

# 專利師多元活躍舞台之初探

## —技術審查官與專家諮詢委員

羅秀培<sup>1</sup>

### 壹、前言

按專利師法第9條規定，專利師之業務範圍，包括專利之申請、專利之異議與舉發、專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施之登記及特許實施事項，以及其他依專利法令規定之專利業務等。此外，專利師於專利行政訴訟事件得經審判長許可為訴訟代理人（行政訴訟法第49條2項2款、第49條3項、辦理行政訴訟事件應行注意事項第8之1點），於專利民事訴訟事件亦同（民事訴訟法第68條1項、民事事件委任非律師為訴訟代理人許可準則第2條）。

上述專利師固有之活躍舞台，可謂係自專利申請至權利行使之全方位代理人，辦理專利申請、爭議案業務，甚至身為訴訟事件之代理人，協助某特定當事人取得或主張其權利。除為維護某一造當事人之權益外，專利師尚可本於公平公正之立場，從旁輔佐協助法院判斷技術上事項。具體言之，包括受聘於法院擔任技術審查官，甚至外部之專家諮詢委員，就具體個案陳述專業意見供法院參考。

我國智慧財產法院於2008年7月1日成立，經參考日本之「裁判所調查官」制度，設置「技術審查官」，以協助法官處理涉及專業技術事項之專利案件等。值得吾人注意者，日本雖主要任用特許廳出身之審查官，亦有民間出身之「辨理士<sup>2</sup>」擔任裁判所調查官，而辨理士會於辦理會員遴選並向最高裁判所推薦任官之程序，扮演舉足輕重之角色，本文將析述於後。

此外，關於智財案件之審判輔助機制，日本除經常性配屬於裁判所之調查官外，亦設有「專門委員」制度，係裁判官就個案機動委託諮詢之外部委員。日本辨理士會經最高裁判所囑託後，推薦適任會員以擔任專門委員，且辨理士出身之專門委員亦於實際個案中參與審理，實績斐然。核其「專門委員」亦與我國之「專家諮詢委員」相近，其制度運作甚至日本辨理士會

1 本文作者係日本東京大學法學碩士、美國喬治華盛頓大學智慧財產權法碩士，現為台北律師公會商標專利委員會委員、亞洲專利代理人協會台灣總會會員。

2 國內多譯為「專利代理人」或「專利師」，然因辨理士之業務並不限於專利，尚包括商標申請或爭議案，甚至專利、商標、著作權等智慧財產權之授權或讓與契約之諮詢或締約之代理等，故本文僅稱為「辨理士」。

之參與，當值我國效法。

「技術審查官」與「專家諮詢委員」二大審判輔助機制，當可謂相輔相成，且為達成迅速、妥適且高品質之專利訴訟所不可或缺。專利師甚至專利師公會所可能扮演之角色，即為本文擬探究之方向。

以下首就我國技術審查官之設置及任用資格，經與日本之裁判所調查官比較後，析述專利師之任官途徑與所面臨之課題。再分就日本「專門委員」制度及辨理士之參與，提出可供我國「專家諮詢委員」仿倣借鏡之建議。

## 貳、技術審查官與專利師之任官途徑

首先針對日本之裁判所調查官制度與辨理士之任官及辨理士會之參與簡要說明後，就我國技術審查官之現行制度下專利師之任官途徑，以及今後修法方向，分別論述如後。

### 一、日本之裁判所調查官

為協助法官審理智慧財產案件，東京高等裁判所早於1949年（昭和24年）即設置裁判所調查官（下稱「調查官」），嗣於1966年（昭和41年）於東京地方裁判所設置三名調查官，再於1968年（昭和43年）於大阪地方裁判所設置一名調查官<sup>3</sup>，輔助法官調查技術相關事項，並提供判斷所需資料，以增進審理之效率並減輕法官負擔<sup>4</sup>。

至於調查官之人數，東京高等裁判所於2001年配置有九名調查官，自2002年（平成14年）起增額為十一名，於2005年4月1日成立知的財產高等裁判所，直至2009年底止仍維持十一名調查官之編制；東京地方裁判所則於1999年（平成11年）將五名調查官增額為七名<sup>5</sup>；大阪地方裁判所則配屬有三名調查官。總計日本全國共有二十一名裁判所調查官<sup>6</sup>。

自調查官制度創立之初始，調查官均由日本特許廳出身之資深審判官<sup>7</sup>或曾任審判官之審查官充任之，直到2002年以後才有民間出身之「辨理士」擔任調查官。特許廳係自任職達15至31年、曾有發明、新型專利審判經驗（有審判經驗者，必曾任審查官，自不待言）之優秀者

3 由於智財案件量增加，東京地方裁判所於1961年（昭和36年）、大阪地方裁判所則於1963年（昭和38年）設置智慧財產專庭。

4 高林龍「知的財産係訴訟における裁判官調査官の役割」工業所有法学会年報（1996年）38頁。

5 阿部寛「東京地裁知財部調査官の業務内容」特技懇253号（2009年）116頁。

6 日本法上所謂「裁判所調査官」，並不限於智慧財產事件中擔任法官技術助理之調查官，另包括最高裁判所之調查官、家事裁判所之調查官、租稅、海難或建築事件之調查官等。惟本文之論述僅限於與我國之技術審查官制度相近，亦即配屬於日本東京與大阪地方裁判所、以及知的財產高等裁判所，為提供法官專業資訊，就智慧財產權相關案件進行調查之裁判所調查官（裁判所法第57條）。

7 日本特許廳設有「審判部」，審判事件包括拒絕查定不服審判、訂正審判、無效審判與存續期間延長登錄之無效審判。日本特許廳之審判程序，係由三名審判部之「審判官」組成準司法機關，以合議行審判程序，審判之結果所為處分稱為「審決」，如對之不服，應向知的財產高等裁判所提起撤銷之訴，稱為「審決取消訴訟」。

中選拔<sup>8</sup>，而通常配屬於知的財產高等裁判所之調查官，較東京及大阪地方裁判所之調查官資深。依據選拔結果，特許廳提交最高裁判所附有推薦順序之候選調查官名單，如無特殊情事，最高裁判所通常即依推薦順序進行任命。

除自日本特許廳商調外，自2002年（平成14年）4月於東京高等裁判所、2003年（平成15年）4月於東京地方裁判所，分別配置一名遴選自民間之辨理士擔任調查官。目前於知的財產高等裁判所及東京地方裁判所各有一名，皆為第三屆遴選自辨理士之調查官。其選拔方式為辨理士會以甄選簡章徵求希望執業15年以上會員參加裁判所調查官甄選，甄選分為書面審查及口試二階段，口試委員則包括辨理士會成員、特許廳官員等。辨理士會將依審查及口試結果，製作附推薦順序之候選名單提交最高裁判所，如無特殊情事，最高裁判所通常即依推薦順序進行任命。辨理士於受任命為調查官並到任開始執行職務前，須將前受委任代理之案件陳報解除委任，以執業15年以上之辨理士而言，解任案件可能動輒高達數千件。

至於調查官之任期，法律雖無明文規定，原則上為三年<sup>9</sup>。由於日本實務上向於每年四月或十月發布人事異動令，為與繼任之調查官交接案件等，實際任期可能有半年前後之差，但均為三年左右。調查官一任三年之運作方式，可能與日本最高裁判所原則上有三年輪調裁判官之慣例有關。

目前日本全國共有二十一名裁判所調查官，謹就其員額、出身、專業領域等以簡表整理如下：

表一：日本調查官之員額、來源與專業領域簡表

裁判所	知的財產高等裁判所		東京地方裁判所		大阪地方裁判所	
員額	11		7		3	
來源	特許廳	辨理士	特許廳	辨理士	特許廳	辨理士
	10名	1名	6名	1名	3	0

附帶言之，「審判」一詞在日文中原有多義，包括：(1)裁判所或裁判官所行一切職務上行為；(2)家事事件或少年事件所行非訟程序；(3)行政機關基於準司法機關之地位所行審判。（金子宏=新堂幸司=平井宜雄編『法律学小辞典 第3版』（有斐閣2002年）642頁。）例如上述特許廳所行之審判程序即屬準司法程序之「審判」之適例。有關日本審判制度介紹之中文文獻，參照劉國讚「日本智慧財產專業法院以及專利侵權和專利無效爭訟制度」智慧財產權月刊第86期（2006年）5頁。

8 知的財 訴訟 討会第三回（平成14年12月24日）配布資料4-4特許 作成資料「特許 を給源とする裁判所調 官の現状等」首相官邸ホームページ（[http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai3/3siryou\\_list.html](http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai3/3siryou_list.html)）。

9 同前注。

技術領域	機械	電子電機	化學	機械	電子電機	化學	機械	電子電機	化學
	4	3	4	3	2	2	1	1	1

## 二、我國之技術審查官

### (一)設置、來源、員額與專長領域

我國智慧財產法院（下稱智財法院）於2008年7月1日設立，成立初始時設有技術審查官室，配屬有九位技術審查官（智慧財產法院組織法第15條、智慧財產法院處務規程第49條）。

有關技術審查官之來源，智慧財產法院組織法第16條明定，係由具下列資格之人選任之：

「智慧財產法院技術審查官，應就具有下列資格之一，並有擬任職務任用資格者任用之：

一、擔任專利審查官或商標審查官合計三年以上，成績優良並具證明者；或經公立或立案之私立大學、獨立學院研究所或經教育部承認之外國大學、獨立學院研究所畢業，具相關系所碩士以上學位，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計六年以上，成績優良並具證明者；或公立或立案之私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校相關系科畢業，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計八年以上，成績優良並具證明者。

二、現任或曾任公立或立案之私立大學、獨立學院相關系所講師六年以上、助理教授、副教授、教授合計三年以上或公、私立專業研究機構研究人員六年以上，有智慧財產權類專門著作並具證明者。

前項第一款技術審查官資格，於專利審查官資格條例及商標審查官資格條例施行前，曾在專利商標審查機關擔任專利商標審查工作之年資，得採計為擔任第一項技術審查官之年資。

第一項第一款所稱成績優良，係指於最近三年考績二年列甲等、一年列乙等以上，且未受刑事、懲戒或平時考核記過以上處分，並經其服務機關出具證明者。」

依據上開規定，我國技術審查官之任用資格，除需有擬任職務任用資格之職等外，任用資格包括「專利或商標審查官」與「教授或研究人員」兩大類別。其中專利審查官部分，於智慧

財產局（下稱智慧局）任專利助理審查官及審查官合計達6年（碩士學歷者）或8年（學士學歷者）以上且成績優良<sup>10</sup>並具證明者，即符合任用資格。智財法院設立時向智慧局借調之首屆九位技術審查官，借調前於智慧局任職之專利審查年資分為8至20年不等<sup>11</sup>，且大多數曾任智慧局專利三組之再審查或舉發審查人員。借調期間內，技術審查官於原本職機關即智慧局辦理留職停薪，由智財法院支薪（同辦法第7條第1款），於借調期滿後歸建智慧局。借調期間係以二年為限，必要時得延長一年（智財法院技術審查官借調辦法第4條），又歸建之後如欲再行借調，則須於歸建後滿二年以上始得為之（同辦法第4條）。

另為擴大來源以因應業務需要，除向智慧局借調外，智財法院亦得聘用專業人員充任技術審查官（智慧財產法院組織法第15條1項）。依智慧財產法院約聘技術審查官遴聘辦法第3條之規定，具下列資格之一者，得受聘為約聘技術審查官：

「一、曾任專利或商標高級審查官、審查官，成績優良並具證明。

二、曾任專利或商標助理審查官三年以上，成績優良並具證明。

三、曾任經濟部智慧財產局約聘專利或商標審查員三年以上，成績優良並具證明。

四、曾任公立或立案之私立專科以上學校或教育部承認之外國專科以上學校相關科、系、所講師六年以上、助理教授、副教授、教授合計三年以上，有智慧財產權類專門著作並具證明。

五、曾任公、私立專業研究機構研究員、副研究員、助理研究員合計六年以上，有智慧財產權類專門著作並具證明。

六、具有國內外少見之特殊技術或科技研發專長且有證明。

七、經專利師考試及格，執行業務3年以上，申請發明專利件數達20件以上者。」

約聘技術審查官之遴聘，由智財法院視業務需要，以甄選（口試、書面審查或兩者併行）或甄試（筆試及口試）方式為之（智慧財產法院約聘技術審查官遴聘辦法第2條）。智財法院業於2009年11月依甄選方式遴選錄取一名資訊工程專長，曾任智慧局專利審查官助理，亦有

10 依經濟部智慧財產局專利審查人員借調擔任技術審查官遴選及訓練作業要點第六點之規定，考評項目為共同選項占總分百分之四十（學歷7%、考試7%、年資10%、五年考績10%、獎懲6%）、個別選項占百分之四十（品德操守10%、審查能力10%、職務歷練10%、發展潛能10%）與綜合考評占百分之二十（由局長考評）。

11 又其中二名技術審查官（包括主任技術審查官）並有中央標準局（智慧局之前身）時期兼辦侵害鑑定實務經驗，參王耿斌「智慧財產法院技術審查官現況介紹—兼述日本知的財產高等裁判所調查官及韓國專利法院技術審查官制度—」司法週刊第1411號（2008年）2版。

民間科技公司專利工程師任職經驗者，且於2010年1月1日到任開始執行職務。有關聘任期間部分，原則上與法官助理同採一年一聘之方式，依業務需要及年終考核決定次年度是否續聘（同辦法第6條）。

我國目前共有十名技術審查官，謹就其員額、出身、專業領域等以簡表整理如下：

表二：我國技術審查官之員額、來源與專業領域<sup>12</sup>簡表

法院	智慧財產法院			
員額	10			
來源	智慧局			約聘
	9名			1名
技術領域	機械	電子 電機	化學	資訊工程
	5	2	2	1

## (二)技術審查官之定位與功能

技術審查官之定位為法官輔助人<sup>13</sup>，其承法官之命，依法參與訴訟程序，蒐集分析技術資料，並行案件之技術判斷以提供法官技術意見（智慧財產法院組織法第15條4項）。技術審查官之法定職權包括：(1)為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問；(2)對證人或鑑定人為直接發問；(3)就本案向法官為意見之陳述；(4)於證據保全時協助調查證據（智慧財產案件審理法第4條）。至於其執行職務之具體方式，另明定於智慧財產案件審理細則第13條<sup>14</sup>。

技術審查官為法官於個案指定之技術助理，其核心職務係向法官陳述意見。至於其陳述意見之方式主要為制作「技術報告書」（審理細則第16條1項、智慧財產法院技術審查官執行職務作業要點第8點），就技術事項之爭點進行整理分析後，記載結論與建議。然技術報告書既

12 機械尚包括日用品、土木建築、醫工、新式樣，電子電機尚包括資訊與光電，化學化工則包括生技與醫藥。

13 最高法院98年度台上字第2373號、99年度台上字第112號判決參照。

14 技術審查官執行職務之方式包括：(1)就訴訟書狀及資料，基於專業知識，分析及整理其論點，使爭點明確，並提供說明之專業領域參考資料。(2)就爭點及證據之整理、證據調查之範圍、次序及方法，向法官陳述參考意見。(3)於期日出庭，經審判長或有

為技術審查官向法官陳述意見之內部文書，法律明定不予公開（審理細則第16條2項），當事人亦不得請求閱覽。

技術審查官既非鑑定人亦非證人，故當事人及訴訟代理人自無從詢問甚至詰問技術審查官，且因技術報告不予公開，亦無法就技術審查官之意見直接為攻防辯論。有關技術報告是否應予公開乙節，事涉智慧財產案件審理細則第16條2項修法問題，司法院整合各界意見進行研議後，仍決定不予公開（詳司法週刊第1510期）。於現制之下，僅能透過法官之訴訟指揮，由法官自行或使技術審查官向當事人發問，或依智慧財產案件審理法第8條第1項之規定，將法院已知之特殊專業知識予當事人辯論之機會，始得採為判決之基礎，以維當事人聽審之權利。

### (三)專利師之任官途徑

技術審查官為法官之助手，僅就訴訟資料、證據及技術性爭點提供參考意見，再由法官依自由心證與論理法則，本於法律之確信自行審認判斷而為裁判<sup>15</sup>。但技術資料之分析意見及建議，對法官心證形成之影響力，及其經法官採用之可能性，自然不容小覷。現行技術審查官之來源，主要係向智慧局借調資深專利審查官，而我國首屆借調自智慧局之技術審查官亦多數有任職於專利三組之經驗，為因應專業法院之設立而有即時戰力足以勝任其職務，確有必要。今後如欲擴大智慧局以外之來源，專利師出身者自是不作第二人想，而公會在甄選之過程中，應可扮演向法院推舉適任者之重要角色。

針對約聘技術審查官部分，依據現行智慧財產法院約聘技術審查官遴聘辦法之規定，經專利師考試及格，執行業務3年以上，申請發明專利件數達20件以上者，得受聘為約聘技術審查官（第3條第7款）。由於約聘技術審查官係採一年一聘方式，由智財法院視業務需要遴聘或續聘，且上開遴聘辦法針對執業年數、申請件數等設有具體明確之門檻，公會介入甄選或甄試過程之實益似乎不大。

另按現行智慧財產法院組織法之規定，技術審查官係以專利或商標審查官、以及教授及研究人員為二大任用資格。據悉目前司法院刻正研擬組織法之修正草案，擬將專利師執業十年以上者，列為第三種任用資格<sup>16</sup>，至於十年之年資部分，則可併計專利代理人之年資。此時，似可參考日本辦理士會推薦之程序，由專利師公會徵求有意願之會員進行甄選後，再向法院推薦候選名單。

---

調查證據權限之受命法官許可後，得向當事人本人、訴訟代理人、證人或鑑定人為必要之發問，並就當事人本人、訴訟代理人、證人及鑑定人等之供述中不易理解之專業用語為說明。（4）在勘驗前或勘驗時向法院陳述應注意事項，及協助法官理解當事人就勘驗標的之說明，並對於標的物之處理及操作。（5）協助裁判書附表及圖面之製作。（6）在裁判評議時，經審判長許可列席，陳述事件有關之技術上意見。審判長並得命技術審查官就其擬陳述之意見，預先提出書面。

15 智慧財產法院98年度民聲字第9號裁定參照。

16 附帶言之，智慧財產法院組織法之修正草案，應有必要一併配套修正專門職業及技術人員轉任公務人員條例及其考試類科適用職系對照表等。

#### (四)專利師任職技術審查官之相關課題

專利師任職技術審查官時，應於到任前就代理案件解除委任，在任職期間遇有先前承辦案件或可能有利益衝突情事時亦應自請迴避，自不待言。

至於期滿或離職後，是否應在一定期間內限制在原任職法院執行職務乙節，以鄰國日本為例，於辨理士擔任裁判所調查官期滿離職後，並無在前任職之裁判所執行業務之相關限制。至於我國專利師法第10條2款僅規定，專利師對於曾在法院任職期間處理之案件，不得執行其業務。

相對於專利師法之規定，律師法第37條之1則明定：「司法人員自離職之日起三年內，不得在其離職前三年內曾任職務之法院或檢察署執行律師職務。」<sup>17</sup>至於何謂「司法人員」，則按律師法施行細則第15條之規定，係指法官、檢察官、公設辯護人、公證人、觀護人、法醫、法官助理、檢察事務官、書記官、通譯、佐理員、檢驗員、執達員、法警、錄事、庭務員及依法律所定，法院及檢察署所置之其他人員而言。另依法務部法檢字第0980803709號函釋，司法人員應指「法院或檢察署特有編制且專辦司法事務性質相關之工作」，技術審查官亦符合上開函釋之定義。再按法官助理亦經明列於上開施行細則，而技術審查官原屬法官就個案指定之技術助理，二者在職務性質上有一定程度之類似性，又技術審查官係依智慧財產法院組織法所置之常任人員等情，曾任技術審查官者於離職後執行律師職務時，應受有上開律師法在原任職法院職務迴避規定之拘束。

律師法所定司法人員離職後之職務迴避條款，固有其立意。試舉一極端之事例，倘若某一原任職於智財法院之技術審查官於離職後，經律師及專利師高考及格，則日後若以專利師身分於智財法院經審判長許可擔任訴訟代理人時，僅須就前曾在法院任職期間處理之案件迴避不得受任（專利師法第10條2款）；但若以律師身份代理時，則受有離職後三年內不得在智財法院執行職務之限制（律師法第37條之1）。此或因我國之民事訴訟法及行政訴訟法均明定訴訟代理人應委任律師為之，非律師任訴訟代理人應經審判長之許可，是以司法人員離職後之一般性職務迴避之拘束，自亦明定於律師法中，而專利師法中僅有個案性之職務迴避（亦即曾於法院任職期間辦理之案件不得受任）之規定。不論如何，未來針對智慧財產法院組織法中有關技術審查官任用資格研議修法之同時，似宜就相關專門職業人員轉任公務人員條例、專利師法，甚至與律師法之整合性規定一併通盤檢討。

## 貳、專家諮詢委員與專利師、專利師公會可能之參與模式

### 一、日本：專門委員制度

<sup>17</sup> 其立法意旨係為避免司法人員離職後轉任律師，利用人際關係之方便從事不法行為，是以祇要該司法人員有實際任職於法院之



「專門委員制度」係於2003年（平成15年）民事訴訟法修法時，引進之機動性審判輔助機制，自2004年（平成16年）4月1日起施行。主要立意乃係裁判所調查官雖為常任性質之裁判所職員，經常性地輔助裁判官，但終究不可能就所有技術領域均屬精通熟習，遇有特殊領域或先端技術，得視需要由非常任之專門委員隨時機動參與審判程序，提供補充專門知識予裁判官，以期達成迅速及妥適之審理。

專門委員與裁判所調查官皆屬審判輔助機助之一環，除就其定位是否為常任性之裁判所職員有異外，有關於其選任指定、意見提供陳述等亦有不同，茲分述如下。

### （一）資格、任免、任期、專門領域及配屬

依據專門委員規則，專門委員係自為本於其專門知識為說明而有必須之知識經驗之人中選任，由最高裁判所任命之（專門委員規則第1條），其任期為二年（第3條）。實務上係由最高裁判所函請複數之學會、研究機構、日本辦理士會等推薦適任人選<sup>18</sup>。法律雖未明定其積極任用資格為何，一般而言，多為所屬領域中學有專精，且有一定專門著作者。而日本辦理士會內部設有「推薦委員會」，依據一定客觀基準（如執業年資、經歷等），向最高裁判所推薦適任之專門委員人選。

又法文明定有消極資格之限制，例如受禁錮以上刑之宣告、公務員受免職處分未滿二年者、一定專門職業人士曾受除名、停業、取消登錄等懲戒處分者，不得任專門委員（第2條）。依據截至2009年7月1日止之統計資料，約有200名以上專門委員，以其職業為分類，大學教授等占64%，辦理士占16%、公家機關研究者占14%、民間企業研究者則占6%，其專業領域橫跨電子電機、機械、化學、資訊工程、通訊、生物科技、醫藥、奈米科技、半導體等<sup>19</sup>。

最高裁判所於任命時，將指定專門委員所配屬之裁判所（專門委員規則第4條），經任命後即登載於該裁判所之專門委員名簿。知的財產高等裁判所或地方裁判所如遇有特定領域於名簿中無適切人選，或須選定經專門委員推薦之其他適任人選時，即可洽請最高裁判所任命<sup>20</sup>。

### （二）選定

裁判所於整理爭點或證據，或協議關於訴訟程序進行之必要事項時，為使訴訟關係明瞭或訴訟程序順利進行而認有必要時，得於聽取當事人意見後，以裁定命專門委員參與（民事訴訟法第92條之2）。

---

% · &\$ % \$% &\$- , \$

% ·

<http://www.ip.courts.go.jp/documents/expert.html>

20 塚原朋一「知的財産高等裁判所 足2年を てその裁判運 と今後の動向」法律のひろば2007年7月号（2007年）35頁。

專門委員就特定事件指定一人以上，於指定前，裁判所應聽取當事人意見（民事訴訟法第92條之5），而與裁判所調查官係由裁判所逕行指派不同。另關於除斥<sup>21</sup>（即自行迴避，民事訴訟法第23條）與忌避<sup>22</sup>（即聲請迴避，第24條）之事由，於專門委員準用之（民事訴訟法第92條之6）。

至於實務上之運用，多於生物科技、化學、資訊工程或通訊等領域指定專門委員，機械則較少<sup>23</sup>。裁判官向當事人表示該事件宜選定專門委員，先由承辦調查官依事件所涉及之技術領域，自專門委員名單中，依其經歷與著作論文等，擬定一候選名單。此一候選名單依承審裁判官而定，可能有二至三名或者五至六名不等，為期自不同角度廣徵專家意見，候選名單中往往包括不同職業出身者，亦可能包括有辨理士之專門委員。候選名單將先交由兩造表示意見、確認是否有利益衝突等情事後，再選定二至四名專門委員不等。

一般而言，知的財產高等裁判所之裁判官較積極建議選定專門委員，尤以行政訴訟，其有爭點易特定，且訴訟程序按審理計畫進行之特性，通常於第二次準備程序期日行技術說明會時，使專門委員參與程序，聽取其說明<sup>24</sup>。至於東京地方裁判所近來亦略有增加利用此一輔助機制之傾向。

### (三)程序之參與

專門委員所得參與之訴訟程序包括爭點整理、調查證據及和解。於爭點整理及調查證據期日之參與，原則上僅需予當事人陳述意見（主為關於候選名單之意見）之機會，惟關於和解程序之參與，則需當事人之同意始得為之（民事訴訟法第92條之2）。

### (四)職務之執行

專門委員雖與調查官同本於公平公正立場參與訴訟程序而提供裁判官輔助意見，但其性質與鑑定人不同，專門委員之說明或意見，並非證據方法，不得直接採為判決基礎。

就專門委員所為陳述意見或說明，在程序上為確保其透明性，原則上均於兩造出席之期日為之，倘專門委員於期日外提出書面說明或意見時，書記官應將繕本送達兩造當事人（民事訴

21 民事訴訟法第23條明定，有下列情形之一者，裁判所應依職權或聲請，裁定迴避：

1. 裁判官、其配偶或前配偶，為該事件之當事人者，或就該事件與當事人有共同權利人、共同義務人或償還義務人之關係者。
2. 裁判官為或曾為當事人四親等內之血親、三親等內之姻親、或同居之親戚時。
3. 裁判官為當事人之監護人（後見人）、監護監督人（後見監督人）、保佐人（為保護準禁治產人，補其判斷力之不足，就關於一定重大財產之法律行為有同意權）、保佐監督人（保佐監督人）、補助人、補助監督人。
4. 裁判官於該事件曾為證人或鑑定人時。
5. 裁判官於該事件為或曾為當事人之代理人或輔佐人時。
6. 裁判官於該事件曾參與仲裁判斷，或經聲明不服之前審裁判時。

22 民事訴訟法第24條規定，於裁判官有妨害裁判公正之情事者，當事人得聲請裁判官迴避。但當事人已於裁判官面前為辯論，或於辯論準備程序為陳述時，不得聲請該裁判官迴避。但不知聲請迴避之原因、或聲請迴避之原因發生在後者，不在此限。

23 塚原朋一「知的財産における訴訟運の状況と知財訴訟における門家の活用の際」ジュリスト1326号（2007年）15頁。

24 森義之「知財高裁における審理等の情」判例タイムズ1301号（2009年）102頁。

訟規則第34條之2、第34條之3）。此外，對於專門委員所為之說明，應予當事人陳述意見之機會（同規則第34條之5）。又於調查證據期日，經當事人同意時，裁判長得許可專門委員對證人、當事人或鑑定人直接發問，以使訴訟關係或調查證據之結果明瞭（民事訴訟法第92條之2）。

目前實務之運用，專門委員所參與之期日通常為爭點或證據整理程序，亦即於準備程序之技術說明會出席，向裁判官及兩造當事人以口頭說明，或向當事人提問，發問情形甚為踴躍<sup>25</sup>。

專門委員係屬非常任之裁判所職員，其報酬依法律定之，包括日費、旅費及住宿費（民事訴訟法第92條之5、專門委員規則第7條）。

## 二、我國：專家諮詢委員制度

### （一）專家諮詢要點與諮詢專家名冊

我國亦設有類似之「專家諮詢委員」制度。司法院按各法院遴選推薦，就專利法、著作權法、專利行政訴訟等備置有專家諮詢名冊，涵蓋各科技或法律領域。依據司法院民事廳於2003年12月編印之「諮詢專家名冊」，智慧財產權類專家共有60名（包括專利法1名、技術領域38名、著作權法14名等），專利行政訴訟類則有涵括各技術領域之諮詢委員共64名。一般而言，其職業背景多為教授或專門研究機構之研究人員。

專家諮詢委員為非法院常任人員，法院於必要時，就因著作權、專利權、電路布局、營業秘密涉訟之民事、刑事或行政事件，得依職權就個案選定後行諮詢，由法院支付日費、旅費及報酬<sup>26</sup>（專家諮詢要點第2-4點、第9點）。專家之迴避，準用民事訴訟法、刑事訴訟法及行政訴訟法關於法官迴避之規定，但曾為證人、鑑定人、前審或仲裁之專家者，不在此限（第7點）。

依據專家諮詢要點之規定，專家應本於良知及專業確信，提出專業意見供法院參考，但不參與事實認定或法律判斷（第8點）。諮詢專家與技術審查官均非訴訟法上之鑑定人或證人，所為意見陳述並不得直接作為證據，但法院如欲採其意見而為判決時，應就該特殊專業知識，予當事人有辯論之機會，自不待言（智慧財產案件審理法第8條、最高法院98年度台上字第1655號判決參照）。

25 亦有意見認為，專門委員雖僅本於其專業知識而為說明，並非作為訴訟上之證據，但利用此一制度多為行政撤銷訴訟，往往涉及進步性之判斷，而專門委員又多為大學教授，反而基於其高度專業智識，容易依現行而非申請當時之技術水準，亦即本於後見之明而認為能輕易完成系爭發明，況且其專業乃係其各別研究領域，對於進步性問題之認定非其專業，其制度運用仍有待檢討。片山英二「知財高裁に する 務界からのコメント」ジュリスト1326号（2007年）18頁。

26 智慧財產法院「技術專家協助訴訟」[http://210.69.124.203/ipr\\_internet/index.php?option=com\\_content&task=view&id=126&Itemid=318](http://210.69.124.203/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=318)

依據上述說明可知，現行專家諮詢要點之規定似嫌簡略，針對選定諮詢委員前應聽取當事人意見，諮詢委員於陳述意見時應確保程序上之透明性而不宜由法官僅以電話等私下諮詢方式，以免當事人或代理人一無所悉等，均付之闕如，於法院利用諮詢制度之際，實有參考日本上開規定之必要。

智財法院目前極少利用此一審判輔助機制，但如遇有技術審查官中無人熟習之少數特殊尖端領域，抑或某一領域因技術審查官須迴避而無適當之人可指定時，可能轉而利用此一專家諮詢委員制度，以補其不足。

## (二)專利師與專利師公會之可能角色

目前司法院係按各法院遴選推薦備置專家名冊，而現有之智財專業相關諮詢專家多為教授或研究人員，業如前述。惟參照日本之實務運作，辨理士出身者亦占有一定比重（約占二成以下），為使法院從不同面向獲致各種觀點之專業意見以期周延，專利師於特定技術領域之專長與專利實務經驗應值借重，專利師擔任專利案件之諮詢委員而參與法院之審理程序，當可從旁協助法院釐清當事人之主張並進而正確認事用法，實為吾等所樂見。

專利師公會應可著手建置會員學經歷資料、專長領域、著作及研究成果等資料庫，於日後司法院或法院函詢是否有適任會員可擔任專家諮詢委員時，提出建議名單。

## (三)專利師擔任諮詢專家之課題

針對個案是否有利益衝突應迴避之案件而不宜受託擔任諮詢專家，當由專利師個人本於職業倫理自行審查過濾。至於當事人觀感意願問題，往往亦與利益衝突問題息息相關，有待專利師於個案中秉持公正立場，提供法院客觀意見作為參考，以建立專業信賴與尊重。

## 參、結語

專利訴訟涉及專業技術事項，專利師辦理專利申請或爭議案，與代理民事及行政訴訟事件，其活躍之姿多見於智慧局或法院之代理人席。謹借專利師公會成立慶祝大會之機，期許今後專利師能拓展不同多元舞台，以技術審查官之身分輔佐法官，或身為外部諮詢專家以提供法官專業意見，藉由專利師以技術專家角色參加協助訴訟，輔佐法院釐清爭點並究明當事人之主張是否可採，以使我國專業法院之法庭活動更加豐富生動，並促進智財訴訟品質之提昇與對司法之信賴。