＜台湾＞

台湾の「知的財産案件審理法」改正の概要

五洲国際専利商標事務所
弁護士
朱　芳儀

台湾の立法院は2023年1月12日に「知的財産案件審理法」の改正案を可決しました。これは2008年に「知的財産案件審理法」が施行されて以来、最も規模の大きい改正であり、より専門的、効率的、かつ国際の動向に合致した知的財産訴訟制度を構築しました。

営業秘密訴訟の保護をより完全に

知的財産民事事件が技術的な特性、及び法律専門な特性を有することを考慮し、専門的な判決を下すという目的を果たすべく、及び訴訟手続の安定性を維持するために、第一審知的財産民事事件は知的財産及び商業裁判所の管轄に専属すると規定しました。

また、営業秘密を侵害した犯罪、産業において独自な競争優勢を有する技術や、犯罪による損害などに関する議題の判断について、産業倫理及び競争の秩序を維持し、被害者の営業秘密被害が拡大することを避けるために、一般営業秘密侵害罪の「第一審刑事案件」（付帯民事訴訟を含む）は、知的財産及び商業裁判所第一審知的財産法廷にて審理されるように改正し、さらに、秘密保持命令違反罪を非親告罪に改正する上に厳罰化し、3年以下の有期刑、拘禁刑及び／または100万台湾ドル以下の罰金が課されます。

弁護士強制代理案件の類型を増加し、審理計画制度を導入

訴訟物の価額が150万台湾ドル超えの第一審民事訴訟事件、知的財産権、プログラム著作権、営業秘密に係る訴訟の第一、第二審民事訴訟事件、提訴前の証拠保全の申立て、保全手続などの案件は、弁護士強制制度が採用されます。弁護士強制制度が採用される特定の事件、またはその他の事件が案件の複雑さや必要に

応じて、裁判所は当事者と審理計画を決め、さらに審理計画事項を違反した際の法的効果を規定すべきです。

査証制度及び専門家証人制度を導入

日本の特許法の規定を参照し、提訴後に、証拠収集手続を執行する中立的な専門家を選定するように裁判所に申立てできる「査証制度」を導入し、商業事件審理法が採用している「専門家証人制度」を準用し、専門的で、妥当かつ迅速な係争解決を図ります。

技術審査官報告書公開制度を増訂

技術審査官により作成された報告書は、原則的に非公開ですが、裁判所が必要性を認めた場合に（例えば、双方の攻防における技術的争点及び証拠内容を明白にするため、訴訟中に当事者間の和解成立を手助けするためなど)、その一部または全部を公開することができ、さらに当事者が弁論する機会を設けるべきであり、このようにして初めて裁判の基礎として採用できます。

被害者立証の難易度を軽減し、被害者参加制度を増訂

知的財産権、プログラム著作権、営業秘密侵害訴訟において、証拠の偏在、立証の困難さを考慮して、被害者が立証する難易度を下げるために、被告は被害者の侵害されたという主張、或いは侵害される虞があるという主張を単純に否定してはならず、具体的に答弁すべきです。また、知的財産権が無体財産権であることに着目し、被害者は侵害された具体的な状況を最も理解する人であることが当然なため、刑事訴訟法における被害者参加制度の規定を準用するように改正し、被害者が手続の参加者としての主体的な地位を有するようにし、手続へ参加することで、訴訟の経過を理解し、権利を守れるようにしました。

台湾の司法院は今回の法改正により、より専門的で、妥当かつ迅速な知的財産案件訴訟制度を構築し､知的財産訴訟の新時代を切り開くことを期待しています。

＜ Taiwan ＞

Amendment of the Intellectual Property Case Adjudication Act in Taiwan

Five Continents International Patent & Trademark Office
Attorney at Law

Fang-Yi Chu

The Legislative Yuan, Taiwan has approbated an amendment of the Intellectual Property Case Adjudication Act ("IPCA Act") on Jan 12, 2023. This would be the greatest amendment of the IPCA Act since it was enacted in 2008, which has built a more professional and efficient litigation system to conform to the trend of the times.

The More Completed Protection during Trade Secret Court Procedure

Taking into account the technical and legal professional characteristics of intellectual property civil actions, it has been formulated in the IPCA Act that the exclusive jurisdiction of first instance of intellectual property civil actions resides in the Intellectual Property and Commercial Court to realize the purpose of professional adjudication and maintain the stability of litigation proceeding.

In addition, due to the misappropriation of trade secrets might involve the judgment of the issues, such as technic which is highly competitive in the industry or damage derived from the commission of the offense, the exclusive jurisdiction of first instance of trade secrets criminal actions (including ancillary civil action) resides in the Intellectual Property and Commercial Court to maintain industrial ethics and order in competition and prevent the victim from the aggravating injury caused by misappropriation of a trade secret. Furthermore, violation of confidentiality preservation order would no longer be a case chargeable only upon complaint, and the offender shall be sentenced to imprisonment for not more than three years, short-term imprisonment, (or) a fine of not more than a million NT dollars.

The Case that Parties Shall Appoint an Attorney as Advocate Compulsively and the System of Making a Trial Plan

The parties shall appoint an attorney as advocate compulsively in the following cases : first instance of intellectual property civil actions in which the value of the subject matter

exceeds 1.5 million NT dollars ; first and second instance civil actions involving patent, copyright of computer programs and trade secret ; a motion for pre-action preservation of evidence ; and provisional remedies proceeding. In addition, in the cases mentioned above or complicated cases, or when the court finds it necessary, the court shall make a trial plan upon discussion with the parties, and formulate the legal effect of violation of the trial plan.

The System of Collecting Relevant Evidence and Expert Witnesses

Referring to the Patent Act in Japan, the parties may move for the court to select neutral technical experts for collecting relevant evidence when the action has been initiated. Besides, the system of "expert witnesses" in the Commercial Case Adjudication Act shall apply mutatis mutandis to intellectual property cases to resolve disputes professionally, appropriately and efficiently.

The System of Disclosing Written Report Drafted by A Technical Examination Officer

Such reports drafted by a Technical Examination Officer will not be made public in principle. However, the court may disclose the reports mentioned above in whole or in part if necessary. For example, the court may make such disclosure to clarify the technical issues and evidences of attack or defense, to conduce to reach a settlement of the proceeding, etc. Furthermore, the court may base its judgment on the reports only if the court has given the opportunity for the parties to present argument on the findings in the reports.

Lessening the Burden of Proof that the Victim Should Bear and Revising the System of Participation in Proceedings by the Victim

To lessen the burden of proof that the victim should bear, the defendant should raise a defense with specific reasonings in regard to its denial instead of denying merely, considering the difficulty of collecting relevant evidence in the actions concerning patents, computer programs and trade secrets. Besides, the system of "participation in proceedings by the Victim" in Code of Criminal Procedure shall apply mutatis mutandis to intellectual property cases since the victim would know exactly how the rights are infringed, given the intangibility of intellectual property rights. Therefore, the victim would become a participant in the proceedings to grasp the current situation and to protect rights and interests.

Aiming at the above, the Judicial Yuan, Taiwan looks forward to constructing a more professional, appropriate and efficient system for adjudicating intellectual property cases through this amendment, and wishes to mark a new epoch in intellectual property litigations.