

台湾地区智慧财产法院的设立及运作机制评析

——兼论对我国大陆设立知识产权法院的启示

黄光辉¹, 彭静²

(1. 重庆理工大学知识产权学院, 重庆 400051; 2. 重庆理工大学科研处, 重庆 400051)

摘要: 为了提高知识产权案件的诉讼效率和改善国际形象, 台湾地区设立了智慧财产法院。智慧财产法院采取“三审合一”的诉讼模式, 但其对知识产权案件为非专属管辖。基于知识产权案件的特殊性, 台湾地区非常强调法官和技术审查官的专业化, 同时赋予智慧财产法院在侵权案件中对知识产权有效性进行判断的权力。我国大陆可以借鉴台湾地区的经验, 在配套措施、法官的专业化以及知识产权有效性的司法审查等方面进行探索和尝试。

关键词: 智慧财产法院; 运作机制; 技术审查官; 知识产权有效性

中图分类号: D922.1

文献标志码: A

文章编号: 1008-7699(2015)01-0029-06

为了适应社会经济和科技的发展,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出要“探索建立知识产权法院”。2014年8月31日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定》(以下简称“《设立知识产权法院的决定》”);2014年10月31日,最高人民法院公布了《关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》(以下简称“《知识产权法院案件管辖的规定》”)。这两个文件对知识产权法院的管辖范围等问题做了初步的规定,但对知识产权法院设立和运作的很多问题没有涉及。因此,考察域外典型国家和地区知识产权法院的做法,对我国大陆知识产权法院的设立和运作有所裨益。基于此,本文对我国台湾地区智慧财产法院^①的设立及运作机制进行考察和评析,进而对我国大陆设立知识产权法院提出一些建议。

一、台湾地区智慧财产法院的设立背景

我国台湾地区设立智慧财产法院主要是基于以下几个原因:一是诉讼程序拖沓、诉讼效率低下的问题。台湾地区传统的知识产权诉讼是以“公法及私法二元制”为中心,即知识产权民事案件和刑事案件由普通法院管辖,而涉及知识产权有效性的行政诉讼则由行政法院管辖,且只有行政法院有权决定知识产权是否无效。^②因此,在知识产权侵权诉讼程序中,如果被告对原告涉案的知识产权之有效性提出质疑时,法院会中止诉讼程序,等待相应的行政程序及行政诉讼程序完结,在涉案知识产权被确定有效时,民事侵权诉讼程序才会继续进行审理,而这导致一个知识产权案件时常需要五至六年的审理时间;二是出于对外经贸谈判和缓和与美国经贸关系的考虑。^[1]随着经济贸易的发展,知识产权保护日益成为台湾地区与

收稿日期:2014-12-20

作者简介:黄光辉(1979-),男,四川金堂人,重庆理工大学知识产权学院副教授、博士。

① 在台湾,“智慧财产权”等同于我国大陆地区的“知识产权”这一术语。为行文方便,除智慧财产法院和立法原文的引用外,本文仍用大陆地区的“知识产权”来指代“智慧财产权”这一概念。

② 参见蔡惠如:《台湾智慧财产法院之现在与未来》,载《2014 知识产权南湖论坛“知识产权与创新型国家建设”国际研讨会论文集》。

美国贸易摩擦的焦点问题之一,而美国为此不断地向台湾施压,甚至将设立专门的知识产权法院作为台湾加强知识产权保护的承诺加以关注;三是法官技术知识的不足无法满足知识产权案件审判活动高度技术性的需求。因此,在专利等技术性较强的知识产权案件中,案件的审理常依赖鉴定机构的参与,结果导致知识产权案件的审理经常延宕不决,而各项技术、产品的生命周期因科技日新月异而日趋短暂,因此知识产权案件对于迅速审理的要求相对较高,二者之间就发生了冲突和矛盾。

为了解决上述问题,台湾地区开始启动设立智慧财产法院的相关工作。在台湾地区司法院与行政院于 2006 年 4 月 20 日送交立法院的相关立法草案的函文中明确指出:成立智慧财产法院系因“智慧财产权已成为促进国家产业升级及经济发展之利器”“设立智慧财产专业法院之国际趋势已逐渐形成”^[2]。为了配合智慧财产法院的运作,台湾地区于 2007 年 1 月 9 日和 3 月 5 日分别通过了《智慧财产案件审理法》和《智慧财产法院组织法》,并于同年 4 月 5 日公布;经过多年的准备和酝酿,台湾智慧财产法院于 2008 年 7 月 1 日正式成立,《智慧财产案件审理法》和《智慧财产法院组织法》也于同日生效。

二、智慧财产法院的管辖范围及其存在的问题分析

根据台湾地区《智慧财产法院组织法》第 2 条及第 3 条的规定,台湾地区智慧财产法院的管辖范围包括知识产权民事案件、刑事案件及相关的行政案件,具体包括:

1. 知识产权民事一审及二审案件:依专利法、商标法、著作权法、光盘管理条例、营业秘密法、集成电路布局保护法、植物品种及种苗法或公平交易法所保护之知识产权权益所生之第一审及第二审民事诉讼事件。如果当事人对知识产权法院的二审判决不服则由台湾地区最高法院进行终审。

2. 知识产权刑事二审案件:因行为人违反刑法、商标法、专利法、著作权法、公平交易法中不得侵犯知识产权的规定,对地方法院的第一审刑事判决不服的,则由知识产权法院进行二审,但少年刑事案件除外。如果当事人对知识产权法院的二审判决不服同样由台湾地区最高法院进行终审。

3. 知识产权行政一审案件:因专利法、商标法、著作权法、光盘管理条例、集成电路布局保护法、植物品种及种苗法或公平交易法涉及知识产权权益所生之第一审行政诉讼事件及强制执行事件。

4. 其他依照相关法律规定或司法院指定由智慧财产法院管辖的案件。《智慧财产法院组织法》第 3 条第 4 款规定:“智慧财产法院管辖其他法律规定或经司法院指定由智慧财产法院管辖之案件”。因此,台湾地区司法院可以根据实际需要,将某些案件指定给智慧财产法院管辖。台湾地区司法院于 2008 年 4 月 24 日在“院台厅”行一字第 0970009021 号令中指定以下几种知识产权民事和行政案件由智慧财产法院管辖:“(1)不当行使智慧财产权权利所生损害赔偿争议事件;(2)当事人以一诉主张单一或数项诉讼目标,其主要部分涉及智慧财产权,如系基于同一原因事实而不宜割裂者,均为智慧财产权诉讼;(3)不当行使智慧财产权妨碍公平竞争所生行政诉讼事件;(4)海关依海关缉私条例第 39 条之 1 规定,对报运货物进出口行为侵害智慧财产权标的物所为行政处分,提起之行政诉讼事件。”

从上述内容来看,台湾地区智慧财产法院的管辖范围有以下几个特点:(1)台湾地区智慧财产法院的管辖范围是典型的“三审合一”的诉讼模式,智慧财产法院对知识产权民事、行政以及刑事案件都有管辖权;(2)台湾地区智慧财产法院对知识产权民事一审和二审都可以进行管辖,这一设置可能会导致知识产权民事诉讼的一审和二审都由同一个法院(即智慧财产法院)审理的情况,其合理性有待商榷;(3)台湾地区智慧财产法院对知识产权民事和行政案件的管辖并非“专属管辖”。为避免就智慧财产法院的管辖发生争议,台湾地区司法院于 2008 年 4 月 24 日公布的《智慧财产案件审理细则》第 9 条规定:“智慧财产民事、行政诉讼事件非专属智慧财产法院管辖,其他民事、行政法院就实质上应属智慧财产民事、行政诉讼事件而实体裁判者,上级法院不得以管辖错误为由废弃原裁判。”因此,在相关立法政策上已确立智慧财

产法院为知识产权诉讼案件非专属管辖法院的性质。台湾地区司法院于《智慧财产案件审理细则》的相关立法说明却又指出：“关于智慧财产民事事件之法院管辖，组织法采取优先管辖原则，智慧财产民事事件非专属智慧财产法院管辖”，但对于“优先管辖”的理解却存在一些不同的观点，这也是其需要进一步明确的地方。(4)智慧财产法院并不是知识产权案件的终审法院。根据台湾地区的审级制度及相关规定，智慧财产法院审理的知识产权民事二审案件和刑事二审案件都可以上诉或抗告至最高法院，智慧财产法院审理的知识产权行政一审案件可以上诉或抗告至最高行政法院。在“三审合一”的模式下，知识产权民事案件和行政案件都可以由智慧财产法院管辖；同时，《智慧财产案件审理法》第34条第2项规定：“办理智慧财产民事诉讼或刑事诉讼之法官，得参与就该诉讼事件相牵涉之智慧财产行政诉讼之审判，不适用行政诉讼法第19条第3款之规定。”通过该规定，其将相牵连的知识产权民事诉讼案件和行政诉讼案件分由同一法官审理，这可以在一定程度上避免由不同法庭、不同法官分别审理相关案件而可能产生的歧见。但由于智慧财产法院并非知识产权案件的终审法院，相关案件的终审法院是台湾地区最高法院和最高行政法院，因此其仍然存在最高法院和最高行政法院就同一争议事项见解不一的问题。

三、智慧财产法院法官及辅助人员的专业化

(一)法庭的组成及法官的专业化

依照台湾地区《智慧财产法院组织法》第3条第1项和《行政法院组织法》第3条第1项的规定，智慧财产法院审判案件时，民事第一审的诉讼程序及行政诉讼的简易程序，均由法官一人独任审理；知识产权民事和刑事第二审上诉、抗告程序及行政诉讼通常程序，则由法官三人组成合议庭审理。

在智慧财产法院法官的任用方面，台湾地区非常强调法官的专业化，对其任职资格做了严格的限制。在台湾地区，只有具备以下条件之一者才能担任：(1)曾任智慧财产法院法官者；(2)曾任实任法官或检察官2年以上，或曾任法官或检察官职务5年以上、并任荐任以上公务人员合计10年以上者；(3)经律师考试及格，执行律师职务12年以上，并曾执行知识产权案件律师职务8年以上，成绩优良有证明文件者；(4)曾任教育部审定合格之大学或独立学院之专任教授、副教授或助理教授合计8年以上，讲授知识产权类之相关法律课程5年以上，有专门著作者；(5)曾任中央研究院研究员、副研究员、助理研究员合计8年以上，有知识产权类之相关法律专门著作者；(6)曾在教育部审定合格之公立或经立案之私立大学、独立学院学系或其研究所毕业，现任或曾任简任公务人员，曾办理有关知识产权之审查、诉愿或法制业务合计10年以上者。^①为了确保智慧财产法院法官的专业性，其规定具备其中第(2)项规定的资格而转任智慧财产法院法官时，需要先经过司法院成立的遴选委员会遴选，并在任用前接受专利法、商标法、著作权法或其他相关法律及技术领域之在职研习；而具备第(3)至(6)规定的资格者，需要经过司法院成立的甄试审查委员会甄试审查合格，并进行行政法、行政诉讼法、专利法、商标法、著作权法及民、刑事或其他相关法律的职前研习合格后，才能任用。

(二)技术审查官制度

为了解决专利等案件中的技术性问题，以辅助智慧财产法院的运作，台湾地区借鉴日本知识产权高等裁判所的“调查官”制度和韩国专利法院的“技术审理官”制度，在智慧财产法院中配备了技术审查官。^[3]

1. 技术审查官的性质

在台湾地区，技术审查官的主要职责是“承法官命，办理案件之技术判断、技术资料之搜集、分析及提

① 参见《智慧财产法院组织法》第13条。

供技术之意见,并依法参与诉讼程序”。^①因此,其属法官常备的辅助人员,其角色偏向于法官的技术顾问。技术审查官作为法官的常设辅助人员,其向法院所作的陈述不是证据资料,当事人就其主张仍应负举证责任,不得直接引用技术审查官的陈述为证据,法院也不得在判决书中直接援引技术审查官的意见作为裁判基础。法官赞同的技术审查官的意见,在裁判文书中必须以自由心证的理由呈现。^[4]

2. 技术审查官的职务和工作内容

《智慧财产案件审理法》第 4 条规定:“法院于必要时,得命技术审查官执行下列职务:(1)为使诉讼关系明确,就事实上及法律上之事项,基于专业知识对当事人为说明或发问。(2)对证人或鉴定人为直接发问。(3)就本案向法官为意见之陈述。(4)于证据保全时协助调查证据。”其第 18 条第 3 项规定:“法院实施证据保全时,得命技术审查官到场执行职务。”此外,《智慧财产法院组织法》第 15 条第 4 项也明确规定:“技术审查官承法官之命,办理案件之技术判断、技术资料之搜集、分析及提供技术之意见,并依法参与诉讼程序。”因此,技术审查官所负责的基本任务是给法官提供法律外专业领域的信息,提供技术判断、技术数据搜集及分析,对于技术问题提供意见,协助法官做出正确判断。

3. 技术审查官的来源及任职资格

技术审查官之来源可分为任用、聘用及借调三种途径。目前,台湾智慧财产法院有 13 位技术审查官,其中 12 位是“台湾经济部智慧财产局”借调资深的专利审查官充任,另外 1 位则由智慧财产法院遴选聘用。^②

按照台湾地区的相关规定,技术审查官应具备以下条件之一:(1)担任专利审查官或商标审查官合计 3 年以上,成绩优良并具证明者;或经公立或立案之私立大学、独立学院研究所或经教育部承认之外国大学、独立学院研究所毕业,具相关系所硕士以上学位,担任专利或商标审查官或助理审查官合计 6 年以上,成绩优良并具证明者;或公立或立案之私立专科以上学校或经教育部承认之国外专科以上学校相关系科毕业,担任专利或商标审查官或助理审查官合计 8 年以上,成绩优良并具证明者。(2)现任或曾任公立或立案之私立大学、独立学院相关系所讲师六年以上、助理教授、副教授、教授合计 3 年以上或公、私立专业研究机构研究人员 6 年以上,有知识产权类专门著作并具证明者。^③因此,其对技术审查官的任职资格也有严格的限定。

4. 技术判断辅助机制中存在的问题

如前所述,技术审查官可以就事实上及法律上的事项,基于专业知识对当事人、证人、鉴定人为说明或直接发问,并向法官为意见之陈述,且于证据保全时得协助调查证据。如案情复杂而有必要时,审判长或受命法官可以命令技术审查官作成中间报告书与总结报告书,但根据《智慧财产案件审理细则》的规定,技术审查官所制作的技术报告书不予公开,当事人无法阅览,这就剥夺了当事人表达意见的机会。此外,从功能上来看,技术审查官和鉴定人的角色有一定的重复,此时技术审查官是否应取代鉴定人也引发了一些争议。

四、民事侵权诉讼中知识产权有效性的司法判断

台湾地区对民事诉讼案件与行政诉讼案件的审理采取的是司法“二元制”,民事诉讼与行政诉讼分别由不同性质的法院审理,即除法律另有规定外,因公法关系发生的争议由行政法院审理,而因私法关系所

① 参见《智慧财产法院组织法》第 15 条第 4 项。

② 参见蔡惠如:《台湾智慧财产法院之现在与未来》,载《2014 知识产权南湖论坛“知识产权与创新型国家建设”国际研讨会论文集》。

③ 参见《智慧财产法院组织法》第 16 条。

生的争议则由民事(普通)法院审理。台湾1998年修订后的《行政诉讼法》第12条规定:“民事或刑事诉讼之裁判,以行政处分是否无效或违法为据者,应依行政争讼程序确定之。前项行政争讼程序已经开始者,于其程序确定前,民事或刑事法院应停止其审判程序。”因此,关于行政处分是否无效或违法应先由行政法院审理判断,亦即行政法院对于行政处分是否违法或无效有优先判断权。

在知识产权侵权诉讼中,被告大多会以“知识产权行政主管机关授予(核准)知识产权的行政处分违法或无效,原告不应享有知识产权”作为抗辩理由。此时,授予知识产权的行政处分行为的有效与否就成为侵权诉讼的先决问题。在台湾地区的司法实务中,一般认为:如果被告以原告所主张的知识产权具有无效的事由作为抗辩,民事法院对知识产权的有效认定就不具有审判权,被告须另行提起专利举发(类似于我国大陆的专利无效)程序,以行政争讼程序处理该争议,等待行政争讼程序终结并确认原告涉案之知识产权无效后,才能以知识产权不存在为由向民事法院请求驳回原告的诉讼主张;另一方面,被告经常会以其已经另行提起知识产权举发程序为由,向法院申请停止诉讼程序。此时,法院往往会裁定停止相应的民事诉讼程序,等待知识产权行政争讼程序的结果确定以后才恢复进行。这种以行政争讼程序解决知识产权有效性的模式,可以有效地避免民事法院与行政法院对知识产权有效性判断上可能产生的冲突。然而,在这种模式下,知识产权侵权案件的审理效率较低,甚至存在被恶意利用以拖延诉讼的问题:被告在被诉知识产权侵权时,其可以在诉讼过程中向知识产权主管部门提起知识产权举发程序,并以此为由请求法院停止相应的知识产权民事侵权诉讼程序,以此达到拖延诉讼程序之目的。

为了解决传统诉讼模式下知识产权案件审理效率低下的问题,《智慧财产案件审理法》第16条规定:“当事人主张或抗辩知识产权有应撤销、废止之原因者,法院应就其主张或抗辩有无理由自为判断,不适用民事诉讼法、行政诉讼法、商标法、专利法、植物品种及种苗法或其他法律有关停止诉讼程序之规定。前项情形,法院认有撤销、废止之原因时,知识产权人于该民事诉讼中不得对于他造主张权利。”因此,该规定实际上赋予了智慧财产法院确认知识产权效力的权限,即法官在审理知识产权侵权案件时,可以就知识产权的有效性自行判断,而无须停止知识产权民事程序以等待知识产权行政争议案件的结果。换言之,在知识产权民事事件中,被告提出原告知识产权有应撤销或无效之事由作为抗辩时,受理法院负有对知识产权的有效性进行司法判断的义务,不能再裁定停止诉讼程序,待行政争讼程序确定后再审理。这一规定也在一定程度上改变了台湾地区公私法二元制之设计,并能提高知识产权民事诉讼之效率,解决传统“二元制”模式造成的知识产权民事诉讼延滞、效率低的问题。

值得再说明的是,台湾地区智慧财产法院就知识产权有效性做出的判断仅有个案效力,其对以后的诉讼以及参加诉讼的智慧财产局都无拘束力。然而,这种做法可能会造成行政与司法资源的浪费。比如,在民事诉讼程序中,法院对涉案知识产权的有效性已经做出了判断,但事后他人就该知识产权的有效性再向知识产权主管机关提出行政争讼程序,则主管机关仍需受理并做出判断,这就可能导致知识产权的行政主管机关以及行政法院对同一知识产权有效性的判断与民事法院的判断发生冲突的情况。尤其在终审阶段,民事侵权诉讼和专利举发行政诉讼的终审法院分别是“最高法院”和“最高行政法院”,因而,即便在两个案件中证据及理由相同,两个法院仍然可能做出自相矛盾的认定。^[5]因此,如何协调该问题也是需要进一步研究和解决的问题。

五、台湾地区智慧财产法院运作之启示

台湾智慧财产法院设立并运作了6年多时间,其中仍然存在一些问题需要进一步解决,但也有一些经验对我们知识产权法院的运作相关问题有所启示:(1)知识产权法院设立的目的应当更加明确。台湾地区在智慧财产法院设立过程中,对其目的有清晰的认识。在当前形势下,我国大陆设立知识产权法院

显然有其重要意义。但遗憾的是,我国大陆知识产权法院应该着力于解决什么问题、应如何去解决这些问题等关键性的问题却缺乏明确的界定。(2)知识产权法院的运作涉及到很多问题,需要出台一些配套性措施,台湾地区在智慧财产法院设立的同时就颁布了《智慧财产案件审理法》和《智慧财产法院组织法》等配套文件。我国大陆由全国人大常委会和最高人民法院分别颁布了《设立知识产权法院的决定》《知识产权法院案件管辖的决定》和《知识产权法院法官选任工作指导意见(试行)》等三个文件,但《知识产权法院案件管辖的决定》和《知识产权法院法官选任工作指导意见(试行)》两个文件的效力层次太低。(3)知识产权法院的专业化问题。知识产权法院设立的一个重要原因在于知识产权案件,特别是技术性的知识产权案件的专业性很强,因此在台湾地区其设立了技术审查官制度,日本和韩国等国家也有类似之规定。我国大陆知识产权法院运行中,是否有必要借鉴这一做法仍需进一步研究。(4)为了提高知识产权案件的审判效率,台湾地区打破了司法二元制之传统,赋予智慧财产法院对知识产权的有效性做自行判断的权力,美国和日本等国家都有类似的规定。我国大陆同样面临知识产权诉讼程序拖沓、周期太长等弊病,这给权利人的维权带来了诸多障碍。因此,如何处理知识产权行政争讼程序与知识产权民事侵权诉讼程序的关系仍是我们需要重点研究和解决的问题。

参考文献:

- [1]史新章.我国台湾地区智慧财产法院简介[J].中华商标,2010(1):46-49.
- [2]章忠信.智慧财产法院的建立与未来[J].全国律师月刊,2007(4):25-30.
- [3]丁丽瑛,林铭龙.台湾地区智慧财产法院特色机制及其运行评述[J].台湾研究,2014(2):63-72.
- [4]郑元,王杰兵.台湾知识产权司法保护机制述评[N].人民法院报,2010-12-31(8).
- [5]倪静.台湾专利无效宣告“双轨制”之相关问题及完善[J].台湾研究集刊,2012(6):31-38.

**Analysis of the establishment and operation mechanism of
intellectual property court in Taiwan**

Huang Guanghui, Peng Jing

(Chongqing University of Technology, IP school, Chongqing, 40054; Chongqing University of
Technology, department of research, Chongqing, 40054)

Abstract: In order to improve the trial efficiency of the intellectual property cases, Taiwan area has set up intellectual property rights court. The intellectual property rights court of Taiwan area takes tri-trial mode, but, the court has a non-exclusive jurisdiction for intellectual property case. Based on the particularity of intellectual property cases, Taiwan area stresses the professionalization of the judges and technology review officers, and gives the court the power to judge the validity of intellectual property in cases. We can learn from the experience of Taiwan, and make some exploration and attempt in the supporting measures, professionalization of the judge and the judicial review of the validity.

Key words: Intellectual Property Court; operation mechanism; technology review officer; validity of intellectual property

(责任编辑:董兴佩)