

專利話廊

訴訟當事人提出之鑑定報告屬於重要之攻擊防禦方法及舉證，法院須於理由項下記載取捨之意見

江郁仁 律師

依智慧財產院組織法第 15 條第 1 項前段之規定，智慧財產法院（下稱智財法院）設技術審查官室，置技術審查官，且同條第 4 項之規定更明定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。是以法官們在審理專利案件時，有技術審查官提供專業技術意見作為協助，讓法官們在面對專利案件時，漸漸地不再需要參考訴訟當事人所提出之鑑定報告，甚至可以指出鑑定報告之錯誤。因此法官們遇到專業技術問題時，可參酌技術審查官之意見進而自行作出判斷，除了依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項之規定就專利權有效性自為判斷外，對於被控侵權物是否落入系爭專利申請專利範圍之認定，亦明顯與過去仰賴鑑定分析報告之情況不同。

然而，最高法院似乎仍有相當程度重視訴訟當事人所提出之鑑定報告，關於此，可參看最高法院 99 年度台上字第 2069 號之判決。該案中被控侵權人主張：「訟爭產品乃伊依智財局於九十三年十一月二十一日核發予訴外人張再富之新型第 M 二五一〇三七號『具有自動控制裝置之抽水馬達』專利權（下稱另項專利）所實施，被上訴人雖曾向智財局就另項專利提出舉發，惟經該局認定不同於系爭專利，並審定舉發不成立，則伊製造之訟爭產品自無侵害系爭專利之情形。」而最高法院之判決表示：「...上訴人既主張並提出訟爭產品與其股東張再富所有之新型專利證書號第 M 二五一〇三七號新型專利『兩者之結構特徵、設計方法及技術運用造成之功效、依全要件理論皆完全相同』之專利鑑定報告（見原審卷二四〇至二七四），倘屬實在，能否猶謂與該新型專利完全相同之訟爭產品，仍有侵害系爭專利之可能，不無疑問。原審就上訴人此項重要之防禦方法及舉證，未於判決理由項下記載何以不足採之意見，亦有判決不備理由之違法。」本文以為，或許原審法院係因考量舉發不成立與被控侵權物是否構成侵權無涉，故不採被控侵權人所提出之鑑定報告。換言之，實施具有可專利性之專利，並不當然就不會落入系爭專利之申請專利範圍，縱使被控侵權人的確是實施另項專利，且該另項專利與系爭專利比對後具有進步性，但只要侵害分析比對後有落入系爭專利申請專利範圍，仍會構成系爭專利之侵害。惟依最高法院之見解，此時因訴訟當事人所提出之鑑定報告，屬於重要之防禦方法及舉證，判決之理由項下若未記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見，即有判決不備理由之違法，法院對於鑑定報告必須表明取捨之原因為何，方屬適法。

類似的見解亦可見於最高法院 100 年度台上字第 284 號判決，該判決表示：「...惟按得心證之理由應記明於判決，為民事訴訟法第二百二十二條第四項所明定。故法院依自由心證判斷事實之真偽時所斟酌調查證據之結果，其內容如何，與應證事實之關聯如何，以及取捨之原因如何，如未記明於判決，即屬同法第四百六十九條第六款所謂判決不備理由。查上訴人已主張：被證六、被證十七及被證二十五均無揭露系爭專利之容置槽，該等被證之結合無法輕易完成系爭專利之發明的整體，且被證二十五所揭示『改變彎折角度』與系爭專利之『設置容置槽』乃兩種全然不相關之技術手段，由『彎折角度』之堆疊技術無法輕易完成系爭專利『容置槽』之技術特徵，台灣經濟科技發展研究院於其專利侵害鑑定報告（一審原證四號）第四十一頁最終鑑定結論中，亦認系爭產品之構成要件與系爭專利之申請專利範圍構成實質相同。系爭產品具有系爭專利之技術特徵，而有侵害系

爭專利等語（見原審卷第一〇二頁），屬重要之攻擊方法。系爭專利之『設置容置槽』及『衛星天線堆疊時支撐環置入容置槽』等技術手段與被證二十五所揭示之『改變彎折角度』關連性如何？『改變彎折角度』能否當然形成一『容置槽』，而使複數個衛星天線堆疊時，下方衛星天線的支撐環置入上方衛星天線的容置槽內，達到系爭專利『堆疊結構穩固』及『節省堆疊空間』之效果？系爭專利『容置槽』之技術特徵與被證二十五堆疊手段之技術特徵是否完全一致？攸關係爭專利申請專利範圍第一項、第二項是否不具進步性，均有待澄清，資為判斷之依據，乃原審就上述各點，疏未詳查審酌，復未說明台灣經濟科技發展研究院之鑑定報告，因何不足採取之理由，遽謂系爭專利其結構與技術已為被證六、被證十七及被證二十五所揭示，而為所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成者，不具有進步性，而為上訴人敗訴之判決，難謂無理由不備之違法。上訴論旨，據以指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由」。就判決內容觀之，最高法院認為有待澄清之處都是涉及系爭專利是否不具進步性之爭點，與被控侵權物有無落入系爭專利申請專利範圍並無關聯，但最高法院判決理由最後卻又提到原審法院未說明台灣經濟科技發展研究院鑑定報告不足採取之理由，逕行認定系爭專利不具進步性，要屬判決不備理由之違法。最高法院此一判決將進步性之比對與侵害鑑定混為一談，著實令人難以理解，然而，姑且不論最高法院之見解是否妥適，至少本案例中最高法院再次闡明，對於訴訟當事人所提出之鑑定報告必須表明取捨之原因為何，才不會構成判決不備理由之違法。

綜上所述，或許當事人所提出之鑑定報告在法官有技術審查官提供專業技術意見予以協助後，對法官心證形成之影響力已大不如前，但當事人在專利訴訟中似乎仍可提出鑑定報告作為攻擊防禦之手段，依最高法院之見解，法院審理時不可完全無視訴訟當事人所提出之鑑定報告，必須於判決理由中明確交代法院對於鑑定報告之意見及取捨之理由，否則即屬判決不備理由之違法。

專利侵權訴訟中主張或抗辯專利有效性之時點

杜燕文

我國之專利侵權訴訟案件早期均由各地之地方法院受理，然鑑於專利訴訟案件有別於一般的民事訴訟案件，須涉及專業技術之判斷，於現行專利法第 92 條第 1 項即規定，法院為處理訴訟案件得設立專業法庭，故司法院於民國 93 年 2 月起即開始規劃籌設智慧財產法院，於民國 94 年 9 月間完成智慧財產案件審理法草案及智慧財產法院組織法草案之擬訂，且於智慧財產法院於民國 97 年 7 月 1 日開始運作之同時，上述二法規即同步施行。

另鑑於以往我國訴訟制度採民事、行政二元制所產生的問題，於擬訂智慧財產案件審理法之草案時，即同時建構民事法院可就專利有效性自為判斷之法則，雖此判斷原則僅針對該訴訟事件發生效力，然可使侵權所衍生之糾紛於民事法院一次解決，故目前於專利侵權之民事訴訟案件中，被控侵權者主張智慧財產案件審理法第 16 條之案件日益增多。

但為避免專利有效性抗辯之主張有被濫用之虞，另於智慧財產案件審理細則中第 33 條第 1 項即明定，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之原因，當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失逾時始行提出攻擊或防禦方法，有礙訴訟之終結者，可依民事訴訟法第 196 條第 2 項規定駁回，且於智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項更進一步規定，關於智慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或抗辯者，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞辯論，均不得再行主張或抗辯。

目前於智慧財產法院所為之判決中，即有當事人因違反上述法條，而導致主張遭駁回，如智慧財產法院 97 民專訴 6 號判決中所述，被告原應於法院約定之指定期限內提出抗辯系爭專利無效之理由及證據，但被告卻於逾指定期限兩個月後方提出被證 17 至 21 之證據，明顯違反智慧財產案件審理細則第 33 條第 1 項之規定，法院即不進行上述證據之審酌；再如智慧財產法院 99 民專上 45 號上訴審判決所述，被上訴人就系爭專利不具進步性、新穎性之抗辯，於原審言詞辯論終結前未為之，至上訴審言詞辯論期日之前一日方具狀主張，故已違反智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項之規定。

然，誠如上述智慧財產案件審理細則第 33 條第 2 項之排除條款所述，若法律別有規定者，仍有可主張或抗辯之機會，故於訴訟攻防過程中，均是引用民事訴訟法第 447 條第 1 項所述，在下列狀況下，當事人仍可提出新攻擊或防禦方法：一、因第一審法院違背法令致未能提出者；二、事實發生於第一審法院言詞辯論終結後者；三、對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者；四、事實於法院已顯著或為其職務上所已知或應依職權調查證據者；五、其他非可歸責於當事人之事由，致未能於第一審提出者；六、如不許其提出顯失公平者。

因民事訴訟法中有此規定，於目前專利侵權訴訟中，當事人倘若於違反智慧財產案件審理細則第 33 條規定，然仍擬提出專利有效性之主張或抗辯時，即須考量是否有上述法條適用之規定；如智慧財產法院 99 民專上易 8 號上訴審判決所述，該判決中同時存在不適用及適用上述法條之狀況，該判決中針對上訴人於原審僅主張系爭專利違反新穎性，未曾主張系爭專利違反進步性，遲至上訴審方提起此主張，故法院即不再審酌系爭專利是否違反進步性之爭點，然於此判決中，上訴人除續以原審提供之證據說明系爭專利違反新穎性外，另加入了數新證據，以新證據之組合同樣主張系爭專利違反新穎性，因此法院認定此屬民事訴訟法第 447 條第 1 項第 3 款所述，為在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者，

故應列入爭點審酌。

因此，若於專利侵權訴訟中，未及時於合法的時間內提出時專利有效性之主張或抗辯時，民事訴訟法第 447 條第 1 項之各款規定，即為實務上可解決無法主張或抗辯專利有效性之方案；再者，因目前智慧財產法院同時管轄專利案件之民事訴訟及行政訴訟案件，若一系爭專利同時涉及侵權訴訟及舉發之救濟程序，若舉發行政訴訟程序之結果足以影響專利有效性時，縱使無法及時於上述合法時間內以行政訴訟之判決提出專利有效性之主張或抗辯，仍可衍用民事訴訟法第 447 條第 1 項各款，並配合智慧財產案件審理細則第 30 條第 1 項及第 31 條前段作主張，如智慧財產法院 98 民專上 15 號判決中所述，雖原審於 98 年 2 月 18 日言詞辯論終結，行政訴訟程序係於 98 年 5 月 21 日宣判，若禁止被上訴人於上訴審提出新攻擊或防禦方法，縱使民事判決為系爭專利權無應予撤銷之原因，若爾後行政爭訟確定系爭專利權應予撤銷，被上訴人仍可依法主張民事再審，故對被上訴人顯失公平，亦不符合避免訴訟延滯之宗旨。

綜上所述，於現行專利侵權訴訟中，不管主張侵權之專利權人或被控侵權者，對於專利有效性之主張或抗辯，須注意主張或抗辯之時間，倘若已非在可提出主張或抗辯之時間內，則須謹慎研判是否有民事訴訟法第 447 條第 1 項可主張之事由，方能於訴訟程序中爭取有利之機會。

