

智慧財產案件審理法修正草案 對專利侵權訴訟舉證的影響

賴蘇民*

孫德沛**

洪子洵***

壹、前言——從二個專利侵權訴訟 的侵害舉證案例談起

就專利侵權民事訴訟之證據調查，現行智慧財產案件審理法及民事訴訟法設有證據保全、訴訟中文書提出命令等規定，而對當事人提出含有機密或營業秘密等文件、物品時，尚有秘密保持令制度可予應用。智慧財產及商業法院（下稱智商法院）近三年對於證據保全之核准率約有3至5成¹，秘密保持令之核准率則有9成以上²。雖然智商法院實務上不乏有於訴訟中命令被告提出被控侵權品或銷售資料，並於被告不配合提出時施予證明妨礙效果之案例³，但文書提出命令，甚或

核准證據保全皆有相應門檻，以實務案件中有關專利侵害的證明為例，當涉及廠房內製造機台設備、B2B產品或需要現場執行操作分析方法等專利案件，由於侵權標的產品或方法的證據難以於一般公開消費市場蒐集，原告常身陷如何說服法院發動相關證據調查之困境，更遑論能自行舉證說服法院認定其主張為真實。

以實際發生的IC電路設計專利侵害案件為例，A公司是一間IC設計公司，其將所開發某獨特之電路架構申請並取得專利，A公司經過一番努力成為該電路架構的世界領導廠商，之後發現競爭對手B公司之IC產品採用了A公司的電路架構專利技術。A公司若要行使專利

* 本文作者係聖島國際法律事務所律師，美國普渡大學電機工程所碩士

** 本文作者係聖島國際法律事務所律師，國立政治大學法律科際整合研究所碩士

*** 本文作者係聖島國際法律事務所律師，國立清華大學科技法律研究所碩士

（本文內容皆由作者自負文責，不代表聖島國際法律事務所立場）

註1：參考智財法院網站統計資料：

<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/dl-62132-44bf422abd5245a48ca2fc1626595429.html>（最後到訪日：111年8月19日）。

註2：參考智財法院網站統計資料：

<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/dl-62136-7bd2c6d841ab484db79bb7309f3eef94.html>（最後到訪日：111年8月19日）。

註3：參考智財法院103年度民專訴字第66號關於命被告提出被控侵權產品之判決，以及智財法院107年度民專訴字第111號判決、109年度民專上字第6號關於命被告提出銷售資料之判決等。

權，須先蒐集B公司之侵權事證，例如，直接取得B公司IC的電路設計（通常幾乎是不可能），或取得B公司之IC產品，透過還原工程解析該IC產品的電路圖⁴，再判斷是否落入專利範圍。A公司在訴訟中提出B公司之IC產品，並以自行還原工程後所提取該IC之電路製作侵害比對說明，但可預料B公司在訴訟程序中極可能會否認一切A公司先前的還原電路結果，使得法院無兩造確認後之侵害比對標的可供判斷是否落入專利範圍。法院縱使有A公司所提出B公司之IC晶片產品，但智商法院的技術審查官並無設備進行該晶片的還原解析，如此是否要囑託第三方單位再次進行還原工程？台灣雖然擁有強大的矽盾或護國神山——半導體晶圓代工產業，以及許多IC設計公司，然而，台灣可執行前階段的晶圓去層及拍照工作之業者⁵並不多，再基於成本或商業目的考量，似乎這樣的IC還原工程業務必需將在中國大陸進行列為選項。但台灣法院實務對於將訴訟標的委由境外單位進行檢測、分析，可能會考量證據滅失、機構公信

力及司法互助時程等因素而有疑慮。縱使台灣有其他業者願意承辦法院囑託之去層拍照等前階段工作，其費用可高達新台幣數百萬，甚至千萬起算⁶，數倍高於A公司起訴前自行還原解析之費用。

另外，就製程機台設備位於被告或第三方廠房之情況，往往涉及當事人或第三人之營業秘密。舉一個較上述IC晶片電路更為生活化的案例，例如珍珠奶茶在台灣廣受歡迎，雖然利用海藻酸鈉、乳酸鈣之化學變化來製造珍珠粉圓已為食品科學習知技術，但加入不同配方及添加物，可造就不同珍珠口感，例如含有內餡的爆漿珍珠。X公司經營爆漿珍珠產品的製造、銷售，其員工Y離職後另成立Z公司，Z公司研發改良了製程產線、相關設備，從而提高生產效率，並快速將其爆漿珍珠產品上市且成功外銷，使得X公司懷疑Y及Z公司廠房內所採用製造設備實施了X公司所申請取得之機台專利⁷。對此類案件，專利權人X公司或可能嘗試透過證據保全來進行蒐證，但前提是X公司必須先提出證據釋明Z公司有

註4：對IC之電路架構進行還原工程之工序，包括先去除IC封裝、去除各層且同時進行各層拍照，然後將照片圖像進行拼接，再從拼接後圖像提取電路/網表，最後進行電路整理與分析，以確認所解析出電路是否正確。整個還原工程之費用及時程涉及晶片的層數及面積等因素，除了依賴輔助軟體外，還需要大量人工進行除錯、比對及分析之工作，而還原工程業者多以按時收費方式來操作SEM解析拍照、電路提取等工作。

參考<https://www.iacr.org/archive/ches2009/57470361/57470361.pdf>（最後到訪日：111年8月19日）。

註5：較知名業者例如閩康科技股份有限公司（<https://www.ma-tek.com/zh-TW/home>）、宜特科技股份有限公司（<https://www.istgroup.com/tw/>）、汎銓科技股份有限公司（<https://www.msscorgs.com/>）等。

註6：依作者實務經驗，台灣業者可能基於訴訟等各種考量，就法院囑託有關IC還原工程案件之費用，可能是平常IC檢測分析案件費用的數倍，相較之下中國大陸對於IC還原工程之費用可能僅台灣業者報價之1成不到。

註7：取材自智財法院109年度民專上字第22號判決。

侵害專利可能性；X公司亦可能於訴訟中聲請勘驗，但此可能又會被Z公司以涉及營業秘密為由而拒絕，即使可以秘密保持令取得Z公司相關事證，X公司也會懷疑這種未經突襲所得證據的真實性，使得X公司面臨舉證困難。

司法院於民國（下同）111年6月24日召開院會，通過「智慧財產案件審理法」（下稱智審法）修正草案，此為智審法從96年3月28日公布以來最大幅度之修正⁸，其中「舉證便利、促進審理效能」為此次修法之一大亮點，並增列許多關於舉證及訴訟程序之規定。本文擬就司法院此次智審法關於舉證及相關訴訟程序之修法，以及對於前述專利權人於現行法制及實務所面臨之侵權舉證而為論述。

貳、智審法修正草案第36條——被告之具體答辯義務

一、本次智審法修正草案第36條：「（第1項）專利權、電腦程式著作權、營業秘密侵害之事件，如當事人就其主張之權利或利益受侵害，或有受侵害之虞之事實已釋明者，他造否認其主張時，法院應定期命他造就其否認之事實及證據為具體答辯。（第2項）前項他造無正當理由，逾期末答辯或答辯非具體者，法院得審酌情形認當事人已釋明之內容為真實。（第3項）前項情形，法院應予當事人辯論之機會，

始得採為裁判之基礎。」。

依司法院之修正草案總說明，該修正條文是將現行智審法第10條之1對於營業秘密侵害案件之舉證規定，擴及於專利權及電腦程式著作權，而課予被控侵害專利權、電腦程式著作權行為人亦應負具體答辯義務，同時對於被害人主張之舉證提高其釋明程度，以資衡平。立法理由對此修正說明「專利權、電腦程式著作權、營業秘密具有高度技術、資訊機密之特性，侵害證據往往存在他造或第三人處，倘未能促使他造提出證據並仍依一般舉證責任分配原則而要求權利人負舉證責任，則將使侵害難獲應有之救濟，故考量證據偏在、蒐證困難等因素，衡量所涉實體與程序利益之大小輕重，何者較接近待證事項證據之程度、現實舉證可能與難易度等因素，並依訴訟誠信原則，調整當事人間之舉證證明度，即具有必要及正當性」。此外，立法理由更進一步說明「被控侵權行為人不能僅就被害人主張受侵害，或有受侵害之虞之事實為否認，而必須就其自身並無被訴之事實及證據為具體答辯，一方面降低被害人舉證之證明度；另一方面課予他造對被害人之舉證釋明負具體答辯義務，藉由侵權行為舉證便利，規範被控侵權行為人之訴訟協力方式，有助

註8：參考司法院網站：

<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-664467-a7323-1.html>（最後到訪日：111年8月19日）。

於達成審理迅速與公正裁判之目標。」。

二、如前述，就營業秘密侵害之事件，現行智審法第10條之1定已有當事人釋明受侵害或有侵害之虞且他造否認時，法院應命他造就其否認之理由為具體答辯之規定⁹。最高法院106年度台上字第55號民事判決即曾就離職員工洩漏公司營業秘密案件認為應適用現行智審法第10條之1之規定，在該案中上訴人公司發現員工離職前曾將公司資料加密後寄送至員工私人電子郵件信箱，並認為如此違反員工與公司間保密同意書及資安規定，該離職員工則抗辯當時外寄資料僅是作為加班工作之用，但最高法院則表示「倘認上訴人已盡釋明義務，被上訴人否認時，自應命其解密檔案，並敘明加班處理情形，以盡具體答辯義務。原審就此未詳加審究，徒以上訴人未能舉證，遽認系爭檔案非營業秘密且係供加班使用，已有可議」，故將該案發回智商法院。智商法院106年度民營上更（一）字第1號判決則重新調查此部分，並表示「證人…證述上訴人公司所採取之保密措施內容，尤其是可否

使用外部郵件信箱之關鍵事實，被上訴人並未提出具體之事證，足以證明證人所述與事實不符，被上訴人所辯，為不足採」，即上訴人公司既已由證人說明其相關資安及保密規定，且舉證員工確實未依規定及公司同意而外寄資料，則被上訴人員工即應就其為加班且否認洩密主張負舉證之責。是以，若被告違反上述具體答辯義務，其法律效果依現行智審法第10條之1第2項規定可能成立證明妨礙，即「前項他造無正當理由，逾期未答辯或答辯非具體者，法院得審酌情形認當事人已釋明之內容為真實。」。

三、在現行法制架構下，固然民事訴訟法第269條第2款、第342條第1項、第343條及第344條第1項定，以及現行智審法第10條¹⁰定有文書及物件之提出義務，民事訴訟法第195條第2項及第266條還有陳述及事案解明之協力義務等規定，而於民事訴訟法第345條第1項、第282條之1第1項定有法院得審酌他造主張或應證事實為真之證明妨礙規定。惟就前述A公司對B公司之IC設計專利侵權案例，A公司若可依民事訴訟法相關規定要求B公司對A公司之

註9：現行智審法第10條之1：「（第1項）營業秘密侵害之事件，如當事人就其主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實已釋明者，他造否認其主張時，法院應定期命他造就其否認之理由為具體答辯。（第2項）前項他造無正當理由，逾期未答辯或答辯非具體者，法院得審酌情形認當事人已釋明之內容為真實。（第3項）前項情形，於裁判前應令當事人有辯論之機會。」。

註10：參考商業事件審理法第53條及第54條，智審法修正草案第35條將現行法第10條對文書或勘驗物之持有人的提出命令，擴張為「文書、勘驗物或鑑定所需資料之持有人」，並將不遵該命令之「臺幣三萬元以下罰鍰」，調高為「新臺幣十萬元以下罰鍰」。

還原結果進行具體回應，甚或要求B公司提出其IC電路設計圖、layout圖等直接與其晶片電路架構相關之資料，甚至可能聲請法院函詢第三人（例如晶圓代工廠）提出受託代工IC之layout圖等資料，皆會較法院囑託進行前述IC電路還原工程來的更為訴訟經濟。然而，法院究於何程度開啟相關證據調查、命B公司為具體陳述或提出相關資料、或命第三人提供資料等，依上開民事訴訟法運作下的現行實務結果，並不容易成立證明妨礙。

然依本次智審法修正草案第36條，A公司可提出證據釋明B公司之IC產品侵害專利權，B公司若否認A公司之侵權事證或分析結果等主張，法院即可定期限命B公司就A公司之侵權主張或證據為具體答辯；例如，命B公司就A公司起訴提出的還原工程之去層拍照結果以及還原後所提取出的電路架構等事證，具體答辯有何與事實不符之處。如若B公司無正當理由逾期末答辯或答辯非具體時，法院即得審酌情形認A公司已釋明之內容為真實，適用證

明妨礙法律效果。因此，智審法修正草案第36條之被控侵權行為人具體答辯義務，於專利權人之舉證負擔之減緩將有助益。

四、另外，智審法修正草案第36條可予適用之前提是「釋明專利權受侵害或有受侵害之虞」¹¹，而非至「證明」程度¹²。至於該「釋明」之程度，或可由智商法院就證據保全程序相關裁定對於「釋明受侵害可能性」之內涵來予探討比較。

現行實務證據保全之聲請人須「釋明侵害可能性」，智商法院則「會適度斟酌智慧財產權遭受侵害之可能性」¹³，故聲請人應提出其所取得侵害事證、根據目前事證之侵害分析報告為佐證¹⁴，法院則會判斷聲請人之證據是否使法院產生有侵害可能性之薄弱之心證，而能堪信被控產品落入專利範圍或相對人製造及銷售之系爭產品對系爭專利有侵害之虞¹⁵。

至於智審法修正草案第36條之修法理由則特別強調「專利權、電腦程式著作權、營業秘密之侵害行為，常涉

註11：參考最高法院96年度台抗字第849號判決：「所謂釋明，係指當事人提出證據，使法院就其主張之事實，得生薄弱之心證，信其大概如此之行為。」。

註12：參考最高法院104年度台抗字第712號判決：「證明與釋明在構成法院之心證上程度未盡相同。所謂證明者，係指當事人提出之證據方法，足使法院產生堅強之心證，可以完全確信其主張為真實而言，與釋明云者，為當事人提出之證據未能使法院達於確信之程度，僅在使法院得薄弱之心證，信其事實上之主張大概為如此者有間，二者非性質上之區別，乃分量上之不同。是依當事人之陳述及提出之相關證據，倘可使法院得薄弱之心證，信其事實上之主張大概為如此者，自不得謂為未釋明。」。

註13：參考智財法院106年度民聲字第1號裁定。

註14：參考智財法院102年度民聲字第17號、103年度民聲字第7號裁定。

註15：參考智財法院106年度民聲字第20號裁定。

及高科技產業之商業競爭，如被害人未釋明受侵害，或有受侵害之虞之高度可能性，即令他造應就其否認之理由為具體答辯，恐失之過苛，且對產業競爭秩序之影響至為重大。是對於被害人主張之舉證應提高其釋明程度」，故該修正草案第36條之「釋明」可能非僅要求至智商法院目前對於證據保全之「釋明侵害可能性」程度，而是提高為「受有侵害或侵害之虞高度可能性」。

參、智審法修正草案第19條至第27條——查證人制度

參考日本特許法於2019年5月17日修法所新增之專家查證制度，本次智審法修正草案於第19條至第27條新增查證人制度，就查證人之聲請、選任、迴避、具結、查證報告書之作成與揭示方式等諸多事項為規定，以因應近年來因資訊科技或人工智慧等相關技術之發展，運用高度專業化之技術內容或仰賴資訊設備以達致發明成果者日益增多，且相關文書或資訊設備往往為他人持有或管理¹⁶，致使權利人於訴訟中對於專利侵權事實之難以自力舉證之問題。本文以下謹就本次查證人制度修法中與專利訴訟舉證較為相關之部

分為討論。

考量現行文書提出命令或勘驗等調查證據規定，仍無法解決上述專利權人於訴訟上所面臨之舉證困難¹⁷，智審法修正草案第19條新增法院於專利權侵害案件為判斷應證事實之真偽，得依當事人聲請選任查證人，對他造或第三人持有或管理之文書或裝置設備實施查證之規定。又因查證制度目的係於訴訟提起後，聲請法院所為之具法律拘束力之蒐集證據程序¹⁸，該法條第2項規定聲請人應以書狀提出聲請，並明確記載以下各款事項：「一、專利權有受侵害或侵害之虞之相當理由。二、聲請人不能自行或以其他方法蒐集證據之理由。三、有命技術審查官協助查證人實施查證之必要。四、受查證標的物與所在地。五、應證事實與依查證所得證據之關聯性。六、實施查證之事項、方法及其必要性。」¹⁹。

核查證制度目的雖在於解決專利訴訟證據偏在時舉證困難之問題，為免查證制度遭濫用，對於上述應記載事項第1款至第3款內容，智審法參考日本特許法，規定聲請人應向法院釋明之²⁰，以權衡對當事人或第三人利益之影響，尤其是第19條第2項第1款關於專利權遭侵害或遭侵害之虞之蓋然性要件²¹。但因前述蓋然性事項本就為舉證不易者，修法說明特別強調，實務運作上不應要求聲請人

註16：智審法修正草案第19條之修法說明。

註17：同前註。

註18：同前註。

註19：智審法修正草案第19條第2項。

註20：智審法修正草案第19條第3項。

註21：陳皓芸（2021），《專利、營業秘密民事事件之文書證據提出及專家參與制度》，第67頁，司法院110年度專題研究計畫。

須釋明有受侵害或侵害之虞之高度可能性，以維查證人規定之意旨。修法說明同時指出若聲請人僅對證據偏在他方或第三人等事項為空泛主張，未盡任何舉證之嘗試，即就專利侵權之要件為查證聲請，而為摸索性之證據蒐集，在此情形下，該聲請應不具備此處之蓋然性要件²²。值得注意的是，查證聲請時，對於此事項所定「相當理由」要件之釋明於實務運作上之實質要求為何？則有待觀察修法公布施行後實務運作之情形。

除上述之蓋然性要件應予釋明外，對於聲請人無法自行或以其他方式蒐集所聲請之證據之補充性要件²³，本次修法亦參照日本特許法，要求聲請人應予以釋明，然就「無法自行或以其他方式蒐集」之解釋，有論者認為應注意其與文書提出命令之關係，應非須以聲請文書提出命令未果為前提，而是若難以期待依據其他方法搜集充分證據時，而以查證方式進行更為直接且有效率時，應認為已滿足此要件²⁴。也因為查證聲請之准否影響當事人或第三人之權益，法院在為裁定前，應使當事人或第三人有陳述意見之機會²⁵。

對於查證程序、受妨礙時之制裁，以及查證之結果，本次修正草案亦於第22條及第23條有相對應之規定，其中，為確保查證人為公正、誠實地實施查證，智審法修法要求查

證人應於查證前具結²⁶；且如前所述，查證為具有法律上一定強制力之證據蒐集程序，故本次修正草案亦明定查證人實施查證時得進行之查證行為²⁷；為防制當事人無正當理由拒絕或妨礙查證之實施，智審法修正草案第22條第4項規定法院得審酌情形認聲請人關於依該查證之事實為真實之制裁效果，但法院於裁判前應令當事人有辯論之機會，以避免錯誤且可保障當事人之程序利益²⁸。又查證人於實施查證後，應製作查證報告書提出法院²⁹，法院後續應依修正草案第23條相關規定使受查證人表示意見，並判斷是否及如何開示查證報告書，此部分與其他條文內容與本文所欲探討之主題較不相關，即不再詳述。

若就前言中所提出關於爆漿珍珠案例而言，因對於珍珠產品相關之機台設備專利爭議係在於，被告Z公司廠房內所採用之製造設備究竟有無實施X公司所申請之專利，而該等製造設備一般而言皆未公開，甚至經常是受嚴密管控之機密資訊，專利權人X公司應無法自行或透過其他一般方式蒐集證據，而若欲於訴訟前聲請證據保全，則對於證據有滅失或礙難使用之虞之釋明要件，亦不易達成。那麼專利權人X公司可改於訴訟進行中，依本次修法草案內容，聲請透過查證人之方式對Z

註22：同前註16。

註23：陳皓芸，前揭註21，第69頁。

註24：陳皓芸，前揭註21，第69頁。

註25：智審法修正草案第19條第4項。

註26：智審法修正草案第22條第1項。

註27：智審法修正草案第22條第2項。

註28：智審法修正草案第22條修法說明。

註29：智審法修正草案第23條第1項。

公司廠房內之製造設備有無實施其專利進行調查，以解決其舉證困難之問題，若Z公司無正當理由妨礙查證時，法院亦得依修法草案內容之法律效果給予制裁，如此一來，可有效促進訴訟。另外若Z公司就其營業秘密有所顧慮，本次修法中有關查證制度如前所述，亦有關於法院判斷查證報告書是否及如何開示之規定，以確保受查證人之權益。

肆、智審法修正草案第28條——專家證人制度

智審法修正草案第28條之修正內容係準用商業事件審理法第47條至第52條及第75條之專家證人制度規定，立法理由表示智慧財產民事事件，具有高度技術性與法律專業性，故為求專業、妥適、迅速解決當事人之紛爭，期能藉由專家參與訴訟程序，協助法院為適正之裁判。

依據準用商業事件審理法之規定，智財案件之當事人經法院許可，得聲明專家證人提供專業意見³⁰。專家證人原則透過其當事人提出書面專業意見於法院，並附具結之結文，於法院許可時則得以言詞提出³¹。當事人收到對造專家證人之書面意見後，可以書面向他造專家證人提出詢問，該專家證人則應以書面回答前項詢問³²。法院可依職權或

聲請通知專家證人到場陳述，專家證人無正當理由不到場或拒絕回答詢問時，法院得審酌情形，不採納該專業意見為證據³³。另外，法院認為必要時，得限期命兩造之專家證人，就爭點或其他必要事項進行討論，以書面共同出具專業意見，並敘明達成共識之部分與無法達成共識之部分，以及意見分歧之理由³⁴。

就專利侵權訴訟案件而言，常涉及高度技術性之侵權比對或專利有效性議題，兩造當事人所自行向法院聲明專家證人及提供專業意見，當可利於對侵權舉證及比對說明，有助於法院對技術議題之判斷。法院還可命兩造暨其專家證人對於他造專家證人之意見進行訊問及回應，更利於釐清案件之爭點及促進訴訟進行。又，此次智審法修正草案第28條之專家證人意見似未限制僅於專利或侵權技術議題，應可及於損害賠償之意見，例如原告可以會計師等財務會計專家證人就被告之銷售或利潤資料提出損賠計算之意見。

伍、智審法修正草案第18條——審理計畫

一、參考商業事件審理法第38條及第39之規定，本次智審法修正草案第18條第1項³⁵規定涉及專利權、電腦程式著作

註30：智審法修正草案第28條準用商業事件審理法第47條第1項。

註31：智審法修正草案第28條準用商業事件審理法第49條第1項。

註32：智審法修正草案第28條準用商業事件審理法第50條第1項及第2項。

註33：智審法修正草案第28條準用商業事件審理法第50條第3項及第4項。

註34：智審法修正草案第28條準用商業事件審理法第51條。

註35：智審法修正草案第18條第1項：「法院審理第十條第一項第一款至第三款、第五款事件，或其他事件因案情繁雜或有必要時，應與當事人商定審理計畫。」。

權、營業秘密等智慧財產民事案件，法院應與當事人商定審理計畫，立法院理由強調使當事人有預測可能性，以強化當事人程序自主權及專業、妥適、迅速解決爭議。

依此次修正草案規定，法院與當事人所商定審理計畫，包括爭點整理期日或期間、證據調查方法及期日、兩造之攻擊防禦方法、言詞辯論期日及順序，以及其他進行訴訟程序必要事項之期日或期間等³⁶。審理計畫制定後若因訴訟進行狀況有變更之必要時，或有就特定事項訂定提出攻擊或防禦方法，法院可與當事人商議及變更審理計畫，並記明於筆錄³⁷。另外，審理計劃就特定爭點、事項或攻防方法所定提出期間，係為實現公正、迅速及經濟之審理目的，故為避免訴訟程序延滯，若當事人逾時提出，法院可予駁回而責以失權效果³⁸；另若當事人未依審理計畫提出相應主張、攻

防方法或進行調查，法院得命其提出說明，未說明或其說明理由有不足情形時，法院得於判決時，將其作為形成心證之全辯論意旨加以斟酌³⁹。

二、專利權之侵害若涉及高科技產業之商業競爭，而背後牽涉當事人之業務及營業秘密，如何防免有心人士藉由專利侵權訴訟窺探他人機密⁴⁰，亦是此次智審法修正所需注重之課題⁴¹。本文前述智審法修正草案之被控侵權行為人的具體答辯義務及查證人制度，當可助於專利權人為侵權之舉證，但除了法定要件外，法院於具體個案適用該等規定時可能還須考量其他因素。

專利侵權訴訟除了舉證侵權、判斷被控標的是否落入專利範圍外，法院還可能須審理被告所提出專利無效之抗辯，而專利無效與侵害判斷之抗辯又會受到專利範圍解釋之影響。因此，法院在課予被告具體答辯義務或

註36：智審法修正草案第18條第2項：「前項審理計畫，應訂定下列事項，並記明筆錄：一、整理爭點之期日或期間。二、調查證據之方法、順序及期日或期間。」，修正草案第18條第3項：「第一項審理計畫，得訂定下列事項，並記明筆錄：一、對於特定爭點提出攻擊或防禦方法之期間。二、其他有計畫進行訴訟程序必要事項之期日或期間。」。

註37：智審法修正草案第18條第4項：「依前二項商定之審理計畫事項，因訴訟進行狀況或依其他情形認為有必要時，法院得與當事人商定變更，並記明筆錄。」，修正草案第18條第6項：「法院依審理計畫進行訴訟程序，於必要時，審判長得聽取當事人之意見後，另就特定事項訂定提出攻擊或防禦方法之期間。」。

註38：智審法修正草案第18條第7項：「當事人逾第三項第一款或前項期間始行提出攻擊或防禦方法，法院得駁回之。但當事人釋明不致延滯訴訟或有不可歸責於己之事由者，不在此限。」。

註39：智審法修正草案第18條第8項：「除前項情形外，當事人違反審理計畫事項者，法院得依聲請或依職權命該當事人以書狀說明其理由；未說明者，法院得於判決時依全辯論意旨斟酌之。」。

註40：此次智審法修正草案就強化營業秘密之保護，以及提高違反秘密保持命令罪刑責及引進境外違反秘密保持命令罪，參考修正草案第37條至第41條，以及第76條至第77條。

註41：同註8。

進行查證人程序前，可能視個案情況須先進行專利範圍解釋、審理專利有效性議題，並為一定心證之揭示。例如，法院對於涉訟專利明顯不具有有效性之案件，若仍大費周章選任查證人並進行查證程序，但最後於判決書卻還是以專利無效為由駁回原告專利權人訴訟，即可能不符訴訟經濟。

智審法修正草案第18條將訂定審理計畫明文規定，則法院就整個訴訟程序如何進行，包括當事人之各項主張及攻防方法，對於專利範圍解釋、專利有效性辯論、相關證據調查、侵權辯論、進行查證程序、專家證人意見提出等訴訟審理程序及相關期日，甚至法院是否揭示專利範圍解釋之心證及技術審查官之報告，應先讓當事人明瞭，而法院相應會定出要求當事人提出各主張及證據方法的期程，例如原告對文義侵權或均等侵權主張之確定及提出侵害比對說明，或被告對於專利有效性抗辯之前案證據及組合主張的提出。另外，就前述智審法修正草案第36條之被告具體答辯義務之法律效果適用，亦取決於原告提出可釋明侵害可能性證據，以及被告需具體答辯之期程，並皆有賴於法院所擬定

審理計畫之推動執行。

智商法院目前對於專利侵權案件之審理流程已有「整理爭點、訂定審理計畫」⁴²之規範，且智商法院實務上多數案件均會制定審理計畫，並藉由爭點整理之機會宣示民事訴訟法第276條之「失權效果」適用，部分案件甚至會揭示專利範圍解釋之心證。另外，智商法院亦曾有案件為原告專利權人起訴僅主張被控侵權產品構成涉訟請求項之文義侵權，但迭經爭點整理及數次言詞辯論程序，方再主張被控侵權產品構成均等侵權，智商法院認為其後均等侵權主張為逾時提出而不應准許⁴³。另外，智商法院對於被告於爭點整理後，甚至訴訟已為專利有效性之辯論後，才提出其他爭執專利無效之引證，亦曾認為逾時提出而有失權效果之適用⁴⁴。

陸、智審法修正草案其他修正條文對於專利侵權訴訟舉證之影響

此次智審法修正草案還擬新增法院認有必要時得公開全部或一部之技術審查官報告，且技術審查官之特殊專業知識應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎⁴⁵。對於專

註42：參考智財法院網站：

<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-325-3992-63088-091.html>（最後到訪日：111年8月19日）。

註43：參考智財法院110年度民專訴字第61號判決。

註44：參考智財法院109年度民專訴字第96號判決。

註45：智審法修正草案第6條第3項：「技術審查官製作之報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部之

利更正部分，智審法修正草案新增法院可就專利更正合法性自為判斷，並表明其法律見解及適度開示心證，且法院認為更正合法，則可以更正後專利範圍為本案之審理⁴⁶。另就專利範圍之解釋，智審法修正草案規範法院可適時依聲請或依職權界定專利權之文義範圍，並適度開示心證⁴⁷。

上述智審法修正草案條款關於揭示技術審查官報告、專利更正及專利範圍解釋之修正內容，皆會影響整體訴訟程序之進行，並應由法院所制定審理計畫予以規範，且還會影響到開啟查證人及專家證人程序與相關證據調查，以及原告對侵害可能性之釋明高度是否足夠以課予被告具體答辯義務。另外，智審法修正草案條款有關引入查證人及專家證人制度、法院對於專利更正及專利範圍解釋更多的心證開示，以及審理計畫的訂定，將使得專利侵權訴訟的整體規劃及進行更為細膩與專業化，故此次智審法修法亦涉及將專利權之訴訟明定為律師強制代理⁴⁸，以保護當事人權益及促進審理效能。

柒、結論

台灣民事訴訟制度並未有美國之證據開示程序，訴訟過程經常淪為兩造舉證責任分配之辯論。特別在專利侵權訴訟往往涉及對造之機敏資訊，但原告專利權人可用的合法舉證工具並不充分，長此以往難保權利人不會對於台灣專利權行使環境感到失望，台灣設立智財專業法院之初衷也不易落實。此由智商法院成立頭三年之民事專利第一審每年平均終結件數約為150件，降至近三年來每年平均終結件數約為100餘件⁴⁹，可知其隱憂。

如前述IC電路專利侵害案件，專利權人A公司雖已自行還原電路舉證被告B公司之IC產品落入專利範圍，但訴訟上被告B公司只需單純否認一切——包括從A公司如何取得B公司IC樣品直至最後還原電路結果，就可迫使A公司負更高程度舉證責任。依現行實務運作結果，A公司要取得舉證責任倒置及證明妨礙效果並不容易，若法院囑託第三方再進行還原工程一次，如此會使A公司不免再次負擔進行還原

內容。」，修正草案第6條第4項：「法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。」。

註46：智審法修正草案第44條第1項：「當事人依第四十二條第一項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。」，修正草案第44條第4項：「第一項、第二項情形，法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。」，修正草案第44條第6項：「法院依第四項判斷更正專利權範圍為合法時，應依更正後之專利權範圍為本案之審理。」。

註47：智審法修正草案第31條：「法院審理因專利權所生之民事訴訟事件，於解釋申請專利範圍有爭議時，宜適時依聲請或依職權界定專利權之文義範圍，並適度開示心證。」。

註48：智審法修正草案第10條第1項：「智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：…二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。三、第二審民事訴訟事件。」。

註49：參考智財法院網站統計資料：

<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/dl-62119-c58a3ef2f9c3428c95e27227ebbec2a9.html>（最後到訪日：111年8月19日）。

工程的時間和費用。此次智審法修正草案第36條規定將可能有望改善此等舉證困境，即若A公司可釋明B公司之IC產品的電路侵害專利權，則B公司將不可單純否認A公司之侵權事證或分析結果等主張，而應為具體答辯，否則法院可審酌情形認A公司已釋明之內容為真實，法院亦可以不需再次進行還原工程而促進審理效能。另外，對於類似前述珍珠奶茶爭訟事件中，廠房內製造設備等未公開等情況，原告專利權人可嘗試依本次修法草案內容，向法院聲請透過查證人之方式來進行調查，若受查證人無正當理由拒絕或妨礙查證時，法院還可施予制裁。又，此次智審法修法之查證人制度，除了減輕舉證困難及促進訴訟外，亦對查證報告書如何揭示有所規範，以求衡平對受查證人之營業秘密之保障。

整體而言，此次智審法草案關於被告具體答辯義務及查證人等證據調查制度之修法方向值得肯定，而立意良善的制度當然希望能具體落實。尤其此次智審法草案第36條之被告具體答辯義務規定，法院若能在具體個案上充分發揮，應可減緩專利權人舉證責任，避免被告的任意訴訟抗辯阻礙發現真實，有效改善台灣專利權的行使環境。另外，此次智審法草案其他關於審理計畫、技審官報告揭示及專利範圍更正等修法規定，在實際案件運作上亦可能與被告具體答辯義務及查證人等規定相互影響，這也將使得專利侵權訴訟變得更為細膩與專業，配合此次智審法修正草案之律師強制代理制度一同觀察，或亦將對專利侵權訴訟律師的業務帶來衝擊與機會。