

台灣專利師於智權訴訟之角色與定位

作者／熊誦梅¹

前言

蔡理事長、各位專利師、各位先生、各位女士大家早，很高興也很榮幸能夠來參加台灣專利師公會的成立慶祝大會，也謝謝智慧財產法院高院長給我這個機會在此親自向各位表達祝賀之意。我記得民國（下同）91年間我在台北地方法院撰寫「法官辦理專利侵權民事訴訟手冊」之司法院研究報告時，即已提到專利訴訟制度之專業化問題，並提議應於法院中納入技術助理制度，且儘速通過專利師法。我在該研究報告之附錄一，即附上91年5月17日送立法院審議之專利師法草案。91年夏天我調到司法院行政訴訟及懲戒廳辦事，擔任研究修法之工作，適逢行政訴訟法之研修，我還記得當討論到行政訴訟法第49條有關行政訴訟之訴訟代理人限制時，各方角力，在立法院開公聽會時，有多名律師到場堅決反對開放非律師，包括專利代理人擔任行政訴訟之訴訟代理人，那時我提出的研究意見就是當事人自負訴訟風險，應該沒有必須禁止的理由，因此草案保留了專利代理人得以擔任行政訴訟之訴訟代理人資格。沒想到該草案在96年7月4日才修正通過，並於同年8月15日施行，而專利師法也延至96年7月11日才通過，並於97年1月11日施行。我想專利師法後來之通過，應與行政院與司法院已有共識成立智慧財產法院有關，因為大家都知道智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法是於96年3月28日經總統公布，並授權司法院訂定施行日期，且自97年7月1日起施行。因為這些因素，所以當庭長奉院長之命，問我願不願意在各位的慶祝大會上報告時，雖然審判業務非常繁忙，也不停分案，我還是很欣然地答應了。因為我對於貴會的成立，心裡真的非常地高興與祝福。

除了上述的因素之外，我在93年夏天離開司法院的研究工作後，即赴美進修，在美國學習時，我以學生身分加入了美國聯邦巡迴上訴法院律師公會（Federal Circuit Bar Association）²之會員。因為原則上全美的專利上訴案件都由美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeal for the Federal Circuit, CAFC）審理，因此專利律師（patent attorney）³是該律師公會的主要成員，與各位的背景很雷同。我定時都會收到該會的活動通知、電子期刊以及法院最新判決摘要等等，不

1 美國加州柏克萊大學法學博士，智慧財產法院法官

2 See the website of Federal Circuit Bar Association: <http://www.fedcirbar.org/olc/pub/LVFC/cpages/homepage/homepage.jsp>.

3 美國的專利律師不一定要具備法律背景，反而一定要具備科技背景，但因為美國法學院都是學士後法律課程(J.D.)，所以大部分的專利律師也多有一般律師資格。

只如此，我發現該公會與聯邦巡迴上訴法院間之溝通互動非常良好。舉例來說，美國聯邦巡迴上訴法院院長每年都會在該律師公會舉辦之年度會議上（Annual Bench & Bar Conference）報告法院之最新狀況（State of the Court）⁴，包括法院法官的變動、案件數量的消長、判決的最新發展以及面臨之立法及各界之挑戰等等。我讀了幾年該院院長的年度報告（Annual State of the Court），其實內容都很簡短，且真情流露。比如院長就曾經告訴公會，法院缺少具學術背景之法官，結果法院不久即由一位法學教授遞補空缺（Judge Kimberly Moore, 2006），也曾經感謝公會之協助及支持，使聯邦巡迴上訴法院每位法官之法官助理員額，終於和其他巡迴上訴法院相同，增加一名為四名。去年11月20日，該公會舉辦成立25周年慈善及教育基金年會之晚宴上（25th Annual Dinner, Federal Circuit Bar Association Charitable and Educational Fund），院長 Paul Michel 在該晚會上宣布他將於2010年5月31日退休的消息，並說他在參加晚宴稍早，已寫信給美國總統Obama表明辭職之意，以符合法律規定之六個月限期。他在晚宴上的致詞內容，讓我十分感動，他感謝並讚許全美僅聯邦巡迴上訴法院有這麼好的一個公會長期地支持，並說明其退休是想為司法制度之改革更盡心力，例如美國聯邦上訴法院已20年未調整薪水了⁵。翌日聯邦巡迴上訴法院的網頁上，才有院長即將退休之公告。我常常想如果在台灣，法院和律師公會間也能有如此良好的互動，我相信對法學理論與實務之發展都將會有很大幫助。智慧財產法院成立的主要目的，就是要提升智權訴訟的專業化審理，而專利訴訟是智慧財產法院案件之大宗⁶，也因此隨著智財法院的成立，專利師在智權訴訟上的角色將更為明顯與重要，而專利師公會所扮演的功能，除了作為一個專利師會員服務的職業公會外，也應可為台灣智慧財產訴訟制度的健全，扮演更積極的角色。因此，我今天除了要向大家報告台灣專利師在智權訴訟上的角色及定位外，我也對台灣專利師公會在健全智權訴訟制度的角色及定位上有很深的期許及建議。今天在現場有許多在此領域耕耘多年的資深前輩，有一些可能我還要稱呼是老師呢！還有一些老朋友及新朋友，相對於各位，我可能還算是一個亟待學習的新兵，因此我今天的演講內容只是一些心得分享，希望如果有機會也能聽聽大家的意見。接下來，我想先為大家簡單敘述一下資深前輩們將近25年的努力，造就了今日專利師法的通過以及專利師公會之成立。

二、專利師法的通過⁷

71年7月10日經濟部智慧財產局之前身中央標準局擬函修正專利代理人規則修正草案。72年3月23日經濟部函覆暫不修正，繼續研議。73年12月4日經濟部訴願會依行政院所屬各部會訴願案件改革方案發函建議修正草擬「商標專利代理師法草案」。75年12月19日中央標準局報部審核「專利商標師法草案」。76年4月14日經濟部研討決定要分開制定。76年7月11日中央標準局又提出專利師法及商標師法草案，經經濟部同意轉行政院審核。76年7月30日行政院

4 今年的年會即將在2010年6月24日舉辦，將由新上任之院長發表法院年報。

5 致詞內容請見：<http://memberconnections.com/olc/filelib/LVFC/cpages/9008/Library/Remarks%20of%20Chief%20Judge%20Michel.pdf> (last visited on May 3, 2010)

6 智慧財產法院成立迄今，共收案2,719件，其中專利事件占897件，排名第一。資料來源：智慧財產法院。

7 資料來源：經濟部智慧財產局。

以「師」及「代理人」性質不同，建議再蒐集各國資料以供參考。76年8月18日，經濟部又決定將二草案合併更名為「專利及商標代理人條例草案」。77年1月19日，經濟部同意以「專利及商標代理人條例草案」送行政院審議，並將考試制改為登記制。77年4月25日行政院審查建議分開制定，並採考試制度。77年6月13日中央標準局又改擬「專利師法草案」及「商標師法草案」。77年11月18日行政院審查通過送立法院審議。78年4月19日立法院一讀審查會通過。78年9月21日立法院二讀數位立委有意見。主要意見均在於對於已取得專利代理人資格者，是否還要再考試取得專利師資格。草案一讀通過後，亞洲專利代理人協會始從新聞報導上得知修法一事⁸。78年12月8日亞洲專利代理人協會中華民國總會呼籲近百專利代理人請願，並提出建議修正案。82年5月28日立法委員許國泰提出亞洲專利代理人協會之修正建議案。85年10月至86年10月行政院數次有包裹立法或為加入WTO通過舊草案之研議。86年10月15日亞洲代理人協會決議另成立全國專利師公會籌備委員會。86年12月8日全國專利師公會籌備委員會成立。87年5月8日司法院大法官釋字第453號解釋，認為商業會計記帳人既在辦理商業會計事務，屬專門職業之一種，依憲法第86條第二款之規定，其執業資格自應依法考選銓定之。自此之後，專利師應採考試制幾乎已成為共識。87年10月28日行政訴訟法公布（新制）。88年1月16日中央標準局轉制為智慧財產局。88年2月3日行政程序法公布。89年7月1日行政訴訟新制施行，帶動台灣立法程序的民主化。90年8月經濟發展諮詢委員會決議儘速通過專利師法。91年5月17日行政院提案送立法院審議。94年1月因屆期不連續，須重新提案。94年3月至6月，智慧財產局舉辦多場公聽會。94年12月14日行政院重新送立法院。96年6月14日通過。96年7月11日公布。距71年7月10日中央標準局提議修法，剛好25年。

三、專利技術爭議在專利法上適用之困難

（一）專利技術爭議既係法院發現真實之客體，亦係法律適用之對象

雖然法院並不是只有在處理專利訴訟的案件上，會遇到技術爭議的問題，在其他類型的案件上也會遇到技術爭議，但是由於專利法要保護的權利核心，即為該新且進步之技術思想，因此與該技術思想有關之爭議，既是法院所欲發現真實的客體，亦為法律適用之對象，牽涉審判之核心領域，也因此技術爭議在專利法之適用上尤為困難。

（二）專利技術進步性之判斷標準—所屬技術領域中具有通常知識者

其次，專利法在進步性之要求上，並非以一般人之認知為標準，而係以該所屬技術領域中具有通常知識者為判斷基礎⁹，依此標準，申請專利範圍之解釋，也須以該所屬技術領域中具有通常知識者之認知為基礎，但何謂該技術領域，何謂該通常知識，這也是造成技術爭議在專利法的適用上較其他法律為困難的原因之一。在經濟部智慧

8 以下資料，見專利師法草案修正建議書，亞洲代理人協會中華民國總會、全國專利師公會籌備委員會合撰，87年9月19日。

9 見台灣專利法第22條第4項。

財產局所頒布之專利審查基準3.2.1提到，所謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力，而能理解、利用申請日（主張優先權者為優先權日）之前的先前技術。而通常知識之意義參照第一章1.4.1.3「並可據以實施」。若所欲解決之問題能促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在其他技術領域中尋求解決問題的技術手段，則其亦具有該其他技術領域中之通常知識及執行例行工作、實驗的普通能力。而美國MPEP審查基準2141.03亦僅規範此一虛擬之人必須具有發明當時之相關技術（The person of ordinary skill in the art is a hypothetical person who is presumed to have known the relevant art at the time of the invention）。而在決定該技術領域內之通常技術（ordinary skill in the art）時可以考量下列五個因素：

- (1) 在該技術領域中所面臨之問題類型；
- (2) 先前技術對此問題的解決之道；
- (3) 製造該創新之速度；
- (4) 該技術之成熟度；
- (5) 該技術領域實際工作者之教育水平。

在個案中，並非每個要件都須具備，只要1個或數個因素主控即可(In re GPAC, 57 F.3d 1573, 1579, 35 USPQ2d 1116, 1121)(Fed. Cir. 1995)。因此，在美國法上絕非所有個案均需判斷所謂所屬技術領域中通常知識者之學經歷。（Ex parte Hiyamizu, 10 USPQ2d 1393)(Bd. Pat. App. & Inter. 1988)。專利法施行細則修正草案第13條之1亦增訂：本法第22條第2項所稱所屬技術領域中具有通常知識者，指在該發明所屬技術領域中，於申請日或優先權日時，具有一般知識或普通技能之人。

（三）法官訓練之單一，技術領域之多元

此外，適用專利法的法官，多係接受一般通才訓練，縱有部分法官具有科技背景，亦不可能樣樣領域都精通¹⁰。同樣的，隔行如隔山，不同技術領域的訓練也不相同，具備某一技術領域之專業，也不代表對所有技術領域都了解。再加上技術領域不只多樣，而且常常交錯適用，更加深了技術爭議在專利法適用上之困難。

四、專利師於智權訴訟之功能

正因為技術爭議於專利法之適用上如此困難，專利師於智權訴訟上所能扮演之功能就越顯重要。技術爭議係法院所欲發現之事實，但事實不清，如何適用法律？此外，技術領域如此多樣，又常常有跨領域之情形出現，如何才能對相關的技術爭議有充分且足以為適法判決之了解

¹⁰ 此於全世界相類似之法院都一樣，以日本之智慧財產高等裁判所及韓國的專利法院為例，該法院的法官非但不要求具有科技背景，而且仍然與一般高等法院法官一樣，需要在不同之高等法院間輪調。至於美國聯邦巡迴上訴法院之12位全職法官中，具科技背景者亦不超過二分之一，可參考各該國家法院網頁之介紹。

呢？從事科技研究，雖非容易之事，但要了解科技內容，亦非難如登天。一位有意願的學生，透過一個好老師的教導，就可以學習並了解科技的內容，而學習與了解科技的重要關鍵在態度。理論上，真相確實只有一個，但是法院發現的事實是不是就是那一個真相呢？法院能做的只是儘量去找出接近真相的事實，或者是從雙方的攻防資料、法院的卷證中找出接近真相的事實。縱有輔助機制協助法官尋找真相，仍無法於存在著這麼多不確定法律概念中的專利法中，找到理論上唯一的真相。因此，法院能做的還是要儘量確保雙方使出全力各自攻防，且在其間找尋最接近真相的事實。美國最高法院前首席大法官William Rehnquist在Daubert v. Merrell Dow Pharmaceutical, Inc.在一件牽涉專利有效性爭議之不同意見書中亦表示，雖然法院有認定事實之責任，但不表示法院必須成為業餘的科學家以執行此任務，法院所能做的是在兩造所呈現的問題中決定事實¹¹。因此，專利師就是一位最佳的導師，解釋專利之先前技術，解釋專利所屬之技術領域，解釋專利所屬技術領域中通常知識之人，解釋申請專利範圍，解釋被控侵權物有無落入申請專利範圍。並經由兩造充分攻防後，由法官從其間為一適合於個案之解釋。此外，專利師與技術審查官之合縱連橫，更是專利訴訟精緻化之絕佳利器。法官必須對該技術爭議有基本之了解，以便作為科學家與公眾間之橋樑。

五、期許與建議

對於個別之專利師，我建議除了成為一位專利訴訟之最佳導師外，亦應多充實法律相關知識。而要做好智慧財產訴訟，仍應對一般民、刑事法之實體及程序法多所了解。智慧財產權法絕不能自外於其他法律而獨行。對於專利師公會，我則有更深之期待。在我審理的案件中，還是有訴訟代理人當庭表示，這個科技的東西，我們法律人都不會，就送專業機構鑑定好了，或是就讓技術審查官鑑定好了。他們所謂的鑑定，其實就是判斷專利有無新穎性、進步性，被控侵權物有無侵權。但這些其實都是專利訴訟的審查核心，應交由司法審查，才符合權力分立的原則。法院絕非只是指派鑑定機構或為技術審查官背書之單位。但是法院需要專業人士像技術審查官、專利師、專家證人、專業機構協助作要件分析，然後再由法院判斷可專利性之要件或有無侵權。尤其在進步性的審查上，我覺得這還牽涉專利政策甚至產業政策的問題，正因為它其實是一個不確定的法律概念，因此由行政機關先為認定，再由司法機關把關，到底我們的專利制度要嚴或要鬆，我們的產業政策需要多一點專利或減少專利的競爭，這些都是可以思考的空間。我覺得各界辦很多研討會，但很少從政策面之角度談專利，大家都把進步性講得振振有辭，但此一不確定之法律概念，又究竟能有多確定呢？此外，我也期待專利師公會能多做些向下紮根的活動。例如鼓勵優秀學生，引領學生學習，從實習律師培育起。鼓勵多元、鼓勵競爭。在地球是平的現今社會，唯有開放，社會才會進步。我也期待專利師公會成立地如此艱辛，應更能體會社會使命感的重要，讓智慧財產司法文化往下紮根。

11 509 U.S. 579 (1993) (dissenting opinion by Justice William Rehnquist.)

最後，我也期待專利師公會能扮演健全智慧財產訴訟制度推手的角色，多跟智慧財產法院或司法院溝通。在這個司法為民的時代，相信法院會很尊重大家的聲音。在此，我又想提聯邦巡迴上訴法院與該轄區律師公會的關係。2009年，該法院院長Paul Michel於年度會議時報告法院缺少有地院事實審經驗的法官，而在去年的退休宣言上，他又說法院缺少訴訟實務的律師，缺少華裔或非裔的法官，女性也不到三分之一。2010年美國總統歐巴馬已經分別在3、4月各提出一位人選，有趣的是如果此二位人選均通過的話，這個法院的法官，各由民主黨或共和黨總統任命之比例恰為二分之一，女性已超過三分之一，也有事實審經驗之法官，是一個相當多元化的法院。多元會創造意見交流，交流則會帶來進步。諾貝爾獎得主James Wastonh曾說，太早形成共識會阻礙進步。我希望公會能促進法院以多元之面貌出現。制度方面要改進的例如最高法院應成立智慧財產專股以及智慧財產行政訴訟制度應考慮修正等等。總而言之，恭喜專利師公會之成立，也期待未來與專利師公會之良性溝通與互動。

