

行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：出國專題研究)

與智慧財產權有關之司法程序之研究

—以世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」為中心

服務機關：台灣台北地方法院

出國人職稱：法官

姓名：張宇樞

出國地區：美國

出國期間：民國九十一年九月至民國九十二年二月

報告日期：民國九十二年五月

A4/ 109104142

摘要

本文係先就本報告之研究目的及方法作一介紹，再進而說明世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」之產生過程及其中之重要義務遵守原則。

在就世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」之產生過程及其中之重要義務遵守原則加以說明後，筆者進而就「與貿易有關的智慧財產權協定」第三篇中有關智慧財產權之司法程序中應遵守之重要原則：迅速簡要、程序保障、證據法則及刑事規範等四大範疇相關條文之具體規定，逐一加以介紹。

接者則以「與貿易有關的智慧財產權協定」第三篇中有關智慧財產權之司法程序中上述四大範疇下之重要原則為基礎，分別介紹目前美國與智慧財產權有關之司法實務運作如何落實「與貿易有關的智慧財產權協定」第三篇中有關智慧財產權之司法程序中應遵守之重要原則。

最後則於結論部分提出本次出國專題研究之心得及具體之建議。此外，另做成附錄乙篇，就觀摩實習訪問之經過情形暨心得提出報告。

自序—研究過程	1
第一章 前言—研究目的及方法	3
第二章 世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」	5
第一節 世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」之產生過程	5
第二節 世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」中之重要義務遵守原則	8
一、世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」第一條第一項	8
(一) 會員應實施本協定之條款。	9
(二) 會員得(但無義務必須)在其法律中實施較本協定所要求者更廣泛之保護，但該更廣泛之保護不得抵觸本協定之條款。	9
(三) 會員應有權在其法律體系及實務運作上決定履行本協定條款之適當方式。	10
二、世界貿易組織與貿易有關的智慧財產權協定第四十一條第五項	10
第三章 「與貿易有關的智慧財產權協定」中與司法程序有關之規定	12
第一節 迅速簡要	12
一、迅速救濟措施以防止侵害行為	13
(一) 原則	13
(二) 禁制令(Injunctions)	14
(三) 暫時性措施	16
(四) 命侵害人告知其他涉及侵權之資訊	17
二、程序不應無謂的繁瑣或過於耗費	17
第二節 程序保障	18
一、司法審查	18
二、律師代理	19
第三節 證據法則	19
一、命對造提出該證據	19
二、證據保全	20
三、認定與保護秘密資訊	23
第四節 刑事規範	24
第四章 美國與「與貿易有關的智慧財產權協定」有關之司法程序	25
第一節 迅速簡要	25
一、關於為求達到迅速救濟以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生遏阻之目的，美國目前所採行之救濟措施如下。	25
(一) 初期禁制令(Preliminary injunction)	25
(二) 審判前之扣押及沒入(Pretial Seizure & Impoundment)	28

1、侵害商標權	28
2、侵害著作權	31
(三) 替代的紛爭解決(Alternative Dispute Resolution；簡稱 ADR)	32
1、概說	32
2、「先行中立評估」(early neutral evaluation,簡稱 ENE)	34
3、未來之發展	35
二、程序不應無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延。	36
(一) 即決審判程序(Summary judgment)	36
(二) 加速程序(Expedited procedures)	40
1、預審程序判決(Judgment on partial findings)	41
2、法律事項之判決(Judgment as a matter of law)	41
(三) 馬克曼聽證(Markman hearings)	41
第二節 程序保障	43
一、司法審判系統	43
(一) 第一審	43
1、聯邦地方法院(United States district courts)	43
2、州法院(States courts)	45
(二) 上訴審	45
1、美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)	45
2、區域巡迴上訴法院(Regional circuit courts of appeals)	50
3、州上訴法院(State courts of appeals)	50
4、美國最高法院(United States Supreme Court)	51
(三) 其他司法機關	51
1、美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission)	51
2、美國聯邦索賠法院(United States Court of Federal Claims)	53
3、美國國際貿易法院(United States Court of International Trade)	53
二、與智慧財產權有關之專業	54
(一) 概說	54
(二) 訴訟中之角色	54
(三) 資格與條件	55
(四) 收費標準	56
三、既判力與禁反言(Res judicata and collateral estoppel)	57
第三節 證據法則	57
一、命對造提出該證據	57
(一) 與訴狀有關之文件	57

(二) 安東匹勒命令(Anton Piller orders)	58
(三) 不遵守強制揭露證據命令之效果	58
二、證據保全命令(Temporary restraining orders)	59
三、認定與保護秘密資訊	61
(一) 保密命令(Protective orders)	61
(二) 調查豁免權	63
1、原則	63
2、例外	65
3、小結	66
四、其他	67
第四節 刑事規範	68
一、刑事程序	68
二、構成侵害智慧財產權犯罪之類型	69
(一) 專利法	69
(二) 著作權法	70
(三) 商標法	72
第五章 結論—心得及建議	74
第一節 心得	74
第二節 建議	77
一、假處分	77
二、假扣押	78
三、先行中立評估	79
四、即決審判程序	80
五、設立智慧財產權專業法院	82
六、認定與保護秘密資訊	83
附錄：觀摩實習參訪過程暨心得	85
一、啓程及報到	85
二、研究地位及資源	86
三、國際文學及藝術協會美國分會	86
四、科諾川中心	87
五、就我國與智慧財產權相關之司法程序提出報告	88
六、觀摩實習參訪心得	88
七、結束	89

與智慧財產權有關之司法程序之研究—以世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」為中心

自序—研究過程

筆者於民國九十年間參加九十一年度公務人員出國專題研究甄試幸獲錄取，經向美國史丹福大學法學院(Stanford University School of Law)提出申請，應邀自九十一年九月至九十二年二月至該校法學院擔任訪問學者(Visiting Scholar)後，於九十一年八月二十七日自台灣桃園中正國際機場啓程至美國舊金山國際機場，入境美國後先至史丹福東邊之佛里蒙(Fremont)親戚家中暫住（同年九月二日搬至丹福大學附近之 High Street 租屋居住），同年八月二十九日自行至史丹福大學法學院報到，辦妥一切有關之手續後，自同年九月一日起開始就經核定之專題研究項目即『與智慧財產權有關之司法程序之研究—以世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」為中心』進行為期六個月之訪問研究。

史丹福大學法學院對於訪問學者相當禮遇，除了因空間有限無法提供獨立辦公室外（但有提供位於法學院圖書館中專屬之研究小間與電腦帳號供研究之用），其地位是比照該校之教職人員，因非學生故無須選修學分，經任課教授之

同意即可參與所有課程之進行。筆者當時在史丹福大學法學院之課程表中，認為葛登斯汀教授(Paul Goldstein)所講授之「國際智慧財產權」(Intellectual Property: International)、瑞登教授(Margaret Jane Radin)講授之「專利法」(Patents)、皮爾森教授(Lisa M. Pearson)講授之「聯邦訴訟程序」(Federal Litigation)、蓋樂威律師(Michelle Greer Galloway)講授之「專利訴訟」(Patent Litigation)及摩苓司塔教授(Richard Morning)講授之「國際貿易：世界貿易組織」(International Trade: WTO)等課程與奉派專門研究之項目較為相關，乃參與課程之進行。而經由葛登斯汀等教授上課之講授與彼等所編著之專書或講義，乃對於「與貿易有關的智慧財產權協定」中與司法程序有關之規定及美國與智慧財產權有關之司法實務有更進一步之認識。此外，該校法學院之法律科技學會不定期於每週一或週三之中午邀請有關智慧財產權之學者、律師或企業界人士到該校之模擬法庭發表演講，隨後由學生自由發問討論，筆者亦經常前往參加，提出我國之經驗以供參考。

此外，史丹福大學法學院亦提供筆者美國有名之法學書籍出版商 Westlaw 及 Lexis-Nexis 電腦法學資料庫之免費使用帳號，可供筆者在法學院圖書館之個人電腦上與其連線查閱所有相關欲查詢之資料，所有查得之資料亦無限制免費列印，因此除了法學院圖書館內甚為豐富之紙本書籍可供參考外，筆者亦有許多用以參考之相關專論文章係從該二大電腦法學檢索系統中取得。

除了在史丹福大學法學院擔任訪問學者外，筆者尚於九十二年二月間受紐

約哥倫比亞大學法學院(Columbia University Law School)之邀至該校擔任訪問研究員(Visiting Research Fellow)，至該校法學院所開設之「國際智慧財產權學程」(International Intellectual Property Program)進行觀摩實習訪問，其間與應邀至該校世界各國知名之智慧財產權學者討論目前國際間最新之智慧財產權法問題，將研擬上述報告過程中所遇到之問題就教於哥倫比亞大學法學院智慧財產權及訴訟法之教授，並蒐集相關資料，擬經由此一觀摩實習行程，對於美國關於與智慧財產權有關之司法實務與學說有更深切的瞭解。

第一章 前言—研究目的及方法

由於我國過去對於智慧財產權的保護不彰，以致自一九八九年起每年均被美國依不同等級列為三零一條款侵害智慧財產權的國家名單之中，面臨美國貿易報復之嚴重威脅，因此我國自斯時起即開始嚴肅面對關於智慧財產權的實體法立法及相關行政措施，以對智慧財產權提供更周全之保護。經過我國過去幾年來在專利法、著作權法及商標法等相關智慧財產權法律之增修及多方面之努力，終於自一九九七年起不再被美國列為三零一條款侵害智慧財產權的國家名單之中。

但由於我國之前並未參與任何與智慧財產權有關的國際組織或協定，且過去關於保護智慧財產權之國際公約，例如於一八八三年在法國巴黎所簽署之「工業財產權保護公約」(the International Convention for the Protection of Industrial

Property)，以及於一八八五年在瑞士伯恩所簽署之「伯恩文學及藝術作品保護公約」(the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)，條款中亦均缺乏救濟程序機制之設計¹，故我國除了由於美國三零一條款的壓力，以及近年來爲了能夠順利成爲世界貿易組織 (World Trade Organization，簡稱 WTO)的會員，而陸續針對專利法、著作權法及商標法等相關智慧財產權之實體法進行增修，以及在部分地方法院設立智慧財產權專庭外，並未特別針對與智慧財產權相關之司法訴訟程序，做任何進一步之配套修法。以致於即使有智慧財產權專庭，然而因仍適用既有訴訟程序、故在傳統司法制度架構下，對於進入司法程序的智慧財產權之保護往往有緩不濟急，遲來的正義已非正義之缺憾；或者因爲在與智慧財產權有關之司法程序中關於證據開示程序相關規定不夠周延，以致於權利人在得到救濟前，其應秘密之資訊已完全曝光反而導致更進一步之損害。

歷經十二年的努力，我國終於在二〇〇一年年底加入世界貿易組織，並且在二〇〇二年一月一日起正式成爲 WTO 一百四十四個會員之一。因我國既已正式成爲 WTO 會員之一，自必須遵守世界貿易組織下「與貿易有關的智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱 TRIPs) 之相關條款規定。而該協定除了在實體法上列舉各會員對於智慧財產權所應有之最低保護標準外，相較於先前關於保護智慧財產權之國際公約最大

¹ 世界智慧財產權組織(WIPO)曾就其管理之上述等公約草擬爭端解決機制，但惜未獲締約國同意採行。參照 Terence P. Stewart ed., The GATT Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1992) (Vol II: Commentary) at 2249-2253 (1993).

的特色，便是具體地規定了各會員於執行智慧財產權時之一般性義務、邊境措施及包含民事救濟與刑事制裁之司法程序，以確保締約國不僅應於最低保護標準內保護智慧財產權，且因有具體之條款原則性地規範了智慧財產權被侵害時，在救濟過程中會員應採行之司法程序，而真正地落實了協定中對於智慧財產權之保護，不再使相關的實體規定因無特殊的程序配套規定而形同具文。

由於「與貿易有關的智慧財產權協定」中有關之司法程序之原則性、抽象性之規定，例如證據提出之義務及方法、法院核發禁制令(injunction)的標準、損害賠償之範圍以及暫時性措施等，均或直接或間接地採取了美國法之觀念或精神，因此若欲真正具體掌握並瞭解「與貿易有關的智慧財產權協定」中有關司法程序之規定及實務運作情形，勢必得從瞭解目前美國關於智慧財產權的司法訴訟實務中已具體化之相關規定及案例見解著手。故本研究報告希望藉由探討「與貿易有關的智慧財產權協定」其中有關司法程序之規定，尤其是透過對於目前美國司法訴訟實務關於智慧財產權的規定及案例見解之觀察，除了可分析我國目前司法實務之運作是否已與國際標準接軌外，尚可更進一步透過提供政府未來在我國與智慧財產權有關之司法程序修法時做為參考，以真正落實對於智慧財產權的保護，並克盡作為世界貿易組織一員應盡之責任。

第二章 世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」

第一節 世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」之產生

過程

關稅暨貿易總協定 (the General Agreement on Trade and Trade, 簡稱 GATT) 係於一九四七年十月三十一日簽署，一九四八年一月一日生效，其目的在透過各成員間之多邊諮商與貿易談判，以降低各成員間的關稅及非關稅貿易障礙，促進世界各國間之自由貿易，及確立重要之國際貿易規範。而由於各國因為經濟之不景氣所產生之保護主義、區域主義，導致世界各國貿易關係日趨緊張，已嚴重影響多邊貿易體系，關稅暨貿易總協定遂自一九八六年九月起於烏拉圭 (Uruguay) 舉行各成員之部長級會議，展開新回合多邊貿易談判，以有效解決日漸增多之貿易糾紛，此即所謂之「烏拉圭回合談判」(Uruguay Round Negotiations)，而有鑑於近年來智慧財產權在本質上已變成貿易問題²，但關稅暨貿易總協定之前並未直接對智慧財產權提供保護，為期在國際貿易架構下增進對於智慧財產權之保護，故此回合談判部長宣言中關於貨品貿易部分所列舉之談判議題當中，「與貿易有關的智慧財產權」即成為其中重要之一項議題。而部長級會議則設定此次之談判目標為「為期降低國際貿易之扭曲與阻礙，以及將促進對智慧財產權有效與適度之保護之需求列入考量，並且確保關於執行智慧財產權之方法與程序本身不至於對合法貿易形成障礙，本談判應以釐清關貿總協之規定以及制訂適當的新規則與規範為宗旨。」³「本談判應致力於制訂多邊

² Michael J. Trebilcock and Robert Hows, *The Regulation of International Trade*, at 248 (1995)

³ “In order to reduce the distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade, the negotiations shall aim to clarify GATT provisions and elaborate as appropriate new rules and disciplines.”

原則、規則與規範之架構，以處理仿冒品國際貿易之問題，並應考量關貿總協先前已完成之成果。」⁴

雖然烏拉圭回合談判一開始在與貿易有關的智慧財產權議題上，主要本係爲了處理仿冒品國際貿易之問題，但由於美國等已開發國家認爲當時國際間既有關於保護智慧財產權之協定或條約並無有效之爭端解決程序，以致於課予各國保護智慧財產權之義務常形同具文，無法實質發揮保護之作用，並不足以保護彼等國內業者所擁有之智慧財產權；因此，美國等已開發國家所提出之多項議題已超出原來所預定處理問題之範圍，例如將美國國內關於智慧財產權之爭端解決程序納入談判議題中，以期美國國內業者所擁有之智慧財產權在國際間也能享有如同在美國之保護水準⁵。

歷經七年的討論與協調，烏拉圭回合談判終於在一九九三年十二月十五日達成最終協議；其中與貿易有關的智慧財產權議題部分，雖然美國等已開發國家與其他開發中國家對於智慧財產權之保護在觀念上有出入，例如在實體部分，已開發國家認爲智慧財產權屬於私權(private right),而必須與其他有體財產權同受保護；但開發中國家則認爲應屬於公共財(public goods)，應係用來幫助經濟、衛生及科技之發展，故在保護上應有所限制。又在程序部分，由於以往在世界智慧財產權組織(the World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO)架構下，並無強而有效之執行規範以要求各國促使其國內之業者與人民遵守巴

⁴ “Negotiations shall aim to develop a multilateral framework of principles, rules and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods, taking into account work already undertaken in the GATT.”

⁵ Michael J. Trebilcock and Robert Hows, *The Regulation of International Trade*, at 262-63 (1995)

黎公約或伯恩公約，故在本談判時，各已開發國家咸認應趁此時另設較具體明確之執行政程序的相關規定；反之，開發中國家則認為關於執行政程序的規範只要有原則性的規定即可，且應承認開發中國家就智慧財產權之執行在行政與財政等基礎設施之不足⁶。最後，終於在各成員國折衝妥協的情形下，完成了「與貿易有關的智慧財產權協定」，全面性、原則性地以相當複雜的設計，規範了與保護智慧財產權有關的實體及程序事項，基本上在各成員原本衝突的立場間取得了一定的共識⁷。

同時，烏拉圭回合談判亦取得應成立世界貿易組織之協議，以執行烏拉圭回合談判中所制定有關未來多邊貿易協定之各種規範，所有在世界貿易組織成立前加入關稅暨貿易總協定者均可成為世界貿易組織之創始會員，而所有世界貿易組織之會員均必須自動接受所有烏拉圭回合談判之協議。因此世界貿易組織於一九九五年一月一日成立，會址設於瑞士日內瓦(Geneva, Switzerland)⁸；而「與貿易有關的智慧財產權協定」與世界貿易組織一同生效後，遂成為世界貿易組織對於智慧財產權方面所管理之國際協定。

第二節 世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」中之重要義務遵守原則

一、世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」第一條第一項

⁶ Terence P. Stewart ed., *The GATT Uruguay Round: A Negotiating History (1986-1992)* (Vol II: Commentary) at 2308-2309 (1993).

⁷ Michael J. Trebilcock and Robert Hows, *The Regulation of International Trade*, at 264 (1995)

⁸ 其網址為 <http://www.wto.org>

根據世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」第一條第一項：「會員應實施本協定之條款。會員得（但無義務必須）在其法律中實施較本協定所要求者更廣泛之保護，但該更廣泛之保護不得抵觸本協定之條款。會員應有權在其法律體系及實務運作上決定履行本協定條款之適當方式。」⁹因此：

（一）會員應實施本協定之條款。

由於以往在世界智慧財產權組織下之各個公約並未普遍地被各會員國切實遵守，故本協定特別制訂本條款；但本協定並不要求各會員在該協定生效後立即必須完全遵守該協定之全部規定；而係賦予各會員一定之過渡期間，使其得以調適其國內之法律規定及實務運作方式。依照本協定第六十五條及第六十六條之規定，一般國家之過渡期間為世界貿易組織成立（一九九五年一月一日）後一年，開發中國家則另外加上四年之過渡期，即自世界貿易組織成立後五年並無義務遵守本協定之全部規定；反之，自世界貿易組織成立後五年即二〇〇〇年一月一日起，一般國家及開發中國家即應完全遵守該協定之全部規定；因此我國自二〇〇二年一月一日正式成為世界貿易組織會員之日起即應完全實施該協定，包括司法程序部分之全部規定。

（二）會員得（但無義務必須）在其法律中實施較本協定所要求者

⁹ Article 1, para. 1 of the TRIPs: "Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice."

更廣泛之保護，但該更廣泛之保護不得抵觸本協定之條款。

此即所謂「最低標準確立原則」，意即會員得在其國內相關之法律體系中規定較本協定更嚴格、周全之保護，但不得低於本協定中相關條款已明文之保護標準。至於事實上在雙邊協定要求下所訂定較本協定相關條款更嚴格之保護，則純屬國際現實政治考量之問題，已與本協定無關。

（三）會員應有權在其法律體系及實務運作上決定履行本協定條款之適當方式。

因為各國法體系之不同，故本協定並非嚴格要求各會員應實施一定之保護措施或司法程序，而係要求各會員在其法律體系及實務運作上自由決定履行本協定條款之適當方式，例如究應採行英美法系之禁制令、還是大陸法系之假處分，以達到本協定中關於暫時保護智慧財產權之目的，本協定並未做硬性要求，只要達成本協定條款所要求保護之結果即可。

二、世界貿易組織與貿易有關的智慧財產權協定第四十一條第五項

雖然本協定第四十一條第五項規定：「會員瞭解，本篇所規定之執行，並不強制要求會員於其現有之司法執行系統之外，另行建立一套有關智慧財

產權之執执行程序；亦不影響會員執行其一般國內法律之能力。」¹⁰。然而同協定第四十一條第一項亦規定：「會員應確保本篇所定之執执行程序於其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產權行為，採行有效之行動，包括迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生遏阻之救濟措施。」¹¹。此外，依據同協定第四十二條前段：「會員應賦予權利人行使本協定所涵蓋之智慧財¹²產權之民事訴訟程序之權利。」

因此除非於我國現有之司法程序系統之外，另行建立一套符合「與貿易有關的智慧財產權協定」所定有關智慧財產權之特殊程序，否則為了賦予權利人行使本協定所涵蓋而目前我國國內法缺乏之智慧財產權之民事訴訟程序等權利，勢必將針對我國現行之民事訴訟法及其他相關法規進行全盤之修改；如此一來不但工程將過於浩大，而且其他實體法所保障之權利與智慧財產權之特性又不同，因此，目前之訴訟制度實無必要特別在一般實體法所保障之權利與智慧財產權特性不同之情形下進行全盤之翻修。是故，基於以上之考量，仍應儘量在我國現行之法律體系下，針對智慧財產權之侵權行為另行建立一套符合「與貿易有關的智慧財產權協定」所定有關智慧財產權之特殊程序，以便對本協定所定之侵害智慧財產權行為，採行有效之行動，包括

¹⁰ Article 41, para. 5 of the TRIPs: "It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general."

¹¹ Article 41 para. 1 of the TRIPs: "Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements."

¹² Article 42 of the TRIPs: "Members shall make available to right holders¹¹ civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement....."

迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生遏阻之救濟措施。

第三章 「與貿易有關的智慧財產權協定」中與司法程序有關之規定

由於體認到國際間既有之智慧財產權制度缺乏有效之執行，是促使關稅暨貿易總協定決定將智慧財產權納入「烏拉圭回合談判」的議題最主要之動機之一，因此「與貿易有關的智慧財產權協定」(以下簡稱本協定)第三篇中除了就邊境行政措施外，特別規定會員於其國內在有關智慧財產權之司法程序中應遵守之重要原則。

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

而以規範目的為區分標準，本協定中有關司法程序之規定大體上則可區分為四大範疇，即：迅速簡要、程序保障、證據法則及刑事規範；而以下謹分別就該四大範疇分別論述相關條文之具體規定。

第一節 迅速簡要

因為傳統上一般權利一旦受到侵害，侵害之行為即告終止、但是對於智慧

財產權的侵害態樣，往往不是馬上終止，而係持續不斷地繼續進行侵害，因此，倘若不採取立即有效之特殊救濟程序，馬上做一初步認定以防止侵害結果不斷擴大，或者簡化相關之訴訟程序，以便法院迅速就無實體爭議之法律問題做出判斷，而仍適用目前一般之訴訟程序，勢必導致在訴訟過程中，智慧財產權人已因市場盡失、商譽受損而覺得無進行訴訟之實益；因此在本協定規定內容的第一個特色便是要求各會員應制訂迅速救濟措施以防止侵害行為，以及所制訂之程序不應無謂的繁瑣或過於耗費。

一、迅速救濟措施以防止侵害行為

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

（一）原則

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

提供防護措施以防止其濫用¹³。

（二）禁制令(Injunctions)

英美法上對於保護智慧財產權的民事救濟程序而言，禁制令是一種很重要之程序；例如當侵權行為有可能破壞即將上市之智慧財產權產品將逐漸累積之商譽時、或於市場上大量行銷侵害商標權之仿冒品，以致於該商標之特色嚴重被侵蝕，甚至使該商標不再有效。因此本協定第四十四條即要求會員應使司法機關有權命當事人停止侵害行為，特別係在於涉有侵害智慧財產權之進口物品，於結關後立即阻止其進入司法管轄區域內之商業管道。而會員並無義務使前述司法禁制令適用於非因明知或可得而知之情況下，致侵害他人智慧財產權之情形。而雖本篇其他部分有特別規定，在合於第二篇特別就政府未經權利人授權使用或政府授權第三人使用之規定條件下，會員可將針對此類使用之救濟限於以依第三十一條 (h)項所規定使用報酬之給付。在其他情形，本篇所規定之救濟應有適用，若本篇之救濟與會員法律抵觸，會員仍應提供確認判決及充分之賠償¹⁴。而本協定第五十條第一項第一款亦規定

¹³ Article 41 para. 1 of the TRIPs: "Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse."

¹⁴ Article 44 of the TRIPs: "1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right. 2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgments and

司法機關應有權採取迅速有效之暫時性措施以防止侵害智慧財產權之情事發生，特別是防止侵害物進入管轄區域內之商業管道包括業經海關通關放行之進口物品在內¹⁵。

由於以上之暫時性措施僅係可以在智慧財產權案件進入實體審理之前用來凍結現狀，並不足以終局地解決問題，故本協定第五十條第六項規定於不影響第四項規定之前提下，依第一項及第二項實施之暫時措施，如未於原作成暫時性措施之司法機關，在該會員法律允許情況下所指定之合理期限內訴請就實體部分進行審理，應依被告之請求而予以撤銷或停止效力。如無司法機關之此種對期限之決定，則應在未逾二十個工作日或三十一個曆日之內提起，但以較長者為準¹⁶。

而直到一九七五年英國之上議院始在關於專利權之 *American Cyanamid v. Ethicon* 一案中¹⁷，表示為了合宜地平衡被告之利益，聲請人必須要能提出足夠之釋明使該案件在形式上有成立之可能，法院才可以核發禁制令；而法院在該智慧財產權侵權行為損害賠償之案件中，若認為該案件將來可以用賠償金的方式賠償被告因禁制令所受之損害，則法院會傾向

adequate compensation shall be available."

¹⁵ Article 50 para. 1 of the TRIPs: "1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures: (a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance;"

¹⁶ Article 50 para. 6 of the TRIPs: "6. Without prejudice to paragraph 4, provisional measures taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member's law so permits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer."

¹⁷ { 1975 } R.P.C. 513.

於核發禁制令，但在此同時法院也會同時命聲請人預先提供相當數額之提存金。因而以上之精神被本協定所採納，本協定第五十條第七項規定如暫時性措施遭到撤銷，或因聲請人之作為或不作為而未生效，或於事後發現並無智慧財產權受侵害之虞之情事，司法機關應依被告之請求，命聲請人賠償被告因暫時性措施所受之損害¹⁸。

（三）暫時性措施

在智慧財產權之訴訟程序中，為了使未來命被告應賠償權利人所受損失的判決得以有效執行，便設計出所謂 *Mareva order* 的制度以保全被告之財產，聲請人必須要向法院釋明應儘速核發該命令，否則在提起訴訟後，被告極有可能將其財產移置於該法院之管轄區域外；但是在聲請時聲請人可能不知道被告可供將來執行之財產為何，所以利用本制度聲請人亦可有效地發現被告將來可供執行之財產。該 *Mareva order*¹⁹所執行之對象通常是被告銀行帳戶中之存款，但是應將其中屬於被告合理的生活費用部分予以保留予被告可以使用之範圍²⁰。本協定第五十條第二項即規定在任何延宕有可能對權利人造成無可彌補之傷害之情形下，司法機關應有權於僅有一造陳述意見之情況下，特別是依其情形之適當與否，採取暫時性之措施

¹⁸ Article 50 para. 7 of the TRIPs: "7. Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the judicial authorities shall have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by these measures."

¹⁹ e.g. *Altartex v. Advanced Data* { 1986 } F.S.R. 21.

²⁰ *CBS United Kingdom v. Lambert* { 1983 } F.S.R. 123.

21。

（四）命侵害人告知其他涉及侵權之資訊

本協定爲了能在發現侵害智慧財產權案件之初即能有效地從根本上清除侵害智慧財產權之來源，並遏阻其他有關之侵害行爲進一步擴散，遂新創設一種命侵害人告知其他涉及侵權資訊之制度，而於第四十七條規定會員得規定司法機關命侵害人告知權利人涉及製造及散布侵害物之其他第三人，以及散布侵害物之管道。但侵害情節輕微者，不在此限²²。

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

二、程序不應無謂的繁瑣或過於耗費

本協定第四十一條第二項規定：「有關智慧財產權之執执行程序應公平且合理。」詳言之，「其程序不應無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時

²¹ Article 50 para. 2 of the TRIPs: "2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed."

²² Article 47 of the TRIPs: "Members may provide that the judicial authorities shall have the authority, unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement, to order the infringer to inform the right holder of the identity of third persons involved in the production and distribution of the infringing goods or services and of their channels of distribution."

限或任意的遲延。」²³在目前大多數的國家，由於案件量普遍性地增加，以致於在各國之司法系統下，通常無法避免案件進行之遲延。爲了改善這種情況，尤其是在智慧財產權的訴訟案件上，一些國家，例如英國，便已採取了一種新的作法，其方式乃係將所涉金額較少之智慧財產權案件改歸由較基層之法院以較簡易之程序進行審理；而另外有一些國家，例如泰國，則宣稱已另行新設立新的法院以專門審理有關智慧財產權之案件。

第二節 程序保障

一、司法審查

本協定第四十一條第三項規定：就案件實體內容所作之決定應儘可能以書面爲之，並載明理由，而且「應使涉案當事人均能迅速取得該書面；而基於程序保障之要求，前揭決定僅能依據已予當事人答辯機會之證據爲之」²⁴。又爲了保障當事人就其案件有請求司法審查之機會，同條第四項則規定當事人應有權請求司法機關就其案件最終行政決定爲審查，並至少在合於會員有關案件重要性的管轄規定條件下，請求司法機關就初級司法實體判決之法律見解予以審查。但爲了避免相關案件急速膨脹，過度增加法院之負擔，本協定同時規定會員並無義務就已宣判無罪之刑事案件提供再審查之機會

²³ Article 41 para. 2 of the TRIPs: "Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays."

²⁴ Article 41 para. 3 of the TRIPs: "Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and reasoned. They shall be made available at least to the parties to the proceeding without undue delay. Decisions on the merits of a case shall be based only on evidence in respect of which parties were offered the opportunity to be heard."

25。

二、律師代理

本協定第四十二條中段規定被告有被及時以書面詳細告知其被告之理由及其他相關細節之權利。又雙方當事人均得委任獨立之律師代理訴訟，且訴訟程序於當事人必須親自到庭之相關規定上，不得使當事人增加無謂之負擔。²⁶

第三節 證據法則

一、命對造提出該證據

根據本協定第四十三條第一項前段規定：「當一造已提出合理可以獲得之充分證據支持其主張，且指明相關重要證據為對造所持有時，司法機關有權命對造提出該證據。」²⁷例如英國就規定必須原告可以證明依當時之情況存在有「難以克服之原因」("formidable grounds") 以致無法獲得有關被告正在侵害原告之權利之證據，始可請求司法機關命對造提出該證據²⁸。

²⁵ Article 41 para. 4 of the TRIPs: "4. Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional provisions in a Member's law concerning the importance of a case, of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in criminal cases."

²⁶ Article 42 of the TRIPs: ".....Defendants shall have the right to written notice which is timely and contains sufficient detail, including the basis of the claims. Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances....."

²⁷ Article 43 para. 1 of the TRIPs: "1. The judicial authorities shall have the authority, where a party has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has specified evidence relevant to substantiation of its claims which lies in the control of the opposing party, to order that this evidence be produced by the opposing party,"

²⁸ Wahl v. Buhler-Miag { 1979 } F.S.R. 183.

又若當事人一造在合理時間內無正當理由而拒絕提供或未提供必要資訊，或明顯的阻礙執执行程序時，同條第二項規定會員得授權司法機關依據已被提出之資訊，包括因他方拒絕提供資訊而受不利影響之當事人所提出之指控及主張為肯定或否定之初步或最終判決。但此時亦規定應給予當事人就主張或證據辯論之機會²⁹。

二、證據保全

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

為了解決上述問題，英國上訴法院在 *Anton Piller v. Manufacturing* 一案中，認為一造當事人可以在不公開法庭中向法院聲請逕就被告持有足以證明被告涉嫌侵害智慧財產權之相關證據，在審理程序開始前先行扣押、影印或拍照存證

²⁹ Article 43 para. 2 of the TRIPs: "2. In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good reason refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes a procedure relating to an enforcement action, a Member may accord judicial authorities the authority to make preliminary and final determinations, affirmative or negative, on the basis of the information presented to them, including the complaint or the allegation presented by the party adversely affected by the denial of access to information, subject to providing the parties an opportunity to be heard on the allegations or evidence."

之命令³⁰。被告因而被迫交出侵權物、製造之工具，及提供侵權產品供給來源或將來可能流向之相關資訊。因為該 Anton Piller 命令之特殊性質將對一般個人民事上的相關權益產生極大之衝擊，所以在聲請人的聲請狀中之理由必須要對該涉嫌侵權之行爲有很足夠之表面證據，法院因此而足以確信在被告持有中之證據極有可能在當事人間訴訟開始前會被予以銷毀；除此以外，法院必須在搜索過程中藉由參與之人員以確保程序足以保障被告之利益，例如全程應在上班時間，有雙方當事人之合法代表在場，有時尚應有一位有執行過該命令經驗之法院所委聘之中立之監督公職律師在場。若被告拒絕配合該命令之執行過程，可能會被法院判以藐視法庭罪；反之，若原告係蓄意濫用該命令，有可能因此被法院判以應賠償被告因此所遭受之實質損害。

原本英國上訴法院預測該 Anton Piller 命令在實際之運用上會極不常見³¹，然而，由於在國際間侵害著作權之盜版書籍、仿冒商標之商品等侵害智慧財產權之產品大量快速成長，導致關稅暨貿易總協定在與貿易有關之智慧財產權議題上很快地採用了該 Anton Piller 命令之觀念，該程序並逐漸普遍地被予以適用³²，因此本協定第五十條第一項第二款規定司法機關應有權採取迅速有效之暫

³⁰ { 1976 } R.P.C. 719

³¹ Ibid., at 725 per Ormrod, L.J.

³² Article 50 of the TRIPs: " 1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures: (a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance; (b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement. 2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed. 3. The judicial authorities shall have the authority to require the applicant to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the applicant's right is being infringed or that such infringement is imminent, and to order the applicant to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and to prevent abuse. 4. Where

時性措施以保全經主張為與侵害行為相關之證據。而如同 Anton Piller 命令，本條第二項允許司法機關應有權於僅有一造陳述意見之情況下，特別是在任何延宕有可能對權利人造成無可彌補之傷害，或顯見證據可能被銷燬之情形下，依其情形之適當與否，採取暫時性之措施。同時，第三項前段規定司法機關應有權要求聲請人提出其可獲得之合理有效之證據，俾可適度地證明其係權利人，而且其權利正遭受侵害或有受侵害之虞。此外，為了協助司法機關認定何者為應被保全之證據，同條第五項規定執行暫時性措施之機關得要求該暫時措施之聲請人提出其他必要資訊，以確定涉案物品。又為了避免程序遭到濫用及保障被告之權益，第三項後段則規定司法機關並且得命令聲請人提供足夠之擔保，以保護被告及防止聲請人濫用權利。且第四項規定如係依一造之陳述而採行暫時性措施，最遲應於措施執行後立即通知受該措施影響之當事人。又會員應基於被告之請求，對其措施予以包括言詞審理之審查，以便在措施通知後之合理期間內，決定此等措施是否應予修正、撤銷或維持。而若未於原作成暫時性措施之司法機關，在該會員法律允許情況下所指定之合理期限內訴請就實體部分

provisional measures have been adopted inaudita altera parte, the parties affected shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed. 5. The applicant may be required to supply other information necessary for the identification of the goods concerned by the authority that will execute the provisional measures. 6. Without prejudice to paragraph 4, provisional measures taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member's law so permits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer. 7. Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the judicial authorities shall have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by these measures. 8. To the extent that any provisional measure can be ordered as a result of administrative procedures, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those set forth in this Section. "

進行審查，第六項允許被告得請求司法機關撤銷或停止該命令之效力。如無司法機關之此種對期限之決定，則應在未逾二十個工作日或三十一個曆日之內提起，但以較長者為準。而如同 Anton Piller 命令，本條第七項規定被告得在該暫時性措施遭到撤銷，或因聲請人之作為或不作為而未生效，或於事後發現並無智慧財產權受侵害之虞之情事時，請求司法機關命聲請人賠償被告因該暫時性措施所受之損害。最後若該暫時性措施可由行政機關以行政程序為之者，本條第八項規定該程序應符合本節之原則。

三、認定與保護秘密資訊

在一般權利之侵權訴訟中，較少另外又涉及營業秘密或應保護不宜公開之資訊，但是，在智慧財產權，尤其是關於專利權或營業秘密之侵權訴訟中，往往動輒涉及原告或被告在研究開發該新產品過程中之營業秘密或應保護而不宜公開之資訊，倘若沒有關於該等證據在提供到法院時有任何之特別保護程序，往往在訴訟中極易發生因上述資料無法律依據得以保護之情形下，反而因證據提示的過程對原告造成第二度之傷害、或對僅有侵權嫌疑之被告本來應可以受到保護之營業秘密或不宜公開之資訊在訴訟過程中卻被時常係市場上競爭對手之原告得以在訴訟過程中一覽無遺。因此本協定第四十二條後段規定訴訟當事人均應有權提出證據及陳述理由；訴訟程序於不違反憲法規定之原則下，應提

供認定與保護秘密資訊之措施³³。例如在有關營業秘密之案件審理中，倘若當事人雙方為商業上之競爭對手時，法院得要求由法院所選任獨立之專家檢視當事人所有之營業秘密或應保護而不宜公開之資訊。而根據本協定第四十三條第一項後段亦規定當事人所提出之資訊必須受有確保秘密資訊保護之限制³⁴。

第四節 刑事規範

對於具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，本協定第六十一條規定會員至少應訂定刑事程序及罰則。而救濟措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑及（或）罰金，並應和同等程度之其他刑事案件之量刑一致。此外，救濟措施必要時亦應包括對侵權物品以及主要用於侵害行為之材料及器具予以扣押、沒收或銷燬。

而對於其他侵害智慧財產權之案件，例如侵害專利權之案件，由於各會員之看法不同，故本協定雖未明文要求各會員亦應加以刑事制裁，但仍規定若係故意違法並具商業規模者，會員亦得訂定刑事程序及罰則³⁵。

³³ Article 42 of the TRIPs: ".....All parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a means to identify and protect confidential information, unless this would be contrary to existing constitutional requirements."

³⁴ Article 43 para. 1 of the TRIPs: "....., subject in appropriate cases to conditions which ensure the protection of confidential information."

³⁵ Article 61 of the TRIPs: "Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of willful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed willfully and on a commercial scale."

第四章 美國與「與貿易有關的智慧財產權協定」有關之司法程序

第一節 迅速簡要

一、關於為求達到迅速救濟以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生遏阻之目的，美國目前所採行之救濟措施如下。

（一）初期禁制令(Preliminary injunction)

若智慧財產權遭到侵害，權利人在尚未向法院提起侵權行為損害賠償等訴訟前，可以向法院請求核發初期禁制令，以命令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行為³⁶。初期禁制令與終局禁制令(Permanent injunction)最大之不同乃在核發之時間；終局禁制令乃是在經過完整之審理程序後始予核發、然而初期禁制令則是在正式之審理程序開始前，先經過法官初步審理後即予以核發。而法院通常會命聲請核發初期禁制令之一造繳交擔保金，以供將來若初期禁制令被撤銷時，用以賠償相對人因該禁制令所遭受之損害。

而目前美國大部分法院之在審核是否核發初期禁制令時，會以下列之四部檢試法(four-part test)為標準以決定是否核發初期禁制令³⁷：(1)實體請求之部分有勝訴之可能(A showing of probability of success on the merits)。(2)如果不予核發該禁制令將導致立即且無法彌補之損害(A showing that the movant will suffer

³⁶ Federal Rule of Civil Procedure 65

³⁷ 目前採用該標準之上訴法院有第一區域巡迴上訴法院、第三區域巡迴上訴法院、第四區域巡迴上訴法院、第五區域巡迴上訴法院、第六區域巡迴上訴法院、第七區域巡迴上訴法院、第九區域巡迴上訴法院、第十區域巡迴上訴法院、第十一區域巡迴上訴法院、華盛頓特區巡迴上訴法院及美國聯邦巡迴上訴法院。

immediate irreparable harm if the injunction is not granted)。(3)經比較後，不核發禁制令所可能對聲請人造成之損害將大於核發禁制令所可能對被告造成之損害(That such injury outweighs any harm which granting injunctive relief would inflict on the defendant)。(4)核發禁制令將不會對公眾利益產生不利之影響(That the public interest will not be adversely affected by the granting of the injunction)³⁸。法院在決定是否應予核發初期禁制令時，應就以上四項考量因素逐一審核情節之輕重，以及聲請人所請求核發初期禁制令所及之範圍，而審理法院經利益衡量後，基於裁量權做出最終的決定³⁹。

此外，有部分之法院採用所謂之(sliding scale test)以決定是否核發初期禁制令⁴⁰：(1) 如果不予核發該禁制令將導致立即且無法彌補之損害。(2)以下二種條件符合其一即可：(a) 實體請求之部分有勝訴之可能或(b)有足夠嚴重的問題足堪認為提起訴訟是合理的，且不核發禁制令所可能對聲請人造成之損害將大於核發禁制令所可能對被告造成之損害⁴¹。換言之，即使聲請人在本案訴訟實體請求部分勝訴之機會並不大，但只要足堪認為提起訴訟是合理的，且經利益衡量不核發禁制令所可能對聲請人造成之損害將大於核發禁制令所可能對被告造成之

³⁸ 718 F.2d 1578, 219 U.S.P.Q. (BNA) 690-91 (Fed. Cir. 1983); 843 F.2d 600, 611, 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 1357, 1365 (1st Cir. 1988); 968 F.2d 371, 374, 23 U.S.P.Q.2d (BNA) 1201, 1204 (3d Cir. 1992); 952 F.2d 802, 812, 21 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1355, 1361 (4th Cir. 1991); 902 F.2d 356, 358, 15 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1057, 1059 (5th Cir. 1990); 994 F.2d 1476, 1487, 26 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1828, 1835 (10th Cir. 1993); 51 F.3d 982, 985, 34 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1712, 1714 (11th Cir. 1995)

³⁹ 849 F.2d 1446, 1451, 7 U.S.P.Q.2d (BNA) 1191, 1195 (Fed. Cir. 1988)

⁴⁰ 如第二區域巡迴上訴法院即是。而第八區域巡迴上訴法院則係兼採上述二種標準以決定是否核發初期禁制令。又第九區域巡迴上訴法院雖已採用上述四部測試法為標準以決定是否核發初期禁制令，但有時亦會用本測試法為標準以決定是否核發初期禁制令。

⁴¹ 596 F.2d 70, 73 U.S.P.Q. 2d (BNA) (2d Cir. 1979); 570 F.2d 263, 264 U.S.P.Q. 2d (BNA) (8th Cir. 1978); 4 F.3d 819, 822 U.S.P.Q. 2d (BNA) (9th Cir. 1993)

損害，而不予核發該禁制令所可能導致聲請人無法彌補之損害並非遙遠或僅止於推測，而係真實且立即的時候(the alleged threats of irreparable harm are not remote or speculative but are actual and imminent) ⁴²，法院仍然可以對被告核發禁制令。至於適用本檢試法時，核發禁制令是否會對公眾利益產生不利之影響仍應予以考量⁴³。

由於專利法只賦予專利權一定的獨佔期間，不似著作權有效期間般長達數十年、也不像商標權可以藉由不斷聲請展延而無限期延伸有效期間，因在關於涉嫌侵害專利權的案件中，若不盡快藉由核發初期禁制令以令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行爲，待實體訴訟終結而取得法院終局禁制令時恐已經年餘而喪失甚多原本專利法所賦予之專利法獨佔期間的利益，而該損失也將無法因金錢賠償而得以完全獲得填補；因此美國聯邦巡迴上訴法院允許各聯邦地方法院只要專利侵權案件聲請人清楚地表示(clearly shows)其專利權是有效且遭到侵害時(validity and infringement)，意即若聲請人能有效釋明在實體的本案訴訟中有勝訴可能時，法院通常即會推定如果不予核發該禁制令將導致該等權利之所有人「不可回復的損害」⁴⁴。

在著作權之侵權案件中，法院只要合理的爲了預防或制止侵害著作權之行爲，即可核發初期禁制令⁴⁵。而在商標侵權案件中，「不可回復的損害」及「在

⁴² 550 F.2d 745, 755 U.S.P.Q. 2d (BNA) (2d Cir. 1977)

⁴³ 683 F.2d 704, 711 U.S.P.Q. 2d (BNA) (2d Cir. 1982)

⁴⁴ Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1581 (Fed. Cir. 1983); H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384, 390(Fed. Cir. 1987)

⁴⁵ 17 USC, s502a

本案訴訟中有勝訴的希望」，是決定是否准予核發初期禁制令的兩項重要考量因素；而由於利用易與商標權人之商標混淆之方式侵害商標權在本質上即會造成原告不可回復的損害，因此法院在商標侵權案件決定是否核發初期禁制令的過程中，通常會推定有「不可回復的損害」⁴⁶。若聲請人延誤聲請之時機，將導致法院駁回該初期禁制令之聲請⁴⁷。

（二）審判前之扣押及沒入(Pretial Seizure & Impoundment)

1、侵害商標權

若向美國聯邦政府註冊之商標遭到他人以仿冒之方式侵害，且仿冒者有將仿冒品隱藏起來的可能，則可由商標權人一造(ex parte)於侵權訴訟案件經法院審理前，依據美國商標法即藍漢法(Lanham Act)之規定聲請法院核發扣押命令⁴⁸，但不可向法院聲請核發銷毀命令⁴⁹。而此處之仿冒商標係指仿冒已向美國專利商標局註冊之商標用在相關用以出售之商品或服務上，以銷售或散佈⁵⁰；而根據本條之規定，並不需要侵權人知悉其所仿冒者為已註冊之商標始足以構成此處之仿冒商標⁵¹。而依本條規定向法院聲請核發扣押命令時，同時亦需將相關仿冒之情節通知該地轄區之檢察官⁵²；其目的為讓執法機關得以考慮是否應就本案進行刑事部分之調查作為，以及考慮是否應介入本案。而事實上若檢察官讓法

⁴⁶ 732 F.Supp. 1024, 17 U.S.P.Q.2d 1229 (N.D.Cal. 1990)

⁴⁷ 60 F.3d 964, 968, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1617, 1619-20 (2d Cir. 1995); 49 F.3d 1551, 1557, 33 U.S.P.Q.2d (BNA) 2005, 2010 (Fed. Cir. 1995)

⁴⁸ Lanham Act s34, 15 USC s1116

⁴⁹ Eastman Kodak Co. v. Photaz Imports Ltd., Inc., 853 F. Supp. 667, 679 (W.D.N.Y. 1993), aff'd, 28 F.3d 102 (2d Cir. 1994)

⁵⁰ Lanham Act s34, 15 USC s1116(d)(1)(b)

⁵¹ Lanham Act s34, 15 USC s1116(d)(1)(B)(i)

⁵² Lanham Act s34, 15 USC s1116(d)(2)

院認為若核發該扣押命令將影響目前正在暗中進行之刑事偵察程序，該潛在之威脅將可能導致法院拒絕核發該扣押命令。

本條亦規定了關於一造聲請法院核發扣押商標仿冒品之相關要件，聲請人在聲請狀中應該要表示下列諸事實並達到釋明之責任：(1)若不核發該一造聲請法院核發扣押商標仿冒品之命令將不足以達到其目的。(2)聲請人尚未對外公開將聲請法院核發扣押商標仿冒品之命令。(3)聲請人有可能成功地證明該商標仿冒之行爲。(4)若無該扣押商標仿冒品之命令將可能導致立即且不可回復的損害。(5)該商標仿冒品將會在可得特定之地點被找到。(6)若不予核發扣押商標仿冒品之命令所可能對聲請人造成之損害，經比較後較核發扣押商標仿冒品之命令所可能對相對人造成合法利益之損失更為嚴重。(7)如果聲請人被要求應通知該扣押商標仿冒品之命令之相對人，該相對人極有可能會銷毀、搬離、隱藏該商標仿冒品，或使法院無從接觸到該商標仿冒品⁵³。而聲請人必須要提供足夠的相關資訊⁵⁴、足夠明確且具體之事證足以滿足上述諸要件，法院始會核發扣押命令⁵⁵。除此以外，聲請人尚須提供一定之擔保金以供將來賠償錯誤的扣押命令所造成相對人之損失⁵⁶。

法院核發扣押商標仿冒品之命令的內容則應包括：(1)法院所認定符合法律

⁵³ Lanham Act s34, 15 USC s1116(d)(4)(B)

⁵⁴ Lanham Act s34, 15 USC s1116(d)(3)

⁵⁵ 相關案例可參照 *Waco Intern. v. KHK Scaffolding Houston Inc.*, 278 F.3d 523 (5th Cir. 2002); *Compac Computer Co. v. Hardware 4 Less, Inc.*, 184 F. Supp. 2d 128 (D.N.H. 2002); *Momentum Luggage & Leisure Bags v. Jansport, Inc.*, 2001 WL 1388063 (S.D.N.Y. 2001); *Microsoft Corp. v. Computer Warehouse*, 83 F. Supp. 2d 256 (D. Puerto Rico 2000)

⁵⁶ Lanham Act s34, 15 USC s1116(d)(4)(A)

規定核發扣押命令應具備之上述構成要件事實。(2)關於應被扣押物及其所在地點之具體描述。(3)執行該扣押命令之期間；而該期間應在核發扣押命令後之七日內。(4)聲請人所應提供擔保金之總額。(5)執行扣押命令後所召開用以審查扣押命令是否適當之聽證程序的日期⁵⁷。此外本條尚規定法院在執行該扣押命令的程序過程之中應秘密為之，不僅應保護相對人免於被公眾知悉、也要求聲請人不得公開該執行過程⁵⁸。而被扣押之物品應由法院妥為保管，聲請人也被禁止審視被扣押物品或相關記錄中所包含應秘密之部分⁵⁹。又聲請人之聲請狀及用以證明聲請事項之相關證明文件亦應由法院予以封存，但若法院一旦核發該扣押命令且據以實施，則相對人有權要求審閱該等資料⁶⁰。該扣押程序則係由聯邦政府或週政府之執法官員負責執行⁶¹。

如前所述，法院核發扣押商標仿冒品之命令的內容應包括執行扣押命令後所召開用以審查扣押命令是否適當之聽證程序的日期，而該聽證程序應於法院核發該扣押命令後之十日至十五日內召開，其目的係為了決定所扣押之物品是否仍應由法院保管或是發還相對人，在該聽證程序中聲請人負有證明仍有足夠明確且具體之事證足以滿足法院核發扣押命令諸要件之舉證責任，而如果聲請人未能盡該舉證責任，法院可以撤銷該扣押命令或為適當之修正⁶²。至於當事人對於法院是否核發扣押命令的決定可否提起上訴，法律並未做明確之規定，在

⁵⁷ Lanham Act s34, 15 USC s1116(d)(5)

⁵⁸ Lanham Act s34, 15 USC s1116(d)(6)

⁵⁹ Lanham Act s34, 15 USC s1116(d)(7), (9)

⁶⁰ Lanham Act s34, 15 USC s1116(d)(8)

⁶¹ Lanham Act s34, 15 USC s1116(d)(9)

⁶² Lanham Act s34, 15 USC s1116(d)(10)(A)

Vuitton v. White 一案中，法院類推適用關於證據保全命令(簡稱 TROs，詳後述)的規定，認為聲請人可以對法院駁回聲請核發扣押命令之決定提起上訴，但相對人不可以對於法院一開始准予核發扣押命令之決定提起上訴，只可以在法院於核發該扣押命令後之十日至十五日內所召開之聽證程序後對於法院在該聽證程序中所做出之決定提起上訴⁶³。

同樣地，本法也同時就錯誤的扣押命令規定了如何救濟相對人之相關規定。該救濟包括賠償所失利益，商品價值及受損之商譽，倘若證明聲請人係基於惡意而為該聲請，相對人尚可聲請懲罰性之損害賠償；而除非法院認為該錯誤的扣押命令情節輕微，否則聲請法院核發扣押命令之人尚應賠償相對人因此所支出之律師費用⁶⁴。而法院迄今仍鮮少有針對何謂錯誤的扣押命令做出判斷標準，只是實務上一般均認為應由相對人就錯誤的扣押命令負舉證責任⁶⁵。另外，在 Major League Baseball Promotion Corp. v. Colour-Tex, Inc.一案中，法院認為此處救濟相對人之相關規定僅限適用於已有錯誤之扣押作為，不包括企圖取得錯誤之扣押命令之行爲⁶⁶；換言之，聲請人僅意圖以不應實施扣押命令之事實向法院聲請扣押命令，倘若法院並未因此核發錯誤之扣押命令，相對人仍不得據以請求上述之救濟。

2、侵害著作權

⁶³ Vuitton v. White, 945 F.2d at 574 (finding jurisdiction under 28 USC §1292(a)(1))

⁶⁴ Lanham Act §34, 15 USC §1116(d)(11)

⁶⁵ Martin's Herend Imports, Inc. v. Diamond & Gem Trading United States Co., 195 F.3d 765, 775 (5th Cir. 1999).

⁶⁶ Major League Baseball Promotion Corp. v. Colour-Tex, Inc., 729 F. Supp. 1035, 1050-51 (D.N.J. 1990)

美國著作法第五百零三條規定法院可以在審酌後認為合理的情形下沒入侵害著作權人專屬權利之產品及用以生產該等侵權物之相關設備⁶⁷。而本法雖未強制規定法院應沒入該等物品，法院仍有自由裁量之空間，且未明確規定在為沒入之決定前法院應召開聽證程序，然而基本上法院通常仍會先召開聽證程序，藉由該程序以決定該沒入之處分是否符合正當性及妥適性之要求⁶⁸。

若聲請人取得法院所核發之沒入命令，則可以在武裝執法人員之陪同下進入相對人之住宅或辦公處所，執法人員會以類似刑事搜索之方式搜索相對人之私人文件、抽屜、櫥櫃或倉庫，由於沒入命令之效力及於所有之輔助侵權物品，故相對人涉嫌用以侵權之電腦、錄音帶及錄音設備均可因而被扣押，其對相對人所造成之侵入性執行程度遠非一般民事證據開示之機制所可比擬。因此除了權利人應考慮在適當之情形下始向法院聲請核發本沒入命令外，法院本身也應唯有在該案件中涉嫌侵害著作權之情形已非常明確、而且聲請人因該涉嫌侵權之行爲將有可能遭致重大且無法彌補之損害時，謹慎地核發本沒入命令。但本條所規定之沒入命令之效力仍不及於其他非涉嫌侵害著作權之物品或用以生產之設備，例如財務帳冊或其他有可能證明侵害著作權之相關證據⁶⁹。

（三）替代的紛爭解決(Alternative Dispute Resolution；簡稱 ADR)

1、概說

⁶⁷ 17 USC §503(a).

⁶⁸ WPOW, Inc. v. MRLJ Enters., 584 F. Supp. 132, 134-35 (D.D.C. 1984); Dollcraft Indus., Ltd. v. Well-made Toy Mfg. Co., 479 F. Supp. 110 (E.D.N.Y. 1978); Clark Equip. Co. v. Harlan Corp., 539 F. Supp. 561 (D. Kan. 1982)

⁶⁹ First Technology Safety Sys., Inc. v. Depinet, 11 F.3d 641, 649 (6th Cir. 1993).

基本上，由於美國今日智慧財產權案件的訴訟程序對於當事人而言，往往過於複雜、冗長並充滿不確定性，過程中耗費當事人及法院過多的精力、時間及費用，因此「替代的紛爭解決」便在法院及當事人之間廣為被運用，依據相關的報告顯示，「替代的紛爭解決」的確能在智慧財產權案件的訴訟進行前或進行中明顯地減少當事人的費用支出、並有效地促進和解的達成⁷⁰。而「替代的紛爭解決」通常是在以下三種監督方式下進行：首先，當事人會自己參與並監督該「替代的紛爭解決」，例如庭外自行和解；其次，當事人兩造可能會合意由雙方所共同選任之客觀中立第三人所擔任之調解人居中協調，進行和解，而美國目前也有越來越多之組織從事該項調解工作⁷¹；而第三種方式，則是法院在處理智慧財產權案件時，會主動依職權要求當事人在審理程序開始前，在法院監督下進行和解之磋商⁷²。

美國實務界目前大多承認「替代的紛爭解決」之效力而得予以執行其最終結論，例如：若係依據聯邦仲裁法(Federal Arbitration Act)所進行涉及州際貿易糾紛之協議⁷³，與專利法有關之專利侵權仲裁協議⁷⁴，與著作權法、商標法及營業秘密法有關之糾紛之調解協議⁷⁵等均得依相關法律或法院之判決先例而可向法院請求予以強制執行。

⁷⁰ Generally PTC Search Report, Alternatives to Court Litigation in Intellectual Property Disputes: Binding Arbitration and/or Mediation-Patent and Nonpatent Issues, 22 Idea 271 (1982).

⁷¹ Guide to Patent Arbitration, 128-32 (Thomas L. Creel ed., 1987)

⁷² 3 Antitrust Counseling and Litigation Techniques, supra note 2, at 20-11, (Julian von Kalinowski ed., 1993)

⁷³ 9 USC, §1-9

⁷⁴ 35 USC, §294.

⁷⁵ 58 F.3d 328, U.S.P.Q.2d (BNA) (7th Cir. 1995); 35 F.3d 82, 89 U.S.P.Q.2d (BNA) (2d Cir. 1994); 42 F.3d 1292, 1295 U.S.P.Q.2d (BNA) (9th Cir. 1994);

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

2、「先行中立評估」(early neutral evaluation,簡稱 ENE)

自一九八五年加州北區之聯邦地方法院除了先前提供之一種可供當事人選擇的無拘束力之由司法官員充當和解會議主席仲裁程序外，另首創一種名為「先行中立評估」制度。而目前美國已有很多州法院及聯邦法院在處理智慧財產權案件時，將該機制予以運用，該程序要求當事人盡可能地運用一切適當的方式，以求在正式訴訟程序開始前將當事人雙方的爭端迅速地予以解決⁷⁶。該制度自推行迄今已經被指定應強制適用於一些案件中並發展多年，目前在各該試用本制度之法院所提起之智慧財產權訴訟至少有一半是利用該制度予以解決；而加州北區之聯邦地方法院也因此和其他部分聯邦地方法院被指定為實施「替代的紛爭端解決」之法院，以評估強制實施該機制所造成的影響，作為未來聯邦法律修法之參考⁷⁷。

⁷⁶ Loc. R. Civil Procedure E.D. Pa. 15

⁷⁷ Civil Justice Reform Act of 1990

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

3、未來之發展

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

以預期如「先行中立評估」制度之「替代的紛爭解決」會更廣泛地為美國法院所採用。

二、程序不應無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延。

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

（一）即決審判程序(Summary judgment)

即決審判程序依據美國聯邦民事訴訟法的規定是一種可以用來在訴訟程序中很有效將訴狀當中部分或全部的訴之聲明予以排除的方式；所謂即決審判乃是指在不具實體爭議性之案件中，法院可以因任何一造之聲請而為僅就法律問題為判斷⁷⁸。由於進行訴訟之支出主要在於案件進入實體審理之階段，而與智慧財產權有關的複雜之侵權案件的花費又時常動輒美金上百萬元，故為了避免該等智慧財產權案件進入實體審理後的鉅額開銷，訴訟當事人聲請法院進入即決審判程序的情形便日趨普遍。而負責審理該等案件忙碌之地方法院法官也因為因此可以避免審理過於複雜之案件及案件因而造成之延滯，故大多也樂見當事人就該等案件聲請法院進入即決審判程序。

在訴訟進行中，企圖在其起訴部分、抗辯部分、反訴部分獲得對其有利宣判之一造，可以不論有無具結書，在該訴訟行為提起後之二十日

⁷⁸ Federal Rule of Civil Procedure s56

內或對造提起即決審判之聲請後，聲請法院為對其有利之即決審判；而在被提起起訴、抗辯、或反訴之對造，可以不論有無具結書，在任何時候聲請法院為對其有利之即決審判⁷⁹。法院通常會命聲請即決審判程序之人負有該案件最初之舉證責任，換言之，聲請人應負責提出足以清楚地證明該案件缺乏關於訟爭事實之實體爭議性的相關直接及間接證據，或沒有足夠的證據足以支持對造之主張⁸⁰；而該等證據必須係本於自己之所見所聞或其他適當之證據，不可係傳聞證據。但倘若聲請人在本案訴訟中本即不需要就某部分之事實負舉證責任時，則在該聲請即決審判程序之中亦不負有就該事實之舉證責任⁸¹。

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

⁷⁹ Federal Rule of Civil Procedure s56(a)(b)

⁸⁰ Glaverbel Societe Anonyme v. Northlake Mktg. & Supply, Inc., 45 F.3d 1550, 1560-61, 33 U.S.P.Q.2d (BNA) 1496, 1503 (Fed. Cir. 1995); Intellicall, Inc. v. Phonometrics, Inc., 952 F.2d 1384, 1389, 21 U.S.P.Q.2d (BNA) 1383, 1387-88 (Fed. Cir. 1992)

⁸¹ Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317, 323 (1986)

分毫無爭議，則即決審判程序將重新展開。

基本上若當事人對於本案之訴訟關係是否應進入即決審判程序因以上之異議而有歧見時，法院通常會在採證方面作利於對於即決審判之異議人之解釋，提出所有對於該異議人合理且有利之推論。又即決審判程序在進入最後判決階段前隨時仍有可能會有不同程度之修正。而即決審判程序最重要的任務便是要從探求當事人的聲請狀及評估相關證據的過程之中，已決定是否真正有進行實體審理之必要⁸²。

若係在不具實體爭議性之案件中，法院可以因任何一造之聲請而為僅就法律問題為判斷之即決審判。在過去由於法院普遍認為侵害智慧財產權之訴訟非常複雜，因此即使該案件在本質上已合於進入即決審判程序的條件，但仍有很多法院因上述原因而抱持該等案件不適合進入即決審判程序，甚至認為關於此類之訴訟應屬即決審判程序適用上之排除情形而不可予以適用⁸³。而在現在仍有一些法院仍持有同樣之看法，推定該等訴訟因具事實上之爭議而有實體審理之必要，不適合進入即決審判程序⁸⁴；然而今天美國聯邦巡迴上訴法院則抱持專利侵害訴訟與一般訴訟一樣可以於適當情形下妥適地適用即決審判，認為雖有很多專利侵權訴訟涉及很多且很複雜之之事實關係，而不適宜進入即決審判程序；然

⁸² Advisory Committee's Notes to 1963 Amendment of Federal Rule of Civil Procedure s56.

⁸³ *Continuous Curve Contact Lenses, Inc. v. Rynco Scientific Corp.*, 680 F.2d 605, 606, 216 U.S.P.Q. (BNA) 597, 598 (9th Cir. 1982); *Pignons S. A. de Mecanique de Percision v. Polaroid Corp.*, 657 F.2d 482, 486, 212 U.S.P.Q. (BNA) 246, 249 (1st Cir. 1981)

⁸⁴ *Country Floors, Inc. v. Gepner*, 930 F.2d 1056, 1062-63, 18 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1577, 1583 (3d Cir. 1991); *Narell v. Freeman*, 872 F.2d 907, 909, 10 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1596, 1598 (9th Cir. 1989)

而，倘若該專利侵權訴訟案件不具實體爭議性，亦應毫不猶豫地儘量避免該案件進入無必要之實體審理程序，而應不區分案件之種類皆得以依據聯邦民事訴訟規則第五十六條之規定進入即決審判程序⁸⁵。且美國聯邦巡迴上訴法院更進一步表示即決審判程序是一種可以節省司法及其他相關資源的重要方法，然而必須謹慎地予以決定應否適用該程序於特定案件之中，因為倘若不當的率爾進入即決審判程序，有可能會使一造當事人無法提出完整之證據資料而令原本應予審酌的完整之訴訟事實無法在審理庭中呈現，而若不當地拒絕進入即決審判程序之聲請，亦將可能迫使一造及法院進入無謂的實體訴訟審理程序而浪費寶貴的司法資源⁸⁶。另美國聯邦巡迴上訴法院認為在專利侵權訴訟案件中適用即決審判程序和在其他種類的訴訟程序中適用即決審判程序是一樣的恰當。只要在不具實體爭議性之案件中，可以僅就法律問題對任何一造為判斷時，法院即應利用聯邦民事訴訟規則第五十六條之規定進入即決審判程序，以避免當事人不必要之開銷，浪費陪審團程序與司法資源⁸⁷。而首席法官 Markey 復在 *WSM, Inc. v. Tennessee Sales Co.* 一案中表示在商標侵權訴訟案件中適用即決審判程序和在其他種類的訴訟程序中適用即決審判程序是一樣的恰當，且應該適用一樣的標準及原則據以准許

⁸⁵ *Chore-Time Equip., Inc. v. Cumberland Corp.*, 713 F.2d 774, 778-79, 218 U.S.P.Q. (BNA) 673, 675 (Fed. Cir. 1983); *Union Carbide Corp. v. American Can Co.*, 724 F.2d 1567, 220 U.S.P.Q. (BNA) 584 (Fed. Cir. 1984)

⁸⁶ *D.L. Auld Co. v. Chroma Graphics Corp.*, 714 F.2d 1144, 1146-47, 219 U.S.P.Q. (BNA) 13, 15 (Fed. Cir. 1983)

⁸⁷ *Barmag Barmer Maschinenfabrik AG v. Murata Mach., Ltd.*, 731 F.2d 831, 835, 221 U.S.P.Q. (BNA) 561, 564 (Fed. Cir. 1984); *Continental Can. Co. USA, Inc. v. Monsanto Co.*, 948 F.2d 1264, 1265, 20 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1746, 1747 (Fed. Cir. 1991)

或駁回當事人請求進入即決審判程序之聲請⁸⁸。

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

（二）加速程序(Expedited procedures)

1、預審程序判決(Judgment on partial findings)

在沒有陪審團的訴訟案件中，若一造當事人已充分表示其意見，且係在法律方面明顯不足採信時，法院可以直接做出不利於該當事人之判

⁸⁸ WSM, Inc. v. Tennessee Sales Co., 709 F.2d 1004, 1086, 220 U.S.P.Q. 2d (BNA) 17, 19 (6th Cir. 1983)

斷。同樣地，法院也可以在其他相關證據完全揭露以後再做出不利於該當事人之判斷。

2、法律事項之判決(Judgment as a matter of law)

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

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

(三) 馬克曼聽證(Markman hearings)

一九九五年美國聯邦巡迴上訴法院全體法官(en banc)在審理 Markman v.

Westview Instruments, Inc.一案中，爲了有效利用司法資源，縮短冗長的訴訟程序，減少陪審員不必要之等待時間⁸⁹，故決定在由陪審團負責審理之訴訟案件中，法院有權並有義務負責解釋應係屬於法律範疇的專利權請求項用語之意義（“in a case tried to a jury, the court has the power and obligation to construe as a matter of law the meaning of language used in the patent claim.”）⁹⁰，而非由陪審團決定，換言之，所謂之「馬克曼聽證」乃是由法官在陪審團開始審理專利法訴訟案件前，法官藉由該聽證程序先行界定系爭專利權請求項用語之範圍及意義。而美國最高法院並於一九九六年肯認該見解⁹¹。

美國聯邦巡迴上訴法院認爲要確定專利權請求項用語之意義，應該取決於以下三種與專利權有關之「內在證據」(intrinsic evidence)：專利權請求項、專利說明書及專利權申請之過程⁹²。意即專利權請求項之解釋必須從該請求項本身之意涵、專利說明書之角度以及申請取得該專利過程中所提出之相關資料爲據。而爲了幫助法院可以正確地在解釋專利權請求項用語意義時獲致正確之結論，法院可以適當地採取所謂之「外在證據」(extrinsic evidence)，例如「專家證言」(expert testimony)；但是「外在證據」只可以用來幫助法院瞭解該專利權之請求項的意義，不可以用來改變甚至推翻該專利權請求項固有之意義⁹³。

法院有三種方式進行「馬克曼聽證」：第一種方式係法院直接審視所有與專

⁸⁹ Elf Atochen N. Am., Inc. v. Libbey-Owens-Ford Co., 894 F. Supp. 844, 857, 37 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1065, 0175 (D. Del. 1995).

⁹⁰ Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 34 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1321 (Fed. Cir. 1995)

⁹¹ *aff'd*, U.S., 116 S. Ct. 1384, 38, U.S.P.Q. 2d (BNA) 1461 (1996)

⁹² *Id.*, 34 U.S.P.Q. 2d (BNA) at 1329.

⁹³ *Id.*, 34 U.S.P.Q. 2d (BNA) at 1331.

利權有關之「內在證據」，透過書面審理以解釋專利權請求項用語意義；第二種方式係在進行審理程序前，單獨地召開一調查庭，以解決與該專利權請求項之解釋有關之爭議；第三種方式則係雖已近入一般之審理程序，但法院仍可在將該案件委由陪審團審理前進行該程序以界定系爭專利權請求項用語之範圍及意義⁹⁴。

在「馬克曼聽證」中，經由律師提出所有依據專利權請求項、專利說明書及專利權申請之過程等「內在證據」以表示他們關於解釋請求項之主張後，及專家證人提供其專業之證詞以幫助法院瞭解該專利權之請求項的意義後，由法官做出裁定以認定該專利權請求項之意義。至於是否構成專利權之侵害，不論是文意侵害或是透過均等論之解釋始構成之侵害，則屬於事實認定的問題，仍應交由陪審團予以認定⁹⁵。

第二節 程序保障

一、司法審判系統

關於智慧財產權之訴訟，美國法院之審判系統大致如下：

（一）第一審

1、聯邦地方法院(United States district courts)

全美一共有九十四個聯邦地方法院，基本上每一州均至少有一個聯

⁹⁴ Moll v. Northern Telecom, Inc., 37 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1839, 1842 (E.D. Pa. 1995).

⁹⁵ Warner-Fenkinson Co v Hilton Davis Chemical Co, 117 S. Ct. 1040, 1997

邦地方法院，人口越多之州聯邦地方法院越多，例如紐約州便有四個聯邦地方法院；而對於涉及聯邦事項⁹⁶，或案件之當事人爲不同州之居民且訴訟標的之金額高於美金七萬五千元之案件⁹⁷，聯邦地方法院均有管轄權。

根據聯邦法規定，聯邦地方法院對於涉及專利權、著作權、植物新品種保護等訴訟有專屬管轄權⁹⁸，而根據於一九四六年聯邦國會通過之美國商標法即藍漢法(Lanham Act, s43a)與聯邦商標淡化法(Federal Trademark Dilution Act)之規定，聯邦地方法院對於涉及該二法案之商標法訴訟有專屬管轄權，但是若與該二法案無涉之商標法訴訟則也可以在各州之地方法院提起訴訟。

只有專利權人或專屬被授權人(exclusive licensee)始有資格對侵害專利權之人提起訴訟，一般非專屬被授權人則不可對侵害專利權之人提起訴訟；若授權內容僅限於一定之時間、一定之區域或一定之範圍內有排他性之授權關係亦屬於專屬授權。若專屬被授權人對侵害專利權之人提起訴訟，則專利權人必須於訴訟中追加成爲原告。聯邦地方法院同時也對涉及專利權、著作權、植物新品種保護或聯邦商標之營業秘密法、不公平競爭法的案件具有管轄權⁹⁹。而未註冊之商標被侵害時，仍然可

⁹⁶ 28 USC, s1331

⁹⁷ 28 USC, s1332

⁹⁸ 28 USC, s1338a

⁹⁹ 28 USC, s1338b

以向聯邦地方法院提起訴訟¹⁰⁰。

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

2、州法院(States courts)

美國各州均有其州法院，而關於非因美國聯邦商標法即藍漢法 s43a 之商標案件，或未經註冊之商標案件，且當事人為同州居民之案件，均可在適當之州法院提起訴訟；但是若涉及專利權、著作權、植物新品種保護或聯邦商標之案件，聯邦地方法院同時也具有管轄權。

(二) 上訴審

1、美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)

一般權利之侵害在認定上較為單純，而是否對智慧財產權造成侵害，時常涉及到許多之專門知識，例如電機、化工、電腦及生物等科技，倘若未能由特殊之法院或專庭在有專門技術背景的人士輔佐下就該智慧財產權之侵權案件予以集中審理，而任由一般無相關知識背景之法官進行審理，恐將在客觀能力不足勝任之情況下，使該案件無法取得合理公正之裁判結果。此外，在一九八二年美國國會通過於華盛頓特區設立美國聯邦巡

¹⁰⁰ Lanham Act, s43a

迴上訴法院之前，由於各區域巡迴上訴法院對於專利法之解釋及看法不同，例如專利侵權究竟哪一部份屬於法律問題而應由法官解釋、哪一部份屬於事實問題而應交由陪審團決定；或究應由原告或被告就特定系爭事項負舉證責任；或核發暫時禁制令之標準為何等等，尤其是其中部分區域巡迴上訴法院不認同專利權之獨佔性，以致於在法律適用上常作不利於專利權人之解釋；因此，一些原告往往會選擇到其見解有利於己之區域巡迴上訴法院提起訴訟，此即所謂之「逛法院」(Forum shopping)。因此，爲了減輕一般區域巡迴上訴法院處理專利案件之工作負擔，促進關於專利案件法律見解之一致性，避免上述各區域巡迴上訴法院間就專利案件之基本法律見解歧異及當事人任意逛法院之情形，以及有效利用司法資源，減少「請求項法院」(Court of Claims)及「海關與專利上訴法院」(Court of Customs and Patent Appeals，簡稱 C.C.P.A.)功能上重疊之現象¹⁰¹，一九八二年十月一日美國國會遂將請求項法院及海關與專利上訴法院二者予以合併，於華盛頓特區設立美國聯邦巡迴上訴法院¹⁰²，簡稱 Federal Circuit 或 CAFC，對於各聯邦地方法院審理之專利權有效性或侵害專利權之案件，有專屬之上訴管轄權¹⁰³，換言之，若對全美九十四個聯邦地方法院所審理之專利權有效性或侵害專利權之案件的裁判結果不服，均必須上訴至設於華盛頓特區之

¹⁰¹ 3 DONALD S. CHISUM, PATENTS 11.06(3)(e)(1991).

¹⁰² Federal Courts Improvement Act of 1982, Pub. L. No. 97-164, 96 Stat. 25 (Apr. 2, 1982).

¹⁰³ 28 USC, §1295a1

美國聯邦巡迴上訴法院¹⁰⁴。而到了一九八二年，由於美國聯邦巡迴上訴法院對於各聯邦地方法院審理之專利權有效性或侵害專利權之案件，有專屬之上訴管轄權，因此在這方面之專利訴訟案件比起過去減少了很多「逛法院」的現象，比起其他類型之訴訟案件，「逛法院」的現象也比較少發生；而因為關於專利法之案件到最後均必須上訴至美國聯邦巡迴上訴法院，所以原本各區域巡迴上訴法院間就專利案件之基本法律見解衝突的情形也不再存在，美國關於專利權有效性或侵害專利權之案件的實務見解事實上即以美國聯邦巡迴上訴法院之見解為主要根據。此外，美國聯邦巡迴上訴法院也受理不服美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission)、美國聯邦索賠法院(United States Court of Federal Claims)及美國國際貿易法院(United States Court of International Trade)的裁決之上訴案件。

而美國聯邦巡迴上訴法院一開始是由予以合併之請求項法院及海關與專利上訴法院二者之法官所組成，隨後則是由美國總統予以指派擔任¹⁰⁵，由於法官並非具備所有相關科技之知識，所以有十三位技術專家予以協助¹⁰⁶。由於美國國會創設美國聯邦巡迴上訴法院目的之一係為了將原本各區域巡迴上訴法院對於專利法不同之解釋及看法予以促進相關法律見

¹⁰⁴ 若各聯邦地方法院係對於涉及聯邦事項案件或當事人為不同州之居民且訴訟標的之金額高於美金七萬五千元之案件依據 28 USC, s1331 或 s1332 取得管轄權，則即使其中涉及專利法之問題，仍應向一般區域巡迴上訴法院提起上訴。例如 *Gronholz v. Sears Roebuck & Co.*一案，參照 836 F.2d 515, 5U.S.P.Q.2d (BNA) 1269, 1439 (Fed. Cir. 1987).

¹⁰⁵ 3 DONALD S. CHISUM, PATENTS 11-121(3) (e) (1991).

¹⁰⁶ *Id.*

解之一致性，因此若非涉及專利法之特殊性，在上訴程序部分仍遵循各區域巡迴上訴法院判決先例外¹⁰⁷，就專利法的實體部分，僅遵循美國最高法院之判例、先前請求項法院及海關與專利上訴法院二者之判決先例¹⁰⁸，而不再遵循各區域巡迴上訴法院判決先例，係直接依據專利法創設其自己之判決先例¹⁰⁹。而爲了進一步確保統一關於專利法案件法律見解一致性，美國聯邦巡迴上訴法院亦均會將所欲做出之任何法律見解於院內供所有法官討論後，始將多數決之意見對外宣示¹¹⁰，因此基本上美國聯邦巡迴上訴法院除了一些特殊的情形外，不會推翻其自己先前所做成之判決先例¹¹¹。

自一九八二年以來，美國聯邦巡迴上訴法院已在專利法的領域上，例如專利有效性或是否構成專利侵權的方面，發展出許多可供聯邦地方法院法官參考之重要原則；例如若欲推翻原本對專利權有效性之推定，應由提出質疑之一造以提出清楚且有說服力之證據的方式盡舉證責任¹¹²；而關於專利權請求項之解釋應專屬於承辦法官¹¹³；以及均等論已在專利侵權訴訟中成爲不可缺少之防禦方法¹¹⁴。

而美國聯邦巡迴上訴法院亦在多方面擴大了在專利侵權救濟之範

¹⁰⁷ Solarex Corp. v. Arco Solar, Inc., 870 F.2d 642, 10U.S.P.Q.2d (BNA) 1247 (Fed. Cir. 1989).

¹⁰⁸ South Corp. v. United States, 690 F.2d 1368, 1369, 215U.S.P.Q. (BNA) 657, (Fed. Cir. 1982).

¹⁰⁹ Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220, 1225 n.1 (Fed. Cir.), cert. dismissed, 487 U.S. 1265 (1988); Atari v. JS&A Group, 747 F.2d 1422, 1439 (Fed. Cir. 1984)(en banc); Panduit Corp., 744 F.2d at 1574-75.

¹¹⁰ Proceedings of the Seventh Annual Judicial Conference of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit (May 24, 1989), reprinted in 128 F.R.D. 439,443.

¹¹¹ The Second Annual Judicial Conference of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Apr. 26, 1984), reprinted in 104 F.R.D. 210, 212-13.

¹¹² Hughes Tool Co. v. Dresser Indus., Inc., 816 F.2d 1549, 1555 (Fed. Cir.)

¹¹³ Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 970-71 (Fed. Cir. 1995)

¹¹⁴ Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62 F.3d 1512, (Fed. Cir. 1995)

圍。首先，勝訴的專利權人可以在專利侵權訴訟中聲請法院核發禁制令，而且不論是暫時禁制令或終局禁制令現在都比過去核發較快速有效率¹¹⁵。美國聯邦巡迴上訴法院成立前，專利侵權訴訟之原告較不易聲請法院核發禁制令，因為在之前，相較於一般智慧財產權之案件，法院在專利侵權案件中通常會用較為嚴格的標準以審核是否應予核發禁制令¹¹⁶；但是在美國聯邦巡迴上訴法院成立後，美國聯邦巡迴上訴法院允許各聯邦地方法院只要專利侵權原告清楚地表示(clearly shows)其專利權是有效且遭到侵害時，即應推定對於專利權人會產生不可回復之損害¹¹⁷。

其次，由於美國聯邦巡迴上訴法院可以有更精確的方式算出合理的權利金之數額，使得專利侵權訴訟中潛在之金錢損害更容易被填補。由於在專利侵權訴訟中勝訴之專利權人所應獲得之賠償至少不應少於侵權人使用該發明專利原來所應支付予專利權人之權利金¹¹⁸。基本上，若專利權人因侵權行為所失之利益難以計算時，通常會以合理的權利金作為計算權利人所受損害之標準¹¹⁹。傳統上會以專利權人及侵權人之間在侵權人為侵權行為時雙方擬制之授權契約為標準以計算所謂合理的權利金，並以侵權人因其侵權行為實際所已獲得之利益為準，但是美國聯邦巡迴上訴法院認為聯邦地方法院可以基於一些考量點決定合理的權利金之範圍；包括侵權人

¹¹⁵ W. L. Gore & Assocs. V. Garlock, Inc., 842 F.2d 1275, 1281 (Fed. Cir. 1988)

¹¹⁶ Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1983)

¹¹⁷ Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1581 (Fed. Cir. 1983); H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384, 390(Fed. Cir. 1987)

¹¹⁸ 35 USC, s284

¹¹⁹ Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075, 1078(Fed. Cir. 1983)

在為侵權行為時一開始原本所可預期獲得之利益¹²⁰，而非僅止於其實際所已獲得之利益。因此倘若有足夠之證據可以證明侵權人在為侵權行為之際抱持非常樂觀的計畫時，其結果通常會被判以高於其實際因其侵權行為所已獲得淨利之賠償金。

再者，由於擴張了惡意侵害專利權之定義，美國聯邦巡迴上訴法院使得專利權人在專利侵權訴訟中向被告求償三倍之損害賠償之機會大為增加。因為美國聯邦巡迴上訴法院認為潛在之侵權人在為其侵權行為前本即有義務應查詢其行為是否有侵害他人有效之專利權之虞，該責任包括在為其可能之侵權行為前即應取得完整之法律諮詢¹²¹。因此，被告若不能立即提出其法律顧問所出具其行為並未侵害任何有效相關之專利權之書面意見，往往會被法院認定係惡意侵害專利權¹²²。

2、區域巡迴上訴法院(Regional circuit courts of appeals)

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

3、州上訴法院(State courts of appeals)

若是上述在州法院所審理之智慧財產權案件均可上訴至適當之州上

¹²⁰ Fromson v. Western Litho Plate & Supply Co., 853 F.2d 1568, 1578(Fed. Cir. 1988).; Snellman v. Ricoh Co., 862 F.2d 283, 289(Fed. Cir. 1989).

¹²¹ Avia Group Int'l Inc. v. L.A. Gear Cal., Inc., 853 F.2d 1557, 1566(Fed. Cir. 1988).

¹²² Great N. Group. v. Davis Core & Pad Co., Inc., 782 F.2d 159, 166-67(Fed. Cir. 1986).

訴法院。而有些州僅有一個州上訴法院，有些州則有中間上訴法院及終局上訴法院。

4、美國最高法院(United States Supreme Court)

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

(三) 其他司法機關

1、美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission)

美國國際貿易委員會(簡稱 ITC) 為美國聯邦準司法性機構¹²³，決定美國產業是否因低於正常價值或接受補助等產品之進口而受到實質損害、對於例如侵害專利權、著作權、商標權等態樣的不公平之進口貿易行為主導應採取之救濟措施¹²⁴，例如舉行聽證會，調查涉及不公平之進口貿易，絕大多數與進口侵害美國專利權、商標權等智慧財產權之商品有關，一旦認定違法，國際貿易委員會可以對進口商品核發排除令。

該委員會係由六位經總統提名，參議院通過之委員組成審理專庭(reviewing tribunal)，並有一位行政法法官(administrative law judge, 簡稱 ALJ)協助該委員會，該行政法法官負責發現爭點、主持聽證會。美國關

¹²³前身的關稅委員會係於一九一六年由國會所創設，一九七四年的貿易法案將之更名為國際貿易委員會。

¹²⁴國際貿易委員會有五個主要的任務：一、進口損害之調查，二、關於侵害智慧財產權商品進口之調查，三、研究計畫，四、貿易資訊服務，五、貿易政策之支援。

稅法第三百三十七條案件之調查必須過正式的證據調查程序，由行政法官進行聽證調查程序，案件的當事人包含聲請人、相對人，國際貿易委員會的律師則代表公益，在聽證之後，行政法官就與是否違反美國關稅法第三百三十七條的所有有關之爭點作出初步的裁決，並且就經調查所發現之事實與法律結論向委員會提出建議，而該建議提供給委員會參考後，委員會有權審查上開裁決，以決定是否採用或修正，抑或廢棄行政法官之裁決，假使委員會不予審查，行政法官之裁決即成為國際貿易委員會的決定，或經委員會審理後做成最終決定¹²⁵。

聲請人必須在聲請狀中就競爭對手以輸入侵權商品之方式，構成不公平競爭之行爲或從事不公平競爭之方法盡舉證責任；聲請人也必須證明該不公平競爭已實質地侵害或摧毀國內之生產業，但當侵害已被認定時，並無需證明損害已經發生。而國際貿易委員會接受聲請人關於相對人違反關稅法第三百三十七條之聲請後，國際貿易委員會必須先就形式上調查原告之程序是否符合委員會的規定，再就實質事項展開調查，決定是否違反關稅法第三百三十七條規定¹²⁶。

美國國際貿易委員會所能做成之救濟僅限於禁制令型式 (injunctive-type) 之救濟，當事人無從由此得到金錢之損害賠償；倘若確認已違反關稅法第三百三十七條，例如被控的商品被認為侵害美國專利、著

¹²⁵ s337 of the Tariff Act of 1930, 19 USC, ss1337 and 1337a

¹²⁶ 國際貿易委員會必須在開始調查的四十五日內決定作出最終決定的日期。

作權、註冊商標等智慧財產權，國際貿易委員會可以核發部分或全面禁止進口的禁制令，禁止特定商品輸入美國。美國國際貿易委員會可以直接對美國海關發出命令以阻止侵害智慧財產權之商品進入美國；也可以發出警告命令(cease-and-desist orders)以命相對人停止及禁止某些特定行為，防止未來之侵權行為。

若國際貿易委員會認定相對人違反關稅法第三百三十七條之決定作成後，美國總統在六十日內得以政策上之理由否決¹²⁷，倘若當事人對於國際貿易委員會之決定不服，亦得上訴至聯邦巡迴上訴法院。假使國際貿易委員會認定相對人並未違反美國關稅法第三百三十七條之規定，上訴期間不需要等待總統六十日之否決期間即已開始，尤其在國際委員會所做成的決定是一部勝訴一部敗訴的情形，上訴期間應分別計算。

2、美國聯邦索賠法院(United States Court of Federal Claims)

若專利權人認為美國政府以未經授權使用或製造其已取得專利權之產品之方式侵害其專利權，或著作權人認為美國政府侵害其專屬之著作權，不論是透過直接或間接之方式，均應至美國聯邦索賠法院控告美國政府以尋求救濟¹²⁸。若獲得勝訴，權利人將可獲得合理且完全之侵權行為損害賠償。

3、美國國際貿易法院(United States Court of International Trade)

¹²⁷實務上發生總統否決國際貿易委員會決定之案例非常罕見，絕大多數之情形總統均尊重國際貿易委員會專業的決定。

¹²⁸ 28 USC, §1498

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

二、與智慧財產權有關之專業

（一）概說

雖然律師在代理他人進行之訴訟案件進行中可被賦予一些專有之權利，但基本上在美國的智慧財產權案件中，法律並不強制要求原告或被告應有專業之法律人士代理進行。可是實務運作上，智慧財產權訴訟案件中當事人幾乎都有律師代理進行訴訟。

（二）訴訟中之角色

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

色。

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

(三) 資格與條件

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

唯有欲在美國專利商標局執行關於代理發明人申請專利權或其他有關專利權案件之業務之專利律師或專利代理人，必須具備以下之資格與條件始可以在美國專利商標局登錄並執行上述業務：(1)申請人必須具備一定之工程或科技科系之學士資格(若係其他領域，則必須曾修習與工程或科技相關之重要課程)、或具備工程或科技等相關領域之實務工作經驗，例如出示通過州政府之工程基本學力測驗之及格證明。(2)通過美國專利商標局之考試，考試內容包括：A、關

於專利法之知識及美國專利商標局之相關規定、實務運作及適用程序。B、撰寫適當專利權請求項之能力。C、分析相關事實及適當地適用專利法與美國專利商標局之相關流程與程序規定之能力。D、符合應適用於專利律師或專利代理人之執業道德及專業能力之其他相關要求。

而若欲代理客戶在美國專利商標局執行有關商標權之業務、或是代理客戶在著作權局(Copyright Office)執行相關之業務，則必須具備律師之資格。

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

(四) 收費標準

智慧財產權律師之收費通常以每小時為計費單位，依照合夥律師之收費標準，通常是一小時美金兩百元至五百元不等。而在關於智慧財產權之訴訟案件中，有時是以最後訴訟之勝負以決定酬勞之給付標準。除了一些法律明文規定的情形外，基本上敗訴之一造並不需要支付勝訴之一造之律師費用。而在專利訴訟¹²⁹、商標訴訟¹³⁰及著作權訴訟¹³¹中則分別有法律規定在符合一定標準的情形下，經法院裁量之結果，敗訴之一造例外地必須要支付勝訴之一造之律師費

¹²⁹ 35 USC, s285

¹³⁰ Lanham Act, 15 USC, s1117a

¹³¹ 17 USC, s505

用。

三、既判力與禁反言(Res judicata and collateral estoppel)

由於既判力與禁反言等原則之效力，專利權訴訟之判決中有關專利權有效性判斷之部分將在當事人及有關之訴訟關係人間未來有關之訴訟中拘束所有人；而在專利訴訟中，若判決認定該原告所有之專利權為無效時，除非原告即專利權人能證明在該次訴訟中關於調查其專利權之有效性時未能被賦予公平之機會，否則該效力不僅及於該訴訟中被控為侵權之被告，同時亦及於其他訴訟中被控為侵害原告所有該專利權之被告。至於未參與該判斷專利權有效性之訴訟之人，基本上在未來之訴訟中不會被該該判斷專利權有效性之判決之既判力或禁反言等原則之效力所拘束，但是其他受理該訴訟之法院本於禮讓原則(doctrine of comity)，仍會在本於相同證據的情形下，將該先前已判斷專利權有效性之判決給予一定之證據參考價值。

第三節 證據法則

一、命對造提出該證據

(一) 與訴狀有關之文件

當事人必須在證據揭示會議中將所有與其起訴狀或答辯狀有關之文件等證據資料之影本¹³²。

¹³² Federal Rule of Civil Procedure 26,a,f

（二）安東匹勒命令(Anton Piller orders)

美國聯邦民事訴訟法規定有類似前述所謂「安東匹勒命令」之機制¹³³。依據該法第三十四條之規定，當事人一造可以請求法院調查或檢視相關文件及其他證據；除此以外，只要當事人雙方對於一造之身心狀態存有爭議，一造尚可請求法院命令對造提出身心檢查報告。

（三）不遵守強制揭露證據命令之效果

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

如果證人不願自行到法院提供相關之文件或具體之事證、或不願到法院出庭提供證詞，則當事人可以聲請法院核發傳票或應攜帶證據到庭之傳票；該傳票可以直接要求收受者應出庭提供證言，並將其實力支配下之文件或具體之事證提供到法院接受審視¹³⁴。收到該傳票之人可以在一定期間內以書面方式向法院對該傳票之內容表示異議。

¹³³ Federal Rule of Civil Procedure 34,35

¹³⁴ Federal Rule of Civil Procedure 45,b1-2

二、證據保全命令(Temporary restraining orders)

依據美國聯邦民事訴訟法規定，在智慧財產權之案件中當事人可以向法院聲請核發證據保全命令(簡稱 TROs)¹³⁵。由於聲請法院核發證據保全命令的主要目的乃在於避免將來可能在本案訴訟中成為被告的相對人在訴訟開始後或得知聲請人即將對其展開訴訟，而將可能成為訴訟證據之相關物品或文件予以銷毀、拋棄或轉移¹³⁶，因此該程序的一個重要特色便是法院可以依據聲請人一造之聲請，不經兩造雙方之聽證程序，法院便可以核發該證據保全命令¹³⁷。但若法院依據聲請人一造之聲請決定核發該證據保全命令，在就該核發之程序正當與否舉行聽證程序前，法院通常仍會限制該命令所及之範圍及其有效期間¹³⁸。而法院在聽證程序中會再仔細檢視該證據保全命令，以確定在該情況下核發證據保全命令是否符合正當性、以及是否有其他較緩和之方式亦同樣地可以達到保護原告利益之目的¹³⁹。

而在一些實務運作之案件當中，聲請人即原告在向法院聲請核發證據保全命令之際，通常會伴隨著一併請求法院進行即期證據開示程序¹⁴⁰。而法院在核發證據保全命令後，通常亦將會進一步接著核發初期禁制令以資救濟¹⁴¹。

¹³⁵ Federal Rule of Civil Procedure 65

¹³⁶ *In re Vuitton et Fils S.A.*, 606 F.2d 1,4, 204 U.S.P.Q. (BNA)1, 3 (2d Cir. 1979); *Fimab-Finanziaria Maglificio Biellese Fratelli Fila S.p.A. v. Helio Import-Export, Inc.*, 601 F. Supp. 1, 2, 223 U.S.P.Q (BNA) 795, 796 (S.D. Fla. 1983)

¹³⁷ *In re Vuitton et Fils S.A.*, 606 F.2d 1,4, 204 U.S.P.Q. (BNA)1 (2d Cir. 1979); *Fimab-Finanziaria Maglificio Biellese Fratelli Fila S.p.A. v. Helio Import-Export, Inc.*, 601 F. Supp. 1, 223 U.S.P.Q (BNA) 795 (S.D. Fla. 1983)

¹³⁸ *American Can Co. v. Mansukhani*, 724 F.2d 314, 320, 223 U.S.P.Q. (BNA) 97, 100 (7th Cir. 1984)

¹³⁹ *Id.*, 223 U.S.P.Q. (BNA) at 102.

¹⁴⁰ *Fimab-Finanziaria Maglificio Biellese Fratelli Fila S.p.A. v. Helio Import-Export, Inc.*, 601 F. Supp. 1, 3, 223 U.S.P.Q (BNA) 795, 796 (S.D. Fla. 1983)

¹⁴¹ *Sega Enters., Ltd. v. MAPHIA*, 857 F. Supp. 679, 30 U.S.P.Q.2d (BNA) 1921 (N.D. Cal. 1994).

法院通常會在本案訴訟即將開始之前或剛開始之際核發該等命令。至於法院是否核發證據保全命令的標準，美國法院則認為應類推適用法院在審核是否准予核發初期禁制令時所適用之標準¹⁴²；亦即如果聲請人可以很清楚地釋明倘若告知對造即將進行證據保全程序及其原因，將造成對聲請人立即且無法彌補之損害，法院始會在不通知對造的情形下逕予核發該證據保全命令¹⁴³；而若聲請人未能儘速聲請證據保全命令，延誤聲請之時機，亦將可能被法院認為已無核發證據保全命令之必要而駁回其聲請¹⁴⁴；倘若聲請人不能有效釋明在實體訴訟案件中勝訴之可能性，將導致法院駁回其請求核發證據保全命令之聲請¹⁴⁵。

證據保全命令在核發後第十日將自動失效¹⁴⁶，若有正當理由時，則可以再展延十日；例如若聲請人同時又另聲請法院核發初期禁制令時，法院將會考慮酌予延長該證據保全命令之有效期間¹⁴⁷；而若經被限制一造之同意，則可以無限期展延。而如同初期禁制令，法院通常會命聲請核發證據保全命令之一造繳交擔保金，以供將來若證明該命令失當時，用以賠償相對人因該命令所遭受之損害。又當事人向法院聲請核發證據保全命令時，負有釋明在實體的本案訴訟中有勝訴可能或如果不予核發該保全命令將導致該聲請人無法彌補之損害之責任。而對於法院是否核發證據保全命令的裁定，當事人兩造均不得提起抗告；

¹⁴² *Cobraco Mfg. Co. v. Valley View Specialties Co.*, 15 U.S.P.Q.2d (BNA) 1072, 1073 (N.D. Ill. 1990); *Roberts v. Atlantic Recording Corp.*, 36 U.S.P.Q.2d (BNA) 1630, 1633 (S.D. N.Y. 1995).

¹⁴³ *In re Vuitton et Fils S.A.*, 606 F.2d 1,4, 204 U.S.P.Q. (BNA)1, 4 (2d Cir. 1979).

¹⁴⁴ *New Era Publication Int'l v. Henry Holt & Co.*, 873 F.2d 576, 584, 10 U.S.P.Q. 2d (BNA)1561, 1568 (2d Cir. 1989); *Cable Educ. Network, Inc. v. Paramount Pictures Corp.*, 17 U.S.P.Q. 2d (BNA)1723, 1725 (D. Md. 1990).

¹⁴⁵ *Wisztreich v. Capitol Records, Inc.*, 25 U.S.P.Q. 2d (BNA)1815, 1816 (C.D. Cal. 1992).

¹⁴⁶ Federal Rule of Civil Procedure 65(b)

¹⁴⁷ *Solarex Corp. v. Advance Photovoltaic Sys., Inc.*, 34 U.S.P.Q. 2d (BNA)1234 (D. Del. 1995).

但是若該駁回聲請核發證據保全命令的裁定導致請求法院核發初期禁制令的聲請一併被駁回時，則可以一併提起抗告。而在一些情形下，當原告聲請法院核發證據保全命令時，法院會加速聽證程序之進行並考慮改核發初期禁制令以替代證據保全命令¹⁴⁸。

三、認定與保護秘密資訊

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

（一）保密命令(Protective orders)

美國法院在訴訟程序的證據揭示過程進行中，基本上認為即使是營業秘密仍得予以揭露¹⁴⁹，然而，營業秘密的所有人有權向法院聲請在法院審理的過程中限制其被揭露之營業秘密之用途，當面對法院或對造在調查證據的過程中要求應揭露其營業秘密時，營業秘密的所有人有權向法院聲請駁回對造之該請求，或聲請法院以不公開法庭(in camera)的方式調查該證據以避免公開揭露該應秘密之資訊或聲請法院核發保密命令¹⁵⁰。保密命令中通常會規定將一造所提出之某些特定資訊或文件，指定為應對某些確定之當事人視同應保密之事項。而一個典型之保密命令通常會規定：(A)應保密之資訊僅可以對對造之專家或律師予以揭露。(B)該被揭露應秘密之資訊僅可以用於與訴訟進行相關之目的。(C)

¹⁴⁸ Abbott Lab. v. Unlimited Beverages, Inc., 30 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1803 (S.D. Fla. 1993).

¹⁴⁹ American Tobacco Co. v. Evans, 508 So. 2d 1057, 1061 (Miss. 1987); Federal Open Market Comm'n v. Merrill, 443 U.S. 340, 362 (1979)

¹⁵⁰ Federal Rule of Civil Procedure 26(c)

任何包含該等應被保護之秘密資訊之訴訟文書在提出時均應予以封緘。(D)當訴訟程序終結時，該等記載應被保護之秘密資訊之文件均應發還提出之當事人或予以銷毀。

依照美國聯邦民事訴訟規則的規定¹⁵¹，允許法院可以根據當事人之聲請而予以核發保密命令，以確保在證據調查的過程中，有價值之應秘密的資訊不致被向大眾散播開來。而在智慧財產權民事訴訟程序案件的證據調查程序中，爲了要保守營業上之秘密或技術上之重要資訊，法院會在揭露相關證據前核發保密命令，通常當事人兩造都會在法院核發該保密命令之後，才會基於證據開示應揭露相關證據資料的要求下，提出以上應秘密之相關證據。舉例而言，美國法院就曾經在訴訟程序進行中，核發保密命令以確保關於骨格移植之設備及技術的秘密¹⁵²、可口可樂配方之秘密¹⁵³、以及關於市場決策之秘密¹⁵⁴。

當美國法院面臨關於應否調查或保護應秘密資訊之聲請時，會平衡兩造雙方因調查該營業秘密所可得之效果及調查後對於營業秘密所有人所造成之危害後再做決定¹⁵⁵。而爲了能獲得保護營業秘密之命令，營業秘密所有人應詳細說明並釋明一旦其營業上秘密之資料經證據調查程序而揭露後，將會對其所經營之事業產生重大之危害¹⁵⁶。而法院在審核營業秘密所有人請求法院核發保密命令之聲請狀時，通常會考慮以下五點因素以決定應否核發保密命令：(A)營業秘密所

¹⁵¹ Id.

¹⁵² American Standard Inc. v. Pfizer Inc., 828 F.2d 734 (Fed. Cir. 1987)

¹⁵³ Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co., 107 F.R.D. (D. Del. 1985)

¹⁵⁴ Spartanics Ltd. v. Dynetics Eng'g Corp., 54 F.R.D. 524, 172 U.S.P.Q. 458 (N.D. Ill. 1972)

¹⁵⁵ Centurion Indus., Inc. v. Warren Steurer and Assocs., 665 F.2d 323, 325 (10th Cir. 1981)

¹⁵⁶ Playskool, Inc. v. Famus Corp., 212 U.S.P.Q. 8 (S.D.N.Y. 1981)

有人之企業以外之人知悉該營業秘密的多寡及程度。(B) 營業秘密所有人之企業之員工知悉該營業秘密的多寡及程度。(C) 營業秘密所有人用以保護該營業秘密的方式之程度。(D)營業秘密所有人對於研究及開發該營業秘密所投注之努力及金錢的多寡及程度。(E)第三人依照適當且合法之手段可以取得該欲尋求保護之營業秘密之難易程度¹⁵⁷。此外，營業秘密所有人若欲聲請法院核發保密命令時，尚應具體說明在訴訟進行中唯有保密命令始足以保護其應秘密之資訊不被不當揭露之必要性。

(二) 調查豁免權

1、原則

在智慧財產權案件民事訴訟程序中，享有調查豁免權之證據資料即使可能與本案有關，在訴訟程序中仍不必向對造予以揭露¹⁵⁸。總括來說，以下之各種文件得以享有調查豁免權：

a、根據普通法(common law)上關於律師豁免權的慣例¹⁵⁹，當事人基於尋求法律上建議的目的，而與其律師之間秘密的通訊內容應被保護而不應被予以揭露。而與公司之法律顧問或非訟律師間之秘密的通訊內容亦應如同與外部律師間秘密通訊內容應被保護般同樣受到保護。其目的乃在於藉以鼓勵律師與其當事人間之資訊得以經常交換，以在法律與行政監督下仍能促進公眾利益¹⁶⁰。而

¹⁵⁷ Restatement of Torts §757(1982); *Playskool, Inc. v. Famos Corp.*, 212 U.S.P.Q. 8, 16 (S.D.N.Y. 1981)

¹⁵⁸ Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(1); 45(d)(2); Federal Rule of Evidence 501

¹⁵⁹ 該慣例可追溯自十六世紀，是普通法(common law)中最早可得享有調查豁免權之種類。*Union Carbide Corp. v. Dow Chem. Co.* 619 F.Supp. 1036, 1046, 229 U.S.P.Q. 401, 406 (D.Del.1985)

¹⁶⁰ *Upjohn v. United States*, 449 U.S. 383, 389, 101 S. Ct. 677, 682, 66 L.Ed.2d 584 (1981)

是否屬於律師與其當事人間之資訊而得以主張應適用關於律師豁免權的慣例應被保護而不應被予以揭露，則應由主張之一造盡聲明及舉證之責任¹⁶¹。

b、當事人與其律師的代理人之間秘密的通訊內容同樣應被保護而不應被予以揭露。倘若僅只是當事人與其專利代理人之間，而該專利代理人並不具備律師資格，則此時許多法院認為當事人與其專利代理人之間的通訊內容不再被保護¹⁶²；然而，若該專利代理人係受僱於一家公司內的專利部門或律師事務所，且係受律師之指示工作並受律師之監督，則可視該專利代理人為律師之輔助人，此時當事人與其專利代理人之間的通訊內容即應受到前揭普通法上關於律師豁免權的慣例保護¹⁶³。

c、在 *United States v. United Shoe Machinery Corp.*，一案中，Wyzanski 法官就何者應受關於律師豁免權慣例的保護而不應被予以揭露提出定義，聲請人必須要能向法院釋明以下之各要件，始能主張該部分之證據資料不應被予以揭露¹⁶⁴：(a)聲稱擁有該資料者為當事人。(b)製作該通訊資料的是與該資料有關且在該法院登錄之執業律師。(c)該通訊資料中相關的事實係該律師經當事人通知始得以知悉，且當時並無陌生第三人在場，故可推定當事人與律師間將之視為秘密，而當時當事人提供該應秘密之資訊最主要之目的係為了向律師尋求相關之法律意見、法律服務、以及司法程序進行之協助。(d)該調查豁免權必須適時

¹⁶¹ *Bulk Lift Int'l, Inc. v. Flexcon & Systems, Inc.*, 9 U.S.P.Q.2d 1358, aff'd, 122 F.R.D. 493, 9 U.S.P.Q.2d 1355 (W.D. La. 1988).

¹⁶² *Hercules, Inc. v. Exxon Corp.*, 434 F. Supp. 146, 196 U.S.P.Q. 407-408 (D.Del.1977)

¹⁶³ *Hercules, Inc. v. Exxon Corp.*, 434 F. Supp. 146, 196 U.S.P.Q. 408 (D.Del.1977)

¹⁶⁴ *United States v. United Shoe Machinery Corp.*, 89 F. Supp. 357, 85 U.S.P.Q. (BNA) 5 (D. Mass. 1950).

地被提出或聲明。(e)當事人必須尚未聲明放棄該調查豁免權¹⁶⁵。

d、根據美國聯邦民事訴訟規則¹⁶⁶之規定，爲了將來準備進行訴訟之相關文書，例如往來之書信、面談之記錄、筆記及相關之研究，均應被保護而不應被予以揭露；同樣地，律師爲了將來準備進行訴訟之相關文書與所蒐集和訴訟有關之文件亦應在本條款的保護範圍內、只不過律師所蒐集和訴訟有關之文件在下列情形時仍應可以在訴訟程序中被予以揭露：(a)與本案之訴訟事實具有重大之關鍵性。(b)需經由甚爲困難的方式始可經由其他方法獲得與該等文書在實質上具有相同證據價值之證據資料。d、對於他造方面爲了準備進行訴訟所掌握未經詰問之專家證人之證詞基本上應被保護而不應被予以揭露，只有在下列例外情形時始可以主張應予以揭露成爲證據方法之一種：(a)關於身體或心理之檢查結果。(b)若針對同一主題無法用其他方式取得相同之證據方法。

2、例外

而以下之文件不得享有調查豁免權：a、涉及一件訴訟之基本事實不受律師豁免權的保護，故不得享有調查豁免權。同樣地，律師與當事人之間關係若涉及到本案訴訟事實時，亦不得享有調查豁免權，同樣的可以成爲證據揭露之對象。因此，律師與當事人間關係之調查豁免權並不能延伸至與律師或該當事人本身有關的訴訟事實之調查部分。b、爲了保障律師準備在訴訟中所進行之策略運用及表示法律上意見的權利不至於因證據揭露的過程而被影響，律師爲了將

¹⁶⁵ Id. at 358, 85 U.S.P.Q. (BNA) at 6.

¹⁶⁶ Federal Rule of Civil Procedure 26(b)(3-4)

來準備進行訴訟之相關文書與所蒐集和訴訟有關之文件應被保護而不應被予以揭露；但該和訴訟有關之文件本身若已涉及到該訴訟之基本事實，或該文件內即已包含了該訴訟事實的一部份時，則不再受到調查豁免權之保護。同樣地，爲了進行訴訟所完成之調查報告若涉及到以上所述情形時，亦不受本原則之保護。c、由於當事人向美國專利商標局申請審核時，必須完全揭露相關之一切文件資料，故該等資料不應因係經由律師所提出而有所不同；例如當事人授權律師所提出之申請文件，專利申請表所列舉之相關資料、技術上之資訊、如與律師討論過之研究及實驗結果、有關產品市場行銷之商業上之建議、附在當事人與律師間通訊資料中由第三人所製作之文件等¹⁶⁷

3、小結

以下之規則應普遍地予以適用：a、不論是律師與當事人間關係之調查豁免權或是律師爲了將來準備進行訴訟之相關文書與所蒐集和訴訟有關之文件，只要是與訴訟案件基本事實有關，都不能排除證據開示之適用而享有調查豁免權。b、不論是將文件標記成應機密或是與當事人間之秘密通訊，仍均應以事實上是否與訴訟案件基本事實有關爲準而定是否排除證據開示之適用而享有調查豁免權。c、若在訴訟進行中怠於主張應調查之證據本得享有調查豁免權而可排除證據開示之適用可能導致失權效。目前美國各法院關於本問題有不同之看

¹⁶⁷ Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc., 397 F. Supp. 1146, 1168-69, 184 U.S.P.Q. 775, 787 (D.S.C.1974); Bulk Lift Int'l, Inc. v. Flexcon & Systems, Inc., 9 U.S.P.Q.2d 1358, aff'd, 122 F.R.D. 494-95, 9 U.S.P.Q.2d 1365-66 (W.D. La. 1988).

法，有的法院認為在證據開示程序之前怠於主張調查豁免權，一旦進入證據開示程序即應不可再行主張；而有的法院則抱持只要對造不異議亦無妨的看法；另有一些法院則主張應在決定怠於主張調查豁免權一造是否失權之前，先衡量與該證據有利害關係之所有當事人因此所可能產生之利益與不利益後再做決定。同樣地，若本是以律師爲了將來準備進行訴訟之相關文書與所蒐集和訴訟有關之文件而怠於主張應被保護者，較律師與當事人間關係之調查豁免權而言，易被法院判爲失權而不得再行主張調查豁免權。

證據揭示原則基本上是當事人可以於訴訟進行中主張任何與本案待證事項有關連性且非調查豁免權效力所及之證據皆應在法院調查證據程序中公開地予以揭露。因此，在專利侵權訴訟中，當事人可以主張聲請傳喚專利審查員爲證人以證明專利案申請過程中相關之事實，或取得相關之銷售資訊，或證明專利取得過程中不符相關之規定，專利取得後濫用等情，或提出與發明有關觀念之問題。同樣地，在有關營業秘密的訴訟中亦無證據可以絕對的享有調查豁免權。然而法院仍然可以依當事人之聲請或主動依職權核發保護營業秘密之保密命令。

四、其他

在商標侵權訴訟中，關於是否近似而足以令消費者混淆部分之事實，消費者調查 (Consumer surveys) 是一項很重要的證據方法，該調查結果中關於受訪

者看法的部分可以成為傳聞法則的例外而可以被審判庭接受。而該調查結果亦可以在專家肯認後成為終局判決所認定的事實之一部分，然而若該消費者調查係經由不恰當之誘導所產生，則仍會被認定為傳聞證據而被排除。至於該消費者調查之可信度究竟有多高，是否有足夠之證據價值，則應視該調查之樣本是否具有代表性及數量是否龐大、問卷設計的過程是否有偏見、調查之方法是否科學、以及是否有專家證詞予以支持而定。消費者調查應該在正式開始審理程序前一段合理的時間內向法院及對造予以提示。

第四節 刑事規範

一、刑事程序

基本上侵害智慧財產權在美國刑事訴訟的程序如下：(1)執法人員必須在有可能構成智慧財產權犯罪之情形下始可以逮捕犯罪嫌疑人，至於是否有逮捕之令狀則視情節而定。(2)嫌犯將被帶到警察局進行拍照、捺指印及其他相關之人別訊問。(3)如果有足夠之證據，檢察官將會據以提起刑事訴訟。(4)若被告在羈押中，則將會被先帶至治安官或法官面前，此時必須告以該被告以下事項：A、被控涉嫌之罪名。B、請求選任辯護人之權利。C、保釋金之額度。(5)必須正式地將書面起訴書交給被告。倘若被控之罪名係聯邦法所規定之犯罪型態，且所犯之罪之法定刑為死刑（智慧財產權犯罪無此情形）或最輕本刑為一年以上之有期徒刑，則該案件應交由大陪審團(grand jury)審理；反之，若非上述情

形之聯邦犯罪，以及大部分州法所規定之犯罪型態，則不需要交由大陪審團審理。(6)在審理聽證之過程中應允許被告充分答辯。(7)基本上美國刑事訴訟的程序並無須繳交訴訟費用。(8)基本上所謂之「輕罪」(Misdemeanours)大部分其法定刑僅係罰金或沒收之型態，所謂之「重罪」(Felonies)乃是指所犯之罪之法定刑為死刑或最輕本刑為一年以上之有期徒刑，被告有權請求交由陪審團進行審理。而「輕罪」與「重罪」在訴訟程序中最大之不同乃在於「輕罪」之被告無權請求法院指定律師為其進行辯護；倘若該「輕罪」之法定刑係六個月以上之有期徒刑，則該被告有權請求由陪審團進行審理。(9)在美國係被告而非政府有權對科刑之判決提起上訴。

二、構成侵害智慧財產權犯罪之類型

(一) 專利法

美國聯邦專利法所規定關於侵害專利權之救濟大部分都是關於民事方面，根據美國聯邦專利法的規定，刑事追訴方面只有處罰專利權之虛偽標示¹⁶⁸，以及虛偽製造、仿造、變造或偽造專利證書、或虛偽發表、刊登實際並未取得之專利證書之行爲¹⁶⁹。另外，美國之「專利暨商標委員會」¹⁷⁰有權基於避免危及國家安全之情形下，發出專利權之公開或揭露應秘密爲之之命令，倘若違背此命令，亦有可能應負刑事責任。

¹⁶⁸ 35 USC, s292

¹⁶⁹ 35 USC, s497

¹⁷⁰ Commissioner of Patents and Trademarks

而所謂之虛偽標示乃是指未經專利權人之同意而擅將專利權人之名字或專利許可字號登載在其產品上，或基於仿造發明專利、欺騙消費大眾之意圖使用「專利權」或「專利權人」等字樣¹⁷¹。而本條之目的乃是為了保護專利權人其姓名或其發明免於被第三人用以詐欺，以及避免第三人利用廣告將實際並未獲得專利權之產品宣稱已獲得專利權以欺騙消費大眾¹⁷²。因為本規定係關於刑事責任之法條，所以用以證明行為人具有詐欺之犯意的相關事實必須要能非常明確。倘若事實顯示該不正確之專利標示係出自於行為人的疏失所造成之錯誤，即不得進一步推論行為人出自於詐欺之犯意¹⁷³。而在 *Johnston v. Textron* 一案中，由於被告在被告知其行為可能有刑事責任後仍繼續不斷地在廣播節目的廣告中宣稱其實際並未獲得專利權之產品已獲得專利權，因此法院即認定被告具有詐欺之犯意¹⁷⁴。

行為人每次虛偽標示專利權之行為之刑事責任為美金五百元以下之罰金¹⁷⁵。而若係虛偽製造、仿造、變造或偽造任何專利證書、或虛偽發表、刊登已獲得專利權證書，但實際並未取得專利證書，經證明確係偽造時，刑事責任基本上最高可處美金五千元之罰金、十年以下之有期徒刑或二者兼具¹⁷⁶。

（二）著作權法

¹⁷¹ *Joy Manufacturing Co. v. CGM Value & Gauge Co., Inc.*, 730 F. Supp. 1387, 1399 (S.D. Tex. 1989)

¹⁷² *Kalkowski v. Ronco, Inc.*, 424 F. Supp. 343, 353 (N.D. Ill. 1976).

¹⁷³ *Johnston v. Textron*, 579 F. Supp. 783, 795 (D.R.I.), *aff'd*, 758 F.2d 666 (Fed. Cir. 1984)

¹⁷⁴ *Id.*

¹⁷⁵ 35 USC, s292

¹⁷⁶ 35 USC, s497

根據美國一九七六年著作權法¹⁷⁷第五百零六條第一項之規定，構成侵害著作權之刑事責任的要件包括(1)蓄意地(willfully)(2)侵害有效之著作權(infringes a valid copyright)(3)基於商業利益或私人取得利益之目的(for purposes of commercial advantage or private financial gain)¹⁷⁸。而其中所謂「基於商業利益或私人取得利益之目的」並不以行為人實際已取得該等利益為必要，只要行為人企圖藉由該等蓄意地侵害有效之著作權之銷售行為以獲取利益即可¹⁷⁹。

此外，依據同法第五百零六條之規定，其他亦構成侵害著作權刑事責任之犯罪型態尚包括：不正利用著作權標記¹⁸⁰、不正移去著作權標記¹⁸¹、以及虛偽陳述與著作權申請案之關係¹⁸²等。而依據同法第五百零七條之規定，該等侵害著作權刑事責任之追訴時效為三年，其起算日為自最後一次犯罪行為終結日起算¹⁸³。

而在侵害著作權之刑事訴訟程序中，被告通常會以「第一次銷售理論」(first-sale doctrine)作為其被控侵害著作權時之抗辯理由；根據該「第一次銷售理論」，只要著作權人一旦將其著作物銷售於第三人，則不得再限制該第三人就該著作物之任何銷售行為。然而除非該第三人係基於合法之銷售行為取得該著作物，否則該抗辯將不會被法院所採納¹⁸⁴。不同於民事訴訟，基於刑事訴訟中之

¹⁷⁷ Copyright Act of 1976

¹⁷⁸ 17 USC s506a

¹⁷⁹ United States v. Cross, 816 F.2d 297, 301 (7th Cir. 1987); United States v. Shabazz 724 F.2d 1536 (11th Cir. 1984)

¹⁸⁰ 17 USC s506c

¹⁸¹ 17 USC s506d

¹⁸² 17 USC s506e

¹⁸³ 17 USC s507

¹⁸⁴ United States v. Sachs, 801 F.2d 839, (6th Cir. 1986); United States v. Powell, 701 F.2d 70 (8th Cir. 1983)

無罪推定原則，在侵害著作權之刑事訴訟程序中，一旦被告援引「第一次銷售理論」作為其抗辯之理由，公訴人即應就本案中被告取得或製造該特定之著作物之過程並非合法一節盡舉證責任¹⁸⁵。例如在 *United States v. Goss* 一案中，涉及被告涉嫌未經著作權人之授權而私自將電玩遊戲著作物予以散布，雖然一審判決被告有罪，但是到上訴審時因為被告以「第一次銷售理論」作為其抗辯之理由，而公訴人未能就本案中被告取得或製造該特定之著作物之過程並非合法一節盡舉證責任以致原審判決被上訴審法院予以撤銷¹⁸⁶。

侵害著作權之刑事責任基本上最高可處美金兩萬五千元之罰金、一年以下之有期徒刑或二者兼具¹⁸⁷。而若涉及侵害錄音著作、電影著作、或其他影音著作，或多次侵害著作權之行爲，則可被處以五年以下之有期徒刑等更重之刑事責任¹⁸⁸。而由於一九八二年剽竊及仿冒法之修正案(*the Piracy and Counterfeiting Amendments of 1982*)的規定，使得剽竊錄音著作、電影著作、或其他影音著作等行爲之刑事責任被大幅提高成為前述之重罪(*felony offenses*)¹⁸⁹。

（三）商標法

為了使已註冊之商標在被侵害時，除了在原本依據一九四六年商標法¹⁹⁰(即藍漢法¹⁹¹)所已可享有之民事救濟程序之外再增加一層保障，依據美國一九八四

¹⁸⁵ *United States v. Goss*, 803 F.2d 638, (11th Cir. 1986)

¹⁸⁶ *Id.*,

¹⁸⁷ 18 USC s2319b3

¹⁸⁸ 18 USC s2319b1-2

¹⁸⁹ Pub. L. No. 97-180, s5, 96 Stat. s91; 18 USC s2318

¹⁹⁰ the Trademark Act of 1946

¹⁹¹ the Lanham Act

年商標仿冒法¹⁹²第二三二〇調之規定，若非法買賣侵害商標權之仿冒品將負罰金或有期徒刑之刑事責任¹⁹³。而不同於民事責任的，是在刑事責任方面較為嚴格；意即若要對侵害商標權人在民事責任外再科以刑事制裁，必須還要能證明被告之心理狀態，換言之，只對明知在相關產品或服務上使用仿冒商標之被告科以刑事責任¹⁹⁴。而法條同時明文規定所謂之仿冒商標為：(1)被利用在非法交易之商品或服務上。(2)該仿冒商標與真實經註冊而使用在該等商品或服務上之商標完全一樣或實質上無法辨別，且不論被告是否知悉註冊之情形。(3)使用該等仿冒商標在商品或服務上之目的即係為了引起混淆、錯誤或欺騙。¹⁹⁵

而在 *United States v. Infurnari* 一案中，被告被控仿冒勞力士手錶(Rolux)，承審法院認為公訴人若要對被告侵害商標權之犯罪行為盡到舉證責任，必須要能在被告知悉該犯罪之構成要件要素方面證明到超過合理的懷疑之程度，換言之，公訴人要能證明被告為該侵害商標權之行為時，已知悉商標為仿冒的，且被利用在非法交易之商品或服務上，又該仿冒商標與真實經註冊而使用在該等商品或服務上之商標完全一樣或實質上無法辨別，而其使用該等仿冒商標在商品或服務上之目的即係為了引起混淆、錯誤或欺騙。然而，公訴人並不需要就被告意圖違反商標法部分提出相關佐證，意即公訴人不必證明被告知悉其行為是非法的¹⁹⁶。

¹⁹² the Trademark Counterfeiting Act of 1984

¹⁹³ 18 USC s2320

¹⁹⁴ 18 USC s2320a

¹⁹⁵ 18 USC s2320d(1)(A)

¹⁹⁶ *United States v. Infurnari*, 647 F. Supp. 57 (W.D.N.Y. 1986).

又在 *United States v. McEnvoy* 一案中，第十一區域巡迴上訴法院認定被告仿冒固喜手錶(Gucci)之過程，依據法庭記錄顯示，該扣案手錶上仿冒之商標語真實經註冊之商標實際上完全一樣，且該手錶之刑事亦與真實經註冊商標所使用於之手錶實質上相似，除此以外，根據專家證人之證詞，一般消費者亦容易將該仿品與真品混淆¹⁹⁷。

以非法交易使用仿冒商標於商品或服務上之方式侵害商標權之刑事責任，商標仿冒法規定基本上最高可處美金二十五萬元之罰金、五年以下之有期徒刑或二者兼具¹⁹⁸；而檢察官亦可得到銷毀該扣案仿冒商標或商品之命令¹⁹⁹。

第五章 結論—心得及建議

第一節 心得

經由以上之研究，可以得知與智慧財產權有關之司法程序，在世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」要求下，所應注重者為救濟程序應迅速簡要、當事人在程序上應獲得一定之保障、證據法則及刑事規範上一定之要求。而在本協定抽象的規範下，可以經由對於目前美國與智慧財產權有關之司法實務運作得到落實及進一步具體之瞭解，透過以下之對照表，可以更清楚地看到與智慧財產權有關之司法程序的特殊性及具體化後之相關作法：

¹⁹⁷ *United States v. McEnvoy*, 820 F.2d, 1170 (11th Cir)

¹⁹⁸ 18 USC s2320a

¹⁹⁹ 18 USC s2320b

	「與貿易有關的智慧財產權協定」中與司法程序有關之規定	美國與智慧財產權有關之司法實務
迅速簡要	原則（第四十一條第一項）；禁制令（第四十四條、第五十條第一項第一款、第五十條第六項、第五十條第七項）；暫時性措施（第五十條第二項）；命侵害人告知其他涉及侵權之資訊（第四十七條）；程序不應無謂的繁瑣或過於耗費（第四十一條第二項）。	初期禁制令；審判前之扣押及沒入；替代的紛爭解決；即決審判程序；預審程序判決；法律事項之判決；馬克曼聽證；
程序保障	司法審查（第四十一條第三項、第四項）；律師代理（第四十二條中段）。	司法審判系統（聯邦地方法院、州法院、美國聯邦巡迴上訴法院、區域巡迴上訴法院、州上訴法院、美國最高法院、美國國際貿易委員會、美國聯邦索賠法院、美國國際貿易法院）；與智慧財產權有關之專業（關於智慧財產權之訴訟或非訟業務律師、專利訴訟律師、專利代理人）。

證據法則	命對造提出證據（第四十三條第一項前段）；證據保全（第五十條第一項第二款、第二項、第三項、第四項、第六項、第七項、第八項）；認定與保護秘密資訊（第四十二條後段、第四十三條第一項後段）。	命對造提出證據（安東匹勒命令；證據保全命令）；認定與保護秘密資訊（保密命令、調查豁免權）。
刑事規範	仿冒商標或侵害著作權之案件應訂定刑事程序及罰則（第六十一條）。	專利法（虛偽標示，以及虛偽製造、仿造、變造或偽造專利證書、或虛偽發表、刊登實際並未取得之專利證書之行爲）；著作權法（蓄意地基於商業利益或私人取得利益之目的侵害有效之著作權、不正利用著作權標記、不正移去著作權標記、以及虛偽陳述與著作權申請案之關係）；商標法（非法買賣侵害商標權之仿冒品）。

反觀我國目前與智慧財產權有關之司法程序與一般財產權之司法程序並無

二致，法院仍係適用一般之訴訟法則進行審理，即便是所謂之智慧財產權專庭仍舊適用傳統訴訟之程序，因此導致在傳統司法制度架構下，對於進入司法程序的智慧財產權之保護往往有緩不濟急，遲來的正義已非正義之缺憾；或者因為在與智慧財產權有關之司法程序中關於證據開示程序相關規定不夠周延，以致於權利人在得到救濟前，其應秘密之資訊已完全曝光反而導致更進一步之損害；此外，即便有類似禁制令之假處分之規定，但因為具體用以審核是否核發之標準及相關執行之細節均無一定之標準，以致同樣情形往往在不同法官間會有不同的認定，使法律的適用極具不安定性。

第二節 建議

經綜合整理「與貿易有關的智慧財產權協定」中與司法程序有關之規定及美國與智慧財產權有關之司法實務後，筆者以為依照我國目前之國情，我國未來與智慧財產權有關之司法程序可以有如後述之改進：

一、假處分

法院在受理聲請假處分之案件時，可參考美國法院審核是否核發初期禁制令時所採用之四部檢試法(four-part test)為標準，就以下四項考量因素逐一審核情節之輕重，以及聲請人所聲請假處分所及之範圍，而法院經利益衡量後，基於裁量權做出最終的決定，以決定是否對相對人為假處分之裁定：(1)聲請人未來實體請求之部分有勝訴之可能。(2)如果不准予假處分將導致聲

請人立即且無法彌補之損害。(3)經比較後，不准予假處分所可能對聲請人造成之損害將大於准予假處分所可能對相對人造成之損害。(4) 准予假處分將不會對公眾利益產生不利之影響。

由於智慧財產權相關法律只賦予智慧財產權一定的獨佔期間，且由於其特性以致於相關產品在市場上之壽命比較短，因而在關於涉嫌侵害智慧財產權的案件中，若不盡快藉由假處分以令涉嫌侵權人馬上停止涉嫌侵權之行爲，待實體訴訟終結而取得法院終局判決時恐已經年餘而喪失甚多原本相關法律所賦予智慧財產權之獨佔期間的利益，而該損失也將無法因金錢賠償而得以完全獲得填補；因此應參考美國聯邦巡迴上訴法院的見解，只要智慧財產權侵權案件聲請人清楚地表示其權利是有效且遭到侵害時，意即若聲請人能有效釋明在實體的本案訴訟中有勝訴可能時，法院即應推定如果不准予假處分將導致該等權利之所有人「不可回復的損害」。

二、假扣押

法院在受理聲請假扣押仿冒智慧財產權之商品之案件時，可參考美國法院審核是否核發扣押仿冒品之相關要件，亦即聲請人在聲請狀中應該要表示下列諸事實並達到釋明之責任：(1)若不核發該一造聲請法院核發扣押仿冒品之命令將不足以達到其目的。(2)聲請人尚未對外公開將聲請法院核發扣押仿冒品之命令。(3)聲請人有可能成功地證明該仿冒之行爲。(4)若無該扣

押仿冒品之命令將可能導致立即且不可回復的損害。(5)該仿冒品將會在可得特定之地點被找到。(6)若不予核發扣押仿冒品之命令所可能對聲請人造成之損害，經比較後較核發扣押仿冒品之命令所可能對相對人造成合法利益之損失更為嚴重。(7)如果聲請人被要求應通知該扣押仿冒品之命令之相對人，該相對人極有可能會銷毀、搬離、隱藏該商標仿冒品，或使法院無從接觸到該仿冒品。

至於法院受理聲請假扣押仿冒智慧財產權之商品之案件時，是否亦應比照美國同時亦需將相關仿冒之情節通知該地轄區之檢察官之作法；以便讓執法機關得以考慮是否應就本案進行刑事部分之調查作為，以及考慮是否應介入本案。甚而若檢察官讓法院認為若核發該扣押命令將影響目前正在暗中進行之刑事偵察程序，法院可否因而駁回該假扣押之聲請，則尚有待商榷。

三、先行中立評估

由於智慧財產權案件的訴訟程序過程中耗費當事人及法院過多的精力、時間及費用，因此在處理智慧財產權案件時，可參考部分美國法院目前強制雙方當事人先進行「先行中立評估」，方式以試行解決爭端的作法。程序如下：(1)首先，在一份由法院及當地律師公會成員所推薦的評估人名單中，由法官就已繫屬於法院之具體個案指定一位評估人。(2)然後該「先行中立評估」會議將會排定日程表。而在這之前任一造之當事人均必須提出一份已

具體指明本案爭點之中性的報告書。(3)而在正式的「先行中立評估」會議中，任一造之當事人先各自陳述對本案之意見，隨後再由評估人對當事人提出相關問題，並將整理後雙方當事人均無爭議之部分彙整成一份對該案件之書面評估報告。(4)當該書面評估報告完成之後，評估人便開始與當事人進行討論和解方案。如果任一造當事人拒絕和解方案，則評估人此時應將先前已完成的該案件之書面評估報告交給當事人兩造，並繼續排定下一次「先行中立評估」會議之日程表。(5)如果本「先行中立評估」程序最終仍未能使當事人雙方達成和解，則關於本案件之訴訟程序將隨之展開。

四、即決審判程序

由於進行訴訟之支出及時間主要在於案件進入實體審理之階段，而與智慧財產權有關的侵權案件的花費與審理期間又時常甚鉅，故為了避免該等智慧財產權案件進入實體審理後金錢與時間不必要的耗費，與該等案件因過多冗長無益之調查而造成之延滯，可以參考美國聯邦民事訴訟法規定的一種可以用來在訴訟程序中很有效將訴狀當中部分或全部的訴之聲明予以排除的即決審判程序；所謂即決審判乃是指在不具實體爭議性之案件中，法院可以因任何一造之聲請而為僅就法律問題為判斷；值得注意的是，該判決仍屬於實體判決而非程序判決。例如：原告即專利權人在一開始並無必要就其專利權之有效性提出相關證據，唯有在被告辯稱原告之專利權不具有專利權之要

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

其具體作法為在訴訟進行中，企圖在其起訴部分、抗辯部分、反訴部分獲得對其有利宣判之一造，可以在該訴訟行為提起後之二十日或一定期間內或對造提起即決審判之聲請後，聲請法院為對其有利之即決審判；而在被提起起訴、抗辯、或反訴之對造，可以在任何時候聲請法院為對其有利之即決審判。法院通常會命聲請即決審判程序之人負有該案件最初之舉證責任，換言之，聲請人應負責提出足以清楚地證明該案件缺乏關於訟爭事實之實體爭議性的相關直接及間接證據，或沒有足夠的證據足以支持對造之主張；但倘若聲請人在本案訴訟中本即不需要就某部分之事實負舉證責任時，則在該聲請即決審判程序之中亦不負有就該事實之舉證責任。而訴訟當事人可以分別

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

雖然即決審判程序是一種可以節省司法及其他相關資源的重要方法，然而必須謹慎地予以決定應否適用該程序於特定案件之中，因為倘若不當的率爾進入即決審判程序，有可能會使一造當事人無法提出完整之證據資料而令原本應予審酌的完整之訴訟事實無法在審理庭中呈現，而若不當地拒絕進入即決審判程序之聲請，亦將可能迫使一造及法院進入無謂的實體訴訟審理程序而浪費寶貴的司法資源。

五、設立智慧財產權專業法院

一般權利之侵害在認定上較為單純，而是否對智慧財產權造成侵害，時常涉及到許多之專門知識，例如電機、化工、電腦及生物等科技，倘若未能由特殊之法院或專庭在有專門技術背景的人士輔佐下就該智慧財產權之侵

權案件予以集中審理，而任由一般無相關知識背景之法官進行審理，恐將在客觀能力不足勝任之情況下，使該案件無法取得合理公正之裁判結果。此外，各法院法官對於智慧財產權法之解釋及看法亦因專業程度不同而有所不同；因此，爲了減輕一般法院，甚至行政法院處理智慧財產權案件之工作負擔，促進關於智慧財產權案件法律見解之一致性，避免各法院間就智慧財產權案件之基本法律見解歧異，以及有效利用司法資源，實應參考美國設立美國聯邦巡迴上訴法院，對於各聯邦地方法院審理之專利權有效性或侵害專利權之案件，有專屬之上訴管轄權之作法，設立對於智慧財產權案件有專屬上訴管轄權之智慧財產權專業法院；換言之，若對全國地方法院所審理之智慧財產權之案件的裁判結果不服，均必須上訴至該智慧財產權專業法院。

而該智慧財產權專業法院之法官可由領有司法院頒智慧財產權專業證照或其他具有一定資格之法官²⁰⁰組成；由於法官並非具備所有相關科技之知識，所以應在該智慧財產權專業法院組織法中編列一定員額各科技領域之技術專家爲編制內之法律顧問及法官助理，提供法官諮詢相關技術問題及協助法官審理案件。

六、認定與保護秘密資訊

爲了避免智慧財產權權利人在得到救濟前，因爲關於證據調查程序相關規定不夠周延，以致於其應秘密之資訊在有關之司法程序中已完全曝光反而

²⁰⁰ 例如具有相關專業知識之法學教授或執業律師經遴選成爲之法官。

導致更進一步之損害，應參考美國營業秘密的所有人有權向法院聲請在法院審理的過程中限制其被揭露之營業秘密之用途之作法；換言之，當面對法院或對造在調查證據的過程中要求應揭露其營業秘密時，營業秘密的所有人有權向法院聲請駁回對造之該請求，或聲請法院以不公開法庭的方式調查該證據以避免公開揭露該應秘密之資訊或聲請法院核發保密命令。該保密命令中通常會規定將一造所提出之某些特定資訊或文件，指定為應對某些確定之當事人視同應保密之事項。

法院在審核營業秘密所有人請求法院核發保密命令之聲請狀時，應考慮以下五點因素以決定應否核發保密命令：(A)營業秘密所有人之企業以外之人知悉該營業秘密的多寡及程度。(B) 營業秘密所有人之企業之員工知悉該營業秘密的多寡及程度。(C) 營業秘密所有人用以保護該營業秘密的方式之程度。(D)營業秘密所有人對於研究及開發該營業秘密所投注之努力及金錢的多寡及程度。(E)第三人依照適當且合法之手段可以取得該欲尋求保護之營業秘密之難易程度。此外，營業秘密所有人若欲聲請法院核發保密命令時，尚應具體說明在訴訟進行中唯有保密命令始足以保護其應秘密之資訊不被不當揭露之必要性。

而一個典型之保密命令通常應規定：(A)應保密之資訊僅可以對對造之專家或律師予以揭露。(B)該被揭露應秘密之資訊僅可以用於與訴訟進行相關之目的。(C)任何包含該等應被保護之秘密資訊之訴訟文書在提出時均應

予以封緘。(D)當訴訟程序終結時，該等記載應被保護之秘密資訊之文件均應發還提出之當事人或予以銷毀。

附錄：觀摩實習參訪過程暨心得

筆者除了自九十一年九月至九十二年二月在美國加州史丹福大學法學院擔任訪問學者外，在這段期間內，經個人於出國前向位於美國紐約州之哥倫比亞大學法學院(Columbia University Law School)提出申請後，獲邀自九十二年二月一日至同年月十五日至該校法學院擔任「國際智慧財產權學程」訪問研究員(Visiting Research Fellow)，而將相關之研究計畫呈報司法院及行政院核定後，遂於該段期間至哥倫比亞大學法學院就與智慧財產權有關之課程、研討會與法學院圖書館館藏之資料進行觀摩實習參訪，茲就觀摩訪問之經過情形暨心得報告如下：

一、啓程及報到

筆者於九十二年二月一日自史丹福大學啓程，至美國舊金山國際機場搭乘美國國內線之班機，直飛美國紐約甘迺迪國際機場(JFK International Airport)，並於當晚夜宿事先已由哥倫比亞大學法學院安排之該校宿舍(Kings Crown)。同年月三日(週一)上午自行至哥倫比亞大學法學院報到，辦妥一切有關之手續後，自即日起開始就經核定之觀摩實習參訪計畫進行為期二週之觀摩參訪研究。

二、研究地位及資源

由於訪問學者及研究員之地位是比照該校之教職人員，因此哥倫比亞大學法學院對於訪問學者及研究員相當禮遇，除了提供專屬訪問學者及研究員之獨立研究室外，尚提供電腦帳號供研究之用，此外，亦提供 Westlaw 及 Lexis-Nexis 電腦法學資料庫之免費使用帳號，可供筆者在研究室之個人電腦上與其連線查閱所有相關欲查詢之資料，所有查得之資料亦無限制免費列印，因此除了法學院圖書館內甚為豐富之紙本書籍可供參考外，筆者亦有許多用以參考之相關專論文章係從該二大電腦法學檢索系統中取得。因非學生故無須選修學分，經任課教授之同意即可參與所有課程之進行。筆者當時在哥倫比亞大學法學院「國際智慧財產權學程」之課程表中，認為金司伯格教授(Jane C. Ginsburg)所講授之「著作權法」(Copyright Law)及「商標法」(Trademarks)、艾其教授(Harold S. H. Edgar)講授之「進階專利法」(Advanced Patents)等課程與奉派專門研究之項目較為相關，乃參與課程之進行。而經由教授上課之講授與彼等所編著之專書或講義，乃對於「與貿易有關的智慧財產權協定」中與司法程序有關之規定及美國與智慧財產權有關之司法實務有更進一步之認識。

三、國際文學及藝術協會美國分會

筆者於哥倫比亞大學法學院「國際智慧財產權學程」首先參訪的是國際文學及藝術協會美國分會；哥倫比亞大學法學院是「國際文學及藝術協會」

(Association Litteraire et Artistique Internationale，簡稱 ALAI)美國分會之總部，該協會係維多胡果(Victor Hugo) 於一八七八年在法國巴黎所創設，其宗旨乃係為了促進有關保障文學及藝術相關權利之國際會議之召開，而該協會對於後來於一八八五年在瑞士伯恩所簽署之「伯恩文學及藝術作品保護公約」(the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)有非常大之影響及貢獻。而於二〇〇一年六月間 ALAI 之國際會議則係在哥倫比亞大學法學院所召開，其主題則為著作權鄰接權之探討；在該次會議期間總共有來自全世界二十個國家，超過兩百個與智慧財產權有關之學術界及實務界之代表參與該次會議之討論，就著作權在國際間未來所面臨之挑戰、新興科技所帶來之議題及壓力充分交換意見。

四、科諾川中心

筆者其後至哥倫比亞大學法學院之中就智慧財產權之教學及相關研究所設之「科諾川中心」(the Kernochan Center)參訪，該中心之名係為了紀念科諾川教授(Professor John M. Kernochan, Nash Professor Emeritus of Law)而命名，該中心所開設之「國際智慧財產權學程」已訓練與智慧財產權相關之專業人士二十餘年，該中心的學程包括提供深度之智慧財產權講座、研討會、實務工作之實習機會、智慧財產權之出版品及來自世界各國研究智慧財產權之訪問學者、研究員科諾川中心研究之場所與資源。而所開設之課程及研討會包括著作權法、商

標法、法律與視覺藝術、法律與音樂、法律與電影、智慧財產權契約、國際智慧財產權之保護及比較研究。而筆者亦在該中心取得為數甚多美國與智慧財產權相關之司法程序的研究報告及相關參考文獻，並已將相關部分整理於上述之研究報告之中。

五、就我國與智慧財產權相關之司法程序提出報告

筆者於九十二年二月十三日下午應李本教授(Benjamin L. Liebman)之邀，至該校法學院就我國與智慧財產權相關之司法程序及與世界貿易組織「與貿易有關的智慧財產權協定」之關係提出報告，其間筆者就我國近年來為了成為世界貿易組織的會員，所陸續針對專利法、著作權法及商標法等相關智慧財產權之實體法所進行增修之部分條文進行簡單之介紹外，並就我國目前在部分地方法院設立智慧財產權專庭之情形，例如受理案件之類型、適用之程序，以及司法法院推動專業證照之核發標準與專業類型，司法院為促進全國承辦智慧財產權案件之法官的專業知識及能力而特別召開之研討會分別予以提出口頭報告，而於報告結束後，該校法學院之學生及來自世界各國之訪問學者及研究員則紛紛就與我國目前與智慧財產權有關之司法實務運作情形向筆者提問，筆者亦大致均能就彼等所提出之問題予以滿意之答覆，令與會人士對於我國目前在保護智慧財產權方面所投注之努力及成果留下深刻之印象。

六、觀摩實習參訪心得

在參訪過程中，除了將研擬上述報告過程中所遇到之問題就教於哥倫比亞大學法學院智慧財產權及訴訟法之教授，並獲得詳細之答覆與非常豐富之相關資料供作參考，收益良多外；筆者尚且就我國目前與智慧財產權相關之立法情形與實務運作向該校法學院師生及來自世界各國之訪問學者與研究員提出報告並作雙向之溝通。而該校法學院在智慧財產權方面多年來投注之心力，不論就其館藏相關紙本參考資料，在智慧財產權界所培育之人才²⁰¹，聘請之師資或所邀請來自世界各國或其他美國名校之訪問教授、學者及研究員亦各有其代表性；而該校法學院行政人員大多亦熱情接待，對於筆者所洽詢之問題或相關資料均立即予以協助，可謂賓至如歸。

筆者認為不論是史丹福大學法學院或是哥倫比亞大學法學院，彼等在智慧財產學的領域上長年來所做之完整並具前瞻性的教育或研究工作，不但使得智慧財產權法律之適用不會與快速發展之新興科技脫節，甚至因理論設計之周延及與司法實務界和業界緊密之交流，而進一步有引導未來新興科技發展之作用，實值得供作我國未來發展科技與法律之參考。

七、結束

筆者於九十二年二月十四日自哥倫比亞大學法學院取得正式之智慧財產權法律研究證明，於次（十五）日自紐約甘迺迪國際機場搭乘美國國內線之班機直飛舊金山國際機場，再搭乘當地教會牧師之車回到史丹福大學，結束此一觀

²⁰¹ 例如前述史丹福大學法學院教授智慧財產權法之葛登斯汀教授(Paul Goldstein)即係其六七級之校友。

摩實習參訪行程。