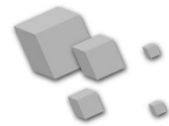




從美國專利訴訟的專家證人制度談對我國專利侵權訴訟之借鑑



陳秉訓**

壹、前言

專利制度在鼓勵技術發明，並透過授予專利權的方式來換取發明人揭露其發明內容¹。為獲得專利權，發明必須要符合可專利性要件²。專利法通常要求發明必須

DOI : 10.3966/221845622015010020005

收稿日：2014年10月13日

* 本文由司法院邀稿的文章所改寫成，而原邀稿題目為「美國專家證人制度之功能對我國智慧財產訴訟之借鑑：以專利侵權訴訟為中心」。筆者在此感謝司法院的重視。內文的主張純為筆者之個人意見。另筆者感謝本文審稿委員的建議與指正。

** 臺北科技大學人文與社會科學學院智慧財產研究所助理教授。2015年2月起將於政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所擔任助理教授。

¹ 林洲富，專利法——案例式，2009年，2頁。

² See Ryan Thomas Grace, *Losing the Forest among the Trees in the Festo Saga-Rationalizing the Doctrine of Equivalents and Prosecution History Estoppel in View of the Historical Justifications for Patent Protection*, 11 J. INTELL. PROP. L. 275, 277-78 (2004).

可供產業利用、新穎的、以及非顯而易見的（或進步的）³。為讓公眾瞭解發明內容，專利法也要求發明說明的內容必須讓具有通常知識者得據以實施該發明⁴。

當發明人獲得專利權後，其可對侵權者行使排他權⁵。例如根據我國專利法第58條第1項，「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權」。針對物品專利，同條第2項定義「實施」為「製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行爲」。針對方法專利，同條第3項定義「實施」為「使用該方法」或「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之物」。一旦侵權者違反排他權，專利權人有針對侵害行爲的損害賠償權、排除侵害權、和防止侵害權。

至於排他權的「權利範圍」，根據我國專利法第58條第4項規定，「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準」。亦即，「權利範圍」即專利文件內的「申請專利範圍」所記載的內容。「申請專利範圍」由一個或數個請求項所構成⁶。請求項所主張的權利範圍可為「物」或「方法」，並由諸多的「限制條件」的文句用以界定「物」或「方法」的具體內容⁷。在「申請專利範圍」界定完畢後，法院必須判斷侵權物或方法是否為落入請求項的文字⁸。如果是，則侵權行爲即成立，此稱為「文義侵權」⁹。如果有任一限制條件不屬於侵權物的要件，則法院會再比對侵權物的要件是否為該限制條件的均等物。如果是均等物，則侵權行爲依然成立，此稱為「均等論」¹⁰。

無論是「文義侵權」或「均等論」，都涉及技術內容的判斷。在我國，技術內容由法官判斷，其透過證據調查的方式，對請求項的技術加以解釋，或判斷侵權物的要件是否落入請求項的範圍或是否屬均等物。自2008年智慧財產法院（下稱「智財法院」）成立起，法院設有技術審查官（下稱「技審官」）協助法官進行證據調

³ See *id.* at 277-78.

⁴ See *id.* at 278.

⁵ 鄭中人，專利法規釋義，2009年，2-116-2-167頁。

⁶ 顏吉承，專利說明書撰寫實務，2013年，110頁。

⁷ 顏吉承，同前註，62-63頁。

⁸ 林洲富，註1書，229頁。

⁹ 林洲富，同前註。

¹⁰ 林洲富，同前註。

查程序¹¹。技審官對法官調查證據上有很大助益，其提供技術報告給法官，以協助請求項的解釋及與侵權物的比對¹²。但是技審官曾被質疑是否已取代法官而成為侵權事實有無的最終判斷者¹³。此議題涉及法官與技審官之間的相對關係或二者應如何互動之問題。

在太平洋彼岸的美國，其聯邦民事訴訟中有專家證人的制度，特別在專利侵權訴訟中，專家證人可輔助事實發現者瞭解系爭技術與判斷可專利性的爭點¹⁴。本文意在從美國專利訴訟的司法實務經驗，包括美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States，下稱「最高法院」）和美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）等所做出的判決，以闡述聯邦民事訴訟規則（Federal Rules of Evidence, FRE）關於專家證人的規範。根據美國經驗，本文進一步對我國智慧財產訴訟制度提出建議，特別是我國專利侵權訴訟的技審官問題，並以「技術報告」議題為論述中心。

貳、美國專利訴訟的專家證人制度

一、證據能力

在美國聯邦訴訟中，用於證明事實的「證據」必須與待證事實間有「關連性」（relevancy）和「實質性」（materiality）¹⁵。根據FRE第401條，所謂「關連性」指「證據」必須能使事實的證明產生增強或弱化的效果¹⁶。亦即，「證據」是否具有證據能力，其關鍵在於該證據的存在與否會影響「待證事實」的可信賴性。所謂

¹¹ 謝銘洋，智慧財產權法——我國智慧財產權法近年來之發展與司法實踐，臺大法學論叢，2010年6月，39卷2期，208頁。

¹² 謝銘洋，同前註，209-210頁。

¹³ 謝銘洋，同前註，210頁。

¹⁴ 陳秉訓，論美國專利訴訟之專家證人資格——以美國聯邦巡迴上訴法院與聯邦證據規則第702條有關之判決為中心，科技法學評論，2014年6月，11卷1期，155-220頁。

¹⁵ See PAUL C. GIANNELLI, UNDERSTANDING EVIDENCE 107-09 (Matthew Bender 2006).

¹⁶ See FED. R. EVID. 401 (2013) (“Evidence is relevant if: (a) it has any tendency to make a fact more or less probable than it would be without the evidence”).

「實質性」指「待證事實」為導致「待證行為」之原因¹⁷。其與「關連性」之不同在於，「關連性」關注「證據」與「待證事實」間之關係，而「實質性」關注「待證事實」與「法律爭點」間之關係¹⁸。若證據未通過「關連性」和「實質性」的檢驗，則該證據將不被允許讓陪審團參酌。

例如在顯而易見性（obviousness）的爭議中，專利權人可提出關於「商業上成功」（commercial success）的證據以克服不具進步性的質疑¹⁹。相關證據必須顯示所請發明與商業上成功間之關係²⁰。因此，專利權人所舉出的證據必須能佐證商業上成功的因果關係，否則法院會排除該證據的使用²¹。

二、人證與專家證人

至於「證據」的類型，從聯邦民事訴訟規則（Federal Rules of Civil Procedure, FRCP）就「事實調查」（discovery）程序之規範中²²，可歸納有「自認」（admission）、「書證」（document）和「人證」（witness）等乃與專利訴訟有關。「自認」例如在專利說明書所列的文獻可視為專利權人自認的先前技術²³。

¹⁷ See *id.* (“Evidence is relevant if: ... (b) the fact is of consequence in determining the action.”).

¹⁸ See GIANNELLI, *supra* note 15, at 108.

¹⁹ See *Galderma Labs., L.P. v. Tolmar, Inc.*, 737 F.3d 731, 736 (Fed. Cir. 2013).

²⁰ See *id.* at 740 [“Evidence of commercial success ... is only significant if there is a nexus between the claimed invention and the commercial success.” (citation omitted)].

²¹ See *Medicines Co. v. Mylan Inc.*, No. 11-cv-1285, 2014 WL 1227214, at *5 (N.D. Ill. Mar. 25, 2014) (“Because Mr. Flammia applies the wrong legal standard regarding commercial success and does not opine on, or consider, TMC’s increased sales, market share, or customer demand relating to the ‘727 patent, his methodology fails to comply with the law on commercial success. Accordingly, the Court strikes his opinions on commercial success because they are legally flawed and will not be helpful to the trier of fact.”).

²² See GENE R. SHREVE & PETER RAVEN-HANSEN, UNDERSTANDING CIVIL PROCEDURE 328-42 (LexisNexis 3d ed. 2002) (describing initial disclosures, depositions, interrogatories, and production of documents).

²³ See *Allan Block Corp. v. County Materials Corp.*, 634 F. Supp. 2d 979, 997 (D. Minn. 2008) [“Admissions in the specification regarding the prior art are binding on the patentee for purposes of a later inquiry into obviousness.” (citation omitted)].

「書證」包括實體和電子的文件²⁴，例如專利申請紀錄、產品研發紀錄、與可專利性有關的引證文獻、侵權物品行銷資料等等²⁵。

在「人證」部分，FRE將人證分為「一般證人」（lay witness）和「專家證人」（expert witness）。「一般證人」乃以親身的經驗來佐證事實的存在²⁶，例如親眼所見。只有在少數的情況下，法院才會允許「一般證人」作證以提出應以專業知識為基礎的個人意見²⁷，例如證人在系爭技術的產業中已任職多年時，則其可根據自己的產業經驗作證與「可實施性」（enablement）爭點有關的事實²⁸。

相反的是FRE未要求「專家證人」必須親身經歷待證的事實²⁹。根據FRE第702條，「專家證人」在知識（knowledge）、技能（skill）、經驗（experience）、訓

²⁴ See FED. R. CIV. P. 26(a)(1)(A) (“Except as exempted by Rule 26(a)(1)(B) or as otherwise stipulated or ordered by the court, a party must, without awaiting a discovery request, provide to the other parties: ... (ii) a copy—or a description by category and location—of all documents, electronically stored information, and tangible things that the disclosing party has in its possession, custody, or control and may use to support its claims or defenses, unless the use would be solely for impeachment.”).

²⁵ See KIMBERLY A. MOORE, PAUL R. MICHEL & TIMOTHY R. HOLBROOK, *PATENT LITIGATION AND STRATEGY* 165-66 (West 3rd ed. 2008).

²⁶ See FED. R. EVID. 602 (“A witness may testify to a matter only if evidence is introduced sufficient to support a finding that the witness has personal knowledge of the matter. Evidence to prove personal knowledge may consist of the witness’s own testimony. This rule does not apply to a witness’s expert testimony under Rule 703.”); see also Alex Reese, *Employee and Inventor Witnesses in Patent Trials: The Blurry Line Between Expert and Lay Testimony*, 16 STAN. TECH. L. REV. 423, 426 (2013) (“Testimony under Rule 602 is limited to ‘fact[s] which can be perceived by the senses’ and which the witness ‘actually observed.’”).

²⁷ See FED. R. EVID. 701 (“If a witness is not testifying as an expert, testimony in the form of an opinion is limited to one that is: (a) rationally based on the witness’s perception; (b) helpful to clearly understanding the witness’s testimony or to determining a fact in issue; and (c) not based on scientific, technical, or other specialized knowledge within the scope of Rule 702.”).

²⁸ See *Union Pac. Res. Co. v. Chesapeake Energy Corp.*, 236 F.3d 684, 693 (Fed. Cir. 2001); see also Reese, *supra* note 26, at 439.

²⁹ See Leonard M. Cohen, *Expert Witness Discovery Versus the Work Product Doctrine: Choosing a Winner in Government Contracts Litigation*, 27 PUB. CONT. L.J. 719, 750 (1998) (“Because expert testimony can be in the form of an opinion and based upon data other than the expert’s personal perceptions, the pool of potential expert witnesses is virtually unlimited.”).

練（training）或教育（education）上而言必須是「專家」³⁰。基於專家證人有專業的知識，看似與本案無關的專家證人，即可針對與本案無關的事實或數據來發表專業意見，以佐證與本案有關的事實³¹。

根據聯邦最高法院1993年的Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.案³²（下稱「Dauber案」）判例，因為要協助事實判斷者（trier of fact）瞭解證據或處理事實爭點，專家證人的證詞必須滿足「關連性」的要求³³。最高法院於Daubert案判例中有舉例³⁴。針對月亮形狀變化週期的知識，其可用於判斷哪些日期的晚間是比較暗的，但該類知識必須在與夜間暗度相關的事實爭點中，才能對事實判斷者有所幫助，也才符合「關連性」的要求³⁵。假如事實爭點是某人在某夜晚是否有不尋常的行為異狀，則該月亮形狀變化週期的知識儘管有科學上的意義，其卻與本案無關連³⁶。

亦即，有知識或經驗之人不必然會擔任「專家證人」。例如在Centricut, LLC v. Esab Group, Inc.案³⁷（下稱「Centricut, LLC案」）中，爭點為系爭請求項的「功函

³⁰ See FED. R. EVID. 702 (“A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if: (a) the expert’s scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue; (b) the testimony is based on sufficient facts or data; (c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and (d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case.”).

³¹ See Ross Andrew Oliver, Notes, *Testimonial Hearsay as the Basis for Expert Opinion: The Intersection of the Confrontation Clause and Federal Rule of Evidence 703 After Crawford v. Washington*, 55 HASTINGS L.J. 1539, 1540 (2004) (“The Federal Rules of Evidence and similar state rules depart from the common law and allow an expert to base opinion testimony on facts not in evidence, including inadmissible hearsay, if the hearsay is a type of information that experts in the particular field reasonably rely upon in forming opinions.”).

³² Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc., 509 U.S. 579 (1993).

³³ See *id.* at 591.

³⁴ See *id.*

³⁵ See *id.*

³⁶ See *id.*

³⁷ Centricut, LLC v. Esab Group, Inc., 390 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2004).

數」(work function)要件³⁸。CAFC認為專利權人不能以發明人做為專家證人，因為該發明人自承其不是功函數的專家、也不具有相關的學位或修習相關的課程³⁹。

三、事實發現者與技術證人

事實發現者(fact-finder)即事實問題的判斷者，可為法官或陪審團⁴⁰。美國司法體系有陪審團制度，而陪審團由法院地理管轄區域的公民所組成，以進行證據的評價並認定事實⁴¹。在專利訴訟中，不一定有陪審團的參與。原告必須於起訴狀中要求陪審團聽審(jury trial)，否則法院不會安排陪審團聽審⁴²。如果原告不選擇陪審團聽審，則由法官進行事實判斷⁴³。另一個法官會直接判斷事實的情況是「中間判決」(summary judgment)⁴⁴。訴訟中，當事人可依據FRCP第56條，而主張無應由陪審團認定之關鍵(genuine)事實，並要求法官直接根據現有的證據做出法律問題的決定⁴⁵。

在專利訴訟中，有許多事實問題，例如可預見性(anticipation，即相當於我國的「新穎性」⁴⁶)、顯而易見性議題中的相關事實問題(例如熟知此技藝者、習知

³⁸ See *id.* at 1366.

³⁹ See *id.* at 1368.

⁴⁰ 陳秉訓，美國專利訴訟制度：以專利有效性問題為中心，智慧財產權月刊，2009年11月，131期，91-92頁。

⁴¹ See R. Perry Sentell, Jr., *The Georgia Jury and Negligence: The View from the (Federal) Bench*, 27 GA. L. REV. 59, 64-65 (1992); see also GEOFFREY C. HAZARD JR. ET AL., *PLEADING AND PROCEDURE: STATE AND FEDERAL CASES AND MATERIALS* 1068 (9th ed. Foundation Press 2005).

⁴² See FED. R. CIV. P. 38(d) (“A party waives a jury trial unless its demand is properly served and filed. A proper demand may be withdrawn only if the parties consent.”); see also HAZARD JR. ET AL., *id.* at 1014-15.

⁴³ See SHREVE & RAVEN-HANSEN, *supra* note 22, at 440 (describing bench trials).

⁴⁴ See *id.* at 363-64.

⁴⁵ See *id.* at 370-71.

⁴⁶ 美國專利法「可預見性」規定於35 U.S.C. § 102，其內容因2011年美國發明法(America Invents Act)的制訂而可分為修法前和修法後的制度。修法前屬於「先發明主義」，其特徵在於「已為公眾知悉或使用」與「已獲專利或見於刊物」等事由如果發生在「發明日」之後，即無法做為可預見性之證據。(見謝祖松，新穎性之理論與實務——評析最高行政法院九十二年判字第六九八號判決，世新法學，2004年5月，1期，51-52頁。)在修法後，§ 102

技藝、和引證文獻的結合等等）、文義侵權、均等論等等⁴⁷。這些事實問題的判斷者為法官或陪審團。一般來說專利訴訟的事實問題所涉及的技術知識非為法官或陪審員所具備的知識⁴⁸，故必須有「技術專家」（technical expert）的參與，以幫助事實發現者判斷事實問題⁴⁹。根據 *Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.*⁵⁰，CAFC認為「技術專家」必須是「特定領域」（pertinent art）的相關專家，才對事實判斷者有輔助作用⁵¹。

不過，針對侵權物是否落入請求項文字範圍的爭議，CAFC在 *Centricut, LLC* 案判決中曾指出儘管系爭技術具複雜性，「專家證人」的證詞卻非必要的證據方法⁵²。關鍵問題是當一方以「專家證人」的證詞為證據時，另一方不能僅以「非專家證人」的證詞為抗辯依據而視為盡到舉證責任⁵³。此外，CAFC指出如果技術的複

的新條文使得美國已捨「先發明主義」而採「先發明人申請主義」。「先發明人申請主義」屬新穎性優惠期的概念，其特徵在於發明人對發明的公開揭露，無論自願或非自願，只要於一年內申請專利，即可不視為先前技術。（見陳秉訓，美國專利法新穎性新規定之解讀，新新季刊，2012年7月，40卷3期，117頁。）另對於非關系爭發明的其他公開資訊，雖該其他公開資訊早於申請日公開，只要該公開日期晚於系爭發明公開揭露的日期，且發明人於所請發明公開日起一年內申請專利時，該其他公開資訊即不會視為先前技術。（見陳秉訓，註46文，118頁）。另該規定適用2013年3月16日起申請之申請案，故美國現行有效的專利可能採「先發明主義」或「先發明人申請主義」。（見周碧鳳，美國專利法修正案概況介紹，萬國法律，2012年6月，183期，88頁。）反觀我國一直以「申請日」做為新穎性判斷基準日，且針對新穎性優惠期的規範，我國只看所請發明的公開日，而不問申請日前的其他公開資訊的公開日是否晚於所請發明的公開日。

⁴⁷ See A. MOORE ET AL., *supra* note 25, at 165-66.

⁴⁸ See Reese, *supra* note 26, at 424.

⁴⁹ See Ted D. Lee & Michelle Evans, *The Charade: Trying a Patent Case to All "Three" Juries*, 8 TEX. INTEL. PROP. L.J. 1, 25 (1999).

⁵⁰ *Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.*, 550 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2008).

⁵¹ See *id.* at 1362 ("DeMonte failed to explain how Mr. Bliss possesses the relevant expertise in the pertinent art.").

⁵² See *Esab Group, Inc.*, 390 F.3d at 1370 ("We do not state a per se rule that expert testimony is required to prove infringement when the art is complex.").

⁵³ See *id.* ("[I]n a case involving complex technology, where the accused infringer offers expert testimony negating infringement, the patentee cannot satisfy its burden of proof by relying only on testimony from those who are admittedly not expert in the field.").

雜度高，「專家證人」的引入是很有幫助的⁵⁴。只是這類「幫助」不是必要，而僅是「需要」（necessary），故當地方法院採用「專家證人」做為證據方法時，CAFC通常會維持該證據方法如此而以⁵⁵。

儘管專利訴訟的技術複雜度，判斷事實問題的決策者仍是陪審團或法官。「技術專家」僅是輔助事實判斷者瞭解技術內容的角色。基於此，承辦的法官必須要根據FRE第702條和相關判例法來檢驗當事人所提的「技術專家」是否能承擔輔助者的工作。

四、技術專家的證據能力

（一）證詞內容的揭露

「技術專家」的證詞必須具備「證據能力」（admissibility），而在專利侵權訴訟的情境中，可歸納有三個主要要件。第一個主要要件是FRCP第26(a)(2)條關於證據主動揭露的規範⁵⁶。當事人必須在特定的期間內向對造揭露「技術專家」的身分⁵⁷。此外，在揭露的同時，當事人必須要檢附該技術專家所撰寫的意見書⁵⁸。意見書的內容必須有六個部分：1.完整的陳述，包括各項見解與支持該見解的基礎與理由；2.用於形成該些見解的事實或資料；3.用於支持該些見解的附件；4.證人的資格，包括十年內的著作清單；5.近四年內所擔任專家證人的案件清單；6.在本案擔

⁵⁴ See *id.* at 1369-70.

⁵⁵ See *id.* at 1369-70.

⁵⁶ See FED. R. CIV. P.26(a)(2).

⁵⁷ See FED. R. CIV. P.26(a)(2)(A) (“[A] party must disclose to the other parties the identity of any witness it may use at trial to present evidence under Federal Rule of Evidence 702, 703, or 705.”); 26(a)(2)(D) (“A party must make these disclosures at the times and in the sequence that the court orders.”).

⁵⁸ See FED. R. CIV. P.26(a)(2)(B) (“Unless otherwise stipulated or ordered by the court, this disclosure must be accompanied by a written report—prepared and signed by the witness—if the witness is one retained or specially employed to provide expert testimony in the case or one whose duties as the party’s employee regularly involve giving expert testimony.”).

任證人所獲之報酬⁵⁹。如果經法院同意可不附意見書，當事人仍應在揭露證據的書狀中具體陳述二個事項：1.技術專家所將作證的事務；2.技術專家將作證的事實與意見等的總結⁶⁰。

技術專家的意見書在訴訟法上的重要性在於，對造可知悉專家意見的內容，以能準備答辯或提出相對的專家證人⁶¹。因此，CAFC對意見書也有基本的要求。在 *Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs.* 案⁶²中，系爭技術專家在意見書中提出關於顯而易見性的見解，但其僅列出引證文獻數件，並做出系爭請求項為顯而易見之結論，因而地方法院裁定排除該技術專家的作證⁶³。對此裁定，CAFC表示同意，因為該意見書中未闡述引證文獻如何能使熟知此技藝者組合文獻內容後而輕易得到所請發明之原因⁶⁴。相反地，同樣針對顯而易見性的爭點，在 *Meyer Intellectual Properties Ltd. v. Bodum, Inc.* 案⁶⁵中，系爭技術專家意見書已解釋熟知此技藝者的身分，且以比較

⁵⁹ See FED. R. CIV. P.26(a)(2)(B) (“The report must contain: (i) a complete statement of all opinions the witness will express and the basis and reasons for them; (ii) the facts or data considered by the witness in forming them; (iii) any exhibits that will be used to summarize or support them; (iv) the witness’s qualifications, including a list of all publications authored in the previous 10 years; (v) a list of all other cases in which, during the previous 4 years, the witness testified as an expert at trial or by deposition; and (vi) a statement of the compensation to be paid for the study and testimony in the case.”).

⁶⁰ See FED. R. CIV. P.26(a)(2)(C) (“Unless otherwise stipulated or ordered by the court, if the witness is not required to provide a written report, this disclosure must state: (i) the subject matter on which the witness is expected to present evidence under Federal Rule of Evidence 702, 703, or 705; and (ii) a summary of the facts and opinions to which the witness is expected to testify.”).

⁶¹ See *Meyer Intellectual Properties Ltd. v. Bodum, Inc.*, 690 F.3d 1354, 1374-75 (Fed. Cir. 2012) [“The purpose of this rule is ‘to convey the substance of the expert’s opinion ... so that the opponent will be ready to rebut, to cross-examine, and to offer a competing expert if necessary.’” (citation omitted)] .

⁶² *Innogenetics, N.V. v. Abbott Labs.*, 512 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2008).

⁶³ See *id.* at 1373.

⁶⁴ See *id.* (“Nowhere does Dr. Patterson state how or why a person ordinarily skilled in the art would have found the claims of the ‘704 patent obvious in light of some combination of those particular references.”).

⁶⁵ *Bodum, Inc.*, 690 F.3d at 1354.

表方式呈現請求項的限制條件與引證文獻間的對應關係⁶⁶。儘管該意見書未具體陳述引證文獻結合的原因，CAFC仍認為「證據能力」的要求已滿足，因為系爭技術並不複雜，而且該技術專家對於引證文獻結合的見解可視為一種「常識」（common sense），此也是一種結合引證文獻的理由⁶⁷。

（二）證詞所依據的理論與「Daubert因素」

第二個主要要件為專家意見所根據的「理論」必須是FRE第702條所指的「科學的、技術的、或其他特殊的知識」（scientific, technical, or other specialized knowledge）。根據最高法院1993年的Daubert案⁶⁸與1999年的Kumho Tire Co. v. Carmichael案⁶⁹（下稱「Kumho案」）等二判例，有所謂「Daubert因素」（Daubert factors）來認定「理論」是否屬「科學的、技術的、或其他特殊的知識」。重點在於「理論」的「可信賴性」（reliability）⁷⁰。

最高法院在Daubert案中提出四項判斷因素⁷¹。第一項因素是該理論能否被檢驗或曾經被檢驗⁷²。最高法院指出現代科學總會基於某種假設或推論而形成其學說⁷³。如果可被檢驗或已被檢驗，則該些假設或推論可視為真，而強化該學說的可信賴性⁷⁴。

⁶⁶ See *id.* at 1375.

⁶⁷ See *id.* at 1375-76.

⁶⁸ See *Esab Group, Inc.*, 509 U.S. at 579.

⁶⁹ *Kumho Tire Co. v. Carmichael*, 526 U.S. 137 (1999).

⁷⁰ See Maxine D. Goodman, *A Hedgehog on the Witness Stand—What's the Big Idea?: The Challenges of Using Daubert to Assess Social Science and Nonscientific Testimony*, 59 AM. U. L. REV. 635, 645-47 (2010).

⁷¹ See *Esab Group, Inc.*, 509 U.S. at 593-95; see also Arti K. Rai, *Specialized Trial Courts: Concentrating Expertise on Fact*, 17 BERKELEY TECH. L.J. 877, 889-90 (2002).

⁷² See *Esab Group, Inc.*, 509 U.S. at 593 [“Ordinarily, a key question ... will be whether it can be (and has been) tested.”].

⁷³ See *id.*

⁷⁴ See *id.*

第二項因素是該理論是否已受到同儕審查並發表⁷⁵。不過，最高法院認為「發表」並非取得證據能力的必要條件（*sine qua non*），因為發表不必然與可信賴性相關⁷⁶。立論完整的創新理論可能還未經發表，而有些理論未能發表的原因可能是太特殊、太新奇、或被認為不具有一定的發表價值⁷⁷。因此，最高法院提醒固然「發表」是一個重要的參考因素，因為「發表」代表該理論受到科學的檢驗，但「發表」不是決定性因素⁷⁸。

第三項因素為該理論的已知或潛在的錯誤率、以及與該理論所涉及的標準是如何存續與維護⁷⁹。

第四項因素為該理論是否已屬於「廣泛接受」（*general acceptance*）⁸⁰。「廣泛接受」指該理論在相關的學術社群所被認可的狀況⁸¹。最高法院認為雖然「廣泛接受」並非認定「可信賴性」的必要條件，但其為很重要的參考條件⁸²。如果該理論僅被該學術社群的少數所接受，則很可能代表該理論是受到質疑的⁸³。

1999年最高法院於Kumho案中補充Daubert案的判斷因素。首先，最高法院認為「Daubert因素」不只適用於科學知識，也適用於技術知識或其他特殊的知識⁸⁴。其次，最高法院指出地方法院法官「得」（*may*）考慮「Daubert因素」以判斷專家證詞是否可信賴⁸⁵。此回應Daubert案判例中最高法院認為「Daubert因素」是種很彈性

⁷⁵ See *id.* (“Another pertinent consideration is whether the theory or technique has been subjected to peer review and publication.”).

⁷⁶ See *id.*

⁷⁷ See *id.*

⁷⁸ See *id.* at 593-94.

⁷⁹ See *id.* at 594 [“Additionally, in the case of a particular scientific technique, the court ordinarily should consider the known or potential rate of error and the existence and maintenance of standards controlling the technique’s operation.” (internal citation omitted)].

⁸⁰ See *id.* (“Finally, ‘general acceptance’ can yet have a bearing on the inquiry.”).

⁸¹ See *id.*

⁸² See *id.*

⁸³ See *id.* [“[A] known technique which has been able to attract only minimal support within the community may properly be viewed with skepticism.” (quotation and internal citation omitted)].

⁸⁴ See *Kumho Tire Co.*, 526 U.S. at 148-49.

⁸⁵ See *id.* at 150.

的判斷基準⁸⁶。因此，法官在認定「證據能力」時並不需要考慮所有的因素，而每項因素都不會是決定性因素⁸⁷。此外，最高法院在Kumho案中強調「Daubert因素」的各項因素應根據不同的案件而有不同的取捨考量，而全然是個案適用的問題⁸⁸。

進一步，最高法院在Kumho案中檢討某幾項「Daubert因素」的問題。例如關於「同儕審查」，與爭點有關的理論其或許因不被科學理論所正視而從未經歷同儕審查⁸⁹。關於「廣泛接受」，有些知識（例如星象學、通靈術）雖屬廣泛接受的方法，也有一定執行規範的方法，但該方法本身缺乏客觀的可信賴性⁹⁰。另針對比較工程性質或經驗性質的知識，法院可檢視該知識的「錯誤率」或「廣泛接受」的程度，以判斷可信賴性的問題⁹¹。最高法院舉出一件很有趣的例子，香水測試⁹²。香水測試員依賴其嗅覺的經驗以判斷不同的氣味⁹³。對於這樣的專家，法院可檢視該專家執行測試時的準備工作是否屬同業所接受的作法，以判斷其所提供的專業分析能否屬可信賴的意見⁹⁴。

(三)足夠的事實或資料

最後一個主要要件為該專家意見必須基於「足夠的事實或資料（sufficient facts or data）」⁹⁵，常見的爭議為「足夠度（sufficiency）」⁹⁶。最高法院對此要件未有

⁸⁶ See *id.*

⁸⁷ See *id.* at 151 (“It made clear that its list of factors was meant to be helpful, not definitive.”).

⁸⁸ See *id.*

⁸⁹ See *id.*

⁹⁰ See *id.*

⁹¹ See *id.* (“In certain cases, it will be appropriate for the trial judge to ask, for example, how often an engineering expert’s experience-based methodology has produced erroneous results, or whether such a method is generally accepted in the relevant engineering community.”).

⁹² See *id.*

⁹³ See *id.*

⁹⁴ See *id.* (“Likewise, it will at times be useful to ask even of a witness whose expertise is based purely on experience, say, a perfume tester able to distinguish among 140 odors at a sniff, whether his preparation is of a kind that others in the field would recognize as acceptable.”).

⁹⁵ See James R. Ehleringer & Scott M. Matheson, Jr., *Stable Isotopes and Courts*, 2010 UTAH L. REV. 385, 417-18 (2010).

著墨，但CAFC則有判例可用以界定此要件的概念。

針對「事實或資料」的來源，在Monsanto Co. v. David案⁹⁷中，CAFC指出專家證人不需自己準備待分析的事實或資料⁹⁸。CAFC認為FRE第702條允許專家證人依據他人製作的科學測試報告來進行分析，此也屬多數法院的見解⁹⁹。針對「足夠度」問題，在i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp.案¹⁰⁰中，CAFC指出FRE第702條僅檢視技術專家所根據的事實是否與爭點有足夠的關係（sufficiently related）¹⁰¹。儘管該技術專家得依賴其他版本的事實（即非對造所認同的事實版本）來提出意見，此並不影響該意見的「證據能力」¹⁰²。

五、證詞內容的評價

在專家證人依可信賴的理論對相關事實或資料做出證詞後，則該證詞的內容即不屬於「證據能力」的檢驗範圍。對證詞內容的評價屬於陪審團的責任（但在無陪

⁹⁶ See Thomas A. Gionis & Anthony S. Zito, Jr., *A Call for the Adoption of Federal Rule of Evidence 702 for the Admissibility of Mental-Health Professional Expert Testimony in Illinois Child-Custody Cases*, 27 S. ILL. U. L.J. 1, 64-65 (2003).

⁹⁷ Monsanto Co. v. David, 516 F.3d 1009 (Fed. Cir. 2008).

⁹⁸ See *id.* at 1015 (“Koppatschek’s reliance on the scientific reports prepared by his team is therefore the type of reliance that is reasonable for expert witnesses.”).

⁹⁹ See *id.* (“[N]umerous courts have held that reliance on scientific test results prepared by others may constitute the type of evidence that is reasonably relied upon by experts for purposes of Rule of Evidence 703.”); see also FED. R. EVID. 703 (“An expert may base an opinion on facts or data in the case that the expert has been made aware of or personally observed. If experts in the particular field would reasonably rely on those kinds of facts or data in forming an opinion on the subject, they need not be admissible for the opinion to be admitted. But if the facts or data would otherwise be inadmissible, the proponent of the opinion may disclose them to the jury only if their probative value in helping the jury evaluate the opinion substantially outweighs their prejudicial effect.”).

¹⁰⁰ i4i Ltd. P’ship v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010).

¹⁰¹ See *id.* at 856 (“Under Rule 702, the question is whether the expert relied on facts sufficiently related to the disputed issue.”).

¹⁰² See *id.* at 855-56 (“Microsoft is correct that i4i’s expert could have used other data in his calculations. The existence of other facts, however, does not mean that the facts used failed to meet the minimum standards of relevance or reliability.”).

審團的狀態下仍屬法院的責任)¹⁰³。事實判斷者可根據該證詞內容來判斷其「證據力」，即可依該專家證人的「可信度」(credibility)或該證詞內容的「評價」(weight)而完成最終的事實認定¹⁰⁴。關於「可信度」，則可透過「交互詰問」(cross-examination)的方式，讓對造律師詰問該專家證人對相關知識的認識程度及對待證事實的瞭解程度，以使陪審員判斷採納該專家證人證詞的程度¹⁰⁵。

六、請求項解釋與技術證人

美國專利法將請求項解釋視為「法律問題」而由法官親自解釋¹⁰⁶。如果請求項解釋為上訴審的爭點，則上訴審法院可不論下級法院的解釋，而自行解釋¹⁰⁷。

請求項解釋的工具分為「內部證據」(intrinsic evidence)和「外部證據」(extrinsic evidence)¹⁰⁸。「內部證據」包括請求項文字、說明書內容、和專利申請歷史文件¹⁰⁹；而「外部證據」則包括字典、技術手冊、發明人證詞、和專家證詞(expert testimony)等等¹¹⁰。針對「專家證詞」，CAFC不認為法官必然要考慮該類

¹⁰³ See Martin West, Note, *Collateral Damages: How the Smartphone Patent Wars are Changing the Landscape of Patent Infringement Damages Calculations*, 41 FORDHAM URB. L.J. 315, 321 (2013).

¹⁰⁴ See *Microsoft Corp.*, 598 F.3d at 852 (“When the methodology is sound, and the evidence relied upon sufficiently related to the case at hand, disputes about the degree of relevance or accuracy (above this minimum threshold) may go to the testimony’s weight, but not its admissibility.”).

¹⁰⁵ See *Esab Group, Inc.*, 509 U.S. at 596 (“Vigorous cross-examination, presentation of contrary evidence, and careful instruction on the burden of proof are the traditional and appropriate means of attacking shaky but admissible evidence.”).

¹⁰⁶ See Yoonhee Kim, *Reconciling Twombly and Patent Pleadings Beyond the Text of Form 18*, 13 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 511, 529 (2014).

¹⁰⁷ See Paul R. Gugliuzza, *Saving the Federal Circuit*, 13 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 350, 367 (2014).

¹⁰⁸ See Greg Reilly, *Judicial Capacities and Patent Claim Construction: An Ordinary Reader Standard*, 20 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 243, 260 (2014).

¹⁰⁹ See *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1312-14 (Fed. Cir. 2005).

¹¹⁰ See Reilly, *supra* note 108, at 260; see also *AWH Corp.*, 415 F.3d at 1317 (“Although we have emphasized the importance of intrinsic evidence in claim construction, we have also authorized district courts to rely on extrinsic evidence, which ‘consists of all evidence external to the patent and prosecution history, including expert and inventor testimony, dictionaries, and learned treatises.’”).

證詞，而法官可自主決定是否要採納專家證詞，甚至法官必須注意專家證詞是否違反專利說明書的陳述¹¹¹。亦即，專家證詞對法官解釋請求項是無拘束力的。此外，因為請求項解釋屬法律問題，與陪審團的事實判斷認定無關，故雖涉及「技術專家」，但法官決定技術專家是否參與解釋程序則非為根據FRE第702條的「證據能力」判斷¹¹²。

參、對我國智慧財產訴訟之借鑑

美國專家證人制度的核心概念在協助事實判斷者瞭解專業知識，因而有許多訴訟程序法的規範以篩選可做為證據方法的專家證人，其重點是確保專家證人提供的資訊是可信賴的。以確保專業知識的可信賴性為方向思考，美國經驗對我國智慧財產訴訟的借鑑主要是技術審查官制度的改善。

一、法律問題與事實問題

在我國民事司法體系中，法官是爭議案件中的事實判斷者¹¹³。對己身有利之事實，當事人各盡舉證責任而說服法官相信自己所提出的事實版本¹¹⁴。在專利侵權訴訟中，專利權人有舉證侵權成立的責任，而被控侵權者有舉證系爭專利無效的責任¹¹⁵。法院根據雙方的證據來進行侵權有無的判斷或專利有效性的認定。此為「辯論主義」¹¹⁶。

不過，法官有主動發現真實的義務，即所謂「闡明義務」¹¹⁷。根據民事訴訟法第199條第1項，「審判長應注意令當事人就訴訟關係之事實及法律為適當完全之辯論」。此外，同條第2項指出：「審判長應向當事人發問或曉諭，令其為事實上及

¹¹¹ See *AWH Corp.*, 415 F.3d at 1318.

¹¹² See *Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co.*, 182 F.3d 1298, 1308 n.2 (Fed. Cir. 1999).

¹¹³ 姜世明，民事訴訟法基礎論，2011年，49頁。

¹¹⁴ 姜世明，同前註，147頁。

¹¹⁵ 姜世明，註113書，14-15頁。

¹¹⁶ 姜世明，註113書，48頁。

¹¹⁷ 姜世明，註113書，54頁。

法律上陳述、聲明證據或為其他必要之聲明及陳述；其所聲明或陳述有不明瞭或不足者，應令其敘明或補充之」。根據最高法院103年度台上字第1424號民事判決，「此為審判長因定訴訟關係之闡明權，同時並為其義務，故審判長對於訴訟關係未盡此項必要之處置，違背闡明之義務者，其訴訟程序即有重大瑕疵」¹¹⁸。因此，此闡明義務的執行妥善與否乃關係著訴訟瑕疵存在與否，也關係著判決是否將被最高法院廢棄。

最高法院對智財法院積極行使闡明權的要求甚至達到「主動調查證據」的程度。在最高法院103年度台上字第1424號民事判決的案例中，專利權人提出專利事務所所製作的專利侵害鑑定報告做為證據，但該報告對侵權產品的材質分析未能對每層材質做個別的分析，以致無法證明請求項的某一限制條件。原本應屬專利權人未盡舉證責任，但最高法院確認為智財法院因「未進一步向上訴人發問或曉諭，令其為該部分必要之聲明證據，促其補充未完足之事實或使表示其他之證據方法」，而「有未盡是項闡明權行使之違法」¹¹⁹。

另在專利事件中，不只有「事實問題」，還有所謂「法律問題」。根據智慧財產法院101年度民專上字第17號民事判決，「申請專利範圍之解釋，此屬法律問題，應由法官依職權判斷之」¹²⁰。根據智慧財產法院101年度民專上字第14號民事

¹¹⁸ 見最高法院103年度台上字第1424號民事判決／理由。

¹¹⁹ 同前註，上訴人主張系爭商品侵害系爭專利，除持上開亞信專利侵害鑑定意見書之文義比對結果為憑外，復以系爭商品與捷司特公司所販售之IB隱形胸罩結構及材質均相同，並提出經濟部標準檢驗局及財團法人塑膠工業技術發展中心，就IB隱形胸罩乳形體之包覆矽膠薄膜材質乃「聚酯型PU」、「熱可塑性聚胺基甲酸酯TPU」之試驗報告，即均屬「具有加熱時能發生流動變形、冷卻後可以保持一定形狀之性質而可用於加熱封合之薄膜材料」，資以間接證明系爭商品乳形體之包覆薄膜確屬系爭專利所載之熱塑性材質。則系爭商品乳形體之包覆薄膜與IB隱形胸罩乳形體之包覆薄膜材質是否相同，與能否據上開檢驗報告推論系爭商品侵害系爭專利，所關頗切。如材質不同，除上開亞信專利侵害鑑定意見書外，上訴人是否應就系爭商品之薄膜材質另提出材質檢驗報告以供判斷、釐清。自有向上訴人曉諭及令其為事實上之陳述及聲明必要證據以補充之。乃原審僅以肉眼無法辨識外層薄膜材質，不能依上訴人提出之IB隱形胸罩試驗報告為判斷，即為不利上訴人之認定，而未進一步向上訴人發問或曉諭，令其為該部分必要之聲明證據，促其補充未完足之事實或使表示其他之證據方法，亦有未盡是項闡明權行使之違法。上訴論旨，指摘原判決於其不利部分不當，求予廢棄，非無理由。

¹²⁰ 見智慧財產法院101年度民專上字第17號民事判決／事實及理由／參／三／(一)。

判決，「法律問題」指「無辯論主義之適用」¹²¹。智財法院對於「法律問題」和「事實問題」的區分僅在「辯論主義」不適用於「法律問題」。此區分實益不大，因為法官對當事人的請求項解釋仍須在判決的推論中有所交代其同意與否，否則會有「判決不備理由」之疑慮。

「申請專利範圍的解釋」涉及請求項中的技術文字¹²²。儘管有專利說明書或參考書籍或文件的幫忙，但法官如何能正確地理解技術內容，此為專利訴訟制度妥善運作的核心問題¹²³。儘管是在美國，專家證人在法官解釋請求項的程序中仍扮演重要的輔助角色¹²⁴。請求項解釋在美國雖屬「法律問題」，但法院參酌當事人提出「專家證人」的意見而為解釋已屬運作之常態，且法院除了以當事人為主來釐清爭點，也會先舉行馬克曼聽證（Markman hearing）以聆聽當事人的陳述¹²⁵。反觀我國智財法院常以該院設有技審官為由，而在未先聆聽當事人的請求項解釋主張之前，即對系爭專利的技術內容有所預設之認知¹²⁶。

此外，以「法律問題」或技審官為由阻擋當事人參與法官理解技術內容的過程是有疑問的。最高法院雖無直接檢討該議題的判決，但在維持智財法院的請求項解釋的判決中，最高法院間接肯定請求項的技術特徵屬於「取捨證據、認定事實」的職權行使¹²⁷。因此，當事人仍有機會提出將請求項解釋做為「事實問題」並提出相

¹²¹ 見智慧財產法院101年度民專上字第14號民事判決／事實及理由／甲／二。

¹²² 顏吉承，註6書，352-353頁。

¹²³ 謝銘洋，註11文，210頁。

¹²⁴ See, e.g., John Shepard Wiley, Jr., *Taming Patent: Six Steps for Surviving Scary Patent Cases*, 50 UCLA L. REV. 1413, 1434-35 (2003); Josh Hartman & Rachel Krevans, *Counsel Courts Keep: Judicial Reliance on Special Masters, Court-Appointed Experts, and Technical Advisors in Patent Cases*, 14 SEDONA CONF. J. 61, 65-66 (2013).

¹²⁵ 林洲富，專利侵害之民事集中審理，財產法暨經濟法，2008年12月，16期，46-47頁。

¹²⁶ 例如智慧財產法院101年度民專上字第19號民事判決／事實及理由／五／（二）〔「關於系爭新型專利申請專利範圍之解釋、系爭新型專利及系爭發明專利與各引證之技術比對，就本院所具備有關之專業知識，以及經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，業經本院依智慧財產案件審理法第8條第1、2項規定，於審理時詳列各爭點明細，對當事人（含兩造及參加人）適當揭露本院所知與本件有關之特殊專業知識，並命當事人陳述意見，令其有辯論之機會，且經當事人充分攻防行言詞辯論。」〕。

¹²⁷ 例如最高法院102年度台上字第2298號民事判決／理由（「原審因認系爭專利申請專利範圍第一項應以說明書所載之申請專利範圍為準，並以上開結構為進步性之比對標準，自無不

關證據。在上訴最高法院時，即有可能指原審判決為「違背言詞辯論公開之規定者」或「判決不備理由或理由矛盾者」，而使原審判決廢棄¹²⁸。

請求項解釋和侵權認定或有效性認定之間為動態關係¹²⁹。對專利權人而言，請求項的範圍越大，則越可能涵蓋更多的侵權物，但也越可能受到更多的引證文獻攻擊而增加無效性的機會¹³⁰。相反地，被控侵權人也在解釋的範圍間尋求不侵權或專利權無效的抗辯¹³¹。在這種情況下，「申請專利範圍的解釋」其過程更需要當事人的參與。

二、技術審查官的角色

無論是事實問題或法律問題，面對技術的多樣性和難易差異，可預期法官在個案中會需要技術專家的協助以瞭解事實。智財法院在司法制度上創舉之一為「技術審查官」的配置，以協助法官進行技術事實的判斷¹³²。根據智慧財產法院組織法第15條第4項，「技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序」。另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：一、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。二、對證人或鑑定人為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據。五、於保全程序或強制執行程序提供協助」。雖技審官屬於法官調查技術事實的助手，但從職務的項目來說，技審官類似「代理法官」的角色，代替法官調查或認定事實，並詢問當事人或證人。

根據智慧財產法院組織法第15條第3項，「司法院得借調具有智慧財產專業知識或技術之人員，充任技術審查官；其借調辦法，由司法院定之」。目前，智財法

合。上訴論旨，復就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決不當，聲明廢棄，非有理由。」）。

¹²⁸ 見民事訴訟法第467、469、476、477、477條之1。

¹²⁹ 陳秉訓，論當專利說明書限縮請求項範圍時的雙面意義——以2010年CAFC的Vizio, Inc. v. ITC案為中心，智慧財產權月刊，2011年5月，149期，97頁。

¹³⁰ 陳秉訓，同前註，73頁。

¹³¹ 陳秉訓，同前註。

¹³² 蔡惠如，智慧財產法律規範101，2012年，216-217頁。

院配置13名技審官，其中12名從智慧財產局（下稱「智財局」）借調資深的專利審查官，而1名為約聘的技術專家¹³³。

技審官被期待做為技術專家而輔助法官瞭解技術專業問題¹³⁴，但根本問題在於「技審官」嚴格來說並不是技術專家。智慧局專利審查官在專利審查上有其專業和經驗，但其是否具有與案件有關的產業經驗或科學技術知識，則必須在個案中檢視。CAFC有二件相關的判決，2008年的Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd. 案¹³⁵和2012年的Outside the Box Innovations, LLC v. Travel Caddy, Inc. 案¹³⁶，其爭議是關於專利律師是否能擔任技術專家的問題。Sundance 案與 Outside the Box Innovations 案等二判決可供參考的原因在於，專利律師因執行專利申請業務而熟悉專利法規，而技審官因長期執行專利審查職務而熟悉專利法規，二者皆具備相當的專利法知識水準。在美國，專利律師通常有理工學位或技術工作經驗，而我國的技審官也具備技術背景，二者皆可能視為技術專家。因而，美國的專利律師和我國的技審官有相當的共通處，故CAFC對於專利律師是否具專家證人身份的見解有助於思考技審官是否必然為所有案件的技術專家的問題。

在2008年的Sundance案中，CAFC指出雖然專利律師通常具有技術背景，但其能否擔任專家證人仍應依其是否為「特定領域」（pertinent art）的技術專家而為判斷¹³⁷。更糟的是，讓不具技術專家資格的律師擔任專家證人等於是讓律師站到證人席上進行辯論¹³⁸。另在2012年的Outside the Box Innovations案中，地方法院法官以專家證人非專利律師為由而裁定其證詞不具證據能力¹³⁹，而該專家證人作證的爭點

¹³³ 蔡惠如，同前註，217頁。

¹³⁴ 蔡惠如，同前註，222頁。

¹³⁵ Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., 550 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2008).

¹³⁶ Outside the Box Innovations, LLC v. Travel Caddy, Inc., 695 F.3d 1285 (Fed. Cir. 2012).

¹³⁷ See *DeMonte Fabricating Ltd.*, 550 F.3d at 1363 (“We understand that patent lawyers are often qualified to testify as technical experts, but such a qualification must derive from a lawyer’s technical qualifications in the pertinent art.”).

¹³⁸ See *id.* at 1364-65 (“Allowing a patent law expert without any technical expertise to testify on the issues of infringement and validity amounts to nothing more than advocacy from the witness stand.”).

¹³⁹ See *LLC v. Travel Caddy, Inc.*, 695 F.3d. at 1297 (“We conclude that the exclusion of Mr. Korchmar’s testimony because he is not a lawyer was an abuse of discretion.”)

為顯而易見性¹⁴⁰。地方法院法官雖認同該專家證人在技術領域的知識，卻指出因爭點涉及請求項解釋，故屬於專利律師的專業範圍，而最後否定該專家證人的「專家」身分¹⁴¹。但CAFC廢棄該裁定¹⁴²。CAFC指出專利訴訟的事實爭議是技術問題而非法律問題¹⁴³。重點是證人「技術經驗」（technological experience）而非律師的訴訟技巧¹⁴⁴。因此，從美國法的經驗可知，專利法專家不表示其為與專利事件有關的技術專家。

專利侵權訴訟的爭議雖包括有效性，但更重要的議題是侵權成立與否的事實問題，因為專利侵權的指控才是訴訟發生的原因。侵權認定涉及被控侵權物或方法的技術內容。一個長期擔任專利審查工作的技審官雖然可幫助有效性問題的處理，但針對侵權分析，技審官能否擔任技術專家角色仍應從其學經歷背景而檢視。針對個案中的技術知識，特別是系爭限制條件所相關的技術領域，技審官是否具相關學經歷，例如學位、專門著作、或工作經驗等等，以能證明其能勝任協助法官瞭解技術內容的工作。在現行制度下，此類疑問並無法透過訴訟程序處理。甚至，在智財法院已公開法官學經歷背景的情況下¹⁴⁵，技審官的學經歷仍是一團迷¹⁴⁶。

¹⁴⁰ See *id.* at 1296.

¹⁴¹ See *id.*

¹⁴² See *id.* at 1297.

¹⁴³ See *id.* at 1296 (“Despite the complexity of patent law, patents are not for inventions of law; they are for inventions of technology.”).

¹⁴⁴ See *id.* at 1297 (“many lawyers have technical training, but it is technological experience in the field of the invention that guides the determination of obviousness, not the rhetorical skill or nuanced advocacy of the lawyer.”).

¹⁴⁵ 見智慧財產法院網頁，本院法官合影，http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=category&id=135&Itemid=70，最後瀏覽日：2014年4月10日（點選各法官名字即可看到其學經歷簡介）。

¹⁴⁶ 見智慧財產法院網頁，技術審查官名冊，http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2011-01-11-01-56-12&catid=19:2012-09-13-07-04-11&Itemid=318，最後瀏覽日：2014年4月10日。

三、技術報告

依照智慧財產案件審理細則第13條，技審官受法官指派執行七項業務：(一)「就當事人書狀及資料，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」；(二)「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」；(三)「於期日出庭，經法院許可後，得向當事人本人、訴訟代理人、證人或鑑定人爲必要之發問，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爲說明」；(四)「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」；(五)「協助裁判書附表及圖面之製作」；(六)「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」；(七)「在強制執行程序向法院提供專業技術意見，並對執行標的爲必要之處理及操作」。從制度上而言，技審官在法官指揮下「得向當事人本人、訴訟代理人、證人或鑑定人爲必要之發問」，此等於代理法官執行根據民事訴訟法證據調查的職權。另法官在開庭準備（例如整理爭點及證據、擬定證據調查之範圍、次序及方法）或執行證據調查方法（例如勘驗）時，技審官可視爲法官理解技術事實的代理人。

技審官職務環繞著法官就技術事實部分的心證形成¹⁴⁷。除了口頭上的意見交流外，根據智慧財產案件審理細則第16條第1項，「法院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」。「技術報告」爲技審官針對技術事實所提出的書面意見。根據智慧財產法院組織法第15條第4項，「技術報告」應至少包括「技術判斷」、「技術資料之蒐集、分析」及「提供技術之意見」等。

「技術報告」可與美國法中專家證人依FRCP第26(a)(2)條之規定所提出的意見書相比較，二者雖皆有技術資訊的陳述但確有不同的證據法上對待。美國專家證人的意見書揭露其將作證的議題、依據的學理、和參酌的事實，以讓對造律師有所攻防的依據。美國訴訟制度也讓當事人能爭執專家意見書的內容，以讓可信賴的學理用於事實分析。反觀，我國技審官的「技術報告」因被否認其「證據」性質，而根

¹⁴⁷ 蔡惠如，註132書，225頁。

據智慧財產案件審理細則第16條第2項乃「不予公開」¹⁴⁸，以致於當事人無從瞭解技審官能否正確解讀技術資訊而能讓法官瞭解技術事實。另同項又規定「但法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎」。亦即，第16條第2項暗示技審官的技術說明是法官裁判時通常依賴的論理基礎¹⁴⁹，因而必須有心證的揭露以讓當事人辯論，否則即不應採納。然而第2項乃將揭露的範圍限定在「特殊專業知識」，使得「特殊專業知識」又成為法官的技術判斷，或是技審官的技術判斷，而開啓另一個混亂的時期¹⁵⁰。

技審官有提供「特殊專業知識」的任務，使得技審官非常類似民事訴訟法的鑑定人，因為鑑定人須具有「特別學識經驗」。「鑑定」為調查證據方法之一¹⁵¹，而如同其他證據方法一樣，應依民事訴訟法第297條第1項而將調查之結果「曉諭當事人為辯論」。鑑定人與技審官同樣有協助法官瞭解技術事實的功能，但具有「特別學識經驗」的鑑定人卻必須受當事人詰問，而技術專家身分不明的技審官卻免除當事人的檢驗，此彰顯制度的荒謬。

儘管技審官是輔助者的角色，但「鑑定人」同樣是輔助的作用¹⁵²，不是鑑定結果即等於最終的事實認定。技審官受法官指揮而執行職務，而鑑定人的鑑定範圍同樣受到法院囑託函文的拘束。技審官和鑑定人是本質上相當的角色，只是前者屬於法院內編制而後者乃機構外人員。二者同樣對法官認識技術內容有相當的影響。因此，關鍵的問題應是如何確保二者能勝任個案中的技術專家的工作。

¹⁴⁸ 蔡惠如，註132書，224頁。

¹⁴⁹ 熊誦梅，分久必合，合久必分——臺灣智慧財產訴訟新制之檢討與展望，月旦民商法雜誌，2012年12月，38期，35頁。

¹⁵⁰ 本文所引用之「智慧財產案件審理細則」乃2014年6月6日所施行之版本，而修改前的版本（2008年7月1日施行）並無「但法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎」之規定，參閱全國法規資料庫網址，<http://law.moj.gov.tw/Law/LawSearchResult.aspx?p=A&k1=%e6%99%ba%e6%85%a7%e8%b2%a1%e7%94%a2%e6%a1%88%e4%bb%b6%e5%af%a9%e7%90%86%e7%b4%b0%e5%89%87&t=E1F1A1&TPage=1>，最後瀏覽日：2014年5月10日。

¹⁵¹ 陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（中），2005年，509頁。

¹⁵² 陳榮宗、林慶苗，同前註。

既然智慧財產案件審理細則第16條第2項暗示法官會採納技審官的技術判斷，則除了要求法官必須揭露心證之外，「技術報告」的內容應讓當事人有辯論的機會，以確保法官得到「正確的輔助」，而非在誤導下理解個案的相關事實。

四、制度調整的建議

鑑於主流討論技審官制度多偏重質疑技審官對法官判斷的影響而造成議題討論過程的「衝突性」¹⁵³，本文建議可從協力幫助法官瞭解技術事實為思考出發，而建構相關的訴訟制度。

(一)技審官與個案的技術事實

目前智財法院針對案件審理程序是技審官先製作技術報告，內容包括「專利權內容、證據內容、待釐清之爭點或事項等」客觀事實而「不會有比對分析及技術意見」等「技審官之主觀意見」¹⁵⁴，而再由法官召開準備程序，以釐清爭點。準備庭後或後續的言辭辯論庭後，法官仍可指示技審官製作技術報告，以提出爭點的事實判斷或分析¹⁵⁵。然而爭點與技術事實是相關的事務。假如技術事實瞭解錯誤，則爭點的選擇也會偏差或者有預設立場，而造成當事人認為法官無能力處理本案技術爭點或有先入為主的觀念。因此，應在正式進入瞭解技術事實前，讓當事人雙方能先提供某種技術知識的教育課程，以使技審官對技術事實有初步的認識後，而再進一步製作技術報告。

本文建議在技審官製作技術報告前，法官應召開準備程序，以讓專利權人介紹專利技術和請求項，並讓被告介紹被控侵權物品或方法和引證案。在此準備程序中，法官應讓技審官自由提出問題，因為重點在於使技審官瞭解相關的技術事實¹⁵⁶。既然是技術事實的瞭解程序，事實問題就不應成為主題，例如可專利性、請

¹⁵³ 游雅晴，專利侵權訴訟於智慧財產案件審理法施行一年後之問題討論，華人經濟研究，2009年9月，7卷2期，119-120頁。

¹⁵⁴ 本文作者對某前任技審官的私下訪談紀錄（訪談日：2014年7月10日）。

¹⁵⁵ 同前註。

¹⁵⁶ 假如雙方不信任技審官的學識或能力，則本文建議應讓當事人有排除該技審官參與訴訟之權利。另一個方案為，基於現聘的技審官並非必然為技術專家的制度性問題，本文建議法院可

求項解釋、侵權分析等等的議題都不應特別在初始的程序中爭辯，以免影響對技術事實的客觀理解。至於爭點的釐清則可在技術報告做出後的準備程序再行辯論。

為避免承辦法官或陪席法官受到該準備程序的資訊的干擾，也讓當事人可將教育的重點對象集中在技審官，本文建議準備程序的法官應與本案法官有所區別。準備程序的法官僅在控制當事人的陳述能關注在技術事實的客觀內容，而使得審查官得客觀地學習與本案相關的技術事實。

總之，透過「協力」方式讓技審官盡可能瞭解與案件有關的技術事實。而唯有技審官充分掌握技術事實，才能勝任輔助法官瞭解技術事實的角色。

(二)技術報告的內容、揭露與排除

在現行體制下，技術報告的公開與否未必是嚴重的問題，因為法官在開庭過程中會適時公開心證，以讓當事人雙方有辯論的機會，否則上級法院將會廢棄該智財法院判決¹⁵⁷。然而技術報告因涉及相關技術的解釋，其內容必然影響法官對於技術事實認知。為檢視該技術解釋認知是否正確，技術報告內容有公開的必要，以讓當事人雙方就該技術解釋的正確性進行辯論，而在法官形成技術事實的認知前，參與該認知過程。

在維持「技術報告」非屬「證據方法」的思考下，本文建議技術報告的內容限制可能是報告內容公開的前提。為避免「技術報告」成為「鑑定」的形式，所謂「內容限制」是指技術報告僅解釋技術內容，例如請求項文字的技術意義、引證案的技術內容、侵權物或方法的技術意義等等，而技術報告不應出現有效性有無或專利侵權與否的陳述。如此，讓技術報告的內容歸屬於技術事實的討論，而讓影響到當事人勝敗訴與否的專利法適用的問題則專屬於法官所獨享的權利。

「技術報告」公開後，應讓當事人有提出意見之機會，以讓「公開」有實質的意義。因為技術報告僅提供法官瞭解技術事實的相關知識，可准予當事人提出的意

依個案需求而聘僱「特任的」技審官。亦即，在個案中，法官可根據需要而聘僱具有相關技術知識的專家以執行技審官的職務。此等議題因涉及「智慧財產案件審理法」基本設計的變動，請容許筆者未來在另文闡述。

¹⁵⁷ 蔡惠如，註132書，224-231頁；熊誦梅，註149文，36頁。

見範圍應限於技術事實本身，例如專利技術或侵權物技術所涉及的學理、請求項文字所代表的技術內容、引證案內容的闡釋等等。至於專利權有效性或侵權與否等爭議可在言辭辯論庭中由當事人雙方攻防。

針對與技術報告正確性之檢視有關的程序，本文建議應有另一準備程序以讓當事人爭辯該技術報告的內容是否應讓承辦法官閱讀。為避免法官得到錯誤的技術知識，內容有錯誤的技術報告即不應讓承辦法官閱讀。至於技術知識正確性的判斷，準備庭的法官應如何裁定，本文建議仍採辯論主義，而由當事人間的舉證而論。

如果當事人對內容無不同意，則即有正確性。如果一方有對內容不同意，而另一方無意見，則可視為不具正確性，而將該內容刪除。如果雙方對正確性的見解不同，則主張不具正確性者應提出相關的證據（例如期刊論文、專家證人等等），另讓主張正確性之一方提出反證，而雙方的陳述仍應限縮在技術事實的釐清。至於正反兩方的意見，本文建議可以隨頁註的方式記錄在技術報告中，以讓法官閱讀正反兩方的見解，如此也可讓「技術報告」呈現多元的學理¹⁵⁸。此外，如果當事人的技術陳述未附上相關的學理依據，則準備庭的法官應裁定該陳述不應記載，因為該技術陳述可視為不可信賴。

肆、結 論

從美國法對專家證人的要求來看，智財法院的技審官是否在各別案件中均屬技術專家，這是很有疑問的。技審官否因長期從事專利審查工作而脫離專業領域過久，以致無法勝任技術專家的角色，是技審官制度改革過程中必須面對的核心問題。如果技審官不是技術專家，如何要求其協助法官瞭解技術。

為檢驗技審官能否擔任技術專家角色，「技術報告」的公開即屬必要。在維持「技術報告」的「非證據方法」特性下，本文建議開放當事人針對「技術報告」而提出意見的同時，應限縮「技術報告」的內容，而僅有技術事實的解說，但不涉及

¹⁵⁸ 本文另主張不具正確性者應負較高的舉證責任。此制度設計假設技審官對技術事實的認知錯誤其一部分應來自於當事人未能提供足夠的資訊而讓技審官正確地瞭解相關的技術內容。但此部分應爭議較大，故不列入本文內文的敘述。

專利有效性的認定或侵權有無的判斷。此外，當事人所提的意見一定要有學理的支持，附註參考的專書或期刊論文是必要的。對「技術報告」的內容，若當事人有相反意見者，應以附註方式標示在相關的段落，以讓承辦法官能接觸技術事實的多元意見。