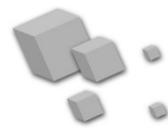


# 我國現行法制下專利師的民事訴訟代理權限與外國法制之比較研究



彭國洋\*

## 壹、前 言

按我國專利民事訴訟事件中，專利師得單獨或與律師偕同作為訴訟代理人的具體作法為，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日修正公布施行的智慧財產案件審理法（簡稱「智審法」）第16條則規定，在強制律師代理的特定類型之智慧財產民事訴訟事件中，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。智慧財產案件審理細則第27條之立法理由提及針對審判長得許可為訴訟代理人之專利師所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。基此，智審法新法下專利師就專利權涉訟民事事件的訴訟代理權限對照外國立法例下是否妥適以及應如何適用，殊值討論。

---

DOI : 10.53106/22184562202507006205

收稿日：2025年3月25日

\* 連邦國際專利商標事務所律師。

## 貳、智審法新法關於民事訴訟代理人的規定之簡述

### 一、屬於強制律師代理的特定類型之智慧財產民事事件

我國現行智審法第10條明定，特定類型之智慧財產民事事件<sup>1</sup>應強制由律師代理，包含(一)訴訟標的金額或價額超過新台幣（下同）150萬元的第一審智慧財產民事訴訟事件；(二)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；(三)第二審智慧財產民事訴訟事件；(四)第三審智慧財產民事訴訟事件。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<sup>2</sup>。

尤其，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）攻防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<sup>3</sup>。智審法本條項款所稱具有技術特性的第一審智慧財

<sup>1</sup> 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」；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39條之1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。

<sup>2</sup> 以上內容參見彭國洋，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，專利師，60期，2025年1月，136-137頁。

<sup>3</sup> 參見本條修正理由四。

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及第二審民事事件<sup>4</sup>，其涉及技術特性者，除本條項款所定專利權、電腦程式著作權、營業秘密外，尚應包含電路布局權、品種權，未來智審法修正時應納入之<sup>5</sup>。

## 二、專利師得單獨代理的小額且無涉技術特性之第一審智慧財產民事事件

訴訟標的金額或價額未逾150萬元且無涉於智審法第10條第1項第2款所定專利權、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（例如法無限制之電路布局權、品種權），即無強制律師代理之必要，已如前述。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<sup>6</sup>。惟此類一審非強制律師代理的民事事件之二審及三審訴訟，仍屬強制律師代理事件，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

<sup>4</sup> 彭國洋，註2文，137頁。

<sup>5</sup> 彭國洋，註2文，138頁。

<sup>6</sup> 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。

長許可者，當事人亦得合併委任專利師為訴訟代理人<sup>7</sup>。其立法理由係在考量專利權涉訟事件之法律與技術專業<sup>8</sup>，故有合併委任專利師之需求。

惟若考量智審法第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<sup>9</sup>。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<sup>10</sup>。

#### 四、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

針對審判長如何許可當事人合併委任專利師為訴訟代理人的判斷標準<sup>11</sup>，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<sup>12</sup>」，

<sup>7</sup> 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。」

<sup>8</sup> 同前註。

<sup>9</sup> 彭國洋，註2文，139頁。

<sup>10</sup> 彭國洋，註2文，140頁。

<sup>11</sup> 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。」

<sup>12</sup> 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，網址：<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>

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<sup>13</sup>）依智慧財產案件審理法第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<sup>14</sup>。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<sup>15</sup>。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，詳如下述。

## 參、外國立法例上具有法定專利代理資格之人的民事訴訟代理權限

### 一、日本法之規定

我國智審法第16條係參照日本辯理士法第6條之2而制訂，已如前述。是日本立法例上關於專利師（日本稱為弁理士，即「辯理士」）的民事訴訟代理範圍，即值得與我國智審法第16條之適用與解釋加以比較研究。

在日本的法院體系中，發明專利、新型專利、電路布局設計等與技術相關的第

%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。

<sup>13</sup> 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。

<sup>14</sup> 參見作業要點第五點。

<sup>15</sup> 參見作業要點第七點。

一審民事侵權訴訟由東京地院和大阪地院管轄，對於此類第一審民事判決不服者，得上訴至知的財產高等裁判所（智慧財產高等法院，IP High Court）（東京高等法院的分院）；對於IP高院的判決不服者，則得上訴至最高法院。至於其他例如設計、商標等與技術無關的第一審民事侵權訴訟則由任一地方法院（包含東京地院和大阪地院）管轄，對於此類第一審判決不服者，得上訴至IP高院或其他有管轄權之高院；對於高院的判決不服者，則得上訴至最高法院<sup>16</sup>。

日本民事訴訟法第54條<sup>17</sup>規定，「除依照法律、法規規定有權出庭代理的代理人外，非律師不得擔任訴訟代理人。但在簡易法院中，經法院許可，律師以外的人可以依法擔任訴訟代理人。」此規定屬律師獨占（優先）主義者<sup>18</sup>。日本辯護士法第72條<sup>19</sup>規定，非律師除法律另有規定者外，不得處理與法律有關的業務。

<sup>16</sup> See Judge Ryuichi Shitara et. al., An International Guide to Patent Case Management for Judges, Chapter 7 Japan, Sec. 7.3.1, available at <https://www.wipo.int/patent-judicial-guide/en/full-guide/Japan> (last visited Nov. 14, 2024).

<sup>17</sup> 第五十四條（訴訟代理人の資格）

1 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

網址：<https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109>，最後瀏覽日：2023年12月15日。

其英譯為：

Article 54 (Qualification as a Litigation Representative)

(1) Except for a representative who may act in court pursuant to law or regulation, no person other than an attorney at law may serve as a litigation representative; provided, however, that in summary court, with the court's permission, a person who is not an attorney at law may be named litigation representative.

(2) The permission set forth in the preceding paragraph may be rescinded at any time.

網址：<https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/2834/en>，最後瀏覽日：2023年12月15日。

<sup>18</sup> 參見陳計男，民事訴訟法（上），2010年，129頁。訴訟代理人之立法制度的說明，亦請參見彭國洋，註2文，128頁。

<sup>19</sup> 日本辯護士法第72條：「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政府に対する不服申立事件その他一

準此，日本之律師代理原則有若干例外：(一)於簡易法院，經法院許可，得以律師以外之人為訴訟代理人（日本民事訴訟法第54條第1項）；(二)受一定研修而經法務大臣認定之司法書士，於簡易法院得為訴訟代理人（日本司法書士法第3條第1項第6款、第2、4項）；(三)辯理士於對專利法等審決之訴得為訴訟代理人外，具備一定要件之辯理士，在專利權等侵害訴訟，於律師已為訴訟代理人之情形，亦得為訴訟代理人（日本辯理士法第6條<sup>20</sup>、第6條之2<sup>21</sup>）<sup>22、23</sup>。此外辯理士亦得為輔

---

般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

中譯文：「非律師、律師法人者不得以營利為目的，處理與訴訟、非訴訟案件和針對行政機構的救濟（包括申請審查、異議和複審）以及其他一般法律案件有關的專家意見、代理、仲裁或和解或其他法律工作，或作為一項業務從事此類案件的調解。但本法或其他法律另有規定者不在此限。」

<sup>20</sup> 辯理士法第6條：「弁理士は、特許法第百七十八條第一項、実用新案法第四十七條第一項、意匠法第五十九條第一項又は商標法第六十三條第一項に規定する訴訟に関する訴訟代理人となることができる。」（專利代理人得作為依專利法第一百七十八條第一項、實用新型法第四十七條第一項、外觀設計法第五十九條第一項、商標法第六十三條第一項規定的訴訟程式之訴訟代理人。）

Article 6 A patent attorney may act as counsel in a proceeding as provided in Article 178, paragraph (1) of the Patent Act (Act No. 121 of 1959), Article 47, paragraph (1) of the Utility Model Act (Act No. 123 of 1959), Article 59, paragraph (1) of the Design Act, or Article 63, paragraph (1) of the Trademark Act.

<sup>21</sup> 辯理士法第6條の2：「

1 弁理士は、第十五條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、第二十七條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、裁判所が相當と認めるときは、単獨で出頭することができる。」

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，專利代理人得擔任訴訟代理人。

佐人<sup>24</sup>。有統計附記辯理士實際參與專利侵權訴訟者約有3成2<sup>25</sup>，而辯理士以共同

專利代理人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。

前項之情形，若法院認為適當者，專利代理人可以單獨出庭。」

#### Article 6-2

(1) If a patent attorney has passed the examination to qualify as counsel in proceedings alleging specific infringement as provided in Article 15-2, paragraph (1) and has had a supplementary note indicating this fact added pursuant to Article 27-3, paragraph (1), that patent attorney may act as counsel in a proceeding alleging specific infringement only if it is a case that an attorney has taken on for the same client.

(2) If a patent attorney acting as counsel pursuant to the provisions of the preceding paragraph appears in court, the patent attorney must appear together with an attorney.

(3) Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, if the court finds it appropriate, a patent attorney may appear in court alone.

<sup>22</sup> 參見陳瑋佑，論德國民事訴訟法上之律師強制代理制度——以民事訴訟之事實審為中心，中原財經法學，2017年6月，40-41頁。

<sup>23</sup> 參見栗田隆，訴訟上の代理，2013年4月30日，網址：<http://civilpro.sx3.jp/kurita/procedure/lecture/representation2.html>，最後瀏覽日：2024年12月14日。

<sup>24</sup> 參見辯理士法5條（輔佐人）：「

1 辯理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、國際出願若しくは國際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。

2 前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。」

中譯文：

辯理士法第5條（輔佐人）：「

1 辯理士得作為當事人或辯護士之輔佐人一同在法院出庭，就與專利、實用新型、外觀設計或商標、國際申請案或國際註冊申請、電路布局或特定不正當競爭有關的事項做出陳述或提問。

2 前項規定的陳述和質詢視為當事人或訴訟代理人本人做出。但當事人或訴訟代理人立即撤銷或更正同項聲明者，不在此限。」

(1) A patent attorney may appear in court together with a party to the case or with counsel, as an assistant in court, and make statements or undertake an examination concerning matters related to patents, utility models, designs or trademarks, or international applications or applications for international registration of designs or applications for international registration of trademarks, circuit layouts or specific unfair competition.

代理或輔佐人之身分參與幾乎9成的專利侵權訴訟案件<sup>26</sup>。

如上所述，日本訴訟制度原則上只有律師具有訴訟代理權，但專利權侵害等訴訟需要具有高度技術知識的專業人士，所以專利權侵害相關審判，律師需要辯理士協助，這時辯理士得以「輔佐人」的地位參加訴訟。日本於2002年4月修正辯理士法，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。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訟（弁理士法第2條第6項）。「特定條件」是指，已具有辯理士資格者，必須參加特別的職業訓練<sup>27</sup>（辯理士法第15條之2<sup>28</sup>），並通過「特定侵害訴訟代理業務試驗<sup>29</sup>」合格，始能取得訴訟代理資格<sup>30</sup>。通過考試的辯理士未經附記登錄，不能執行訴訟的業務，附記辯理士登錄是在通過考試後的弁理士登錄時，

---

(2) Any statement or examination as referred to in the preceding paragraph is deemed to have been made by the party to the case or by counsel; provided, however, that this does not apply if the party or counsel has immediately revoked or corrected the statement referred to in that paragraph.

亦請見Johann Pitz, et. al., Patent Litigation in Germany, Japan and the United States, 2015, at 136.

25 參見谷義一，日本附記弁理士及弁理士在專利紛爭中的參與，專利師，2010年5月，特刊，26頁。

26 參見Johann Pitz, et. al., *supra* note 24, at137.

27 參加特定侵害訴訟代理業務試驗之職業訓練必須完成30個課程、一個課程1.5小時，共計45小時的訓練時間（弁理士法施行規則第13條），參見白江泰人、楊智傑，日本專利人才考試與智財教育，專利師，2016年1月，24期，46頁。

28 （特定侵害訴訟代理業務試驗）

第15條の2

1 特定侵害訴訟代理業務試驗は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な學識及び実務能力に関する研修であって經濟産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、當該學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 第十二條から前條までの規定は、特定侵害訴訟代理業務試驗について準用する。

29 考試通常在10月，於東京和大阪舉行，為期一天，考試內容為民法、民事訴訟法、其他關係特定侵害訴訟法令及關係特定侵害之實務事項（弁理士法施行規則第15條），以申論方式作答；如不參加考試，則該次訓練可計入弁理士5年內的在職訓練研修時數，參見白江泰人、楊智傑，註27文，47頁。

30 本段內容，參見白江泰人、楊智傑，註27文，46-47頁。

藉由標示記號（附記）完成（辯理士法第27條之2、第27條之3）。為了維持專業服務的品質，無論是否登錄為附記弁理士，所有的辯理士必須接受持續的法律教育，辯理士每5年應該研修至少70小時（單位）的課程<sup>31</sup>。

具有特定侵害訴訟代理資格之辯理士，僅能與律師共同代理同一委託人之訴訟，且必須與律師同時出庭，但只要法院認可，辯理士亦可單獨出庭（辯理士法第6條之2）。簡言之，具有特定侵害訴訟代理資格之辯理士除具有輔佐人地位<sup>32</sup>外，還可以是訴訟代理人。附記辯理士會收到來自當事人的委任狀，而輔佐人只被辯護士詢問，這個改變非常重要，使附記辯理士可體認到強烈的責任感<sup>33</sup>。

## 二、韓國法之規定

在韓國的法院體系中，專利、設計、商標的第一審民事侵權訴訟由6個特定的地方法院<sup>34</sup>管轄，對於此類第一審民事判決不服者，得上訴至專利法庭（Patent Court）；對於專利法庭的判決不服者，則得上訴至最高法院。專利、設計、商標、著作權的第一審刑事侵權訴訟（以及著作權的第一審民事侵權訴訟）則由其地方法院（不包上述6個特定的地方法院）管轄，對於此類第一審判決不服者，得上訴至高等法院或地方法院上訴庭；對於高院或地方法院上訴庭的判決不服者，則得上訴至最高法院<sup>35</sup>。

韓國民事訴訟法第87條<sup>36</sup>規定，除能夠依法履行司法行為的代理人外，律師以

<sup>31</sup> 參見辯理士法第31條之2、辯理士法施行規則第25條。

<sup>32</sup> See DAVID W. HILL & SHINICHI MURATA, PATENT LITIGATION IN JAPAN, May 18, 2007, at 154; 亦請參見網址：[http://www.benrishi.com/en/patentattorney/scope\\_of\\_work.html](http://www.benrishi.com/en/patentattorney/scope_of_work.html)，最後瀏覽日：2024年11月14日。

<sup>33</sup> 參見谷義一，註25文，26頁。

<sup>34</sup> i.e., Daejeon, Busan, Daegu, Gwangju, Suwon and Seoul Central district Courts (concurrent jurisdiction).

<sup>35</sup> See Judge Kyuhong Lee et. al., An International Guide to Patent Case Management for Judges, Chapter 8 Republic of Korea, Sec. 8.3.1.3, available at <https://www.wipo.int/patent-judicial-guide/en/full-guide/republic-of-korea> (last visited Nov. 14, 2024).

<sup>36</sup> 제87조(소송대리인의 자격) 법률에 따라 재판상 행위를 할 수 있는 대리인 외에는 변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다.

參見網址：<https://www.law.go.kr/LSW/lInfoP.do?lSeq=198476&ancYd=&ancNo=&efYd=2017>

外的任何人不得擔任訴訟代理人。此規定屬律師獨占（優先）主義者<sup>37</sup>。韓國辯理士（通過辯理士考試者，或具有律師資格者（韓國辯理士法第3條<sup>38</sup>））得執行以下

1031&nwJoYnInfo=Y&ancYnChk=0&efGubun=Y&vSct=\*#，最後瀏覽日：2024年11月14日。

中譯文：「第八十七條（訴訟代理人的資格）除能夠依法履行司法行為的代理人外，律師以外的任何人不得擔任訴訟代理人。」

### 제88조(소송대리인의 자격의 예외)

- ① 단독판사가 심리·재판하는 사건 가운데 그 소송목적의 값이 일정한 금액 이하인 사건에서, 당사자와 밀접한 생활관계를 맺고 있고 일정한 범위안의 친족관계에 있는 사람 또는 당사자와 고용계약 등으로 그 사건에 관한 통상사무를 처리·보조하여 오는 등 일정한 관계에 있는 사람이 법원의 허가를 받은 때에는 제87조를 적용하지 아니한다.
  - ② 제1항의 규정에 따라 법원의 허가를 받을 수 있는 사건의 범위, 대리인의 자격 등에 관한 구체적인 사항은 대법원규칙으로 정한다.
  - ③ 법원은 언제든지 제1항의 허가를 취소할 수 있다.

中譯文：「第八十八條（訴訟代表人資格的例外）

- ①審判官一人審理的案件中，訴訟標的額在一定數額以下的，與當事人有密切居住關係的、一定範圍內的親屬，或者通過僱傭合同等方式處理或協助處理與案件有關的日常事務等與當事人有一定關係的人，經法院許可的，不適用第八十七條的規定。
  - ②依第一項規定可以得到法院許可的案件範圍、代理人的資格等具體事項，由大法院規則規定。
  - ③法院可以隨時撤銷第1款的許可。」

<sup>37</sup> 參見彭國洋，註2文，128頁。

<sup>38</sup> 韓國辯理士法第3條 : 「제3조(자격) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 실무수습을 마친 사람은 변리사의 자격이 있다. <개정 2016. 1. 27.>  
1. 변리사시험에 합격한 사람.

2. 「변호사법」에 따른 변호사 자격을 가진 사람.

[전문개정 2011. 5. 24.]」, 網址：<https://www.law.go.kr/lssc.do?menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&query=%EB%B3%80%EB%A6%AC%EC%82%AC%EB%B2%95#>, 最後瀏覽日：2024年11月14日。

中譯文：「具有下列各項之一，並完成總統令規定的實習的人，具有成為辯理士的資格。

<2016年1月27日修訂>

1. 通過辯理士考試的人員；
  2. 依律師法取得律師資格的人。

2011年版本條第2款規定為：「依律師法取得律師資格並登記為辯理士的人。」

韓國辯理士協會（KPA）對於韓國律師（辯護士）自動取得韓國辯護士資格（需要完成約8個月的實習）之立法設計有不同意見，網址：<https://www.kpaa.or.kr/kpaa/notification/>

業務：(1)代理韓國專利法規定的訴訟（韓國專利法第191條之2，2014年修法）；(2)就關於KIPO的事項為代理人，或就關於與發明專利、新型、設計、商標有關的法院的事項為代理人（韓國辯理士法第2條<sup>39</sup>，2004年修法）；(3)得為與發明專利、新型、設計、商標有關的訴訟之訴訟代理人（韓國辯理士法第8條<sup>40</sup>，2011年修法）。

韓國憲法法庭曾因8位辯理士的釋憲聲請，於2012年8月23日作成2010Heon-Ma740憲法判決<sup>41</sup>，宣告（2004年版）辯理士法第8條<sup>42</sup>限制辯理士不得代理侵權訴

[press/readPressInfo.do?actFG=R&selectedId=86&selectedAddIndex=0&clickPage=45&firstIndex=0&pageIndex=1](https://www.law.go.kr/LSW/detcInfoP.do?mode=1&detcSeq=20535)，最後瀏覽日：2024年11月14日。

<sup>39</sup> 제2조(업무) 변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정(鑑定)과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업(業)으로 한다.[전문개정 2011. 5. 24.]

中譯文為：「第2條（業務）辯理士的業務是向韓國特許廳或法院代理與專利、實用新型、設計或商標相關的事務並進行與這些事務相關的鑑定和其他事務。[2011年5月24日全面修訂]」

Article 2 (Business) A patent attorney shall engage in the business of acting as an agent on the matters to be directed to the Korean Intellectual Property Office or courts concerning a patent, utility model, design or trademark, or performing appraisal and other acts thereon. <Amended by Act No. 7289, Dec. 31, 2004>

<sup>40</sup> 제8조(소송대리인이 될 자격) 변리사는 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항의 소송대리인이 될 수 있다.[전문개정 2011. 5. 24.]

中譯文為：「第8條（擔任訴訟代理人的資格）辯理士可以擔任涉及專利、實用新型、設計、商標事務的訴訟代理人。

[2011年5月24日全面修訂]」

Article 8 (Qualification to become Litigation Representative)

A patent attorney may become a litigation representative in connection with matters pertaining to patents, utility models, designs or trademarks. <Amended by Act No. 7289, Dec. 31, 2004>

<sup>41</sup> 參見網址：<https://www.law.go.kr/LSW/detcInfoP.do?mode=1&detcSeq=20535>，最後瀏覽日：2024年11月14日。

<sup>42</sup> Article 8 (Qualification to become Representative for Litigation)

A patent attorney may become a trial lawyer in connection with matters pertaining to patent, utility model, design or trademark. [This Article Wholly Amended by Act No. 10706, May 24, 2011] available at [https://elaw.klri.re.kr/kor\\_service/lawTwoView.do?hseq=13443](https://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawTwoView.do?hseq=13443) (last visited : Nov. 14, 2024).

訟，合憲。韓國最高法院嗣於2012年10月25日作成2010da108104判決<sup>43</sup>，認為「民事訴訟法第87條宣示律師代理原則，規定律師以外的人不得作為訴訟當事人，但依法被授權代表出庭的除外。同時辯理士法第2條規定：『專利代理人應當代理發明、新型、設計、商標等事項向專利局或者法院提起訴訟，並履行與這些事項有關的鑒定等職責。』其中，『發明、新型、設計、商標等事項』是指發明、新型、設計、商標（以下簡稱『專利等』）的申請和註冊，特許審判院（특허심판원，IPTAB）關於專利等的各種判決，以及撤銷特許審判院審決的訴訟。據此，辯理士法第8條規定：『辯理士可以在有關發明、新型、設計或商標的事務中擔任訴訟代理人。』辯理士法第8條允許辯理士代理的範圍也僅限於撤銷特許審判院審決的訴訟，根據現行法律，專利代理人不得代理專利侵權索賠或損害賠償索賠等民事案件<sup>44</sup>。」

目前的情況是，韓國辯理士與律師間互相不斷爭論：對方無法代理普通法院受理的專利侵權訴訟<sup>45</sup>。韓國辯理士一直希望能參照日本辯理士法的規定，推動韓國辯護士與辯理士共同代理專利民事訴訟<sup>46</sup>，韓國辯理士公會甚至亦曾組團來台考察我國專利師的民事訴訟代理制度<sup>47</sup>。

### 三、中國大陸法律之規定

#### (一) 民事訴訟法關於訴訟代理人的規定

1991年經中國大陸第七屆全國人大第四次會議通過中華人民共和國民事訴訟

<sup>43</sup> 參見網址：<https://www.law.go.kr/LSW/precInfoP.do?mode=0&precSeq=166371>，最後瀏覽日：2024年11月14日。

<sup>44</sup> 參見상표권침해금지 등 [대법원 2012. 10. 25. 선고 2010다108104 판결]（禁止商標侵權等【2012年10月25日最高法院2010da108104判決】）

<sup>45</sup> See Judge Kiyoung Kim, "Patent Litigation in Korea", Seoul Central District Court, at 20.

<sup>46</sup> 參見土穀慎吾，韓國弁理士の侵害訴訟共同代理法案が暗礁に，2023年6月14日，網址：<https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/ip/article/63754d19ada63d9f.html>，最後瀏覽日：2024年11月14日。

<sup>47</sup> 參見財團法人中華民國專利師官網，2023年12月11日，網址：<https://www.twpaa.org.tw/galleryDetail.asp?y=2023&id=2395>，最後瀏覽日：2024年11月14日。

法，該法先後經歷了2007年<sup>48</sup>、2012年<sup>49</sup>、2017年、2021年及2023年共五次修正。2007年版民事訴訟法第58條<sup>50</sup>第2款（在我國稱為「項」，以下同）規定，民事訴訟的訴訟代理人可以是：(1)律師、(2)當事人的(i)近親屬、(ii)有關的社會團體或者(3)所在單位推薦的人、(4)經人民法院許可的其他公民。此規定屬任意訴訟代理主義（本人訴訟主義）者<sup>51</sup>。

2012年版民事訴訟法第58條<sup>52</sup>第2款規定，民事訴訟的訴訟代理人可以是：(1)律師、(2)基層法律服務工作者、(3)當事人的(i)近親屬或者(ii)工作人員、(4)當事人所在(i)社區、(ii)單位以及(iii)有關社會團體推薦的公民。

2012年版民事訴訟法第58條第2款刪除了2007年版民事訴訟法第58條第2款中「經人民法院許可的其他公民」的規定，藉以杜絕以營利為目的的公民代理訴訟問題<sup>53</sup>，但仍無法緩解專利代理人藉由中華全國專利代理人協會（ACPA）的推薦此一公民代理的方式，而成為專利侵權訴訟的訴訟代理人的現象。因為其中仍有「有關社會團體推薦的公民可以被委託為訴訟代理人」的規定，這就為專利代理人以「社會團體推薦的公民」的方式繼續從事訴訟代理留下了空間。同時，審判機關也通過擴大解釋「社會團體推薦的公民」的方式力圖為專利代理人從事訴訟代理提供便利。尤其在2012年版民事訴訟法施行前，最高人民法院2012年12月24日下發的《關於在知識產權審判中貫徹落實〈全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中

<sup>48</sup> 2007年10月28日修正公布，自2008年4月1日起施行。

<sup>49</sup> 2012年8月31日修正公布，自2013年1月1日起施行。

<sup>50</sup> 2007年版民事訴訟法第58條規定：「當事人、法定代理人可以委託一至二人作為訴訟代理人。（第1款）律師、當事人的近親屬、有關的社會團體或者所在單位推薦的人、經人民法院許可的其他公民，都可以被委託為訴訟代理人。（第2款）」

<sup>51</sup> 參見彭國洋，註2文，128頁。

<sup>52</sup> 2012年版民事訴訟法第58條規定：「當事人、法定代理人可以委託一至二人作為訴訟代理人。（第1款）下列人員可以被委託為訴訟代理人：(一)律師、基層法律服務工作者；(二)當事人的近親屬或者工作人員；(三)當事人所在社區、單位以及有關社會團體推薦的公民。（第2款）」

<sup>53</sup> 參見毛加俊、曾博，專利訴訟案件中專利代理人的公民代理資格問題——對民訴法第五十八條的理解和建議，網址：<https://www.hfiplaw.cn/details/11905.html>，最後瀏覽日：2024年1月2日。

華人民共和國民事訴訟法〉的決定》有關問題的通知》第2條<sup>54</sup>規定，ACPA可以通案或個案推薦專利代理人，以公民身分在專利案件中擔任訴訟代理人。人民法院應當對推薦手續和專利代理人資格予以審查。

中國大陸最高人民法院（簡稱最高院）於2015年2月4日實施《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》（法釋〔2015〕5號），該解釋第87條<sup>55</sup>對民事訴訟法第58條中「有關社會團體推薦公民」擔任訴訟代理人做出進一步規定，且明確專利代理人經專利代理人協會推薦，可以在專利糾紛案件<sup>56</sup>中擔任訴訟代理人。

最高院於2016年2月24日公布《最高人民法院關於專利代理人擔任訴訟代理人參加知識產權糾紛案件有關問題的通知》（法〔2016〕24號）<sup>57</sup>，再次對專利代理

<sup>54</sup> 本條規定：「規範專利代理人以公民身份擔任訴訟代理人《民事訴訟法修改決定》施行後，專利代理人經中華全國專利代理人協會推薦，可以公民身份在專利案件中擔任訴訟代理人。中華全國專利代理人協會在具體案件中向人民法院個別推薦專利代理人擔任訴訟代理人的，人民法院應當對推薦手續和專利代理人資格予以審查。

中華全國專利代理人協會以名單方式向最高人民法院推薦專利代理人擔任訴訟代理人，經最高人民法院確認後，名單內的專利代理人在具體案件中擔任訴訟代理人無需再履行個別推薦手續。各級人民法院根據最高人民法院確認的推薦名單對專利代理人資格予以審查。」網址：<http://szlawyer.lspxh.homolo.net/info/58a6ea2ab9440a21c97cf61b7ff1b0de>，最後瀏覽日：2024年1月2日。

<sup>55</sup> 最高人民法院關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋（2015年1月30日公布）第87條：「根據民事訴訟法第五十八條第二款第三項規定，有關社會團體推薦公民擔任訴訟代理人的，應當符合下列條件：

(一)社會團體屬於依法登記設立或者依法免予登記設立的非營利性法人組織；  
(二)被代理人屬於該社會團體的成員，或者當事人一方住所地位於該社會團體的活動地域；  
(三)代理事務屬於該社會團體章程載明的業務範圍；  
(四)被推薦的公民是該社會團體的負責人或者與該社會團體有合法勞動人事關係的工作人員。

專利代理人經中華全國專利代理人協會推薦，可以在專利糾紛案件中擔任訴訟代理人。」

<sup>56</sup> 根據本解釋第2條之規定，專利糾紛案件由知識產權法院、最高人民法院確定的中級人民法院和基層人民法院管轄。

<sup>57</sup> 參見網址：

人訴訟代理問題做出通知，調整了專利代理人代理專利訴訟的身分確認方式：由專利代理人協會自行審查考核代理人資格，並對外公布，同時定期更新代理人名單，不再採取由最高人民法院審核專利代理人協會集中推薦代理人名單並予以公布的方式。

2017年版民事訴訟法將原第58條移列至第61條<sup>58</sup>；2021年及2023年版民事訴訟法維持第61條之內容。針對2021年版民事訴訟法第61條，最高院公布的〈最高人民法院關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋〉（第二次修改，2022年4月1日公布）第87條第2款仍規定，專利代理人經中華全國專利代理人協會<sup>59</sup>推薦，可以在專利糾紛案件<sup>60</sup>中擔任訴訟代理人<sup>61</sup>，此時ACPA推蔫專利代理人在專利糾紛案件中擔任訴訟代理人，已不再需要由最高人民法院審核並公布。ACPA推蔫會員（連續五年職業並在最近一次年度考核合格）為專利民事案件訴訟代理人的標準約為：具備律師或法律職業資格、具有代理專利訴訟案件或宣告專利權無效案件經

BB%A3%E7%90%86%E4%BA%BA%E5%8F%82%E5%8A%A0%E7%9F%A5%E8%AF%86%E4%BA%A7%E6%9D%83%E7%BA%A0%E7%BA%B7%E6%A1%88%E4%BB%B6%E6%9C%89%E5%85%B3%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%9F%A5&needWelcomeRecommand=1，最後瀏覽日：2024年11月14日。

<sup>58</sup> 2017年版民事訴訟法第61條規定：「當事人、法定代理人可以委託一至二人作為訴訟代理人。（第1款）下列人員可以被委託為訴訟代理人：(一)律師、基層法律服務工作者；(二)當事人的近親屬或者工作人員；(三)當事人所在社區、單位以及有關社會團體推薦的公民。（第2款）」。

<sup>59</sup> 但ACPA已於2019年12月19日經中華全國專利代理人協會第10次全國會員代表大會表決通過更名為「中華全國專利代理師協會」。

<sup>60</sup> 根據本解釋第2條之規定，專利糾紛案件由知識產權法院、最高人民法院確定的中級人民法院和基層人民法院管轄。

<sup>61</sup> 最高人民法院關於適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋（第2次修改，2022年4月1日公布）第87條：「根據民事訴訟法第六十一條第二款第三項規定，有關社會團體推薦公民擔任訴訟代理人的，應當符合下列條件：

- (一)社會團體屬於依法登記設立或者依法免予登記設立的非營利性法人組織；
  - (二)被代理人屬於該社會團體的成員，或者當事人一方住所地位於該社會團體的活動地域；
  - (三)代理事務屬於該社會團體章程載明的業務範圍；
  - (四)被推薦的公民是該社會團體的負責人或者與該社會團體有合法勞動人事關係的工作人員。
- 專利代理人經中華全國專利代理人協會推薦，可以在專利糾紛案件中擔任訴訟代理人。」

驗、或經協會認定的特別情形<sup>62</sup>；專利代理師擔任訴訟代理人者，每年須分別參加至少12堂課的專利代理師執業培訓和訴訟業務培訓<sup>63</sup>。以上民事訴訟法關於訴訟代理人的資格規定整理如下表1所述。

表1

民事訴訟的訴訟代理人				
2007年版民訴法 第58條第2款	(1)律師  (2)當事人的(i)近親屬、(3)有關的(i)社會團體或者(ii)所在單位推薦的人		(4)經人民法院許可的其他公民	
2012年版民訴法 第58條第2款	(1)律師  (2)基層法律服務工作者	(3)當事人的(i)近親屬或者(ii)工作人員  (4)當事人所在(i)社區、(ii)單位以及(iii)有關社會團體推薦的公民		
2017年版民訴法 第61條（2021年版、2023年版同）	(1)律師  (2)基層法律服務工作者	(3)當事人的(i)近親屬或者(ii)工作人員  (4)當事人所在(i)社區、(ii)單位以及(iii)有關社會團體推薦的公民		

<sup>62</sup> 參見《中華全國專利代理師協會訴訟代理管理辦法》第9條：

申請被推薦擔任專利民事案件訴訟代理人的專利代理師，應當最近五年連續執業並在最近一次年度考核合格，同時具備下列條件之一：

- (一)取得律師資格證書或者法律職業資格證書一年以上；
- (二)曾經代理專利訴訟案件；
- (三)曾經代理宣告專利權無效案件；
- (四)其他經協會認定的特別情形。

本條規定同於2015年版的《中華全國專利代理人協會訴訟代理管理辦法》第9條。

<sup>63</sup> 參見《中華全國專利代理師協會訴訟代理管理辦法》第19條：

經協會推薦擔任訴訟代理人的專利代理師每年應當參加不少於十二課時的專利代理師執業培訓，專利代理師執業培訓課時低於上述標準的，協會在下一年度第一次集中更新訴訟代理人名冊時，取消推薦。

經協會推薦擔任訴訟代理人的專利代理師每年還應當參加不少於十二課時的訴訟業務培訓，訴訟業務培訓課時低於上述標準的，協會在下一年度第一次集中更新訴訟代理人名冊時，取消推薦。

前款所述訴訟業務培訓課時，與專利代理師執業培訓課時分別計算。

專利代理師因第2款規定的情形被取消推薦擔任訴訟代理人的，在補齊訴訟業務培訓課時後，可以重新申請列入訴訟代理人名冊。

## (二)專利代理條例之規定

中國大陸自1991年4月1日起施行的《專利代理條例》第3條第1項<sup>64</sup>規定，只有專利代理機構可以受委託人之委託而辦理專利事務，其中第2、3及8條明文規定專利事務包含專利事務的諮詢、專利申請、異議，請求宣告專利權無效、專利申請權、專利權的轉讓以及專利許可、擔任專利顧問等<sup>65</sup>。

2019年版<sup>66</sup>《專利代理條例》<sup>67</sup>（將「專利代理人」更名為「專利代理師」）第2、3及13條<sup>68</sup>的規定大致與1991年版《專利代理條例》的對應規定相同。2019年版《專利代理條例》明確規定，專利代理機構應當指派在本機構執業的專利代理師承辦專利代理業務<sup>69</sup>，專利代理師應當根據專利代理機構的指派承辦專利代理業務，不得自行接受委託<sup>70</sup>。

綜上所述，中國專利代理師（或先前的專利代理人）所承辦之業務即為其執業

<sup>64</sup> 中國大陸1991年版《專利代理條例》第3條第1項規定：「本條例所稱專利代理機構是指接受委託人的委託，在委託許可權範圍內，辦理專利申請或者辦理其他專利事務的服務機構。」

<sup>65</sup> 中國大陸1991年版《專利代理條例》第2條規定：「本條例所稱專利代理是指專利代理機構以委託人的名義，在代理許可權範圍內，辦理專利申請或者辦理其他專利事務。」

第8條規定：「專利代理機構承辦下列事務：

- (一)提供專利事務方面的諮詢；
- (二)代寫專利申請文件，辦理專利申請；請求實質審查或者複審的有關事務；
- (三)提出異議，請求宣告專利權無效的有關事務；
- (四)辦理專利申請權、專利權的轉讓以及專利許可的有關事務；
- (五)接受聘請，指派專利代理人擔任專利顧問；
- (六)辦理其他有關事務。」

<sup>66</sup> 2018年11月6日公布，自2019年3月1日起施行。

<sup>67</sup> 參見[https://www.gov.cn/zhengce/content/2018-11/19/content\\_5341736.htm](https://www.gov.cn/zhengce/content/2018-11/19/content_5341736.htm)，最後瀏覽日：2024年1月2日。

<sup>68</sup> 2019年版《專利代理條例》第3條新增第2項規定：「專利代理機構應當按照委託人的委託辦理專利事務。」第13條規定：「專利代理機構可以接受委託，代理專利申請、宣告專利權無效、轉讓專利申請權或者專利權以及訂立專利實施許可合同等專利事務，也可以應當事人要求提供專利事務方面的諮詢。」

<sup>69</sup> 參見2019年版《專利代理條例》第14條前段。

<sup>70</sup> 參見2019年版《專利代理條例》第16條。2019年4月4日公布施行的專利代理辦法第25條規定：「專利代理師應當受專利代理機構指派承辦專利代理業務，不得自行接受委託。」

所在的專利代理機構得受委託之法定專利事務，其中專利糾紛案件及專利行政訴訟案件尚非所列舉的業務。

### (三)律師法之規定

2008年6月1起施行的中國大陸律師法第13條規定，沒有取得律師執業證書的人員，不得以律師名義從事法律服務業務，除法律另有規定外，不得從事訴訟代理或者辯護業務。與此前的律師法第14條相比，此一修訂對於訴訟代理人的主體資格做了更嚴格的限制。惟無論是專利法還是專利代理條例都沒有專利代理人從事訴訟代理的規定，因此並不存在《律師法》第13條的除書規定，所以專利代理機構和專利代理人若以訴訟代理為業者，非無爭議<sup>71</sup>。

## 四、德國法之規定

在德國專利商標局（DPMA）和聯邦專利法院（BPatG）進行相關程序並非強制需要代理人<sup>72</sup>，任何具有訴訟能力即具有完全行為能力之人得被委任為在德國專利商標局的代理人<sup>73</sup>。惟在德國國內無住居或辦公點或營業所之外部人，只有在委任律師或專利師後，方能參與專利法規範之專利商標局、聯邦專利法院的程序並主張源自專利之權利<sup>74</sup>。

### (一)德國專利法規範之德國專利師的民事訴訟業務

德國專利法第143條關於專利訴訟之管轄，其第1項規定對於為主張本法規範的

<sup>71</sup> 焦和平，我國專利代理人從事訴訟代理的合法性困境與出路，法商研究，2016年，4期，185頁；劉建邦，專利代理人訴訟資格思考，法制博覽2018年2月(中)，193頁。

<sup>72</sup> 參見德國專利商標局條例第13條第1項、德國專利法第97條第1項第1句，網址：<https://www.global-regulation.com/translation/germany/386177/regulation-on-the-german-patent-and-trademark-office.html>，最後瀏覽日：2024年9月3日。

<sup>73</sup> 參見德國專利商標局條例第15條第3項第1句，網址：<https://www.global-regulation.com/translation/germany/386177/regulation-on-the-german-patent-and-trademark-office.html>，最後瀏覽日：2024年9月3日；魯道夫克拉瑟著，善曉光等譯，專利法（第6版）德國專利和實用新型法、歐洲和國際專利法，2016年5月，566頁。

<sup>74</sup> 參見德國專利法第25條第1項。

法律關係而產生的請求權所提起的所有訴訟（專利訴訟（爭議）），由邦法院民事庭專屬管轄。其第3項規定由專利師共同參與專利訴訟所產生的費用，依據聯邦律師費用法第13條之規定，應償還全額費用及專利師的其他必要支出。

德國的第一審專利侵權訴訟由各邦的（115個區域地方法院中的）12個邦地方法院（Landgericht）（至少設有1個專門法庭）管轄，須委任律師(Rechtsanwalt)為訴訟代理人，專利師（Patentanwalt）得輔佐之<sup>75</sup>。對於地區法院的民事判決或裁定不服者，可以上訴至邦高等法院（Oberlandesgericht）（設有專利審判庭，負責審理智慧財產權案件）。對於高等區域法院的二審民事判決不服者，則得上訴至聯邦最高法院（the Federal Court of Justice (FCJ)；Bundesgerichtshof）（設有25個專門法庭，第10庭審理專利案件）<sup>76</sup>。

依據德國民事訴訟法第78條<sup>77</sup>之規定，邦地方法院或邦高等法院審理之民事案件應由律師代理，聯邦最高法院審理之民事案件則應由聯邦最高法院許可登錄之律師代理，並無例外，此規定屬律師訴訟主義者<sup>78</sup>。就聯邦最高法院之程序，德國民訴法第78條第1項第3句進一步將有辯論能力之律師限縮在「於聯邦最高法院許可登錄」的範圍內，亦即，非依德國律師法第164條以下獲得該許可之律師<sup>79</sup>，在聯邦最

<sup>75</sup> See Justice Klaus Grabinski et. al., An International Guide to Patent Case Management for Judges, Chapter 5 Germany, Sec. 5.3.1, Sec. 5.6.3.4, available at <https://www.wipo.int/patent-judicial-guide/en/full-guide/germany>(last visited Sep. 3, 2024); 亦請參見盧宏，論專利代理人參與訴訟代理，網址：<https://www.zonekey.com/web.do?action=view&articleID=184>，最後瀏覽日：2024年9月3日。

<sup>76</sup> *Id.*

<sup>77</sup> 德國民事訴訟法第78條規定：「當事人於邦地方法院或邦高等法院，應由律師代理。當事人於依法院組織法施行法第八條所設置之邦最高法院亦應由律師代理。當事人在聯邦最高法院應委任於聯邦最高法院許可登錄之律師作為訴訟代理人（第1項）。行政機關及公法人，包括為執行其公共行政任務而設置之共同委員會，於不許可之抗告（不許可之異議）作為當事人，得由其所屬具有法官資格之職員或其他機關或公法人或為執行其公共行政任務而設置之共同委員會所屬具有法官資格之職員代理（第2項）。以上規定，不適用於由受命法官、受託法官進行之程式以及對書記處書記官所為之訴訟行為（第3項）。依第一項及第二項有代理權之律師，得自行為自己之案件進行訴訟（第4項）。」參見張文鬱，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，22頁。

<sup>78</sup> 參見陳計男，註18書，129頁。

<sup>79</sup> 參見網址：[https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_brao/englisch\\_brao.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_brao/englisch_brao.html)，最後瀏覽日：

高法院的程序上並無辯論能力<sup>80</sup>。

## (二)德國專利師法規範之德國專利師的業務種類

### 1.德國專利師提供專業意見及在各該程序代理當事人之權利

德國於1966年9月立法、1967年1月施行專利師法（Patentanwaltsordnung, PAO）<sup>81</sup>，其第3條<sup>82</sup>規定，德國專利師當然能執行之業務，亦即提供專業意見及在

---

2024年11月14日。

<sup>80</sup> 參見陳瑋佑，註22文，286頁。

<sup>81</sup> 參見李素華，技術專家在專利訴訟程式之角色與功能——以德國之技術法官及專利律師為例，司法院行政訴訟及懲戒廳，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，2010年9月，75頁，網址：<https://jirs.judicial.gov.tw/judlib/EBookQry04.asp?S=V&scode=V&edate=20101231&seq=5>，最後瀏覽日：2024年8月28日。

<sup>82</sup> Patent Attorney Regulations (PAO)

§ 3 Right to advice and representation

- (1) The patent attorney provides independent advice and representation in accordance with this law.
- (2) The patent attorney has the professional task of
  1. to advise others in matters of obtaining, maintaining, defending and challenging a patent, a supplementary protection certificate, a utility model, a registered design, the protection of a topography, a trademark, another characteristic protected under the Trademark Act or a variety protection right (industrial property rights) and to represent third parties;
  2. to represent others before these bodies in matters that fall within the scope of business of the German Patent and Trademark Office or the Federal Patent Court;
  3. to represent others before the Federal Court of Justice in proceedings regarding the declaration of invalidity or withdrawal of the patent or supplementary protection certificate or the granting of a compulsory license;
  4. to represent others before the Federal Plant Variety Office in matters of variety protection.
- (3) The patent attorney is also authorized to act in matters for which a question is of importance, which involves an industrial property right, a data processing program, a non-protected invention or another service that enriches technology or a non-protected service that enriches plant cultivation relates to the field of plant breeding or for which a legal question related to such a question is important,
  1. to advise others and represent them to third parties, even if the requirements of paragraph 2 number 1 are not met;
  2. to represent others before arbitration courts and before administrative authorities other than

各該程序代表當事人者，乃智慧財產之取得及有效性事務，包括<sup>83</sup>下表2所述：

表2

PAO	提供專業意見及在各該程序代理當事人
§ 3II(1)	就工業財產權（發明專利權 <sup>84</sup> 、新型專利權、（註冊）設計專利權、半導體電路布局權、商標權或植物品種權）之取得（Erlangung）、權利維護（Aufrechterhaltung）、撤銷（Anfechtung）及捍衛（Verteidigung）等事務，提供諮詢意見及擔任代理人 <sup>85</sup>
§ 3II(2)	就德國專利商標局（DMPA）及聯邦專利法院（BPatG）之權責事務，擔任當事人之代理人 <sup>86</sup> 或訴訟代理人 <sup>87</sup>
§ 3II(3)	於德國聯邦最高法院（BGH）受理之專利（或補充保護證書）無效程序 <sup>88</sup> 或舉發撤銷程序 <sup>89</sup> 、就專利強制授權處分於BGH之救濟程序 <sup>90</sup> ，擔任當事人之訴訟代理人
§ 3II(4)	於聯邦品種局（Bundessortenamt, BSA）受理之植物品種權相關事務，擔任當事人之代理人
§ 3III(1)	將 § 3II(1)規定之德國專利師向客戶提供專業意見及在各該程序代理當事人的權利 <sup>91</sup> 延伸至與 § 3II(1)（界定的專利師較狹義的專業範圍）法律上或事實上有關

those referred to in paragraph 2.

- (4) Every person has the right to be advised and represented by a patent attorney of their choice in accordance with the statutory provisions.
- (5) The right of lawyers to provide advice and representation in all legal matters (Section 3 of the Federal Lawyers' Code) remains unaffected.

參見網址：[https://www.gesetze-im-internet.de/patanwo/\\_3.html](https://www.gesetze-im-internet.de/patanwo/_3.html)，最後瀏覽日：2024年11月14日。

<sup>83</sup> 參見李素華，註81文，76頁。

<sup>84</sup> 包含補充保護證書（Supplementary Protection Certificate）（即專利權期間延長）。

<sup>85</sup> 亦包含營業秘密（德國專利法第145a條），參見Reinhard Weyland, Federal Lawyers' Act: BRAO, 11th Edition 2024.

<sup>86</sup> 參見德國專利法第25條第1項。

<sup>87</sup> 參見德國專利法第97條第2項本文。（專利法院之程序，參見本條第1項之規定。）

<sup>88</sup> 參見德國專利法第81、113條。

<sup>89</sup> 參見德國新型專利法第18條第4項。

<sup>90</sup> 參見德國專利法第122條第4項準用第113條。

<sup>91</sup> 德國專利師法第3條第2項規範者為德國專利師的傳統專業事項。

PAO	提供專業意見及在各該程序代理當事人
	且通常無法分離的所有事項（工業財產權、資料處理程式（非 § 3II(1)定義之工業財產權，但屬著作權）、未受保護發明或其他含有科技的成就、植物品種權或植物育種領域中含有植物培育的未受保護成就），以向客戶提供專業意見及在各該程序代理當事人，即使未符合 § 3II(1)之情形
§ 3III(2)	在仲裁庭和 § 3II規定以外的行政機關代理當事人
§ 3 IV	任何人有權選擇專利師提供建議和代理，須符合法律規定。
§ 3 V	律師根據聯邦律師法第3條在所有法律事項上的建議和代理權不受影響。

依據PAO第3條第2項之規定，德國專利師得代理DMPA、BSA和BPatG之權責事務的行政案件、BGH受理之專利無效、舉發撤銷、專利強制授權處分的行政案件。德國專利師只有在PAO第3條第3項規定的法院具有無限制的代理權限。此外，其有權就PAO第4條第1、2項規定的法律爭議參與所有的法庭活動，此時，在代理人訴訟程序（attorney-in-fact proceedings）中，德國專利師並無代理權限（德國民事訴訟法第78條參照）。若德國專利師依據PAO第4條在當事人訴訟程序（party proceedings）中實施其訴訟參與權（德國民事訴訟法第79條<sup>92</sup>參照）並且陪同當

<sup>92</sup> 德國民事訴訟法第90條之英譯文：Section 79 Proceedings the parties may pursue without being represented by counsel

- (1) To the extent representation by attorneys is not mandated, the parties to the dispute may pursue the legal dispute themselves. Parties asserting a third-party monetary claim, or a monetary claim assigned to them for the purpose of collecting the claim on another's account, must be represented by counsel as attorneys-in-fact unless they are authorised, pursuant to the stipulations of subsection (2), to represent the creditor, or unless they are collecting a claim of which they were the original creditor.
- (2) The parties may have themselves represented by counsel as attorneys-in-fact. Above and beyond this, the following are authorised to represent parties as attorneys-in-fact:
  1. Employees of the party or of a company affiliated with it (section 15 of the Stock Corporation Act (Aktiengesetz, AktG)); public authorities and legal persons under public law, including the co-operation groupings they may form by way of fulfilling their tasks as governed by public law, may also have themselves represented by employees of other public authorities or legal persons under public law, including the co-operation groupings they may form by way of fulfilling their tasks as governed by public law;
  2. Family members of full legal age (section 15 of the Fiscal Code (Abgabenordnung, AO),

事人出庭者，其會被賦予輔佐人（*advisor*）的權限（德國民事訴訟法第90條<sup>93</sup>

section 11 of the Act on Civil Unions (Lebenspartnerschaftsgesetz, LPartG)), persons who are qualified to hold judicial office and joined parties, provided that the representation is not connected to any activities performed against payment;

3. Consumer centres and other publicly subsidised consumer associations, where they are collecting claims of consumers in the context of their scope of responsibilities;
4. Persons providing collection services (registered persons pursuant to section 10 (1), first sentence, number 1 of the Legal Services Act (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG)) in summary proceedings for a payment order until the matter is transferred to the court hearing the dispute, in the case of petitions for a declaration of enforceability in compulsory enforcement proceedings against movable property for monetary claims, including proceedings for the administration of a statutory declaration in lieu of an oath and for an application for the issuance of an arrest warrant, in each case to the exception of procedural actions that initiate legal proceedings determining whether or not a claim is justified, or actions that are to be taken within such legal proceedings.

Attorneys-in-fact who are not individuals will act through their governing bodies and the representatives charged with representing them in the proceedings.

- (3) The court will refuse to accept attorneys-in-fact who do not have the power of representation as stipulated by subsection (2); the corresponding order is incontestable. Actions taken in the proceedings by an attorney-in-fact who does not have the power of representation, as well as the service of documents on this attorney-in-fact, or notice given to him, will be valid until the date on which the court refuses to accept him. The court may prohibit the attorneys-in-fact designated in subsection (2), second sentence, numbers 1 to 3, by incontestable order, from continuing to represent the party should they be unable to appropriately depict the circumstances and facts as well as the relationship of the parties to the dispute.
- (4) Judges may not appear as attorneys-in-fact before a court of which they are a member. Honorary lay judges may not appear before a formation of the court of which they are a member, to the exception of the cases provided for by subsection (2), second sentence, number 1. Subsection (3) sentences 1 and 2 shall apply mutatis mutandis.

<sup>93</sup> 德國民事訴訟法第90條之英譯文：

#### Section 90 Advisers

- (1) The parties to the dispute may appear at the hearing in the company of advisers. Anyone may be an adviser who is authorised to represent a party as an attorney-in-fact in a hearing in proceedings in which the party may pursue the legal dispute itself. The court may admit other persons as advisers provided this serves the purpose intended, and provided the circumstances of the individual case indicate that a corresponding need exists. Section 79 (3) sentences 1 and 3

參照）。

PAO第3條第3項第1句（德國專利師之延伸的提供意見和代理權利）並未包含德國專利師於本條第2項（德國專利師之傳統的提供意見和代理權利）所述以外源自於提供意見和代理活動的法庭程序和行政機關程序中之代理權。德國專利師於行政機關和仲裁庭之代理權來自本條第3項第2句<sup>94</sup>。PAO第3條第3項第2句補充本條項第1句，使得德國專利師有權在仲裁庭（例如DPMA的仲裁庭）和行政機關（例如處理不公平競爭的行政機關）代理當事人<sup>95</sup>。

德國專利師，除PAO第3條第2項第3句規定之代理BGH審理案件的情形外，並無法院程序內的完全代理權限。PAO第4條第1、2項僅規定德國專利師在其當事人之請求下，必須被允許出庭陳述意見，而此不同於（PAO第4條第3項規定之）非律師強制代理的法庭訴訟程序<sup>96</sup>。

## 2.德國專利師的開庭陳述意見之權利

PAO第4條<sup>97</sup>規定：(1)第1項—以源自於專利法、新型專利法、半導體保護法、

---

and (4) shall apply mutatis mutandis.

(2) The statements made by advisers shall be deemed to be submissions by the party unless the latter immediately recants or corrects such statements.

其中譯文為：「第90條 輔佐人

(1) 訴訟各方可由輔佐人陪同出席庭審。在允許當事人自行處理法律爭議的訴訟程序中，任何有訴訟能力之人得為庭審中之輔佐人。若符合訴訟目的，且個案情況顯示存在相應需求，法院可允許其他人員作為輔佐人。第79條第(3)項第1句和第3句以及第(4)項準用之。

(2) 輔佐人所作的陳述應視為當事人的陳述，除非當事人立即撤回或更正該陳述。」

<sup>94</sup> See Reinhard Weyland, Federal Lawyers' Act: BRAO, 11th Edition 2024, Section 3 Marginal No. 10.

<sup>95</sup> See Id. Section 3 Marginal No. 13.

<sup>96</sup> See Id., Section 3 Marginal No. 11.

<sup>97</sup> § 4 Appearance before the courts

(1) In legal disputes in which a claim is asserted arising from one of the legal relationships governed by the Patent Act, the Utility Model Act, the Semiconductor Protection Act, the Trademark Act, the Act on Employees' Inventions, the Design Act or the Plant Variety Protection Act, as well as in appeal proceedings against decisions of the Appeal Senates of the Federal Patent Court, the patent attorney shall, at the request of a party, be permitted to speak.

商標法、僱員發明法、設計法或植物新品種保護法規範的法律關係之一主張權利的法律糾紛，以及在針對聯邦專利法院抗告庭之裁定提起上訴程序<sup>98</sup>中，應一方當事人的請求，必須允許其專利師陳述意見（後者情形參見德國專利法第102條第5項中段）；(2)第2項—對於第3條第3項第1句（德國專利師之延伸的提供意見和代理權利）所提及的問題或法律問題之一對判決具有重要意義的其他法律糾紛，亦同；(3)第3項—如果不需要律師代理，則授權專利師在第1項和第2項所述情況下擔任授權代表。

PAO第4條規定專利師的開庭陳述意見權，其第1項前段規範者係德國專利師得處理的工業財產權涉訟法律糾紛類型<sup>99</sup>〔此亦適用於律師強制代理案件（德國民事訴訟法第78條第1項）<sup>100</sup>〕，當事人得請求允許其專利師於開庭時陳述意見<sup>101</sup>；其第1項後段規範者即德國專利法第102條第5項中段規定的當事人，於BGH審理BPatG的抗告庭作成之裁定（針對DMPA（審查處、專利處）作成之處分）的上訴程序<sup>102</sup>中，委任特種律師並得請求允許其專利師於開庭時陳述意見。於此二類情形中，（一般或特種）律師是受當事人委任為訴訟代理人，專利師則是其輔助者。

PAO第4條第2項規範當事人得請求允許其專利師於開庭時陳述意見的訴訟類型限於專利師得依據PAO第3條第3項第1句提供專業意見及在各該程序代理當事人的權利<sup>103</sup>，此可涵蓋工業財產權相關議題以及與此等議題相關的法律議題。PAO第4

(2) The same shall apply in other legal disputes for the decision of which one of the questions or legal questions referred to in Section 3(3)(1) is relevant.

(3) Where representation by lawyers is not required, the patent attorney shall be authorised to represent the client as an authorised representative in the cases referred to in paragraphs 1 and 2.

<sup>98</sup> 即聯邦最高法院訴訟程序。

<sup>99</sup> 即德國專利法第143條、新型專利法第27條、半導體保護法第11條、商標法第140條、僱員發明法第39條、設計法第52條及植物新品種保護法第38條。

<sup>100</sup> See Anders Gehle, 81st edition 2023, ZPO § 137 Rn. 34.

<sup>101</sup> 參見德國專利法第102條第5項、新型專利法第18條第2項準用專利法第102條第5項、半導體保護法第11條、商標法第83條、設計法第23條第2項準用專利法第102條第5項。

<sup>102</sup> 類似規定亦請參見參見德國商標法第85條第5項。

<sup>103</sup> PAO第3條第3項第1款規定將第3條第2項第1款規定之德國專利師向客戶提供專業意見及在各該程序代表當事人的權利〔就工業財產權（發明專利權、新型專利權、（註冊）設計專利權、積體電路電路布局權、商標權或植物品種權）之取得、權利維護、撤銷及捍衛等事務〕

條第3項規範德國專利師在非律師強制代理的訴訟程序（德國民事訴訟法第79條）中之代理權限。PAO第4條之規定詳如下表3所述。

表3

PAO	專利師的開庭陳述意見權
§ 利I	以源自於專利法、新型專利法、半導體保護法、商標法、僱員發明法、設計法或植物新品種保護法規範的法律關係之一主張權利的法律糾紛，以及在針對聯邦專利法院抗告庭之裁定提起上訴程序 <sup>104</sup> 中，應一方當事人的請求，必須允許其專利師陳述意見（後者情形參見德國專利法第102條第5項中段）
§ 中II	對於 § 3 III(1)所提及的問題或法律問題之一對判決具有重要意義的其他法律糾紛，亦同
§ 提III	如果不需要律師代理，則授權專利師在 § 果I、II所述情況下擔任授權代表

本質上處理行政爭訟事件之聯邦專利法院<sup>105</sup>，依德國專利法第97條第1項規定，得由關係人本人進行該院管轄之異議、專利無效及強制授權程序（同法第65條第1項）。其他專利訴訟事件，則非由聯邦專利法院，而係由邦法院民事庭專屬管轄（德國專利法第143條第1項），適用德國民訴法第78條之一般規範；惟專利師仍有（以輔佐人之地位）參與訴訟之出庭陳述意見權（德國專利師法第4條<sup>106</sup>）<sup>107</sup>，

延伸至與第2項第1款（界定的專利師較狹義的專業範圍）法律上或事實上有關且通常無法分離的所有事項。惟本條項款並未包含德國專利師在PAO第3條第2項所規定以外的法院和行政機關（即德國專利商標局及聯邦專利法院以外）之程序中的代理權限。

<sup>104</sup> 即聯邦最高法院訴訟程式。

<sup>105</sup> 參見Schäfers/Schwarz, in: Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl., 2015, vor § 65 Rn. 11, 轉引自陳璋佑，註22文，307頁，註135。

<sup>106</sup> Patent Attorney Regulations § 4 Appearance before the courts

(1) In legal disputes in which a claim is asserted from one of the legal relationships regulated in the Patent Act, the Utility Model Act, the Semiconductor Protection Act, the Trademark Act, the Employee Inventions Act, the Design Act or the Plant Variety Protection Act, as well as in legal appeal proceedings against decisions of the appeal panels of the Federal Patent Court at the request of a party, their patent attorney must be allowed to speak.

(2) The same applies to other legal disputes for which one of the questions or legal questions mentioned in Section 3 Paragraph 3 Number 1 is important for the decision.

(3) If representation by lawyers is not necessary, the patent attorney is authorized to act as an

即專利師不得在專利民事訴訟中代理當事人<sup>108</sup>。所以德國專利師非有律師之在場，無權在專利侵權訴訟程序中進行陳述<sup>109</sup>。惟勝訴方委任專利師的費用得請求敗訴方負擔<sup>110</sup>。

PAO第4a條<sup>111</sup>規定(1)如果當事人在根據第4條第1項所述的法律之一提出請求（專利師開庭陳述意見）<sup>112</sup>或針對第3條第3項第1款所述的問題或法律問題之一提出請求<sup>113</sup>的法律糾紛中獲准法律援助很重要，如果有必要進行適當的法律起訴或法律辯護，可以指定願意代理該當事人的專利師為其提供建議並輔佐律師。由以上觀

authorized representative in the cases referred to in paragraphs 1 and 2.

<sup>107</sup> 參見Grabinski/Zülch, in: Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl., 2015, § 143 Rn. 19, 轉引自陳瑋佑，註22文，307頁，註136。

<sup>108</sup> 參見Tobias Bremi, Commentary Patent Court Act (n 6) art 29 N 4 et seq, 轉引自Christopher Heath, Patent Enforcement Worldwide Writings in Honour of Dieter Stauder, November 19, 2015, p250.

<sup>109</sup> See Massimo Sterpi, Patent Litigation: Jurisdictional Comparisons, 2011, p 130: "Patent attorneys do not have a right of audience in patent infringement proceedings without an attorney at law".

<sup>110</sup> 參見德國專利法第143條第3項；Higher Regional Court of Düsseldorf, File No. I-2 W 14/17, August 31, 2017, available at [https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2017/I\\_2\\_W\\_14\\_17\\_Beschluss\\_20170831.html](https://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2017/I_2_W_14_17_Beschluss_20170831.html) (last visited Nov. 22, 2024).

<sup>111</sup> § 4a Appointment of patent attorneys in the case of legal aid

(1) If a party is granted legal aid in a legal dispute in which a claim is asserted under one of the laws referred to in Section 4(1) or for the decision of which one of the questions or legal questions referred to in Section 3(3)(1) is relevant, a patent attorney who is prepared to represent the party may, upon application, be assigned to that party to advise it and to assist a lawyer if this appears necessary for the proper prosecution or defence of the case.

<sup>112</sup> 即工業財產權涉訟法律糾紛類型，當事人得請求允許其專利師於開庭時陳述意見；以及德國專利法第102條第5項中段規定的當事人法律抗告至聯邦最高法院就聯邦專利法院抗告庭作成之裁定〔針對德國專利商標局（審查處、專利處）作成之處分〕的上訴程序中，委任特種律師並得請求允許其專利師於開庭時陳述意見。

<sup>113</sup> PAO第3條第3項第1款規定將第3條第2項第1款規定之德國專利師向客戶提供專業意見及在各該程序代表當事人的權利〔就工業財產權（發明專利權、新型專利權、〔註冊〕設計專利權、積體電路電路布局權、商標權或植物品種權）之取得、權利維護、撤銷及捍衛等事務〕延伸至與第2項第1款（界定的專利師較狹義的專業範圍）法律上或事實上有關且通常無法分離的所有事項。惟本條項款並未包含德國專利師在PAO第3條第2項所規定以外的法院和行政機關（即德國專利商標局及聯邦專利法院以外）之程序中的代理權限。

之，PAO第4a條所生專利師之酬金費用，得依德國專利法第143條第3項，由訴訟敗訴方支付。

### 3.小結——德國專利師的業務類型

德國專利師的業務類型，除了就DMPA和BPatG的權責事務代理他人以及BGH的抗告程序（PAO第3條第2項第2、3款、專利法第121條第1項參照），以及就工業財產權（發明專利權、新型專利權、（註冊）設計專利權、積體電路電路布局權、商標權或植物品種權）之取得、權利維護、撤銷及捍衛等事項向客戶提供專業意見及在各該程序代表當事人（PAO第3條第2項第1款和第4項）外，亦有權限參與普通法院中源自專利法、新型專利法、半導體保護法、商標法、僱員發明法、設計法或植物新品種保護法規範的法律關係之一主張權利的法律糾紛（德國專利法第143條第1項、PAO第4條第1項），以及參與其他法律糾紛中對於法院判決而言很重要的工業財產權相關的問題（PAO第4條第2項），此等權限延伸至所有審級的法院訴訟，包含律師強制代理訴訟（德國民事訴訟法第78條參照）。

綜上所述，在邦地方法院和邦高等法院審理之專利侵權訴訟中，當事人應委任律師為訴訟代理人，並得委任專利師為律師之輔佐人<sup>114</sup>，由律師聲請並經法院之許可，得當庭表示意見，但不得提出書狀；當事人不服邦高等法院作成之判決者，應委任經聯邦最高法院許可登錄之特種律師而上訴至聯邦最高法院，當事人亦得委任一般律師或專利師為特種律師之輔佐人，由特種律師聲請並經聯邦最高法院之許可，得當庭表示意見。若勝訴者，其訴訟費用包含該一般律師或專利師之費用<sup>115</sup>。

## 五、歐盟統一專利法院協議（UPCA）之規定

UPC是會員國間的國際法院，對單一專利之侵權訴訟及無效訴訟擁有專屬管轄

<sup>114</sup> 亦請注意德國民事訴訟法第157條(1)：[不合格的代理人；訴訟代辦人]非律師事務所的成員而以在法院為他人辦理訴訟事務為業的人，不得擔任訴訟代理人與輔佐人而參與言詞辯論。第157條(2)：當事人、訴訟代理人和輔佐人，並非律師事務所的成員，而且缺乏適當的陳述能力的，法院可以不許他繼續陳述。面對這種命令，不得聲明不服。參見網址：<https://kknews.cc/finance/z3qvy3g.html>，最後瀏覽日：2024年8月29日。

<sup>115</sup> 參見德國專利法第102條第5項後段。

權，判決效力及於所有會員國，且對 UPC會員國的歐洲傳統專利權也有管轄權，舉例來說，倘若有一較早的歐洲專利領取了德國、法國、義大利專利權，以往專利權人僅能在各國法院分別提起侵權訴訟，然因為此三國是UPC會員國，故自2023年6月1日起，可選擇在UPC提起侵權訴訟；反過來說，以往第三人必須分別在各國撤銷專利權，同樣自2023年6月1日起，可選擇在UPC提起一次性攻擊。

UPC包含一審法院（CFI）及上訴法院（CoA），上訴法院位於盧森堡，一審法院採用分散式結構，由中央分部（central division）、地方分部（local division）及區域分部（regional division）組成，中央分部總部位於巴黎，分部位於慕尼黑和米蘭<sup>116</sup>；地方法院位於維也納等13個城市；區域法院位於斯德哥爾摩等4個城市。區域法院是地方法院的一種形式，它同時為幾個會員國提供UPC一審法院，因為這些國家每年的專利案件數量太少，不值得在這些國家設立單獨的地方法院。地方和區域分部主要有權受理侵權訴訟（無論是否涉及無效反訴）。中央分部主要有權受理無效訴訟（無論是否涉及侵權反訴），它還具有確認不侵權的權限<sup>117</sup>。換言之，侵權訴訟可以在地方、區域至中央法院提起，但中央法院對不侵權之宣告和專利撤銷之宣告擁有專屬管轄權<sup>118</sup>。

UPC之權責事項包括：統一專利、歐盟藥品補充保護證書及未退出（opt-out）

<sup>116</sup> 中央法院的每個分支根據IPC分類，處理與專利的標的相關之案件：

- 米蘭：UPC 中央法院的米蘭分庭負責處理涉及 IPC(A)類專利的案件，但不處理涉及補充保護證書（SPC）的案件，這些案件將由巴黎處理。
- 慕尼黑：中央分院的慕尼黑分庭負責審理涉及 IPC(F)類專利（涉及機械工程、照明、加熱、武器和爆破）的案件，以及處理IPC(C)類專利-部分藥品，包括與生肽和核酸以及基因工程有關的專利。
- 巴黎：中央審判庭巴黎分庭審理涉及IPC(B)、(D)、(E)、(G)和(H)節中專利的案件，以及涉及SPC中(A)或(C)類專利的所有案件。以上參見網址：<https://www.herbertsmithfreehills.com/insights/2023-06/the-unified-patent-court-and-unitary-patent-%E2%80%93-an-introduction>，最後瀏覽日：2025年3月18日。

<sup>117</sup> 參見D Young & Co LLP，統一專利法院（UPC）指南，2023年6月1日，7頁，網址：<https://www.dyoung.com/resources/downloads/UPC-CN-guide-published-01-June-2023.pdf>，最後瀏覽日：2024年8月29日。

<sup>118</sup> 同前註。

統一專利法院管轄之歐洲專利與歐洲專利申請案<sup>119</sup>。依據UPCA第32條第1項的規定<sup>120</sup>，UPC的權責事項包含：專利（即歐盟專利及或具有單一效果的歐盟專利<sup>121</sup>）和補充保護證書<sup>122</sup>的相關訴訟。

統一專利法院對專利侵權案件、未侵害專利權宣告案件、暫時性保護措施與禁制令、專利無效宣告案件，及EPO執行統一專利保護條例所為處分之訴（包括否准單一效力申請）等，具有專屬管轄權<sup>123</sup>。

UPC的訴訟當事人原則上應依據UPCA第48條委任代理人<sup>124</sup>，UPCA第48條規

<sup>119</sup> 參見董延茜，歐盟單一專利制度介紹，智慧財產權，2023年2月，290期，16頁。

<sup>120</sup> Article 32 Competence of the Court

1. The Court shall have exclusive competence in respect of: (a) actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection certificates and related defences, including counterclaims concerning licences; (b) actions for declarations of non-infringement of patents and supplementary protection certificates; (c) actions for provisional and protective measures and injunctions; (d) actions for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates; (e) counterclaims for revocation of patents and for declaration of invalidity of supplementary protection certificates; (f) actions for damages or compensation derived from the provisional protection conferred by a published European patent application; (g) actions relating to the use of the invention prior to the granting of the patent or to the right based on prior use of the invention; (h) actions for compensation for licences on the basis of Article 8 of Regulation (EU) No 1257/2012; and (i) actions concerning decisions of the European Patent Office in carrying out the tasks referred to in Article 9 of Regulation (EU) No 1257/2012.

<sup>121</sup> Article 2 Definitions For the purposes of this Agreement:

(e) ‘European patent’ means a patent granted under the provisions of the EPC, which does not benefit from unitary effect by virtue of Regulation (EU) No 1257/2012.  
(f) ‘European patent with unitary effect’ means a patent granted under the provisions of the EPC which benefits from unitary effect by virtue of Regulation (EU) No 1257/2012.  
(g) ‘Patent’ means a European patent and/or a European patent with unitary effect.

<sup>122</sup> Article 2 Definitions For the purposes of this Agreement:

(h) ‘Supplementary protection certificate’ means a supplementary protection certificate granted under Regulation (EC) No 469/2009 (1) or under Regulation (EC) No 1610/96 (2).

<sup>123</sup> 參見UPCA第32條。

<sup>124</sup> See Rules of Procedure of the Unified Patent Court

Rule 8 – Party and party’s representative

1. A party shall be represented in accordance with Article 48 of the Agreement unless otherwise

定，在UPC的專利侵權訴訟程序中，當事人應委任於締約會員國法院具有訴訟代理人資格的律師（lawyer）<sup>125</sup>，或具有例如歐洲專利訴訟證書（EPLC）<sup>126</sup>等適當資格<sup>127</sup>的歐洲專利師（European Patent Attorney）作為訴訟代理人，UPC登記處應製作該等歐洲專利律師的名單。會員國專利師（patent attorney）可協助前述訴訟代理人並於法院聽審時發言<sup>128</sup>。

## 六、英國法之規定

英國的法律分支包含英格蘭及威爾斯體系、蘇格蘭體系及北愛爾蘭體系，其中英格蘭及威爾斯有兩種類型的一審法院：地區的郡法院和全國的高等法院，並採一人法官獨任制；不服一審判決之當事人得上訴至上訴法院，其採3人法官合議制；不服上訴審判決之當事人得上訴至英國最高法院。高等法院<sup>129</sup>大法官庭下轄之專利

provided by these Rules [Rules 5, 88.4 and 378.5].

2. For the purpose of all proceedings in relation to a patent, where these Rules provide that a party performs any act or that any act be performed upon a party that act shall be performed by or upon the representative for the time being of the party.

<sup>125</sup> 即當事人無法單獨出庭，屬律師強制代理主義，參見D Young & Co LLP，註117文，11頁。

<sup>126</sup> UPC的行政委員會已核准4所大學或教育單位進行歐洲專利訴訟證書（EPLC）的認證，網址：<https://www.unified-patent-court.org/en/registry/representation>，最後瀏覽日：2024年8月29日。

<sup>127</sup> 其他資格例如具有UPC會員國的法律學位（EPLC Decision Rule 11）、在統一專利法院協議生效後一年內連續完成特定課程或獲頒證書（EPLC Decision Rule 12(a)）、在申請登錄前5年內於UPC會員國之法院，為至少3件專利侵權訴訟單獨代理當事人（無法院許可之律師的協助）或充任法官（EPLC Decision Rule 12(b)），網址：[https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc\\_documents/ac\\_06\\_22022022\\_rev\\_e\\_0.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_06_22022022_rev_e_0.pdf)，最後瀏覽日：2024年8月29日。

<sup>128</sup> 參見統一專利法院協議第48條，網址：[https://www.epo.org/en/legal/up-upc/2022/upca\\_48.html](https://www.epo.org/en/legal/up-upc/2022/upca_48.html)，最後瀏覽日：2024年8月29日；相關規定，See Rules of Procedure of the Unified Patent Court, Rule 292, 2022.9.1, available at [https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc\\_documents/rop\\_en\\_25\\_july\\_2022\\_final\\_consolidated\\_published\\_on\\_website.Pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/rop_en_25_july_2022_final_consolidated_published_on_website.Pdf) (last visited Aug. 29, 2024).

<sup>129</sup> 英國全國範圍的高等法院包含大法官庭（或稱衡平法庭）、王座庭和家事庭，參見齊樹潔等，英國民事司法制度，2011年9月，49頁，轉引自黃曉蘇、陳靜怡，英國知識產權審判體系，科技與法律，2015年2月，1期，70頁。

法庭（Patents Court）（依據1977年專利法而成立）審理專利、註冊設計、半導體電路布局、植物新品種之技術類的一審民事案件，是高等法院大法官部下轄的一個專門法庭（Chancery division of the High Court），現被編制為英格蘭及威爾斯商業及財產法院（the Business and Property Courts of England and Wales）。智慧財產企業法院〔Intellectual Property Enterprise Court，於2013年10月1日更名成立，屬於倫敦高等法院的一部，其前身為專利郡法院（Patents County Court，設立於1990年9月3日）〕也是英格蘭及威爾斯高等法院下的商業及財產法院的一部。

英國的民事訴訟程序主要由民事訴訟規則（Civil Procedure Rules, CPR）規範，適用於英格蘭和威爾斯的高等法院和郡法院，其中當事人有權在民事案件中自行出庭，無需律師。CPR中沒有規定必須由律師代表，當事人可以簽署訴狀並自行處理程序。例如規則第6.4條提到訴狀可以由當事人或其法律代表簽署，表明自辯是允許的<sup>130</sup>。蘇格蘭<sup>131</sup>和北愛爾蘭<sup>132</sup>有各自的民事程序規則，但原則上允許自辯。

專利法庭處理大部分在英國的專利訴訟，並在英格蘭及威爾斯對於訴訟標的價額超過50萬英鎊的專利訴訟具有專屬管轄權，而與智慧財產企業法院（IPEC）對於訴訟標的價額介於5萬元英鎊和50萬英鎊（或更多，若雙方當事人同意時）之間的專利訴訟共享管轄權<sup>133</sup>。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<sup>134、135</sup>；公司或其他法

<sup>130</sup> 參見網址：<https://www.gov.uk/represent-yourself-in-court>，最後瀏覽日：2025年3月19日。

<sup>131</sup> 當事人可以自行代表自己，特別是在簡單案件中無需聘請律師。法院允許「非律師代表」（Lay Representative）代為處理程序，但需獲得法院許可，且代表人必須填寫特定表格（Form 2A）。參見網址：<https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/lay-representation-in-civil-cases/>，最後瀏覽日：2025年3月19日。

<sup>132</sup> 北愛爾蘭的民事程序與英格蘭和威爾斯相似，當事人可以自行出庭。法院提供指引幫助自辯當事人，特別是在家庭案件中，雖然通常建議聘請律師。參見Northern Ireland Courts and Tribunals Service: Representing yourself in court，最後瀏覽日：2025年3月19日。

<sup>133</sup> Lord Justice Colin Birss et. al., An International Guide to Patent Case Management for Judges, Chapter 9, United Kingdom, Section 9.3.1.2, available at <https://www.wipo.int/patent-judicial-guide/en/full-guide/united-kingdom> (last visited Apr. 22, 2024).

<sup>134</sup> 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](https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2022/11/IPEC_Guide_revised_2022-1.pdf) (last visited Nov. 28, 2024).

<sup>135</sup> See The Business and Property Courts of England & Wales Chancery Guide 2022, Chapter 2,

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<sup>136</sup>。由此觀之，英國的英格蘭及威爾斯法域之民事訴訟程序屬任意訴訟代理主義（本人訴訟主義）者。

專利法庭作成的判決之上訴必須獲得許可，並非固有的權利；若經許可上訴，專利法庭的判決之上訴將由上訴法院的3位法官審理；上訴法院作成的判決之上訴必須獲得許可，並非固有的權利；若經許可上訴，上訴法院的判決之上訴將由最高法院的5位法官審理。

與美國有著相同法律體系的英格蘭及威爾斯，卻有與美國不同的專利代理人制度。英格蘭及威爾斯的律師分為訴訟律師（Barrister）（或稱出庭律師）和事務律師（Solicitor）（或稱初級律師）<sup>137</sup>，其中訴訟律師和事務律師分別具有出庭陳述權（right of audience, right to speak）和訴訟實施權（right to conduct litigation）。英國有完全獨立的專利代理人及其行業協會，與訴訟律師和事務律師相分離。按照現行的英國法律規定，專利代理人可以參加在專利局和專利郡法院的無效或訴訟程序，還可以參加從專利局向高等法院提出的上訴案件。

1999年11月25日，英國專利代理人協會（CIPA）被賦予了一項新的權力，可對經過考核合格的專利代理人授予「訴訟代理人證書」（Litigator Certificate）。這些專利代理人（2006年後改名為專利師）被稱為「專利師訴訟代理人」（Patent Attorney Litigator, PAL），可以在高等法院及上訴法院中扮演相當於普通的事務律師（solicitor）的角色，從而參與在高等法院及上訴法院的專利訴訟<sup>138</sup>。CIPA依照法院及法律服務法（the Courts and Legal Services Act 1990）第29條作為授權主體，

*available at* [\*https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/06/Chancery-Guide-December-2023.pdf\*](https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2023/06/Chancery-Guide-December-2023.pdf) (last visited: Nov. 28, 2024).

<sup>136</sup> See CPR 39.6, *available at* [\*https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part39#39.6\*](https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part39#39.6) (last visited: Nov. 28, 2024).

<sup>137</sup> 此二類律師的工作執掌和分工，參見齊曉寰，英國專利代理人從事訴訟工作的制度安排，中華全國專利代理人協會成立20周年慶祝大會暨學術論壇會議論文集，2008年，2頁；Marks & Clerk, UK patent litigation is a complex area and can be daunting, *available at* [\*https://www.marks-clerk.com/insights/articles/uk-patent-litigation-is-a-complex-area-and-can-be-daunting/\*](https://www.marks-clerk.com/insights/articles/uk-patent-litigation-is-a-complex-area-and-can-be-daunting/) (last visited: Nov. 11, 2024).

<sup>138</sup> 日本弁理士政治連盟副會長加藤朝道，英國弁理士のPatents County Courtでの侵害訴訟代理権——我が國の進むべき方向——，2001年3月25日，網址：[\*https://www.benseiren.gr.jp/old\\_www/M1/a\\_kato/f100.html\*](https://www.benseiren.gr.jp/old_www/M1/a_kato/f100.html)，最後瀏覽日：2025年3月21日。

制訂「2007年版CIPA高等法院資格規則」（CIPA Higher Courts Qualification Regulations 2007），以取代2000年版規則。依此2007年版規則，PAL可以在高等法院大法官法庭下轄的法庭（包括專利法庭）以及在郡法院（包括任何指定為專利郡法院者）實施智慧財產權訴訟之權；就來自高等法院大法官法庭下轄的法庭（包括專利法庭）以及在郡法院（包括任何指定為專利郡法院者）的智慧財產權訴訟進行上訴之權；在郡法院（包括任何指定為專利郡法院者）的庭審中進行出庭辯論之權<sup>139</sup>。要成為一名專利代理訴訟人，必須是具有3年執業經驗的在CIPA註冊的專利代理人，還必須於6個月內在1名專利代理訴訟人的監督下工作並完成規定的課程學習<sup>140</sup>。

嗣後，依照CIPA制訂的「2012年訴訟實施權和出庭陳述權以及其他保留的法律活動之證書細則<sup>141</sup>」（the Rights to Conduct Litigation and Rights of Audience and Other Reserved Legal Activities Certification Rules 2012），CIPA會員在特定條件下得向專利規則委員會（PRB）申請以下三個等級的執業證書：(a)智慧財產訴訟證書（IPLC）、(b)高等法院訴訟證書（HCLC）、(c)高等法院辯論資格證書（HCAC）<sup>142</sup>。

申請IPLC者必須完成基本訴訟技能課程，或前已具有IPLC<sup>143</sup>；申請HCLC者必須完成進階訴訟技能課程，或前已具有HCLC，或具有任何其他得以在高等法院實施民事訴訟的資格<sup>144</sup>；申請HCAC者必須前已具有HCLC且完成辯護技能課程或辯護評價，或前已具有HCAC，或具有任何其他得以在高等法院實施民事訴訟及具有在高等法院出庭陳述權的資格<sup>145</sup>。上述所有的證書每年度更新<sup>146</sup>，其中專利師原本

<sup>139</sup> See CIPA Higher Courts Qualification Regulations 2007, Article 5, available at [https://legalservicesboard.org.uk/what\\_we\\_do/regulation/pdf/4\\_cipa\\_higher\\_courts\\_regs\\_2007.pdf](https://legalservicesboard.org.uk/what_we_do/regulation/pdf/4_cipa_higher_courts_regs_2007.pdf) (last visited Jan. 2, 2024); E. Lyndon-Stanford, Patent Attorneys' Rights in the British Courts, epi information March, 2003, p. 81.

<sup>140</sup> See CIPA Higher Courts Qualification Regulations 2007, Article 6.

<sup>141</sup> See THE RIGHTS TO CONDUCT LITIGATION AND RIGHTS OF AUDIENCE CERTIFICATES, available at [https://ipreg.org.uk/sites/default/files/IPReg\\_Regulations\\_Website\\_amended\\_July\\_20161.pdf](https://ipreg.org.uk/sites/default/files/IPReg_Regulations_Website_amended_July_20161.pdf) (last visited Jan. 2, 2024).

<sup>142</sup> 參見2012年版證書細則第2.1條。

<sup>143</sup> 參見2012年版證書細則第4.2條。

<sup>144</sup> 參見2012年版證書細則第4.3條。

<sup>145</sup> 參見2012年版證書細則第4.4條。

所具有之證書仍能繼續更新維持，或藉由完成證書細則規定所需的課程而取得進階證書，若具有IPLC的專利師獲頒HCLC者，其IPLC將在HCLC頒證日失效<sup>147</sup>（表示HCLC所涵蓋的執業範圍包含且大於IPLC者，詳見下表4）。

CIPA會員欲就英國智慧財產局（或大法官指定之人<sup>148</sup>）的決定向高等法院提出救濟（appeal），在高等法院就此等決定尋求司法審查（judicial review），或在IPEC或郡法院實施訴訟或出庭陳述者<sup>149</sup>，必須取得「智慧財產訴訟證書<sup>150</sup>」。所有

<sup>146</sup> 參見2012年版證書細則第5.1條。

<sup>147</sup> 參見2012年版證書細則第5.2條。

<sup>148</sup> 此與註冊設計法第27A條（section 27A of the Registered Designs Act 1949）有關，參見<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/88/section/27A>，最後瀏覽日：2024年1月2日。

<sup>149</sup> 參見2012年版證書細則第2.2條：

2.2 The rights to conduct litigation and rights of audience exercisable by attorneys holding Litigation and Advocacy Certificates are set out below:

**(a) Intellectual Property Litigation Certificate**

- i) A right to conduct appeals from and/or apply for judicial review in the High Court of decisions of:
  - a) the Comptroller General of Patents,
  - b) an Appointed Person, or
  - c) any other body or tribunal in England and Wales making decisions relating to the subsistence, scope, grant, enforcement, exploitation or ownership of intellectual property rights such as may be constituted from time to time;
- ii) A right to conduct litigation in, including a right to conduct appeals of interim decisions of:
  - a) the Intellectual Property Enterprise Court; and
  - b) the County Court when the court is hearing a matter where Part 63 of the Civil Procedure Rules apply or any matters ancillary thereto;
- iii) A right of audience to appear before:
  - a) the Intellectual Property Enterprise Court; and
  - b) the High Court in appeals proceedings mentioned in paragraph (i) but not applications for judicial review; and
- iv) A right to conduct appeals from decisions in proceedings mentioned in paragraphs (i)-(iii) above to the Court of Appeal and the Supreme Court.

**(b) Higher Courts Litigation Certificate**

- i) All rights given under an Intellectual Property Litigation Certificate;

的CIPA會員必須至少具有IPLC（有時稱為「訴訟技能證書」或「基本證書」），專利代理人除在2012年12月31日前成為註冊代理人者（自動取得）以外，必須在其註冊的第一年之年終起算的3年內取得IPLC<sup>151</sup>。

CIPA會員欲取得比IPLC更廣的訴訟權利，包括在IPEC的更延伸之出庭陳述權利以及在高等法院、上訴法院及最高法院實施訴訟和提起上訴的權利<sup>152</sup>、英格蘭和威爾斯的其他民事法院就智慧財產事項實施訴訟者，必須取得「高等法院訴訟證書<sup>153</sup>」。

- 
- ii) A right of audience to appear before the County Court when the court is hearing a matter where Part 63 of the Civil Procedure Rules apply or any matters ancillary thereto;
  - iii) A right to conduct litigation and a right of audience to appear in case management conferences and in interim proceedings before:
    - a) the Patents Court; and
    - b) in any other Court of the High Court when the court is hearing a matter where Part 63 of the Civil Procedure Rules apply or any matters ancillary thereto; and
  - iv) A right to conduct appeals from decisions in proceedings mentioned in paragraph (iii) to the Court of Appeal and the Supreme Court.

**(c) Higher Courts Advocacy Certificate**

A right of audience before the High Court, the Court of Appeal and the Supreme Court in proceedings which may be conducted by an attorney holding a Higher Courts Litigation Certificate.

新民事訴訟規則（Civil Procedure Rules, CPR）與附隨之實務指引（Practice Direction）係於1999年4月制訂。

<sup>150</sup> 參見前135之2012年版證書細則第2.2條(a)款，網址：<https://ipreg.org.uk/pro/ipregs-regulatory-arrangements/litigation-and-rights-of-audience-rules>, <https://www.ipcareers.co.uk/courses/intellectual-property-litigation-certificate/>，最後瀏覽日：2024年1月2日。

<sup>151</sup> <https://ipreg.org.uk/pro/ipregs-regulatory-arrangements/litigation-and-rights-of-audience-rules>，例如在2022年4月1日登錄的專利代理人，必須在2025年12月31前取得此證書。

<sup>152</sup> 網址：<https://ipreg.org.uk/pro/ipregs-regulatory-arrangements/litigation-and-rights-of-audience-rules>；網址：<https://www.ipcareers.co.uk/courses/intellectual-property-litigation-certificate/>，最後瀏覽日：2024年1月2日。

<sup>153</sup> 參見前註135之2012年版證書細則第2.2條(b)款，網址：<https://www.ipcareers.co.uk/courses/intellectual-property-litigation-certificate/>，最後瀏覽日：2024年1月2日。

CIPA會員欲在其他民事法院就智慧財產事項出庭陳述者，必須取得「高等法院辯論資格證書<sup>154</sup>」，除前述下級證書所列舉的權利外，可授予會員在高等法院、上訴法院及最高法院於任何可由具有「高等法院訴訟證書」之代理人執行的訴訟程序中完全的出庭陳述權。英國專利師基於以上證書所具有的權限，詳如下表4所述。

表4

	智慧財產訴訟證書 ( IPLC )	高等法院訴訟證書 ( HCLC )	高等法院辯論資格證書 ( HCAC )
在高等法院就右述案件提起上訴及（或）聲請司法審查之權	a)專利局長、被指定人 <sup>155</sup> 或其他英格蘭和威爾斯實體作成與智慧財產權相關之決定 <sup>156</sup>	同左 <sup>157</sup>	無
在右述法院實施訴訟之權，包括就右述法院之中間判決提起上訴之權	a)智慧財產企業法院；以及 b)郡法院（當法院係聽審適用民事訴訟規則第63部分（智慧財產請求 <sup>158</sup> ）的事項或附屬事項 <sup>159</sup>	同左	無
在右述法院之出庭陳述權	a)智慧財產企業法院；以及 b)最上列a)案件在高等法院之上訴程序（但非司法審查案件） <sup>160</sup>	同左	同左

<sup>154</sup> 網址：<https://www.ipcareers.co.uk/courses/intellectual-property-litigation-certificate/>，最後瀏覽日：2024年1月2日。

<sup>155</sup> 「Appointed person」為商標、設計專利特別上訴小組，用於審理不服英國智慧財產局長有關商標決定和設計專利註冊決定之行政事件，參見黃曉蘇、陳靜怡，註129文，80頁。

<sup>156</sup> 參見證書細則第2.2條第(a)(i)款。

<sup>157</sup> 參見證書細則第2.2條第(b)(i)款。

<sup>158</sup> Civil Procedure Rules, Part 63, available at <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63> (last visited: Jan. 2, 2024).

<sup>159</sup> 參見證書細則第2.2條第(a)(ii)款。

<sup>160</sup> 參見證書細則第2.2條第(a)(iii)款。

	智慧財產訴訟證書 (IPLC)	高等法院訴訟證書 (HCLC)	高等法院辯論資格證書 (HCAC)
		郡法院（當法院係聽審適用民事訴訟規則第63部分（智慧財產請求）的事項或附屬事項 <sup>161</sup>	同左
就右述案件向上訴法院和最高法院提起上訴之權	上三欄位所提訴訟程序作成之決定	同左 下欄位所提訴訟程序作成之決定 <sup>163</sup>	在高等法院、上訴法院以及最高法院，於專利師依據HCLC所能實施的訴訟程序中，具有出庭陳述權 <sup>162</sup>
在右述法院之案件管理會議和中間程序中，實施訴訟權及出庭陳述權	無	a)專利法庭；以及 b)高等法院之其他法庭（當法院係聽審適用民事訴訟規則第63部分（智慧財產請求）的事項或附屬事項 <sup>164</sup>	出庭陳述權

綜上所述，英國專利師若具有IPLC，可以代理當事人在IPEC和郡法院涉及IP事項的案件，並就UKIPO的決定向高等法院（專利法庭）提起上訴，並就前述案件向上訴法院和最高法院提起上訴，尤其具有訴訟實施權（在IPEC和郡法院，以及向上

<sup>161</sup> 參見證書細則第2.2條第(b)(ii)款。

<sup>162</sup> 參見證書細則第2.2條第(c)款。

<sup>163</sup> 參見證書細則第2.2條第(b)(iv)款。

<sup>164</sup> 參見證書細則第2.2條第(b)(iii)款。

訴法院和最高法院的上訴權）和出庭陳述權（在IPEC<sup>165</sup>和專利法庭<sup>166</sup>）。英國專利師若具有HCLC，除了依據IPLC賦予的前述權利外，可以代理當事人而在IPEC、專利法庭和郡法院具有出庭陳述權<sup>167、168</sup>。英國專利師若具有HCAC，則在高等法院（包含IPEC、專利法庭）、上訴法院和最高法院於專利師依據HCLC所能實施的訴訟程序中具有出庭陳述權<sup>169</sup>。

英國專利師具有IPLC、HCLC或HCAC者，其執行的業務種類係規範於英國民事訴訟規則第63部分（智慧財產請求），包含<sup>170</sup>：(a)註冊智慧財產權，例如(i)專利、(ii)註冊設計，及(iii)註冊商標；(b)未註冊智慧財產權，例如：(i)著作權、(ii)設計權、(iii)反仿冒權（the right to prevent passing off）、(iv)第63部分的「實務指引63」所列舉的其他權利（例如歐盟共同體未註冊設計權、資料庫權、未授權解密權、技術營業秘密請求、標記等）<sup>171、172</sup>。

<sup>165</sup> 此時專利師得單獨到庭，無須委任訴訟律師一同到庭（雖然亦可委任之）。

<sup>166</sup> 例如就專利局長、被指定人或其他英格蘭和威爾斯實體作成與智慧財產權相關之決定上訴至專利法庭的案件，具有IPLC的專利師有出庭陳述權；在專利師並無完全的出庭陳述權的案件〔涉及民事訴訟規則第63條部分（智慧財產請求）的事項或附屬事項的訴訟，具有IPLC的專利師得實施IP訴訟，但無出庭陳述權〕中，須委任訴訟律師一同到庭。

<sup>167</sup> 英國專利代理人具有HCLC者，可以代理當事人的案件〔涉及民事訴訟規則第63部分（智慧財產請求）的事項或附屬事項的訴訟〕而在郡法院具有出庭陳述權，無須委任訴訟律師一同到庭（雖然亦可委任之）。

<sup>168</sup> 英國專利代理人具有HCLC者，可以特定在例如專利法庭的案件管理會議和中間程式中具有出庭陳述權（其他以外的訴訟程式則否），無須委任訴訟律師一同到庭（雖然亦可委任之）。

<sup>169</sup> 此時專利師得單獨到庭，無須委任訴訟律師一同到庭（雖然亦可委任之）。

<sup>170</sup> See CPR 63.1.

<sup>171</sup> See CPR 63.13 Claims relating to matters arising out of the 1994 Act and other intellectual property rights set out in Practice Direction 63 must be started in – (a) the Chancery Division; (b) the Intellectual Property Enterprise Court; or (c) save as set out in Practice Direction 63, a County Court hearing centre where there is also a Chancery District Registry.

<sup>172</sup> Practice Direction 63 Paragraph 16.1 The other intellectual property rights referred to in rule 63.13 are –

(1) copyright; (2) rights in performances; (3) rights conferred under Part VII of the 1988 Act; (4) design right conferred under Part III of the 1988 Act; (5) Unregistered Community design right; (5A) supplementary unregistered design right; (6) association rights, including the right of the

## 七、美國法之規定

美國專利案件申請人亦得自行申請，或指定通過專利商標局（USPTO）專利資格考試之專利律師（patent attorney）或專利代理人（patent agent）辦理<sup>173</sup>，兩者考試內容一致，具有律師資格之人通過考試者即成為專利律師，不具律師資格之人通過考試者即成為專利代理人。

根據美國聯邦規則條例第11.6節（37 CFR 11.6）的規定，任何美國公民只要具備律師資格並滿足該章規定的要求，都可以被登記為專利律師，並代表發明人在美國專利商標局執行業務；即使沒有律師資格，只要滿足了該條例關於專利代理的有關規定，也可以被登記為專利代理人，在專利商標局執行業務。

次就專利民事訴訟而言，美國專利侵權訴訟屬聯邦法院管轄<sup>174</sup>。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<sup>175</sup>。自行訴訟之當事人須為自然人，不得委任非常當地法院律師協會之成員（即非該州律師）<sup>176</sup>；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）<sup>177</sup>；非該州律師之律師

---

Birmingham Organising Committee by virtue of section 3(4) of the Birmingham Commonwealth Games Act 2020 to take action for breach of section 3(1) of that Act (prohibition of unauthorised association with the Games); (7) moral rights; (8) database rights; (9) unauthorised decryption rights; (10) hallmarks; (11) claims in respect of technical trade secrets; (12) passing off; (13) protected designations of origin, protected geographical indications and traditional speciality guarantees; (14) registered trade marks.

<sup>173</sup> 參見37 CFR 10.6(a)及(b)。

<sup>174</sup> 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）。

<sup>175</sup> See Federal Rules of Civil Procedure Rule 11(b). 有文獻稱於聯邦及地方各級法院受委任進行專利商標訴訟代理者，則須具備一般的出庭資格，即律師資格，似有誤會。參見葉德輝，美國專利商標代理制度之研究，智慧財產權，2006年6月，90期，25頁。

<sup>176</sup> 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).

<sup>177</sup> See United States District Court, Northern District of California, Civil Local Rule 3-9(b); Central

得個案代理（*pro hac vice*）<sup>178</sup>。

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<sup>179</sup>、<sup>180</sup>。準此，聯邦民事訴訟案件適用法人案件強制律師代理制度，美國專利代理人即不得成為專利侵權訴訟的訴訟代理人。

綜上所述，美國專利律師和專利代理人皆得在USPTO執行業務，也都可以在PTAB審理的專利爭議程序受任為首席或支援顧問。美國專利律師（和一般律師）得受任為專利侵權訴訟之訴訟代理人，惟美國專利代理人若無律師資格，除本身為當事人外，無從成為專利侵權訴訟之訴訟代理人。

---

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).

<sup>178</sup> 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 of Texas, Civil Local Rule AT-1(f).

<sup>179</sup> 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, available at <https://cafc.uscourts.gov/wp-content/uploads/FederalCircuitRulesofPractice.pdf> (last visited: Nov. 8, 2024).

<sup>180</sup> 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). available at <https://cafc.uscourts.gov/wp-content/uploads/FederalCircuitRulesofPractice.pdf> (last visited: Nov. 8, 2024).

## 肆、結論

在我國智慧財產案件審理法新法施行前，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。智審法新法下的專利師的民事訴訟代理權限係仿自日本辯理士法，新法第16條規定，在強制律師代理的特定類型之智慧財產民事訴訟事件中，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。智慧財產案件審理細則第27條之立法理由提及針對審判長得許可為訴訟代理人之專利師所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。

如下表5所述，就各國專利師得否單獨代理民事訴訟而言，中國專利代理師若經中華全國專利代理人協會（ACPAA）推薦者，其中請推薦之資格較寬鬆（例如具有代理宣告專利權無效案件經驗），得就專利糾紛案件單獨或共同受委任為民事訴訟代理人，具有完全的專利糾紛之民事訴訟代理權限。英國專利師須取得三種不同證書，其取得資格較嚴，得依其證書之權限，在不同法院執行不同權限的業務，其執行之業務類型不限於專利權，尚包含其他法律規定的智慧財產權。歐盟專利師須取得歐洲專利訴訟證書（EPLC），其取得資格尚嚴，始得在歐盟統一專利法院（UPC）作為專利民事訴訟的訴訟代理人。

日本辯理士須取得訴訟代理資格後並經登錄附記者，其取得資格尚嚴，始得與辯護士共同受委任為特定智慧財產權的民事訴訟之代理人，但原則上不得單獨出庭。我國專利師須向專利師公會申請驗證其符合訴訟代理業務作業要點規定之訴訟代理人資格後，其取得資格較寬，得經審判長之許可而與律師合併受委任為律師強制代理的專利民事訴訟之代理人，但原則上不得單獨出庭；我國專利師亦得經審判長之許可，單獨作為無涉技術的小型一審民事訴訟事件（訴訟標的金額或價額未逾150萬元且與專利權、電腦程式著作權、營業秘密無涉的第一審智慧財產民事訴訟事件）之訴訟代理人。

德國專利師在工業財產權民事訴訟中得輔佐訴訟律師，參與庭審並適時陳述意見，但不得單獨出庭。美國專利代理人和韓國辯理士目前無法受委任為民事訴訟代

理人。

次就各國專利師得參與的民事訴訟種類而言，中國專利代理師經ACPA推 薦者，僅得代理專利糾紛民事案件；我國專利師取得訴訟代理資格者，得與律師合併受委任而代理專利權涉訟事件；歐盟專利師取得EPLC者，僅得在UPC代理專利民事訴訟；英國專利師依其證書之不同權限，得在不同法院代理法定的智慧財產權訴訟；日本辯理士取得民事訴訟代理資格後並經登錄附記者，得與辯護士共同受委任為特定智慧財產權的民事訴訟之代理人。所以，中、歐、英、台的專利師得參與的民事訴訟種類，尚與其取得民事訴訟代理資格取得之寬嚴與內容有關。

再就各國專利師得參與的民事訴訟之方式而言，中國專利代理師經ACPA推 薦者，得單獨代理專利糾紛民事案件。歐盟專利師取得EPLC者，得單獨在UPC代理專利民事訴訟。英國專利師依其證書之不同權限，得在不同法院代理〔實施訴訟和（或）開庭陳述意見〕法定的智慧財產權訴訟。日本辯理士取得民事訴訟代理資格後並經登錄附記者，得與辯護士共同受委任為特定智慧財產權的民事訴訟之代理人，但原則上不得單獨出庭。我國專利師取得民事訴訟代理資格者，得與律師合併受委任而代理專利權涉訟事件，但原則上不得單獨出庭。德國專利師在工業財產權民事訴訟中得輔佐訴訟律師，參與庭審並適時陳述，但不得單獨出庭。美國專利代理人和韓國辯理士目前無法代理民事訴訟。

表5

	民事訴訟 代理法制	各國專利師的民事訴訟 代理資格限制	各國專利師的民事訴訟 代理權限
中國	任意訴訟代理主義（本人訴訟主義）	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 起始資格：ACPA推 薦之會員，具備律師或法律職業資 格、具有代理專利訴訟案件或 宣告專利權無效案件經驗、或 經協會認定的特別情形。</li> <li>➤ 更新條件：每年須分別參加至 少12堂課的專利代理師執業培 訓和訴訟業務培訓。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 最優：中國專利代理師得單獨或 共同受委任為民事訴訟代理人。</li> <li>➤ 案件類型：專利糾紛案件。</li> </ul>
英國	任意訴訟代理主義（本人訴	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 起始資格：取得(a)智慧財產訴 訟證書（IPLC）（專利師的基</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 優：英國專利師得完成證書細則 規定所需的課程而取得三種不同</li> </ul>

	民事訴訟 代理法制	各國專利師的民事訴訟 代理資格限制	各國專利師的民事訴訟 代理權限
	訴主義)	本必備證書)、(b)高等法院訴訟證書(HCLC)或(c)高等法院辯論資格證書(HCAC)。 ➤更新條件：每年申請更新。	證書，在不同法院執行不同權限的業務。 ➤案件類型：CPR63(智慧財產請求)規定之(a)註冊智慧財產權，例如(i)專利、(ii)註冊設計及(iii)註冊商標；(b)未註冊智慧財產權，例如(i)著作權、(ii)設計權、(iii)反仿冒權、(iv)「實務指引63」所列舉的其他權利(例如歐盟未註冊設計權、資料庫權、未授權解密權、技術營業秘密請求、標記等等)。
UPC	專利侵權訴訟：律師訴訟主義(律師強制代理)	➤起始資格：歐洲專利訴訟證書(EPLC)。 ➤更新條件：無。	➤佳：歐盟專利師若具有EPLC，可以作為專利民事訴訟的訴訟代理人。 ➤案件類型：專利(即歐盟專利及或具有單一效果的歐盟專利)和補充保護證書的相關訴訟。
日本	律師優先主義	➤起始資格：參加特別的職業訓練並通過「特定侵害訴訟代理業務試驗」合格，取得民事訴訟代理資格，在登錄時標記為附記辯理士。 ➤更新條件：無論是否登錄為附記辯理士，所有的辯理士每5年應該研修至少70小時(單位)的課程。	➤尚佳：日本辯理士經過受訓及考試及格而取得訴訟代理資格後，經登錄附記者，得與辯護士共同受委任為民事訴訟代理人，但原則上不得單獨出庭。 ➤案件類型：「特定侵害訴訟」—專利權、商標權、電路布局權、特定不公平競爭所造成營業上利益侵害相關訴訟。
我國	➤特定類型之智慧財產民事事件：律師訴訟主義(律師強制代理)	➤起始資格：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	➤略佳：經審判長之許可，我國專利師須與律師合併受委任為專利民事訴訟代理人，但原則上不得單獨出庭；專利師得依據民訴法第68條之規定，經審判長之許可，單獨作為無涉技術的小型一

	民事訴訟 代理法制	各國專利師的民事訴訟 代理資格限制	各國專利師的民事訴訟 代理權限
	➤ 小額且無涉法定技術特性之第一審智慧財產民事事件：律師優先主義	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。 ➤ 更新條件：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。	審民事訴訟事件（訴訟標的金額或價額未逾150萬元且與專利權、電腦程式著作權、營業秘密無涉的第一審智慧財產民事訴訟事件）之訴訟代理人。 ➤ 案件類型：專利權涉訟民事訴訟。
德 國	律師訴訟主義（律師強制代理）	無	➤ 尚可：德國專利師在工業財產權民事訴訟中得輔佐訴訟律師，參與庭審並適時陳述，但不得單獨出庭。 ➤ 案件類型：發明專利權、新型專利權、（註冊）設計專利權、積體電路電路布局權、商標權、植物品種權；資料處理程式（屬著作權）、未受保護發明或其他含有科技的成就、植物品種權或植物育種領域中含有植物培育的未受保護成就。
美 國	➤ 法人：律師強制代理 ➤ 個人：本人訴訟主義	無	無：美國專利代理人無法受委任為民事訴訟代理人。
韓 國	律師優先主義	無	無：韓國辯理士尚無法受委任為民事訴訟代理人。

綜上所述，就各國專利師的民事訴訟代理權限而言，如下表6所示，一、在中國大陸民事訴訟屬本人訴訟主義的法制下，較無其他國家之民事訴訟屬律師強制代理的牽絆，中國專利代理師得單獨代理專利糾紛之民事訴訟，具有最完整（但非最全面）的專利民事訴訟代理權限；二、在英國和歐盟民事訴訟分屬本人訴訟主義和

律師強制代理的法制下，英國專利師和歐盟專利師取得民事訴訟代理資格者，分別具有更完整、更全面（接近於訴訟律師）的專利民事訴訟或智慧財產權民事訴訟代理權限；三、在日本民事訴訟屬律師優先主義的法制下，日本辯理士取得民事訴訟代理資格者，必須與辯護士共同受委任代理特定智慧財產權侵害訴訟，原則上不得單獨出庭，具有部分有限（劣於辯護士）的智慧財產權民事訴訟代理權限；四、在我國民事訴訟屬特定類型之智慧財產民事事件律師強制代理的法制下，我國專利師取得民事訴訟代理資格者，經審判長之許可，必須與律師合併受委任代理專利權涉訟事件，原則上不得單獨出庭，具有的部分有限（劣於律師）的專利民事訴訟代理權限；五、德國專利師在工業財產權民事訴訟中得輔佐訴訟律師，具有開庭陳述意見的權利，但不得單獨出庭，是德國專利師，與美國專利代理人和韓國辯理士一樣，並無民事訴訟代理權限。

由此可見，各國和地區的民事訴訟之訴訟代理制度明顯會影響各該國和地區的專利師在專利和智慧財產權民事訴訟的代理權限：一、訴訟代理制度越趨向於本人訴訟主義者（例如中國、英國），該國的專利師之民事訴訟代理權限越有可能趨近於訴訟律師所具備者（中國專利代理師的訴訟代理資格取得較易，英國專利師者則較嚴格，以利於與該國之訴訟律師、事務律師平穩合作），尤其當訴訟律師欠缺技術背景者，更有此需求；二、訴訟代理制度越趨向於律師強制代理者（例如UPC、德國、美國），該國和地區的專利師之民事訴訟代理權限，除經設計專利師之訴訟代理資格的嚴格取得程序（如UPC）外，越有可能劣於訴訟律師所具備者，以確保律師強制代理制度之實現（德國專利師僅有開庭陳述意見權；美國專利律師同時具備一般律師和專利代理人資格而兼備法律和技術背景，專利民事訴訟實務上尚無一般專利代理人取得訴訟代理資格之需要），尤其當訴訟律師可能具備技術背景者（例如美國專利律師）；三、訴訟代理制度折衷於前二制度之間者（例如日本、韓國之律師優先主義），專利師（辯理士）有可能透過某種訴訟代理資格取得程序而具備訴訟代理資格，日本辯理士經「特定侵害訴訟代理業務試驗」合格，並登錄標記為附記辯理士即可；韓國辯理士目前尚無可能取得訴訟代理資格；四、依日本辯理士法（屬律師優先主義），民事訴訟的訴訟代理雖非必要但以辯護士為先，日本辯理士尚須經試驗合格而取得訴訟代理資格，且與辯護士共同代理訴訟，我國智審法新法師法日本辯理士法，但規定特定類型之智慧財產民事事件律師強制代理，由

專利師公會審核特定資格通過後之我國專利師，經審判長之許可，與律師合併受委任代理專利權涉訟事件，原則上不得單獨出庭。由此可見，我國專利師取得訴訟代理資格之法制，在手段（其取得訴訟代理資格之程序尚稱簡便）與目的（必須與律師合併受委任而無從單獨代理專利民事訴訟）間之關連性尚稱合理。換言之，若未來智審法修法放寬我國專利師之民事訴訟代理權限者（例如單獨代理專利民事訴訟），則其規範手段亦必須相應提高（例如經過特定資格考試如英國、UPC、日本等法制）。

表6

民事訴訟之訴訟代理制度 v. 專利師之代理權限及其取得門檻		
中 國	本人訴訟主義	
	經推薦之中國專利代理師得單獨或共同受委任為「專利糾紛案件」之民事訴訟代理人	
	ACPA推舉具備特定資格、訴訟經驗之專利代理師	
英 國	本人訴訟主義	
	英國專利師取得三種不同證書，在不同法院執行不同權限的業務	
	取得IPLC）、HCLC）或HCAC	
UPC	律師強制代理	
	具有EPLC的歐盟專利師得為「專利民事訴訟」的訴訟代理人	
	取得EPLC	
日 本	律師優先主義	
	日本辯理士取得訴訟代理資格並經登錄附記者，得與辯護士共同受委任為「特定侵害訴訟」之民事訴訟代理人，但原則上不得單獨出庭	
	取得訴訟代理資格並經登錄附記	
我 國	特定類型之智慧財產民事事件屬律師強制代理	
	我國專利師經審核特定資格通過後，須與律師合併受委任為專利民事訴訟代理人，但原則上不得單獨出庭	
	經專利師公會審核特定資格通過	
德 國	律師強制代理	
	德國專利師在工業財產權民事訴訟中得輔佐訴訟律師，參與庭審並適時陳述，但不得單獨出庭	

民事訴訟之訴訟代理制度 v. 專利師之代理權限及其取得門檻	
	無法以證照取得訴訟代理資格
美 國	法人：律師強制代理
	個人：本人訴訟主義
	美國專利代理人無法受委任為民事訴訟代理人
	無法以證照取得訴訟代理資格
韓 國	律師優先主義
	韓國辯理士尚無法受委任為民事訴訟代理人
	無法以證照取得訴訟代理資格

由以上觀之，我國專利師的民事訴訟代理權限，雖不如中國專利代理師、歐盟專利師和英國專利師所具有之較為完備的民事訴訟代理權限，但尚與台、中、英、歐等國家地區間的專利師之訴訟代理資格取得之寬嚴程度相稱（英、歐專利師之民事訴訟代理權限大致考用相符）。我國專利師與律師合併受委任之民事訴訟代理法制雖係仿自日本辯理士法，但我國專利師係與律師「合併代理<sup>181</sup>」專利權涉訟事件，而日本辯理士則與辯護士「共同代理<sup>182</sup>」特定智慧財產權的民事訴訟。是我國專利師得與律師合併代理之民事訴訟種類（智審法第16條第1項規定之「專利權」）仍可考慮放寬至第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，甚至若未來修正第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<sup>183</sup>。

<sup>181</sup> 依智審法第16條第1項之規定，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。參見彭國洋，註2文，149頁。

<sup>182</sup> 此處所稱「共同代理」非典型意義上辯理士與辯護士全體共同行使一個代理權之意，因辯理士原則上無法單獨出庭，而更像是稍有有限制的集合代理，參見彭國洋，註2文，147頁。

<sup>183</sup> 參見彭國洋，註2文，140頁。