

專利話廊

專利訴訟中法院就已知之特殊專業知識，依法應予當事人有辯論之機會

江郁仁 律師

在傳統的認知裡，法官為了保持公正中立與超然，訴訟審理過程中會盡可能避免過多的發言，不讓訴訟當事人有機會去猜想法官之心證。然而隨著時代之演進，此種觀念也慢慢的有所改變，依民事訴訟法第 199 條之規定，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，審判長應向當事人發問或曉諭，令其為事實上及法律上之陳述、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完足者，應令其敘明或補充之。關於前述規定，即係所謂法官闡明之概念，改變過去法官不語的刻板印象。而在專利訴訟中，則有更進一步的突破，依智慧財產案件審理法第 8 條之規定，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。審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。揆其立法意旨，旨在避免造成突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益，以保障當事人之聽審機會及使其衡量有無進而為其他主張及聲請調查證據之必要。

又依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定，於智慧財產權爭訟事件，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院雖應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法等法律有關停止訴訟程序之規定。但是考量到專利訴訟涉及跨領域之科技專業知識，因此依智慧財產法院組織法第 15 條第 4 項及智慧財產案件審理法第 4 條之規定，智慧財產法院配置有技術審查官，使其受法官之指揮監督，依法協助法官從事案件之技術判斷，蒐集、分析相關技術資料及對於技術問題提供意見，且依智慧財產事件審理細則第 16 條之規定，審判長或受命法官得命技術審查官製作報告書，該報告書不予公開。

承上，將前揭規定與智慧財產案件審理法第 8 條相互配合後，法官適時地表明法律上見解及適度開示心證，就已知之特殊專業知識給予當事人辯論之機會，在專利訴訟中更顯重要，甚至有無踐行此一程序在對於判決是否合於法律規定之認定上會產生影響。因為智慧財產法院在審理專利訴訟時，若沒有將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，給予當事人有辯論之機會，並使兩造充分攻防行言詞辯論，讓當事人獲得足夠之程序保障的話，將會造成突襲性之裁判。例如在 100 年度台上字第 2254 號判決中，最高法院指出依原判決理由記載，就涉及專業知識判斷部分，原審並未說明其出處或依據，則是否係以自己具備之專業知識，或經由技術審查官提供意見而得之專業知識為裁判之基礎？如是，自應踐行上開程序，始合於法律規定。原審就此未遑注及，未踐行上開程序，即遽認系爭專利第一、十五、十八項及其更正本之技術特徵不具進步性，已難謂合。顯見最高法院認為依智慧財產案件審理法第 8 條第 1、2 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」、「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證」及智慧財產案件審理細則第 16 條理由說明「法官如欲將技術審查官意見採為裁判之基礎，應依本法第 8 條第 1 項規定，予當事人有辯論之機會」等規定，法院應予當事人辯論之機會，否則於法不合。

反觀在 101 年度台上字第 38 號判決中，二審法院雖與一審判決持不同見解，於審理中認為似有均等論之適用，而根據「專利侵害鑑定要點」第二章第二

節之鑑定流程圖所示，鑑定待鑑定物是否侵害專利，應先解析申請專利範圍之技術特徵，若待鑑定物不符合文義讀取，應再比對是否適用均等論（基於全要件原則）；若適用均等論，則應繼續檢視是否有「禁反言原則」或「先前技術阻卻原則」之適用。故二審法院依智慧財產案件審理法第 8 條規定為心證之開示，而法官依上開規定開示心證時，如有提出新攻擊防禦方法時，應認其符合民事訴訟法第 447 條第 1 項第 5 款、第 6 款之規定。在被控侵權人提出禁反言及先前技術阻卻之適用之新攻擊防禦方法後，二審法院予以准許，且因認定有「禁反言原則」或「先前技術阻卻原則」之適用而為權利人不利之論斷。本案因有踐行智慧財產案件審理法第 8 條之程序，因此最高法院認定，上訴論旨以二審認定事實、取捨證據之職權行使暨其他與判決基礎無涉之理由，指摘原判決不當，求予廢棄，非有理由。二審法院之判決已於理由說明其依據，核無違背法令可言。

綜上，由於專利訴訟經常涉及理工領域之科技專業知識，因此智慧財產法院配置有技術審查官，蒐集、分析相關技術資料及對於技術問題提供意見，協助法官從事案件之技術判斷，但由於技術審查官之技術意見並不對外公開，因此法院審理時若欲將技術審查官提供意見而得之專業知識作為裁判之基礎，應適時地表明法律上見解及適度開示心證，給予當事人辯論之機會。如此可有助於爭點集中並提升審理之效率，亦可避免造成突襲性裁判及判決違背法令之情形。

只要有好奇心，人人皆是天才創新家

陳品薇

好奇心殺死一隻貓，這句話原本是用以形容多事可能會引來不必要的麻煩，惟基於專利角度來看，任何創作都是建立在好奇心之上。WIPO 為推廣智慧財產權的重要，訂定每年的 4 月 26 日作為智慧財產權日。本屆的主題為天才創新家 (visionary innovator)，以向那些協助人類生活精進的創新家致敬。WIPO 將其稱為天才創新家，以推崇及感謝其貢獻。惟單以 visionary 之字意解讀下，亦可將其解讀為「具有遠見的」創新家。此處所指的具有遠見係指創新家「先知」該創作可能替人類生活帶來益處，因此可謂具有遠見。

今年智慧財產權日的主題偏向於回歸自然，除須瞭解智慧財產權的重要之外，也敦促公眾思考現今我們認為理所當然的生活，實際上充斥著創新家在靈光乍現或嘔心瀝血之下，創造出為人類生活帶來重大貢獻之成果。

以創作過程而言，創新家在創作前，一定會有個「WHY?」的念頭，為何沒有一樣東西或者方法可以解決目前之困擾。有了 WHY 之後，創新家接下來自問「HOW?」還有沒有更好的，而 HOW 之後，可能會有一個 WHAT If，假使這項技術也可以應用至...。發明的誕生，無論是哪一項類型之創作，其背後的創新家都可謂為具有創意，惟是否符合本文所另指的「具有遠見(visionary)的」，則又是另一回事。今年的主題雖然是要推崇這些創新家的偉大及其創造是如何替人類的生活帶來更好的品質等益處，惟所謂天才或具有遠見的這項形容詞，引領以另外一個層面去思考有天才、遠見和創新家之間的關係。

基本上，創新家在申請前往先須評估是否要推出該專利申請，然此時若僅以利潤導向來衡量，則其可能會依照這項創作於市場的接受度之高低，亦或利潤多寡來作為申請專利與否的先決條件之一，若答案為負面，則可能導致許多創新家會因此卻步而不提出專利申請。這種情況根本比尚未遇到鮑叔牙的管仲時之情況更悲慘，因為管仲根本沒有見到鮑叔牙的機會，更妄論結識鮑叔牙這位知音。簡言之，若先入為主地認為這項創作不具市場接受度等這些偏商業角度之理由而不提出申請，僅會糟蹋了先天的發想，斷送了後天的發明。此情況令人不禁聯想，難道要先具有商業角度的「遠見」，才有具遠見的創新家出現？依照管理學上的一句名言可藉此鼓勵創新家勿因前述理由而「自動棄權」，即這世界上沒有垃圾，惟有放錯位置的人才，因此太陽底下亦沒有無用的創作，只有尚未提出專利申請的創作。因此創新家勿因為一時的「先見之明」，而扼殺了一有遠見的發明。

回到 WIPO 今年的主題，基於創造是來自於無垠的想像力精神，以 80 年代的美國電影「回到未來」為例，電影創作者想像出了至今仍未見於世的時光機，倘於日後，創造出該時光機之技術確實存在，究竟是對社會造成貢獻，亦或者造成社會的亂源？將來時光機的發明人是否可被視為天才或具有遠見的創新家？最後仍要強調的是，創新家應當經由專利申請以捍衛自己創意的權利，勿因認為該創作未具有前述以商業角而定義的遠見而不提出申請，進而使一項可能於未來才發光發熱的創作不見天日。畢竟，雖然沒有了好奇心，可以多活一隻貓，但世界上沒有了創作，犧牲的是社會大眾能享有一個更好的世界的權利。

科技無法令人類進化，但能完善你我的美好生活

賴健桓

世界科技日新月異，自 1886 年Karl Benz發明了第一部具有單汽缸四行程引擎且能以 12 Km/Hr之速度行駛的三輪汽車後，2010 年的Mercedes-Benz SLS AMG車款已能夠以超過 310Km/Hr的極速馳騁，其發展一日千里。自 1783 年法國Claude de Jouffroy以其第一台蒸氣船在頌恩河短暫行駛後，現今美國海軍的Virginia級核子潛艇已能在海面下 240 公尺的深度不受時限地潛行，所達境界前人難以想像。從 1971 年Intel公司發展出第一顆 4 位元且有 92,000IPS處理速度的Intel 4004 中央處理器後，2010 年的Intel i7 中央處理器已具有 177,730MIPS 的飛快處理速度，運算速度何止增長千萬倍。以上的例子僅是科技進展的冰山一隅，更有許多天才創新家不斷研發新穎技術並將其應用在人們的生活上，使得現代人能夠享受科技的便利，獲得更佳的生活。

即使人類科技不斷發展演變，將從中國大陸所出土約建造於西元前 210 年的秦俑與現代人做個比對，似乎人類在兩千多年以來仍僅有兩手、兩腳、一隻鼻子與一張嘴，未曾改變。由莊子，內篇，逍遙遊第一的「適莽蒼者，三餐而返，腹猶果然；」所見，自西元前 400 年的人類到現代人，多年來仍需每日進食三餐。而從左傳，蹇叔哭師的「爾何知？中壽，爾墓之木拱矣！」來看，約西元前 600 年的古人一般壽命也有 70 至 80 歲，與現代人的平均壽命差異不大，即便現代人偶有逾百歲高齡，亦不算顯著進化。我們不禁要問，在兩千多年來科技的突飛猛進之下，人類本身改變了什麼？是否在千萬年後的未來，不論科技演變改善，亦無法使人類自身大幅進化？

事實上，千百年來，即使科技不斷邁入更高深境界，人類基本的生長與存活條件其實絲毫未改，空氣、陽光與水分仍是生命要件，人體需每日多餐進食。而至目前為止，現今所謂的科技，並無法讓人類本身進化到在後腦生出第三隻眼，亦或是壽命超過 300 歲，亦無法自行再生大部分器官。相較上述科技大幅進步的例子顯的有些諷刺的是，人類自身不但無法進化，卻反而更需要小心翼翼地維持身體各項機能的完整與正常運作。

然而，即便人類自身並不完美，受到諸多限制而且自有文明以來未曾有過進化，世界上許多偉大的發明者仍在醫療與保健領域致力於維持人體健康，令人類獲得較好的生活品質。從以下幾個由麻省理工學院官方網站節錄的發明人故事，我們可以看到這些可敬的發明者對維持人類身體健康的努力貢獻，使人們能恢復、維持本身的身體機能與正常活動，甚至讓表現更勝以往。

義肢

(節錄自 <http://web.mit.edu/invent/iow/phillips.html>)

Van Phillips，Flex-Foot 品牌的義肢發明者，幫助世界各地成千上萬的截肢者重拾積極正常的生活。

Phillips 在 1954 年出生，且於伊利諾伊州的 Lake Forest 成長。當他在 1976 年於亞利桑那州立大學就讀廣播系三年級時，一項滑水意外改變了他的一生。水上摩托車自他左腿腳踝上方處削去以下部分，此意外幾乎令他無法再運動與積極生活。他了解必須戴著義肢才能免去拐杖而自行活動。然而，現有的義肢僵硬、笨拙且令人不適，亦無法讓他自由奔跑。他決心找到再次奔跑的方法。

一年後，Phillips 決定專注於自行建立新型義肢。他離開亞利桑那州立大學，並且進入西北大學生物醫學工程系就讀。在那裡，他開始構思一個允許義肢使用者跳躍和反彈的義肢。此義肢必須有強度，彈性和撓性，亦必須是強壯且極為堅

固的。

Phillips 在 1981 年完成他的學士學位後，在鹽湖城猶他州立大學生物醫學設計中心擔任開發工程師，繼續進行義肢的設計。

受到獵豹的 C 形後腿激發靈感，Phillips 發展其初步設計，並開始建立一項原型。他尋找輕便、耐用、且能回饋能量的強化材料。他鎖定於碳石墨材料，且在航空航太材料工程師 Dale Abildskov 的幫助下，他精製該原型，並且自己測試數百個模型。

最終的義肢設計包括一個 L 形的腳，其賦予了“腳跟”。當穿戴者將重量應用到腳跟時，它猶如一個彈簧，在穿戴者每次移開腳步時，將轉換重量為能量。這意味著穿戴者可以跑和跳，就像有著一隻真正的腳。

Phillips 完成設計後，在 1984 年與 Abildskov 等人創辦了 Flex-Foot 品牌。他的產品不久後在殘障奧運選手身上進行了測試，並且大受好評。Phillips 的發明或 Flex-Foot 設計的一些變化，受到約 90% 的殘障奧運選手以及許多人所使用以獲得更好的生活。Phillips 擁有大約 100 件美國和 PCT 專利（例如 US7,507,259），使得截肢者可參加運動，如跑步、滑雪、登山和遠足等等。

人工心臟

（節錄自 <http://web.mit.edu/invent/iow/winchell.html>）

Paul Winchell，一個廣受喜愛的美國腹語表演者與電視演員，他的表演事業上相較他的發明事蹟更為知名。令人驚奇的是，他是第一位設計出植入性機械人工心臟概念，並以此概念申請獲准專利的發明者。

Paul Winchell 在 1922 年 12 月 21 日出生於紐約市，是一個有口吃的害羞男孩，他受到 Edgar Bergman 的假人與腹語表演的啟發，並開始以自己作出的假人進行表演，並獲得好評。

Winchell 在 1947 年與他的假人被邀請到 NBC 所主辦名為“The Paul Winchell-Jerry Mahoney Show”的電視節目進行表演。他在 1949 年的“Ed Sullivan Show”表演之後，被邀請參加其他時下受歡迎的電視節目。此後，Winchell 經歷多年的表演生涯。

雖然缺乏正規教育，Winchell 熱衷於與娛樂世界無關的各種主題，特別是醫藥和催眠。1959 年，他就讀於美國哥倫比亞大學，並在 1974 年完成了他的研究時，他從洛杉磯針灸研究學院畢業後成為一個針灸醫生。並且曾在好萊塢的 Gibbs 機構擔任醫療催眠師。

Winchell 在一個聚會認識了 Henry Heimlich 博士（針對氣管硬物梗塞之 Heimlich 急救法的創始者）並與其成為終生好友。其後，Heimlich 在一些場合邀請 Winchell 到手術室觀看手術。Winchell 產生了一個想法，他要製造人工心臟以幫助在困難的開心手術時保持血液的抽送，以使得病人更有機會度過嚴峻的情況。有了 Heimlich 的幫助與意見，Winchell 設計了一個人工心臟，並建立了一個原型。他在 1961 年申請了專利，該專利於 1963 年獲准（見 US3,097,366）。

後來，當由 Robert Jarvik 所領導的研究團隊在美國猶他州大學開始發展人工心臟的概念時，Winchell 捐獻了自己的專利給該機構與 Jarvik。採用了 Winchell 的許多基本原理且進行實作，最終製造出 Jarvik-7 這個第一個成功地被植入了人類體內的人工心臟型號，患者 Barney Clark 於 1982 年接受該人工心臟的首次移植。

事實上，Winchell 的一生中獲得 30 件專利，產品範圍從拋棄式刮鬍刀、無焰打火機、便攜式血漿除霜器，隱形吊襪帶，可伸縮的鋼筆到電池加熱手套等等。

白內障移除裝置

(節錄自 <http://web.mit.edu/invent/iow/bath.html>)

Patricia Bath 博士是一位眼科外科醫生、發明家、以及病人權益維護家，於 1942 年在紐約哈林區出生。

Bath 在 1959 年，16 歲時，被選中參加科學基金葉史瓦大學所提出的夏季計劃。在葉史瓦大學工作時，她導出預測癌細胞生長的數學公式而受到注意。她的導師在一項計畫中將她的發現整合到論文中並且在 1960 年於華盛頓特區舉行的國際會議提出發表。

此後，Bath 在短短兩年半的時間裡唸完高中，並進入紐約航特學院學習化學和物理，且於 1964 年獲得學士學位。Bath 在 1968 年完成醫學博士學位且到哈林醫院實習。

在哈林醫院裡有許多非裔患者，其中近一半為失明或視障人士。但哥倫比亞大學眼科診所，失明率顯著較低。她進行了研究，記錄了她的觀察，黑人失明率是將近白人失明率的兩倍。她結論指出此主要是由於非裔美國人缺乏眼科護理。經此發現，Bath 建立一個被稱為社會眼科的新學科。此外，她把眼科手術服務帶入哈林醫院的眼科診所，並且已幫助成千上萬的病患。

Bath 在 1981 年構思了一項設計，即是後來著名的 Laserphaco 探針工具，其透過將一個微小的 1 毫米的插入件放入病人的眼睛以使用雷射蒸發白內障。使用 Laserphaco 探針消除白內障後，可移除並且更換患者的水晶體。

白內障普遍形成於人們的水晶體中，特別是形成在六十歲以上的男性和女性的水晶體中，造成視覺的混濁不清，且最終會導致失明。傳統的白內障手術治療常有風險，但 Bath 的創新裝置則採用更快速、精準的微創技術。她因此花費五年多完善其概念，並申請專利。她在 1988 年 5 月獲准第一件關於 Laserphaco 的美國專利 (見 US4,744,360)，且在 1998 年 12 月獲得另一件專利。她一共在美國擁有四件專利，且有持有日本，加拿大以及歐洲等國家多件 PCT 專利。

義肢專利 US7,507,259	人工心臟專利 US3,097,366	白內障移除裝置專利 US4,744,360
<p>U.S. Patent Mar. 24, 2009 Sheet 1 of 16 US 7,507,259 B2</p>	<p>July 16, 1963 P. WINCHELL 3,097,366 F194 Feb. 6, 1962 4 Sheets-Sheet 1</p>	<p>U.S. Patent May 17, 1988 4,744,360</p>

筆者認為科技的進步即便無法幫助人類身體得到大幅進化，但確實改善了人們的生活條件，特別是在醫療與保健領域的創新技術，能治療病患或是傷者，使

其身體復原並能恢復自信與尊嚴，以重拾正常人的生活。每年的4月26日是世界智慧財產權日，在這一天我們共同慶祝創新和創造以及智慧財產權對創新和創造的支持與鼓勵。筆者特別欽佩並由衷感謝 Phillips、Winchell、Bath 以及其他在醫療、保健領域匯聚自身經驗與心血而對維持、改善人類身體作出重大貢獻，以幫助人們獲得更好生活品質的偉大、天才創新家。也唯有倚賴智慧財產權保障他們的創新科技，才能讓發明人無須擔心其智慧結晶遭到他人剽竊而能夠更專注致力於創新研發。

參考文獻

麻省理工學院網站<http://web.mit.edu/invent/i-archive.html>

