



# 近期最高法院智慧財產 民事訴訟之評析

彭洪英

智慧財產及商業法院  
庭長

## 目次

壹、前 言	伍、商標侵權事件是否須囑託商標權人以外之第三人鑑定
貳、保障聽審權及避免突襲性裁判	陸、專利進步性之判斷
參、貫徹違反文書提出義務之效果	柒、不同審級或不同終審法院間之判斷歧異
肆、民事訴訟法第 222 條第 2 項在智慧財產案件之適用	捌、代結語

## 壹、前 言

我國自2008年7月1日起，成立審理智慧財產案件之專業法院智慧財產法院（2021年7月1日組織變更並更名為智慧財產及商業法院，下稱「智慧法院」），並以智慧財產案件審理法（下稱「智審法」）、智慧財產案件審理細則作為審理智慧財產案件之主要程序法，智審法自

2008年7月1日公布施行迄今15年，其間僅有小幅修正，在歷經15年之運作後，於今年（2023年）2月15日修正公布全文共77條，並於2023年8月30日正式施行。

智慧法院成立以來，透過法官之專業訓練及養成，及集中辦理智慧財產案件，使智慧財產案件之審理更為專業，亦產出許多具有原則重要性判決，提供

研究智慧財產權法領域之學者或司法實務工作者豐富之研究資料。筆者欣見此次智審法之修正，除引進國外許多新穎的智慧財產審理制度外，並明定最高法院應設立專庭或專股辦理智慧財產之第三審民事及刑事案件（智審法第48條、第62條），使最高法院在智慧財產案件審理上也邁向了專業化之路。

值此智慧財產審理制度進行重大變革之際，筆者擬以最高法院近2年廢棄智慧法院判決之部分第三審民事判決為研究對象（判決日期自2021年7月1日起至2023年8月15日止<sup>1</sup>），以回顧智慧財產司法實務最近一小段之發展軌跡，並點出實務上所面對的課題。又因近2年廢棄發回更審之案件，多數尚在第二審繫屬中，筆者選取討論之內容，僅就判決中所揭示之原則性見解加以探討，不涉及個案之評價，合先敘明。

## 貳、保障聽審權及避免突襲性裁判

最高法院111年度台上字第15號判決意旨略以：智慧財產權事件涉及跨領域之科學專業知識，故智慧法院配置有技術審查官，依法協助法官從事技術判斷、蒐集、分析及提供意見，為免智慧法院法官就自己具備或由技術審查官所得之專業知識，對當事人造成突襲，並平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序

利益，智審法第8條規定，法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，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。原審雖認該案有效性證據部分技術內容，係屬該領域具有通常知識者能輕易執行或簡單變更者，惟未就該專業知識適當揭露及令當事人為辯論，遽為不利專利權人之論斷，其訴訟程序違反智審法第8條規定。相同之見解，亦見於最高法院109年度台上字第3130號民事判決<sup>2</sup>。由上開廢棄理由可知，最高法院依智審法第8條立法意旨，為避免突襲性裁判及平衡保護當事人之實體利益及程序利益，要求事實審法院應就法院已知之特殊專業知識，或存在於卷宗內但不在兩造攻防、辯論範圍內之重要證據資料，應提示予兩造表示意見並為充分的辯論，始得採為判決之基礎。此部分見解，應值贊同，此次新修正智審法，除了將第8條規定條文移列於至第29條之外，於第6條關於技術審查官之條文，第4項增訂：「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」，亦是基於相同之意旨。

## 參、貫徹違反文書提出義務之效果

最高法院110年度台上字第2567號判決意旨略以：當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實(民事訴訟法第342條、第343條、第345條第1項)，乃賦予舉證當事人據以蒐集他造所持文書為證據之機會，得要求持有文書之他造開示與訴訟有關連之書證資料，以貫徹當事人間武器平等原則，保障其公平接近證據之證明權，並維持當事人在訴訟上公平公正競爭，俾促進訴訟及發現真實。原審依上訴人聲明裁定命被上訴人提出其持有販賣系爭商品之出貨單據、簽收單、銷貨憑證等資料。惟被上訴人僅陳明相關資料交由會計事務所辦理營業稅申報，需向會計事務所調閱，嗣並未提出相關資料，原審未加求證，復未說明何以無庸適用民事訴訟法第345條規定，逕以上訴人未能舉證被上訴人公司有其他販售事實，未免速斷等語。由上開廢棄理由可知，最高法院認為當事人違反文書提出命令之情形，法院應積極查明該當事人是否有無法提出之正當理由？如無正當理由，而不從提出文書命令者，即應使其負擔訴訟上之不利益，以督促當事人盡訴訟上之協力義務，上開見解，可緩和智慧財產案件常見之證據偏在及權利人舉證不易等武器不對等之情形，亦值贊同。

惟民事訴訟法第345條在訴訟面應

如何操作？實務上案例並不多見，在侵害智慧財產權之案例，常見權利人聲請法院命被控侵權人提出侵權產品實物或銷售資料，以查明有無侵害事實及計算損害賠償數額，被控侵權人如稱產品或銷售資料找不到，或提出數量很少的銷售資料，法院如何判斷其所言是否實在？有無故意隱匿不提出之情形？又如何認為權利人主張之待證事實為真正？在權利人及法院均無法掌握被控侵權產品之銷售管道及銷售量之情形下，如何依民事訴訟法第345條規定，審酌情形認權利人關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實？據以認定侵害之事實及損賠償數額？此恐有賴於事實審法院日後在具體個案中累積相關經驗，及最高法院對於事實審法院之調查方法及判斷結果是否支持。

## 肆、民事訴訟法第222條第2項在智慧財產案件之適用

最高法院112年度台上字第1537號判決意旨略以：著作財產權人依著作權法第88條第1項規定請求損害賠償，倘須依一般侵權行為之法則證明受害人所得之利益，或著作財產權人所受之損害或所失之利益，舉證頗為困難，致不易獲致實益，不足以發揮遏止之效果，同條第2項乃特別列舉其損害賠償金額之計算方式，此不但為民法損害賠償之特別

規定，且係將民事訴訟法第222條第2項法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用。原審雖認為著作權人依著作權法第88條第2項第1款計算損害賠償之方式，並不可採，著作權人又陳明不願依同法第3項規定計算損害額，乃遽依民事訴訟法第222條第2項規定決定賠償金額，自有可議等語<sup>3</sup>。關於侵害商標權之損害賠償計算，最高法院109年度台上字第2161號、109年度台上字第2159號民事判決亦採相同之見解，認為：修正前商標法第63條第1項、現行商標法第71條第1項特別列舉損害賠償金額之計算方式，並於第2項賦予法院就該法定賠償額有酌減之權限，以符合衡平原則。此為民法損害賠償之特別規定，且係將民事訴訟法第222條第2項法院應審酌之情況予以具體化，自應優先適用等語<sup>4</sup>。

按著作權法第88條第2項規定：「前項損害賠償，被害人得依下列規定擇一請求：(第1款)一、依民法第216條之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其行使權利依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額，為其所受損害。(第2款)二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益」(一般分別稱為具體損害計算說、差額說、侵害所得利益說、總銷售額說)。同條第3項規定：「如被害人

不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣1萬元以上100萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣500萬元」。

著作權法第88條第2項、第3項之規定，關於侵害著作權之損害賠償計算方式，係民法一般侵權行為損害賠償之特別規定，應優先於民法而適用(實體法上的特別法與普通法之關係)，固無疑義，惟著作財產權人依著作權法第88條第2項第1、2款計算損害賠償額時，仍須證明具體之損害額，法院亦須實際認定損害額為若干，與同條第3項被害人不易證明其實際損害額，由法院在1萬元至100萬元間酌定賠償額，顯然有別。同樣地，商標法第71條第1項第3款「就查獲侵害商標權商品之零售單價1,500倍以下之金額。但所查獲商品超過1,500件時，以其總價定賠償金額」，亦屬酌定損害賠償額之規定，與其餘3款須具體認定商標權人所受之損害、侵權人所得之利益、或商標權人授權他人使用之權利金數額，顯然有別。著作權法第88條第3項及商標法第71條第1項第3款規定，與民事訴訟法第222條第2項：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」規定相較，法條文字及立法意旨應較為相當。最高法院認為著作權法第88條「第2項」、商標法

第71條「第1項」(並未限定何一款)均係民事訴訟法第222條第2項應審酌情況之具體化，應優先適用，而認為原審不應適用民事訴訟法第222條第2項之一般規定，似有研究之餘地。

上開最高法院之見解，可能衍生一項疑問，即民事訴訟法第222條第2項規定，在智慧財產案件是否仍有適用之餘地？由於智慧財產之相關法律如專利法、商標法、著作權法、營業秘密法、植物品種及種苗法(下稱「種苗法」)等，所規定之損害賠償計算方式未盡相同，當權利人選擇某一種計算方式，在具體個案舉證上有困難時，能否回頭適用民事訴訟法第222條第2項之一般規定？著作權法第88條第3項及商標法第71條第1項第3款規定賦予法院在判定損害賠償數額時，享有較大之審酌權限及彈性空間<sup>5</sup>。惟專利法第97條第1項、營業秘密法第13條第1項、種苗法第41條第1項，並無對應於著作權法第88條第3項及商標法第71條第1項第3款之規定。那麼，在侵害專利權、營業秘密、品種權事件，權利人就其選擇之計算方式，無法證明確實之損害額，或者在侵害著作權或商標權事件，權利人僅選擇某一種計算方式，而未選擇其他計算方式，且其選擇之計算方式尚無法證明確實之損害額時，法院可否援引民事訴訟法第222條第2項規定，審酌全案相關事證，酌定賠償額？依最高法院上開判決之見解，只要

智慧財產法律有規定損害賠償之計算方式(不論具體損害計算說、差額說、侵害所得利益說、總銷售額說或法定賠償額說)，均屬民事訴訟法第222條第2項之特別規定，應優先適用，似無回頭適用民事訴訟法第222條第2項規定之餘地。惟民事訴訟法第222條第2項規定，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院「應」審酌一切情況依所得心證定其數額，係課予法院應依卷內一切證據酌定損害額之責，不能因權利人無法舉證損害額即駁回其請求。上開最高法院之見解，如進一步延伸至其他智慧財產案件類型，恐違反民事訴訟法第222條第2項之立法意旨而有過苛之嫌；反之，若認為在智慧財產案件仍有適用民事訴訟法第222條第2項之可能，那麼在何種情況下，最高法院可以容許適用民事訴訟法第222條第2項之一般規定？若允許適用之情形趨於嚴格、限縮，仍可能導致具體個案上，因權利人舉證不易，導致法院判定之損害賠償額過低之情形。

## 伍、商標侵權事件是否須囑託商標權人以外之第三人鑑定

最高法院109年度台上字第2370號判決意旨略以：上訴人於事實審一再抗辯：證人甲係任職於商標權人之授權製

造商公司，與商標權人有利害關係，其於另案曾將真品錯驗為仿品，不具辨別真偽之專業能力，並聲請商標權人應提出相同型號、款式之手錶真品，由法院選任公正專業之鑑定人鑑定系爭商品是否為仿冒品，原審不予調查，即有違誤等語。

觀之該案原審判決已敘明：系爭商品係向大陸地區不詳姓名之人購買，並非向商標權人授權之經銷商購買，購買時賣方未提出任何授權證明文件，相關聯之刑事案件中已傳訊證人甲作證，並比對系爭商品與真品外觀有明顯差異，應係仿品。證人甲係商標權人之獨家授權製造商F公司的商品防偽經理，具有鑑定商標真品之專業能力，且非商標權人之員工，與商標權人無直接利害關係，其於刑案之證述應可採信。且商標權人除F公司外，並未授權任何機構或人員進行該品牌之鑑定工作，坊間應無任何深入瞭解該品牌所有防偽設計之人可進行鑑定，且商品真偽之區別，應以是否為商標權人或經其授權製造銷售並冠以註冊商標為判斷標準，而非與真品之品質是否相同為判斷標準，縱鑑定結果系爭商品與真品相似或完全相同，亦無法證明係商標權人授權之真品。故認為上訴人聲請將系爭商品送鑑定，並無必要。

本案涉及商標侵權案件一項常見的爭議，即商標權人（或其授權之經銷商、製造商）出具之鑑定報告，或由商標權

人或其關係企業之員工到庭證述疑似侵權商品與真品之比對說明，是否可予採信並作為判決之基礎？目前司法案例多有肯定商標權人對於商品是否為其所製造或授權製造具有辨識之能力，並採為判決基礎者。且市面上可見高價之精品業者往往會在其製造之商品隱密處加上特殊之防偽記號，該些防偽記號通常僅有商標權人知悉，而不會揭示予外部第三人，該些防偽記號乃商標權人之營業秘密，若認為商標權人或其授權之人所為鑑定或證言不足憑信，法院須另囑託公正第三人進行鑑定，則是否尚有其他完全了解商標權人防偽措施之人堪任鑑定職務？若該公正第三人須依據商標權人提供之資訊進行鑑定，與商標權人自行鑑定或到庭陳述有何差異？且如此一來，形同強迫商標權人必須開示其營業秘密資訊予外部之人知悉。又在仿品之型號或款式均屬虛構，並無對應之真品型號、款式時，商標權人如何提出真品供法院進行鑑定？本件上訴人所辯，商標權人於另一刑事案件曾將真品錯驗為仿品一節，實際上該刑事案件之鑑定人及商品均與本件不同，智慧法院亦已在判決書中加以論述，最高法院以此理由廢棄發回，非無斟酌餘地，又縱使認為證人證言可信性尚有疑問，是否尚有其他調查方式，或僅有最高法院發回意旨所示，應命商標權人提出相同型號款式之真品，由法院選任公正第三人進行鑑

定一途？似非無疑。

## 陸、專利進步性之判斷

最高法院111年度台上字第186號判決意旨略以：……（四）關於系爭專利之進步性判斷，應以該專利所屬技術領域之熟習技術者，參酌1995年10月17日時之通常知識觀點為客觀判斷，而不得以其後之通常知識觀點為判斷。上訴人主張系爭專利之名詞解讀，應以該專利發明時，相關同業一般技術人員的意見為準；本件有必要引入20多年前所屬技術領域中，具有通常知識者，作為專家證人，並聲請訊問某專家證人，以證明系爭專利申請時通常知識者之技術水平，及引證案能否證明系爭專利不具進步性，自攸關係爭專利之進步性判斷，應予調查審認。原判決未說明其不可採及無調查必要之理由，且乏熟習技術者之認定，即缺少「系爭專利所屬技術領域中，熟習技術者之技術水準」之判斷步驟。逕以上開理由認定系爭請求項不具進步性，除有不適用法規及適用不當外，並屬不備理由。（五）於審查發明專利之進步性時，為避免流於主觀恣意造成判斷失誤（如後見之明），並得綜合考量下列因素：1.發明專利解決長久之需要；2.發明專利因取代先前技術之商品，而獲得商業上成功；3.授權與競爭

者之默認；4.侵害者之複製與讚美；5.無幾乎同時之發明。上訴人一再陳稱：20多年前英、美、中、日各國均核准系爭專利；我國語音IC業經審酌系爭專利內容而參與授權者，包括義隆電子……等上市公司，以系爭專利技術外銷數十億計之IC，堪認系爭專利解決長期存在問題，並獲得商業上成功各情，……依上開說明及一般論理經驗，似非全然無據，且影響系爭專利之進步性判斷。原審恣置不論，除有違論理及經驗法則外，並屬判決不備理由。

法院在判斷專利是否具進步性之前，是否須先界定所屬技術領域中熟習技術者（或通常知識者）之技術水準（下稱「通常知識者之技術水準」），智慧法院及最高行政法院在過去若干行政訴訟中曾加以討論。最高行政法院105年度判字第503號判決認為，「通常知識者」此一虛擬之人之建立，對客觀判斷進步性與否至關重要，智慧法院就進步性為判斷時，宜先依系爭專利所著重之技術領域、先前技術面臨之問題，解決問題之方法、技術之複雜度及其實務從事者通常水準，確立「具有通常知識者」之知識水準。……原審未確立「具有通常知識者」之知識水準，即為專利不具進步性之判斷，即屬不合。

該案發回後，智慧法院105年度行專更（一）字第4號事件除了審酌兩造及參加人之意見外，並參考比較法之「法庭

之友」制度，對外徵求法庭之友意見，作成下列見解：「如果當事人對於引證案作為先前技術存在，並無爭執，則藉由這些先前技術的內容，其實系爭專利所屬技術領域具有通常知識者之技術水準就已經相對明確浮現，行政法院並沒有必要另外再去明確定義。但如果當事人對於系爭專利所屬技術領域具有通常知識者之技術水準有所主張，並因此爭執某項特定知識或技術可否作為先前技術時，行政法院自須明確認定並說明該特定知識或技術是否為所屬技術領域具有通常知識者所得接觸或掌握，在此認定說明過程中，並不排除因此可能對於通常知識者之技術水準有所明確界定」；「所屬技術領域中具有通常知識者」及其於專利申請日前之「技術水準」，可以經由相關先前技術之舉證，而加以實質具體呈現，「所屬技術領域中具有通常知識者」未必一定要於個案中以一段具體文字加以界定，並維持原處分所為舉發成立之審定。該案提起上訴後，最高行政法院107年裁字第2022號以上訴不合法裁定駁回上訴，惟對於智慧法院判決認為「通常知識者」無須在判決中逐一明確界定其技術水準或創作能力之見解，並未提出回應。雖然如此，最高行政法院其後多件判決均採取與智慧法院相同之見解。例如最高行政法院110年度上字第135號判決認為：所謂「所屬技術領域具有通常知識者」(person who has

the ordinary skill in the art, PHOSITA) 乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化，在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之技術分類以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，當此一虛擬角色之技術能力經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現時，有關爭議專利之創作是否與已經存在之技術間有顯著之不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，即應透過論理法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加以客觀檢視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。法院就專利之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體化，倘其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然法則，即尚難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以說明<sup>6</sup>。

最高法院111年度台上字第186號判決，認為原審判決缺少判斷「通常知識者之技術水準」之步驟，並認為應依當事人之聲請，傳喚某一專家證人來證明系爭專利申請時通常知識者之技術水準，及引證案能否證明系爭專利不具進步性，似採取最高行政法院105年度判字第503號判決之立場，認為必須先具體界定「通常知識者之技術水準」，始得為進



步性之判斷。惟「通常知識者」乃一虛擬之人，並非一具體存在之人的概念，無法以某一位特定技術人士之意見，作為判斷專利申請時「通常知識者之技術水準」的依據，仍須提出客觀之證據資料，始可判斷其證言是否可採。然而，如當事人已提出客觀之先前技術資料，法院本得提示該等證據予兩造充分辯論，即足以具體化通常知識者之技術水準，似無傳訊專家證人之必要；反之，若當事人無法提出客觀之先前技術資料，法院亦不得徒憑某一位專家證人之主觀意見，作為認定通常知識者技術水準之依據。否則無異鼓勵兩造各自傳喚專家證人，各說各話，仍無從釐清系爭專利申請時「通常知識者之技術水準」之爭議。本件當事人是否已提出系爭專利申請時之先前技術資料，足以判斷通常知識者之技術水準？就其聲請傳喚專家證人之必要性，是否已提出充分之釋明？尚有疑義。

判斷某一專利是否不具進步性，依我國發明專利審查基準（下稱「審查基準」）<sup>7</sup>所載，應先判斷是否具有「否定進步性之因素」，若無，得判斷該發明具有進步性，若有「否定進步性之因素」，其次需考量是否具有「肯定進步性之因素」，包含「反向教示」、「有利功效」及「輔助性判斷因素」，輔助性判斷因素包含：1.發明具有無法預期之功效；2.發明解決長期存在的問題；3.發明克服

技術偏見；4.發明獲得商業上的成功<sup>8</sup>。最高法院111年度台上字第186號判決所列之5項輔助性判斷因素，其內容與我國審查基準之規定有所不同，關於1.發明專利解決長久之需要：似與專利審查基準「發明解決長期存在的問題」相當；2.發明專利因取代先前技術之商品，而獲得商業上成功：似較我國審查基準「發明獲得商業上的成功」嚴格，我國審查基準並未要求該發明須「取代」先前技術之產品，縱使二者併存於市場，只要使用系爭發明專利技術之產品，因其技術創新之原因（而非其他商業策略、廣告行銷等因素）在市場上受到消費者之歡迎，其銷售數量或金額高於先前技術之產品即可；3.授權與競爭者之默認：此項考量因素未臻明確，如何認為競爭者有默認之行為？在具體個案中恐難以判斷，實務案例亦少見有此項因素提出；4.侵害者之複製與讚美：在實務上，侵權者之複製固為大多數智慧財產訴訟之開端，但侵權者之讚美則甚少見，且何謂「讚美」？涉及當事人之主觀意思及其表達方式，以此作為判斷進步性之輔助性因素，亦有不明確之處；5.無幾乎同時之發明：此項判斷因素，指無完全相同之發明或是與系爭專利相近之發明亦包含在內？除了開創性發明之外，一般改良性發明，同一技術領域很可能有多個技術相近的小型技術改良，「無幾乎同時之發明」此項審酌因素，似乎

不容易成立且易生爭議。最高法院提出之5項進步性輔助性判斷因素，固然相當新穎，惟與我國審查基準之規定相較，審查基準之4項輔助性判斷因素係參考他國專利審查基準及我國審查實務所形成，已行之有年並有清楚之說明及例示，內容較為明確，目前智慧法院、最高行政法院在審理專利進步性時均予採用。最高法院之上開見解，似有待其內容具體化及明確化，始足以成為實務上能夠操作及遵循之標準。

## 柒、不同審級或不同終審法院間之判斷歧異

智慧財產權屬於無體財產權，係由人為創造之權利，透過法律賦予其排他權，在維權的過程中，必然遭遇被控侵權人的反擊，包括挑戰智慧財產權的有效性，及是否落入權利範圍的論辯，不論是申請專利範圍的解釋、進步性的判斷、均等侵權之判斷、商標圖樣是否近似、商品及服務是否類似、是否足以造成相關消費者（或相關公眾）混淆誤認之虞、商標（或商品、服務之表徵）是否已達著名程度、營業秘密範圍如何特定、是否已採取合理之保密措施等，均有一定程度的裁量空間及判斷餘地。在一般有體財產權之訴訟，則不太可能發生權利之有效性及權利範圍大小之爭議。雖然智慧財產相關法律、國內外司

法判決實務及學說見解、主管機關訂立之各種審查基準已建立許多的判斷原則，但不同審級法院使用相同之判斷原則下，卻可能產生不同之判斷結果<sup>9</sup>。固然，在審級制度下，上級審法院之法律見解會對於下級審法院發生拘束力（實際上對於事實認定也會發生間接之拘束力），因此最高法院判決所示之見解，對具體個案當然具有一錘定音之效果，惟第二審及終審法院見解歧異之處，其判決之推論過程、法律意見之闡述、判決之結果，何者較為妥適允當，自係可受外界檢視及公評。

又智慧財產相關爭議可能涉及民事、刑事、行政訴訟，智慧法院審理之民事及刑事訴訟，係上訴至最高法院，行政訴訟則上訴至最高行政法院，二個不同體系終審法院在相關連之智慧財產案件表示之見解，也有可能發生歧異。例如，在醫藥品申請專利權延長案件，國外臨床試驗期間之訖日應算至何時？專利主管機關經濟部智慧財產局認為應以國外臨床試驗報告所載之「試驗完成日」為準，智慧法院認為應以國外臨床試驗報告所載之「報告日」為準<sup>10</sup>，相關訴訟分別上訴至最高法院及最高行政法院後，最高法院認為似應以「試驗結果呈現之日」為準<sup>11</sup>，最高行政法院則認為以「試驗完成日」或「報告日」均有未洽，應詢問核發藥品許可證之衛生福利部食品藥物管理署決定之<sup>12</sup>。

## 捌、代結語

筆者搜尋近2年最高法院廢棄智慧法院判決，以違反一般民事訴訟程序，或對於證據調查、契約之解釋等認定事實不當為廢棄理由者佔大多數，涉及智慧財產權基本原則之論述為廢棄理由者較為少見。我國自2008年7月1日成立審理智慧財產案件之專業法院，迄今已經逾15年，最高行政法院多年前也已設立專股審理智慧財產行政訴訟案件，最高法院因應本次智慧財產案件審理法之修正，亦自今年8月30日設立專庭或專股辦理智慧財產第三審民事及刑事案件，以回應各界對於智慧財產案件審理之專業

化要求及統一法律見解之功能，對於促進智慧財產司法實務之發展，具有正面的意義。智慧財產案件涉及民事、刑事、行政訴訟不同之面向，各種智慧財產權法律彼此之間雖有類似之法律結構及一些共通之原理原則，惟仍有各自不同之本質特性，智慧財產案件集中由專庭或專股之法官審理，應有助於累積審判經驗，並對於各種智慧財產權之本質有更全面、完整的理解，智慧法院、最高法院、最高行政法院在相關判決之互相辯證及對話，除了展現不同的思考面向，也能深化智慧財產理論及實務的發展，令人期待。♣

### 註釋

1. 以「智慧財產及商業法院」&「民事訴訟法第477條」為關鍵字，搜尋司法院裁判書檢索系統上開期間之最高法院民事判決書，得到53件判決，經逐一閱讀內容，扣除並非智慧財產案件3件，共有50件。
2. 最高法院指出，第二審判決援用被上訴人提出之證據，認為適用先前技術阻卻之抗辯，惟引用之部分技術內容文字段落為當事人所未提出之防禦方法，原審未曉諭兩造令其為事實上及法律上陳述而為適當完全之辯論，即採為判決之基礎，有違智審法第8條第1項規定，對當事人造成突襲。
3. 該案原審111年度重附民字第3號係刑事附帶民事判決，因刑事案件不得上訴第三審，僅附帶民事判決得上訴第三審，故由最高法院民事庭審理。
4. 上開二件商標法判決尚涉及一個法律問題，智慧法院原審判決認為商標法第71條第1項第3款僅適用於「商品」而不適用於「服務」，最高法院則認為，「線上課程提供試聽服務或退費機制，與一般商品附鑑賞期或退貨機制者，似無不同」，認為第3款應可適用於「服務」。惟從商標法規定之文字觀之，係將「商品」及「服務」區分別為截然不同之二種概念，智慧財產局編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料、商標混淆誤認審查基準等，均將「商品」及「服務」分別列載，最高法院判決認為商標法第71條第1項第3款「商

- 品」零售價倍數計算之規定，可直接適用於「服務」（並非類推適用），是否符合立法之原意？論理是否妥當，非無疑義。
5. 依最高法院101年度台上字第158號民事判決意旨，民事訴訟法第222條第2項規定，性質上乃證明度之降低，而非純屬法官之裁量權，負舉證責任之當事人仍應在客觀上可能之範圍內提出證據，俾法院得本於當事人所主張一定根據之事實，綜合全辯論意旨，依照經驗法則及相當性原則就損害額為適當之酌定。
  6. 相同之見解，見最高行政法院109年度上字第33號判決、110年度上字第543號判決、111年度上字第872號等判決。
  7. 專利審查基準為專利專責機關為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則（行政程序法第159條第1項）。基於行政自我拘束原則，專利審查基準對於專利專責機關的審查人員發生拘束力，但並不拘束法院，惟法院基於對法律的確信，認為專利審查基準之規定合於法律之意旨，亦得援引專利審查基準之內容，採為裁判基礎之法律見解。
  8. 參見2023年版發明專利審查基準3.4.2.3。
  9. 例如最高法院111年度台上字第487號民事判決、最高法院110年度台上字第3165號民事判決關於設計專利是否近似之判斷。最高法院111年度台上字第2081號民事判決關於商標圖樣近似之判斷。最高法院109年度台上字第10號、109年度台上字第2726號、109年度台上字第2369號民事判決、110年台上字第3161號民事判決關於商品著名表徵之判斷（智慧法院110年度民公上更(一)字第1號判決有對於最高法院上開判決之論點作出回應），最高法院111年度台上字第2079號民事判決關於著作權法第88條第3項是否應以「每件」1萬元以上酌定損害賠償額（智慧法院109年度民著上更一字第4號判決有對於最高法院判決之論點作出回應），與智慧法院第二審之見解有所不同。由於上開案件多數仍在繫屬中，本文不擬詳加討論，僅點出問題，以待來者。
  10. 智慧法院108年度行專訴字第88號、109年度行專訴字第5號、108年度行專訴字第15號行政判決。
  11. 最高法院109年度台上字第11號、107年度台上字第2358號、106年度台上字第1904號民事判決。
  12. 最高行政法院108年度上字第1095號、109年度上字第990號、109年度上字第1045號行政判決。相關案件發回智慧法院之後，智慧法院依最高行政法院發回意旨調查證據後，最近已再作成判決，因涉及具體個案，在此不予詳論。

---

**關鍵詞：**智慧財產、智慧財產案件審理法、突襲性裁判、文書提出義務、損害賠償、商標鑑定、通常知識者、輔助性判斷因素、專利進步性

DOI：10.53106/279069731904

（相關文獻☛月旦知識庫 [www.lawdata.com.tw](http://www.lawdata.com.tw)；  
更多裁判分析☛月旦法律分析庫 [lawwise.com.tw](http://lawwise.com.tw)）