

## 專利侵害鑑定報告不以法院囑託鑑定者為限—最高法院民事判決 95年度台上字第 1663 號之分析

陳秉訓<sup>1</sup>

### 壹、前言

專利法的目的在於鼓勵發明人貢獻其發明以促進我國產業技術的前進。<sup>2</sup>為達此目的，國家會給予發明人一種排除他人利用其發明的權利，即「專利權」。<sup>3</sup>然而，發明人可自己做專利權人來對他人進行授權或是將專利權轉讓他人，以換取經濟利益。<sup>4</sup>

當專利權人欲執行其專利權而獲得經濟利益時，或許會遭到侵權行為人主張未有專利侵權的事實。<sup>5</sup>因此，在一方面要和侵權行為人說明專利侵權的事實，且另一方面要符合我國公平交易法的規範等情況下，專利權人必須向侵權行為人提出專利侵害鑑定報告。<sup>6</sup>

如果侵權行為人仍不服，則專利權人必須向法院提起民事訴訟，以請求法院給予專利侵權行為補償的請求權。<sup>7</sup>在此時，專利權人關心的是法院會如何看待其所提出的專利侵害鑑定報告，是接受？是不採？還是法院會另行囑託合格機構進行鑑定？

根據最高法院民事判決86年度台上字第65號，「按法院固得就鑑定人依其特別知識觀察事實，加以判斷而陳述之鑑定意見，依自由心證判斷事實之真

偽。然就鑑定人之鑑定意見可採與否，則應踐行調查證據之程序而後定其取捨。倘法院不問鑑定意見所由生之理由如何，遽採為裁判之依據，不啻將法院採證認事之職權委諸鑑定人，與鑑定人僅為一種調查證據之方法之趣旨，殊有違背。」<sup>8</sup>故法院不會當然接受專利權人所提出的鑑定報告。

可是法院得否不採當事人自行委託鑑定機構所得的鑑定報告，或不討論該鑑定報告的內容以得到其侵權或不侵權的決定？此即最高法院民事判決95年度台上字第1663號所處理的問題。以下本文將進一步分析和討論此判決。

### 貳、最高法院民事判決 95 年度台上字第 1663 號分析

#### 一、本案背景

在本案中，德保有限公司（二審上訴人、三審上訴人，法定代理人：沈昭錦，以下稱「原告A」）主張其為新型專利第106273號「隔熱浪板結構改良」（專利權期間自1994年9月1日起至2005年6月28日止）的專利權人，<sup>9</sup>並指控欣興石棉工業股份有限公司（二審被上訴人、三審被上訴人，法定代理人：林碧杉，以下稱「被告B」）自1995年1月間起製造及販賣之侵害其專利權的產品，且先就自1995年1月至2000年6月止所受損害額中之部分金額為請求。<sup>10</sup>

但被告B否認有侵權行為，而其理由主要有三點：（1）雖其製造的被控侵權物與原告A未被撤銷確定之新型專利結構相同，但與原告A修正後所取得之新型專利權不同；（2）原告A所提出的鑑定報告有重大瑕疵，因為其是依據修正前的申請專利範圍而做成；（3）其無侵害系爭專利權的故意或過失，且原告A的請求權亦已超過時效。<sup>11</sup>

<sup>1</sup> 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生、威盛電子公司專利工程師。清華大學材料所博士班課程修畢（2002至2004年）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師。

<sup>2</sup> 見陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，『專利法解讀』，月旦出版社股份有限公司，一版四刷，台北是，台灣，1996年8月，頁20。

<sup>3</sup> 見陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，『專利法解讀』，頁154。

<sup>4</sup> 見陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，『專利法解讀』，頁168。

<sup>5</sup> 見陳智超，『專利法—理論與實務』，五南圖書出版股份有限公司，二版一刷，台北市，台灣，2004年4月，頁372-373。

<sup>6</sup> 見陳智超，『專利法—理論與實務』，頁379-382。

<sup>7</sup> 見陳智超，『專利法—理論與實務』，頁355。

<sup>8</sup> 見最高法院民事判決86年度台上字第65號理由之「原審」。（底線為筆者所加。）

<sup>9</sup> 見台灣高等法院台南分院民事判決93年度智上字第3號「事實及理由」之「壹、上訴人部分」之「二」之「(二)」。

<sup>10</sup> 見最高法院民事判決95年度台上字第1663號理由之「本件上訴人主張」（以下稱「上訴人主張」）。

<sup>11</sup> 見最高法院民事判決95年度台上字第1663號理由之「被上訴人則以」（以下稱「被上訴人主張」）。

本案第一審原告A敗訴。<sup>12</sup>在第二審時，原告A亦敗訴。<sup>13</sup>本案二審法院是台灣高等法院台南分院，其維持第一審所為上訴人敗訴的判決，而主要理由為：「按上訴人之專利權曾多次經人舉發成立，且經濟部智慧財產局於八十九年五月一日始准其更正，可見在八十九年五月一日更正前，上訴人就系爭專利是否已有新穎性及進步性，實仍處於不確定狀態，即其是否得享有專利權，仍有疑義，則上訴人主張被上訴人自八十四年一月起至八十九年六月止，有侵害系爭專利之故意或過失，即難採信。」<sup>14</sup>不過到了第三審，原告A則勝訴。<sup>15</sup>

## 二、主要爭點及法院意見

### (一) 主要爭點

本案的主要爭點為鑑定報告作為判決依據的必要性。

### (二) 高等法院意見

「關於上訴人欣興公司所製造之「隔熱浪板結構改良」有無侵害上訴人所有新型第106273號之系爭專利權，被上訴人因而應負連帶損害賠償部分：…

(三)次查，上訴人主張被上訴人林碧杉因違反專利法而侵害其權利，固提出八十八年六月一日林碧杉之調查筆錄等為證，然被上訴人否認其等有侵害上訴人之系爭專利權。而查，上訴人於民國八十八年十一月間自訴被上訴人林碧杉違反專利法案，復經嘉義地院予以免訴判決已如前述，則上開被上訴人林碧杉之調查筆錄是否能為被上訴人不利之證據，已非無疑。上訴人另提出其自行委託中國機械工程學會於八十六年一月十五日之專利侵害鑑定報告影本（見原審卷第70-73頁），以作為其主張被上訴人有侵害其專利權之證明；然經被上訴人否認，抗辯其鑑定不可採。

查上開鑑定報告，係上訴人自行委託，而非由司法機關如檢察署或法院就本件訟爭事件送請鑑定。而上訴人為何找該工程學會為鑑定，其間有無特別關係，為何一次請鑑定廿一家公司產品有無侵害上訴人之專利，其鑑定報告是否公正而可採，即有可議；況且該鑑定報告所載日期為「八十六年一月十五日」，即為鑑定之時間在該期日之前，而上訴人於「八十六年五月」間始申請更正系爭專利（於八十七年二月尚提出更正案修正本），顯然上開鑑定報告在上訴人申請更正其系爭專利權之前所為，其鑑定報告即非可予遽信；則不能依上開鑑定報告遽而認定被上訴人確有本件侵權行為。…」<sup>16</sup>

### (三) 最高法院意見

「又上訴人主張被上訴人侵害其專利權，除提出中國機械工程學會製作之專利侵害鑑定報告外，於原審並陳明是否有再送鑑定必要，由法院斟酌等語（見原審卷(二)三四三頁），原審既認該鑑定報告係上訴人自行委託製作，不予採信，竟未囑託司法院指定之侵害專利鑑定專業機關為鑑定（專利法第九十二條第二、三頁），且未斟酌被上訴人自承「伊產製之隔熱鋼板係與上訴人修正前新型專利權申請範圍結構相同，與修正後專利權結構不同」等語（一審重智卷五七頁反面）暨比較修正前後之專利內容，即遽為不利上訴人之論斷，亦嫌草率。」<sup>17</sup>

## 三、評論

根據現行專利法<sup>18</sup>第92條規定：

「法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。

司法院得指定侵害專利鑑定專業機構。

法院受理發明專利訴訟案件，得囑託前項機構為鑑定。」

<sup>12</sup> 見台灣嘉義地方法院民事判決92年度重智字第2號。

<sup>13</sup> 見台灣高等法院台南分院民事判決93年度智上字第3號。

<sup>14</sup> 見最高法院民事判決95年度台上字第1663號理由之「原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以」（以下稱「原審」）。

<sup>15</sup> 見最高法院民事判決95年度台上字第1663號。

<sup>16</sup> 見台灣高等法院台南分院民事判決93年度智上字第3號理由「參、本院判斷」之「三」。

<sup>17</sup> 見最高法院民事判決95年度台上字第1663號理由之「原審」。

<sup>18</sup> 本文所指之現行專利法為2003年1月3日立法院三讀通過，2003年2月6日總統令修正公布的版本。

由第92條第3項可知，法院不必然要囑託「侵害專利鑑定專業機構」進行專利侵害鑑定報告的製作，但法院的判決「應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽」，<sup>19</sup>故法院應審酌當事人所提出的專利侵害鑑定報告，以做為判決的論證基礎。亦即，專利侵害鑑定報告是證據一種，可由當事人提出而佐證對自己最有利的立場。專利法既然沒有規定法院「應」要委託鑑定機構做專利侵害鑑定，故一旦法院決定不委託鑑定機構做鑑定，則法院應就當事人所提出的證據判斷。

在本案訴訟過程中，高等法院並未討論鑑定報告的內容，而僅以「查上開鑑定報告，係上訴人自行委託，而非由司法機關如檢察署或法院就本件訟爭事件送請鑑定。而上訴人為何找該工程學會為鑑定，其間有無特別關係，為何一次請鑑定廿一家公司產品有無侵害上訴人之專利，其鑑定報告是否公正而可採，即有可議」，<sup>20</sup>而否定該鑑定報告的證據力。

對此審查方式，最高法院是持否定的看法，而說「又上訴人主張被上訴人侵害其專利權，除提出中國機械工程學會製作之專利侵害鑑定報告外，於原審並陳明是否有再送鑑定必要，由法院斟酌等語…，原審既認該鑑定報告係上訴人自行委託製作，不予採信，竟未囑託司法院指定之侵害專利鑑定專業機關為鑑定…，且未斟酌被上訴人自承「伊產製之隔熱鋼板係

與上訴人修正前新型專利權申請範圍結構相同，與修正後專利權結構不同」等語…。」<sup>21</sup>

事實上，高等法院的邏輯應是有疑問的，因為「自行委託」和「鑑定報告的公正」應不具有因果關係，否則在民事訴訟中，「證據」都是由當事人準備的情況下，這些證據也會因為是「自行準備」而失其公正性，那結果是法院將無法擁有據以為判決基礎的證據。

因此，按照最高法院的意見，當進行專利侵權訴訟的審理時，下級法院除非決定另行委託鑑定機構進行侵權鑑定，否則其應實際審酌當事人所提出的鑑定報告，而下級法院不能僅認為鑑定報告因是當事人自行委託而失其公正性。

## 參、結論

根據最高法院民事判決95年度台上字第1663號，法院在審理案件時，若不自囑託鑑定機構進行專利侵害鑑定，法院應該實際斟酌當事人所提出的鑑定報告，而若僅以鑑定報告是當事人自行委託為由而不採用該鑑定報告的內容，則法院所做出的判決是不適法的。

<sup>19</sup> 見現行民事訴訟法第222條第1項。（本文所指之現行民事訴訟法是2007年3月21日總統華總一義字第09600034621號令修正公布版。）

<sup>20</sup> 見台灣高等法院台南分院民事判決93年度智上字第3號理由「參、本院判斷」之「三」。

<sup>21</sup> 見最高法院民事判決95年度台上字第1663號理由之「原審」。