

## 目錄

第一章 緒論 .....	9
1.1 前言 .....	9
1.2 研究動機與目的 .....	9
1.2.1 TRIPs 已成為世界上大部分國家智慧財產權之統一根本法典 .....	10
1.2.2 台灣之產業國際化後成為國際智慧財產權訴訟當事人 .....	10
1.2.3 國內尚乏對於台灣及美國專與智慧財產權司法救濟程序有關之比較研究 .....	10
1.2.4 完整掌握並檢討台灣與智慧財產權司法救濟程序有關之實務運作 .....	11
1.2.5 透過 TRIPs 之規定與美國司法實務之運作模式瞭解智慧財產權司法救濟程序之抽象原則及具體作法 .....	12
1.3 研究範圍 .....	12
1.4 研究方法 .....	13
1.5 論文架構 .....	14
第二章 TRIPs 之產生過程與重要義務遵守原則 .....	16
2.1 TRIPs 之產生過程 .....	16
2.2 TRIPs 之重要義務遵守原則 .....	17
2.2.1 世界貿易組織 TRIPs 第一條第一項 .....	17
2.2.1.1 會員應實施本協定之條款。 .....	18
2.2.1.2 會員得（但無義務必須）在其法律中實施較本協定所要求者更廣泛之保護，但該更廣泛之保護不得抵觸本協定之條款。 .....	18
2.2.1.3 會員應有權在其法律體系及實務運作上決定履行本協定條款之適當方式。 .....	18
2.2.2 世界貿易組織 TRIPs 第四十一條第一項 .....	18
第三章 TRIPs 與智慧財產權有關之司法救濟程序架構 .....	21
3.1 程序保障 .....	21
3.1.1 司法審查 .....	21
3.1.2 律師代理 .....	22
3.2 迅速簡要 .....	22
3.2.1 迅速救濟措施以防止侵害行為 .....	23
3.2.1.1 原則 .....	23
3.2.1.2 禁制令 .....	23
3.2.1.3 暫時性措施 .....	25
3.2.1.4 命侵害人告知其他涉及侵權之資訊 .....	25

3.2.2	程序不應無謂的繁瑣或過於耗費	26
3.3	證據調查	26
3.3.1	命對造提出證據	26
3.3.2	證據保全	27
3.3.3	認定與保護秘密資訊	29
3.4	終局救濟	29
3.4.1	損害賠償	29
3.4.2	排除於商業管道之外	31
3.4.3	對被告之賠償	32
3.5	刑事制裁	33
第四章	美國與智慧財產權有關之司法救濟程序	34
4.1	程序保障	34
4.1.1	司法審查系統	34
4.1.1.1	一般第一審	34
4.1.1.1.1	聯邦地方法院	34
4.1.1.1.2	州法院	35
4.1.1.2	上訴審	35
4.1.1.2.1	美國聯邦巡迴上訴法院	35
4.1.1.2.2	區域巡迴上訴法院	38
4.1.1.2.3	州上訴法院	38
4.1.1.2.4	美國聯邦最高法院	38
4.1.1.3	其他司法機關	38
4.1.1.3.1	美國國際貿易委員會	38
4.1.1.3.2	美國聯邦索賠法院	40
4.1.1.3.3	美國國際貿易法院	40
4.1.2	專業代理人	40
4.1.2.1	概說	40
4.1.2.2	訴訟中之角色	41
4.1.2.3	資格與條件	41
4.1.2.4	費用之負擔	42
4.2	迅速簡要	42
4.2.1	迅速救濟以防止侵害行爲	42
4.2.1.1	初期禁制令	42
4.2.1.2	審判前之扣押及沒入	44
4.2.1.2.1	侵害商標權	44
4.2.1.2.2	侵害著作權	46
4.2.2	程序不應無謂的繁瑣或過於耗費	47
4.2.2.1	即決審判程序	47

4.2.2.2	加速程序	49
4.2.2.2.1	預審程序判決	50
4.2.2.2.2	法律事項之判決	50
4.2.2.3	馬克曼聽證	50
4.2.3	非訟途徑	51
4.2.3.1	替代的紛爭解決	51
4.2.3.2	先行中立評估	52
4.2.3.3	未來之發展	53
4.3	證據調查	53
4.3.1	命對造提出證據	53
4.3.1.1	與訴狀有關之文件	53
4.3.1.2	安東匹勒命令	53
4.3.1.3	不遵守強制揭露證據命令之效果	54
4.3.2	暫時限制命令	54
4.3.3	認定與保護秘密資訊	56
4.3.3.1	保護命令	56
4.3.3.2	律師拒絕證言權	57
4.3.3.2.1	原由	57
4.3.3.2.2	要件	58
4.3.3.2.3	例外	59
4.3.3.2.4	免除	59
4.3.3.2.4.1	明示之免除	59
4.3.3.2.4.2	因疏忽之免除	60
4.3.3.2.4.3	默示之免除	60
4.3.3.2.4.4	因犯罪或詐欺之免除	61
4.4	終局救濟—以專利權為中心	62
4.4.1	請求權基礎總說	62
4.4.2	計算方式	63
4.4.2.1	概說	63
4.4.2.2	所受損害	63
4.4.2.2.1	主觀面	63
4.4.2.2.2	客觀面	64
4.4.2.2.2.1	僅有二提供者	64
4.4.2.2.2.2	有三提供者以上	64
4.4.2.2.2.2.1	對於該專利權產品之需求。	64
4.4.2.2.2.2.2	沒有可被接受之非侵權代替品。	65
4.4.2.2.2.2.3	專利權人具備可滿足需求之製造及行銷之能力。	66

4.4.2.2.2.4 專利權人本所可取得之利潤。	67
4.4.2.3 合理授權金	67
4.4.2.3.1 意義	67
4.4.2.3.2 決定標準	68
4.4.3 懲罰性損害賠償	68
4.4.4 律師費用	69
4.5 刑事制裁	69
4.5.1 實體部分	69
4.5.1.1 專利法	69
4.5.1.2 著作權法	70
4.5.1.3 商標法	71
4.5.2 程序部分	72
第五章 台灣與智慧財產權有關之司法救濟程序	74
5.1 程序保障	74
5.1.1 司法審查系統	74
5.1.1.1 普通法院系統	74
5.1.1.1.1 地方法院	74
5.1.1.1.2 高等法院	75
5.1.1.1.3 最高法院	76
5.1.1.2 行政法院系統	76
5.1.1.2.1 高等行政法院	77
5.1.1.2.2 最高行政法院	77
5.1.2 民事訴訟、刑事訴訟與行政救濟之關係	78
5.1.2.1 民、刑事訴訟與行政救濟之關係	78
5.1.2.1.1 總說	78
5.1.2.1.2 民、刑事訴訟與行政救濟之競合	79
5.1.2.1.2.1 法律相關規定	79
5.1.2.1.2.1.1 民事訴訟法	79
5.1.2.1.2.1.2 專利法	80
5.1.2.1.2.1.3 商標法	80
5.1.2.1.2.1.4 其他	81
5.1.2.1.2.2 實務具體個案	81
5.1.2.1.2.2.1 准許裁定停止訴訟之個案	82
5.1.2.1.2.2.2 駁回聲請停止訴訟之個案	86
5.1.2.1.3 小結	87
5.1.2.2 民事訴訟與刑事訴訟之關係	88
5.1.2.2.1 總說	88
5.1.2.2.2 民事訴訟與刑事訴訟之競合	88

5.1.2.2.3 小結 .....	90
5.1.3 訴訟救助 .....	90
5.1.3.1 總說 .....	90
5.1.3.2 專利法第八十六條第二項 .....	91
5.1.3.2.1 與民事訴訟法之關係 .....	91
5.1.3.2.2 實務見解 .....	92
5.1.3.2.3 小結 .....	93
5.1.3.3 要件分析 .....	93
5.1.3.3.1 總說 .....	93
5.1.3.3.2 聲請人無資力支出訴訟費用 .....	94
5.1.3.3.3 其訴訟非顯無勝訴之望 .....	94
5.1.3.3.4 其他 .....	96
5.1.4 專業代理人 .....	96
5.1.4.1 概說 .....	96
5.1.4.2 訴訟中之角色 .....	97
5.1.4.3 資格與條件 .....	97
5.1.4.4 費用之負擔 .....	98
5.1.5 未經認許之外國法人或團體 .....	99
5.2 迅速簡要 .....	100
5.2.1 假扣押 .....	101
5.2.1.1 總說 .....	101
5.2.1.2 管轄法院 .....	102
5.2.1.3 聲請時機 .....	102
5.2.1.4 擔保金額之酌定 .....	102
5.2.1.5 免為或撤銷假扣押與撤銷假扣押裁定 .....	103
5.2.1.6 民事假扣押程序及刑事贓證物品扣押程序與損害賠償之關係 .....	103
5.2.2 假處分 .....	104
5.2.2.1 總說 .....	104
5.2.2.2 得為假處分之客體 .....	105
5.2.2.2.1 一般假處分 .....	105
5.2.2.2.2 定暫時狀態假處分 .....	106
5.2.2.2.2.1 實體部分 .....	106
5.2.2.2.2.1.1 就專利權之實施有所爭執 .....	106
5.2.2.2.2.1.2 就服務標章之實施有所爭執 .....	107
5.2.2.2.2.1.3 就有無侵害專利發生爭執 .....	108
5.2.2.2.2.1.4 就有無違反公平交易法發生爭執 .....	108
5.2.2.2.2.1.5 就商標、圖樣之使用發生爭執 .....	109

5.2.2.2.2 程序部分 .....	111
5.2.2.2.2.1 不可就前假處分內容牴觸之範圍內再為假處分 .....	111
5.2.2.2.2.2 不得聲請命禁止相對人為已成立執行名義之假處分所得為之行爲之假處分 .....	112
5.2.2.2.2.3 不得聲請就仲裁或訴訟程序爲定暫時狀態假處分 .....	113
5.2.2.2.2.4 不得就將來可能之爭執聲請假處分...	113
5.2.2.3 聲請假處分狀中應表明之事項 .....	113
5.2.2.3.1 所欲請求保全強制執行之標的法律關係或權利及其發生請求權之原因事實 .....	114
5.2.2.3.2 有定暫時狀態之必要並須提出可供法院即時調查之證據以釋明 .....	114
5.2.2.4 法院審核是否核發定暫時狀態之假處分標準 .....	115
5.2.2.5 法院酌定擔保金之額度 .....	116
5.2.2.5.1 實際案例與衡量標準 .....	116
5.2.2.5.1.1 法院酌定擔保金之實際案例 .....	116
5.2.2.5.1.2 小結 .....	127
5.2.2.5.2 抗告法院仍得依職權認定該擔保金是否相當 .....	128
5.2.2.6 不宜以供擔保之方式撤銷定暫時狀態之假處分 .....	128
5.2.2.7 違反假處分可拘提管收 .....	129
5.2.2.8 限期起訴之內容 .....	130
5.2.2.9 假處分不當時損害賠償請求權之時效起算點 .....	130
5.3 證據調查 .....	130
5.3.1 命對造提出證據 .....	130
5.3.2 證據保全 .....	131
5.3.2.1 民事程序 .....	131
5.3.2.1.1 總說 .....	131
5.3.2.1.2 應表明事項 .....	131
5.3.2.1.3 提起之時點 .....	132
5.3.2.1.4 保全證據後未起訴之效果 .....	132
5.3.2.2 刑事程序 .....	132
5.3.2.2.1 總說 .....	132
5.3.2.2.2 應表明事項 .....	133
5.3.2.2.3 逕行搜索 .....	133
5.3.2.2.4 保全證據之保管 .....	133
5.3.3 營業秘密之保障 .....	134
5.3.4 律師拒絕證言權 .....	134

5.4	終局救濟—以專利權為中心.....	135
5.4.1	請求權基礎.....	135
5.4.2	構成要件.....	136
5.4.2.1	請求權主體.....	136
5.4.2.2	被侵害之專利權須標示專利號碼.....	136
5.4.2.3	侵權人須有故意或過失.....	137
5.4.2.4	侵權人侵害有效之專利權.....	138
5.4.2.5	侵權人之行為須有損害專利權.....	139
5.4.2.6	侵權行為與專利權發生損害間有相當因果關係.....	139
5.4.3	救濟方式.....	140
5.4.3.1	賠償損害.....	140
5.4.3.1.1	總說.....	140
5.4.3.1.2	損害賠償之計算方式.....	140
5.4.3.1.3	信譽減損之賠償.....	141
5.4.3.1.4	懲罰性損害賠償.....	142
5.4.3.2	排除或防止侵害.....	142
5.4.3.3	銷燬或其他處置.....	142
5.4.3.4	回復名譽.....	143
5.5	刑事制裁.....	144
5.5.1	實體部分.....	144
5.5.1.1	總說.....	144
5.5.1.2	著作權法.....	144
5.5.1.3	商標法.....	149
5.5.2	程序部分.....	150
第六章	TRIPs 架構下美台智慧財產權司法救濟程序之比較與分析.....	151
6.1	TRIPs 架構下美台智慧財產權司法救濟程序之比較.....	151
6.1.1	程序保障.....	151
6.1.1.1	司法審查系統.....	151
6.1.1.2	專業代理.....	151
6.1.2	迅速簡要.....	152
6.1.2.1	迅速救濟措施以防止侵害行為.....	152
6.1.2.1.1	立即排除侵權行為.....	152
6.1.2.1.2	審判前之扣押及沒入.....	152
6.1.2.2	程序不應無謂的繁瑣或過於耗費.....	153
6.1.3	證據調查.....	153
6.1.3.1	命對造提出該證據.....	153
6.1.3.2	證據保全.....	154
6.1.3.3	認定與保護秘密資訊.....	154

6.1.4 終局救濟—以專利權為中心.....	155
6.1.5 刑事制裁.....	155
6.2 TRIPs 架構下美台智慧財產權司法救濟程序之利弊分析.....	158
6.2.1 程序保障.....	158
6.2.1.1 司法審查系統.....	159
6.2.1.2 專業代理.....	159
6.2.2 迅速簡要.....	160
6.2.2.1 迅速救濟措施以防止侵害行為.....	160
6.2.2.1.1 立即排除侵權行為.....	160
6.2.2.1.2 審判前之扣押及沒入.....	161
6.2.2.2 程序不應無謂的繁瑣或過於耗費.....	161
6.2.3 證據調查.....	161
6.2.3.1 命對造提出該證據.....	162
6.2.3.2 證據保全.....	162
6.2.3.3 認定與保護秘密資訊.....	163
6.2.4 終局救濟—以專利權為中心.....	164
6.2.5 刑事制裁.....	166
第七章 結論.....	168
參考文獻.....	174
壹、中文部分（按作者姓氏筆畫排列）.....	174
一、專著.....	174
二、學位論文.....	174
三、期刊與會議論文.....	175
四、官方出版品.....	175
貳、英文部分（按作者姓氏字母順序排列）.....	175
一、專著.....	175
二、期刊.....	176
三、官方出版品.....	176
參考裁判.....	177
一、台灣法院之裁判.....	177
二、美國法院之裁判.....	179
三、英國法院之裁判.....	182

## 第一章 緒論

### 1.1 前言

過去關於保護智慧財產權之國際公約，例如於一八八三年在法國巴黎所簽署之「工業財產權保護公約」(the International Convention for the Protection of Industrial Property)，以及於一八八五年在瑞士伯恩所簽署之「伯恩文學及藝術作品保護公約」(the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)，條款中均缺乏關於保護智慧財產權救濟程序機制之設計<sup>1</sup>；在歷經七年的討論與協調，關稅暨貿易總協定(the General Agreement on Tariffs and Trade，簡稱 GATT)烏拉圭回合談判終於在一九九三年十二月十五日達成最終協議，完成「與貿易有關的智慧財產權協定」(TRIPs)。而該協定除了在實體法上列舉各會員對於智慧財產權所應有之最低保護標準外，相較於先前關於保護智慧財產權之國際公約最大的特色，也有可能是 TRIPs 中最重要的部分<sup>2</sup>，便是具體地規定了各會員國於執行智慧財產權時之一般性義務及包含民事、行政訴訟與刑事制裁的基本應有之司法救濟程序，以確保締約國不僅應於最低保護標準內保護智慧財產權，且因有具體之條款原則性地規範了於智慧財產權被侵害時，在救濟過程中會員國應採行之司法程序，而真正地落實了協定中對於智慧財產權之保護，不再使相關的實體規定因無特殊的程序配套規定而形同具文，填補了先前諸多關於保護智慧財產權國際公約因忽略一併制定有效之救濟措施所留下之鴻溝<sup>3</sup>；更因而使得各國間在關於智慧財產權最低保護標準下所衍生爭議的情況下，不必再因各國救濟程序周延程度之不同而動輒訴諸國際間之經濟制裁或報復行動<sup>4</sup>。

而世界貿易組織(World Trade Organization，以下均簡稱 WTO)於一九九五年一月一日成立，TRIPs 遂成爲 WTO 對於智慧財產權方面所管理之國際協定。歷經十二年的努力，台灣終於在二〇〇一年年底加入 WTO，並且在二〇〇二年一月一日起正式成爲 WTO 一百四十四個會員國之一。因台灣既已正式成爲 WTO 會員國之一，關於智慧財產權(包括救濟程序)的立法原則自必須與其他會員國一樣，共同遵守 WTO 下 TRIPs 之相關條款的規定。

### 1.2 研究動機與目的

<sup>1</sup>世界智慧財產權組織(WIPO)曾就其管理之上述等公約草擬爭端解決機制，但惜未獲締約國同意採行。請參照 TERENCE P. STEWART, THE GATT URUGUAY ROUND: A NEGOTIATING HISTORY: 1986-1992, 2249-53 (1993).

<sup>2</sup> MARKUS NOLFF, TRIPS, PCT AND GLOBAL PATENT PROCUREMENT 28(2001).

<sup>3</sup> CARLOS M. CORREA & ABDULQAWI A. YUSUF, INTELLECTUAL PROPERTY AND INTERNATIONAL TRADE: THE TRIPS AGREEMENT 71(1998).

<sup>4</sup> Gail E. Evans, *Intellectual Property as Trade Issue*, 18 WORLD COMPETITION 137 (1994).

### 1.2.1 TRIPs 已成為世界上大部分國家智慧財產權之統一根本法典

基於主權獨立的原則，世界各國的法律雖因各國國情及開發程度之不同而有不同之立法價值與制定法，尤以普通法及大陸法兩大法系、已開發國家及開發中國家之差別最為明顯；但是由於 TRIPs 與世界貿易組織一同生效後，所有世界貿易組織之會員國關於智慧財產權（包括司法救濟程序）的立法原則均必須自動接受並遵守其中之相關規定<sup>5</sup>，以致於關於智慧財產權司法救濟程序的立法原則在 TRIPs 架構下世界各國之間已逐漸有共通性與一致化之趨勢。因此，透過 TRIPs 以瞭解關於智慧財產權司法救濟程序之重要性自不言可喻。

### 1.2.2 台灣之產業國際化後成為國際智慧財產權訴訟當事人

近幾年來，由於台灣之高科技產業，尤其是半導體、電腦、通訊等產業逐漸世界化，競爭力直逼世界一級大廠，在市場佔有率已足以威脅歐美之高科技產業情況下，儼然已影響將智慧財產權視為資本財的外國公司之原有市場，該等外國公司在競爭策略的考量下，便是將因為智慧財產權之關係成為外國競爭對手的台灣高科技產業在美國或台灣侵權索賠訴訟中列為被告<sup>6</sup>，而台灣稍具規模或年營業額超過新台幣十億元以上的公司收到國外警告專利侵權通知的事件亦開始層出不窮<sup>7</sup>；甚至台灣之高科技產業逐漸擁有自己之智慧財產權，在國際訴訟程序中所扮演的角色亦已由被告轉變為原告，而向侵權者提出侵權索賠訴訟<sup>8</sup>。若是未能知己知彼，對於美國或台灣與智慧財產權相關之司法救濟程序未能有基本的認識與瞭解，原來屬於原告或被告應有的權利將不能得到應有的保障。

### 1.2.3 國內尚乏對於台灣及美國專與智慧財產權司法救濟程序有關之比較研究

雖然國內過去關於專利法、著作權法及商標法等智慧財產權實體法部分之立法及相關學術與其應用之研究已蓬勃發展<sup>9</sup>，甚至僅就侵害專利權後之損害賠償

<sup>5</sup> TRIPs 第一條第一項：「會員應實施本協定之條款。會員得（但無義務必須）在其法律中實施較本協定所要求者更廣泛之保護，但該更廣泛之保護不得抵觸本協定之條款。會員應有權在其法律體系及實務運作上決定履行本協定條款之適當方式。」 Article 1, para. 1 of the TRIPs: "Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice."

<sup>6</sup> 例如美國 Intel 公司於 1999 年 6 月 25 日於美國加州聯邦地方法院對台灣之威勝(VIA)電子股份有限公司提起專利侵權訴訟。

<sup>7</sup> 蔡坤財，〈面對美國專利侵權應注意事項〉，智慧財產權管理季刊，8 頁，(1996 年 7 月)。

<sup>8</sup> 例如台灣之聯發科於 2002 年 6 月於美國加州聯邦地方法院對台灣之威勝(VIA)電子股份有限公司提起專利侵權訴訟。

<sup>9</sup> 例如謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南，《專利法解讀》，台北，元照出版有限公司(1997 年 7

所進行研究之學位論文或專著亦所在多有<sup>10</sup>，但是在台灣與智慧財產權有關司法救濟程序之專文論著並不多，且尚多停留於附帶介紹性質，少數學者有較為深入之比較研究，然仍屬鳳毛麟爪<sup>11</sup>，不似國外已有對之專門的課程及諸多之學術研究與論著<sup>12</sup>，更遑論有對於台灣及美國與智慧財產權相關之訴訟程序(Intellectual Property Litigation)完整及有系統之介紹與比較研究；鑑於實體的權利有賴程序的救濟始足以落實並得以伸張，整個智慧財產權之體系須兼顧實體與程序兩大環節始堪稱完整，實有對與智慧財產權有關之司法救濟程序進行深入研究之必要性。

#### 1.2.4 完整掌握並檢討台灣與智慧財產權司法救濟程序有關之實務運作

因為除了諸多由立法者制訂出的抽象法律及行政機關做出之函示解釋外，仍必須加上法院於實務運作中就具體案件所曾表示並大量累積之見解，始能完整有效地瞭解台灣目前實際上與智慧財產權有關之司法救濟程序。但因為台灣目前部分司法專業人員未能對智慧財產權有正確之認識，仍與一般之私權等同視之，以致於即使有智慧財產權專庭，在傳統制度架構與思維下，對於進入司法程序的智慧財產權之保護仍時有緩不濟急、錯誤詮釋、應秘密之資訊卻於訴訟過程中完全曝光等諸多缺憾；因此筆者擬藉由曾於實務界服務之經驗<sup>13</sup>，不揣才疏學淺，企圖經過大量地蒐集與嚴格篩選台灣各級法院相關裁判後，有系統地歸納並整理出台灣司法實務界於具體個案中所曾做出有代表性或參考價值之見解，期藉此以有

---

月第一版五刷)；吳嘉生，《智慧財產權之理論與應用》，台北，五南圖書出版有限公司(1999年7月)；陳文吟，《專利法專論》，台北，五南圖書出版有限公司(1997年10月)；謝銘洋，《智慧財產權之基礎理論》，台北，翰蘆圖書出版有限公司(1997年10月)；黃文儀，《專利實務第一冊、第二冊》，台北，三民書局(2000年1月)；蔡明誠，《發明專利法研究》，台北，自版，(2000年3月三版)；趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜，《智慧財產權入門》，台北，元照出版有限公司(2000年5月)；謝其楠，《智慧財產權講座》，台北，文京圖書有限公司(2000年9月)；劉尚志、陳佳麟著，《電子商務與電腦軟體之專利保護—發展、分析、創新與策略》，台北，翰蘆圖書出版有限公司(2000年9月)。

<sup>10</sup> 例如邵良正，專利權保護，國立台灣大學法律學研究所碩士論文(1993年)；馮博生、王仲，〈論侵害智慧財產權之損害賠償方法〉，法律評論，59卷，7、8期(1993年7、8月)；陳世傑，發明專利權侵害及民事救濟，國立台灣大學法律學研究所碩士論文(1995年)；莊國祥，專利侵害技術類型與鑑定之研究，國立交通大學科技管理研究所碩士論文(1996年)；馮震宇，〈論侵害專利權之民事責任與民事救濟〉，法學叢刊，161期(1996年1月)；鄭中人，〈論專利侵害救濟之責任要件〉，工業財產權與標準，66期(1998年9月)；黃忠模，侵害專利權之民事責任，東吳大學法律研究所碩士班乙組碩士論文(2000年)；李育昇，論專利權之侵害與救濟，國立台北大學法律研究所碩士論文(2001年)；陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究：從美國案例檢討我國專利損害賠償制度之設計與實施，國立交通大學科技法律研究所碩士論文(2002年)。

<sup>11</sup> 例如姜世明，專利審查及其行政救濟制度之比較研究，國立台灣大學法律學研究所碩士論文(1992年)；吳佳蓓、陳榮林、劉尚志，〈電子商務專利侵害之損害賠償與訴訟實務〉，收於《2000年全國科技法律研討會論文集》，新竹，國立交通大學科技法律研究所(2000年11月)。

<sup>12</sup> 筆者於2002年迄2003年至美國史丹福大學法學院(Stanford Law School)研究期間，該校已有開設「專利訴訟」(Patent Litigation)之課程，而其圖書館之相關之館藏亦甚為豐富，唯反觀我國各大學法律系或法律研究所，似僅國立交通大學科技法律研究所開有相關課程，而與智慧財產權救濟程序相關之專著亦甚為罕見。

<sup>13</sup> 筆者於一九九五年迄二〇〇四年於台灣擔任法官，並於二〇〇二年取得台灣司法院所核頒之智慧財產權法官專業證書。

助於完整掌握並檢討台灣與智慧財產權司法救濟程序有關之新近的實務運作情形。

### 1.2.5 透過 TRIPs 之規定與美國司法實務之運作模式瞭解智慧財產權司法救濟程序之抽象原則及具體作法

由於集結多國學者專家智慧及與會代表共識之 TRIPs 中有關智慧財產權司法救濟程序原則性、抽象性之規定，例如證據提出之義務及方法、法院核發禁制令(injunction)的標準、損害賠償之範圍以及暫時性措施等，均或直接或間接地源自於已經百年摸索與探討始逐漸成形的英美法之觀念或精神。因此若欲真正具體掌握並瞭解 TRIPs 架構下有關智慧財產權司法救濟程序之抽象原則規定及實務上究應如何實際運作之情形，勢必得一併從比較分析目前美國關於智慧財產權的司法訴訟實務中已具體化之相關規定及案例見解著手。TRIPs 及美國之智慧財產權司法救濟程序相關的學說與實務經驗亦可進一步作為台灣在檢討相關制度時的他山之石。

## 1.3 研究範圍

雖然 TRIPs 第一條第二項規定本協定所稱智慧財產係指第二篇第一節至第七節所保護之各類智慧財產，換言之除專利權、著作權及商標權外，尚包括積體電路之布局設計(layout-designs of integrated circuits)、未公開資訊之保護(protection of undisclosed information)、與契約授權有關之反競爭行為之防制(control of anti-competitive practices in contractual licences)等，惟由於專利權、著作權及商標權等三種智慧財產權在學理及實務上最常為權利人所主張被侵害，最常被引以為被控侵權之原因，因而所衍生相關之問題與探討之實益亦最為豐富，因此本文主要係以對於專利權、著作權及商標權等三種智慧財產權之侵害所產生之司法救濟程序為研究對象，而其中關於終局救濟部分，則又因為上述三種智慧財產權當中以專利權被侵害時之終局救濟程序部分因專利權之時效性與排他性之故而較具特殊性與代表性，故將台美現行與智慧財產權有關之司法救濟程序中終局救濟部分的研究聚焦在與專利權有關之終局救濟部分上，以期體系單純化而不致過於龐雜；惟關於侵害專利權、著作權及商標權等三種智慧財產權之救濟程序，於營業秘密、積體電路布局被侵害時亦具有提供參考之價值。

此外，廣義的司法救濟程序範圍極廣，本論文限於研究設定之主軸、論文篇幅及個人能力，勢必無法鉅細靡遺地針對所有問題作深入探究，故僅係於在 TRIPs 的智慧財產權司法救濟程序架構下，對台美現行與智慧財產權有關之司法救濟程序之比較研究為主要重心。

## 1.4 研究方法

本論文係以 TRIPs 架構下有關智慧財產權之司法救濟程序為主要研究重心。再以上述架構為軸心，分別研究目前美國及台灣與專利權、著作權及商標權等三種智慧財產權有關之救濟程序在法制與實務上之立法與操作現況，尤其是透過對於目前美國及台灣司法訴訟實務關於智慧財產權司法救濟程序的規定及最新具體案例見解之觀察，深入分析兩國目前與智慧財產權有關之司法實務之運作模式。而由於美國係判例法之國家，法體系本身即係活的，諸多法律或實務上運作之原則與規定本即係當初先前由法院於具體個案中所發展而出；不似成文法國家之法律係由立法者於國會中獨立設計出來，實務上之作法並無法充分反映到相關法律之中，法律一旦制訂公布生效，基本上即不再有其本身之生命，而必須藉助司法機關於日後之具體審判中逐漸發展出處理之原則與例外之標準以補充其不足之處。因此現下美國實務上關於智慧財產權案件之作法實即已係根據其法院累積多年之實務經驗與見解而形成之法律或判決先例，故在探討美國目前與智慧財產權有關之司法實務之運作模式時，本文將較注重於在相類似之智慧財產權案件類型下目前一般抽象之處理原則，而不再贅言各該抽象原則當初所以形成之歷史背景與日後法院所適用之例子；反之，因為台灣係成文法之國家，承前之說明可知，有諸多由立法者單向所制訂出抽象的法律有待法院具體地適用並累積一定之看法後使得以完整有效地運作，因此為期能充分瞭解並掌握台灣目前與智慧財產權有關司法實務之運作模式，一窺全貌而不以偏蓋全，本文除了適度介紹分析目前台灣之相關法律規定外，將更進一步於個相關之領域中，分門別類地歸納整理出近年來台灣司法實務於具體個案的相關裁判中所表示有參考價值之見解。最後則就上述 TRIPs 架構下與台美兩國智慧財產權之司法救濟程序，以比較方法進行各種相關制度利弊得失之判斷，除了分析兩國目前立法情形與實務運作是否已符合 TRIPs 所建立有關智慧財產權司法救濟程序之國際標準與優缺點外，筆者並提出個人之心得及對我國現行作法具體之建議，期能更進一步於我國立法部門未來審議台灣與智慧財產權有關之司法程序法、及司法部門審理與智慧財產權有關個案時可提供作為參考，以真正完整地於實體法外，在司法救濟程序上落實我國對於智慧財產權的保護。

而本論文之參考資料以英國、美國及台灣相關之教科書、專著及期刊論文為主，並參酌美國及台灣之司法機關與行政機關的實務見解；惟由於台灣司法院法學資料檢索系統資料庫之收錄期間有起始日之限制<sup>14</sup>，且因為相關法律已逐步翻修，而新近之實務見解亦較具有代表性，故基本上就台灣之實務見解部分，除台灣最高法院的判例外，本論文所選擇研究的對象主要係以各級法院於一九九六年以後所做成之判解為限。此外，有關最後美台有關智慧財產權之司法救濟程序之

---

<sup>14</sup> 最高法院判例以外的裁判部分係自一九九六年一月一日開始、最高行政法院部分係自一九九八年一月一日開始、台灣高等法院及各地方法院部分則係自一九九九年八月一日開始。

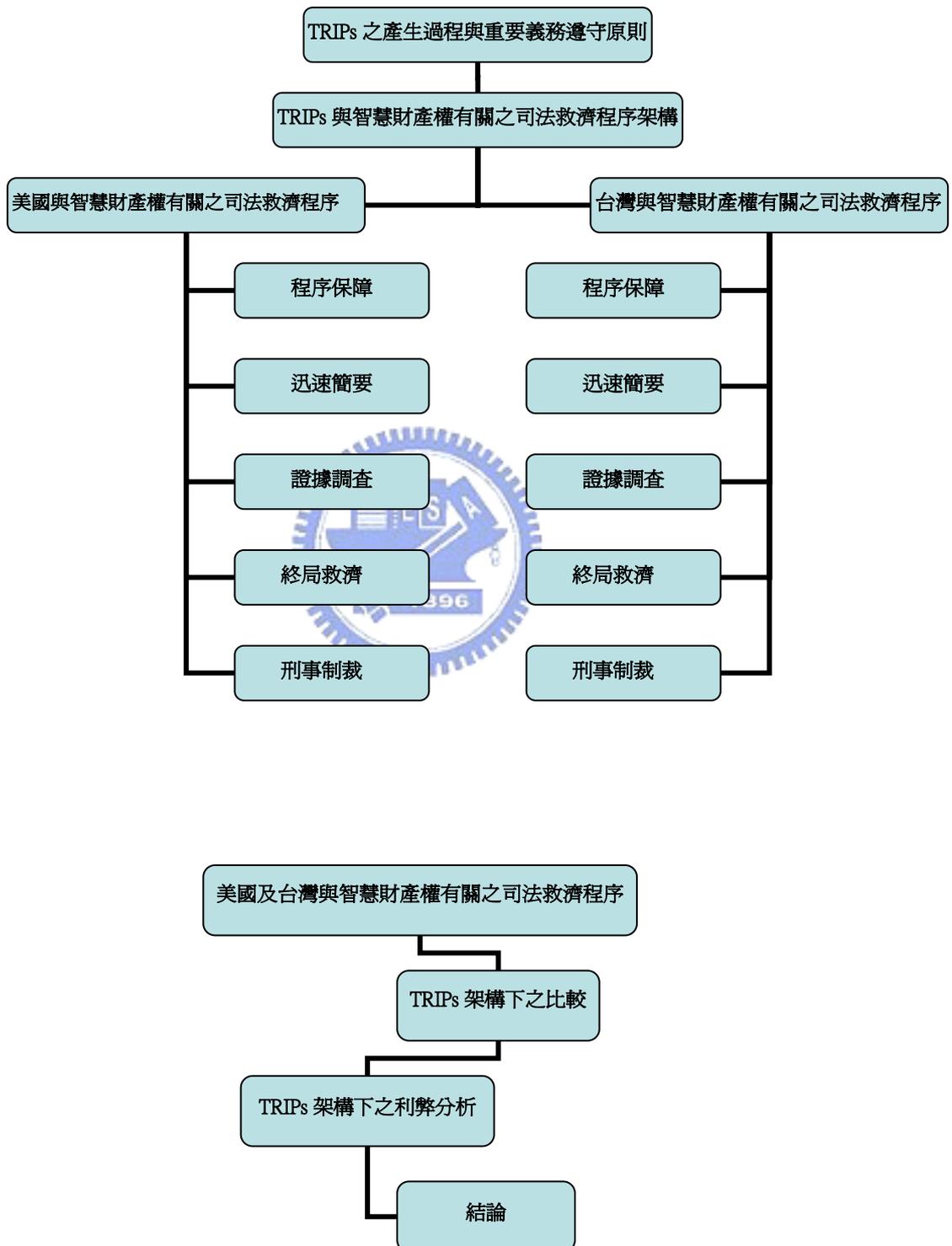
比較與對台灣與智慧財產權有關之司法救濟程序提出之檢討與建議則係綜合先前之研究所得，故不再侷限於特定文獻，合先敘明。

## 1.5 論文架構

本論文第一章係先就本論文之研究動機與目的、研究範圍、研究方法及論文架構作一介紹，以說明本論文之定位；第二章則擬介紹 TRIPs 之產生過程與重要義務遵守原則，以明瞭 TRIPs 之屬性及其重要性。其次，為避免「見樹不見林」或「見林不見樹」之缺憾，遂擬先以宏觀之角度，於第三章論述 TRIPs 第三篇中關於程序保障、迅速簡要、證據調查、終局救濟、刑事制裁等五大有關智慧財產權司法救濟程序之基本架構，對於該架構作基本之闡述與介紹，瞭解各該架構範疇下相關條文具體規定之規範目的與基本原則，以俾吾人得以宏觀地掌握 TRIPs 有關智慧財產權司法救濟程序之整體架構與實質精神。繼之，於前述宏觀認識之基礎上，以微觀之角度，進一步以上述架構為軸心，於第四章與第五章分別研究目前美國及台灣與智慧財產權有關之司法救濟在法制上之具體內容與實務上之運作模式。最後，期望透過第六章以比較上述美台有關智慧財產權之司法救濟程序，與 TRIPs 架構下兩國智慧財產權司法救濟程序之異同與優缺點之分析，並於第七章針對台灣與智慧財產權有關之司法救濟程序提出善意之檢討與建議，以做為未來有司修正之參考。

本論文主要之研究架構如附表一所示。

【附表一】本論文主要之研究架構



## 第二章 TRIPs 之產生過程與重要義務遵守原則

### 2.1 TRIPs 之產生過程

關稅暨貿易總協定 (the General Agreement on Trade and Trade, 簡稱 GATT) 係於一九四七年十月三十一日簽署，一九四八年一月一日生效，其目的在透過各成員間之多邊諮商與貿易談判，以降低各成員間的關稅及非關稅貿易障礙，促進世界各國間之自由貿易，及確立重要之國際貿易規範。而一九八〇年代以後，因逢全球經濟景氣衰退，新保護主義抬頭，各國貿易摩擦日生，片面設限及區域主義盛行，已威脅多邊貿易體系之正常運作<sup>15</sup>。關稅暨貿易總協定遂自一九八六年九月起於烏拉圭(Uruguay) 舉行各成員之部長級會議，展開新回合多邊貿易談判，以有效解決日漸增多之貿易糾紛，此即所謂之「烏拉圭回合談判」(Uruguay Round Negotiations)，而有鑑於近年來智慧財產權在本質上已變成貿易問題<sup>16</sup>，但關稅暨貿易總協定之前並未直接對智慧財產權提供保護，為期在國際貿易架構下增進對於智慧財產權之保護，故此回合談判部長宣言中關於貨品貿易部分所列舉之談判議題當中，「與貿易有關的智慧財產權」即成為其中重要之一項議題。而部長級會議則設定此次之談判目標為「為期降低國際貿易之扭曲與阻礙，以及將促進對智慧財產權有效與適度之保護之需求列入考量，並且確保關於執行智慧財產權之方法與程序本身不至於對合法貿易形成障礙，本談判應以釐清關貿總協之規定以及制訂適當的新規則與規範為宗旨。」<sup>17</sup>「本談判應致力於制訂多邊原則、規則與規範之架構，以處理仿冒品國際貿易之問題，並應考量關貿總協先前已完成之成果。」<sup>18</sup>

雖然烏拉圭回合談判一開始在與貿易有關的智慧財產權議題上，主要本係為了處理國際貿易中仿冒品之問題，但由於美國等已開發國家認為當時國際間既有關於保護智慧財產權之協定或條約並無有效之爭端解決程序，以致於課予各國保護智慧財產權之義務常形同具文，無法實質發揮保護之作用，並不足以保護彼等國內業者所擁有之智慧財產權；因此，美國等已開發國家提出多項已超出原來所預定處理問題範圍之議題，例如將美國國內關於智慧財產權司法救濟程序之精神納入談判議題中，以期美國國內業者所擁有之智慧財產權在國際間也能享有如同

<sup>15</sup> 蔡明誠，〈從 WTO 貿易智慧權協定觀點看國際智慧權保護標準之發展〉，律師雜誌，243 期，頁 20，台北(1999 年 12 月)。

<sup>16</sup> MICHAEL J. TREBILCOCK & ROBERT HOWS, THE REGULATION OF INTERNATIONAL TRADE 248 (1995).

<sup>17</sup> “In order to reduce the distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade, the negotiations shall aim to clarify GATT provisions and elaborate as appropriate new rules and disciplines.”

<sup>18</sup> “Negotiations shall aim to develop a multilateral framework of principles, rules and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods, taking into account work already undertaken in the GATT.”

在美國之保護水準<sup>19</sup>。

歷經七年的討論與協調，烏拉圭回合談判終於在一九九三年十二月十五日達成最終協議；其中與貿易有關的智慧財產權議題部分，雖然美國等已開發國家與其他開發中國家對於智慧財產權之保護在觀念上有出入，例如在實體部分，已開發國家認為智慧財產權屬於私權(private right)，而必須與其他有體財產權同受保護；但開發中國家則認為應屬於公共財(public goods)，應係用來幫助經濟、衛生及科技之發展，故在保護上應有所限制。又在程序部分，由於以往在世界智慧財產權組織(the World Intellectual Property Organization, 簡稱 WIPO) 架構下，並無強而有效之執行規範以要求各國促使其國內之業者與人民遵守巴黎公約或伯恩公約，故在本談判時，各已開發國家咸認應趁此時另設較具體明確之救濟程序等相關規定；反之，開發中國家則認為關於救濟程序的規範只要有原則性的規定即可，且應承認開發中國家關於智慧財產權之執行的行政與財政等基礎設施之不足<sup>20</sup>。最後，終於在各會員國折衝妥協的情形下，基本上在各成員原本衝突的立場間取得了一定的共識<sup>21</sup>，完成並訂定 TRIPs，全面性、原則性地以相當複雜的設計，規範了與保護智慧財產權有關的實體及程序事項。

同時，烏拉圭回合談判亦取得應成立世界貿易組織之協議，以執行烏拉圭回合談判中所制定有關未來多邊貿易協定之各種規範，所有在世界貿易組織成立前加入關稅暨貿易總協定者均可成為世界貿易組織之創始會員，而所有世界貿易組織之會員均必須自動接受所有烏拉圭回合談判之協議。因此世界貿易組織於一九九五年一月一日成立，會址設於瑞士日內瓦(Geneva, Switzerland)<sup>22</sup>；而 TRIPs 與世界貿易組織一同生效後，遂成為世界貿易組織對於智慧財產權方面所管理之國際協定。

## 2.2 TRIPs 之重要義務遵守原則

### 2.2.1 世界貿易組織 TRIPs 第一條第一項

根據世界貿易組織 TRIPs 第一條第一項：「會員應實施本協定之條款。會員得（但無義務必須）在其法律中實施較本協定所要求者更廣泛之保護，但該更廣泛之保護不得抵觸本協定之條款。會員應有權在其法律體系及實務運作上決定履行本協定條款之適當方式。」<sup>23</sup>因此：

<sup>19</sup> TREBILCOCK & HOWS, *supra* note 16, at 262-63.

<sup>20</sup> STEWART, *supra* note 1, at 2308-2309.

<sup>21</sup> TREBILCOCK & HOWS, *supra* note 16, at 264.

<sup>22</sup>其網址為 <http://www.wto.org>；地址為 Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154, CH-1211 Geneva 21, Switzerland.

<sup>23</sup> Article 1, para. 1 of the TRIPs: "Members shall give effect to the provisions of this Agreement."

### 2.2.1.1 會員應實施本協定之條款。

由於以往在世界智慧財產權組織下之各個公約並未普遍地被各會員國切實遵守，故本協定特別制訂本條款；但本協定並不要求各會員國在該協定生效後立即必須完全遵守該協定之全部規定；而係賦予各會員國一定之過渡期間，使其得以調適其國內之法律規定及實務運作方式。依照本協定第六十五條及第六十六條之規定，一般國家之過渡期間為世界貿易組織成立（一九九五年一月一日）後一年，開發中國家則另外加上四年之過渡期，即自世界貿易組織成立後五年內並無義務遵守本協定之全部規定；反之，自世界貿易組織成立後五年即二〇〇〇年一月一日起，已開發國家及一般開發中國家即應完全遵守該協定之全部規定；因此我國自二〇〇二年一月一日正式成為世界貿易組織會員之日起即應完全實施該協定，其中當然包括關於司法救濟程序部分之全部規定。

2.2.1.2 會員得（但無義務必須）在其法律中實施較本協定所要求者更廣泛之保護，但該更廣泛之保護不得抵觸本協定之條款。

此即所謂「最低標準之確立」<sup>24</sup>，意即會員國得在其國內相關之法律體系中就受保護之標的、權利之內容、例外之規定或最低保護期間之規定較本協定為更嚴格、周全之保護，但不得低於本協定中相關條款已明文之保護標準。至於事實上在雙邊協定要求下所訂定較本協定相關條款更嚴格之保護，則純屬國際現實政治考量之問題，已與本協定無關。

2.2.1.3 會員應有權在其法律體系及實務運作上決定履行本協定條款之適當方式。

因為各國法體系之不同，故本協定並非嚴格要求各會員應實施一模一樣之保護措施或司法救濟程序，而係要求各會員在其法律體系及實務運作上自由決定履行本協定條款之適當方式，例如究應採行英美法系之禁制令、還是大陸法系定暫時狀態之假處分，以達到本協定中關於暫時保護智慧財產權之目的，本協定並未做硬性要求，而只要達成本協定相關條款所要求保護之結果即可。

## 2.2.2 世界貿易組織 TRIPs 第四十一條第一項

---

Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.”

<sup>24</sup> 蔡明誠，同前註 15，頁 21。

雖然本協定第四十一條第五項規定：「會員瞭解，本篇所規定之執行，並不強制要求會員於其現有之司法執行系統之外，另行建立一套有關智慧財產權之執程序；亦不影響會員執行其一般國內法律之能力。」<sup>25</sup>。然而同協定第四十一條第一項亦規定：「會員應確保本篇所定之執程序於其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產權行為，採行有效之行動，包括迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生遏阻之救濟措施。」<sup>26</sup>。此外，依據同協定第四十二條前段：「會員應賦予權利人行使本協定所涵蓋之智慧財產權之民事訴訟程序之權利。」<sup>27</sup>由於這些義務，不可避免地將牽涉到各會員國對於其國內相關資源，尤其是司法經費之配置，因此有學者認為就實際上而言，各會員國即因此有需要將與智慧財產權有關的司法救濟程序所需之資源列為首要之考量<sup>28</sup>。例如美國國會早於一九八二年即通過於華盛頓特區設立聯邦巡迴上訴法院，以集中審理對全美九十四個聯邦地方法院有關專利權有效性或侵害專利權之案件的裁判結果不服之案件<sup>29</sup>；目前日本亦已在東京地方法院、東京高等法院及大阪地方法院、大阪高等法院成立專門法庭處理專利侵權民事訴訟；<sup>30</sup>德國與南韓尚且成立專利法院，專門審理專利相關訴訟事件；而中國大陸亦早自一九九三年七月起，即先後於最高人民法院，北京、上海、天津、廣東、江蘇、海南等省市的高級人民法院和北京市、上海市、天津市、福州市、深圳市、珠海市、汕頭市、廈門市、長沙市等市之申級人民法院，以及北京市海澱區、上海市浦東新區等諸多之各級人民法院分別設立知識產權審判庭，集中審理發生在該等地區涉及專利權、商標權、著作權、計算機軟體著作權、科技成果權以及

<sup>25</sup> Article 41, para. 5 of the TRIPs: "It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general."

<sup>26</sup> Article 41 para. 1 of the TRIPs: "Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements."

<sup>27</sup> Article 42 of the TRIPs: "Members shall make available to right holders 11 civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement....."

<sup>28</sup> 請參閱 MICHAEL BLAKENEY, TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: A CONCISE GUIDE TO THE TRIPS AGREEMENT 124(1996).

<sup>29</sup> 根據美國學者統計，美國聯邦地方法院關於專利侵權案件中有高達百分之三十三的案件因對於專利權請求項的詮釋錯誤而被聯邦巡迴上訴法院所撤銷，因而認為若欲改善美國現行關於專利訴訟制度中關於專利權請求項詮釋之穩定性與精確性，應加快該等案件上訴至較具專業審判能力之聯邦巡迴上訴法院的速度，而不再寄望於等待提昇一般聯邦地方法院法官審理專利案件之品質。請參閱 Kimberley Moore, *Are District Judges Equipped to Resolve Patent Cases?* 12 FED. CIR. BAR. J. 1, 32 (2002).

<sup>30</sup> 依台灣司法院於二〇〇三年二月所公布之「智慧財產權案件分析」記載：日本近來在智慧財產權之司法訴訟制度及侵權案件審查上有許多重大進展，為改進智慧財產權保護，特以兩年計畫深入研究，並於2001年六月提出「司法制度改革任務最後報告」（Final Report of the Judicial System Reform Commission），該報告指出，法院應增加專門人員來協助法官在智慧財產權之專門領域的判斷，且依照律師法，在侵權案件中應以專利律師代表其當事人出庭進行訴訟程序；該報告中並建議，日本法院應針對智慧財產權侵害案件設立特殊法庭。詳見 <http://www.judicial.gov.tw/> 司法統計/專題研究報告(2004/6/1)。

不正當競爭方面的糾紛案件<sup>31</sup>。

因此，除非於我國現有之司法程序系統之外，另行建立一套符合 TRIPs 所定有關智慧財產權司法救濟程序之特殊作法，否則爲了賦予權利人行使本協定所涵蓋而目前我國國內法所缺乏與智慧財產權有關之民事訴訟程序等權利，勢必將針對我國現行之民事訴訟法及其他相關法規進行全面之翻修；如此一來不但修法工程過於浩大，而且由於其他實體法所保障之權利與智慧財產權之特性又不同，目前之訴訟制度實無必要特別在一般實體法所保障之權利與智慧財產權特性不同之情形下進行上述之翻修。是故，基於以上之考量，本論文認爲應在我國現行之司法體系外，基於後述各章中所論及關於智慧財產權之特性，而針對智慧財產權有關之訴訟行爲另行建立一套符合 TRIPs 架構所定有關智慧財產權司法救濟程序之特殊作法（詳參本論文第七章），以便對本協定所定之侵害智慧財產權行爲，採行有效之行動，包括迅速救濟措施以防止侵害行爲及對進一步之侵害行爲產生遏阻之救濟等相關之措施。



---

<sup>31</sup>陳美章，〈大陸知識產權保護的新舉措〉，智慧財產權管理季刊，15 期，頁 55，(1997 年 10 月)。

### 第三章 TRIPs 與智慧財產權有關之司法救濟程序架構

由於體認到國際間既有之智慧財產權制度缺乏有效之執行，是促使關稅暨貿易總協定決定將智慧財產權納入「烏拉圭回合談判」的議題最主要之動機之一<sup>32</sup>，因此 TRIPs 第三篇中除了就邊境行政措施外，特別規定會員國於其國內在有關智慧財產權之司法救濟程序中應遵守之重要原則。而該等司法救濟程序有兩大主要之目的，一則為確保該等司法救濟程序可有效適用於智慧財產權人，一則為確保在適用該等司法救濟程序時不會對合法之貿易形成障礙，並規定防制機制以防止該等程序遭到濫用<sup>33</sup>。

本協定第三篇中與司法救濟程序有關之規定從章節上區分，第四十一條係宣示會員就有關智慧財產權之司法程序之規定應注意之原則；第四十二條至第四十九條係就應賦予智慧財產權權利人之民事及行政上之救濟程序作相關之規定；第五十條為關於暫時性措施之規定<sup>34</sup>；第六十一條則係要求會員應就具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，訂定刑事程序及罰則。

而以規範目的為區分標準，本論文獨創認為 TRIPs 第三篇中除了就邊境行政措施外，有關司法救濟程序之規定大體上則可區分為：程序保障、迅速簡要、證據調查、終局救濟、刑事制裁等五大範疇；而以下謹分別就該五大範疇分別論述相關條文之制訂理由與具體規定。

#### 3.1 程序保障

##### 3.1.1 司法審查

基於保障當事人之訴訟權不因法院之口頭裁判或恣意為之、不具理由而實質地被剝奪，本協定第四十一條第三項規定：（法院）就案件實體內容所作之決定應儘可能以書面為之，並載明理由，而且應使涉案當事人均能迅速取得該書面；而基於程序保障之要求，前揭決定僅能依據已予當事人答辯機會之證據為之<sup>35</sup>。又為了保障當事人就其案件有請求司法審查之機會，同條第四項則規定當事人應有權請求司法機關就其案件最終行政決定為審查，並至少在合於會員有關案件重要性的管轄規定條件下，請求司法機關就初級司

<sup>32</sup> BLAKENEY, *supra* note 28, at 123.

<sup>33</sup> ADRIAN OTTEN & HANNU WAGER, COMPLIANCE WITH TRIPS: THE EMERGING WORLD VIEW 403(1996).

<sup>34</sup>第五十一條至第六十條係規範與邊界措施有關之特殊規定，與本文所擬探討之司法救濟程序無關，因此暫不擬贅敘。

<sup>35</sup> Article 41 para. 3 of the TRIPs: "Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and reasoned. They shall be made available at least to the parties to the proceeding without undue delay. Decisions on the merits of a case shall be based only on evidence in respect of which parties were offered the opportunity to be heard."

法實體判決之法律見解予以審查。但爲了避免相關案件急速膨脹，過度增加法院之負擔，本協定同時規定會員國並無義務就已宣判無罪之刑事案件提供再審查之機會<sup>36</sup>。

### 3.1.2 律師代理

本協定第四十二條中段規定被告有被及時以書面詳細告知其被告之理由及其他相關細節之權利。又爲期能充分並完整地保障實體法及程序法所賦予的一切權利，雙方當事人均得委任獨立之律師以代理訴訟；此外，爲避免當事人因智慧財產權涉訟而疲於奔命，尤其今日關於智慧財產之訴訟常涉及跨國性，因此本協定同時規定訴訟程序於當事人必須親自到庭之相關規定上，不得使當事人增加無謂之負擔。<sup>37</sup>

## 3.2 迅速簡要

因爲傳統上一般權利一旦受到侵害，侵害之行爲即告終止、但是對於智慧財產權的侵害態樣，往往不是馬上終止，而係持續不斷地繼續進行侵害，而且由於智慧財產權當中除商標權可持續展延、營業秘密權未遭洩密外，其餘之權利原則上均有法定期限<sup>38</sup>；因此，倘若不採取立即有效之特殊救濟程序，馬上做一初步認定以防止侵害結果不斷擴大，或者簡化相關之訴訟程序，以便法院迅速就無實體爭議之法律問題做出判斷，而仍適用目前一般之訴訟程序，勢必導致在訴訟過程中，智慧財產權人已因市場盡失、商譽受損而無進行訴訟之實益、甚至在排除對智慧財產權侵害的訴訟進行中，因該智慧財產權之權利期間屆滿而遭到被法院以判決敗訴駁回之命運<sup>39</sup>；因此在本協定規定內容的第二個特色便是要求各會員國應制訂迅速救濟措施以防止侵害行爲，以及所制訂之程序不應無謂的繁瑣或過於耗費。

<sup>36</sup> Article 41 para. 4 of the TRIPs: "4. Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional provisions in a Member's law concerning the importance of a case, of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in criminal cases."

<sup>37</sup> Article 42 of the TRIPs: ".....Defendants shall have the right to written notice which is timely and contains sufficient detail, including the basis of the claims. Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances....."

<sup>38</sup> 爲避免過度壟斷、反而增加社會成本，且反映經衡量後該精神上創作之使用價值的平均值，國家在賦予創作者智慧財產權的同時，原則上均訂有一定之權利存續期間。請參閱陳井星，〈論智慧財產權的概念-從 WTO 與貿易有關智慧財產權協定之觀點〉，法令月刊，53 卷 6 期，頁 441，台北(2002 年 6 月)；劉春田，〈簡論知識產權〉，知識產權研究，1 卷，頁 48-49，北京(1996 年 5 月)。

<sup>39</sup> 臺灣高等法院臺中分院八十八年度上易字第九十號民事判決參照。

### 3.2.1 迅速救濟措施以防止侵害行爲

爲了達到可以迅速救濟以防止侵害行爲的目的，本協定除了就重要之原則做出宣示性的規定外，尚進一步引進了英美法上禁制令、暫時性措施的觀念，以及規定得命侵害人告知其他涉及侵權之資訊，以儘速排除將來可能進一步造成之侵害。

#### 3.2.1.1 原則

本協定第四十一條第一項係要求各會員應確保本篇所定之執程序於其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產權行爲，採取有效之行動。而所謂之執程序包括迅速救濟措施以防止侵害行爲及對進一步之侵害行爲產生遏阻之救濟措施。又爲了繼續維繫世界貿易組織促進全球貿易自由化之目標<sup>40</sup>，則進一步規定該等之程序應避免對合法貿易造成障礙，並應提供防護措施以防止其濫用<sup>41</sup>。

#### 3.2.1.2 禁制令

英美法上對於保護智慧財產權的民事救濟程序而言，禁制令(injunction)是一種很重要之程序；例如當侵權行爲有可能破壞即將上市之智慧財產權產品將逐漸累積之商譽、或於市場上大量行銷侵害商標權之仿冒品，以致於該商標之特色嚴重被侵蝕，甚至使該商標不再有效時，即可經由向法院聲請核發禁制令的方式，禁止涉嫌侵權之人馬上停止其侵權行爲。而本協定第四十四條即要求會員應使司法機關有權命當事人停止侵害行爲，特別係在於涉有侵害智慧財產權之進口物品，於結關後立即阻止其進入司法管轄區域內之商業管道。而會員國並無義務使前述司法禁制令適用於非因明知或可得而知之情況下，致侵害他人智慧財產權之情形。而雖本篇其他部分有特別規定，在合於第二篇特別就政府未經權利人授權使用或政府授權第三人使用之規定條件下，會員國可將針對此類使用之救濟限於以依第三十一條 (h)項所規定使用報酬之給付。在其他情形，本篇所規定之救濟應有適用，若本篇之救濟與會員國法律抵觸，會員國仍應提供確認判決及充分之賠償<sup>42</sup>。而本協定第

<sup>40</sup> BLAKENEY, *supra* note 28, at 123.

<sup>41</sup> Article 41 para. 1 of the TRIPs: "Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse."

<sup>42</sup> Article 44 of the TRIPs: "1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after

五十條第一項第一款亦規定司法機關應有權採取迅速有效之暫時性措施以防止侵害智慧財產權之情事發生，特別是防止侵害物進入管轄區域內之商業管道包括業經海關通關放行之進口物品在內<sup>43</sup>。

由於以上之暫時性措施僅係可以在智慧財產權案件進入實體審理之前用來凍結現狀，並不足以終局地解決問題，故本協定第五十條第六項規定於不影響第四項規定之前提下，依第一項及第二項實施之暫時措施，如未於原作成暫時性措施之司法機關，在該會員國法律允許情況下所指定之合理期限內訴請就實體部分進行審理，應依被告之請求而予以撤銷或停止效力。如無司法機關之此種對期限之決定，則應在未逾二十個工作日或三十一個曆日之內提起，但以較長者為準<sup>44</sup>。

直到一九七五年，英國之上議院始在關於專利權之 *American Cyanamid v. Ethicon* 一案中<sup>45</sup>，表示爲了合宜地平衡被告之利益，聲請人必須要能提出足夠之釋明使該案件在形式上有成立之可能，法院才可以核發禁制令；而法院在該智慧財產權侵權行爲損害賠償之案件中，若認爲該案件將來可以用賠償金的方式賠償被告因禁制令所受之損害，則法院會傾向於核發禁制令，但在此同時法院也會同時命聲請人預先提供相當數額之擔保金。而以上之精神遂被本協定所採納，本協定第五十條第七項規定如暫時性措施遭到撤銷，或因聲請人之作爲或不作爲而未生效，或於事後發現並無智慧財產權受侵害之虞之情事，司法機關應依被告之請求，命聲請人賠償被告因暫時性措施所受之損害<sup>46</sup>。

---

customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right. 2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available."

<sup>43</sup> Article 50 para. 1 of the TRIPs: "1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures: (a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance;"

<sup>44</sup> Article 50 para. 6 of the TRIPs: "6. Without prejudice to paragraph 4, provisional measures taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member's law so permits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer."

<sup>45</sup> *American Cyanamid v. Ethicon* { 1975 } R.P.C. 513

<sup>46</sup> Article 50 para. 7 of the TRIPs: "7. Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the judicial authorities shall

### 3.2.1.3 暫時性措施

於英國在智慧財產權之訴訟程序中，逐漸發展出一項頗為重要的制度，亦即為了使未來命被告應賠償權利人所受損失的判決得以有效執行，便設計出所謂 Mareva order 的制度以保全被告之財產，聲請人必須要向法院釋明應儘速核發該命令，否則在提起訴訟後，被告極有可能將其財產移置於該法院之管轄區域外<sup>47</sup>；但是在聲請時聲請人可能不知道被告可供將來執行之財產為何，所以聲請人利用本制度亦可有效地發現被告將來可供執行之財產<sup>48</sup>。基本上，該 Mareva order 所執行之對象通常是被告銀行帳戶中之存款，但是應將其中屬於被告合理的生活費用部分予以保留予被告可以使用之範圍<sup>49</sup>。而 TRIPs 雖未直接將 Mareva order 直接明文化，但仍採取其精神，而於本協定第五十條第二項規定在任何延宕有可能對權利人造成無可彌補之傷害之情形下，司法機關應有權於僅有一造陳述意見之情況下，特別是依其情形之適當與否，採取暫時性之措施<sup>50</sup>。

### 3.2.1.4 命侵害人告知其他涉及侵權之資訊

本協定為了能在發現侵害智慧財產權案件之初即能有效地從根本上清除侵害智慧財產權之來源，並遏阻其他有關之侵害行為進一步擴散，遂新創設一種命侵害人告知其他涉及侵權資訊之制度，而於第四十七條規定會員國得規定司法機關命侵害人告知權利人涉及製造及散布侵害物之其他第三人，以及散布侵害物之管道。但侵害情節輕微者，不在此限<sup>51</sup>。

但本規定之問題在於何謂「侵害情節輕微者」？換言之，本協定並未規定任何判斷標準以評估究竟如何才算侵害情節輕微。舉例來說，大規模生產仿冒高品質商品商標之低品質商品，雖然對於原來本即係以該高品質商品為消費對象之市場並無太大之影響，侵害情節尚屬輕微；但是就保護龐大的消費大眾之公共利益考量，侵害情節則應非輕微。

---

have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by these measures.”

<sup>47</sup> BLAKENEY, *supra* note 28, at 127.

<sup>48</sup> *Altartex v. Advanced Data* { 1986 } F.S.R. 21

<sup>49</sup> *CBS United Kingdom v. Lambert* { 1983 } F.S.R. 123

<sup>50</sup> Article 50 para. 2 of the TRIPs: "2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures *inaudita altera parte* where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.”

<sup>51</sup> Article 47 of the TRIPs: "Members may provide that the judicial authorities shall have the authority, unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement, to order the infringer to inform the right holder of the identity of third persons involved in the production and distribution of the infringing goods or services and of their channels of distribution.”

### 3.2.2 程序不應無謂的繁瑣或過於耗費

本協定第四十一條第二項規定：「有關智慧財產權之救濟程序應公平且合理。」詳言之，「其程序不應無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延。」<sup>52</sup>在目前大多數的國家，由於案件量普遍性地增加，以致於在各國之司法系統下，通常無法避免案件進行之遲延。爲了改善這種情況，一些國家在關於智慧財產權的訴訟案件上，便已採取了新的作法，例如英國，其方式乃係將所涉金額較少之智慧財產權案件改歸由較基層之法院以較簡易之程序進行審理<sup>53</sup>；而另外有一些開發中之國家，例如秘魯、菲律賓及泰國，則另行新設立專業法院，以集中有效率地審理有關智慧財產權之案件。<sup>54</sup>

## 3.3 證據調查

### 3.3.1 命對造提出證據

由於智慧財產權之侵權訴訟，尤其是涉及專利權的案件，往往兼具高度之專業性與技術性，倘若依循一般民事訴訟上當事人進行主義及舉證責任之分配原則，被害人通常因無法取得對造所持有之關鍵證據，以致無法盡舉證責任，而導致無法於司法救濟程序中獲得實體法已給予之合理的保障。因此根據本協定第四十三條第一項前段規定：「當一造已提出合理可以獲得之充分證據支持其主張，且指明相關重要證據爲對造所持有時，司法機關有權命對造提出該證據。」<sup>55</sup>例如英國就規定必須原告可以證明依當時之情況存在有「難以克服之原因」("formidable grounds") 以致無法獲得有關被告正在侵害原告之權利之證據，始可請求司法機關命對造提出該證據<sup>56</sup>。

又若當事人一造在合理時間內無正當理由而仍拒絕提供或未提供必要資訊，或明顯的阻礙執行程序時，同條第二項規定會員國得授權司法機關依據已被提出之資訊，包括因他方拒絕提供資訊而受不利影響之當事人所提出之指控及主張爲肯定或否定之初步或最終判決。但此時亦規定應給予當事人就主張或證據辯

---

<sup>52</sup> Article 41 para. 2 of the TRIPs: "Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays."

<sup>53</sup> BLAKENEY, *supra* note 28, at 124.

<sup>54</sup> JAYASHREE WATAL, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE WTO AND DEVELOPING COUNTRIES 338 (2001).

<sup>55</sup> Article 43 para. 1 of the TRIPs: "1. The judicial authorities shall have the authority, where a party has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has specified evidence relevant to substantiation of its claims which lies in the control of the opposing party, to order that this evidence be produced by the opposing party, ....."

<sup>56</sup> Wahl v. Buhler-Miag { 1979 } F.S.R. 183

論之機會<sup>57</sup>。

### 3.3.2 證據保全

在智慧財產權之侵權案件中，除非在被告並非自認為涉嫌侵權之情況下，被告始有可能經法院命令即提出涉嫌侵害智慧財產權之證據資料；在一般的涉嫌侵害智慧財產權之案件中，被告通常不可能自己將涉嫌侵害著作權之盜版書籍、仿冒商標之商品等置於法院隨時可得調查之情況下，等待法院加以調查，以作為將來認定不利於自己的侵權事實之證據資料；而事實上，被告一旦發現其侵害智慧財產權之事跡敗露，馬上便會將相關之事證予以銷毀或移置於法院或被侵害人無從發現之處所。

為了解決上述問題，英國上訴法院在 *Anton Piller v. Manufacturing* 一案中，認為一造當事人可以在不公開法庭中向法院聲請逕就被告持有足以證明被告涉嫌侵害智慧財產權之相關證據，在審理程序開始前先行扣押、影印或拍照存證之命令<sup>58</sup>。被告將因而被迫交出侵權物、製造之工具，及提供侵權產品供給來源或將來可能流向之相關資訊。因為該 *Anton Piller* 命令之特殊性質將對一般個人民事上的相關權益產生極大之衝擊，所以在聲請人的聲請狀中之理由必須要對該涉嫌侵權之行為有很足夠之表面證據，法院因此而足以確信在被告持有中之證據極有可能在當事人間訴訟開始前會被予以銷毀；除此以外，法院必須在搜索過程中藉由參與之人員以確保程序足以保障被告之利益，例如全程應在上班時間，有雙方當事人之合法代表在場，有時尚應有一位有執行過該命令經驗之法院所委聘之中立之監督公職律師在場。若被告拒絕配合該命令之執行過程，可能會被法院判以藐視法庭罪；反之，若原告係蓄意濫用該命令，有可能因此被法院判以應賠償被告因此所遭受之實質損害<sup>59</sup>。

原本英國上訴法院預測該 *Anton Piller* 命令在實際之運用上並不會常見，然而後來幾乎所有的普通法國家均繼受了該制度<sup>60</sup>，且由於在國際間侵害著作權之盜版書籍、仿冒商標之商品等侵害智慧財產權之產品大量快速成長，導致關稅暨貿易總協定在與貿易有關之智慧財產權議題上很快地採用了該 *Anton Piller* 命令

---

<sup>57</sup> Article 43 para. 2 of the TRIPs: "2. In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good reason refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes a procedure relating to an enforcement action, a Member may accord judicial authorities the authority to make preliminary and final determinations, affirmative or negative, on the basis of the information presented to them, including the complaint or the allegation presented by the party adversely affected by the denial of access to information, subject to providing the parties an opportunity to be heard on the allegations or evidence."

<sup>58</sup> *Anton Piller v. Manufacturing* { 1976 } R.P.C. 719

<sup>59</sup> BLAKENEY, *supra* note 28, at 126.

<sup>60</sup> WATAL, *supra* note 54, at 345.

之觀念<sup>61</sup>，該程序並逐漸普遍地被予以適用<sup>62</sup>，因此本協定第五十條第一項第二款規定司法機關應有權採取迅速有效之暫時性措施以保全經主張為與侵害行為相關之證據。而如同 Anton Piller 命令，本條第二項允許司法機關應有權於僅有一造陳述意見之情況下，特別是在任何延宕有可能對權利人造成無可彌補之傷害，或顯見證據可能被銷燬之情形下，依其情形之適當與否，採取暫時性之措施。同時，第三項前段規定司法機關應有權要求聲請人提出其可獲得之合理有效之證據，俾可適度地證明其係權利人，而且其權利正遭受侵害或有受侵害之虞。此外，為了協助司法機關認定何者為應被保全之證據，同條第五項規定執行暫時性措施之機關得要求該暫時措施之聲請人提出其他必要資訊，以確定涉案物品。又為了避免程序遭到濫用及保障被告之權益，第三項後段則規定司法機關並且得命令聲請人提供足夠之擔保，以保護被告及防止聲請人濫用權利。且第四項規定如係依一造之陳述而採行暫時性措施，最遲應於措施執行後立即通知受該措施影響之當事人。又會員應基於被告之請求，對該暫時性措施予以言詞審理之審查，以便在措施通知後之合理期間內，決定此等措施是否應予修正、撤銷或維持。而若未於原作成暫時性措施之司法機關，在該會員法律允許情況下所指定之合理期限內訴請就實體部分進行審查，同調第六項允許被告得請求司法機關撤銷或停止該命令之效力。如無司法機關之此種對期限之決定，則應在未逾二十個工作日或三十一個曆日之內提起，但以較長者為準。而如同 Anton Piller 命令，本條第七項規定

<sup>61</sup> BLAKENEY, *supra* note 28, at 126.

<sup>62</sup> Article 50 of the TRIPs: " 1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures: (a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance; (b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement. 2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures *inaudita altera parte* where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed. 3. The judicial authorities shall have the authority to require the applicant to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the applicant's right is being infringed or that such infringement is imminent, and to order the applicant to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and to prevent abuse. 4. Where provisional measures have been adopted *inaudita altera parte*, the parties affected shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed. 5. The applicant may be required to supply other information necessary for the identification of the goods concerned by the authority that will execute the provisional measures. 6. Without prejudice to paragraph 4, provisional measures taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member's law so permits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer. 7. Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the judicial authorities shall have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by these measures. 8. To the extent that any provisional measure can be ordered as a result of administrative procedures, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those set forth in this Section. "

被告得在該暫時性措施遭到撤銷，或因聲請人之作為或不作為而未生效，或於事後發現並無智慧財產權受侵害之虞之情事時，請求司法機關命聲請人賠償被告因該暫時性措施所受之損害。最後若該暫時性措施可由行政機關以行政程序為之者，本條第八項規定該程序亦應符合本節之原則。

### 3.3.3 認定與保護秘密資訊

在一般權利之侵權訴訟中，較少另外又涉及營業秘密或應保護不宜公開之資訊，但是，在智慧財產權，尤其是關於專利權或營業秘密之侵權訴訟中，往往動輒涉及原告或被告在研究開發該新產品過程中之營業秘密或應保護而不宜公開之資訊；倘若提供該等應秘密之證據到法院的過程中，制度上沒有任何特別保護程序之設計，往往在訴訟中極易發生因上述資料無法律依據得以保護之情形下，反而在證據提示的過程中，因秘密大公開而對原告造成二度之傷害、或對僅有侵權嫌疑之被告本來應可以受到保護之營業秘密或不宜公開之資訊，在訴訟過程中卻被時常係市場上競爭對手之原告得以一覽無遺。因此本協定第四十二條後段規定訴訟當事人均應有權提出證據及陳述理由；訴訟程序於不違反憲法規定之原則下，應提供認定與保護秘密資訊之措施<sup>63</sup>。例如在有關營業秘密之案件審理中，倘若當事人雙方為商業上之競爭對手時，法院得要求由法院所選任獨立之專家檢視當事人所有之營業秘密或應保護而不宜公開之資訊<sup>64</sup>。而根據本協定第四十三條第一項後段亦規定必須確保當事人所提出之秘密資訊有保護之機制<sup>65</sup>。

## 3.4 終局救濟

### 3.4.1 損害賠償

損害賠償為智慧財產權被侵害時最基本之救濟方式，而一般傳統之民事侵權責任行為人之責任標準原則上為過失責任主義，不過本協定第四十五條第一項規定司法機關對於明知，或可得而知之情況下，侵害他人智慧財產權之行為人，應令其對權利人因其侵權行為所受之損害，給付充足之賠償<sup>66</sup>。換言之，TRIPs 所要求各會員應規定侵權人應負之責任標準，原則僅侷限於行為人明知(knew)係侵害他人之智慧財產權，或雖非明知，卻有合理之理由可得而知(had reasonable grounds to know)所造成侵害他人智慧財產權之情況下，行為人始須就其行為對權

<sup>63</sup> Article 42 of the TRIPs: " .....All parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a means to identify and protect confidential information, unless this would be contrary to existing constitutional requirements."

<sup>64</sup> BLAKENEY, *supra* note 28, at 125.

<sup>65</sup> Article 43 para. 1 of the TRIPs: "....., subject in appropriate cases to conditions which ensure the protection of confidential information."

<sup>66</sup> Article 45 para. 1 of the TRIPs: " The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity. "

利人負侵權行為損害賠償責任，是若係因其他之情形造成智慧財產權被侵害，例如行為人無過失時，TRIPs 並不要求會員國必須規定行為人就其所造成智慧財產權被侵害之損害即需負賠償責任。而所謂有合理之理由可得而知的一般標準，通常係指行為人對於其行為有違法性的認識為已足，例如一旦收到專利權人所寄發之侵權警告通知書時，若仍繼續為其侵害專利權之行為，基本上法院即會認定此際行為人已具備此處所謂之違法性認識，而構成有合理之理由可得而知之情形<sup>67</sup>。

此外，本條係規定行為人對權利人賠償之額度限於充足之賠償(adequate to compensate for the injury)，與一般侵權行為損害賠償原理中之損害填補原則相當，例如被告應賠償相當於原告原本若將系爭專利權授權於伊時被告所應支付之授權金<sup>68</sup>；是原則上 TRIPs 於本條並未硬性地要求會員必須規定行為人就其侵害智慧財產權所造成之損害須另外負懲罰性之損害賠償責任。

於一般傳統的侵權行為損害賠償訴訟中，權利人因訴訟所支出之相關費用，除了訴訟費可因法院判決勝訴後命由被告負擔外，其餘如律師費用，原則上均係各自負擔，鮮少亦可一併向對造請求，然而由於相較於一般傳統之侵權行為損害賠償訴訟而言，有效處理智慧財產權被侵害之損害賠償訴訟所涉及之專業知識與困難度要高出其他一般損害賠償訴訟甚多，因此所需支出之律師費亦因而要高出許多；為期能徹底保護智慧財產權利人，始不致因智慧財產權被侵害而向法院提起訴訟的過程中，因支出過於龐大之律師費用而有被二次侵害之虞，因此本協定第四十五條第二項前段規定司法機關亦應有權命令侵害人賠償權利人相關費用，該費用得包括合理之律師費。<sup>69</sup>

此外，因為估算智慧財產權被侵害時之賠償數額，除了權利人所受損害外，往往涉及權利人因此所失之利益；所受損害部分雖可經由同條第一項得以請求而填補，但所失利益部分則不在第一項所規定得請求的範圍之內。而又由於智慧財產權被侵害時權利人所受之損害的計算方式因涉及成本估算、市場損益、佔有率增減等諸多因素之考量，以致於在實務運作上，就賠償金額多寡之決定而言，產生許多的困難。另外，除了係因侵害人明知，或可得而知之情況下，造成侵害他人智慧財產權之情形，實務上因侵害人於行為當時，不知或無可得知其行為係屬侵害他人權利的情形亦所在多有；因此本協定第四十五條第二項後段規定於適當之情況下，會員並得授權其司法機關，命侵害人賠償權利人因其侵害行為所失之利益以及（或）預設定的損害，縱使侵害人於行為當時，不知或無可得知其行為係屬侵害他人權利時亦同。<sup>70</sup>換言之，會員國可自行決定是否將因侵害智慧財產權所造成之損害賠償範圍除先前同條第一項所規定之充足之賠償外，擴充至權利

<sup>67</sup> BLAKENEY, *supra* note 28, at 130.

<sup>68</sup> BLAKENEY, *supra* note 28, at 129.

<sup>69</sup> Article 45 para. 2 of the TRIPs: "The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees.... "

<sup>70</sup> Article 45 para. 2 of the TRIPs: "...In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity. "

人因其侵害行為所失之利益；會員國並可自行決定是否在其法律制度中明文預先規定固定之因侵害智慧財產權所造成之損害賠償額度，而適用於具體之侵害智慧財產權損害賠償個案之中，以解決實務運作上，因決定賠償金額多寡所產生之諸多困難；會員並可自由決定是否要求不知或無合理之理由應該可得知其行為係屬侵害他人權利的侵權人賠償損害；意即根據此協定，TRIPs 賦予會員國相當之自由決定權，以決定是否擴大對智慧財產權權利人保護之程度與範圍<sup>71</sup>。但是值得注意的是會員並不因此而具有義務將因侵害智慧財產權所造成之損害賠償範圍擴充至權利人因其侵害行為所失之利益、在其法律制度中明文預先規定固定之因侵害智慧財產權所造成之損害賠償額度、以及要求不知或無合理之理由應該可得知其行為係屬侵害他人權利的侵權人賠償損害。

### 3.4.2 排除於商業管道之外

由於進口、持有或擁有經司法機關認定為侵害智慧財產權物品或主要用於製造上揭侵害物品之原料與器具之所有權人或持有人不一定符合其明知，或可得而知造成侵害他人智慧財產權之要件，故並不當然負有民事侵權責任；同樣地，該侵害智慧財產權物品或主要用於製造上揭侵害物品之原料與器具之所有權人亦不一定具備刑事可罰性，而被認定負有刑事責任；所以使得該等侵害智慧財產權之物品或主要用於製造上揭侵權物品之原料與器具，有可能由於所有權人或持有人本身被認定為合法的關係，而並不一定會被司法機關予以附帶宣告沒收或銷毀。但是一旦任由此等物品進入商業管道，或仍任由主要用於製造上揭侵權物品之原料與器具繼續存在，勢必仍會造成該被侵害之智慧財產權人實際上之損害或對未來潛在之市場再為侵害。因此為期能徹底地排除或防止對智慧財產權所已造成或將可能造成之侵害，本協定第四十六條規定為有效遏阻侵害情事，司法機關對於經其認定為侵害智慧財產權之物品，應有權在無任何形式之補償下，以避免對權利人造成任何損害之方式，命於商業管道外處分之，或在不違反其現行憲法之規定下，予以銷毀，司法機關對於主要用於製造侵害物品之原料與器具，亦應有權在無任何形式之補償下，以將再為侵害之危險減至最低之方式，命於商業管道外處分之。惟在斟酌前述請求時，侵害行為之嚴重性，所命之救濟方式及第三人利益間之比例原則應納入考量，且關於商標仿冒品，除有特殊情形外，單純除去物品上之違法商標並不足以允許該物品進入於商業管道。<sup>72</sup>換言之，本條所規

<sup>71</sup> 例如在違反不公平競爭法或涉嫌仿冒行為時，請參閱 BLAKENEY, *supra* note 28, at 130.

<sup>72</sup> Article 46 of the TRIPs: "In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that materials and implements the predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of further infringements. In considering such requests, the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third

定之救濟方式，並不以該經司法機關認定為侵害智慧財產權物品或主要用於製造上揭侵害物品之原料與器具之所有權人或持有人負有民事侵權責任，而必須賠償智慧財產權人實際上之損害為條件、或具備刑事可罰性，而被認定應負刑事責任為前提，而係一種獨立的司法救濟方式。因此即使該經司法機關認定為侵害智慧財產權物品或主要用於製造上揭侵權物品之原料與器具之所有權人或持有人並未成為民、刑事之被告，例如僅係單純之購買侵權物品之消費者或原料器具之製造商，被侵害之智慧財產權人仍可依據會員國根據本條所規定之法令要求司法機關將該等侵害智慧財產權之物品或主要用於製造上揭侵害物品之原料與器具在無任何形式之補償下於商業管道外處分之，或在不違反其現行憲法之規定下，予以銷毀。

### 3.4.3 對被告之賠償

TRIPs 雖係以保護智慧財產權為主，但基於利益平衡之考量，仍非一味無上限地賦予智慧財產權權利人保護機制，而可以濫用其智慧財產權，甚至用以作為打擊競爭對手之工具；因為若任智慧財產權權利人濫用 TRIPs 下之保護救濟程序，並要求採取措施，致造成第三人之行為受到限制或禁制，使得對智慧財產權之保護超過合理之範圍，不但可能對他人本係合法之行為造成限制、財產受到影響，更有可能造成另一種形式的貿易障礙，破壞原有正常之市場競爭機制。因此本協定第四十八條第一項規定對於濫用保護救濟程序，並要求採取措施，致造成他方當事人之行為受到限制或禁制者，司法機關應命前者賠償後者所受到之損害；司法機關亦應命其賠償被告所支出之費用，該費用並得包括適當的律師費。<sup>73</sup> 而為了避免執法之主管機關及公務員濫用裁量權、恣意發動保護執程序，逕行不適切之司法或行政措施，致造成本係合法之行為人之行為受到限制或禁制的情形，本協定第四十八條第二項規定關於各種保護智慧財產權法律之執行，會員僅得於主管機關及公務員基於善意而採行或意圖採行適切救濟措施時，始得免除其法律責任。<sup>74</sup> 換言之，倘若執行關於各種保護智慧財產權法律之主管機關或公務員並非基於善意而採行或意圖採行適切救濟措施時，會員不得免除其法律責任，仍應使該等主管機關或公務員賠償因而受到限制或禁制之人所受到之損害，並其賠償其因此所支出之費用，以貫徹本條之立法目的。

---

parties shall be taken into account. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce. "

<sup>73</sup> Article 48 para. 1 of the TRIPs: " The judicial authorities shall have the authority to order a party at whose request measures were taken and who has abused enforcement procedures to provide to a party wrongfully enjoined or restrained adequate compensation for the injury suffered because of such abuse. The judicial authorities shall also have the authority to order the applicant to pay the defendant expenses, which may include appropriate attorney's fees. "

<sup>74</sup> Article 48 para. 2 of the TRIPs: " In respect of the administration of any law pertaining to the protection or enforcement of intellectual property rights, Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith in the course of the administration of that law. "

### 3.5 刑事制裁

就保護智慧財產權而言，雖然刑事制裁的立法對於嚇阻侵害智慧財產權行為有一定之功效，甚至往往被權利人用作以刑逼民的手段；但是基於刑罰係最後必要手段之謙抑性原則的考量，並非所有侵害智慧財產權之行為均具有刑事上之可罰性，因此 TRIPs 並不要求會員國必須對於所有侵害智慧財產權之行為課以刑事責任，而僅對於具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，於本協定第六十一條規定會員至少應訂定刑事程序及罰則。而制裁之措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑及（或）罰金，並應和同等程度之其他刑事案件之量刑一致；至於何謂「同等程度之其他刑事案件」，TRIPs 並未進一步加以說明。此外，制裁措施必要時亦應包括對侵權物品以及主要用於侵害行為之材料及器具予以扣押、沒收或銷燬。而對於其他侵害智慧財產權之案件，例如侵害專利權之案件，由於各會員國之看法不同，故本協定雖未明文要求各會員國亦應加以刑事制裁，但仍規定若係故意違法並具商業規模者，會員亦得訂定刑事程序及罰則<sup>75</sup>。



---

<sup>75</sup> Article 61 of the TRIPs: "Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of willful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed willfully and on a commercial scale."

## 第四章 美國與智慧財產權有關之司法救濟程序

### 4.1 程序保障

#### 4.1.1 司法審查系統

關於智慧財產權之訴訟，美國法院之審判系統大致如下：

##### 4.1.1.1 一般第一審

###### 4.1.1.1.1 聯邦地方法院

全美一共有九十四個聯邦地方法院(United States district courts)，基本上每一州均至少有一個聯邦地方法院，人口越多之州，聯邦地方法院越多，例如紐約州便有四個聯邦地方法院；而對於涉及聯邦事項<sup>76</sup>，或案件之當事人爲不同州之居民且訴訟標的之金額高於美金七萬五千元之案件<sup>77</sup>，聯邦地方法院均有管轄權。

根據聯邦法規定，聯邦地方法院對於涉及專利權、著作權、植物新品種保護等訴訟有專屬管轄權<sup>78</sup>，而根據於一九四六年聯邦國會通過之美國商標法即藍漢法(Lanham Act)與聯邦商標淡化法(Federal Trademark Dilution Act)之規定，聯邦地方法院對於涉及該二法案之商標訴訟有專屬管轄權，但是若與該二法案無涉之商標訴訟則可以在各州地方法院提起訴訟。

只有專利權人或專屬被授權人(exclusive licensee)始有資格對侵害專利權之人提起訴訟，一般非專屬被授權人則不可對侵害專利權之人提起訴訟；若授權內容僅限於一定之時間、一定之區域或一定之範圍內有排他性之授權關係亦屬於專屬授權。若專屬被授權人對侵害專利權之人提起訴訟，則專利權人必須於訴訟中追加成爲原告。聯邦地方法院同時也對涉及專利權、著作權、植物新品種保護或聯邦之營業秘密法、不公平競爭法的案件具有管轄權<sup>79</sup>。而未註冊之商標被侵害時，仍然可以向聯邦地方法院提起訴訟<sup>80</sup>。

---

<sup>76</sup> 28 U.S.C. § 1331.

<sup>77</sup> 28 U.S.C. § 1332.

<sup>78</sup> 28 U.S.C. § 1338(a).

<sup>79</sup> 28 U.S.C. § 1338(b).

<sup>80</sup> Lanham Act, § 43(a).

而在部分聯邦地方法院，例如維吉尼亞州之東區聯邦地方法院，由於審理專利侵權案件非常迅速有效率，往往一個案件由起訴、調查證據、言詞辯論到審理終結只花費六到八個月的時間，因此該等法院有「火箭庭期表」(rocket dockets)之別稱。

#### 4.1.1.1.2 州法院

美國各州均有其州法院(states courts)，而關於非因美國聯邦商標法即藍漢法§43(a)之商標案件，或未經註冊之商標案件，且當事人為同州居民之案件，均可在適當之州法院提起訴訟；但是若涉及專利權、著作權、植物新品種保護或聯邦商標之案件，聯邦地方法院同時也具有管轄權。

#### 4.1.1.2 上訴審

##### 4.1.1.2.1 美國聯邦巡迴上訴法院

一般權利之侵害在認定上較為單純，而是否對智慧財產權造成侵害，時常涉及到許多之專門知識，例如電機、化工、電腦及生物等科技，倘若未能由特殊之法院或專庭在有專門技術背景的人士輔佐下就該智慧財產權之侵權案件予以集中審理，而任由一般無相關知識背景之法官進行審理，恐將在客觀能力不足勝任之情況下，使該案件無法取得合理公正之裁判結果。此外，在一九八二年美國國會通過於華盛頓特區設立美國聯邦巡迴上訴法院之前，由於各區域巡迴上訴法院對於專利法之解釋及看法不同，例如專利侵權究竟哪一部份屬於法律問題而應由法官解釋、哪一部份屬於事實問題而應交由陪審團決定；或究應由原告或被告就特定系爭事項負舉證責任；或核發暫時禁制令之標準為何等等，尤其是其中部分區域巡迴上訴法院不認同專利權之獨佔性，以致於在法律適用上常作不利於專利權人之解釋；因此，一些原告往往會選擇到其見解有利於己之區域巡迴上訴法院提起訴訟，此即所謂之「逛法院」(Forum shopping)。因此，為了減輕一般區域巡迴上訴法院處理專利案件之工作負擔，促進關於專利案件法律見解之一致性，避免上述各區域巡迴上訴法院間就專利案件之基本法律見解歧異及當事人任意逛法院之情形，以及有效利用司法資源，減少「索賠法院」(Court of Claims)及「海關與專利上訴法院」(Court of Customs and Patent Appeals，簡稱 C.C.P.A.)功能上重疊之現象<sup>81</sup>，一九八二年十月一日美國國會遂將索賠法院及海關與專利上訴法院二者予以合併，於華盛頓特區設立美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal

<sup>81</sup> DONALD S. CHISUM, PATENTS 11-6(1991).

Circuit，簡稱 Federal Circuit 或 CAFC)<sup>82</sup>，對於各聯邦地方法院審理之專利權有效性或侵害專利權之案件，有專屬之上訴管轄權<sup>83</sup>，換言之，若對全美九十四個聯邦地方法院所審理之專利權有效性或侵害專利權之案件的裁判結果不服，均必須上訴至設於華盛頓特區之美國聯邦巡迴上訴法院<sup>84</sup>。而到了一九八二年，由於美國聯邦巡迴上訴法院對於各聯邦地方法院審理之專利權有效性或侵害專利權之案件，有專屬之上訴管轄權，因此在這方面之專利訴訟案件比起過去減少了很多「逛法院」的現象，比起其他類型之訴訟案件，「逛法院」的現象也比較少發生；而因為關於專利法之案件到最後均必須上訴至美國聯邦巡迴上訴法院，所以原本各區域巡迴上訴法院間就專利案件之基本法律見解衝突的情形也不再存在，美國關於專利權有效性或侵害專利權之案件的實務見解事實上即以美國聯邦巡迴上訴法院之見解為主要根據。此外，美國聯邦巡迴上訴法院也受理不服美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission)、美國聯邦索賠法院(United States Court of Federal Claims)及美國國際貿易法院(United States Court of International Trade)的裁決之上訴案件。

而美國聯邦巡迴上訴法院一開始是由予以合併之索賠法院及海關與專利上訴法院二者之法官所組成，隨後則是由美國總統予以指派擔任<sup>85</sup>，由於法官並非均具備所有相關科技之知識，所以有十三位技術專家予以協助<sup>86</sup>。由於美國國會創設美國聯邦巡迴上訴法院目的之一係為了將原本各區域巡迴上訴法院對於專利法不同之解釋及看法予以促進相關法律見解之一致性，因此若非涉及專利法之特殊性，在上訴程序部分仍遵循各區域巡迴上訴法院判決先例外<sup>87</sup>，就專利法的實體部分，僅遵循美國最高法院之判例、先前請求項法院及海關與專利上訴法院二者之判決先例<sup>88</sup>，而不再遵循各區域巡迴上訴法院判決先例，係直接依據專利法創設其自己之判決先例<sup>89</sup>。而為了進一步確保統一關於專利法案件法律見解一致性，美國聯邦巡迴上訴法院亦均會將所欲做出之任何法律見解於院內供所有法官討論後，始將多數決之意見對外宣示<sup>90</sup>，因此基本上美國聯邦巡迴上訴法

<sup>82</sup> Federal Courts Improvement Act of 1982, Pub. L. No. 97-164, 96 Stat. 25 (Apr. 2, 1982).

<sup>83</sup> 28 U.S.C. § 1295(a).

<sup>84</sup> 若各聯邦地方法院係對於涉及聯邦事項案件或當事人為不同州之居民且訴訟標的之金額高於美金七萬五千元之案件依據 28 U.S.C. § 1331 或 § 1332 取得管轄權，則即使其中涉及專利法之問題，仍應向一般區域巡迴上訴法院提起上訴。例如 *Gronholz v. Sears Roebuck & Co.*，一案，參照 *Gronholz v. Sears Roebuck & Co.*, 836 F.2d 515, 5U.S.P.Q.2d (BNA) 1269, 1439 (Fed. Cir. 1987).

<sup>85</sup> CHISUM, *supra* note 81, at 11-21.

<sup>86</sup> *Id.*

<sup>87</sup> *Solarex Corp. v. Arco Solar, Inc.*, 870 F.2d 642, 10U.S.P.Q.2d (BNA) 1247 (Fed. Cir. 1989).

<sup>88</sup> *South Corp. v. United States*, 690 F.2d 1368, 1369, 215U.S.P.Q. (BNA) 657, (Fed. Cir. 1982).

<sup>89</sup> *Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc.*, 848 F.2d 1220, 1225 n.1 (Fed. Cir.), cert. dismissed, 487 U.S. 1265 (1988); *Atari v. JS&A Group*, 747 F.2d 1422, 1439 (Fed. Cir. 1984)(en banc); *Panduit Corp.*, 744 F.2d at 1574-75.

<sup>90</sup> *Proceedings of the Seventh Annual Judicial Conference of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit* (May 24, 1989), *reprinted in* 128 F.R.D. 439,443.

院除了一些特殊的情形外，不會推翻其自己先前所做成之判決先例<sup>91</sup>。

自一九八二年以來，美國聯邦巡迴上訴法院已在專利法的領域上，例如專利有效性或是否構成專利侵權的方面，發展出許多可供聯邦地方法院法官參考之重要原則；例如若欲推翻原本對專利權有效性之推定，應由提出質疑之一造以提出清楚且有說服力之證據的方式盡舉證責任<sup>92</sup>；而關於專利權請求項之解釋應專屬於承辦法官<sup>93</sup>；以及已在專利侵權訴訟中成爲不可缺少之防禦方法的均等論<sup>94</sup>。

而美國聯邦巡迴上訴法院亦在多方面擴大了在專利侵權救濟之範圍。首先，勝訴的專利權人可以在專利侵權訴訟中聲請法院核發禁制令，而且不論是初期禁制令或終局禁制令之核發，現在都比過去較爲快速且有效率<sup>95</sup>。美國聯邦巡迴上訴法院成立前，專利侵權訴訟之原告較不易聲請法院核發禁制令，因爲在之前，相較於一般智慧財產權之案件，法院在專利侵權案件中通常會用較爲嚴格的標準以審核是否應予核發禁制令<sup>96</sup>；但是在美國聯邦巡迴上訴法院成立後，美國聯邦巡迴上訴法院允許各聯邦地方法院只要專利侵權原告清楚地表示(*clearly shows*)其專利權是有效且遭到侵害時，即應推定對於專利權人會產生不可回復之損害<sup>97</sup>。

其次，由於美國聯邦巡迴上訴法院發展出更精確的方式以計算出合理的權利金之數額，使得專利侵權訴訟中潛在之金錢損害更合理地被填補。由於在專利侵權訴訟中勝訴之專利權人所應獲得之賠償至少不應少於侵權人使用該發明專利原來所應支付予專利權人之權利金<sup>98</sup>。基本上，若專利權人因侵權行爲所失之利益難以計算時，通常會以合理的權利金作爲計算權利人所受損害之標準<sup>99</sup>。傳統上會以專利權人及侵權人之間在侵權人爲侵權行爲時雙方擬制之授權契約爲標準以計算所謂合理的權利金，並以侵權人因其侵權行爲實際所已獲得之利益爲準，但是美國聯邦巡迴上訴法院認爲聯邦地方法院可以基於一些考量點決定合理的權利金之範圍；包括侵權人在爲侵權行爲時一開始原本所可預期獲得之利益<sup>100</sup>，而非僅止於其

<sup>91</sup> The Second Annual Judicial Conference of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Apr. 26, 1984), *reprinted in* 104 F.R.D. 210, 212-13.

<sup>92</sup> Hughes Tool Co. v. Dresser Indus., Inc., 816 F.2d 1549, 1555 (Fed. Cir.).

<sup>93</sup> Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 970-71 (Fed. Cir. 1995).

<sup>94</sup> Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512, (Fed. Cir. 1995).

<sup>95</sup> W. L. Gore & Assocs. V. Garlock, Inc., 842 F.2d 1275, 1281 (Fed. Cir. 1988).

<sup>96</sup> Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1983).

<sup>97</sup> Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1581 (Fed. Cir. 1983); H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384, 390 (Fed. Cir. 1987).

<sup>98</sup> 35 U.S.C. § 284.

<sup>99</sup> Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983).

<sup>100</sup> Fromson v. Western Litho Plate & Supply Co., 853 F.2d 1568, 1578 (Fed. Cir. 1988); Snellman v. Ricoh Co., 862 F.2d 283, 289 (Fed. Cir. 1989).

實際所已獲得之利益。因此倘若有足夠之證據可以證明侵權人在為侵權行為之際抱持非常樂觀的計畫時，其結果通常會被判以高於其實際因其侵權行為所已獲得淨利之賠償金。

再者，由於美國聯邦巡迴上訴法院擴張了惡意侵害專利權之定義，使得專利權人在專利侵權訴訟中向被告求償三倍之損害賠償的機會大為增加。因為美國聯邦巡迴上訴法院認為潛在之侵權人在為其侵權行為前本即有義務應查詢其行為是否有侵害他人有效之專利權之虞，該責任包括在為其可能之侵權行為前即應取得完整之法律諮詢<sup>101</sup>。因此，被告若不能立即提出其法律顧問所出具其行為並未侵害任何有效相關之專利權之書面意見，往往會被法院認定係惡意侵害專利權<sup>102</sup>。

#### 4.1.1.2.2 區域巡迴上訴法院

美國總共劃分成十一個區域，加上華盛頓特區，故全美一共有十二個聯邦區域巡迴上訴法院(regional circuit courts of appeals)；而各聯邦地方法院所審理非關於專利權有效性或侵害專利權之上述智慧財產權案件均可上訴至適當之區域巡迴上訴法院。

#### 4.1.1.2.3 州上訴法院

上述得在州法院審理之智慧財產權案件均可上訴至適當之州上訴法院(state courts of appeals)。而有些州僅有一個州上訴法院，有些州則尚有中間上訴法院及終局上訴法院。

#### 4.1.1.2.4 美國聯邦最高法院

美國聯邦最高法院(United States Supreme Court)是全美國最高的司法審判機關，若不服上述之美國聯邦巡迴上訴法院、區域巡迴上訴法院或州上訴法院所審理之智慧財產權案件，若是與州法律有關之問題或是憲法議題，經美國聯邦最高法院之同意，始可上訴至美國聯邦最高法院。

#### 4.1.1.3 其他司法機關

##### 4.1.1.3.1 美國國際貿易委員會

<sup>101</sup> Avia Group Int'l Inc. v. L.A. Gear Cal., Inc., 853 F.2d 1557, 1566(Fed. Cir. 1988).

<sup>102</sup> Great N. Group. v. Davis Core & Pad Co., Inc., 782 F.2d 159, 166-67(Fed. Cir. 1986).

美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission, 簡稱 ITC) 為美國聯邦準司法性機構<sup>103</sup>, 決定美國產業是否因低於正常價值或接受補助等產品之進口而受到實質損害、對於例如侵害專利權、著作權、商標權等態樣的不公平之進口貿易行為主導應採取之救濟措施<sup>104</sup>, 例如舉行聽證會, 調查涉及不公平之進口貿易, 絕大多數與進口侵害美國專利權、商標權等智慧財產權之商品有關, 一旦認定違法, 國際貿易委員會可以對進口商品核發禁制令。

該委員會係由六位經總統提名, 參議院通過之委員組成審理專庭 (reviewing tribunal), 並有一位行政法官(administrative law judge, 簡稱 ALJ) 協助該委員會, 該行政法官負責發現爭點、主持聽證會。美國關稅法第三百三十七條案件之調查必須過正式的證據調查程序, 由行政法官進行聽證調查程序, 案件的當事人包含聲請人、相對人, 國際貿易委員會的律師則代表公益, 在聽證之後, 行政法官就與是否違反美國關稅法第三百三十七條的所有有關之爭點作出初步的裁決, 並且就經調查所發現之事實與法律結論向委員會提出建議, 而該建議提供給委員會參考後, 委員會有權審查上開裁決, 以決定是否採用或修正, 抑或廢棄行政法官之裁決, 假使委員會不予審查, 行政法官之裁決即成為國際貿易委員會的決定, 或經委員會審理後做成最終決定<sup>105</sup>。

聲請人必須在聲請狀中就競爭對手以輸入侵權商品之方式, 構成不公平競爭之行為或從事不公平競爭之方法盡舉證責任; 聲請人也必須證明該不公平競爭已實質地侵害或摧毀國內之生產業, 但當侵害已被認定時, 並無需證明損害已經發生。而國際貿易委員會接受聲請人關於相對人違反關稅法第三百三十七條之聲請後, 國際貿易委員會必須先就形式上調查原告之程序是否符合委員會的規定, 再就實質事項展開調查, 決定是否違反關稅法第三百三十七條規定<sup>106</sup>。

美國國際貿易委員會所能做成之救濟僅限於禁制令型式 (injunctive-type) 之救濟, 當事人無從由此得到金錢之損害賠償; 倘若確認已違反關稅法第三百三十七條, 例如被控的商品被認為侵害美國專利、著作權、註冊商標等智慧財產權, 國際貿易委員會可以核發部分或全面禁止進口的禁制令, 禁止特定商品輸入美國。美國國際貿易委員會可以直接對

<sup>103</sup>前身的關稅委員會係於一九一六年由國會所創設, 一九七四年的貿易法案將之更名為國際貿易委員會。

<sup>104</sup>國際貿易委員會有五個主要的任務: 一、進口損害之調查, 二、關於侵害智慧財產權商品進口之調查, 三、研究計畫, 四、貿易資訊服務, 五、貿易政策之支援。

<sup>105</sup> 19 U.S.C. § 1337 (a).

<sup>106</sup>國際貿易委員會必須在開始調查的四十五日內決定作出最終決定的日期。

美國海關發出命令以阻止侵害智慧財產權之商品進入美國；也可以發出停止命令(cease-and-desist orders)以命相對人停止及禁止某些特定行爲，防止未來之侵權行爲。

若國際貿易委員會認定相對人違反關稅法第三百三十七條之決定作成後，美國總統在六十日內得以政策上之理由否決<sup>107</sup>，倘若當事人對於國際貿易委員會之決定不服，亦得上訴至聯邦巡迴上訴法院。假使國際貿易委員會認定相對人並未違反美國關稅法第三百三十七條之規定，上訴期間不需要等待總統六十日之否決期間即已開始，尤其在國際委員會所做成的決定是一部勝訴一部敗訴的情形，上訴期間應分別計算。

#### 4.1.1.3.2 美國聯邦索賠法院

若專利權人認爲美國政府以未經授權使用或製造其已取得專利權之產品之方式侵害其專利權，或著作權人認爲美國政府侵害其專屬之著作權，不論是透過直接或間接之方式，均可至美國聯邦索賠法院(United States Court of Federal Claims)控告美國政府以尋求救濟<sup>108</sup>。若獲得勝訴，權利人將可獲得合理且完全之侵權行爲損害賠償。

#### 4.1.1.3.3 美國國際貿易法院

在美國若著作權人或商標權人向美國海關註冊其權利，則可以在有合理懷疑時請求美國海關阻止有侵害彼等權利嫌疑之貨物進入美國，而該等被阻止進口貨物之進口者可以向美國海關提出異議；若美國海關駁回其異議，該進口者有權利可以選擇至設於紐約州之美國國際貿易法院(United States Court of International Trade)提起民事訴訟以審查美國海關之作爲是否正確；如果美國國際貿易法院維持美國海關之見解，則進口者可以向美國聯邦巡迴上訴法院提起上訴。

### 4.1.2 專業代理人

#### 4.1.2.1 概說

雖然律師在代理他人進行之訴訟案件進行中可被賦予一些專有之權利，但基本上在美國的智慧財產權案件中，法律並不強制要求原告或被告應有專業之法律

<sup>107</sup>實務上發生總統否決國際貿易委員會決定之案例非常罕見，絕大多數之情形總統均尊重國際貿易委員會專業的決定。

<sup>108</sup> 28 U.S.C. § 1498.

人士代理進行。可是實務運作上，智慧財產權訴訟案件中當事人幾乎都有律師代理進行訴訟。

#### 4.1.2.2 訴訟中之角色

在美國律師可以被允許進行各種訴訟行為，包括對客戶提供諮詢、發現並蒐集證據、整合法律上之意見、決定訴訟上之進行策略與在法庭之辯論活動；除了以下所要討論之例外情形外，基本上律師必須經過法院之許可執業，才可以在該特定之法院代理當事人進行訴訟。而在一個智慧財產權案件之訴訟團隊中，經由律師團與客戶之商討，再決定各個律師在該訴訟中所應分工扮演之角色。

在侵害專利權之訴訟案件上，專利律師(patent attorney) 並不需要像專利代理人(patent agent)般向美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office,簡稱USPTO) 登錄。而專利代理人並非律師，也不能在專利訴訟案件中代理客戶進行訴訟；然而，專利代理人可以在專利訴訟中就專利權請求項之解釋部分提供其專家證言。

#### 4.1.2.3 資格與條件

若欲取得可以執行關於智慧財產權之訴訟或非訟業務律師之資格，基本上與執行一般訴訟或非訟業務律師所應具備之資格並無二致，例如應在法學院完成一定期間之學業並取得學位、通過各州律師考試、並在所欲執行業務法院之轄區成為當地律師公會之一員等，至於各州尚可有各州不同之要求，例如某些州還需要提出當地律師公會會員之推薦信以證明該欲執行律師業務之人具備充分之道德人格。

唯有欲在美國專利商標局執行關於代理發明人申請專利權或其他有關專利權案件之業務之專利律師或專利代理人，必須具備以下之資格與條件始可以在美國專利商標局登錄並執行上述業務：(1)申請人必須具備一定之工程或科技科系之學士資格(若係其他領域，則必須曾修習與工程或科技相關之重要課程)、或具備工程或科技等相關領域之實務工作經驗，例如出示通過州政府之工程基本學力測驗之及格證明。(2)通過美國專利商標局之考試，考試內容包括：A、關於專利法之知識及美國專利商標局之相關規定、實務運作及適用程序。B、撰寫適當專利權請求項之能力。C、分析相關事實及適當地適用專利法與美國專利商標局之相關流程與程序規定之能力。D、符合應適用於專利律師或專利代理人之執業道德及專業能力之其他相關要求。

而若欲代理客戶在美國專利商標局執行有關商標權之業務、或是代理客戶在

著作權局(Copyright Office)執行相關之業務，則必須具備律師之資格。

至於外國律師若欲在美國執行關於智慧財產權之訴訟或非訟業務，原則上是不被允許的，僅有部分州政府發給外國律師如「法律顧問」(legal consultant)之執照，允許就其原本執行律師業務之國家的法律提供其專業意見。美國最高法院在有美國律師陪同之情形下，可以允許外國律師於美國最高法院執行相關業務。

#### 4.1.2.4 費用之負擔

除了一些法律明文規定的情形外，基本上於一般之訴訟當中，敗訴之一造並不需要支付勝訴之一造之律師費用。而在關於智慧財產權之訴訟案件中，專利訴訟<sup>109</sup>、商標訴訟<sup>110</sup>及著作權訴訟<sup>111</sup>中則分別有法律規定在符合一定標準的情形下，經法院裁量之結果，敗訴之一造例外地必須要支付勝訴之一造之律師費用(詳參 4.4.4 律師費用)。

## 4.2 迅速簡要

### 4.2.1 迅速救濟以防止侵害行爲

#### 4.2.1.1 初期禁制令

若智慧財產權遭到侵害，權利人在向法院提起侵權行爲損害賠償等訴訟後，可以向法院請求核發初期禁制令(preliminary injunction)，以命令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行爲<sup>112</sup>。初期禁制令與永久禁制令(permanent injunction)最大之不同乃在核發之時間；永久禁制令乃是在經過完整之審理程序後，法院於判決原告勝訴時所核發、其效力是永久性的；然而初期禁制令則是在正式之審理程序進行中，先經過法官初步審理後即予以核發。而法院會命聲請核發初期禁制令之一造繳交擔保金，以供將來若初期禁制令被撤銷時，用以賠償相對人因該禁制令所遭受之損害，其效力至本案訴訟終結時爲止。

而目前美國大部分法院之在審核是否核發初期禁制令時，會以下列之「四部檢試法」(four-part test)爲標準以決定是否核發初期禁制令<sup>113</sup>：(1)本案實體部分之

<sup>109</sup> 35 U.S.C. § 285.

<sup>110</sup> Lanham Act, 15 U.S.C. § 1117(a).

<sup>111</sup> 17 U.S.C. § 505.

<sup>112</sup> Federal Rule of Civil Procedure § 65.

<sup>113</sup> 目前採用該標準之上訴法院有第一區域巡迴上訴法院、第三區域巡迴上訴法院、第四區域巡迴上訴法院、第五區域巡迴上訴法院、第六區域巡迴上訴法院、第七區域巡迴上訴法院、第九區域巡迴上訴法院、第十區域巡迴上訴法院、第十一區域巡迴上訴法院、華盛頓特區巡迴上訴法院及美國聯邦巡迴上訴法院。

請求有勝訴之可能(a showing of probability of success on the merits)。(2)如果不予核發該禁制令將導致聲請人立即且無法彌補之損害(a showing that the movant will suffer immediate irreparable harm if the injunction is not granted)。(3)經比較後，不核發禁制令所可能對聲請人造成之損害將大於核發禁制令所可能對被告造成之損害(that such injury outweighs any harm which granting injunctive relief would inflict on the defendant)。(4)核發禁制令將不會對公共利益產生負面之影響(that the public interest will not be adversely affected by the granting of the injunction)<sup>114</sup>。法院在決定是否應予核發初期禁制令時，應就以上四項考量因素逐一審核情節之輕重，以及聲請人所請求核發初期禁制令所及之範圍，而審理法院經利益衡量後，基於裁量權做出最終的決定<sup>115</sup>。

此外，有部分之法院採用所謂之「移動尺度檢試法」(sliding scale test)以決定是否核發初期禁制令<sup>116</sup>：(1) 如果不予核發該禁制令將導致立即且無法彌補之損害。(2)以下二種條件符合其一即可：(a) 實體請求之部分有勝訴之可能或(b)有足夠嚴重的問題足堪認為提起訴訟是合理的，且不核發禁制令所可能對聲請人造成之損害將大於核發禁制令所可能對被告造成之損害。換言之，即使聲請人在本案訴訟實體請求部分勝訴之機會並不大，但只要足堪認為提起訴訟是合理的，且經利益衡量不核發禁制令所可能對聲請人造成之損害將大於核發禁制令所可能對被告造成之損害，而不予核發該禁制令所可能導致聲請人無法彌補之損害並非遙遠或僅止於推測，而係真實且立即的時候(the alleged threats of irreparable harm are not remote or speculative but are actual and imminent)，法院仍然可以對被告核發禁制令。至於適用本檢試法時，核發禁制令是否會對公眾利益產生不利之影響仍應予以考量<sup>117</sup>。

由於專利法只賦予專利權一定的獨佔期間，不似著作權有效期間般長達數十年、也不像商標權可以藉由不斷聲請展延而無限期延伸有效期間，因在關於涉嫌侵害專利權的案件中，若不盡快藉由核發初期禁制令以令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行爲，待實體訴訟終結而取得法院終局禁制令時恐已經年餘而喪失甚多原本專利法所賦予之專利法獨佔期間的利益，而該損失也將無法因金錢賠償而得以完全獲得填補；因此美國聯邦巡迴上訴法院允許各聯邦地方法院只要專利侵權案件聲請人清楚地表示(clearly shows)其專利權是有效且遭到侵害時(validity and infringement)，意即若聲請人能有效釋明在實體的本案訴訟中有勝訴可能時，法

<sup>114</sup> *Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co.*, 718 F.2d 1578, 219 U.S.P.Q. (BNA) 690-91 (Fed. Cir. 1983).

<sup>115</sup> *Hybritech Inc. v. Abbott Laboratories*, 849 F.2d 1446, 1451, 7 U.S.P.Q.2d (BNA) 1191, 1195 (Fed. Cir. 1988)

<sup>116</sup> 如第二區域巡迴上訴法院即是。而第八區域巡迴上訴法院則係兼採上述二種標準以決定是否核發初期禁制令。又第九區域巡迴上訴法院雖已採用上述四部測試法為標準以決定是否核發初期禁制令，但有時亦會用本測試法為標準以決定是否核發初期禁制令。

<sup>117</sup> *Jeffrey Milstein, Inc. v. Greger, Lawlor, Roth, Inc.*, 58 F.3d 27, 31, 35 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1284, 1286 (2d Cir. 1995).

院通常即會推定如果不予核發該禁制令將導致該等權利之所有人「無法彌補的損害」<sup>118</sup>。

在著作權之侵權案件中，法院只要合理的爲了預防或制止侵害著作權之行爲，即可核發初期禁制令<sup>119</sup>。而在商標侵權案件中，「無法彌補的損害」及「在本案訴訟中有勝訴的希望」，是決定是否准予核發初期禁制令的兩項重要考量因素；而由於利用易與商標權人之商標混淆之方式侵害商標權在本質上即會造成原告不可回復的損害，因此法院在商標侵權案件決定是否核發初期禁制令的過程中，通常會推定有「無法彌補的損害」<sup>120</sup>。

#### 4.2.1.2 審判前之扣押及沒入

##### 4.2.1.2.1 侵害商標權

若向美國聯邦政府註冊之商標遭到他人以仿冒之方式侵害，且仿冒者有將仿冒品隱藏起來的可能，則可由商標權人一造(ex parte)於侵權訴訟案件經法院審理前，依據美國商標法即藍漢法(Lanham Act)之規定聲請法院核發扣押及沒入命令(pretrial seizure & impoundment)<sup>121</sup>，但不可向法院聲請核發銷毀命令<sup>122</sup>。而此處之仿冒商標係指仿冒已向美國專利商標局註冊之商標用在相關用以出售之商品或服務上，以銷售或散佈<sup>123</sup>；而根據本條之規定，並不需要侵權人知悉其所仿冒者爲已註冊之商標始足以構成此處之仿冒商標<sup>124</sup>。而依本條規定向法院聲請核發扣押命令時，同時亦需將相關仿冒之情節通知該地轄區之檢察官<sup>125</sup>；其目的爲讓執法機關得以考慮是否應就本案進行刑事部分之調查作爲，以及考慮是否應介入本案。而事實上若檢察官讓法院認爲若核發該扣押命令將影響目前正在暗中進行之刑事偵查程序，該潛在之威脅將可能導致法院拒絕核發該扣押命令。

本條亦規定了關於一造聲請法院核發扣押商標仿冒品之相關要件，聲請人在聲請狀中應該要表示下列諸事實並達到釋明之責任：(1)若不核發該一造聲請法院核發扣押商標仿冒品之命令將不足以達到其目的。(2)聲請人尙未對外公開將聲請法院核發扣押商標仿冒品之命令。(3)聲請人有可能成功地證明該商標仿冒之行爲。(4)若無該扣押商標仿冒品之命令將可能導致立即且不可回復的損害。(5)該

<sup>118</sup> Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1581 (Fed. Cir. 1983); H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384, 390(Fed. Cir. 1987).

<sup>119</sup> 17 U.S.C. § 502(a).

<sup>120</sup> Valu Engineering, Inc. v. Nolu Plastics, Inc., 732 F.Supp. 1024, 17 U.S.P.Q.2d 1229 (N.D.Cal. 1990).

<sup>121</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116.

<sup>122</sup> Eastman Kodak Co. v. Photaz Imports Ltd., Inc., 853 F. Supp. 667, 679 (W.D.N.Y. 1993), *aff'd*, 28 F.3d 102 (2d Cir. 1994).

<sup>123</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(b).

<sup>124</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116(d)(1)(B)(i).

<sup>125</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116(d)(2).

商標仿冒品將會在可得特定之地點被找到。(6)若不予核發扣押商標仿冒品之命令所可能對聲請人造成之損害，經比較後較核發扣押商標仿冒品之命令所可能對相對人造成合法利益之損失更為嚴重。(7)如果聲請人被要求應通知該扣押商標仿冒品之命令之相對人，該相對人極有可能會銷毀、搬離、隱藏該商標仿冒品，或使法院無從接觸到該商標仿冒品<sup>126</sup>。而聲請人必須要提供足夠的相關資訊<sup>127</sup>、足夠明確且具體之事證足以滿足上述諸要件，法院始會核發扣押命令<sup>128</sup>。除此以外，聲請人尚須提供一定之擔保金以供將來賠償錯誤的扣押命令所造成相對人之損失<sup>129</sup>。

法院核發扣押商標仿冒品之命令的內容則應包括：(1)法院所認定符合法律規定核發扣押命令應具備之上述構成要件事實。(2)關於應被扣押物及其所在地點之具體描述。(3)執行該扣押命令之期間；而該期間應在核發扣押命令後之七日內。(4)聲請人所應提供擔保金之總額。(5)執行扣押命令後所召開用以審查扣押命令是否適當之聽證程序的日期<sup>130</sup>。此外本條尚規定法院在執行該扣押命令的程序過程之中應秘密為之，不僅應保護相對人免於被公眾知悉、也要求聲請人不得公開該執行過程<sup>131</sup>。而被扣押之物品應由法院妥為保管，聲請人也被禁止審視被扣押物品或相關記錄中所包含應秘密之部分<sup>132</sup>。又聲請人之聲請狀及用以證明聲請事項之相關證明文件亦應由法院予以封存；但若法院一旦核發該扣押命令且據以實施，則相對人有權要求審閱該等資料<sup>133</sup>。該扣押程序則係由聯邦政府或週政府之執法官員負責執行<sup>134</sup>。

如前所述，法院核發扣押商標仿冒品之命令的內容應包括執行扣押命令後所召開用以審查扣押命令是否適當之聽證程序的日期，而該聽證程序應於法院核發該扣押命令後之十日至十五日內召開，其目的係為了決定所扣押之物品是否仍應由法院保管或是發還相對人，在該聽證程序中聲請人負有證明仍有足夠明確且具體之事證足以滿足法院核發扣押命令諸要件之舉證責任，而如果聲請人未能盡該舉證責任，法院可以撤銷該扣押命令或為適當之修正<sup>135</sup>。至於當事人對於法院是否核發扣押命令的決定可否提起上訴，法律並未做明確之規定，在 *Vuitton v. White* 一案中，法院類推適用關於證據保全命令(簡稱 TROs，詳後述)的規定，認為聲

<sup>126</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116(d)(4)(B).

<sup>127</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116(d)(3).

<sup>128</sup> 相關案例可參照 *Waco Intern, v. KHK Scaffolding Houston Inc.*, 278 F.3d 523 (5<sup>th</sup> Cir. 2002); *Compac Computer Co. v. Hardware 4 Less, Inc.*, 184 F. Supp. 2d 128 (D.N.H. 2002); *Momentum Luggage & Leisure Bags v. Jansport, Inc.*, 2001 WL 1388063 (S.D.N.Y. 2001); *Microsoft Corp. v. Computer Warehouse*, 83 F. Supp. 2d 256 (D. Puerto Rico 2000).

<sup>129</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116(d)(4)(A).

<sup>130</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116(d)(5).

<sup>131</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116(d)(6).

<sup>132</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116(d)(7), (9).

<sup>133</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116(d)(8).

<sup>134</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116(d)(9).

<sup>135</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116(d)(10)(A).

請人可以對法院駁回聲請核發扣押命令之決定提起上訴，但相對人不可以對於法院一開始准予核發扣押命令之決定提起上訴，只可以在法院於核發該扣押命令後之十日至十五日內所召開之聽證程序後對於法院在該聽證程序中所做出之決定提起上訴<sup>136</sup>。

同樣地，本法也同時就錯誤的扣押命令規定了如何救濟相對人之相關規定。該救濟包括賠償所失利益，商品價值及受損之商譽，倘若證明聲請人係基於惡意而為該聲請，相對人尚可聲請懲罰性之損害賠償；而除非法院認為該錯誤的扣押命令情節輕微，否則聲請法院核發扣押命令之人尚應賠償相對人因此所支出之律師費用<sup>137</sup>。而法院迄今仍鮮少有針對何謂錯誤的扣押命令做出判斷標準，只是實務上一般均認為應由相對人就錯誤的扣押命令負舉證責任<sup>138</sup>。另外，在 *Major League Baseball Promotion Corp. v. Colour-Tex, Inc.* 一案中，法院認為此處救濟相對人之相關規定僅限適用於已有錯誤之扣押作為，不包括企圖取得錯誤之扣押命令之行爲<sup>139</sup>；換言之，聲請人僅意圖以不應實施扣押命令之事實向法院聲請扣押命令，倘若法院並未因而核發錯誤之扣押命令，相對人仍不得據以請求上述之救濟。

#### 4.2.1.2.2 侵害著作權

美國著作法第五百零三條規定法院可以在審酌後認為合理的情形下沒入侵害著作權人專屬權利之產品及用以生產該等侵權物之相關設備<sup>140</sup>。而本法雖未強制規定法院應沒入該等物品，法院仍有自由裁量之空間，且未明確規定在為沒入之決定前法院應召開聽證程序，然而基本上法院通常仍會先召開聽證程序，藉由該程序以決定該沒入之處分是否符合正當性及妥適性之要求<sup>141</sup>。

若聲請人取得法院所核發之沒入命令，則可以在武裝執法人員之陪同下進入相對人之住宅或辦公處所，執法人員會以類似刑事搜索之方式搜索相對人之私人文件、抽屜、櫥櫃或倉庫，由於沒入命令之效力及於所有之輔助侵權物品，故相對人涉嫌用以侵權之電腦、錄音帶及錄音設備均可因而被扣押，其對相對人所造成之侵入性執行程度遠非一般民事證據開示之機制所可比擬。因此除了權利人應考慮在適當之情形下始向法院聲請核發本沒入命令外，法院本身也應唯有在該案件中涉嫌侵害著作權之情形已非常明確、而且聲請人因該涉嫌侵權之行爲將有可

<sup>136</sup> 28 U.S.C. § 1292(a)(1).

<sup>137</sup> Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116(d)(11).

<sup>138</sup> *Martin's Herend Imports, Inc. v. Diamond & Gem Trading United States Co.*, 195 F.3d 765, 775 (5<sup>th</sup> Cir. 1999).

<sup>139</sup> *Major League Baseball Promotion Corp. v. Colour-Tex, Inc.*, 729 F. Supp. 1035, 1050-51 (D.N.J. 1990)

<sup>140</sup> 17 U.S.C. § 503(a).

<sup>141</sup> *WPOW, Inc. v. MRLJ Enters.*, 584 F. Supp. 132, 134-35 (D.D.C. 1984); *Dollcraft Indus., Ltd. v. Well-made Toy Mfg. Co.*, 479 F. Supp. 110 (E.D.N.Y. 1978); *Clark Equip. Co. v. Harlan Corp.*, 539 F. Supp 561 (D. Kan. 1982).

能遭致重大且無法彌補之損害時，謹慎地核發本沒入命令。但本條所規定之沒入命令之效力仍不及於其他非涉嫌侵害著作權之物品或用以生產之設備，例如財務帳冊或其他有可能證明侵害著作權之相關證據<sup>142</sup>。

#### 4.2.2 程序不應無謂的繁瑣或過於耗費

目前關於智慧財產權之訴訟實務上，美國有以下三種較為特殊之作法可避免程序無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延：

##### 4.2.2.1 即決審判程序

即決審判程序(summary judgment)依據美國聯邦民事訴訟法的規定是一種可以用來在訴訟程序中很有效將訴狀當中部分或全部的訴之聲明予以排除的方式；所謂即決審判乃是指在不具實體爭議性之案件中，法院可以因任何一造之聲請而為僅就法律問題為判斷<sup>143</sup>。由於進行訴訟之支出主要在於案件進入實體審理之階段，而與智慧財產權有關的複雜之侵權案件的花費又時常動輒美金上百萬元，故為了避免該等智慧財產權案件進入實體審理後的鉅額開銷，訴訟當事人聲請法院進入即決審判程序的情形便日趨普遍。而負責審理該等案件忙碌之地方法院法官也因為因此可以避免審理過於複雜之案件及案件因而造成之延滯，故大多也樂見當事人就該等案件聲請法院進入即決審判程序。

在訴訟進行中，企圖在其起訴部分、抗辯部分、反訴部分獲得對其有利宣判之一造，可以不論有無具結書，在該訴訟行為提起後之二十日內或對造提起即決審判之聲請後，聲請法院為對其有利之即決審判；而在被提起起訴、抗辯、或反訴之對造，可以不論有無具結書，在任何時候聲請法院為對其有利之即決審判<sup>144</sup>。法院通常會命聲請即決審判程序之人負有該案件最初之舉證責任，換言之，聲請人應負責提出足以清楚地證明該案件缺乏關於訟爭事實之實體爭議性的相關直接及間接證據，或沒有足夠的證據足以支持對造之主張<sup>145</sup>；而該等證據必須係本於自己之所見所聞或其他適當之證據，不可係傳聞證據。但倘若聲請人在本案訴訟中本即不需要就某部分之事實負舉證責任時，則在該聲請即決

<sup>142</sup> First Technology Safety Sys., Inc. v. Depinet, 11 F.3d 641, 649 (6<sup>th</sup> Cir. 1993).

<sup>143</sup> Federal Rule of Civil Procedure § 56.

<sup>144</sup> Federal Rule of Civil Procedure § 56(a)(b).

<sup>145</sup> Glaverbel Societe Anonyme v. Northlake Mktg. & Supply, Inc., 45 F.3d 1550, 1560-61, 33 U.S.P.Q.2d (BNA) 1496, 1503 (Fed. Cir. 1995); Intellicall, Inc. v. Phonometrics, Inc., 952 F.2d 1384, 1389, 21 U.S.P.Q.2d (BNA) 1383, 1387-88 (Fed. Cir. 1992).

審判程序之中亦不負有就該事實之舉證責任<sup>146</sup>。

訴訟當事人可以分別或合併利用以下三種方式對於即決審判程序提出異議(opposing motions for summary judgment)。第一種方式是主張該訴訟根本上並非如對造所推論在事實上毫無爭議而僅有法律方面之爭執。第二種方式則是反對聲請人刻意減少相關事證所企圖主張之基本事實關係，而實際應係另外一種事實關係；若此反對之聲明為法院所採納，則該訴訟將直接進入審理程序。最後一種方式則是聲明對造所舉證據尚不足以證明本案在事實上毫無爭議；本聲明將導致一個中間之證據揭示程序，經過調查後若法院認為相關之證據已足以證明本案在事實部分毫無爭議，則即決審判程序將重新展開。

基本上若當事人對於本案之訴訟關係是否應進入即決審判程序因以上之異議而有歧見時，法院通常會在採證方面作利於對於即決審判之異議人之解釋，提出所有對於該異議人合理且有利之推論。又即決審判程序在進入最後判決階段前隨時仍有可能會有不同程度之修正。而即決審判程序最重要的任務便是要從探求當事人的聲請狀及評估相關證據的過程之中，以決定是否真正有進行實體審理之必要<sup>147</sup>。

若係在不具實體爭議性之案件中，法院可以因任何一造之聲請而為僅就法律問題為判斷之即決審判。在過去由於法院普遍認為侵害智慧財產權之訴訟非常複雜，因此即使該案件在本質上已合於進入即決審判程序的條件，但仍有很多法院因上述原因而抱持該等案件不適合進入即決審判程序，甚至認為關於此類之訴訟應屬即決審判程序適用上之排除情形而不可予以適用<sup>148</sup>。而在現在仍有一些法院仍持有同樣之看法，推定該等訴訟因具事實上之爭議而有實體審理之必要，不適合進入即決審判程序<sup>149</sup>；然而今天美國聯邦巡迴上訴法院則抱持專利侵害訴訟與一般訴訟一樣可以於適當情形下妥適地適用即決審判，認為雖有很多專利侵權訴訟涉及很多且很複雜之事實關係，而不適宜進入即決審判程序；然而，倘若該專利侵權訴訟案件不具實體爭議性，亦應毫不猶豫地儘量避免該案件進入無必要之實體審理程序，而應不區分案件之種類皆得以依據聯邦民事訴訟規則第五十六條之規定進入即決審判程序<sup>150</sup>。且美國

<sup>146</sup> Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317, 323 (1986).

<sup>147</sup> Advisory Committee's Notes to 1963 Amendment of Federal Rule of Civil Procedure § 56.

<sup>148</sup> Continuous Curve Contact Lenses, Inc. v. Rynco Scientific Corp., 680 F.2d 605, 606, 216 U.S.P.Q. (BNA) 597, 598 (9th. Cir. 1982); Pignons S. A. de Mecanique de Percision v. Polaroid Corp., 657 F.2d 482, 486, 212 U.S.P.Q. (BNA) 246, 249 (1st. Cir. 1981).

<sup>149</sup> Country Floors, Inc. v. Gepner, 930 F.2d 1056, 1062-63, 18 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1577, 1583 (3d Cir. 1991); Narell v. Freeman, 872 F.2d 907, 909, 10 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1596, 1598 (9th Cir. 1989).

<sup>150</sup> Chore-Time Equip., Inc. v. Cumberland Corp., 713 F.2d 774, 778-79, 218 U.S.P.Q. (BNA) 673, 675 (Fed. Cir. 1983); Union Carbide Corp. v. American Can Co., 724 F.2d 1567, 220 U.S.P.Q. (BNA) 584

聯邦巡迴上訴法院更進一步表示即決審判程序是一種可以節省司法及其他相關資源的重要方法，然而必須謹慎地予以決定應否適用該程序於特定案件之中，因為倘若不當的率爾進入即決審判程序，有可能會使一造當事人無法提出完整之證據資料而令原本應予審酌的完整之訴訟事實無法在審理庭中呈現，而若不當地拒絕進入即決審判程序之聲請，亦將可能迫使一造及法院進入無謂的實體訴訟審理程序而浪費寶貴的司法資源<sup>151</sup>。另美國聯邦巡迴上訴法院認為在專利侵權訴訟案件中適用即決審判程序和在其他種類的訴訟程序中適用即決審判程序是一樣的恰當。只要在不具實體爭議性之案件中，可以僅就法律問題對任何一造為判斷時，法院即應利用聯邦民事訴訟規則第五十六條之規定進入即決審判程序，以避免當事人不必要之開銷，浪費陪審團程序與司法資源<sup>152</sup>。而首席法官 Markey 復在 WSM, Inc. v. Tennessee Sales Co. 一案中表示在商標侵權訴訟案件中適用即決審判程序和在其他種類的訴訟程序中適用即決審判程序是一樣的恰當，且應該適用一樣的標準及原則據以准許或駁回當事人請求進入即決審判程序之聲請<sup>153</sup>。

基本上原告即專利權人在一開始並無必要就其專利權之有效性提出相關證據，唯有在被告辯稱原告之專利權不具有專利權之要件，例如非明顯性時，原告始有必要就此部分提出相關之人證或物證以資解釋或證明其專利權之有效性問題；倘若承審法院認為此部分關於專利權有效與否之問題已非常明顯，例如被告提出證據證明之前市場上已有相當好之習知技術，原告之專利權因不具新穎性而應無效時，法院即可因被告之聲請而為僅就原告之專利權因不具新穎性而應無效之法律問題為判斷之即決審判。至於在部分情形下，即使當事人間表面上似乎存在有爭議，但法院仍然可以為即決審判；例如當事人間之爭議僅係關於適用法律的問題，或是對於適用法律後的結果有所爭議，但是關於該訴訟中最核心的核心事實問題當事人卻無爭議存在等情形，因為該訴訟不具實體爭議性，所以法院便可不經實體審理程序而逕為即決審判以迅速解決該訴訟關係。

#### 4.2.2.2 加速程序

---

(Fed. Cir. 1984).

<sup>151</sup> D.L. Auld Co. v. Chroma Graphics Corp., 714 F.2d 1144, 1146-47, 219 U.S.P.Q. (BNA) 13, 15 (Fed. Cir. 1983).

<sup>152</sup> Barmag Barmer Maschinenfabrik AG v. Murata Mach., Ltd., 731 F.2d 831, 835, 221 U.S.P.Q. (BNA) 561, 564 (Fed. Cir. 1984); Continental Can. Co. USA, Inc. v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264, 1265, 20 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1746, 1747 (Fed. Cir. 1991).

<sup>153</sup> WSM, Inc. v. Tennessee Sales Co., 709 F.2d 1004, 1086, 220 U.S.P.Q. 2d (BNA) 17, 19 (6th Cir. 1983).

在美國加速程序(expedited procedures)可因係有無陪審團的訴訟案件而有以下兩種不同的程序：

#### 4.2.2.2.1 預審程序判決

在沒有陪審團的訴訟案件中，若一造當事人已充分表示其意見，且係在法律方面明顯不足採信時，法院可以直接做出不利於該當事人之預審程序判決(judgment on partial findings)。同樣地，法院也可以在其他相關證據完全揭露以後再做出不利於該當事人之判斷。

#### 4.2.2.2.2 法律事項之判決

在有陪審團的訴訟案件中，當任一造當事人已充分表示其意見後，另一造當事人可以聲請法院就該議題做出法律事項之判決(judgment as a matter of law, 簡稱 JMOL)；例如被告可以在原告完成該訴訟所有相關之陳述後，聲請法院就該議題做出法律事項之判決。而兩造亦均可在對方完成與該訴訟所有相關之陳述後，於該案件送交陪審團審理前，聲請法院就該議題做出法律事項之判決。

聲請法院做出法律事項判決之一造必須要能詳細地說明應受判決事項及法律與事實上之理由。承審法官可以在尚未對該聲請做出決定前，仍先將該案件送交陪審團審理，聲請人可以在進入審理程序後十日內再提出聲請，就其請求法院做出法律事項判決之聲明為訴之變更。而如果沒有法律上充分的證據足以合理支持聲請人之對造在該項議題上應受陪審團之審理，且聲請人之對造所主張或抗辯之議題在法律方面明顯不足採信時，法院可以直接做出不利於該聲請人對造之當事人之判斷，且該法律事項之判決在該議題上可以有效地推翻陪審團之決定。

#### 4.2.2.3 馬克曼聽證

一九九五年美國聯邦巡迴上訴法院全體法官(en banc)在審理 *Markman v. Westview Instruments, Inc.*一案中，為了有效利用司法資源，縮短冗長的訴訟程序，減少陪審員不必要之等待時間<sup>154</sup>，故決定在由陪審團負責審理之訴訟案件中，法院有權並有義務負責解釋應係屬於法律範疇的專利權請求項用語之意義(“in a case tried to a jury, the court has the power and obligation to construe as a matter of law the meaning of language used in the patent claim”)<sup>155</sup>，而非由陪審團決定，換言之，

<sup>154</sup> *Elf Atochen N. Am., Inc. v. Libbey-Owens-Ford Co.*, 894 F. Supp. 844, 857, 37 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1065, 0175 (D. Del. 1995).

<sup>155</sup> *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967, 34 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1321 (Fed. Cir. 1995)

所謂之「馬克曼聽證」(Markman hearings)乃是由法官在陪審團開始審理專利法訴訟案件前，法官藉由該聽證程序先行界定系爭專利權請求項用語之範圍及意義。而美國最高法院並於一九九六年肯認該見解<sup>156</sup>。

美國聯邦巡迴上訴法院認為要確定專利權請求項用語之意義，應該取決於以下三種與專利權有關之「內在證據」(intrinsic evidence)：專利權請求項、專利說明書及專利權申請之過程<sup>157</sup>。意即專利權請求項之解釋必須從該請求項本身之意涵、專利說明書之角度以及申請取得該專利過程中所提出之相關資料為據。而為了幫助法院可以正確地在解釋專利權請求項用語意義時獲致正確之結論，法院可以適當地採取所謂之「外在證據」(extrinsic evidence)，例如「專家證言」(expert testimony)；但是「外在證據」只可以用來幫助法院瞭解該專利權之請求項的意義，不可以用來改變甚至推翻該專利權請求項固有之意義<sup>158</sup>。

法院有三種方式進行「馬克曼聽證」：第一種方式係法院直接審視所有與專利權有關之「內在證據」，透過書面審理以解釋專利權請求項用語意義；第二種方式係在進行審理程序前，單獨地召開一調查庭，以解決與該專利權請求項之解釋有關之爭議；第三種方式則係雖已進入一般之審理程序，但法院仍可在將該案件委由陪審團審理前進行該程序以界定系爭專利權請求項用語之範圍及意義<sup>159</sup>。

在「馬克曼聽證」中，經由律師提出所有依據專利權請求項、專利說明書及專利權申請之過程等「內在證據」以表示他們關於解釋請求項之主張後，及專家證人提供其專業之證詞以幫助法院瞭解該專利權之請求項的意義後，由法官做出裁定以認定該專利權請求項之意義。至於是否構成專利權之侵害，不論是文意侵害或是透過均等論之解釋始構成之侵害，則屬於事實認定的問題，仍應交由陪審團予以認定<sup>160</sup>。

## 4.2.3 非訟途徑

### 4.2.3.1 替代的紛爭解決

基本上，由於美國今日智慧財產權案件的訴訟程序對於當事人而言，往往過於複雜、冗長並充滿不確定性，過程中耗費當事人及法院過多的精力、時間及費用，因此「替代的紛爭解決」(alternative dispute resolution；簡稱 ADR)便向法院及當事人之間廣為被運用，依據相關的報告顯示，「替代的紛爭解決」的確能在智

<sup>156</sup> Markman v. Westview Instruments, Inc., U.S. 116 S. Ct. 1384, 38, U.S.P.Q. 2d (BNA)1461 (1996).

<sup>157</sup> *Id.*, 34 U.S.P.Q. 2d (BNA) at 1329.

<sup>158</sup> *Id.*, 34 U.S.P.Q. 2d (BNA) at 1331.

<sup>159</sup> Moll v. Northern Telecom, Inc., 37 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1839, 1842 (E.D. Pa. 1995).

<sup>160</sup> Warner-Fenkinson Co v Hilton Davis Chemical Co, 117 S. Ct. 1040, 1997.

慧財產權案件的訴訟進行前或進行中明顯地減少當事人的費用支出、並有效地加速促進和解的達成<sup>161</sup>。而「替代的紛爭解決」通常是在以下三種監督方式下進行：首先，當事人會自己參與並監督該「替代的紛爭解決」，例如庭外自行和解；其次，當事人兩造可能會合意由雙方所共同選任之客觀中立第三人所擔任之調解人居中協調，進行和解，而美國目前也有越來越多之組織從事該項調解工作<sup>162</sup>；而第三種方式，則是法院在處理智慧財產權案件時，會主動依職權要求當事人在審理程序開始前，在法院監督下進行和解之磋商<sup>163</sup>。

美國實務界目前大多承認「替代的紛爭解決」之效力而得予以執行其最終結論，例如：若係依據聯邦仲裁法(Federal Arbitration Act)所進行涉及州際貿易糾紛之協議<sup>164</sup>，與專利法有關之專利侵權仲裁協議<sup>165</sup>，與著作權法、商標法及營業秘密法有關之糾紛之調解協議等均得依相關法律或法院之判決先例而可向法院請求予以強制執行。

目前很多聯邦地方法院在處理智慧財產權案件時，尚且進一步鼓勵法院及當事人利用該機制，舉例來說，往往在正式進入審理程序前，要求當事人先就雙方爭點，在法院主導進行類似仲裁的功能下，會主動依職權要求當事人在審理程序開始前進行非正式之調解討論，由法官、或是由客觀中立第三人所擔任之調解人居中協調，進行和解；而已有部分法院，包括聯邦地方法院或州法院，則已經在處理智慧財產權案件時，強制雙方當事人先進行「替代的紛爭解決」，方式以試行解決爭端。

#### 4.2.3.2 先行中立評估

自一九八五年加州北區之聯邦地方法院除了先前提供之一種可供當事人選擇的無拘束力之由司法官員充當和解會議主席之仲裁程序外，另首創一種名為「先行中立評估」(early neutral evaluation, 簡稱 ENE) 制度。而目前美國已有很多州法院及聯邦法院在處理智慧財產權案件時，將該機制予以運用，該程序要求當事人盡可能地運用一切適當的方式，以求在正式訴訟程序開始前將當事人雙方的爭端迅速地予以解決。該制度自推行迄今已經被指定應強制適用於一些案件中並發展多年，目前在各該試用本制度之法院所提起之智慧財產權訴訟至少有一半是利用該制度予以解決；而加州北區之聯邦地方法院也因此和其他部分聯邦地方法院被指定為實施「替代的紛爭端解決」之法院，以評估強制實施該機制所造成的

<sup>161</sup> Generally PTC Search Report, Alternatives to Court Litigation in Intellectual Property Disputes: Binding Arbitration and/or Mediation-Patent and Nonpatent Issues, 22 Idea 271 (1982).

<sup>162</sup> THOMAS L. CREEL, GUIDE TO PATENT ARBITRATION 128-32 (1987).

<sup>163</sup> JULIAN VON KALINOWSKI, ANTITRUST COUNSELING AND LITIGATION TECHNIQUES 20(1993).

<sup>164</sup> 9 U.S.C. §§ 1-9.

<sup>165</sup> 35 U.S.C. § 294.

影響，作為未來聯邦法律修法之參考<sup>166</sup>。

「先行中立評估」制度之程序如下：(1)首先，在一份由治安官，法官及「替代的爭端解決機制」小組成員所推薦的評估人(evaluator)名單中，由法院就已繫屬於法院之具體個案指定一位評估人。(2)然後該「先行中立評估」會議將會排定日程表。而在這之前任一造之當事人均必須提出一份已具體指明本案爭點之中性的報告書。(3)而在正式的「先行中立評估」會議中，任一造之當事人先各自陳述對本案之意見，隨後再由評估人對當事人提出相關問題，並將整理後雙方當事人均無爭議之部分彙整成一份對該案件之書面評估報告。(4)當該書面評估報告完成之後，評估人便開始與當事人進行討論和解方案。如果任一造當事人拒絕和解方案，則評估人此時應將先前已完成的該案件之書面評估報告交給當事人兩造，並繼續排定下一次「先行中立評估」會議之日程表。(5)如果本「先行中立評估」程序最終仍未能使當事人雙方達成和解，則關於本案件之訴訟程序將隨之展開。

#### 4.2.3.3 未來之發展

「替代的紛爭端解決」正在經審慎評估其效果及當事人之反應，以決定將來是否推行適用到全美之司法系統；根據最近一份之研究報告指出，雖然當事人在一開始並未自願地主動表示要適用「先行中立評估」制度，然而在法院指定應先行適用「先行中立評估」制度的案件中，大約有三分之二的當事人滿意該程序且相信法院投入相關之資源以推行該制度是值得的；且有二分之一的當事人認為該制度的確可以省下一些原本要支出的金錢耗費。因此在未來應該可以預期如「先行中立評估」制度之「替代的紛爭解決」會更廣泛地為美國法院所採用。

### 4.3 證據調查

#### 4.3.1 命對造提出證據

##### 4.3.1.1 與訴狀有關之文件

當事人必須在證據揭示會議中將所有與其起訴狀或答辯狀有關之文件等證據資料之影本<sup>167</sup>。

##### 4.3.1.2 安東匹勒命令

美國聯邦民事訴訟法規定有類似前述所謂「安東匹勒命令」(Anton Piller orders)

<sup>166</sup> Civil Justice Reform Act of 1990

<sup>167</sup> Federal Rule of Civil Procedure § 26(a)(f).

之機制<sup>168</sup>。依據該法第三十四條之規定，當事人一造可以請求法院調查或檢視相關文件及其他證據；除此以外，只要當事人雙方對於一造之身心狀態存有爭議，一造尚可請求法院命令對造提出身心檢查報告。

#### 4.3.1.3 不遵守強制揭露證據命令之效果

如果一造成功地聲請法院命對造提出或揭露與本案有關連性之證據，則法院可以要求對造支付聲請之一造因聲請法院核發該命令所支出之任何合理相關之費用，包括律師費用在內。若不遵守法院所核發之證據揭示命令，可能會被法院判以藐視法庭罪，因此，倘若法院核發應揭示證據之一造並未遵守法院之命令，法院可以處以一定之制裁，制裁的方式例如處以罰金。

如果證人不願自行到法院提供相關之文件或具體之事證、或不願到法院出庭提供證詞，則當事人可以聲請法院核發傳票或應攜帶證據到庭之傳票；該傳票可以直接要求收受者應出庭提供證言，並將其實力支配下之文件或具體之事證提供到法院接受審視<sup>169</sup>。收到該傳票之人可以在一定期間內以書面方式向法院對該傳票之內容表示異議。

#### 4.3.2 暫時限制命令

依據美國聯邦民事訴訟法規定，在智慧財產權之案件中當事人可以向法院聲請核發暫時限制命令(temporary restraining orders，簡稱 TROs)<sup>170</sup>。由於聲請法院核發暫時限制命令的主要目的乃在於避免將來可能在本案訴訟中成為被告的相對人在訴訟開始後或得知聲請人即將對其展開訴訟，而將可能成為訴訟證據之相關物品或文件予以銷毀、拋棄或轉移<sup>171</sup>，因此該程序的一個重要特色便是法院可以依據聲請人一造之聲請，不經兩造雙方之聽證程序，法院便可以核發該暫時限制命令<sup>172</sup>。但若法院依據聲請人一造之聲請決定核發該暫時限制命令，在就該核發之程序正當與否舉行聽證程序前，法院通常仍會限制該命令所及之範圍及其有效期間<sup>173</sup>。而法院在聽證程序中會再仔細檢視該暫時限制命令，以確定在該情況下核發暫時限制命令是否符合正當性、以及是否有其他較緩和之方式亦同樣地可以

<sup>168</sup> Federal Rule of Civil Procedure § 34,35.

<sup>169</sup> Federal Rule of Civil Procedure § 45 (b)(1-2).

<sup>170</sup> Federal Rule of Civil Procedure § 65.

<sup>171</sup> *In re Vuitton v. et Fils S.A.*, 606 F.2d 1,4, 204 U.S.P.Q. (BNA)1, 3 (2d Cir. 1979);

*Fimab-Finanziaria Maglificio Biellese Fratelli Fila S.p.A. v. Helio Import-Export, Inc.*, 601 F. Supp. 1, 2, 223 U.S.P.Q (BNA) 795, 796 (S.D. Fla. 1983)

<sup>172</sup> *Fimab-Finanziaria Maglificio Biellese Fratelli Fila S.p.A. v. Helio Import-Export, Inc.*, 601 F. Supp. 1, 223 U.S.P.Q (BNA) 795 (S.D. Fla. 1983).

<sup>173</sup> *American Can Co. v. Mansukhani*, 724 F.2d 314, 320, 223 U.S.P.Q. (BNA) 97, 100 (7th Cir. 1984).

達到保護原告利益之目的<sup>174</sup>。

而在一些實務運作之案件當中，聲請人即原告在向法院聲請核發暫時限制命令之際，通常會伴隨著一併請求法院進行即期證據開示程序<sup>175</sup>。而法院在核發暫時限制命令後，通常亦將會進一步接著核發初期禁制令以資救濟<sup>176</sup>。

法院通常會在本案訴訟即將開始之前或剛開始之際核發該等命令。至於法院是否核發暫時限制命令的標準，美國法院則認為應類推適用法院在審核是否准予核發初期禁制令時所適用之標準<sup>177</sup>；亦即如果聲請人可以很清楚地釋明倘若告知對造即將進行證據保全程序及其原因，將造成對聲請人立即且無法彌補之損害，法院始會在不通知對造的情形下逕予核發該暫時限制命令<sup>178</sup>；而若聲請人未能儘速聲請暫時限制命令，延誤聲請之時機，亦將可能被法院認為已無核發暫時限制命令之必要而駁回其聲請<sup>179</sup>；倘若聲請人不能有效釋明在實體訴訟案件中勝訴之可能性，將導致法院駁回其請求核發暫時限制命令之聲請<sup>180</sup>。

暫時限制命令在核發後第十日將自動失效<sup>181</sup>，若有正當理由時，則可以再展延十日；例如若聲請人同時又另聲請法院核發初期禁制令時，法院將會考慮酌予延長該暫時限制命令之有效期間<sup>182</sup>；而若經被限制一造之同意，則可以無限期展延。而如同初期禁制令，法院通常會命聲請核發暫時限制命令之一造繳交擔保金，以供將來若證明該命令失當時，用以賠償相對人因該命令所遭受之損害。

又當事人向法院聲請核發暫時限制命令時，負有釋明在實體的本案訴訟中有勝訴可能或如果不予核發該保全命令將導致該聲請人無法彌補之損害之責任。而對於法院是否核發暫時限制命令的裁定，當事人兩造均不得提起抗告；但是若該駁回聲請核發暫時限制命令的裁定導致請求法院核發初期禁制令的聲請一併被駁回時，則可以一併提起抗告。而在一些情形下，當原告聲請法院核發暫時限制命令時，法院會加速聽證程序之進行並考慮改核發初期禁制令以替代暫時限制命令<sup>183</sup>。

<sup>174</sup> *Id.*, 223 U.S.P.Q. (BNA) at 102.

<sup>175</sup> *Fimab-Finanziaria Maglificio Biellese Fratelli Fila S.p.A. v. Helio Import-Export, Inc.*, 601 F. Supp. 1, 3, 223 U.S.P.Q. (BNA) 795, 796 (S.D. Fla. 1983)

<sup>176</sup> *Sega Enters., Ltd. v. MAPHIA*, 857 F. Supp. 679, 30 U.S.P.Q.2d (BNA) 1921 (N.D. Cal. 1994).

<sup>177</sup> *Cobracco Mfg. Co. v. Valley View Specialties Co.*, 15 U.S.P.Q.2d (BNA) 1072, 1073 (N.D. Ill. 1990); *Roberts v. Atlantic Recording Corp.*, 36 U.S.P.Q.2d (BNA) 1630, 1633 (S.D. N.Y. 1995).

<sup>178</sup> *In re Vuitton v. et Fils S.A.*, 606 F.2d 1,4, 204 U.S.P.Q. (BNA)1, 4 (2d Cir. 1979).

<sup>179</sup> *New Era Publication Int'l v. Henry Holt & Co.*, 873 F.2d. 576, 584, 10 U.S.P.Q. 2d (BNA)1561, 1568 (2d Cir. 1989); *Cable Educ. Network, Inc.v. Paramount Pictures Corp.*, 17 U.S.P.Q. 2d (BNA)1723, 1725 (D. Md. 1990).

<sup>180</sup> *Wisztreich v. Capitol Records, Inc.*, 25 U.S.P.Q. 2d (BNA)1815, 1816 (C.D. Cal. 1992).

<sup>181</sup> Federal Rule of Civil Procedure § 65(b).

<sup>182</sup> *Solarex Corp. v. Advance Photovoltaic Sys., Inc.*, 34 U.S.P.Q. 2d (BNA)1234 (D. Del. 1995).

<sup>183</sup> *Abbott Lab. v. Unlimited Beverages, Inc.*, 30 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1803 (S.D. Fla. 1993).

### 4.3.3 認定與保護秘密資訊

美國在智慧財產權民事訴訟程序中採取了以下兩種方式以有效提供認定與保護秘密資訊之措施。

#### 4.3.3.1 保護命令

美國法院在訴訟程序的證據揭示過程進行中，基本上認為即使是營業秘密仍得予以揭露<sup>184</sup>，然而，營業秘密的所有人有權向法院聲請在法院審理的過程中限制其被揭露之營業秘密之用途，當面對法院或對造在調查證據的過程中要求應揭露其營業秘密時，營業秘密的所有人有權向法院聲請駁回對造之該請求，或聲請法院以不公開法庭(in camera)的方式調查該證據以避免公開揭露該應秘密之資訊或聲請法院核發保護命令(protective orders)<sup>185</sup>。保護命令中通常會規定將一造所提出之某些特定資訊或文件，指定為應對某些確定之當事人視同應保密之事項。而一個典型之保護命令通常會規定：(A)應保密之資訊僅可以對對造之專家或律師予以揭露。(B)該被揭露應秘密之資訊僅可以用於與訴訟進行相關之目的。(C)任何包含該等應被保護之秘密資訊之訴訟文書在提出時均應予以封緘。(D)當訴訟程序終結時，該等記載應被保護之秘密資訊之文件均應發還提出之當事人或予以銷毀。

依照美國聯邦民事訴訟規則的規定<sup>186</sup>，允許法院可以根據當事人之聲請而予以核發保護命令，以確保在證據調查的過程中，有價值之應秘密的資訊不致被向大眾散播開來。而在智慧財產權民事訴訟程序案件的證據調查程序中，爲了要保護營業上之秘密或技術上之重要資訊，法院會在揭露相關證據前核發保護命令，通常當事人兩造都會在法院核發該保護命令之後，才會基於證據開示應揭露相關證據資料的要求下，提出以上應秘密之相關證據。舉例而言，美國法院就曾經在訴訟程序進行中，核發保護命令以確保關於骨格移植之設備及技術的秘密<sup>187</sup>、可口可樂配方之秘密<sup>188</sup>、以及關於市場決策之秘密<sup>189</sup>。

當美國法院面臨關於應否調查或保護應秘密資訊之聲請時，會平衡兩造雙方因調查該營業秘密所可得之效果及調查後對於營業秘密所有人所造成之危害後再做決定<sup>190</sup>。而爲了能獲得保護營業秘密之命令，營業秘密所有人應詳細說明並

<sup>184</sup> American Tobacco Co. v. Evans, 508 So. 2d 1057, 1061 (Miss. 1987); Federal Open Market Comm'n v. Merrill, 443 U.S. 340, 362 (1979).

<sup>185</sup> Federal Rule of Civil Procedure § 26(c).

<sup>186</sup> *Id.*

<sup>187</sup> American Standard Inc. v. Pfizer Inc., 828 F.2d 734 (Fed. Cir. 1987).

<sup>188</sup> Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co., 107 F.R.D. (D. Del. 1985).

<sup>189</sup> Spartanics Ltd. v. Dynetics Eng'g Corp., 54 F.R.D. 524, 172 U.S.P.Q. 458 (N.D. Ill. 1972).

<sup>190</sup> Centurion Indus., Inc. v. Warren Steurer and Assocs., 665 F.2d 323, 325 (10<sup>th</sup> Cir. 1981).

釋明一旦其營業上秘密之資料經證據調查程序而揭露後，將會對其所經營之事業產生重大之危害<sup>191</sup>。而法院在審核營業秘密所有人請求法院核發保護命令之聲請狀時，通常會考慮以下五點因素以決定應否核發保護命令：(A)營業秘密所有人之企業以外之人知悉該營業秘密的多寡及程度。(B)營業秘密所有人之企業之員工知悉該營業秘密的多寡及程度。(C)營業秘密所有人用以保護該營業秘密的方式之程度。(D)營業秘密所有人對於研究及開發該營業秘密所投注之努力及金錢的多寡及程度。(E)第三人依照適當且合法之手段可以取得該欲尋求保護之營業秘密之難易程度<sup>192</sup>。此外，營業秘密所有人若欲聲請法院核發保護命令時，尚應具體說明在訴訟進行中唯有保護命令始足以保護其應秘密之資訊不被不當揭露之必要性。

### 4.3.3.2 律師拒絕證言權

#### 4.3.3.2.1 原由

在美國，有學者認為基於以下之四點原因，認為於個案之中應有律師拒絕證言權(the lawyer-client privilege)存在之必要：<sup>193</sup>

- 1,客戶將有關之細節均告訴其律師對於律師有效地提供法律服務室有必要的。
- 2,若無律師拒絕證言權，律師將有可能幾乎在每一個訴訟當中成為證人，於審判過程中產生難以解決之問題。
- 3,於兩造對抗制度及律師的專業角色下，需要有一塊關於律師與其客戶間隱私的空間。
- 4,律師拒絕證言權可以有助於正義的實現；因為事實上幾乎沒有證據無從經由其他方式可以取得而被隱匿，相關之資訊反而可以因有律師拒絕證言權而被提供出來使律師得以注意到，有助於提供客戶往正確的方向進行訴訟之意見。

因此，基於上述鼓勵當事人應盡量提供未經掩飾或增減之事實供其律師以為合法之法律諮詢，以助正義的實現等目的，客戶與其律師之間秘密的通訊內容應被保護而不應被予以揭露之思想，在美國之訴訟程序中，律師與其客戶之間符合一定條件的證據資料即使可能與本案有關，根據普通法(common law)上關於律師

<sup>191</sup> Playskool, Inc. v. Famus Corp., 212 U.S.P.Q. 8 (S.D.N.Y. 1981).

<sup>192</sup> Restatement of Torts s757(1982); Playskool, Inc. v. Famus Corp., 212 U.S.P.Q. 8, 16 (S.D.N.Y. 1981).

<sup>193</sup> “(1) It is necessary for the effective rendering of legal services that the client communicate every relevant detail to the lawyer....(2) Without the privilege, lawyers would become witnesses in almost every lawsuit, creating intolerable problems in the administration of trials. (3) The adversary system and the professional role of the lawyer/counselor require that a zone of privacy surround the lawyer-client relationship. (4) The privilege promotes justice. In fact, very little evidence is suppressed that cannot be obtained by other means. And the existence of the privilege causes information to come to the attention of the attorney that is useful in counseling the client toward the correct course of conduct.”ERIC D. GREEN, CHARLES R. NESSON & PETER L. MURRAY, PROBLEMS, CASES, AND MATERIALS ON EVIDENCE 618-19 (3d ed. 2001).

拒絕證言權的慣例，在訴訟程序中仍不必向對造予以揭露。<sup>194</sup>

#### 4.3.3.2要件

在 *United States v. United Shoe Machinery Corp.*，一案中，Wyzanski 法官就何者應受關於律師拒絕證言權的普通法慣例保護而不應被予以揭露提出具體且細膩之定義，聲請人必須要能向法院釋明以下之各要件，始能主張該部分之證據資料不應被予以揭露；<sup>195</sup>而其後有許多美國之法院亦要求主張律師拒絕證言權之一造應主張並證明以下之諸要件：

- 1,享有並得主張該律師拒絕證言權之人係該律師之客戶。
- 2,製作該通訊資料的是與該資料有關且在該法院或其分院登錄之執業律師。
- 3,該通訊資料中相關的事實係該律師經當事人通知始得以知悉，且當時並無陌生第三人在場，故可推定當事人與律師間將之視為秘密，而當時當事人提供該應秘密之資訊最主要之目的係為了向律師尋求相關之法律意見、法律服務、以及司法程序進行之協助（且不可係為了犯罪或為侵權行為之目的）。
- 4,該拒絕證言權必須適時地被提出或主張。
- 5,該律師之客戶必須尚未聲明放棄該拒絕證言權。

依據以上之要件，可以知道並非所有律師與其客戶間往來之通訊資料均可得以主張律師拒絕證言權，客戶與其律師間單純地通訊並不足得以主張律師拒絕證言權，同樣地，律師單方面或獨立地所表示之意見亦不得以主張律師拒絕證言權。

而依照美國法院之見解，若客戶係公司時，該公司與公司內部之法律顧問或非訟律師間之秘密的通訊內容亦應如同與外部律師間秘密通訊內容應被保護般同樣受到保護。其目的乃在於藉以鼓勵律師與其當事人間之資訊得以經常交換，以在法律與行政監督下仍能促進公眾利益<sup>196</sup>。而是否屬於律師與其當事人間之資訊而得以主張應適用關於律師拒絕證言權的慣例應被保護而不應被予以揭露，則

<sup>194</sup> 該慣例可追溯自十六世紀，是普通法(common law)中最早可得享有調查豁免權之種類。請參閱 8 JOHN HENRY WIGMORE, EVIDENCE 2290 (1961).

<sup>195</sup> “The privilege applies only if the asserted holder of the privilege is or sought to become a client ; the person whom the communication was made is a member of the bar of a court, or his subordinate and in connection with this communication is acting as a lawyer ; the communication relates to a fact of which the attorney was informed by his client without the presence of strangers for the purpose of securing primarily either an opinion of law or legal services or assistance in some legal proceeding, and not for the purpose of committing a crime or tort ; and the privilege has been claimed and not waived by the client.” *United States v. United Shoe Machinery Corp.*, 89 F. Supp. 357, 358-59, 85 U.S.P.Q. (BNA) 5 (D. Mass. 1950).

<sup>196</sup> *Upjohn v. United States*, 449 U.S. 383, 389, 101 S. Ct. 677, 682, 66 L.Ed.2d 584 (1981).

應由主張之一造盡聲明及舉證之責任<sup>197</sup>。

又倘若僅只是當事人與其專利代理人之間之通訊，而該專利代理人並不具備律師資格，則此時許多法院認為當事人與其專利代理人之間的通訊內容不再被保護；<sup>198</sup>然而，若該專利代理人係受僱於一家公司內的專利部門或律師事務所，且係受律師之指示工作並受律師之監督，則可視該專利代理人為律師之輔助人，此時當事人與其專利代理人之間的通訊內容即應受到前揭普通法上關於律師拒絕證言權的慣例保護。換言之，當事人與其律師的代理人之間秘密的通訊內容同樣應被保護而不應被予以揭露。<sup>199</sup>

#### 4.3.3.2.3 例外

由於當事人向美國專利商標局申請審核時，必須完全揭露相關之一切文件資料，故該等資料不應因係經由律師所提出而有所不同；例如當事人授權律師所提出之申請文件，專利申請表所列舉之相關資料、技術上之資訊、如與律師討論過之研究及實驗結果、有關產品市場行銷之商業上之建議、附在當事人與律師間通訊資料中由第三人所製作之文件等<sup>200</sup>

#### 4.3.3.2.4 免除

整理美國法院歷年來於具體個案中所曾表示之見解，可以歸納出以下四種足以免除律師拒絕證言權之情形：

##### 4.3.3.2.4.1 明示之免除(express waiver)

基於上述 Wyzanski 法官在 *United States v. United Shoe Machinery Corp.*，一案中所表示之見解，律師拒絕證言權必須該拒絕證言權適時地被提出或主張，且當事人必須尚未曾聲明放棄該拒絕證言權，因此若權利人明白表示放棄該律師拒絕證言權，則所有關於該議題下與該客戶表達過意見之律師均不得再主張律師拒絕證言權，換言之，在明白表示免除律師拒絕證言權之前所有律師與其當事人間之所有資訊均不得再行主張得拒絕證言；<sup>201</sup>但是該明示免除拒絕證言權之意思表示對於未來並不生影響，亦即於將來律師與其當事人間所繼續發生之資訊仍得主

<sup>197</sup> *Bulk Lift Int'l, Inc. v. Flexcon & Systems, Inc.*, 9 U.S.P.Q.2d 1358, *aff'd*, 122 F.R.D. 493, 9 U.S.P.Q.2d 1355 (W.D. La. 1988).

<sup>198</sup> *Hercules, Inc. v. Exxon Corp.*, 434 F. Supp. 146, 196 U.S.P.Q. 407-408 (D.Del.1977).

<sup>199</sup> *Hercules, Inc. v. Exxon Corp.*, 434 F. Supp. 146, 196 U.S.P.Q. 408 (D.Del.1977).

<sup>200</sup> *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146, 1168-69, 184 U.S.P.Q. 775, 787 (D.S.C.1974); *Bulk Lift Int'l, Inc. v. Flexcon & Systems, Inc.*, 9 U.S.P.Q.2d 1358, *aff'd*, 122 F.R.D. 494-95, 9 U.S.P.Q.2d 1365-66 (W.D. La. 1988).

<sup>201</sup> *Abbott Lab. v. Baxter Travenol Lab.*, 676F. Supp. 831, 6 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1398 (N.D. Ill. 1987).

張律師拒絕證言權。<sup>202</sup>

而在美國一些法院認為若要主張律師拒絕證言權已經因當事人明示放棄而免除時，必須要能證明權利人主觀上已有特定的放棄之意圖；亦有一些法院認為權利人在客觀上已不再將其與律師間之資訊視為秘密；更有一些法院認為二者必須兼具始可，但無論如何，一旦明示放棄該拒絕證言權時，則相同律師與相同客戶間就相同之事項下所有之資訊應一併視為免除拒絕證言權。<sup>203</sup>

#### 4.3.3.2.4.2 因疏忽之免除(inadvertent or accidental waiver)

美國法院認為若律師因疏忽或不小心而將原本應可主張律師拒絕證言權應秘密之資訊於訴訟過程中向對造揭露時，此際應可視為係因疏忽而導致之律師拒絕證言權之免除。<sup>204</sup>

有爭議的是，此際客戶是否需有免除律師拒絕證言權之意圖始可？有部分法院認為因為律師拒絕證言權本即係屬於為保護客戶權益的一種特權，故此際應有客戶是否需有免除律師拒絕證言權之意圖始可；<sup>205</sup>而另有部分法院則認為從定義上可知此際既然係屬於「疏忽」，則當然不必有所謂免除律師拒絕證言權之意圖始可。<sup>206</sup>然而大部分的法院責任為此際應就個案不同的情形分別討論，而考慮的因素包括在揭露前法院是否已有妥當之告知、以及全面評估兩造之利益。<sup>207</sup>

#### 4.3.3.2.4.3 默示之免除(implied waiver)

由於律師拒絕證言權本即係屬於為保護客戶權益的一種特權，因此如果一造已將系爭本應可主張律師拒絕證言權應秘密之資訊於訴訟過程中置於實體的爭議之中時，該資訊即可因而視為權利人已默示放棄該律師拒絕證言權。<sup>208</sup>

而在美國訴訟實務上較常見到的情形，便是被告為證明自己不是惡意侵權，而於其答辯中自行將其與律師間就其行為有無侵權所進行之諮詢過程與內容提供給法院參考；<sup>209</sup>而事實上，倘若被告不自行將之揭露，美國聯邦巡迴上訴法院

<sup>202</sup> *Fonar Corp. v. Johnson & Johnson*, 277 U.S.P.Q. (BNA) 886 (D. Mass. 1985).

<sup>203</sup> *Id.*

<sup>204</sup> *Windband Elecs. Corp. v. ITC*, 263 F.3d 1363, 1376, 60 U.S.P.Q.2d (BNA)1029, 1038(Fed. Cir. 2001).

<sup>205</sup> *Mendenhall v. Barber-Greene Co.*, 531 F. Supp. 951, 217 U.S.P.Q. (BNA) 786 (N.D. Ill.1982).

<sup>206</sup> *Dyson v. Amway Corp.*, 17 U.S.P.Q.2d (BNA) 1965 (W.D. Mich. 1990).

<sup>207</sup> *GTE Directory Services Corp. v. Pacific Bell Directory*, 19 U.S.P.Q.2d (BNA) 1612 (N.D. Cal. 1991).

<sup>208</sup> *Avia Group, Int'l v. Nike, Inc.*, 22 U.S.P.Q.2d (BNA) 1475, 1477(D. Ore. 1991).

<sup>209</sup> *Id.*

甚而亦會進一步直接認為被告此際有惡意侵權的情形。<sup>210</sup>

爲了避免被控侵權之人面臨堅持其律師拒絕證言權與可能因不願透露其與律師間就其行爲有無侵權所進行之諮詢過程與內容而成立惡意侵權的兩難，美國已有部分法院認為被告可以先主張其律師拒絕證言權，直到經法院認定被告被控之侵權行爲成立時，被告可於此時再於答辯狀中自行將其與律師間就其行爲有無侵權所進行之諮詢過程與內容提供給法院參考，而以默示的方式放棄其律師拒絕證言權。<sup>211</sup>

#### 4.3.3.2.4.4 因犯罪或詐欺之免除(crime/fraud exception)

基於前述 Wyzanski 法官在 *United States v. United Shoe Machinery Corp.*, 一案中所表示之見解，律師拒絕證言權中所保護客戶與其律師間之通信內容不可以係爲了犯罪或侵權之目的；而且爲了避免享有律師拒絕證言權之人藉此權利而得以將其準備犯罪或已完成之犯罪相關之資訊得以不被公開；<sup>212</sup>又律師拒絕證言權之目的本即係爲了保障當事人爲尋求合法之法律諮詢，而藉此制度之設計以鼓勵當事人得以盡量在無庸顧忌諮詢內容將來有可能被律師提供給法院作爲證據；<sup>213</sup>因此美國法院認爲倘若證詞之內容係涉及進一步的犯罪或侵權之目的時，即不可以主張律師拒絕證言權。<sup>214</sup>

但是美國法院認爲此際不可僅僅係所謂之「不正行爲」(inequitable conduct)而已，而必須係已達到「不法行爲」(unlawful conduct)之程度始足以因而認爲此際不可再行主張律師拒絕證言權；<sup>215</sup>而主張對造不得以律師拒絕證言權爲由而抗辯之一造不可僅表示對造之行爲有涉嫌不法而已，尙且必須要能提出相當的理由與充足的證據，經法院以秘密檢視的方式聽審(in camera review)後，<sup>216</sup>若法院認爲足以證明該不法行爲時，對造之律師拒絕證言權將因而被免除，律師才必須作證。<sup>217</sup>而所需證明的事實不僅包括對造有不法行爲，尙且包括該系爭欲證明卻因

<sup>210</sup> *Fromson v. Western Litho Plate & Supply*, 853, F.2d 1568, 1572-73, 7 U.S.P.Q.2d (BNA)1606, 1611(Fed. Cir. 1988).

<sup>211</sup> *Pittway Corp. v. Maple Chase Co.*, 1992 U.S. Dist. LEXIS 19237 (N.D. Ill. 1992) ; *Lemelson v. Apple Computer*, 28 U.S.P.Q.2d (BNA) 1412, 1421 (D. Nev. 1993).

<sup>212</sup> *Union Carbide Corp. v. Dow Chemical Co.*, 619 F. Supp. 1036, 1054 , 229 U.S.P.Q. (BNA) 401, 413 (D. Del. 1985).

<sup>213</sup> *Hercules, Inc. v. Exxon Corp.*, 434 F. Supp. 136, 155, 196 U.S.P.Q. (BNA) 401 (D.Del.1977).

<sup>214</sup> *United States v. Zolin*, 491 U.S. 554 (1989). ; GREEN, NESSON & MURRAY, *supra* note 191, 705-709 .

<sup>215</sup> *Research Corp. v. Gourmets' Delight Mushroom Co.*, 219 U.S.P.Q. (BNA) 1023, 1030 (E.D. Pa. 1983) ; *Union Carbide Corp. v. Dow Chemical Co.*, 619 F. Supp. 1035, 229 U.S.P.Q. (BNA) 401 (D. Del. 1985).

<sup>216</sup> *United States v. Zolin*, 491 U.S. 554 (1989). ; GREEN, NESSON & MURRAY, *supra* note 191,705-709 .

<sup>217</sup> *Union Carbide Corp. v. Dow Chemical Co.*, 619 F. Supp. 1036, 1054, 229 U.S.P.Q. (BNA) 401, 413 (D. Del. 1985).

律師拒絕證言而無從證明之事實與該不法行為間之關係。<sup>218</sup>

#### 4.4 終局救濟—以專利權為中心

承前研究範圍所述，由於智慧財產權當中尤以專利權被侵害時之終局救濟程序部分因專利權之時效性與排他性之故而較具特殊性與代表性，故將美國現行與智慧財產權有關之救濟程序中終局救濟部分的研究聚焦在與專利權有關之終局救濟部分上，以期體系單純化而不致過於龐雜。

##### 4.4.1 請求權基礎總說

依據美國專利法第二百八十四條之規定，於認定原告所請求之損害賠償額度時，法院應判給原告對因侵害所受損害之充足之賠償(adequate to compensate for the infringement)，且不得少於侵害人因實施該發明所應支付之合理授權金，以及其利息與經法院調整後之費用。當損害賠償額度非交由陪審團認定時，法院應決定損害賠償之額度；在損害賠償額度由法院或陪審團認定時，法院均得將賠償額度提高至其所認定之損害額度之三倍。而當法院在認定損害賠償額度或在該情況下權利金應為多少始為合理時，法院得採納專家之證詞以為協助。<sup>219</sup>，因此，本條原則上係規定行為人對權利人賠償之額度限於充足之賠償(adequate to compensate for the infringement)，與 TRIPs 架構下規定行為人對權利人賠償之額度限於充足之賠償(adequate to compensate for the injury)之一般侵權行為損害賠償原理中之損害填補原則相當，是原則上本條並未規定行為人就其侵害智慧財產權所造成之損害須另外負懲罰性之損害賠償責任；但是為了避免在認定損害額度多寡過程中因為沒有下限而造成裁量失當的情形，同條前段規定該所謂充足之賠償不得少於侵害人因實施該發明所應支付之合理授權金，以及其利息與經法院調整後之費用；而為了能有效遏制惡意侵權行為的發生，同條中段規定不論係由法院或陪審團認定損害賠償之額度，法院最後均有權將賠償額度提高至其所認定之損害額度之三倍，使行為人就其侵害智慧財產權所造成之損害須另外負懲罰性之損害賠償責任。又因為專利權被侵害時權利人所受之損害的計算方式因涉及成本估算、市場損益、佔有率增減等諸多因素之考量，以致於在實務運作上，就賠償金額多寡之決定而言，產生相當多的困難，因此，本條後段規定法院在認定損害賠償額度或在該情況下權利金應為多少始為合理時，得採納專家之證詞以為協助。

<sup>218</sup> Kockums Indus. Ltd. v. Salem Equip. Co., 223 U.S.P.Q. (BNA) 138 (D. Or. 1983).

<sup>219</sup> 35 U.S.C. § 284, Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

此外，由於有效處理智慧財產權被侵害之損害賠償訴訟所涉及之專業知識與困難度要高出其他一般損害賠償訴訟甚多，因此所需支出之律師費亦因而要高出許多；為期能徹底保護智慧財產權利人，使不致因智慧財產權被侵害而向法院提起訴訟的過程中，因支出過於龐大之律師費用而有被二次侵害之虞，因此美國專利法第二百八十五條復規定，法院在例外之案件中得判給勝訴的一造合理之律師費用。<sup>220</sup>

## 4.4.2 計算方式

### 4.4.2.1 概說

實務上美國法院在認定專利權人因侵害人之侵害專利權的行為所造成之損害時，通常多係以專利權人因該行為所減損之利益為計算損害額度之方式，然而專利權人於侵害專利權的損害賠償訴訟中不得僅空言主張推測其因侵害人之行為所減損之利益為何，而必須能提出充分且有效之優勢證據方法以證明其主張為真正。<sup>221</sup>因此，專利權人於該訴訟中必須要能證明侵害行為係導致專利權人本可得之利益減損的合理可能性(reasonable probability)，以及該本可得之利益因而所減損的數額。換言之，專利權人應能證明若非由於侵害人之侵權行為，本可因實施該專利權所得獲取卻未得到之收益，例如：銷售量之減損、價格之下滑等；而所謂銷售量之減損包括專利權人因侵害行為所減少之銷售量與若非由於侵害人之侵害行為本所可從侵害人銷售量中獲得之部分。<sup>222</sup>倘若專利權人無法證明因侵害人之行為所減損之利益為何，則僅得以侵害人因實施該發明所應支付之合理授權金，以及其利息與經法院調整後之費用為依據。<sup>223</sup>

### 4.4.2.2 所受損害

#### 4.4.2.2.1 主觀面

專利權人於侵害專利權的損害賠償訴訟中為要能有效主張該侵害行為係導致專利權人本可得之利益因而有所減損而請求侵權人賠償，美國聯邦巡迴上訴法院於西元一九九五年在 *Rite-Hite Corp. v. Kelly Co., Inc.*<sup>224</sup>一案中表示專利權人即原告除需就後述客觀層面之要件盡舉證責任外，尚需證明被告對於該等因侵害專利權所發生的損害有可預見性(foreseeability)，換言之，原告須提出證據以證明被告於侵害其專利權時，可合理地預見其行為將導致原告即專利權人本應可得之利益

<sup>220</sup> 35 U.S.C. § 285.

<sup>221</sup> *Hebert v. Lisle Corp.*, 99F.3d 1109, 40 USPQ2d (BNA)1611(Fed. Cir. 1996).

<sup>222</sup> *Christopher S. Marchese, Patent Infringement and Future Lost Profits Damages*, 26 ARIZ. ST. L.J. 747, 747-48 (1994).

<sup>223</sup> TERENCE P. ROSS, *INTELLECTUAL PROPERTY LAW: DAMAGES AND REMEDY* 3.02(2000).

<sup>224</sup> *Rite-Hite Corp. v. Kelly Co., Inc.*, 56 F.3d 1538, 35 U.S.P.Q. 2d 1065, 1071 (Fed. Cir. 1995).

將因而有所減損。嗣後德拉瓦州之州地方法院於 *Ajinomoto Co., Inc. v. Archer-Daniels Midland Co.*<sup>225</sup>一案中即以被告無法預見其侵害原告一種培植病毒之方法專利之行為將導致受侵害公司股票持有者將會損失一定之利益為由，判決駁回原告此部分損害賠償之請求。

#### 4.4.2.2.2 客觀面

茲以市場上包括專利權人本人在內提供該專利權物品者之數量為區分標準，分就下數兩種情形探討美國法院目前實務上如何認定侵害行為係導致專利權人本可得之利益減損以及該本可得之利益因而所減損的數額。：

##### 4.4.2.2.2.1 僅有二提供者

意即於該專利權有效範圍內，除了身為原告之專利權人以外，僅有被控侵權之被告提供該專利權物品之情形。由於專利權人擁有專利權之商品與侵權人所提供之侵權商品之品質一樣，且該市場上除專利權人以外，僅有被控侵權之被告提供該專利權物品，無其他任何第三人亦提供與該專利權物品相同之商品時，可以推論若非由於侵害人侵害專利權人之行為，專利權人即有前述所謂合理的可能性之機會獲得被告即侵權人因實施該侵害專利權行為後所得之銷售量。因此美國聯邦巡迴上訴法院於 *Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co.*<sup>226</sup> 一案中認為，直接將侵權人之銷售額認定為專利權人於沒有被侵權行為時所本應有之銷售額的推論是合理的。

##### 4.4.2.2.2.2 有三提供者以上

美國聯邦巡迴上訴法院在審理一般侵害專利權之損害賠償訴訟時，時常用美國第六巡迴上訴法院於西元一九七八年 *Panduit Corp. v. Stahlin Brothers Fibre Works, Inc.*<sup>227</sup>一案中所創設之四項標準，以檢測該被控侵害專利權之行為是否係導致專利權人本可得之利益減損以及該本可得之利益因而所減損的數額，該檢測法日後即被簡稱為 *The Panduit Test*：

##### 4.4.2.2.2.2.1 對於該專利權產品之需求。<sup>228</sup>

基本上在美國專利侵權訴訟中可用以證明該專利權市場對於該專利權產品

<sup>225</sup> *Ajinomoto Co., Inc. v. Archer-Daniels Midland Co.*, 1996 WL 146288 (D. Del. 1996).

<sup>226</sup> *Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co.*, 836 F.2d 1320,1326, 5 U.S.P.Q.2d 1255, 1260 (Fed. Cir. 1987).

<sup>227</sup> *Panduit Corp. v. Stahlin Brothers Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152, 1156 (6<sup>th</sup> Cir. 1978).

<sup>228</sup> Demand for the patented product.

需求之依據的證據方法包括專利產品與侵權商品銷售量間之相關比較、對消費者所進行之市場意願調查等<sup>229</sup>；而倘若專利權人與侵害專利權之人所販賣之商品相同時，美國聯邦巡迴上訴法院在審理 BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern, Inc.<sup>230</sup>一案時，即表示倘若專利權人與侵害專利權之人所販賣之商品相同，專利權人即原告即得以侵權人即被告所販賣侵害專利權商品之總銷售量作為認定該專利權市場對於該專利權產品需求之依據。又美國聯邦巡迴上訴法院於 Bio-Rad Laboratories v. Nicolet Instrument Corp.<sup>231</sup>一案判決中，亦表示侵權人（販售侵害專利權物品）之實質銷售量為（該專利權市場）對於該專利權產品需求之有力證據。換言之，倘若專利權人與侵害專利權之人所販賣之商品並非相似，以致於未能認為二者之市場重疊時，即不得以侵權人即被告所販賣侵害專利權商品之總銷售量作為認定該專利權市場對於該專利權產品需求之依據。

#### 4.4.2.2.2.2 沒有可被接受之非侵權代替品。<sup>232</sup>

由於同一市場上往往不只有專利權之商品與被控侵權之商品而已，還有可能尚有其他商品，因此專利權人若欲有效在專利權侵權訴訟中主張其原本應有之利益係因被告不法之侵權商品而有所減損，必須要能證明在被告為該侵權行為時，市場上沒有其他可被接受之非侵權代替品存在，才能將其原本因其專利權商品所應有之利益所減損之部分完全歸責於被告不法之侵權商品。<sup>233</sup>

至於何謂可被接受之非侵權代替品？美國聯邦巡迴上訴法院在 TMN Manufacturing Co. v. Dura Corp.<sup>234</sup>一案中表示若某僅係與有專利權之商品有競爭關係存在之商品的確存在，然並未具備專利商品之特殊性或其他優點時，則不當然表示該市場上有專利權之商品有可被接受之非侵權代替品，唯有該其他商品具備專利商品之特殊性質或其他優點，始足以被認定為市場上尚有可被接受之非侵權代替品。易言之，即使市場上有某種商品與有專利權之商品有競爭關係存在，卻不具備一般客戶之所以會購買該有專利權商品之某特殊性質或其他優點、亦即該專利商品技術上之某種特殊長處時，則難逕認定該商品為該有專利權商品之可被接受非侵權代替品。

而舉證責任之安排係先由原告負責證明市場上沒有其他可被接受之非侵權代替品存在，一旦已證明沒有其他可被接受之非侵權代替品存在時，舉證責任即

<sup>229</sup> ROSS, *supra* note 223, at 3.02.

<sup>230</sup> BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern, Inc., 1. F.3d 1214, 1218 (Fed. Cir. 1993).

<sup>231</sup> Bio-Rad Laboratories v. Nicolet Instrument Corp., 739 F.2d 604, (Fed. Cir. 1984).

<sup>232</sup> Absence of acceptable noninfringing substitutes.

<sup>233</sup> 本觀念於 The Punduit Test 出現之前，已見於 United States Frumentum Co. v. Lauhoff 一案中，參 United States Frumentum Co. v. Lauhoff, 216 F. 610 (6<sup>th</sup> Cir. 1914).

<sup>234</sup> TMN Manufacturing Co. v. Dura Corp. 789 F.2d 895, 901, (Fed. Cir. 1986).

轉換至被告，被告即必須證明符合前述所謂之可被接受非侵權代替品存在。<sup>235</sup>在實務之運作上，通常原告係說明市場上該專利權產品之一般代替品並未充分具備該專利權產品之特性或優點；<sup>236</sup>被告則係盡可能地盡量出示許多市場上已有之其他可被接受之非侵權代替品。<sup>237</sup>

#### 4.4.2.2.2.3 專利權人具備可滿足需求之製造及行銷之能力。<sup>238</sup>

本要件係要求專利權人證明在被侵害之期間其確有一定之能力可以製造並行銷其所失利潤以滿足市場需求之能力，但不需要證明其所製造並行銷之專利產品之競爭力優於侵權之產品。<sup>239</sup>而本要件與前述之第一個要件一樣，在實務上是較少被挑戰的。<sup>240</sup>如果專利權人即原告被侵權人即被告質疑是否具備本要件之可滿足需求之製造及行銷專利產品之能力，實務上通常會以下列幾點因素以分析專利權人是否確有該能力：<sup>241</sup>

- ★專利權人因侵權行為所失利益之相關單位數量與專利權人過去行銷量之比較。
- ★專利權人販賣與行銷其專利產品之規模與能力。
- ★專利權人在所要求之期間內建立其生產線之財務與技術能力。
- ★專利權人所從事者若係一些需要特別經過政府認可或許可始可進行生產之產業（例如欲生產藥品者，須經過美國之食品藥物管理局之許可），是否有取得其所需要政府認可或許可的能力。
- ★專利權人取得製造專利產品之原料所需之成本及可能性。

至於是否可以滿足市場需求，美國實務上並不限於須專利權人本身擁有該等製造或行銷之能力不可，<sup>242</sup>如果專利權人可以藉由將契約外包以達成滿足市場需求的要件，亦不能說專利權人無該等製造或行銷之能力；例如專利權人為了節省維持基本設備所需之成本開銷、拓展企業之關係等原因。但需要注意的是，如果專利權人係將其原本所可生產行銷的專利產品轉包給他人完成時，此時期所應得之利潤將低於其原本由自己製造行銷時所可取得之利潤。<sup>243</sup>

---

<sup>235</sup> *Id.*

<sup>236</sup> R. L. PARR, INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT DAMAGES—A LITIGATION SUPPORT HANDBOOK 62 (1999).

<sup>237</sup> ROSS, *supra* note 223, at 3.02.

<sup>238</sup> The patentee has the manufacturing and marketing capacity to satisfy the demand.

<sup>239</sup> Ristvedt-Johnson, Inc. v. Brandt, Inc., 805 F. Supp 557, 562 (N.D. Ill. 1992).

<sup>240</sup> ROSS, *supra* note 223, at 3.02.

<sup>241</sup> PARR, *supra* note 236, at 64.

<sup>242</sup> Yarway Corp. v. Eur-Control USA Inc., 775 F.2d 268, 276-277 (Fed. Cir. 1985).

<sup>243</sup> Gyromat Corp. v. Champion Spark Plug Co., 735 F.2d 549, 554 (Fed. Cir. 1984).

#### 4.4.2.2.2.4 專利權人本所可取得之利潤。<sup>244</sup>

用以計算專利權人本所可取得之利潤，實際卻減少利潤最基本的計算方法有如下三種方式：

##### I, 侵權人之利潤法

在兩個供給者（專利權人與侵權人）的市場當中欲證明專利權人所失利益總額為何最常見的方式是先認定侵權人所販賣侵權產品之銷售量之後，乘上專利權人每銷售一件被侵權之專利產品所可獲得之利潤。<sup>245</sup>

##### II, 所增加之收入法

而所謂之「所增加之收入法」認為基本之經濟法則係如果第一批之產品已涵蓋所謂之固定成本時，接下來所生產之產品其所需花費之成本將不像生產第一批產品時一般高。因此若固定成本不會隨著產品之增加而有所改變時（例如每一單項產品所附加之稅出），於計算所失利益時應將該項固定成本予以排除在外。<sup>246</sup>

##### III, 總體市場價值法

又所謂之「總體市場價值法」係認為即使所侵害之對象為整個設備當中有專利權的一部分，在計算損害賠償時仍應以整個設備之價值為計算標準；<sup>247</sup>而美國聯邦巡迴上訴法院則將本觀念限縮於唯有該設備中有專利權之部分與無專利權之部分之功能合併運作時始可發揮所預期功效者為限。<sup>248</sup>

除上述之計算方法外，欲計算專利權人本所可取得卻減損之利潤的標準還有：專利權產品所減少之銷售量<sup>249</sup>、價格之下滑<sup>250</sup>、對於專利權人聲譽所造成之傷害<sup>251</sup>等。

#### 4.4.2.3 合理授權金

##### 4.4.2.3.1 意義

<sup>244</sup> The profits that the patent owner would have made.

<sup>245</sup> Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056, 1062 (Fed. Cir. 1983).

<sup>246</sup> Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11, 22 (Fed. Cir. 1984).

<sup>247</sup> *Id.*

<sup>248</sup> Rite-Hite Corp. v. Kelly Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1549 35 U.S.P.Q. 2d 1065, 1071 (Fed. Cir. 1995).

<sup>249</sup> Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056, 1060-1062 (Fed. Cir. 1983).

<sup>250</sup> Minnesota Mining and Manufacturing v. Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc., 976 F.2d 1559, 1578-1579 (Fed. Cir. 1992).

<sup>251</sup> Reebok International Ltd. v. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 1558 (Fed. Cir. 1994).

美國專利法第二百八十四條規定於認定原告所請求之損害賠償額度時，法院應判給原告對因侵害所受損害之充足之賠償不得少於侵害人因實施該發明所應支付之合理授權金( reasonable royalty)；因此法院於審酌前述專利權人因專利權被侵害所導致因利益減損之損害賠償數額時，必須以所謂「合理之授權金」為標準作為下限。而所謂合理授權金係指假設專利權係有效之情形下，於侵害專利權行為開始時在有意願之專利權人與有意願之被授權人之間，因一擬制之協商所約定之授權金費率。<sup>252</sup>

#### 4.4.2.3.2 決定標準

所謂合理之授權金究竟應為多少，美國法院於專利侵權之訴訟實務中雖不要求專利權人必須證明其數額剛好是多少，但也不可以僅憑猜想或臆測；而即使其數額是一大致估計之數字，只要能證明該數額係正當且係經合理之推論過程亦可；<sup>253</sup>至於合理之推論過程為何，綜合美國法院之實務見解有如下之認定標準：

- ★專利權人對於該系爭之專利權所確實曾經授權所取得之授權金。
- ★侵權人對於與該系爭專利權相類似之其他專利權所曾付出之授權金。
- ★依據所侵害專利權行為型態比照該系爭專利權專屬或非專屬授權、有無地域限制之授權金。
- ★考量專利權人為維持其市場獨佔地位而不授權他人或僅在一定特殊之情形下授與專利權之政策。
- ★考量專利權人與侵權人間之關係為何，例如係同區域內之競爭者、或係製造商與經銷商之關係。
- ★專利權之有效期間與授權期間。
- ★基於該專利權所生產商品之實際商業利益，例如市場佔有率與目前流行之程度。
- ★系爭專利商品相對於舊的商品所產生之實用性與優點之多寡。
- ★系爭專利商品之性質，其商業化後具體所可產生之實際商業利益。
- ★侵權人使用該系爭專利權之程度與型態，以及使用後所產生之價值。
- ★在去除掉與該專利無關之部分（例如侵權人自行所改良而增加之價值、商業上之風險），實際係因該專利權所可獲得之利益部分。
- ★專利權人與侵權人於侵權行為發生時若達成協議所可能約定之授權金金額。<sup>254</sup>

#### 4.4.3 懲罰性損害賠償

<sup>252</sup> Ross, *supra* note 223, at308.

<sup>253</sup> Story Parchment Co. v. Paterson Parchment Paper Co., 282 U.S. 555, 563, 51 S. Ct. 248, 75 L. Ed. 544 (1931).

<sup>254</sup> Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098, 1109 (Fed. Cir. 1996); Rite-Hite Corp. v. Kelly Co., 56 F.3d 1538, 1555 (Fed. Cir. 1995); Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120, 166 U.S.P.Q. 235, 238 (S.D.N.Y. 1970).

當專利權人因侵害人侵害專利權的行為所造成之損害經確定後，依據美國專利法第二百八十四條的規定，法院可以增加該經認定之損害額度最高至三倍。<sup>255</sup>而雖然法律並未規定法院應依具何基礎為認定將損害額度提高至三倍之依據，美國法院實務上目前之見解認為必須以侵權人係明知或惡意為前提，<sup>256</sup>換言之，其性質係對於明知或有惡意之侵權人所增加的非難之處罰。其額度之高低則為法院裁量權所得行使之範圍。而美國聯邦巡迴上訴法院認為侵權人在為其侵權行為前本即有義務應查詢其行為是否有侵害他人有效之專利權之虞，該責任包括在為其可能之侵權行為前即應取得完整之法律諮詢<sup>257</sup>。因此，被告若不能立即提出其法律顧問所出具其行為並未侵害任何有效相關之專利權之書面意見，往往會被法院認定係惡意侵害專利權<sup>258</sup>。

#### 4.4.4 律師費用

依據美國專利法第二百八十五條的規定，法院在例外之情形下得判給勝訴之一造合理的律師費用，<sup>259</sup>而只要侵權人之行為係出於明知，法院即可為此判決，只是美國實務上認為必須係於第一審之地方法院始得為此判決。<sup>260</sup>而本規定之目的基本上是為了防止侵權人輕率並明知地侵害有效之專利權，並回復被侵害之一造至被侵害前之狀態。<sup>261</sup>而本條所謂之律師費用亦不僅僅侷限於單純之律師法律服務費用而已，依據美國法院實務之見解，法院仍可基於衡平法與裁量權，在合理的範圍內予以酌定，因此亦可包括其他合法之費用，例如被侵害人因訴訟所支出之費用，如專家證人之出庭費用。<sup>262</sup>

### 4.5 刑事制裁

#### 4.5.1 實體部分

##### 4.5.1.1 專利法

美國聯邦專利法所規定關於侵害專利權之救濟大部分都是關於民事方面，根

<sup>255</sup> 35 U.S.C.A. § 284: "the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed."

<sup>256</sup> *Beatrice Foods Co. v. New England Printing*, 923 F.2d 1576, 1578, 17 U.S.P.Q.2d 1553, 1555 (Fed. Cir. 1991). *Johnson & Son, Inc. v. Carter-Wallace, Inc.*, 781 F.2d 198, 200, 228 U.S.P.Q. 367, 368 (Fed. Cir. 1986).

<sup>257</sup> *Avia Group Int'l Inc. v. L.A. Gear Cal., Inc.*, 853 F.2d 1557, 1566 (Fed. Cir. 1988).

<sup>258</sup> *Great N. Group. v. Davis Core & Pad Co., Inc.*, 782 F.2d 159, 166-67 (Fed. Cir. 1986).

<sup>259</sup> 35 U.S.C.A. § 285: "the court in exceptional cases may award reasonable attorneys' fees to the prevailing party."

<sup>260</sup> *Beatrice Foods Co. v. New England Printing*, 923 F.2d 1576, 1577, 17 U.S.P.Q.2d 1553, 1554 (Fed. Cir. 1991).

<sup>261</sup> *Mathis v. Spears*, 857 F.2d 749, 754, 8 U.S.P.Q.2d 1029, 1033 (Fed. Cir. 1988).

<sup>262</sup> *Id.* at 754, 760, 8 U.S.P.Q.2d at 1033, 1037.

據美國聯邦專利法的規定，刑事追訴方面只有處罰專利權之虛偽標示<sup>263</sup>，以及虛偽製造、仿造、變造或偽造專利證書、或虛偽發表、刊登實際並未取得之專利證書之行爲<sup>264</sup>。另外，美國之專利暨商標局局長<sup>265</sup>有權基於避免危及國家安全之情形下，發出專利權之公開或揭露應秘密爲之之命令，倘若違背此命令，亦有可能應負刑事責任。

而所謂之虛偽標示乃是指未經專利權人之同意而擅將專利權人之名字或專利許可字號登載在其產品上，或基於仿造發明專利、欺騙消費大眾之意圖使用「專利權」或「專利權人」等字樣<sup>266</sup>。而本條之目的乃是爲了保護專利權人其姓名或其發明免於被第三人用以詐欺，以及避免第三人利用廣告將實際並未獲得專利權之產品宣稱已獲得專利權以欺騙消費大眾<sup>267</sup>。因爲本規定係關於刑事責任之法條，所以用以證明行爲人具有詐欺之犯意的相關事實必須要能非常明確。倘若事實顯示該不正確之專利標示係出自於行爲人的疏失所造成之錯誤，即不得進一步推論行爲人出自於詐欺之犯意<sup>268</sup>。而在 *Johnston v. Textron* 一案中，由於被告在被告知其行爲可能有刑事責任後仍繼續不斷地在廣播節目的廣告中宣稱其實際並未獲得專利權之產品已獲得專利權，因此法院即認定被告具有詐欺之犯意<sup>269</sup>。

行爲人每次虛偽標示專利權之行爲之刑事責任爲美金五百元以下之罰金<sup>270</sup>。而若係虛偽製造、仿造、變造或偽造任何專利證書、或虛偽發表、刊登已獲得專利權證書，但實際並未取得專利證書，經證明確係偽造時，刑事責任基本上最高可處美金五千元之罰金、十年以下之有期徒刑或二者兼具<sup>271</sup>。

#### 4.5.1.2 著作權法

根據美國一九七六年著作權法<sup>272</sup>第五百零六條第一項之規定，構成侵害著作權之刑事責任的要件包括(1)直接故意(willfully)(2)侵害有效之著作權(infringes a valid copyright)(3)基於商業利益或私人取得利益之目的(for purposes of commercial advantage or private financial gain)<sup>273</sup>。而其中所謂「基於商業利益或私人取得利益之目的」並不以行爲人實際已取得該等利益爲必要，只要行爲人企圖藉由該等著

<sup>263</sup> 35 U.S.C. § 292.

<sup>264</sup> 35 U.S.C. § 497.

<sup>265</sup> Commissioner of Patents and Trademarks

<sup>266</sup> *Joy Manufacturing Co. v. CGM Value & Gauge Co., Inc.*, 730 F. Supp. 1387, 1399 (S.D. Tex. 1989).

<sup>267</sup> *Kalkowski v. Ronco, Inc.*, 424 F. Supp. 343, 353 (N.D. Ill. 1976).

<sup>268</sup> *Johnston v. Textron*, 579 F. Supp. 783, 795 (D.R.I.), *aff'd*, 758 F.2d 666 (Fed. Cir. 1984)

<sup>269</sup> *Id.*

<sup>270</sup> 35 U.S.C. § 292.

<sup>271</sup> 35 U.S.C. § 497.

<sup>272</sup> Copyright Act of 1976

<sup>273</sup> 17 U.S.C. § 506(a).

意地侵害有效之著作權之銷售行為以獲取利益即可<sup>274</sup>。

此外，依據同法第五百零六條之規定，其他亦構成侵害著作權刑事責任之犯罪型態尚包括：不正利用著作權標記<sup>275</sup>、不正移去著作權標記<sup>276</sup>、以及虛偽陳述與著作權申請案之關係<sup>277</sup>等。而依據同法第五百零七條之規定，該等侵害著作權刑事責任之追訴時效為三年，其起算日為自最後一次犯罪行為終結日起算<sup>278</sup>。

而在侵害著作權之刑事訴訟程序中，被告通常會以「第一次銷售理論」(first-sale doctrine)作為其被控侵害著作權時之抗辯理由；根據該「第一次銷售理論」，只要著作權人一旦將其著作物銷售於第三人，則不得再限制該第三人就該著作物之任何銷售行為。然而除非該第三人係基於合法之銷售行為取得該著作物，否則該抗辯將不會被法院所採納<sup>279</sup>。不同於民事訴訟，基於刑事訴訟中之無罪推定原則，在侵害著作權之刑事訴訟程序中，一旦被告援引「第一次銷售理論」作為其抗辯之理由，公訴人即應就本案中被告取得或製造該特定之著作物之過程並非合法一節盡舉證責任<sup>280</sup>。例如在 *United States v. Goss* 一案中，涉及被告涉嫌未經著作權人之授權而私自將電玩遊戲著作物予以散布，雖然一審判決被告有罪，但是到上訴審時因為被告以「第一次銷售理論」作為其抗辯之理由，而公訴人未能就本案中被告取得或製造該特定之著作物之過程並非合法一節盡舉證責任以致原審判決被上訴審法院予以撤銷<sup>281</sup>。

侵害著作權之刑事責任基本上最高可處美金兩萬五千元之罰金、一年以下之有期徒刑或二者兼具<sup>282</sup>。而若涉及侵害錄音著作、電影著作、或其他影音著作，或多次侵害著作權之行為，則可被處以五年以下之有期徒刑等更重之刑事責任<sup>283</sup>。而由於一九八二年剽竊及仿冒法之修正案(the Piracy and Counterfeiting Amendments of 1982)的規定，使得剽竊錄音著作、電影著作、或其他視聽著作等行為之刑事責任被大幅提高成為前述之重罪(felony offenses)<sup>284</sup>。

#### 4.5.1.3 商標法

<sup>274</sup> *United States v. Cross*, 816 F.2d 297, 301 (7<sup>th</sup> Cir. 1987); *United States v. Shabazz* 724 F.2d 1536 (11<sup>th</sup> Cir. 1984).

<sup>275</sup> 17 U.S.C. § 506(c).

<sup>276</sup> 17 U.S.C. § 506(d).

<sup>277</sup> 17 U.S.C. § 506(e).

<sup>278</sup> 17 U.S.C. § 507.

<sup>279</sup> *United States v. Sachs*, 801 F.2d 839, (6<sup>th</sup> Cir. 1986); *United States v. Powell*, 701 F.2d 70 (8<sup>th</sup> Cir. 1983).

<sup>280</sup> *United States v. Goss*, 803 F.2d 638, (11<sup>th</sup> Cir. 1986).

<sup>281</sup> *Id.*

<sup>282</sup> 18 U.S.C. § 2319(b)(3).

<sup>283</sup> 18 U.S.C. § 2319(b)(1-2).

<sup>284</sup> Pub. L. No. 97-180, § 5, 96 Stat. § 91; 18 U.S.C. § 2318.

爲了使已註冊之商標在被侵害時，除了在原本依據一九四六年商標法<sup>285</sup>（即藍漢法<sup>286</sup>）所已可享有之民事救濟程序之外再增加一層保障，依據美國一九八四年商標仿冒法<sup>287</sup>第二三二〇條之規定，若非法買賣侵害商標權之仿冒品將負罰金或有期徒刑之刑事責任<sup>288</sup>。而不同於民事責任的，是在刑事責任方面較爲嚴格；意即若要對侵害商標權人在民事責任外再科以刑事制裁，必須還要能證明被告之心理狀態，換言之，只對明知在相關產品或服務上使用仿冒商標之被告科以刑事責任<sup>289</sup>。而法條同時明文規定所謂之仿冒商標爲：(1)被利用在非法交易之商品或服務上。(2)該仿冒商標與真實經註冊而使用在該等商品或服務上之商標完全一樣或實質上無法辨別，且不論被告是否知悉註冊之情形。(3)使用該等仿冒商標在商品或服務上之目的即係爲了引起混淆、錯誤或欺騙。<sup>290</sup>

而在 *United States v. Infurnari* 一案中，被告被控仿冒勞力士手錶(Rolex)，承審法院認爲公訴人若要對被告侵害商標權之犯罪行爲盡到舉證責任，必須要能在被告知悉該犯罪之構成要件要素方面證明到超過合理的懷疑之程度，換言之，公訴人要能證明被告爲該侵害商標權之行爲時，已知悉商標爲仿冒的，且被利用在非法交易之商品或服務上，又該仿冒商標與真實經註冊而使用在該等商品或服務上之商標完全一樣或實質上無法辨別，而其使用該等仿冒商標在商品或服務上之目的即係爲了引起混淆、錯誤或欺騙。然而，公訴人並不需要就被告意圖違反商標法部分提出相關佐證，意即公訴人不必證明被告知悉其行爲是非法的<sup>291</sup>。

又在 *United States v. McEnvoy* 一案中，第十一區域巡迴上訴法院認定被告仿冒固喜手錶(Gucci)之過程，依據法庭記錄顯示，該扣案手錶上仿冒之商標語真實經註冊之商標實際上完全一樣，且該手錶之刑事亦與真實經註冊商標所使用於之手錶實質上相似，除此以外，根據專家證人之證詞，一般消費者亦容易將該仿品與真品混淆<sup>292</sup>。

以非法交易使用仿冒商標於商品或服務上之方式侵害商標權之刑事責任，商標仿冒法規定基本上最高可處美金二十五萬元之罰金、五年以下之有期徒刑或二者兼具<sup>293</sup>；而檢察官亦可得到銷毀該扣案仿冒商標或商品之命令<sup>294</sup>。

#### 4.5.2 程序部分

---

<sup>285</sup> Trademark Act of 1946.

<sup>286</sup> Lanham Act.

<sup>287</sup> Trademark Counterfeiting Act of 1984.

<sup>288</sup> 18 U.S.C. § 2320.

<sup>289</sup> 18 U.S.C. § 2320(a).

<sup>290</sup> 18 U.S.C. § 2320d(1)(A).

<sup>291</sup> *United States v. Infurnari*, 647 F. Supp. 57 (W.D.N.Y. 1986).

<sup>292</sup> *United States v. McEnvoy*, 820 F.2d, 1170 (11<sup>th</sup> Cir).

<sup>293</sup> 18 U.S.C. § 2320(a).

<sup>294</sup> 18 U.S.C. § 2320(b).

基本上侵害智慧財產權在美國刑事訴訟的程序如下：(1)執法人員必須在有可能構成智慧財產權犯罪之情形下始可以逮捕犯罪嫌疑人，至於是否需要逮捕之令狀則視情節而定。(2)嫌犯將被帶到警察局進行拍照、捺指印及其他相關之人別訊問。(3)如果有足夠之證據，檢察官將會據以提起刑事訴訟。(4)若被告在羈押中，則將會被先帶至治安官或法官面前，此時必須告以該被告以下事項：A、被控涉嫌之罪名。B、請求選任辯護人之權利。C、保釋金之額度。(5)必須正式地將書面起訴書交給被告。倘若被控之罪名係聯邦法所規定之犯罪型態，且所犯之罪之法定刑為死刑（智慧財產權犯罪無此情形）或最輕本刑為一年以上之有期徒刑，則該案件應交由大陪審團(grand jury)審理；反之，若非上述情形之聯邦犯罪，以及大部分州法所規定之犯罪型態，則不需要交由大陪審團審理。(6)在審理聽證之過程中應允許被告充分答辯。(7)基本上美國刑事訴訟的程序並無須繳交訴訟費用。(8)基本上所謂之「輕罪」(Misdemeanours)大部分其法定刑僅係罰金或沒收之型態，所謂之「重罪」(Felonies)乃是指所犯之罪之法定刑為死刑或最輕本刑為一年以上之有期徒刑，被告有權請求交由陪審團進行審理。而「輕罪」與「重罪」在訴訟程序中最大之不同乃在於「輕罪」之被告無權請求法院指定律師為其進行辯護；倘若該「輕罪」之法定刑係六個月以上之有期徒刑，則該被告有權請求由陪審團進行審理。(9)在美國係被告而非政府有權對科刑之判決提起上訴。



## 第五章 台灣與智慧財產權有關之司法救濟程序

### 5.1 程序保障

#### 5.1.1 司法審查系統

由於台灣係採司法二元化的國家，因此關於智慧財產權之訴訟，我國法院之司法審查系統大致可區分成如下兩種不同之救濟途徑：

##### 5.1.1.1 普通法院系統

依法院組織法第一條規定我國之普通法院系統分成地方法院、高等法院以及最高法院等三級。而依照同法第二條規定此等普通法院負責審判民事、刑事及其他法律規定訴訟案件，並依法管轄非訟事件。因此一般涉及如專利權之侵權行為損害賠償訴訟、商標之仿冒刑事追訴等智慧財產權之民、刑事訴訟案件，均由下述之普通法院系統進行司法審查。

##### 5.1.1.1.1 地方法院

依法院組織法第八條規定，直轄市或縣（市）各設地方法院。但得視其地理環境及案件多寡，增設地方法院分院；或合設地方法院；或將其轄區之一部劃歸其他地方法院或其分院，不受行政區劃限制。而在特定地區，因業務需要，得設專業地方法院；其組織及管轄等事項，以法律定之。因此，在特定之地區未來若智慧財產權之案件量達到一定之程度，有一定之業務需要時，似亦可根據本條為依據設立所謂智慧財產權之專業地方法院。

又依法院組織法第九條規定，地方法院管轄事件為：民事、刑事第一審訴訟案件。但法律別有規定者，不在此限、其他法律規定之訴訟案件、以及法律規定之非訟事件。因此涉及智慧財產權之民事、刑事第一審訴訟案件或非訟事件在台灣一律係由各地方法院職司審理或處理。另依據法院組織法第十四條規定，地方法院分設民事庭、刑事庭，其庭數視事務之繁簡定之；必要時得設專業法庭。而依專利法第九十二條第一項<sup>295</sup>、商標法第七十一條<sup>296</sup>及營業秘密法第十四條<sup>297</sup>之規定，法院得就發明專利訴訟案件、商標訴訟案件及營業秘密案件，設立專業法庭或指定專人辦理。因此台灣目前雖然尚未就智慧財產權之案件成立專業地方法院，但是已於一九九八年七月一日依據上述規定率先於台灣台北地方法院就涉及

<sup>295</sup> 專利法第九十二條第一項：法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。

<sup>296</sup> 商標法第七十一條：法院為處理商標訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。

<sup>297</sup> 營業秘密法第十四條第一項：法院為審理營業秘密訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。

智慧財產權之刑事案件成立智慧財產權刑事專業法庭；嗣後並於二〇〇二年一月一日及八月十九日先後於台灣台北地方法院及台灣台中地方法院就涉及智慧財產權之民事案件成立智慧財產權民事專業法庭<sup>298</sup>。

而依據法院組織法第三條第一項規定，地方法院審判案件，以法官一人獨任或三人合議行之。又依法院組織法第十二條之規定，司法院得調候補法官至地方法院辦事，承實任法官之命，辦理訴訟案件程序及實體之審查、法律問題之分析、資料之蒐集、裁判書之草擬等事務。地方法院於必要時得置法官助理，依聘用人員聘用條例聘用各種專業人員充任之；承法官之命，辦理訴訟案件程序之審查、法律問題之分析、資料之蒐集等事務。

#### 5.1.1.1.2 高等法院

依法院組織法第三十一條規定，省、直轄市或特別區域各設高等法院。但得視其地理環境及案件多寡，增設高等法院分院；或合設高等法院；或將其轄區之一部劃歸其他高等法院或其分院，不受行政區劃之限制。因無類似前述第八條關於特定地區，因業務需要，得設專業地方法院之規定，所以目前依據台灣之法律，即使未來在特定之地區智慧財產權之案件量達到一定之程度，有一定之業務需要時，似亦無根據以設立類似前述專門審理與專利權等智慧財產權有關上訴案件的美國聯邦巡迴上訴法院所謂智慧財產權之專業高等法院之可能。

又依法院組織法第三十二條之規定，高等法院管轄事件如左：

- 一、關於內亂、外患及妨害國交之刑事第一審訴訟案件。
- 二、不服地方法院及其分院第一審判決而上訴之民事、刑事訴訟案件。但法律另有規定者，從其規定。
- 三、不服地方法院及其分院裁定而抗告之案件。
- 四、其他法律規定之訴訟案件。

因此，不服地方法院及其分院涉及智慧財產權之民事、刑事第一審訴訟案件判決或裁定而上訴或抗告之民事、刑事訴訟案件原則上在台灣一律係由各高等法院職司審理或處理。依法院組織法第三十六條之規定，高等法院分設民事庭、刑事庭，其庭數視事務之繁簡定之；必要時得設專業法庭。

依法院組織法第三條第二項規定，高等法院審判案件，以法官三人合議行之。而依法院組織法第三十四條之規定，司法院得調地方法院試署或候補法官至高等法院辦事，承法官之命，辦理訴訟案件程序及實體之審查、法律問題之分析、

<sup>298</sup> 請參閱台灣台北地方法院及台灣台中地方法院之事務分配規則。

資料之蒐集、裁判書之草擬等事務。而高等法院於必要時得置法官助理，依聘用人員聘用條例聘用各種專業人員充任之；承法官之命，辦理訴訟案件程序之審查、法律問題之分析、資料之蒐集等事務。

### 5.1.1.1.3 最高法院

依法院組織法第四十七條規定，最高法院設於中央政府所在地。而依法院組織法第四十八條規定，最高法院管轄事件如左：

- 一、不服高等法院及其分院第一審判決而上訴之刑事訴訟案件。
- 二、不服高等法院及其分院第二審判決而上訴之民事、刑事訴訟案件。
- 三、不服高等法院及其分院裁定而抗告之案件。
- 四、非常上訴案件。
- 五、其他法律規定之訴訟案件。

因此，不服高等法院及其分院涉及智慧財產權之民事、刑事第二審訴訟案件判決或裁定而上訴或抗告之民事、刑事訴訟案件原則上在台灣一律係由最高法院職司審理或處理。又依法院組織法第五十一條第一項之規定，最高法院…分設民事庭、刑事庭，其庭數視事務之繁簡定之；惟並無如前述法院組織法第十四條、第三十六條之規定，最高法院得如地方法院及高等法院除得分設民事庭、刑事庭外，必要時得設專業法庭之依據。因此無法就涉及智慧財產權之民、刑事案件成立智慧財產權之專業法庭。<sup>299</sup>

依法院組織法第三條第三項規定，最高法院審判案件，以法官五人合議行之。依法院組織法第五十一條司法院得調高等法院以下各級法院及其分院法官或候補法官至最高法院辦事，承法官之命，辦理訴訟案件程序及實體之審查、法律問題之分析、資料之蒐集、裁判書之草擬等事務。最高法院於必要時得置法官助理，依聘用人員聘用條例聘用各種專業人員充任之；承法官之命，辦理訴訟案件程序之審查、法律問題之分析、資料之蒐集等事務。

### 5.1.1.2 行政法院系統

依行政法院組織法第二條規定，台灣之行政法院系統分成高等行政法院與最高行政法院二級。而依行政法院組織法第一條規定，行政法院掌理行政訴訟審判事務。因此，若對於涉及專利權或商標權等智慧財產權之授予、撤銷及延長等屬於國家公權力行為之爭議，對於主管行政機關之行政處分有所不服而依行政訴訟

<sup>299</sup> 中國大陸於一九九六年十月即已於最高人民法院成立知識產權審判庭。請參閱陳逸南，〈中國大陸知識產權審判庭之介紹〉，智慧財產權管理季刊，19期，頁42，台北(1998年12月)。

法等相關規定所提起之行政救濟案件，均由下述之行政法院系統進行司法審查。

#### 5.1.1.2.1 高等行政法院

依行政法院組織法第六條規定，省、直轄市及特別區域各設高等行政法院。但其轄區狹小或事務較簡者，得合數省、市或特別區域設一高等行政法院，其轄區遼闊或事務較繁者，得增設之。高等行政法院管轄區域之劃分或變更，由司法院定之。因無類似前述法院組織法第八條關於特定地區，因業務需要，得設專業地方法院之規定，所以目前依據台灣之法律，即使未來在特定之地區智慧財產權之案件量達到一定之程度，有一定之業務需要時，似亦無根據以設立類似前述專門審理與專利權等智慧財產權有關上訴案件的美國聯邦巡迴上訴法院所謂智慧財產權之專業高等行政法院之可能。

又依行政法院組織法第七條之規定，高等行政法院管轄事件如下：

- 一、不服訴願決定或法律規定視同訴願決定，提起之訴訟事件。
- 二、其他依法律規定由高等行政法院管轄之事件。

因此，不服行政機關所為涉及智慧財產權之訴願決定或法律規定視同訴願之決定，而提起之行政訴訟案件原則上在台灣一律係先由各高等行政法院職司審理或處理。而依行政法院組織法第九條之規定，高等行政法院之庭數，視事務之繁簡定之，必要時得設專業法庭。而依專利法第九十二條第一項、商標法第七十一條之規定，法院得就發明專利訴訟案件商標訴訟案件，設立專業法庭或指定專人辦理。因此台灣依據上述規定於台北高等行政法院就涉及智慧財產權之行政訴訟案件成立智慧財產權專業法庭。

依行政法院組織法第三條第一項之規定，高等行政法院之審判，以法官三人合議行之。但簡易訴訟程序以法官一人獨任行之。又依行政法院組織法第十條之規定，司法院為因應高等行政法院業務之需要，得調地方法院及其分院法官、試署法官或候補法官至高等行政法院辦事，每庭一人至三人，協助法官辦理訴訟案件程序、實體重點之分析、資料之蒐集分析、裁判書之草擬等事項。高等行政法院必要時，每庭得置法官助理一人至三人，依聘用人員聘用條例聘用專業人員，或調派各級法院或行政法院其他司法人員或借調其他機關適當人員充任之，協助該庭辦理訴訟案件程序之進行、程序重點之分析、資料之蒐集分析等事項。

#### 5.1.1.2.2 最高行政法院

依行政法院組織法第十一條規定，最高行政法院設於中央政府所在地。又依

行政法院組織法第十二條規定，最高行政法院管轄事件如下：

- 一、不服高等行政法院裁判而上訴或抗告之事件。
- 二、其他依法律規定由最高行政法院管轄之事件。

因此，不服高等行政法院所為涉及智慧財產權之裁定或判決，而提起上訴或抗告之行政訴訟案件，原則上在臺灣一律由最高行政法院職司審理或處理。依行政法院組織法第十四條第一項規定，最高行政法院應分庭審判，其庭數視事務之繁簡定之。惟並無如前述法院組織法第十四條、第三十六條之規定，最高法院得如地方法院及高等法院除得分設民事庭、刑事庭外，必要時得設專業法庭、及前述行政法院組織法第九條之規定，高等行政法院必要時得設專業法庭之依據。因此無法就涉及智慧財產權之行政訴訟案件成立智慧財產權專業法庭。

依行政法院組織法第三條第二項規定，最高行政法院之審判，以法官五人合議行之。又依行政法院組織法第十五條之規定，司法院為因應最高行政法院業務需要，得調高等行政法院或高等法院以下各級法院及其分院法官、試署法官或候補法官至最高行政法院辦事，每庭一人至五人，協助法官辦理訴訟案件程序、實體重點之分析、資料之蒐集分析、裁判書之草擬等事項。最高行政法院必要時，每庭得置法官助理一人至五人，依聘用人員聘用條例聘用專業人員，或調派各級法院或行政法院其他司法人員或借調其他機關適當人員充任之，協助該庭辦理訴訟案件程序之進行、程序重點之分析、資料之蒐集分析等事項。而其中法官、試署法官或候補法官調最高行政法院為辦事法官期間，計入其法官、試署法官或候補法官年資。具專業證照執業資格者，經聘用充任法官助理期間，計入其專業執業年資。

依行政法院組織法第十六條第三項規定，當最高行政法院之裁判其所持之法律見解，各庭間見解不一致者，於依同條第一項規定編為判例之前，應舉行院長、庭長、法官聯席會議，以決議統一其法律見解。

## 5.1.2 民事訴訟、刑事訴訟與行政救濟之關係

### 5.1.2.1 民、刑事訴訟與行政救濟之關係

#### 5.1.2.1.1 總說

由於本文所擬探討之智慧財產權當中，除著作權不待行政機關之授予，而於著作完成時創作人即當然取得外，其餘之專利權與商標權均有待創作人於發明或完成後，另向主管之行政機關（在臺灣即經濟部智慧財產局）提出申請、待符合

法定作業程序之後，因行政機關之授予始取得；而因為專利權、商標權之授予、撤銷及延長均係行政機關就該公法上之具體事件經內部審查作業後，對外所為直接發生法律效果之單方行政行為，因此依台灣之行政程序法第九十二條第一項<sup>300</sup>之規定，專利權、商標權之授予、撤銷及延長均屬於行政機關所為之行政處分。而若對於行政機關就專利權、商標權所為之授予、撤銷及延長等行政處分不服時，當事人於台灣可向行政機關提起訴願、再訴願後，再向前述（5.1.1.2 行政法院系統）之高等行政法院及最高行政法院提起行政訴訟。

若該等專利權、商標權遭他人侵害時，於二〇〇一年十月二十四日廢除發明專利刑責前，台灣係採行民、刑事救濟雙軌制，而於二〇〇三年二月六日總統令修正通過刪除專利法中所有關於專利刑罰之規定，並經行政院於同年三月三十一日令自即日起施行後，在台灣侵害專利權之救濟即完全回歸民事救濟程序解決；但不論如何，因為台灣係採行司法二元化之國家，以致於一旦侵害專利權、商標權之行為與主張撤銷該等權利之行為同時發生時，勢必會因所繫屬法院之不同而形成民（刑）事救濟與行政救濟競合之現象；在兩種救濟程序有可能同時進行之情形下，為免裁判發生歧異、浪費訴訟資源，探討兩種救濟程序之特性有何不同與競合時所應採行之作法實有其必要性。

#### 5.1.2.1.2 民、刑事訴訟與行政救濟之競合

##### 5.1.2.1.2.1 法律相關規定

##### 5.1.2.1.2.1.1 民事訴訟法

由於專利權或商標權等智慧財產權本身是否確係合法存在？得否為相關法律所保護之客體？實係此等智慧財產權民事或刑事訴訟案件之前提待決事項，故法院得於申請案、舉發案、撤銷案、異議案、評定案等行政救濟之程序確定前，經綜合衡量一切狀況後，決定是否裁定停止訴訟程序之進行，以免徒然浪費無謂之調查或審理程序，並避免造成行政法院與普通之民刑事法院認定兩歧之情形。因此依照台灣民事訴訟法第一百八十二條規定，倘若訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前以裁定停止訴訟程序。而該項規定，於應依行政爭訟程序確定法律關係是否成立者準用之。但法律別有規定者，依其規定。

雖然民事訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得命在他訴訟終結以前，以裁定停止訴訟程序。惟若他項訴訟已判決確定，則

<sup>300</sup> 行政程序法第九十二條第一項：「本法所稱行政處分，係指行政機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」

他項訴訟既已終結，即令當事人對於他項之確定判決已有再審之聲請，亦不足為中止訴訟程序之原因；因此聲請人雖然對於原審法院之確定判決提起再審之訴，但因為對於確定判決所為之再審的聲請，不足為停止訴訟程序之原因，是以聲請人不得據此請求法院裁定停止本件訴訟程序，待再審程序審理判決後，再進行本件訴訟。<sup>301</sup>

又若本訴訟先決問題之法律關係是否成立，在本訴訟法院本可自為裁判時，若本訴訟程序之當事人將因停止訴訟而受延滯之不利益時，台灣之司法實務運作上仍迭有最高法院之判例認為以不停止訴訟程序為宜。<sup>302</sup>

#### 5.1.2.1.2.1.2 專利法

而由於根據新修正之專利法，在台灣侵害專利之情形已全面除罪化，專利法亦已廢除關於專利權之異議程序，因此依台灣之專利法第九十條第一項規定，關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。又由於台灣先前之專利侵權訴訟實務上利害關係人或侵權人常常藉由舉發程序以阻止法院對於侵權案件之審理，且有時於舉發案經審查不成立後，為干擾訴訟之進行，仍不斷反覆地提起新的舉發案，以妨害專利權人行使權利，以致專利權人不勝其擾外，更有礙於其權利之行使；更有甚者，實務上曾出現因專利案被舉發而裁定停止專利權排除侵害之訴訟，而該專利權排除侵害訴訟經舉發案不成立確定後雖再繼續進行訴訟，但此時因起訴所依據之專利權已逾期不再有排他之效力，以致於法院以原專利權人已無專利權之排除侵害請求權為由，駁回該專利權排除侵害之訴之案例。<sup>303</sup>因此，如有侵權訴訟，為能加強保護專利權人，依台灣專利法第九十條第二項新增之規定，法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性，以作出適當之裁定，否則被控侵權之人一旦被告或知悉係爭之專利權期間將到期，而提惡意之無謂舉發，法院即裁定停止訴訟，因而嚴重拖延訴訟時間與程序，且待一舉發案之判決確定，本案再續行審判時，將有可能法院即以專利權已過期而駁回起訴。又為能完整地保障專利權人合法權益，若舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利法第九十條第三項新增規定專利專責機關得優先審查，早日審查確定，使兩造之糾紛儘早解決。<sup>304</sup>

#### 5.1.2.1.2.1.3 商標法

<sup>301</sup> 臺灣高等法院臺中分院九十二年度上字第一九〇號民事裁定。

<sup>302</sup> 最高法院著有十九年度聲字第三三七號、三十七年度抗字第一〇七五號、三十年度抗字第一〇五號等判例可資參照。

<sup>303</sup> 臺灣高等法院臺中分院八十八年度上易字第九十號民事判決。

<sup>304</sup> 參二〇〇三年二月六日總統令修正通過新專利法之修正理由。

又依照新修正之台灣商標法第四十九條規定，在異議程序進行中，凡有提出關於商標權之民事或刑事訴訟者，得於異議審定確定前，停止其訴訟程序之進行。而若商標之註冊違反商標法第二十三條第一項或第五十九條第四項之規定者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標主管專責之機關評定其註冊；而在評定程序進行中，凡有提出關於商標權之民事或刑事訴訟者，得於評定商標之評定確定前，停止其訴訟程序之進行，商標法第四十九條、第五十六條定有明文。值得注意的是依照此次修正前之舊商標法第六十條之規定，在評定商標專用權之評定程序於評決確定前，普通之民刑事法院應停止訴訟程序之進行，且此乃強行規定。最高法院七十九年台上字第五三六七號判決著有明文可參。

#### 5.1.2.1.2.1.4 其他

又除因係針對上述專利權或商標權等智慧財產權本身是否確係合法存在，所提起之申請案、舉發案、撤銷案、異議案、評定案等行政救濟程序確定前，普通之民刑事法院得決定是否裁定停止訴訟程序之進行外，若專利權等智慧財產權之民刑事訴訟案件全部或一部之裁判，以上述以外之其他法律關係（如專利權之授權合約是否違反公平交易法之強制及禁止規定而應為無效）是否成立為據，且所涉之其他法律關係亦應依其他之救濟程序，如行政爭訟程序以確定時，即使該法律關係所據之法律並未如專利法或商標法等就裁定停止有明文之規定，但因專利法或商標法等就裁定停止有明文之規定僅係就民事訴訟法所為補充性質之注意規定，非謂無相關之規定法院即不得為停止訴訟程序之裁定，因此此際，法院亦得在他訴訟終結前，以裁定停止訴訟程序；例如若專利權人主張基於專利權授權合約等之法律關係，請求相對人等給付權利金，並求命相對人交付銷售情形書面報告時，相對人卻以該專利權之授權合約違反公平交易法之強制及禁止規定，應為無效，故專利權人本於無效之合約請求，其無給付義務等語置辯；而由於專利權人所主張之授權合約，是否確有違反公平交易法之情事，在台灣係由中央主管機關即行政院公平交易委員會負責權調查處理，依法獨立行使職權，處理有關公平交易案件並以處分為之（公平交易法第二十六條、第二十八條參照），故審理涉及智慧財產權之普通法院此時亦得裁定於行政院公平交易委員會就該違反公平交易法事件處分確定前，停止本件民刑事訴訟程序。<sup>305</sup>

#### 5.1.2.1.2.2 實務具體個案

由於前揭民事訴訟法第一百八十二條及專利法第九十條與商標法第四十九條關於訴訟停止之規定均為「得」而非「應」，係立法者授權法院行使職權方法之一，故法院自有裁量權而可為不同之處置。非謂一有舉發案、撤銷案、異議案、評定案等行政救濟程序之展開時，法院即應裁定停止訴訟程序；換言之，既稱得

<sup>305</sup>臺灣高等法院九十一年度抗字第二三二八號民事裁定。

停止審判，則應否停止訴訟程序，即端依法院之自由意見以決定；由於該條規定係認法院有命停止其訴訟程序與否之裁量權，亦即關於專利權或商標權等智慧財產權之民、刑事訴訟，在其申請案、異議案、舉發案、撤銷案、評定案確定前，法院斟酌情形，如認為不以停止訴訟程序為適當，自得裁定駁回其聲請。<sup>306</sup>

而台灣法院於審理聲請裁定停止之案件時，有時會區分之前舉發案之處分結果，再視情形判斷有無停止訴訟之必要，且於裁定中敘明理由說明聲請人於舉發案、撤銷案、異議案、評定案等行政救濟程序中所持之理由有何說明力致有停止訴訟程序之必要；而相對人之產品是否侵害系爭之智慧財產權，並不一定非得依行政法院就舉發案、撤銷案、異議案、評定案等所為之認定結果以為裁判之依據<sup>307</sup>，故台灣之審判實務上亦常見普通法院於行政救濟程序進行中即同步調查其他待證事實，以節省訴訟時間，並非謂一有舉發案等其他之行政救濟程序，即認為有停止訴訟之必要。以下乃就台灣司法實務上與專利權或商標權等有關智慧財產權之一般民刑事訴訟中，普通法院所為准許及駁回裁定停止聲請之具體個案作比較分析：

#### 5.1.2.1.2.2.1 准許裁定停止訴訟之個案

##### ★舉發案雖遭駁回，惟提起訴願中，法院亦裁定停止訴訟。

本案係德商·羅氏試劑公司於一九九六年一月十五日取得美國遺傳學學會有限公司(Gentics Institute, Inc.)所有第六一六一〇號、專利名稱「複殖之人類紅血球生成素基因及其產品」發明專利之專屬授權，並依專利法第五十九條規定向中央標準局(即台灣之智慧財產局前身)完成登記。惟嬌生股份有限公司以羅氏公司主張複殖之人類紅血球生成素基因及其產品欠缺新穎創作性，依法不得申請專利，專利機關不查，錯誤准予發明第六一六一〇號專利權為由，向經濟部智慧財產局提出舉發案。嗣該舉發案遭駁回，嬌生公司遂依法向經濟部提起訴願中，迄未確定。而承審法院以嬌生公司已依法向經濟部提起訴願，事實迄未確定，而本件民事訴訟以該發明專利權是否成立為前提，因認有停止系爭民事訴訟程序之必要而裁定停止訴訟。<sup>308</sup>

★法院認為原告提起民事訴訟後，只要被告提起專利權舉發案，即使該舉發案仍尚未確定，一經舉發即可停止。

<sup>306</sup> 臺灣高等法院臺中分院九十二年度上字第一九〇號民事裁定、最高法院九十二年度台抗字第五八五號民事裁定。

<sup>307</sup> 如原被告有無當事人能力、當事人是否適格、其他之訴訟條件是否具備等問題。

<sup>308</sup> 臺灣高等法院八十九年度抗字三四七六號民事裁定。

本件係美商英特爾公司（INTEL CORPORATION）在法院起訴主張威盛電子股份有限公司侵害其中華民國發明專利第 0 七四六二 0 及第 0 九八七四八號專利權，請求威盛公司損害賠償；惟上開專利權，業經威盛公司向經濟部智慧財產局提出舉發請求撤銷，經該局受理在案；英特爾公司既起訴主張威盛公司侵害其專利權，請求損害賠償，則其請求權成立與否自以其專利權是否有效存在為先決要件；而英特爾公司所主張之專利權，既經威盛公司提出舉發，其專利權是否有效存在，應經該舉發程序予以認定，是該舉發案確有影響於本件民事訴訟之裁判，非俟該舉發案確定，本件民事訴訟即難於判斷，依前開規定，法院因而認為有裁定停止本件民事訴訟程序之必要而裁定停止訴訟，而非至專利權舉發案確定後，始有裁定停止之必要。<sup>309</sup>

**★中央標準局為舉發不成立之處分，經訴外人提出訴願，雖經濟部作成「原處分撤銷」之決定，但因該舉發案經發回後，仍於中央標準局重為審查中，尚未確定，因此普通法院乃為停止訴訟程序之裁定。**

本案法院認為本件所涉之系爭專利權經訴外人向中央標準局提出舉發，中央標準局雖為舉發不成立之處分，但經該訴外人提出訴願，且經經濟部作成「原處分撤銷」之決定，由於該舉發案，現仍於中央標準局重為審查中，尚未確定，因而認為有裁定停止訴訟程序之必要，爰裁定本件請求排除侵害事件於上開舉發案確定前停止訴訟程序。<sup>310</sup>

**★受理裁定停止之聲請的法院須審慎決定是否為訴訟停止之裁定，以免訴訟停止期間專利權之效力不因訴訟之停止而停滯，而於停止期間或續行訴訟後沒多久，專利權即因專利期間屆滿而失效，專利權人無從再主張排除侵害。**

本案由於原告所擁有之系爭「夾層防水隔熱板製造機結構」新型專利權期間自一九八八年七月一日起至一九九八年六月三十日止，故上開專利權自一九九八年七月一日起，即因授權專利期間之屆滿而失其效力。又系爭專利權因訴外人之舉發、訴願、再訴願，及行政訴訟之故，承審法院乃於一九九四年十一月二十二日認上開舉發案審理結果足以影響本件訴訟，而裁定本件訴訟在上開舉發案未確定以前，停止訴訟程序；嗣該舉發案經行政訴訟結果，經行政法院於一九九六年十一月七日判決駁回提起舉發案之訴外人之訴而告確定，換言之，因為舉發案確定不成立，本件之系爭專利權仍有效，雖然專利權人除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權；又專利權人受侵害時專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。而此於新型專利權並準用之。專利權法第一百零三條

<sup>309</sup>臺灣高等法院九十二年度抗字第三一五號民事裁定。

<sup>310</sup>最高法院八十六年度台抗字第二四〇號民事裁定。

第一項、第八十八條第一項、第一百零五條，分別定有明文。本件原告提起本訴係主張被告不得就其所有之新型專利「夾層防水隔熱板製造機結構」為製造、販賣、陳列、使用等行為，而原告主張之上開請求有無理由，即實體法上有無禁止被告為該項專利之製造、販賣、陳列、使用行為之權能，應以本案最後言詞辯論終結時，原告是否仍擁有系爭新型專利權為據，而原告系爭新型專利權之期間既於一九九八年六月三十日止即屆滿，已如上述，因此法院認為原告主張上開排除侵害請求權無理由。法院另表示原告如認於上開專利權期間內，被告之行為有侵害其專利權，致其受有損害，係另訴請求損害賠償之問題，要與本件無涉。因此法院認為本件原告之新型第四二一八二號專利權期間既已屆滿，已無專利法所規定之專有製造、販賣、或使用之權，其自無權請求被告就上開「夾層防水隔熱板製造機結構」不得為製造、販賣、陳列、使用等行為。<sup>311</sup>

本文認為從實務的立場，專利權人為避免類似以上情形發生後所導致之不利利益，基本上可循以下之三種途徑以為救濟：

一、聲請假處分。即原告於提起排除侵害之訴之前或訴訟繫屬之中時，可另行向法院聲請為定暫時狀態假處分之裁定（詳參 5.2.2.2.2 定暫時狀態假處分），以於排除侵害的終局判決前先行有效阻止侵權人進一步繼續擴大其侵害專利權之行為。

二、請求損害賠償。專利權之期間雖已屆滿，原告不得再行主張排除侵害請求權；惟原告如認於上開專利權期間內，被告之行為有侵害其專利權，致其受有損害，仍可依據當時仍有效之專利權請求被告損害賠償。

三、申請延長專利權期間。即若符合專利法第五十二條<sup>312</sup>之規定時，專利權人即得申請延長專利權之期間，以免訴訟尚未終結，專利權之效力已因期間屆滿而先消滅。

### ★因商標評定程序尚未確定而裁定停止訴訟

本案係原告請求被告容忍原告使用如附圖所示之圖樣，而兩造間關於被告商標專用權是否繼續存在，業經原告向智慧財產局申請評定被告註冊取得第九一一四八一號聯合商標無效，雖評定結果判定該聯合商標之註冊應為無效，然因被告就此部分已提起訴願，故就商標評定程序尚未確定。又本件如被告前開商標經評

<sup>311</sup>臺灣高等法院臺中分院八十八年度上易字第九十號民事判決。

<sup>312</sup>專利法第五十二條規定：「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案公告後需時二年以上者，專利權人得申請延長專利二年至五年，並以一次為限。但核准延長之期間，不得超過向中央目的事業主管機關取得許可證所需期間，取得許可證期間超過五年者，其延長期間仍以五年為限。前項申請應備具申請書，附具證明文件，於取得第一次許可證之日起三個月內，向專利專責機關提出。但在專利權期間屆滿前六個月內，不得為之。主管機關就前項申請案，有關延長期間之核定，應考慮對國民健康之影響，並會同中央目的事業主管機關訂定核定辦法。」

定無效確定，則其已非商標權人，自無容忍原告使用如附圖所示圖樣之商標之權，因此法院認為本案有裁定停止民事訴訟程序之必要。<sup>313</sup>

**★先前之舉發案雖未曾成立，但因被告係於原告起訴前即已提出舉發、且原告其他之專利侵權案件亦有法院准予裁定停止，或經判決駁回其請求**

本案之原告主張對其所有之專利權的相關舉發案乃原告對仿冒廠商提起訴訟後，被告始連結同是仿冒原告專利之仿冒廠商所為，乃意在拖延訴訟，況原告於本案之新型第一〇六二七三號專利權至今完整存在，未有任一舉發成立案情事；但承審法院則認為：Ⅰ、原告係於二〇〇一年七月十三日起訴，惟目前在經濟部智慧財產局審查中之舉發案，則有早於二〇〇〇年間即已分別提起、自非臨訟為拖延訴訟所提起之舉發案；Ⅱ、且原告另以其所擁有之其他專利權曾對訴外人等提起排除侵害專利權訴訟時，遭人舉發而經該承審之法院裁定停止訴訟程序之前例；Ⅲ、又原告曾另案對訴外人提起之排除侵害事件，復經法院因其請求無理由而判決駁回確定。職是之故，本案之承審法院因而認為本件有停止訴訟程序之必要，遂裁定於該舉發案確定前停止訴訟程序。<sup>314</sup>

**★以行政院公平交易委員會對於經檢舉違反公平交易法事件之處分未確定為由而裁定停止。**

本案係荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司主張基於授權合約等之法律關係，請求巨擘科技股份有限公司等給付權利金，並求命巨擘公司交付銷售情形書面報告，巨擘公司則以授權合約違反公平交易法之強制及禁止規定，應為無效，故飛利浦公司本於無效之合約請求，巨擘公司自無給付義務等語置辯，而飛利浦公司所主張之授權合約，是否有違反公平交易法之情事，係由中央主管機關負責權調查處理，依法獨立行使職權，處理有關公平交易案件並以處分為之（公平交易法第二十六條、第二十八條參照），且飛利浦公司之行為，業經中央主管機關即行政院公平交易委員會認定：「抗告人（即飛利浦公司）等透過共同決定授權金價格之合意，以聯合授權之方式，取得渠等在台之CD-R可錄式光碟專利技術市場之獨占地位，不當維持授權金之價格，拒絕提供被授權人有關授權協議之重要交易資訊，禁止對專利有效性之異議，為濫用市場地位之行為，違反公平交易法第十四條、第十條第二款、第十條第四款規定。」，並命飛利浦公司等自處分書送達翌日起，應立即停止前項違法行為。而雖飛利浦公司對行政院公平交易委員會之前揭處分，提起訴願，經行政院決定撤銷原處分，但仍發回原處分機關即行政院公平交易委員會另為適當之處分；由於本案據以判斷飛利浦公司請求巨擘公司等給付權利金，並求命巨擘公司交付銷售情形書面報告之訴是否為有理由

<sup>313</sup>臺灣臺北地方法院九十一年度訴字第一七三五號民事裁定。

<sup>314</sup>臺灣高等法院臺中分院九十一年度抗字第三三六號民事裁定。

的依據之行政院公平交易委員會之前揭處分尚未確定，承審法院遂裁定於行政院公平交易委員會對於該違反公平交易法事件處分確定前，停止本件之訴訟程序。

315

**★若行政救濟程序確定，如撤銷專利權之舉發案確定，則因裁定停止原因消滅，法院可依職權撤銷停止訴訟程序之裁定。**

本案乃係原告所提起之排除專利權侵害事件中，因系爭專利權經第三人向經濟部中央標準局舉發，經該局審定結果認定該案舉發成立，應撤銷其專利權；又因該舉發案確有影響民事訴訟裁判，非俟該審定終結，該民事訴訟即難於判斷，因此審理該排除專利權侵害事件之普通民事法院即裁定於經濟部中央標準局被舉發號數為七六二〇三一六二A〇三N一五（專利權新型第〇四二一八二號）被舉發案名稱夾層防水隔熱板製造機結構追加三之撤銷案確定前停止訴訟程序。其後由於該專利舉發事件經最高行政法院判決駁回原告即上訴人之上訴確定，系爭專利權確定業經撤銷在案，所欲保障之專利權已不存在，則前開裁定停止原因消滅，審理該排除專利權侵害事件之普通民事法院遂依職權撤銷其先前所為停止訴訟程序之裁定。<sup>316</sup>

#### 5.1.2.1.2.2.2 駁回聲請停止訴訟之個案

**★專利權人請求賠償，但因被舉發成立，專利權被撤銷；而行政救濟迭經駁回，情勢對原專利權人不利，故請求法院裁定停止訴訟程序，惟遭駁回。**

本件原告之「電車線吊掛線組結構」專利權經被告遠億省能科技有限公司舉發，經濟部智慧財產局以本件系爭電車線吊掛線組結構之相關技術構造，為公開習用技術之集合，於原告申請專利之前，既經公開使用，依法不能取得新型專利，經濟部智慧財產局遂以該項專利不具新穎性而審定「舉發成立，應撤銷專利權」。原告不服上開舉發成立之處分，提起訴願，經經濟部訴願決定「訴願駁回」。原告又不服訴願再提起行政訴訟，經台北高等行政法院判決「原告之訴駁回」。原告不服該判決，雖又向最高行政法院提起上訴，惟法院認本件並無待該舉發案確定之必要，爰不裁定停止本件審判。<sup>317</sup>

**★不能以現有待審之舉發案尚有六件之多，即遽予推斷系爭專利權應有不應取得專利權之情事而裁定停止訴訟。**

<sup>315</sup>臺灣高等法院九十一年度抗字第二三二八號民事裁定。

<sup>316</sup>臺灣高等法院八十五年上字第一一一九號民事裁定。

<sup>317</sup>臺灣高等法院九十一年度上字第五四六號民事判決。

本案之聲請人係以目前尚有六件對系爭專利權提出之舉發案，正由經濟部智慧財產局審理中為由，請求依專利法第九十四條之規定停止審判。但因為本件相對人之新型第一〇五一八五號專利權於一九九四年核准之後，曾先後於一九九四年十二月十三日、一九九四年十二月二十日、以及二〇〇〇年六月十五日、二〇〇〇年六月十五日、二〇〇一年十月十二日經人提出舉發案，惟均經審查不成立舉發，有法院函查之專利案件狀態資料查詢表在卷可佐。是以法院認為不能以現有待審之舉發案尚有六件之多，即遽予推斷系爭專利權應有不應取得專利權之情事。法院並進一步表示為避免當事人利用專利法第九十四條規定，對於繫屬中之案件，無限制地申請停止偵查或審判，致案件不當延滯，影響他人之正當權益，自不能因陸續尚有專利權之舉發案待審之理由，即遽予裁定停止審判。<sup>318</sup>而最高法院亦以九十二年度台抗字第五八五號民事裁定維持本裁定。

**★因先前之三十餘起舉發案均不成立，刑事法院亦不裁定停止自訴訴訟程序。**

本案之被告雖以彼等另提起舉發案為由，請求普通法院刑事庭裁定停止本案自訴程序，俟彼等之舉發案確定後再行審理，惟法院認為先前三十餘起對自訴人之專利權之舉發案經審查後均不成立，且本件被告侵害自訴人專利權之事證已明，故承審之刑事法院認為該案並無停止訴訟之必要。<sup>319</sup>

### 5.1.2.1.3 小結

綜上實務見解分析並歸納，本論文認為在台灣就侵害智慧財產權（尤其是專利權與商標權）的訴訟進行中，若同時涉及對於專利權、商標權之舉發案、撤銷案、異議案、評定案等行政救濟程序時，審理民刑事案件之普通法院會視具體個案之情形而決定是否為停止普通法院訴訟程序之裁定，嗣行政救濟程序確定後再依職權撤銷原停止訴訟之裁定並續行訴訟；而所謂判斷具體個案是否應為訴訟停止裁定之標準，大體上係以該等行政救濟程序是否顯有可能經審定不成立並因而無從推翻原處分行政機關所為之決定，而非單純以該等行政救濟程序數量之多寡做為決斷之標準。換言之，倘若確仍有可能因行政救濟程序而改變先前行政主管機關對於專利權或商標權之認定時，普通法院即可能因而裁定停止訴訟程序；反之，倘若因行政救濟程序而改變先前行政主管機關對於專利權或商標權之認定的可能性極小（例如已有許多舉發不成立之前案），或顯係侵權人為干擾訴訟之進行，而不斷反覆地提起新的行政救濟程序，甚或係因權利人發現舉發案之發展對其明顯不利時，而擬藉由他人所發動之舉發等程序以聲請法院裁定停止，阻止法院對於侵權案件之審理時，即使現有為數甚多之行政救濟程序正在進行中，普通

<sup>318</sup>臺灣高等法院臺中分院九十二年度上字第一九〇號民事裁定。

<sup>319</sup>臺灣彰化地方法院八十四年度自字第一〇二號刑事判決。

法院亦可能因而裁定駁回停止訴訟程序之聲請。

### 5.1.2.2 民事訴訟與刑事訴訟之關係

#### 5.1.2.2.1 總說

依台灣之刑事訴訟法第四百八十七條之規定，因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害。而該項請求之範圍，依民法之規定。又依同法第四百八十八條之規定，提起附帶民事訴訟，應於刑事訴訟起訴後，第二審辯論終結前為之。但在第一審辯論終結後提起上訴前，不得提起。因此，倘若智慧財產權利人在台灣欲對於侵害其權利之人要求損害賠償，而該侵權行為之態樣在台灣之法律亦有刑事制裁之規定時，可以先提出刑事告訴或自訴，待檢察官因而提起公訴或法院受理其自訴後，於第二審辯論終結前即可一併向該管之刑事法院提起刑事附帶民事訴訟。

#### 5.1.2.2.2 民事訴訟與刑事訴訟之競合

於台灣之司法實務運作上，本文基於以下五點由制度面與心理面所造成之理由，歸納出在台灣智慧財產權利人若同時有民刑事救濟程序競合而可供其選擇時，往往先提出刑事告訴或刑事自訴後，於刑事法院第二審辯論終結前再一併向該管之刑事法院提起刑事附帶民事訴訟之原因：

##### I、刑事訴訟程序中有強制處分權：

刑事訴訟法就刑事訴訟程序中有強制處分權之規定，權利人可得於偵查中聲請檢察官<sup>320</sup>、或於審判中聲請法院或受命法官<sup>321</sup>為搜索、扣押、鑑定、勘驗、訊問證人或其他必要之保全處分。而藉由公權力所介入之搜索、扣押等程序，在過程之中聲請人可以較容易達到取得證據或實際影響其對手市場競爭力之目的

<sup>320</sup>刑事訴訟法第二百零九條之一：「告訴人、犯罪嫌疑人、被告或辯護人於證據有湮滅、偽造、變造、隱匿或礙難使用之虞時，偵查中得聲請檢察官為搜索、扣押、鑑定、勘驗、訊問證人或其他必要之保全處分。檢察官受理前項聲請，除認其為不合法或無理由予以駁回者外，應於五日內為保全處分。檢察官駁回前項聲請或未於前項期間內為保全處分者，聲請人得逕向該管法院聲請保全證據。」

<sup>321</sup>刑事訴訟法第二百零九條之四：「案件於第一審法院審判中，被告或辯護人認為證據有保全之必要者，得在第一次審判期日前，聲請法院或受命法官為保全證據處分。遇有急迫情形時，亦得向受訊問人住居地或證物所在地之地方法院聲請之。檢察官或自訴人於起訴後，第一次審判期日前，認有保全證據之必要者，亦同。第二百七十九條第二項之規定，於受命法官為保全證據處分之情形準用之。法院認為保全證據之聲請不合法律上之程式或法律上不應准許或無理由者，應即以裁定駁回之。但其不合法律上之程式可以補正者，應定期間先命補正。法院或受命法官認為聲請有理由者，應為准許保全證據之裁定。前二項裁定，不得抗告。」

## II、刑事制裁之心裡壓力較為嚴重：

由於刑事制裁對於一般之人民而言，比較起民事之金錢給付，刑事被告所承受之心理壓力實較嚴重；且被控侵害智慧財產權之人一旦經法院判決有罪確定後，極有可能因而被強制剝奪自由或財產權之結果亦尤令被控者畏懼。因此實務上往往在警調或檢察機關偵查階段，被控侵權之犯罪嫌疑人即因上述可能之影響，而較易傾向於與權利人先行協商並達成訴訟外之和解。

## III、民事救濟之實際審判品質一樣：

因為刑事訴訟法第五百零四條第一項規定若法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭；其因不足法定人數不能合議者，由院長裁定之。以致於台灣之刑事審判實務上，受理附帶民事訴訟之刑事庭常以該附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判為由，以合議裁定移送該法院之民事庭；因此程序上雖係先向刑事庭提起附帶民事訴訟，然就結果而言，仍係由專門職司民事審判之法官就權利人民事上之請求進行審判，與一般直接向民事庭提起民事訴訟之案件無異。

## IV、刑事訴訟與附帶民事訴訟均免納裁判費用：

雖然台灣之刑事訴訟法修正草案已研擬將刑事之附帶民事訴訟改採有償制，惟目前之刑事訴訟程序與附帶民事訴訟程序當事人皆不必繳交任何訴訟費用，而即使日後刑事庭將該附帶民事訴訟以合議裁定移送該法院之民事庭，依台灣之刑事訴訟法<sup>322</sup>第五百零四條、第五百零五條之規定，提起附帶民事訴訟之人亦免納裁判費用。

## V、告訴乃論之罪告訴權人握有決定發動與否之權利：

由於在告訴乃論之罪的情形下，提起告訴或撤回告訴與否，除刑事訴訟法所為之限制外（如告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起，於六個月內為之<sup>323</sup>；告訴人須於第一審辯論終結前，始得撤回其告訴<sup>324</sup>。），告訴權人握有決定發動刑事偵審程序與否之權利；而台灣目前現存有關於智慧財產權之刑事犯罪立法者又多

<sup>322</sup> 刑事訴訟法第五百零四條：「法院認附帶民事訴訟確係繁雜，非經長久時日不能終結其審判者，得以合議裁定移送該法院之民事庭；其因不足法定人數不能合議者，由院長裁定之。前項移送案件，免納裁判費。對於第一項裁定，不得抗告。」第五百零五條：「適用簡易訴訟程序案件之附帶民事訴訟，準用第五百零一條或第五百零四條之規定。前項移送案件，免納裁判費用。對於第一項裁定，不得抗告。」

<sup>323</sup> 刑事訴訟法第二百三十七條參照。

<sup>324</sup> 刑事訴訟法第二百三十八條參照。

有設計為告訴乃論之罪<sup>325</sup>，因此在實務上，智慧財產權人此際可以因為刑事訴訟程序之展開與否繫之於其提起告訴與否之決定，而往往於刑事訴訟程序中，以是否對涉嫌侵權之人提起或撤回告訴為其於民事上侵權行為損害賠償談判之籌碼。

### 5.1.2.2.3 小結

綜上所述，在台灣由於刑事偵審程序中仍有種類甚多之強制處分權、刑事制裁對於被控侵權者之心裡壓力較為嚴重，加上可以權利人可任意在刑事訴訟程序中提起附帶民事訴訟，其所可追求的民事救濟之實際審判品質與一般逕向民事庭起訴者無異，而目前於刑事訴訟與附帶民事訴訟程序中當事人均免納裁判費用，又部分侵害智慧財產權之樣態經設計為告訴乃論之罪者，告訴權人握有決定發動國家刑事偵審作為與否之力量；因此當智慧財產權人之權利在台灣被侵害時，倘若同時有民刑事救濟程序競合而可供其選擇時，權利人通常均會直接先行循刑事訴訟程序以資救濟。

## 5.1.3 訴訟救助

### 5.1.3.1 總說

承前(5.1.2.2，**民事訴訟與刑事訴訟之關係**)所述，雖然權利人在台灣欲對於侵害智慧財產權之人之侵權行為要求損害賠償，倘若該侵權行為之態樣有刑事制裁之規定時，往往會先提出刑事告訴或自訴後，再一併向該管之刑事法院提起刑事附帶民事訴訟，以達到節省裁判費用支出等目的；但是由於部分侵害智慧財產權之態樣並無刑事制裁之規定，且自二〇〇三年二月六日總統令修正通過刪除專利法中所有關於專利刑罰之規定，並經行政院於同年三月三十一日令自即日起施行後，在台灣侵害專利權之救濟即完全回歸民事救濟程序解決；因為台灣之專利侵權已全面除罪化，以致於權利人不能如先前般先提出刑事告訴或自訴後，再一併向該管之刑事法院提起免繳交裁判費之刑事附帶民事訴訟，而必須且唯有逕向法院之民事庭提出民事侵權行為之損害賠償訴訟。而由於民事訴訟係當事人基於自己之利益，請求司法機關確定其私權之程序，自應由當事人負擔因此所生之費用，方稱公平，故台灣之民事訴訟法採裁判有償主義，即當事人向法院起訴或提起上訴請求保護其私權時，首須以依民事訴訟費用法繳納定額之裁判費為起訴之要件，如起訴不備此項要件，經審判長定期命其補正，而未補正者，換言之，未

<sup>325</sup> 如著作權法第一百條規定著作權法第七章之罪，除所犯係第九十一條第三項、第九十一條之一第三項及第九十四條之罪外，均須告訴乃論。

依法院或審判長所定期間繳納裁判費者，法院即應認其起訴或上訴不備法定程式，依民事訴訟法第二百四十九條第一項第六款以裁定駁回之。<sup>326</sup>

惟民事訴訟法為體現憲法第十六條所揭櫫保護人民訴訟權之基本權利，特規定法院對於無資力支出訴訟費用之當事人，在具備法定要件時，得依聲請許其暫緩繳納訴訟費用而先為訴訟行為，足證台灣之民事訴訟原則採裁判有償主義，僅於例外情形下，始允許當事人暫緩繳納訴訟費用而先為訴訟行為，而其間之分際，即以當事人有無資力支出訴訟費用為基準。因此民事訴訟法第一〇七條規定，當事人無資力支出訴訟費用者，法院應依聲請，以裁定准予訴訟救助。但顯無勝訴之望者，不在此限。而法院認定前項資力時，應斟酌當事人及其共同生活親屬基本生活之需要。又同法第一百一十一條規定，准予訴訟救助，於假扣押、假處分、上訴及抗告，亦有效力。而依據同法第一百十條之規定，若法院准予訴訟救助，於訴訟終結前，有下列各款之效力：

- 一、暫免裁判費及其他應預納之訴訟費用。
  - 二、免供訴訟費用之擔保。
  - 三、審判長依法律規定為受救助人選任律師代理訴訟時，暫行免付酬金。
- 又前項第一款暫免之訴訟費用，由國庫墊付。

又依據同法第一百〇九條之一規定駁回訴訟救助聲請之裁定確定前，第一審法院不得以原告未繳納裁判費為由駁回其訴。

故無資力支出訴訟費用之智慧財產權權利人在台灣欲對於侵害其權利之人循民事救濟程序尋求救濟時，若非顯無勝訴之望，即可依上揭之規定向法院聲請以裁定准予訴訟救助後，暫緩繳納訴訟費用而先為訴訟行為，以確保其主張得以受司法審查之機會。

### 5.1.3.2 專利法第八十六條第二項

#### 5.1.3.2.1 與民事訴訟法之關係

<sup>326</sup>司法院大法官會議釋字第 225 號解釋理由書：『民事訴訟係當事人為自己之利益，請求司法機關確定其私權之程序，自應由當事人負擔因此所生之費用，方稱公平，故我民事訴訟法採有償主義，以依民事訴訟費用法繳納定額之裁判費為起訴之要件，如起訴不備此項要件，經審判長定期命其補正，而未補正者，法院應依民事訴訟法第二百四十九條第一項第六款裁定駁回。雖此項裁判費及其他訴訟費用，法院為終局裁判時，應依職權裁判命敗訴之當事人或其他引起無益訴訟行為之人負擔，惟訴訟之終結非必經裁判，如原告於起訴後終局判決前，撤回其訴者，既仍得再行起訴，為防止原告濫行起訴，此項訴訟所生之費用，自應由引起訴訟之原告負擔。民事訴訟法第八十三條第一項：「原告撤回其訴者，訴訟費用由原告負擔」之規定，為增進公共利益所必要，與憲法第十五條尚無抵觸。』1988 年 4 月 29 日，載司法院大法官會議解釋續編 (四) 頁 64。

依據台灣專利法第八十六條第二項之規定，當事人爲前條起訴（即指因專利權受侵害而請求損害賠償時）及聲請本條假扣押時，法院應依民事訴訟法之規定，准予訴訟救助。而關於本條項與前揭民事訴訟法中關於訴訟救助規定間之關係爲何，有部分專利權人以爲專利法第八十六條第二項之立法精神是特別爲無資力之專利權人於訴訟時，無須憂慮訴訟費用以取得社會公義，且專利法屬特別法，自無另外再特別規定其要件（如無資力支出訴訟費用、非顯無勝訴之望等），法院即應依民事訴訟法之規定逕予准許訴訟救助，任專利權人可暫緩繳納訴訟費用而先爲訴訟行爲，簡言之，彼等認爲依專利法第八十六條第二項之規定聲請訴訟救助時，即無庸符合民事訴訟法有關訴訟救助之規定云云。

#### 5.1.3.2.2 實務見解

事實上，本條第二項之規定係於一九九四年一月二十一日經台灣立法院三讀通過、總統公布施行生效之專利法修正增訂條文<sup>327</sup>；而經查閱其當初之立法記錄，在立法院經濟與司法聯席委員會廣泛討論審查行政院所草擬之專利法修正條文時，尙無本項之規定<sup>328</sup>，嗣後於逐條討論時，在未有充分討論與說明的相關記錄之情形下，突然以朝野協商通過之方式，第一次提出本項進行討論，並獲致在場委員無異議通過<sup>329</sup>；其後經濟與司法聯席委員會將所併案審查完成之專利法修正草案提交於院會，經三讀通過後<sup>330</sup>，送交總統公布施行而正式生效。而所公布之修正理由僅爲：「增列第二項關於訴訟救助之規定。」因此，從立法史與修正理由中，並無從看出本條項與民事訴訟法中關於訴訟救助規定間之關係爲何。

而綜合台灣法院實務上之見解，基於以下四項理由，認爲訴訟當事人即使依據專利法第八十六條第二項之規定聲請訴訟救助，仍須符合民事訴訟法有關聲請訴訟救助時須聲請人無資力支出訴訟費用且非顯無勝訴之望等規定：<sup>331</sup>

I、自**文義解釋**觀之，專利法第八十六條第二項係規定「當事人爲前條起訴及聲請本條假扣押時，法院應『依民事訴訟法之規定，』准予訴訟救助」，並非規定「當事人爲前條起訴及聲請本條假扣押時，法院應准予訴訟救助」，則法院就訴訟救助之准駁，仍應依民事訴訟法規定訴訟救助之要件而爲判斷，並無法推演出當事人若依專利法第九十條第二項之規定聲請訴訟救助，法院即應遽予准許。

<sup>327</sup> 本條當初通過時其條次爲專利法第九十條，嗣於二〇〇三年二月六日專利法修正案三讀通過後，條次變更爲第八十六條，惟其內容未作修正。

<sup>328</sup> 參立法院公報第八十二卷第四十九期。

<sup>329</sup> 參立法院公報第八十二卷第七十五期。

<sup>330</sup> 參立法院公報第八十三卷第一期。

<sup>331</sup> 如台灣彰化地方法院九十年度救更字第二號裁定、台灣高等法院八十八年度再抗字第一二二號、九十一年度抗字第二六五號民事裁定。

II、自**體系解釋**察之，如前所述，台灣民事訴訟法係採裁判有償主義，僅於例外情形下，始許當事人暫緩繳納訴訟費用而先為訴訟行為，而其間之分際，即以當事人有無資力支出訴訟費用為基準，故如謂當事人援引專利法第九十條第二項之規定請求准予訴訟救助時，法院即應無視民事訴訟法第一編第三章第三節有關訴訟救助之規定，率爾准予訴訟救助，豈非破壞民事訴訟採有償主義之原則，況不論當事人有無資力即應准予訴訟救助，則民事訴訟法所規定訴訟救助之標準，豈非形同具文。再者，專利法第九十條第二項僅規定：「……法院應依民事訴訟法之規定，准予訴訟救助」，顯難據此遽謂立法者為特別規定之意，為求法體系之完整及法價值之一貫，當事人縱依專利法第九十條第二項規定聲請訴訟救助，仍應合致民事訴訟法之規定，始屬的論。

III、自**憲法解釋**視之，憲法第七條規定「中華民國人民無分男女、宗教、種族、階級、黨派在法律上一律平等」，基於法位階理論，憲法所設之基本價值決定具有審查檢視下位階法規範之功能，職故，倘謂當事人援憑專利法第九十條第二項之規定聲請訴訟救助，法院即應准許，豈非無專利權之人或非專利權涉訟之人須無資力支出訴訟費用始得聲請訴訟救助，然有專利權人或因專利權涉訟之人得一經聲請即獲法院准予訴訟救助，如此解釋，顯與憲法所定人民之基本權利「平等權」相齟齬，為符合憲法所為之價值決定，自難解為依專利法第九十條第二項規定聲請訴訟救助時，即得規避民事訴訟法有關訴訟救助所定須限於無資力之構成要件。

IV、自**立法者設計訴訟救助之意旨**觀之，立法者為使無資力支出訴訟費用之人亦能進行訴訟行為，以受法律保障，始設計訴訟救助制度，如謂專利權涉訟事件，無論當事人有無資力，法院皆應准予訴訟救助，豈非與立法者設計訴訟救助之意旨相違。

### 5.1.3.2.3 小結

綜上所述，在台灣專利權人因專利權被侵害而提起請求賠償損害訴訟時，法院仍應「依民事訴訟法之規定」，准予訴訟救助，專利法並未就訴訟救助之要件另為特別規定，故僅屬注意規定之性質，非謂專利權人提起侵害專利權損害賠償訴訟，聲請訴訟救助時，不問其有無資力及其訴訟是否顯無勝訴之望，法院均應予准許；換言之，有關專利民事訴訟事件之訴訟救助，法院仍應依照民事訴訟法之規定為之，專利法並未另外特別規定其程序。

### 5.1.3.3 要件分析

#### 5.1.3.3.1 總說

承前(5.1.3.2 專利法第八十六條第二項)所述，即使專利權人提起侵害專利權損害賠償訴訟，聲請訴訟救助時，法院仍應依照民事訴訟法之規定為之，因此，所有之智慧財產權權利人在台灣欲對於侵害其權利之人循民事救濟程序尋求救濟時，若有聲請訴訟救助之必要時，仍均應依民事訴訟法第一〇七條規定，必須當事人無資力支出訴訟費用且顯無勝訴之望，法院始應依其聲請，以裁定准予訴訟救助。

#### 5.1.3.3.2 聲請人無資力支出訴訟費用

所謂無資力支出訴訟費用，係指當事人窘於生活，並缺乏經濟信用，以致無力支出訴訟費用而言<sup>332</sup>。而法院認定當事人有無資力時，應斟酌當事人及其共同生活親屬基本生活之需要。

依實務上之見解，若僅單純地提出營利事業所得稅結算申報書及資產負債表，充其量僅能證明聲請人之營業所得額虧損及資產淨值為負數，尚不足以釋明聲請人必為無資力<sup>333</sup>；而非取給於自己或家族所必需之生活費不能支出訴訟費用，且無籌措款項以支出訴訟費用之信用技能時，即可謂之為無資力支出訴訟費用<sup>334</sup>。

又曾有法院認為如原告請求鉅額損害賠償，同時陳明願供擔保聲請宣告假執行者，因通常情形，法院通常酌定假執行之擔保金額約為準許金額之三分之一左右，因此倘聲請人之請求如全部獲判勝訴，假執行之擔保金額多高於第一審裁判費達三十餘倍，則其既陳明可提供較高之擔保金額，即難謂為無資力支出訴訟費用。另雖有聲請人主張負有極高之債務，但因從形式觀之，幾已符應行宣告破產之要件，聲請人之法定代理人、股東或債權人卻未依法聲請宣告該公司破產；且流動負債之絕大部分金額，其債權人皆為公司之股東，而無一般之債權人，以致於法院有判決認為聲請人之債務有造假情形；又若聲請人之原料存貨價值高達一千二百萬元，已無任何製成品，實與停業相當，該等原料自可變賣處分或設定負擔，亦不得謂聲請人之財產有不得自由處分之情形，故聲請人非可謂為無資力支出訴訟費用。此外、倘若聲請人另有多件訴訟進行中，除亦陳明可供擔保聲請宣告假執行外，並委任多名律師代理訴訟時，法院亦有見解認為與無資力支出訴訟費用之要件有間<sup>335</sup>。

#### 5.1.3.3.3 其訴訟非顯無勝訴之望

<sup>332</sup> 最高法院十八年抗字第二六〇號判例意旨參照。

<sup>333</sup> 台灣高等法院九十一年度抗字第二六五號民事裁定。

<sup>334</sup> 最高法院八十九年度台聲字第一六四號民事裁定。

<sup>335</sup> 台灣彰化地方法院九十年救更字第二號民事裁定。

所謂非顯無勝訴之望，乃係指若聲請人所主張之事實屬實即有勝訴之可能而言；倘若從聲請人所主張之事實，不待進一步調查證據即可判斷其主張無理由時，則屬於本要件所謂之顯無勝訴之望。依台灣法院之見解，若聲請人主張被告侵害其專利權，而依專利法第八十四條、民法第一百八十四條、第一百八十五條等規定，請求相對人等連帶負損害賠償責任並排除其侵害時，若能提出與所述相符之專利證書、專利公報、專利說明書、保全程序筆錄、侵害鑑定報告書、營利事業所得稅申報核定通知書、公司組織未分配盈餘調查報告書等資料以為釋明時，即非顯無勝訴之望<sup>336</sup>。

至若聲請人係請求依專利法第一百零八條準用同法第八十五條第一項第二款之規定，以計算其損害額時，因依專利法該條款之規定，聲請人得請求計算損害之方式為「依侵害人因侵權行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」故該條款係按侵害人因侵權行為「所得之利益」計算專利權人之損害額，在侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，則以「銷售該項物品全部收入」為「所得利益」。是聲請人依此所得請求侵害人賠償之金額，絕不會超過相對人銷售侵害專利權物品全部收入之金額。而每月產能或產值，與每月之銷售額不同；是若聲請人不提出或聲請調查相對人銷售侵害專利權物品全部收入之多寡，並按此計算損害額，而逕按月請求被告賠償相當於被告每月產值之金額，復不扣除被告之生產進料成本，徒然虛增損害額，致生無益之訴訟費用時。台灣法院即有判決因而認為聲請人所請求鉅額損害賠償之計算，毋待調查辯論，即知不足採憑，其此項伸張或防衛權利之方法不能維持，已灼然甚明，斯乃訴訟救助制度之濫用，如亦准許其訴訟救助，無異獎勵濫訴，因而認為聲請人所主張係顯無勝訴之望，並據以駁回其訴訟救助之聲請<sup>337</sup>。

另若聲請人曾自訴被告違反專利法之刑事案件，惟經其他法院以聲請人所主張之專利業遭舉發而撤銷，歷經訴願、再訴願、行政訴訟，嗣經智慧財產局准許更正其專利範圍，並於准許更正後始確定其專利之新穎性及進步性，而被告係於上開聲請人之專利遭撤銷之期間製造扣案之物品，並無侵害聲請人專利之故意為由，判決被告無罪確定。而被告既係於聲請人專利遭撤銷期間製造與聲請人專利相符之物品，因而認為被告對聲請人並無因故意或過失侵害其專利權之情形，從而聲請人主張其餘被告等多人因朋分被告侵害專利權之利益，而對聲請人有共同侵權行為，即係所謂顯無勝訴之望；又法院亦有判決指出聲請人自聲請訴訟救助日即主張其餘被告等人有共同侵權行為或不當得利，惟迄未舉具體事證以實其說，僅以渠等為被告公司之股東為由，遽然斷定被告等均應負損害賠償之責任，並請求高額之損害賠償額，依舉證責任之分配法則，亦因而認為聲請人之訴係所

<sup>336</sup> 台灣高等法院高雄分院九十年度抗字第一二〇六號民事裁定。

<sup>337</sup> 台灣彰化地方法院九十年度救更字第二號民事裁定。

謂顯無勝訴之望為由，而駁回聲請人訴訟救助之聲請<sup>338</sup>。

#### 5.1.3.3.4 其他

民事訴訟法第一百零九條規定聲請訴訟救助，應向受訴法院為之。於訴訟繫屬前聲請者，並應陳明關於本案訴訟之聲明及其原因事實。無資力支出訴訟費用之事由，應釋明之。前項釋明，得由受訴法院管轄區域內有資力之人，出具保證書代之。保證書內，應載明具保證書人於聲請訴訟救助時負擔訴訟費用時，代繳暫免之費用。又聲請訴訟救助時，依民事訴訟法第一百零九條第二項、二百八十四條之規定，應提出能即時供法院調查之證據，以釋明請求救助之事由，是法院調查聲請人是否無資力支出訴訟費用，專就聲請人提出之證據為之，如聲請人並未提出證據，或依其提出之證據，未能信其無資力支出訴訟費用之主張為真實，法院即會將其聲請駁回，而不會再進一步派員調查聲請人是否確無無資力支出訴訟費用<sup>339</sup>。至於類似案件即使曾經其他法院裁定准予訴訟救助時，亦無拘束目前所繫屬法院對於本件見解之效力，故不得比附援引為有利於己之論據<sup>340</sup>。

最後，倘若外國之智慧財產權人欲在台灣地區聲請訴訟救助時，依台灣民事訴訟法第一百零八條之規定，對於外國人准予訴訟救助，以依條約、協定或其本國法令或慣例，中華民國人在其國得受訴訟救助者為限。

#### 5.1.4 專業代理人

##### 5.1.4.1 概說

基本上在台灣的智慧財產權民刑事案件中，除了在刑事自訴程序中，自訴人應委任僅律師始可充任之自訴代理人到場進行自訴程序外<sup>341</sup>，法律並不強制要求原告、告訴人或被告應有專業之律師代理進行訴訟或為其辯護<sup>342</sup>。可是在實務運作上，智慧財產權訴訟案件中當事人幾乎都選任律師以代理進行訴訟或為其辯護。

<sup>338</sup> 台灣士林地方法院九一年度救字第十三號民事裁定。

<sup>339</sup> 最高法院二十六年滬抗字第三十四號判例參照

<sup>340</sup> 台灣彰化地方法院九十年度救更字第二號民事裁定。

<sup>341</sup> 刑事訴訟法第三十七條：「自訴人應委任代理人到場。但法院認為必要時，得命本人到場。前項代理人應選任律師充之。」第三百二十九條：「檢察官於審判期日所得為之訴訟行為，於自訴程序，由自訴代理人為之。自訴人未委任代理人，法院應定期間以裁定命其委任代理人；逾期仍不委任者，應諭知不受理之判決。」

<sup>342</sup> 民事訴訟法第六十八條：「訴訟代理人應委任律師為之。但經審判長許可者，亦得委任非律師為訴訟代理人。前項之許可，審判長得隨時以裁定撤銷之，並應送達於為訴訟委任之人。非律師為訴訟代理人之許可準則，由司法院定之。」刑事訴訟法第二十九條：「辯護人應選任律師充之。但審判中經審判長許可者，亦得選任非律師為辯護人。」

#### 5.1.4.2 訴訟中之角色

在台灣，律師可以被允許進行各種訴訟行為，包括於民事訴訟程序中，訴訟代理人就其受委任之事件有為一切訴訟行為之權。但捨棄、認諾、撤回、和解、提起反訴、上訴、再審之訴、選任代理人與強制執行之行為或領取所爭物，非受特別委任不得為之<sup>343</sup>；及於刑事訴訟程序中之閱卷、抄錄、攝影、接見及通信權<sup>344</sup>。於訴訟程序外亦得對客戶提供諮詢、探究案情、發現並蒐集證據、整合法律上之意見、決定訴訟上所應採行之進行策略<sup>345</sup>；而基本上律師必須加入地方法院所在地之律師公會始可於當地執業，才可以在該特定之法院代理當事人進行訴訟。<sup>346</sup>而在台灣一個智慧財產權案件之訴訟團隊中，通常係經由律師團與客戶之商討，再決定各個律師在該訴訟中所應分工扮演之角色。

在台灣，於侵害專利權之訴訟案件中，並無如美國般有所謂之專利律師 (patent attorney)，而仍係由一般之律師進行訴訟；惟台灣亦有類似美國所謂之專利代理人 (patent agent)，且須向台灣之智慧財產局 (Intellectual Property Office, 簡稱 IPO) 登錄。但因為專利代理人並非律師，故不能在專利訴訟案件中代理客戶進行訴訟；然而，專利代理人可以在專利訴訟中就專利權請求項之解釋部分提供其專家證言。

#### 5.1.4.3 資格與條件

若欲取得可以執行關於智慧財產權之訴訟或非訟業務之律師資格，基本上與執行一般訴訟或非訟業務律師所應具備之資格並無二致，例如應經統一由台灣考試院所舉辦之律師高等考試及格並經訓練合格、或以曾任法官、檢察官、公設辯



<sup>343</sup> 民事訴訟法第七十條：「訴訟代理人就其受委任之事件有為一切訴訟行為之權。但捨棄、認諾、撤回、和解、提起反訴、上訴或再審之訴及選任代理人，非受特別委任不得為之。關於強制執行之行為或領取所爭物，準用前項但書之規定。如於第一項之代理權加以限制者，應於前條之委任書或筆錄內表明。」

<sup>344</sup> 刑事訴訟法第三十三條：「辯護人於審判中得檢閱卷宗及證物並得抄錄或攝影。」第三十四條：「辯護人得接見犯罪嫌疑人及羈押之被告，並互通書信。但有事實足認其有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，得限制之。」

<sup>345</sup> 律師法第二十三條：「律師於接受當事人之委託、法院之指定或政府機關之囑託辦理法律事務後，應探究案情，搜求證據。」

<sup>346</sup> 律師法第十一條：「律師非加入律師公會，不得執行職務；律師公會亦不得拒絕其加入。地方法院登錄之律師，滿十五人者，應於該法院所在地設立律師公會，並以地方法院之區域為組織區域；其未滿十五人者，應暫時加入鄰近地方法院所在地之律師公會，或共同設立之。各地方律師公會，得以七個以上之發起，及全體過半數之同意，組織全國律師公會聯合會。在同一組織區域內之同級公會，以一個為限。」

護人、公立或經立案之私立大學獨立學院法律學系或法律研究所專任教授或副教授、軍法官等為由，以申請檢覈之方式取得律師資格<sup>347</sup>。

而若欲在智慧財產局執行關於代理發明人以申請專利權或其他有關專利權案件之業務之專利代理人，則必須具備以下之資格與條件始可以在台灣向專利專責機關之智慧財產局申請核發專利代理人證書，充專利代理人並執行上述業務：一、中華民國國民在國內有住所。二、取得法官或檢察官或律師或會計師或技師資格者或畢業於專科以上學校，並曾在專利專責機關擔任專利審查事務三年以上者<sup>348</sup>。

至於外國律師<sup>349</sup>若欲在台灣執行關於智慧財產權之訴訟或非訟業務，原則上是不被允許的<sup>350</sup>，僅於符合下列資格之一，向法務部申請許可執業後，始得在台灣執行職務<sup>351</sup>：一、在原資格國執業五年以上，有證明文件者。但曾受中華民國律師聘僱於中華民國從事其本國法律事務之助理或顧問性質之工作者，或於其他國家或地區執行其原資格國法律業務者，以二年為限，得計入該執業經驗中。二、於世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效日以前，已依律師聘僱外國人許可及管理辦法受僱擔任助理或顧問，申請時，其受僱期間屆滿二年者。

但是該向法務部申請許可執業後之外國律師僅得在台灣執行原資格國之法律或該國採行之國際法事務，而仍不得逕自執行台灣之法律事務<sup>352</sup>。

#### 5.1.4.4 費用之負擔

<sup>347</sup> 律師法第三條：「中華民國人民經律師考試及格並經訓練合格者，得充律師。有左列資格之一者，前項考試以檢覈行之：一 曾任法官、檢察官。二 曾任公設辯護人六年以上者。三 曾在公立或經立案之私立大學、獨立學院法律學系畢業，而在公立或經立案之私立大學、獨立學院法律學系或法律研究所專任教授二年、副教授三年，講授主要法律科目三年以上者。四 曾在公立或經立案之私立大學、獨立學院法律學系畢業或經軍法官考試及格，而任相當於薦任職軍法官六年以上者。前項第一款、第二款及第四款者免予訓練。第二項檢覈辦法，由考試院會同司法院、行政院定之。」

<sup>348</sup> 專利代理人管理規則第二條：「中華民國國民在國內有住所，合於下列規定之一者，得依本規則，向專利專責機關申請核發專利代理人證書，充專利代理人：一、取得法官或檢察官或律師或會計師或技師資格者。二、畢業於專科以上學校，並曾在專利專責機關擔任專利審查事務三年以上者。本規則施行前領有專利代理人證書者，仍得充專利代理人，並適用本規則之規定。」

<sup>349</sup> 本文所稱之外國律師係指在中華民國以外之國家或地區取得律師資格之本國人或外國人而言，倘若外國人通過台灣之律師考試，則非此部分所指稱之外國律師，而應依律師法第四十五條規範之。

<sup>350</sup> 律師法第四十七條之二：「外國律師非經法務部許可及加入其事務所所在地之律師公會，不得執行職務。」

<sup>351</sup> 律師法第四十七條之三參照。

<sup>352</sup> 律師法第四十七條之七：「外國法事務律師僅得執行原資格國之法律或該國採行之國際法事務。外國法事務律師依前項規定所得執行下列法律事務，應與中華民國律師共同為之或得其提供之書面意見始得為之：一 有關婚姻、親子事件之法律事務，當事人一造為中華民國人民之代理或文書作成。二 有關繼承事件之法律事務，當事人一造為中華民國人民或遺產在中華民國境內之代理及文書作成。」

在台灣目前尚無如美國在專利訴訟<sup>353</sup>、商標訴訟<sup>354</sup>及著作權訴訟<sup>355</sup>中分別有法律規定在符合一定標準的情形下，經法院裁量之結果，敗訴之一造須要支付勝訴之一造之律師費用，而台灣之司法實務上亦不認為裁判費包括律師費在內。因此在台灣，於智慧財產權之訴訟案件中，敗訴之一造並不需要支付勝訴之一造之律師費用。

### 5.1.5 未經認許之外國法人或團體

基本上，依據台灣民法總則施行法第十二條第一項之規定，經認許之外國法人，於法令限制內，始與同種類之中國法人有同一之權利能力。因此未經台灣之認許外國法人或團體，依台灣民法的規定，本應因未經認許而無權利主體性，而不得在台灣為訴訟當事人並進而提起民事訴訟或為刑事之告訴或提起刑事自訴；但為期於實體法外，能於程序法上亦徹底保護外國法人或團體之智慧財產權，以避免外國法人或團體之智慧財產權縱使已得到台灣相關實體法律之保護，一旦於被侵害時，卻因其未經台灣認許，不具備當事人能力而無從於程序上尋求民事或刑事救濟以致落空，台灣之著作權法第一百零二條規定未經認許之外國法人，對於第九十一條至第九十六條之一之罪，仍得為告訴或提起自訴；又台灣專利法第九十一條則規定未經認許之外國法人或團體就本法規定事項得提起民事訴訟。但以條約或其本國法令、慣例，中華民國國民或團體得在該國享受同等權利者為限；其由團體或機構互訂保護專利之協議，經主管機關核准者，亦同。而台灣商標法第七十條規定外國法人或團體就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟，不以業經認許者為限。

【附表二】未經認許之外國法人或團體在台可否提起民刑事訴訟

得否提起救濟之種類	專利法(91)	著作權法(102)	商標法(70)
提起民事訴訟	可以*	無明文規定	可以
提起刑事告訴或自訴	已全面除罪化	可以	可以

\*台灣係採行互惠主義。

<sup>353</sup> 35 U.S.C. § 285.

<sup>354</sup> Lanham Act, 15 U.S.C. § 1117(a).

<sup>355</sup> 17 U.S.C. § 505.

## 5.2 迅速簡要

由於對智慧財產權之侵權行為有可能立即破壞有智慧財產權之產品逐漸累積之商譽及市場佔有率時、或於市場上大量行銷侵害商標權之仿冒品，以致於該商標之特色嚴重被侵蝕，甚至使該商標不再有效。因此 TRIPs 第四十一條第一項即要求各會員應確保就本篇所定對於侵害智慧財產權之行為所應採取之迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生遏阻之救濟措施執行程序於其國內法律有所規定，而 TRIPs 第四十四條亦要求會員應使司法機關有權命當事人停止侵害行為；此於英美法系國家即係所謂之禁制令【參 3.2.1.2 禁制令 (injunction)】，而對照於台灣之法體系，若智慧財產權遭到侵害或有侵害之虞時，權利人在尚未向法院對侵害人提起排除侵害等訴訟前，為保全其金錢請求以外之請求日後之強制執行或為防止如侵害人繼續侵害其智慧財產權等發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，即可利用程序法上保全程序中定暫時狀態之假處分，命令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行為，防止可能對智慧財產權造成之侵害或阻止侵害人繼續侵害其智慧財產權，造成侵害進一步擴大。

又在智慧財產權之訴訟程序中，為了使未來命被告應賠償權利人所受損失的判決得以有效執行，TRIPs 第五十條第二項便要求會員於其國內法律應規定在任何延宕有可能對權利人造成無可彌補之傷害之情形下，司法機關應有權於僅有一造陳述意見之情況下，特別是依其情形之適當與否，採取暫時性之措施；於英美法系國家便有所謂 Mareva order 的制度，以保全被告之財產，聲請人必須要向法院釋明應儘速核發該命令，否則在提起訴訟後，被告極有可能將其財產移置於該法院之管轄區域外【參 3.2.1.3 暫時性措施】；而在台灣，為防止被告於該訴訟開始前或進行當中，先行處分其有限且有價值之財產以達到脫產之目的，使得未來命被告應賠償權利人所受損失的判決無法得以有效執行，縱有執行名義亦將落空，而對權利人造成無可彌補之傷害，司法機關有權於僅有權利人一造陳述意見之情況下，按其情形之適當與否，所採取之暫時性措施即係程序法上保全程序中之假扣押。

至於在台灣，於本案訴訟繫屬於法院前或已繫屬於法院中，均得聲請假扣押或假處分。<sup>356</sup>

<sup>356</sup>最高法院二十二年抗字第七五五號判例參照。另最高法院四十五年台抗字第六十九號判例亦肯認：「假處分之聲請，本不以本案業經起訴者為限，再抗告人於聲請狀內雖僅謂願供法院所定之擔保金額，以備賠償債務人萬一因假處分受有損害時之用，而未明白表示準備提起訴訟對債務人有所請求，然法院於實施假處分後，因債務人之聲請原可定期命債權人起訴，倘逾期不為起訴亦僅生撤銷假處分之效果，要難以此遽認其假處分之聲請不應准許」另參閱姚瑞光，《民事訴訟法論》，頁 589，海宇文化事業有限公司(1993 年 11 月)。

## 5.2.1 假扣押

### 5.2.1.1 總說

若智慧財產權遭到侵害，權利人在尚未就其因此所遭受到之損害向法院對侵害人提起侵權行為損害賠償等訴訟前，為防止侵害人於該訴訟開始前或進行當中，先行處分其有價值之財產以達到脫產之目的，可以馬上依民事訴訟法第五百二十二條之規定先行向法院就其金錢請求或得易為金錢請求之請求，聲請法院對涉嫌侵權之相對人為假扣押之裁定，以查封該涉嫌侵權人之財產，保全日後於該損害賠償訴訟裁判勝訴確定時之強制執行<sup>357</sup>。而一旦執行法院依該假扣押之裁定查封該涉嫌侵權人之財產時，該查封之效力尚及於查封物之天然孳息，且實施查封後，債務人就查封物所為移轉、設定負擔或其他有礙執行效果之行為，對於債權人不生效力。而實施查封後，第三人未經執行法院允許，占有查封物或為其他有礙執行效果之行為者，執行法院得依職權或依聲請排除之<sup>358</sup>。

又依台灣民事訴訟法第五百二十六條之規定，聲請假扣押之人應釋明請求及假扣押之原因。若該釋明如有不足，而權利人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命權利人供擔保後為假扣押。又若請求及假扣押之原因雖經釋明，法院亦得命權利人供擔保後始為假扣押。

而依台灣之專利法第八十六條第一項規定，用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。而本規定依同法第一百零八條及第一百二十九條於新型及新式樣專利均準用之。換言之，專利權人得聲請法院就凡是侵害專利權之人所生產侵害專利權之物品或利用侵害專利權之方法所製造之物品施行假扣押；惟依台灣民事訴訟法之規定，債權人本即可聲請法院對債務人之財產施行假扣押，在標的上本即可包括上述用作侵害他人專利權行為之物，或由其行為所生之物，因此專利法本條之規定並非為保護專利權人而新創設之一種制度，性質上僅可謂注意規定而已，故而在適用時仍應回歸到民事訴訟法上相關之管轄法院、聲請之程式與要件、假扣押裁判之效力及撤銷等規定以為依據。

但值得注意的是，依照台灣之專利法第八十六條第一項適用或同法第一百零八條及第一百二十九條準用之結果，專利權人似乎可於假扣押用作侵害其專利權行為之物，或由該行為所生之物，並於判決勝訴獲判賠償後，可將該等物品予以變價以作為賠償金之全部或一部，惟此際將因而導致該等侵權物品有流入市場之

<sup>357</sup>民事訴訟法第五百二十二條規定：「債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。前項聲請，就附條件或期限之請求，亦得為之。」

<sup>358</sup>強制執行法第五十一條參照。

虞，與 TRIPs 第四十四條即要求會員對於涉嫌侵害智慧財產權之物品，應立即阻止其進入司法管轄區域內商業管道之規定不符。<sup>359</sup>

### 5.2.1.2 管轄法院

依台灣民事訴訟法第五百二十四條規定，假扣押之聲請，得由本案管轄法院或假扣押標之所在地之地方法院管轄，因此，不問假扣押所保全執行之請求，其本案訴訟已否繫屬及由何審級法院管轄均然。故即使損害賠償之本案訴訟，於智慧財產權權利人聲請假扣押時，已繫屬於二審法院，本案管轄法院已非地方法院，仍可向假扣押標之所在地之地方法院聲請假扣押<sup>360</sup>。

### 5.2.1.3 聲請時機

依照台灣法院實務之見解，智慧財產權權利人欲聲請假扣押時，必須於聲請假扣押時，從形式上觀察其所欲保全之請求已現實發生，始得為之。如以尚未發生之事實為依據，預測將來可能發生請求，即不得聲請假扣押。例如本案訴訟現尚未繫屬最高法院，該判決是否為最高法院廢棄，尚無從可知。若係主張返還假執行所為給付之請求權，於其聲請假扣押時，由形式上觀之，尚不存在，此時法院將駁回其對相對人假扣押之聲請<sup>361</sup>。

### 5.2.1.4 擔保金額之酌定

智慧財產權權利人在台灣若欲聲請假扣押，應釋明請求及假扣押之原因。若該釋明有所不足，而權利人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命權利人供擔保後為假扣押。又若請求及假扣押之原因雖經釋明，法院亦得命權利人供擔保後始為假扣押。民事訴訟法第五百二十六條第一項、第二項及第三項定有明文。而依法院實務之見解，該擔保金額之多寡係屬法院職權裁量之範圍，非該程序中兩造之當事人所可任意指摘；惟因此項擔保係備供賠償財產被假扣押之債務人所受之損害，所以法院定此項擔保額時，應斟酌該債務人應受之損害為衡量之標準，如所定金額顯不相當，自無不許債務人對此抗告之理。又法院斟酌債務人所應受損害（如被假扣押之財產因暫時不能處分所致之損害等），因影響該損害額之變數頗多，難以精確估計，故台灣法院除有特殊情形外，一般即以債權額之三分之一左右為預計債務人所應受之損害而定其擔保金額（惟被假扣押之債務人可提供被假扣押債權額之全額作為反擔保以聲請撤銷假扣押）。而在個別之具體案件當中，若法院命供擔保之金額與一般法院依上述通常之標準所定

<sup>359</sup> 此規定亦受學者批評與專利法之本旨不相符合；參閱謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南，《專利法解讀》，頁 213，台北，元照出版有限公司(1997 年 7 月一版五刷)。

<sup>360</sup> 最高法院八十五年度台抗字第七四號民事裁定參照。

<sup>361</sup> 最高法院八十六年台抗字第一二一號民事裁判參照。

擔保金額差距過大，又未說明其未依通常標準酌定擔保金額之依據時，上級法院一般即會以下級法院所定擔保金額顯不相當且未說明依據，非無研究餘地為由，將原下級法院所為定假扣押擔保金額之裁定予以廢棄，並發回原法院另為定擔保金額之妥適處分。<sup>362</sup>

### 5.2.1.5 免為或撤銷假扣押與撤銷假扣押裁定

台灣民事訴訟法第五百二十七條規定法院於假扣押裁定內，應記載債務人供所定金額之擔保後，得免為或撤銷假扣押。而所謂「免為假扣押」，係指在實施假扣押前，被控涉嫌侵害智慧財產權之債務人得供法院所定之擔保而免受假扣押之執行；「撤銷假扣押」，則係執行法院於該債務人供法院所定擔保後，撤銷假扣押之執行程序而言；據為執行名義之假扣押裁定本體，並不因而失其效力。至同法第五百三十條所為關於聲請撤銷假扣押裁定之規定，法院依此規定所為撤銷者，則為假扣押裁定本體，非僅撤銷假扣押之執行程序而已，故二者並非相同。因此於適用上時尤需注意不得將民事訴訟法第五百二十七條之撤銷假扣押執行與同法第五百三十條之撤銷假扣押裁定混為一談。<sup>363</sup>

### 5.2.1.6 民事假扣押程序及刑事贓證物品扣押程序與損害賠償之關係

依台灣民事訴訟法第五百三十一條之規定，假扣押裁定因自始不當而撤銷，或因第五百二十九條第四項（債權人不於第一項期間內起訴或未遵守前項規定者，債務人得聲請命假扣押之法院撤銷假扣押裁定。）及第五百三十條第三項（假扣押之裁定，債權人得聲請撤銷之。）之規定而撤銷者，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害。而在後述關於藉由刑事程序以達到保全證據的研究之中（5.3.1.2 刑事程序），將論及刑事訴訟贓證物品扣押程序。因此在台灣倘若智慧財產權人，例如著作權人或商標權人先聲請法院假扣押涉嫌侵權人所進口涉嫌侵害智慧財產權之商品，惟其後復以著作權人或商標權人之身分向檢察官對涉嫌侵權人提出刑事告訴，指控涉嫌侵權人涉嫌違反著作權或商標法，該批涉嫌侵害智慧財產權之商品自即日起即改由檢察官依刑事訴訟贓證物品扣押程序予以扣押後，日後該假扣押裁定倘因前述民事訴訟法第五百三十一條所規定之情形而撤銷時，聲請假扣押之智慧財產權人對被扣押之相對人所負之損害賠償責任究竟應如何計算，台灣司法實務上之見解則認為因為民事假扣押程序與刑事訴訟贓證物品扣押程序為二不同程序。智慧財產權人固曾向檢察官對涉嫌侵權人提出刑事告訴，指控涉嫌侵權人涉嫌違反著作權或商標法，惟因該告訴若屬智慧財產權人保護自己權利之正當行動，其並無故意侵害涉嫌侵權人利益情事，而檢察官雖因其告訴而扣押該批涉嫌侵害智慧財產權之商品，但因為檢察官之扣押為其職權之

<sup>362</sup> 臺灣高等法院八十五年度抗字第四四三號民事裁定參照。

<sup>363</sup> 最高法院八十七年度台抗字第四一八號民事裁定參照。

行使，並有其考量之依據，非一般當事人所能左右。故聲請假扣押之智慧財產權人不必就檢察官之扣押負侵權行為損害賠償責任。因此智慧財產權人應賠償者，為自其聲請法院為民事假扣押之日起至該批涉嫌侵害智慧財產權之商品改由檢察官依刑事訴訟贓證物品扣押程序扣押之前一日止於符合前開債權人應賠償債務人損害之規定下所造成被控涉嫌侵權人之損失；而自改由檢察官依法扣押之日起，被控涉嫌侵權人縱有損害，亦屬刑事案件扣押所致，與民事假扣押無涉。<sup>364</sup>

## 5.2.2 假處分

### 5.2.2.1 總說

在台灣若智慧財產權遭到侵害或有被侵害之虞時，權利人在尚未向法院對涉嫌侵害之人提起排除侵害等訴訟前，為免其金錢以外之請求因請求標之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難強制執行之虞，而欲保全該金錢請求以外之請求於日後之強制執行者，可以馬上依民事訴訟法第五百三十二條之規定聲請假處分；又權利人於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得依民事訴訟法第五百三十八條聲請法院對涉嫌侵權之相對人為定暫時狀態之假處分，命令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行為，防止可能對智慧財產權造成之侵害或阻止侵害人繼續侵害其智慧財產權，造成侵害進一步擴大。申言之，假處分之目的係為保全強制執行，或就爭執之法律關係定暫時之狀態；因此定暫時狀態之假處分，並非以保全強制執行為目的，而係以定暫時狀態為目的，是以所得準用保全執行假處分之規定，僅以性質相近者為限。而所謂法律關係，無論財產上或身分上之法律關係均有定暫時狀態假處分之適格，財產上之法律關係，亦不以金錢請求以外之法律關係為限<sup>365</sup>。苟合於前開條件，並經智慧財產權人主張及釋明有假處分之原因存在，或有定暫時狀態之利益，法院即得為假處分之裁定，智慧財產權人亦得提供擔保以代此項釋明，至智慧財產權人起訴主張之實體上理由是否正當，除已有確定裁判不認智慧財產權人之權利外，則非假處分裁判中所能審究。<sup>366</sup>

<sup>364</sup>最高法院八十一年台上字第一四六二號民事裁判參照。

<sup>365</sup>最高法院九十一年度第七次民事庭會議決議，並於九十一年八月十六日由最高法院依據最高法院判例選編及變更實施要點第九點規定以（九一）台資字第五二七號公告之。

<sup>366</sup>臺灣高等法院八十七年度抗字第2680號民事裁定：「假處分係保全強制執行方法之一種，原為在本案請求尚未經判決確定以前，預防將來債權人勝訴後因請求標之現狀變更，有日後不能強制執行或甚難強制執行之虞而設，至債權人聲請假處分所主張之權利，債務人對之所有爭執者，應於現在或將來有訴訟繫屬時，請求法院為本案之判決，以資解決，尚非聲請假處分時，應先解決之問題，最高法院六十九年度台抗字第72號判例著有明文。是債權人起訴請求之實體上理由是否正當，乃屬本案判決問題，並非假處分裁判中所能解決。」

依民事訴訟法第五百三十八條之四<sup>367</sup>準用同法第五百三十三條<sup>368</sup>準用同法第五百二十六條之規定，聲請定暫時狀態處分之人應釋明請求及定暫時狀態之原因。倘若該釋明如有不足，而權利人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命權利人供擔保後為定暫時狀態之處分。又若請求及定暫時狀態之原因雖經釋明，法院亦得命權利人供擔保後始為定暫時狀態之處分。而法院命於債權人供擔保後得為定暫時狀態之處分，此項擔保係備賠償債務人所受之損害，故法院定此項擔保額，應斟酌債務人因該定暫時狀態之處分所可能受到之損害為衡量之標準；例如法院應衡量債務人之資本額、營業項目、販售商品種類、財政部年度營利事業各業所得額標準及同業利潤等各種客觀數據，資為衡量其損害之標準，而非以該被假處分裝置本身之價值為衡量之依據。

### 5.2.2.2 得為假處分之客體

#### 5.2.2.2.1 一般假處分

依台灣民事訴訟法第五百三十二條之規定，凡債權人就金錢請求以外之請求，因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行或甚難執行之虞，欲保全強制執行者，即得聲請假處分；因此，涉及智慧財產權之案件，倘若所請求之標的屬於金錢請求以外之請求，例如某名畫家生前所遺留之畫作，若有遭人擅自提供第三人展覽，或運往他國進行拍賣時，則因該批畫作即有散失之虞，即屬於所謂請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行或甚難執行之虞的情形；此際為阻止涉嫌侵權之人繼續侵害該批畫作著作權之全體繼承人之權益及防止畫作之散失，該批畫作著作權之全體繼承人即可依民事訴訟法第五百三十二條第一項之規定請求法院予以假處分以保全將來之強制執行。<sup>369</sup>

此外，民事訴訟法第五百三十二條第一項之金錢請求以外之請求，包括為一定行為或不行為之請求，債權人為預防將來勝訴後，因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行或甚難執行之虞，均得聲請假處分。

而由於假處分係保全強制執行方法之一種，原為在本案請求尚未經判決確定以前，預防將來債權人勝訴後因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行或甚難執行之虞者而設，故債權人聲請假處分，必以自己對於債務人現在或將來有訴訟繫屬之本案請求為前提要件，因此倘若請求假處分之內容，現在或將來均無可資提起訴訟之本案請求，則因請求不合假處分聲請之要件，將無從請求法院准予

<sup>367</sup>民事訴訟法第五百三十八條之四：「除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之。」

<sup>368</sup>民事訴訟法第五百三十三條：「關於假扣押之規定，於假處分準用之。但因第五百三十五條及第五百三十六條之規定而不同者，不在此限。」

<sup>369</sup>臺灣高等法院八十七年度抗字第二二一八號民事裁定參照。

假處分。<sup>370</sup>

#### 5.2.2.2.2 定暫時狀態假處分

因爲目前關於智慧財產權的侵權案件，大多係涉及高科技之產品，而由於科技型產品之發展日新月異，產品之生命週期有限，且市場之競爭激烈，如因他人不法行爲介入該市場（如偽造或仿冒），或阻止其產銷該產品（如對其爲妨害、干擾之傳播或廣告），以致貽誤商機，智慧財產權人所研發之該產品即有可能因而遭到市場所淘汰，而造成權利人重大之損害；況且即使權利人所訴請排除侵害、或他人不得爲妨害本件涉及高科技之智慧財產權產品製銷之請求獲得確定判決前，必因該類型之案件事實認定較一般案件困難、審理不易，而需更加耗費時日，且其間他人必繼續橫加妨害或阻撓，則縱令智慧財產權人日後取得有利於己之確定判決，然而對於伊已因前述之情形而造成無法回復之損害。故法院實務上基於避免此損害在未取得確定判決前日益持續擴大，新近之見解多認爲此際得以假處分之方式定暫時狀態的法律關係；台灣法院於裁判中已有一致之見解認爲民事訴訟法第五百三十八條關於法院對涉嫌侵權之相對人爲定暫時狀態之假處分中所謂得定暫時狀態的法律關係，係指凡適於爲民事訴訟之標的，有繼續性者，皆屬之，無論其本案請求爲給付之訴、確認之訴或形成之訴，均有其適用。如所有權、通行權、占有狀態、扶養義務、專利權等被侵害或有爭執時均是。如以專利權被侵害而聲請假處分時，非不得禁止債務人發賣與專利權有關之貨物或其他類似行爲。<sup>371</sup>又所謂法律關係，無論財產上或身分上之法律關係均有定暫時狀態假處分之適格，財產上之法律關係，亦不以金錢請求以外之法律關係爲限。<sup>372</sup>例如專利權人可以某貨物品爲伊研究發明，已經智慧財產局核准專利，卻遭侵權人偽造或仿冒，侵害伊專利權爲由，聲請法院爲定暫時狀態之假處分，禁止侵權人繼續偽造或仿冒伊享有專利權之貨物，並不得就其已偽造或仿冒之成品銷售、販賣或爲其他類似處分行爲。

##### 5.2.2.2.2.1 實體部分

以下之具體個案係台灣法院曾就當事人所請求涉及智慧財產權爭議案件，於實體部分所表示是否可作爲民事訴訟法第五百三十八條定暫時狀態假處分之客體，即所謂得定暫時狀態的法律關係之分析：

##### 5.2.2.2.2.1.1 就專利權之實施有所爭執

<sup>370</sup>臺灣高等法院八十二年度抗字第八五五號民事裁定參照。

<sup>371</sup>最高法院六十一年台抗字第五〇六號裁定。

<sup>372</sup>最高法院九十一年度第七次民事庭會議決議，九十一年八月十六日由最高法院依據最高法院判例選編及變更實施要點第九點規定以（九一）台資字第五二七號公告之。

本件係英業達股份有限公司及美商康培克電腦公司主張其產銷之 Armada-1500 型系列筆記型電腦，乃屬實施彼等自己所有台灣發明第三九五—四號「減少電腦系統能量消耗之裝置」專利，與發明第六一六七九號「雙向並行之通訊協定裝置」專利之產品。不料第三人發函英業達等公司，指稱彼等之 Armada-1500 系列筆記型電腦侵害其新型第五七〇二八號「具可替換電池及擴充卡座槽之電腦」專利，且向英業達等公司之下游經銷商發函，並派人至英業達等公司之營業處所恫嚇如不賠償，則將對英業達等公司之負責人提出刑事告訴，企圖影響英業達等公司產銷，並委請律師以信函要求停止製造等情，有專利證書、律師函等在卷可稽。可見本案兩造係就該專利權之實施有所爭執。

法院認為由於兩造均承認該型號之筆記型電腦，係英業達等公司之重要產品，且科技型產品之發展日新月異，產品生命週期有限，此乃眾所周知之事實，因此英業達等公司為避免因第三人阻止其產銷該產品，貽誤商機，造成英業達等公司重大之損害，而聲請就本件專利權之爭執，為定暫時狀態之假處分，核與民事訴訟法第五百三十八條規定之要件相符。且本件經法院審酌該第三人所爭執之專利權內容，僅為英業達等公司該型筆記型電腦結構之一小部分，於該電腦上尚使用多項兩造未有爭執之國內外專利權，因此認為本件於命英業達等公司提供擔保金額新台幣一百萬元後該第三人應容忍英業達等公司就該型號之筆記型電腦及其他實施上開專利權所製作之筆記型電腦，得為生產、製造、銷售、陳列、輸出、輸入或其他與該產品有關之處分行為，並得以刊登廣告、散布產品目錄、產品說明會、觀摩會、展示會或其他方式為推廣促銷之行為，該第三人不得為任何妨害、干擾或阻止行為。<sup>373</sup>

#### 5.2.2.2.1.2 就服務標章之實施有所爭執

本件係聲請假處分人主張伊登記註冊之「海霸王」服務標章，遭第三人之惡意且繼續為相同或類似之使用，已足使聲請人之商譽蒙受重大之損害，而請求法院准許債權人聲請假處分，以立即禁止該第三人繼續為之，避免損害繼續擴大而無可衡量。雖原承審之地方法院認為假處分之聲請，其目的在保全將來之執行，於本案執行前，債權人不得享有任何現實利益，如逾越假處分之目的而命為直接可達本案強制執行目的之處分，則非法所許。故本件依債權人聲請假處分之內容，若予准許，不啻即可達強制相對人排除侵害之本案強制執行之目的，顯已逾越假處分之目的。因此聲請人之聲請不應准許，遂予以駁回。惟聲請人將本案抗告至高等法院以後，高等法院則認為於爭執之法律關係，有避免重大損失之情形，即得依假處分程序為保全。又定暫時狀態之假處分保全，不以暫時性之保全處分為限，即滿足性之保全處分亦包括在內。是在不作為請求權之假處分，固得為暫時性之保全，惟使債權人請求之內容在保全程序階段，即暫時實現，亦非法

<sup>373</sup>最高法院八十七年度台抗字第二四號民事裁定參照。

之所禁，且引最高法院八十五年度台抗字第三一二號裁定為其見解之佐證；故高等法院認為本件聲請假處分人既主張因第三人之不法侵害服務標章行為，致其業務遭受嚴重損害，為避免重大損失，爰聲請為禁止相對人就其所經營之清水小吃店，繼續使用海霸王之服務標章之假處分，縱其假處分方法與本案請求相當，揆諸上述說明，仍非不得為之。<sup>374</sup>

#### 5.2.2.2.1.3 就有無侵害專利發生爭執

本件係泰科資訊科技有限公司台灣分公司主張伊與相對人鴻海精密工業股份有限公司均為英特爾公司桌上型電腦零件 MPGA 478 Socket 之供應商，為其銷售之該項零件有無侵害相對人之專利及相對人之專利是否符合取得專利之要件，發生爭執，為避免造成重大損害，自有定暫時狀態之必要，故而請求法院命相對人應容忍伊進口及銷售 MPGA 478 Socket 或從事其他與該產品有關之商業行為，並不得為任何妨害、干擾或阻止伊從事前述活動之行為之假處分。

最高法院認為定暫時狀態之假處分，並非為保全債權人之強制執行，祇以就爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要時，與保全程序之假處分性質相近，故民事訴訟法第五百三十八條特別規定予以準用。此項法律關係，不問其為財產的或非財產的法律關係，權利人均可依假處分所定之暫時狀態實現其權利，義務人亦應暫時容忍現狀存續之義務。至於將來在本案訴訟是否主張損害賠償請求權係另一問題，並不影響權利人定暫時狀態假處分之聲請。而本件雙方爭執之法律關係既為專利權，聲請人為避免造成重大損害，聲請定暫時狀態之假處分，於法並無不可。<sup>375</sup>

#### 5.2.2.2.1.4 就有無違反公平交易法發生爭執

本件係聲請假處分人主張第三人竟將聲請假處分人產品中適合一般電器產品使用之金頂鹼性電池與第三人所生產針對高耗電產品需求設計之全新勁量電池相比較，甚至將聲請人之產品改稱普通金頂電池，以加強勁量電池全新之印象，惡意打擊金頂電池之品牌印象，利用消費者無暇細究之習性，使消費者誤以為全新勁量電池均優於聲請人之金頂電池系列，其不實或引人錯誤之廣告，違反公平交易法第二十一條及第二十二條規定，致侵害相對人權益，依同法第三十條規定聲請人得請求除去之，有侵害聲請人商譽之虞，亦得請求防止侵害。聲請人雖曾委請律師去函勸止，但第三人否認有侵害聲請人權益，仍繼續在有線電視頻道播送如上內容所示廣告，因此聲請人受侵害仍在持續中，對該繼續性侵害，非暫定其狀態，即不能避免損害繼續發生。且因第三人刊登及散佈該引人錯誤之比

<sup>374</sup>臺灣高等法院八十五年度抗字第二五八九號民事裁定參照。

<sup>375</sup>最高法院九十一年度台抗字第二七五號民事裁定參照。

較性廣告後，開始對金頂電池系列產品發生排擠效應，根據台灣最大市場調查公司 ACNielsen 之調查統計，八十八年一月及二月台灣電池市場之銷售量與八十七年十一月及十二月之銷售量相比，下降約百分之六點四。而勁量鹼性電池於同時期卻上升百分之四點七一，金頂鹼性電池僅上升百分之一點一一。因此，如繼續作此比較性廣告，聲請人金頂電池品牌之銷售將蒙受重大損害。因第三人仍繼續刊登違法比較性廣告，聲請人本得請求除去及防止侵害，且如不禁止其繼續播放或散佈，聲請人之商譽受損害將有日後不能強制執行或甚難強制執行之虞等語，並陳明願供擔保以代釋明，請求准予假處分。

承審法院認為所謂法律關係，指金錢請求以外凡適於為民事訴訟法之標的，有繼續性者，皆屬之；且假處分屬於保全程序而非確定私權之訴訟程序，因此本案實際上當事人是否發生侵害，係屬於日後本案訴訟審究範圍。本件聲請人聲請假處分係以第三人所作系爭廣告，違反公平交易法第二十一條第一項、第二十二條規定，聲請人依同法第三十條規定既得請求除去侵害或防止侵害其營業權益，該廣告之繼續放播，相對人主張其權益受侵害，自係繼續性發生，得為民事訴訟之標的，故而認為聲請人之主張為有理由。<sup>376</sup>

#### 5.2.2.2.1.5 就商標、圖樣之使用發生爭執

##### 事實



本件係聲請假處分人主張第三人明知系爭之圖樣業經聲請人在日本註冊且在台使用多年，竟於聲請人未再台註冊登記前，抄襲該圖樣，向當時為經濟部中央標準局（智慧財產局）的主管機關登記為聯合商標，並指定用於聲請人亦使用系爭圖樣之銼刀等商品，故聲請人除向經濟部智慧財產局申請評定第三人註冊之商標無效外，尚基於避免此種重大損害及急迫之強暴行為，有於評定結果完成前，定暫時狀態之必要之理由，聲請地方法院為准供擔保之假處分裁定，命相對人容忍再抗告人使用上開圖樣於銼刀類產品上，並得自行或委託他人就上開產品為輸出、運送、販賣、批售、散布、陳列、進口、加工、撿選、授權、生產製造或為其他與上開產品有關之一切處分行為，暨刊登、陳列或散布有關上開產品廣告、標貼、說明書價目表或其他具有宣傳性質、推介商品功能之文書或類似物件，及在產品展示會、說明會、觀摩會、發表會或利用其他傳播媒體為推廣、促銷、引述上開產品之行為；相對人不得以任何方式妨礙、干擾、阻止再抗告人為上開行為。

##### 地院及高院之處置

<sup>376</sup>臺灣高等法院八十八年度抗字第一八六〇號民事裁定參照。

嗣後台北地院雖裁定准許聲請人所為請求地方法院為准供擔保之定暫時狀態假處分之聲請後，惟該被假處分之第三人提起抗告。抗告法院以：本件係聲請假處分之人就第三人已註冊取得商標權之商標、圖樣，是否相同或近似於其先使用之圖樣所示著名商標或標章有所爭執，並向經濟部智慧財產局申請評定相對人註冊之商標無效。故其爭執者乃經濟部智慧財產局核准註冊之系爭商標，是否有商標法第三十七條第七款及第十四款規定之情事，並未涉及相對人有無侵害再抗告人之商標權，即得為民事訴訟標的之法律關係之事項，故廢棄原地院之裁定改為駁回聲請假處分之人之聲請。

### 最高法院之看法

本案嗣經聲請假處分之人抗告至最高法院後，最高法院認為當事人於爭執之法律關係有定暫時狀態之必要者，得為假處分，民事訴訟法第五百三十八條定有明文。而所謂爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，係指因避免重大損害或因其情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要。至所稱法律關係，則指金錢請求以外，凡適於為民事訴訟之標的，有繼續性者皆屬之，無論其本案請求為給付之訴、確認之訴或形成之訴，均有其適用。申言之，假處分之目的係為保全強制執行，或就爭執之法律關係定暫時之狀態，苟合於前開條件，並經債權人主張及釋明有假處分之原因存在，或有定暫時狀態之利益，法院即得為假處分之裁定，債權人亦得提供擔保以代此項釋明，至債權人起訴主張之實體上理由是否正當，除已有確定裁判不認債權人之權利外，則非假處分裁判中所能審究。而本件聲請人聲請裁定假處分，固陳稱第三人抄襲伊已向日本政府註冊並在臺使用多年之商標、圖樣，登記為聯合商標，伊業依商標法之規定，向經濟部智慧財產局提出評定相對人前揭註冊商標無效之申請云云。惟聲請人併陳稱伊為該商標之善意使用者，不受相對人商標專用權之拘束，相對人意圖影響伊之聲譽及市場，為避免重大損害及急迫之強暴行為，有為假處分定暫時狀態之必要等語。是則所謂「提出評定相對人註冊商標無效之申請」一節，僅為再抗告人敘述其聲請假處分之緣由或過程。依前開假處分內容觀之，兩造所爭執者乃商標、圖樣之使用所生私法上權利義務之事項，自非不得為民事訴訟之標的，因此並非如抗告法院所云爭執者乃經濟部智慧財產局核准註冊之系爭商標，是否有商標法第三十七條第七款及第十四款規定之情事，而未涉及相對人有無侵害再抗告人之商標權，即得為民事訴訟標的之法律關係之事項，故最高法院廢棄抗告法院所為之該裁定，並發回更審。<sup>377</sup>

### 高等法院更審之見解

本案經最高法院發回更審後，高等法院即表示所謂得暫時狀態之法律關係，

<sup>377</sup>最高法院九十一年度台抗字第一六四號民事裁定參照。

係指凡適於為民訴訴訟之標的且有繼續性者皆屬之，又所謂有定暫時狀態之必要者，乃指為避免重大損害或防急迫之強暴而言。再按假處分僅為保全強制執行方法之一種，故苟合於上開假處分條件，並經債權人敘明假處分之原因存在，法院即得為准許假處分之裁定，至於主張實體上之理由，是否正當，乃屬本案問題，非假處分裁判所能解決；而兩造所爭執者乃商標、圖樣之使用所衍生之私法上權利義務事項，自得為民事訴訟之標的。因此高等法院認為聲請定暫時狀態假處分人之聲請為有理由，而准其以五十萬元或同面額第一商業銀行可轉讓定期存單，為該第三人供擔保後，第三人應容忍其人使用系爭之圖樣於銼刀類產品上，並應容忍聲請人得自行或委託他人就上開產品為輸出、運送、販賣、批售、散布、陳列、進口、加工、撿選、授權、生產製造或為其他與上開產品有關之一切處分行為，且應容忍聲請人得自行或委託他人刊登、陳列或散布有關上開產品廣告、標貼、說明書價目表或其他具有促銷宣傳性質、推介商品功能之文書或類似物件，並得在產品展示會、說明會、觀摩會、發表會或利用其他傳播媒體為推廣、促銷、引述上開產品之行為，又第三人不得以任何方式妨礙、干擾、阻止債權人為上開行為。<sup>378</sup>

#### 5.2.2.2.2 程序部分

以下之具體個案係台灣法院曾就當事人所請求涉及智慧財產權爭議案件，於程序部分所表示是否可作為民事訴訟法第五百三十八條定暫時狀態假處分之客體，即所謂得定暫時狀態的法律關係之分析：

##### 5.2.2.2.2.1 不可就前假處分內容抵觸之範圍內再為假處分

因假處分可各有各種不同之內容，因此假處分之執行後可否再聲請假處分，應視假處分之內容是否彼此抵觸而定，即假處分之內容，如彼此並不相抵觸應許再為假處分，如彼此抵觸則於有抵觸之範圍內不許再為假處分，應駁回後假處分之聲請。因此倘若甲公司聲請法院裁定准予假處分之內容為「乙應容忍甲使用特定中文字型、中文內碼對照表及讀取驅動程式於十六萬位元唯讀記憶體（編號為 1-FUTEK94-1 與 2-FUTEK94-2）以為各中文印表機之生產製造、銷售或其他與該等產品有關之處分行為，並得為產品發表會、說明會、觀摩會、展示會、刊登廣告、產品目錄或其他為推廣 銷行為，乙不得為妨礙或阻止行為。」即甲公司係聲請乙須容忍其為就前述有著作權之產品，為生產製造、銷售或其他與該等產品有關之處分行為，並得為產品發表會、說明會：：或其他為推廣或促銷行為，乙並不得為妨害或阻止行為」；惟乙早先即以伊享有著作權之附著於唯讀記憶體晶片中之中文字型、中文內碼對照表編輯著作，及讀取上開編輯著作內容之驅動程式，以甲公司非法重製為由，聲請台灣台北地方法院裁定

<sup>378</sup>臺灣高等法院九十一年度抗更字第一〇號民事裁定參照。

准予假處分（以下簡稱前裁定），該裁定之主文為「債權人（即乙）提供擔保金新台幣壹佰萬元後，債務人（即甲公司）不得製造、販賣、供人無償使用或促銷債務人使用於中文印表機上之唯讀記憶體晶片及其驅動程式」；而該項禁止甲公司為製造、販賣、供人無償使用或促銷唯讀記憶體晶片及其驅動程式等行為，其內容與本件甲公司所聲請假處分之內容，即命乙容忍其就前述有著作權之產品為生產製造、銷售等行為，兩者相較，前者係甲公司要乙容忍其為一定行為，而後者則係乙禁止甲公司為一定行為即假處分之對象為甲公司，足見本件甲公司所聲請之假處分內容，顯係與乙於前裁定所聲請禁止其為一定行為之假處分內容相同，即甲公司亦自承前後兩假處分之物相同；是本件甲所為假處分之聲請內容，顯與乙於前裁定所聲請之假處分內容相互牴觸，而無法併存。因此，兩造雖均就前述產品主張自己享有著作權，惟前假處分裁定既命甲公司不得使用該著作，並經執行在案，實際上亦已由法院定其暫時狀態，而甲公司於本件所為假處分之聲請內容，復與前裁定內容相互牴觸，根據前揭之說明，法院即認為甲公司再為本件假處分之聲請為無理由，應予駁回。<sup>379</sup>

#### 5.2.2.2.2.2 不得聲請命禁止相對人為已成立執行名義之假處分所得為之行為之假處分

台灣板橋地方法院曾為一民事假處分裁定，准紅螞蟻鞋業有限公司以新台幣六十萬元供擔保後，喜伯登運動休閒用品有限公司應容忍紅螞蟻鞋業有限公司對於受讓及所有註冊第00五六三九四五號、第00六八00二二號紅螞蟻及圖之商標使用於靴鞋類產品，並得以標幟該商標之產品為生產、製造、銷售或其他與該商標有關之任何處分行為，並得以產品發表會、說明會、刊登廣告、產品目錄或其他任何方式為推廣促銷標幟有該商標產品之行為，喜伯登運動休閒用品有限公司不得以傳播、廣告或其他方式干擾阻止紅螞蟻鞋業有限公司為上述行為。嗣後喜伯登運動休閒用品有限公司亦願提出六十萬元供擔保，請求裁定禁止紅螞蟻鞋業有限公司對於受讓及其所有之註冊第00五六三九四五號、第00六八00二二號紅螞蟻及圖之商標使用於靴鞋類產品，及不得以標幟該商標之產品為生產、製造、銷售或其他與該商標有關之任何處分行為，並不得以產品發表會、說明會、展示會、刊登廣告、產品目錄或其他任何方式為推廣促銷標幟有該商標產品之行為。承審法院認為執行名義成立後，除法律另有特別規定外（如強制執行法第十八條第二項），不得阻其執行力，債務人或第三人不得就已成立之執行名義，聲請法院命為停止強制執行之假處分<sup>380</sup>。而假處分之裁判乃強制執行法第四條第一項第二款之執行名義，若法院准許喜伯登運動休閒用品有限公司供擔保為上述之假處分，無異使紅螞蟻鞋業有限公司之原假處分之執行力消失，有變相撤銷假處分之嫌，故喜伯登運動休閒用品有限公司所聲請之假處分，乃求命禁止

<sup>379</sup> 臺灣高等法院八十六年度抗字第三三四三號民事裁定參照。

<sup>380</sup> 最高法院六十三年台抗字第五九號判例參照。

紅螞蟻鞋業有限公司為前開已成立執行名義之假處分所得為之行爲，其為聲請之目的，乃相當於命該已成立執行名義之假處分為停止強制執行之假處分，自不應准許。<sup>381</sup>

#### 5.2.2.2.2.3 不得聲請就仲裁或訴訟程序為定暫時狀態假處分

由於仲裁協議係屬契約，乃雙方當事人基於私法上契約自由原則而設立私法紛爭自主解決之制度，故仲裁程序之本身並非屬民事訴訟之標的，亦無保全強制執行之可能，因此縱使兩造間已合意兩造間之訴訟應由台灣台北地方法院管轄，仍不得對仲裁程序之本身實施假處分之保全程序。因此倘若以相對人違法提付仲裁，聲請就該仲裁程序為假處分及定暫時狀態，禁止仲裁程序進行，及相對人應即刻停止在某地區對抗告人提起訴訟以定暫時狀態等事項，因為均得於仲裁程序或民事訴訟程序中提出抗辯，並無定暫時狀態之必要，否則豈非以假處分之保全程序損及憲法所保障人民訴訟權利之規定。<sup>382</sup>

#### 5.2.2.2.2.4 不得就將來可能之爭執聲請假處分

台灣法院認為所謂是否有定暫時狀態之必要，則指因避免重大損失、或急迫之強暴或因其他情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要而言<sup>383</sup>。所謂「爭執」，係指在爭執中之法律關係，始有現狀變更之虞，而得為假處分之標的，至將來可能爭執者，既尚無爭執之現狀發生，自無從對之假處分。因此在美國口味炸雞公司（AFC Enterprises, Inc.）請求對台灣德積食品股份有限公司、吉積食品企業有限公司為假處分一案中，所請求之事項雖為：（一）相對人台灣德積食品股份有限公司、吉積食品企業有限公司自本件假處分裁定送達日起二年內，不得於自行新設或與他人共同新設之餐飲店使用「德州炸雞」或「美國德州炸雞」之餐飲店名稱、服務標章、招牌或標誌，且不得於前述餐廳之廣告、宣傳品、餐具及其他一切有關該餐飲店之物品、容器及宣傳品使用「德州炸雞」或「美國德州炸雞」之名稱，或教唆、要約他人為前述行爲；（二）相對人自本裁定送達日起，不得以重製或其他方法非法侵害如附件所示之「小騎士」圖樣之著作權。然因法院認為相對人於假處分裁定送達日起二年內，是否自行新設或與他人共同新設餐飲店尚不得而知，且縱使新設餐飲店是否使用聲請人之商標，或於同裁定送達之日起再行重製抗告人商標之圖樣，亦無從得知，顯見聲請人請求假處分事項均屬將來可能之爭執，因此法院駁回該假處分之聲請。<sup>384</sup>

#### 5.2.2.3 聲請假處分狀中應表明之事項

<sup>381</sup> 臺灣高等法院八十五年度抗字第五五二號民事裁定參照。

<sup>382</sup> 臺灣高等法院九十年度抗字第四五一〇號民事裁定參照。

<sup>383</sup> 最高法院二十年抗字第三六六號、二十二年抗字第一〇九九號判例參照。

<sup>384</sup> 臺灣高等法院八十七年度抗字第三三五號民事裁定參照。

依台灣法院實務上之見解認為，若欲聲請法院為定暫時狀態之假處分，應表明下列之事項：

#### 5.2.2.3.1 所欲請求保全強制執行之標的法律關係或權利及其發生請求權之原因事實

台灣法院認為聲請定暫時狀態之假處分，應依民事訴訟法第五百三十八條、第五百三十三條及第五百二十五條第一項第二款規定，表明所欲請求保全強制執行之標的法律關係或權利及其發生請求權之原因事實，亦即債權人應具體表明所欲在本案訴訟請求之標的及其請求之原因事實。因此於嬌生股份有限公司依民事訴訟法第五百三十八條之規定，向台灣台北地方法院聲請對德商·羅氏試劑公司 (Roche Diagnostics GmbH) 為應容忍其繼續進口及銷售「宜保利血注射液」或從事其他與該產品有關之商業行為，且不得為任何妨害干擾或阻止其從事該活動之行為之假處分一案中，高等法院雖已以：聲請人已提出向經濟部中央標準局舉發再抗告人上開專利舉發申請書以證明權利互有爭執之事實，且相對人目前與國內各大醫院訂有供應上述「宜保利血注射液」藥劑之契約，亦有其提出分別與台北市政府等單位簽訂之供應契約可憑，足見相對人一旦終止該藥物之銷售供應，必陷於不能履約之窘境而受有重大損害之虞，故相對人聲請定暫時狀態之假處分，即與民事訴訟法第五百三十八條之規定相合為由，裁定相對人以新台幣三千萬元或同面額之花旗銀行可轉讓定期存單為再抗告人供擔保後，再抗告人應容忍相對人繼續進口及銷售「宜保利血注射液」或從事其他與該產品有關之商業行為，且不得為任何妨害、干擾或阻止相對人從事該活動之行為。惟最高法院認為聲請人假處分聲請狀僅載明：「伊經向供應商查詢，發現該廠商生產『宜保利血注射劑』之方法，至少有多處與再抗告人所主張之發明第六一六一〇號專利權所記載之方法不相同。再者，因再抗告人所獲授權之前述第六一六一〇號發明專利……致欠缺專利法第二十條第一項第一款及第二項所要求之新穎性與進步性，而應屬無效之專利」云云，其所欲請求保全強制執行之標的即在本案訴訟請求之標的法律關係，卻未具體表明。因此廢棄高等法院之該裁定。<sup>385</sup>

#### 5.2.2.3.2 有定暫時狀態之必要並須提出可供法院即時調查之證據以釋明

聲請假處分之人於聲請狀中應載明假處分的原因，而所謂假處分的原因係指有定暫時狀態之必要而言，意即指因避免重大之損失或為防急迫之強暴等情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要者。而此必要之情事即為假處分的原因，應由聲請假處分之人提出相當證據以釋明之，苟聲請人不能釋明此種情事之存在，即無就爭執之法律關係定暫時狀態之必要。故聲請人雖主張伊享有系爭數位醫療影像系統之著作權，而相對人商之器科技股份有限公司擅自重製該軟體，

<sup>385</sup>最高法院八十八年度台抗字第一四九號民事裁定參照。

並販售與博洽股份有限公司，博洽公司復出售與相對人台北市立仁愛醫院作為疾病檢查等營利之使用，顯有繼續侵害伊著作權之虞為由，乃向台灣台北地方法院聲請假處分，禁止相對人重製、販售、散布、意圖散布而陳列、持有、意圖營利而交付或為營利之使用。台北地院裁定命聲請人提供擔保金新台幣二十萬元後，相對人商之器公司不得為重製、販售、散布、意圖散布而陳列、持有、意圖營利而交付或為營利之使用而有侵害再抗告人享有系爭著作權之行爲；仁愛醫院不得為營利之使用而有侵害再抗告人享有系爭著作權之行爲。相對人對之提起抗告。高等法院與最高法院則以：聲請人雖已提出著作權侵害鑑定報告等證據，用以釋明相對人商之器公司繼續販售系爭數位醫療影像系統軟體將對其造成重大之損害，而有定暫時狀態之必要。惟因為相對人仁愛醫院購置系爭數位醫療影像系統軟體係作為學術、教學之用，並非作為直接營利使用。聲請人復未能釋明仁愛醫院使用系爭軟體將造成其何種重大之損失，或具有急迫性之侵害，或有其他特別情事而有定暫時狀態之必要，則其聲請對仁愛醫院為假處分，自無從准許，故駁回聲請人假處分之聲請。<sup>386</sup>

而依台灣最高法院之見解認為，若債權人未釋明其請求及假扣押之原因，而就債務人所應受之損害已供法院所定之擔保者，固得命假扣押，惟債權人之供擔保，是否足補釋明之欠缺，應由法院斟酌情形依其意見定之，如認為不足補釋明之欠缺，仍應駁回其假扣押之聲請<sup>387</sup>，故債權人之擔保是否足補釋明之欠缺，仍以有可即時調查之證據，使法院得薄弱之心證為宜，非必一經陳明願供擔保，即應為假處分之裁定。因此若聲請人僅泛言將受有如何之損害，然若未能提出能供法院即時調查之證據以為釋明，則因無就爭執之法律關係有定暫時狀態之必要，聲請人之供擔保顯不足以補釋明之欠缺，法院自難准許聲請人假處分之聲請，否則若予准許，反而會造成社會公益及相對人更大之損害。<sup>388</sup>

惟若聲請人就聲請假處分之原因其釋明有所不足時，非不得限期命其補正，如債權人已於法院所限期內補正，仍得准許其假處分之聲請，是若承審法院認為聲請人未能於聲請狀中釋明即推論無急迫情事，遽為不利聲請人之論斷，且未就急迫情事命聲請人補正釋明，即駁回聲請人之聲請，即有不當。

#### 5.2.2.4 法院審核是否核發定暫時狀態之假處分標準

綜合上述，吾人可知台灣法院在審核是否核發定暫時狀態之假處分時，會以下列之標準以決定是否核發定暫時狀態之假處分：(1)所欲請求保全之訴訟標的法律關係須適於為民事訴訟之標的，且有繼續性者。<sup>389</sup>(2)發生請求權之原因事實

<sup>386</sup>最高法院九十年度台抗字第四三五號民事裁定參照。

<sup>387</sup>最高法院二十七年抗字第五二一號判例參照。

<sup>388</sup>臺灣高等法院八十六年度抗字第三五一六號民事裁定參照。

<sup>389</sup>最高法院六十一年台抗字第五〇六號裁定。

現在爭執中。<sup>390</sup>(3)如果不予核發定暫時狀態之假處分將導致聲請人重大之損害或急迫之危險。<sup>391</sup>(4)有核發該定暫時狀態之假處分之必要性。<sup>392</sup>

## 5.2.2.5 法院酌定擔保金之額度

### 5.2.2.5.1 實際案例與衡量標準

#### 5.2.2.5.1.1 法院酌定擔保金之實際案例

欲在台灣聲請假處分或定暫時狀態處分之人應釋明請求及定暫時狀態之原因。倘若該釋明如有不足，而權利人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命權利人供擔保後為定暫時狀態之處分。又若請求及定暫時狀態之原因雖經釋明，法院亦得命權利人供擔保後始為定暫時狀態之處分。而在處理與智慧財產權有關之定暫時狀態假處分案件中，衡量擔保金額度之多寡，由於涉及到智慧財產權之無體性與價值不易估算之特性，實務上對於法院即兩造而言，往往係最棘手的部分，因此以下將分就法院於實務上具代表性之個案中所曾表示的意見予以歸納整理，試圖釐出台灣法院在類似案件中所採取見解之脈絡：(參附表三)



【附表三】台灣法院酌定擔保金衡量標準之實際案例分析表

	假處分所定之暫時狀態	法院詮釋之抽象標準	法院酌定擔保金之過程
一 <sup>393</sup>	巨擘科技股份有限公司聲請法院為假處分，命相對人荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司容忍其繼續製造及銷售「可錄式光碟片」(CD-RECORDABLE)，或從事其他與該光碟片有	法院為附條件之假處分裁定，命債權人於供擔保後得為假處分，此項擔保係備賠償債務人所應受之損害，故法院定此項擔保額，應斟酌債務人所應受之損	高等法院以：專利權人因發明專利權受侵害時，得依民法第二百十六條之規定計算其損害，但不能提供證據方法以證明其損害時，得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所

<sup>390</sup>臺灣高等法院八十七年度抗字第三三五號民事裁定參照。

<sup>391</sup>最高法院二十年抗字第三六六號、二十二年抗字第一〇九九號判例參照。

<sup>392</sup>最高法院九十年度台抗字第四三五號民事裁定參照。

<sup>393</sup>最高法院九十二年度台抗字第七五號民事裁定參照。

	<p>關之商業行爲，相對人並不得爲任何妨害、干擾或阻止伊從事前開活動之行爲。</p>	<p>害爲衡量之標準。</p>	<p>得之利益，以其差額爲所受損害，專利法第八十九條第一項第一款定有明文。本件相對人與我國業者所訂「可錄式光碟片」授權合約，約定權利金之額度以每一被授權產品淨銷售額百分之三或日幣十圓之較高者計算，即巨擘科技股份有限公司如繼續製造銷售「可錄式光碟片」，飛利浦電子股份有限公司將受有相當於權利金之損失。而巨擘科技股份有限公司於民國八十八年及八十九年度之年平均產值爲新台幣十四億七千三百六十一萬八千零三元，以淨銷售額百分之三爲權利金之計算標準，飛利浦電子股份有限公司於未來訴訟可能進行之三年三個月所受損害，爲一億四千三百六十七萬七千七百五十五元。又巨擘科技股份有限公司聲請假處分內容已涵蓋相對人及第三人日本新力股份有限公司、太陽誘電股份有限公司所授權之專利共九十七件，非僅限於相對人存證信函所主張之三件專利。且相對人亦以上開九十七件專利，與我國業者訂立「可錄式光碟片」授權合約，因其中相對人有單獨專利所有者僅三十三件，故核算相對人因巨擘科技</p>
--	--------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>股份有限公司聲請假處分所可能受之損害，自應以九十七分之三三為準，經依上述計算結果，相對人可能受之損害計約為四千八百八十八萬零六十元。因將原地方法院所定之假處分擔保金額一千九百八十萬元或等值之交通銀行可轉讓定期存單，改提高為四千八百八十八萬元或等值之交通銀行可轉讓定期存單之裁定。</p> <p>最高法院則認為相對人所有之上述三十三件專利，巨擘科技股份有限公司於高等法院曾主張稱：該三十三件專利權祇二十一件在有效期間，並爭執相對人美國專利權之有效性云云，故高等法院應調查卻未予調查。且再抗告人所聲請假處分裁定准許之內容，僅限以巨擘科技股份有限公司生產之「可錄式光碟片」，並不及於「可錄式磁碟片」，故該三十三件專利暨其授權合約是否均屬「可錄式光碟片」？而不包括非假處分內容之「可錄式磁碟片」在內，攸關損害金額之衡量，亦有待法院澄清。又相對人寄發之存證信函暨警告函均一再指明巨擘科技股份有限公司生產之「可錄式光碟片」侵害相對人之中</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>華民國第二九六四六號、第三四三四五號及第三三五五九號專利等語，而再抗告人聲請假處分內容，係請求相對人容忍或不得妨害、干擾、阻止再抗告人生產「可錄式光碟片」等行爲，復以相對人存證信函提及巨擘科技股份有限公司生產之「可錄式光碟片」侵害其上開第二九六四六號、第三四三四五號及第三三五五九號專利及雙方就巨擘科技股份有限公司生產之「可錄式光碟片」是否侵害該三號專利權之法律關係發生爭執爲其請求之原因事實，似見巨擘科技股份有限公司聲請假處分內容所涉及之專利僅及於相對人上述之三號專利權。故究竟巨擘科技股份有限公司請求相對人容忍或不得妨害、干擾、阻止巨擘科技股份有限公司生產「可錄式光碟片」之假處分聲請是否涵蓋上述三十三件專利權？或祇限於存證信函所指之三號專利權？均未查明。因此高等法院徒以上開理由而爲衡量相對人所受損害額之依據，最高法院認爲不當。</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>二 394</p>	<p>抗告人以相對人工廠內製造機之系爭輸送帶，侵害伊擁有之專利權，請求准供擔保，禁止相對人使用該輸送帶行為之假處分。</p>	<p>法院定擔保金額而准許假處分之裁定者，該項擔保係備供債務人因受損害之賠償，其數額應依標的物受假處分後，債務人不能利用或處分所受之損害額，或因供擔保所受之損害額定之，非以標的物之價值為依據。</p>	<p>地方法院未詳加調查審認，遽以約略相當於該輸送帶售價之新臺幣七萬元，為本件假處分之擔保金額。</p> <p>最高法院認為應以本件相對人所有「夾層防水隔熱板機組」內之輸送帶，如受假處分禁止使用，是否整部機器生產線均無法啟動？如不能利用該輸送帶或生產線，可能造成之損害額為若干等標準為審酌擔保金額度之依據。</p>
<p>三 395</p>	<p>再抗告人係以相對人工廠內隔熱浪板製造機之輸送帶，侵害伊享有之新型第四二一八二號第三追加專利權為由，請求准供擔保，禁止相對人使用該輸送帶行為之假處分。</p>	<p>法院定擔保金額而為准許假處分之裁定者，該項擔保係備供債務人因假處分所受損害之賠償，其數額應依標的物受假處分後，債務人不能利用或處分該標的物所受之損害額，非以標的物之價值為依據。</p>	<p>地方法院概未詳加調查審認，遽以再抗告人主張輸送帶之成本價額新台幣六萬五千五百三十六元，為本件假處分之擔保金額，亦非妥適等由。</p> <p>最高法院認為本件相對人所有上開隔熱浪板製造機內之輸送帶，如經禁止使用，是否整部機械均受影響？倘不能利用該輸送帶或機械，可能造成之損害額為若干？均應有帶調查清楚。</p>

<sup>394</sup>最高法院八十五年度台抗字第一二五號民事裁定參照。

<sup>395</sup>最高法院八十五年度台抗字第二九民事裁定參照。

<p>四 396</p>	<p>聲請人主張伊享有專利權之燜燒鍋，為相對人象利企業股份有限公司所仿冒，因而聲請假處分，禁止相對人為燜燒鍋之製造、販賣、銷售、交付、出口、廣告或銷售要約及其他一切處分行為。</p>	<p>命債權人提供擔保而准予假處分者，所命擔保係備為賠償債務人因假處分所受損害之用，是擔保金額之核定，應以債務人因假處分可能受到之損害為衡量標準。</p>	<p>最高法院認為本件相對人產銷燜燒鍋，據其法定代理人陳明每只利潤約新臺幣五十元，每月可生產三、四千只。以每月產銷三千五百只計算，相對人因假處分所受損害，一年約二百一十萬元，參酌民事訴訟通常約需費時二年始能確定等情狀，相對人因本件假處分可能受到之損害當約四百二十萬元，以命再抗告人提供此金額為假處分之擔保為適當。</p>
<p>五 397</p>	<p>相對人對該系爭之商標專用權，不得讓與、設定抵押、授權他人使用及其他一切處分行為。</p>	<p>法院為附條件之假處分裁定，命於債權人供擔保後得為假處分，此項擔保係備賠償債務人所受之損害。故法院定此項擔保額時，應斟酌債務人所受之損害，為衡量之標準<sup>398</sup>。</p>	<p>高等法院逕以相對人之「營業利益」為基準，計算出其商標專用權被假處分之損害額，重新酌定，將原地方法院所命供擔保金新台幣八十四萬元，提高至五千九百六十七萬零七百七十八元。</p> <p>最高法院認為本件應以相對人因受該裁定內容之假處分所致之損害為衡量之準據，亦即以其商標專用權「不得讓與、設定抵押、授權他人使用及其他一切處分行為」所受之積極損害及所失之消極利益為依憑。而此項「商標利益」</p>

<sup>396</sup>最高法院八十四年度台抗字第三九三號民事裁定參照。

<sup>397</sup>最高法院八十年度台抗字第四二一號民事裁定參照。

<sup>398</sup>最高法院四十八年度台抗字第一四二號判例參照。

			與相對人因經營事業，所能獲得之「營業利益」，顯有不同，故高等法院重新酌定之擔保金額，即欠允當。
六 399	准倚天資訊股份有限公司供擔保後，延伸科技股份有限公司不得就「震漢中文系統」、「震漢金采向量中文系統」電腦軟體自行或交付第三人為製造、銷售、陳列、輸出、展示、出租；亦不得以產品發表會、說明會、刊登廣告、產品目錄或其他方式為推廣促銷之行爲。並不得就相對人有著作權之「倚天中文系統」電腦程式著作爲重製、仿製、銷售、陳列、公開展示、出租、改作之行爲。	未就之表示看法。 	最高法院認爲本件應參酌財團法人資訊工業策進會就民國八十年全國中文系統營業額之調查資料，延伸公司占總營業額新台幣七億五千萬元之百分之二，即其全年營業額爲一千五百萬元。再依財政部八十一年一月十七日核定之八十年度營利事業各業所得額同業利潤標準，電子計算機及週邊設備買賣零售業之純利率爲百分之十二，延伸公司八十年之純利爲一百八十萬元。又倚天公司自承依據市場成長率概算，延伸公司八十一年每月總營業額約爲二百萬元，利潤約爲三十萬元至四十萬元，較前開各項統計資料，有利於延伸公司，自得據爲酌定擔保金之標準。
七 400	德保有限公司以對造蓬欣鋼品股份有限公司侵害其新型專利權爲由，聲請台灣士林地方法院	法院爲附條件之假處分裁定，命於債權人供擔保後得爲假處分，此項擔保係備賠償債務	最高法院認爲本件輸送帶係構成防滲隔熱板製造機組之一部分，如經實施假處分，整座機組將無法運

<sup>399</sup>最高法院八十一年度台抗字第四四三號民事裁定參照。

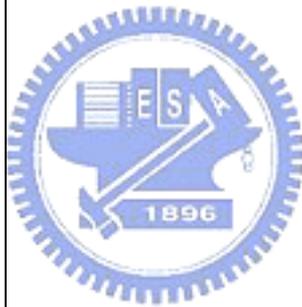
<sup>400</sup>最高法院八十五年台抗字第五〇八號民事裁定參照。

	為禁止蓬欣公司使用放置於台北縣八里鄉米滄渡船頭七一十八號工廠內之新型第四二一八二號第三追加專利權輸送帶之假處分。	人所應受之損害，故法院定此項擔保額，應斟酌債務人所應受之損害為衡量之標準，其金額之多寡應如何認定始為相當，原屬法院職權裁量之範圍，非當事人所得任意指摘。	作，參酌蓬欣公司所提民國八十四年五月份起至八十五年四月份止之台北縣營業人銷售額與稅額申報書等資料，認蓬欣公司因受假處分不得使用該輸送帶所應受之損害，以由德保公司提供新台幣六百萬元擔保金額為適當
八 401	商之器公司不得為重製、販售、散布、意圖散布而陳列、持有、意圖營利而交付或為營利之使用而有侵害再抗告人享有系爭著作權之行為。	法院定擔保金額而為准許假處分之裁定者，該項擔保係備供債務人因假處分所受損害之賠償，其數額應依標的物受假處分後，債務人不能利用或處分該標的物所受之損害額，或因供擔保所受之損害額定之，非以標的物之價值為依據。	最高法院認為本件商之器公司之營業項目包括醫療器材及資訊軟體之批發、零售，其中於一年內銷售系爭軟體之利潤約為三百萬元，故再抗告人聲請假處分所需提供之擔保金以三百萬元為適當。
九 402	債權人(即鴻友科技)為債務人(即力捷電腦)供擔保後，債務人應容忍債權人對於債權人之Paragon 6 0 0 II SP(含型號MF C-6 0 0 S)及Paragon 8 0 0 SP(含型號MF S-8 0 0 SP)彩色影像掃描器得為生產、製	未表示看法。	鴻友科技主張力捷電腦掃描器八十四年上半年銷售額為新台幣八億四千五百九十五萬六千元，其掃描器運用本件專利者約三分之一，依此估計本件專利產品每年銷售金額約新台幣五億六千四百萬元，姑令因伊(即鴻友科技)系爭產品加入競爭，至多減少

<sup>401</sup>最高法院九十年度台抗字第四三五號民事裁定參照。

<sup>402</sup>臺灣高等法院八十五年度抗字第三四一一號民事裁定參照。

造、銷售、陳列、輸出、或其他與產品有關之處分行爲，並得以刊登廣告、散布產品目錄、產品展示會、說明會或其他方式爲推廣促銷之行爲，債務人不得爲任何妨害、干擾或阻止之行爲，亦不得對外公開發表、散布指述債權人上開產品 嫌侵害債務人新型第九二〇八八號專利之言論或主張。



十分之一之銷售額即新台幣五千六百四十萬元，此減少之銷售額依八十四年財政部公布同業利潤標準有關科學、光學及工學精密器械製造業中「其他科學、光學儀器」類之規定，其純利率爲百分之十一，從而以本件假處分之本訴通常須一年確定計，力捷電腦因本件假處分所致營業額減少之純利潤損失至多不逾新台幣六百二十萬四千元。

台灣高等法院依據力捷電腦之公開說明書記載，其八十四年上半年銷售額爲新台幣八億四千五百九十五萬六千元，而其掃瞄器產品有六種型號，應用本件專利產品約三分之一，有力捷電腦掃瞄器產品目錄附卷可參，並以因鴻友科技系爭產品加入競爭，至多減少十分之一之銷售額，此減少之銷售額依八十四年財政部公布同業利潤標準有關科學、光學及工學精密器械製造業中「其他科學、光學儀器」類之規定，其純利率爲百分之十一，復慮其訴訟可能進行之時間，酌定擔保金額一千二百萬元，裁定禁止抗告人爲一定不法妨害、干擾行爲，實爲定暫時狀態，防止重大損害之

			必要方法，洵無不合。
十 403	<p>抗告人將相對人產品中適合一般電器產品使用之金頂鹼性電池與其針對高耗電產品需求設計之全新勁量電池相比較，甚至將相對人之產品改稱普通金頂電池，以加強勁量電池全新之印象，惡意打擊金頂電池之品牌印象，利用消費者無暇細究之習性，使消費者誤以為全新勁量電池均優於相對人之金頂電池系列，其不實或引人錯誤之廣告，違反公平交易法第二十一條及第二十二條規定，致侵害相對人權益，依同法第三十條規定相對人得請求除去之，有侵害相對人商譽之虞，亦得請求防止侵害。相對人曾委請律師去函勸止，但抗告人否認有侵害相對人權益，仍繼續在有線電視頻道播送如附件所示廣告，因此聲請人即相對人受侵害仍在持續中，對該繼續性侵害，非暫定其狀態，即不能避免損害繼續發生。因抗告人刊登及散佈該引人錯誤之比較性廣告後，開始對金頂電</p>	<p>命債權人預供擔保，其金額多寡雖屬法院應依職權裁量事項，惟法院為裁量前，仍應為必要之調查，作為斟酌擔保金多寡之依據。</p> 	<p>抗告人主張伊製作系爭廣告及於有線電視台前後播放費用共約一個月合計為一百七十三萬八千四百二十一元，足證抗告人預期利潤超過一百三十萬元之廣告效益，才有製作及播放該廣告之必要。抗告人所銷售之全新勁量鹼性電池共有九種款式，八十八年三月份總銷售額為一千三百七十二萬零六百九十八元，作系爭廣告後四月份升高為一千五百六十五萬零七百零三元，嗣於五月十四日停播後，五月份又降為一千二百九十八萬七千九百六十一元，足見系爭廣告之播映與否對抗告人該種電池之銷售確有極大之影響，又依抗告人對今年六、七、八月份之預估營業額，將較三月份之營業額昇高合計約二千零四十九萬三千七百四十一元，按財政部國稅局所定利潤百分之八計算，該三個月將受損失一百六十三萬九千四百九十九元，倘以第一審六個月期間計算合計為三百二十七萬八千九百九十八元，更何況訴訟期間可能達二年以上，故原地方法院裁定</p>

<sup>403</sup>臺灣高等法院八十八年度抗字第一八六〇號民事裁定參照。

	<p>池系列產品發生排擠效應，根據台灣最大市場調查公司 AC Nielsen 之調查統計，八十八年一月及二月台灣電池市場之銷售量與八十七年十一月及十二月之銷售量相比，下降約百分之六點四。而勁量鹼性電池於同時期卻上升百分之四點七一，金頂鹼性電池僅上升百分之一點一一。因此，如繼續作此比較性廣告，相對人金頂電池品牌之銷售將蒙受重大損害。抗告人繼續刊登違法比較性廣告，相對人得請求除去及防止侵害，且如不禁止其繼續播放或散佈，相對人之商譽受損害將有日後不能強制執行或甚難強制執行之虞等語，並陳明願供擔保以代釋明，請求准予假處分。</p>		<p>僅命相對人以二百八十萬元供擔保顯然違法。</p> <p>台灣高等法院認為經審酌抗告人所提出系爭廣告製作費用、播放費用單據、抗告人公司銷售資料、相對人所提出台灣地區主要電池廠商之銷售額及銷售量資料及計算方式、八十七年度營利事業同業利潤表、抗告人可能遭受利潤損失之計算式、八十八年三、四月及五月全新勁量鹼性三號電池銷售資料等，認原裁定供擔保金額二百八十萬元過低，應變更爲伍佰萬元較適當。</p>
<p>十一 404</p>	<p>准債權人以新台幣五十萬元或同面額第一商業銀行可轉讓定期存單，爲債務人供擔保後，債務人應容忍債權人使用如附圖所示之圖樣於銼刀類產品上，並應容忍債權人得自行或委託他人就上開產品爲輸出、</p>	<p>法院爲附條件之假處分裁定，命於債權人供擔保後得爲假處分，此項擔保係備賠償債務人所受之損害，故法院定此項擔保額，應斟酌債務人所可能受到之損害爲衡量之標準。</p>	<p>債務人主張法院酌定擔保額時應就債務人所可能遭受之損害額定之，今債權人主張債務人註冊之第九一一四八一號商標應爲無效，債權人得使用系爭圖樣，債務人則主張債權人使用系爭圖樣乃侵害商標專用權，故法院定擔保額</p>

<sup>404</sup>臺灣高等法院九十一年度抗更 字第一〇號民事裁定參照。

<p>運送、販賣、批售、散布、陳列、進口、加工、撿選、授權、生產製造或為其他與上開產品有關之一切處分行為，且應容忍債權人得自行或委託他人刊登、陳列或散布有關上開產品廣告、標貼、說明書價目表或其他具有促銷宣傳性質、推介商品功能之文書或類似物件，並得在產品展示會、說明會、觀摩會、發表會或利用其他傳播媒體為推廣、促銷、引述上開產品之行為，又債務人不得以任何方式妨礙、干擾、阻止債權人為上開行為。</p>		<p>時應預想債權人使用系爭圖樣，將來商標專用權人所得請求侵權行為人賠償之額度，債權人自八十三年至八十四年間，輸入臺灣地區銷售之使用前揭圖樣銼刀商品，進貨價格日幣三千六百四十二萬四千五百五十三元，折合新台幣約一千零四十萬七千零一十五元，而債權人於臺灣地區銷售使用系爭圖樣之銼刀，其單一年度銷售該項商品全部收入逾一千萬元以上，故債務人即商標專用權人得請求之損害賠償額遠大於五十萬元，原法院裁定酌定五十萬元擔保，顯難擔保債務人所受之損害等語。</p> <p>台灣高等法院認為債務人雖主張損失超過一千萬元以上，然並未提出客觀之計算依據，而原地方法院衡量債務人之資本額、營業項目、販售商品種類、財政部八十八年度營利事業各業所得額標準及同業利潤等各種客觀數據，資為其損害之標準，故較屬可採。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 5.2.2.5.1.2 小結

歸納上表中所分析整理台灣法院關於智慧財產權案件定暫時狀態假處分時用以酌訂擔保金額之標準，約可得到如下之結論：

一、法院為附條件之假處分裁定，命債權人於供擔保後得為假處分，由於此項擔保係備賠償債務人所應受之損害，故法院定此項擔保額，應斟酌債務人因此所應受之損害為衡量之標準。

二、由於法院所定擔保金額係備供債務人因受損害之賠償，故其數額應依標的物受假處分後，債務人不能利用或處分所受之損害額，或因供擔保所受之損害額定之，而非以標的物之價值為依據。例如特定部分因受假處分禁止使用，是否整部機器生產線均無法啟動或運作？如不能利用該輸送帶或生產線，法院則應以該因而可能造成受處分人每個月之損害額為若干乘上法院預估解決該項紛爭所需花費之時間作為定擔保金額之依據；而非遽以受假處分禁止使用之特定部分或整部機器生產線本身的價值為依據。

三、法院命債權人供擔保後所為假處分，此項擔保金額之多寡應如何認定始為相當，屬台灣法院職權裁量之範圍，基本上非當事人所得任意指摘。

四、法院命債權人預供擔保而為假處分，其金額多寡雖屬法院應依職權裁量事項，惟法院為裁量前，仍應為必要之調查，於取得客觀之計算標準後，作為斟酌擔保金多寡之依據。

五、所謂客觀之計算標準，例如先前曾有之約定權利金額度、財政部核定之營利事業各業所得額及同業利潤標準、營業額之調查資料、營業人銷售額與稅額申報書、廠商之銷售量資料及計算方式等。

#### 5.2.2.5.2 抗告法院仍得依職權認定該擔保金是否相當

雖然台灣實務界基本上認為法院就債務人因假扣押或假處分所受損害，命債權人預供擔保者，其金額之多寡應如何認為相當，原屬於法院職權裁量之範圍，非當事人所能任意指摘；惟台灣之最高法院曾認為抗告法院仍得依職權認定該擔保金是否相當，予以提高或降低之<sup>405</sup>。換言之，對於下級審法院就定暫時狀態假處分所定擔保金額度不服之聲請人或相對人雖不可任意指摘法院命債權人預供擔保之金額多寡應如何不相當，但仍可於取得作為斟酌擔保金多寡依據之客觀計算標準後，向上及審法院提出抗告以具體爭執下級審法院就定暫時狀態假處分所定擔保金額度之不當，而由抗告法院依職權認定該擔保金是否相當，並進而予以提高或降低之。

#### 5.2.2.6 不宜以供擔保之方式撤銷定暫時狀態之假處分

台灣民事訴訟法第五百三十六條規定，若假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的，或債務人將因假處分而受難以補償之重大損害，或有其他特別情事者，法院得於假處分裁定內，記載債務人供所定金額之擔保後免為或撤銷假處分。而若假處分裁定未依前項規定為記載者，債務人亦得聲請法院許其供擔保後

<sup>405</sup>最高法院八十五年度台抗字第三八一號民事裁定參照。

撤銷假處分。換言之，非有特別情事，法院不得許債務人供擔保而撤銷假處分。又依假處分所保全之給付，如代以金錢，債權人亦得達其債權之終局目的者，雖可認為有該條所謂特別情事，可許債務人供擔保為撤銷假處分，惟如假處分所保全之給付代以金錢，並不能達其債權之終局目的，仍不得許債務人供擔保而為撤銷假處分之裁定<sup>406</sup>。由於定暫時狀態之假處分之目的，非在保全強制執行，祇因爭執法律關係有其繼續性，在爭執解決以前，常有定暫時狀態之必要，故法院始會許可當事人為此種假處分之聲請，因此，如准被假處分之相對人得以提供擔保之方式而聲請撤銷假處分，顯不能達聲請定暫時狀態假處分人聲請定暫時狀態之目的，因此台灣之法院即認為不宜以聲請供擔保之方式撤銷定暫時狀態假處分<sup>407</sup>。

在台灣曾發生聲請人荷蘭商 Friesland Coberco Da 就「菲仕蘭」商標專用權之爭執，為定暫時狀態，並以供擔保以代釋明，聲請原法院裁定債權人於提供擔保金新台幣壹仟參佰萬元後，債務人對於「菲仕蘭」商標專用權禁止使用或授權第三人使用之案例；其後雖然被假處分之債務人主張其繼續使用系爭中文商標，不會使債權人之市場地位受損，且債權人之市場地位可以金錢彌補，即債權人所保全之假處分之目的，得以金錢代替置辯，故以其所提供之擔保，足以補償債權人因撤銷假處分所受之損害為由，請求法院應允許其供擔保撤銷該假處分。惟承審法院認為：本件因兩造就系爭中文商標專用權之歸屬生有爭執，故而相對人聲請假處分之目的，在於就前開爭執之法律關係，有定暫時狀態即禁止抗告人繼續使用系爭中文商標之必要，如准債務人提供擔保而撤銷假處分，顯不能達相對人聲請保全之目的，顯非所謂得許債務人供擔保而撤銷假處分之「特別情事」，因此認為債務人不得逕聲請供擔保撤銷假處分。又因為系爭中文商標，在台灣消費市場，具有相當知名度，一般消費者均憑其品牌即可辨識其來源、及品質為何，是姑不論兩造間原本法律關係究為經銷、代理，法院認為一般消費者所得認識系爭中文商標表彰乳品之來源為相對人，如今兩造終止經銷或代理關係後，如法院撤銷假處分裁定而允許抗告人繼續使用系爭中文商標，將難以評估是否損及該商標表彰商品之來源、品質之虞？亦無法預計是否損及系爭商標在市場上之評價？因此法院以債務人主張其供擔保後撤銷假處分裁定，可以金錢彌補相對人所受之損害，顯屬無據為由，駁回該債務人聲請供擔保後撤銷定暫時狀態假處分裁定請求<sup>408</sup>。

#### 5.2.2.7 違反假處分可拘提管收

在台灣倘若執行債務人違反上述之普通或定暫時狀態之假處分時，因為假處

<sup>406</sup>最高法院四十六年台抗字第八六號判例意旨參照。

<sup>407</sup>臺灣高等法院九十年度抗字第一六二七號民事裁定參照。

<sup>408</sup>同前註。

分裁定亦為執行名義之一種，最高法院以避免假處分之強制執行成為具文為由，認為執行法院自得依強制執行法第一百二十九條對執行債務人予以拘提管收，或處新台幣三萬元以上，三十萬元以下之過怠金<sup>409</sup>。

### 5.2.2.8 限期起訴之內容

由於假處分程序原為本案訴訟之附隨程序，起訴前為假處分裁定者，必須提起訴訟，始得解決當事人間之私權紛爭，故民事訴訟法乃規定假處分之相對人(即債務人)得請求法院裁定，命債權人於一定期間內起訴，否則債務人即得聲請法院撤銷該假處分之裁定。換言之，如債權人業已依命於限期內起訴，且其提起訴訟之訴訟標的，與假處分所保全之法律關係一致，則縱起訴之聲明文字與假處分之聲明文字未盡相同，債務人亦不得據以聲請撤銷假處分裁定。故若聲請人係主張相對人侵害其著作權而聲請假處分。嗣聲請人提起本案訴訟，依其起訴書記載，亦係主張相對人侵害其著作權而訴請法院判令抗告人不得為製造、販賣……等侵害行為，並請求相對人應收回並銷燬仿冒之著作物及賠償損害等，則此際其本案訴訟之訴訟標的，與假處分所保全之法律關係，即為一致。<sup>410</sup>

### 5.2.2.9 假處分不當時損害賠償請求權之時效起算點

依台灣法院之見解，民法第一百九十七條第一項關於損害賠償請求權之消滅時效起算點之規定，所謂請求權人知有損害，非僅指單純知有損害而言，其因而受損害之他人行為係屬侵權行為，亦須一併知之，若僅知受損害及行為人，而不知其行為係屬侵權行為，則無從本於侵權行為請求賠償，時效即無從進行。因此因假扣押或假處分而受損害之人，在本案訴訟判決確定加以認定前，既尚未確知聲請假扣押或假處分人聲請假扣押或假處分之行為係屬侵權行為，自無從本於侵權行為請求賠償，故其本於該不當之假扣押或假處分所產生的侵權行為請求賠償之消滅時效，應自本案判決確定時起算。而不得自聲請假處分或提起本案訴訟之時起算。<sup>411</sup>

## 5.3 證據調查

### 5.3.1 命對造提出證據

為避免智慧財產權人無法取得對造所持有之關鍵文書證據，以致無法盡舉證責任，而導致無法於司法救濟程序中獲得實體法已給予之合理的保障，依台灣民

<sup>409</sup>最高法院六十三年度台抗字第四二九號判例參照。

<sup>410</sup>臺灣高等法院八十六年度抗字第八二四號民事裁定參照。

<sup>411</sup>最高法院八十五年度台上字第二九二三號民事判決參照。

事訴訟法第三百四十三條之規定，法院認應證之事實重要，且舉證人之聲請正當者，應以裁定命他造提出文書。而依同法第三百四十四條之規定，下列各款文書，當事人有提出之義務：

- 一、該當事人於訴訟程序中曾經引用者。
- 二、他造依法律規定，得請求交付或閱覽者。
- 三、為他造之利益而作者。
- 四、商業帳簿。
- 五、就與本件訴訟有關之事項所作者。

而若當事人無正當理由不從提出文書之命者，依民事訴訟法第三百四十五條之規定，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。惟法院於裁判前應令當事人有辯論之機會。

### 5.3.2 證據保全

關於證據保全，依台灣現行之程序法，可分為民事上及刑事上兩種途徑：

#### 5.3.2.1 民事程序

##### 5.3.2.1.1 總說



台灣之民事訴訟法第三百六十八條規定，倘若證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，當事人得向法院<sup>412</sup>聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。而依同法第三百七十二條之規定，法院認為必要時，亦得於訴訟繫屬中，依職權為保全證據之裁定。而所謂證據有礙難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之危險者而言。<sup>413</sup>至若僅係因相對人拒不將證據提出於法院，而非該證據有滅失或礙難使用之虞，復無經相對人同意之情形，則僅屬是否應由法院依自由心證斷定該文書繕本之證據力，或法院得否認聲請人關於該文書之主張為正當之問題，台灣法院認為此際與聲請保全證據之要件不合，尚不得聲請保全證據。<sup>414</sup>

##### 5.3.2.1.2 應表明事項

<sup>412</sup>依民事訴訟法第三百六十九條規定，保全證據之聲請，在起訴後，向受訴法院為之；在起訴前，向受訊問人住居地或證物所在地之地方法院為之。遇有急迫情形時，於起訴後，亦得向前項地方法院聲請保全證據。

<sup>413</sup> 最高法院八十五年度台抗字第三〇五號民事裁定參照。

<sup>414</sup> 最高法院八十五年度台抗字第九號民事裁定參照。

而當事人如欲依前述之規定聲請保全證據時，依民事訴訟法第三百七十條之規定，應表明下列各款事項：

- 一、他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。本款之理由，應釋明之。
- 二、應保全之證據。
- 三、依該證據應證之事實。
- 四、應保全證據之理由。本款之理由，應釋明之。

### 5.3.2.1.3 提起之時點

由於證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全之立法意旨，係鑑於證據之調查，本應於訴訟繫屬後已達調查之程度，且有調查必要者，始得為之，但於此之前，如該證據有滅失或有礙難使用之虞，卻不能立即調查，將因證據之滅失或情事變更而礙難使用，致影響日後裁判之正確性，故特設此制以為預防。倘本案訴訟已繫屬於法院，且已達可以調查證據之程度者，台灣法院認為此際已無聲請保全證據之必要。<sup>415</sup>至於訴訟雖經提起，倘若受理之法院認為管轄錯誤，而為移送訴訟前，如有急迫情形，法院亦得依當事人聲請或依職權為保全證據。<sup>416</sup>

### 5.3.2.1.4 保全證據後未起訴之效果

又若保全證據程序終結後逾三十日，本案尚未繫屬者，依民事訴訟法第三百七十六條之二的規定，法院得依利害關係人之聲請，以裁定解除因保全證據所為文書、物件之留置或為其他適當之處置。且該期間內本案尚未繫屬者，法院得依利害關係人之聲請，命保全證據之聲請人負擔程序費用。

## 5.3.2.2 刑事程序

### 5.3.2.2.1 總說

依台灣之刑事訴訟法第二百十九條之一的規定，告訴人、犯罪嫌疑人、被告或辯護人於證據有湮滅、偽造、變造、隱匿或礙難使用之虞時，偵查中得聲請檢察官為搜索、扣押、鑑定、勘驗、訊問證人或其他必要之保全處分。而若檢察官駁回前項聲請或未於前項期間內為保全處分者，聲請人得逕向該管法院聲請保全

<sup>415</sup> 最高法院九十二年度台抗字第二〇二號民事裁定參照。

<sup>416</sup> 最高法院七十年台聲字第二〇一號民事判例：「民事訴訟法第二十九條規定移送訴訟前，如有急迫情形，應依當事人聲請或依職權為必要處分。此所謂必要處分，係指保全證據或假扣押假處分等情形而言。」

證據。又依同法第二百十九條之三的規定，若案件尚未移送或報告檢察官者，則應向調查之司法警察官或司法警察所屬機關所在地之地方法院檢察署檢察官聲請。而案件於第一審法院審判中，被告、辯護人、檢察官或自訴人認為證據有保全之必要者，依同法第二百十九條之四的規定，均得在第一次審判期日前，聲請法院或受命法官為保全證據處分。遇有急迫情形時，亦得向受訊問人住居地或證物所在地之地方法院聲請之。而法院或受命法官認為聲請有理由者，應為准許保全證據之裁定。

#### 5.3.2.2 應表明事項

而當事人如欲依前述之規定聲請保全證據時，依刑事訴訟法第二百十九條之五的規定，應以書狀為之，並應記載下列事項：

- 一、案情概要。
- 二、應保全之證據及保全方法。
- 三、依該證據應證之事實。
- 四、應保全證據之理由。而該理由應釋明之。

#### 5.3.2.3 逕行搜索

在台灣智慧財產權人尚可依刑事訴訟法第一百三十一條第二項<sup>417</sup>規定請求檢察官逕行搜索，此乃偵查中檢察官基於保全證據之必要，有相當理由，認證據有偽造、變造、湮滅或隱匿之虞，情況急迫，所為之強制處分；而法院受理檢察官、司法警察逕行搜索後之陳報案件，於審查時，得為必要之訊問或調查，惟法院此際務須注意是否具有相當性、必要性及急迫性，並不得公開行之。<sup>418</sup>另本條之立法意旨僅在授權檢察官始能為此種保全證據之逕行搜索權，檢察事務官、司法警察官或司法警察本身並無此權限，因此只能以主動請求檢察官授權的方式為之，不得自行逕自為之<sup>419</sup>。

#### 5.3.2.4 保全證據之保管

依刑事訴訟法第二百十九條之七的規定，保全之證據於偵查中，由該管檢察官保管。但案件在司法警察官或司法警察調查中，經法院為准許保全證據之裁定者，由該司法警察官或司法警察所屬機關所在地之地方法院檢察署檢察官保管

<sup>417</sup> 刑事訴訟法第一百三十一條第二項：「檢察官於偵查中確有相當理由認為情況急迫，非迅速搜索，二十四小時內證據有偽造、變造、湮滅或隱匿之虞者，得逕行搜索，或指揮檢察事務官、司法警察官或司法警察執行搜索，並層報檢察長。」

<sup>418</sup> 法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第六十四條參照。

<sup>419</sup> 臺灣新竹地方法院九十年度急搜字第一號刑事裁定參照。

之。而審判中保全之證據，由命保全之法院保管。但案件繫屬他法院者，應送交該法院。

### 5.3.3 營業秘密之保障

由於在關於專利權之侵權訴訟中，被告因舉證責任轉換之規定，致須在訴訟上負舉證責任時，往往涉及被告在研究開發該新產品過程中之營業秘密或應保護而不宜公開之資訊；倘若該等證據在法院提出時沒有任何有關之特別保護程序，在訴訟中極易發生因上述資料無法律依據得以保護之情形下，反而因證據提示的過程反而對被告造成傷害、對僅有侵權嫌疑之被告所擁有本來應可以受到保護之營業秘密或不宜公開之資訊在訴訟過程中卻被時常係市場上競爭對手之原告得以在訴訟過程中一覽無遺。因此台灣專利法第八十七條第二項後段規定被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。

而所謂營業秘密，依據台灣營業秘密法第二條之規定，應具備以下之要件：

一、係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊。

二、非一般涉及該類資訊之人所知者。

三、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。

四、所有人已採取合理之保密措施者。

此外，依據台灣營業秘密法第十四條第二項之規定，當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判或限制閱覽訴訟資料。因此，除專利訴訟案件中之被告可依專利法第八十七條第二項後段規定請求法院對其所揭示製造及營業秘密之合法權益，予以充分保障外，其他一般智慧財產權訴訟之當事人，不論是原告或被告，其所提出之攻擊或防禦方法凡是符合營業秘密法第二條規定而構成所謂之營業秘密時，均可聲請目前所繫屬之法院不公開審判、或限制閱覽訴訟資料，以保障彼等之營業秘密。

而依台灣民事訴訟法第三百四十四條第二項之規定，就與本件訴訟有關之事項所作之文書內容，若涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密，如予公開，有致該當事人或第三人受重大損害之虞者，當事人得拒絕提出。但法院為判斷其有無拒絕提出之正當理由，必要時，得命其提出，並以不公開之方式行之。

### 5.3.4 律師拒絕證言權

基於維持職務上之信用，使委託者無所顧慮的理由，<sup>420</sup>我國民事訴訟法第三百零七條第一項第四款規定，證人就其職務上或業務上有秘密義務之事項受訊問者，得拒絕證言。又同法第三百零八條第二項規定，證人雖有因職務上或業務上有秘密義務之事項受訊問而有得拒絕證言之情形，如其秘密之責任已經免除者，不得拒絕證言。而依刑法第三百十六條之規定律師或辯護人無故洩漏因業務知悉或持有之他人秘密者，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。因此律師或辯護人應該當於我國民事訴訟法第三百零七條第一項第四款所謂就其職務上或業務上有秘密義務得拒絕證言之人。

## 5.4 終局救濟—以專利權為中心

承前研究範圍所述，由於智慧財產權當中尤以專利權被侵害時之終局救濟程序部分因專利權之時效性與排他性之故而較具特殊性與代表性，故將我國現行與智慧財產權有關之救濟程序中終局救濟部分的研究聚焦在與專利權有關之終局救濟部分上，以期體系單純化而不致過於龐雜。

### 5.4.1 請求權基礎

基本上由於專利權與一般法律所保障之權利無異，因此專利權人在台灣與一般之權利人一樣，仍均可得基於其專利權在符合民法所規定之相關要件下而享有民法上所規定之不當得利返還請求權或無因管理所得利益之返還請求權；惟因TRIPs 架構下關於智慧財產權之民事救濟程序並未就不當得利，或無因管理之請求權有何要求應予立法配合規範，且台灣之專利法中，亦且無何關於不當得利或無因管理之特殊規定，因此本文於此擬不探討關於涉及專利權之不當得利或無因管理的問題，而僅就對於專利權之侵權行為之學理與實務見解作深入之分析研究。

依台灣專利法第八十四條及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，發明、新型或新式樣之專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。發明、新型或新式樣之專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。發明人、新型或新式樣之創作人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人、新型或新式樣之創作人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。因此依台灣專利法之規定，倘若專利權人或契約無其他約定之專屬被授權人之專利權受侵害時，得依上述之規定請求損害賠償、排除侵害及對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，請求銷燬或為其他必要之處置。而發明

<sup>420</sup> 民訴律第三百八十四條（即現行民事訴訟法第三百零七條）立法理由參照。

人、新型或新式樣之創作人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人、新型或新式樣之創作人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。

## 5.4.2 構成要件

### 5.4.2.1 請求權主體

依台灣專利法第八十四條及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，發明、新型或新式樣之專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。而專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。因此專利權受侵害或有侵害之虞時，專利權人與專屬被授權人原則上均得為相關救濟之請求權主體，唯有在專利權人與專屬被授權人間之專屬授權契約另有約定時，專屬被授權人是否仍可為請求權主體則從其約定。

至於何謂專屬授權，依台灣經濟部智慧財產局之函示，乃指專利權人一經授權後，不得就同一內容再授權第三人利用者而言，故其被侵害時即應有告訴權，反之，非專屬被授權之一般被授權人，即不可為請求權主體。<sup>421</sup>

值得一提的是，由於專利權人得僅就專利權下諸如製造、販賣、使用或進口等權能中之部分權能在特定時間及地域範圍內為專屬授權，因此專屬被授權人亦僅得於該特定時間及地域範圍內，享有相當於專利權人地位之排他權，被專屬授權之專利權權能遭侵害或有遭侵害之虞時，始得在專屬授權契約無另有約定時，主張為相關救濟之請求權主體。

### 5.4.2.2 被侵害之專利權須標示專利號碼

依專利法第七十九條及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，發明、新型或新式樣專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。因此，侵權人唯有在其並非明知或有事實足證其非可得而知所侵害者為專利物品時，始可因專利權人、被授權人或特許實施權人未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數而主張免負損害賠償責任；倘若侵權人明知或有事實足證其可得而知所侵害者為專利物品時，即使專利權人、被授權人或特許實施權人未在專利物品或其包裝上標示專利

<sup>421</sup> 經濟部智慧財產局八十八年九月七日(88)智法字第八八〇〇七一七號函參照。

證書號數，侵權人亦不可因而主張免負損害賠償責任。<sup>422</sup>

又本條之目的乃在課專利權人標示專利證書號數之義務，其目的在避免無辜者之侵權，鼓勵專利權人告知社會大眾其產品為專利所保證以及協助大眾辨識是否為專利物品，故該條所稱「專利物品」或「其包裝」其意乃在可得標示之專利之專利物品或其包裝上專利權人即負有標示之責任。至於方法專利，包括產品之製造方法及一般性處理方法，就產品之製造方法專利而言，由於專利權效力及於以此方法所直接製成之物品，因此此時仍應於以此方法所直接製成之物品上標示專利證書號數。<sup>423</sup>

#### 5.4.2.3 侵權人須有故意或過失

基本上由於台灣之侵權行為法則係以過失責任為原則，因此雖然專利法中並未就侵權人須有故意或過失一節列為侵權行為之成立要件，實務上之通說仍係認為侵權人在主觀上須具有可歸責性，換言之，侵權人主觀上必須有故意或過失始可。較有爭議的是台灣現行之專利法並無明文規定此侵權人主觀上是否有故意或過失一節，應由何人加以舉證證明；依台灣目前民法關於侵權行為舉證責任之規定，倘若不將專利法視為所謂「保護他人之法律」<sup>424</sup>，則侵害專利權之案件應依民法第一百八十四條第一項前段之規定，原告應就被告主觀上是否有故意或過失負舉證責任；倘若將專利法視為所謂「保護他人之法律」，則侵害專利權之案件應依民法第一百八十四條第二項之規定：違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任，但能證明其行為無過失者，不在此限。換言之，此時應先推定侵害專利權之行為人有過失，專利權人無庸就被告主觀上是否有故意或過失負積極之舉證責任，惟有待侵權人能舉反證證明其行為無過失時，始推翻該推定，意即舉證責任倒置由被告負責。

台灣目前有學者認為若專利權已經註冊並刊登在專利公報，可參考日本特許法第一〇三條之規定，由加害人證明其無過失，始得免責<sup>425</sup>；或為積極促進工業發展而認為專利法應視為所謂保護他人之法律<sup>426</sup>；或認為專利法應視為保護專利權人之法律，故專利權人已在其專利物品或包裝上附有專利標示及證書號碼、行為人仍侵害專利權時，應推定該侵害專利權之行為人有過失，專利權人無庸舉證

<sup>422</sup> 最高法院六十五年度台上字第一〇三四號民事判例參照。

<sup>423</sup> 經濟部智慧財產局八十八年十月二十一日(88)智法字第八八〇〇九一八三號函參照。

<sup>424</sup> 所謂「保護他人之法律」，係指一般防止危害權益，或禁止侵害權益之法律，凡直接或間接以保護個人之權益為目的者，均屬之。請參閱孫森焱，《民法債篇總論》，頁182，台北，三民書局(79年10月)。

<sup>425</sup> 蔡明誠，《發明專利法研究》，頁233，台北，自版(2000年3月三版)。

<sup>426</sup> 何孝元，《工業所有權之研究》，頁104，台北，三民書局(70年12月二版)。

本論文認為從專立法的本質上看，專利法應係屬於保護專利權人就該物品或方法享有個人專有排他權益之法律，故應可認定專利法係所謂「保護他人之法律」<sup>428</sup>，故專利權被侵害時，應依民法第一百八十四條第二項之規定，推定侵害人具有過失，惟有待侵權人能舉反證證明其行為無過失時，始推翻該推定。

#### 5.4.2.4 侵權人侵害有效之專利權

由於專利權本身是否仍係合法存在？得否為相關法律所保護之客體？實係此等專利權民事訴訟案件之前提待決事項，即倘若被控侵權之人以舉發之方式使系爭專利權被審定「舉發成立，應撤銷專利權」確定時，因系爭專利權確定業經撤銷，所欲保障之專利權已不存在，自無專利權被侵害可言；或專利權因有效期間屆滿而失效，系爭專利權人已無專利法所規定之專有製造、販賣、或使用之權，自亦無權請求被告就系爭專利不得為製造、販賣、陳列、使用等行為。

例如原告所擁有之系爭「夾層防水隔熱板製造機結構」新型專利權期間自一九八八年七月一日起至一九九八年六月三十日止，故上開專利權自一九九八年七月一日起，即因授權專利期間之屆滿而失其效力。雖然專利權人除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權；又專利權人受侵害時專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。而此於新型專利權並準用之。專利權法第一百零三條第一項、第八十八條第一項、第一百零五條，分別定有明文。惟本件原告提起本訴係主張被告不得就其所有之新型專利「夾層防水隔熱板製造機結構」為製造、販賣、陳列、使用等行為，而原告主張之上開請求有無理由，即實體法上有無禁止被告為該項專利之製造、販賣、陳列、使用行為之權能，應以本案最後言詞辯論終結時，原告是否仍擁有系爭新型專利權為據，而原告系爭新型專利權之期間既於一九九八年六月三十日即於最後言詞辯論終結前即屆滿，因此法院認為本件原告之新型字第四二一八二號專利權期間既已屆滿，已無專利法所規定之專有製造、販賣、或使用之權，其自無權請求被告就上開「夾層防水隔熱板製造機結構」不得為製造、販賣、陳列、使用等行為，是原告主張上開排除侵害請求權無理由。法院另表示原告如認於上開專利權期間內，被告之行為有侵害其專利權，致其受有損害，係另訴請求損害賠償之問題，要與本件無涉。<sup>429</sup>

<sup>427</sup> 曾隆興，《現代損害賠償法論》，頁 363，台北，三民書局(87 年 10 月八版)；陳世傑，發明專利權侵害及民事救濟，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，頁 203-204(1995 年)。

<sup>428</sup> 陳佳麟亦同此見解，請參閱陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究：從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 16, 20 (2002 年)。

<sup>429</sup> 臺灣高等法院臺中分院八十八年度上易字第九十號民事判決。

#### 5.4.2.5 侵權人之行為須有損害專利權

依台灣最高法院判例之見解，關於侵權行為賠償損害之請求權，以被害人實際上受有損害為成立要件，若對被害人絕無造成損害亦即無賠償之可言；而法院於認定損害賠償之範圍時，應以被害人實際所受損害為衡；故侵權行為賠償損害之訴訟，法院認原告有賠償損害之請求權存在，及命被告賠償損害之判決，如未於判決理由項下，記載原告受有實際上如何損害之意見者，即屬民事訴訟法第四百六十六條第六款所謂判決不備理由。<sup>430</sup>因此倘若專利權人對於侵害人請求損害賠償時，必須以被害人實際上專利權受有損害為成立要件。

#### 5.4.2.6 侵權行為與專利權發生損害間有相當因果關係

依台灣最高法院判例之見解，損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者之間，有相當因果關係為成立要件。故原告所主張損害賠償之債，如不合於此項成立要件者，即難謂有損害賠償請求權存在。<sup>431</sup>因此倘若專利權人對於侵害人請求損害賠償時，必須上述所謂之專利權發生損害（5.4.2.5 侵權人之行為須有損害專利權）與侵權人之責任原因事實間有相當因果關係，始可令侵權人對於專利權人因此所受之損害負賠償責任。

至於何謂相當因果關係，依台灣最高法院之見解，係以行為人之行為所造成的客觀存在事實，為觀察的基礎，並就此客觀存在事實，依吾人智識經驗判斷，通常均有發生同樣損害結果之可能者，該行為人之行為與損害之間，即有因果關係。<sup>432</sup>換言之，係以行為人之行為所造成之客觀存在事實，依經驗法則，可認通常均可能發生同樣損害之結果而言；如有此同一條件存在，通常不必皆發生此損害之結果，則該條件與結果並不相當，即無相當因果關係。<sup>433</sup>例如依經驗法則，綜合侵害專利權之人行為當時所存在之一切事實，為客觀之事後審查，認為在一般情形上，有此環境，有此行為之同一條件，均可發生侵害專利權同一之結果者，則該條件即為發生結果之相當條件，侵權人之責任原因事實行為與專利權人所發生之損害結果間即有相當之因果關係。反之，若在一般情形上，有此同一條件即侵權人之責任原因事實行為存在，而依客觀之審查，認為不必然皆發生專利權人發生損害之結果者，則該條件與結果並不相當，不過為偶然之事實而已，則侵權人之行為與專利權人受有損害之結果間即無所謂之相當因果關係。

<sup>430</sup> 最高法院十九年上字第三六三號、十九年上字第二三一六號、四十八年台上字第六八〇號判例參照。

<sup>431</sup> 最高法院二十三年上字第一〇七號、三十年上字第十八號、四十八年台上字第四八一號民刑事判例參照。

<sup>432</sup> 最高法院九十一年度台上字第一四〇七號裁判參照。

<sup>433</sup> 最高法院九十年度台上字第七七二號裁判參照。

### 5.4.3 救濟方式

#### 5.4.3.1 賠償損害

##### 5.4.3.1.1 總說

依台灣專利法第八十四條第一項前段、第二項及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，發明、新型或新式樣之專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。專屬被授權人亦得為該請求。但契約另有約定者，從其約定。因此倘若專利權之侵害已現實發生時，專利權人或契約無另有約定之專屬被授權人即可依本規定向法院請求賠償損害。

##### 5.4.3.1.2 損害賠償之計算方式

依台灣專利法第八十五條第一項及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，倘專利權人或專屬被授權人依同法第八十四條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

因此，若發明、新型或新式樣之專利權受侵害時，專利權人或契約無另有約定之專屬被授權人所得請求賠償損害之額度可依專利法第八十五條第一項所規定之兩種計算方式以最有利於己的考量下擇一主張。若專利權人或專屬被授權人選擇依專利法第八十五條第一項第一款即以民法第二百十六條之規定計算其損害時，依台灣民法第二百十六條之規定，損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。而依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。因而在台灣於專利權受侵害時，專利權人或專屬被授權人所得請求賠償之損害基本上包括所受損害及所失利益，並以賠償至足以填補專利權人或專屬被授權人所受損害及所失利益為原則。

但是由於專利權之侵權行為損害賠償案件相較於一般侵權行為損害賠償案件，不論是因果關係之判定<sup>434</sup>亦或是造成損害多寡之計算，均困難與複雜甚多，

<sup>434</sup> 此處所指之因果關係，係指所謂之「責任範圍之因果關係」，與前述（5.4.2.6 侵權行為與損

因此專利法第八十五條第一項第一款但書特別規定在專利權受侵害時，專利權人或契約無另有約定之專屬被授權人不能提供證據方法以證明其損害時，得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。至於所謂「就其實施專利權通常所可獲得之利益」，係指系爭專利權若未被侵害時，專利權人依該技藝行業之通常情形實施專利權所能獲得之淨利而言。

而專利權人或專屬被授權人亦得選擇依專利法第八十五條第一項第二款所規定侵害人因侵害行為所得之利益作為計算其損害之方式。惟因為所謂侵害人因侵害行為所得之利益本應係指侵害人銷售該項侵權物品之全部收入（即所謂之毛利）減去侵害人因銷售該項侵權物品所支出之成本或必要費用後所得之淨利而言；但為避免侵害人不就其成本或必要費用舉證，以致因事實上之困難導致權利人即原告無法依上述之方式算出淨利時，專利法第八十五條第一項第二款特別規定此時法院即可以侵害人銷售該項物品全部收入即所謂之毛利認定為侵害人因該侵害專利權之行為所得之利益。換言之，將原本應由權利人即原告就侵害人即被告因銷售該項侵權物品所支出之成本或必要費用所應負之舉證責任，倒置由被告負擔，倘侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，因而所產生之不利益即歸由侵害人負擔。因此，若專利權人或專屬被授權人選擇依專利法第八十五條第一項第二款所規定之方式作為計算其損害之方式時，只要負責舉證證明侵害人銷售該項侵權物品之全部收入即可；至於侵害人即被告因銷售該項侵權物品所支出之成本或必要費用究竟為何，則應由被告負舉證責任。

#### 5.4.3.1.3 信譽減損之賠償

由於發明、新型或新式樣專利權人之專利權遭到他人侵害時，專利權人除了財產上之損失外，專利權人個人或公司業務上之信譽亦有可能因而減損，造成所謂非財產之損害；財產上之損失可依前述專利法第八十五條第一項之規定計算損害賠償之數額；其業務上信譽減損所造成非財產損害之部分，則可依台灣專利法第八十五條第二項及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，除專利法第八十五條第一項關於一般之損害賠償的規定外，另請求賠償相當之金額。

實務上，權利人若欲依本項之規定請求侵害人就其業務上信譽所造成之減損賠償相當之金額時，除須證明有侵害專利權之事實外，尚須進一步證明其業務上之信譽亦因而有所減損；若權利人已有效證明上述待證事實，法院即應綜合兩造

---

害發生間有相當因果關係）所討論者係所謂之「責任成立之因果關係」不同；「責任成立之因果關係」係指可歸責之行為與權利受侵害之間具有因果關係，屬於構成要件之一部分；「責任範圍之因果關係」則係指權利受侵害與損害之間的因果關係，屬於損害賠償責任之範圍問題。請參閱王澤鑑，《侵權行為法第一冊，基本理論，一般侵權行為》，頁 214-216，台北，三民書局(87 年 12 月三版)。

所提出之相關證據，斟酌本案一切之客觀情況，依職權核定侵害人所應負專利權人信譽減損之賠償責任。

#### 5.4.3.1.4 懲罰性損害賠償

由於二〇〇一年十月二十四日總統令修正公布、二〇〇二年一月一日起施行之修正專利法中刪除所有關於發明專利刑罰之規定，故為期能於發明專利除罪化後，加強對於惡意侵害專利權之制裁，抑制意圖侵害專利權之人為侵害行為之動機，以適度增加對專利權人之保障，台灣之立法者遂參酌美國專利法第二百八十四條之規定，欲藉由提高故意侵害專利權之民事懲罰性損害賠償責任之方式以達成該目的，而於同次之專利法修正中，修正專利法第八十五條第三項及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，規定若專利法第八十五條第一項或第二項之侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償；而該損害額以上之賠償之上限由不得超過損害額之二倍提高為不得超過損害額之三倍。以期藉由最高可達損害額三倍之懲罰性損害賠償徹底打消意圖侵害專利權之人僥倖之心理。

#### 5.4.3.2 排除或防止侵害

由於物品專利權人除專利法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品之排他權；方法專利權人除專利法另有規定外，專有排除他人未經其同意而使用該方法即使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之排他權<sup>435</sup>。因此依台灣專利法第八十四條第一項後段、第二項及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，發明、新型或新式樣之專利權受侵害時，專利權人或契約無另有約定之專屬被授權人得請求排除其侵害。例如物品專利權人得請求法院判決被告不得以製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如附件所示（以特定已具體存在之侵權物）侵害專利權人某專利號碼專利權之物品。又倘若專利權之侵害雖尚未現實發生，但已有發生的可能時，專利權人或契約無另有約定之專屬被授權人亦可依依台灣專利法第八十四條第一項後段、第二項及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定向法院請求防止該侵害；例如物品專利權人得請求法院判決被告於系爭專利權有效期間內，不得以製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品之方式，侵害專利權人某專利號碼之專利權。而此規定就效力而言，基本上即類似英美法上所謂之永久禁制令(permanent injunction)。

#### 5.4.3.3 銷燬或其他處置

<sup>435</sup> 專利法第五十六條第一項及第二項規定參照。

為期能徹底地排除或防止對智慧財產權所已造成或將可能造成之侵害，TRIPs 第四十六條特別規定為有效遏阻侵害情事，司法機關對於經其認定為侵害智慧財產權之物品，應有權在無任何形式之補償下，以避免對權利人造成任何損害之方式，命於商業管道外處分經認定為侵害智慧財產權之物品，或在不違反其現行憲法之規定下，予以銷毀，司法機關對於主要用於製造侵害物品之原料與器具，亦應有權在無任何形式之補償下，以將再為侵害之危險減至最低之方式，命於商業管道外處分之（參 3.4.2 排除於商業管道之外）。

台灣因為欲加入世界貿易組織，遂於一九九七年五月七日修正公布、二〇〇二年一月一日起施行<sup>436</sup>之專利法中參酌上述 TRIPs 第四十六條之精神增列第八十八條第三項之規定；嗣後於二〇〇三年二月六日專利法全盤修正時，條次則變更為專利法第八十四條第三項。而依現行專利法八十四條第三項及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，發明、新型或新式樣之專利權受侵害時，發明、新型或新式樣之專利權人或契約無另有約定之專屬被授權人於請求賠償損害，並請求排除其侵害，有侵害之虞者並請求防止時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，亦得請求銷燬或為其他必要之處置。而在立法理由中，台灣之立法院復將本係 TRIPs 第四十六條的部分規定納入，表示法院在作成第三項之裁判前，應斟酌侵害行為之嚴重性，並考量救濟方式及第三人利益間之比例原則。<sup>437</sup>惟並未就 TRIPs 第四十六條同時要求會員應規定之「關於商標仿冒品，除有特殊情形外，單純除去物品上之違法商標並不足以允許該物品進入於商業管道。」事項有所規定，以致在法無明文禁止之情形下，商標仿冒品單純除去物品上之違法商標後，該物品仍有可能再度進入台灣之商業管道，就 TRIPs 而言，仍屬有所缺憾。

#### 5.4.3.4 回復名譽

依台灣專利法第七條第四項之規定，即使專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人亦得以享有姓名表示權；依舉輕以明重之法理，倘若專利申請權及專利權歸屬於發明人或創作人本人時，發明人或創作人當然亦得以享有姓名表示權。因此倘若發明人、新型或新式樣之創作人之姓名表示權受侵害時，依台灣專利法第八十四條第四項及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，發明人、新型或新式樣之創作人得請求法院命被告表示發明人、新型或新式樣之創作人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。惟此際因法律並無明文規定專屬被授權人亦得為該項之請求，基於文意解釋原則<sup>438</sup>，專屬被授權人尚不得為

<sup>436</sup> 我國自二〇〇二年一月一日正式成為世界貿易組織會員。

<sup>437</sup> TRIPs 關於本段之原文為：「 In considering such requests, the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account. 」

<sup>438</sup> 蓋同條第一項至第三項所規定之其他三種請求權基礎，均明文規定專屬被授權人亦得為請求

本項回復發明人、新型或新式樣之創作人等人名譽之請求。

至於如何始係所謂「回復名譽之必要處分」，基本上法院得依原告之訴之聲明以酌定方式為何，例如：「應將如附件所示之道歉啓示在自由時報第一版登載一日。」<sup>439</sup>即屬適例；至若聲請法院以刊登本案判決之方式以回復名譽時，則因為判決之主文、理由始為法院認定是否有侵害專利權情事之部分，事實欄部分僅係法院所整理兩造之陳述，故應予除外，而應僅命被告將本案判決之主文及理由部分予以刊登於報紙之上。<sup>440</sup>

而依台灣專利法第八十九條及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，被侵害人得於勝訴判決確定後，另行聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔。換言之，專利權人得於專利權侵權訴訟獲得勝訴判決確定後，為了回復被侵害專利權期間所受損的個人之名譽及公司之商譽、企業之形象起見，另外單獨向法院聲請在費用由敗訴人即侵權人負擔之情形下，裁定將判決書全部或一部登報，以昭告世人並正視聽。

## 5.5 刑事制裁

### 5.5.1 實體部分

#### 5.5.1.1 總說



由於自二〇〇三年二月六日總統令修正通過刪除專利法中所有關於專利刑罰之規定，並經行政院於同年三月三十一日令自即日起施行後，在台灣侵害專利權之救濟即完全回歸民事救濟程序解決，換言之，台灣之專利侵權已全面除罪化<sup>441</sup>；本文所擬探討之智慧財產權三法（專利法、著作權法、商標法）中只剩下著作權法與商標法中訂有罰則，因此，就刑事制裁之實體部分而言，僅就著作權法與商標法中之相關規定作介紹。

#### 5.5.1.2 著作權法

---

權主體，惟第四項關於回復名譽部分獨缺專屬被授權人亦得為請求權主體之規定。

<sup>439</sup> 臺灣板橋地方法院九十年度訴字第八二六號民事判決參照。

<sup>440</sup> 臺灣板橋地方法院八十八年度訴字第五七一號民事判決參照。

<sup>441</sup> 依台灣司法院於二〇〇三年二月所公布之「智慧財產權案件分析」記載：於專利法仍有刑事責任規定的時代，因違反專利法的規定而在一審判刑比例為智慧財產權三法中最低，而其中又大部分在二審確定，審理違反專利法案件平均一件所需時間，一、二審合計約一年；其中以竊用專利方法罪需耗費 808.75 日最為費時，然而審理時間耗費那麼長，卻幾乎都花在鑑定上，定罪率也不到 30%，以「無罪」判決 30.29% 占多數。詳見 <http://www.judicial.gov.tw/> 司法統計/專題研究報告(2004/6/1)。

根據台灣著作權法第七章罰則之規定，基本上係將侵害著作權之態樣區分為意圖營利與非意圖營利兩大類，而所有以非意圖營利之方式侵害著作權時，台灣之著作權法均明文規定為必須重製份數、散布份數、或所侵害之著作超過五份，或其侵害總額按查獲時獲得合法著作重製物市價計算或權利人所受損害超過新臺幣三萬元者，法律始對該行為課以刑事責任，否則即僅屬於民事侵權責任範疇而已<sup>442</sup>。

而依侵權態樣之不同，著作權法分別將之規定為不同之刑事責任：(參附表四)

**【附表四】台灣著作權法所規定之刑事態樣與刑責表**

態樣	刑責
重製 <sup>443</sup>	<b>意圖營利→</b>
	<p>甲、一般方法：處五年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。</p> <p>乙、以重製於光碟之方法：處五年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。</p> <p><b>非意圖營利→</b></p> <p>處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。</p>
以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製	<b>意圖營利→</b>
	<p>甲、一般方法：處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。</p>

<sup>442</sup>依台灣司法院於二〇〇三年二月所公布之「智慧財產權案件分析」記載：從台灣高等法院暨所屬地方法院審理著作權法情形觀之：著作權從案件的分布情形來看，侵害著作人格權或違法將翻譯物銷售國外占所有著作權法案件 36%，且判刑六個月以下、拘役或罰金達 60.32%，為所有著作權法案件中比例最高者。詳見 <http://www.judicial.gov.tw/> 司法統計/專題研究報告 (2004/6/1)。

<sup>443</sup>著作權法第九十一條：「意圖營利而以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處五年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。非意圖營利而以重製之方法侵害他人之著作財產權，重製份數超過五份，或其侵害總額按查獲時獲得合法著作重製物市價計算，超過新臺幣三萬元者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。以重製於光碟之方法犯第一項之罪者，處五年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。」

<sup>444</sup>著作權法第九十一條之一：「意圖營利而以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物而侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。非意圖營利而以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物，或意圖散布而公開陳列或持有而侵害他人之著作財產權者，散布份數超過五份，或其侵害總額按查獲時獲得合法著作重製物市價計算，超過新臺幣三萬元者，處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。」

物 <sup>444</sup>	<p>乙、重製物為光碟：處三年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。</p> <p>若重製物為光碟時，經供出其物品來源，因而破獲者，得減輕其刑。</p> <p><b>非意圖營利→</b></p> <p>處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。</p>
<p>意圖散布而公開陳列或持有而侵害他人之著作財產權。<sup>445</sup></p>	<p>不分意圖營利或非意圖營利，只要散布份數超過五份，或其侵害總額按查獲時獲得合法著作重製物市價計算，超過新臺幣三萬元者，處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。</p>
<p>公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯或出租。<sup>446</sup></p>	<p><b>意圖營利→</b></p> <p>處三年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。</p> <p><b>非意圖營利→</b></p> <p>處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。</p>
<p>一 違反第七十條規定者(域內強制授權)。</p> <p>二 以第八十七條第二款、第三款、第五款或第六款之方法(視為侵害著作權或製版權)侵害他人之著作財產權者。<sup>447</sup></p>	<p><b>意圖營利→</b></p> <p>處二年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣五十萬元以下罰金。</p> <p><b>非意圖營利→</b></p> <p>處一年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣二十五萬元以下罰金。</p>
<p>以犯第九十</p>	<p>處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬</p>

犯第一項之罪，其重製物為光碟者，處三年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣一百五十萬元以下罰金。犯前項之罪，經供出其物品來源，因而破獲者，得減輕其刑。」

<sup>445</sup> 同註 308。

<sup>446</sup> 著作權法第九十二條：「意圖營利而以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯或出租之方法侵害他人著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。非意圖營利而犯前項之罪，其所侵害之著作超過五件，或權利人所受損害超過新臺幣三萬元者，處二年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。」

<sup>447</sup> 著作權法第九十三條：「意圖營利而有下列情形之一者，處二年以下有期徒刑、拘役，或併科新臺幣五十萬元以下罰金：一 違反第七十條規定者。二 以第八十七條第二款、第三款、第五款或第六款之方法侵害他人之著作財產權者。非意圖營利而犯前項之罪，其重製物超過五份，或權利人所受損害超過新臺幣三萬元者，處一年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣二十五萬元以下罰金。」

<p>一條第一項(意圖營利重製)、第二項(非意圖營利重製)、第九十一條之一(散布)、第九十二條(公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯或出租)或第九十三條(違反域內強制授權或擬制侵害)之罪為常業。<sup>448</sup></p>	<p>元以上三百萬元以下罰金。</p>
<p>以犯第九十一條第三項之罪(意圖營利重製光碟)為常業。<sup>449</sup></p>	<p>處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣八十萬元以上八百萬元以下罰金。</p>
<p>違反第一百十二條規定(重製或銷售翻譯之外國人著作)。<sup>450</sup></p>	<p>處一年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣二萬元以上二十五萬元以下罰金。</p>
<p>違反第五十九條第二項(未銷燬修改或重製之程式)或第六十四條規定(未明示他人著作出處)。<sup>451</sup></p>	<p>科新台幣五萬元以下罰金。</p>
<p>違反第八十條之一規定(權利</p>	<p>處一年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣二萬元以上二十五萬元以下罰金。</p>

<sup>448</sup>著作權法第九十四條：「以犯第九十一條第一項、第二項、第九十一條之一、第九十二條或第九十三條之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以上三百萬元以下罰金。以犯第九十一條第三項之罪為常業者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣八十萬元以上八百萬元以下罰金。」

<sup>449</sup> 同註 312。

<sup>450</sup>著作權法第九十五條：「違反第一百十二條規定者，處一年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣二萬元以上二十五萬元以下罰金。」

<sup>451</sup>著作權法第九十六條：「違反第五十九條第二項或第六十四條規定者，科新台幣五萬元以下罰金。」

管理電子資訊)。 452	
犯第九十一條至第九十六條之一之罪，供犯罪所用或因犯罪所得之物。 <sup>453</sup>	沒收。(但犯第九十一條第三項及第九十一條之一第三項之罪者，其得沒收之物，不以屬於犯人者為限。)

由上附表可知，台灣之著作權法中就侵害著作權之刑事責任的刑度規定的非常廣，從僅科以新台幣五萬元以下罰金之輕罪到可處一年以上七年以下有期徒刑，並得併科新台幣八十萬元以上八百萬元以下罰金之重罪均有<sup>454</sup>；又根據著作權法第九十六條之二的規定，法院依本章科犯人罰金時，應審酌犯人之資力及犯罪所得之利益。如所得之利益超過罰金最多額時，尚得超過法定刑之額度而於犯人所得利益之範圍內酌量加重罰金。

而從上述亦可發現台灣新修正之著作權法中又以對關於光碟之著作權之侵害予以特別之規範，有別於侵害一般著作物，以加強刑度或非告訴乃論罪之方式、加強對於光碟上所載著作的著作權之保護<sup>455</sup>；並且於侵害關於光碟之著作權的案件中，不問所扣得供犯罪所用（如盜版光碟）或因犯罪所得之物（如銷售盜

<sup>452</sup>著作權法第九十六條之一：「違反第八十條之一規定者，處一年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣二萬元以上二十五萬元以下罰金。」

<sup>453</sup>著作權法第九十八條：「犯第九十一條至第九十六條之一之罪，供犯罪所用或因犯罪所得之物，得沒收之。但犯第九十一條第三項及第九十一條之一第三項之罪者，其得沒收之物，不以屬於犯人者為限。」

<sup>454</sup>但根據台灣司法院於二〇〇二年五月所公布之「違反著作權法量刑概況分析」記載：一九九〇年各地方法院對於違反著作權法案件平均定罪率雖高達八成八，但如就平均量刑月數觀之，各細類罪名平均量刑皆低於法定刑之二分之一，（「重製及租售罪」8.32月，「公開上映改作出租侵害著作財產權罪」3.49月，「侵害著作人格權違法將翻譯物銷售國外罪」4.10月，「侵害著作權犯罪之常業犯」14.98月），由於各法院間差異極微，顯示法官量刑趨輕之普遍化，及配合高比率易科罰金或緩刑宣告之適用；其中「公開上映改作出租侵害著作財產權罪」與「侵害著作人格權違法將翻譯物銷售國外罪」兩項罪名以處「六月以下」有期徒刑居多，九成予以易科罰金之宣告，「重製及租售罪」以處「逾六月至一年」有期徒刑較多，雖已不符合易刑處分，但宣告緩刑比率為55.30%，至於常業罪犯科處「罰金」、「逾六月至一年」及「逾一年至二年」三者合計占達99.10%，其中有76.15%宣告緩刑。另外根據臺北地院與高雄地院88年及89年常業犯刑事判決書之抽樣分析結果，發現影響臺北地院法官量刑之因素僅有所生危害鉅大一個變項；而高雄地院法官除考慮所生危害鉅大之變項外，獲利尚微亦為審酌因素之一，兩變項總計可以解釋刑期近七成的變異量。在宣告緩刑方面，臺北地院法官在衡量是否宣告緩刑時，比較會考慮被告是否積極與告訴人商談和解或已得告訴人之諒解、告訴人對緩刑有無意見、被告是否配合警方搜查及協助破獲等具體客觀因素；而高雄地院法官考慮之因素則以被告是否深具悔意、有無不良素行、家庭因素、犯罪後態度是否良好等較抽象主觀因素。至於上訴後案件經臺灣高等法院與高雄高分院裁判與臺北地院及高雄地院之審理結果，並無顯著不同，刑罰之裁量尚趨一致。詳見<http://www.judicial.gov.tw/>司法統計/專題研究報告(2004/6/1)。

<sup>455</sup>著作權法第九十一條第三項、第九十一條之一第三項及第九十四條第二項均就重製物為光碟時予以加重刑責之規定；第一百條但書將該等犯罪規定為非告訴乃論之罪。

版光碟所得款項)是否屬於犯人所有,法院一律均得以宣告沒收、甚至倘若行爲人逃逸而無從確認者,供犯罪所用或因犯罪所得之光碟或款項,司法警察機關亦得逕爲沒入;且所沒入之物,除沒入之款項繳交國庫外,一律銷燬之,<sup>456</sup>以徹底防止侵害著作權之盜版光碟因無從確認侵權人爲何人而無從沒入、或沒入後因管理不當而再度流入市場之銷售管道。

此外,倘若係法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員,因執行業務,犯著作權法第九十一條至第九十六條之一之罪者,除依各該條規定處罰其行爲人外,依台灣著作權法第一百零一條規定,法院亦應對該法人或自然人科各該條之罰金。又對該行爲人、法人或自然人之一方告訴或撤回告訴者,其效力及於他方。

至若著作權人認爲其著作受侵害之事實有昭告世人之必要,以回復其名譽或著作人格權時,著作權法第九十九條規定被告所犯若係犯第九十一條至第九十五條之罪者,法院因被害人或其他有告訴權人之聲請,令將判決書全部或一部登報,並命相關費用由被告負擔。

### 5.5.1.3 商標法

基本上按照台灣新修正之商標法第九章罰則之規定,係將侵害商標權之態樣大致區分爲製造商與經銷商兩大類;若係屬於未得商標權人或團體商標權人同意,而將相同之註冊商標或團體商標使用於同一或類似之商品或服務、或係將近似於其註冊商標或團體商標之商標使用於同一或類似之商品或服務,有致相關消費者混淆誤認之虞之製造商,依商標法第八十一條規定,法院得處行爲人三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金;若係屬於明知爲係使用前揭相同或近似於其註冊商標或團體商標之商品而仍販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入之經銷商,依商標法第八十二條規定,法院得處行爲人一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。<sup>457</sup>

此外,依照商標法第八十三條之規定,凡經法院認定爲係屬於犯前揭之罪所製造、販賣、陳列、輸出或輸入之商品,或所提供於服務使用之物品或文書,不

<sup>456</sup> 著作權法第九十八條之一:「犯第九十一條第三項或第九十一條之一第三項之罪,其行爲人逃逸而無從確認者,供犯罪所用或因犯罪所得之物,司法警察機關得逕爲沒入。前項沒入之物,除沒入款項繳交國庫外,銷燬之。其銷燬或沒入款項之處理程序,準用社會秩序維護法相關規定辦理。」

<sup>457</sup> 依台灣司法院於二〇〇三年二月所公布之「智慧財產權案件分析」記載:就商標法方面,台灣法院之判決以「有期徒刑六個月以下、拘役或罰金」佔 70.65 個百分點最高,且因商標法除第 62 條法定刑爲 3 年以下、拘役或六月以下、拘役得易科罰金達 98.56% 罰金外,第 63、65 條皆爲 1 年以下、拘役或罰金,且皆得易科罰金,對於保護商標法實無太大意義。詳見 <http://www.judicial.gov.tw/> 司法統計/專題研究報告(2004/6/1)。

問屬於犯人與否，法院均應一併宣告沒收，以徹底防止侵害商標權之商品，或所提供於服務使用之物品或文書因無從確認侵權人為何人而無從沒入而再度流入市場之銷售管道。

### 5.5.2 程序部分

雖台灣之著作權法第一百零三條規定司法警察官或司法警察對侵害他人之著作權或製版權，經告訴、告發者，得依法扣押其侵害物，並移送偵辦。惟此本係台灣之刑事訴訟法所要求，故核其性質僅係注意規定，並未對著作權人、加害人、司法警察官或司法警察創設新的權利義務。

由於著作權之侵害除惡性重大、足以影響國家形象、社會經濟活動，原則上其性質應屬於權利人個人私權的問題，故其刑罰權之發動與否立法者乃設計由著作權人全權決定，因此台灣之著作權法第一百條規定除犯涉及光碟之第九十一條第三項、第九十一條之一第三項之罪及第九十四條之常業罪以外，基本上所有該法中涉及著作權之犯罪均須告訴乃論。



## 第六章 TRIPs 架構下美台智慧財產權司法救濟程序之比較與分析

### 6.1 TRIPs 架構下美台智慧財產權司法救濟程序之比較

#### 6.1.1 程序保障

##### 6.1.1.1 司法審查系統

美國之司法體系在處理與智慧財產權相關之案件時，與處理一般之訴訟案件一樣，大致上係區分為聯邦法院系統與州法院系統，而大部分與智慧財產權有關之救濟程序，例如專利權、著作權、植物新品種保護等，聯邦地方法院則有專屬管轄權；因此該等訴訟大致上於上訴時亦由聯邦區域巡迴上訴法院管轄。其中較有特色者為對全美九十四個聯邦地方法院所審理涉及專利權有效性或侵害專利權之案件的裁判結果不服，均必須上訴至設於華盛頓特區之美國聯邦巡迴上訴法院，如此不但可有效統一關於專利訴訟上的法律見解，亦可將高難度之專利訴訟案件集中由一群累積豐富專利案件審理經驗之法官進行調查與裁判，大幅提高專利相關案件之審判品質。

而台灣係採司法二元化的國家，因此關於智慧財產權之訴訟，台灣法院之司法審查系統大致可區分成普通法院系統與行政法院系統，與權利本身有效與否之爭議由行政法院系統管轄，與侵害權利與否之爭議則由普通法院管轄，因此倘若同時涉及兩種爭議而產生兩種救濟程序競合的情形時，因為權利本身有效與否係侵害權利與否爭議之前提要件，大部分之普通法院即會先裁定停止普通之民刑事訴訟程序；另外雖台灣於部分地方法院及高等行政法院就智慧財產權案件之審理設有專業法庭，惟目前仍係由許多輪調之法官輪流審判，且尚兼辦一般民刑事或行政訴訟案件，並未真正集中由一群累積豐富智慧財產權案件審理經驗之法官專人專辦相關之案件，更遑論台灣目前尚無相關之專業法院一元化地處理與智慧財產權有關之案件。

##### 6.1.1.2 專業代理

由於與智慧財產權有關之案件，尤其是專利案件，其處理所需之專業能力與相關經驗較處理其他一般之訴訟案件的難度較高，因此在美國有所謂之專利律師制度；而若欲在美國專利商標局執行關於代理發明人申請專利權或其他有關專利權案件業務之專利律師或專利代理人，則尚且必須具備一些嚴格之資格與條件始可以在美國專利商標局登錄並執行上述業務；而台灣目前所有可執業之律師只要願意承接，理論上均可接受所有案件當事人之委任，並無所謂專門之專利律師可言，且目前依台灣專利代理人管理規則的規定，只要取得法官或檢察官或律師或

會計師或技師資格者，或畢業於專科以上學校，並曾在專利專責機關擔任專利審查事務三年以上者，即可取得專利代理人之資格，並未有其他更嚴格之資格限制或要求。

## 6.1.2 迅速簡要

### 6.1.2.1 迅速救濟措施以防止侵害行爲

#### 6.1.2.1.1 立即排除侵權行爲

在美國若智慧財產權遭到侵害，權利人在向法院提起侵權行爲損害賠償等訴訟後，可以向法院請求核發初期禁制令以命令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行爲；而目前美國法院之在審核是否核發初期禁制令時，會以下列較爲細膩之四部檢試法(four-part test)爲標準以決定是否核發初期禁制令：(1)本案實體部分之請求有勝訴之可能。(2)如果不予核發該禁制令將導致聲請人立即且無法彌補之損害。(3)經比較後，不核發禁制令所可能對聲請人造成之損害將大於核發禁制令所可能對被告造成之損害。(4)核發禁制令將不會對公共利益產生負面之影響。由於專利法只賦予專利權一定的獨佔期間，若不盡快藉由核發初期禁制令以令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行爲，恐將緩不濟急；又因爲利用易與商標權人之商標混淆之方式侵害商標權在本質上即會造成原告不可回復的損害，因此美國法院在專利及商標侵權案件，決定是否核發初期禁制令的過程中，通常會推定如果不予核發該禁制令將導致該等權利之所有人將有「無法彌補的損害」。

在台灣若智慧財產權遭到侵害或有被侵害之虞時，權利人在尙未向法院對涉嫌侵害之人提起排除侵害等訴訟前，得依法聲請法院對涉嫌侵權之相對人爲定暫時狀態之假處分，命令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行爲。台灣法院在審核是否核發定暫時狀態之假處分時，會以下列之標準以決定是否核發定暫時狀態之假處分：(1)所欲請求保全之訴訟標的法律關係須適於爲民事訴訟之標的，且有繼續性者。(2)發生請求權之原因事實現在爭執中。(3)如果不予核發定暫時狀態之假處分將導致聲請人重大之損害或急迫之危險。(4)有核發該定暫時狀態之假處分之必要性。至於智慧財產權人於未來起訴主張之實體上理由是否正當，台灣法院則認爲則非於假處分裁判中所能審究。另台灣法院亦未特別針對智慧財產權之特性而於核發定暫時狀態之假處分上有何不同之認定標準。

#### 6.1.2.1.2 審判前之扣押及沒入

美國法院核發扣押仿冒品之裁定前，要求聲請人在聲請狀中應該要表示下列諸事實並達到釋明之責任：(1)若不核發該一造聲請法院核發扣押仿冒品之命令

將不足以達到其目的。(2)聲請人尚未對外公開將聲請法院核發扣押仿冒品之命令。(3)聲請人有可能成功地證明該仿冒之行爲。(4)若無該扣押仿冒品之命令將可能導致立即且不可回復的損害。(5)該商冒品將會在可得特定之地點被找到。(6)若不予核發扣押仿冒品之命令所可能對聲請人造成之損害，經比較後較核發扣押仿冒品之命令所可能對相對人造成合法利益之損失更爲嚴重。(7)如果聲請人被要求應通知該扣押仿冒品之命令之相對人，該相對人極有可能會銷毀、搬離、隱藏該仿冒品，或使法院無從接觸到該仿冒品。

在台灣若欲聲請假扣押，僅需釋明請求及假扣押之原因。若該釋明有所不足，而權利人陳明願供擔保或法院認爲適當者，法院得定相當之擔保，命權利人供擔保後即得爲假扣押。

#### 6.1.2.2 程序不應無謂的繁瑣或過於耗費

目前關於智慧財產權之訴訟實務上，美國有以下三種較爲特殊之作法可避免程序無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延，即：即決審判程序(summary judgment)、加速程序(expedited procedures)及馬克曼聽證(Markman hearings)；而在台灣關於智慧財產權之訴訟實務上，目前尚無任何特殊之作法可避免程序無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延，而仍適用一般之訴訟程序。

#### 6.1.3 證據調查

##### 6.1.3.1 命對造提出該證據

美國聯邦民事訴訟規則第三十四條規定當事人一造可以請求法院調查或檢視相關文件及其他證據；如果一造成功地聲請法院命對造提出或揭露與本案有關連性之證據，而對造不遵守法院所核發之證據揭示命令時，可能會被法院判以藐視法庭罪，制裁的方式包括罰金、除去訴狀、證據或防衛方法。而依台灣民事訴訟法第三百四十三條之規定，法院認應證之事實重要，且舉證人之聲請正當者，應以裁定命他造提出文書。而若當事人無正當理由不從提出文書之命者，依同法第三百四十五條之規定，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實爲真實。惟法院於裁判前應令當事人有辯論之機會。

此外，於個別之法律，則有關於舉證責任倒置之規定，例如依台灣專利法第八十五條第一項第二款規定，原本應由專利權人即原告就侵害人即被告因銷售該項侵權物品所支出之成本或必要費用所應負之舉證責任，倘侵害人不願提出或揭露因銷售該項侵權物品所支出之成本或必要費用之證據時，則此際之舉證責任倒

置由被告負擔，因而所產生之不利益即歸由侵害人負擔。

### 6.1.3.2 證據保全

如果聲請人可以很清楚地釋明倘若告知對造即將進行證據保全程序及其原因，將造成對聲請人立即且無法彌補之損害，且有效釋明在實體訴訟案件中勝訴之可能性，美國法院即會在不通知對造的情形下逕予核發暫時限制命令；而該暫時限制命令在核發後第十日將自動失效，若有正當理由時，則可以再展延十日；若聲請人同時又另聲請法院核發初期禁制令時，法院將會考慮酌予延長該暫時限制命令之有效期間；又美國法院通常會命聲請核發暫時限制命令之一造繳交擔保金，以供將來若證明該命令失當時，用以賠償相對人因該命令所遭受之損害。

而在台灣倘若證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，當事人即得於表明他造當事人、應保全之證據、依該證據應證之事實、釋明應保全證據之理由後，向民事法院聲請保全證據，且法院不會命聲請人繳交擔保金；若保全證據程序終結後逾三十日，本案尚未繫屬者，法院得依利害關係人之聲請，以裁定解除該因保全證據所為之處置。

### 6.1.3.3 認定與保護秘密資訊

美國在智慧財產權民事訴訟程序中採取了保護命令(protective orders)與律師拒絕證言權(the lawyer-client privilege)等兩種方式以有效認定與保護秘密資訊；換言之，當面對法院或對造在調查證據的過程中要求應揭露其營業秘密時，營業秘密的所有人有權向法院聲請駁回對造之該請求，或聲請法院以不公開法庭的方式調查該證據以避免公開揭露該應秘密之資訊或聲請法院核發保護命令。保護命令中通常會規定將一造所提出之某些特定資訊或文件，指定為應對某些確定之當事人視同應保密之事項。又若係享有律師拒絕證言權之證據資料即使可能與本案有關，在訴訟程序中仍不必向對造予以揭露。

而在台灣，不論是原告或被告，其所提出之攻擊或防禦方法凡是符合營業秘密法第二條規定而構成所謂之營業秘密時，均可聲請目前所繫屬之法院不公開審判、或限制閱覽訴訟資料，以保障彼等之營業秘密。另在關於專利權之侵權訴訟中，台灣專利法特別規定被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障，以免對僅有侵權嫌疑之被告所擁有本來應可以受到保護之營業秘密或不宜公開之資訊在訴訟過程中卻被時常係市場上競爭對手之原告得以在訴訟過程中一覽無遺。又與本件訴訟有關之事項所作之文書內容，若涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密，如予公開，有致該當事人或第三人受重大損害之虞者，當事人得拒絕提出。但法院為判斷其有無拒絕提出之正當理由，必要時，得命其提出，

並以不公開之方式行之。又律師就其職務上或業務上有秘密義務之事項受訊問者，得拒絕證言。

#### 6.1.4 終局救濟—以專利權為中心

依據美國專利法之規定，於認定原告所請求之損害賠償額度時，法院應判給原告對因侵害所受損害之充足之賠償，且不得少於侵害人因實施該發明所應支付之合理授權金，以及其利息與經法院調整後之費用。當損害賠償額度非交由陪審團認定時，法院應決定損害賠償之額度；在損害賠償額度由法院或陪審團認定時，法院均得將賠償額度提高至其所認定之損害額度之三倍。而若侵權人之行為係出於明知，法院亦得判給勝訴之一造合理的律師費用。

而在台灣，原告所得請求之損害賠償額度得選擇請求被告填補原告所受損害及所失利益、或被告因侵害行為所得之利益二者之一的方式以計算其損害；另專利權人業務上信譽減損所造成非財產損害之部分，亦得請求賠償相當之金額。又倘若被告侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償；而該損害額以上之賠償不得超過損害額之三倍。而不論侵權人之行為是否係出於明知，法律尚無法院得判給勝訴之一造合理的律師費用之規定。

#### 6.1.5 刑事制裁

根據美國法的規定，涉及專利權之刑事追訴方面只有處罰專利權之虛偽標示，以及虛偽製造、仿造、變造或偽造專利證書、或虛偽發表、刊登實際並未取得之專利證書之行為；構成侵害著作權之刑事責任的要件包括蓄意地基於商業利益或私人取得利益之目的侵害有效之著作權、不正利用著作權標記、不正移去著作權標記、以及虛偽陳述與著作權申請案之關係等；此外，非法買賣侵害商標權之仿冒品亦負罰金或有期徒刑之刑事責任。

台灣部分，專利侵權已全面除罪化；侵害著作權之刑事責任則區分為意圖營利與非意圖營利兩大類，而所有以非意圖營利之方式侵害著作權時，台灣之著作權法均明文規定為必須重製份數、散布份數、或所侵害之著作超過五份，或其侵害總額按查獲時獲得合法著作重製物市價計算或權利人所受損害超過新臺幣三萬元者，法律始對該行為課以刑事責任，否則即僅屬於民事侵權責任範疇而已。而其中又以對關於光碟之著作權之侵害予以特別之規範，有別於侵害一般著作物，以加強刑度或非告訴乃論罪之方式、加強對於光碟上所載著作的著作權之保護。至於侵害商標權部分，則未得商標權人同意，而將相同之商標使用於同一或類似之商品或服務之製造商或明知為係使用前揭相同或近似於其註冊商標或團體商標之商品而仍販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入之經銷商均負罰金或有期

徒刑之刑事責任。

【附表五】TRIPs 架構下美台智慧財產權司法救濟程序之比較表

TRIPs 架構	細目分類	美國之設計	台灣之設計
程序保障	司法審查系統	設有專門負責審理專利權有效性或侵害專利權上訴案件的美國聯邦巡迴上訴法院。	僅設有零星且非專辦之專業法庭。
	專業代理	有專利律師之制度， 專利代理人之資格限制較嚴謹	無專利律師之制度， 專利代理人之資格較寬鬆
迅速簡要	命令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行爲	可以於本案起訴後向法院請求核發初期禁制令。所需審酌之要件較爲細膩。	本案起訴前後均得聲請法院對涉嫌侵權之相對人爲定暫時狀態之假處分。
	審判前之扣押及沒入	法院可核發扣押商標仿冒品之命令。	法院可裁定准予假扣押。
	程序不應無謂的繁瑣或過於耗費	有特殊設計之程序。如即決審判程序、加速程序及馬克曼聽證。	無特殊設計之程序。

證據調查	命對造提出證據	<p>可聲請法院命對造提出或揭露經法院認定為與本案有關連性之證據。</p> <p>對造不遵守法院所核發之證據揭示命令時，可能會被法院判以藐視法庭罪，制裁的方式例如處以罰金。</p>	<p>可聲請法院命對造提出經法院認定為應證之事實重要，且舉證人之聲請正當者之文書。</p> <p>若當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。惟法院於裁判前應令當事人有辯論之機會。</p>
	證據保全	<p>聲請法院核發暫時限制命令，但需要繳交擔保金。</p>	<p>得向民事法院聲請保全證據，惟法院不會命聲請人繳交擔保金。</p>
	認定與保護秘密資訊	<p>保護命令與律師拒絕證言權等兩種方式。</p>	<p>構成營業秘密時，可聲請法院不公開審判或限制閱覽訴訟資料。律師亦得拒絕證言</p>
終局救濟 一以專利權為中心	損害賠償(一般性)	<p>因侵害所受損害之充足之賠償，且不得少於侵害人因實施該發明所應支付之合理授權金，以及其利息與經法院調整後之費用。</p> <p>若侵權人之行為係出於明知，法院亦得判給勝訴之一造合</p>	<p>填補原告所受損害及所失利益、或被告因侵害行為所得之利益二者之一的方式以計算其損害；及專利權人業務上信譽減損所造成非財產損害之部分。</p> <p>不論侵權人之行為是否係出於明知，法律尚無法院得判給勝訴之</p>

		理的律師費用。	一造合理的律師費用之規定。
	<b>損害賠償(懲罰性)</b>	損害額度之三倍。	損害額度之三倍。
<b>刑事制裁</b>	<b>專利權：並未規定</b>	有處罰專利權之虛偽標示，以及虛偽製造、仿造、變造或偽造專利證書、或虛偽發表、刊登實際並未取得之專利證書之行爲。	已全面除罪化。
	<b>商標權：具有商業規模而故意仿冒商標之案件</b>	處罰非法買賣侵害商標權之仿冒品之行爲。	有處罰侵害商標權之製造商與經銷商的規定。
	<b>著作權：具有商業規模而故意仿冒侵害著作權之案件</b>	處罰蓄意地基於商業利益或私人取得利益之目的侵害有效之著作權、不正利用著作權標記、不正移去著作權標記、或以及虛偽陳述與著作權申請案之關係。	分爲意圖營利與非意圖營利兩類，而所有以非意圖營利之方式侵害著作權時，均必須重製份數、散布份數、或所侵害之著作超過五份，或其侵害總額按查獲時獲得合法著作重製物市價計算或權利人所受損害超過新臺幣三萬元者，法律始對該行爲課以刑事責任。

## 6.2 TRIPs 架構下美台智慧財產權司法救濟程序之利弊分析

### 6.2.1 程序保障

### 6.2.1.1 司法審查系統

雖然 TRIPs 第四十一條第五項規定本篇所規定之執行，並不強制要求會員國於其現有之司法執行系統之外，另行建立一套有關智慧財產權之執程序，然而由於是否對智慧財產權造成侵害，時常涉及到許多之專門知識，例如電機、化工、電腦及生物等科技，倘若未能由特殊之法院或專庭在有專門技術背景的人士輔佐下就該智慧財產權之侵權案件予以集中審理，而任由一般無相關知識背景之法官進行審理，恐將在客觀能力不足勝任之情況下，使該案件無法取得合理公正之裁判結果。因此美國將對全美九十四個聯邦地方法院所審理有關專利權有效性或侵害專利權之案件的裁判結果不服之案件，均必須集中上訴至美國聯邦巡迴上訴法院的設計，如此不但可將專利權有效性與否及侵害專利權與否之認定集中由同一法院進行審理，並且因可有效集中有相關審理專業與經驗之法官，可大幅提昇裁判品質而實有其必要性；反觀台灣，由於採取司法二元化的作法，因此在關於權利本身有效與否之爭議由行政法院系統管轄，侵害權利與否之爭議則由普通法院管轄的情形下，倘若同時涉及兩種爭議而產生兩種救濟程序競合的情形時，將產生雙頭馬車的現象，若普通法院未裁定停止普通之民刑事訴訟程序，將有可能在未來的認定上與行政法院之見解衝突，若普通法院率予裁定停止普通之民刑事訴訟程序，亦有可能因此而成爲被控侵權之人用來阻撓訴訟程序進行之手段；另外由於台灣就智慧財產權案件之審理所設之專業法庭目前係由許多輪調之法官輪流審判，且尚兼辦一般民刑事或行政訴訟案件，並未真正將相關之案件集中由一群累積豐富智慧財產權案件審理經驗與相關專業知識之法官專人專辦相關之案件，以致除部分真正學有專精之法官外，一般而言所謂之專庭有專業之名卻無專業之實，普遍流於形式化。

### 6.2.1.2 專業代理

TRIPs 第四十二條規定雙方當事人均得委任獨立之律師代理訴訟，其目的本係在藉此以充分保障智慧財產權當事人在司法救濟程序中之權益；而由於美國有所謂之專利律師制度，因此在處理所需之專業能力與相關經驗較處理其他一般之訴訟案件的難度較高之專利案件上較可保障一定之執業品質，如此不但有助於法院在審理事實的過程中瞭解相關專業知識與特殊之技術，亦可對於一般之人民在選擇專利訴訟之代理人時提供較完整之資訊以資選擇適任之專業律師，而真正落實 TRIPs 第四十二條之精神；然而由於台灣目前並無所謂專門之專利律師制度，所有可執業之律師只要願意承接，理論上均可接受所有案件、包括專利案件的當事人之委任，因此往往產生無處理經驗與相關專業知識之律師將案子先接下來，日後進入訴訟程序，再與無審理經驗與相關專業知識之法官一起摸索的現象，其中之訴訟品質自不言可喻，對於當事人而言已無實質之程序保障可言。

由於代理發明人申請專利權或其他有關專利權案件業務有一定之技術性與專業性，因此若欲在美國專利商標局執行上述業務之專利律師或專利代理人，則尚且必須具備一些嚴格之資格與條件始可，例如申請人必須具備一定之工程或科技科系之學士資格或具備工程或科技等相關領域之實務工作經驗，通過美國專利商標局之考試，如此該專業證照始有一定之品質保證；惟目前依台灣專利代理人管理規則的規定，凡是取得法官、檢察官、律師、會計師或技師資格者即可取得專利代理人之資格，並未有其他更嚴格之資格限制或要求，如此不但無法確保每一張專利代理人證書背後之專業品質，亦將因素質參差不齊，導致日後所衍生之糾紛層出不窮。<sup>458</sup>

## 6.2.2 迅速簡要

### 6.2.2.1 迅速救濟措施以防止侵害行爲

#### 6.2.2.1.1 立即排除侵權行爲

由於初期禁制令一旦核發，將產生明顯且立即之效果，在該初期禁制令尚未失效前，被禁制令所限制之人將因而不得為禁制令所禁止之行爲，勢必會對其產生一定不利之影響；但倘若法院拒絕核發禁制令，又有可能無法迅速有效地保障聲請人之權益。因此美國法院在審核是否核發初期禁制令時，會嚴格審核聲請人於本案實體部分之請求有勝訴之可能；而如果不予核發該禁制令是否將導致聲請人立即且無法彌補之損害；且經比較後，不核發禁制令所可能對聲請人造成之損害是否將大於核發禁制令所可能對被告造成之損害；而核發禁制令會不會對公共利益產生負面之影響等因素。但是在台灣若智慧財產權人聲請法院對涉嫌侵權之相對人為定暫時狀態之假處分，命令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行爲。台灣法院在審核是否核發定暫時狀態之假處分時，僅會考慮所欲請求保全之訴訟標的法律關係是否有繼續性且適於為民事訴訟之標的；該發生請求權之原因事實是否現在爭執中；而如果不予核發定暫時狀態之假處分是否將導致聲請人重大之損害或急迫之危險等因素；並未進一步考量聲請人於本案實體部分之請求是否有勝訴之可能及核發禁制令後對被告所造成之損害與會不會對公共利益產生負面之影響等因素。因此在比較上而言，美國法院在決定是否應命令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行爲時所考量之因素，明顯地較台灣法院的作法更為周延與審慎。

另由於專利法只賦予專利權一定的獨佔期間，生命週期甚為短暫，若不令涉嫌侵權之人馬上停止涉嫌侵權之行爲，又恐將緩不濟急；而利用易與商標權人之商標混淆之方式侵害商標權，在本質上即會造成商標權人不可回復的損害，因此

---

<sup>458</sup> 台灣智慧財產局已特別針對專利師之業務、責任及管理的適度規範擬具專利師法草案，於二〇〇二年五月十七日送立法院審議，以健全專利代理制度，進而保障專利申請人之權益。

美國法院在決定是否核發關於專利及商標侵權案件的初期禁制令過程中關於「如果不予核發該禁制令是否將導致聲請人立即且無法彌補之損害」之考量時，只要聲請人清楚地表示其權利是有效且遭到侵害時，法院通常會即推定如果不予核發該禁制令將導致該等權利之所有人將有「無法彌補的損害」。但是台灣法院並未特別針對上述智慧財產權之特性而於決定是否核發定暫時狀態之假處分中關於「如果不予核發定暫時狀態之假處分是否將導致聲請人重大之損害或急迫之危險」之考量時，有何不同之認定標準，換言之，並未認識到專利權與商標權不同於一般權利的特性而仍作一樣的考量，其結果可能是在法院命聲請人提出可供即時調查之證據以釋明有「重大之損害或急迫之危險」的情形之過程中而貽誤寶貴的時機，造成聲請人立即且無法彌補之損害。

#### 6.2.2.1.2 審判前之扣押及沒入

美國法院核發扣押仿冒品之裁定前，會要求聲請人在聲請狀中應該要詳細具體逐條地表示前述討論中所提及之七項事實並達到釋明之責任(參 6.1.2.1.2 審判前之扣押及沒入)，法院使會考慮核發扣押仿冒品之裁定。但是在台灣若欲聲請假扣押，聲請人僅需釋明請求及假扣押之原因。若該釋明有所不足，而聲請人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院定相當之擔保金額，命聲請人供擔保後即得為假扣押。相形之下，台灣法院在決定是否核發假扣押之裁定之過程較為粗糙。

#### 6.2.2.2 程序不應無謂的繁瑣或過於耗費

由於涉及智慧財產權之訴訟兼具複雜性與時效性，因此 TRIPs 第四十一條第二項規定：「有關智慧財產權之執程序…不應無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延。」而美國目前關於智慧財產權之訴訟實務上，即以即決審判程序、加速程序及馬克曼聽證等三種較為特殊之作法，將訴訟資源集中於訴訟雙方當事人有爭議的部分，以避免無謂繁瑣或過於耗費的程序徒然浪費在雙方沒有太大爭執的部分，造成不合理之遲延；惟反觀目前台灣在關於智慧財產權之訴訟實務上，雖然於部分法院已設有智慧財產權專業法庭，但仍適用一般之訴訟程序，目前尚無任何特殊之作法可避免程序無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延，因此於仍適用一般之訴訟程序的情形下，因為涉及智慧財產權之訴訟有以上之特性，而法院亦未能有效地將訴訟資源集中於訴訟雙方當事人有爭議的部分，仍浪費在雙方沒有太大爭執的一般訴訟程序部分，以致整個訴訟程序之進行因而更加繁瑣並過於耗費法院與當事人的時間與精力，最後即使獲得了所謂之正義亦已嫌遲來。

#### 6.2.3 證據調查

### 6.2.3.1 命對造提出該證據

在美國可聲請法院命對造提出或揭露經法院認定為與本案有關連性之證據；若對造不遵守法院所核發之證據揭示命令時，可能會被法院判以藐視法庭罪，制裁的方式包括罰金等方法。而在台灣亦可聲請法院命對造提出經法院認定為應證之事實重要，且舉證人之聲請正當者之文書；惟若當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。惟法院於裁判前應令當事人有辯論之機會。因此美國及台灣均有關於 TRIPs 第四十三條第一項前段：「當一造已提出合理可以獲得之充分證據支持其主張，且指明相關重要證據為對造所持有時，司法機關有權命對造提出該證據。」之設計；只是若當事人一造在合理時間內無正當理由而拒絕提供或未提供必要資訊，或明顯的阻礙執行程序時，台灣之規定顯較符合 TRIPs 同條第二項所為：「會員得授權司法機關依據已被提出之資訊，包括因他方拒絕提供資訊而受不利影響之當事人所提出之指控及主張為肯定或否定之初步或最終判決。但此時亦規定應給予當事人就主張或證據辯論之機會」之規定。

### 6.2.3.2 證據保全

TRIPs 第五十條係規定司法機關應有權於僅有一造陳述意見之情況下，特別是在任何延宕有可能對權利人造成無可彌補之傷害，或顯見證據可能被銷燬之情形下，依其情形之適當與否，採取迅速有效之暫時性措施以保全經主張為與侵害行為相關之證據；但是為了避免程序遭到濫用及保障被告之權益，同條第三項後段則規定司法機關並且得命令聲請人提供足夠之擔保，以保護被告及防止聲請人濫用權利。

而在美國如果聲請人可以很清楚地釋明倘若告知對造即將進行證據保全程序及其原因，將造成對聲請人立即且無法彌補之損害，且有效釋明在實體訴訟案件中勝訴之可能性；或在台灣倘若聲請人可以很清楚地釋明證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者；兩國之法院即會在不通知對造的情形下逕予核發暫時限制命令或保全證據之裁定。所不同的是美國法院通常會命聲請核發暫時限制命令之一造繳交擔保金，以供將來若證明該命令失當時，用以賠償相對人因該命令所遭受之損害，台灣法院不會命聲請人繳交擔保金；惟因為 TRIPs 第五十條第三項後段係規定司法機關得命令聲請人提供足夠之擔保，並非強行規定，故台灣目前法律之規定與法院之作法並無違背 TRIPs 可言，只是對被告之保護較不周全以及較無法防止聲請人濫用權利。

另 TRIPs 第五十條第六項規定若聲請保全證據人未於原作成暫時性措施之司法機關，在該會員法律允許情況下所指定之合理期限內訴請就實體部分進行審

查，允許被告得請求司法機關撤銷或停止該命令之效力。如無司法機關之此種對期限之決定，則應在未逾二十個工作日或三十一個曆日之內提起，但以較長者為準。美國係規定該暫時限制命令在核發後第十日將自動失效，若有正當理由時，則可以再展延十日；若聲請人同時又另聲請法院核發初期禁制令時，法院將會考慮酌予延長該證據保全命令之有效期間；台灣則係規定若保全證據程序終結後逾三十日，本案尚未繫屬者，法院得依利害關係人之聲請，以裁定解除該因保全證據所為之處置。因此均可謂有符合 TRIPs 第五十條第六項規定之設計，只是美國之規定更為保護被告之權益：因為倘若聲請保全證據人未於原作成暫時性措施之司法機關，在暫時限制命令核發後第十日內訴請就實體部分進行審查，不待被告請求該司法機關撤銷或停止該命令之效力，該暫時限制之命令即自動失效；但是在台灣，即使保全證據程序已終結逾三十日，而本案仍未繫屬者，法院仍必須依利害關係人之聲請，始得以裁定解除該因保全證據所為之處置，否則該因保全證據所為之處置仍屬有效，該保全證據之裁定並不會自動失效。

### 6.2.3.3 認定與保護秘密資訊

TRIPs 第四十二條後段規定訴訟程序於不違反憲法規定之原則下，應提供認定與保護秘密資訊之措施。而根據 TRIPs 第四十三條第一項後段亦規定當事人所提出之資訊必須受有確保秘密資訊保護之限制。美國所採取之作法除了當營業秘密的所有人面對法院或對造在調查證據的過程中要求揭露其營業秘密時，有權向法院聲請駁回對造之該請求，聲請法院以不公開法庭的方式調查該證據以避免公開揭露該應秘密之資訊；亦得聲請法院對其所提出之某些特定資訊或文件核發保護命令，指定為應對某些特定之當事人視同應保密之事項。因此凡是經法院認定得核發保護命令時，即已屬於所謂認定秘密資訊之措施，此際當事人所提出之何種資訊必須受有確保秘密資訊之保護即非常具體且明確。而在台灣，則係以營業秘密法第二條之規定為認定是否構成所謂之營業秘密之標準，若所提出之攻擊或防禦方法構成所謂之營業秘密時，均可聲請目前所繫屬之法院不公開審判、或限制閱覽訴訟資料。因此美國與台灣在司法訴訟程序上均有提供認定與保護秘密資訊之措施；只是在實務操作上，美國之作法更為細膩，因為法院在認定何時始應核發保護命令，以及該保護命令之實質內涵為何，均有一定之標準可資法院依循（參 4.3.3.1 保護命令(protective orders)），值得台灣實務界參考。

又台灣雖有類似美國律師拒絕證言權之制度。但根據台灣民事訴訟法之規定，何時始足構成得拒絕證言之情形？是否不論該秘密合法或非法均一體適用？又何謂「秘密之責任已經免除」？是否包括明示或默示均在內？台灣之法律並無進一步之明文規定，而目前實務上亦缺乏相關之判解以資參考。綜合以上粗略地對於美國法關於律師拒絕證言權之產生與免除之實務見解之觀察，本文認為在解釋台灣民事訴訟法第三百零七條第一項第四款關於何時始足構成律師或辯護人

得拒絕證言之情形、以及同法第三百零八條第二項所謂「秘密之責任已經免除」時，可以參考美國法院相關之實務見解。

#### 6.2.4 終局救濟—以專利權為中心

TRIPs 第四十五條第一項規定司法機關對於明知，或可得而知之情況下，侵害他人智慧財產權之行為人，應令其對權利人因其侵權行為所受之損害，給付充足之賠償。因此 TRIPs 僅規定行為人對權利人賠償之額度至少應達到充足之賠償，與一般侵權行為損害賠償原理中之損害填補原則相當，是原則上 TRIPs 於本條並未要求會員國必須規定行為人就其侵害智慧財產權所造成之損害須另外負懲罰性之損害賠償責任。

而依據美國專利法之規定，於認定原告所請求之損害賠償額度時，法院應判給原告對因侵害所受損害之充足之賠償，與 TRIPs 之規定相符合，只是為避免原告對因侵害所受損害少於侵害人因實施該發明所應支付之合理授權金，以及其利息與經法院調整後之費用，特別再加上必須不得低於上述之金額，以充分保障專利權人之權益。而不論損害賠償額度由法院或陪審團認定，美國法院均得將賠償額度提高至其所認定之損害額之三倍，即所謂懲罰性之損害賠償責任，已超過 TRIPs 對會員所要求之最低標準。

而在台灣，專利法規定原告所得請求之損害賠償額度得選擇請求被告填補原告所受損害及所失利益、或被告因侵害行為所得之利益二者之一的方式以計算其損害；表面上似乎與 TRIPs 之規定相符合，但細究之後，可發現有以下兩大嚴重立法疏失：

一、依台灣專利法第八十五條第一項第一款及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，倘專利權人或專屬被授權人依同法第八十四條請求損害賠償，並選擇依民法第二百十六條之規定計算其損害時，若不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。惟事實上造成專利被侵害前後專利權人獲利有落差的因素可能不僅來自於專利侵害，有時亦可能由其他因素所造成，例如戰爭、天災、事變、經濟蕭條、市場有新進入之競爭者、專利產品瑕疵或未達成預期之效果者等。因此有學者認為如僅比較專利被侵害前後專利權人獲利之差異即作為認定專利權人因侵權行為所受損害之依據時，不但計算方法相當粗糙且不準確，且忽視損害賠償責任成立與範圍之因果關係。<sup>459</sup>蓋必因係由於侵權行為所造成專利權人之損害，換言之，權利受侵害與損害之間有所謂「責任範圍之因果關係」時，侵權人始應於責任範圍內對專利權人負損害賠償責任；倘依

<sup>459</sup> 請參閱蔡明誠，《發明專利法研究》，頁 234，台北，自版（2000 年 3 月三版）。

台灣現行專利法之規定，將有可能造成專利權人於專利被侵害期間所有與該侵權行為有關或無關之營業損失均歸咎於侵權人負擔的不公平情形。

二、依台灣專利法第八十五條第一項第二款及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，倘專利權人或專屬被授權人依同法第八十四條請求損害賠償，可選擇依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害。而於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，則以銷售該項物品全部收入為所得利益。但有問題的是，影響有專利權之商品在市場上銷售量之因素有許多，侵害人因侵害行為所得之利益並不當然應等同於專利權人所受之損害，因為可能另外還涉及到商品之特色不同、第三人非侵權的同種類商品之競爭等市場因素，因此專利商品與侵權商品在市場上佔有率之多寡雖有一定之相互影響關係，但就經濟學而言，並非當然產生一定純然之排擠效應，簡言之，消費者之所以不購買專利商品，不一定就是因為市場上有侵權商品的存在；專利商品銷售量之下滑亦不一定是因為消費者紛紛轉而選購侵權商品所造成。因為倘若專利權人與侵害專利權之人所販賣之商品並非相似，以致於未能認為二者之市場重疊時，即不得以侵權人即被告所販賣侵害專利權商品之總銷售量作為認定該專利權市場對於該專利權產品需求之依據；又由於同一市場上往往不只有專利權之商品與被控侵權之商品而已，還有可能尚有其他非侵權的同種類商品可供消費者選擇。甚至因為專利權人並不一定會將其專利予以商品化(*commercialization*)，故不應將侵害人因侵害行為所得之利益即一概充作為專利權人因此所受之損害。例如依目前之技術實施該專利所需之成本非常昂貴，專利權人自身之財務有一定之困難；或實施該專利技術將與其自身已有的商品互相競爭時，專利權人即並不一定會將其專利予以商品化而獲取一定之商業利益<sup>460</sup>。因此專利權人若欲有效在專利權侵權訴訟中主張其原本應有之利益係因被告不法之侵權商品而有所減損，本必須還要能證明在被告為該侵權行為時，專利權人有能力生產該專利商品或已近入生產階段，且市場上沒有其他可被接受之非侵權代替品存在，才能將其原本因其專利權商品應得卻因而所減損之利益的部分完全歸責於被告銷售該不法之侵權商品的行為。故而台灣之立法者率爾將侵害人因侵害行為所得之利益即一概充作為專利權人因此所受之損害，殊嫌速斷。

前述台灣專利法關於損害賠償範圍之規定，根據立法理由的說明，係參照台灣於一九八五年十一月二十九日修正公布之商標法第六十四條第一項第一、二款關於商標權被侵害時計算損害數額方法之規定，而於一九八六年十二月二十四日增訂當時專利法第八十二條第一項第一、二款關於專利權被侵害時計算損害數額之方法，以供專利權人擇一作有利之選擇<sup>461</sup>，其後經數次修法始將條次變更為目前專利法第八十五條第一項第一、二款。惟從專利權與商標權的本質以究，上述

<sup>460</sup> 請參閱 Julie S. Turner, *The Nonmanufacturing Patent Owner: Toward a Theory of Efficient Infringement*, 86 CAL. L. REV. 179, 182-83 (1998).

<sup>461</sup> 參立法院公報第七十五卷第九十九期。

立法理由則實欠周延，因為專利權與商標權表面上雖均同屬智慧財產權或所謂之工業財產權，但是在本質上卻完全不同，二者並非可當然有相同之制度設計：基本上，商標權所保護者為商標權人透過該商標對外所表彰的商品或服務之品質與信譽所可得之一切利益，因此一旦有第三人藉由侵害其商標權的方式，在市場上混淆會考慮商標所代表商品來源及品質等資訊，而決定是否要購買該等較為熟悉商品之消費者對該商品或服務來源之認識，並進而誤買入該第三人所銷售之侵權商品，理論上應可直接推論此際對商標權人原本可經由該消費者所可獲得之利益有排擠效應，換言之，可以將商標被侵害前後商標權人獲利之差異即作為認定商標權人因侵權行為所受損害之依據，或將侵害人因侵害行為所得之利益充作為商標權人因此所受之損害；反觀專利權，其所保護者則為專利權人可藉由透過內在的專利技術而得以取得之利益，由於所謂創新專利之技術並非可輕易透過外觀得以知悉，因此一般消費者決定是否購買與該專利有關之商品時，除考量專利技術本身好壞以外，尚會一併考量是否有其他替代品存在、價格之高低、品牌之形像、市場之開發、行銷等等許多與專利技術本身並無直接關連之因素，該商品是否具有該專利權所保護之技術，並未占有絕對支配性之比重，故即使有消費者購買侵害專利權之商品，理論上亦不宜直接推論此際對專利權人原本可經由該消費者所可獲得之利益有排擠效應，換言之，當市場上有其他非侵權但具備一樣之優點或特性之替代品存在時，即使消費者不購買侵害專利權之商品亦不見得一定會購買專利權人之商品，故不應遽將專利被侵害前後專利權人獲利之差額即作為認定專利權人因侵權行為所受損害之依據，或將侵害人因侵害行為所得之利益一概充作為專利權人因此所受之損害。因此台灣將商標法中關於損害賠償範圍之規定移植於專利法中的作法，實有欠考量，應予刪除。

此外，倘若被告侵害行為如屬故意，台灣之立法者於立法理由中特別載明參酌美國專利法第二百八十四條即所謂懲罰性之損害賠償責任之規定，即此際法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償；而該損害額以上之賠償不得超過損害額之三倍，而此規定亦已超過 TRIPs 對會員所要求之最低標準。

最後，為期能徹底保護智慧財產權利人，始不致因智慧財產權被侵害而向法院提起訴訟的過程中，因支出過於龐大之律師費用而有被二次侵害之虞，TRIPs 第四十五條第二項前段規定司法機關亦應有權命令侵害人賠償權利人合理之律師費。美國專利法第二百八十五條遂規定，法院在侵權人之行為係出於明知之情形下，得判給勝訴之一造合理的律師費用；惟目前台灣不論侵權人之行為是否係出於明知，法律尚無法院得判給勝訴之一造合理的律師費用之規定。

### 6.2.5 刑事制裁

對於具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，TRIPs 第六十一條

始規定會員應訂定刑事程序及罰則。而對於其他侵害智慧財產權之案件，例如侵害專利權之案件，由於當初參與訂定 TRIPs 之各會員之看法不同，故未明文要求各會員亦應加以刑事制裁，但仍規定若係故意違法並具商業規模者，會員亦得訂定刑事程序及罰則。因此，美國除了就蓄意地基於商業利益或私人取得利益之目的侵害有效之著作權、不正利用著作權標記、不正移去著作權標記、以及虛偽陳述與著作權申請案之關係等、非法買賣侵害商標權之仿冒品分別構成侵害著作權或商標權之刑事責任外，尚且處罰專利權之虛偽標示，以及虛偽製造、仿造、變造或偽造專利證書、或虛偽發表、刊登實際並未取得之專利證書之行爲，應屬已超過 TRIPs 對會員所要求之最低標準。反觀台灣，雖然專利侵權已全面除罪化，但因已對於具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件訂定刑事程序及罰則，且對不具有商業規模而故意侵害著作權之案件，只要重製份數、散布份數、或所侵害之著作超過五份，或其侵害總額按查獲時獲得合法著作重製物市價計算或權利人所受損害超過新臺幣三萬元者，法律即對該行爲課以刑事責任，應亦屬已超過 TRIPs 對會員所要求之最低標準。



## 第七章 結論

經過前述對於 TRIPs、美國及台灣與智慧財產權有關之司法救濟程序之探討與比較分析後，本文最後擬在 TRIPs 之架構下，參考美國的作法，依照所需付出成本之高低，從承審法官個人即可開始參考採行到必須涉及整體司法體系制度上之變革，依序提出八點針對台灣現行與智慧財產權有關之司法救濟程序未來值得改進之建議藍圖的個人心得以為結論，除期待能藉此拋磚引玉，引起更多法學先進能進一步深入研究本項議題外，更深切企盼台灣之立法者與司法機關於日後在制訂相關法律、設計有關制度與審理該等案件時，本論文之研究可供做為參考，而使台灣與智慧財產權有關之司法救濟程序有朝一日真正在兼顧社會公益與個人私益的情形下、可以真正地達到落實對於智慧財產權之保障的理想，則幸甚！

### 一、重建核發定暫時狀態之假處分之標準

為兼顧聲請人、相對人及公共之利益，避免法院率予拒絕核發定暫時狀態之假處分有可能無法迅速有效地保障聲請人之權益、而定暫時狀態之假處分一旦核發，在該假處分尚未失效前，被限制之人將立即因而不得為所禁止之行爲，勢必會對其與公共利益產生一定之影響；因此法院在審核是否核發關於智慧財產權之定暫時狀態之假處分時，應考慮是否符合以下之要件：

- (A) 聲請人所欲請求保全之訴訟標的法律關係有繼續性且適於為民事訴訟之標的。
- (B) 該發生請求權之原因事實現在爭執中。
- (C) 聲請人於本案實體部分之請求有勝訴之可能。
- (D) 如果不予核發定暫時狀態之假處分將導致聲請人立即且無法彌補之重大損害。
- (E) 經比較後，不核發定暫時狀態之假處分所可能對聲請人造成之損害將大於核發定暫時狀態之假處分所可能對相對人造成之損害。
- (F) 核發定暫時狀態之假處分不會對公共利益產生負面之影響。

而由於專利權的生命週期較其他一般之權利為短暫，因此法院在考量第IV點之要件時，只要聲請人清楚地釋明其專利權是有效且遭到侵害時，法院即應推定如果不予核發該定暫時狀態之假處分，將導致該等權利之所有人將有「立即且無法彌補之重大損害」。

### 二、訴訟中保護營業秘密之認定標準與實質內涵予以精確化

一般智慧財產權訴訟之當事人，不論是原告或被告，其所提出之攻擊或防禦

方法凡是符合營業秘密法第二條規定而構成所謂之營業秘密時，均可聲請目前所繫屬之法院不公開審判、或限制閱覽訴訟資料，以保障彼等之營業秘密。至於何時始應於訴訟進行中為該裁定，以及該裁定之實質內涵為何始為周延，法院應依循以下之標準為之：

法院在審核聲請人請求保護營業秘密之聲請狀時，於考慮是否符合營業秘密法第二條所規定之關於構成營業秘密之要件時，尚應進一步考慮

- (A) 聲請人之企業以外之人知悉該營業秘密的多寡及程度。
- (B) 聲請人之企業之員工知悉該營業秘密的多寡及程度。
- (C) 聲請人用以保護該營業秘密的方式之程度。
- (D) 聲請人對於研究及開發該營業秘密所投注之努力及金錢的多寡及程度。
- (E) 第三人依照適當且合法之手段可以取得該欲尋求保護之營業秘密之難易程度。

此外，聲請人若欲聲請法院核發保密命令時，尚應具體說明在訴訟進行中唯有法院之該裁定始足以保護其應秘密之資訊不被不當揭露之必要性。

而法院於訴訟中所為之該保護營業秘密之裁定，其實質內涵應包括：

- (A) 應保密之資訊僅可以對對造之專家或律師予以揭露。
- (B) 該被揭露應秘密之資訊僅可以用於與訴訟進行相關之目的。
- (C) 任何包含該等應被保護之秘密資訊之訴訟文書在提出時均應予以封緘。
- (D) 當訴訟程序終結時，該等記載應被保護之秘密資訊之文件均應發還提出之當事人或予以銷毀。

### 三、法院可逕就實體無爭議之案件為法律上之裁判

由於涉及智慧財產權之訴訟兼具複雜性與時效性，故在此類訴訟之進行中，應儘量將訴訟資源集中於訴訟雙方當事人有爭議的部分，以避免無謂繁瑣或過於耗費的程序徒然浪費在雙方沒有太大爭執的部分，造成不合理之遲延；故倘若該涉及智慧財產權之案件不具實體爭議性，換言之，在雙方當事人對於案件實體部分並無爭議的情況下，法院可以因任何一造之聲請而直接就本案之法律問題為裁判，如此將可避免法院與當事人的時間與精力浪費在當事人雙方沒有太大爭執的一般繁瑣之訴訟程序部分，如此一來不但訴訟當事人可以避免該等智慧財產權案件進入實體審理後的鉅額開銷（如專家證人之作證費、研究機構之鑑定費與律師之出庭費等等），而負責審理該等案件之法官也因此可以去蕪存菁，避免審理過於龐雜之案件及案件因實體審理中之瑣碎程序而造成之延滯。因此倘若當事人間

之爭議僅係關於適用法律的問題，或是對於適用法律後的結果有所爭議，但是關於該訴訟中最重要的核心事實問題當事人卻無爭議存在等情形，因為該訴訟不具實體爭議性，所以法院便可不經實體審理程序而逕為即決審判以迅速解決該訴訟關係。例如原告主張被告侵害其專利權，被告亦不爭執伊確有原告所主張之行為，但是被告提出證據證明之前市場上已有相當好之習知技術，原告之專利權因不具新穎性而應無效時，法院此際即可因被告之聲請而為僅就原告之專利權因不具新穎性而應無效之法律問題為判斷之即決審判。

#### 四、聲請證據保全之一造應釋明在實體訴訟案件中勝訴之可能性並繳交擔保金

為兼顧智慧財產權案件多係涉及高科技或營業秘密，而競爭對手之間又寸土必爭之特性，實有必要防止聲請人濫用聲請保全證據之權利及保護相對人自身機密之權益，故聲請人雖已釋明某證據有滅失或礙難使用之虞，法院仍應命聲請保全證據之一造應釋明其在實體訴訟案件中勝訴之可能性；換言之，倘若聲請人在本案訴訟實體請求部分勝訴之機會不僅不大，且堪認為提起訴訟是顯然不合理時，法院亦應予以裁定駁回其保全證據之聲請，以免聲請人任意假藉任何之理由據以聲請法院為保全證據之裁定，而得以窺知其本無法取得之資訊、打擊競爭對手之商譽、或藉此影響相對人其他之權益。此外，聲請保全證據之一造亦應向法院繳交將來若證明該裁定失當時，用以賠償相對人因該裁定所遭受損害之擔保金，以免未來因保全證據造成相對人資產上重大之損失，相對人卻無一定之保障。

#### 五、建立「先行中立評估」制度

為期快速有效率地解決具複雜性與時效性的智慧財產權案件，並且疏解法院沈重的辦案負荷，實可考慮於一般的調解、和解及仲裁程序之傳統思維之外，參考美國目前最新的作法，整合爭端先行解決、爭點有效整理、有公信力專家主導等優點而建立「先行中立評估」制度；「先行中立評估」制度之程序如下：(1)首先，由承審法官在一份由各地區相關學者、法官、律師所組成「先行中立評估小組」所推薦的評估人名單中，就已繫屬於法院之具體個案中指定一位評估人。(2)然後由評估人、雙方當事人與訴訟代理人所組成之「先行中立評估」會議排定進行之日程表。而在正式開會之前任一造之當事人均必須提出一份已具體指明本案爭點但不具價值判斷色彩之中性的報告書。(3)而在正式的「先行中立評估」會議中，兩造之當事人先各自陳述對本案之意見，隨後再由評估人對當事人提出相關問題，並將整理後雙方當事人均無爭議之部分彙整成一份對該案件之書面評估報告。(4)當該書面評估報告完成之後，評估人便開始與當事人進行討論和解方案。如果任一造當事人拒絕和解方案，則評估人此時應將先前的該案件之書面評估報告交給當事人兩造，並繼續排定下一次「先行中立評估」會議之日程

表。(5)如果本「先行中立評估」程序經過一定程度之磋商與努力最終仍未能使當事人雙方達成和解，則評估人此時應將先前已整理完成的該案件之書面評估報告交給法院，而正式進入本案之訴訟程序。

## 六、修正現行專利權被侵害時損害賠償額度之計算方式

由於依現行台灣專利法第八十五條第一項及第一百零八條、第一百二十九條準用之規定，倘專利權人或專屬被授權人依同法第八十四條請求損害賠償，並選擇依專利法第八十五條第一項所規定兩款之一的方式以計算其因而所受之損害時，將有可能造成專利權人於專利被侵害期間所有與該侵權行為有關或無關之營業損失均歸咎於侵權人負擔的不公平情形、或將侵害人因侵害行為所得之利益即一概充作為專利權人因此所受之損害的失當現象，因此台灣現行專利法第八十五條第一項之規定實有欠考量，應予刪除。而法院在審理侵害專利權之損害賠償案件時，則應直接回歸民法的損害賠償原理，侵害人應僅就有責任範圍因果關係的部分負損害賠償責任；而具體之作法可視同一市場中有幾種功能與該專利權物品相同之商品，再依以下之步驟逐步予以確定：

### I、僅有二者功能與該專利權物品相同之商品：

意即此際於該同一市場範圍內，除了原告之專利權商品以外，僅有被控侵權之被告提供該侵害專利權之商品。由於專利權人擁有專利權之商品與侵權人所提供之侵權商品之品質一樣，且該市場上除專利權人以外，僅有被控侵權之被告提供該專利權物品，無其他任何第三人亦提供與該專利權物品相同之商品時，即可以推論若非由於侵害人侵害專利權人之行為，專利權人即有前述所謂合理的可能性之機會獲得被告即侵權人因實施該侵害專利權行為後所得之銷售量。因此此際可以直接將侵權人之銷售額認定為專利權人於沒有被侵權行為時所本應有之銷售額。

### II、有三者以上功能與該專利權物品相同之商品：

意即此際於該同一市場範圍內，除了原告之專利權商品以及被控侵權之被告提供之侵害專利權之商品外，尚有第三者提供其他具備專利商品之特殊性質或其他優點，足以被認定為市場上尚有可被接受之非侵權代替品。此際可用以下之方式以計算專利權人本所可取得實際卻因侵權行為之發生而減少之利潤：

#### $\alpha$ 、侵權人之利潤法

先認定侵權人所販賣侵權產品之銷售量之後，乘上專利權人每銷售一件被侵

權之專利產品所可獲得之利潤。

### **β、所增加之收入法**

因為第一批之產品已涵蓋所謂之固定成本(如新產品一開始上事實位促銷商品所進行之廣告花費)，接下來所生產之產品其所需花費之成本將不像生產第一批產品時一般高。因此若固定成本不會隨著產品之增加而有所改變時(例如每一單項產品所附加之稅出)，於計算所失利益時應將該項固定成本予以排除在外。

### **γ、總體市場價值法**

即使所侵害之對象為整個設備當中有專利權的一部分，唯有該設備中有專利權之部分與無專利權之部分之功能合併運作時始可發揮所預期功效時，在計算損害賠償時始應以整個設備之價值為計算標準。

## **七、建立專業代理與律師費亦得求償之制度**

為期充分保障專利權當事人在處理所需之專業能力與相關經驗較處理其他一般之訴訟案件之所需較高之專利案件之司法救濟程序中之權益，並幫助法院在審理事實的過程中瞭解相關專業知識與特殊之技術；於代理發明人申請專利權或其他有關專利權案件業務上，應限於具備一定之工程或科技科系之學士資格或具備工程或科技等相關領域之實務工作經驗，通過政府所舉辦之資格考試之人，始可取得在行政主管機關執行上述業務之專利代理人或訴願代理人之資格；於司法救濟過程中則應限於具備一定資格或特種考試之專利律師始可執行相關訴訟業務。

而由於處理涉及智慧財產權，尤其是專利權的訴訟案件所需之專業能力與相關經驗較處理其他一般之訴訟案件較高，過程亦較為複雜，因此所需耗費之律師費用亦將較為龐大，故應參酌 TRIPs 第四十五條第二項前段與美國專利法第二百八十五條的規定，立法規定法院在侵權人之行為係出於明知之情形下，得判給勝訴之一造合理的律師費用，以防止侵權人輕率並明知地侵害有效之專利權，並盡可能回復被侵害之一造至被侵害前之狀態。

## **八、成立智慧財產權之專業法院**

雖然台灣遲至一九九八年七月一日始在台灣台北地方法院就涉及智慧財產權之刑事案件成立智慧財產權刑事專業法庭；嗣後並於二〇〇二年一月一日及八月十九日先後於台灣台北地方法院及台灣台中地方法院就涉及智慧財產權之民

事案件成立智慧財產權民事專業法庭，臺北高等行政法院亦已成立智慧財產權事件專業法庭，但是目前實際上仍係由許多輪調之法官在兼辦一般民刑事或行政訴訟案件下進行智慧財產權案件之審判，並未真正將相關之案件集中由一群累積豐富智慧財產權案件審理經驗與相關專業知識之法官專人專辦相關之案件；反觀世界各國，美國國會早於一九八二年即通過於華盛頓特區設立聯邦巡迴上訴法院，以集中審理對全美九十四個聯邦地方法院有關專利權有效性或侵害專利權之案件的裁判結果不服之案件；日本與中國大陸亦已成立專門法庭處理專利侵權民事訴訟或涉及專利權、商標權、著作權、計算機軟體著作權、科技成果權以及不正當競爭方面的糾紛案件；德國與南韓尚且成立專利法院，專門審理專利相關訴訟事件；而另外有一些開發中之國家，例如秘魯、菲律賓及泰國，亦已另行新設立專業法院，以集中有效率地審理有關智慧財產權之案件。

因此就長遠而言，若欲從真正有效落實專業審判，以對時而涉及到許多之專門知識，例如電機、化工、電腦及生物等科技而有一定複雜性，卻又因智慧財產權權利本身與市場因素而有一定之時效性的侵害智慧財產權案件有效率地進行調查與審理，避免司法二元化下雙頭馬車的現象，以充分提升裁判品質、確保智慧財產權人與社會大眾之權益，實有必要參考前述各國之立法例，成立智慧財產權之專業法院，使有相關專業知識背景與累積豐富審理經驗之法官在有專門技術背景的專家或助理之輔佐下，精確且迅速地集中一元化處理與智慧財產權有關案件。<sup>462</sup>



---

<sup>462</sup>依台灣司法院於二〇〇三年十二月所公布之「行政訴訟事件統計分析」記載：從各高等行政法院第一審終結一般事件種類，歸納出屬於較專業性之案件，如稅捐、關務事件高達四成；商標、專利事件占一成；土地事件占 8.48%；建築事件占 5.37%；環保事件占 5.54%；保險事件占 6.37%，性質相近之案件相關法令適用情形大致相同，若集中於經驗豐富法官專門辦理，必能迅速確實理出端倪，達到事半功倍之效果，本院於九十年十月份成立環保事件專業法庭，邀集司法院長官、環保專家、轄區縣市政府環保局等舉辦環保專業座談會，汲取專業知識，朝向專業化制度邁進，一年來成效顯著，速審速結，分案至結案速度僅 69.26 日，上訴維持率百分之百，深獲上級審肯定，撤銷比率達 34.15%，人民權益獲得充分之保障。目前臺北高等行政法院成立智慧財產權事件專業法庭、土地徵收事件專業法庭、營利事業所得稅事件專業法庭，高雄高等行政法院成立關稅事件專業法庭，在社會生活複雜化、科技化及價值觀多元化的時代變遷中，電子、資訊、通訊、生命科學、智慧財產權等特殊專業知識日新月異不斷創新，法官如能有在職進修機會，充實專業知能，必有助益於事實之認定，妥適裁判，司法信譽於焉建立。詳見 <http://www.judicial.gov.tw/> 司法統計/專題研究報告(2004/6/1)。

## 參考文獻

### 壹、中文部分（按作者姓氏筆畫排列）

#### 一、專著

- 1,王澤鑑,『侵權行為法第一冊,基本理論,一般侵權行為』,三民書局(1998年12月三版)。
- 2,何孝元,『工業所有權之研究』,三民書局(1981年12月二版)。
- 3,吳嘉生,『智慧財產權之理論與應用』,五南圖書出版有限公司(1999年7月)。
- 4,姚瑞光,『民事訴訟法論』,海宇文化事業有限公司(1993年11月)。
- 5,陳文吟,『專利法專論』,台北,五南圖書出版有限公司(1997年10月)。
- 6,黃文儀,『專利實務第一冊、第二冊』,三民書局(2000年1月)。
- 7,孫森焱,『民法債篇總論』,三民書局(79年10月)。
- 7,曾隆興,『現代損害賠償法論』,三民書局(1997年10月八版)。
- 8,蔡明誠,『發明專利法研究』,自版(2000年3月三版)。
- 9,趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜,『智慧財產權入門』,元照出版有限公司(2000年5月)。
- 10,劉尚志、陳佳麟著,『電子商務與電腦軟體之專利保護—發展、分析、創新與策略』,翰蘆圖書出版有限公司(2000年9月)。
- 11,謝其楠,『智慧財產權講座』,文京圖書有限公司(2000年9月)。
- 12,謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南,『專利法解讀』,元照出版有限公司(1997年7月第一版五刷)。
- 13,謝銘洋,『智慧財產權之基礎理論』,翰蘆圖書出版有限公司(1997年10月)。

#### 二、學位論文

- 1,李育昇,論專利權之侵害與救濟,國立台北大學法律研究所碩士論文(2001年)。
- 2,邵良正,專利權保護,國立台灣大學法律學研究所碩士論文(1993年)。
- 3,姜世明,專利審查及其行政救濟制度之比較研究,國立台灣大學法律學研究所碩士論文(1992年)。
- 4,莊國祥,專利侵害技術類型與鑑定之研究,國立交通大學科技管理研究所碩士論文(1996年)。
- 5,陳世傑,發明專利權侵害及民事救濟,國立台灣大學法律學研究所碩士論文(1995年)。
- 6,陳佳麟,專利侵害損害賠償之研究:從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施,國立交通大學科技法律研究所碩士論文(2002年)。
- 7,黃忠模,侵害專利權之民事責任,東吳大學法律研究所碩士班乙組碩士論文(2000年)。

### 三、期刊與會議論文

- 1,吳佳蓓、陳榮林、劉尚志,「電子商務專利侵害之損害賠償與訴訟實務」,2000年全國科技法律研討會論文集,國立交通大學科技法律研究所(2000年11月)。
- 2,陳井星,「論智慧財產權的概念-從WTO與貿易有關智慧財產權協定之觀點」,法令月刊,53卷6期(2002年6月)。
- 3,陳美章,「陸知識產權保護的新舉措」,智慧財產權管理季刊,15期(1997年10月)。
- 4,陳逸南,「中國大陸知識產權審判庭之介紹」,智慧財產權管理季刊,19期(1998年12月)。
- 5,馮博生、王仲,「論侵害智慧財產權之損害賠償方法」,法律評論,59卷,7、8期(1993年7、8月)。
- 6,馮震宇,「論侵害專利權之民事責任與民事救濟」,法學叢刊,161期(1996年1月)。
- 7,蔡坤財,「面對美國專利侵權應注意事項」,智慧財產權管理季刊,(1996年7月)。
- 8,蔡明誠,「從WTO貿易智慧權協定觀點看國際智慧權保護標準之發展」,律師雜誌,243期,台北(1999年12月)。
- 9,劉春田,「簡論知識產權」,知識產權研究,1卷,(1996年5月)。
- 10,鄭中人,「論專利侵害救濟之責任要件」,工業財產權與標準,66期(1998年9月)。



### 四、官方出版品

- 1,立法院公報,第七十五卷第九十九期。
- 2,立法院公報,第八十二卷第七十五期。
- 3,立法院公報,第八十二卷第四十九期。
- 4,立法院公報,第八十三卷第一期。
- 5,司法院,「違反著作權法量刑概況分析」,(2002年5月)。
- 6,司法院,「智慧財產權案件分析」,(2003年2月)。
- 7,司法院,「行政訴訟事件統計分析」,(2003年12月)。

## 貳、英文部分(按作者姓氏字母順序排列)

### 一、專著

- 1, BLAKENEY, MICHAEL, TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: A CONCISE GUIDE TO THE TRIPS AGREEMENT (1996).
- 2, CHISUM, DONALD S., PATENTS (1991).
- 3, CORREA, CARLOS M. & YUSUF, ABDULQAWI A., INTELLECTUAL PROPERTY AND INTERNATIONAL TRADE: THE TRIPS AGREEMENT (1998).
- 4, CREEL, THOMAS L., GUIDE TO PATENT ARBITRATION (1987).

- 5, GREEN, ERIC D., NESSON, CHARLES R. & MURRAY, PETER L., PROBLEMS, CASES, AND MATERIALS ON EVIDENCE (3d ed. 2001).
- 6, KALINOWSKI, JULIAN VON, ANTITRUST COUNSELING AND LITIGATION TECHNIQUES (1993).
- 7, NOLFF, MARKUS, TRIPS, PCT AND GLOBAL PATENT PROCUREMENT (2001).
- 8, OTTEN, ADRIAN & WAGER, HANNU, COMPLIANCE WITH TRIPS: THE EMERGING WORLD VIEW (1996).
- 9, PARR, R. L., INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT DAMAGES—A LITIGATION SUPPORT HANDBOOK (1999).
- 10, ROSS, TERENCE P., INTELLECTUAL PROPERTY LAW: DAMAGES AND REMEDY (2000).
- 11, STEWART, TERENCE P., THE GATT URUGUAY ROUND: A NEGOTIATING HISTORY: 1986-1992(1993).
- 12, TREBILCOCK, MICHAEL J. & HOWS, ROBERT, THE REGULATION OF INTERNATIONAL TRADE (1995).
- 13, WATAL, JAYASHREE, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE WTO AND DEVELOPING COUNTRIES (2001).
- 14, 8 WIGMORE, JOHN HENRY, EVIDENCE (1961).

## 二、期刊

- 1, Evans, Gail E., *Intellectual Property as Trade Issue*, 18 WORLD COMPETITION (1994).
- 2, MARCHESE, CHRISTOPHER S., *Patent Infringement and Future Lost Profits Damages*, 6 ARIZ. ST. L.J.(1994).
- 3, MOORE, KIMBERLY A., *Are District Judges Equipped to Resolve Patent Cases?* 12 FED. CIR. BAR J. (2002).
- 4, TURNER, J. S., *The Nonmanufacturing Patent Owner: Toward a Theory of Efficient Infringement*, 86 CAL. L. REV. (1998).

## 三、官方出版品

- 1, The Second Annual Judicial Conference of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Apr. 26, 1984), *reprinted in* 104 F.R.D.
- 2, Proceedings of the Seventh Annual Judicial Conference of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit (May 24, 1989), *reprinted in* 128 F.R.D.

## 參考裁判

### 一、台灣法院之裁判

臺灣臺北地方法院九十一年度訴字第一七三五號民事裁定。  
臺灣板橋地方法院八十八年度訴字第五七一號民事判決。  
臺灣板橋地方法院九十年度訴字第八二六號民事判決。  
臺灣士林地方法院九一年度救字第十三號民事裁定。  
臺灣新竹地方法院九十年度急搜字第一號刑事裁定。  
臺灣彰化地方法院八十四年度自字第一〇二號刑事判決。  
臺灣彰化地方法院九十年度救更字第二號民事裁定。  
臺灣高等法院八十二年度抗字第八五五號民事裁定。  
臺灣高等法院八十五年度上字第一一九號民事裁定。  
臺灣高等法院八十五年度抗字第四四三號民事裁定。  
臺灣高等法院八十五年度抗字第五五二號民事裁定。  
臺灣高等法院八十五年度抗字第二五八九號民事裁定。  
臺灣高等法院八十五年度抗字第三四一一號民事裁定。  
臺灣高等法院八十六年度抗字第八二四號民事裁定。  
臺灣高等法院八十六年度抗字第三三四三號民事裁定。  
臺灣高等法院八十六年度抗字第三五六號民事裁定。  
臺灣高等法院八十七年度抗字第三三五號民事裁定。  
臺灣高等法院八十七年度抗字第二六八〇號民事裁定。  
臺灣高等法院八十七年度抗字第二二一八號民事裁定。  
臺灣高等法院八十八年度再抗字第一二二號。  
臺灣高等法院八十八年度抗字第一八六〇號民事裁定。  
臺灣高等法院八十九年度抗字三四七六號民事裁定。  
臺灣高等法院九十年度抗字第一六二七號民事裁定。  
臺灣高等法院九十年度抗字第四五一〇號民事裁定。  
臺灣高等法院九十一年度上字第五四六號民事判決。  
臺灣高等法院九十一年度抗字第二六五號民事裁定。  
臺灣高等法院九十一年度抗字第二三二八號民事裁定。  
臺灣高等法院九十一年度抗更字第一〇號民事裁定。  
臺灣高等法院九十二年度抗字三一五號民事裁定。  
臺灣高等法院臺中分院八十八年度上易字第九十號民事判決。  
臺灣高等法院臺中分院九十二年度上字第一九〇號民事裁定。  
臺灣高等法院臺中分院九十一年度抗字第三三六號民事裁定。  
臺灣高等法院高雄分院九十年度抗字第一二〇六號民事裁定。  
最高法院十八年抗字第二六〇號判例。  
最高法院十九年上字第三六三號判例。  
最高法院十九年上字第二三一六號判例。  
最高法院十九年度聲字第三三七號判例。  
最高法院二十年抗字第三六六號判例。

最高法院二十二年抗字第七五五號判例。  
最高法院二十二年抗字第一〇九九號判例。  
最高法院二十三年上字第一〇七號判例。  
最高法院二十六年滬抗字第三十四號判例。  
最高法院二十七年抗字第五二一號判例。  
最高法院三十年上字第十八號判例。  
最高法院三十年度抗字第一〇五號等判例。  
最高法院三十七年度抗字第一〇七五號判例。  
最高法院四十五年台抗字第六十九號判例  
最高法院四十六年台抗字第八六號判例。  
最高法院四十八年度台抗字第一四二號判例。  
最高法院四十八年台上字第四八一號判例。  
最高法院四十八年台上字第六八〇號判例。  
最高法院六十一年台抗字第五〇六號裁定。  
最高法院六十三年台抗字第五九號判例。  
最高法院六十三年度台抗字第四二九號判例。  
最高法院六十五年度台上字第一〇三四號民事判例。  
最高法院七十年台聲字第二〇一號民事判例。  
最高法院八十年度台抗字第四二一號民事裁定。  
最高法院八十一年度台抗字第四四三號民事裁定。  
最高法院八十一年台上字第一四六二號民事裁判。  
最高法院八十四年度台抗字第三九三號民事裁定。  
最高法院八十五年度台上字第二九二三號民事判決。  
最高法院八十五年度台抗字第九號民事裁定。  
最高法院八十五年度台抗字第二九號民事裁定。  
最高法院八十五年度台抗字第七四號民事裁定。  
最高法院八十五年度台抗字第一二五號民事裁定。  
最高法院八十五年度台抗字第三〇五號民事裁定。  
最高法院八十五年度台抗字第三八一號民事裁定。  
最高法院八十五年度台抗字第五〇八號民事裁定。  
最高法院八十六年度台抗字第一二一號民事裁判。  
最高法院八十六年度台抗字第二四〇號民事裁定。  
最高法院八十七年度台抗字第二四號民事裁定。  
最高法院八十七年度台抗字第四一八號民事裁定。  
最高法院八十八年度台抗字第一四九號民事裁定。  
最高法院八十九年度台聲字第一六四號民事裁定。  
最高法院九十年度台上字第七七二號裁判。  
最高法院九十年度台抗字第四三五號民事裁定。  
最高法院九十一年度台上字第一四〇七號裁判。  
最高法院九十一年度台抗字第一六四號民事裁定。  
最高法院九十一年度台抗字第二七五號民事裁定。  
最高法院九十二年度台抗字第七五號民事裁定。  
最高法院九十二年度台抗字第二〇二號民事裁定。  
最高法院九十二年度台抗字第五八五號民事裁定。

## 二、美國法院之裁判

- Solarex Corp. v. Arco Solar, Inc., 870 F.2d 642, 10U.S.P.Q.2d (BNA) 1247 (Fed. Cir. 1989)
- South Corp. v. United States, 690 F.2d 1368, 1369, 215U.S.P.Q. (BNA) 657 (Fed. Cir. 1982)
- Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220 (Fed. Cir. 1988), *cert. dismissed*, 487 U.S. 1265 (1988)
- Atari v. JS&A Group, 747 F.2d 1422, 1439 (Fed. Cir. 1984)(en banc)
- Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 970 (Fed. Cir. 1995)
- Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995)
- W. L. Gore & Assocs. V. Garlock, Inc., 842 F.2d 1275 (Fed. Cir. 1988)
- Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1983)
- H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384 (Fed. Cir. 1987)
- Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075 (Fed. Cir. 1983)
- Fromson v. Western Litho Plate & Supply Co., 853 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1988)
- Snellman v. Ricoh Co., 862 F.2d 283 (Fed. Cir. 1989)
- Avia Group Int'l Inc. v. L.A. Gear Cal., Inc., 853 F.2d 1557 (Fed. Cir. 1988)
- Great N. Group. v. Davis Core & Pad Co., Inc., 782 F.2d 159 (Fed. Cir. 1986)
- Eastman Kodak Co. v. Photaz Imports Ltd., Inc., 853 F. Supp. 667 (W.D.N.Y. 1993), *aff'd*, 28 F.3d 102 (2d Cir. 1994)
- Waco Intern, v. KHK Scaffolding Houston Inc., 278 F.3d 523 (5<sup>th</sup> Cir. 2002)
- Compac Computer Co. v. Hardware 4 Less, Inc., 184 F. Supp. 2d 128 (D.N.H. 2002)
- Momentum Luggage & Leisure Baggs v. Jansport, Inc., 2001 WL 1388 (S.D.N.Y. 2001)
- Microsoft Corp. v. Computer Warehouse, 83 F. Supp. 2d 256 (D. Puerto Rico 2000)
- Martin's Herend Imports, Inc. v. Diamond & Gem Trading United States Co., 195 F.3d 765 (5<sup>th</sup> Cir. 1999)
- Major League Baseball Promotion Corp. v. Colour-Tex, Inc., 729 F. Supp. 1035 (D.N.J. 1990)
- WPOW, Inc. v. MRLJ Enters., 584 F. Supp. 132, 134 (D.D.C. 1984)
- Dollcraft Indus., Ltd. v. Well-made Toy Mfg. Co., 479 F. Supp. 110 (E.D.N.Y 1978)
- Clark Equip. Co. v. Harlan Corp., 539 F. Supp 561 (D. Kan. 1982)
- First Technology Safety Sys., Inc. v. Depinet, 11 F.3d 641 (6<sup>th</sup> Cir. 1993)
- Glaverbel Societe Anonyme v. Northlake Mktg. & Supply, Inc., 45 F.3d 1550, 1560-61, 33 U.S.P.Q.2d (BNA) 1496 (Fed. Cir. 1995)
- Intellicall, Inc. v. Phonometrics, Inc., 952 F.2d 1384, 1389, 21 U.S.P.Q.2d (BNA) 1383 (Fed. Cir. 1992)
- Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317 (1986)
- Continuous Curve Contact Lenses, Inc. v. Rynco Scientific Corp., 680 F.2d 605, 606, 216 U.S.P.Q. (BNA) 597 (9th. Cir. 1982)
- Pignons S. A. de Mecanique de Percision v. Polaroid Corp., 657 F.2d 482, 486, 212 U.S.P.Q. (BNA) 246 (1st. Cir. 1981)
- Country Floors, Inc. v. Gepner, 930 F.2d 1056, 1062-63, 18 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1577, (3d Cir. 1991)
- Narell v. Freeman, 872 F.2d 907, 909, 10 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1596 (9th Cir. 1989)
- Chore-Time Equip., Inc. v. Cumberland Corp., 713 F.2d 774, 778-79, 218 U.S.P.Q. (BNA) 673 (Fed. Cir. 1983)
- Union Carbide Corp. v. American Can Co., 724 F.2d 1567, 220 U.S.P.Q. (BNA) 584

(Fed. Cir. 1984)  
D.L. Auld Co. v. Chroma Graphics Corp., 714 F.2d 1144, 219 U.S.P.Q. (BNA) 13  
(Fed. Cir. 1983)  
Barmag Barmer Maschinenfabrik AG v. Murata Mach., Ltd., 731 F.2d 831, 835, 221  
U.S.P.Q. (BNA) 561 (Fed. Cir. 1984)  
Continental Can. Co. USA, Inc. v. Monsanto Co., 948 F.2d 1264, 20 U.S.P.Q. 2d  
(BNA) 1746 (Fed. Cir. 1991)  
WSM, Inc. v. Tennessee Sales Co., 709 F.2d 1004, 1086, 220 U.S.P.Q. 2d (BNA) 17  
(6th Cir. 1983)  
Elf Atochen N. Am., Inc. v. Libbey-Owens-Ford Co., 894 F. Supp. 844, 37 U.S.P.Q.  
2d (BNA) 1065 (D. Del. 1995)  
Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 34 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1321  
(Fed. Cir. 1995)  
Moll v. Northern Telecom, Inc., 37 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1839 (E.D. Pa. 1995)  
Warner-Fenkinson Co v Hilton Davis Chemical Co, 117 S. Ct. 1040 (1997)  
In re Vuitton et Fils S.A., 606 F.2d 1, 204 U.S.P.Q. (BNA)1 (2d Cir. 1979)  
Fimab-Finanziaria Maglificio Biellese Fratelli Fila S.p.A. v. Helio Import-Export, Inc.,  
601 F. Supp. 1, 223 U.S.P.Q (BNA) 795 (S.D. Fla. 1983)  
In re Vuitton v. et Fils S.A., 606 F.2d 1,4, 204 U.S.P.Q. (BNA)1 (2d Cir. 1979)  
Fimab-Finanziaria Maglificio Biellese Fratelli Fila S.p.A. v. Helio Import-Export, Inc.,  
601 F. Supp. 1, 223 U.S.P.Q (BNA) 795 (S.D. Fla. 1983)  
American Can Co. v. Mansukhani, 724 F.2d 314, 320, 223 U.S.P.Q. (BNA) 97 (7th  
Cir. 1984)  
Sega Enters., Ltd. v. MAPHIA, 857 F. Supp. 679, 30 U.S.P.Q.2d (BNA) 1921 (N.D.  
Cal. 1994)  
Cobraco Mfg. Co. v. Valley View Specialties Co., 15 U.S.P.Q.2d (BNA) 1072 (N.D.  
Ill. 1990)  
Roberts v. Atlantic Recording Corp., 36 U.S.P.Q.2d (BNA) 1630 (S.D. N.Y. 1995)  
New Era Publication Int'l v. Henry Holt & Co., 873 F.2d. 576, 10 U.S.P.Q. 2d  
(BNA)1561 (2d Cir. 1989)  
Cable Educ. Network, Inc.v. Paramount Pictures Corp., 17 U.S.P.Q. 2d (BNA)1723  
(D. Md. 1990).  
Wisztreich v. Capitol Records, Inc., 25 U.S.P.Q. 2d (BNA)1815 (C.D. Cal. 1992)  
Solarex Corp. v. Advance Photovoltaic Sys., Inc., 34 U.S.P.Q. 2d (BNA)1234 (D. Del.  
1995)  
Abbott Lab. v. Unlimited Beverages, Inc., 30 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1803 (S.D. Fla.  
1993)  
American Tobacco Co. v. Evans, 508 So. 2d 1057 (Miss. 1987)  
Federal Open Market Comm'n v. Merrill, 443 U.S. 340 (1979)  
American Standard Inc. v. Pfizer Inc., 828 F.2d 734 (Fed. Cir. 1987)  
Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co., 107 F.R.D. 277 (D. Del. 1985)  
Spartanics Ltd. v. Dynetics Eng'g Corp., 54 F.R.D. 524, 172 U.S.P.Q. 458 (N.D. Ill.  
1972)  
Centurion Indus., Inc. v. Warren Steurer and Assocs., 665 F.2d 323 (10<sup>th</sup> Cir. 1981)  
Playskool, Inc. v. Famus Corp., 212 U.S.P.Q. 8 (S.D.N.Y. 1981)  
Restatement of Torts s757(1982); Playskool, Inc. v. Famus Corp., 212 U.S.P.Q. 8  
(S.D.N.Y. 1981)  
Union Carbide Corp. v. Dow Chem. Co. 619 F.Supp. 1036, 229 U.S.P.Q. 401  
(D.Del.1985)  
Bulk Lift Int'l, Inc. v. Flexcon & Systems, Inc., 9 U.S.P.Q.2d 1358, *aff'd*, 122 F.R.D.

493, 9 U.S.P.Q.2d 1355 (W.D. La. 1988)  
 Hercules, Inc. v. Exxon Corp., 434 F. Supp. 146, 196 U.S.P.Q. 408 (D.Del.1977)  
 United States v. United Shoe Machinery Corp., 89 F. Supp. 357, 85 U.S.P.Q. (BNA) 5  
 (D. Mass. 1950)  
 Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc., 397 F. Supp. 1146, 184 U.S.P.Q. 775  
 (D.S.C.1974)  
 Bulk Lift Int'l, Inc. v. Flexcon & Systems, Inc., 9 U.S.P.Q.2d 1358, *aff'd*, 122 F.R.D.  
 494-95, 9 U.S.P.Q.2d 1365 (W.D. La. 1988)  
 Hebert v. Lisle Corp., 99F.3d 1109, 40 USPQ2d (BNA)1611(Fed. Cir. 1996)  
 Rite-Hite Corp. v. Kelly Co., Inc., 56 F.3d 1538, 35 U.S.P.Q. 2d 1065 (Fed. Cir. 1995)  
 Ajinomoto Co., Inc. v. Archer-Daniels Midland Co., 1996 WL 146288 (D. Del. 1996)  
 Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co, 836 F.2d 1320, 5 U.S.P.Q.2d 1255  
 (Fed. Cir. 1987)  
 Panduit Corp. v. Stahlin Brothers Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6<sup>th</sup> Cir. 1978)  
 BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern, Inc., 1. F.3d 1214 (Fed. Cir. 1993)  
 Bio-Rad Laboratories v. Nicolet Instrument Corp., 739 F.2d 604, (Fed. Cir. 1984)  
 TMN Manufacturing Co. v. Dura Corp. 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986)  
 Ristvedt-Johnson, Inc. v. Brandt, Inc., 805 F. Supp 557 (N.D. Ill. 1992)  
 Yarway Corp. v. Eur-Control USA Inc., 775 F.2d 268, 276 (Fed. Cir. 1985)  
 Gyromat Corp. v. Champion Spark Plug Co., 735 F.2d 549 (Fed. Cir. 1984)  
 Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056 (Fed. Cir. 1983)  
 Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir.  
 1984)  
 Rite-Hite Corp. v. Kelly Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1549 35 U.S.P.Q. 2d 1065 (Fed. Cir.  
 1995)  
 Minnesota Mining and Manufacturing v. Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc., 976  
 F.2d 1559 (Fed. Cir. 1992)  
 Reebok International Ltd. v. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1994)  
 Story Parchment Co. v. Paterson Parchment Paper Co., 282 U.S. 555, 563, 51 S. Ct.  
 248, 75 L. Ed. 544 (1931)  
 Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098, 1109 (Fed. Cir. 1996); Rite-Hite Corp. v.  
 Kelly Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995)  
 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120, 166  
 U.S.P.Q. 235 (S.D.N.Y. 1970)  
 Beatrice Foods Co. v. New England Printing, 923 F.2d 1576, 1578, 17 U.S.P.Q.2d  
 1553 (Fed. Cir. 1991)  
 Johnson & Son, Inc. v. Carter-Wallace, Inc., 781 F.2d 198, 200, 228 U.S.P.Q. 367  
 (Fed. Cir. 1986)  
 Avia Group Int'l Inc. v. L.A. Gear Cal., Inc., 853 F.2d 1557 (Fed. Cir. 1988)  
 Great N. Group. v. Davis Core & Pad Co., Inc., 782 F.2d 159 (Fed. Cir. 1986)  
 Beatrice Foods Co. v. New England Printing, 923 F.2d 1576, 1577, 17 U.S.P.Q.2d  
 1553 (Fed. Cir. 1991)  
 Mathis v. Spears, 857 F.2d 749, 8 U.S.P.Q.2d 1029 (Fed. Cir. 1988)  
 Joy Manufacturing Co. v. CGM Value & Gauge Co., Inc., 730 F. Supp. 1387 (S.D.  
 Tex. 1989)  
 Kalkowski v. Ronco, Inc., 424 F. Supp. 343 (N.D. Ill. 1976)  
 Johnston v. Textron, 579 F. Supp. 783, 795 (D.R.I.), *aff'd*, 758 F.2d 666 (Fed. Cir.  
 1984)  
 United States v. Cross, 816 F.2d 297 (7<sup>th</sup> Cir. 1987)  
 United States v. Shabazz 724 F.2d 1536 (11<sup>th</sup> Cir. 1984)

United States v. Sachs, 801 F.2d 839 (6<sup>th</sup> Cir. 1986)  
United States v. Powell, 701 F.2d 70 (8<sup>th</sup> Cir. 1983)  
United States v. Goss, 803 F.2d 638 (11<sup>th</sup> Cir. 1986)  
United States v. Infurnari, 647 F. Supp. 57 (W.D.N.Y. 1986)  
United States v. McEnvoy, 820 F.2d 1170 (11<sup>th</sup> Cir)

### 三、英國法院之裁判

American Cyanamid v. Ethicon { 1975 } R.P.C. 513  
Anton Piller v. Manufacturing { 1976 } R.P.C. 719  
Wahl v. Buhler-Miag { 1979 } F.S.R. 183.  
CBS United Kingdom v. Lambert { 1983 } F.S.R. 123.  
Altext v. Advanced Data { 1986 } F.S.R. 21.

