

知识产权与司法相关的 近期热点问题综述

——来自我国台湾地区的观察与省思

刘孔中*

目次

一、引言	侵害商业秘密(加重处罚涉外、涉及中国大陆地区和港澳地区)的行为
二、我国台湾地区司法对知识产权法发展的贡献粗评	(二) 全部是秘密的台中地方法院 2017 年度智诉字第 11 号刑事判决
(一) “司法院”	(三) 智慧财产法院也不喜欢公布涉及商业秘密的判决
(二) “最高法院”及“最高行政法院”	(四) 2013 年民营上字第 3 号民事判决为防止侵权行为得出约定期间以外的竞业禁止义务
(三) 智慧财产法院的异化	四、结语
三、我国台湾地区法院保护商业秘密衍生诸多问题	
(一) 保护商业秘密的立法：以刑罚处罚	

摘要 在促进我国台湾地区知识产权法进步一事上,其司法仍可大有作为。智慧财产法院整体而言,欠缺考虑台湾地区所处发展阶段的需要(例如汽车零部件市场欠缺竞争与设计专利的强制许可,以及名牌商品二手市场迟迟无法建立仿冒品认定机制),对于方兴未艾的营业秘密保护议题的掌握有诸多令人担忧之处。展望未来,智慧财产法院应做大幅度改革,宜只专门审理专利及其他技术案件(例如植物新品种),应转型为二级法院,应为法官建立定期轮调制度。可惜,台湾地区“司法院”并未认知到前述问题,反而将智慧财产法院改组为“智慧财产及商业法院”,将法官人数 9 人、高等法院层级、管辖重大商业民事的商业法院并到智慧财产法院,但是就智慧财产法院的组成、职掌以及案件的审理并未做任何改变。

关键词 知识产权 司法 台湾智慧财产法院 二手市场 营业秘密 外观设计专利

* 中国人民大学法学院教授、新加坡管理大学李光前法学教授、法学博士。

一、引言

知识产权法的法律原则在全球化的发展下已有趋同的趋势,但是其具体解释适用,例如专利的非显而易见性(non-obviousness)、著作的原创性(originality)、商标的识别性(distinctiveness),并没有举世皆然的标准,也无绝对的对错可言,均有待各国司法解释。司法解释适用知识产权法的取舍之道该是什么?一是依据知识产权的一般理论(general theory)^{〔1〕}、贯通知识产权法整体(可相互启发参照),形成属于知识产权法的体系思维;二是依据各国所处发展阶段的需要,而不是某个世界标准或绝对标准。^{〔2〕}唯有如此,知识产权法的发展才能有助于本地产业而得到本土的支持,具备正当性。当然,随着各经济体所处发展阶段的变化(可以是产业升级,也可能是退步),法官的标准也需要与时俱进或改变。

本文以我国台湾地区的司法实务为例,对知识产权与司法此议题做些观察与省思。^{〔3〕}首先评估我国台湾地区司法对知识产权法有无起到解释法律、补充法律漏洞、创制规则、促进知识产权法发展的作用,^{〔4〕}其中将评论智慧财产法院异化的问题(以汽车零件市场的竞争与设计专利的强制许可,以及名牌商品二级市场迟迟无法建立仿冒品认定机制两个例子说明),接着检讨台湾地区法院保护营业秘密衍生的诸多问题,最后在结语归纳本文的主要结论与建议。

二、我国台湾地区司法对知识产权法发展的贡献粗评

整体而言,如同其他主要亚洲经济体,我国台湾地区司法对知识产权法律续造的贡献不大,比主管知识产权法行政机关的技术官僚来得低。^{〔5〕}这结论主要是基于以下三点观察:

(一)“司法院”

作为我国台湾地区司法机构的“司法院”很少对于知识产权法表示意见。仅有的四个解释,两个是针对驰名商标表示的商标法实体意见,两个是肯定相关法规“合宪”表示的“宪法”意见,与知识产权法本身关联不大。

1. 关于著名标章(大陆地区称驰名商标)的商标法实体意见

1930年颁布施行的《商标法》第2条第6款规定,相同或近似于“世所共知”他人之标章使用于

〔1〕 本文作者提出知识产权是公、私部门三阶段交换、增益的一般理论,见刘孔中:《解构知识产权及其与竞争法的冲突与调和》,中国法制出版社2015年版,第一章。

〔2〕 例如我国台湾地区“专利法”于2001年首先废除发明专利侵害刑罚规定,2003年修法时再度废除新型与新式样侵害之刑罚,无非冀望专利规范能更“符合社会实际需求与产业发展”,参见耿筠、黄铭杰、蔡熙文:《专利除罪化后之侵权实务》,载《智慧财产权月刊》2007年总第102期,第41页。

〔3〕 我国台湾地区“公平交易委员会”作为独立机构,具有准司法性,也可以是本文讨论的对象,但是本文作者已经为文做过相关讨论(见刘孔中:《从没有准备处理、不能处理、不愿处理到如何标准必要专利FRAND许可问题》,载《月旦法学》2020年总第296期,第191—206页),在此不再赘述。

〔4〕 参见刘孔中、张浩然:《最高人民法院知识产权法见解及其作成方式的评价与反思》,载《知识产权》2018年第5期,第40—51页。对于司法与知识产权法的互动,李琛也有相同想法,见李琛:《文本与诠释的互动:回顾著作权法三十年的新视角》,载《知识产权》2020年第8期,第8—20页。

〔5〕 Kung-Chung Liu & Shufeng Zheng, *Asian IP Laws — An Area of Increasing Importance*, 69(3) *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) International: Journal of European and International IP Law* 249-259 (2020).

同一商品的商标,不得作为商标呈请注册。司法院 1933 年院字第 1008 号解释原本认为“世所共知”商标毋庸在外国及中华民国全部领土具有知名度:“同条第 6 款只谓‘世所共知’,其是否注册自所不问。至所谓世所共知,系指呈请注册之区域一般所共知者而言。”该解释并未附理由说明,在实际运用上不免引起争议,“司法院大法官”会议不得不在 31 年后(1964 年)以第 104 号解释再度解释何谓“世所共知”,但是改变原先见解,而认为:“‘商标法’……所称世所共知,系指境内一般所共知者而言。”该号解释全文为:“‘商标法’为‘中央’立法以境内为适用范围,商标注册之效力亦及于境内,此观于同法第 3 条各项均有境内之规定可以概见,故‘商标法’第 2 条第 8 款所谓世所共知应指境内一般所共知者而言,本院院字第 1008 号解释之 2 系对修正前‘商标法’第 2 条第 6 款所为之解释应予补明。”(1983 年“商标法”修法以“著名标章”取代“世所共知标章”一词)

然而,诚如史尚宽大法官在“第 104 号解释不同意见书”所言,^{〔6〕}“本件解释文所谓‘系指境内一般所共知’,究以全境为标准抑应以大多数之区域为标准,抑以申请人商品所拟流通之区域为标准亦不无疑义”。其次,商标知名的程度自然会随销售对象与区域不同而变化,因此世界知识产权组织《驰名商标保护条款》第 2 条第 2 款第 2、3 项规定,商标至少在相关大众某部分中著名,就应被会员国认定为驰名商标。同条第 3 款第 1 项第 2 目并且禁止会员国要求必须在一般大众(public at large)著名才是驰名商标。因此,第 104 号解释见解应该是错误的,反而是由徐步垣、金世鼎两位大法官作成的“不同意见书”才是正确的:所谓“相同或近似于世所共知他人之标章”是指,他人的标章所表彰使用的商品具有良好的商誉、悠久的历史,以及广泛营销的事实,“在其营销区域内”为一般所共知,而其使用有发生厂商混同之虞者而言。^{〔7〕}

2. 肯定相关法规“合宪”表示的“宪法”意见,与知识产权法本身关联不大

以下二号解释结论虽正确,但仅仅是肯定商标法就一般人所知悉或熟识的其他团体名称保护的规定未“违宪”以及“公平会”划定知识产权人以发警告函给侵权人以外第三人的方式行使其权利的界线并未“违宪”,对知识产权法律的续造并无自己的贡献可言。其实大法官当初根本可以不受理“释宪”声请,就可以达到肯定前述法规未“违宪”的效果。受理“释宪”声请,再作成“合宪”解释,几乎可以说是多此一举。

(1) 肯定商标法就一般人所知悉或熟识的其他团体名称保护的规定未“违宪”

“司法院”在 1999 年 6 月 11 日作成释字第 486 号表示:“‘宪法’上所保障之权利或法律上之利益受侵害者,其主体均得依法请求救济。1989 年 5 月 26 日修正公布之‘商标法’第 37 条第 1 项第 11 款(现行法为第 30 条第 14 款)前段所称‘其他团体’(商标‘有著名之法人、商号或其他团体之名称,有致相关公众混淆误认之虞者’,不得注册——作者说明)系指自然人及法人以外其他无权利能力之团体而言,其立法目的系在一定限度内保护该团体之人格权及财产上利益。自然人及法人为权利义务之主体,固均为“宪法”保护之对象;惟为贯彻“宪法”对人格权及财产权之保障,非具有权利能力之‘团体’,如有一定之名称、组织而有自主意思,以其团体名称对外为一定商业行为或从事事务有年,已有相当之知名度,为一般人所知悉或熟识,且有受保护之利益者,不论其是否从事公益,均为‘商标法’保护之对象,而受‘宪法’之保障。‘商标法’上开规定,商标图样,有其他团体之名称,未得其承诺者,不得申请注册,目的在于保护各该团体之名称不受侵害,并兼有保护消费者之作用,与‘宪法’第二十二条规定(‘凡人民之其他自由及权利,不妨害社会秩序公共利益者,

〔6〕 本文讨论过程中均将所论及裁判的承办法官姓名列出,并月且其法律见解,希望增加法官的荣誉感与责任心,而有益于知识产权法的精进。

〔7〕 详细讨论见刘孔中:《比较商标法》,新学林出版股份有限公司 2014 年版,第 222 页以下。

均受“宪法”之保障’——作者说明)之意旨尚无抵触。”

(2) 仅是肯定“公平会”“权利正当行使”函释未“违宪”

我国台湾地区“公平交易法”第45条规定：“依照‘著作权法’、‘商标法’或‘专利法’行使权利之正当行为，不适用‘本法’之规定。”“公平会”在1997年发布“审理事业发侵害著作权、商标权或专利权警告函案件处理原则”，但被质疑有“违宪”之虞。“司法院”在2002年7月12日作成释字第548号解释，认定该原则是“公平会”“本于‘公平交易法’第45条规定所为之解释性行政规则，用以处理事业对他人散发侵害智慧财产权警告函之行为，有无滥用权利，致生‘公平交易法’第19条、第21条、第22条、第24条等规定所禁止之不公平竞争行为。前揭处理原则第三点、第四点规定，事业对他人散发侵害各类智慧财产权警告函时，倘已取得法院一审判决或公正客观鉴定机构鉴定报告，并事先通知可能侵害该事业权利之制造商等人，请求其排除侵害，形式上即视为权利之正当行使，认定其不违‘公平交易法’之规定；其未附法院判决或前开侵害鉴定报告之警告函者，若已据实叙明各类智慧财产权明确内容、范围及受侵害之具体事实，且无‘公平交易法’各项禁止规定之违反情事，亦属权利之正当行使。事业对他人散发侵害专利权警告函之行为，虽系行使‘专利法’第88条所赋予之侵害排除与防止请求权，惟权利不得滥用，乃法律之基本原则，权利人应遵守之此项义务，并非前揭处理原则所增。该处理原则第三点、第四点系‘行政院公平交易委员会’为审理事业对他人散发侵害智慧财产权警告函案件，是否符合‘公平交易法’第45条行使权利之正当行为所为之例示性函释，未对人民权利之行使增加法律所无之限制，于法律保留原则无违，亦不生授权是否明确问题，与‘宪法’尚无抵触”。

(二) “最高法院”及“最高行政法院”

“‘行政法院’关于著名商标的解释与裁判无非重复法条文字、主管机关行政规章或以往的判决(例)，对于著名商标法律制度的进化少有贡献”，学界早有批评。^{〔8〕}此外，关于商标是否有混淆之虞的判断三原则之一的“隔离观察原则”，“最高法院”及“最高行政法院”都有判例、^{〔9〕}判决额外要求隔离观察原则必须是“异时异地”，诚属画蛇添足，本文作者已有批评。^{〔10〕}

不过在允许商标真品平行输入一事上，我国台湾地区“最高法院”倒是确有重大贡献，因为其领先学界及立法，采取支持商标权在第一次销售后就全球耗尽的正确见解，例如“最高法院”民事第4庭在1992年度台上字第2444号判决表示，真正商品的平行输入，其质量与我国台湾地区商标使用权人营销之同一商品相若，且无引起消费者混同、误认、欺蒙之虞者，对我国台湾地区商标使用权人的营业信誉及消费者的利益均无损害，并可防止我国台湾地区商标使用权人独占区域内市场，控制商品价格，因而促进价格竞争，使消费者购买同一商品有选择余地，享受自由竞争利益，并不违背“商标法”的目的，在此范围内应认为不构成侵害商标使用权。^{〔11〕}其立论深入，在1993年被“商标法”接受纳入修正立法。

〔8〕 同上注，刘孔中书，第222页。

〔9〕 判例是依据旧“法院组织法”第57条、“行政法院组织法”第16条规定，将“最高法院”裁判中法律见解自个案抽离，而独立于个案事实之外，成为抽象的判例要旨，使其具有通案的法规效力，冀能达成统一终审法院法律见解的目的。但此与权力分立原则未尽相符，且新“法院组织法”的“大法庭制度”已达到终审法院统一法律见解的目的，故2019年1月4日上述二法修正废除判例选编及变更制度。“司法院”第165次院会并明定“最高法院、最高行政法院”于此次修法施行前依法选编的判例，若无该判例的裁判全文可资查考，因无裁判所依凭的事实可供参佐，背离司法个案裁判的本质，应自本条文生效后停止适用；其余先前已经依法选编的判例，则回归裁判的本质——即终审法院某一庭先前所为的“裁判”，与未经选编为判例的其他终审法院先前裁判效力相同。

〔10〕 见前注〔7〕，刘孔中书，第189页以下。

〔11〕 本案法官为李锦丰(审判长)、吴启宾、葛浩坡、朱建男、杨鼎章。

(三) 智慧财产法院的异化

自1994年TRIPS协定以来,亚洲知识产权制度已有长足发展,各国和地区普遍设置专业知识产权法官(法庭、法院),例如日本(1950年)、泰国(1996年)、菲律宾(1996年)、韩国(1998年)、马来西亚(2007年)、中国[2014年,台湾地区(2008年)]、新加坡(2015年)、印度(2016年)。专利法官(法庭、法院)有设于第一审及第二审(例如日本、韩国、中国),也有仅设于第二审(例如印度、新加坡)。智慧财产法院是我国台湾地区首创的、单独成立的专业法院,于2008年7月成立,12年下来,显现诸多弊端,例如最重要的专利侵权诉讼案件呈现大幅萎缩、专利权人胜诉率过低、文义侵权成立的案件数竟高于均等侵权、过低赔偿额无法彰显专利权的价值,学界颇有恶评,甚至主张废除智慧财产法院。^[12] 本文以为其症结在于:

1. 管辖权太集中及二审级合一的设计^[13]

目前各国和地区都没有像智慧财产法院如此广的管辖权及二审级合一的设计:包括专利(专利无效及侵权案件)、商标、著作权、光碟管理条例、积体电路电路布局、植物品种及种苗及公平交易涉及智慧财产权所生的第一、二审民事、二审刑事及第一审行政诉讼事件及强制执行事件。

相较之下,美国联邦巡回上诉法院只是第二审级法院,而且智慧财产案件的管辖范围限于专利与商标案件,不包括著作权等其他智慧财产案件,此外还同时掌管涉及联邦贸易委员会、退伍军人、政府采购契约等诸多其他案件。德国指定13个地方法院受理专利民事刑事诉讼,以及设立管辖事务单一的专利法院,并只审理发明及新型专利权、植物品种权、商标权、设计权及积体电路电路布局权有效性争议,不受理智慧财产侵权、损害赔偿民事诉讼案件及刑事案件,而且多数案件是技术法官多于法律法官,因此其专业性过窄的缺点,会被其他审理智慧财产侵权、损害赔偿民事及刑事案件的法律法官弥补。日本在第一审级指定东京及大阪两个地方法院设立智慧财产专庭,而且仅审理技术相关的专利案件,商标及著作权等其余智慧财产案件则是全国50个地方法院都可以审理。

此外,在二审级合一的设计下,地方法院层级法官一旦进入智慧财产法院,就不需去其他法院历练升迁,因此其最重要的考量不是办好案件、突出见解,而是与同事和谐相处,避免不同。实证研究显示,专利侵权诉讼一审判决之上诉维持率为90.57%,因为智慧财产法院上、下审级法官、技术审查官长期共处在同一办公场所,经常相互讨论,不免较容易形成类似之法律、技术见解。^[14]

2. 智慧财产法院法官不轮调^[15]

讲究专业的德国及日本虽然不强制法官轮调,不过实务上法官还是会轮调。在日本,法官每三年轮调,东京高院智慧财产专庭法官大多被调至地方法院担任普通诉讼的法官,也有被调至地方法院知财部担任庭长等继续审理智慧财产诉讼。德国法官也会在各种法院轮调,例如曾任联邦最高法院专利法专庭庭长的彼得·迈尔-贝克(Peter Maier-Beck),就曾兼办民事、刑事案件,担任宪法法院助理,现在担任竞争法专庭的庭长。

但在我国台湾地区,智慧财产法院法官不轮调,其结果不外乎某些法官累积很大的影响力,或某些法官将智慧财产法过度分殊化与专业化,而与法律基本原则脱离,产生狭窄视野(tunnel vision)之弊。智慧财产法院法官不定期轮调另一个弊端是,法官的意见会自始趋于一致。以日本东京高院四

[12] 参见李素华:《台湾专利侵权诉讼现况:崩坏与亟待重生的智慧财产生态系统》,载《月旦法学》2019年总第289期,第124—146页。

[13] 刘孔中:《周末管制论坛》,21世纪基金会,2019年12月,第175—176页。

[14] 见前注[12],李素华文,注释46,第145—146页。

[15] 见前注[13],刘孔中文,第176—177页。

个智慧财产专庭为例，2005年设立以来，各庭越来越倾向于先透过由四庭指派代表参与的大审庭方式统一意见，导致观点过于集中，各界批评原本期待各庭发展健康多元意见然后再逐步整合的目标落空。在法官每三年轮调的日本都是如此，何况是在法官长期不轮调的我国台湾地区？

3. 欠缺考虑我国台湾地区所处发展阶段的需要

以下举两个例子说明智慧财产法院未考虑我国台湾地区所处发展阶段的需要：汽车零件市场的竞争与设计专利的强制许可，以及名牌商品二手市场迟迟无法建立仿冒品认定机制。

汽车零件市场依据我国台湾地区“公平会”汽车零配件案件处理原则的用语及分类，分正厂（即汽车原厂）与“副厂”，正厂零件使用原汽车厂的品牌，因此价格昂贵。副厂零件则是独立厂商所开发，主要透过维修厂直接卖给消费者，不受品牌车厂的控制，价格低廉、毛利率高。我国台湾地区汽车零配件市场以副厂为主，数十年来在关键零配件方面具有相当的全球知名度与市场率，但一路走来十分不容易。

汽车的零配件多达三万个。汽车制造商为降低成本，会尽可能采用通用零配件，而只会维持少数不同或有差异的关键零配件。关键零配件或是出于重要技术要求，或是外观设计所需。对独立副厂零件厂商而言，外观设计的关键零配件尤其重要，因为必须与原车完全匹配一致才会被市场接受。但因为正厂车商不乐见副厂零件商竞争、削减其厚利，典型的做法是拒绝将外观设计权授权独立零件制造商，进而告其侵害外观设计权。^{〔16〕}

德商戴姆勒宾士（中国大陆地区译为“奔驰”）汽车在我国台湾地区于2016年诉帝宝一案就是一例。宾士汽车一方面拒绝授权给曾多次请求以公平合理无歧视条件取得其车灯设计专利授权的帝宝，另一方面告帝宝侵害该车灯外观设计权。智慧财产法院2017年民专诉字第34号民事一审判决（2019年8月16日）认定宾士汽车并无义务授权，帝宝既然未取得授权，所以侵害宾士车灯外观设计权。^{〔17〕}

本判决用词白话易懂、论理深入，用第一人称“我”行文，是百年司法判决的难得佳作，承办法官蔡志宏（现已调任台湾士林地方法院庭长）为知识产权裁判乃至司法带来一股新意，值得赞许。不过本判决接受原告所推荐鉴定人陈志民教授意见书中所提到的主、后市场连动理论，也就是说，主、后市场连动理论在公平交易法上应该是一个被确立承认而可采用的理论，而汽车销售及其后的车灯维修替换市场为同一相关市场，就算相关消费者在后市场被锁入而无替代选择，但原告在此市场中并不具有独占地位，在主市场已有充分竞争的状态下，后市场的锁入效果在竞争上并没有实质意义。^{〔18〕}

但是汽车零配件市场因为必须与原车配合，所以受制于原厂（类似电梯维修零配件市场），尤其是宾士汽车这种资本雄厚、在全球销售并取得各国（地区）设计权的原厂。向来主产品与其维修市场是独立分开的，汽车买主对仅针对维修厂供应的零配件市场几乎毫无所知，汽车主市场的竞争约束不等于汽车零配件市场的竞争约束。汽车零配件市场的竞争受到消费者选购汽车的影响，消费者一旦选定特定车款的汽车，其零配件就被锁定在该特定车款，否则该车对消费者就无效益可言（成为可观的沉没成本）。除非该车款使用通用零配件，否则其零配件市场的竞争就受到原车厂的限制，因此是竞争受到限制的市场。

该判决为辩护错误的主、后市场连动理论，进而认定明知购买系争宾士车型车灯维修选择有限、

〔16〕 王立达：《售后市场拒绝授权之竞争法评价与诚实信用原则：智能财产法院奔驰车灯设计专利侵害案一审判决书评析》（《公平交易季刊》待刊）。文中表示，戴姆勒就系争车灯外形拥有设计专利，在其授权市场上具有独占地位，却拒绝授权帝宝公司生产系争车灯，在市场上排除具有不同特点的该公司产品，有害市场竞争，不无可能构成独占滥用。

〔17〕 本判决由蔡志宏法官一人承办，本案上诉智慧财产法院中。

〔18〕 智慧财产法院2017年民专诉字第34号民事判决，第59—61页。

价格可能较高,但还是要买该车型的车主,以及虽不知车灯维修选择有限、价格较高,但在知道后认同这是品牌价值的车主,是有品牌认同的消费者,其利益更正当,更值得保护。^[19]然而这明显与常识不合,因为除了企业单位供养的商务车之外,消费者都是精打细算,只要安全无虞,哪有希望为汽车零件付较高价格的消费者?又哪来希望为汽车零件付较高价格的消费者利益可言?对此质疑,本案承办法官蔡志宏法官在报章为文回应:“为何会有愿意支付较高零件价格的消费者?因为在零件价格及其利润较高的情况下,可以有较低的汽车销售价格,对于维修需求较小的消费者而言,这自然存在值得保护的正当消费者利益。”但是宾士汽车不仅零件价格及其利润较高,其汽车销售价格也更高,并没有“在零件价格及其利润较高的情况下,可以有较低的汽车销售价格”^[20]。

其次,为换取德国议会审议设计法修正案时不增加修车免责条款,使得为修复汽车原貌所制与原厂完全一样的零配件不构成侵权,德国汽车制造商(当然由宾士汽车领衔)曾于2003年向德国联邦政府及议会做过承诺:“不会妨碍零件市场的竞争,而且也不会以主张权利的方式争夺独立工厂及独立零件贸易商市场占有率。”但是智慧财产法院判决认定该承诺是在德国修法过程中提出,自然应该由德国法院决定其在德国的法律性质,并进而同意德国法院认定该项承诺是政治性承诺,而不是法律承诺。

然而,德国汽车制造商为全球汽车业龙头,对德国公权力机关所做的承诺,事实上也就是同时向全球独立零件厂商及贸易商的公开宣示,是何等正式,足以构成禁反言事由、以第三人为受益对象的利益第三人契约,甚至专利滥用。^[21]智慧财产法院却认定此承诺与我国台湾地区产业无涉而将其解释权拱手让人,实属令人费解。

蔡志宏法官对此质疑的回应是,“立法行为在现代民主宪政下,本来就是具有高度政治性及政策形成空间的国家高权行为,它既没有必要与任何人进行对价交换,也不应该与任何个人或团体进行对价交换。因此,以承诺来取代修法之事,根本不应容忍其存在,当然也不能在法院审理中主张这种承诺的法律效力。……这样的承诺,根本没有获得任何对价,自不存在有任何契约拘束力”。然而,既然立法行为具有“高度政治性”及“政策形成空间”,为何“不应该与任何个人或团体进行对价交换”,“根本不应容忍”“以承诺来取代修法”?事实上,利益团体经常以各种行为承诺的自律争取避免法律他律的介入。例如新加坡著作权集体管理团体 Composers and Authors Society of Singapore (COMPASS), Recording Industry Performance Singapore Pte Ltd (RIPS), Horizon Music Entertainment Pte Ltd, Innoform Entertainment Pte Ltd 以及 K-Net Pte Ltd,就在2012年向其法务部及知识产权局提出“行为准则”(Code of conduct),避免法务部立法规范。^[22]我国台湾地区汽车产业在全球价值链下整车无法外销、只有零配件产业能够外销,法院判决应该从零配件产业的发展需求出发,尤其是冠以智慧之名的法院。

以下再论智慧财产法院应深思但未深思设计专利强制授权的利弊得失。

在面对我国台湾地区产业发展需求与国际权利人利益冲突时,蔡志宏法官前文表示“基于依法判决的诫命”,“选择经‘国家’明文立法保障的产业”,并认为其判决“应该是很容易理解的选择”。确实,我国台湾地区“专利法”明文保护设计专利,但并没有如欧盟设计规则第110条的维修

[19] 智慧财产法院2017年民专诉字第34号民事判决,第61—62页。

[20] 蔡志宏:《司法裁判与产业政策发展》,载《工商时报·名家评论》2020年5月29日。

[21] 参见前注[16],王立达文。

[22] *MinLaw and IPOS Welcome Launch of Code of Conduct by Collective Management Organisations*, The Ministry of Law (Jun. 8, 2012), <https://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/minlaw-and-ipos-welcome-launch-of-code-of-conduct-by-collective-management-organisations>.

免责条款规定“为修复复杂产品原本外观而使用的零件，不受设计保护”。

台湾汽车零件商多年来向设计专利权人争取、却无法取得合法授权的抗辩主张，是否真的欠缺法理支持、不值法院一顾？本文认为设计专利强制授权优于将“维修免责条款”入“专利法”。^[23]如果设计专利能够强制授权，台湾汽车零件厂商可以合法制造销售与汽车原厂车辆切合相配的零件，增加市场竞争，而汽车原厂仍然可从中取得合理授权金，处境会比在维修免责条款下完全无法取得任何报酬或授权金要好得多，而且消费者在原厂正牌零件外还有副厂零件可选择，尤其是当原厂正牌零件不再生产的情形，这种多赢局面难道不也是“很容易理解的选择”？

问题是国际与我国台湾地区规范允许设计专利强制授权吗？

《巴黎公约》第5条规定，为救济包括不实施或不充分实施专利的专利滥用行为，会员国可允许强制授权第三人使用，新型专利准用此强制授权规定，并未规定设计专利可强制授权。但是回顾该条的修改历史，其实在1934年伦敦修正会议时，会议地主国英国及巴黎公约联盟国际事务局原本准备提案明文禁止对设计专利强制授权，结果因为捷克与南斯拉夫反对而未通过。因此巴黎公约会员确实是不禁止对设计专利强制授权。^[24]

英国注册设计法与未注册设计法均允许基于促进市场竞争的考虑而对设计专利强制授权。其1988年《著作、设计及专利法》(Copyright, Designs and Patents Act 1988)第238条规定，未注册设计权人拒绝以合理条件授权，导致主管部长或竞争暨市场局认为有必要介入时，得废止或修改该等条件，并得或使任何有需要使用该设计的人均有权使用(available as of right)。当事人若对于此种设计专利强制授权的条件无法达成协议，由智慧财产局长决定之。同法第270条对注册设计权有相同规定。

我国台湾地区“专利法”第87条及第120条允许对发明专利及新型专利强制授权，但是第142条却未准用该两条规定，以至于无法依据“专利法”对设计专利强制授权。但是“专利法”第87条“专利权人有限制竞争或不公平竞争之情事，经法院判决或‘公平交易委员会’处分”可强制授权的规定，其实就是出于维护市场竞争的考量，因此同样的结论应该可从我国台湾地区“公平交易法”第9条、第25条、第46条及第29条推导而出以适用于设计专利。^[25]

事实上，德国联邦最高法院早在2004年的Spundfass一案就承认，在德国专利法强制授权规定之外，仍然可以依据德国《限制竞争防止法》第20条的规定(禁止滥用相对或优势市场地位)得出专利强制授权的相同结论。^[26]

在我国台湾地区，名牌商品二手市场迟迟无法建立仿冒品认定机制，这也是智慧财产法院未考虑我国台湾地区所处发展阶段需要的另一个事证。

对于被查获的大量商标仿冒品，被告几乎没有争辩其不是仿冒品的空间。但是名牌商品二手市场发生“仿冒品”纷争时，就会有仿冒品认定全部仰赖商标权人、而商标权人一律以事涉其营业秘密拒

[23] 参见王雅玲：《国际维修免责条款立法趋势与观察》，载《工商时报·名家评论》，2020年6月23日，主张维修免责条款入“专利法”。

[24] Friedrich-Karl Beier, Ausschließlichkeit, gesetzliche Lizenzen und Zwangslizenzen im Patent- und Musterrecht, GRUR 1998, 194.

[25] “公平交易法”第9条推定独占事业不得有滥用市场地位之行为、第25条规定事业不得为足以影响交易秩序之欺罔或显失公平之行为、第46条规定事业关于竞争之行为，优先适用“本法”之规定。但其他法律另有规定且不抵触“本法”立法意旨者，不在此限。第29条规定事业违反“本法”之规定，致侵害他人权益者，被害人得请求除去之；有侵害之虞者，并得请求防止之。

[26] 见前注[1]，刘孔中书，第三章“强制授权与竞争法”。

绝透露仿冒品认定的标准的情事发生,致使名牌商品二手市场发展受阻、法院裁判左右为难。

名牌商品二手市场在我国台湾地区由来已久,受到消费者及品牌商的喜爱。对于名牌商品而言,二手市场不仅使物尽其用、延长产品的生命周期,更可以创造延长的价值链。对消费者而言,可以降低其首次进入高价商品的门槛、增加体验同品牌内不同型号产品的机会,以及满足个人收藏的爱好,二手名表以及汽车市场就是好的例子。

但是,名牌包品牌权人对于其商品的二手市场似乎普遍抱持怀疑态度甚至排斥打压。早在2008年,法商埃尔梅斯(HERMES,通称“爱马仕”)告发曾在其台北丽晶酒店产品专柜担任销售专员逾1年6个月的离职员工,自意大利、法国购入埃尔梅斯铂金包系列仿冒商品回台交人销售。结果该员工被智慧财产法院认定连续犯诈欺取财罪判处有期徒刑6月,缓刑3年,^[27]并以查获4只铂金包每只平均零售单价新台币51万2500元乘以当时最低500倍的法定损害额计算标准,命被告支付新台币2亿5615万元的赔偿金。^[28]

此判决引起社会关注。第一,名牌精品柜姐常在离职后利用过去业务人脉经营二手名品店,无必要铤而走险购买仿冒品冒充真品,因为其掌握高端顾客名单,而且二手名牌真品包全球都买得到;第二,本件涉案4只皮包虽经埃尔梅斯公司鉴定为仿冒商品,但是该公司正是本案的告诉人,再担任本案的鉴定人,有利益冲突的疑虑,引发是否符合正当法律程序基本要求的质疑;第三,诚如新加坡高等法院在Louis Vuitton Malletier v. Cuffz (Singapore) Pte Ltd案所言,^[29]法院在考量时拥有广泛的自由裁量权,即使“不能以数学般的精确度得出”赔偿数额,法院所得出的赔偿数额也应该是“考虑法定指导因素和案件总体情况下对于商标权人而言是适当且合乎比例原则的数额”,而不是机械式地应用最低倍数了事;第四,天价的赔偿金额远超过填补损害的需要,甚至达到了苛刻程度。^[30]

时隔十年,法商路易威登(LV)在台起诉二手精品买卖业者贩卖侵害LV相关商标的仿冒商品。本案承审法官再度面临不知该采信原告还是被告鉴定结果的难题,因为原、被告双方相左的鉴定意见都含有相当比例难以验真核实的主观感受,无法由中立第三人检验。对此罗生门,法官最后还是选择相信原告的鉴定结果,认定为仿冒品。但是该判决也承认,本案原告对于“真品标准”具体内容是什么几乎都是以商业秘密为由回避答复,因而凸显如何保障商标侵权被告程序上权利的法律问题,以及品牌商品二手市场应如何存在发展的商业问题。^[31]

现况是欠缺独立可信赖的鉴别二手品牌商品真伪品机制,商标权人的鉴定、或授权或指定鉴定人的决定无可挑战,商标权人商标权实质不耗竭,依旧主宰二手市场的生死。本文建议,当未来再度处理此类案件时,应该参考上述智慧财产法院2016年度民商诉字第49号判决最后旁论提出的非常有开创性与启发性的见解,着重审问授权鉴定人的独立性及其可信赖性:“如果原告既不提供真品鉴定服务,又将真品鉴定完全以商业秘密保护,那原告就必须将其真品鉴定工作之独立性及其可信赖性,提供外界审视检验。除此以外,原告也可以提供事前真品鉴定服务,甚至以合理条件,与二手商品业者合作,对于合规之二手商品业者给予认证,并稽核其二手真品之销售,借此建立合理之真伪品鉴定机制。以上各种方式,有待原告与市场共同协力以确立其发展方向。可以确定的是,如果原告持续将真品鉴

[27] 智慧财产法院2008年度刑智上易字第3号刑事判决(2008年10月27日),李得灶(审判长)、汪汉卿、王俊雄法官承办。

[28] 智慧财产法院2008年度重附民字第1号刑事附带民事判决(2009年3月26日),李得灶(审判长)、汪汉卿、王俊雄法官承办。

[29] [2015] SGHCR 15, at [16].

[30] 本案导致我国台湾地区在2012年修改“商标法”时删去500倍的最低赔偿规定。

[31] 智慧财产法院2016年度民商诉字第49号民事判决(2017年11月30日),蔡志宏法官承办。

定完全以商业秘密保护,又不愿与二级市场业者做出任何协力合作,以后倘经对造举证(可透过请求原告开示而为之)足以否定其授权鉴定人之独立性及其可信性,原告就将受败诉判决。”承办该判决的蔡志宏法官进一步建议以鉴定人“录用升迁之独立性、组织上如何考核其绩效、鉴定正确性之追踪稽核以及有无提供公众问责之适当管道等等”因素稽核其独立性及其可信性。^[32]

此外,法院可考虑遵守正当法律程序的基本要求,命原告提出客观、中立、可信的第三方鉴定报告。如此一来,品牌权人才会有动机协助建立稽核认证的第三方认证业者。有了第三方认证业者提供二手商品真伪鉴别服务,才能比较有效防止二手伪品买卖,建立正常运作的二手商品市场,^[33]如此既可增加市场竞争与消费者选择,又可增加名牌商品的收益与商誉,创造多赢的局面。

三、我国台湾地区法院保护商业秘密衍生诸多问题

(一) 保护商业秘密的立法:以刑罚处罚侵害商业秘密(加重处罚涉外、涉及中国大陆地区和港澳地区)的行为

在美国贸易谈判压力下,我国台湾地区在1996年将原本依托于1992年“公平交易法”的规定移出、制定单独的“营业秘密法”。一开始并没有刑事处罚,一直到2013年在部分业者的强力游说之下加入刑责。^[34]然而,以往在“专利法”未除罪化^[35]前的诸多弊端一定会在“营业秘密法”再度上演,例如以刑事手段倒逼民事赔偿的戏码。商业秘密的刑事案件会取代专利侵权诉讼,因为对原告而言,商业秘密比专利更好用,可以发动公权力搜证、起诉,刑责的威胁更可以先污名化对手,^[36]又凡事可以不公开,甚至可以对方违反秘密保持令造成案外案。一旦检察官起诉,就坐实对被告的污名化,等走完法院所有程序已是数年后,纵使乌龙一场,对被告的声誉、专业技能、职业生生涯的伤害已经无法恢复。^[37]

此外,2013年修法加重处罚涉外、中国大陆地区和港澳地区的侵害商业秘密行为。^[38]此种加

[32] 参见蔡志宏:《名牌二手商品市场的生存难题》,载《工商时报·名家评论》2020年4月29日。

[33] 此外还须从修改“商标法”入手,正视对于商标权行使与市场竞争自由的冲突应如何协调的重大本地问题,认知名牌商品二手市场的重要性,制定其运作所需要的框架规定,不让商标权人片面借由真伪品鉴定控制甚至扼杀二手真品市场。

[34] 台湾积体电路制造股份有限公司及中国台湾联发科技股份有限公司这两大公司是主要推手。

[35] 台湾积体电路制造股份有限公司及联华电子股份有限公司这两大公司是2001年“专利法”除罪化的主要推手。

[36] 我国台湾地区2020年5月29日以前有效的通奸罪是最好的旁证。“司法院大法官”释字第791号宣告自2020年5月29日通奸罪因为“对‘宪法’第22条所保障性自主权之限制,与‘宪法’第23条比例原则不符”“违宪”而立即失效。

[37] 见前注[2],耿筠等文,第44页。

[38] “营业秘密法”第13条之1第1项规定:“意图为自己或第三人不法之利益,或损害营业秘密所有人之利益,而有下列情形之一,处5年以下有期徒刑或拘役,得并科新台币10万元以上1000万元以下罚金:一、以窃取、侵占、诈术、胁迫、擅自重制或其他不正方法而取得营业秘密,或取得后进而使用、泄漏者。二、知悉或持有营业秘密,未经授权或逾越授权范围而重制、使用或泄漏该营业秘密者。三、持有营业秘密,经营业秘密所有人告知应删除、销毁后,不为删除、销毁或隐匿该营业秘密者。四、明知他人知悉或持有之营业秘密有前三款所定情形,而取得、使用或泄漏者。前项之未遂犯罚之。科罚金时,如犯罪行为所得之利益超过罚金最多额,得于所得利益之3倍范围内酌量加重。”该法第13条之2规定:“意图在外国、大陆地区、香港或澳门使用,而犯前条第一项各款之罪者,处1年以上10年以下有期徒刑,得并科新台币300万元以上5000万元以下之罚金。前项之未遂犯罚之。科罚金时,如犯罪行为所得之利益超过罚金最多额,得于所得利益之2倍至10倍范围内酌量加重。”

重处罚规定差别待遇涉及我国台湾地区 and 涉外、涉及中国大陆地区和港澳地区的行为,是否符合世界贸易组织的国民待遇原则,不无疑问。而且“意图在外国、大陆地区、香港或澳门使用”,在国际化的时代很可能最后并没有真正在外国、中国大陆地区、香港或澳门地区使用,加重处罚似乎欠缺正当性。

新增的刑罚规定施行至今的成效如何呢? 2015—2018年4年间,似乎只有一件涉及中国大陆地区的侵害商业秘密行为被重判7年半,但被“最高法院”以商业秘密的内容及范围仍有厘清必要而撤销发回重审中;^[39]另外一件判刑1年半、缓刑4年。^[40]这与修法的期待落差很大,^[41]2018年民进党民意代表郑运鹏等提案修正“营业秘密法”,排除“法务部”的反对意见,赋予检察官可不经法官就核发侦查保密令、可随时变更其内容的极大的权力,并于2020年1月完成修法。^[42]

(二) 全部是秘密的台中地方法院2017年度智诉字第11号刑事判决

2016年美光离职员工任职联电引发的商业秘密案件曾喧腾一时,台中地检署于2017年8月依妨害商业秘密起诉两名美光离职低阶员工(何某及王某连竞业禁止约款都没有签)、一名联电员

[39] 智慧财产法院2016年度刑智上诉字第35号刑事判决(2018年1月17日),被“最高法院”2018年度台上字第2950号刑事判决(2019年8月22日)撤销。

[40] 智慧财产法院2018年度刑智上诉字第5号刑事判决(2018年9月20日),该判决将被告在缓刑期内付保护管束,并要求其履行如附表二“缓刑宣告所附之负担或条件”栏所示事项:“自2017年9月25日起至2020年9月30日止,不得以任职或其他方式提供服务给目前或未来从事导体晶圆制造服务、封装、测试的业者或其关系企业;从实质上系属前述所规范之竞争行为之工作或服务者。”

[41] 美国在1996年制定经济间谍法,以最重15年有期徒刑、每次犯行处以50万(自然人)至1000万(法人)美金的严刑峻罚,因日益严重、来自外国的经济间谍行为。但是该法施行以来,以美国无远弗届、强大的国际执法能力而论,效果并不显著。依据美国司法部2018年向国会的报告,该年度美国共受理189件侵害智慧财产权的刑事案件(联邦调查局当年进行了67件与商业秘密有关调查),起诉的只有67件(仅三成多),共起诉117名被告,最后仅65名被告判刑(约一半),其中超过一半的36人未受徒刑,真正判处的有期徒刑,26人判5年以下,重判5年的仅3件,见DOJ Investigation and Prosecution Activity of the Department with Respect to IP Crimes in 2018, <https://www.justice.gov/iptf/page/file/1164876/download>。这跟媒体高调报道FBI如何在机场拦截、逮捕犯罪人的谍报片情节有很大落差。

[42] “营业秘密法”第14条之1规定:检察官侦办商业秘密案件,认为侦查必要时,得核发侦查保密令予接触侦查内容之犯罪嫌疑人、被告、被害人、告诉人、告诉代理人、辩护人、鉴定人、证人或其他相关之人。受侦查保密令之人,就该侦查内容,不得为下列行为:一、实施侦查程序以外目的之使用。二、揭露予未受侦查保密令之人。前项规定,于受侦查保密令之人,在侦查前已取得或持有该侦查之内容时,不适用之。立法理由:……二、为使侦查程序得以顺利进行,维护侦查不公开及发现真实,同时兼顾商业秘密证据资料之秘密性,明定侦查商业秘密侵害案件,必要时检察官核发侦查保密令,课予接触侦查内容之人,就该侦查内容及所涉他人秘密性资料有保密之义务,以落实侦查不公开办法第六条规定,爰增订第一项规定。三、为避免竞争者借由诉讼窥探侦查内容所涉及之商业秘密,故禁止或限制为侦查程序以外之目的而使用,或禁止其对未受侦查保密令之人揭露,若有违反,除将课以第14条之4之刑事责任,倘涉及侵害商业秘密者,另负有营业秘密法之民事责任,爰增订第二项规定。四、为避免案件侦查中,对于受侦查保密令之人,因侦查保密令造成企业经营或工作进行之过度障碍,若该侦查内容在侦查前即已取得或持有时,不适用前项禁止规定,以避免过度影响未经确认侵权者之商业经营,爰增订第三项。五、另若告诉人认为其商业秘密受侵害而欲防止或排除者,应循本法第11条向民事法院请求排除之,此系考量案件尚在调查中,是否确属商业秘密之侵害仍未确定,故不宜于侦查阶段由检察官以公权力介入排除或禁止,而应回归本法民事规定,由法院审酌事证裁定之。第14条之3第1项规定侦查中应受保密之原因消灭或侦查保密令之内容有变更必要时,检察官得依职权撤销或变更其侦查保密令。违反侦查保密令依据营业秘密法第14条之4规定“处三年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币一百万元以下罚金。于外国、大陆地区、香港或澳门违反侦查保密令者,不问犯罪地之法律有无处罚规定,亦适用前项规定”。

工(戎某)及联电。^[43] 美光美国总公司在北加州地方法院也对联电提起民事损害赔偿诉讼,^[44] 美国司法部更以违反经济间谍法起诉三名前美光员工(何某、王某、陈某,但并未起诉联电员工戎某)、联电及福建晋华公司。

本案经台中地方法院于2020年6月12日宣判,宣判逾两个月,至今尚未依法公布判决,本文仅能检视该院新闻稿,^[45] 发觉有多个令人不解之处。首先,台中地方法院竟然将13次庭期完全不公开审理,显然过当,甚至达到违反《公民及政治权利国际公约》第14条第1项规定的地步,因为任何人受刑事控告时,都应有权受独立无私法定管辖法庭公正公开审问。法院虽然得因保护当事人必要时禁止新闻界及公众旁听审判程序的全部或一部,但必须在绝对必要的限度内。其次,依据“法院组织法”第83条规定,各级法院及分院应定期出版公报或以其他适当方式公开裁判文书,除非其他法律另有规定。因此,“司法院秘书长”2012年以秘台厅司一字第30347号函各法院裁判文书内容除有专法限制其公开,否则应以公开为原则。台中地方法院究竟是依据何种其他法律规定拒绝公开2017年度智诉字第11号判决?

诚然,“智慧财产法院组织法”第43条规定智慧财产法院的裁判文书,涉及当事人或第三人营业秘密部分,不得揭露。但是台中地方法院并非智慧财产法院,只能适用“智慧财产案件审理法”(然而该法并没有“智慧财产法院组织法”第43条规定),岂可适用“智慧财产法院组织法”? 即便可以准用,但是不公开的部分应该从严解释,仅限于涉及当事人或第三人之营业秘密部分,而不是整个判决。

本案判决结果非常重,美光前员工何某及王某犯“营业秘密法”第13条之2第1项意图在大陆地区使用、而分别犯同法第13条之1第1项第2款、第1款之罪,分别处5年半有期徒刑并科新台币500万元罚金,以及4年半有期徒刑并科新台币400万元罚金。联电员工戎某犯同法第13条之2第1项意图在大陆地区使用而犯同法第13条之1第1项第4款之罪,处6年半有期徒刑并科新台币600万元罚金。本判决更严苛地以三位被告自同为被告联电公司获得的薪资为“未扣案之犯罪所得”,分别追征渠等新台币5430910元、1527812元、1610952元。^[46] 计算犯罪所得到个位数,实属罕见! 本案涉案工程人员应该均无前科纪录,被如此重判,不得缓刑,还要缴数百万元罚金与缴回百万计算的薪资,不知他们在联电切割下是否还有财务能力继续后续的诉讼救济,可以确定的是,其职业生涯已经被戛然而止。

这是“营业秘密法”7年前增加刑事处罚以来,从没有过的严峻局面。是“司法院”的刑事政策改变? 还是台中地方法院要独树一帜、抢当台湾的德州东区地方法院以偏重保护营业秘密持有人为己任? 这难道是我国台湾地区要建立的有利于创新、创业的整体经营环境? 为何“知悉或持有营业秘密,未经授权或逾越授权范围而重制、使用或泄露营业秘密”的刑责,会高于“以窃取、侵占、

[43] 台中地检署智慧财产权专组主任检察官林忠义竟于本案起诉后在苹果日报发表《美光营业秘密遭窃案的光与影》一文(载苹果日报网2017年9月8日, <https://tw.appledaily.com/forum/20170908/N6BWMRZBCIPHRMDAEI2WCQB6GI>),公开指控“联电挖来的部分工程师不脚踏实地开发制程,反而认真开发美光其他工程师,要他们带‘枪’投靠”,又吹捧本起诉在我国台湾地区是“第一次处理国际知名高科技公司间营业秘密的纷争、第一件以意图于大陆地区使用营业秘密的重罪起诉行为人、第一件因并同处罚的规定起诉知名上市公司违反‘营业秘密法’”。

[44] Micron Tech., Inc. v. United Microelectronics Corp. Case No. 17 - cv - 06932 - MMC, 01 - 18 - 2019.

[45] 《台湾台中地方法院2017年度智诉字第11号违反营业秘密法案件新闻稿》,载“司法院”网2020年6月12日, <https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1888-230692-b054f-1.html>。

[46] 本案承办法官为游秀雯(审判长)、陈玟珍、许慧珍。

诈术、胁迫、擅自重制或其他不正方法而取得营业秘密,或取得后进而使用、泄露营业秘密”的刑责?因为同法第10条第2项例示说明不正当方法,指窃盗、诈欺、胁迫、贿赂、擅自重制、违反保密义务、引诱他人违反其保密义务或其他类似方法,可非难性明显较高。

再者,本案先后经合议庭依声请就相关诉讼关系人共作多达13件秘密保持命令的刑事裁定,创下“营业秘密法”施行以来最多的纪录。这么多的秘密保持命令对于当事人(尤其是被告)及其辩护人而言,无疑是绑手绑脚,严重限制其防御权的有效行使,这在更换诉讼代理人时更是困难。而这么多的秘密保持命令也会使得舆论界与学术界无法审视本案的是非曲直、发挥公众监督的功能。一个秘密充斥的社会岂还会有民主法治可言?一个动辄核发秘密保持命令或侦查保密令的法院及检察官,到底是社会之福还是假保护营业秘密之名行威权统治复辟之实?

以上疑点,不禁使人怀疑,是台中地院营业秘密法专业还是一般法律与民主基本素养不足。

(三) 智慧财产法院也不喜欢公布涉及营业秘密的判决

“司法院”在2014年以厅行三字第1030021545号函,修正“各审裁判文书不上传资料表”有关智慧财产法院部分,责令“智慧财产法院判决书案由及字别涉及营业秘密,将以不直接记载或遮隐营业秘密内容,于交付送达60日后上传”。依据此函,智慧财产法院至少在发此函之前,“为维护营业秘密所有人之权益,所受理之案由及字别涉及营业秘密之民、刑事及行政事件,其判决书均不上传至本院法学资料检索系统”。

再以社会高度关注的台积电诉梁孟松案(2013年民营上字第3号民事判决)为例,本文作者就亲身经历在“司法院”官网查得到该判决,之后又查不到该判决,询问网站后得到的回复是:“经程式自动判定为依法不得公开之案件,如非属此类案件,请至本院[司法信箱]投书,本院将尽速办理。”本文作者向“司法院”[司法信箱]投书,“司法院”的回文是:“有关函询智慧财产法院102年度民营上字第3号民事判决,是否属不可公开案件,已移请智慧财产法院卓处。”智慧财产法院大约于一周后又将该判决上网公开。该院公布或不公布涉及营业秘密的裁判,毫无标准可言,“司法院”也未尽到司法行政监督之责,因为“司法院”既然“基于便民及资讯公开原则,并为促进相关法制之研究发展”,已在2014年责令“智慧财产法院判决书案由及字别涉及营业秘密,将以不直接记载或遮隐营业秘密内容,于交付送达60日后上传”,怎可又将是否上传由智慧法院“卓处”?

(四) 2013年民营上字第3号民事判决为防止侵权行为得出约定期间以外的竞业禁止义务

与营业秘密保护息息相关的契约安排是员工离职后的竞业禁止约定。设若当事人间已经约定员工离职后负担一定期间的竞业禁止义务、雇主并给予一定金钱补偿,雇主可否在不提供其他金钱补偿的情形下再依据“营业秘密法”的一般规定,要求离职员工于其指定期间负担额外的竞业禁止义务?对此议题,我国台湾地区法院对引发社会高度关注的台湾业界龙头台积电诉梁孟松案有过判决。^[47]梁孟松曾在台积电任职17年并担任研发部门资深处长,因对台积电人事政策感到不安离职,离职前于2009年2月13日与台积电签订书面约定,除重申梁孟松应遵守1998年5月

[47] 智慧财产法院2013年度民营上字第3号民事判决。依据该判决第6页,以梁孟松经历背景及其在台积电所担任职务与期间,系台积电于中国台湾地区、美国合计近数百项专利之发明人之一,应可认是台积电元老级研发人员,且以台积电之规模,梁孟松离职前得以亲见董事长、副董事长等,其在水积电的重要性不可言喻。

5日有关离职后2年内不直接或间接受雇于台积电竞争公司或机构的协议外，^[48]还约定梁孟松保密义务及竞业禁止约定不因雇佣关系终止而免除，且对于任职期间曾经知悉、接触或取得的公司机密资讯、文件以及其他营业秘密等仍负有保密义务，不得揭露予任何第三人，更不得非法使用该等机密资讯、文件或营业秘密。

梁孟松先后多次以口头或书面向台积电确认并承诺其于当时及未来均不会任职于三星公司或其他竞争公司，却于2011年5月加入三星为其工作，台积电因而起诉梁孟松。智慧财产法院2012年度民营业字第2号民事判决判定：梁孟松离职后不得以不正当方法使用或泄露其于任职原告期间所知悉、接触或取得而与台积电产品、制程、客户或供应商等有关之营业秘密，并不得以不正当方法自台积电员工、供应商或客户等第三人处取得台积电营业秘密。梁孟松不得以不正当方法使用或泄露台积电研发部门人员之相关资讯予韩国三星电子公司。^[49]

但是该判决驳回台积电“自即日起至2015年12月31日止，禁止梁孟松以任职或以其他方式为三星公司提供服务”诉之声明，理由是：“纵台积电营业秘密具延续性可长达数十年，亦难认其禁止梁孟松任职竞争对手公司从原先约定之2年再延长逾4年系属必要及适当；且被告自2009年2月21日自原告离职至今已超过4年，科技发展日新月异，变化迅速，……半导体研发从上一世代到下一世代之时间约2年，则梁孟松既未接触原告技术已逾4年，纵知悉离职前台积电之营业秘密，惟已非属台积电最新最优先保护之技术，并相差约2个世代，是有无重大急迫之侵害，有无必要在被告离职超过2年后仍以竞业禁止方式保护台积电营业秘密，实有疑问。另台积电为数一数二之大企业，……所订竞业禁止条款既约定期间2年，自当经过深思熟虑，考量其营业秘密保护所为之详细规划设计，梁孟松纵有侵害台积电营业秘密之高度可能性，亦不应骤然因此必须再延长梁孟松竞业禁止期间逾4年，合计已超过6年；况台积电亦主张梁孟松为领取台积电多次股票而7次承诺不任职三星公司，斯时台积电既已听闻梁孟松可能加入三星公司，如认有延长竞业禁止之必要，理应与梁孟松就此部分另行约定，以兹明确，而非2年竞业禁止期满后另行主张。”

本案经台积电上诉，智慧财产法院2013年度民营业字第3号民事判决(2014年5月2日)^[50]改判梁孟松自即日起至2015年12月31日止，不得以任职或以其他方式为韩国三星提供服务。其理由主要为：“以梁孟松对台积电公司之特殊性及其高度不可替代性，以及台积电公司所营项目系营业秘密法所欲保护之核心产业，加上三星公司又是台积电公司之(有潜力)竞争对手，暨梁孟松于三星公司担任LSI部门之技术发展副执行长(Executive Vice President of the Technology Development Team of the System LSI Division)，故梁孟松任职于三星公司，已绝非以离职员工之工作自由即可一语蔽之。”

“梁孟松离职后之种种行为，已难令人相信其任职于三星公司会依诚信原则履行对台积电公

[48] 梁孟松、台积电与台积电关系公司BVI Co.于1998年5月5日共同签署协议，第1条约定：员工同意将每年领取“利润分享股票(Profit Sharing Stock)”50%交由BVI Co.保管。协议第5条约定：员工同意，如辞职后2年内直接或间接由台积电竞争者雇用，视为放弃领取未分发股票权利。BVI Co.得捐赠全部未分发股票给台积电文教基金会。

[49] 2013年6月25日由陈容正法官一人作成。

[50] 本案承办法官陈忠行(审判长)、曾启谋、熊诵梅。依据李若雯：《猎杀台积电叛将的法官，为何转战会计师事务所？》一文(载天下杂志网2019年12月27日，<https://www.cw.com.tw/article/5098342?template=transformers>)，让熊诵梅法官一举成名的大案，就是台积电诉梁孟松案。熊诵梅已于2019年12月23日卸下法袍成为勤业众信联合会计师事务所律师，负责新设立的“法律与科技创新服务”。

司商业秘密的保护,而无侵害台积电公司商业秘密之可能。”^[51]“以梁孟松对台积电公司之特殊性 & 高度不可替代性,以及台积电公司、三星公司系以研发为主之公司性质,其所营项目亦系‘商业秘密法’所欲保护的核心产业,及其间之(可能)竞争关系,再加之梁孟松离职后与三星公司之合作关系以观,梁孟松任职三星公司对台积电公司商业秘密之侵害有极高之可能性,则实难想象除非梁孟松不至三星公司工作或为三星公司提供服务,有何其他更有效的方法,可以防止台积电公司之商业秘密遭受侵害,故禁止梁孟松任职三星公司或为三星公司提供服务,应系避免台积电营业遭受侵害的唯一方法。”^[52]

“原审及梁孟松辩称此无异竞业禁止期间之延长,应有误会。竞业禁止之规定系禁止梁孟松为台积电公司之竞争公司提供服务,禁止之范围系依契约而定,但本件系因侵权行为之法律关系而定其防止侵害之适当方法,难认系竞业禁止期间之延长。”^[53]

“最高法院”维持智慧财产法院 2013 年度民营上字第 3 号民事判决,理由是:“商业秘密具相当之独占性及排他性,且关于其保护并无期间限制,在其秘密性丧失前,如受有侵害或侵害之虞,被害人得依‘商业秘密法’第 11 条第 1 项规定请求排除或防止之,此项请求权不待约定,即得依法请求。至于竞业禁止约款,则系雇主为保护其商业机密、营业利益或维持其竞争优势,与受雇人约定于在职期间或离职后之一定期间、区域内,不得受雇或经营与其相同或类似之业务。此类约款须具必要性,且所限制之范围未逾越合理程度而非过当,当事人始受拘束,二者保护之客体、要件及规范目的非尽相同。是以企业为达保护其商业秘密之目的,虽有以竞业禁止约款方式,限制离职员工之工作选择权,惟不因而影响其依‘商业秘密法’第 11 条第 1 项规定之权利。倘其商业秘密已受侵害或有侵害之虞,而合理限制离职员工之工作选择,又系排除或防止该侵害之必要方法,纵于约定之竞业禁止期间届满后,仍非不得依上开条项请求之。”^[54]

然而上述法律见解值得商榷,因为两造当事人有竞业禁止特殊契约关系,当然优先适用契约约定,而排除没有特殊契约关系的路人甲乙所能适用的“商业秘密法”第 11 条第 1 项规定。否则当事人何苦、何必在梁孟松离职后特别以契约做竞业禁止的特殊约定? 本案当事人此项特殊契约约定应已穷尽规范梁孟松竞业禁止一事。其次,另外限制梁孟松 4 年,前后长达 6 年,对其工作权,特别是透过工作实现自我的基本人权限制太大,不符合“宪法”上比例原则。^[55] 最后,就算继续限制梁孟松为三星工作 4 年是预防台积电损害唯一的救济方法,法院至少应该命台积电给予梁孟松每年平均年所得新台币 3 600 万元的补偿。^[56] 媒体以“猎杀台积电叛将”称呼本案承办法官,算是婉转批评。^[57]

[51] 见 2013 年度民营上字第 3 号民事判决,第 11 页。

[52] 见 2013 年度民营上字第 3 号民事判决,第 15 页。

[53] 见 2013 年度民营上字第 3 号民事判决,第 16 页。

[54] “最高法院”2015 年度台上字第 1589 号民事判决(2015 年 8 月 21 日),民事第四庭承办法官吴丽女(审判长)、王仁贵、吴谋焰、林金吾、詹文馨。

[55] 德国商法(Handelsgesetzbuch)第 74 条规定:竞业禁止约款须以书面为之;员工离职后竞业禁止期间每一年雇主应支付之补偿数额,应不得低于员工离职时所能取得报酬的一半,否则该竞业禁止约定无效。同法第 74 条之一规定:于斟酌雇主补偿数额下,竞业禁止约款所限制之地域、期间(不得逾 2 年)、内容应合理相当,不得对劳工未来发展构成不正当障碍。王伟霖亦主张法院宜限缩限制员工工作期间,将对员工工作权之影响降到最低,见王伟霖:《商业秘密法理论与实务》,元照出版公司 2020 年版,第 249 页。

[56] 自 1992 年至 2009 年 17 年间台积电给付梁孟松总计薪资暨股票及现金红利(含离职后 2 年竞业禁止期间发放)6 亿 2 693 万 4 001 元新台币,平均年所得 3 600 万元新台币以上。

[57] 见前注[48],李若雯文。

四、结 语

在促进我国台湾地区知识产权法进步一事上,我国台湾地区的司法仍可大有作为。虽然智慧财产法院个别法官曾有开创新局之举,但整体而言,欠缺考虑我国台湾地区所处发展阶段的需要,又对于方兴未艾的营业秘密保护议题的掌握有诸多令人担忧之处。

展望未来,智慧财产法院应做大幅度改革。首先,智慧财产法院宜只专门审理专利及其他技术案件(例如植物新品种),至于商标、著作权案件则回归一般法院。其次,专利及其他技术第一审案件可逐渐交由一般法院审理,智慧财产法院应转型为二级法院。最后,“司法院”及智慧财产法院应该为法官建立定期轮调制度,使其在具备智慧财产法专业智能之外,也能成为通达公法、私法、掌握法律与法理的通才,成为我国台湾地区产业转型的助手与司法改革的模范。

可惜,我国台湾地区“司法院”并未认知到前述问题,反而“为使商业纷争之裁判,符合专业、迅速、判决一致且可预测性”,将智慧财产法院改组为“智慧财产及商业法院”(施行日期尚待“司法院”以命令定之),而商业案件为高等法院二审层级、法官人数为9人、管辖重大商业民事事件,但是就智慧财产法院的组成、职掌以及案件的审理并未做任何改变,以回应各界的批评。

Abstract The judiciary in Taiwan could have done much more to progress intellectual property laws in Taiwan. Generally speaking, the Taiwan Intellectual Property Court lacks the consideration for the needs of local industrial development (e. g. lack of competition and compulsory license in the automobile spare parts industry and the second-hand market for branded goods hampered by the lack of credible third-party verification mechanism for counterfeit), and its handling of trade secret protection worries the IP community. In the future, the Taiwan Intellectual Property Court needs to undertake a reform that would limit its jurisdiction to second instance hearing of only technical cases (invention patents, plant varieties, etc.). In addition, judges sitting on Taiwan Intellectual Property Court should rotate periodically to other courts. Unfortunately, the Judiciary Yuan is merging the to be established Commercial Court (9 judges dealing with grave commercial cases as the second instance court) with Taiwan Intellectual Property Court, without any reform of the latter in mind.

Keywords Intellectual Property, the Judiciary, Taiwan Intellectual Property Court, Second-Hand Market, Trade Secret, Design Patent

(责任编辑:徐彦冰)