

# 智慧財產訴訟審理之新趨勢

蔡惠如<sup>1</sup>

## 壹、前言

法院獨立公正之審判，兼顧程序正義及實體正義，正確且有效率地保障人民之訴訟權，乃全國人民對於司法之高度期待。我國自民國（下同）97年7月1日起施行智慧財產法院組織法、智慧財產案件審理法，並成立智慧財產法院，旨在保障智慧財產權，妥適處理智慧財產案件，促進國家科技與經濟發展（智慧財產法院組織法第1條規定參照）。

智慧財產法院成立迄今已逾2年，對於相關智慧財產訴訟新制之運作已奠立基礎，亦發展初步之成果，面對各界之殷切期許，智慧財產法院刻正進行組織及審理之規劃，以期提昇智慧財產訴訟之審理及裁判品質，而達到妥適及有效率的司法裁判之目的。本文以從事審判實務者之立場，分別從組織更動（含法官及技術審查官之人力增補）、程序進行之變革（第一、二審民事訴訟事件分由不同庭專責審理，以及一審民事專利事件之案件流程管理）、技術審查官於智慧財產訴訟之角色（技術審查官之定位、訴訟參與、技術報告之公開與否，以及技術審查官制度之實務操作與當事人訴訟權益之調和）等面向，觀察智慧財產法院與訴訟新趨勢，思考智慧財產制度之未來發展。

## 貳、智慧財產法院組織之更動

智慧財產法院之組織包含審判部門及行政部門，其中審判部門之成員包含法官、技術審查官及司法事務官。

### 一、法官方面

智慧財產法院原置法官9人，高秀真院長綜理全院行政事務。依受理案件之數量及繁簡程度，設有3庭（第一庭、第二庭及第三庭），第一、二庭各置庭長1人、審判長1人，綜理各庭

---

<sup>1</sup> 作者任職於智慧財產法院，擔任法官。

審判及行政事務，每庭並置3名法官，辦理第一、二審民事訴訟事件、第二審刑事案件及第一審行政訴訟事件；第三庭由院長、庭長及審判長組成，辦理民事、行政訴訟事件審查事務。

有鑒於智慧財產案件日益增多，且其專業複雜程度極高，原有9位法官之審判負荷沉重，司法院於99年7月調派法官3人為智慧財產法院法官，並依改任智慧財產法院法官遴選暨在職研習辦法，於同年9月1日以原職調智慧財產法院施予4個月實務訓練，於訓練完成後逕予調派。是以自100年1月1日起，智慧財產法院法官共12人，可使法官之工作份量較趨合理，進而為正確公平之裁判。

## 二、技術審查官方面：

智慧財產法院現置主任技術審查官1人及技術審查官9人，其中9人係依智慧財產法院組織法第15條第3項規定及智慧財產法院技術審查官借調辦法，向經濟部智慧財產局借調資深專利審查官充任。並因業務之需要，於99年1月1日，依智慧財產法院組織法第15條第1項規定及智慧財產法院約聘技術審查官遴聘辦法，遴聘1位約聘技術審查官。

由於首批9位技術審查官之借調期間即將屆滿，且與技術相關之智慧財產案件亦有逐年增加之趨勢，有必要隨法官人數之增補而對應增加技術審查官。經與經濟部智慧財產局商議後，於100年1月1日另借調3人；於同年3月1日4位技術審查官期滿歸建，借調另4名；於同年7月1日5位技術審查官期滿歸建，借調另5名；連同約聘技審官1人，共有13名技術審查官，屆時智慧財產法院法官可經由更多輔助人員之協助而作出專業之技術判斷。

## 參、智慧財產案件程序進行之變革

針對各界對於智慧財產訴訟新制運作所提之建議，智慧財產法院擬定相關新措施，以提昇智慧財產案件之審理效率及可信賴度。

### 一、第一、二審民事訴訟事件分由不同庭專責審理

目前智慧財產法院之法官事務分配，考量法官人數有限，不宜分設專庭，而由第一、二庭每位法官兼辦各類智慧財產之一、二審民事訴訟事件、二審刑事案件及一審行政訴訟事件。由於智慧財產法院同時受理智慧財產第一審及第二審民事訴訟事件，為維護當事人之審級利益，不服第一審民事裁判而第一次提起上訴或抗告之第二審民事事件，為第一審裁判之法官及所屬該庭之法官應予迴避；上級審法院發回更審案件，除有特殊情形<sup>2</sup>外，凡曾參與該訴訟案件前審及上級審裁判之法官應予迴避；再審案件亦同。

2 即1、因迴避而不足法定人數不能獨任或合議審判者，除參與前一次裁判之法官應予迴避外，其餘法官無須再為迴避。2、因程序事項而發回之案件，分由原股辦理。

惟有律師界及業界人士對此分案制度可能影響當事人審級利益而存有疑慮<sup>3</sup>，智慧財產法院為此自100年1月1日起共置法官12人，分設4庭，除第四庭辦理民事、行政事件審查事務外，第一、二、三庭辦理審判事務：第一庭（庭長1人及法官3人）、第二庭（審判長1人及法官3人）均審理二審民事訴訟事件、二審刑事案件及一審行政訴訟事件，而第三庭（院長及法官3人）專辦一審民事訴訟事件。是以設立一審專庭，使法官分居一、二審，一審民事訴訟事件由第三庭法官獨任審判，對於其第一審裁判得上訴或抗告，其審判由第一庭或第二庭法官以合議行之，期使外界減少相關疑慮，而能對智慧財產法院裁判更加信服。

## 二、一審民事專利事件之案件流程管理

智慧財產法院於成立之初，因法官人力有限，且無法預估案件數量及工作負荷，除行政訴訟事件先進行程序審查外，民事及刑事案件採用傳統分案模式，於案件繫屬時即以電腦隨機抽籤方式分與法官審理。其後智慧財產法院收結案件量趨於穩定，就智慧財產案件審理法之操作較為熟稔，加以法官案件負荷沉重，自98年5月起實施智慧財產訴訟之案件流程管理制度<sup>4</sup>。

另為使智慧財產案件之審理更具效率，並使法官、當事人及律師知悉智慧財產訴訟之進行方式，司法院於97年間就各類智慧財產案件訂定抽象性、不具拘束力之「審理模式」<sup>5</sup>，包含民事訴訟事件、定暫時狀態處分、刑事第二審案件及行政訴訟。嗣智慧財產法院於97年9月22日修正刑事第二審案件審理模式，復於99年3月12日邀集律師、業界代表研擬修訂各類審理模式<sup>6</sup>。

此外，智慧財產案件審理細則第30條第2項所稱之「審理計畫」，係指於具體個案中，由法官審酌訴訟類型、案件性質、當事人所為之主張或答辯、及案件進行程度，所訂定之案件時程及審理方式，並課以失權效之法律效果<sup>7</sup>。為使當事人及律師明確知悉智慧財產法院所推行審理計畫之具體內容，智慧財產法院於98年10月，於其網站上公布「一審民事訴訟審理共同注意事項」、「二審民事訴訟審理共同注意事項」；復於99年3月，公布「秘密保持命令事件共同注意事項」<sup>8</sup>。各股法官亦得於智慧財產法院網站中「審理計畫」網頁內，公告各股所要求之事項<sup>9</sup>。另，司法院行政訴訟暨懲戒廳於99年7月2日發布「審理計畫例稿（以專利侵權訴訟為例）」及「審理計畫範例」<sup>10</sup>。

3 智慧財產案件審理法規座談會第1至3場會議紀錄，議題一，98年11月23日、30日、12月4日，<http://www.judicial.gov.tw/IPProperty/>（造訪日期：民國99年11月12日）。

4 蔡惠如，「智慧財產裁判妥速之新思維」，臺灣法學雜誌，第137期，64、67-69頁，民國98年10月。

5 司法院，智慧財產案件審理法新制問答彙編，「三十二、智慧財產案件審理細則第30條第2項規定『……訂定審理計畫』，另司法院就智慧財產案件各訴訟程序訂有審理模式，請問『審理計畫』與『審理模式』有何不同？」，37頁，民國97年6月。

6 智慧財產法院網站，[http://210.69.124.203/ipr\\_internet/index.php?option=com\\_content&task=category&sectionid=15&id=52&Itemid=373](http://210.69.124.203/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=52&Itemid=373)（造訪日期：民國99年11月12日）。

7 司法院，同前註5，37頁。

8 智慧財產法院網站，[http://ipc.judicial.gov.tw/ipr\\_internet/index.php?option=com\\_content&task=category&sectionid=26&id=86&Itemid=429](http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=26&id=86&Itemid=429)（造訪日期：民國99年11月12日）。

9 例如「愛股審理計畫之注意事項」，智慧財產法院網站，[http://ipc.judicial.gov.tw/ipr\\_internet/index.php?](http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?)（造訪日期：民國99年11月12日）。

10 司法院院內網站，審判資訊服務站，智慧財產訴訟專區，<http://judges.intraj/index2.htm?PHPSESSID=87ce9ed0132927541a>

案件流程管理制度、審理模式及審理計畫，乃我國訴訟體制與法院行政之重大革新。而經過2年半之實際操作，智慧財產法院針對一審民事專利事件之案件流程管理，進一步就收案後程序審查事項、準備程序及言詞辯論之進行更為細緻之規劃<sup>11</sup>。

### （一）、收案後程序審查：

案件繫屬後，先分由審查庭進程序審查（起訴程式之審查），如有程式欠缺問題，依情形命補正、依職權調閱卷證、調取證據或裁定駁回。專利民事侵權訴訟之起訴狀所載事實及證據，應具體載明其請求權基礎，並為涉案物或方法與系爭專利之技術比對（逐項比對，並製作簡表且為詳細論證），且應提出涉案物及相關證據。

程式無欠缺或經補正完備後，進行書狀交換程序，限期命被告提出答辯狀，對原告主張之事實為承認與否之陳述：

（1）是否承認原告所指的侵權物品（涉案物）為己所製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口？或使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品？

（2）是否承認涉案物或方法落入系爭專利之申請專利範圍？如否認之，應提出不侵權比對分析報告（逐項比對，並製作簡表且為詳細論證）。

（3）如抗辯系爭專利有得撤銷之原因時，應具體指明：①系爭專利權有何應撤銷之原因。②何引證資料（單一引證或引證之組合）足以證明系爭專利何項申請專利範圍具有應撤銷之原因。並提出系爭專利與引證資料製作比對分析報告（逐項比對，並製作簡表且為詳細論證）。

其後限期命原告就被告之答辯表示意見，再命兩造提出爭點整理狀。另審查庭於必要時，視案件性質指定技術審查官。審查結束後，即分由審判庭審理。

### （二）、準備程序：

準備程序旨在協議整理並簡化爭點，包含：（1）申請專利範圍之解釋，（2）權利有效性，（3）侵權與否，（4）損害賠償之計算。並確立調查證據之方法及順序，且訂定審理計畫。

### （三）、言詞辯論：

---

23ccb3d5da1a39（造訪日期：民國99年11月12日）。

11 資料來源：智慧財產法院。另參照智慧財產法院網站，[http://ipc.judicial.gov.tw/ipr\\_internet/index.php?option=com\\_content&view=article&id=955:2011-01-04-01-26-20&catid=86&Itemid=433](http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=955:2011-01-04-01-26-20&catid=86&Itemid=433)（造訪日期：民國100年1月18日）。

第一次（階段）言詞辯論，審理有關申請專利範圍之解釋爭點，並界定申請專利範圍。第二次（階段）言詞辯論，審理權利有效性、侵權與否之爭點。第三次（階段）言詞辯論，審理損害賠償範圍之爭點。

## 肆、技術審查官於智慧財產訴訟之角色

### 一、技術審查官之定位

智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法參考日本「裁判所調查官」及韓國「技術審理官」法制，於智慧財產法院配置技術審查官<sup>12</sup>，經由技術專家之輔助，協助法官深入瞭解技術專業問題，進而作出正確的判斷。而技術審查官係承法官之命，辦理案件之技術判斷、相關技術資料之蒐集、分析及對於技術問題提供意見，並依法參與訴訟程序（智慧財產法院組織法第15條第4項規定參照）。另智慧財產案件審理法第4條、第13條、第18條第4項、智慧財產案件審理細則第14第2項、第16條就技術審查官職務及其執行方式進一步規定。

關於技術審查官之角色，智慧財產法院組織法第15條之立法理由即稱：「一、智慧財產案件常涉及跨領域之科技專業問題，智慧財產法院應配置專業技術人員輔助法官從事相關技術問題之判斷，爰明定技術審查官室之組成及技術審查官之官職等。……」明確敘明技術審查官係屬輔助法官判斷技術問題之專業技術人員。而最高法院98年度台上字第2373號、99年度台上字第112號民事判決亦指明，依智慧財產法院組織法第15條第4項規定之職掌，及依智慧財產案件審理法第4條規定之職務，技術審查官既非鑑定人，又非證人，僅為法官輔助人。

因此，技術審查官固得對法官提供技術上意見，惟此非證據方法，不得直接採為認定待證事實之證據，當事人就待證事實，仍應依各訴訟法所定證據程序提出證據，負舉證責任之當事人仍應就其主張加以舉證，不得逕行援引技術審查官之陳述而為舉證<sup>13</sup>。於智慧財產新制運作之初，曾有極少數訴訟代理人於法官命其就相關主張提出證據時，當庭請求由技術審查官判斷，或命經濟部智慧財產局參加訴訟，以代其舉證責任，即屬未洽。

### 二、技術審查官之訴訟參與

關於法院是否指定技術審查官執行職務，最高行政法院97年度裁字第5307號、98年度裁字第568號裁定認為依智慧財產案件審理法第4條規定：「法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務。．．．三、就本案向法官為意見之陳述。．．．」法院是否命技術審查官向法官為意見陳述，有裁量權限，而認原審（臺北高等行政法院）雖未依該規定命技術審查官為意見陳述，並無違誤。準此，由法官裁量有無命技術審查官陳述意見或參與訴訟之必要，非謂所有與

12 黃麟倫，「技術審查官及類似制度之比較研究」，39頁，收錄於司法院，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，99年11月。

13 沈冠伶，「智慧財產民事訴訟之技術審查官與聽審請求權保障」，月旦裁判時報，第3期，59頁，99年9月。另參照智慧財產案件審理細則第16條。

專業技術相關之案件，法官即應指定技術審查官。

對於技術審查官參與訴訟之方式，依智慧財產案件審理法第4條第3款規定，技術審查官就智慧財產案件得向法院陳述意見。為促使當事人平等利用訴訟制度，落實訴訟權平等保護原則，智慧財產案件審理細則第15條規定：「當事人對於技術審查官於期日所為之說明，得向法院陳述意見。」<sup>14</sup>

最高行政法院98年度裁字第2269號裁定認為，依智慧財產案件審理法第4條第1款、第8條第2項規定，並非「應」於審理時命技術審查官對當事人為說明或發問，或「應」於判決前向當事人預先開示心證。且揆諸原審（智慧財產法院）判決之論據，主要係採信被上訴人於原審之起訴理由，而上訴人就此起訴理由已經充分加以辯駁。故上訴意旨指摘技術審查官於庭審列席，未有任何問題詢問兩造及參加人，原審亦未當庭表明其法律上見解，及適度開示心證云云，尚難謂為適法之上訴理由。準此，法官是否向當事人曉諭爭點，並適時表明其法律上見解及適度開示心證，或命技術審查官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，由法官視其有無必要而定。倘當事人就相關主張或證據業已經充分攻防，則法院未於審理時命技術審查官對當事人為說明或發問，或未於判決前向當事人預先開示心證，即無違誤。

### 三、技術報告之公開與否

技術審查官制度最引起爭論者乃智慧財產案件審理細則第16條規定：「（第1項）審判長或受命法官得命技術審查官就其執行職務之成果，製作報告書。如案件之性質複雜而有必要時，得命分別作成中間報告書及總結報告書。（第2項）**技術審查官製作之報告書，不予公開。**」當初係考量技術審查官為專業技術人員，輔助法官作相關技術問題之判斷，性質上屬受諮詢意見人員，並非鑑定人，其製作之報告書供法官參考，法官不得將其意見採為裁判之基礎，而訂定前揭規定<sup>15</sup>。

由於當事人無從閱覽、抄錄或攝影技術報告之內容，亦不得對技術審查官予以發問或詰問，因此引發討論。有論者主張技術審查官對法官所提對本案之意見，均屬法院已知之專業知識，應給予當事人辯論之機會，故法院應向當事人公開技術審查官之意見，始能充分保障當事人之訴訟防禦權，以達智慧財產案件審理法第8條第1項「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎」之立法目的<sup>16</sup>。有學者則主張智慧財產案件審理法第8條第1項為民事訴訟法第278條第2項但書之「延伸性補充規定」，基於聽審請求權之保障觀點，技術審查官對法官所提之意見，不論有無書面之提出，如對裁判之結果具有重要性時，均

14 智慧財產案件審理細則第15條之說明，<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sMsgId=9719>（造訪日期：民國99年11月12日）。

15 智慧財產案件審理細則第16條之說明，<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/download.asp?sMsgId=9719>（造訪日期：民國99年11月12日）。

16 王銘勇，日本智慧財產高等法院調查官制度之研究，96-98頁，司法研究年報第26輯14篇，98年11月。

應於裁判前對於當事人公開，使其有所認識並有辯論之機會，以防免突襲性裁判之發生<sup>17</sup>。

由於技術審查官為法官之諮詢人員、輔助人員，其向法官所表示之技術上意見，純屬法院內部之輔助人員本於專業知識之確信所提之「參考」意見，協助法官就技術事項形成正確的心證，非如鑑定人或專家證人之本於專業知識之確信而「獨立」向法官提供意見，是以技術審查官對外並無自己之意見、甚或自己之心證可言<sup>18</sup>。

最高法院民事庭先後以4則判決對技術審查官之定位表示意見。98年度台上字第1655號民事判決首先從智慧財產案件審理法第16條第1項之立法理由，肯認智慧財產法院之民事法官，已具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，其就終結訴訟所必須認定之權利有效性爭點，自無另行等待行政爭訟結果之必要。而普通法院法官於判斷權利有效性爭點時，因其關於所涉之技術問題之判斷能力容有不足，如有必要應借助技術審查官之參與，以輔助法官專業之不足，此觀智慧財產案件審理細則第12條規定甚明。因本案專利經經濟部智慧財產局審定舉發成立，應撤銷專利權，惟上訴人已提起行政救濟，則本案專利是否因不具備「進步性」（即對已揭露之技術是否有功效之增進），而應予撤銷，仍待審理行政爭訟之機關加以終局認定。原審（台灣高等法院台中分院）就此技術問題及其已知之特殊專業知識，既未借助技術審查官之參與，亦未向當事人曉諭爭點或適度開示心證，賦予當事人有辯論之機會，即逕將經濟部智慧財產局所為舉發成立之理由，採為裁判之基礎，而認定系爭專利有得撤銷之原因，不啻剝奪當事人聽審之機會，造成事實認定之突襲，有違上開條文平衡保護當事人實體利益及程序利益之立法宗旨。故認原審所踐行之訴訟程序，有重大瑕疵，而廢棄發交智慧財產法院<sup>19</sup>。準此，最高法院強調有關權利有效性爭點，係屬「技術問題」及法院「已知之特殊專業知識」，經濟部智慧財產局就系爭專利為舉發不成立之審定，倘法院欲將該舉發審定之理由採為裁判之基礎，而認定系爭專利有無得撤銷之原因，宜借助技術審查官之參與，並向當事人曉諭爭點或適度開示心證，賦予當事人有辯論之機會。

關於智慧財產法院就智慧財產權有應撤銷、廢止之原因之主張或抗辯有無理由自為判斷時所應進行之證據調查程序，最高法院98年度台上字第2373號民事判決認為，原審（智慧財產法院）對於事涉特別專業領域知識之系爭專利請求項第1項、第2項及第3項，是否可經由原判決所稱之被證二、被證四及被證五之結合而能輕易完成，致不具進步性一節之認定，**究憑何項證據**？不能因有技術審查官之參與程序，即捨**必要之證據調查**，否則不啻將法院採證認事之職權委諸技術審查官，與技術審查官依智慧財產法院組織法第15條第4項規定之職掌，及依智慧

17 沈冠伶，前揭註14，58-60頁。另參照，呂紹凡，「技術審查官」，智慧財產訴訟新紀元第四篇第二章，147-148頁，98年5月；楊慶隆，「樂見專利師與技術審查官之專業雙向交流」，專利師季刊創刊號，18-20頁，99年4月；智慧財產案件審理法規座談會第1至3場會議紀錄，議題二，98年11月23日、30日、12月4日，<http://www.judicial.gov.tw/Property/>（造訪日期：民國99年11月12日）。

18 黃麟倫，前揭註13，40至41頁。

19 最高法院98年度台上字第2484號民事判決亦以台灣高等法院雖應就其抗辯有無理由自為判斷，但就涉及之技術問題之判斷，是否無必要命智慧財產局參加訴訟或洽由智慧財產法院指派技術審查官協助，尚非無疑，而廢棄發回。

財產案件審理法第4條規定之職務，即既非鑑定人，又非證人，僅為法官輔助人之趣旨，殊有違背，而廢棄發回智慧財產法院。

然而，當事人於專利民事訴訟中主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，所提出之證據應與專利行政訴訟中「爭點主義」相同，亦即每一獨立之引證資料或引證資料之組合，均構成一獨立之請求權規範基礎（爭點）。是以本件被證二、被證四及被證五之結合，即法院認定系爭專利不具進步性之證據，而兩造就此重要爭點已為攻防，故法院得本於辯論而為判決。因此，最高法院98年度台上字第2373號民事判決所指「究憑何項證據」、「必要之證據調查」，可參考最高法院99年度台上字第112號民事判決：「原審（智慧財產法院）對於事涉特別專業領域知識之系爭專利請求項第1項、第2項及第3項，是否可經由原判決所稱之被證二、被證四及被證五之結合而能輕易完成，致不具進步性一節認定所憑之證據，仍應行必要之證據調查程序，不能因有技術審查官之參與而可省略，否則不啻將法院認事採證之職權委諸技術調查官，與技術調查官僅為法院輔助人之趣旨（智慧財產法院組織法第15條第4項參照），有所違背。」即明確闡釋就專利無效抗辯之爭點，不得因技術審查官之參與而省略必要之證據調查程序。

觀諸智慧財產案件審理法第8條第1項之立法理由第一項：「按法院本身已具備與事件有關之專業知識，或『經技術審查官為意見陳述後』，就事件有關之特殊專業知識，如未於裁判前對當事人為適當揭露，使當事人有表示意見之機會，將對當事人造成突襲，爰設第一項，明定法院本身所已知，與事件判斷有關之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。」故技術審查官所陳述之意見，係屬本項所稱「特殊專業知識」<sup>20</sup>。

再綜觀最高法院前述判決，除宣示技術審查官為法院輔助人之地位，僅在輔助法官從事相關技術問題之判斷外，最重要者乃技術審查官不得逕自取代法院調查證據之程序，以免過度依賴技術審查官之意見，而影響當事人之正當程序保障<sup>21</sup>。所稱「必要之證據調查程序」，應在技術審查官向法官所為之技術上意見，不論為言詞陳述或書面報告，性質上純屬諮詢之意見，法官不得逕自作為認事採證及裁判之基礎，而應依智慧財產案件審理法第8條第1項規定予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎，再本於當事人之言詞辯論而為判決，並將得心證之理由，應記明於判決（民事訴訟法第221條、第222條規定參照）。

#### 四、技術審查官制度之實務操作與當事人訴訟權益之調和

技術審查官製作之報告書或技術上意見固不予公開，然而法官應致力培養自身判斷該意見有無理由之能力，以求本於智慧財產專業知識及審理案件所累積之經驗，作出正確之裁判<sup>22</sup>。除此之外，智慧財產法院法官針對最高法院及外界之關切，運作技術審查官制度如下<sup>23</sup>：

20 最高行政法院99年度判字第1163號判決認為，本件事涉商標圖樣是否屬商品之形狀、功用本身之說明，與智慧財產案件審理法第8條所指法院已知之特殊專業知識無關。

21 黃麟倫，前揭註13，45-46頁。

22 黃麟倫，同前註，46頁。



### (一)、提醒當事人之注意

於寄發當事人之第1次開庭通知即記載：「兩造就技術爭點有充分陳述意見之機會技術審查官原則上均全程參與開庭，為免兩造以為技術報告不得公開而有突襲裁判之誤認，本院及技術審查官將以當庭提出技術爭點，或書面通知之方式，命兩造陳述意見。」<sup>24</sup>並於智慧財產法院網站中「審理計畫」網頁內所公告之各股審理計畫之注意事項亦載明：「兩造就技術爭點有充分陳述意見之機會 經指定技術審查官協助審理之案件，技術審查官原則上均全程參與開庭。為免兩造以為技術報告不得公開而有突襲裁判之誤認，本院及技術審查官將以當庭提出技術爭點，或書面通知之方式，命兩造陳述意見，請兩造特別留意。」<sup>25</sup>

### (二)、技術資料之蒐集與提示

就技術審查官所蒐集之技術資料，法官命當事人陳述意見。例如98年度行專訴字第67號發明專利舉發事件，有關蒲松比之範圍，審判長指示技術審查官事前蒐集「蒲松比資料」，並將其傳真予兩造及參加人，於99年2月4日言詞辯論時，審判長即詢問兩造及當事人之意見：

「依本院所已知之知識，即蒲松比的範圍為0至0.5（詳提示附件），故引證十九IC1000研磨墊G' (30°C)/G' (90°C)之比值為3，換算成E' (30°C)/E' (90°C)值，得其可能值落於2~3之間，請兩造及參加人說明。」

其後法院於該案判決之理由敘明：「…… 關於蒲松比之性質與範圍，及得否以蒲松比之最大與最小極端值，將引證十九IC1000拋光墊G'(30°C)/G'(90°C) 之比值3，換算E'(30°C)/E'(90°C) 可能落於2至3之間，本院依職權蒐集『蒲松比資料』（見本院卷第5冊第8至11頁），並於99年2月4日審理時經兩造、參加人予以辯論（見本院卷第5冊第4至6頁）。是前開蒲松比資料，依智慧財產案件審理法第8條第2項<sup>26</sup>規定，得採為裁判之基礎，合先敘明。……另蒲松比改變之程度亦隨材質之不同而有所差別，通常對溫度的影響，於材質之玻璃轉移溫度(Tg)處更會有顯著之效應（見本院卷第5冊第11頁之『蒲松比資料』）。……」是以就技術審查官所蒐集之技術資料，係屬法院已知之特殊專業知識，經依法予當事人有辯論之機會後，即得採為裁判之基礎。

### (三)、技術爭點之曉諭

就技術爭點，法官於庭期前先命技術審查官出具初步技術報告，並與之討論後，將技術爭點傳真予當事人，命其於開庭時加以說明。例如99年度行專訴字第71號發明專利舉發事件，法官於第1次準備程序前，先命書記官將「爭點」（附表一）、「系爭專利申請專利範圍第1至7

23 每位法官訴訟指揮之方式各不相同，於此僅以愛股法官為例。

24 此部分為智慧財產法院愛股之做法。

25 「愛股審理計畫之注意事項」5、7、9頁，智慧財產法院網站，[http://ipc.judicial.gov.tw/ipr\\_internet/index.php?](http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?)（造訪日期：民國99年11月12日）。

26 應為「第1項」之誤繕。

項（公告本）與證據2之技術內容中要件編號及對應關係」（附表二至八）、以及有待釐清之技術事項，連同電子檔交予兩造及參加人。嗣於準備程序中，法官即詢問兩造及參加人：

「有關係爭專利申請專利範圍第1至7項（公告本）與證據2之技術內容中要件編號及對應關係如今日筆錄附表二至八所示。有何意見？」

「兩造及參加人請就下列事項表示意見：

- 一、證據2說明書第7頁……
- 二、就證據4之技術內容：……
- 三、系爭專利申請專利範圍第4項……，與證據2……之異同（如今日筆錄附表五編號3、5所示）。」

嗣因兩造及參加人之請求，故改期行第2次準備程序，並限期命兩造及參加人具狀陳述意見。其後於判決之「事實及理由」欄第五（六）項敘明「……本院已於99年10月11日第1次準備程序整理爭點後，經徵詢兩造及參加人所需準備期間之意見後，訂於同年11月8日行第2次準備程序（見本院卷第227至229頁），再於同年12月9日言詞辯論，兩造及參加人就上開新證據及技術爭點，應有相當之準備期間，本院即得就兩造及參加人之陳述予以審究。

#### （四）、技術內容之說明

就不明確之技術事項，可由法官或技術審查官命當事人陳述意見。例如99年度民專上易字第16號侵害專利權有關財產權爭議事件，法官於第1次準備程序先行諭知：

「法官

就系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵，如附表所示，有何意見？如上訴人無意見，日後請依此編號進行技術比對。

上訴人訴訟代理人

無意見。（註：被上訴人當日未到場）

法官

關於被上訴人產品是否落入系爭專利申請專利範圍部分，請上訴人應於99年10月22日前具狀說明系爭產品有無文義或均等侵害？尤應注意其中系爭專利申請專利範圍第1項編號B、D部分。」

再於第2次準備程序，法官曉諭如下：

「下列事項，請上訴人注意：

一、就系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵，如99年9月27日準備程序之附表（見本院卷第93、96頁）所示，請依此編號進行技術比對。

二、關於被上訴人產品是否落入系爭專利申請專利範圍部分，請兩造<sup>27</sup>說明系爭產品有無文義或均等侵害？尤應注意其中系爭專利申請專利範圍第1項編號B、D部分。」

於99年度民專上字第18號侵害專利權有關財產權爭議事件，有關係爭專利之性質究為物品專利或方法專利，涉及其權利範圍之解釋，除於第1次準備程序經由兩造協議將之列為其中1項爭點外，兩造不僅就此爭點具狀表示意見，且於第2次準備程序為技術說明，法官並同時對兩造諭知：

「關於系爭專利為一『物品』專利或『方法』專利部分，上訴人宜再加強論述。」

另於99年度民專訴字第48號侵害專利權有關財產權爭議事件99年10月4日言詞辯論時，法官及技術審查官之詢問如下：

「法官問技審官

有無問題詢問兩造？

技審官

有。請兩造指出系爭產品何處為集水裝置或者集水部？」

「法官問技審官

除集水部分外，尚有何其他問題？

技審官

就集水裝置部分，請兩造就『系爭專利集水裝置與被控物的兩個集水盤』就功能效果說明。」

#### （五）、衡平保障

為使當事人能充分瞭解本案之技術爭點，法院經由各種方式加以曉諭，並就相關技術事項（含技術審查官所提之技術資料意見）命當事人陳述意見，使其有辯論之機會。是以，即使智慧財產案件審理細則第16條第2項規定技術審查官製作之報告書不予公開，惟法官經由適當之表示方式，實質上足以保障當事人之聽審請求權，而無突襲性裁判之虞。

## 伍、結論與建議

智慧財產訴訟之審理應同時兼顧程序與實質正義、效率與品質，智慧財產法院法官及技術審查官人力之增加，輔以案件流程管理之細緻規劃，將使法官有較為充裕之時間及輔助審判機制為優質之審理及裁判。而就技術審查官所提之技術意見及相關技術資料，經由法官適當地使當事人有辯論之機會，其聽審請求權足獲保障。本文介紹智慧財產法院及訴訟之最新發展脈絡，以供各界之參考，俾使妥適之智慧財產裁判能更有效保障公眾利益及智慧財產權。

---

<sup>27</sup> 應為「上訴人」之誤繕。