

兩岸智慧財產法院及審判實務

朱家毅^{*}、黃紫旻^{**}、吳雅貞^{***}、陳志承^{****}

摘要

本文係以兩岸智慧財產案件之審判實務為研究對象。文中除介紹兩岸於智慧財產案件的審判概況外，特別挑選了於智慧財產案件審判當中較具重要性的六個議題：審判管轄權、證據保全、秘密保護、定暫時狀態處分、法官遴選以及專家參審制度，分別就中國及台灣的審判實務作深入的分析。而在這六個議題當中，在實務上又以台灣的定暫時狀態處分及中國的訴前禁令最為重要，因此本文另外分別挑選了二則兩岸實務上的案例，作為分析和檢討的對象。

本文之完成除廣搜兩岸期刊文獻外，亦親自訪談了兩岸智慧財產案件的實務工作者，俾使論述更貼近實務現況，以作為企業界及智慧財產相關從業人員對於兩岸智慧財產案件審理的參考。

關鍵詞：智慧財產法院、智慧財產審判實務、智慧財產案件審理法

THE PRACTICE OF THE IP CASES IN THE COURT IN TAIWAN AND CHINA

Cha-Yi Chu^{*}, Tzu-Min Huang^{**}, Ya-Chen Wu^{***}, Chih-Chen Chen^{****}

ABSTRACT

This research is to study the practice of the IP issue in the court both in Taiwan and China. The study begins with an overview of IP juridical systems of Taiwan and China, followed by the detailed discussion into six important issues, cognizance, perpetuation of evidence, protection of secret, injunction, judge selection and expert acting as lay judge. The study further chooses one case study respectively in Taiwan and China for discussion and analysis of the injunction issues.

Beside the literature reviews, the study also includes interviews with experts of intellectual property legal practices in Taiwan and in China. Hopefully, this research will be helpful for industries as well as for the professionals to exercise properly in intellectual property cases both in Taiwan and China.

KEY WORDS: Intellectual Property Court, Intellectual Property Law and Practice

壹、前言

知識經濟時代，各國從民間到政府莫不致力於智慧財產權體制之健全，以增強企業及國家在國際上的競爭力。其中，兩岸於企業智慧財產資源投入之民間意識層面、智慧財產領域法規建制之立法層面、政府推動保護智慧財產行動之行政層面及智慧財產案件審判之司法層面，於近年來均有明顯而長足的進展，即為著例。雖然智慧財產案件的司法審判，對於智慧財產的創作、取得與利用等智慧財產相關工作來說，僅係居於最下游的爭端解決業務，但是權利的內容畢竟係由法律所賦予，各別具體的法律內容，則係由法院於具體案例中所宣示；因此智慧財產案件審理工作此項末端作業的制度規劃、人員配置及服務內容之良窳，必然會影響到創作人或企業對於智慧財產權的認識，而對於所有智慧財產權之中、上游工作者產生直接影響，可謂於智慧財產體系中，居於決定性之重要地位。

本文即基於此項認知，以兩岸對於智慧財產案件的審判實務為研究主題，希望藉由本文對兩岸智慧財產審判實務的比較、分析研究，能夠作為企業界及智慧財產相關從業人員對於兩岸智慧財產案件審理的參考。

本文既以兩岸對智慧財產案件的審理為研究對象，故首先討論智慧財產案件的管轄權問題，並進一步介紹於智慧財產案件審判中的參與者之相關議題，包括：智慧財產案件的法官遴選、專家參審、技術審查官、陪審員、審判委員會等。其次，雖然智慧財產訴訟於台灣及中國，均可能包括有行政訴訟、刑事訴訟及民事訴訟等類型；然而於審判制度上設計較多特別規範者，仍非民事訴訟莫屬，而其中又以證據保全、秘密保護、定暫時狀態處分等程序，為對於兩造當事人影響最大，且為智慧財產民事訴訟兩造攻、防所最倚賴之手段，因此，本文乃集中火力，比較、分析兩岸智慧財產民事訴訟的證據保全、秘密保護及定暫時狀態處分等程序之制度設計及實務處理情形，俾提供相關人士一具實用性之參考。最後，影響人民行為模式的法律，是由立法機關的立法行為、權利人的實行權利行為，以及法院的審判行為所共同塑造的法，而不僅係立法者公布的生硬法條而已，因此，本文研究之進行，除了以兩岸的相關法律、命令或規定，作為認識兩岸智慧財產法制之基礎資料外，亦蒐集、分析兩岸的智慧財產相關案例，做為瞭解兩岸對於智慧財產法令實踐情形之依據。

貳、研究動機

智慧財產向來是無形資產中的重要一環，包含了商標權、著作權、專利權以及營業秘密等。對企業來說，必須要能夠有效的經營與管理智慧財產，才能真正讓智

慧財產為企業帶來最大的獲利，而訴訟則是智慧財產保護以及應用上的最後一道防線，因此往往可以從一個國家審理智慧財產相關案件的經驗及模式，判斷其智慧財產發展的成熟度。

台灣在近幾年來有關智慧財產審判制度的的議題，幾經產、官、學、研各界熱烈的討論，終於在2007年的1月及3月分別通過「智慧財產案件審理法」以及「智慧財產法院組織法」，原本預定新成立的智慧財產法院在2007年8月開始審理案件，惟幾經波折後預計在2008年開始運作。其不僅僅為台灣在智慧財產的發展環境上帶來正面的意義，更能協助提升產業界在智慧財產的經營以及運用，進而帶動台灣產業升級的動力。

然而，智慧財產是全球性的議題，故對廣受全球關注的中國市場之智慧財產案件審判制度的認識，實為重要的課題。雖然近幾年中國在吸引包含台資的外資企業所做的努力是大家有目共睹的，但其智慧財產在制度與執行上的腳步是否跟不上各界的期望，直接左右中國開放市場經濟以吸引企業投資的成敗。

因此本文擬探討兩岸智慧財產審判實務現況，提供各界在智慧財產應用、佈局上的參考。

參、兩岸智慧財產案件審判現況

一、中國智慧財產案件審判現況

隨著社會主義市場經濟體制的逐步完善和經濟全球化進程的加快，智慧財產權在中國經濟建設和科技創新中的作用日益顯現。2006年，中國政府高度重視智慧財產權工作，智慧財產權在國家各項工作中的地位和作用得到了歷史性提升，智慧財產權保護工作取得了重大進展。

2006年大陸受理三種專利申請共57萬餘件，受理商標申請共99萬餘件，版權保護工作卓有成效，海關、公安、文化部門打擊智慧財產權侵權盜版成效顯著，植物新品種保護取得新進展，智慧財產權司法保護水準不斷提升，智慧財產權國際合作層次不斷提高¹。有關專利及商標歷年申請及授予量（如表一）。

大陸關於智慧財產案件之審理，主要適用之法規範為：專利方面：《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》、《專利代理條例》；商標方面：《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國商標實施細則》；著作權方面，《中華人民共和國著作權法》、《中華人民共和國著作權法實施條例》、《資訊網路傳播權保護條

¹ 資料來源：中華人民共和國國家知識產權局，<http://www.sipo.gov.cn/sipo/>。

例》、《電腦軟體保護條例》、國務院關於修改《中華人民共和國電腦資訊網路國際聯網管理暫行規定》的決定、《實施國際著作權條約的規定》、《著作權集體管理條例》等為架構的較為完整的著作權法律法規體系，使中國大陸著作權法律法規更加符合社會主義市場經濟和國際規則的要求。另有《世界博覽會標誌保護條例》、《中華人民共和國智慧財產權海關保護條例》、《奧林匹克標誌保護條例》、《積體電路布圖設計保護條例》、《中華人民共和國植物新品種保護條例》以及《特殊標誌管理條例》等²。關於智慧財產權之保護，堪稱完善。

表一：中國專利及商標歷年申請及授予量

時間	智財權類別							
	專利申請	比例增長	專利授予	比例增長	商標申請	比例增長	商標授予	比例增長
2006	573,178	20.3%	268,002	25.2%	313,055		275,641	
2005	476,264	34.6%	214,003	12.5%	312,031		258,532	
2004	353,807	14.7%	190,238	4.4%	244,852		266,619	
2003	308,487	22.1%	182,226	37.6%	245,737		242,511	
2002	252,631	24.1%	132,399	--	223,793	--	212,533	--
2001	203,573	--	--	--	--	--	--	--

資料來源：本研究整理

2006年，專利法律法規建設不斷加強。7月，經過修訂的新版《審查指南》正式施行，標誌著中國專利審查工作進入新的發展階段。12月，《中華人民共和國專利法修訂草案（送審稿）》正式形成，這是繼1992年和2000年之後《專利法》的第三次修訂。前兩次的修訂，中國承受國際間龐大的壓力，乃著力於如何使法規與國際接軌。2006年的修訂，則著重於中國之發展，運用專利法維護中國之權益。此間，中國面臨之困難有三³：一、如何維持權利之穩定：過去七、八年間，肇因於司法制度審級之規定，大小案件均須經過一審、二審、再審等程序，易致訴訟拖延良久，影響當事人權益。二、近五年專利權濫用情形加劇。三、外觀設計之審查尚不完善：外觀設計方面，因審查人員不足，致審查不夠周全，外觀設計獲准率高，導致擁有權利卻不知如何行使，以及與其他權利相衝突時無適當之解決辦法。2007年10月，中國便針對此等議題舉辦國際性研討會，商擬具體條款；並擬於2008年6月或10月修

² 資料來源：中華人民共和國國家知識產權局，<http://www.sipo.gov.cn/sipo/>。

³ 中國北京程永順律師，訪談內容。訪談日期：96年9月15日。

改法令，以期符合民間之期待。

2006年，中國各級人民法院立足增強司法能力、提高司法水準，充分發揮各項智慧財產權審判的職能作用，依法審理各類智慧財產權案件，妥善調節智慧財產權關係，嚴厲制裁侵犯智慧財產權違法犯罪行爲，有效維護權利人合法權益和社會公共利益，不斷加大智慧財產權司法保護之力度。

中國關於智慧財產案件之審理採民刑分流，經過近30年的努力，已經初步建立起了一個比較完善的智慧財產權司法保護體系，智慧財產權司法保護力度日益加大，保護水準不斷提升。其智慧財產權之司法保護包括民事、行政和刑事司法保護三大職能，其中民事司法保護在整個司法保護體系中居於基礎地位。

(一) 中國關於智慧財產權審理之案件量，關於民事方面：以2006年爲例，全國地方法院共受理和審結智慧財產權民事一審案件14,219件和14,056件，分別比上年增長5.92%和4.95%。其中，受理和審結專利案件3,196件和3,227件，商標案件2,521件和2,378件，著作權案件5,719件和5,751件，技術合同案件681件和668件，不正當競爭案件1,256件和1,188件，其他智慧財產權案件846件和844件。共受理和審結智慧財產權民事二審案件2,686件和2,652件，分別比上年減少13.74%和12.07%。新收再審案件42件，比上年減少3件，審結42件。分析中國歷年發展，在一審案件部份，呈逐年上升趨勢，顯現人民利用法院主張權利之風氣越來越盛行；二審及再審部份，則呈逐步下降之趨勢，可能原因在於司法之進步，人民對司法的信服度提高（詳參表二）。

表二：各審級案件量

時間	審級								
	民事一審案件							民事二審	再審
年別	專利	商標	著作權	技術合同	不正當競爭	其他	總數	總數	總數
2006	3,196	2,521	5,719	681	1,256	846	14,219	2,686	42
2005	2,947	1,782	6,096	636	1,303	504	13,424	3,114	45
2004	2,549	1,325	4,264	—	—	—	9,329	—	—
2003	—	—	—	—	—	—	—	—	—

資料來源：本研究整理

(二) 中國關於智慧財產權審理之案件量，關於全國法院受理的涉外和涉港、澳、臺智慧財產權案件方面：以2006年為例，其數量亦明顯增加，共審結涉外智慧財產權民事一審案件353件，比上年增長52.16%；涉港澳台智慧財產權民事一審案件229件，比上年增長34.71%。顯見這類具有涉外因素的案件在數量上也占相當比例（詳參表三）。

表三：中國受理涉外及涉港澳台智慧財產案件量歷年統計（件）

年別	涉外民事一審	增加比例	涉港澳台民事一審	增加比例
2006	353	52.16%	229	34.71%
2005	268	77.48%	港 108	-2.70%
			台 73	25.86%
2004	151	60.64%	港 111	91.83%
			台 58	38.1%

資料來源：本研究整理

(三) 中國關於智慧財產權審理之案件量，關於行政方面：以2006年為例，全國地方法院新收一審智慧財產權行政案件1,396件；審結1,436件。其中，新收專利案件458件，比上年上升36.72%；商標案件235件，比上年上升 12.44%；著作權案件10件，比上年下降67.74%；技術監督案件690件；其他案件3件。顯見人民法院認真履行對涉及專利、商標等授權案件和智慧財產權行政執法案件的司法複審職能，依法規範和監督行政機關依法行政（詳參表四）。

表四：中國智慧財產案件行政方面總量歷年統計（件）

時間	行政一審智慧財產權審結案件				
	專利	商標	著作	技術監督	其他
2006	458	235	10	690	3
2005	335	209	31	--	--
2004	377	141	8	--	--

資料來源：本研究整理

(四) 中國關於智慧財產權審理之案件量，關於刑事司法保護方面：以2006年為例，全國地方法院共審結涉及知識產侵權的刑事案件2,277件；判決發生法律效力3,508人，其中有罪判決3,507人。在審結案件中，以侵犯智慧財產權犯罪判處的案件769件，生效判決人數1,212人，比上年分別上升52.28%和62.21%；以生產、銷售偽劣商品犯罪（涉及侵犯智慧財產權）判處案件437件，生效判決人數766人；以非法經營罪（涉及侵犯智慧財產權）判處的案件1,066件，生效判決人數1,525人；以其他犯罪判處的涉及侵犯智慧財產權的案件5件，生效判決人數5人（詳參表五）。

表五：中國智慧財產案件刑事方面總量歷年統計（件）（人）

年別	審結涉及知識產侵權的刑事案件							
	侵犯智慧財產權犯罪件數	侵犯智慧財產權犯罪生效判決人數	生產、銷售偽劣商品犯罪	生產、銷售偽劣商品犯罪生效判決人數	非法經營罪	非法經營罪生效判決人數	其他	其他生效判決人數
06	769	1,212	437	766	1,066	1,525	5	5
05	505	741	1,121	1,942	1,903	2,653	--	--
04	385	528	932	1,961	1434	2,526	--	--

資料來源：本研究整理

中國智慧財產權審判組織比較健全。最高人民法院於1996年10月就設立了專門的智慧財產權審判庭，2000年更名為民事審判第三庭。截至2004年底，全國各高級人民法院、各省會市中級人民法院和許多其他大城市中級人民法院以及個別基層人民法院均建立了專責智慧財產權審判的業務庭。

另為使知識產權受有效司法保障，以促進科技進步，某些省份及直轄市，如北京市、上海市、廣東省、福建省、海南省等高級人民法院，依據實際需求，自1992年以來，設立知識產權審判庭；各經濟特區及北京市、上海市之中級人民法院也設立知識產權審判庭；其他省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級法院也在有關的審判庭中設立專門審理知識產權案件的合議庭⁴。中國知識產權專庭之設立發展至

⁴ 參劉江彬（2007），大陸智慧財產權法制，課堂資料。

今，只要各地有關設知識產權專庭的需求，均可向最高法院提出申請設立。截至2007年為止，全國基層法院有3,000個，中級法院404，高等法院31，最高法院1個，另有海事法院、鐵路運輸法院以及軍事法院。

智慧財產權訴訟制度不斷完善，形成了比較完善的智慧財產權司法解釋體系。2004年12月，《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理侵犯智慧財產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》和《最高人民法院關於審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》正式發佈實施，進一步明確並適當降低了智慧財產權犯罪定罪量刑標準，統一了技術合同法律適用規則。

為保證案件審理品質，中國對智慧財產權案件實行相對集中管轄：專利、植物新品種和積體電路布圖設計案件實行指定管轄，最高人民法院為此已經分別指定了49個、34個和43個中級人民法院作為這類案件的一審法院，佈局基本合理。其他智慧財產權民事案件原則上也均由中級以上人民法院管轄。2004年全國90.76%的智慧財產權案件已由中級以上法院一審。

為合理配置智慧財產權司法資源，最高人民法院在2006年指定株洲、綿陽、東莞等11個中級法院作為專利糾紛案件的一審法院；指定四川綿陽市中級法院作為植物新品種糾紛案件的一審法院；批准江蘇省南京市鼓樓區、常熟市法院2個基層法院受理非指定管轄的第一審智慧財產權民事糾紛案件。截至2006年底，全國具有專利、植物新品種和積體電路布圖設計案件管轄權的中級法院分別為62個、38個和43個，具有智慧財產權民事案件管轄權的基層法院有17個。

值得一提的是，2006年3月10日，最高人民法院智慧財產權審判庭和中國法院網聯合正式開通了「中國智慧財產權裁判文書網」，為全國法院公開生效智慧財產權裁判文書提供了統一平臺。

中國知識產權專庭之主要特色約有以下幾點：

- (一) **陪審員制度**：中國現今陪審員制度乃根據2004年8月公佈、2005年5月1日施行之「完善人民陪審員制度的決定」，在人民法院第一審案件審理中，由一個人民陪審員代表人民參與，與法官組成合議庭，具有與法官相同之地位，各區中約80%的案件都有陪審員參與其中。陪審員之挑選組成由人大任命，任期五年，為一官方認可機制，各地依據需要，名額不一而足，但均需具備一定條件及文化。在各區由各區提供名單，再由區人大審核，作為名單庫。於中級和高級法院，則由全市陪審員名單中挑選參審。陪審員與法官意見不一致時，需提交審判委員會決定，有時因案件性質亦有可能有二個陪審員參審，惟此情形甚少。此陪審員制度與英美法系所稱陪審員（Jury）名稱相似，惟遴選方式、參審地位以及參審之權限均有所不同，屬中國獨有之參審制，與英美法系之陪審員制度有所區別。

(二) **審判委員會**，人民法院的審判組織目前有以下三種形式：「獨任庭」⁵、「合議庭」⁶、「審判委員會」。其中，「審判委員會」為中國所特有之制度。依據人民法院組織法第11條規定：「各級人民法院設立審判委員會，實行民主集中制。」各級人民法院審判委員會委員由法院院長提請同級人民代表大會常務委員會任免；最高法院審判委員會委員由最高人民法院院長提請全國人民代表大會常務委員會任免。審判委員會由院長主持，其任務主要有三項⁷：

1. 討論重大的或者疑難的案件；
2. 總結審判經驗；
3. 討論其他有關審判工作的問題。如為進一步完善智慧財產權訴訟制度，最高人民法院審判委員會討論通過了涉及不正當競爭和植物新品種侵權案件審理的兩個新司法解釋，修訂了網路著作權案件司法解釋，對涉及智慧財產權權利衝突和音樂電視著作權案件審理的司法解釋起草稿進行了進一步的調研和論證。

依人民法院組織法第14條規定：「各級人民法院對本院已經發生法律效力的判決和裁定，如果發現在認定事實上或者在適用法律上確有錯誤，必須提交審判委員會處理。」由法律規定可看出審判委員會在法庭審理中扮演重要角色。但在實際司法實踐上，審判委員會並不參與案件的審理，法律上亦未針對委員會成員的德行、資歷、學識作出最低限度要求，而其卻能對案件作出關鍵性的結論。此外，審判委員會成員由院長一人提請任免，容易造成委員會決定由院長一人所左右之弊病。審判委員會之運作如何避免脫離庭審過程而游離於法律之外，並不侵蝕司法獨立此一大前提，導致落入政府行政官員干預司法決策之工具，此須待中國司法制度為通盤之檢討。

⁵ 是由審判員一人審判簡易案件的組織形式。依照法律規定，獨任庭審判的案件是：

1. 第一審的刑事自訴案件和其他輕微的刑事案件；
2. 基層人民法院和它派出的人民法庭審判簡單的民事案件和經濟糾紛案件；
3. 適用特別程序審理的案件，除選民資格案件或其他重大疑難案件由審判員組成合議庭審判外，其他案件由審判員一人獨任審判。

⁶ 是由三名以上審判員或者審判員和人民陪審員集體審判案件的組織形式。人民法院對第一審刑事、民事和經濟糾紛案件，除一部分簡易案件實行獨任審判外，其餘的案件都由審判員三人組成合議庭進行審判；第一審行政案件一律由合議庭審判；第二審案件、再審案件和死刑復核案件全部由合議庭審判。

合議庭是人民法院審判案件的基本審判組織，其成員不是固定不變的，而是臨時組成的，由院長或者庭長指定審判員一人擔任審判長。院長或庭長參加審判案件的時候則自己擔任審判長。合議庭評議案件時，如果意見分歧，應當少數服從多數，但是少數人的意見應當記入評議筆錄，由合議庭的組成人員簽名。

⁷ 資料來源：http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/test/2006-04/30/content_271754_3.ht

(三) **法官養成**：中國知識產權法官約1720人，平均年齡約為30歲。中國目前法官之養成採全方位整體素質提升，爾後始欲走向法官專業分工。由此可看出大陸致力於提昇司法制度軟體面，藉由迅速代換新血添加生力軍，建構司法制度，惟造成新一代法官年輕化的現象，利弊互見。

(四) **硬體設施**：中國因政治實體的特殊性，由國家主導國內各制度之建制，對於建構硬體設施不惜成本，以上海市高級人民法院為例，其各民刑事法院配置之設計、色調安排、各參與法庭人員出入動線之設計以及有助法庭提示證物、闡述案件事實之輔助工具等均投入甚多，台灣法院相形失色。

綜合前述，可見中國迅速發展以及戮力建置國內各項軟硬體設備之雄心，惟其仍有部份呈發展中狀態，其中最值一提者為各地審判制度不盡相同，且各地亦不互相瞭解。如案件繫屬標準不一，某一案件於甲地可能受理，於乙地反遭駁回；亦有遭駁回後，修改部份理由反或獲受理之情形，不一而足。中國雖因幅員廣大，細部制度不一在所難免，惟關於具全國統一必要之事項，似仍應儘速予以修正。

二、台灣智慧財產案件審判現況

隨著知識經濟時代之來臨，智慧財產之重要性與日俱增，智慧財產訴訟案件之審判事務重要性亦隨之水漲船高，各國紛紛設立智慧財產法院或專庭，並加強法官專業素質之培養，以因應日趨複雜化之智慧財產審判案件。此實乃因智慧財產案件審判上具有異於傳統訴訟案件之特殊性質，其具有不確定性高、專業性強以及通常涉及當事人極大之經濟上利益，訟爭性高等特性，若以傳統之民、刑事案件審判觀念加以對待，實難以合理公正解決當事人間之紛爭。

立法院於民國96年1月9日三讀通過「智慧財產案件審理法」，同年3月5日三讀通過「智慧財產法院組織法」，確定台灣即將設立智慧財產法院，掌管智慧財產相關之民事、刑事及行政案件之訴訟審判事務。惟在該法案正式施行前，台灣目前之智慧財產相關案件案理上，仍採用普通法院與行政法院二元制度，並於各級法院中設立智慧財產專股，由專人審判之方式，藉由辦案經驗之累積，以某程度解決智慧財產訴訟案件審判專業度困難度較高之問題。

惟台灣目前之智慧財產審判實務上，似乎面臨著許多之問題與挑戰，諸如法院二元制下造成之訴訟救濟時效延宕；人民對於法官之信賴度問題，法官養成過程對於智慧財產專業培養之欠缺；訴訟賠償金額普遍過低，以致於人民往往選擇至國外進行訴訟等等，凡此實均有待台灣司法制度加以檢討及改革。以下即針對台灣法官之養成和智慧財產案件相關統計數據進行研究和分析，以深入解析台灣目前智慧財產審判實務上所面臨之難題。

(一)法曹養成

台灣目前之大學法學教育的課程安排上，仍著重於以國家考試為導向之基礎法學科目，且受限於國家考試之低錄取率（司法官約2%~3%，律師8%），使得法律系學生受困於國家考試而無法脫身。且智慧財產相關科目於法律系之教學上仍非普遍之必修科目，故有完全未接觸智慧財產相關法律者即考上法官之可能性，即便有所接觸者亦不甚深入，此實乃因台灣當前智慧財產教育師資和資源上均不甚充裕。此外，智慧財產案件多涉及法律外其他專利知識領域，而台灣之法學教育普遍由大學以來即為栽培純法律背景之人才，近年來雖有許多科技法律研究所或學士後法律專班之設立，並逐漸強調跨領域整合學習，然真正擁有法律外其他領域背景並進入法曹服務者仍屬少數。足見台灣法官在智慧財產專業以及多元化程度上之培養仍有待加強。

依目前之制度，每年舉辦司法人員特考及律師高考為形成法曹成員之主要管道。法官受訓過程，需先至法務部之司法官訓練所學習相關課程，包括判決書之製作、審理案件之程序掌握等等，目前亦愈重視關於法律倫理課程之安排⁸。完成司訓所學業後，分發至各法院為候補法官，在經過試署後，始成為實授之司法官，連同司訓所受訓期間，全部期間約七年半至九年。以往由於法院司法官需求，於候補法官時期，亦得獨立審判，目前已漸趨限制，應先參與合議審判以增加經驗，如此較能保障人民之權利。至於律師訓練則更為簡化，只要在考試通過後，參加由法務部司法官訓練所主辦之律師職前訓練半年（基礎訓練一個月、實務訓練五個月），完成受訓後即可在法院登錄、加入公會二道程序後展開執業生涯。

如此之法曹養成制度，可能形成法官的年輕化，而缺乏社會經驗的結果，往往導致其判決無法受到公眾之普遍信賴；且智慧財產相關法律既非國考試科目，使得即便考取法官者，往往未曾接觸智慧財產相關法律，或即便有所接觸亦認識不深，遑論具備審判智財相關案件的能力。

目前考試院提出所謂三合一考試方案，即將法官、檢察官及律師考試合併舉辦合併錄取，先經共同受訓後，依考取者之志願分發再受個別訓練。其考試科目並未有太大變革，只是修正考試之方式，並加入智慧財產權法之選擇題測驗。其成效如何仍未可知，但可預測仍將主導大學法律系之課程安排。這項制度變革被公認之優點有：

- 一、可有效改善司法實務界律師、司法官之互動關係；
- 二、解決科目相同但重複考試的資源浪費問題；

⁸ 依法務部司法官訓練所司法官訓練規則規定，司法官於司訓所訓練期間為一年六個月至兩年，完成訓練學業，通過後才算完成考試程序（目前係前七個月的時間在所裡受訓，後十一個月則到法院實習）。

三、兼顧考試權獨立、司法權獨立、律師自治與學術獨立之要求等等。

此外，民間司改會與台北律師公會、律師公會全國聯合會、法官協會及檢察官改革協會於今年共同推出民間版的「法官法」，為及早建立法官的養成機制，司法院與民間團體亦已達成共識，希望至遲自民國97年起全面廢考法官，改採由資深的檢察官、律師及法學教授中遴選。上述種種改革，都是為使法官的養成更加合理，俾受判決之人對於審判心服口服。⁹

表六：司法院暨所屬機關員工人數

單位：人

年 別	性 別	司法院		最高法院			最高 行政法院			高等 行政法院			公務員 懲戒 委員會		高等法院及 分院			地方法院		
		大 法官	其 他人 員	庭 長	法 官	其 他人 員	庭 長	法 官	其 他人 員	庭 長	法 官	其 他人 員	委 員	其 他人 員	庭 長	法 官	其 他人 員	庭 長	法 官	其 他人 員
86 年	男	14	181	15	45	101	5	12	36	-	-	-	13	32	90	186	583	125	435	2,457
	女	1	157	3	6	91	1	4	26	-	-	-	1	20	2	38	562	26	236	1,995
87 年	男	13	168	16	54	104	5	14	34	-	-	-	12	34	92	178	596	112	454	2,508
	女	1	154	2	9	91	1	4	28	-	-	-	1	21	2	42	595	30	260	2,064
88 年	男	17	175	16	53	109	5	15	38	-	-	-	14	36	81	194	704	111	461	2,640
	女	1	158	2	6	98	1	4	39	-	-	-	2	22	7	44	729	33	296	2,253
89 年	男	16	170	19	56	119	5	14	44	7	11	120	11	35	77	199	712	105	494	2,656
	女	1	159	2	8	112	1	3	41	2	9	130	2	21	10	49	747	35	328	2,358
90 年	男	16	191	18	51	112	5	15	38	9	16	151	9	33	78	188	702	123	536	2,799
	女	1	168	2	8	108	1	3	43	3	10	171	2	19	11	61	770	41	416	2,589
91 年	男	17	191	17	51	98	4	15	38	9	24	156	7	32	75	193	704	109	541	2,899
	女	1	177	2	6	101	1	3	40	3	11	182	2	17	10	64	779	38	430	2,751
92 年	男	12	200	16	52	105	4	15	39	8	25	159	7	28	75	195	754	100	558	3,029
	女	3	184	2	6	111	1	2	37	3	13	184	2	17	9	71	878	35	439	2,998
93 年	男	12	188	15	51	103	3	14	35	8	27	162	7	28	71	198	696	102	560	3,079
	女	3	189	1	6	114	1	2	32	3	14	181	2	17	10	72	804	36	446	3,139
94 年	男	12	186	12	49	105	3	14	34	6	30	161	7	26	70	207	666	87	562	3,037
	女	3	187	-	7	105	-	2	31	3	16	179	2	17	8	62	798	53	456	3,147
95 年	男	10	175	12	49	104	1	11	30	7	32	167	7	24	66	197	690	90	565	3,112
	女	3	195	-	7	104	-	2	33	2	18	185	2	16	9	69	823	49	460	3,187

資料來源：司法院統計處編製

⁹ 資料來源：<http://www.libertytimes.com.tw/2003/new/mar/15/today-o6.htm>

(二)智慧財產案件數量統計

由司法院統計處之相關統計資料顯示，台灣每年智慧財產案件終結數量仍屬少量（見表七～九），大致維持在數百件左右。且商標、著作權相關案件仍占居半數之多，而和高科技技術產業相關之專利案件數雖有逐年上升之趨勢，但仍不豐富。輔以案件賠償金額之資料顯示（見表十），台灣智慧財產案件之賠償金額普遍偏低，訴訟標的金額多落在新台幣500萬以下，標的金額在新台幣一千萬元以上之案件更是少之又少，與國外案件賠償金額動輒數百萬美元之情況相較，設想當事人在投入大筆訴訟費用、律師費用之資源，卻無法在取得勝訴判決之後獲取合理充足之賠償金額，甚至和所投入之資源不成比例，均會降低當事人選擇在國內進行訴訟之意願，或大多選擇以和解或調解之方式處理，民國95年國內民事智慧財產案件之和解與調解率約為11%左右（見表十一）。

在國內智慧財產相關案件數量遲遲無法增長以及缺乏重要影響案件之際，法官自然無法在大量辦案過程中快速培養智慧財產案件之審判經驗和能力，而無形中形成一種不良之循環。

表七：行政法院受理智慧財產相關案件收結件數

單位：件

年(月)別	最高行政法院			高等行政法院		
	行政訴訟事件 新收總數	上訴終結案件數		行政訴訟事件 新收總數	第一審終結案件數	
		商標	專利		商標	專利
86年	5,434			-		
87年	8,599	-	-	-	-	-
88年	7,253	-	-	-	-	-
89年	3,722	-	-	20,698	37	7
90年	3,138	4	1	27,516	339	317
91年	3,952	75	38	9,928	472	421
92年	4,416	107	82	10,654	399	324
93年	4,474	125	93	9,196	406	410
94年	5,098	133	94	8,910	293	455
95年	5,762	118	136	9,316	398	358
96年7月	540	8	10	819	41	25
96年8月	586	3	18	835	59	23
96年9月	353	10	11	572	31	14
96年1-9月	4,655	69	102	7,182	323	257
本年累計與 上年同期比較(%)	14.82	-30.3	-10.53	4.07	18.75	0.39

資料來源：本研究整理自司法院統計處

表八：民事訴訟各審級受理智慧財產相關案件收結件數

單位：件

年(月)別	民事第一審				民事第二審				民事第三審			
	新收總數	終結件數			新收總數	終結件數			新收總數	終結件數		
		著作權	專利權	商標專用權		著作權	專利權	商標專用權		著作權	專利權	商標專用權
86年	109,634				7,539				4,137			
87年	119,932				7,336				3,312			
88年	144,582				7,327				3,769			
89年	151,005				7,871				3,242			
90年	156,453	17	10	4	7,924	7	1	1	2,697	4	4	9
91年	169,968	64	35	31	8,251	4	11	8	2,879	3	3	3
92年	181,221	117	88	74	8,451	9	10	17	3,026	1	4	1
93年	187,738	125	168	87	7,809	22	30	25	2,831	2	13	10
94年	207,331	116	178	99	7,693	21	57	29	2,582	-	10	7
95年	277,390	138	273	112	7,988	38	68	29	3,174	9	34	7
96年7月	25,574	10	15	7	744	5	7	2	245	-	2	1
96年8月	28,252	13	17	3	786	1	11	1	308	2	3	1
96年9月	21,864	7	13	6	555	-	7	2	215	1	1	1
96年1-9月	214,238	86	138	78	6,120	32	63	20	2,301	6	13	7
本年累計與上年同期比較(%)	12.72	-22.52	-23.33	-7.14	5.99	10.34	31.25	-	-1.29	-25	-48	16.67

資料來源：本研究整理自司法院統計處

表九：刑事訴訟各審級科刑人數

單位：人

年(月)別	刑事第一審				刑事第二審				刑事第三審			
	總科刑人數	科刑人數			總科刑人數	科刑人數			總科刑人數	科刑人數		
		違反著作權	違反專利權	違反商標法		違反著作權	違反專利權	違反商標法		違反著作權	違反專利權	違反商標法
86年	151,077				35,549				5,051			
87年	110,004				31,693				2,903			
88年	108,777				27,089				5,100			
89年	119,721				25,561				4,710			
90年	127,466	1,565	35	561	24,868	355	14	156	4,920	60	-	2
91年	125,096	1,196	18	560	22,114	251	18	80	4,503	68	-	1
92年	125,462	1,207	4	1,193	23,229	418	1	87	4,950	113	-	2
93年	113,755	730	-	1,334	18,723	236	-	62	4,488	57	-	2

年(月)別	刑事第一審			刑事第二審			刑事第三審					
	總科刑 人數	科刑人數			總科刑 人數	科刑人數			總科刑 人數	科刑人數		
		違反 著作權	違反 專利權	違反 商標法		違反 著作權	違反 專利權	違反 商標法		違反 著作權	違反 專利權	違反 商標法
94年	126,113	747	-	1,435	18,375	183	-	65	4,745	50	-	-
95年	150,378	982	-	1,203	20,994	196	-	56	4,972	46	-	3
96年7月	14,739	108	-	124	2,009	21	-	12	448	3	-	-
96年8月	15,931	131	-	129	2,087	17	-	8	452	3	-	-
96年9月	12,138	95	-	108	1,711	26	-	8	340	-	-	-
96年1-9月	126,819	836	-	986	17,453	172	-	62	3,585	30	-	1
本年累計與 上年同期比 較(%)	17.38	20.98	-	10.66	12.14	15.44	-	34.78	-2.69	-11.76	-	-50

資料來源：本研究整理自司法院統計處

表十：民國95年地方法院民事第一審訴訟標的金額

單位：件

	訴 訟 種 類	以財產價值計算之件數												不 以 財 產 價 值 計 算 之 件 數	其 他	
		計	五 千 元 以 下	一 萬 五 千 元 以 下	逾 一 萬 五 千 元 至 三 萬 元 以 下	逾 三 萬 元 至 五 萬 元 以 下	逾 五 萬 元 至 十 萬 元 以 下	逾 十 萬 元 至 三 十 萬 元 以 下	逾 三 十 萬 元 至 五 十 萬 元 以 下	逾 五 十 萬 元 至 一 百 萬 元 以 下	逾 一 百 萬 元 至 五 百 萬 元 以 下	逾 五 百 萬 元 至 一 千 萬 元 以 下	逾 一 千 萬 元 至 一 億 元 以 下			逾 一 億 元
地 方 法 院 民 事 第 一 審	著 作 權	136	1	1	1		2	23	15	37	31	9	13	3		2
	專 利 權	267		1			2	39	19	74	92	18	16	6		4
	商 標 專 用 權	108					2	13	7	20	45	13	7	1		2
地 方 法 院 民 事 第 一 審 簡 易 訴 訟 程 序 事 件	著 作 權	30						16	13			1				
	專 利 權	46		1			1	33	11							
	商 標 專 用 權	14					1	8	5							

最高法院 民事 上訴事 件終結 情形	訴訟 種類	合計	撤回 上訴	撤回第 一審之 訴	駁回 上訴	廢棄原判決		和解	其他		
						發回 更審	自為 判決				
	著作權	9	-	-	4.5	4.5	-	-	-		
	專利權	34	-	-	23	11	-	-	-		
	商標 專用權	7	-	-	4	3	-	-	-		

資料來源：本研究整理自司法院統計處

分析上述台灣智慧財產案件審理現況下面臨的問題，且環視智慧財產權之保護於國際上日益重要，世界各國紛紛建立起智慧財產權專責法院，其中最為有名者又屬美國聯邦巡迴上訴法院聯邦巡迴庭（CAFC），其在美國對於專利案件具有專屬管轄權，可收統一解釋法令、統一解決紛爭之效果；中國也已於其地方法院、高等法院等設置「智慧財產審判庭」；日本、韓國、德國也已經有所規劃，或已實行類似之制度，可見設置智財專庭和專院已成為國際趨勢。

智慧財產法院相關法律已於今年初通過，智慧財產法院正式運作將指日可待。新制度下將由智財法院統一針對民事、刑事、行政案件進行三合一審理，並增設了技術審查官、秘密保持令等多項配套措施，希冀能有效縮短智慧財產訴訟案件救濟時間，以及時保障人民及企業之權利。

而在各界對於台灣智慧財產專責法院充滿期待之際，新法院成敗之關鍵問題至少有三項因素：第一是法官的專業能力；如果法官欠缺智慧財產的相關專業素養，一切都是枉然。第二是智財法院判決的權威性；將來的判決有無反應其專業，能否言之成理，是否邏輯明確；這些可從上訴至最高法院被推翻之比例衡量之，美國最高法院甚少推翻聯邦巡迴上訴法院判決，可見其具有相當的權威性。最後，是台灣智財法院及其判決於國際間之接受度；智慧財產非單純國內法問題，其具有強烈國際性，目前許多國際智慧財產訴訟均避開台灣，主要原因即對台灣法官專業程度不認同，且損害賠償數額太小。故台灣應朝發展一定國際水準之目標努力邁進。唯有此些配套措施均一併妥善檢討改進，新法院才能真正發揮其功效，有效解決當前國內面臨之智慧財產審判上之難題。

肆、兩岸智慧財產案件審判制度之比較

兩岸因政治經濟之落差，對於相關政府政策、法令推行等均有所不同，連帶影響智慧財產審判制度之進行及發展。關於兩岸概觀的部份，已於本文參作一詳實之介紹，故此部分擬採微觀之觀點，著重於兩岸智慧財產審判制度中較重要之制度加以介紹，下分一、審判管轄權，二、證據保全制度，三、秘密保護制度，四、定暫

時狀態處分，五、法官遴選，六、專家參審制等六大部份，於論述上均分別論述中國制度與台灣制度，再將兩岸制度作一比較，最後則提出本文研究結論。

一、審判管轄權

(一)中國

1. 中國司法審判制度

根據現行憲法和人民法院組織法的規定，人民法院是國家審判機關，其組織體系由「地方各級人民法院¹⁰」、「專門人民法院¹¹」和「最高人民法院¹²」組成，採四級二審制之二審終結制，一個案件經二級法院審後即告終結，當事人只有一次上訴機會，亦即當事人或其法定代理人不服地方各級人民法院和專門人民法院第一審案件的判決、裁定，有權向上一級人民法院上訴，第二審作出的判決和裁定是終審的判決和裁定。但最高人民法院審判的第一審案件即為終審結果，且各級各類人民法院的審判工作統一接受最高人民法院的監督。地方各級人民法院根據行政區劃設定，專門法院則根據需要設定。



資料來源：中國政府網，http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/test/2006-04/30/content_271754.htm

圖一：人民法院組織體系簡圖

¹⁰ 地方各級人民法院分為：基層人民法院、中級人民法院、高級人民法院。

¹¹ 專門人民法院指根據實際需要在特定部門設立的審理特定案件的法院，目前設有軍事、海事、鐵路運輸法院等專門法院。

¹² 最高人民法院設於首都北京。是國家的最高審判機關依法行使國家最高審判權，同時監督地方各級人民法院和專門人民法院的工作。

2. 上海地區法院配置

以上海地區為例，上海地區法院共計有基層人民法院19個，中級人民法院2個，海事法院1個，鐵路運輸法院1個，以及一個高級人民法院。

3. 上海地區知識產權案件管轄

上海高級人民法院民三庭¹³為知識產權庭，但對外仍稱知識產權庭。上海中級法院則稱為民五庭，其不僅審理知識產權案件，尚包含涉外案件。基層人民法院則並非每一個均可審理知識產權案件，目前上海地區19個基層人民法院中，只有浦東和黃浦基層人民法院有知識產權案件管轄權。

上海高級人民法院法官皆屬學歷最高，專業度最強者，管轄之知識產權案件量逐年上升，目前約占院內總案件量之12~14%，惟每年案件量少於一千件，和解、調解率偏高，與廣東、北京江、蘇浙江相比，上海地區案件數量卻顯然劣後，呈現與上海經濟發展不成比例之現象。案件類型方面，北京多專利案件，廣州多商標案件，上海則多新興類型，如網路、著作權，地方戲曲唱腔等案件¹⁴。

上海高院知識產權審判為民事、刑事分開審理；惟基層人民法院為民事、刑事、行政合而由一知識產權庭審理。案件類型管轄上，基層法院原則只審理專利以外之商標、著作權等小型案件，專利案件舊制規定訴訟標的金額新台幣一億元以上由高級人民法院為第一審管轄，然現制已全面改由中級人民法院管轄專利第一審案件，高級人民法院僅管轄當事人上訴之二審案件，由此可見中國法制變動之快速。

(二) 台灣

1. 現行制度

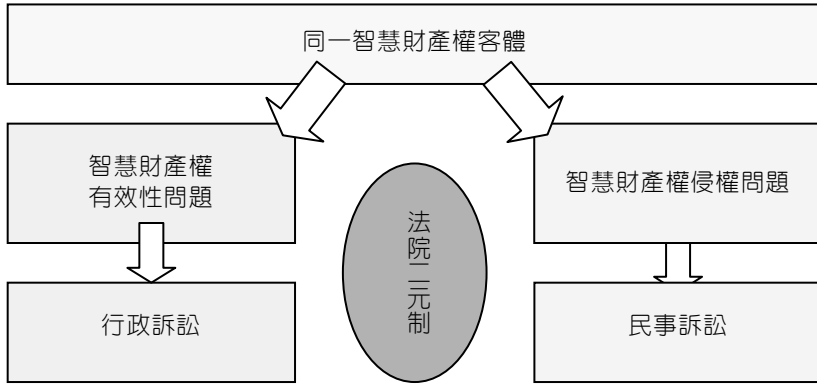
台灣目前智慧財產案件審判系統上採「二元制」，分為行政法院及普通法院，面對智慧財產權案件的處理時，由行政法院負責專利「有效性」審查，由普通法院審查智慧財產「侵權行為」部分。就同一專利權發生爭執時，常可能發生侵權行為之民事訴訟且同時涉及專利有效性之行政訴訟，由於一件專利訴訟之審查首先須面對者即為專利有效性之問題，其次才為主要侵權行為之部分，如此一來將勢必形成必須經過兩個不同法院之審理¹⁵。

¹³ 名稱上為法院內部方便。

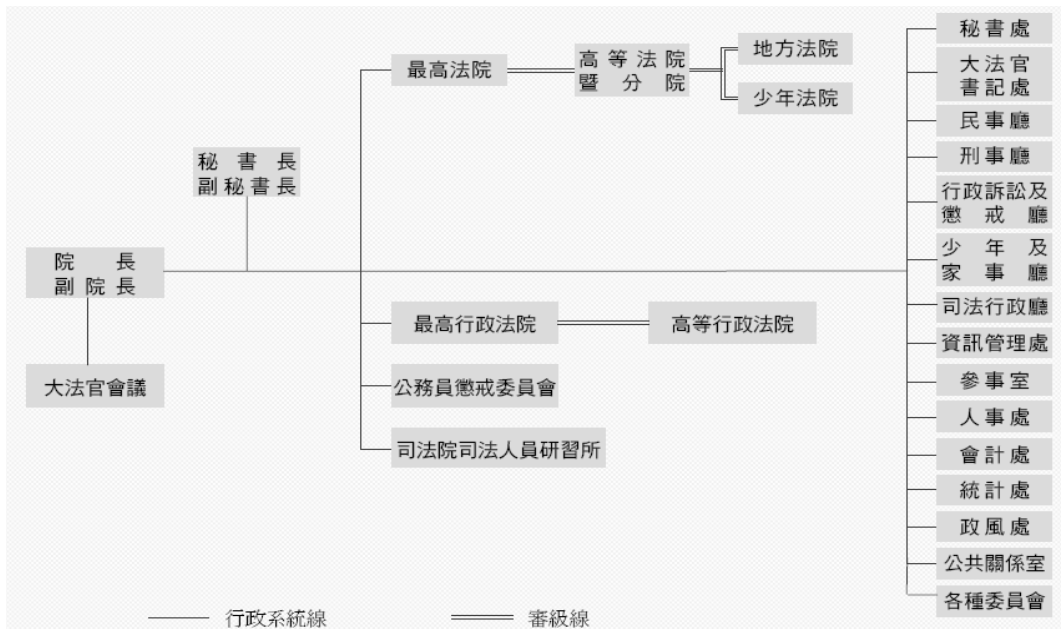
¹⁴ 中國上海高級人民法院劉華副院長，訪談內容。訪談日期：96年9月19日。

¹⁵ 依專利法第90條第1項、第108條、第129條規定，關於專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。又依商標法第49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。且於行政法院審理普通法院案件之前提法律關係時，行政訴訟法第12條更明定，民事或刑事訴訟之裁判，以

此一訴訟程序分軌並行結果，固有利於維持各訴訟程序之專業性，但也容易因同一事實之重複認定，而延宕司法救濟時效，不僅耗費當事人的時間精力及相關司法資產，更使權利人無法獲得即時的保護，及引起各界質疑裁判之一致性及妥適性。



圖二：台灣現行智慧財產案件「二元制」審理系統



資料來源：司法院網站

圖三：司法院組織系統表

行政處分是否無效或違法為前提者，應依行政爭訟程序確定之。該行政爭訟程序已經開始者，於其程序確定前，民事或刑事法院應停止其審判程序。雖民事訴訟法規定為「得」裁定停止訴訟程序¹⁵，惟實務上普通法院都停止訴訟程序，否則可能造成法律見解歧異。而一旦停止普通法院之訴訟程序，將造成訴訟之延滯，不但使訴訟當事人可能失去在商場上的商機，並且在國際訴訟時常造成外國原告的誤解及指責。

另一方面，於台灣實務上在普通法院雖已經設有智財專股及專人，惟事實上並沒有真正落實，亦即僅「形式上」具有制度，但「實質上」並無專責之內涵，人才之水準尚無法真正解決重大專利案件之紛爭。因為智財案件多涉及商業、科技方面的知識，難度較高，無法在短期內作出正確的判決，而國內在這方面人才的培養無論在質與量方面都還不足夠，因此造成國人對於國內智財案件司法審判的不信任，尤其是重大智財案件，更是多往美國進行，而使得國內智財案件經驗的累積緩慢，將造成人才培育更加困難，這樣的惡性循環下，唯有改變現狀，才能使國內智財審判環境水準迅速提升，改變體質才能改變環境。

2. 新制

依「智慧財產法院組織法」第2條規定，新設立之「智慧財產法院」屬高等法院層級。法官人數初期可能約6至10人，審理案量估計一年約1,700餘件。

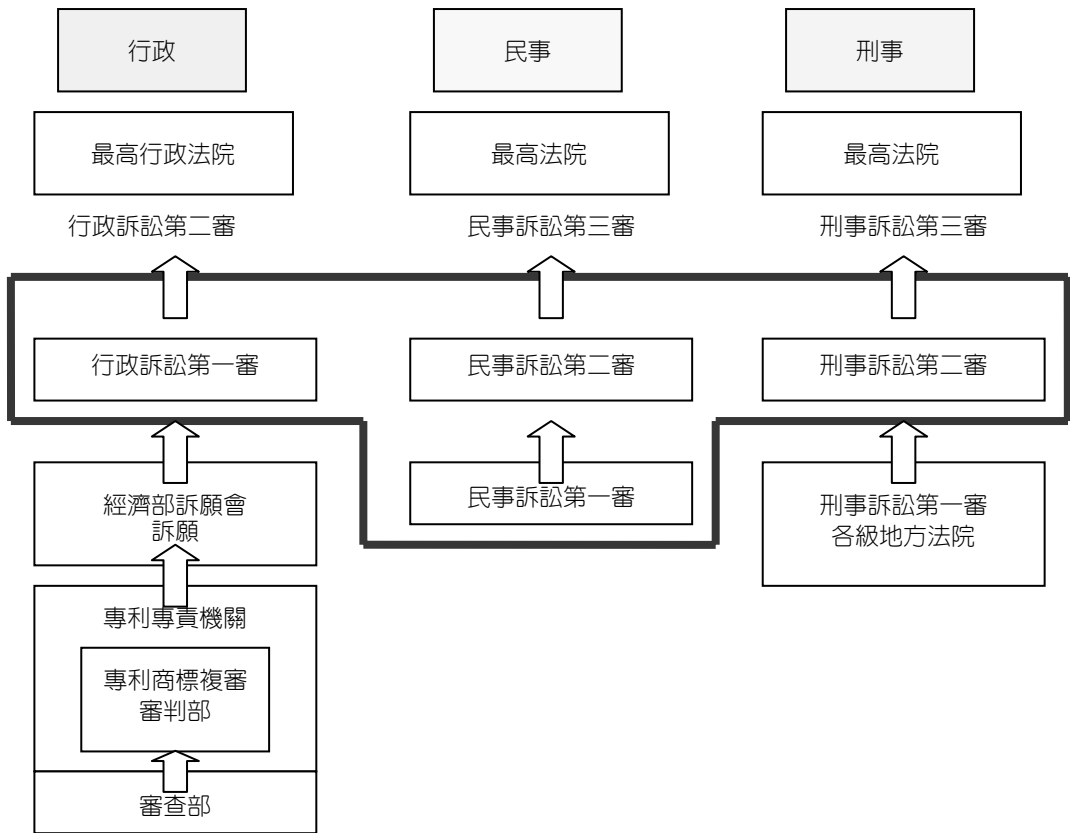
新制智慧財產訴訟程序中，民、刑事訴訟原則上係採三級三審制，然民事訴訟案件不再區分簡易或通常訴訟程序，一律適用通常程序，以賦予當事人更嚴謹的程序保障。行政訴訟亦維持現行二級二審制，其中，由智慧財產法院負責統合智慧財產訴訟案件之事實審理，關涉民事或行政訴訟之終審法院，仍回到原來二元法院系統且分別負責法律問題之審理。原則上案件均得上訴或抗告於終審法院。

新制下智慧財產法院之審判權及審理範圍已大幅擴增，包括案件審理法第16條¹⁶，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院「應」就其主張或抗辯有無理由「自為判斷」；第17條¹⁷，法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得以「裁定命智慧財產專責機關參加訴訟」，以及第33條¹⁸，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之「新證據，智慧財產法院仍應審酌之」等規定。

¹⁶ 智慧財產案件審理法第16條：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」

¹⁷ 智慧財產案件審理法第17條：「法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。智慧財產專責機關依前項規定參加訴訟時，以關於前條第一項之主張或抗辯有無理由為限，適用民事訴訟法第六十一條之規定。民事訴訟法第六十三條第一項前段、第六十四條規定，於智慧財產專責機關參加訴訟時，不適用之。智慧財產專責機關參加訴訟後，當事人對於前條第一項之主張或抗辯已無爭執時，法院得撤銷命參加之裁定。」

¹⁸ 智慧財產案件審理法第33條：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」



圖四：台灣智慧財產法院審判權範圍

有關行政機關之專利處分與(訴願機關決定之司法審查)，長久以來飽受所謂「不確定法律概念」下「判斷餘地」之桎梏，造成實務上法院如無發現明顯瑕疵，常以尊重裁量為由駁回原告之訴，即便發現明顯瑕疵，亦不自為裁判，而是撤銷原訴願決定與原處分，將案件發回原處分機關重新審理的現象。新制法院審判權之變化，不但民事審可以就專利有效性直接判斷，同時，行政審亦不受專利法第67條第4、5項¹⁹之限制，可以重新審酌新事證²⁰。

¹⁹ 專利法第67條第4、5項：「舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」

²⁰ 而根據「智慧財產法院組織法」第3條²⁰規定，智慧財產法院所管轄的案件，涵括所有智慧財產權之案件，包括：

1. 民事訴訟(包括一、二審)：依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法、公平交易法所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟案件。其中第一審案件由法官1人獨任審判，上訴或抗告案件則以合議方式進行審判。
2. 刑事訴訟(以二審為主)：因違反商標法、著作權法或公平交易法第35條第1項關於同法第

二、證據保全

在此本文擬先詳細探討台灣於民事訴訟法就證據保全所設之一般性規定，並以此為前提，分析智慧財產案件審理法之特殊規定之妥當性；最後，則介紹中國就證據保全於其民事訴訟法中一般性的規定的內容及其妥當性。

(一)台灣民事訴訟法就證據保全所為之一般性規定²¹

根據民事訴訟法（下稱民訴法）第368條「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；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。前項證據保全，應適用本節有關調查證據方法之規定。」

1. 證據保全制度之功能：

(1)「證據有滅失或礙難使用之虞」

為避免證據滅失或使用上困難而為保全，以待將來訴訟時得以舉證。此乃保全證據程序向來之功能。

(2)「確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時」

證據保全制度之功能除了消極的保存證據而使之不致滅失外，更重要的意義在於經由先行之證據調查，以確定事實。蓋藉由事實的確定，一方面有助於在本案訴訟上可集中就法律問題、或其他得迅速解明之事實問題進行審理；另一方面亦可因某程度事實之釐清，而有助於促成當事人以裁判外方式解決紛爭。質言之，具有預防訴訟及審理集中化之目的及機能。其要件有二：

a. 事、物現狀之確定（事實確定）：

民訴法第368條第1項後段規定，對於事、物現狀之確定，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，而明文肯認證據保全制度亦具有事實確定之機能。而為達到預防訴訟及審理集中化之立法目的，對於此規定不應為狹義的嚴格解釋而僅限於「物之現狀」之確定，蓋縱使依照文義解釋，所謂之「事」，可認為係對於「事實」之確定，而涵蓋德國民訴法第485條第2項所規定之各款情形²²，且不以此為限，故包括發生損害或瑕疵之

20條第1項案件，不服地方法院依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件，但不包括少年刑事案件。

3. 行政訴訟（一審）：因專利法、商標法、著作權法、營業秘密法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法、公平交易法涉及之智慧財產權所生之行政訴訟案件及強制執行案件。

²¹ 以下內容整理自：沈冠伶（2006），證據保全制度-從擴大制度機能之觀點談起，*月旦法學雜誌*，第76期，頁52-66。

²² 1991年德國民訴法修正時，為使當時人在訴訟前得以全面性的對於事實獲得解明，以避免提

發生原因、責任歸屬、排除瑕疵之必要方法或所需費用等事實，均得作為確定之對象。

- b. 有法律上利益並有必要：惟為避免發生濫用而致生損害他造利益之情事，故以「有法律上利益並有必要」作為限制。如循保全證據程序所確定之事實有助於紛爭之解決而避免訴訟，或縱提起本案訴訟，而有助於迅速、經濟地為實體權利之主張，皆可認為具「有法律上利益」。

再者，關於「必要性」之判斷，應依具體之事件類型分別判斷。在智慧財產權事件（特別是侵害專利權事件），必須特別考慮是否有藉由證據保全而窺探他造產品或專利發明等商業或技術上之秘密，因此，關於必要性之審查，應考慮兩造當事人之利益，而為利益衡量。

2. 證據保全之範圍

- (1) 證據有滅失或礙難使用之虞、經他造同意時：

此時依民訴法第368條第1項前段規定，只要是「證據」有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意之情形，均得向法院聲請保全。因此，現行法上所承認之五種證據方法，包括人證、書證、勘驗、鑑定或當事人訊問，皆得成為保全之對象²³。

- (2) 確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時：

此時則限於鑑定、勘驗或書證三類證據方法，而不包括人證及當事人訊問。此係為避免證據保全制度之範圍過大，造成當事人或證人於訴訟前即可能被漫無限制地被訊問，反生弊端。

3. 證據保全之方法

依民訴法第368條第2項規定，前項證據保全，應適用民訴法第二編第一章第三節有關調查證據方法之規定，此項規定應如何解釋，學說上認為與證據保全程序之性質有關²⁴：

- (1) 非訟性之證據保全：

起訴訟，遂增定第485條第2項，在訴訟繫屬前，不僅限於「物之現狀」（即物所具有之瑕疵），而包括：1.人之狀態、物之狀態或價值，2.人損、物損或物之瑕疵發生之原因，以及3.排除人損、物損或物之瑕疵所需之費用，在聲請人具有確定之法律上利益時，均得聲請由鑑定人為書面鑑定而予以確定。

²³ 在證人之情形，如有重症、高齡、長期居留外國計畫等，以致將來於訴訟進行時可能發生不能或難以訊問，或須花費不相當之勞力、時間、費用而有損程序利益時，即可認該當於證據保全之要件。在應行勘驗或鑑定之物，有腐敗、消失或狀態之改變，亦可認證據有滅失或礙難使用之虞。

²⁴ 同註28，頁61~62。

其情形有二：在不能指定他造當事人時。此時得釋明不能指定之理由，而聲請保全證據（民訴法第370條第1項第1款後段²⁵）。此外，如係因證據有滅失或礙難使用之虞，為保存該證據方法而聲請證據保全，則其目的與在對立當事人間為事實之確定有別，此種型態之證據保全即具有非訟性，因此法院在定保全證據之方法時，即得適用非訟法理而具有裁量餘地。故民訴法第368條第2項規定應為限縮解釋，亦即僅限於在下述(二)之情形，始適用民訴法第三節證據之調查證據方法，故如尚無進行證據調查之必要，而僅為證據方法之保存，即可達到避免證據滅失或礙難使用之目的時，則可酌採其他適當處置²⁶。

(2) 訴訟性之證據保全

在保全證據程序上如非僅有聲請人，且亦非僅為證據之保存，則可謂該事件具有訴訟性。於此情形，有關於人證、鑑定、書證、勘驗或當事人訊問，則須依本案訴訟之證據調查程序為之（民訴法第368條第2項）²⁷。

4. 不遵從證據保全命令之制裁

在法院准許證據保全，命他造當事人提出文書、物件，或有必要進入他造所占之不動產以行勘驗時，他造如拒絕協力（不提出文書、或不讓鑑定人、法官或聲請人進入其所有之房地），依現行證據保全制度之規定，仍欠缺直接之制裁規定²⁸。

然而當事人如未提起訴訟，則透過訴訟程序始生之制裁皆無適用之餘地，為使

²⁵ 第370條「保全證據之聲請，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。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。前項第一款及第四款之理由，應釋明之。」

²⁶ 例如，當事人如係為避免證據滅失而聲請證據保全，則法院就該文書命相對人或第三人提出於法院，或交由適當之人予以保管，使文書不遭毀損滅失即足，尚無庸立即進行書證調查程序，於起訴後再由受訴法院調查亦不遲，且更能貫徹直接審理主義。

²⁷ 例如，當事人如係欲基於文書上所記載之內容以確定事、物之現狀而聲請證據保全，則法院除命文書持有人提出於法院外，於證據調查期日，即應提示證據、開示文書。

²⁸ 惟聲請人與他造如於嗣後進行本案訴訟程序，則受訴法院可基於誠信原則，在不具備有不可期待他造協力之事由存在時，對於他造拒絕協力之行為在自由心證之範圍內（民訴法第222條）為一定之評價而使本案訴訟之結果對其不利。

再者，亦得以文書提出義務或勘驗協助義務之違背（民訴法第345條、367條），或以妨礙證據之使用而將證據滅失、隱匿或致礙難使用（民訴法第282條之1）等相關規定，使他造受有擬制真實之不利益。

此外，由於證據保全程序具有開示事證而作為本案訴訟程序準備之機能，如本案訴訟因他造於保全證據程序上拒絕協力而致生遲延，則因遲延而生費用，亦得使他造負擔訴訟費用之一部或全部（民訴法第82條）。

甚至於他造欲提出在保全證據程序上應保全之證據作為證明自己主張之事實時，得以逾時提出攻擊防禦方法（民訴法第196條）駁回之，或認為乃調查證據之時期已滿而有延滯訴訟之情形（民訴法第278條），而不予以調查。

證據保全制度之事證開示及促成裁判外紛爭解決之機能得以發揮，應考慮增設獨立之制裁或強制方法，以強化證據保全裁定之效力。

(二)智慧財產權審理案件法之特殊規定

台灣智慧財產權審理案件法關於證據保全之特殊規定明列於第10條及18條²⁹。

1. 關於證據保全之要件

學說上認為³⁰，基於類型審理論之觀點，應考量智慧財產權保護事件之特殊性，然而智慧財產案件審理法並未就智慧財產案件之證據保全規定有特別要件。故其認為，在智慧財產權保護事件，關於業務秘密之保護，不宜在對造行使拒絕提出之抗辯時，始予以斟酌，而應由法院於作成證據保全裁定時，即依職權就兩造之利益予以衡量³¹，據此

- (1) 在為確定事物現狀之證據保全：此時既係以「法律上利益並有『必要』」為要件，故得於此要件上斟酌被告之業務秘密保護，而行利益衡量。
- (2) 在避免證據滅失或礙難使用之證據保全：並未以此為要件，故應特別針對智慧財產事件明訂承認法院得為利益衡量，使一造之證據保全利益與他造之業務秘密利益，能取得合於比例之均衡。

2. 關於證據保全之範圍

證人或當事人之訊問，僅限於證據有滅失或礙難使用之情形始能為之。但在智慧財產權保護事件，常涉及到侵權產品之來源、去處及數量，此通常係權利人所不知之事實，有些雖能從對造所提出之文書中窺知，但不如以直接訊問證人之方式，更能掌握全貌。因此，宜考慮於智慧財產權保護事件之證據保全程序，為探知一定事項而有必要時，容許訊問他造當事人或證人。

²⁹ 第10條：一、文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院得以裁定處新臺幣三萬元以下罰鍰；於必要時並得以裁定命為強制處分；二、前項強制處分之執行，準用強制執行法關於物之交付請求權執行之規定。

第一項裁定，得為抗告；處罰鍰之裁定，抗告中應停止執行。

第18條：一、保全證據之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之；二、法院實施證據保全時，得為鑑定、勘驗及保全書證；三、法院實施證據保全時，得命技術審查官到場執行職務；四、相對人無正當理由拒絕證據保全之實施時，法院得以強制力排除之，但不得逾必要之程度。必要時並得請警察機關協助。

³⁰ 參沈冠伶（2007），智慧財產權保護事件之證據保全與秘密保護，*台大法學論叢*，第36卷第1期，頁13。

³¹ 就此，現行法上關於證據保全之聲請要件，並未要求聲請人應就「請求」予以釋明，但為衡平保障兩造當事人之利益，法院於為利益衡量時，亦宜某程度考量智慧財產權侵害之可能性，以避免發生不合比例之情事。我國現行實務上，亦多有法院於准駁證據保全聲請時，要求聲請人應就智慧財產權之侵害予以釋明。同註37。

3. 關於證據保全之程序權保障

在智慧財產事件，證據上常涉及業務秘密，而形成聲請人證明權與他造或第三人之業務秘密之衝突，此時，為避免證據保全制度被濫用，在不具急迫性之情形，法院於為保全證據裁定前或證據調查開始前，宜盡可能使持有證據之他造或第三人陳述意見之機會，以使法院得予判斷是否進行秘密保護程序。

為保障相對人之利益，如證據保全非具有急迫性，而係為確定事物之現狀時，法院應於為文書提出命令前，使相對人有表示意見之機會，行使拒絕提出文書之權利。此外，由於准許保全證據之裁定在性質上為證據裁定，屬於程序進行指揮之命令，為裁定之法院本身不受拘束，如有不當，得將其裁定依職權予以撤銷或變更。因此相對人於受文書提出命令後，如認有拒絕提出之正當理由，仍得向法院表明有拒絕提出之正當理由。此特別在文書提出命令在智慧財產案件審理法中規定有強制力時，更有其必要性。

4. 關於不遵從證據保全命令之制裁

在智慧財產權侵害之損害賠償事件，由於侵害之事、證多係存在於侵權人一造，如不能強制其提出，將使得證據保全於智慧財產權事件難以發揮事證開示功能。

就此，智慧財產案件審理法第10條第1、2項就本案訴訟之證據程序規定：文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院得以裁定處新臺幣三萬元以下罰鍰；於必要時並得以裁定命為強制處分。前項強制處分之執行，準用強制執行法關於物之交付請求權執行之規定。亦即，不僅在持有人為第三人時（第349條），得施以罰鍰或強制處分，在持有人為當事人一造之情形，亦得為之。此外，就證據保全程序亦規定，相對人無正當理由拒絕證據保全之實施時，法院得以強制力排除之，但不得逾必要之程度。必要時並得請警察機關協助（第18條第3項）。

(三) 中國知識產權訴訟中的證據保全

中國就證據保全於其民事訴訟法中亦設有一般性的規定：中國民事訴訟法第74條：「在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，訴訟參加人可以向人民法院申請保全證據，人民法院也可以主動採取保全措施。」³²。茲分析其要件如下：

³² 其他相關規定：

1. 中國商標法

第58條「為制止侵權行為，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，商標註冊人或者利害關係人可以在起訴前向人民法院申請保全證據。

人民法院接受申請後，必須在四十八小時內做出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即開始執行。

1. 法院得依職權爲之：蓋雖然目前司法改革的步伐正在逐漸加大，強調當事人

人民法院可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，駁回申請。

申請人在人民法院採取保全措施後十五日內不起訴的，人民法院應當解除保全措施。」

2. 中國著作權法

第50條「爲制止侵權行爲，在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，著作權人或者與著作權有關的權利人可以在**起訴前**向人民法院申請保全證據。

人民法院接受申請後，必須在四十八小時內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即開始執行。

人民法院可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，駁回申請。

申請人在人民法院採取保全措施後十五日內不起訴的，人民法院應當解除保全措施。」

3. 中國最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利權行爲適用法律問題的若干規定

第9條「人民法院接受專利權人或者利害關係人提出責令停止侵犯專利權行爲的申請後，經審查符合本規定第4條的，應當在**四十八小時**內作出書面裁定；裁定責令被申請人停止侵犯專利權行爲的，應當立即開始執行。」

第16條「人民法院執行訴前停止侵犯專利權行爲的措施時，可以根據當事人的申請，參照民事訴訟法第74條的規定，同時進行證據保全。」

4. 最高人民法院關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行爲和保全證據適用法律問題的解釋

第一條 根據商標法第五十七條、第五十八條的規定，商標註冊人或者利害關係人可以向人民法院提出訴前責令停止侵犯註冊商標專用權行爲或者保全證據的申請。第1條「根據商標法第57條、第58條的規定，**商標註冊人或者利害關係人**可以向人民法院提出**訴前**責令停止侵犯註冊商標專用權行爲或者**保全證據**的申請。

提出申請的利害關係人，包括商標使用許可合同的被許可人、註冊商標財產權利的合法繼承人提出申請的利害關係人，包括商標使用許可合同的被許可人、註冊商標財產權利的合法繼承人。註冊商標使用許可合同被許可人中，獨占使用許可合同的被許可人可以單獨向人民法院提出申請；排他使用許可合同的被許可人在商標註冊人不申請的情況下，可以提出申請。註冊商標使用許可合同被許可人中，獨占使用許可合同的被許可人可以單獨向人民法院提出申請；排他使用許可合同的被許可人在商標註冊人不申請的情況下，可以提出申請。」

第3條第2項 「**商標註冊人或者利害關係人向人民法院提出訴前保全證據的申請，應當遞交書面申請狀**。申請狀應當載明：（一）當事人及其基本情況；（二）申請保全證據的具體內容、範圍、所在地點；（三）請求保全的證據能夠證明的對象；（四）申請的理由，包括證據可能滅失或者以後難以取得，且當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的具體說明。」

第6條第2項「申請人申請訴前保全證據可能涉及被申請人財產損失的，人民法院可以責令申請人提供相應的擔保。」

第15條「被申請人違反人民法院責令停止侵犯註冊商標專用權行爲或者保全證據裁定的，依照民事訴訟法第102條規定處理。」

第17條「訴前停止侵犯註冊商標專用權行爲和保全證據的案件，申請人應當按照《人民法院訴訟收費辦法》及其補充規定繳納費用。」

5. 最高人民法院關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋

第30條「對2001年10月27日前發生的侵犯著作權行爲，當事人於2001年10月27日後向人民法院提出申請採取責令停止侵權行爲或者證據保全措施的，適用著作權法第49條、第50條的規定。」

人民法院採取訴前措施，參照《最高人民法院關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行爲和保全證據適用法律問題的解釋》的規定辦理。」

的舉證責任，但是在中國目前的司法模式下，徹底放棄法院依職權保全證據是不現實的³³。

2. **證據保全的適用條件不規範，寬嚴無標準，操作無程序：**證據保全的法定條件「可能滅失」和「難以取得」顯的過於籠統和原則，缺乏操作性，使得法院在對是否採取該措施時隨意性過大。
3. **申請證據保全是否應當提供證明被申請人構成侵權或構成侵權的可能性的初步證據？**³⁴：對此問題的認識尚不統一。多數意見³⁵認為，申請人應當提供證明被申請人存在侵權行為或侵權可能性的初步證據，理由是：(1)防止申請人濫行申請，造成司法資源的浪費。(2)如果沒有初步證據證明被申請人存在侵權或侵權可能性，就對被申請人採取證據保全措施，這實際上侵犯了被申請人的基本權利。
4. **擔保：**知識產權訴訟中，有許多證據往往與產品（財產）有直接關係，所以知識產權訴訟中的證據保全往往帶有相當的特殊性，即保全了證據，必然也保全了財產。民事訴訟法對證據保全沒有規定應當提供擔保、此無疑給申請人提供了可以隨時利用的機會，發生濫用權利的情況：即對某些價值巨大的固定資產不做財產保全，而只做證據保全。因此中國有學者建議民事訴訟法第74條增加第2款：人民法院採取證據保全措施，可以責令申請人提供擔保；申請人不提供擔保的，駁回申請。當然，這只有在涉及重大財產事項的保全時，才應當適用此項規定。
5. **法定的48小時的審查時間過短**
6. **強制力：**依最高人民法院關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋第十五條規定「被申請人違反人民法院責令停止侵犯註冊商標專用權行為或者保全證據裁定的，依照民事訴訟法第102條規定處理。」故商標事件中證據保全之裁定依法係有強制力，惟於專利權及著作權事件相關規定中並無類似規定，則該類事件違反證據保全裁定者是否有何制裁，即有疑問。

三、秘密保護

台灣民事訴訟法並無秘密保護的專章規定，而係散見於證據一節中，就涉及當事人或第三人之營業秘密之證據調查，採利益衡量的方式，決定採絕對保障或相對

³³ 王旺林、王勁松（2002），知識產權訴訟中的證據保全，*人民司法*，頁27。

³⁴ 金長榮（2002），訴前禁令和訴前證據保全的實踐，*人民司法*，頁29。

³⁵ 須建處（2003），知識產權侵權案件證據的收集，*中華商標*，頁26。

保障。台灣法上關於智慧財產權保護事件之秘密保護，於證據保全程序，應適用民事訴訟法上證據保全、第二編第三節有證據調查方法（第368條第2項），以及智慧財產案件審理法第18條之相關規定。

據此，本文擬先探討民事訴訟法就秘密保護所設之一般性規定，後介紹智慧財產案件審理法之特殊規定（第18條第5、6項）以及新設之秘密保持命令（第11~15條）。而因中國就秘密保護幾未規定，故本文不擬討論，先予敘明。

（一）台灣民事訴訟法就秘密保護所為之一般性規定³⁶：

如上所述，台灣民事訴訟法並無針對秘密保護之專章規定，而係散見於證據一節中，就涉及當事人或第三人之營業秘密之證據調查，採利益衡量的方式，以決定採絕對保障或相對保障。

1. 絕對保護：得拒絕提出秘密

（1）第三人（證人）之拒絕權

a. 拒絕證言權（第307條第1項）

當事人以外之第三人作為證人，如符合一定要件（第307條第1項各款），即享有拒絕證言之權利。不同於第344條第2項，第307條第1項第4或5款並未以「有致該當事人或第三人受重大損害之虞」為要件。惟有鑑於第344條第2項係針對文書提出義務被予以一般化¹而特別增定，因此對於證人之一般性作證義務，就業務秘密之保護，應採相同之處理方式，故法院應衡量業務秘密之保護與真實發現之利益，而決定證人是否得拒絕證言。

b. 文書或物之拒絕提出權

作為證據之文書或物如由第三人所持有，其負有文書提出義務之範圍，除當事人於訴訟中曾經引用之文書外，與當事人相同（第348條準用第344條第1項2~5款、第367條）。

（a）由於第三人提出文書之義務，係對於法院之訴訟審理應予協助之公法上義務，與證人之作證義務具同一性質，故準用證人拒絕證言之規定（第348條準用第306~310條），其有秘密義務或與當事人間有一定關係者，得免除其提出文書之義務；

（b）在文書係就與本件訴訟有關之事項作成者，則準用第344條第2項。

³⁶ 同註37，頁243~259。

(2) 當事人本人之拒絕權

a. 當事人本人之拒絕陳述（第367條之3準用第307條第1項第3~5款）

在現行法上，為避免證據滅失或礙難使用之證據保全，亦得訊問當事人本人。

民事訴訟法明文準用有關證人拒絕證言之規定（第367條之3準用第307條第1項第3~5款），因此，當事人之陳述如涉及職務上、業務上或技術上之秘密，得準用有關證人拒絕證言之規定而拒絕陳述。

b. 文書或物之拒絕提出（第344條第2項）

為保障當事人或第三人之隱私或業務秘密，就與本件訴訟有關之事項所作文書之內容，如涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密，如予以公開，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（第344條第2項）。

文書之拒絕提出，應滿足下述要件：(1)涉及隱私或業務秘密、(2)拒絕提出有正當理由，亦即公開有致該當事人或第三人受重大損害之虞。於此法院亦應行利益衡量。相對人因業務、技術秘密公開所可能導致之不利利益、一造是否係意欲窺探他造之業務秘密或隱私。

2. 相對保護：不得拒絕提出秘密，但法院應行秘密保護程序

法院如認文書仍有提出作為證據之必要，或為判斷是否有拒絕提出之正當理由，於必要時，得命文書持有人提出文書（第344條第2項但書）。於此等情形，對於提出於程序上之業務秘密應採取適當之保護措施，此即所謂之秘密保護程序。

第344條第2項雖係針對文書提出拒絕權之審查程序所為之規定，但於其他有涉及業務秘密保護必要之情形，均應類推適用該項規定，以不公開方式行之。以不公開方式進行秘密保護程序，又可分為法庭不公開與當事人不公開，以下分述之。

(1) 一般公開之限制：法庭不公開（即對當事人以外之人不公開）

法院為判斷所應提出之證據是否涉及業務秘密，或如予公開是否將致當事人或第三人受重大損害之虞，得以不公開之方式行之（第344條第2項）。再者，如法院經利益衡量後，認證據仍有提出之必要，但涉及業務秘密時，經當事人聲請，法院認為適當者，亦得不公開審判；其經兩造合意不公開審判者，亦同（第195之1條）。

於證據保全程序，如係在公開法庭調查證據時（例如：證人之訊問，其所受訊問之事項如涉及業務秘密時），亦得依上開規定，行不公開審理。或依智慧財產案件

審理法，限制當事人以外之人（如：媒體記者、公眾）在場（第18條第5項³⁷）。

惟，由於不公開審判僅是對於法庭公開之限制，並未限制當事人、代理人、或書記官等人在場，因此亦可能經由在場之人而將在法庭審判上得悉之秘密洩漏而使大眾知悉。在台灣，營業秘密法第9條雖規定，當事人、代理人、辯護人、鑑定人、證人及其他相關之人，因司法機關偵查或審理而知悉或持有他人營業秘密者，不得使用或無故洩漏之。但如使用或洩漏秘密，僅得請求損害賠償外（第12、13條），並無特別之刑事上制裁規定。刑法第317、318條雖有洩漏秘密罪，惟保護尚有不足。有鑑於此，智慧財產案件審理法特別新設秘密保持命令，對於違反秘密保持命令者，處三年以下有期徒刑、拘役或併科十萬元以下罰金（第35條）。

(2) 當事人公開之限制

a. 卷宗閱覽權之限制

不同於美國法，在台灣法及德國法，並不對任何人賦予卷宗閱覽權，因此無庸限制公眾閱覽。卷宗閱覽權，原則上僅賦予給當事人（第242條第1項）。

對於當事人之卷宗閱覽權亦予以限制，卷內文書涉及當事人或第三人隱私或業務秘密，如准許閱覽卷宗，有致其受重大損害之虞者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制閱覽（第242條第3項）。

b. 在場見證權之排除

即使當事人之文書閱覽權予以限制，但由於裁判上所據之重要事實、證據，基於聽審請求權之保障，仍須於法院上使當事人予以認識並辯論，當事人於證據調查時，亦享有在場見證權。因此，如不限制當事人之在場見證權，於證據調查時，仍有使秘密洩漏之虞。

是否應限制當事人在場見證權，法院應就兩造之利益予以衡量。首先必須考量下列事項：為有效保護當事人一造之權利，要求他造開示業務上秘密，是否具有期待可能性？如提出文書而開示秘密，是否將造成當事人或第三人之重大損害？例如：危及企業之生存，或使其在市場上之競爭地位明顯惡化，即不具可期待性。

合乎比例之方式係限制當事人本人在場，但容許其律師或訴訟代理人到場。連律師亦加以排除在場之方式，係對聽審請求權或在場見證權之剝奪，並不適當。例如：由中立鑑定人在聲請人之律師或專利代理人在場下勘驗、

³⁷ 法院於證據保全有妨害相對人或第三人之營業秘密之虞時，得依聲請人、相對人或第三人之請求，限制或禁止實施保全時在場之人，並就保全所得之證據資料命另為保管及不予准許或限制閱覽。

檢視物品或閱覽。且限制律師或訴訟代理人不得將到場見聞之事實告知予當事人知悉。

綜上所述，絕對的保護方式，宜僅限於在秘密保護有極大利益之下，始採行之。而較能兼顧真實發現與秘密保護之利益的方式，毋寧係採取相對的保護方式，亦即，對於法庭公開與當事人公開原則予以限制，視具體個案情形，限制當事人之卷宗閱覽權、到場見證權，並由適當之訴訟代理人為維護當事人之聽審請求權而閱覽卷宗、到場見證。且為限制秘密外洩，對於該人課以保密之義務。

(二)智慧財產案件審理法的特殊規定：

智慧財產案件審理法新設「秘密保持命令」制度（第11~15條），此亦準用於證據保全程序（第18條第6項）。

四、定暫時狀態處分

台灣於2003年修正之民事訴訟法，對於保全程序有諸多變革，其中最重要者，即為重新建構定暫時狀態處分之程序。相較於此，英美法上的暫時性保全程序源於衡平法而行之有年；反之，中國則於2001年方為入世之準備而有訴前禁令的相關規定，故其國內文獻每多借鏡英美法上的實踐作為其反省。據此，本文此處擬先詳細介紹台灣民事訴訟法上定暫時狀態處分制度的一般性規定，再以此為前提，分析台灣智慧財產案件審理法第22條所設特殊規定之妥當性。其次，則淺介美國法上的暫時性保全程序，並以此為基礎，分析中國訴前禁令的相關規定。最後，則綜合比較並提出本文意見。

(一)台灣法上之暫時性保全程序

1. 定暫時狀態處分

(1) 定暫時狀態處分與傳統保全程序的異同

保全程序者，係指保全債權人實體法上權利的程序。傳統的保全程序可分為假扣押程序及系爭標的物的假處分程序，二者除所保全的權利性質不同外，其目的皆在透過保全債權人將來強制執行之可能，以免債權人之本案訴訟（即實體法上權利）落空。以此觀之，傳統的保全程序係以保護債權人的私益為目的。

惟訴訟程序繁瑣耗時，其對實體權利的保護有時未免緩不濟急³⁸。換言之，當權利義務存否的不確定狀態將發生重大損害或急迫危險時，透過法院先定一權利義務之暫時狀態，應屬必要，此即暫時性保全程序之所由設，例如英美法的臨時禁制令

³⁸ 此點在智慧財產權事件尤可體認，蓋智慧財產權已成為現代企業最重要的資產。

(Preliminary Injunction)、暫時限制令(Temporary Restraining Order, TRO)³⁹，或是台灣法上的定暫時狀態處分、緊急處置，以及中國透過專利法、商標法與著作權法所規範的訴前禁令⁴⁰等。

據此，定暫時狀態處分雖有使權利人的權利暫時實現，以保全其實體法上權利的功能而屬傳統保全程序之一環，惟其裁定程序既係基於包含債務人利益及公益在內之利益衡平的考量，則可認其除私益性的暫時保全聲請人之實體法上權利外，亦具有維持訴訟中法律秩序之和平的公益性目的。換言之，由法院先定一暫時狀態以保護當事人全體（債權人及債務人）法利益及公益。

(2) 定暫時狀態處分的要件

民事訴訟法訴法（下稱民訴法）第538條1項規定「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，得聲請為定暫時狀態之處分。」

茲析述其要件如下。

a. 爭執之法律關係及保全之必要性

(a) 爭執之法律關係

此之法律關係應無種類限制，蓋不論何種法律關係，其本案訴訟判決確定皆須時日，則若有防免損害或危險之必要，自無予以排除之理。

此外，系爭標的物的假處分之目的既在於透過保全將來之強制執行，以確保本案判決內容之實現，故其程序須主張有金錢請求以外請求之債權人對債務人聲請法院為之。然定暫時狀態處分之目的既在於維持法律秩序、法的和平，故其程序之聲請人未必為主張權利者，債務人有必要時亦得聲請定暫時狀態之處分⁴¹。

³⁹ 就Preliminary Injunction、Temporary Restraining Order (TRO)、Permanent Injunction應如何翻譯，國內文獻有相當的歧異，茲整理如下：

Preliminary Injunction：臨時禁制令（馮震宇）、暫時禁止令（鄭中人）、假處分的制止命令（沈冠伶，2004）

Temporary Restraining Order (TRO)：暫時限制令（馮震宇、鄭中人）、暫時制止命令（沈冠伶，2004）

Permanent Injunction：永久禁制令（馮震宇）、永久禁止令（鄭中人）

⁴⁰ 「訴前禁令」係「訴前停止侵權行為」之簡化，而該用語（「訴前停止侵權行為」）則是來自於專利法§ 61、著作權法§ 49、商標法§ 57、「最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定」、「最高人民法院關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋」；惟中國亦有學者認為，根據相關司法解釋，該制度既於起訴時與訴訟中均有適用，故宜改稱為「臨時禁令」。惟不論為何者均認其涵蓋了美國法上的暫時限制令與臨時禁制令。

⁴¹ 此即所謂「反向假處分」也就是業者請求法院命專利權人應容忍其製造、販賣、銷售、進口

(b)保全之必要性

按損害是否「重大」、危險是否「急迫」均屬不確定法律概念，與概括規定之「必要性」相同，均有賴利益衡量予以判定。亦即，法院須就聲請人因不許可所可能發生之損害、相對人因假處分之許可所可能蒙受之不利，以及其他利害關係人之利益，或法秩序之安定、和平等公益，加以比較衡量⁴²。因此，損害之重大或危險之急迫，在概念上係具有相對性，而無客觀、絕對之標準。如因定暫時狀態處分之許可所能獲得之利益較大，則可認為有保全之必要性。

b. 要件之釋明及擔保⁴³

聲請定暫時狀態處分時，於爭執之法律關係及定暫時狀態之必要應釋明之；該項釋明如有不足，而聲請人陳明願擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為定暫時狀態之處分；雖經釋明，法院亦得命聲請人供擔保後為定暫時狀態處分（民訴法第538條之4準用533準用526條1、2、3項）。

蓋以，聲請人聲請定暫時狀態之處分，應使法院信其「爭執之法律關係」及「保全之必要性」為正當，故仍應盡其釋明責任⁴⁴⁵。而在一般情形，釋明就事實存在之證明度僅要求至優越的蓋然性，亦即事實存在之蓋然性比其不存在之蓋然性高即可。

再者，依上所述可知，在定暫時狀態處分事件中，命聲請人提供擔保具有下述二種不同之機能：其一是補充釋明之不足。「前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押」（民訴法第526條第2項），即明示在釋明不足之情形，可供擔保

或要約銷售等行為。

⁴² 沈冠伶（2004），我國假處分制度之過去與未來，*月旦法學雜誌*，第109期，頁57。惟學說上亦有未將其他利害關係人之利益及公益納入考量者，許仕宦（2004），新世紀救濟法之開展—定暫時狀態處分之活用，*台灣本土法學雜誌*，第58期，頁56。

⁴³ 關於實務上就擔保金的計算方式及評論，參馮震宇（2004），從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟，*月旦法學雜誌*，第109期，頁28~30。

⁴⁴ 最高法院二十年抗字第五號判例謂「當事人主張之實體上理由，是否正當，乃屬本案問題，非假處分裁判中所能解決」似認就被保全之權利無庸釋明。惟學說上認為，此判例應解讀為：於假處分程序，無庸如通常訴訟程序般，由當事人「證明」實體權利確實存在，參沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來，*月旦法學雜誌*，第109期，頁59。另有見解直接指出此等實務見解與新修正民訴法之規定有悖，並造成司法資源的浪費，參馮震宇（2004），頁31。至應否釋明或釋明程度為何，應視具體事件類型而定，詳見下文 三、定暫時狀態處分的程序保障—事件類型審理必要論。

⁴⁵ 舊法時期實務大多認就「必要性」無庸釋明，修法後既已明文其要件，則實務見解得否繼續援用實有疑義。參馮震宇（2004），頁27。

以代釋明。此項擔保之目的既在於代替、補充釋明，則其擔保額，自應由法官依具體個案之釋明程度與難易為判斷⁴⁶。

法院於斟酌得否以供擔保補充釋明之不足時，可考慮之因素如下：1.保全處分是否具有急迫性。換言之，即使要求聲請人為較充分之釋明，在程序上須花費較多之審理時間，亦能達到保全處分聲請之目的，則不宜逕命聲請人供擔保。2.聲請人之所以難為充分之釋明，需僅係因為事件之急迫性使然。故若法院認識到聲請人根本毫無釋明之可能，則不宜使聲請人得提供擔保而取得保全處分。

其二是擔保相對人之損害。「請求及假扣押之原因雖經釋明，法院亦得命債權人供擔保後為假扣押」（民訴法第526條第3項），據此，在要件已釋明之情形下，法院仍得命聲請人提供擔保。則此際提供擔保的作用自不在於補充釋明之不足，而係為擔保相對人之損害，則其擔保額即應視相對人因保全處分所可能蒙受之損害如何而定⁴⁷。

(3) 定暫時狀態處分的方法

a. 法院酌定必要之方法

新法規定，定暫時狀態處分所必要之方法，由法院以裁定酌定之（民訴法第538條之4準用第535條第1項），換言之，法院不受當事人對於定暫時狀態處分方法之聲明所拘束，得由法院以裁定酌定之。蓋應用定暫時狀態處分之情形甚多，法律不能一一規定，故由法官依個案自行裁量最可達處分目的之方法。

b. 滿足性假處分之承認

定暫時狀態處分，可再區分為規制性假處分與滿足性假處分，前者之目的在於，就當事人間有關占有之爭執，由法院依職權介入並予以規制；後者之目的則在於，就有爭執之法律關係，使債權人在本案訴訟經判決確定以前，獲得與本案訴訟標的法律關係之全部或一部相同之結果（例如命扶養義務人每月照常給付生活費、命侵害專利權之人停止製造販賣專利品等）。於上開情形，倘其本案訴訟即係命相對人為一定行為或制止其為一定行為者，則該處分執行結果與本案請求滿足結果兩者實際上相同⁴⁸。

在新法增定前，實務已於多處案例中承認得為滿足性假處分，新法為杜爭議，特別規定定暫時狀態處分，「得命先為一定之給付」（第538條第3項）。

⁴⁶ 關於法官裁量時所應考量的因素，參沈冠伶（2004），頁67。

⁴⁷ 沈冠伶（2004）。相同見解，許仕宦（2004），第58期，頁58。

⁴⁸ 許仕宦（2004），頁62。

所謂「給付」，包括金錢或特定物之給付，以及作為、不作為。且不限於繼續性給付，即為一次性給付，亦屬之。

在裁定滿足性處分後，聲請人即可能在本案判決確定前先獲得權利之滿足，而相對人卻蒙受不利益，縱使該相對人嗣後就滿足性處分予以撤廢或就本案訴訟取得勝訴判決，亦需另行聲請或提訴請求返還不當得利或損害賠償，惟聲請人可能已陷於無資力。此種對相對人造成嚴重影響之滿足性假處分，相對於其他假處分，是否應異其審理程序，即有討論餘地。

(4) 定暫時狀態處分的程序保障－事件類型審理必要論

民訴法第538條第4項規定，於定暫時狀態處分裁定前，「應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限。」其立法理由為，定暫時狀態處分往往係預為實現本案請求之內容，對當事人權益影響甚鉅，為期法院能正確判斷有無處分之必要，故明訂法院為裁定前，應使兩造當事人有陳述意見之機會⁴⁹。惟法院如認先使當事人陳述意見，有難達定暫時狀態之目的而不適當者，即得逕為裁定，故增訂但書規定。本條適用之關鍵在於，何種情形可謂為「不適當」？

此外，關於被保全權利是否審理，以及應由聲請人釋明至何程度，是否宜視事件類型之不同，為差異之處理？蓋一概要求當事人需釋明被保全權利之作法，是否能兼顧不同類型事件之需求，誠有疑問。

就上述二重要問題應如何處理，通說認為應從定暫時狀態處分之制度目的予以考量。質言之，是否給予陳述意見之機會、是否審理被保全權利及其釋明程度，應視具體個案中「聲請人就處分取得之急迫性」、「相對人對被保全權利的訟爭性」、「處分對相對人造成的影響」⁵⁰而定。在急迫性高、訟爭性低、影響性低的事件中，應循較為非訟化的處理方式，即：法院可不審理被保全權利而留待於本案訴訟始予審查，在程序進行中亦無庸予當事人陳述意見之機會。

反之，在急迫性低、訟爭性高、影響性高的事件當中，則應循較為訴訟化的處理方式，即：除宜就被保全權利予以審理，並要求聲請人要就被保全權利為較高程度之釋明外⁵¹，縱使為保全必要性的審查亦宜盡可能使雙方有陳述意見或辯論之機

⁴⁹ 在裁定程序，法院所採之審理方式可大別為三：

一、書面審理：根據聲請人所提出之書面主張為審理。

二、訊問審理：要求當事人以言詞或書面**陳述意見**。

三、言詞辯論：要求兩造以公開、對立、言詞辯論之方式進行。

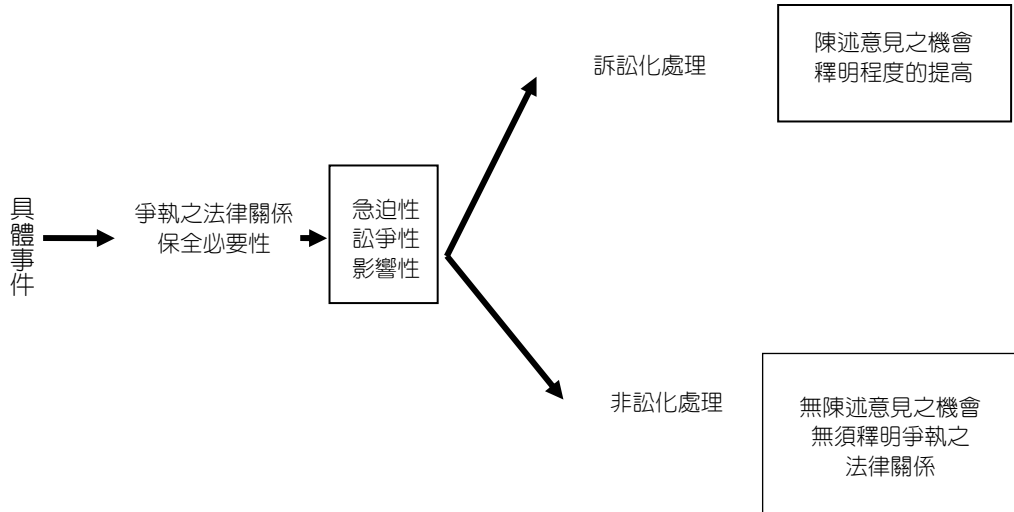
故此處所謂陳述意見，包含以言詞或書面陳述，或進行言詞辯論，欲採取何種方式，係由法院裁量定之。但法院認為不適當者，仍得僅行書面審理。

⁵⁰ 如公害事件、消費者保護事件。

⁵¹ 即須就實體問題加以探究，相當於考量美國法上的勝訴可能性，詳下述。

會，以賦予相對人受較慎重正確之程序保障，始能平衡滿足兩造當事人所需之程序保障。而上開程序之踐行，乃新法所認程序保障之一種方式，就其以被保全權利的釋明及兩造陳述意見為本案裁定之程序內容而言，實趨近於固有的本案訴訟所採原則性模式⁵²。

茲將審理方式簡單表示如下圖：



資料來源：本研究整理

圖五：台灣法下定暫時狀態處分之審理方式

茲以實務上較具重要性的「滿足性假處分」為例。在滿足性假處分中，其急迫性依個案雖有高低不同的情形，但因其對相對人之權益有重大影響，且相對人往往爭執被保全權利之存否而顯現訟爭性，則依上開說明，應循較為訴訟化的處理方式。在此情形下，滿足性假處分之審理程序及裁定內容，實類似於本案訴訟程序，論者稱之為「假處分本案化」。簡言之，上開程序之踐行及裁定內容使假處分喪失其本來所具有之暫定性、附隨性、迅速性等特點，而呈現宛如本案訴訟之容貌，且發揮類似於本案訴訟之機能⁵³。

綜上所述，宜肯認新法（第538條第4項）所以賦予法官得裁量是否給予當事人陳述意見之機會，即係基於事件類型審理必要論之觀點。換言之，假處分是否本案

⁵² 沈冠伶（2004），頁60。類似見解，許仕宦（2004），頁66。

⁵³ 詳言之，滿足性假處分內容使當事人未必提起本案訴訟，是喪失暫定性、附隨性；而陳述意見機會之賦予及被保全權利釋明程度的提高，則使其喪失迅速性。

化（訴訟化），應視具體事件之類型而定，俾有助於實現此制度之目的⁵⁴。

(5) 智慧財產案件之事件類型及具體應用-以專利事件為例

a. 專利事件的事件類型

隨著知識經濟時代的來臨，智慧財產權已成為企業競爭及國家發展最重要的工具，因此司法對智慧財產權的有效保護，至為重要。而由於智慧財產權往往涉及龐大的經濟利益及競爭基礎，為免緩不濟急，暫時性的保全程序（在台灣即為定暫時狀態處分），即更顯其重要性。而上述看法於專利事件中，更是有增無減，蓋專利商品經濟利益龐大，再加上專利刑罰取消後，專利侵害爭訟需採取民事訴訟等，皆使暫時性保全程序的良好運用更形重要，而如前所述，此以認明專利事件的事件類型為前提⁵⁵。

專利事件究竟屬何種類型，決定其在定暫時狀態處分程序中應循訴訟化或非訟化的處理方式。就此，本文以為基於以下幾點，應肯認專利事件「原則上」應循訴訟化的處理方式，換言之，即應賦予當事人陳述意見之機會，並要求聲請人提高被保全權利的釋明度：

(1) 專利權的取得並不困難，再加上專利權的存否及範圍常常面臨挑戰，使得專利權具有不安定性與不確定性，使當事人間就權利存否之訟爭性往往較高。

(2) 如前所述，專利權往往涉及龐大的經濟利益，對當事人的影響重大。

因此，縱使具體專利事件之急迫性較高，惟基於上述說明，仍應予訴訟化的處理方式。

惟反觀台灣法院均未能對定暫時狀態處分在專利案件的影響有所重視，也對其所產生的經濟與財務方面的影響未作詳細的研究；此外，由於專利事件涉及複雜的技術與專利權範圍解釋的問題，往往使不具技術背景的法官怯步，凡此均造成台灣法官採行非訟化的處理方式⁵⁶，而例行性的核准聲請人之請求。此種未將專利事件與其他定暫時狀態處分的決定作特殊處理的態度，使得定暫時狀態處分在台灣逐漸轉化為特殊的訴訟工具（投機型訴訟）⁵⁷，並已從原有的法律目的，轉而成為對被告施

⁵⁴ 此種訴訟法理與非訟法理交錯適用的情形，不惟適用於不同類型的事件，在同一事件當中亦可能隨著程序的進行，而具有消長的關係。

⁵⁵ 關於專利事件特殊性深入的分析及舉例，參馮震宇（2004），頁9~13。

⁵⁶ 即：不要求就被保全權利為釋明（相當於不考量美國法上的勝訴可能性）、亦不予當事人陳述意見之機會。美國法上的介紹，詳下述。

⁵⁷ 簡單的說，可能系爭專利明明很弱，卻因法院採行非訟化的處理方式，而仍例行性的核發定暫時狀態處分。

以沈重財物壓力、排除或限制競爭的工具⁵⁸。

b. 專利事件的具體應用

按構成專利侵害的要件有三：1.製造、為販賣而要約、販賣、使用或為上述目的而進口，其中之一的行為2.無第57條第1項所列各款情事之一3.行為的客體必須是請求項⁵⁹所涵蓋的物體。

而歸納依現行專利法給予專利權人在其專利被侵害時，所得主張的權利主要有三（專利法第84條第1項）：請求賠償損害、請求排除侵害、請求防止侵害，其得否聲請定暫時狀態處分，分別說明如下：

- (a) 損害賠償請求權：對過去侵害行為所造成之損害，若符合民法上侵權行為的要件，專利權人得主張侵權行為損害賠償請求權。損害賠償之方法雖以回復原狀為原則，金錢賠償為例外，惟縱以金錢賠償為方法，在現行法已就「爭執之法律關係」種類未做限制的情形下，若符合其他定暫時狀態處分之要件，亦無排除其聲請定暫時狀態處分之理⁶⁰。
- (b) 排除侵害請求權：對現在持續中的不法侵害，專利權人得請求對侵害之除去有支配力者，停止系爭的侵害行為。惟既然定暫時狀態處分是就雙方有爭執之法律關係定暫時狀態，則有爭執之任何一方都可以聲請，換言之，非僅專利權人得就排除侵害請求權聲請定暫時狀態處分，相對人亦得請求法院命專利權人應容忍其製造、販賣、銷售、進口或要約銷售等行為⁶¹。
- (c) 防止侵害請求權：專利權人如認為其專利有被不法侵害之虞者，專利權人得請求對可能發生之侵害之除去有支配力者防止之。學說上有認專利權侵害行為性質上為結果責任，因此沒有給予防止侵害請求權之必要，而否定防止侵害請求權為定暫時狀態處分適格的客體，似嫌速斷⁶²。

⁵⁸ 蓋專利權人使任何人不能進入該物品之市場，所以排他的專利權實質上等於給予專利權人獨占權。關於我國司法實務的態度，參馮震宇（2004）。

⁵⁹ 所謂請求項，即指申請專利範圍（Claim），依其撰寫方式之不同，又可分為獨立項、附屬項。每一請求項只界定一發明而構成一專利權。

⁶⁰ 國內見解有認為在以金錢賠償為方法時應否定其得聲請定暫時狀態處分，參鄭中人（2004），專利權之行使與定暫時狀態之處分，*台灣本土法學雜誌*，第58期，頁112以下。本文以為，此種見解似乎略新法之修正。

⁶¹ 此即反向假處分。正反向假處分得否並存，向為實務上的重要問題，此在我國因專利定暫時狀態處分事件並未統一事權之故，更顯重要。關於此部分的說明，參馮震宇（2004），頁32；鄭中人（2004），頁117~121。

⁶² 參鄭中人（2004），頁116

2. 緊急處置⁶³

於法院使當事人陳述意見或辯論（即訴訟化審理）之情形，審理程序不免較為費時，為避免損害發生或擴大，故有緊急處置制度。而為能迅速作成緊急處置，其具體之方法、內容，宜由法院裁量酌定之，不受當事人聲明所拘束。

質言之，附隨於定暫時狀態處分程序上之緊急處置，主要係為因應定暫時狀態處分程序之訴訟化處理而設，在使相對人有陳述意見之機會，受較慎重程序保障之同時，亦須盡可能減少聲請人因程序延滯而產生之不利益。因此，此項制度主要可說是為衡平保障當事人之利益而設，故法院並無依職權開始緊急處置裁定程序之必要，當事人得於提出假處分聲請之同時，或於假處分審理程序進行中，向法院聲請為一定之緊急處置。

基此，法院為緊急處置裁定前，基於急迫處理之必要，無須使當事人就緊急處置之必要性為陳述或辯論。惟也因此緊急處置裁定之效力，有期間之限制：有效期間不得逾7日，期滿前，得由當事人聲請延長，但延長期間不得逾3日。

(二)智慧財產案件審理法第 22 條的特殊規定

1. 立法理由

由於智慧財產權訴訟之保全程序，其保全之方法及擔保之酌定，常需高度之智慧財產專業知識，故案件審理法第22條第1項規定，統一由智慧財產法院為之。

加以智慧財產民事事件，實務上權利人常就禁止被疑侵害者繼續製造、販賣及銷售等行為，聲請定暫時狀態處分。而智慧財產權之產品，尤其是半導體等高科技產業，其產品於市場上之替換週期甚為短暫，商機稍縱即逝，一旦經法院命停止繼續製造、販賣等行為，常不待本案判決確定，產品已面臨淘汰，致廠商被迫退出市場之不利結果，影響至為重大，其造成之損害亦難預計。因此，同條第2項規定聲請人應就爭執之法律關係為防止發生重大損害或避免急迫之危險，及如不准許定暫時狀態之處分，其所受損害將難以回復，而有保全必要之事實，提出得即時調查之證據釋明之。且就定暫時狀態處分之請求原因，如未為充分釋明，亦不應遽准供擔保以補釋明之不足，爰明定法院應逕駁回其聲請。

又前開所稱為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而有保全必要之事實，法院應審酌聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實，法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受到無可彌補之損害，其造成聲請人之困境是否大於相對人，以及對公眾利益（例如醫藥安全或環境問題）造成如何之影響等等

⁶³ 見民事訴訟法第538條之1。

予以判斷。

且為保障相對人之權益，法院為定暫時狀態之處分前，應使兩造當事人有陳述之機會，除聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經智慧財產法院認為適當者，始得不通知相對人陳述，而逕行裁定。

另案件審查規定聲請人就其定暫時狀態之處分之請求原因縱經釋明完足，惟其既非終局確定本案請求權存在，法院自仍得命聲請人供相當擔保，以備日後訴訟結果聲請人受不利判決確定時，相對人就其損害求償之確保。

2. 簡評

在此本文擬就三點提出說明：

(1) 強制釋明定暫時狀態處分之要件是否適當：

如前所述，台灣民事訴訟法就定暫時狀態處分是否本案化，係賦予法官以裁量權，俾達定暫時狀態處分之目的。而智慧財產權事件雖然往往因其影響性較高、訟爭性較強而「原則上」應採行訴訟化的審理方式，惟此並非無例外，此亦為民事訴訟法賦予法官就定暫時狀態處分是否本案化以裁量權之目的。

據此，智慧財產案件審理法第22條第2項不區分事件類型，一律強制聲請人應釋明定暫時狀態處分要件之規定是否適當，即非無疑。

(2) 原則上應予當事人陳述意見之機會是否適當：

相較於民事訴訟法第538條僅以「法院認為不適當」為例外不允許當事人陳述意見之要件，智慧財產案件審理法第22條第4項另以「聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者」為要件，顯較為嚴格。就此，本文以為智慧財產案件審理法此種原則訴訟化、例外非訟化的處理模式，實兼顧智慧財產事件的特殊性及民事訴訟法賦予法官就定暫時狀態處分是否本案化以裁量權之意旨，應屬適當。

(3) 取相供擔保以代釋明是否適當：

依前文所述，在定暫時狀態處分事件中，允許聲請人提供擔保以代釋明有其重要機能：按定暫時狀態處分之機能之一，在於能迅速提供當事人權利救濟之機會，若因難以釋明，即駁回當事人之聲請或延滯程序之進行，將使定暫時狀態處分之機能喪失大半。故「前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押」（民訴法第526條第2項、第538條之4準用），即明示在釋明不足之情形，可供擔保以代釋明。則智慧財產案件審理法第22條第2項後段排除供擔保以代釋明是否適當，即非無疑。

(三)中國法上之暫時性保全程序

中國於2001年方為入世之準備而有訴前禁令的相關規定，故其國內文獻每多借鏡英美法上的實踐作為其反省。故本文擬先淺介美國法上的暫時性保全程序，並以此為基礎，分析中國訴前禁令的相關規定。

1. 美國法上的暫時性保全程序

就英美法而言，所謂禁制令，就是一個由法院所核發的命令，要求相對人為某種特定行為或是不為一個特定的行為。就美國聯邦民事訴訟程序規則(Federal Rule of Civil Procedure, FRCP)的規定而言，美國聯邦法院可以頒發下列三種禁制令：(一)暫時限制令(Temporary Restraining Order, TRO)；(二)臨時禁制令(Preliminary Injunction)，以及(三)永久禁制令(Permanent Injunction)。

其中臨時禁制令與暫時限制令均係藉由先定一權利義務存否的暫時狀態，以避免急迫危險或重大損害的發生，是具有暫時性的保全實體權利的功能；而永久禁制令則係指侵害發生時，法院於本案判決時除損害賠償外，另外核發的禁制令。故本文僅討論作為暫時性保全程序的臨時禁制令與暫時限制令。

(1)臨時禁制令(Preliminary Injunction)

美國法上對暫時性救濟的法制規範，最主要的就是聯邦民事訴訟程序規則(Federal Rule of Civil Procedure, FRCP)。該規則於65(a)對臨時禁制令做出原則性的規定，也成為美國法院審理臨時禁制令的法律基礎。根據FRCP65(a)，臨時禁制令的核准與否有下列三個主要的問題，亦即通知(Notice)、聽審(Hearing)、擔保金(Security)⁶⁴。

首先就通知的問題而言，FRCP65(a)(1)要求在臨時禁制令核准前必須通知相對人，若未能履行通知的要件，法院即不應核准臨時禁制令。

其次在聽審程序方面，FRCP65(a)(2)也授權法院得於臨時禁制令的審理開始後，必要時亦得命令將本案的實體審理提前而與臨時禁制令的審理整合一併審理(本案化)。而在實務上，美國法院則將FRCP65(a)(2)的規定解釋為法院應該聽審的規定。

至於在擔保金的問題方面，若是法院核准臨時禁制令，法院應命令聲請人提供法院認為適當的擔保，以補償任何被不當限制當事人行使權利的損害與補償(FRCP65(c))。

而由於FRCP乃係對程序加以規範，並未對法院核發臨時禁制令的實質要件加以規定，因此是否核准臨時禁制令的要件，則委由法院依判例法決定。就此，由於專

⁶⁴ 參馮震宇(2004)，頁18~19。

利案件在美國是屬於事務管轄，故應根據美國主管專利上訴案件的CAFC（聯邦巡迴上訴法院）所認定的要件，來決定專利案件中是否核准臨時禁制令。惟就學理與司法實務而言，CAFC所認定的要件其實與其他案件並無不同，仍適用美國判例法對核准臨時禁制令所確定的四個要件，即：1.本案勝訴可能性（Likelihood of Success）；2.若未核准禁制令是否造成無可彌補的損害（Irreparable Injury）；3.當事人利益之平衡（Balance of Hardship）；4.公共利益（Public Interest）。

茲分別說明其意義如下⁶⁵：

- a. 本案勝訴可能性：若原告證明其勝訴的可能性超過50%，即可被認為具有勝訴可能性。而CAFC曾明確指出，在決定被告是否有可能侵害專利時，法院應如在本案訴訟決定專利是否被侵害一樣，必須採取兩階段分析法。法院第一步先要決定專利權的範圍，亦即申請專利範圍。其次，法院則應根據已經解釋的申請專利範圍與被控侵害專利的物或方法加以比較，以便決定該物或方法是否與該申請專利範圍的各個要件相同（全要件原則），而構成侵害；若不符合全要件原則，則應根據均等論探求是否構成實質上的侵害。
- b. 無可彌補的損害：聲請人必須向法院證明，不核發禁制令將會造成不能以金錢補償的損失。而在美國實務上，CAFC曾經在判決指出，若提出臨時禁制令聲請的權利人能證明該專利的有效性與被侵害的事實，則地方法院應推定有無可彌補的損害發生⁶⁶。
- c. 當事人利益之平衡：法院須就聲請人因臨時禁制令之不許可所可能發生之損害、相對人因臨時禁制令之許可所可能蒙受之不利加以衡量。在實務上可考慮系爭產品占各公司營業額的比例。亦即若系爭產品僅占專利權人營業額的一小部分，惟卻占相對人營業額的絕大部分時，則法院應不予核發臨時禁制令。
- d. 公共利益：只有在極少數的情況，公共利益的因素才會影響法院是否核發臨時禁制令的決定。蓋許多法院認為專利制度的政策比從市場中排除專利侵害的產品所造成的影響更重要。公共利益的要素只有在極有可能影響公眾健康或安全時才會對被告形成有利的判斷，例如：醫藥安全或環境問題。

⁶⁵ 參鄭中人（2004），頁130~135。

⁶⁶ 最常主張損害是不可彌補的理由是，如容許被告繼續銷售，原告會失去開發或擴大其市場占有率；類似的主張是研發機會的減少造成原告的損失不可彌補。惟二者似均不為CAFC所採，蓋其實市場占有率的損失可以以一專利權人所失利益來換算金錢的損失，故市場占有率的喪失是可以金錢補償。

特別必須考慮的是原告提出臨時禁制令的時間。若原告不當的遲延提出臨時禁制令的聲請，表示原告不急著利用立即的救濟手段，顯然其損害非不可彌補。

專利案件與其他案件的唯一區別，就是法院在處理專利案件相關的臨時禁制令聲請時，係採較審慎的態度，不會隨便的核准臨時禁制令的聲請，換言之，在美國專利訴訟實務上，法院在專利案件中對臨時禁制令的聲請，並不會當然核准，而是將核准當成一種例外。核其主要原因之一，在於臨時禁制令的核發要件之一為專利權人在本案訴訟中獲得勝訴的可能性，換言之，法院必須決定被控侵權者是否侵害專利權人所主張的專利，而這等於地方法院必須在發現程序（Discovery Procedure）尚未完成前，就必須根據有限的證據進行決定，使得地方法院不願輕易做出核准臨時禁制令的決定⁶⁷。

(2) 暫時限制令（Temporary Restraining Order, TRO）⁶⁸

如上所述，法院為臨時禁制令前，應先通知相對人，賦予其聽審之機會。但就相對人為聽審前，基於事件之緊急性，亦即，聲請人正處於高度不可回復之損害危險中，且該危險具有相當之急迫性，以致無時間通知相對人或賦予其聽審之機會，即先以暫時限制令保聲請人。質言之，暫時限制令主要係為因應臨時禁制令程序之慎重化處理而設，在使相對人有聽審之機會，受較慎重程序保障之同時，亦須盡可能減少聲請人因程序延滯而產生不利益。

依FRCP65(b)規定，法院可在未經書面或言詞通知相對人下，核發暫時限制令，但必須符合下列要件：1.有明顯之事實顯示，在對於相對人賦予聽審之機會前，聲請人可能發生不可回復之侵害、損失或危險，以致於無法通知相對人。2.聲請人之律師須以書面向法院提出證明，其曾嘗試通知相對人，或有相當之理由證明無庸通知相對人。

而由於法院係在相對人缺席的情況下對聲請人的單方證據進行審查，所以暫時限制令有相當之時間限制，且有效期很短（該期間最長為十日，但如有必要，法院得再延長一段與原裁定所定其間相同之期間，或在相對人同意下，將期間延長更久）。

2. 中國法上的訴前禁令

(1) 中國知識產權案件中訴前禁令制度的現狀

為因應世界貿易組織對知識產權保護的特殊要求（TRIPs協議第50條）以及國際立法趨勢，中國於專利法、商標法以及著作權法中⁶⁹納入了訴前禁令制度。隨後，最高人民法院制訂的「最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的

⁶⁷ 參馮震宇（2004），頁21~24。

⁶⁸ 參沈冠伶（2004），頁61~62。

⁶⁹ 中國於2001年12月入世，而上開法律則分別於同年7月（專利法）、10月（著作權法）和12月（商標法）修正施行。

若干規定」、「最高人民法院關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋」以及「關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」三大司法解釋，確立了該制度的具體操作標準。

詳言之，依據TRIPs協議的要求，中國首先在第二次修改的專利法中規定了訴前停止侵權的條款，即中國專利法第61條第1款規定：「專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。」⁷⁰由於訴前禁令制度在中國現行的訴訟法律體系中沒有相應的規定，專利法第61條以實體法的形式，在中國民事訴訟程序法中創設了這一法律制度，也說明了中國有關訴前禁令制度立法開始與國際接軌。

(2) 制度評價

中國專利法、著作權法與商標法中規定的訴前禁令制度，既不同於美國的暫時限制令（TRO），亦不同於美國的臨時禁制令，似乎是同時涵蓋了暫時限制令與臨時禁制令⁷¹。在適用要件、申請程序、擔保等方面大體相同，但相比較而言，中國的知識產權訴前禁令制度仍較原則、抽象，茲以專利權為例⁷²，實務上主要的問題有：

⁷⁰ 中國著作權法第49條及商標法第57條，亦有類似規定：

著作權法第49條 著作權人或者與著作權有關的權利人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其權利的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。

商標法第57條 商標註冊人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其註冊商標專用權的行為，如不及時制止，將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。

⁷¹ 李瀾（2003），美國禁令制度研究—兼評我國知識產權訴訟中臨時禁令制度，*科技與法律*，頁56。

⁷² 另摘錄商標權與著作權相關規定如下，俾供比較參考：

【最高人民法院關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋】

第1條「根據商標法第57條、第58條的規定，商標註冊人或者利害關係人可以向人民法院提出訴前責令停止侵犯註冊商標專用權行為或者保全證據的申請。」

第3條「商標註冊人或者利害關係人向人民法院提出訴前停止侵犯註冊商標專用權行為的申請，應當遞交書面申請狀。申請狀應當載明：（一）當事人及其基本情況；（二）申請的具體內容、範圍；（三）申請的理由，包括有關行為如不及時制止，將會使商標註冊人或者利害關係人的合法權益受到難以彌補的損害的具體說明。」

第6條「申請人提出訴前停止侵犯註冊商標專用權行為的申請時應當提供擔保。」

申請人申請訴前保全證據可能涉及被申請人財產損失的，人民法院可以責令申請人提供相應的擔保。

申請人提供保證、抵押等形式的擔保合理、有效的，人民法院應當准許。

申請人不提供擔保的，駁回申請。

人民法院確定擔保的範圍時，應當考慮責令停止有關行為所涉及的商品銷售收益，以及合理的倉儲、保管等費用，停止有關行為可能造成的合理損失等。」

a. 「證明正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為」的意義：

由於專利法、商標法、著作權法中將訴前禁令適用的要件限定為：「權利人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為」。故有觀點認為，聲請人需提交證據證明被聲請人的行為已構成侵權，申請人已實際勝訴，才能獲得臨時禁令。惟中國通說則認為，法官在衡量是否發布臨時禁令時，應考慮的是被申請人正在實施或即將實施的行為是否有侵害聲請人知識產權的極大可能性，即是對申請人的勝訴可能性的判斷，而非勝訴必然性的審查⁷³。

b. 關於事前聽審程序的必要性：

美國法上臨時禁制令的核發應經聽審程序（TRO 則不須），當事人圍繞是否適用禁令充分實質舉證，法官根據質證結果決定是否發布禁令。而中國雖然在關於專利侵權訴前禁令的司法解釋中規定⁷⁴，人民法院在接受當事人的臨時禁令申請後的 48 小時內，需要對有關事實進行核實的、可以傳喚單方或雙方當事人進行詢問，然後再及時作出裁定，但該詢問程序與美國法

第8條「停止侵犯註冊商標專用權行為裁定所採取的措施，不因被申請人提供擔保而解除，但申請人同意的除外。」

第9條「人民法院接受商標註冊人或者利害關係人提出責令停止侵犯註冊商標專用權行為的申請後，經審查符合本規定第4條的，應當在48小時內作出書面裁定；裁定責令被申請人停止侵犯註冊商標專用權行為的，應當立即開始執行。」

人民法院作出訴前責令停止有關行為的裁定，應當及時通知被申請人，至遲不得超過5日。」

第10條「當事人對訴前責令停止侵犯註冊商標專用權行為裁定不服的，可以在收到裁定之日起十日內申請複議一次。覆議期間不停止裁定的執行。」

第11條「人民法院對當事人提出的複訴申請應當從以下方面進行審查：

- (一)被申請人正在實施或者即將實施的行為是否侵犯註冊商標專用權；
- (二)不採取有關措施，是否會給申請人合法權益造成難以彌補的損害；
- (三)申請人提供擔保的情況；
- (四)責令被申請人停止有關行為是否損害社會公共利益。」

【最高人民法院關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋】

第三十條 對2001年10月27日前發生的侵犯著作權行為，當事人於2001年10月27日後向人民法院提出申請採取責令停止侵權行為或者證據保全措施的，適用著作權法第四十九條、第五十條的規定。第30條「對2001年10月27日前發生的侵犯著作權行為，當事人於2001年10月27日後向人民法院提出申請採取責令停止侵權行為或者證據保全措施的，適用著作權法第四十九條、第五十條的規定。人民法院採取訴前措施，參照《最高人民法院關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》的規定辦理。人民法院採取訴前措施，參照《最高人民法院關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》的規定辦理。」

⁷³ 參李瀾（2003），頁57。相同見解，韓天嵐（2004），知識產權訴訟中訴前禁令的適用，**電子知識產權**，頁33~34。

⁷⁴ 【最高人民法院關於訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋】第9條。

院的包含當事人陳述、證據交換、質證和認證內容的聽審程序有明顯區別。故論者⁷⁵有謂，由於訴前禁令的發布及內容賦予法官較大的自由裁量，而目前中國當事人的證據意識、訴訟技巧水平參差不齊，且相關司法實踐剛剛起步，法官不經聽審程序而依申請人單方申請發布臨時禁令，固然可以及時制止可能發生的侵權行為，但同時也應該清楚認識到，一旦禁令制度的任意運用，將可能導致正當權利人的權利遭受司法侵害。故建議，人民法院應借鑑美國的作法，充分考慮到臨時禁令對被申請人所可能帶來的不利影響，盡可能的為當事人提供聽審的機會，使人民法院在盡可能充分聽取雙方證據、全面掌握案件事實的基礎上，對臨時禁令的發布與否作出評判與衡量。

c. 關於擔保方式及金額：

雖然司法解釋規定申請人可以提供保證、抵押等多種方式的擔保，但是，由於法律規定的審查申請的時間較短（48 小時），因此法院為審查上的便利，往往要求申請人提供現金擔保，因為審查申請人提供的保證、抵押是否適當需要較長時間⁷⁶。此外，雖然有關的司法解釋中沒有對其他擔保方式作出規定，但論者⁷⁷認為司法解釋並沒有排斥其他方式的應用。

而就擔保金額而言，要求申請人提供的擔保，應能彌補被申請人可能因一項錯誤的禁令而遭受的損失。最高人民司法解釋中規定，擔保範圍應考慮責令停止有關行為所涉及產品的銷售收入，合理的倉儲、保管等費用，被申請人停止有關行為可能造成的損失，人員工資以及其他因素。但論者⁷⁸以為，上述規定所給出的僅是在決定擔保數額時的考慮因素，但要納入個案的具體適用中，仍要結合民法的理論。

d. 法定的 48 小時審查時間較短，法院往往難以在此期間內作出最終決定：

因為訴前禁令申請的審查範圍較廣，特別是申請人是否有證據證明被申請人正在實施或者即將實施侵害知識產權的行為、不立即制止被申請人的行為是否會使申請人合法權益受到難以彌補的損害、擔保手續是否合法、擔保金額是否適當等問題，往往難以在 48 小時內作出明確判定⁷⁹。

e. 對難以彌補損害的衡量

⁷⁵ 同註47，頁57。

⁷⁶ 蓋對於保證人擔保而言，保證人的資信問題是審查中的難點；而對於抵押擔保來說，為確保擔保的有效性，首先要確定的是抵押物上無任何在先權利的存在。參金長榮（2002），訴前禁令和訴前證據保全的實踐，**人民司法**，頁29。

⁷⁷ 韓天嵐（2004），知識產權訴訟中訴前禁令的適用，**電子知識產權**，頁35。

⁷⁸ 同註92，頁36。

⁷⁹ 金長榮（2002），頁29。

臨時禁制令的核發雖須符合四個要件，但是在美國實務上，由於 CAFC 曾經在判決指出，若提出臨時禁制令聲請的權利人能清楚的證明該專利的有效性與被侵害的事實，則地方法院應推定有無可彌補的損害發生。

有論者以為，由於中國剛剛開始施行訴前禁令制度，實踐經驗難以與美國相比，故仍應對訴前禁令採取嚴格的審查標準，但可適當借鑑美國的實踐經驗，換言之，雖無推定的適用，但仍應適度減輕聲請人之舉證責任。故認為對難以彌補損害的舉證上，申請人至少應提交其產品的生產、銷售利潤以及市場份額減少的相關證明，或是被控侵權產品的銷售數量，用以證明申請人可能遭受的損失或是被申請人可能因侵權獲得的利潤⁸⁰。

f. 訴前禁令的解除

第 10 條 當事人對訴前責令停止侵犯註冊商標專用權行為裁定不服的，可以在收到裁定之日起十日內申請複議一次。複議期間不停止裁定的執行。

第 11 條 人民法院對當事人提出的複議申請應當從以下方面進行審查：

- (一)被申請人正在實施或即將實施的行為是否構成侵犯專利權；
- (二)不採取有關措施，是否會給申請人合法權益造成難以彌補的損害；
- (三)申請人提供擔保的情況；
- (四)責令被申請人停止有關行為是否損害社會公共利益。

最高人民法院的司法解釋中規定了當事人的復議權，允許當事人在收到裁定之日起十日內申請復議。但在實踐中，通常是被申請人提出復議，要求解除相關措施。司法解釋中雖規定了復議權，但沒有就禁令是否可因復議而解除作出相關規定。在已發生的案例中，復議的結果也僅僅是對禁令裁定內容作了修訂。

論者有認為，訴前禁令是依申請人單方申請及提供的證據而作出的，在程序上欠缺完整和公正，從而也影響實體上的公正性。美國為補救此一缺陷，規定在作出臨時禁令前須先進行聽證程序，從而保證法庭在充分聽取雙方證據，全面掌握案件事實的前提下準確無誤的核發命令。但無論是聽證還是復議，其目的就是保證禁令在最大限度上得以正確作出，故如果經過復議，認為禁令並不符合要件，則應解除該禁令措施。在中國司法解釋中，對申請人不追加擔保而解除禁令和不起訴而解除禁令作了規定，但對這種情況下的解除卻留下了空白，建議在將來的立法中對此應予明文規定⁸¹。

(四)結論

定暫時狀態處分係透過法院先定一權利義務存否的暫時狀態，以避免急迫危險

⁸⁰ 同註92，頁34。

⁸¹ 同註92，頁34。

或重大損害的發生。此種制度除私益性的保全債權人實體法上的權利外，亦公益性的維持法律秩序的和平。

定暫時狀態處分的要件有二：「爭執之法律關係」、「保全之必要性」。其法律關係並無種類上的限制，必要性則有賴利益衡量；而兩要件均有賴聲請人之釋明。

而在程序進行中，要件釋明的程度及是否給予陳述意見之機會，端視事件類型而定。在急迫性較高的事件中，應循非訟化的處理，容許法院得不審查被保全權利之存否（此時相當於不考慮美國法上的本案勝訴可能性），亦無須賦予陳述意見之機會。

而在專利事件當中，因其影響性較高、訟爭性較強，則「原則上」應循訴訟化的處理：除應提高被保全權利之釋明度（即考量本案勝訴可能性）外，亦應賦予當事人陳述意見之機會。換言之，台灣民事訴訟法係基於事件審理類型必要論的觀點，賦予法官就假處分是否本案化以裁量權，俾達制度目的。據此，則智慧財產案件審理法§22II不區分事件類型，一律強制聲請人應釋明定暫時狀態處分要件之規定是否適當，即非無疑。

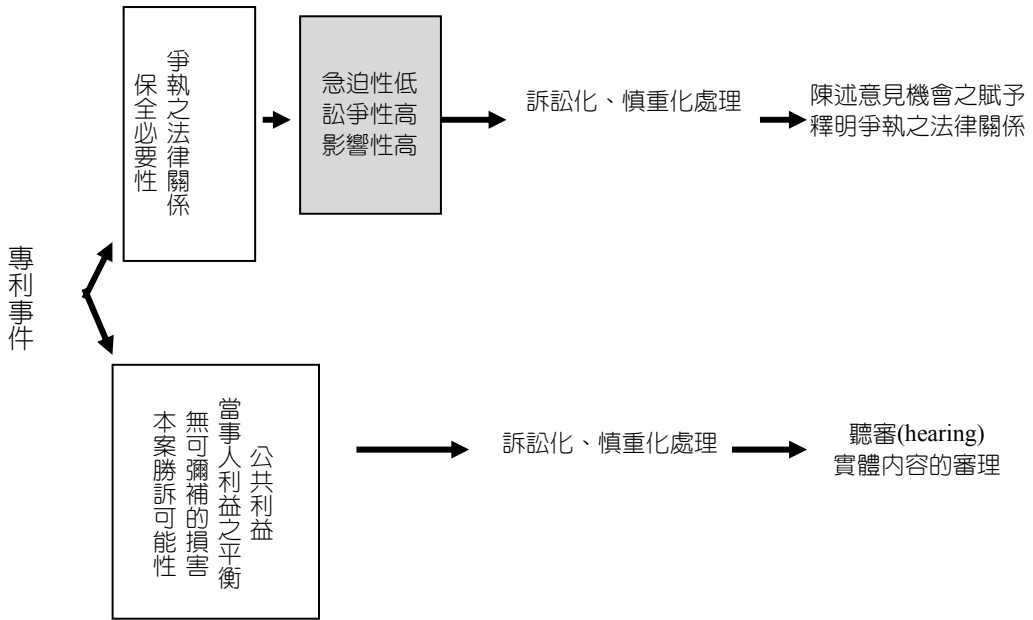
中國的訴前禁令制度則導源於美國法，故中國學說及實務上對訴前禁令相關規定的解釋大體上均以美國法的實踐為依歸。而比較美國法上臨時禁制令與台灣法上的定暫時狀態處分，似可認其已無實質上的差異：蓋在要件上「本案勝訴可能性」實等同於「爭執之法律關係」；而「無可彌補的損害」、「當事人利益之平衡」及「公共利益」則等同於「必要性」。再者，在程序的進行上，美國法上就是否舉行聽審（換言之，即是否本案化），則賦予法官裁量權（FRCP65(a)(2)），此與台灣法的規定亦同其意旨。

不同的是，認識到專利案件的特殊性及臨時禁制令的影響重大，美國法院對於核發臨時禁制令，往往要求法院應就相關要件為詳細的調查而將其本案化，亦即，除須考量本案勝訴可能性（實體審理）外，亦應踐行聽審的程序。是故就美國專利訴訟實務而言，法院在專利案件中對臨時禁制令的聲請，並不會當然核准，而是將核准當成一種例外⁸²。

故關鍵在於，是否體認專利事件的特殊性而給予相應的程序保障。換言之，若可體認專利事件之特殊性，而將其定暫時狀態處分之審理程序採原則訴訟化的處理方式，亦即：使當事人有陳述意見之機會，並提高被保全權利的釋明度，即類同於美國法上聽審程序的踐行及考本案勝訴可能性的考量，即達到阻止投機型訴訟的效果⁸³。

⁸² 具體統計及分析，馮震宇（2004），頁22~23。

⁸³ 關於各國法上對定暫時狀態處分在專利事件適用的態度，同上註，頁35。



資料來源：本研究整理

圖六：台灣法中定暫時狀態處分與美國臨時禁制令審理方式之比較

五、法官遴選

按法官的素質直接左右案件審判的品質，而考量到智財案件常常涉及技術上的爭議，故德國有所謂技術法官的制度⁸⁴，其智財案件的審理係由兩位法律背景的法官，配合一位有技術背景的法官行合議，而在技術層面更高的案件，甚至是兩位技術背景法官搭配一位法律背景的法官，想當然，其判決會有相當程度依賴技術背景法官的傾向。而兩岸在智財案件法官的遴選方面，礙於技術法官的培育不易，客觀環境尚未成熟，故均尚未有技術法官的制度。茲就兩岸法官的遴選制度分述如下：

(一)台灣智財案件法官遴選

台灣智財案件的法官遴選，可以分為兩部來說明，一個是現行狀況，一個是智慧財產法院正式運作後的法官遴選辦法。

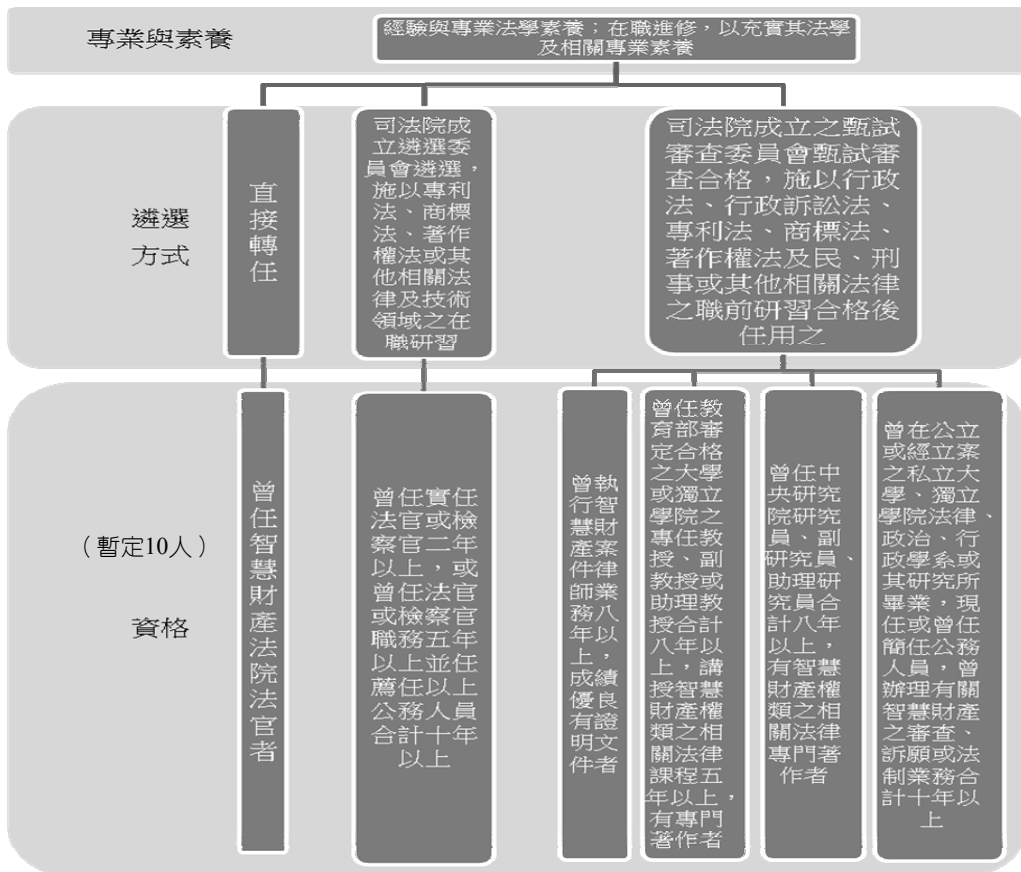
在智慧財產法院成立之前，台灣甚至也沒有智慧財產案件的審理專庭，因此若遇到與智慧財產相關的行政、刑事、民事訴訟案件，是由法院內自行指派給較具經驗的法官來審理⁸⁵，惟其仍須搭配審理其他類型的案件，因此，並非專責審理智慧財產案件的法官。

⁸⁴ 許政賢等（2005）。德國聯邦專利法院暨地方法院專業法庭考察報告。司法院暨所屬各機關出國報告，頁10。

⁸⁵ 台灣台北地方法院熊誦梅法官，訪談內容。訪談日期：96年9月6日。

而廣為各界所推崇稱羨的技術法官制度，受限於目前司法官晉用的來源，其實不易達成。德國的制度之所以成功，在於其技術法官的任用，是先透過公務員的制度，由擁有技術背景的公務員（通常是智權局的審查官），在具備一定的資格後，轉而考取技術法官。雖然台灣近年來開始逐漸有技術背景的法官⁸⁶投入，但實質上與德國技術法官仍有差距，短期之內應無法實現技術法官制度。

台灣在智慧財產法院成立之後，將會遴選專責法官，初期仍會自既有的法官中，挑選較有經驗之法官擔任，司法院並於9月13日公布智財法院法官遴選暨在職研習辦法⁸⁷，原則上是由司法院組成委員會，遴選部分有智財專長或是智財專庭（股）審理經驗的法官首先擔任第一任的法官，茲將未來正式運作後之遴選方式整理如下⁸⁸：



圖七：台灣智財法院法官之遴選管道

⁸⁶ 指的是非純粹法律背景出身，原本學歷為理工醫農等技術背景轉而修習法律，考取法官資格。

⁸⁷ 詳見附件二，資料來源：司法院網站<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>，線上檢閱日期：2007年11月12日。

⁸⁸ 參閱智財法院組織法第13、14條。

新制亦非採用技術法官的制度。雖然在台灣目前的制度下，亦有技術背景的人員考法官的管道，但風氣不盛，很少人願意來考。目前司法院所研擬的「專家參審制度草案」⁸⁹則較類似德國的技術法官，其角色是參審官，針對案件性質，找出具有此背景的專家參審，實際上就是法官。

(二)中國智財案件法官遴選：以上海為例

在沒有統一的智慧財產法院的狀況下，中國一直是以知識產權專庭來審理智慧財產案件，如上海高等法院的法官共有17人，處理智慧財產案件的法官約有13人，均屬於所有法官中學歷最高的人選，這與台灣成立智慧財產法院前，選擇資歷或能力較高的法官處理智慧財產相關案件的狀況類似。

但中國另外有所謂審判委員會與陪審員的制度，兩個制度也都適用智慧財產相關案件。前者是遭遇重大社會議題的重大案件，或是合議庭有重大爭議時，由相關業務的庭長組成，各委員（庭長）考慮判決對社會的影響提出意見討論，雖然在判決書上不會揭露，但實際對法官心證的影響相當大，等於是資深的法官（庭長）就其豐富的經驗，協助甚至影響主審法官判決。

而中國陪審員的制度，並非英美的陪審團制度，而是由各區法院挑選各界有名望的人士，列入資料庫，需要的時候從名單內挑選，參加審判，雖然沒有法官的資格，但在法庭上身分等同法官，參與合議，此在智慧財產相關案件的審理上有相當的幫助，因為法院在遇到智慧財產相關案件的時候，可以挑選相關專長或經驗的人士參與審判，提高判決的素質與效率。但此制度在2005年做了調整，各區法院提交的名單，必須經過人民大會再作篩選作成最後決定才能任命，故很可能打亂原本能夠協助審理智慧財產相關案件的陪審員名單，實務上認為不妥⁹⁰。

因此綜觀中國遴選審理智慧財產案件法官的作法，除了從既有的法官挑選較具經驗與學經歷的法官出任的狀況與台灣較為類似外，其在審判的時候還有陪審員（法庭上等同於法官的地位）的制度，等於是另一個審理智慧財產案件法官的另一種來源，甚至涉及重大案件，還會有審判委員會的意見，故其判決事實上等於是三個管道的意見所作出的決定。

(三)兩岸法官遴選之比較

中國發展智慧財產專責法庭多年，故已擁有相當數量之審理智慧財產案件之法官，透過不斷累積智慧財產權案件的審理經驗，定可提升法官之素質，惟各法院之

⁸⁹ 台灣台北地方法院林欣蓉法官，訪談內容。訪談日期：96年9月10日。

⁹⁰ 中國上海高級人民法院劉華副院長，訪談內容。訪談日期：96年9月19日。

間獨立運作，案件間甚少交流，故亦有各地判決準則不一的問題。

台灣即將運作的智慧財產法院，勢必能藉此提升法官的素質，但因為台灣市場有限，是否能夠透過大量的案件以累積法官的經驗，則是台灣先天上的劣勢，故如何能夠透過法官的專業，配合台灣的產業地位，讓權利人信任台灣的法院而願意於台灣法院進行訴訟，相輔相成，才能有效提升法官的素質。

本文以為，統一的權責機構與良好法官的遴選制度，無論是對案件的審理以及法官素養的提升都有相當正面的效果，相信定是未來發展的趨勢。

六、專家參審制度

由於兩岸皆未採技術法官制度，在智慧財產案件中（尤其在專利、營業秘密或是積體電路布局相關案件），因涉及技術層面議題，法官往往因為缺乏技術方面的專業，故無法解讀或分析相關的資訊，因此專家參審制度的形成，即在於補強法官在法律層面以外的專業不足，使其在法庭上得做出公允的判斷。

（一）台灣專家參審制度

台灣在補足法官技術能力不足的制度方面，在智慧財產法院成立前後有些許的不同。此外在成立後舊制度的存廢，亦在本文中討論之列。

1. 鑑定機構

在智慧財產法院成立之前，主要以鑑定制度與專家諮詢兩種方式來協助法官作智慧財產案件的審判。所謂「鑑定制度」，是在訴訟過程中，特別是在專利侵權案件，雙方分別將有關的侵權資料等交付庭外之鑑定機構，該機構將判定結果做成侵權鑑定報告，做為法庭上之證據。若雙方提出之鑑定報告之結果有出入，則法院會將相關資料，再委請司法院鑑定機構名冊⁹¹中之第三單位再做一次鑑定，其中包含學校單位如台灣大學、國立台灣科技大學（專利鑑定與軟體認證諮詢中心）、陽明大學、清華大學等，財團法人則有工業技術研究院（技術移轉與服務中心）、中國生產力中心等單位，政府機構如中央研究院、台灣電力股份有限公司綜合研究所，另外其他像中國機械工程學會、中國土木水利工程學會等，也都是法院委外作專利侵權與否的鑑定單位。

⁹¹ 資料來源：<http://www.judicial.gov.tw/>, 2007/11/9。

但鑑定單位的報告仍就會衍生一連串的問題：三份鑑定報告是否應該多數決？是否該多委請幾個單位做出更多的鑑定報告，再作表決？應該花多少成本做出幾份報告？或應以最後法院委託的鑑定機構所出具的報告為準？又不論是以那一個機構所出具的報告為準，實務上法官在有關專利侵權案件的判決，往往過於依賴鑑定報告結果作成最後的判決，也就是侵權報告判定之專利侵權與否的結果，就等於是判決的結果，其適當性普遍引起質疑。

理論上，法庭上應該就侵權報告的內容，要求侵權鑑定單位出庭作證，甚至接受雙方律師詰問，以釐清盲點或是兩份報告的出入，但由於法官、兩造辯論律師實際上並沒有相關技術上面的背景知識，很難針對報告的盲點提出問題，因此一般都不會要求鑑定單位出庭。

2. 專家諮詢條例

目前的制度還可以透過專家諮詢制度⁹²來補足法官在技術背景上面的不足⁹³。所謂專家諮詢，是法官可針對司法院所編的諮詢名冊，裡面包含有各行各業的技術專家，透過諮詢這些專家，達到釐清相關技術問題⁹⁴的目的，但這種方式，比較傾向私下請教性質，並無顯現在證據資料中，也不會作成筆錄，也就是說，兩造當事人並無法看到諮詢過程，雖然專家的意見並不是法庭上的證據，也不是法官判斷的依據⁹⁵，但法官的心證很可能是透過諮詢的過程所產生，卻沒有經過兩造當事人的辯論。專家諮詢應用層面相當廣，法官目前最常諮詢的部分是會計問題，但隨著智慧財產案件的質與量的增加，勢必會提高其應用的頻率。

3. 技術審查官

而即將在明年施行的智慧財產法院，則又增設了技術審查官的制度，其遴選標準整理如下圖⁹⁶：

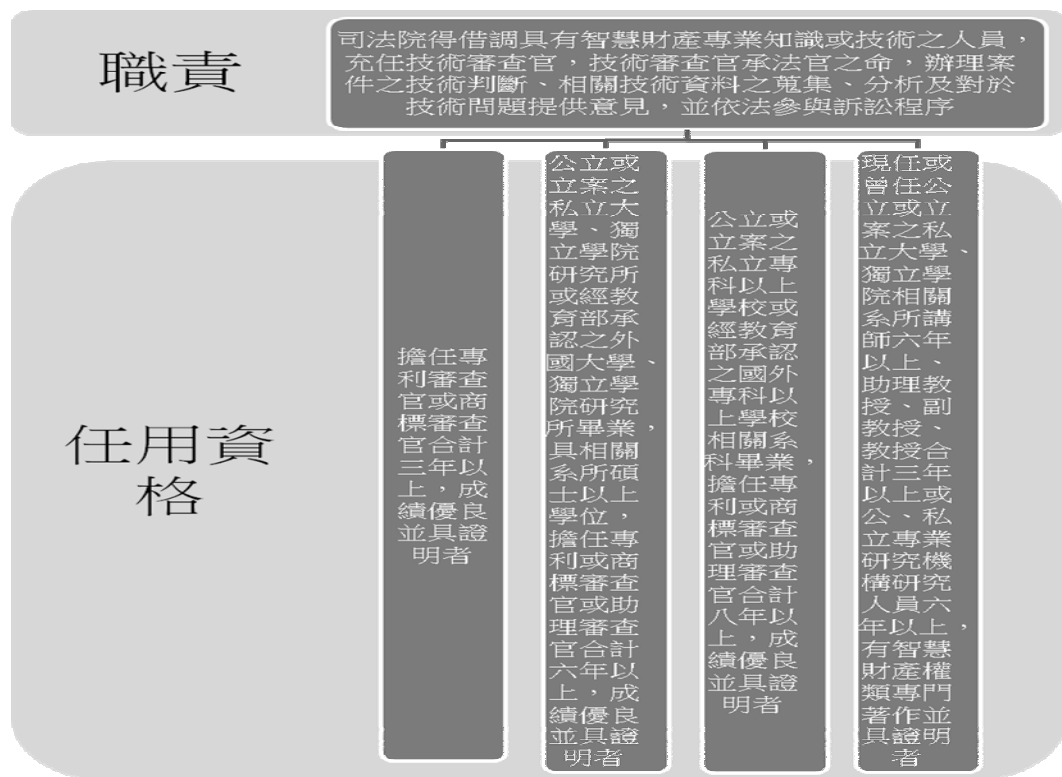
⁹² 詳細內容可參閱專家諮詢要點。

⁹³ 專家諮詢要點第1條：為增進法院於裁判上認事用法之適當性，保護訴訟當事人之利益，提升國民對司法之信賴，特制定本要點。

⁹⁴ 專家諮詢要點第2, 3, 4條分別將行政、民事、刑事三種與智慧財產相關案件包含著作權、商標權、專利權、電路布局、營業秘密等案件列入可以有專家諮詢的機制。

⁹⁵ 專家諮詢要點第8條專家應本於良知及專業確信，提出專業意見供法院參考，不參與事實認定及法律判斷。

⁹⁶ 請參閱智財法院組織法第15、16條規定。



圖八：台灣技術審查官之遴選標準

技術審查官的設置，在於在智財法院內部常設一個專家的單位，解決前述技術鑑定單位與外部專家諮詢的盲點，也就是當法院有需要的時候，可以作為諮詢的對象，此外，在法庭上，技術審查官還能對當事人、證人或是鑑定人直接發問，並對案件向法官陳述意見⁹⁷，因此若技術審查官遴選得當，配合利益迴避的規定⁹⁸對法庭的裁判品質有很大的幫助。

除此之外，技術審查官還有另一個重要的功能，在於證據保全時協助調查證據⁹⁹，蓋在智財訴訟過程中，證據的保全往往涉及到當事人的營業秘密，若不具備技術的知識，很可能會造成兩造當事人的損失，甚至影響到判決的準確性。

而國內實務界，對於技術審查官的設計，亦有些許的期許¹⁰⁰，例如，技術審查官在法庭上陳述意見時，應該是告訴法官如何判讀技術相關資料，並非是直接告訴法官侵權與否之認定，讓法官自己再透過證據調查等過程來形成心證，否則還是會

⁹⁷ 智財案件審理法第4條。

⁹⁸ 智財案件審理法第5條。

⁹⁹ 智財案件審理法第4、18條。

¹⁰⁰ 台灣台北地方法院林欣蓉法官，訪談內容。訪談日期：96年9月10日。

發生以往制度中鑑定機關報告直接影響判決的缺點。

因此，技術審查官則是比較類似美國聯邦巡迴上訴法院之技術助理，重點在於協助法官了解案件、專利本身，而不是告訴法官結果，若技術審查官的意見影響到法官心證，應使當事人知悉，以保障當事人的權益，因此，只要未來在執行面上能夠確實做到職能明確的劃分，應是良好的制度。

4. 新舊制度的銜接

實務界有¹⁰¹認為，在智慧財產法院正式運作之後，舊有的鑑定機關製作鑑定報告的機制應該仍就會繼續運行，因為技術審查官是協助對證據的解讀與判斷，鑑定機構則是證據的形成，兩者並無衝突的地方，簡言之，技術審查官的設置，在於補強法官判斷技術鑑定報告的能力，提高鑑定制度的公平性。

再者，既有的專家諮詢制度，原本就不是針對智慧財產相關案件所頒布的要點，故亦無廢除的必要，且技術審查官的能力畢竟有限，其設置的目的，亦在於協助法官作技術及證據的解讀，以及法庭上專業的詰問與意見陳述，故並不代表也不應該是法官唯一的諮詢窗口，因此，未來專家諮詢條例仍舊應該繼續存在，否則很可能使法院因此而失去客觀性。

(二)中國參審制度

雖然中國很早就已有審理智慧財產案件的專庭，但目前也尚未計畫設置如台灣智慧財產法院的技術審查官制度，因此技術相關問題的解決方式，與台灣目前的作法較為類似，分別說明如下。

1. 鑑定機構

訴訟過程中，由當事人分別自行選擇鑑定機關，就鑑定機關所提出的鑑定報告，若雙方鑑定報告內容不一致，則由雙方律師做交叉詰問來釐清爭點。

故關鍵在於律師本身與法官是否有足夠的專業素養來進行詰問與判斷，否則，仍舊很難對技術問題有正確的判斷。

2. 專家諮詢

以上海高等法院為例，若是法官對於案件或技術的理論感到困擾，可以直接拜訪專家，或是請專家到法院為法官做解釋，原則上也是扮演輔助的角色，不會直接影響法官心證的意見，也不會留下任何紀錄，或是實際的意見書，只是對專利及技術提出見解，這與台灣的專家諮詢要點規定類似。

¹⁰¹ 台灣台北地方法院林欣蓉法官，訪談內容。訪談日期：96年9月10日。

至於專家的名單，則包括中國各領域最具知名度的專家、院校教授或是具有實務經驗的權威或專家，範圍相當廣泛，主要必須符合兩個條件，第一是必須是該領域的權威或是在學術上有影響力的人士，第二是不能有律師的身分。

中國的專家諮詢仍舊屬於“諮詢”的角色，但法官如果因為尊重其為該領域的權威，以其意見形成心證，則因為當事人無法知悉，故有無法保障當事人權益之缺點。

3. 陪審員

對於中國大陸特有的陪審員制度，因其在法庭上擁有與法官同等地位，故若在挑選陪審員的過程中，能夠依據案件類型，發揮陪審員既有專業，其實可以發展成為融合德國技術法官與台灣技術審查官的功能，在法庭上發揮一定的效果。

伍、兩岸智慧財產審判實務案例研討：以定暫時狀態處分及訴前禁令為例

一、中國案例分析：北京紅獅塗料案

本案裁判要旨略為：侵權行為的發生或繼續發生，將嚴重搶占權利人的市場份額，影響權利人重大利益的，應認為符合台灣訴前禁令制度中規定的“如不及時制止，將會給權利人造成難以彌補的損害”的情形。一般而言，單純的“侵權行為的繼續”所造成的損害，是可以通過訴訟方式得到經濟補償的，不能認定為“難以彌補的損害”。

(一)案情簡介

申請人「北京紅獅塗料有限公司」擁有以下註冊商標專用權：1.第115318號「紅獅」文字及圖形組合註冊商標，由獅子圖形、中文字「紅獅」及弧形排列的漢語拼音「HONGSHI」組成，該註冊商標續展有效期至2013年2月28日，核定使用的商品類別為第28類（現為第2類）的清漆、調和漆、防銹漆等；2.第1696197號「紅獅」文字註冊商標，由中文字「紅獅」組成，該註冊商標有效期至2012年1月13日，核定使用的商品類別為第2類的染料、顏料、木料染色劑、清漆等。

上述商標在1992年、1995年、1999年、2001年、2004年被北京市工商行政管理局認定為北京市著名商標。

2005年6月22日，申請人的職員王化杰在長安公證處公證員的監督下，在位於北京市豐台區永定門外宋莊路順八條的一家懸掛有「紅獅油漆 紅獅京漆商貿新新油漆店」

牌匾的商店，以35元的價格購買了一桶被申請人「北京紅獅京漆商貿有限公司」生產的醇酸調和漆，該產品外包裝上有「紅獅京漆」文字和獅子圖形組合標識，該商店出具的11244852號北京市商業企業專用發票上蓋有「北京京漆商貿有限公司」的財務專用章。長安公證處為前述購買過程出具了（2005）長內經字第7636號《公證書》。

申請人「北京紅獅塗料有限公司」稱：該公司是「紅獅」文字、圖形、文字及圖形組合等多個註冊商標的唯一合法持有人。被申請人「北京紅獅京漆商貿有限公司」的經營場所與本公司的生產經營場所距離不足200米遠，且其所生產和銷售的產品又與本公司所生產和銷售的產品為同類產品。被申請人在其銷售的油漆塗料產品上使用了與本公司「紅獅」註冊商標相類似的「紅獅京漆」文字及獅子圖案組合而成的商標標識，其行為已侵犯了本公司的合法權益。同時更讓本公司難以接受的是被申請人竟然公開將本公司的「紅獅」註冊商標做成招牌，懸掛在其經營場所處招攬客戶。

由於被申請人的侵權行為致使許多客戶和消費者誤認為被申請人銷售的產品就是本公司的產品或是與本公司有關聯關係的企業生產的產品，因而給本公司及「紅獅」註冊商標的獨占使用許可人的產品銷售帶來了極為不利的後果。對於被申請人的上述侵權行為如不立即予以制止，將會使本公司及「紅獅」註冊商標的獨占使用許可人的合法權益遭受到難以彌補的損害。

（二）裁定

2005年8月15日，北京市第二中級人民法院依照民事訴訟法第九十三條、第九十九條，商標法第五十七條¹⁰²及最高人民法院《關於對訴前停止侵犯註冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》的規定，作出如下裁定：

- （1）被申請人「北京紅獅京漆商貿有限公司」立即將其經營場地處所懸掛的印有申請人北京紅獅塗料有限公司「紅獅」文字及圖形組合註冊商標的牌匾拆除；
- （2）被申請人「北京紅獅京漆商貿有限公司」立即停止銷售使用與申請人「北京紅獅塗料有限公司」「紅獅」文字及圖形組合註冊商標相近似的「紅獅京漆」文字與獅子圖形組合標識的油漆塗料產品；
- （3）被申請人北京紅獅京漆商貿有限公司立即停止使用印有與申請人北京紅獅塗料有限公司「紅獅」文字及圖形組合註冊商標相近似標識的宣傳品。

¹⁰² 商標法第五十七條 商標註冊人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其註冊商標專用權的行為，如不及時制止，將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為和財產保全的措施。

(三)評析

本案是北京市作出的首起訴前禁令案，在司法實踐中具有一定的特殊意義。本文擬就訴前禁令的兩個主要要件：「證明他人正在實施或者即將實施侵犯其註冊商標專用權的行為」以及「使其（申請人）合法權益受到難以彌補的損害」分析本案如下：

(1)「證明他人正在實施或者即將實施侵犯其註冊商標專用權的行為」

如前文所述，由於專利法、商標法、著作權法中將訴前禁令適用的要件限定為：「權利人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為」。故有觀點認為，聲請人需提交證據證明被聲請人的行為已構成侵權，申請人已實際勝訴，才能獲得臨時禁令。惟中國通說則認為，法官在衡量是否發布臨時禁令時，應考慮的是被申請人正在實施或即將實施的行為是否有侵害聲請人知識產權的極大可能性，即是對申請人的勝訴可能性的判斷，而非勝訴必然性的審查¹⁰³。

故在本案中，申請人首先要提供證據證明其權利是合法有效的，並且是一項穩定的權利。申請人要證明其權利是合法有效的，可以提供商標證書；而對權利是否是穩定的權利的判斷，則需視該權利是否正處於爭議之中，對於商標權而言，還要考慮其是否被申請撤銷或在被宣告無效的程序中，如果申請人的權利不具有穩定性，則人民法院不宜作出禁令。

再者，即為被申請人正在實施或即將實施的行為是否有侵害聲請人知識產權的極大可能性，即是對申請人的勝訴可能性的判斷，而非勝訴必然性的審查。

以本案為例，被申請人在其銷售的油漆、塗料產品上使用「紅獅京漆」文字及獅子圖案組合而成的商標標識，並在其經營場所懸掛的招牌上使用了「紅獅」文字及圖形商標注冊。考慮到申請人的「紅獅」註冊商標享有一定的知名度，因此，法院經初步判定，被申請人的行為構成了商標侵權。如果本案中，被申請人僅僅是使用「紅獅京漆」文字，且未突出使用「紅獅」文字，考慮到被申請人的企業名稱是「北京紅獅京漆商貿有限公司」，其很可能以該行為系合法使用企業名稱為由進行抗辯，則本案將涉及商標權和企業名稱的衝突問題，侵權判斷將相對復雜，是否能夠作出禁令還需要經過進一步的審慎判斷。

(2)「使其（申請人）合法權益受到難以彌補的損害」

如前文所述，中國訴前禁令係源於美國法，而在美國實務上，CAFC曾經在判決中指出，若提出臨時禁制令聲請的權利人能清楚的證明該專利的有效性與被侵害的事實，則地方法院應推定有無可彌補的損害發生，惟此種解釋是否可以當然適用於

¹⁰³ 參李瀾（2003），頁57。相同見解，韓天嵐（2004），頁33~34。

中國，並非無疑。

有論者以爲，由於中國剛剛開始施行訴前禁令制度，實踐經驗難以與美國相比，故仍應對訴前禁令採取嚴格的審查標準，但可適當借鑑美國的實踐經驗，換言之，雖無推定的適用，但仍應適度減輕申請人之舉證責任。

本文以爲，以下幾種情形可作爲認定「難以彌補的損害」的參考因素：a.涉及著作人身權內容或者涉及商譽的侵權行爲的；b.侵權行爲的發生或繼續發生，將嚴重搶占權利人的市場份額，影響權利人的重大利益的

另外，還可以適當考量被申請人的資信狀況及如侵權成立的償付能力、申請人是否故意延緩提起申請的時機等因素。而誠如本案法院裁定所言，單純的「侵權行爲的繼續」所造成的損害，是可以通過訴訟方式得到經濟補償的，不能認定爲「難以彌補的損害」。

故本案中考慮到本申請人的商標具有一定的知名度，且被申請人的侵權行爲比較明顯，同時，考慮到被申請人與申請人的經營場所極爲接近，其行爲將較嚴重地搶占申請人的市場份額，造成商標權人的經濟損失，因此認定本案情形符合「如不及時制止，將會給權利人造成難以彌補的損害」的要件要求。

二、台灣案例分析

(一)台灣實務概況

台灣實務專利權之取得誠屬輕易，專利權異議、舉發案成立之比率又高、原告的勝訴率偏低、但法院准許定暫時狀態處分聲請之比率卻甚高（且亦未因民事訴訟法施行後而有重大變化）。

至於關於定暫時狀態處分之擔保金與釋明間之關係，法院允許聲請人得以供擔保補釋明之不足或欠缺者甚高，其中又以聲請人對於保全必要性未予釋明或釋明不足，法院遂准聲請人供擔保補釋明之欠缺之情形爲多。在此種准供擔保取代釋明之案件，法院之假處分裁定對於保全必要性之審酌有時僅寥寥數語，甚有完全未予著墨之情形。台灣實務於專利事件中核發定暫時狀態處分之比率偏高，已如前述，聲請人能如此輕取影響深遠之定暫時狀態處分，法院動輒准許聲請人供擔保彌補釋明之不足，乃其中極爲重要之關鍵¹⁰⁴。

台灣專利事件定暫時狀態處分之高核准率（如上所述，其原因有二：不考慮本案勝訴可能性，以及允許供擔保代釋明之比率過高），反映了專利權人可透過定暫時

¹⁰⁴ 此外在擔保金的部分，計算定暫時狀態處分之擔保金時，係以擔保債務人因處分所受損害之賠償爲依據，雖已成爲我國實務之定論，然實際計算擔保金之標準，各法院間仍莫衷一是。

狀態處分程序，不經過本案訴訟之審理或舉發、異議案之考驗，迅速取得一個與本案判決效力相似之裁定。故而，一個本案勝訴可能性極低的專利權，亦可能經由定暫時狀態處分程序，蛻變為對於被告強而有力之威脅，而促成投機型訴訟之滋生，近年來，台灣此種假定暫時狀態處分之途，遂行商業競爭或訴訟目的之現象愈益普遍，例如凹凸（O2）科技國際股份有限公司以其發明之「高效率可適性直流／交流轉換器」取得台灣發明專利，而對競爭對手美商茂力科技公司之眾多交易廠商提出多件定暫時狀態處分之聲請，要求該等廠商不得使用茂力科技公司或其台灣分公司製造、販賣或進口之冷陰極螢光燈管驅動器等產品。由於涉及上開專利之產品價值極低，卻可以經由假處分來影響其他業者價值數百倍之商品，更突顯出台灣定暫時狀態處分浮濫核發所帶來之問題。

此外，台灣雖然早就有專業法庭的設置，但是在有關專利案件的定暫時狀態處分案件，卻仍然未能統一事權以致衍生許多不必要的紛爭。例如「高效率零電壓切換冷陰極光燈控制器」的專利爭議中，就發生假處分相互衝突的問題。在該案中，凹凸科技為保護其專利權，先向士林地方法院聲請定暫時狀態處分，經該院以91年度裁全字第5446號裁定，命美商茂力科技不得就中華民國第152318號發明專利有設計、製造、販賣等行為，並由該院執行中；惟美商茂力科技於上開處分執行後，竟隱匿此情另像元法院聲請定暫時狀態處分，原法院以92年度裁全字第352號，命凹凸電子容忍相對人就上述專利項目為使用、出租、出借、供應、生產、實施等行為，亦由原法院裁定執行中。這樣一來，卻發生同一個法院作出兩個截然不同且互相排斥的定暫時狀態處分裁定。這種結果，不但損及司法威信，更使得單一的專利爭議衍生諸多的程序上爭議¹⁰⁵。

（二）案例分析：臺灣臺北地方法院民事裁定 95 年度智裁全字第 25 號

如本文前文所述，台灣民事訴訟法係基於事件審理類型必要論的觀點，賦予法官就定暫時狀態處分是否本案化以裁量權，俾達制度目的。亦即：在程序進行中，要件釋明的程度及是否給予陳述意見之機會，端視事件類型而定。在急迫性較高的事件中，應循非訟化的處理，容許法院得不審查被保全權利之存否（此時相當於不考慮美國法上的本案勝訴可能性），亦無須賦予陳述意見之機會。反之，在急迫性低、訟爭性高、影響性高的事件當中，則應循較為訴訟化的處理方式，即：除宜就被保全權利予以審理，並要求聲請人要就被保全權利為較高程度之釋明外，縱使為保全必要性的審查亦宜盡可能使雙方有陳述意見或辯論之機會，以賦予相對人受較慎重正確之程序保障，始能平衡滿足兩造當事人所需之程序保障。

¹⁰⁵ 參馮震宇（2004），頁32~33。

1. 評析

本號裁定¹⁰⁶說理詳盡，本研究茲簡單分析其論理過程如下

- (1) 事件類型的判斷：如前所述，法院於定暫時狀態處分之審理，首先應判定事件之類型，以決定其究應採訴訟化或非訟化的處理模式。就此，本號裁定以「因定暫時狀態假處分准許後，聲請人即可於本案訴訟確定前先獲得權利之滿足，而產生與本案訴訟全部勝訴之相同結果，對於相對人之影響甚為重大，更可能產生排除市場競爭者之不公平競爭效果，故於衡量當事人雙方之利害時，自應以具有高度之保全必要性始應准許。」，認為因本案事件影響性重大，故其審理應採訴訟化的處理，而以具有高度保全必要性為准許的要件，係符合民事訴訟法規定的意旨。
- (2) 被保全權利的釋明（本案勝訴可能性的考量）：在採訴訟化審理方式的前提下，聲請人即須釋明被保全權利的存在（即相當於考量本案勝訴可能性）。就此，本號裁定以聲請人所提出之測試報告（詳細說理參：裁定理由 二、(二)、1.2.），認為相對人所製造、販賣之「欣血暢」藥品業已落入聲請人之專利第1項之申請專利範圍，且已足釋明相對人確有侵害系爭專利之行爲，亦屬妥適。
- (3) 保全必要性的釋明：同樣的，在採訴訟化審理方式的前提下，聲請人亦須釋明保全必要性。就此，本號裁定所持理由似為聲情人市場占有率的減少或喪失，另一方面並否定相對人公共利益的主張（詳細說理參：裁定理由 二、(二)、3.4.）。本文贊同本號裁定否定相對人公共利益之主張之見解，惟本號裁定似僅以聲請人市場占有率的減少或喪失作為認定保全必要性的基礎，則理由稍嫌薄弱。

綜上所述，本文以為，本號裁定清楚認知民事訴訟法基於事件審理類型必要論的觀點，賦予法官就定暫時狀態處分是否本案化以裁量權之意旨，且就要件的釋明詳為論證，適足以導正台灣實務濫行核發定暫時狀態處分之弊病，避免投機型訴訟的發生，甚具參考價值。

三、兩岸實務與法制面之落差

定暫時狀態處分（訴前禁令）以「有爭執之法律關係」及「保全必要性」為其要件。然在專利糾紛中，法院如何認定此二要件，則呈現寬嚴不一的尺度差異。以台灣為例，雖然現行民事訴訟法在假處分外，已另針對定暫時狀態處分設有獨立規定，然而台灣多數法院在處理專利定暫時狀態處分案件時，仍因循以往將假處分之

¹⁰⁶ 臺灣臺北地方法院民事95年度智裁全字第25號。

規定悉數準用至定暫時狀態處分之見解，而認為專利定暫時狀態處分僅須行形式審查，無庸審究當事人所爭執法律關係之實體理由正當性。然而，在另一方面，採「定暫時狀態處分本案化」思考之案例亦日益增多，部分法院已意識到專利定暫時狀態處分影響層面之廣泛及形式審查所招致之流弊，因而要求定暫時狀態處分聲請人必須就其欲保全之請求為充分釋明，是已就被保全權利之實體正當性為一定程度之審認，將本案勝訴可能性極低之請求，排拒於定暫時狀態處分之大門外。

至於有關保全必要性之要件，法院於判斷何謂「重大之損害」或「急迫之危險」時，其心證門檻同樣高低有別。在專利定暫時狀態處分案件中，聲請人於釋明保全必要性時，多主張「科技產業競爭激烈，產品生命週期短暫，若不准許假處分將貽誤商機」等語，台灣許多專利定暫時狀態處分裁定，亦直接將聲請人主張之上開情事作為闡述必要性之依據。相對於此，有法院則明白表示聲請人不得僅空泛陳述將遭受重大損害，而應在個案中提出相關證據，就所謂「重大之損害」或「急迫之危險」為具體之釋明，並有法院運用「利益衡量原則」作為審酌保全必要性之判斷基礎。

綜上所述，台灣實務上對於專利定暫時狀態處分要件之審核標準，類同於一道光譜，由最粗糙之形式審查到近似本案之審理，由片面依循聲請人之主張至慮及假處分之雙面性，台灣法院對於把守定暫時狀態處分之嚴格度仍有相當之落差。

四、制度面上建議

如上所述，民事訴訟法固已修正定暫時狀態處分之規定，惟台灣實務處理專利定暫時狀態處分案件之態度仍相當分歧，故為促進裁判之一致性，建立正確而統一之定暫時狀態處分之審查標準，乃首要之務。

就此，如本文前文所述，專利之定暫時狀態處分多屬滿足性之假處分，對於相對人之影響極大，故對於專利定暫時狀態處分之要件，自不應僅為形式審查，而應就兩造之主張抗辯為一定程度之實體審理。而依本文見解，以原則訴訟化，例外非訴訟化的處理方式，是兼顧定暫時狀態處分之制度目的及智慧財產事件特殊性的處理方式。

而依本文見解，智慧財產法院之設立對統一定暫時狀態處分之審查標準之目標顯有助益，蓋智慧財產法院欲建立一套一致之定暫時狀態處分審核標準，必遠較目前各法院間標準分歧之情形容易。再者，法院處理定暫時狀態處分聲請之一大難處，本即為權利救濟迅速性與慎重性之衝突，而智慧財產法官因具備智慧財產領域之專業學養，且因專門辦理智慧財產案件，得以迅速累積審判經驗，加上技術審查官之輔助，對於專利假處分案件審理迅速性及正確性之提升，應俱有助益。

陸、結論與建議

無論在台灣或中國，涉及智慧財產爭議的訴訟案件都有逐漸增加的趨勢，可以想見智慧財產案件的審理對於兩岸智慧財產相關工作的發展，都將扮演愈來愈重要的角色。中國幅員廣大，地方制度階層亦與台灣不同，其各省、市不一的智慧財產案件管轄規定，與台灣目前由各地地方法院受理智慧財產民、刑訴訟第一審案件的情形相較，明顯較為複雜；但由中國特別遴選具備專業能力的法官辦理智慧財產案件，以及台灣司法院也規定應由取得智慧財產專業證照的法官，優先辦理智慧財產案件的情形觀之，仍可看出由具備智慧財產專業知識的法官辦理智慧財產案件，係為兩岸司法行政系統的基本共識。

再者，智慧財產案件的審理，時常涉及科技方面的專業知識。中國對於司法案件的審判工作，雖然有陪審員及審判委員會得以參與、影響法官的案件審理，但自其陪審員及審判委員會的組成人員觀察，尚難認為陪審員或審判委員會對於智慧財產訴訟所涉及的科技方面爭議，可以提供如何具體的助益；此與台灣目前採用建立專家諮詢名冊，提供法官尋求科技專業意見的管道，或台灣專家參審條例草案所規劃，由專家擔任參審官參與審判的制度，或將來智慧財產法院設置技術審查官，得以於一定程度上參與審判、提供法官科技方面意見等制度相較，均顯有不及之處。故未來中國如何進一步提升其智慧財產審判工作者科技方面的知識與諮詢管道，仍將是重要的議題。

法律是人民行動的準繩，穩定和權威的智慧財產實務見解，是企業界賴以對於資源做出最適當規劃的重要依據。台灣智慧財產法院成立以後，不僅可以產生將智慧財產案件集中交由具備智慧財產專業能力的法官辦理的成效，其另一層重要的意義，則在於希望智慧財產法院能夠如同美國的聯邦巡迴上訴法院一般，發揮統一智慧財產案件的法律見解，以提昇企業界對於法院適用智慧財產法律的可預期性，來調整其資源配置的效果。自此層面觀察，中國若能設立職司全國智慧財產案件二審訴訟的智慧財產法院，對於在幅員遼闊的中國建立關於智慧財產案件重要爭點的共識，應該會有更大的幫助。

立法業務只是建立與推動制度的初始工作，只有透過對於法律的不斷適用與解釋，才能充實其內容、賦予其生命。兩岸對於攸關智慧財產權利人透過民事訴訟行使權利的保全證據、秘密保護及定暫時狀態處分等程序，均或以法律、或以司法機關之命令做出明文規定，所以從立法的層面觀察，可知兩岸均已經認識到先進國家民事訴訟的重要程序，並業將該等規定移植於內國司法制度之中。然而在這些程序規定的適用層面，或肇因於法官的智慧財產專業知識與經驗不足，或導源於欠缺具備統一法律見解能力的專業法院，兩岸的實務見解無論在程序的指揮或實體要件的

建構方面，都仍處於莫衷一是、各抒己見的混亂時期，而尚未對於智慧財產案件的保全證據、秘密保護及定暫時狀態處分等程序，建立一套具備一致性與穩定性的適用標準。

本研究認為兩岸未來可行的方向，可能還是必須先從制定保全證據、秘密保護及定暫時狀態處分等法律規定的施行細則、法院辦理該等類型業務的處理辦法，或編印法院辦理該等類型案件的辦案參考手冊等方式著手，以符合先進國家法院辦理智慧財產案件保全證據、秘密保全及定暫時狀態處分等程序之具體程序及實體要件，以施行細則或辦法明文規範兩岸法院或提供其參考的做法，應該是能夠於最短時間內在司法體系中建立共識，整體提昇相關工作品質的最佳方式。

最後，我們還是寄望於即將在2008年開始受理案件的智慧財產法院。雖然司法院目前的看法，是認為智慧財產法院開始運作後，各地方法院仍然可以受理有關智慧財產案件的民事訴訟第一審案件，僅係原告若選擇向智慧財產法院起訴，被告不得主張管轄錯誤，且所有民事智慧財產案件的第二審訴訟，均統一由智慧財產法院辦理而已。但即便如此，具備民事智慧財產案件第二審專屬管轄的台灣智慧財產法院，仍然應將如同美國的聯邦巡迴上訴法院一樣，將成為統一全國智慧財產民事訴訟法律見解的最重要法院。因此，對於無法或不及以施行細則、處理辦法或辦案手冊細加規範的議題，將來仍然有賴於智慧財產法院的法官秉持其專業見解宣示其權威意見，為台灣的智慧財產審判不斷添加新的生命¹⁰⁷。

¹⁰⁷ 為了增進對於兩岸智慧財產審判制度及司法實務的理解，本文訪談了中國上海高級人民法院的劉華副院長、北京的程永順律師，以及台灣的林欣蓉法官、熊誦梅法官與工研院技轉服務中心法務組組長樊治齊先生，希望藉由這些實務工作者之經驗，充實本文的分析內容；謹於此再次向諸位前輩表達誠摯之謝意。

參考文獻

- 王旺林、王勁松（2002），知識產權訴訟中的證據保全，**人民司法**，頁27。
- 李瀾（2003）。美國禁令制度研究－兼評我國知識產權訴訟中臨時禁令制度。**科技與法律**。
- 金長榮（2002）。訴前禁令和訴前證據保全的實踐。**人民司法**。
- 沈冠伶（2006）。證據保全制度－從擴大制度機能之觀點談起。**月旦法學雜誌**，第76期，頁52-66。
- 沈冠伶（2007）。智慧財產權保護事件之證據保全與秘密保護。**台大法學論叢**，第36卷第1期，頁209~290。
- 沈冠伶（2004）。我國假處分制度之過去與未來。**月旦法學雜誌**，第109期，頁52-72。
- 范曉玲（2007）。智慧財產案件審理法下啓動專利侵權案件的新挑戰。**全國律師**，第11卷4期。
- 許仕宦（2004）。新世紀救濟法之開展－一定暫時狀態處分之活用。**台灣本土法學雜誌**，第58期，頁51-77。
- 許政賢等（2005）。**德國聯邦專利法院暨地方法院專業法庭考察報告**。司法院暨所屬各機關出國報告。
- 馮震宇（2004）。從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟。**月旦法學雜誌**，第109期，頁9-35。
- 鄭中人（2004）。專利權之行使與定暫時狀態之處分。**台灣本土法學雜誌**，第58期，頁101-138。
- 韓天嵐（2004）。知識產權訴訟中訴前禁令的適用。**電子知識產權**。
- 劉江彬（2007）。大陸智慧財產權法制，課堂資料。
- 司法院網站。<http://www.judicial.gov.tw/>。
- 中華人民共和國國家知識產權局。<http://www.sipo.gov.cn/sipo/>。