律師

◎ 學歷

美國柏克萊加大法學碩士

國立政治大學法律研究所

國立台灣大學法律學系財經法組學士

◎ 經歷

中華民國律師公會全國聯合會智慧財產權委員會委員（2009-）

台北律師公會商標專利法委員會委員（2008-）

台北律師公會資訊著作權法委員會委員（2008-）

經濟部智慧財產局「智慧財產權服務團」講師（2006-）

呂紹凡律師

◎ 學歷

美國專利代理人考試及格

美國舊金山金門大學法學院博士候選人

美國西雅圖華盛頓大學法學院智慧財產權法碩士

國立台灣大學法學院法學士

國立台灣大學理學院生化所碩士
國立台灣大學理學院植物系學士

◎ 經歷

財團法人生物技術開發中心助理研究員（1997-1999）
冠群國際專利商標事務所專利工程師（1999-2001）

王孟如律師

◎ 學歷

國立台灣大學法律學系司法組學士
國立台灣大學外國語文學系文學士
美國紐約大學法學院碩士
美國紐約州律師考試及格

◎ 經歷

經濟部智慧財產局「智慧財產權服務團」講師（2005-2006）
台北律師公會社會福利法委員會委員（2008-）

陳貞好律師

◎ 學歷

國立政治大學智慧財產研究所碩士
國立台灣大學法律學系司法組學士

◎ 經歷

萬國法律事務所律師

目 錄

序 言

作者簡介

第一篇 智慧財產訴訟新制概論	郭雨嵐	1
壹、智慧財產法制與國家競爭力		1
貳、舊制的問題（以專利訴訟為例）		5
參、台灣專利訴訟的新走向		7
肆、新制的理想		16
第二篇 智慧財產刑事訴訟	鍾文岳	19
壹、前 言		20
貳、智慧財產案件之刑事管轄		21
參、訴訟程序中之有效性抗辯（商標有效性抗辯）		28
肆、技術審查官之協助調查證據		39
伍、秘密保持命令之準用		43
陸、刑事附帶民事訴訟		46
第三篇 智慧財產案件之行政		
訴訟	林發立、陳貞好	53
壹、前 言		54
貳、管 轄		55
參、行政訴訟中之新證據提出		71

肆、智慧財產行政訴訟與民事訴訟之互動關係	81
伍、結語	93
第四篇 智慧財產案件之民事訴訟	95
第一章 管轄	王孟如 95
壹、前言	97
貳、智慧財產民事事件	99
參、智慧財產民事事件之管轄權：優先管轄	107
肆、案例分析	119
伍、智慧財產民事事件之上訴管轄法院	121
陸、案例分析	124
柒、智慧財產民事事件之更審管轄法院	124
捌、案例分析	125
玖、假扣押、假處分或定暫時狀態處分之管轄法院	126
拾、案例分析	128
拾壹、證據保全之管轄法院	129
拾貳、案例分析	129
第二章 技術審查官	呂紹凡 130
壹、前言：技術審查官之建置	131
貳、技術審查官的進場時機	133
參、技術審查官之職務	139
肆、技術審查官之退場機制	150
伍、技術審查官與鑑定實務——角色重疊或相輔相成？	155
陸、結語：理想的審理模式	163

第三章 有效性、侵權判斷與損害賠償……汪家倩……164

壹、前言：智慧財產侵權訴訟之特性……………	165
貳、有效性判斷……………	167
參、智慧財產專責機關訴訟參加……………	184
肆、侵權判斷……………	189
伍、審理計畫與審理模式……………	195
陸、智慧財產案件審理新制之應對及準備……………	205
柒、小結：協同建立專業而有效率的智慧財產案件審理環境……………	208

第四章 智慧財產民事案件之證據蒐集

兼論秘密保持命令……………范曉玲……209

壹、證據之提出與蒐集：「權利」？「義務」？……………	210
貳、證據保全程序：專利訴訟唯一之直接蒐證手段……………	219
參、相對人營業秘密之保護……………	236

第五章 智慧財產事件之保全程序……………范曉玲……246

壹、保全程序：暫時性、附隨性、迅速性……………	246
貳、保全將來之強制執行：假扣押……………	249
參、定暫時狀態處分……………	259

第一篇 智慧財產訴訟新制 概論

郭雨嵐

壹、智慧財產法制與國家競爭力

這幾年美國智慧財產相關專業異常活躍與忙碌，許多位主管跨國大公司智慧財產業務的律師異口同聲地說，這是他們執業數十年來前所未有的最忙碌的時刻。到底哪些事讓他們忙成這個樣子？此可大致分為三方面來說：

一、聯邦最高法院判例

以前聯邦最高法院受理智慧財產案件，並積極就智慧財產法基本問題作出判決的並不多見，但這幾年卻大異往常陸續作出極具指標性的判決。例如聯邦最高法院在KSR v. Teleflex判決中（2007年4月30日），對於審查專利申請案中最具爭論之「進步性」要件表示意見，一舉改變長達二十多年來實務對於「顯而易知性」的判斷標準，而美國專利商標局（USPTO）在該判決宣判後，亦立刻公告相關審查基準以符合該判決之意旨，毫無疑問地該判決立即造成美國專利申請實務重大的影響。除此之外，聯邦最高法院這二年來亦積極地對於如何實施專利權表示意見，例如有關境外安裝軟體是否侵權的Microsoft v. AT&T判決（2007年4月30日）、有關專利權人是否在侵權訴訟勝訴時即自動取得禁制令的eBay v. MercExchange判決（2006年5月15日），以及有關「權

2 智慧財產訴訟新紀元

利耗盡理論」適用問題的LG v. Quanta判決（2008年6月9日）等。由以上可知，聯邦最高法院想要介入專利制度的意圖非常明顯，其判決影響的層面十分全面而廣泛，從前階段的專利布局及申請乃至後階段的專利授權及訴訟，皆有其判決的影響，變革的幅度十分驚人。難怪從事美國專利相關業務之律師及法務們必須挑燈夜戰，以因應這不斷蛻變的美國專利制度。

二、專利法修正草案

美國政府為因應各界對專利制度不斷批評的浪聲，乃決定巨幅修正專利法，並為此辦過數百場的公聽會，2005年參眾兩院各有委員會提出專利修正案，嗣彙整為史密斯（Smith Bill）草案。史密斯草案是三十年（有人說是五十年）來對美國專利法最大幅度的修正，舉凡專利的申請取得、執行，以至專利的有效性議題，均包括在內，其目的在於提升專利品質，適度抑制專利訴訟驚人的費用，並求取與世界各國專利法的協調一致。不過，各界對史密斯草案意見紛歧，尤其是不同產業間以及大公司與中小型公司間歧見頗深，爭論未曾稍歇，難達成共識，以致到2008年下半年該修正草案仍擱置在參議院（S. 1145），迄未解決。

三、專利申請的新準則

美國專利商標局鑒於專利申請案逐年巨幅成長，以致積案如山，以及專利核發品質的確保，乃大幅改寫37 CFR 1.78條文，並於2007年8月21日公告新的基準，對於延續審查申請（包含RCE, CP及CIP）次數之限制、請求項數之限制、相關申請案必要資料之揭露以及重複專利之定義，均有不同以往的規定。此次修正因為變動過巨，對於專利申請人及代理人增加許多限制及費用，因此在施行日的前一日（2007年10月31日）即戲劇性地遭到美國維

吉尼亞州東區地方法院以暫時禁制令禁止實施該基準。爾後於2008年4月1日James C. Cacheris法官裁定上開新制永久禁止實施。在這期間凡涉及美國專利申請業務之專利代理人及申請人，無不戰戰兢兢地尋求因應之道。雖然最後新制並未施行，但USPTO改革魄力十足，未來預測仍會持續向修法之路邁進。

歐洲對智慧財產的重視，亦不遑多讓。歐洲智慧財產發展，尤其是專利，固然因為語言選定以及專利權實施，各國法院之間與歐盟專利法院間，如何協調一致及統轄，仍在磨合階段，在發展上障礙不少，不過歐洲仍以堅定穩健的步伐向前邁進，例如2008年簽訂倫敦條約以簡化專利申請語言選用問題，即其適例。加以歐洲是一個相當成熟的社會，公眾對智慧財產相關議題相當關切，例如電腦軟體程式可否專利，以及基因轉植作物等議題，都曾引發成千上萬的歐洲人走上街頭表示抗議，這對歐洲智慧財產的成熟發展，必有其助力。

我國鄰邦日本對智慧財產的重視，更是遠超乎一般人的想像。日本經歷長達十餘年的不景氣，舉國摸索不出一條出路，直到小泉首相上台，除大幅改革金融體系外，並於2002年2月4日國會施政方針演說時，提出智慧財產立國論，隨即於同年月25日召開知的財產戰略會，同年7月2日發布知的財產戰略大綱，同年11月國會通過知的財產業基本法（2003年3月1日施行）。知的財產基本法要求政府、學術機構以及產業界：(一)開發從事創新活動與智慧財產服務的人力資源。(二)促進高科技智慧財產的創造（包括大學的研發與技術移轉）。(三)專利局須提供迅速充足的審查程序。(四)司法制度須加速法院訴訟以確保迅速妥適的智慧財產保護。2003年3月成立知的財產戰略本部以及知的財產戰略推進事務局，並於2004年7月發布知的財產推進計畫，具體計畫項目高達二百七十項。嗣日本大幅修改民事訴訟與專利審判程序，引入美國

4 智慧財產訴訟新紀元

Discovery（證據開示）制度，並設置專門委員制度（即技術專家）以強化法院審理智慧財產尤其是專利案件的能力，同時將發明專利訴訟集中到東京、大阪二地方法院審理，上訴則統一由東京高等法院審理，以收統一資源之效。這些改革，顯然都跟智慧財產立國論的政策有關。

歐、美、日等大國為什麼會對智慧財產權如此重視？其實，這些都源自於經濟發展新面貌的要求。現代經濟的發展，是環繞著科技創新的一連串活動，無形資產（intangible assets）業已成為公司價值最重要的成分。有專家估算過，1982年公司資產中有形資產（tangible assets）約占百分之六十二，無形資產占百分之三十八，到了2002年有形資產僅占百分之十三，而無形資產所占比例則高達百分之八十七。智慧財產既是公司無形資產最重要、最核心的部分，是智慧財產訴訟早已成為產業界，尤其是高科技產業，最主要的商業戰爭。換句話說，產業發展的走向，這二、三十年來，其產值越來越倚賴創新，當你要去買或投資一家公司時，必須看這家公司是否擁有具商業價值的真正智慧財產（real intellectual property elements of commercial value，這是美國創業投資專家Walter Gilbert的名言，Mr. Gilbert在從事創投工作前是哈佛大學教授，曾因對生命科學的貢獻獲諾貝爾獎）。

就一個國家來說，其經濟成敗與其科技產業不可分，科技產業的成敗與其智慧財產產業不可分，智慧財產產業健全與否又與其智慧財產訴訟的良窳不可分。有鑒於此，日本小泉首相才會提出智慧財產立國論來挽救日本經濟，最近美國專利法修正案，才會引發學國官、產、學界激烈的爭辯，在歐洲甚至還有成千上萬的人為此走上街頭。

在農業社會「有土斯有財」，土地的爭奪莫不出之以刀劍肉搏戰，靠的是腕力，打的是少數貴族、武士為主的有限戰爭。工

業社會以後，財富的爭奪，改以船堅砲利取勝，靠的是器械與武器的發明，打的是職業軍人為主的有限戰爭。到了知識經濟社會，國力的消長，取決於創新與知識累積的能力，打的是全民參與的無限商業戰爭。

智慧財產訴訟是現代商業戰爭非常重要的一環，二十年來隨著台灣各種電子、電腦、IC、半導體、光電產業的繁榮滋長，技術與產值逐年提升，在全球高科技版圖上占有一席之地，舉足輕重。起先，台灣繼日本之後成為國際智慧財產訴訟被告的常客，尤其以在美國挨告者居多；繼而有台灣廠商，或主動出擊，擔任原告在國內外發動智慧財產訴訟，或於既有智慧財產訴訟提起反訴或另啟一新訴。同時，台灣廠商間亦不時有激烈的智慧財產爭訟，且戰場亦不限於台灣。此外，外國廠商間的全球智慧財產爭訟，亦不時在台灣開闢新戰場。

台灣面對此一知識經濟發展的新趨勢，除積極檢討產業政策上獎勵並促進創新的措施，鼓勵大學與研究機構擴大研發成果產業化，廣設創新育成中心，密集檢討智慧財產法制等行政、立法因應外，在司法因應方面，則以創設智慧財產法院以及新訂智慧財產案件理法，最具關鍵重要性。

貳、舊制的問題（以專利訴訟為例）

台灣智慧財產訴訟，尤其是專利訴訟，在國際間的評價向來不高，究其原因，一方面固然有來自不同法系間的偏好或偏見因素所致，例如縱使以執大陸法系牛耳的德國專利訴訟而言，在美國專利訴訟律師看來，仍覺其不周全，感到不滿意，另一方面則係我國專利訴訟確有諸多尚待改善之處。國外客戶如來問我台灣專利訴訟的情況，以前我經常用「三個沒有，四隻蟲」來說明。