



鑑定報告於不服專利審查事件提起 行政訴訟程序中之實務探討¹

---以土木工程類案例為例

徐七冠*

一、前言

由於大部分新型專利係運用申請前既有技術之改良，因此有關新型專利申請、異議、舉發案之爭訟中，常爭執於其主要技術「是否具進步性」，亦即「是否為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效」²。因許多申請專利之新型與先前技術的功效比對無法僅由論理或經驗法則判斷，而往往需藉由專業鑑定機構予以實驗分析，藉客觀實驗數據做成鑑定報告，以供專利專責機關或法院於審查時有客觀憑採之依據。

由過往經驗及實際判決可知，鑑定報告雖常為實體審查時引為判斷的重要依據，惟其所產生之眾多爭議卻又往往令人質疑，鑑定報告究竟該採或不該採？例如鑑定報告關係兩造之權益時，僅由一方自行提供是否客觀？其於異議舉發審查階段未提出，卻於訴願或行政訴訟階段始提出，是否可採？鑑定報告之提出及審理應踐行的程序為何？...種種相關議題圍繞鑑定報告，時有爭議，因此本文擬由行政法院的相關判決，整理出近年常見之問題予以探討，並提出相關建言。

收稿日：94年3月22日。

¹ 感謝專利三組劉副組長的指導。

* 現任經濟部智慧產局專利助理審查官。

² 專利法第98條第2項（依90年10月24日修正公布之專利法）

本月專題

二、鑑定報告之必要性及爭議態樣

2-1 鑑定報告之必要性

由於專利所涵括之產業範圍甚廣，而每一產業又可細分成各專門之技術領域。判斷申請專利之發明是否符合專利要件等時又需兼顧專利法、行政訴訟法等相關法律程序，即使包括所有專利專責機關及行政法院之人力亦無法涵蓋所有技術範圍。尤其隨著科學技術的進步及分工精細的時代需求，須藉專業知識以輔助判斷的專利案件，日形增加。因此藉由專業機關之鑑定報告以協助業界及個人確保所擁有之專利權益，並避免侵害他人專利權益致造成損失，不僅有其實質上的價值且不可避免；另由行政訴訟法第 138 條「行政法院得囑託普通法院或其他機關、學校、團體調查證據。」、161 條「行政法院依第 138 條之規定，囑託機關、學校或團體陳述鑑定意見或審查之者，準用 160 條及民事訴訟法第 335 條至第 337 條之規定。其鑑定書之說明，由該機關、學校或團體所指定之人為之。」、156 條「鑑定，除別有規定外，準用本法關於人證之規定。」、157 條「從事於鑑定所需之學術、技藝或職業，或經機關委任有鑑定職務者，於他人之行政訴訟有為鑑定人之義務。」、162 條「行政法院認為有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。前項意見，於裁判前應告知當事人使為辯論。第一項陳述意見之人，準用鑑定人之規定。但不得令其具結。」等條文可知，於專利實體審查之爭訟案件中，利用專業機構之鑑定報告以彌補行政法院專業技術人力之不足，實依法有據。

由近年實務，亦發現鑑定報告於專利爭議案件中經常扮演著重要的角色，例如台北高等行政法院 92 年度訴字第 1312 號案³（有關第 89208157P01 號專利異議案），即屬難以用學理判斷系爭案及證據之功

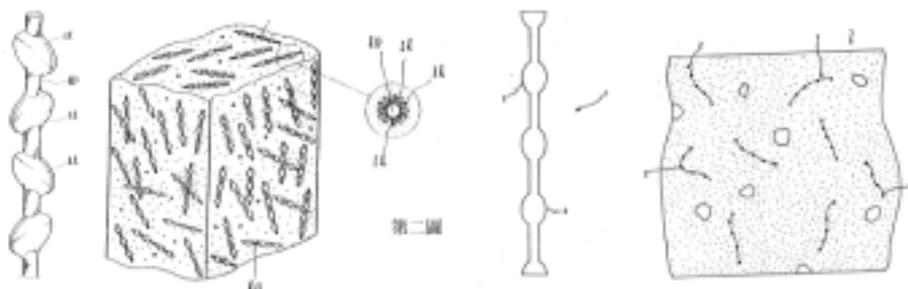
³ 本件因原告與新型專利權利人間達成協議，並依行政訴訟法第 113 條規定，撤回本件訴訟，由於訴經撤回者，視同未起訴，因此本件並無裁判字號。



效何者為優之案例。由於系爭案和異議引證案之創作目的皆係於混凝土中混入強化單元體，均勻拌合於混凝土中並經凝結成形後，利用強化單元體與水泥間的握裹力，提高抗拉強度，並藉此改善混凝土韌性及抑制龜裂行為，進而提高耐久性。惟兩案單元體之形狀雖相仿但並不相同，係分別為具竹節狀之板片及球體（詳表 1）。

表 1 有關係爭案與引證案

系爭案	引證案
一種可提高水泥結構強度之結構，其主要係於水泥中混入若干之強化單元體，於該強化單元之軸向末端延伸形成有強固板片，惟，該強固板片係沿強化單元體其本體分佈之，且，該任一強固板片皆係位於強化單元體其徑向部位之不同角度者。	一種混凝土之纖維線結構改良，尤指一種由聚丙烯所製成而可於混凝土攪拌過程中加入之纖維線，其特徵在於：纖維線表面浮凸複數球體成串珠狀，藉由串珠狀設計可增進纖維線於混凝土中之卡掣力，提供一較佳聯結力使混凝土更堅實且不易剝落者。



單元：3cm，5cm 兩種，金屬材質 單元：1cm--6cm，化學纖維

原告主張引證案之串珠球狀體體積大於系爭案不同角度強固板片體積，所以引證案串珠狀球體與混凝土嵌合之卡掣力大於系爭案；惟被

本月專題

告強烈質疑，混入強化單元體之混凝土強度究竟係決定於強化單元體之體積亦或總表面積？強化單元體徑向部位之不同角度是否可提高抗拉強度？又，原告所做技術報告並非將強力單元體均勻混入混凝土、以相同材質相同比例之方法作測試，因此被告請求技術鑑定，法官認為送請鑑定有其必要，並飭被告提出送請鑑定之試體所需條件及其鑑定方法。

由以上可知，專利爭訟案件之爭點技術若無法僅由一般學理判斷或決定因子不只一項且有相互影響關係而無法清楚判斷時，送請鑑定確有其必要性。

2-2 鑑定報告之爭議態樣

目前常見專利爭議案件之爭訟中，由歷來各級行政法院判決可發現，有關鑑定報告之類似問題經常一再重複出現，例如於專利爭訟階段常有將須作專利鑑定之案例送給侵權鑑定機構而作成侵權鑑定報告之繆誤，侵權鑑定與專利要件鑑定的不同未予以區分，不僅易生混淆也產生不少爭議。又如，由於質疑鑑定機關由單方委託之客觀性，常見一造提出鑑定報告後，另造亦提出自行委託之鑑定報告，各說各話，不僅製造問題亦造成資源浪費。

本文藉由整理相關判決案例⁴，計有台北高等行政法院 62 筆，最高行政法院 51 筆，將案例中原告、被告主張理由及法院判決書中，對鑑定報告所提出質疑及採或不採的理由，整理並歸納出以下爭議態樣（如表 2）；並對近年來各級行政法院對原告所提鑑定報告採與不採的件數予以統計（如表 3）。

⁴ 參見法學資料檢索系統<http://nwjirs.judicial.gov.tw>，以關鍵字“專利&鑑定報告&申請專利範圍”篩選“新型專利異議（舉發）”案而得（28/02/2005）。



表 2 鑑定報告之爭議態樣

	鑑定報告之爭議態樣	台北高等行政 法院	最高行政法 院	合計 (件)
1.	侵權與專利要件鑑定混淆	22	13	35
2.	待鑑定實物樣品、鑑定過程不明 ⁵	16	12	28
3.	非以爭點技術鑑定或非以申請專利範圍之技術鑑定	10	8	18
4.	不客觀 ⁶ ，論點與事實不符	8	7	15
5.	未能針對鑑定報告陳述意見	3	4	7
6.	其他（如鑑定報告為新證據、鑑定人員非專精於該領域人士等）	6	2	8

表 3 行政法院對原告所提鑑定報告採與不採之件數統計

	採 (件)	不採 (件)
93 年判決	4	27
92 年判決	5	21
91 年判決	7	21

在此統計中，以侵權鑑定與專利要件鑑定混淆所佔比例最高，其次則為常以實物送鑑定，而該待鑑定物又無法證明其為真正；另外，未針對爭點技術作鑑定、認為受委託單位未能以公正立場客觀論述、未能知

⁵ 實物樣品不明，包括待鑑定物未揭示日期、型號，或無法證明係依系爭案申請專利範圍所製作之樣品等。

⁶ 此“不客觀”係指質疑鑑定報告由單方委託提供。

本月專題



悉鑑定報告內容以致未能陳述意見等，亦常見於鑑定報告之爭議中（如圖1）。且於一份鑑定報告中，可能又同時存在數個爭議態樣，且彼此間具爭議之關連性。

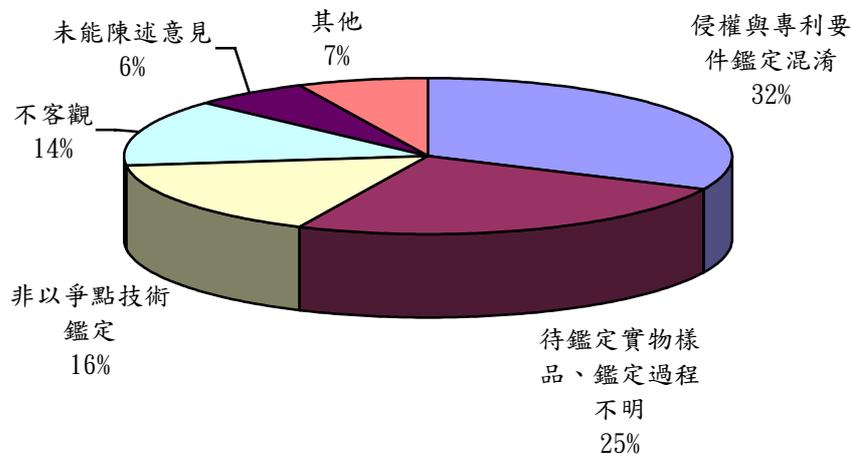


圖1鑑定報告之爭議態樣比例圖

於最常見爭議態樣——侵權與專利要件鑑定混淆之爭辯中，常見被告機關或法官認為：「專利權之給予或撤銷」為專利法賦與行政機關之權責，而依舊專利法第131條第4項規定所指定之侵害鑑定專業機構，係供司法機關處理「專利權侵害」案件之諮詢機關，兩者各有所司，實不容混為一談。況專利之侵權鑑定係以專利權案申請專利範圍為準，判斷「待鑑定物」之構造是否落於該專利權範圍內，所依據之判斷法則為「全要件原則」、「均等論」、「禁反言」，而專利權之撤銷（異議、舉發）係以系爭案之主要技術內容（申請專利範圍）為準，依所提之異議證據揭露之習知技術判斷系爭案是否符合「新穎性」、「進步性」、「產業上利用性」等專利要件，故兩者判斷之基準顯有不同。



而原告則通常認為：其亦知由司法院認可「專利侵害鑑定機構」所為之「專利侵權鑑定報告」無拘束專利專責機關及行政救濟機關效力，而提出此「專利侵權鑑定報告」之意旨在提供專利專責機關及行政救濟機關做為參考⁷。實務上，由判決理由書中可知許多侵權鑑定報告即使未依專利要件鑑定，但專利專責機關答辯時多仍就該鑑定內容中針對爭點技術是否能證明系爭案不具專利要件的部分予以說明。

關於第二爭議態樣—待鑑定實物不明、鑑定過程無從瞭解之爭辯中，原告多急於敘明該樣品的技術構造與系爭案的申請專利範圍是如何的相似，卻常忽略要證明該樣品之製造日期、型號、製造廠商以及是否依引證案之申請專利範圍製作等，而於鑑定報告中，亦常未交代鑑定物的相關身分資料，甚至未紀錄鑑定過程，因此以實物樣品所作之鑑定報告，不採的機率相當高⁸。

第三爭議態樣—未以爭點技術鑑定，主要因鑑定報告未釐清兩造真正的爭點，以致於無法針對爭點作深入的分析實驗，實乃「非針對系爭案申請專利範圍所界定之創作標的特徵而為之比較，並不足為探究系爭案是否具新穎性及進步性之依據」⁹，甚至完全未能敘明爭點，自無法

⁷ 參看最高行政法院判決，裁判字號 90，判，1015。

⁸ 若依台北行政法院裁判字號 91，訴，3126 判決略以：「專利審查之「產業利用性」、「新穎性」與「進步性」判斷，係將系爭案申請專利範圍與習知技術 (prior art) 進行比對，習知技術可能是專利文獻，亦可能是一公開發表或公開使用之實物，其比對方式均以系爭案之申請專利範圍為準，其可為「抽象(系爭案)對抽象(引證案)」或「抽象(系爭案)對具體(引證案)」。

此觀乎「專利審查基準」所載「謂『新穎性之判斷』，指判斷申請專利範圍之請求項所載新型之新穎性而言。」(第 2-2-5 頁參照)、「判斷進步性時，應依據申請專利範圍之請求項所載新型，判斷有無專利法第九十八條第二項之規定情事，如有則不具進步性，如無始具有進步性。」(第 2-2-17 頁參照)自明。原告所舉國立中正大學「專利侵害鑑定報告」，係將其所謂系爭案之實物與引證案專利範圍進行「具體對抽象」的比對，不符前述專利審查基準。蓋申請專利權範圍為技術空間中一定領域，而一實際物品之元件、組合、成分、條件等均已特定，在技術空間上為特定一點；專利審查係對系爭案在技術空間中一定領域是否先占進行審查，而以具體實物與既有專利公告進行「具體對抽象」之比對方式，則著重在專利侵害之鑑定，與專利申請之審查基準，不盡相同。」若依此見解，則凡以樣品為鑑定物之鑑定報告即可能不採。

⁹ 參看最高行政法院判決，裁判字號 90，判，1015。

本月專題

採。

第四爭議態樣—不客觀，亦為最令人詬病的原因之一，或許因為要能完全秉持中立客觀態度去鑑定由委託人付費之鑑定報告，實屬不易，畢竟鑑定報告的事項中，對鑑定事項的判斷仍多有裁量的餘地，即使同樣的鑑定結果，也可能產生不同的論述態樣，進而有誤導法官誤判的情形，且於鑑定人與委託人間的關係於鑑定報告完成後，亦續存一定之關係，「因此將來法官於傳喚鑑定技師出庭時，亦得依自由心證充分斟酌該等關係，若輕易認許以之作為裁判基礎，可能有害於公正程序，且有對具委託鑑定之當事人作成有利判決之危險。」¹⁰由前述可知，雖然法律上謂原告負舉證責任，惟由一造自行提供鑑定報告之客觀性確實頗受爭議。

至於第五爭議態樣—不利的一方未能陳述意見，此一態樣之鑑定報告通常出現在訴願階段。按行政院及各級行政機關訴願審議委員會審議規則第 18 條規定：「受理訴願機關依職權或依申訴調查證據之結果，對訴願人、參加人不利者，除訴願人、參加人曾到場陳述意見或參加言詞辯論已知悉者外，應以書面載明調查證據之結果，依本法（訴願法）第 67 條第 3 項規定通知其於一定期限內表示意見」，又按現行訴願法第 67 條第 3 項規定「受理訴願機關依職權或依申訴調查證據之結果，非經賦予訴願人或不利的一方表示意見之機會，不得採為對之不利之訴願決定之基礎」，故依前述「審議規則」規定，若訴願決定機關既未賦予該造就該鑑定報告表示意見之機會，復依據該鑑定報告做成不利於該造之訴願決定，此舉即違反訴願法第 67 條第 3 項之規定。

其他爭議態樣，如鑑定報告為新證據而非補強證據¹¹、鑑定報告雖

¹⁰ 參考期刊：許士宦，「私鑑定之證據能力及證據價值」，月旦法學教室第 16 期，2004 年 2 月 1 日出刊。

¹¹ 所謂新證據係未於異議（舉發）審定前提出，亦未發交當事人答辯，為非原異議（舉發）審定範圍內之證據；而「補強證據」係依智慧局之專利審查基準：「補強證據係指原處分當時已提及，而於行政救濟過程中由當事人補強、充實，而未超出原提及證據之範圍而言。」同基準第 147 頁：「行政救濟程序中所提出的補強證據、補強理由可以列入考慮。」



由該領域人士鑑定卻非專精於該部分技術以致於鑑定不夠專業、或該份鑑定報告與同案其他多數鑑定報告意見不同且錯誤...諸多質疑態樣，讓原本應協助解決問題的鑑定報告反成問題。

三、實務案例：最高行政法院判決 92 年度判字第 54 號案

以上雖對鑑定報告所產生的問題有初步概略的認識，但為對鑑定報告之實務發展及見解有更進一步的瞭解，以下僅試列舉最高行政法院判決 92 年度判字第 54 號案（有關第 84215653N01 號專利舉發案），予以概略介紹並探討如下，以供參考。

案情概要

系爭專利係有關一種防水膜結構之改良，防水膜一面為平滑面，另一面則設有不規則狀的凹凸柱狀結構，使其與混凝土凝結成型後，形成不規則嵌固情況，與混凝土間所達成之凝結抓固力較習知技術增進功效。主要舉發證據則為一 P V C 防蝕襯裡之防水膜，其一面為一致性之 T 形長條狀鍵帶凸肋（或鑽石狀凸肋），舉發理由主要述稱證據可證明系爭專利不具進步性。案經智慧局審查，以系爭案之技術特徵並未超越證據所揭示之技術內容，且未增進功效，不具進步性，有違專利法第 98 條第 2 項規定，乃審定為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。專利權人不服提起訴願，經訴願決定駁回，遂提起行政訴訟，並提出委由台科大所作之試驗報告及資深水利技師所作之比較評估報告，高等行政法院雖駁回原告之訴，惟經原告再上訴最高行政法院後，將原判決廢棄，並發回更審。案情中，有關係爭專利與主要比對證據如以下表 4 及表 5 所示。

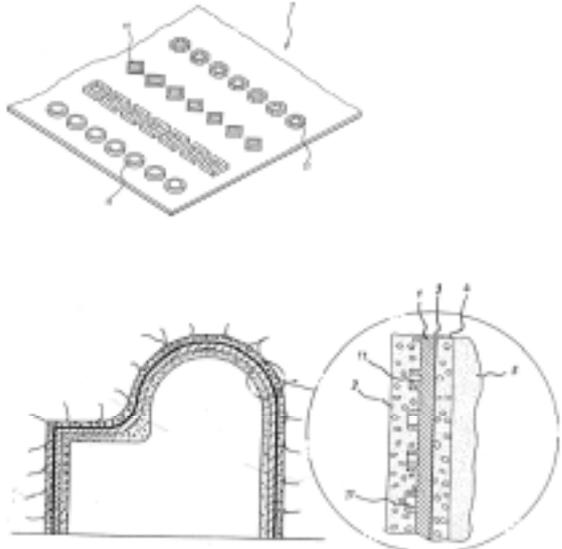
本案爭點在於：系爭專利較之證據所揭示之技術內容，是否未增進功效，而不具進步性？其於台北高等行政法院第一次判決時認為由原告所提出鑑定報告「其試樣為原告自行提供，是否即為系爭案及附件五、六、七之試樣，無從得知」，且因認上開報告及說明文件已難憑採，是

本月專題

原告請求傳喚鑑定技師作證並無必要。惟最高行政法院則認為上訴人既已提出相關之試驗報告及專業技師針對該試驗報告所提出之評估報告以及說明文件主張系爭案具有進步性及功效增進性之新型專利要件，「雖原判決及原處分以其試樣及上訴人自行提供而不予採信，惟上訴人既已聲請上開證人作證，並聲請由權威鑑定機關予以客觀審查鑑定，則為期客觀發現真實，衡諸上訴人與舉發人兩造之客觀利益，似無不能依往例將本案送請客觀之權威鑑定機關詳予審查鑑定之情形，爰將原判決廢棄，發回臺北高等行政法院另為合法妥適之裁判，以昭折服」。

發回更審後，台北高等行政法院即傳喚原告之鑑定技師到庭說明，由更審判決書顯示已全盤接受鑑定報告內容及專業技師所言，認為引證案不足以證明系爭專利不具進步性，並將訴願決定及原處分一併撤銷。

表 4 系爭專利之申請專利範圍及主要圖式

申請專利範圍	主要圖式
<p>一種防水膜結構之改良，尤指一種專用於防水工程之防水膜，其特徵在於：其防水膜的一面係呈光滑面設計；而一面係具有不規則狀的凹凸柱狀結構，藉由凹凸柱狀之設計可以對混凝土形成不規則的抓固力，使防水膜可與混凝土形成一體不滑脫層者。</p>	
<p>說明：系爭專利著重於防水膜一面設置有不同凹凸形狀柱狀結構，以產生不同方向之抓固力。</p>	



本案例中，原告主要係述稱證據之T形防蝕襯裡，係於軟板一面凸設T型之「長條狀」鍵並帶凸肋者，藉以增加與混凝土之結合力，因塑膠軟板本身與混凝土並不具凝結力，致其長條狀肋條與凝結後之混凝土接觸部位，形成多數平行狀凹陷（縫隙），有破壞凝結強度，產生龜裂之虞。反觀系爭案「防水膜結構之改良」則係於防水膜一面設有「不規則狀的凹凸柱狀結構」，使其與混凝土凝結成型後，形成不規則嵌固情況，不會產生過大長度之縫隙，可避免如前揭之長條凸肋所產生之長條狀平行凹陷缺失，且「長條狀」只能產生單方向之抓固效能，而「不規則凹凸柱狀」則產生不同方向之抓固力量，其所產生之凝結抓固力顯然較佳。且由其試驗報告顯示以厚度5公分、長10公分、寬10公分之混凝土試體試驗結果，柱狀防水膜與T型防水膜功能上於耐荷重（劈裂強度）、卡掣力（係指對抗橫向或縱向之磨擦力）、結構性（影響率）而言，經實驗結果，系爭專利皆優於舉發證據，尤其與混凝土凝結後之排水功能上，系爭專利藉由「不規則凹凸柱狀」結構，具多方向排水功能，不像證據的單方向肋條，只能將水份往單方向排除，如水量較多時，則有排水不良之積水現象，因此系爭專利運用之原理上雖非全新，但在空間型態上既屬創新，即具有新穎性，並較先前技術在形狀、裝置上能增進某部之特殊功效，即應認具進步性等云云。



表 5 主要比對證據之產品說明及主要圖式

產品說明	主要圖式
<p>附件五為一種 P V C 防蝕襯裡，係嵌入混凝土管、結構物以作保護面層，其規格有 T 型鍵、鑽石鍵、焊帶等；附件六則顯示 T 型防蝕用襯裡塑膠軟板之產品結構一面為平面，另一面具有 T 型凸鍵，可利用 T 型鍵嵌入混凝土內並扣緊之；該 P V C 防蝕片具有耐酸、耐鹼、耐腐蝕、耐震、耐候性、質輕、施工容易等特性。</p> <p>說明：本案證據主要利用長條形 T 型鍵或鑽石鍵之 P V C 防蝕襯裡嵌入並扣緊於 RC 內。</p>	

原告雖稱系爭專利有關排水之功能，惟並不在系爭專利申請專利範圍之內，行政法院亦認為「系爭案之申請專利範圍、說明書及圖示均未提到「不規則凹凸柱狀」能增進排水功能，且依其創作說明及具體實施例所載，該防水膜之「不規則凹凸柱狀」表面係朝向隧道中間，而在該凹凸柱狀表面噴上水泥漿或混凝土，隧道之水流則已被阻絕在防水膜之另一面之外（即隧道之朝外側），另行排出，足見排水功能並非系爭專利之「不規則凹凸柱狀結構」訴求之技術特徵所在，自無論究及與引證案比較之必要」，但仍認為「系爭案並未違反專利法第 98 條第 2 項之規定」。



由以上案例可知鑑定報告結果極有可能是扭轉「是否具進步性」認定之關鍵，且若對鑑定報告內容有所質疑時，可請求鑑定之專業技師當面備詢。惟就本案仍有疑問：最高行政法院係謂「似無不能依往例將本案送請客觀之權威鑑定機關詳予審查鑑定」，而高等行政法院僅係依原告所提之鑑定報告及援引證人鑑定報告技師之證詞，即作成判決，是否恰當？容以下說明。

若援引台北高等行政法院 92 年度訴更 1 字第 19 號判決文中，證人資深技師之證詞「...原告有拿他的產品給我看，...我沒看過系爭案專利說明書。...原告給我看的柱狀產品是照系爭案的專利說明書做的，沒錯。...系爭案是強調排水功能。」且不論其證詞有何矛盾處以及並未釐清技術爭點外，再觀該資深技師所作之評估報告，其文字報告內容有 2 頁，第 1 頁的大標題為「一、防水膜與工程用不織布在隧道工程之功用」，第 2 頁的大標題為「二、工程用不織布與防水膜組成之要求」內容則為「(1) 工程用不織布，必須柔軟，有厚度，有優良的立體排水功能 (2) 工程用不織布，防水膜兩者組成產品，要有最短、最優良的多方面的排水路... (3) 一般隧道岩層、噴凝土、襯砌混凝土間，只有承受壓力問題，沒有滑動問題。」其結論為「三、產品比較：(1) T 形防水材，...不易排除滲透水壓 (2) 柱狀防水膜，...可將滲透水由各方向排入管溝，釋放滲透水壓... (3) 兩種產品在功能效果上，有實際的差異，俟不宜認為是同等品」。惟查，系爭專利之申請專利範圍主要係一種具有不規則凹凸柱狀結構的防水膜結構改良，且完全未述及不織布及排水功效，而是「藉由凹凸柱狀之設計可以對混凝土形成不規則的抓固力，使防水膜可與混凝土形成一體不滑脫層者」，資深技師之比較評估報告竟係針對不織布及排水功效之比較?!依以上說明可知，該評估報告內容係完全脫離爭點。

而試驗鑑定報告部分，判決文中述稱證人土木技師所做分析圖表與台科大報告顯示相同結論，惟依證人土木技師證詞：「一、我只是就柱狀及 T 形防水膜做學理的分析，沒有做實驗。二、原告提供 T 形防水布與柱狀防水膜的圖形給我做學理上的計算，...」而觀該試驗報告中，僅

本月專題

有項目及數據 80% ±3%、100% ±3%、50% ±3% 等數字結果，完全未說明其試驗過程及方法，而土木技師係依何種計算軟體、公式或學理上的計算並未說明，亦不知按學理計算之過程為何？

由以上問題顯示，雖然本案之鑑定報告內容為高等行政法院更審判決所採，且經傳喚鑑定技師出庭作證，事實上，該鑑定報告實仍存有矛盾及可質疑之處。

四、建立一套有助於瞭解真相的鑑定程序

鑑定報告之程序正義影響鑑定報告的客觀性及可否採信度，且經由合理的程序流程，亦可有效節省爭訟時程及費用。由於普遍對鑑定報告之客觀性有所質疑，因此鑑定報告之混淆亂象首應於程序階段即予以釐清。

經由以上之案例研討及法院見解，僅以前揭 92 判決第 54 號案為例，試將鑑定報告於形式上所需之程序流程研擬如下：

(一) 釐清爭點

首先，於鑑定前應先釐清爭點，建議可先於兩造之爭執理由或言詞辯論中釐清爭點範圍。爭點常為某申請專利範圍請求項是否滿足某專利要件。

如案例中重要爭點為系爭專利與證據比對，是否有違專利法第 98 條第 2 項之進步性規定，且系爭專利之申請專利範圍並未述及「排水」功能，否則引證證據又提出爭點外的「防蝕」「耐酸鹼」等功能，則爭點將難以釐清。

(二) 鑑定時宜確定待鑑定物或證據是否具證據力

建議應先判斷異議舉發證據間之關聯性及日期等，此乃因具證據力之證據於證據法則之採證上方有鑑定之價值；於確定該待鑑定證據是否為系爭案之對象後，並應確認該待鑑定證據鑑定究為補強證據亦或為新證據；另，亦應對證據之專利要件內容、標的先予以評估，不適合標的



即應先排除，例如新型案之製造方法、加工方法及裝配難易並非新型專利之審查範圍，因此即不應於鑑定內容之列。

如案例中，附件五為材料製造商之PVC防蝕襯裡產品型錄，係嵌入混凝土管、結構物以作保護面層，其規格有T型鍵、鑽石鍵、焊帶等；附件六為防蝕用T型襯裡塑膠軟版，顯示其產品結構一面為平面，另一面具有T型凸鍵，可利用T型鍵嵌入混凝土內並扣緊之；附件七由工程承包商依合約提出之PVC T型襯裡軟板試驗報告，該試驗報告受理日期為83年6月16日，較系爭專利申請日為早；依彼此間之相關名稱、圖形及內容，可認定為關連性證據，且於原告89年度訴字第01994號提出訴狀時所不爭執，因此附件五、六、七具證據力。

（三）爭點是否可由理論或經驗法則判斷

爭點確立後，該爭點之技術問題是否無法或難以用理論及經驗法則判斷。

如案例中系爭專利於防水膜一面設置之不同凹凸形狀柱狀結構，是否較之證據（附件五、六、七）之長條型T型鍵（或鑽石鍵）結構於防水工程施工上更為簡易方便？且可達到對混凝土層高固合度的抓著力，俾使防水工程的品質可達更完善？實難以用學理即可判斷而須進行客觀實驗測試。

（四）就所確立之爭點無法判斷時，選任鑑定人，確定鑑定方法

若爭點技術無法由常理或經驗法則判斷時，於徵求兩造同意後送請鑑定，鑑定內容、方法、鑑定之試體、試驗流程及試驗儀器應經兩造雙方同意，並選任兩造當事人所共同信賴者為鑑定人¹²，尤應注意鑑定之試體應為系爭專利申請專利範圍所指之物。

¹² 選任兩造當事人所共同信賴者為鑑定人，既有助於貫徹保障程序選擇權之精神，提昇當事人事實認定之信服度（許士宦，「鑑定人之訴訟地位與當事人之程序保障」，台灣本土法學雜誌第66、67期，2005年1月、2月）

本月專題

如案例中之試體應以相同大小單元之防水布嵌入並包覆於一混凝土管或結構物內進行實驗測試，於相同實驗條件下鑑定，且鑑定項目至少應包括爭點所述之「兩案不同形狀對混凝土形成的抓固力」及測試系爭專利說明書所述之功效「於混凝土噴漿過程具良好附著力」、「於混凝土凝固後的塑性變形過程中提供抗張力」做比較，並經兩造同意後送請鑑定，而不致發生被告認為試驗試體太小、不知鑑定過程、鑑定項目中有爭點未述及之「排水功效」測試等情形發生。

（五）鑑定人應先確認鑑定項目

鑑定人應就所委託之鑑定項目鑑定；至於鑑定報告有關「是否具進步性」、「是否具新穎性」等問題及見解，應交由行政法院解讀。此外，亦須留意負責鑑定報告之技師，與委託人是否為應迴避之關係人？是否與委託人為關係密切之夥伴關係？將來出具該鑑定報告時，並須提供該鑑定機構組織及鑑定人專業能力相關證明文件以供審酌。

如案例中，鑑定人雖針對專利法第 98 條第 2 項之進步性規定所作之測試，惟其所述「在空間型態上既屬創新，即具有新穎性，並較先前技術在形狀、裝置上能增進某部之特殊功效，即應認具進步性」等之見解則應刪除，而只做爭點技術功效上之測試鑑定比較即可。

（六）鑑定過程之紀錄

鑑定報告應將試驗試體、步驟流程等拍照存證，以作為將來檢驗之依據，且對於待鑑定物是否為真正，應有詳細說明或繪製結構分析圖，使具足夠證據證明該實物之製造日期。

（七）鑑定結果送回法院時，通知兩造到庭閱卷

鑑定報告結果通知兩造到庭閱卷，使不利之一方（包括參加人）有準備陳述意見及說明之機會，避免剝奪其於專利爭議訴訟中之程序利益。



(八) 開言詞辯論庭

由於鑑定報告之意見是否正確，法官未必能發現真實，顧慮此種情形，保障當事人參與程序的機會，即至為重要，因此依鑑定報告內容仍應舉行言辭辯論，並可依當事人任一造之聲請，傳訊該專業技師出席備詢，藉以保障不利一方的防禦權，且可使法官正確瞭解鑑定報告之內容。

(九) 鑑定報告之採與不採

法院對於鑑定報告何以採何以不採，應具體詳載敘明理由，以昭折服。

如案例中，台北高等行政法院第一次判決時認為由原告所提出鑑定報告「其試樣為原告自行提供，是否即為系爭案及引證四、五、六之試樣，無從得知」，且因認上開報告及說明文件已難憑採，是原告請求傳喚鑑定技師作證並無必要等語，即因其論述太簡略，以致最高行政法院認為仍應傳喚鑑定人或再送請客觀之權威鑑定機關詳予審查鑑定之決定。

本文以為經此程序與案例所進行鑑定過程主要不同處在於：爭點技術、鑑定人、鑑定方法等係由兩造所同意且由法院送鑑定，因此鑑定人應具有中立客觀之鑑定立場，且兩造不必再質疑鑑定方法、試體大小、鑑定項目等，且包括兩造、參加人都有可陳述意見的準備時間及機會，法官也因此可由技術鑑定報告及言詞辯論結果獲得較為接近真相的事實依據。

五、結論與建議

專利爭議案件的委外鑑定制度，與智慧局因為限於人力及龐大積案量，因此將許多案件委由局外具相關專長之專家審理的制度極為類似，由過往經驗可知，局外的審查委員雖多為該專業技術領域的專家，惟一般對專利法及專利審查基準的瞭解多不深入，且為兼任工作，因此外審

本月專題



制度多年來為外界所批評及詬病¹³。如今鑑定報告委由鑑定機構鑑定，若涉及專利要件的判斷，亦存在有相同的問題與質疑。專利專責機關所訓練養成之專任審查人員所為之專利要件判斷，已較外審委員受到肯定。今於行政訴訟階段，專利專責機關既為被告機關，法院委外進行鑑定時，若再將專利要件的判斷涵括在內，恐無助於事實真相之釐清。宜將鑑定內容侷限在以實驗測試樣品之功效等範圍內。

本文討論嘗試提出為要瞭解事實真相，於鑑定報告所應踐行的合理程序，以減少過往存在的紛爭及誤導法官的情形，並建議應認明鑑定機構僅提供專利技術範圍的相關報告，而法律見解及法規之適用、涵攝、專利要件之判斷等應由法院為之，最後仍須瞭解指定機構之鑑定報告，並非是審酌之唯一依據，仍須面對質疑與挑戰。

綜上，期盼藉由以上爭議態樣的瞭解，於程序及實質判斷上尋得因應之道，使鑑定報告能扮演正確的角色，而得以發揮其功能。。

¹³ 外審制度的迭遭批評可見於多次專利審查相關之研討會，另外於高等行政法院裁判字號90，訴，5043案中原告陳述之理由亦可窺知。