

專利權之無體性質對專利侵權訴訟程序之影響

張哲倫*

摘要

專利權基於無體型式有其特殊性質，而迥異於一般有體財產權，專利權由於演進之歷史，亦難由羅馬法及common law尋求上位指導概念，因此由經濟學瞭解專利權高固定成本及低邊際成本之特性，方能微調專利侵權訴訟之審判程序，以切合保護創新之法規目的。在訴訟過程中，依專利法之規定應先界定所屬技藝人士之抽象標準，如此得以正確解讀專利說明書並釐清專利法所面臨之諸多高度抽象法律爭議。

關鍵字：專利侵權、專利權、專利權特殊性質、公共財、無體財產權、技藝人士、通常知識者

收稿日期：103年10月28日

* 作者現為理律法律事務所合夥律師。

本文純粹為一研究性探討，不代表智慧財產局之觀點。

壹、前言

我國於智慧財產法院成立之前，法院審理專利民事侵權訴訟，已有相當歷史及經驗，以司法院之判決網路資料庫查詢，最早處理專利民事訴訟之最高法院判決，可追溯自民國69年，該案所處理之爭議，恰為民事訴訟因專利舉發之提起應否停止之問題¹。不過，智慧財產法院成立之前，產業界及專利實務從業者於專利侵權民事訴訟所面臨之兩大問題，在當時既有的訴訟程序及法院架構下，一直無法有效解決。

其一，專利侵權訴訟之被告難免以主張專利無效作為抗辯策略之一，並向智慧財產局提出舉發，而民事法院向將專利有效性視為專利侵權爭議之先決問題，往往裁定停止民事訴訟，直到舉發之行政處分經後續行政訴訟審理確定為止，則行政處分經年之行政救濟程序，導致專利權之侵害無法於民事法院獲得及時保護²。其二，民事法院審理涉及技術爭議之專利訴訟，法官欠缺技術人才支援，於論究、分析專利侵害之爭議時，須仰賴外部之侵害鑑定機構出具意見，因此專利侵權訴訟最核心之議題——對象物是否落入專利權範圍，由於委送外部鑑定，當事人無從於法庭內進行辯論，受託之鑑定機構亦僅由書面資料進行分析，待書面鑑定意見檢送法院，則受有利結論者恆予支持，受不利結論者恆予反對，由於外部機構分析侵權之過程，法官及當事人均無從參與，當事人之訴訟程序權，難免保障不足。

¹ 最高法院 69 年度台上字第 1295 號判決：「按專利法第八十八條所定關於專利權之民事訴訟，應中止其程序者，僅例舉申請案，異議案及撤銷案三者，舉發案並不包括在內，上訴人縱令已向中央標準局舉發，申請撤銷被上訴人專利權非虛，本件訴訟亦無依該條規定中止其程序之餘地。上訴論旨，以原審未依專利法第八十八條規定中止訴訟程序，顯屬違法等詞，指摘原判決不當，聲明廢棄，非有理由」。此為電子形式之資料庫，若以紙本資料搜尋，或可能更早。

² 以筆者過去之實務經驗，民事法院裁定停止之比例，往往十其八九。德國聯邦專利法院審判長 Dr. Ariane Mittenberger-Huber 於 103 年 10 月 15 日假國立台灣大學法學院以「聯邦專利法院在產業財產權保護體系中的定位」為題發表演說，筆者特別詢問德國迄今仍採取公、私法二元分立的法院系統，民事法院專責侵權爭議，專利法院則職司專利有效性爭議，但民事法院審理侵權爭議時，難免觸及專利有效性爭議，則德國民事法院裁定停止民事訴訟之比率如何？Mittenberger-Huber 審判長表示，一般德國民事法院裁定停止之比例，僅約 20%，亦即 80% 的訴訟，民事法院皆得自為判決。我國承襲德國法制，當年亦係規定民事法院「得」裁定停止訴訟，不過，德國法庭實務之運作，民事法院裁定停止之比例卻極低，可見德國運作之經驗，相當有效率。

智慧財產法院成立之後，輔以技術審查官之配置，很快地解決長期懸而未決的問題，極有效率地處理專利侵權訴訟，實為我國專利法制面改革之一大成功。不過隨著智慧財產法院漸次運作，近年實務觀察者發現專利權人在追求權利保護之民事訴訟程序所面臨之挑戰，卻無比艱鉅，包括勝訴率極低、專利無效率極高、證據保全核准比率極低及一審民事訴訟上訴二審之翻案率極低等現象³。據最新的統計資料，相關現象雖某種程度有所改善⁴，不過，專利權人在台灣進行侵權訴訟獲致勝訴結果，與東亞鄰近各國甚或與美國、德國相較，仍然相對困難，而台灣這樣專利維權不易的形象，於美、歐、日等跨國先驅型研發企業之社群，已深入人心，這樣的形象當然也反映在智慧財產法院專利民事訴訟案件量逐年遞減之趨勢⁵。就跨國企業而言，專利侵權的訴訟地是可以選擇的，常見的布局是雙方在美國、德國或日本訴訟，並依單一國家訴訟的結果，就全球市場進行和解，因此，縱執全球專利訴訟先驅地位之美國，該國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit）之前院長，亦憂心地提醒美國的法官及律師：「如果我們不能控制專利訴訟的成本及複雜度，我們所服務的權利人，將輕易地以其他更好的解決方案（或更好的其他地方），以尋求紛爭解決。……如果美國的訴訟系統，要求原告以10盎司的黃金餵養鵝，卻只得到5盎司的金蛋，從其他低成本國家來的鵝（諸如德國、日本或中國），將變得更有競爭力。我們必須非常謹慎，不要以自我加諸的累贅將金鵝趕走。……我願再次提醒各位，美國的司法系統是與全世界競爭的⁶」。強權如美國者亦如此戒慎恐懼，我國焉能不慮？

³ 根據一項97年7月至102年9月間智慧財產法院統計室之實證資料，核准證據保全之比率僅13.51%，其中98年度係核准率最低之一年，僅2.88%；發明專利經宣告無效之比率竟高達66.95%；原告勝訴之比率僅11.60%；智慧財產法院民事一審判決上訴至智慧財產法院二審，上訴維持率竟高達97.10%，其中98年度之上訴維持率，係不可置信地100%，參見智慧財產統計室，轉引自熊誦梅（2012），「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》，38期，頁38。

⁴ 根據智慧財產法院李得灶院長於103年10月24日TIPA智慧財產培訓學院假國立台灣大學法學院所主辦「2014專利侵害損害賠償制度之落實國際研討會」現場所公布之數據，103年1月至9月，證據保全核准之比例達44%，專利經宣告無效之比例為28%，原告勝訴之比率則提昇為22%。

⁵ 早年智慧財產法院尚有公布年度專利訴訟、商標訴訟及著作權訴訟等三者個別之案件量，不過近年僅公布三者之總和，因此無從分離出專利訴訟案件量之年度增、減趨勢，以本於官方數據進行分析。就筆者執業之實地觀察，智慧財產法院專利民事訴訟案量，似有下降趨勢。

⁶ Chief Judge Randall R. Rader, The State of Patent Litigation, 21 FED. CIR. B.J. 331, 340-345 (2011-2012)。

專利法具高度抽象之本質，攸關專利法最重要的議題，諸如進步性及專利侵權分析流程等，專利法本身均未設有可供具體執行之條文規範⁷，專利的生命必須藉由案例及判決所延伸，法官藉由判決穩定地闡述專利法本旨，以具體闡釋專利法所明定之抽象法律概念，例如攸關專利有效性之「輕易完成」或判斷侵權之「侵害」或「近似」等，並漸次演繹為可供作為產業界行為準則之具體規範，填補專利法無可避免之動態本質（living law）⁸。易言之，若欠缺豐富多變的案例態樣，供法院藉由個案判決闡述、建立專利法的具體精神，難謂專利法有活潑之面貌或生命。在WTO及全球化浪潮下，台灣的專利訴訟系統當然更是與全球競爭的，若我國的法制或司法系統未能提供適當誘因，且若訴訟案件量持續減少，則我國專利法將難以維持演繹專利法精神所需之動能及機會。

如何適切地、不偏不倚地提昇專利權保護之強度？本文以為或可能由以下兩個面向著手。第一，正確認知專利權相較於一般有體財產權之特殊性質，並針對專利權之特殊性質，在民事訴訟法及智慧財產案件審理法之既有架構下，微調審理程序，以切合專利權之特殊性。若不能正確認知專利權之特殊性質，而訴訟程序將之視為一般有體財產權予以對待，則對於適切追求權利保護，難免扞格。第二，於個案審理之過程中，確實建立「所屬技藝領域中通常知識者」（下稱「技藝人士」）標準。界定技藝人士之標準，是正確解讀說明書之起點，而確實掌握說明書之概念，方能進一步以之作為申請專利範圍解釋、分析有效性及侵權之標準，足見其重要性。

⁷ 在專利實務運作過程中，最常見也最困擾的幾個主要問題，包括專利有效性判斷、侵權分析及損害賠償計算等，然對於這些重大問題，專利法本身所能提供的導引功能，卻極其有限。以進步性為例，專利法 22 條第 2 項以極簡潔的寥寥數字，排除「輕易完成」之申請案能享有專利權，然對於判斷進步性之具體分析方法及法律標準，未置一詞。再以專利侵權為例，第 96 條第 1 項以「侵害其專利權者」負侵權責任；第 136 條第 1 項規範設計專利權人得排除他人實施「該設計或近似該設計」，然如何判斷「侵害」或「近似」，亦即專利法最重要的一部分——侵權分析方法論，包括侵權分析之判斷主體、流程、標準、時間點等具體操作措施，完全未見於法條規範。僅就此而言，專利法的實務運作，頗迥異於一般行政審查或民事法規之經驗。

⁸ The Honorable Pauline Newman, *INTRODUCTION: THE FEDERAL CIRCUIT: JUDICIAL STABILITY OR JUDICIAL ACTIVISM?* 42 Am. U.L. Rev. 683, 687 (1993) .

貳、專利權之特殊性質

一、形塑專利法之歷史與羅馬法或common law俱無淵源，傳統法學之思考就專利法之適用未能有所助益

專利制度的前身——「特許」(privileges; die Privilegien)，起源於中世紀，拉丁文之特許令為litterae patentes，此一名詞後來被沿用而成為今日之專利(patent; das Patent)。現代化專利法之前身，乃1474年3月19日威尼斯共和國(Venetian Republic)頒布之威尼斯專利法(The Venetian patent statute)，為了使發明人願意公開技術內容，減少以營業秘密形式保護，威尼斯共和國之專利法已有公開發明、賦予發明人一定期間利益及取得發明實施對價之制度。由威尼斯共和國所建立的專利制度迅速向歐陸各國擴散，其後亦為大西洋彼岸之北美洲殖民地所接受。美國獨立運動時期，基於促進科學與實用技術的發展，各州提議由國會制定適當法律以尊重著作權與專利權，該等建議日後亦明定於美國憲法第1條第8項第8款，賦予國會立法之權力，該法律的核心為：鼓勵實用技術之進步、在有限期間內賦予發明人排他權。美國隨後於1790年頒訂專利法(The Patent Act of 1790)⁹。由上可知，形塑專利法之歷史，與大陸法系之羅馬法及英美法系之common law，並無太多淵源。自歷史以觀，羅馬法及common law有關財產法的發展，都是植基於個人因物理力對於土地、城堡或動物的支配占有，進而探討財產權分配的問題。惟專利權基於無體財產權之性質，自始與占有或物理支配力無關，專利法因此與支配一般有體財產權之羅馬法及common law，並無理論上之連結，羅馬法及common law所衍伸的傳統法學，對於探究專利制度之原理，幫助有限¹⁰。

⁹ F. Schott Kieff, Pauline Newman, Herbert F. Schwartz & Henry E. Smith, Principles of Patent Law 11, 16-17 (6th ed. 2013) .

¹⁰ Dugie Standeford, Intellectual Property Regime Stifles Science and Innovation, Nobel Laureates Say, INTELL. PROP. WATCH, July 7, 2008, <http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=1129>, in Richard A. Epstein, *The Disintegration of Intellectual Property? A Classical Liberal Response to a Premature Obituary*, 62 STAN. L. REV. 455, 456-8 (2010) .

二、與一般財產權相較，藉由行政處分所創造之專利權，本質上易具不確定性

專利權係由政府以行政處分所創造，政府在專利權申請、審核及核准（創造）過程，扮演不可或缺的重要角色；相對於此，一般的有體財產權，例如土地，其創造、存在及歸屬，不僅無須政府介入，且數百年來其所有權均已歸屬於特定權利人，除了必要的行政監理之外，政府在有體財產權的創造及歸屬，幾無角色可言¹¹。這構成了專利權與一般有體財產權的重要區別¹²。

一般財產權於財產法上的爭議，主要在於分配，然而就專利法而言，除了分配，尚有因政府創造行為所衍生權利瑕疵（專利有效性爭議）問題。此外，專利權之存否及權利範圍之界定，具有高度不確定性，這種權利的不確定性，在其他財產權鮮少發生¹³。基於此等不確定性，縱權利人於取得核准之專利權後，不僅須接受公眾審查之檢驗，面臨權利遭智慧局經舉發程序撤銷或經法院宣告無效，而且權利人就專利權利範圍之主觀認知，與法院在訴訟程序中經由申請專利範圍解釋所追求之客觀意義，亦有可能不同¹⁴，此不僅於訴訟程序中易形成突襲，訴訟之結果易悖於權利人之期待。

三、深具公共財之性質，導致專利權易遭侵權、難於維權

專利權與一般財產權不同，具有使用上的不互斥性。例如一顆蘋果，一個人吃掉了就不存在了，他人無從再享用同一個蘋果，也因為一般財產權有形有體之原因，一旦遭人侵奪，權利人較易發現及追償；相異於此，專利權如同燭光，他

¹¹ WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 36 (2003)。

¹² 我國實務見解可參智慧財產法院 102 年民專上字第 17 號民事判決：「惟按一般物權之權利係依本質而生，但無體財產權之發生、消滅、存續期間限制、排他性等性質皆以人工方式創設。兩者於本質上有相當之差異。雖無體財產權常藉附著或與其他有體物結合呈現，但因其無體性，故於使用收益時不若一般物權會相互衝突，可同時由多人使用收益」。

¹³ 專利權存在及權利範圍界定之不確定性與變動可能性，不僅增添權利人行使權利及訴訟程序之困難，亦使專利權之讓與或授權有別於有體財產權之交易活動。李素華（2011），「專利權讓與之給付義務與權利瑕疵擔保」，《月旦裁判時報》，11 期，頁 47-57。

¹⁴ Dennis D. Crouch, The Patent Lottery: Exploiting Behavioral Economics for the Common Good, 16 GEO. MASON L. REV. 141, 152 (2008)。

人借用我的蠟燭點燃燭光，並不會減損我原有的燭光¹⁵。此等特性，經濟學上稱為「公共財」(public goods)性質，意指一個使用者消費公共財物之後，不致對該財物造成任何減損，亦無礙於其他使用者就同一財物，再進行消費¹⁶。學理上亦有稱為「無耗竭性」(non-excludability)¹⁷、「非敵對性」(non-rivalrous)或「non-crowdable」¹⁸。不過，與傳統的道路、橋樑等有形可見之公共財相較，專利處於更弱勢的地位，因為專利權乃無形無體，未經授權使用發明之行為更難以預防及偵測¹⁹。由於使用發明之行為並不耗損該權利，因此侵權者未經授權使用他人專利之技術或重製他人之創作，不僅未減損原專利權之形貌，此種侵權行為極難蒐證，且縱得證明侵權行為成立，亦難證明權利人所受之具體損害²⁰。我國法院實務亦有持類此見解者²¹，殊值贊同。

四、極高之固定成本與趨近於零之邊際成本，賦予侵權者進行侵權之誘因及高報酬

創作智慧財產的成本極高，惟一旦發明或著作經創作完成後，複製該智慧財產的成本卻極低，甚至趨近於零，因此智慧財產的固定成本極高，而其邊際成

¹⁵ Letter Thomas Jefferson to Isaac McPherson (Aug. 13, 1813): "He who receives an idea from me, receives instruction himself without lessening mine; as he who lights his taper at mine, receives light without darkening me," at http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/a1_8_8s12.html (last visited October 26, 2014) ..

¹⁶ Robert Cooter & Thomas Ulen, *Law and Economics* 46 (4th ed. 2003). 我國實務見解可參智慧財產法院 102 年民專上字第 17 號民事判決，前揭註 12。

¹⁷ Richard A. Epstein, *supra* note 10, at 458; 沈宗倫 (2013), 「揭開『專利專屬授權』的面紗—簡評新修專利法相關規範的解釋與適用」, 《全國律師》, 16 卷 6 期, 頁 16。

¹⁸ Jemery Waldron, *From Authors to Copiers: Individual Rights and Social Values in Intellectual Property*, 68 *Chi.-Kent L. Rev.* 841 (1993), in F. SCHOTT KIEFF, PAULINE NEWMAN, HERBERT F. SCHWARTZ & HENRY E. SMITH, *supra* note 9, at 51.

¹⁹ Edmund W. Kitch, *The Nature and Function of the Patent System*, 20 *JL & ECON* 265, 276 (1977) .

²⁰ Mark A. Lemley, *Intellectual Property, and Free Riding*, 83 *TEX. L. REV.* 1031, 1050 (2005) .

²¹ 智慧財產法院 99 年民專訴字第 59 號民事判決：「由於專利權係保護技術思想，故僅從實施物之外觀不易察覺其是否被侵害，且不同於有體財產權絕無僅有之獨特性，無體財產權之權利內容可以不斷重覆再現，因此一旦發生侵害，其侵害之程度可能不易估量，故為強化對專利權人之保護，專利法第 56 條第 1 項將販賣之預備行為，即為販賣之要約，亦規定為係侵害專利權之行為態樣。而所謂為販賣之要約，必須已達可為實施專利技術全要件內容之準備。……然因無體財產權之內容易於不斷重製再現，且自製成物之外觀亦無法輕易得知是否侵害專利，惟從銷售市場之情況判斷，若非有人購買，被告之代理商包括安齊公司、浩陽公司等應不致於仍在公司網頁上標明上開產品並得點選規格書以供消費者選購，且依該產品之特性及市場交易之情形觀之，此選購必有一定之數量，而非如其他單一完整之消費產品僅購買一個或數個即可，FR9706、FP6340 等產品既已於市場流通，且期間並不算短，則市場上必有購買上開產品並搭配規格書而構成直接侵權之人存在，故被告辯稱原告並未能舉證證明直接侵權人之存在，並不可採」，誠屬的論。

本月專題

專利權之無體性質對專利侵權訴訟程序之影響

本極低或趨近於零，這樣的現象在專利權或著作權的情形皆然²²。例如拍攝一部電影、發明觸控型智慧型手機技術或開發一顆新藥，所投資的成本非常高，動輒數以億計，但拷貝該電影、依發明內容製造手機或藥品的成本，相對來說非常低，此等與著作權或專利權有關之情況，不勝枚舉。高固定成本及低邊際成本的特性，對於我們思考如何落實高度抽象化之專利法典於具體個案之判斷，異常重要。基於高固定成本及低邊際成本之特性，專利法必須特別提高保護強度，否則不足以匡濟權利之保護。

相反而言，在一個固定成本極低而邊際成本極高的假設情況，由於邊際成本高，表示潛在侵權者進行侵權行為之成本極高，因此基本上不具侵權誘因，在這樣的假設前提下，專利法的保護相對不重要，甚至可以降低專利法保護之強度²³。

換個角度來看，研發成本在經濟學上是既定成本（sunk cost），對研發者來說，一旦支出後再不復返；而對侵權者來說，製造銷售侵權產品，無須負擔研發成本，雖然侵權者須支出變動成本，例如工資或原料費用，但因為研發成本在本質上是過去已經一次性發生的成本，且已由權利人負擔，從而不論侵權者係多麼高度、重度地抄襲專利，都不需要再投入研發及支出研發成本。因此，侵權者推出侵權產品的市場價格，可以是趨近於產銷行為之邊際成本，此時市場將馬上由創新競爭，演變為價格競爭，最後導致研發者無從回收所投入之研發支出，進而摧毀創新意願²⁴。

現實的情況是，研發創新面臨極高的固定成本及極低的邊際成本，表示對於潛在侵權者來說，這是一筆穩賺不賠的生意，將開發新科技、新產品的風險及高成本留給專利權人，而待專利權人公開充分揭露而可據以實施之專利說明書之後，再予侵權。此時若無強而有力的專利法保護，勢必會降低發明人繼續投資研

²² CARL SHAPIRO & HAL R. VARIAN, INFORMATION RULES: A STRATEGY GUIDE TO THE NETWORK ECONOMY 3 (1999) ; F.M. SCHERER & DAVID ROSS, INDUSTRIAL MARKET STRUCTURE AND ECONOMIC PERFORMANCE 246 (3d ed. 1990) .

²³ Willion M. Landes & Richard A. Posner, *supra* note 11, at 24.

²⁴ Fritz Machlup, *An Economic Review of the Patent System, Subcomm on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Senate Comm on the Judiciary*, Study No 15, 85th Cong, 2d Sess (GPO, 1958) , in Rebecca S. Eisenberg, *Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use*, 56 U. CHI. L. REV. 1017, n31.

發之意願，甚而在公司的競爭策略上，轉而採行營業秘密保護而盡量避免申請專利，如此將淘空專利制度之根基²⁵。

公共財、高固定成本及低邊際成本乃專利權固有之本質特性，所造成的結果是專利權難守易攻，極易遭侵權而極難維權。如此重要、基本的學理性質，本文以為在我國實務運作上卻反未受重視，甚至在立法程序或訴訟過程，將專利權視為與一般財產權無異予以對待²⁶，以致於我國雖有智慧財產案件審理法、相關審理細則及專責法院之設立，形式上對於專利保護設有特殊機制，在法制實務之實際運作上，似恐忽略無體財產權之特殊性。本文認為，除非能對專利權此等特殊成本結構及公共財之性質有深刻認識，並針對權利特殊性所反映之需求在法律實體面及訴訟程序面²⁷予以回應，否則一旦將專利視為與一般有體財產權，忽視誘因機制，對於專利制度之發展將帶來隱憂。

²⁵ 專利權人於我國主張侵權訴訟之勝訴率可謂相當低，可能衍生之疑慮為，產業界除了放棄在臺灣申請專利（然在此同時，卻不稍減布局海外專利之企圖），而改採以營業秘密保護研發成果外，筆者所觀察臺灣產業界的另一動向，係完全放棄在臺灣布局專利，而改以採取「先使用」之策略，亦即自己不申請專利，但將自己先使用某一科技技術之事實，以公證或其他證據形式予以保全，一旦他日遭他人指控專利侵權，即得以主張先使用而抗辯免責（專利法第59條第1項第3款參照）。易言之，產業界不僅不尋求積極保護，反僅以得身免侵權責任為目標，消極因應，這對於國內整體創新研發，相當不利，也印證了專利制度誘因制度之本質，蓋一旦體制所能提供之保護強度不足，無法創造誘因，以藉由法律保護彌補創新者所付出之高固定成本，專利制度將因無法立基而受嚴重影響。

²⁶ 100年11月29日立法院三讀通過專利法修正條文，其中刪除第97條第3項，因為：「現行條文第三項刪除。懲罰性賠償金係英美普通法之損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國一般民事損害賠償係採損害之填補不同，爰將此規定刪除，以符我國一般民事損害賠償之體制」，此亦為未慮及專利權特殊性質之示例。

²⁷ 我國智慧財產法院設立時，參酌國外立法例，於智慧財產案件審理法第18條提供較民事訴訟法更為強化之證據保全機制，前揭條文之立法說明明確揭示：「二、按智慧財產權之民事訴訟，關於侵害事實及損害範圍之證據，極易滅失或隱匿，常造成權利人於訴訟上舉證，而不能獲得有效之救濟。因此，智慧財產權之民事訴訟，其起訴前證據之保全，較之其他訴訟，更有必要。而民事訴訟法第368條第1項亦已修正增定就確定事、物現狀有法律上利益而有必要時，得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，於智慧財產訴訟，尤應積極運用」。立法面顯已就專利權在訴訟程序所面臨之先天弱勢，有所認知，並予事先防範，於立法意旨明載應強化證據保全之運用。不過，令人意外的是，據學者實地實證研究，智慧財產法院就專利爭訟核准證據保全之比例，竟比普通法院就一般民事訴訟，遠遠為低。參見台灣資訊智慧財產權協會於2013年5月31日，假集思台大會議中心舉辦「智慧財產民事侵權案件證據保全之實證與制度比較研究研討會」，計畫主持人分別為劉孔中教授、謝銘洋教授、馮震宇教授及黃銘傑教授，當日提供之投影片會議資料。專利訴訟之證據保全核准率過低，產生司法運作背離立法者明示之立法意旨現象。對於方法專利、高價格侵權產品及產業界B2B零件侵權產品之糾紛（導因於產業之垂直分工，部分製造商僅製造零件，而該零件之採購者亦僅為廠商，而非終端消費者，因此權利人幾無從以一己私人之力進行採證），否定證據保全之機會，無異使得權利人根本無從取得被控對象物，導致法院以程序否定實體之結果，對於專利制度誘因產生顯著之傷害。

五、由心理學及行為經濟學之角度，「後見之明」無可避免地對進步性之認定造成傷害

判斷進步性的法律標準及適當性，可說是最令實務界困擾的專利法問題之一，事實上，除了專利法規本身在面對變化萬端的具體個案時，無法提供有效的判斷標準外，源自於人性難以避免之「後見之明」偏見，也對進步性的判斷造成極大傷害。近年學者已開始將心理學及行為經濟學頗為成熟的研究成果，運用在分析進步性的問題，對於處理「後見之明」偏見，頗有助益。

行為經濟學 (behavioral economics) 係近年經濟學門發展出來之一重要研究領域。行為經濟學於有別於現今以數學演繹為方法，並以完全理性及自利為基本假設的傳統經濟學 (此種假設忽略人類感情心理因素及理性限制的方法學)。現實上，人的經濟行為常常有系統的違反傳統經濟學理論所作的預測，行為經濟學的出發點，是希望利用心理學或神經醫學之實驗結果及數據，來建立人類決策行為之模型，而非憑空想像理性行為所應具備的條件。行為經濟學利用社會、認知與情感的因素，以研究個人及團體形成經濟決策之背後原因，並從而了解市場運作與公共選擇的方式²⁸。是以，行為經濟學是考量人類行為時心理狀態的科學，以行為經濟學分析判斷進步性可能產生之「後見之明」，恰得以科學方式論證判斷進步性可能的隱形偏見。

一般而言，發明人在構思一發明時，僅僅是要界定欲改善之問題即有其難度。而通常面對一問題之思考順序，係先有一個待解決之問題，例如：欲改善一以電腦控制之節流器，而可能之改善方式可能有相當多種選擇，如：是否有其他系統可以控制感應器、是否有其他方式調整踏板之位置、該踏板裝配上是否有其他地方足以容納感應器等；通常而言，找出一「真正」待解決的問題、定義問題並依據該問題設定正確之目標已相當困難。況縱於確定正確目標後，設定之目標與解決方案之間，尚存有千百種之可能性或可能方案。事實上，若由待解決之問題作為出發點 (起點)，往解決方案之方向看，因面對者為為數眾多之選擇，故發明並非容易，就如同行走於尚未開闢之山路中，難以知悉何條路徑會到達山頂，又有何條路徑會跌落山谷 (working from the problem)；但若倒轉來看，自

²⁸ 陳恭平 (2009)，「人非聖賢：簡介行為經濟學」，《人文與社會科學簡訊》，10 卷 4 期，頁 16。

一已經研發完畢之研發成果，回溯去看當初待解決的問題（working backward），則顯然容易，即如同走在前人已經斬除荊棘並開闢之山路上，登上山頂一事就相對容易；此即為「後見之明的偏見」（hindsight bias）²⁹。對於判斷進步性而言，不可不慎。

學者為證明「後見之明」係相當嚴重且難以避免之情形，曾進行以下實驗，而實驗之結果恰足證明，當已知悉一事件之結果時，人類傾向認為自己過去亦為如是想法，或是認為自己實可輕易想到該結果，而忽視於未知結果之情形下所為之選擇。

實驗係在一個空間寬廣的房間中，由天花板上垂下兩條長度及地的繩子，其中一條吊在屋頂正中央，另一條則吊在靠近牆壁之處，於該房間中置有一些物品，包括：杆子、老虎鉗、夾子、延長線、桌子及椅子等，而受試者之任務係利用房間中既有的物品，將兩條繩子的尾端相連在一起（兩條繩子繩尾之間的距離，單人無法以徒手相連）。於此實驗中，受試者想出一些不同之解決方案，包括將繩子一端綁在竿子上，再持杆與另一端結合；或先將椅子置於兩條繩子中間，以延長線將繩子一端固定在椅子上，再持另一條繩子結合等。另約有三分之一之受測試者將老虎鉗綁在繩子末端作為鐘擺效應之重物，將繩子擺盪過去後即可與另一條繩子結合。一旦採取鐘擺效應之選項被發現後，事後回想利用老虎鉗作鐘擺之作法為顯而易見，此後其他受測試者均採用此方法。於實驗操作者於實驗中增加一微妙之暗示後（讓其中一條垂吊之繩子呈現擺盪之狀態），另外三分之一的受試者，亦可輕易思及以鐘擺效應之方式；但於實驗結束後，訪查每一位受測試者採用鐘擺作法的原因，僅一位受測試者承認是受到暗示之啟發，其他所有的受測試者均異口同聲表示，鐘擺作法本來就是存在他們心中，完全沒有受到其他因素的影響，這一組實驗再次論證後見之明偏見的存在。更甚者，於最原始之實驗中，僅有約25%的人自發性的想到鐘擺效應之解決方式，實驗操作者於實驗之其他因素固定之情況下，增加二個要素，其一為於房間中增加一個有勾的球，於該組受試者當中，有80%的人想到鐘擺效應（且是利用該有勾的球，而

²⁹ Colleen M. Seifert, *Nonobviousness-The Shape of Things to Come: Now Why Didn't I Think of That? The Cognitive Processes That Create the Obvious*, 12 LEWIS & CLARK L. REV. 489, 496-497 (2008) .

並非使用老虎鉗)；另一組則在房間中懸掛一有擺鐘的掛鐘，而於該組受試者當中，有70%的人想到了鐘擺效應之作法，顯見，於受到暗示（即使是輕微的暗示）之情況下，想出解決方式的可能性要容易得多，當已經有一解決方式擺在眼前，則該方式會顯得容易又顯而易見，此屬後見之明之典型，亦為人類行為及心理上難以避免之弱點³⁰。這一組實驗的結果，可以說是以科學的方式論證後見之明偏見的存在。

美國聯邦最高法院雖然在著名的Graham判決³¹，強調為避免後見之明的不當影響，法院應以正確的方法及步驟判斷進步性³²，同時應考慮secondary factors³³，例如商業上成功³⁴，以周全思考進步性的問題。即便Graham判決支配美國的專利申請及審判實務有關進步性的判斷，學者認為，目前Graham判決就判斷進步性所提供的法學方法，仍不足以匡正「後見之明」的不當影響³⁵。足見源自於「後見之明」對於專利法制運作困擾之深。

³⁰ Maier, N. R. F. (1931), *Reasoning in humans II. The solution of a problem and its appearance in consciousness*, *Journal of Comparative Psychology*, 12 (2), 181-194, *Id* at 499.

³¹ *Graham v. John Deere Co.* 383 U.S. 1, 36 (1966), quoting *Monroe Auto Equipment Co v Heckthorn Manufacturing & Supply Co*, 332 F.2d 406, 412 (6th Cir 1964).

³² 其分別為：1) level of ordinary skill in the art; 2) scope and content of the prior art; 3) differences between the claimed invention and the prior art; 4) secondary considerations。

³³ 「secondary factors」也許不是一個很好的英文表達，因為字面上來看，易解讀為第二線、備位或輔助的考量因素，不過它正確的法律意義，是第一線的判斷原則，與系爭案與前案的技術比對是同時進行的，並非等到與前案的技術比對作完之後，才開始考慮例如商業上成功，參見：*Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp.*, 713 F.2d 1530, 1538 (Fed. Cir. 1983)；*In re Piasecki*, 745 F.2d 1468, 1471 (Fed. Cir. 1984)。

³⁴ 不過，我國法院卻異此而為，參見智慧財產法院102年民專上字第70號判決：「惟按新式樣專利之創作性判斷著重於申請專利之新式樣對於先前技藝有無貢獻，至於商業上的成功僅為創作性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否、或上訴人所提供之創作性輔助性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘二者間之差異已明顯而可認系爭專利不具創作性時，即無以創作性輔助判斷之必要」。惟判決見解恐有邏輯上的問題，蓋若先比對系爭案與前案，得出不具進步性之結論，即不適用「輔助判斷」，此際「secondary factors」無適用餘地；然若比對之結果得出具進步性之結論，則自亦無再適用「輔助判斷」之必要，故依此判決邏輯，「輔助判斷」自始無可能有適用之餘地，如此將推導出我國法院實際上並不承認「secondary factors」之結果。這對於匡濟「後見之明」偏見本已捉襟見肘的專利政策工具而言，再如此保守地看待、適用「secondary factors」，無異使進步性判斷之迷霧，雪上加霜。

³⁵ Gregory Mandel, *Patently Non-Obvious II: Experimental Study on the Hindsight Issue Before the Supreme Court in KSR v. Teleflex*, 9 *YALE J. L. & TECH.* 1, 19 (2006-2007)。

我國實務界就此亦有警覺，並分別就判斷進步性之證據方法³⁶及舉證責任分配³⁷，提出極有價值之建言。觀察目前智慧財產法院關於判斷進步性之法學方法，雖容或有參酌Graham判決的概念，例如商業上成功之輔助判斷因素，惟就整體而言，似仍未見法院有一套自成邏輯、體系完整且拘束一、二審各庭法官的有效法學方法論。

參、界定技藝人士水準對於追求個案認定正確性之重要性

一、專利法明定應先界定技藝人士水準

專利法分別就判斷進步性是否構成「輕易完成」（第22條第2項）、說明書是否「明確且充分揭露」（第26條第1項）、生物材料是否「易於獲得」而應寄存（第27條第1項）、設計專利是否「易於思及」（第122條第2項）及設計專利說明書是否「明確且充分揭露」（第126條第1項）等抽象法律概念之判斷，均委由「所屬技藝領域中具通常知識者」，進行解釋。由上可知，技藝人士標準之界

³⁶ 林國塘（2014），「談專利審查品質與無效抗辯成立過高之問題」，《TIPA 智慧財產培訓學院精選文章》，https://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=207#download（最後瀏覽日期：103年10月26日）。文中指出：「在法院提起訴訟之專利，其申請日距審判時點已有5年、10年之久者有之，而判斷者在知識或智慧已成長之當下，要其回到5年、10年前之技術水準去判斷系爭專利是否具進步性，實屬不易拿捏之事，此乃人性之弱點，尤其是專業技術水準愈高者愈難克服後見之明之人性弱點。如要克服後見之明之人性弱點，筆者建議可從判斷專利進步性之論理架構來改善；一般而言，進步性之論理架構可區分為二大部分，一為證據部分，另一為心證部分；如證據部分所佔比率愈高而心證部分比率就會愈低，同時後見之明也就會愈少；換言之，進步性之論理應儘量讓證據說話而使心證部分減少，較不會產生後見之明」，誠屬卓見。

³⁷ 汪漢卿（2014），「專利技術內容果真輕易思及」，《TIPA 智慧財產培訓學院精選文章》https://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=214（最後瀏覽日期：103年10月26日）。文中指出：「向來之司法實務發展提供了各項判斷因素或步驟，例如美國司法實務之Graham Factors，而智慧財產局在其審查基準中亦提出類似之判斷步驟。然而，實務上不論係舉發人、民事侵權被告或智慧財產局等，對於上開步驟之踐行多有苟且，而在智慧財產法院建置技術審查官後，部分當事人亦偶有主張由技術審查官判斷引證案是否足以認定系爭專利不具進步性，刻意忽視自己之舉證責任與說明義務，一旦法院未予嚴求，即容易遭致權利人後見之明不平之鳴」、「專利無效畢竟係對於既存權利之否定，基於法律關係之安定性考量，否定既存權利之正當性者自應提出足以推翻其地位之證據以及充分之理由，倘僅係提出充分之證據而未提出充分之理由，或者雖有提出充分之理由卻未提出充分之證據，即有可能構成理由不備或欠缺依據之詞，在此情形下，專利專責機關或智慧財產法院是否應越俎代庖代為補充理由，進而認定專利不具進步性而無效，非無深究餘地」。前揭文字一針見血指出實務問題，殊值贊同。汪審判長長年參與專利審判實務，雖然行文優雅含蓄，不過卻已點出目前法院審判實務所涉訴訟程序面亟待改善的問題。

定，是理解、釐清專利法個案爭議的第一項工作，不僅無可避免，而且必要，因此就進行專利訴訟而言，如何正確界定技藝人士之標準，至關重要。

二、美國案例之啟發

美國恰有一案例可適切說明界定技藝人士之重要性。於該個案中，專利為一用以治療耳部感染之外用抗生素，於地方法院時，地方法院界定一技藝人士為：具有一醫學學歷、治療病患耳部感染經驗及具備使用抗生素及藥理學之基礎知識者，根據這樣的標準，技藝人士被虛擬為「第一線治療耳部感染之醫生」。但聯邦巡迴上訴法院卻認定此專利發明之技藝人士應為：具備進階藥理學知識之治療耳部疾病之專家，根據這樣的標準，技藝人士被虛擬為有能力發明治療耳部疾病之藥品或治療方法之人，通常係指「藥廠內部開發治療耳疾藥物之研究人員」。以技藝人士之標準而言，前者較低，後者較高。由於對技藝人士之水準認定不同，聯邦巡迴上訴法院與地方法院對進步性之判斷即完全不同³⁸，可見界定技藝人士之水準對於正確解讀專利說明書之重要性。

不難想見，當「耳科醫生」與「藥廠內研究耳疾之研究人員」，閱讀同一份專利說明書之後，兩者所能從中理解、攫取之資訊質量，必然有差異，此等理解能力及所理解資訊量之多寡，對於進行專利訴訟所面臨一切之爭議，均可能導致個案判決結論勝敗之不同，此之所以專利法不厭其煩地一再要求必須先界定「技藝人士」之水準。

三、我國實務運作

關於技藝人士之定義，專利法施行細則第14條第1項及第47條第1項規定：「所屬技術領域中具有通常知識者，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人」。現行專利審查基準第2-3-14頁則進一步界定：「該發明所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人，且能理解、利用申請時之先前技術」。然以上定義似仍過於抽象，於個案判斷時或難以具體落實。

³⁸ Daiichi Sankyo Co v. Apotex, Inc., 501 F.3d 1254, 1256-7 (Fed. Cir. 2007).

我國法院實務判決亦難尋得在個案中針對特定專利技術領域先行界定技藝人士之水準，並據以作為申請專利範圍解釋、有效性及侵權分析之基礎，多數判決僅將「技藝人士」視為撰寫說明書的必要形容詞，而未實質論究技藝人士於個案應有之標準及內涵³⁹。

論者有提出以下標準者，本文以為確實可行。技藝人士應具有以下三個內涵：第一，該人具有通常一般知識及該發明相關領域的知識；第二，該人具有該發明相關領域之平均人士被預期應具有之技能；第三，該人能執行例行的實驗及研究，且能被期望得到相對於先前技術之可被預期的解決手段⁴⁰。依此標準，簡言之，技藝人士通常應具備相關科系學歷、與該專利有關之工作經驗及針對改善習知缺陷有設計實驗之能力。此等標準不僅符合專利法、專利法施行細則及審查基準之抽象界定，簡易可行，且以此標準論斷上揭美國耳疾案，亦可推論得出與聯邦巡迴上訴法院相同之結論，實足供產業界及司法實務參考。

肆、結論

本文以為，深刻認知專利權之特殊性及確實於個案逐一界定各涉案專利技術之技藝人士水準，對於當前之專利審判工作，有無比之重要性。瞭解前者，則得以調整審理流程，更適切地保障本質極為脆弱之專利權。瞭解後者，方能適切解讀專利說明書，就高度難解之抽象爭議進行判斷。

³⁹ 智慧財產法院 102 年度民專訴字第 136 號判決：「專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，故該發明或創作所屬技術或技藝領域中，具有通常知識者，自不得諉稱不知專利權之存在，抗辯其無過失」；103 年度民專訴字第 69 號判決：「由上可知，所屬技術領域中具通常知識者實有將被證 1、2 加以組合之合理動機，而輕易完成系爭專利申請專利範圍第 1 項之新型」；103 年度民專訴字第 9 號判決：「綜觀系爭專利之專利說明書全文，在圖式或文字描述中（該蓋體之橫向支架可調整寬度，直立支架可向內側扳動），並無任何連結性思考可供所屬技藝人士輕易置換成系爭產品所示之結構」；智慧財產法院 99 年民專上更（一）字第 13 號判決：「系爭專利說明書並未對『即時錄製』一詞有定義或說明，而依系爭專利說明書及請求項記載之『將該多樣式媒體來源即時錄製為一數位資料』內容，就一般熟習電腦資訊領域之技藝人士而言，系爭專利請求項 1、10 及 20 記載之『即時錄製』一詞，應係指將接收的多樣式媒體來源訊號立即的紀錄製作（轉換）為電腦可處理的數位檔案資料」。智慧財產法院主要之判決實務，以上揭為例，均未於個案就特定之專利界定技藝人士水準，而係將應予界定「前提」當作「結論」，逕以：技藝人士均知等語作個案結論，嚴格觀之，似未依專利法相關規定界定技藝人士水準。

⁴⁰ 張仁平（2013），「專利之熟悉該技術者之定義的國際調和」，智慧財產權月刊，169 期，頁 128 至 212。

本月專題

專利權之無體性質對專利侵權訴訟程序之影響

自智慧財產法院設立以來，由於專利技術審查官之配置，法院鮮少再仰賴專家證人釐清技術爭議，當然，這是基於技術審查官得以協助法院釐清技術爭議以發現真實之假設前提，不過，基於國家設官分職之資源配置，不可能每一個個別的技术領域皆配置至少一名技術審查官，因此難免有技術審查官必須跨技術背景支援辦案之情況，例如電機類背景者協助審理機械類案件之狀況，然電機學院之養成教育，可能未選修機械工程製圖，因此對於涉及工程圖之判斷，或恐有不熟悉之可能性，此際若排拒專家證人之運用，對於真正釐清技術爭議，恐有害無益。若確實界定一虛擬之技藝人士水準，類此案件，恐未能認定電機背景之技術審查官係機械專利案件之技藝人士，則對於說明書之解讀及相關爭議之判斷，均難謂妥切。

智慧財產案件審理細則自施行以來，尚未有因衡諸智慧財產法院設立迄今逾七年以來之各種實務案件之經驗，予以重新檢視、反思或修正之機會，類如本於專利權之特殊性質而具體界定技藝人士水準之爭議，即頗適於增訂於細則，此或適當時機，重行檢視該細則以落實專利法保護創新之本旨。