

智慧財產法制的里程碑

智慧財產法院設立運作觀察有感

作者／郭雨嵐¹

壹、前言

在歐洲有人因電腦軟體專利的爭議，走上街頭抗議；美國50年來最大幅度的專利法修正案，縱已開過數百場的公聽會，產官學意見紛擾難定，從小布希政府以迄歐巴馬政府，尚未能完成立法，如今仍在國會爭論不休；日本則尤不遑多讓，小泉前首相面對長達十餘年的不景氣，所提出的救亡圖存施政方針，除就龐大而效率不彰的金融體系痛下針砭之外，同時高揭「智財立國論」，期能絕地大反攻，一舉振興日本經濟。歐美日各國為何如此看重智慧財產？這些經濟文化上的先進國家究竟看到了什麼？一語道破，即在於智慧財產在經濟發展上的關鍵重要性，與日俱增。早有學者研究指出，公司資產中有形資產與無形資產的比重，這幾十年來有戲劇性的改變，1975年時無形資產僅占公司資產價值的16.8%，而到2005年時業已高達79.7%，也就是說，現代企業的市場價值中的八成係來自無形資產的貢獻，而無形資產中又以智慧財產最具核心價值，難怪智慧財產獲先進各國的高度重視。

我國政府為因應此一趨勢，除在行政、立法上，積極檢討產業政策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，密集檢討智財法制外，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審理法，最具關鍵重要性。我國智慧財產法院的設立與運作，在國際間頗受矚目，美國將我國從301條款觀察名單剔除，其中智慧財產法院的設立顯具重要貢獻，此外，歐美日各國或邀我國前往介紹說明，或主動研究了解、撰文評介，這都是我執業二十幾年來所僅見的。

2009年7月15日出刊的「在野法潮」第2期（台北律師公會季刊），就智慧財產法院成立週年所做的觀察報導，稱智慧財產法院「快速有餘，專業不足」，個人認為這樣的批評與事實不符，並有欠公允，嗣台北律師公會、台灣法學會、台大法律學院、APAA台灣總會，於2009年12月26日擴大舉辦「智慧財產案件審理總體檢研討會」（據稱有500人報名參加），顯見大家對智慧財產法院運作，高度關切，惟意見紛紜，乃不揣淺陋，略抒己見，用供各界卓參。

1 作者為萬國法律事務所科技法律部主持合夥律師、專利師。

貳、智慧財產法院與我國過去實務比較

一、舊制缺失

智慧財產法院的籌設，旨在針對我國智慧財產訴訟（尤其是專利訴訟）舊實務上的問題，提出一套徹底解決的方案，進而強化我國產業的國際競爭力。以專利訴訟來說，我國舊實務常受詬病者有六：

1. 程序事項耽擱：

舊實務常見法院因訴訟費用擔保，或者訴訟費用價額核定等程序事項，任兩造爭訟不休，以致實質事項審理幾無進度可言，其嚴重者竟可程序爭鬥達一、二年而未能進入實體審理，其緩急不分，有如此者。

2. 雙軌制：

專利侵權的案件由普通法院審理裁判，但專利的有效無效，則由行政爭訟（訴願與行政訴訟）體系來處理。實質上一個紛爭，卻分由二個不同的系統來處理，曠日費時，不是一個好的制度設計。

3. 裁定停止訴訟：

專利侵權訴訟案件，被告八、九成會就系爭專利向智慧財產局提起舉發（即主張該專利取得不合法應予撤銷），承辦法官經常會裁定停止訴訟程序的進行，以俟舉發案的行政爭訟程序確定，再續行其程序。一旦裁定停止訴訟，快則二、三年，慢則四、五年，才會續行訴訟，緩不濟急。

4. 欠缺專利素養與支援：

審理專利案件必須具備一般法律專業素養，尤須專精於專利法，並有豐富的產業知識，同時對於爭訟中的科學技術問題，也須能達到可以完全掌握的程度。尤其實務上專利訴訟所涉及之科學技術領域，極其廣泛，固有一般日常生活之簡易機構發明，但有更多是高深的科學技術研發成果，例如化學、化工、光學、電學、IC設計、半導體製程、通訊、生技醫藥、電腦軟體等不一而足，此遠非一人之力所能稱職處理，除非配備足夠的相關科技領域的人才團隊，否則顯不可能勝任工作。不幸的是，我國舊實務法院即欠缺這樣的團隊，以致成效不彰。

5. 濫用鑑定制度：

法院欠缺支援其專利訴訟的團隊，無從了解並判斷專利所牽涉的科學技術爭議，往往即送請鑑定機關（例如工研院）做鑑定報告，俟鑑定報告回來即據以裁判，故有人戲稱工研院才是真正的法院。其更深遠的不良後果在於，如此一來，專利法擬經由法院具體案例積累以求博大精深的先進國家路徑，就此斷送了。

6. 濫發定暫時狀態處分：

專利侵權案件在過去因有刑責，八、九成的權利人會優先採取刑事訴追的方式，來主張權利。專利侵權除罪化後，由於本案訴訟曠日費時，緩不濟急，專利權人乃不約而同地尋求定暫時狀態處分（假處分的一種，民事程序法上的保全措施，法院可命侵權人

「暫時性」地停止產銷侵權產品，惟該「暫時性」實際上經常長達數年，實質上達成權利保護目的），法院基於過去實務慣例，既不審實體（即不調查審認究竟有無專利侵權），又想儘速結案（這是保全措施的本質，有迅速性的要求），往往僅就擔保金多寡略為審酌後即予核發定暫時狀態處分，在產業界引發巨大批評聲浪。

二、新制特徵

2008年7月1日掛牌收案運作的智慧財產法院，其依新訂之智慧案件審理法規定所發展出來的實務，有否改善舊制的缺失，達成立法目的？茲略述之：

1. 審理裁判迅速：

新成立的智慧財產法院就程序爭議均能適時處理，審理重點放在實體事項，裁判迅速，一般案件半年、一年即可結案，令人耳目一新。

2. 修正雙軌制：

專利侵權審判與專利有效性審判仍保留其雙軌的形式，惟法院於專利侵權審判時，遇有專利有效性抗辯者，則法院不須等待行政爭訟之結果，即有權自行就系爭專利之有效性審理裁判，審理結果如認系爭專利有得撤銷之事由，則應為專利權人侵權訴訟敗訴之裁判。

3. 不得裁定停止訴訟：

新制既已要求法院須就系爭專利有效性抗辯，自行為實體審理裁判，故要求法院不得如舊制般裁定停止民事訴訟程序。

4. 技術審查官發揮重大功效：

技術審查官是新制的核心建構，一旦欠缺技術審查官，則法官要進入專利爭訟所涉技術事實，以及專利有效性所涉及系爭產品與先前技術之事實，勢將遭遇重大障礙，也勢將回到舊制過度倚賴鑑定的缺失老路，是技術審查官的良窳，實關乎新制的成敗。所幸籌設智慧財產法院之初，司法院商請智慧財產局調派資深專利審查官時，智慧財產局鼎力相助，所調派之九位技術審查官均為一時之選，襄助法官處理專利案件，功效卓著。試舉一例說明之，本所承辦某國際大藥廠與台灣著名學名藥廠商的專利侵權訴訟，法院指派的技術審查官於開庭時，竟問及分子動力學的高深問題，超出兩造專家（均為大學教授等級者）準備的範圍，一時還都答不上來，足見該技術審查官不但是系爭專利所涉科學技術之行家，尤可見其辦案之認真與用心，是增設技術審查官確有助於大幅提昇法院審理專利訴訟的素質與能力。

5. 善用鑑定制度：

新制實施以來，新案業已甚少有送鑑定的情形，惟若干舊案原已有鑑定報告或業已送鑑定者，此時法院因得技術審查官之助，自得從容研判鑑定之好壞，不致如舊制般因循鑑定結論而為裁判。

6. 審實體的定暫時狀態處分：

新制仿美國實例，要求法院應審酌本案將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實，亦即應就實體是否有理由為審酌。故法院就定暫時狀態處分之核發，顯較

舊制為審慎。

從以上說明可知，智慧財產法院依新制之運作確已巨幅改善舊制的缺失，提昇我國法院辦理專利訴訟之能力與素質，達成當初創設智慧財產法院之立法目的。

參、智慧財產法院與歐美日專利審判實務之比較

智慧財產法院一年九個月的運作，較之以往實務不但有巨幅改善，其表現縱與歐美日各國專利審判實務相比較，亦不稍遜色：

一、與美國相較

美國專利訴訟制度招致的批評很多，諸如程序過於複雜、費用過於驚人等等，但即便如此，業界一般仍認美國的專利訴訟制度是全球最有經驗、最專業、最博大精深的制度。

民事專利訴訟在美國屬於聯邦法院管轄，聯邦地區法院的法官會來處理專利案件的，約百人左右。而在美國一年大概有將近3,000件專利訴訟，但絕大部分的案件都在進入公判以前就和解了，真正進入公判的差不多是3%左右（不到百件）。所以，實際上每一個會承辦專利案件的法官，其承辦的專利訴訟案件，一年平均約1件，當然有部分法院因案件較多，所以部分法官經驗較多，但從數據上即可得知，大部分的聯邦法官均不熟悉專利案件。也就是說，即使是聯邦法官，也未必專精於專利訴訟，而是同時要處理各種各樣的案件，在這樣的情形下，為何美國仍能保持專利訴訟的品質，此實與其博大精深的制度有關。例如其審前的證據開示制度、訴訟上的交互詰問、針對專利範圍的馬克曼審理等程序，以及1982年成立聯邦巡迴上訴法院統一上訴審的見解，透過這些制度來確保專利訴訟的品質。這些制度的運作，與當事人委聘律師的專業水準也大有關係，在美國，專利律師形成一個強大、高度專業的系統，無論是原告或被告的律師，大多能適當提出攻擊防禦，確保一個好的專利訴訟的品質。

相較於美國專利訴訟，智慧財產法院成立運作以來，實際上的審判程序，在技術審查官、訴訟當事人及雙方律師的協助下，法院業已具備足夠的能力與素養，就系爭專利技術、專利範圍為詳細、專業、深入的調查審理，此乃令人振奮的重大變革，在我國智財案件的審理上，實屬難能可貴的成就。如能堅持以美國專利訴訟的高品質（當然，是指去蕪存菁者）為鵠的，努力不懈，必有揚眉吐氣之一日。

二、與歐陸相較

德國專利訴訟的法制，由於其採雙軌制，一般處理侵權訴訟的普通法院，即使訴訟當事人提出專利無效的抗辯，普通法院也不會處理專利有效或無效的爭議，須另由聯邦專利法院（行政法院）處理。一般認為德國的法官、專利律師都有相當的水準，也有一定的品質，但從美國專利律師的角度來看，總會覺得專利的有效性在普通法院無法處理、欠缺證據開示與交互詰問制度等，未必是夠水準的程序。

至於鄰近的法國，其專利訴訟制度，依國際交流的經驗與印象，一般認為法國的法官相較於德國法官，有太過年輕、程序草率的缺點，而瑞士雖為先進國家，其法院系統對專

利訴訟並不在行，整個歐洲，除英國有其優久良好的專利訴訟制度外，在德國專利訴訟可算是最好的制度了。

2009年11月智慧財產法院邀請德國聯邦專利法院Raimund Lutz院長前來演講，Lutz院長介紹德國雙軌制度（專利法院與普通法院並行，由專利法院處理有效性問題，普通法院處理侵權訴訟）的同時，也對我國智慧財產法院能一次解決專利訴訟相關紛爭的設計表示高度興趣，表示有參酌學習的價值，由此可見我國新制確有可取之處。

三、與日本相較

至於亞洲，一般認為日本的訴訟制度可能是最先進、最好的，因為日本的智慧財產實務、法學有一定的水準。但實際觀察日本專利訴訟的實務，除了其欠缺真正的證據開示，也沒有真正的交互詰問，這幾點因為日本是大陸法系國家，體制上的特性所致，無法苛責，縱使日本的法官、律師（弁護士）、專利師（弁理士）水準固然普遍不錯，但因日本專利訴訟實際上運作的結果，就像日本的「能劇」一樣，行禮如儀，沒有真正的言詞辯論，反而注重書狀交換，有訴訟的形式而欠缺實質內涵，冀望透過如此的訴訟以獲高品質的智慧財產權保護，恐非易事。日本律師看到台灣的專利訴訟竟能進行實質的言詞辯論，都感到訝異。以這一點來說，台灣專利訴訟實質的言詞辯論，配備以高素養的法官以及技術審查官，假以時日，整個審理的深度與水準，頗有青出於藍之機。

肆、新制面臨的挑戰

新制實施固然成效卓著，一新國人耳目，惟制度新創施行伊始，不免有若干疑慮需要釐清，亦有若干不符期待者尚須改善，茲謹略陳如次：

一、審級利益維護的疑慮：

新制關於民事智慧財產案件第一、二審之審判，均歸智慧財產法院管轄，由於該法院目前法官配置連同院長在內不過10人，法官間互動頻繁緊密，以至於引發外界質疑該法院法官究竟能否不顧同事情誼獨立裁判，從而損及當事人之審級利益。因此有人主張民事智慧財產案件第一審應回歸普通地方法院管轄，智慧財產法院僅管轄民事第二審案件，以確保審級利益。不過如此一來，新制原擬透過案件集中、資源集中，以有效提升智慧財產案件審判品質的效果，恐將大打折扣，尤其是法官與技術審查官要能合作無間，發揮其制度設計之功效，非有足夠的辦案與相處時間，勢不能達成。是本文意見認以維持現制為宜，即仍由智慧財產法院兼理第一、二審的民事智慧財產案件，似較能達成新制設計上的功效。此參之一般民事簡易案件之第一、二審裁判，亦係由普通法院兼理之情形相類似，審級利益之保護未必當然不足，加以隨著智慧財產案件負荷增加，智慧財產法院法官員額自然增加後，此一疑慮尤可稍弭。

二、技術審查官職務的疑慮：

技術審查官依法得對當事人為說明或發問，對證人或鑑定人為直接發問，向法官為意

見之陳述，協助調查證據（詳參智慧財產案件審理法第4條）。技術審查官職務有無充分踐行並發揮其功效，是新制成敗的關鍵，所幸新制實施以來，技術審查官確實發揮重大功效，達成制度設計目的，惟社會各界對技術審查官職務的踐行，存有若干疑慮，例如其說明或發問，有無逾越法定職權，是否在承審法官完全掌握範圍；那些事項可以問、如何問，那些事項不可以問；技術審查官提供承審法院的意見或報告，其對承審法官心證之形成有如何之影響，有無公開心證之必要，或有無其他適當之方式，以避免突襲性裁判等，均有賴司法院詳為考量並制訂適當規範，俾供遵循以祛疑服眾。

三、審理模式的改善：

新制的實施成功，審理模式的事先擬定與公布，發揮了一定的作用，起碼減少法官與當事人磨合適用新制的困難與時間。不過審理模式之實施，確有待改善之處，以民事本案訴訟的審理模式為例，該審理模式的基本設計重點，在於程序問題處理完竣以及實體事項書狀交換完成後的第一次言詞辯論期日，因我國制度沒有證據開示程序，故須強調兩造實體攻防事項的書狀交換，俾利後續審理，在這個第一次言詞辯論期日，設計上是可以整理爭點、訂定審理計畫，這是審理模式最根本的地方。可惜觀察起來，智慧財產法院並沒有認真執行，導致因智慧財產法院的急切，未貫徹審理模式設計的初衷，而造成案件審理上遭到批評。欣聞智慧財產法院有意廣徵各界意見，以改善審理模式，將來如能略作修改調整，例如給予 claim construction（專利請求項解讀）一個明確的程序，並切實踐行，必能更臻圓滿。

四、保全措施的改善：

舊制濫發假扣押裁定、證據保全以及定暫時狀態處分，頗受批評，雖新制轉趨嚴格，以濟其弊，惟似有過當之嫌，以致保全措施之核發過度保守，亦非得當，應檢討調整之。

伍、期許與展望

我國智慧財產案件審理新制的現況，如果要在新制實施一年九個月後簡單下一個結論的話，即雖有美中不足之處，但智慧財產法院的設立及運作，確已為我國智財案件制度開創了一個全新的局面。對這樣的制度，國內外確實抱持著極高的期待，期許智慧財產法院在立下我國智財訴訟新里程碑的同時，繼續努力，透過案例的累積、檢討，為我國建立一個專業、有效率、讓國際社會可取法發展的智慧財產法制。特為文分享，並拭目以待。