

# 簡評專利法部分條文修正草案之 律師強制代理規定

施志寬\*

蔡毓貞\*\*

## 壹、前言——專利法部分條文修正草案關於律師強制代理之規定與智審法規定不同

我國行政院於民國（下同）112年3月9日第3846次院會通過專利法部分條文修正草案（下稱專利法草案）<sup>1</sup>，現正函請立法院審議中。本次修法重點之一是重新建構專利救濟制度，於經濟部智慧財產局內設立複審及爭議審議會，對審議決定不服者，應逕向智慧財產暨商業法院提起複審訴訟或爭議訴訟，免除訴願程序。

專利法草案第91條之2之說明記載：「由於專利爭議事件具技術性及專業性，無律師或專利師資格者實不易勝任，為保護當事人及參加人權益，並使專利爭議訴訟事件得以有效率進行，明定當事人及參加人應委任律師

或專利師為訴訟代理人。」專利法草案與律師強制代理相關之規定如下：

- 一、專利複審訴訟事件：應以律師為訴訟代理人。非律師具有下列情形之一者，亦得為訴訟代理人：一、**具備專利師資格或依法得為專利代理人**。二、當事人或參加人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願、專利審議業務或與訴訟事件相關業務<sup>2</sup>。
- 二、專利爭議訴訟事件：當事人或參加人應委任**律師或專利師**為訴訟代理人。但當事人、參加人或其法定代理人本人具備律師、專利師資格或依本法得為專利代理人者，不在此限<sup>3</sup>。
- 三、專利複審訴訟或爭議訴訟之上訴審事

\* 本文作者係理慈國際科技法律事務所資深律師，私立東吳大學法律學系在職專班法律專業組碩士、國立成功大學化學工程研究所碩士。

\*\* 本文作者係理慈國際科技法律事務所合夥律師，國立台灣大學法律學士。  
（本文內容皆由作者自負文責，不代表理慈國際科技法律事務所立場）

註1：<https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/56f0c2fc-057e-4b9c-88d0-7482ba628fa4>（最後瀏覽日112年3月22日）。

註2：專利法修法草案第91條之2第1項規定。

註3：專利法修法草案第91條之2第2項規定。

件：當事人或參加人應委任律師為訴訟代理人。但當事人、參加人或其法定代理人本人具備律師、專利師資格或依本法得為專利代理人者，不在此限。**非律師而有（第92條之2）第1項各款所列情形之一，經法院認為適當者**，亦得為專利複審訴訟或爭議訴訟上訴審訴訟代理人<sup>4</sup>。

依前開規定，專利法草案於專利複審訴訟及爭議訴訟事件採用律師強制代理規定，目的是為了保護當事人及參加人權益，並使訴訟事件得以有效率進行，非常值得肯定。不過，從前開規定亦不難發現，律師強制代理規定設有不少例外規定，包括專利師得單獨為專利複審訴訟事件及專利爭議訴訟事件之訴訟代理人。此與甫經修正公告並即將施行的智慧財產案件審理法（下稱智審法）就專利權涉訟事件，係採律師強制代理及當事人得合併專利師為訴訟代理人之規定<sup>5</sup>顯然不同（詳後述）。

考慮到專利複審及爭議訴訟事件與專利權涉訟事件同樣有兼具法律專業與技術判斷之特色，從而專利法與智審法就律師強制代理制度下專利師是否得單獨擔任訴訟代理人採用不同的規範，是否妥適，有待進一步探討，期使相關法制更加健全，並能真正落實律師強制代理以保護當事人及參加人權益，並使訴訟事件得以有效率進行之立法目的。

## 貳、智審法與專利權涉訟有關之律師強制代理及例外規定

### 一、智審法就與專利權涉訟有關事件採律師強制代理制度

智審法施行以來最大幅度的修正案，甫於112年1月12日經立法院三讀通過、於2月15日經總統公布，並經司法院訂於112年8月30日施行。依前開智審法規定，下列與專利權涉訟有關事件，當事人應委任律師為訴訟代理人，但當事人或其法定代理人本人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限<sup>6</sup>：

- （一）因專利權涉訟之第一審民事訴訟事件。
- （二）因專利權涉訟之第二審民事訴訟事件。
- （三）起訴前聲請證據保全、保全程序及因專利權涉訟之第一審民事訴訟事件及第二審民事訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。
- （四）因專利權涉訟之民事訴訟事件之再審事件。
- （五）因專利權涉訟之第三審民事訴訟事件。

### 二、律師強制代理之例外規定——當事人亦得合併委任專利師為訴訟代理人

依智審法第16條規定，專利權涉訟事件，經審判長許可者，當事人亦得合併委任專利

註4：專利法草案第91條之2第3項、第4項規定。

註5：智審法第16條第1項規定。

註6：智審法第10條第1項第2款至第6款規定。

師為訴訟代理人。依此，智審法於專利權涉訟事件雖然採取嚴格律師強制代理制度，但同時設有例外規定專利師得為訴訟代理人之情形，並且相關配套規定較為完備，包括：

- (一) 專利師為訴訟代理人，需先經審判長許可，且此項許可，審判長得隨時以裁定撤銷之<sup>7</sup>；
- (二) 專利師並非單獨代理，而是當事人委任律師為訴訟代理人後，再合併委任專利師與律師共同到庭為訴訟行為<sup>8</sup>。
- (三) 專利師之訴訟行為與律師訴訟行為牴觸者，不生效力<sup>9</sup>。

智審法第16條規定之立法說明記載：「專利權涉訟事件兼具法律專業與技術判斷，當事人於委任律師為訴訟代理人後，經審判長許可者，亦得合併委任專利師為訴訟代理人，共同為代理訴訟行為，爰增訂第一項。又當事人於本案訴訟程序及其程序進行中所生之其他事件，合併委任專利師為訴訟代理人時，審判長應審認該專利師得以勝任保護當事人之訴訟權益，並使訴訟程序能妥適進行，始得為許可，附此敘明。」

承前，智審法雖然就律師強制代理制度設有例外規定，但是考慮到專利師畢竟是技術專家，通常不會兼具有法律專長，應該在經過審判長許可，且有律師共同為訴訟行為等相關配套規定的前提下，允許當事人合併委

任專利師為訴訟代理人。

依循前開智審法之立法說明可知，貿然在律師強制代理的案件類型下，允許專利師單獨擔任訴訟代理人，能否確保當事人之訴訟權益，實有疑慮。與其強令專利師背負獨任訴訟代理人之責，不如採行合併委任模式，由律師負責法律專業，專利師負責技術專業，二者合作之下，方能確保當事人的訴訟權益，同時也能兼顧訴訟效益。

### 參、建議代結論：檢討專利法之律師強制代理制度採取與智審法不同規範之必要性

如前說明，目前行政院會通過函請立法院審議之專利法草案關於專利複審及爭議訴訟之律師強制代理制度，設有比現行行政訴訟法第49條第3項、第5項規定<sup>10</sup>，以及甫經修正公布的智審法第16條規定<sup>11</sup>，均更為寬鬆的律師強制代理例外規定，即允許專利師於專利複審訴訟及爭議訴訟事件單獨擔任訴訟代理人，且不需經過審判長許可。詳閱專利法之立法說明，並未就此差異詳予論述，實難以推知就專利複審及爭議訴訟設置寬鬆的律師強制代理例外規定之原因及必要性。

事實上，從前開智審法與專利法草案的立法理由觀之，均肯認專利爭議事件及其上訴

註7：智審法第16條第2項規定。

註8：智審法第16條第1項、第3項規定。

註9：智審法第16條第4項規定。

註10：非律師得為訴訟代理人，須經審判長許可，且審判長得隨時以裁定撤銷該許可。

註11：詳本文貳之說明。

審事件兼需法律與技術兩種專業性，依學校教育及證照考訓的歷程來看，律師與專利師或專利代理人分別具備法律專業與技術專業，若能分工共同提供各自專業服務予當事人，才能確實達成立法者希冀達成保障當事人權益並促進進行的立法目的。

承前，本文建議專利法就律師強制代理制度所設例外規定，應審酌是否採取與智審法一致的規範體例，即當事人應委任律師為訴訟代理人，並於審判長許可之情形下，合併委任專利師與律師共同到庭為訴訟行為，而非一概允許專利師單獨擔任訴訟代理人。

## 全國律師月刊審稿辦法

### 第一條（法源依據）

為維護社會公益，全國律師月刊之投稿者如非執業律師或未取得律師證書等，不得使用律師名銜、職稱或易使公眾混淆之職稱（包含但不限于：所長、合夥人、執行長、法律顧問或資深顧問等）。但其職銜經本會審查同意者不在此限。

### 第二條（消極資格）

依律師法第三條第三項規定非領有律師證書，不得使用律師名銜。投稿者如有律師法所定消極資格（律師法第五條、第七條、第九條等規定）情形，應予陳報或切結，俾利本會編輯委員會審查。

投稿者應依照本會所附之切結書（附件格式）切結之。

### 第三條（投稿之審查）

本會依投稿辦法先為程序形式審查並行書面審查。

如投稿者之資格或投稿文件（包含但不限圖照、文字、著作及口述著作等）有違反投稿辦法或學術倫理等，經查證屬實將依本會辦法及決議處理之。如有違反學術倫理之虞或投稿者職銜刊載不當者，亦同。

#### 附件表格

- 現為執業律師                      具有律師證照或律師高考及格
- 具有律師法消極資格（事由：\_\_\_\_\_）
- 登載：學歷或職銜（請填寫：\_\_\_\_\_）
- 以上若勾選不實，應依法負民刑事責任。

投稿人簽名：

日期：