

我國智慧財產案件審理法 新法下專利師的民事訴訟 代理權限之研究



彭國洋*

壹、前言

查我國專利民事訴訟事件中，專利師得否單獨或與律師偕同作為訴訟代理人，現行民事訴訟法和智慧財產案件審理法舊法並未規定。實務上，專利師得依民事訴訟法第68條之規定，經審判長之許可，單獨或共同受委任為專利民事訴訟之訴訟代理人；2023年8月30修正施行後智慧財產案件審理法（以下簡稱「智審法」）第16條則規定，在律師強制代理的專利權涉訟事件中，經審判長許可，當事人得合併委任律師及專利師作為訴訟代理人。基此，在上開法律修正前，專利師得有條件（經審判長之許可）單獨或共同受委任為專利民事訴訟之訴訟代理人。對之，依據修正後智審法第16條之規定，經審判長許可，當事人得合併委任律師及專利師作為專利民事訴訟之訴訟代理人。基此，專利師依據修正前後智審法之規定的民事訴訟代理權限已有先寬後嚴之限縮，其修法條文是否妥適以及應如何適用，殊值討論。

DOI : 10.53106/22184562202501006006

收稿日：2024年12月4日

* 連邦國際專利商標事務所律師、專利師、中國大陸專利代理師。

貳、訴訟代理人之立法制度

智審法第16條規定屬律師強制代理之智慧財產民事事件之專利權涉訟事件，當事人得經審判長之許可，合併委任專利師。亦即，律師強制代理之專利權涉訟民事事件中，專利師得受合併委任為訴訟代理人。是專利師就專利民事訴訟之訴訟代理人資格，實與民事訴訟之訴訟代理制度息息相關，故應先探究民事訴訟之訴訟代理人之立法制度。查訴訟代理人之立法制度包含以下三類：一、任意訴訟代理主義（本人訴訟主義）：不必須以律師為訴訟代理人，當事人得親自為或委由第三人代為訴訟行為，第三人之資格未以法律限制之，學說上稱為「當事人訴訟」；二、律師獨占（優先）主義：仍允許當事人親自為訴訟，倘不親自為訴訟行為而欲委任訴訟代理人者，原則上以律師為限，非律師為訴訟代理人者則應得許可；三、律師訴訟主義：原則上必須以律師為訴訟代理人，學說上稱為「律師強制代理」¹。

一、我國民事訴訟法規定之訴訟代理人、輔佐人制度

關於律師制度與民事訴訟代理之規範，我國於1930年制定民事訴訟法時，在立法政策上決定不採取律師訴訟（律師強制）主義，而採行本人訴訟主義，明定非律師而為訴訟代理人者，法院得以裁定禁止之（舊民事訴訟法第66條²）。此項基本立場於1935年及1968年兩次民事訴訟法（以下簡稱「民訴法」）修正均未改變。惟隨著我國法之客體面與主體面之發展，1994年消費者保護法制定時，先明定消費者保護團體為消費者提起損害賠償訴訟或不作為訴訟者，應委任律師代理訴訟（民訴法第49條第2項），進而於民事訴訟法2000年修正時，於第三審上訴改採「律師強制代理原則」，明定對於第二審判決上訴，原則上上訴人應委任律師為訴訟代理人

¹ 參見陳計男，民事訴訟法（上），2010年，129-132頁。

² 1930年民訴法第66條立法理由謂：「……今世各國立法例，大都採用律師訴訟為原則，採用本人訴訟為例外，而本案則以本人訴訟為根據，蓋以律師之學識、經驗及道德等，不能皆臻於完美，故願否委其事於律師，一任當事人之自擇，不必定責其任用律師，實為立法上適當之政策，其行本人訴訟而生之缺點，則可藉審判衙門，指揮監督權之作用以補正之。但非律師之人，若許其任意代理當事人而為訴訟行為，恐養成唆訴之風，而妨害司法，故非律師而為訴訟代理人，必應先受審判衙門之許可，此本案明示採用本人訴訟主義，又揭明其代理人若非律師，須得審判衙門之許可也……。」

（民訴法第466條之1第1項）；再於2003年修正民訴法時，在第一、二審強化「律師代理原則」，明定訴訟代理人應委任律師為之，委任非律師為訴訟代理人者，應經審判長許可（民訴法第68條第1項），同時，就公益社團法人為社員起訴、追加選定當事人之訴訟及公益法人之不作為訴訟，明定法院於伸張或防衛權利之必要範圍內，得依聲請為原告選任律師為訴訟代理人（民訴法第44條之4）。民訴法前揭「第一、二審律師代理原則」及「第三審律師強制代理」的設計，亦援用於2012年制定之家事事件法中之家事訴訟事件（民訴法第51條）³。2020年制定商業事件審理法亦實施該法所適用之案件皆須由律師強制代理；2023年智審法亦採特定類型案件須有律師強制代理。

（一）民事訴訟法第68條關於訴訟代理人的資格之修正遞嬗

2003年修法前，當事人得委任非律師為訴訟代理人，惟為防止非律師之第三人包攬訴訟之弊端，對於與當事人無任何必要關係之第三人，有禁止為訴訟代理人之必要，故舊民事訴訟法第68條規定：「非律師而為訴訟代理人者，法院得以裁定禁止之。前項裁定，應送達於為訴訟委任之人。」準此，斯時我國民事訴訟第一審至第三審均採取「本人訴訟主義」⁴。所謂「律師」係指領有律師證書並加入律師公會之（機構）律師（律師法第3、11、23條參照）或經法務部許可並加入律師公會之外國律師（律師法第115條參照），且未受停止執行職務或除名之懲戒處分者（律師法第101、126條參照）⁵。

依2003年間立法院就民事訴訟法第68條的修訂歷程可知，當事人委任非律師之人為訴訟代理人時，審判長應為許可與否之裁定，經審判長許可後，該非律師之人始得為訴訟代理人⁶。是我國民事訴訟法規定民事訴訟第一、二審不採律師強制代理制度，故如經審判長許可，亦得委任非律師為訴訟代理人。又審判長之許可，本應

³ 本段內容，參見許士宦、陳瑋佑，「民事訴訟事實審之強制律師代理研究成果報告」，司法院，2016年11月，1-2頁。

⁴ 參見陳計男，註1書，130頁。

⁵ 參見陳瑋佑，論商業事件審理法上之律師強制代理制度——以其適用範圍及違反之效果為中心，223頁，收錄於許士宦等合著，商業事件審理法，2021年，222頁。

⁶ 參見臺灣高等法院暨所屬法院105年法律座談會民事類提案第24號，2016年11月16日。

以裁定為之，如非律師為訴訟代理人，審判長已許其為本案訴訟行為，應視為已有許可為訴訟代理人之裁定，以省勞費（民訴法第68條第1項立法理由參照）。故訴訟代理人以律師擔任為原則，非律師擔任為例外。非律師擔任訴訟代理人應得審判長之許可，該許可屬審判長之職權⁷。本條第1項所稱許可，乃審判長之意思表示，並無一定之方式，以言詞、書面或客觀上可認為係准許之行為，均無不可。舉凡審判長容認該非律師到庭為本案之訴訟行為，或列其為訴訟代理人而對之為送達，並於裁判書將之列為訴訟代理人，均得認審判長已為許可⁸。

民事事件委任非律師為訴訟代理人許可準則第2條規定：「下列之人，審判長得許可其為訴訟代理人：一、大學法律系、所畢業者。二、現為中央或地方機關所屬人員，經該機關委任為訴訟代理人者。三、現受僱於法人或非法人團體從事法務工作，經該法人或非法人團體委任為訴訟代理人者。四、經高考法制、金融法務，或其他以法律科目為主之高等考試及格者。五、其他依其釋明堪任該事件之訴訟代理人者。」再者，民訴法第70條第1項但書所謂選任代理人不僅指代理人以本人名義選任他人為代理人而言，代理人以自己名義選任複代理人亦包含在內⁹。準此，我國民事訴訟程序之訴訟代理人得為律師或非律師，至於訴訟代理人委任複代理人者，該複代理人依理亦得為律師或非律師，惟實務個案上審判長（或受命法官¹⁰）可能以訴訟代理人為律師卻委任非律師（例如其法務助理）為複代理人而不許可之¹¹。

（二）民事訴訟法關於輔佐人之規定

在現行智審法修正前，專利師得依民事訴訟法第68條之規定，為專利民事訴訟之訴訟代理人，已如前述，亦得在律師或專利師受委任之智慧財產民事事件中，受任為輔佐人。再者，現行智審法第16條規定，專利師之訴訟行為與律師之訴訟行為牴觸者，不生效力。此亦與民事訴訟之輔佐人有相類之處。故有討論民事訴訟之輔

⁷ 參見臺灣高等法院臺中分院110年度重再字第10號民事判決。

⁸ 參見最高法院110年度台抗字第808號民事裁定。

⁹ 參見司法院院解字第3264號，解釋文（一），1946年10月16日。

¹⁰ 依民訴法第272條準用第68條第1項之規定。

¹¹ 參見臺灣高等法院臺中分院108年度家抗字第15號民事裁定。

佐人的必要。

民訴法第76條規定：「當事人或訴訟代理人經審判長之許可，得於期日偕同輔佐人到場。前項許可，審判長得隨時撤銷之。」輔佐人係基於其自己之意思於訴訟上為陳述（與被輔佐人之發言機關異）¹²，經審判長（或受命法官¹³）之許可，得於期日偕同被輔佐人（當事人或訴訟代理人）到場，為訴訟行為，只須被輔佐人不即時撤銷或更正者，即視為其（被輔佐人）所自為（與訴訟代理人異）¹⁴。此項效力與訴訟代理人之行為，依代理之法理，其效果及於本人者不同¹⁵。故其陳述有無錯誤，應就被輔佐人決定之，不依輔佐人決之¹⁶。

（三）民事訴訟法關於當事人、訴訟代理人以及輔佐人間訴訟行為不一致之效果

專利師既得為現行智審法規定下專利權涉訟民事事件的合併受委任訴訟代理人或輔佐人，則當事人、訴訟代理人以及輔佐人間訴訟行或有不一致之情形，其訴訟行為之效力，應如何決之，值得討論。依民事訴訟法的規定，當事人與訴訟代理人間、數訴訟代理人間以及輔佐人與被輔佐人（當事人或訴訟代理人）間訴訟行為不一致之效果，詳如下表一所述：

表1

	當事人與訴訟代理人間	數訴訟代理人間 ¹⁷	輔佐人與被輔佐人間
事實上陳述不一致	以當事人本人到場之陳述優先，得即時撤銷或更正訴訟代理人之陳述 ¹⁸ ；本	均對當事人本人生效，視為當事人先後為不一之陳述，與本人自為前後矛盾	以被輔佐人之陳述優先，得即時撤銷或更正輔佐人之陳述 ²² ；被輔佐人事後

¹² 參見姚瑞光，民事訴訟法論，2004年，166頁。

¹³ 依民訴272條準用第76條第1項之規定。

¹⁴ 參見姚瑞光，註12書，166頁。

¹⁵ 其行為有無瑕疵，依代理人決之（民法第105條）。參見姚瑞光，註12書，168頁。

¹⁶ 參見姚瑞光，註12書，167頁；林洲富，民事訴訟法理論與案例，2015年，67頁。

¹⁷ 即使私法上當事人與數代理人間的內部關係為共同代理，但當事人與訴訟對造的外部關係上仍有單獨代理原則之適用（參見民事訴訟法第71條）。

¹⁸ 參見民事訴訟法第72條：「訴訟代理人事實上之陳述，經到場之當事人本人即時撤銷或更正者，不生效力。」依此規定，當事人得撤銷或更正訴訟代理人之訴訟行為者限於者事實上之

	當事人與訴訟代理人間	數訴訟代理人間	輔佐人與被輔佐人間
	人未到場者事後不得再為撤銷或更正 ¹⁹ ，但可認當事人事實上之陳述前後矛盾，法院依自由心證判斷何者為真 ²⁰ 。	之事實上陳述者無異，其陳述之可信與否，由法院依自由心證判斷之 ²¹ 。	不得再為撤銷或更正，但可認被輔佐人事實上之陳述前後矛盾，法院依自由心證判斷何者為真。
法律上陳述不一致	➤ 實務：本人事後無撤銷權 ²³ ，但本人得逕向法院陳述即可 ²⁴ 。 ➤ 學說：依本人之行為先後不一致來處理，或於本人到場者以其陳述優先 ²⁵ 。	視為先後行為不同，應視其行為性質，依訴訟法之規定決定其效力 ²⁶ 。	視為先後行為不同，應視其行為性質，依訴訟法之規定決定其效力。

陳述，且限於當庭即時為之，參見陳計男，註1書，137頁；其他訴訟代理人無此權限，參見最高法院31年度決議：「民事訴訟法第七十二條之規定，係以事實之點，本人較訴訟代理人深悉為其理由，故訴訟代理人事實上之陳述，僅到場之當事人本人，得即時撤銷或更正之，其他訴訟代理人，無代當事人本人撤銷或更正之權限。訴訟代理人數人所為事實上之陳述矛盾時，與本人自為前後矛盾之事實上陳述者無異。其陳述之可信與否，由法院依自由心證判斷之。」1942年11月9日。

¹⁹ 參見最高法院49年台上字第2362號判例；陳計男，註1書，137頁。

²⁰ 參見民事訴訟法第222條第1項之規定。

²¹ 參見前揭最高法院31年度決議；陳計男，註1書，136頁。

²² 參見民事訴訟法第77條：「輔佐人所為之陳述，當事人或訴訟代理人不即時撤銷或更正者，視為其所自為。」即視為被輔佐人自己之陳述，參見魏大曉，民事訴訟法，2015年7月，68頁。

²³ 參見最高法院45年台上字第1376號判例意旨：「上訴人提出委任某甲為二審訴訟代理人之委任書，既經載明授以民事訴訟法第七十條第一項但書所列各行為之特別代理權，則該訴訟代理人，有就訟爭標的而為捨棄之特別權限，甚為明顯，其於言詞辯論時就訟爭標的之一部表示捨棄，自應視為與上訴人所為者有同一之效力，至實際上是否與上訴之意思合致，要於其效力不生影響。」亦請參見23年抗字第1589號判例（已停止適用）。

²⁴ 參見陳計男，註1書，137頁，註30。

²⁵ 學說有認我國目前非採德國之律師訴訟主義或日本之非律師不得為訴訟代理人之制度，當非律師為訴訟代理人者，其所為法律上之陳述，未必優於當事人本人。故當事人本人於期日與訴訟代理人一同到場者，應以本人所為非事實上（即法律上）之陳述為準。參見姚瑞光，註12書，162頁；翁岳生主編，行政訴訟法逐條釋義，2023年，286頁。

(四)民事訴訟法關於法律審律師強制代理之規定

我國民事訴訟法於2000年和2003年修正分別增訂第466條之1至第466條之3以及修正第474條後，在民事訴訟通常程序中，上訴人於第三審上訴程序，應委任律師為訴訟代理人²⁷；被上訴人則僅於第三審法院行言詞辯論程序時，始應委任律師代理為之²⁸。惟修正理由逕稱我國「第三審上訴程序採取律師強制代理」，而將第三審之全部訴訟程序及訴訟行為解釋為原則上均有律師強制代理之適用，並非無疑。學說有認為，若僅就法條文義及立法模式觀之，我國律師強制代理的範圍僅限於法文所規定之訴訟行為，而非在第三審程序中之全部訴訟行為原則上均有適用。亦即，依現行法之規定，被上訴人得自行為言詞辯論以外之訴訟行為（例如：提出答辯狀）、上訴人亦得自行撤回上訴，因此，結論上實不應稱我國「第三審上訴程序採取律師強制代理」，而應稱「第三審上訴及言詞辯論程序採取律師強制代理」²⁹。

第466條之1第1項但書規定上訴人或其法定代理人具有律師資格者的自我代理權，第2項規定上訴人之近親屬以及行政機關內部人員具有律師資格而有經法院認為適當的訴訟代理特權。實務上有認為，為保障訴訟當事人之權益，受任為上訴人或被上訴人之第三審訴訟代理人之人，均應具有精湛之法學素養，其不備律師資格

²⁶ 參見翁岳生主編，同前註，278頁。

²⁷ 民事訴訟法第466條之1規定：「對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限（第1項）。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、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，亦得為第三審訴訟代理人（第2項）。第一項但書及第二項情形，應於提起上訴或委任時釋明之（第3項）。上訴人未依第一項、第二項規定委任訴訟代理人，或雖依第二項委任，法院認為不適當者，第二審法院應定期先命補正。逾期未補正亦未依第四百六十六條之二為聲請者，第二審法院應以上訴不合法裁定駁回之（第4項）。」

²⁸ 民事訴訟法第474條規定：「第三審之判決，應經言詞辯論為之。但法院認為不必要時，不在此限（第1項）。第三審法院行言詞辯論時，應由兩造委任律師代理為之（第2項）。被上訴人委任訴訟代理人時，準用第四百六十六條之一第一項至第三項、第四百六十六條之二第一項及第四百六十六條之三之規定（第3項）。」

²⁹ 參見張文郁，論律師強制代理制度下第三審法院之審理，月旦法學雜誌，2018年8月，279期，25頁。

者，尚不宜許可³⁰。再者，法律審之訴訟代理人委任複代理人者，亦應經審判長之許可³¹。被上訴人於第三審法院未行言詞辯論程序委任律師為其訴訟代理人，其律師酬金為訴訟費用之一部³²。

實務上認為，現行第三審上訴係採（部分程序）律師強制代理制度，除有民事訴訟法第466條之1第1項但書及第2項之情形外，對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人，如未委任律師為訴訟代理人，第二審法院應定期先命補正（逾期未補正，應以上訴不合法裁定駁回之³³）；於上訴人自行委任或經法院為其選任律師為訴訟代理人之前，上訴人尚不具表明上訴理由之能力，自不得以其未於同法第471條第1項所定期間內提出上訴理由書，即認其上訴為不合法，以裁定予以駁回³⁴。上訴人若委任律師提起上訴後，上訴代理人在第三審法院未裁判前，向第三審法院提出終止委任狀者，不能認其上訴第三審時之律師代理程式有欠缺，而有再命補正之必要，此時第二審法院應在函中附加說明，將原卷再送交第三審法院，由第三審法院續為其他程式或實體之審查³⁵。

（五）民事訴訟法修正草案之相關規定

2021年12月3日司法院第197次院會通過民事訴訟法及民事訴訟法施行法修正草案³⁶。修正草案為充實訴訟代理制度，修正1.訴訟代理之原則性規定，其中訴訟代理人以委任律師為原則及其例外情形，及訴訟代理人所為訴訟行為對當事人本人之

³⁰ 參見最高法院98年度台上字第728號民事裁定、97年度台上字第2066號民事裁定。

³¹ 參見最高法院97年度台上字第2497號民事裁定、96年度台職字第11號民事裁定。

³² 參見最高法院93年度第10次民事庭會議，2004年10月19日，決議壹。

³³ 參見民事訴訟法第466條之1第4項及第481條準用第442條第2項之規定。

³⁴ 參見最高法院110年度台簡抗字第97號民事裁定；彭昭芬，論律師強制代理制度下第三審法院之審理——以民事訴訟為中心，月旦法學雜誌，2018年8月，279期，62-63頁；林恆志，智慧財產案件審理法律師強制代理制度之初探，專利師，2024年4月，57期，48頁。但有反對說，參見張文郁，註29文，24-27頁。

³⁵ 參見臺灣高等法院暨所屬法院98年法律座談會民事類提案第29號，2009年11月11日，研討結果所採乙說。

³⁶ 參見司法院，金字塔即將竣工——司法院通過《民事訴訟法》修正草案，打造嶄新第三審新聞稿，<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-546725-39d54-1.html>，最後瀏覽日：2023年12月29日。

效力（修正條文第68、72條）；以及2.律師強制代理制度，其中略舉與本文較為相關者，如1.採行律師強制代理制度之事件範圍（修正條文第68條之1），2.律師強制代理事件，應由訴訟代理人為訴訟行為，例外得由當事人為特定訴訟行為，於參加人亦有準用（修正條文第68條之2至第68條之4）。

修正草案第68條之規定為訴訟代理人之原則性規定，除修正草案第68條之1第1項各款所列之事件及其程序中所生之其他事件採行律師強制代理制度外，第一、二審程序仍係採當事人訴訟主義。準此，當事人得選擇自行為訴訟行為或委任訴訟代理人為訴訟行為，亦即，當事人有委任訴訟代理人之權利，而無委任訴訟代理人之義務³⁷。

修正草案第68條第1項規定民事訴訟事實審之當事人應委任律師為訴訟代理人；第2項仍採非律師代理許可制，規定當事人之特定親屬以及行政機關內部人員具有一定資格（未必是律師）而有經審判長許可的訴訟代理權限³⁸。修正草案第68條第2項係在草案意在擴大律師強制代理的範圍之立法政策下，從嚴認定非律師得為訴訟代理人之類型。

修正草案第68條之1³⁹規定，民事訴訟事實審採行律師強制代理制度，其訴訟類型包括：團體訴訟事件、訴訟標金額或價額部分於第一審超過500萬、於第二審超過150萬元之財產權訴訟、第三審法院之事件、適用通常訴訟程序之再審事件、依

³⁷ 參見楊建華、鄭傑夫，民事訴訟法要論，2020年，80頁。

³⁸ 民事訴訟法草案第68條第1、2項：「訴訟代理人應委任律師為之。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，具有一定資格，經審判長許可者，亦得為訴訟代理人。」

³⁹ 民事訴訟法草案第68條之1第1項：「下列各款事件及其程式進行中所生之其他事件，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律師資格者，不在此限：

一、第四十四條之一至第四十四條之三之訴訟事件。（團體訴訟）

二、適用通常訴訟程式之財產權訴訟，其訴訟標的金額或價額逾新臺幣五百萬元之事件。

三、第二審法院適用通常訴訟程式之財產權訴訟，其訴訟標的金額或價額或因上訴所得受之利益，逾新臺幣一百五十萬元之事件。（就訴訟標金額或價額部分，第一審超過500萬、第二審超過150萬元之財產權訴訟）

四、第三審法院之事件。

五、適用通常訴訟程式之再審事件。

六、依其他法律規定起訴應委任律師為訴訟代理人之事件。」

其他法律規定起訴應委任律師為訴訟代理人之事件。

二、智慧財產案件審理法關於民事訴訟代理人之規定

(一)屬於律師強制代理的特定類型之智慧財產民事事件

我國於2023年8月30日修正公布施行的智審法第10條⁴⁰明定，特定類型之智慧財產民事事件⁴¹屬律師強制代理事件，包含1.訴訟標的金額或價額超過新台幣（下

⁴⁰ 智審法第10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、保全程式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。」

⁴¹ 依照2023年8月30日施行的智慧財產及商業法院組織法第3條第1款之規定，智慧財產民事事件包含「依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路佈局保護法、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」；依照2023年8月30日施行的智慧財產案件審理細則第3條之規定，其種類包含：一、智慧財產權權利歸屬或其中申請權歸屬及其報酬爭議事件；二、契約爭議事件：(一)智慧財產權授權契約事件；(二)智慧財產權讓與、設質、信託、同意註冊、申請權讓與及其他契約爭議事件；三、侵權爭議事件：(一)侵害智慧財產權有關財產權爭議事件；(二)侵害智慧財產權

同) 150萬元⁴²的第一審智慧財產民事訴訟事件；2. 涉及專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審智慧財產民事訴訟事件；3. 第二審智慧財產民事訴訟事件；4. 第三審智慧財產民事訴訟事件⁴³。本條第1項但書規定，當事人本人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，具有自我代理權。本條第5項規定當事人之近親屬以及行政機關內部人員具有律師資格而有經法院認為適當的訴訟代理權限。

詳言之，智審法第10條第1項第2款規定第一審智慧財產民事訴訟事件涉及專利權、電腦程式著作權、營業秘密者〔即訴訟標的和（或）攻擊防禦方法與此三類有關者〕具高度法律專業與技術特性，故明定為律師強制代理案件，使當事人協力迅速進行訴訟，協助法院發現真實⁴⁴。所謂「智慧財產民事事件」，係指依專利法、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⁴⁵。是以，智審法本條項款所稱具有技術特性的第一審智慧財產民事訴訟事件，應排除因商標法涉訟者，而可以是依專利法、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專利權、電腦程式著作權、營業秘密權益所生之第一審民事事件。

其種類可以是涉及專利權、電腦程式著作權、營業秘密的歸屬或其申請權歸屬及其報酬爭議事件、契約爭議事件、侵權爭議事件、使用其權利所生補償金、權利

有關人格權爭議事件；四、使用智慧財產權所生補償金、權利金爭議事件；五、公平交易法有關智慧財產權益保護事件；六、智慧財產權保全證據及保全程式事件；七、其他依法律規定或司法院指定由智慧財產法院管轄之事件。

上述第七種類型，依照2023年8月29日司法院公告修正發布並自2023年8月30日生效之司法院指定智慧財產及商業法院管轄之智慧財產案件令，民事事件部分包含：不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件；行政事件部分包含：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。

⁴² 起訴金額或價額雖未逾民訴法第466條所定得上訴第三審之數額，嗣於程式中擴張聲明達上開數額者，亦應適用本款規定，參見本條修正理由三。

⁴³ 本款係指最高法院受理除第2項規定以外之所有事件，包括上訴、抗告、再抗告、再審及其他聲請等事件，參見本條修正理由五。

⁴⁴ 參見本條修正理由四。

⁴⁵ 參見現行智慧財產及商業法院組織法第3條第1款之規定。

金爭議事件、公平交易法有關其等之權益保護事件、其等權利保全證據及保全程式事件、不當行使其等權利所生損害賠償爭議事件⁴⁶。

由此觀之，智審法第10條第1項第2款規定之律師強制代理事件似乎排除電路布局權、植物品種權涉訟民事事件，而此二類涉及技術特性的民事事件，若非本條項第1、3～7款所規定者，例如為第一審小額民事訴訟，似得由專利師單獨為訴訟代理人，詳如下述。

此外，智審法第10條規定的律師強制代理之智慧財產民事事件，除本條第1項第2款規定的「專利權、電腦程式著作權、營業秘密」（屬於專利法、著作權法、營業秘密法規範者）有涉及技術特性外，其他相關法律是否亦涉及之，亦值討論。例如光碟管理條例所規範者涉及刑事和行政責任，並無民事權利義務之規定；積體電路電路布局保護法第三章規範「電路布局權」、第四章規範「電路布局權侵害之救濟」；植物品種及種苗法第二章規範「品種權」、第四章規範「品種權權利之維護」，表示亦有可能存在涉及電路布局權和品種權之智慧財產權民事事件，皆有本條第1項第2款所涉技術特性。是未來修正智審法第10條第1項第2款時，宜將「專利權、電腦程式著作權、營業秘密」放寬至「專利權、電腦程式著作權、營業秘密、電路布局權、品種權」，讓此五類涉及技術特性的智慧財產民事訴訟事件定為律師強制代理，應有其必要性。

(二) 專利師得單獨代理的小額且無涉法定技術特性之第一審智慧財產民事事件

依前述可知，訴訟標的金額或價額未逾150萬元且無涉於專利權、電腦程式著作權、營業秘密的第一審智慧財產民事訴訟事件，例如電路布局權、植物品種權涉訟民事事件，即無律師強制代理之必要。此時，專利師似得依據現行民訴法第68條之規定，經審判長之許可，單獨作為此類民事訴訟事件之訴訟代理人，例如商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法所生事件⁴⁷。惟此類一審非律師強制代理的民事事件之二審及三審訴訟，仍屬律師強制

⁴⁶ 參見前註41所述智慧財產案件審理細則第3條之規定。

⁴⁷ 前提是，此類訴訟事件非其他法律規定或司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

代理事件，依智審法第16條之規定，專利師僅能經審判長之許可，與律師合併受委任為訴訟代理人。

(三) 律師強制代理案件之當事人得合併委任專利師的專利權涉訟民事事件

依據智審法第16條之規定，本法第10條第1項第2～7款之專利權涉訟事件（即因專利權涉訟之第一審民事訴訟事件、第二審民事訴訟事件、起訴前聲請證據保全、保全程序及第一審、第二審專利訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告、前述事件之再審事件、因專利權涉訟之第三審法院之事件、因專利權涉訟之其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件），已屬律師強制代理的民事訴訟事件，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⁴⁸。其立法理由係在考量專利權涉訟事件之法律與技術專業⁴⁹，故有合併委任專利師之需求。

本文認為，若考量智審法第10條規定的智慧財產民事事件涉及技術特性者，即非本條第1項第2款所稱「專利權、電腦程式著作權、營業秘密」莫屬，律師強制代理的民事訴訟當事人當有合併委任專利師之需求，而非以智審法第16條第1項所稱「專利權」為限。故本條項僅以此限，方允許訴訟當事人得合併委任專利師，過度限縮訴訟當事人選擇合併委任專利師的權利，似有不妥。或有謂此乃因專利師的資格考試未涉及著作權、營業秘密，故僅以專利權為限。然智審法第16條既規定律師強制代理的民事訴訟當事人得合併委任專利師，此訴訟涉及電腦程式著作權、營業秘密者，其中法律規範的爭議得由律師處理，技術規範的爭議得由專利師處理，二者合作無間，應無限制專利師協助訴訟當事人和律師之必要。

觀之智審法第16條立法時所參考之日本辯理士法第2條第6項，將辯理士的業務範圍擴大，允許辯理士在專利權等之「特定侵害訴訟」事件中，在「特定條件」下具有訴訟代理權，其中所謂「特定侵害訴訟」，是指與發明、新型、新式樣、商標或電路布局權相關之權利之侵害或特定不公平競爭所造成之營業上利益侵害相關訴

⁴⁸ 本條係參考日本辯理士法第6條之2而制訂，參見本條之立法理由四：「專利師經審判長許可為訴訟代理人時，考量專利權涉訟事件之法律與技術專業，為兼顧當事人之訴訟權益，與訴訟程式之順暢進行，專利師應與律師共同到庭為訴訟行為；如經審判長許可者，始得單獨到庭為訴訟行為，爰參考日本辯理士法第六條之二第二項、第三項規定，增訂第三項。」

⁴⁹ 同前註。

訟（辯理士法第2條第6項），得以反映日本辯理士資格考試的內容，即採用相符。惟按日本辯理士法第6條之2第1項規定，在辯護士（即律師）受同一委託人委任時，辯理士（即專利師）得擔任訴訟代理人。此表示辯護士與辯理士皆得受委任為訴訟代理人，只是辯理士若未經審判長許可者，不得單獨出庭⁵⁰。所以，辯理士因採用相符而得在特定侵害訴訟當事人委任律師時另受委任而為訴訟代理人，亦符合事理。

對之，智審法第16條第1項規定的律師強制代理的民事訴訟當事人合併委任專利師，其中專利師之訴訟行為不得牴觸律師者，否則不生效力（本條第3項），表示律師之訴訟行為完全決定專利師之訴訟行為的效力，則未來修正智審法第16條第1項將「專利權」放寬至第10條第1項第2款規定的「專利權、電腦程式著作權、營業秘密」，使其兩相一致，讓此三類涉及技術特性之律師強制代理的民事訴訟當事人得合併委任專利師，以協助受任律師，應無不可；若未來修正第10條第1項第2款再放寬至「專利權、電腦程式著作權、營業秘密、電路布局權、品種權」時，第16條第1項亦同時放寬與之相同，亦屬合理。

本法第10條第1項第1款之一審訴訟事件，若屬訴訟標的金額或價額超過150萬元且涉及專利權的第一審智慧財產民事訴訟事件，文義解釋上，即符合本條第10條第1項第2款之規定，當事人得合併委任專利師為訴訟代理人。對之，本條第10條第1項第1款之一審訴訟事件若不涉及專利權者，當事人即無從合併委任專利師為訴訟代理人；或者，非本法第10條第1項第1款之一審訴訟事件而無涉專利權者，非屬律師強制代理事件，當事人即得單獨委任專利師為訴訟代理人，已如前述。

為貫徹律師強制代理制度之目的，智審法第12條（參考民訴法草案第68條之2而設）規定智慧財產權民事律師強制代理事件（第10條第1項本文），原則上應由

⁵⁰ 日本辯理士得單獨出庭的情形：雖然當法院認定是適當之時，「附記專利師（付記辯理士）」是得以單獨出庭，然而，所謂被判斷是適當之時，則是僅限於在律師暫時無法出庭時，處理文書資料收送達、指定期限等，即便是續行訴訟能力並非是那麼完善亦可處理的事項的時候。在關於律師接受同一委託人委託之案件中，附記專利師（付記辯理士）可作為訴訟共同代理人，處理特定侵權訴訟中伴隨之假處分、證據保全、詢問當事人等事宜。參見溝上哲也，知財関連訴訟における弁護士・弁理士の役割，平成23年1月，https://www.mizogami.gr.jp/news/ne_back/jim2301M26.htm，最後瀏覽日：2024年11月13日。

訴訟代理人為訴訟行為，例外如第10條第1項但書⁵¹、第13條第1、4項⁵²、第14條第1項但書⁵³，當事人得自為訴訟行為。智審法第13條第1、2項規定當事人偕同訴訟代理人到庭者，得經審判長許可而以言詞為陳述，審判長得隨時撤銷該許可。倘訴訟代理人與當事人所為之事實上陳述不符，復未經當事人依第14條第1項但書規定即時撤銷或更正者，法院得斟酌全辯論意旨判斷之⁵⁴。

智審法第10條關於律師強制代理的特定類型之智慧財產民事事件既屬於民事事件，則民事訴訟法關於民事事件的訴訟代理人之規定已說明如上，並得與智審法第10條相互比較而討論本條之規定是否妥適。

三、智審法與民訴法草案間關於訴訟代理人制度之比較

(一) 智審法與民訴法草案間關於適用律師強制代理的民事事件的種類之比較

綜合上述民事訴訟法及其草案關於訴訟代理人之規定可知，智審法第10條關於律師強制代理的智慧財產民事事件之類型，應係參考民事訴訟法草案第68條之1而設；所不同者，智審法第10條第1項考量智慧財產民事事件之高度法律專業性，其規定的智慧財產民事事件之類型較民事訴訟法草案第68條之1第1項規定的財產權訴訟者更為特定且範圍大〔前者（智慧財產權）第一審訴訟標的金額超過150萬，後者（一般財產權）第一審訴訟標的金額超過500萬；前者第二審智慧財產民事事件不限訴訟標的金額，後者第二審訴訟標的金額超過150萬〕或進一步限定（前者第一審涉及專利權、電腦程式著作權、營業秘密者，後者則僅以訴訟標的金額500萬設限），期能保護當事人權益，促進審理效能。

⁵¹ 參考民訴法草案第68條之1第1項但書並擴充而設。

⁵² 參考民訴法草案第68條之3而設。

⁵³ 參考民訴法草案第72條第1項但書而設。

⁵⁴ 參見本條之立法理由二。

表2 民訴法草案與智審法關於律師強制代理的規定之比較

		起訴前 程序事件	一審（含程序事件）	二審 （含程序事件）	三審 （含程序事件）	再審 （含程序事件）
一般民事事件（民訴法）	律師強制代理	否	1. 團體訴訟事件 2. 訴訟標金額或價額部分超過500萬的第一審訴訟事件 6. 依其他法律規定起訴應委任律師為訴訟代理人之事件	3. 第二審超過150萬元之財產權訴訟	4. 第三審法院之事件	5. 適用通常訴訟程序之再審事件（3、4之再審事件除外）
	非律師強制代理	是	訴訟標金額或價額未逾500萬的第一審訴訟事件	第二審未逾150萬元之財產權訴訟	無	適用簡易訴訟程序之再審事件？
智慧財產民事事件（智審法） ⁵⁵	律師強制代理	4. 起訴前聲請證據保全或保全程序事件之聲請或抗告	1. 訴訟標的金額或價額超過新台幣（下同）150萬元的第一審訴訟事件（含程序事件之聲請或抗告 ⁵⁶ ） 2. 涉及專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審訴訟事件（含程序事件之聲請或抗告 ⁵⁷ ） 7. 其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件	3. 第二審訴訟事件（含程序事件之聲請或抗告 ⁵⁸ ）	6. 第三審訴訟事件	5. 1. ~ 4. 之再審事件
		2. ~ 7. 若專利權涉訟，得合併委任專利師				

⁵⁵ 依智審法第8條之規定，智慧財產民事事件，不分訴訟標的之金額或價額，一律適用通常訴訟程式。

⁵⁶ 參見智審法第10條第1項第4款後段之規定。

⁵⁷ 參見智審法第10條第1項第4款後段之規定。

⁵⁸ 參見智審法第10條第1項第4款後段之規定。

	起訴前 程序事件	一審（含程序事件）	二審 （含程序事件）	三審 （含程序事件）	再審 （含程序事件）
非律師 強制代 理（專 利師得 代理）	起訴前聲 請證據保 全或保全 程序事件 之聲請或 抗告以外 之訴訟行 為	訴訟標的金額或價額未 逾150萬元且未涉及專 利權、電腦程式著作 權、營業秘密之第一審 訴訟事件	無	無	無

（二）專利師經審判長許可而受合併委任為訴訟代理人之資格的審查

至於當事人如何得經審判長許可而合併委任專利師為訴訟代理人⁵⁹，中華民國專利師公會已訂定「中華民國專利師公會會員辦理訴訟代理業務作業要點⁶⁰」，並據此設置專利師擔任訴訟代理人名冊，原則上每年更新兩次並登載於公會官網，同時函送司法院及智慧財產及商業法院，供法院之審判長（或受命法官⁶¹）依智慧財

⁵⁹ 參見審理細則第27條之立法理由三：「為保障當事人之訴訟權益，審判長得許可為訴訟代理人之專利師，應具備該事件相關之專業學識及訴訟實務經驗，社團法人中華民國專利師公會已訂定「中華民國專利師公會會員辦理訴訟代理業務作業要點」，並提供符合訴訟代理人資格之專利師名冊，供各法院作為許可與否之參考，附此敘明。」

⁶⁰ 參見專利師公會就【專利師公會會員辦理專利民事訴訟代理業務作業要點】及相關Q&A說明表，<https://www.twpaa.org.tw/files/litigation/20230809%E5%B0%88%E5%88%A9%E5%B8%AB%E5%85%AC%E6%9C%83%E6%9C%83%E5%93%A1%E8%BE%A6%E7%90%86%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E4%BB%A3%E7%90%86%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%A6%81%E9%BB%9E%E5%8F%8A%E7%9B%B8%E9%97%9CQA%E8%AA%AA%E6%98%8E%E8%A1%A8--%E6%9C%83%E5%93%A1.pdf>，最後瀏覽日：2024年11月13日。

⁶¹ 智審法第16條僅規定「經審判長許可」，本法並未提到一審獨任制的法官或二審合議制的受命法官應如何適用的問題。對此，民訴法第68條第1項亦規定「經審判長許可」，而民訴法第272條規定「民訴法第68條第1～3項於受命法官行準備程式時準用之」。同理，依智審法第8條規定之精神，智審法第16條關於「經審判長許可」之規定亦可於受命法官行準備程式時準用之。

產案件審理法第16條第1項許可專利師為訴訟代理人時之參考。專利師申請首次登錄之資格約為具備法律學位、修習相關法律科目至少3學分、申請前3年內曾參加專利訴訟業務相關之研習、訓練、課程或會議至少30小時、申請前3年內曾為行政機關辦理專利法制、審查（審議）、訴願或訴訟相關業務專任人員至少1年、曾代理專利民事訴訟案件至少5件⁶²。專利師擔任訴訟代理人資格之更新條件為，執業期間應每年參加專利訴訟業務相關之研習、訓練、課程或會議至少10小時⁶³。至於我國智審法下專利師得受合併委任為專利民事訴訟當事人之代理人的資格，相較於外國立法例是否有如何寬嚴的問題，將另文加以分析。

（三）專利師受合併委任為訴訟代理人時的訴訟行為有不生效力之可能

智審法第16條第4項規定專利師之訴訟行為與律師之訴訟行為牴觸者，不生效力。查學說上稱「訴訟行為」者有二說：1.要件效果說：行為之要件及其效果於訴訟法有規定者；2.效果說：伴有訴訟法上效果之行為⁶⁴。其類型依訴訟程序上之種類可分：

1.向法院為特定請求——(1-1)聲明（或聲請）：當事人對法院請求為一定行為之意思表示；對造當事人得為抗辯、否認等陳述⁶⁵；

2.向法院提出訴訟資料——(2-1)陳述：當事人將一定之法律意見或事實上之狀態（法律上陳述、事實上陳述⁶⁶），供述其存否，以直接將觀念媒介於法院為目的之觀念通知⁶⁷，用以充實聲明之理由，屬提供訴訟資料之行為，不以有效果意思為要素；(2-2)舉證：證據聲明⁶⁸。

訴訟當事人以上行為亦可稱為取效訴訟行為⁶⁹；對之，則為與效訴訟行為，係可直接發生訴訟法上效果，形成一定的訴訟狀態，包含自認、訴訟標的之捨棄認

⁶² 參見作業要點第五點。

⁶³ 參見作業要點第七點。

⁶⁴ 參見陳計男，註1書，302頁；魏大曉，註22書，185頁。

⁶⁵ 參見魏大曉，註22書，189-190頁。

⁶⁶ 參見魏大曉，註22書，186頁。

⁶⁷ 參見陳計男，註1書，303頁。

⁶⁸ 參見陳計男，註1書，302頁；魏大曉，註22書，185頁。

⁶⁹ 參見陳計男，註1書，304頁；魏大曉，註22書，186-190頁。

諾、訴或上訴之撤回、捨棄上訴權等⁷⁰。

專利師受律師強制代理的專利民事訴訟當事人合併委任時，其所擅長者而以自己名義所為之訴訟行為，約為專利法、專利審查基準和專利侵權判斷要點所規範的專利侵權主張（或不侵權抗辯、專利權效力豁免抗辯⁷¹等）、專利有效主張（或專利無效抗辯）等取效訴訟行為。除此之外，其他取效訴訟行為和與效訴訟行為應為委任律師所掌握。是若依智審法第16條第4項之規定，專利師所為專利侵權與否、專利有效與有的取效訴訟行為竟然抵觸律師之訴訟行為，例如原告方專利師主張文義侵權，原告方律師卻主張均等侵權（前提為無文義侵權），兩相抵觸，卻率以律師訴訟代理人之主張為有效而專利師訴訟代理人之主張則否，是否妥適，非無爭議。再如被告方專利師主張系爭專利請求項更正不合法而無效，被告方律師卻主張更正後專利請求項得不到說明書支持（前提為專利請求項更正合法），兩者互斥，律師訴訟代理人之主張一律勝過專利師訴訟代理人之主張，是否必要，殊非無疑。

學說上有謂本條項立法上之考量應在於訴訟行為以法律專業之律師較為熟悉，因而有此判斷標準供法院於審判時，發生二訴訟代理人訴訟行為不一致時之處理方式⁷²。惟按我國民事訴訟法實務上，若為二訴訟代理人就事實上陳述不一致時，得由法院依自由心證判斷之；若為二訴訟代理人就法律上陳述不一致時，視為先後行為不同，應視其行為性質，依訴訟法之規定決定其效力（參見上表1），非得逕行規定為以律師訴訟代理人之訴訟行為為先，而專利師訴訟代理人之訴訟行為因抵觸之而無效。此規定似未肯認專利師受當事人合併委任時的單獨代理權限。

本文認為，律師強制代理的專利民事訴訟當事人合併委任專利師時，基於專業分工，專利師訴訟代理人至多掌握上述取效訴訟行為，而非與效訴訟行為，其等取效訴訟行為尚須法院之裁判始能達成行為之效果⁷³，則律師和專利師原則上共同到庭為訴訟行為時⁷⁴，其等仍能就應如何主張以有利於當事人彼此和議之，再對外以律師的意思表示為先，法律不必過度介入而直接否認專利師之訴訟行為。所以，本

⁷⁰ 參見魏大曉，註22書，191頁。

⁷¹ 參見專利法第59、60、61條。

⁷² 參見林恆志，註34文，46頁。

⁷³ 參見陳計男，註1書，306頁。

⁷⁴ 參見智審法第16條第3項。

文建議得參考民事訴訟法第72條之規定，將智審法第16條第4項修正為「專利師之訴訟行為與，經到場之律師即時撤銷或更正之訴訟行為牴觸者，不生效力。」基於律師強制代理之精神，以律師之訴訟行為主導專利師之訴訟行為，而非以法律逕行否認後者之效力，以利於律師和專利師間的圓滑合作。

(四)律師強制代理的專利民事訴訟當事人「合併委任」專利師之合理解釋

智審法第16條第1項所稱「合併委任」律師及專利師者，乃我國法制前所未有之首創，與本條修法時參考之日本辯理士法第6條之2⁷⁵的規定亦有不同。按日本辯理士法第6條之2第1項規定，在辯護士（即律師）受同一委託人委任時，辯理士（即專利師）得擔任訴訟代理人。此表示辯護士與辯理士皆得受委任為訴訟代理人，只是辯理士若未經審判長許可者，不得單獨出庭⁷⁶。因日本民事訴訟法第54條關於訴訟代理人之規定屬律師獨占（優先）主義者⁷⁷，所以當事人若委任訴訟代理

⁷⁵ 日本弁理士法第六條之二

1 弁理士は、第十五條之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、第二十七條之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。

（中譯文：專利代理人通過依第十五條之二第一項規定的特定侵權訴訟代理業務考試，並收到第二十七條之三第一項規定的此項事實之附記者，關於特定侵權訴訟，僅在律師受同一委託人委任的情況下，辯理士得擔任訴訟代理人。）

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。

（中譯文：辯理士依照前項規定擔任訴訟代理人出庭者，應當與律師一同出庭。）

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、單獨で出頭することができる。

（中譯文：前項之情形，若法院認為適當者，辯理士可以單獨出庭。）

⁷⁶ 日本辯理士得單獨出庭的情形：雖然當法院認定是適當之時，「附記專利師（付記辯理士）」是得以單獨出庭，然而，所謂被判斷是適當之時，則是僅限於在律師暫時無法出庭時，處理文書資料收送達、指定期限等，即便是續行訴訟能力並非是那麼完善亦可處理的事項的時候。在關於律師接受同一委託人委託之案件中，附記專利師（付記辯理士）可做為訴訟共同代理人，處理特定侵權訴訟中伴隨之假處分、證據保全、詢問當事人等事宜。參見溝上哲也，註50網頁。

⁷⁷ 參見陳計男，註1書，129頁。

人者，應以辯護士優先，而辯理士亦得在特定侵權訴訟中已有辯護士為訴訟代理人後再受委任為訴訟代理人。尤其日本民訴法第56條⁷⁸規定數訴訟代理人皆有單獨代理權限，日本辯理士法並未規定辯理士與辯護士俱為訴訟代理人時，其二者間之事實上陳述與法律上陳述不一致時，應以辯護士之陳述為先，即日本辯理士法中並無與我國智審法第16條第4項類同之規定。

1. 「合併委任」若為律師及專利師「合併代理」之意

若智審法第16條第1項所稱當事人合併委任律師及專利師，即為律師及專利師「合併代理」之意者，亦即律師及專利師聚合為一而代理當事人，此時受當事人委任之訴訟代理人究竟為一人或是至少二人，似有未明。又若律師經當事人解除委任者，原經合併代理的專利師是否自動解任，非無爭議。

依我國民訴法第71條⁷⁹第1項關於訴訟代理之規定，訴訟代理人為二人以上時，均得單獨代理當事人，即各訴訟代理人之行為均直接對本人發生效力⁸⁰。此與民法第168條⁸¹關於本人的代理權之授予數人，原則採「共同代理」（數人共同行使一個代理權），例外採「集合代理」（數人分別行使同一個代理權）有所不同⁸²。民訴法第71條屬於「集合代理」之規定，當數訴訟代理人彼此間所為之訴訟行為互不一致時，依單獨代理意旨，均生法律上之效力，其效果則視行為之性質定之⁸³，詳如上表一所述。

智審法第16條第3項規定，專利師應與律師共同到庭，但經審判長許可，亦可單獨到庭，表示專利師在訴訟法上之身分並非民事訴訟法規定之複代理人（代理律師出庭），亦非民訴法規定之輔佐人〔僅能偕同律師（或當事人）出庭，無法單獨

⁷⁸ 日本民訴法第56條：「1 訴訟代理人が數人あるときは、各自當事者を代理する。

2 當事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。」

⁷⁹ 民訴法第71條：「訴訟代理人有二人以上者，均得單獨代理當事人。違反前項之規定而為委任者，對於他造不生效力。」

⁸⁰ 參見陳計男，註1書，136頁。

⁸¹ 民法第168條：「代理人有數人者，其代理行為應共同為之。但法律另有規定或本人另有意思表示者，不在此限。」

⁸² 參見王澤鑑，民法總則，2024年，563頁。

⁸³ 參見王甲乙、楊建華、鄭建才，民事訴訟法新論，2003年，83頁。

出庭」，所以本條第1項所稱「合併委任」似亦有民訴法第71條第1項規定的「共同委任、集合代理」之意，則律師及專利師等訴訟代理人彼此間所為之訴訟行為互不一致時，依單獨代理意旨，本應均生法律上之效力。惟本條第4項規定：「專利師之訴訟行為與律師之訴訟行為牴觸者，不生效力。」其立法理由不外本條規定律師強制代理之智慧財產事件涉及專利權者，當事人經審判長許可始可合併委任專利師，為保護當事人之訴訟權益，所以有如此之規定⁸⁴，似可認此乃律師強制代理制度下的特殊情形⁸⁵。故依本條項之規定，以律師到場之陳述或未到場但有書狀陳述為優先，以貫徹律師強制代理之意旨。基此，智審法第16條第1項所稱「合併委任」者即非單獨代理（集合代理），亦非共同代理，而是屬於一種智審法特定之律師強制代理制度下的附屬規定（有限制的集合代理）。

與此類似者，民訴法第72條⁸⁶亦規定，到場之當事人即時撤銷或更正訴訟代理人事實上之陳述者，該事實上之陳述不生效力⁸⁷。裁判應如何適用法律，應由法官依職權為之，到場之當事人與訴訟代理人或各有法律上之陳述⁸⁸，故可作為法院裁判之參考，但無拘束法院之效力⁸⁹。一般而言，由於專利師的養成訓練之故，其對於專利法理之掌握應可更勝於律師，是以本文認為智審法第16條第4項規定專利師之訴訟行為與律師之訴訟行為牴觸者，不生效力，致使專利師之訴訟行為，只要牴觸律師之訴訟行為，無論是否較之律師者更有利於當事人，率皆無效，其結果未必對於當事人更有利。是未來本條項修法時，或可比照民訴法第72條而規定為「專利師之訴訟行為，到場之律師即時撤銷或更正者，不生效力。」已如前述。

⁸⁴ 參見本條之立法理由五：「當事人於委任律師為訴訟代理人後，經審判長許可者，始得合併委任專利師為訴訟代理人，故為保護當事人之訴訟權益，專利師所為之訴訟行為，如與律師之訴訟行為牴觸者，應不生效力，爰增訂第四項。」

⁸⁵ 既然律師強制代理規定下僅能由律師為訴訟代理人，則專利師「合併代理」者，只能解為專利師受律師的指揮監督而為訴訟行為。

⁸⁶ 「訴訟代理人事實上之陳述，經到場之當事人本人即時撤銷或更正者，不生效力。」

⁸⁷ 此乃因事實之點，本人較訴訟代理人深悉，參見前揭最高法院31年度決議。

⁸⁸ 「所謂之法律上陳述，係指就該訴訟事件所生之權利義務即法律關係之發生、變更或消滅，非經當事人陳述，法院不得採為判決之基礎者而言。」參見最高法院108年度台上字第44號民事判決。

⁸⁹ 參見最高法院95年度台上字第642號民事裁定、87年度台上字第522號民事判決；陳計男，註1書，137頁，註30。

智慧財產案件審理細則第27條大致重述審理法第16條（及第10條第1項第4款後段）而規定：「本法第十條第一項第二款至第七款之事件及其程序進行中所生之其他事件，因專利權涉訟者，經審判長許可，當事人亦得合併委任專利師為訴訟代理人。前項情形，除有本法第十六條第三項規定之情形外，非經審判長當庭許可，專利師不得為訴訟行為，並視同不到場。」其中需注意者，乃專利師經審判長（事前或當庭）許可者，得單獨到庭（審理法第16條第3項但書）。反面而言，於專利師與律師合併受委任為訴訟代理人之情形，專利師未經審判長事前或當庭許可而單獨到庭者，自不得執行職務，應「視同不到場」⁹⁰。審理法第13條第3項⁹¹（與民訴法草案第387條後段同）亦規定，當事人雖到場，然未委任訴訟代理人或委任之訴訟代理人未到場時，應視同不到場⁹²。基此，因律師未能到庭而由專利師單獨到庭，卻未經審判長事前或當庭許可者，專利師視同不到場，此時即使當事人到場，亦應視同不到場。若此期日為言詞辯論期日，法院得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決⁹³。

再者，若律師經當事人解除委任者，當事人不得到場⁹⁴，原經合併代理的專利師亦難以想像可經審判長事前或當庭許可，因而亦不得單獨到庭。此時，審判長應定期先命當事人補正委任律師，逾期未補正者，法院應以裁定駁回訴訟⁹⁵，以符合專利民事訴訟採律師強制代理之精神。由此可見，專利民事訴訟當事人合併委任律師和專利師者，偏向於有限制的集合代理，其中專利師的訴訟代理權限受有限制。

2. 「合併委任」若為受任律師選任專利師為複代理人之意

按我國民訴法第70條第1項但書所謂訴訟代理人的特別訴訟代理權限之選任代理人，不僅指代理人以本人名義選任他人為代理人而言，亦包含代理人以自己名義

⁹⁰ 參見審理法第16條之立法理由四：「……專利師事前未經審判長許可，自行單獨到庭，復未經審判長當庭許可者，自不得執行職務，應視同不到場……。」

⁹¹ 參見審理法第13條第3項之規定：「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。」

⁹² 參見本條之立法理由四。

⁹³ 參見民訴法第385條第1項之規定。

⁹⁴ 依審理法第13條第3項之精神。

⁹⁵ 類推適用審理法第12條。

選任複代理人，已如前述。是專利民事訴訟之受任律師亦得以自己名義選任專利師為複代理人，惟此專利師受任為複代理人，仍應得審判長之許可，方符合專利民事訴訟屬律師強制代理與民訴法第68條之精神。是專利師除前述得經審判長許可而受合併委任為訴訟代理人之情形外，於訴訟中是否得依民事訴訟法之規定而能擔任複代理人、輔佐人，值得討論。

本文認為，在智審法第10條第1項規定之律師強制代理的智慧財產民事事件中，律師依訴訟代理人之身分而委任複代理人（或應稱為「復代理人」⁹⁶）者，該複代理人應有律師資格之限制，否則本條項之規定即形同具文。至於在智審法第16條第1項規定之第10條第1項第2～7款之事件及其程序進行中所生之其他事件因專利權涉訟者，律師是否得經審判長之許可而複委任⁹⁷（「復代理」⁹⁸）專利師為訴訟行為，非無爭議。蓋訴訟代理人複委任他人代（受任人即訴訟代理人）為處理受委任事物，該訴訟代理人即不親自處理，而由複代理人代為處理。法理上智審法第10條第1項及第16條第1項關於訴訟代理人之規定亦應適用於複代理人。

換言之，智審法第10條第1項規定之智慧財產民事事件的複代理人應為律師，已如前述，否則本條項規定之律師強制代理的民事事件之訴訟代理人（律師）若不克到庭，其複代理人卻為非律師例如專利師者，於智審法第16條第1項規定之因專利權涉訟的民事事件中，當事人即無經審判長之許可而合併委任專利師之必要。亦即，若智審法第10條第1項規定之律師強制代理的民事事件之複代理人若可為非律師者，則智審法第16條即無規定之必要。

至於專利師得否為智審法第10條第1項規定之智慧財產民事事件的輔佐人，應無疑義。按輔佐人經審判長（或受命法官）之許可，得於期日偕同被輔佐人（當事

⁹⁶ 參見劉春堂，民法債編各論（中），2004年，160-166頁；吳志正，債編各論逐條釋義，2016年，252頁。

⁹⁷ 「所謂複委任者，依民法第537條規定，係指受任人不能自己處理委任事務，故經委任人同意、因另有習慣或有不得已之事由，使第三人代為處理本應由受任人處理之事務而言。故次受任人必以代替原受任人之地位，為委任人處理事務方屬之」，參見臺灣高等法院96年度上字第213號民事判決。「所謂複委任，係指受任人將委任事務再委任於第三人代為處理而言，受任人委任第三人，其性質仍為委任，目的仍在一定事務之處理」，參見臺灣高等法院98年度重上字第553號民事判決。

⁹⁸ 同前註。

人或訴訟代理人)到場，為訴訟行為，只須被輔佐人不即時撤銷或更正者，即視為其(被輔佐人)所自為，已如前述。是專利師自得審判長(或受命法官)之許可，為本條項規定之民事事件的當事人或訴訟代理人(或複代理人)於期日到場之輔佐人。

(五) 律師強制代理的專利民事訴訟之律師酬金計入訴訟費用而得由敗訴之當事人負擔，但受合併委任的專利師之酬金則否

1. 律師費轉移支付制度之概述

查訴訟敗訴方承擔勝訴方律師費用的(律師費轉移支付)制度起源於英國，而後逐漸被其他國家仿效。目前多數司法先進國家在律師費的承擔上都採用轉移支付制度，其中以英、法、德為代表(英國規則⁹⁹)；而美國則是其中的例外，以當事人雙方自行負擔的模式為主(美國規則¹⁰⁰)。

外國立法例，例如英國的智慧財產企業法庭(IPEC)和專利法庭審理之訴訟的當事人得自為訴訟、由訴訟律師(barrister)、事務律師(solicitor)或專利師或商標師代理^{101、102}；公司或其他法人當事人得由其受僱人代理，若該當事人委任之並經法院之許可¹⁰³。所以英國的(專利)民事訴訟並非適用律師訴訟主義，但英國民事訴訟制度卻是得將律師酬金計入訴訟費用並得由敗訴方負擔。

⁹⁹ 參見邵慶平，接近正義或濫訴防止？——民事事件律師酬金負擔制度的發展與檢討，法律扶助與社會，2021年9月，7期，82頁；楊智傑，美國專利權人敗訴承擔律師費用之研究，專利師，2015年1月，20期，47-49頁；王軍旗，律師費轉移支付制度在境外的適用和例外，2019年6月27日，<https://www.dehenglaw.com/CN/tansuocontent/0008/015700/7.aspx?MID=0902&AID=>，最後瀏覽日：2024年12月4日。

¹⁰⁰ 同前註。

¹⁰¹ See IPEC Guide (revised 2022), Section 1.7, available at https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/11/IPEC_Guide_revised_2022-1.pdf (last visited Nov. 28, 2024).

¹⁰² See The Business and Property Courts of England & Wales Chancery Guide 2022, Chapter 2, available at <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/06/Chancery-Guide-December-2023.pdf> (last visited Nov. 28, 2024).

¹⁰³ See CPR 39.6, available at <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part39#39.6> (last visited Nov. 28, 2024).

詳言之，英國是適用律師費轉移支付制度的典型代表（該制度又被稱為英國規則），其背後的主要邏輯是：如果最終法院未支持一方的立場，那其之前堅持自己的訴訟立場就是一種錯誤；如果訴訟支出未得到補償，則勝訴方就沒有完全勝訴。英國關於律師費承擔的條款主要規定在民事訴訟規則第44.2(2)條¹⁰⁴、第44.2(1)條¹⁰⁵、第45.1條¹⁰⁶。英國的律師費通常應當由敗訴方承擔，法院對此有自由裁量權¹⁰⁷，並且可對具體案情進行分析，但敗訴方所承擔的律師費數額本身是有所限制。在適用敗訴轉移支付制度作為一般原則的同時，英國也規定了例外的情形，如根據英國民事訴訟規則第44.2(3)條及第27.14條¹⁰⁸，某些上訴案件及小額訴訟案件中，不適用律師費由敗訴方承擔的原則。

法國的民事訴訟可分為強制律師代理的案件（如專利訴訟¹⁰⁹）和非強制律師代理的案件。法國新民事訴訟法典第696條規定的強制律師代理的案件中，勝訴方律師的酬金應作為訴訟費用，敗訴人受判處承擔訴訟費用，但是法官以說明理由之裁判決定規定由另一方當事人負擔全部或者部分訴訟費用的情形除外，由勝訴人承擔。律師費的具體數額則由法律規定。若當事人對包括律師費在內的訴訟費數額有爭議，可申請法院進行審核；利害關係人對法院作出的有關訴訟費用收取的裁定有異議，也可以進行上訴，法國新民事訴訟法典對此規定了詳細的救濟途徑¹¹⁰。

法國新民事訴訟法典第700條規定的非強制律師代理的案件中，「在所有訴訟

¹⁰⁴ 「當法院決定就訴訟費用作出命令時，(a)一般原則是應當裁決由敗訴方承擔勝訴方的訴訟費用；但是(b)法院也可以作出不同的命令。」參見王軍旗，註99文，全文及註1。

¹⁰⁵ 「法院對如下事項擁有自由裁量權，(a)一方當事人是否應承擔另一方當事人的訴訟費用；(b)承擔的訴訟費用金額；(c)支付訴訟費用的時間。」參見王軍旗，註99文，全文及註1。

¹⁰⁶ 「明確法定範圍內的律師費屬於訴訟費用，當事人可以在委託代理契約中簽訂高於法定費率的律師費，但高出部分不由敗訴方承擔。」參見王軍旗，註99文，第一節及註1。

¹⁰⁷ 參見英國高級法院法第51條，<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/54/section/51>，最後瀏覽日：2024年11月28日；王軍旗，註99文，第一節及註2。

¹⁰⁸ 參見英國民事訴訟規則第27.14條，<http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part27>，最後瀏覽日：2024年11月28日；王軍旗，註99文，第一節及註3。

¹⁰⁹ See Bird&Bird, Survey on IP Litigation in major European Countries, Belgium, England & Wales, France, Germany, The Netherlands, Italy, Spain and introduction to the Unified Patent Court, October 2022, p13.

¹¹⁰ 參見王軍旗，註99文，第二節及註5。

中，法官得判處應當負擔訴訟費用的當事人，或者不屬於此種情形時，判處敗訴的當事人，以已經支出的沒有包括在訴訟費用之內的、其他費用的名義，向另一方當事人支付由法官確定數額的款項；但法官應考慮平衡原則以及被判處人的經濟情況。法官得基於相同考慮之原因依職權宣布不做此項判罰。」此種情況下律師費的具體數額法律沒有明確規定，但在法國國家律師協會律師職業道德指導規範中規定了應當考慮的因素¹¹¹。

在上述兩類案件中，律師費一般都應由敗訴方承擔，且法院對於是否判處敗訴方承擔訴訟費用均有自由裁量權。例外情形，例如當債權人運用漫長的訴訟程式收取數額很小的債權時，勝訴一方也可能被判罰承擔律師費用。

美國專利民事訴訟屬聯邦法院管轄¹¹²，美國聯邦地區法院適用的聯邦民事程序規則並未限制訴訟代理人的資格，當事人自行訴訟（*pro se litigant*）或委任律師亦可¹¹³。自行訴訟之當事人須為自然人，不得委任非當地法院律師協會之成員（即非該州律師）¹¹⁴；若為法人、非法人團體、合夥等法律實體之當事人必須委任當地法院律師協會之成員（即該州律師）¹¹⁵；非該州律師之律師得個案代理（*pro hac vice*）¹¹⁶。

¹¹¹ 參見王軍旗，註99文，第二節及註6。

¹¹² 28 U.S.C. § 1338規定專利法為聯邦法，因此專利侵權案件均交由聯邦法院進行審理，而非美國各州法院。美國聯邦法院可分為三級：聯邦地方法院（U.S. District Courts）、聯邦上訴法院（U.S. Circuit Courts of Appeal）以及聯邦最高法院（U.S. Supreme Court）。

¹¹³ See Federal Rules of Civil Procedure Rule 11(b).

¹¹⁴ See United States District Court, Northern District of California, Civil Local Rules 3-9(a), 11-1; Central District of California, Civil Local Rule 83-2.2.1; Eastern District of California, Civil Local Rule 183; Eastern District of Texas, Civil Local Rule AT-1(d); Western District of Texas, Civil Local Rule AT-1(f).

¹¹⁵ See United States District Court, Northern District of California, Civil Local Rule 3-9(b); Central District of California, Civil Local Rule 83-2.2.2; Eastern District of California, Civil Local Rule 183(a); Eastern District of Texas, Civil Local Rule AT-1(d); Western District of Texas, Civil Local Rule AT-1(f).

¹¹⁶ See United States District Court, Northern District of California, Civil Local Rule 11-3; Central District of California, Civil Local Rule 83-2.1.3; Eastern District of California, Civil Local Rule 180(b)(2); Eastern District of Texas, Civil Local Rule AT-1(d); Western District of California, Civil Local Rule 180(b)(2); Eastern District of Texas, Civil Local Rule AT-1(d); Western District

至於由聯邦上訴法院審理的民事訴訟中，美國聯邦巡迴法院規則第47.3條規定，公司法人、合夥、組織或其他法律實體必須由當地法院律師協會之成員（即律師）代理訴訟，個人則可選擇由律師代理或自行進行訴訟，其中律師必須是聯邦巡迴法院的律師協會（The Federal Circuit Bar Association）的會員¹¹⁷、¹¹⁸。準此，聯邦民事訴訟案件適用法人案件時屬律師訴訟主義，適用於個人案件時則屬律師優先主義。

美國最高法院在1796年作成的Arcambel v. Wiseman案中確立了律師費自行承擔的美國規則。因此，美國的民事訴訟勝訴方如提出其律師費應由敗訴方承擔的請求，這樣的請求通常是無法獲得支持。其理由在於司法體系不應成為當事人訴諸司法程式的障礙，如受害方不僅要承擔敗訴的風險，還要承擔為對方給付律師費的風險，那麼實際上是給準備通過訴訟或仲裁維權的受害方增加了額外的風險。因此，在美國律師費通常是由當事人各自承擔。雖然存在律師費各自承擔的慣例，但也有200多個聯邦立法和2000多個州立法中規定了律師敗訴轉移支付制度。主要涉及公民權訴訟、消費者保護訴訟、勞動訴訟、環境保護訴訟四大領域，這些訴訟通常具有一定的社會性，且原告大多數時候為了推動社會進步而起訴，勝訴的原告不應當為推動社會進步而買單，特別是判決結果並未賦予原告經濟利益的情況下¹¹⁹。常見

of Texas, Civil Local Rule AT-1(f).

¹¹⁷ FEDERAL CIRCUIT RULE 47.3 Representation and Appearance (a) Representation Requirements. A corporation, partnership, organization, or other legal entity must be represented by counsel before this court. An individual person may choose to be represented by counsel or to proceed without counsel but may not be represented by a non-member of the bar of this court. See *available at* <https://cafc.uscourts.gov/wp-content/uploads/FederalCircuitRulesofPractice.pdf> (last visited Nov. 8, 2024).

¹¹⁸ FEDERAL RULE OF APPELLATE PROCEDURE 46 Attorneys (a) Admission to the Bar. (1) Eligibility. An attorney is eligible for admission to the bar of a court of appeals if that attorney is of good moral and professional character and is admitted to practice before the Supreme Court of the United States, the highest court of a state, another United States court of appeals, or a United States district court (including the district courts for Guam, the Northern Mariana Islands, and the Virgin Islands). See *available at* <https://cafc.uscourts.gov/wp-content/uploads/FederalCircuitRulesofPractice.pdf> (last visited Nov. 8, 2024).

¹¹⁹ 參見王軍旗，註99文，第四節及註1。

的規定有聯邦反托拉斯法第15條¹²⁰、專利法第285條¹²¹、聯邦民事訴訟規則第11條¹²²、哈姆蘭法第1117條¹²³。

德國立法例上有就律師強制代理之專利民事訴訟的敗訴方除須負擔勝訴方之律師費用外，更包含專利師之酬金的設計。依據德國民事訴訟法第78條第1項規定，邦地方法院、邦高等法院與聯邦法院之訴訟必須委由律師代理，屬律師訴訟主義，並在同法第91條第1、2項¹²⁴規定敗訴一方需承擔訴訟費用，該訴訟費用係包括程序中勝訴方為伸張權利或防禦上所必要者以及律師費用。而德國現行專利法第143條第3項規定，此規定至少早在1994年專利法修正時即已存在¹²⁵。

¹²⁰ 參見楊智傑，註99文，49頁。

¹²¹ 參見楊智傑，註99文，49、53-64頁。

¹²² 參見楊智傑，註99文，50-52頁。

¹²³ 參見王軍旗，註99文，第四節及註16。

¹²⁴ Section 91 of Code of Civil Procedure of Germany:

(1) The party that has not prevailed in the dispute is to bear the costs of the legal dispute, in particular any costs incurred by the opponent, to the extent these costs were required in order to bring an appropriate action or to appropriately defend against an action brought by others. The compensation of costs also comprises compensation of the opponent for any necessary travel or for time the opponent has lost by having been required to make an appearance at hearings; the rules governing the compensation of witnesses shall apply *mutatis mutandis*.

(2) In all proceedings, the statutory fees and expenditures of the attorney of the prevailing party are to be compensated. However, the travel expenses of an attorney who has not established himself in the judicial district of the court hearing the case, and who does not reside at the location of the court hearing the case, shall be compensated only insofar as it was necessary to involve him in order to bring an appropriate action, or to appropriately defend against an action brought by others. The costs of retaining several attorneys shall be compensated only insofar as they do not exceed the costs of a single attorney, or insofar as personal reasons required an attorney to be replaced by another. Where an attorney represents himself, he shall be reimbursed for those fees and expenditures that he could demand as fees and expenditures had he been granted power of attorney to represent another party.

¹²⁵ Part 10 Patent Litigation Proceedings

Section 143

(1) For all legal actions whereby a claim arising from one of the legal relationships regulated by this Act is asserted (patent dispute case), the civil chambers of the Regional Courts shall have exclusive jurisdiction without regard to the value in dispute.

2. 智審法第16條第4項關於受合併委任的專利師之酬金不計入訴訟或程序費用之疑義

按智審法第15條規定，律師強制代理之智慧財產民事事件之律師酬金，為訴訟或程序費用之一部，並應限定其最高額。智審法第16條第5項復規定（律師強制代理之專利民事訴訟當事人合併委任的）專利師之酬金，不計入訴訟或程序費用。其立法理由謂：「當事人為保護其利益，依第一項規定合併委任專利師為訴訟代理人者，並非採行律師強制代理制度所必要，故當事人合併委任專利師之酬金，不得計入訴訟或程序費用。」次按民事訴訟法第78條規定，訴訟費用，原則由敗訴之當事人負擔（以保護勝訴人之利益¹²⁶），例外則如民事訴訟法第79～85條所述。基此，律師強制代理之專利民事訴訟的敗訴方需負擔勝訴方之律師費用，但不包含專利師之酬金，是否合理，值得討論。

按智審法第16條第5項之立法理由雖稱「專利師之酬金，非採行律師強制代理制度所必要」，但律師（或專利師）之酬金是否計入訴訟費用與採行律師強制代理制度兩者間似無直接關係¹²⁷，蓋兩者間的制度設計目的不同¹²⁸。即使在律師強制代

(2) The governments of the federal states [Länderregierungen] shall have power to assign by statutory order the patent dispute cases in the districts of several Regional Courts to one such Regional Court. The governments of the federal states may transfer these powers to the state administrations of justice [Landesjustizverwaltungen]. The federal states can moreover transfer, by agreement, the functions of the courts of one federal state in their entirety or in part to the competent court of another federal state.

(3) Of the costs arising from the participation of a patent attorney in a legal action, fees according to Section 13 of the German Attorneys at Law Remuneration Act [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz] shall be refunded, as shall the necessary expenses of the patent attorney.

德國1994年版專利法就本條第5項的規定為：

(5) Of the costs arising from the collaboration of a patent attorney in the case, fees up to the amount of a full fee according to Section 11 of the Federal Regulations on Fees for Attorneys-at-Law [Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte] shall be refunded, as shall the necessary expenses of the patent attorney.

¹²⁶ 參見姚瑞光，註12書，189頁。

¹²⁷ 參見邵慶平，註99文，85頁。

¹²⁸ 律師酬金負擔究竟可否轉移，各國有其不同之歷史文化發展軌跡，若從立法政策考量而言，重點當在訴訟制度的公平性、人民接近正義的可能性以及濫訴的防止。至於律師強制代理制

理制度下，將律師之酬金計入訴訟費用，亦非謂專利師之酬金即不得計入訴訟費用。

由前述可知，英國的（專利）民事訴訟非屬律師訴訟主義，但為律師費轉移支付制度之鼻祖，得將律師酬金計入訴訟費用並得由敗訴方負擔。法國的專利民事訴訟屬律師訴訟主義，得將律師酬金計入訴訟費用並得由敗訴方負擔。美國的專利聯邦民事訴訟案件適用法人案件時屬律師訴訟主義，適用於個人案件時則屬律師優先主義，但為原則上不適用律師費轉移支付制度，只有少數例外情形下得將律師酬金計入訴訟費用並得由敗訴方負擔。德國的（專利）民事訴訟屬律師訴訟主義，亦得將律師和專利師之酬金計入訴訟費用並得由敗訴方負擔。基此，智審法第16條第5項之立法理由將律師之酬金計入訴訟費用歸因於智審法第10條採行律師強制代理制度，並藉此排除專利師之酬金的計入，顯有不當之連結，並非妥適，此有上述德國立法例可稽。

3.我國實務上關於律師費轉移支付之運作

我國實務上就律師費用是否計入訴訟費用內而得由敗訴之當事人負擔，最早的見解是司法院19年院字第205號解釋：「吾國民事訴訟非採用律師訴訟主義，當事人所支出之律師費用，自不在訴訟費用之內。至當事人之旅費及當事人確有不能自為訴訟行為，必須委任人代理之情形所支出之代理人費用，如可認為伸張權利或防禦上所必要者，應屬訴訟費用之一種，於必要限度內，得令敗訴人賠償。所謂必要限度，依訟爭或代理之事件及當事人、代理人之身分定之，當事人如有爭執，由法院斷定。」

依此解釋的文義觀之，此號解釋就律師酬金是否屬於訴訟費用，似以律師強制代理之採行與否決之，若未採行律師強制代理，則以當事人支出之費用是否為「伸張權利或防禦上所必要者」認定之，若為肯定，亦應屬於訴訟費用。換言之，若採行律師強制代理者，律師費當然為伸張權利或防禦上所必要者¹²⁹；對之，若未採行律師強制代理者，律師費除為伸張權利或防禦上所必要者，否則不當然在訴訟費用

度，也涉及武器平等、訴訟效率、審判者的闡明義務、濫訴防止及人民訴訟權限制等不同考量，立法政策上亦無標準答案。參見邵慶平，註99文，85頁。

¹²⁹ 參見姚瑞光，註12書，187頁。

之內。學說有謂，上開司法院釋字第205號解釋並不是認為律師強制代理制度下，律師酬金當然成為訴訟費用之一部。而是，在當時法規下，因未採律師強制代理制度，因此解釋上，律師酬金就不成為「必要費用」。故此一解釋同時指出，律師酬金「如可認為伸張權利或防禦上所必要者」，即應屬訴訟費用之一種¹³⁰。

其後，多數的法院見解是「按我國民事訴訟法，在事實審固未採取律師訴訟主義，惟當事人所支出之律師費用，於當事人確有不能自為訴訟行為，必須委任他人代理之情形，所支出之代理人費用，如可認為伸張權利或防禦上所必要者，非不得認係訴訟費用之一種，於必要限度，得令敗訴之一方賠償¹³¹。」甚至有判決認為，當事人為伸張權利所必要而支出之律師酬金，如可認為因他造之侵權行為所受之損害者，非不得向他造請求賠償¹³²。亦即律師費用之性質得歸納為訴訟費用及侵權行為損害賠償二種¹³³，但對此二類見解仍有否定判決¹³⁴。

按訴訟費用本為訴訟法上依法支出之費用，屬公法上之負擔¹³⁵。民訴法第81條第2款規定，敗訴人之行為，按當時之訴訟程度，為（原告）伸張或（被告）防禦權利所必要者，法院得酌量情形，命勝訴之當事人（原告或被告）負擔其全部或一部。反面言之，除民事訴訟法第78條規定的敗訴人負擔（法定）訴訟費用之原則外，依歸責原則，勝訴人之行為，按當時之訴訟程度，為伸張或防禦權利所必要者，即使法未規定，敗訴之當事人得負擔其全部或一部。

是律師酬金是否在「為伸張權利或防禦上所必要」的限度內，而屬訴訟費用之一種，本屬國家司法及立法政策上之問題¹³⁶。實務上曾有一審判決肯認專利民事訴

¹³⁰ 參見邵慶平，註99文，85頁。

¹³¹ 參見最高法院107年度台上字第1837號民事判決、100年度台上字第1420號民事判決、94年度台上字第838號民事判決、86年度台上字第2325號民事判決、81年度台上字第90號民事判決、77年度台上字第936號民事判決。

¹³² 參見最高法院110年度台上字第3302號民事判決、88年度台上字第507號民事判決、69年度台上字第773號民事判決。

¹³³ 參見臺灣桃園地方法院97年度重訴字第149號民事判決、95年度簡上字第213號民事判決。

¹³⁴ 參見潘穩中，民事訴訟事實審請求給付律師費用之司法實務案例比較觀察，萬國法律，216期，2015年9月，44-49頁。

¹³⁵ 參見陳計男，民事訴訟法（下），2010年，139頁。

¹³⁶ 參見姚瑞光，註12書，187頁。

訟事實審自行選任律師代理訴訟而支出之律師費屬訴訟費用者¹³⁷，但其二審判決卻不肯認之¹³⁸。本文認為，該一、二審判決間見解之差異，僅在於上開司法院釋字第205號解釋應如何解讀之問題。本文認為，採律師訴訟主義者，律師費用列入訴訟費用，固為多見，如前述之法國、德國專利民事訴訟制度。採律師訴訟主義者，若法有規定律師費用列入訴訟費用者，當依法為之，如前述之英國、美國專利民事訴訟制度；若法未規定者，若為伸張或防衛權利所必要者，於必要限度內，得令敗訴人負擔，亦符合民訴法第81條規範之立法精神，已如前述。

智審法第16條第5項之規定只因智審法第10條採行律師強制代理制度而將律師之酬金計入訴訟費用為必要，受合併委任的專利師之酬金則否，顯有不當之連結，已如前述。律師強制代理之專利民事訴訟當事人若為伸張或防衛權利所必要，而合併委任專利師者，則專利師之酬金非不能酌量情形計入訴訟費用而令敗訴方負擔其全部或一部，此有助於抑制勝率不高的無謂或騷擾訴訟（鼓勵勝率高的被告全力尋求專業人士防禦權利）、鼓勵勝率高的原告起訴¹³⁹（鼓勵勝率高的原告全力尋求專業人士伸張權利）。

智審法第16條第5項明文否認受合併委任的專利師之酬金計入訴訟費用之可能，致使法院無從依照目前實務長久以來發展的律師費轉移支付判斷模式，藉以鼓勵勝率高的原告或被告除委任律師外，再尋求專利師而結合法律與技術專業以伸張或防禦權利，非無檢討之餘地。未來智審法修正時，可考慮參考民事訴訟法第81條，將智審法第16條第5項修正為：「專利師之酬金，法院得酌量情形，命敗訴之當事人負擔其全部或一部不計入訴訟或程序費用。」

¹³⁷ 參見智慧財產法院105年度民專訴字第71號民事判決。

¹³⁸ 參見智慧財產法院106年度民專上字第27號民事判決。其理由略為：「

在司法院就第一、二審律師酬金並無訂定任何支給標準之情形下，如將第一、二審律師酬金作為進行訴訟之必要費用，而將其列入訴訟費用之計算，欠缺法律上之依據……司法院院字第205號解釋前段已明確表示，在民事訴訟非採用律師訴訟主義之情形下，當事人所支出之律師費用，不得列入訴訟費用，至於後段所指『當事人確有不能自為訴訟行為，而委任代理所支出之費用』，與當事人委任律師協助其進行訴訟，尚有不同，如將後段解釋為法院可以視個案之情形，將律師酬金認定屬於必要之訴訟費用，與前段解釋之意旨，明顯相違，顯有不當。」

¹³⁹ 參見楊智傑，註99文，47、65頁。

參、結 論

綜上所述，智審法第10條第1項第2款雖規定因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審智慧財產民事訴訟事件為律師強制代理案件，惟本條所稱智慧財產民事事件亦涉及積體電路電路布局保護法規範之「電路布局權」、植物品種及種苗法規範之「品種權」，皆有本條項款所涉技術特性。是未來修正智審法第10條第1項第2款時，宜將「專利權、電腦程式著作權、營業秘密」放寬至「專利權、電腦程式著作權、營業秘密、電路布局權、品種權」，讓此五類涉及技術特性的智慧財產民事訴訟事件定為律師強制代理，應有其必要性。同時，當第10條第1項第2款修正放寬至「專利權、電腦程式著作權、營業秘密、電路布局權、品種權」時，第16條第1項亦同時放寬與之相同，讓此五類涉及技術特性之律師強制代理的智慧財產民事訴訟當事人得合併委任專利師，以協助受任律師，亦屬合理。

依據智慧財產案件審理法第10條之反面解釋，專利師得單獨代理的小額且無涉法定技術特性之第一審智慧財產民事事件，惟此類一審非律師強制代理的民事事件之二審及三審訴訟，仍屬律師強制代理事件，依智審法第16條之規定，專利師僅能經審判長之許可，與律師合併受委任為訴訟代理人。

智審法第16條第4項規定專利師之訴訟行為與律師之訴訟行為牴觸者，不生效力。本文認為，律師強制代理的專利民事訴訟當事人合併委任專利師時，基於專業分工，專利師訴訟代理人至多掌握上述取效訴訟行為，而非與效訴訟行為，其等取效訴訟行為尚須法院之裁判始能達成行為之效果，則律師和專利師原則上共同到庭為訴訟行為時，其等仍能就應如何主張以有利於當事人彼此和議之，再對外以律師的意思表示為先，法律不必過度介入而直接否認專利師之訴訟行為。所以，本文建議得參考民事訴訟法第72條之規定，將智審法第16條第4項修正為「專利師之訴訟行為，經到場之律師即時撤銷或更正者，不生效力。」基於律師強制代理之精神，以律師之訴訟行為主導專利師之訴訟行為，而非以法律逕行否認後者之效力，以利於律師和專利師間的圓滑合作。

智審法第16條第1項所稱「合併委任」律師及專利師者，乃我國法制前所未有之首創，與本條修法時參考之日本辯理士法第6條之2的規定亦有不同。本條第4項規定：「專利師之訴訟行為與律師之訴訟行為牴觸者，不生效力。」其立法理由旨

在保護當事人之訴訟權益，似可認此乃律師強制代理制度下的特殊情形。故依本條項之規定，以律師到場之陳述或未到場但有書狀陳述為優先，以貫徹律師強制代理之意旨。基此，智審法第16條第1項所稱「合併委任」者即非單獨代理（集合代理），亦非共同代理，而是屬於一種智審法特定之律師強制代理制度下的附屬規定（有限制的集合代理）。

智審法第16條第5項之規定只因智審法第10條採行律師強制代理制度而將律師之酬金計入訴訟費用為必要，受合併委任的專利師之酬金則否，顯有不當之連結，並非妥適，此有上述德國立法例可稽。未來智審法修正時，可參考民事訴訟法第81條，將智審法第16條第5項修正為：「專利師之酬金，法院得酌量情形，命敗訴之當事人負擔其全部或一部。」