

調 查 報 告

壹、案由：智慧財產法院目前僅二庭八員法官掌理民事、刑事及行政三系訴訟之一、二審級，致法官參與前審應行迴避恐難以落實，損及人民訴訟權益；又九十七年度重附民字第一號判決，有無以鉅額罰金，剝奪被告上訴權利，認有深入瞭解之必要乙案。

貳、調查意見：

民國（以下同）八十八年間所舉辦的全國司法改革會議中，就法官專業化提案作出「法官應就不同專門領域案件，依具體情況，設專業法院或法庭，並使法官久任其位，法官在職中應適當施以在職訓練，因個案之需要，得聘請專家參與案件。」之結論。目前設置之智慧財產法院（下稱智財法院），似與全國司法改革會議結論相符；惟相關制度設計之精緻化及落實仍有賴司法院推行，如：目前智財法院法官員額是否充足、能否落實前審法官應行迴避制度、審理模式可否充分保障人民訴訟權、技術審查官制度是否完備等等；另智財法院就商標法第六十三條規定在適用上是否合理而無造成人民訴訟權受侵害疑義，案經調查竣事，提出調查意見如下：

一、**智財法院未來宜視案件量負擔，適時向司法院提出補充法官員額需求，並注意法官遴用之多元性，以避免減損民眾對司法公正性之信賴**

（一）現行智財法院法官如有參與前審情形，依法應行迴避之規定，依「智慧財產法院分案實施要點」第八點所定之分案原則如下：

- 1、不服第一審民事裁判而第一次提起上訴或抗告之第二審民事事件，為第一審裁判之法官及所屬該庭之法官應予迴避。

- 2、上級審法院發回更審案件，凡曾參與該訴訟案件前審及上級審裁判之法官應予迴避。但因迴避而不足法定人數不能獨任或合議審判者，除參與前一次裁判之法官應予迴避外，其餘法官無須再為迴避。
 - 3、前二款，於再審案件，準用之。
 - 4、分案時，如中籤之法官應予迴避者，應重新抽籤至無迴避事由之法官為止。
- (二)查智財法院法官預算員額十一人，包括：院長一人、庭長二人、法官八人；實際員額僅有：院長一人、庭長一人、法官七人，計九人。有關法官參與前審應行迴避之執行情形，經智財法院查復略以：目前智財法院所有受理之案件，均依照上開分案實施要點關於法官迴避之規定辦理分案。至目前為止，尚無該要點第八點第二款但書法官無須再為迴避之情形發生，亦無法官依法應行迴避無法落實情形。
- (三)復查，智財法院之創院八位法官中有半數均畢業於同一科技法律研究所。科技法律之專業知識於審理智財案件上固有其必要性，惟國內外相關科技法律人才眾多，相關學術體系亦眾，由不同體系出身之法官在整體之法律見解上可資相互交流；若僅遴用出身相同學術體系之法官，易造成人民對智財法院判決為學術上特殊見解所壟斷之不良觀感。
- (四)綜上，智財法院以目前法官員額九員同時掌理有關智慧財產案件（下稱智財案件）之刑事訴訟二審、行政訴訟一審及民事訴訟一、二審等審判職務。法官依法應行迴避制度之實際運作結果，雖不致違反法定參與前審之法官迴避制度而造成人民審級利益受損，惟法官員額過少仍易減損民眾對司法公正

性之信賴，又法官遴用上宜注意多元性，避免造成人民誤解智財法院之判決為某特定學術見解所壟斷。在兼顧專業法院裁判一致性、可預測性下，智財法院未來宜視案件量負擔適時向司法院提出補充法官員額需求且多元選才，除可達成智財案件迅速審理之目的外，並可增進司法公信力。

二、司法院就智財法院掌理有關智財權益之民事訴訟事件，允宜參考外國立法例，避免同一法院管轄第一、二審訴訟程序，以免民眾產生訴訟審級權益受損之疑慮

(一)依智慧財產法院組織法（下稱組織法）第三條規定智財法院之審級管轄，包括有：1、智財權益之第一、二審民事訴訟事件；2、涉及智財之第二審刑事訴訟案件；3、涉及智財之第一審行政訴訟及強執事件；4、其他依法或經司法院指定管轄案件。其立法理由：加速解決訴訟紛爭，避免傳統上民事、刑事及行政訴訟分軌並行制度，造成裁判歧異、訴訟耗時之不經濟結果；累積智財案件審理經驗，達成法官專業化需求；促進國家經濟發展。如此集智財權益之民、刑及行政訴訟於一身的智財法院，其判決內容是否成為最後獨尊意見之疑義？司法院答稱：智財權益之民事事件因未採專屬管轄，尚不至於產生上開情形。

(二)至智財法院管轄智財權益之民事訴訟第一、二審訴訟程序，然參照外國相關立法例，計有：1、德國聯邦專利法院，受理對德國專利商標局之決定不服的訴訟（須經訴願程序）、宣告無效或撤銷專利訴訟、強制授權訴訟以及對聯邦植物種苗局之決定不服的訴訟；2、韓國專利法院，定位為第一審法院，受理不服智財局之行政訴訟，至於智財侵權訴訟案件

，仍由普通法院系統審理；3、日本知的財產高等裁判所主要受理行政訴訟事件之第一審審決取消訴訟，以及民事訴訟事件之上訴審；4、美國聯邦巡迴上訴法院，除對轄下之聯邦地方法院裁判之上訴及對著作權、商標權案件有專屬管轄權外，並及於專利商標局之專利上訴及爭議法庭與商標審判及上訴法庭之相關決定；5、泰國中央智慧財產暨國際貿易法院，事務管轄範圍，包括：關於商標、著作權、專利及關於積體電路電路佈局、科學發明、商業名稱、產地標示、營業秘密及植物品種保護等涉及智財爭議所生之民、刑事案件等等。我國智財法院同時掌理智財權益民事訴訟第一、二審制度之設計，雖經司法院答稱：因智財法院在組織上為二審法院，管轄智財民事上訴事件。其同時管轄智財民事事件第一審訴訟，乃因專業性考量，且智財民事事件較之刑事案件複雜，其標的金額，又通常高於一般民事事件，為使當事人紛爭得到妥適之判斷，故有將智財民事事件第一審訴訟納入之必要；惟不採「專屬管轄」，故當事人向普通法院民事庭起訴並經判決者，上級審不得以此為廢棄原審判決等語。然揆之上開立法例，均無同一民事事件之第一、二審審級均劃歸智財法院審理，司法院允宜參考外國立法例，避免同一法院管轄第一、二審訴訟程序，以免民眾產生訴訟審級權益受損之疑慮。

三、智慧財產法院設技術審查官，提供諮詢意見以輔助法官，茲有專家證人之類似制度，其專家證詞採嚴格證據法則，提供司法院參考

- (一)智慧財產法院組織法（下稱組織法）第十五條第一項規定，智財法院有技術審查官之設置，同條第四項並規定技術審查官承法官之命，辦理案件之技術

判斷，技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序。據司法院答復：蓋因智財案件常涉及跨領域之科技專業問題，例如行政爭訟涉及專利有效性，不論舉發人或被舉發人均會提出系爭案件及相關證據之比對及鑑定，法官通常不具正確解讀專利技術之能力；民事侵權訴訟之鑑定書，亦有類似情形。在兩造當事人為保護自己利益，各自提出對己有利之比對及鑑定的情況下，有必要在法院配置協助法官解讀專業技術之人才。

- (二) 司法院將技術審查官定位為輔助法官之人，在科技問題上，提供諮詢意見，使法官不要浪費時間尋求其他意見諮詢之協助。技術審查官輔助提供諮詢意見及提出報告書係作為法官辦案時參考，其意見未必為法官所認可，是故於訴訟中揭示其報告書，會引起受不利益當事人爭議，反使技術審查官報告成為鑑定報告，違背本法設立技術審查官僅在提供協助與諮詢的目的。法官如採取技術審查官報告中意見，並援用作為訟案技術問題判斷基礎時，必須將其認知的判斷基礎，向當事人提示，甚或公開心證，令當事人辯論。若法官未予當事人辯論其採為判斷基礎之資料，即作為判決所認定事實，係屬當然違背法令，構成當事人上訴理由。
- (三) 隨著社會體系的日趨複雜，對於智慧財產等專業性較高案件，訴訟程序中更加需要專家參予鑑定與諮詢等協助功能。茲有英美法系之專家證人(Expert Witness) 制度，在證據採擷上，強調專家證據必須建立一套關聯而可靠的因子，藉此訂定裁判法院之科學性專家證詞的可信度。且證據法上，專家證詞條款明白列舉限制專家證詞所必須根據之事實或證據範圍。專家證人將在聽審前或聽審中獲知與取得

其為專家之意見證詞或推論臆測所據的事實與資料時，須先經證據審核程序的認定，才能正式成為法院所能採認之證據等嚴格證據法則，提供司法院參考。

四、商標法第六十三條第一、二項適用上，宜就其制度設計、立法目的及衡平原則多方考量，建請司法院參考

(一)商標法第六十三條第一項第三款之性質，應屬為避免受侵害人舉證困難之計算方式，而非懲罰性賠償

1、由立法理由觀之：現行商標法第六十三條第一項第三款規定首見於七十四年十一月二十九日增訂商標法第六十四條第一項第三款，其立法理由謂：「冒用他人商標之商品，往往不循正常商業軌道銷售，其銷售數量多少，侵害人亦多秘而不宣，故被害人實際受損害之情形，往往難以計算或證明，復有侵害人於獲悉有人進行調查後，即不擇手段加速傾銷，對受害人往往造成更大之損害，而受害人能查獲之商品為數不多，受害人因無法證明實際損害，致不能獲得應得之補償，非僅有失公平，且助長此類侵害行為之滋生。英法例雖設有由法院依侵害情節酌定超過實際損害額至三倍之賠償，非僅在表面上使受害人成為不當得利之受益人，且對作為計算基礎之實際損害額仍無法免除其舉證責任，終不若以法律明定其法定賠償額為愈。爰於修正條文第一項增列第三款，使得就查獲商品零售單價之五百倍至一千五百倍之金額內求償。又為顧及被查獲商品數量過多，與實際損害不符，故加但書規定。」該條規定目的係顧慮商品流通市場難以計算所受損害之多寡，故為避免受害人舉證困難而設，而非屬懲罰性賠償性質，為法定預估之賠償額。

2、由法律體系觀之：同條項第一款規定即依民法一般損害賠償之規定，以填補受害人所受損害及所失利益為原則。同款但書規定則為避免受害人舉證困難，以商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益與受侵害後使用同一商標所得之利益間之差額計算其損害賠償額。而同條項第二款亦規定在不能舉證時，得以侵害人銷售所得利益為賠償金額，此在「耗盡侵權行為人之不法利益」，使其徒勞無益而無侵權動機，目的也非懲罰侵權行為人。又上述規定與第三款規定於同條項，法文明定受侵害人可擇一為計算方式行使，故第三款之性質應與前述規定均屬相同方合事理之平。綜上，商標法第一項第三款應非具有懲罰侵權行為人之性質，而有法定預估之賠償額計算方式。

(二)商標法第六十三條第一項第三款既非具有懲罰侵權人之性質，則計算結果與實際損害顯不相當時，該條第二項規定得予以酌減

1、智財法院適用商標法第六十三條第一項第三款之見解，司法院及智財法院對本院說明略以：商標法第六十三條第一項第三款乃經立法機關三讀通過明定之計算損害賠償方式，因其法定賠償倍數之下限定為「五百倍」，法院審酌案情，亦不能減至低於五百倍以下。智財法院九十七年度重附民字第一號判決計算損害賠償之金額所以鉅大，係因計算基礎即仿冒商品單價極高，此為客觀事實，法院亦不能減低其金額，本件以最低倍數計算，其賠償金額（非罰金）仍相當鉅大醒目。惟此案損害賠償金額之判定，乃依據現行法律規定計算之結果，應無過高或不當之處。

2、惟查，商標法第六十三條第二項規定，在賦予法院於賠償金額顯不相當時，有酌減之權利。該項八十八年十二月二十二日增訂，增訂理由即謂：「第二項新增，賦予法院就第一項法定賠償額有酌減之權限，以符合衡平原則。」就第一項法定賠償額酌減與否，自屬法官裁量事項。

(三)商標法第六十三條第一項之立法目的在避免商標受侵害人舉證困難，而非懲罰性賠償，已如上述，故該條項第三款五百倍至一千五百倍之計算，考其立法目的，應僅屬對銷售數量之估算，而於同條第二項是否顯不相當而酌減時，法院實應予審酌法定預估銷售數量是否與實際侵害有顯不相當之情形。就智財法院九十七年重附民字第一號判決，被告受判賠二億五千六百二十五萬元之鉅額賠償金，似乎進而剝奪其上訴權，司法院及智財法院回覆本院適用該條文所持見解，認商標法第六十三條第一項第三款之計算，僅能依該款法文字以查獲之商品零售單價乘以最低五百倍為下限等語，固非無見；查商標法第六十三條第一項第三款之五百倍下限規定因已不符時宜，經濟部智慧財產局刻正研擬修法刪除。現行法中該條第二項則賦予法院因認第一項所計算出賠償金額顯不相當而酌減，雖個案上解釋適用法律屬法院職權，惟法院於個案適用商標法第六十三條第一、二項規定時，宜就其制度設計、立法目的及衡平原則多方考量。

參、處理辦法：

- 一、調查意見函請司法院、智慧財產法院處理見復。
- 二、檢附派查函及相關附件，送請司法及獄政委員會處理。

調查委員：李復甸

楊美鈴

中 華 民 國 九 十 八 年 九 月 三 十 日