

律師懲戒覆審委員會決議書

112年度台覆字第2號

李耀馨 男 民國59年生

身分證統一編號：（略，不予刊登）

住：（略，不予刊登）

上列覆審請求人因違反律師法事件，對於律師懲戒委員會中華民國111年11月4日決議（110年度律懲字第46號、111年度律懲字第37號），請求覆審，本會決議如下：

主 文

覆審之請求駁回。

事 實

一、覆審請求人即被付懲戒人李耀馨（下稱覆審請求人）係執業律師，於民國105年3月8日接受興○精密工業有限公司（址設桃園市○○區○○路○○號，下稱興○公司）之委任，就智慧財產法院105年1月7日104年度民專上易字第4號案件之第二審判決（由興○公司為原告，訴請判決命被告芝○國際實業股份有限公司【下稱芝○公司】損害賠償之案件）提起第三審上訴，嗣最高法院於107年5月10日以106年度台上字第2108號判決駁回上訴確定。惟覆審請求人竟於受興○

公司委任期間內之106年1月13日、106年3月10日，接受上開訴訟事件之對造即芝○公司委任，代為處理專利申請案件，並分別於106年1月13日代為向經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請案號000000000、000000000之專利、於106年3月10日代為向智財局申請案號000000000之專利，違反律師倫理規範情節重大。臺灣臺北地方檢察署及台北律師公會爰分別依109年1月15日修正後律師法（下稱修正後律師法）第73條第3款、109年1月15日修正前律師法（下稱修正前律師法）第39條第3款規定移付懲戒。

二、又覆審請求人於109年1月15日律師法修正前，即已於（略，不予刊登）之地址設有「李耀馨法律事務所」，並於臺北市○○區○○路○○號○○樓之地址另設有「加○國際智權事務所」擔任負責人，至109年1月15日律師法修正後尚持續執行業務，台北律公會認有違反修正前律師法第21條第1項但書（即109年1月15日律師法第24條第4項）、39條第3款規定，移付懲戒。

三、律師懲戒委員會（下稱原懲戒委員會）認覆審請求人所為，違反全國律師公會111年5月29日、7月3日第4次及第5次會

員代表大會修正後律師倫理規範第31條第1項第4款、修正前律師法第39條第3款規定，且情節重大，及修正後律師法第24條第4項規定，爰依修正前律師法第39條第3款、修正後律師法第101條第1項第1、2款規定，決議應予警告，併於決議確定之日起陸個月內自費接受律師倫理規範陸小時研習。覆審請求人不服原決議，於法定期間內請求覆審，由原懲戒委員會函送到會。

理 由

一、覆審請求人請求覆審之理由略以：

- (一) 覆審請求人由加○國際智權事務所以專利代理人身份接受芝○公司委任，代其申請專利者分別為106年1月13日申請編號第000000000、第000000000號申請案、106年3月10日申請編號第000000000號申請案，及107年6月8日申請編號第000000000號申請案，之後即無任何案件辦理，受芝○公司委任最後一次處理事務時間應係107年6月8日。
- (二) 覆審請求人不爭執律師倫理規範第31條第4款所稱之「其他事件」包括受對造所委任之專利申請事件，所爭執者乃覆審請求人係依專利代理人法令及身分受任申請專利，而非依律師法第21條第2項之律師身分受委任為專利申請。
- (三) 律師法第21條第2項受委任之專利申請，與另依專利代理人身分受委任所為之專利申請，二者本有不同：依律師法第21條第2項受委任之專利申請，於智財局登記之代理人身分為律師，亦即受任身分為「律師」，係以律師身分執行專利代理事務，而依專利代理人受委任，須具備有專利代理人身分（律師並不當然具有專利代理人身分），智財局登記之代理人身分為專利代理人，亦即受任人為「專利代理人」，二者受委任之身分及資格具備已有不同。覆審請求人並無依據律師法第21條第2項「律師得辦理商標、專利、工商登記、土地登記……」規定辦理專利事務之情形下，應無律師倫理規範第31條第1項第4款「律師不得受任下列事件：……四、由現在受任事件之對造所委任之其他事件。」適用。
- (四) 興○公司專利與芝○公司申請專利案，二者專利範圍不同，技術亦不相同，雖均名為記憶體專利，但並無利害關係衝突，無實質關連性，原懲戒委員會決議書以此認定利害衝突對立甚鉅，恐有誤會。
- (五) 律師法第24條第4項或修正前律師法第21條第1項但書所禁止者乃「設立」行為，覆審請求人以專利代理人身分設立加○國際智權事務所係在律師法第24條第4項修

正前，自應適用行為（設立）時法律，亦即修正前律師法第21條第1項但書規定，而非適用行為後律師法第24條第4項規定，除非該修正後之規定有利於行為人，法務部99年4月20日法檢字第099014773號書函要旨：關於律師如已於地方法院轄區內設立法律事務所，並加入地方公會，如以專利代理人身份另於不同轄區之地方法院設立專利事務所，自無律師法第21條第1項但書規定之適用。

- (六) 修正前律師法第21條與修正後律師法第24條第4項其文字不同主要在「同一地方法院管轄區域」與「每一地方律師公會區域」，但就「律師」設立二以上事務所或另設其他事務所，其規定並無二致，覆審請求人而係以「專利代理人」身分設立加○國際智慧財產事務所處理專利事務，自無以「律師」另設事務所問題，無違反修正後律師法第24條第4項律師另設事務所之問題。
- (七) 訟爭專利與申請專利二者技術內容完全不同，對申訴人之權益無實質影響，申訴人係挾怨報復才提出這樣的申訴，申訴人在網路上的影片嘲諷覆審請求人，並跟覆審請求人所有客戶說：覆審請求人是有問題的，有1000多則影片毀損覆審請求人名譽，如有違反規範情節亦非重大。

二、新舊法適用：

- (一) 按刑法第2條第1項規定：「行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。」律師倫理規範於111年5月29日、同年7月3日修正，並於同年8月1日公布施行，對於行為後律師倫理規範有變更之情形，並未規定如何適用。基於法治國原則，對於行為人欲予處罰，須行為人於行為當時可預見其可罰性，亦即行為時須有行為規範及處罰規定之存在，方得據以處罰。若行為後法令有變更者，因其並非行為人於行為時所得預見者，仍應適用行為時之法律，即法律不溯及既往原則；但若行為後有利於行為人者，此種有利溯及既往並未使行為人權益受到更大侵害，並不在禁止之列。從而，刑法第2條第1項所揭示之新舊法適用原則，於律師倫理規範之修正應有其適用。查修正前律師倫理規範第30條第1項第4款規定：「律師不得受任下列事件：……四、由現在受任事件之對造所委任之其他事件。……」修正後律師倫理規範第31條第1項第4款規定：「律師不得受任下列事件：……四、由現在受任事件之對造所委任之其他事件。……」修正後與修正前之內容相同，僅條次變更，故無法律變更情形，

亦無「行為後之法律有利於行為人」之情形，依法治國原則，應適用行為時之法律，即修正前律師倫理規範第30條第1項第4款規定。

- (二) 查事實一部分，覆審請求人於105年3月8日受興○公司委任提起第三審上訴，迄最高法院於107年5月10日以106年度台上字第2108號判決駁回上訴確定，其委任期間至107年5月10日終止，而覆審請求人另受芝○公司委任申請專利案之時間分別為106年1月13日、106年3月10日、107年6月8日（按：此件非在前開委任期間），此後未再受其他申請專利案之委任，而前揭各該受任申請專利案之公告日期分別為106年7月1日、108年9月21日、106年11月1日、108年5月21日，有智財局新型說明書公告本、發明說明書公告本（原懲戒委員會111年度律懲字第37號卷第187頁至第293頁）及智財局專利資訊檢索系統可稽，核均在111年8月1日律師倫理規範修正施行之前，故應適用修正前律師倫理規範第30條第1項第4款之規定，以為懲戒之依據。
- (三) 查事實二部分，109年1月15日律師法修正前，覆審請求人於臺北市○○區○○路○○號○○樓之地址另設有「加○國際智權事務所」擔任負責人，有智財局代理

人資訊之登錄資料可參，臺灣臺北地方檢察署110年7月26日以北檢邦蘭110律他12字第1109056019號函詢芝○公司，該公司於110年7月30日回覆函稱該公司在105年至109年期間，與覆審請求人之間具有臺灣專利案件的代理委任關係，但自110年以後即無任何臺灣專利案件的代理委任關係，亦有卷附回覆函在卷可參，足認覆審請求人設立加○國際智權事務所辦理專利代理業務於109年1月15日律師法修正後仍持續執行業務，核與覆審請求人自陳其亦有一專利事務所專作專利業務，與律師事務所業務分開一情相符。本件覆審請求人行為之態樣，既至109年1月15日律師法修正後持續執行業務，應適用修正後律師法第24條第4項之規定，以為懲戒之依據。

三、經查：

- (一) 覆審請求人於受興○公司委任代理訴訟之期間，受興○公司之對造芝○公司委任代理申請專利案件，為覆審請求人所是認，惟辯以其係以專利代理人身分受芝○公司委任申請專利，而非以律師法第21條第2項之律師身分受委任。依律師法第21條第2項受委任之專利申請，於智財局登記之代理人身分為律師，亦即受任身分為「律師」，係以律師身分執行

專利代理事務，而依專利代理人受委任，須具備有專利代理人身分（律師並不當然具有專利代理人身分），智財局登記之代理人身分為專利代理人，亦即受任人為「專利代理人」，二者受委任之身分及資格具備已有不同，覆審請求人並無依據修正後律師法第21條第2項規定辦理專利事務之情形下，應無修正後律師倫理規範第31條第1項第4款之適用等語。

(二) 查關於專利代理人資格之取得相關規定如下：

1. 44年10月26日修正發布之專利代理人規則第3條規定：「中華民國人民在國內有住所，合於左列規定之一者，得檢附證件，向專利掌理機關申請登記，為專利代理人：一、取得司法官或律師或會計師資格者。二、領有工礦業技師登記證書者。三、凡畢業於專科以上學校，並曾在專利掌理機關擔任專利審查事務二年以上者。」該規則因欠缺法律授權依據，而於92年1月1日廢止失效。

2. 為修正前開欠缺法律授權依據之瑕疵，92年2月6日修正公布之專利法第11條規定：「申請人申請專利及辦理有關專利事項，得委任代理人辦理之。」、「在中華民國境內，無住所或營業所

者，申請專利及辦理專利有關事項，應委任代理人辦理之。」、「代理人，除法令另有規定外，以專利師為限。」、「專利師之資格及管理，另以法律定之；法律未制定前，代理人資格之取得、撤銷、廢止及其管理規則，由主管機關定之。」

3. 依前開專利法第11條第4項之授權，92年3月19日制定發布之專利代理人管理規則第2條規定：「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。」第3條第1項第5款規定：「有下列各款情事之一者，不得充專利代理人；其已充專利代理人者，廢止其專利代理人證書：……五、據以領得專利代理人證書之資格，經撤銷或廢止者。」該管理規則配合專利師法之制定施行，於97年1月9日廢止。

4. 96年7月11日制定公布，97年1月11日施行之專利師法第3條規

定：「中華民國國民經專利師考試及格，並依本法領有專利師證書者，得充任專利師。」、「外國人得依我國法律，應專利師考試；其考試及格，並依本法領有專利師證書者，得充任專利師。」第35條第1項第1款、第2項及第3項規定：「本法施行前，具有下列資格之一，且有證明文件者，得申請專門職業及技術人員高等考試專利師考試全部科目免試：一、經專門職業及技術人員技師、律師或會計師考試及格，且領有專利代理人證書，從事第九條所定業務一年以上。」、「依前項規定得申請專門職業及技術人員高等考試專利師考試全部科目免試者，應於本法施行後一年內申請免試，逾期不得申請。」、「符合前二項規定者，應於本法施行後三年內經專業訓練合格，始得申請核發專利師證書。」第36條第1項規定：「本法施行前領有專利代理人證書者，於本法施行後，得繼續從事第九條所定之業務。」第37條第4款規定：「有下列各款情事之一者，不得擔任專利代理人；已擔任專利代理人者，撤銷或廢止其專利代理人證書：……四、據以領得專利代理人證書之資格，經依法律撤銷或廢止。」

5. 自上開法規可知，關於得辦理專

利業務者，概略可分為舊法時期之「專利代理人」，及新法時期之「專利師」。其中關於具有律師身分得辦理專利業務者，則可區分為以下四種情形：

(1) 舊法時期（含專利代理人規則及專利代理人管理規則）以律師資格申請取得之「專利代理人」，無論是專利代理人規則第3條之「登記」，或專利代理人管理規則第2條之「申請核發」，均無其他資格或要件之限制，純係基於律師身分而取得專利代理人之資格，故此種「專利代理人」應屬律師執行職務之範圍。全國律師聯合會111年3月1日（111）律聯字第11053號函表示，受懲戒之律師係基於律師資格而取得專利代理人資格，如其不具有專利代理人管理規則所列之其他資格條件，則其因受律師懲戒停止執行職務，自應一併停止專利代理人職務，始為妥適。

(2) 新法時期（97年1月11日施行之專利師法）依專利師法第3條等規定，經專利師考試及格，並依本法領有專利師證書者，得充任專利師。此時既另經專利師考試及格，縱該專利師同時具備律師身分，

亦難謂係執行律師職務。

- (3)新法時期依專利師法第35條規定，於該法所定期限內，申請免試，並經專業訓練合格，取得專利師證書。此種情形，雖係因律師身分，而得申請專利師考試全部科目免試，但另有「從事專利師法第9條所定業務1年以上」及「專業訓練合格」之要件，則其取得專利師證書後執行專利師職務，是否仍為執行律師職務，尚屬有疑。
 - (4)新法時期依專利師法第36條第1項規定，於該法施行前領有專利代理人證書者，於該法施行後，繼續從事同法第9條所定之專利申請等業務。於此種情形，與舊法時期相同，仍係基於律師身分取得之專利代理人，且無其他資格或要件之限制，故此種「專利代理人」仍應屬律師執行職務之範圍（參111年度台覆字第31號覆審決議書）。
- 6.就本件而言，覆審請求人係以律師身分依前開專利代理人管理規則向智財局申請，於96年11月28日取得專利代理人身份，有該局准許並發給台代字第09761號專利代理人證書附於110年律他字第12號卷第139頁可稽。故覆審請求人係基於律師資格，依

92年3月19日制定發布之專利代理人管理規則第2條取得專利代理人，其並無其他資格或要件之限制，參照前開覆審決議書意旨，此種「專利代理人」應屬律師執行職務之範圍。

- 7.覆審請求人雖主張其係以專利代理人執行業務，與以律師身份執行業務不同，主管機關亦不同云云。惟查：覆審請求人之「專利代理人」係於專利師法施行前取得，確實與專利師法施行後之「專利師」制度及要件不同，但本件關鍵在於覆審請求人依舊法規定取得之專利代理人，純係依律師資格而申請核發取得，別無其他資格或要件之限制，揆諸前開覆審決議書意旨，覆審請求人應屬執行律師職務，其所辯顯對專利代理人制度之規範有所誤解。

- (三)按修正前律師倫理規範第30條第1項第3款「以現在受任事件之委任人為對造之其他事件」及同條項第4款「由現在受任事件之對造所委任之其他事件」，法條所規定之「其他事件」，與同條項第1款「依信賴關係或法律顧問關係接受諮詢，與該諮詢事件利害相衝突之同一或有實質關連之事件」及同條項第2款「與受任之事件利害相衝突之同一或有實質關連之事件。關於現在受任事件，其與

原委任人終止委任者，亦同」所規範之目的並不相同。前者著重在律師與委任人間之信賴關係，所約束者係不得與委任人之對造產生新的委任關係，而非約束委任事件，後委任之其他事件不須與前委任之事件具有利害關係衝突或實質關連性；後者著重在受委任事件的利害關係衝突，不以委任人之對造為限。因此，依修正前律師倫理規範第30條第1項第3款及第4款規定，只要是以現在受任事件之委任人為對造或現在受任事件對造所委任之其他事件，均在禁止之列（修正後律師倫理規範第31條第1項第3款及第4款規定，亦應作相同解釋）。覆審請求人辯稱興○公司專利與芝○公司申請專利案，二者專利範圍不同，技術亦不相同，雖均名為記憶體專利，但並無利害關係衝突，無實質關連性，無違反律師倫理規範情節重大之情，顯不足採。且覆審請求人自陳於芝○公司申請專利案提出、審視專利申請時已知情為興○公司之對造，卻仍未在智財局申請專利案審查決定前撤回申請代理，其於與興○公司仍具有訴訟代理之委任關係期間，先後接受芝○公司三件申請專利案之委任，直至智財局核准專利公告時為止，難謂非情節重大。

（四）依修正後律師法第24條第4項及修

正前律師法第21條第1項但書規定之立法目的，係為避免律師間之不正競爭，且依法務部99年10月20日法檢字第0999042835號函釋意旨：「為避免律師間之不正當競爭，期以保持律師品位之考量，執業律師不得於同一法院轄區內之同址或不同址設立『法律事務所』及『專利商標事務所』，分別辦理律師業務及專利法、專利師法、商標法等事務，否則違反律師法第21條第1項但書（修正後律師法第24條第4項）之規定。」，並非僅在規範設立事務所之行為，尚包含設立事務所後執行業務行為，覆審請求人辯稱修正後律師法第24條第4項或修正前律師法第21條第1項但書所禁止者乃「設立」行為，應適用行為（設立）時法律等語，亦有所誤會。

（五）再依法務部109年11月17日法檢字第10900649870號函釋意旨：

「一地方法院轄區內僅得成立一地方律師公會，另該地方法院轄區於律師公會成立後，倘因故劃分為數地方法院管轄，而該劃分之法院轄區於律師法108年12月13日修正條文施行前未設立其他地方律師公會者，則該地方律師公會仍以其設立時之法院轄區為其區域。」並有律師法第51條第1項規定及修正立法說明可資參照。是以，台北律師公會成立後，倘原臺北地方法院轄區始劃

分為臺北地方法院、新北地方法院及士林地方法院三個轄區，且上開律師法修正施行前新北地方法院及士林地方法院亦未成立地方律師公會，則台北律師公會之組織區域仍以成立時為準，而包括新北地方法院及士林地方法院之轄區。從而，覆審請求人於（略，不予刊登）之地址設立「李耀馨法律事務所」後，復於臺北市○○區○○路○○號○○樓之地址另設立「加○國際智權事務所」擔任負責人，至109年1月15日律師法修正後仍持續執業，違反修正後律師法第24條第4項規定，足堪認定。

四、申訴人是否挾怨報復而提出申訴與覆審請求人是否違反律師倫理規範及律師法無涉。

五、核覆審請求人所為，係違反修正前律師倫理規範第30條第1項第4款、修正前律師法第39條第3款、修正後律師法第24條第4項、修正後律師法第73條第1款規定予以懲戒，原懲戒委員會決議依開上開規定及修正後律師法第101條第1項第1款、第2款之規定，予以警告，並於決議確定之日起陸個月內自費接受律師倫理規範陸小時研習，核無不妥，應認覆審之請求為無理由。

六、依律師法第99條第1項，決議如主文。

中華民國113年10月01日

律師懲戒覆審委員會

委員長 尤美女

委員 林恆吉、楊力進、邱璿如、涂達人
朱朝亮、蔡瑞宗、饒斯棋、吳梓生
許雅芬、邱麗妃、王永森、顏 榕

本件正本證明與原本無異

書記官 趙 婕