

## 判斷進步性應界定通常知識者之學理基礎 ——最高行政法院 105 年度判字第 503 號判決之啟發暨智慧財產法院之回應

張哲倫\*  
理律法律事務所執業律師

### 壹、問題之提出

法院於審理專利進步性爭議時，不論是民事或行政訴訟，是否應就個案之系爭專利先行界定通常知識者水準？若法院予以界定，則經界定後之通常知識者水準，是否屬於智慧財產案件審理法第8條第1項所稱之「法院已知之特殊專業知識」？依同條項規定「應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎」？經法院界定之通常知識者水準，是否屬於智慧財產案件審理法第8條第2項所稱之「事件之法律關係」？依同條項規定「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」？早年的法院見解，不論是智慧財產法院、最高法院或最高行政法院，均未特別論及，智慧財產法院則時有判決指出判斷進步性無須特別界定通常知識者水準<sup>1</sup>，但近年最高法院<sup>2</sup>及最高行政法院<sup>3</sup>已陸續有判決強調應先界定通常知識者水準，其中最值得關注的見解，即為最高行政法院105年度判字第503號判決，智慧財產法院為因應最高行政法院105年度判字第503號判決之指摘，以法庭之友方式徵求關於界定通常知識者之公眾意見<sup>4</sup>。

最高行政法院105年度判字第503號判決審認：「原判決於比對系爭專利請求項1與證據1之技術特徵，認證據1未明確揭露系爭專利請求項1之(1B)『連同影像檔傳至車輛影像資料庫加以儲存』、(1C)『將資料寫入繳費完成資料庫』、(1D)『連同影像檔傳至車輛影像資料庫儲存』技術特徵，均係以熟習該項技術者（具有通常知識者）說明之。而上訴人於原審即一再爭議『具有通常知識者』為何，但原判決仍未敘明熟習該項技術者於系爭專利申請日前之技術水平為何，遽認熟習該項技術者可輕易思及『車輛出場時』管理所需，而有判決不備理由之違法。……但在訴訟中有何機制或審判輔助機關可以界定申請時之具有通常知識者的致能要件？再者，具有通常知識者此一構成要件在界定上，究係法規範之解釋？或係事實而應予調查、並為舉證之事項？若係舉證事項，則與引證案先前技術之所謂證據如何區別？大略思考即有上述問題存在，所以要確定所屬技術領域中具有通常知識者在實際訴訟操作上，確有一定難度。所以以往審定書或判決書對所屬技術領域中具有通常知識者之論述，通常於確認被比對專利與相關先前技術之間的差異後；在判斷是否能輕易完成被比對專利的整體步驟間，論述該被比對專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，而未特別就具有通常知識者為何作定義或解釋，本院亦加以容認。但此一虛擬之人之建立，對客觀判斷進步性與否至關重要，將來智慧財產法院就進步性為判斷時，亦宜先依系爭專利所著重之技術領域、先前技術面臨之問題，解決問題之方法、技術之複雜度及其實務從事者通常水準，確立『具有通常知識者』之知識水準。則本件證據1

\* 本文為作者個人立場，不代表所屬職業公會或任職事務所。

1 民事判決參見104年度民專上更(一)字第2號：「對許多技術發展已相當成熟，或組合結果較可預期之技術領域而言，除非當事人有所爭執，則由先前技術之提出，即應可判斷所屬技術領域中通常知識者之技術程度為何，正如一般民刑事案件，亦毋須一一敘明何謂『一般合理人』或『善良管理人』之理由相同」；行政判決參見104年行專訴字第34號。

2 最高法院102年度台上字第1800號判決：「原審……復未說明有如何熟習系爭發明專利所屬技術領域之既有技術及知識之人，得經由如何之邏輯分析、推理或試驗而得之一般技術手段研究、開發，並發揮一般創作能力，而使系爭發明所屬技術領域之技術水準，化為其本身知識之經過，亦有判決不備理由之違法」。

3 最高行政法院104年度判字第308號判決：「應將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段，及其對照先前技術之功效等整體加以考量，並確立申請專利時，所屬技術領域中熟習該項技術者之知識水準，避免以後見之明作成能輕易完成的判斷，而認定該發明不具進步性」；最高行政法院104年判字第326號判決：「其中所屬技術領域中具有通常知識者及先前技術（即引證證據）所揭露內容之確立，為進步性客觀判斷的重要步驟」；最高行政法院103年度判字第406號判決指出：「……此一虛擬之人之建立，對客觀判斷進步性與否至關重要」。

4 參見智慧財產法院官網：[http://ipc.judicial.gov.tw/ipr\\_internet/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1350&catid=161&Itemid=100110](http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1350&catid=161&Itemid=100110)（最後瀏覽日：2017年12月10日）。

是否可以證明系爭專利請求項3不具進步性，其『具有通常知識者』此一構成要件，並未經令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，經兩造充分攻防行言詞辯論，即有可議。原判決認同原處分及訴願決定將證據1與證據3組合足以證明請求項3不具進步性，即屬不合」。

必須說，這是一則相當特別的判決，雖然承認實務上要做到並不容易，但卻中肯、堅定地要求事實審法院必須要界定通常知識者水準。判斷進步性之困難有三：第一，審判者必須逆推時間，回到系爭專利申請日當時之技藝水準；第二，審判者必須虛擬通常知識者之水準，作為比對基礎，以判斷系爭專利相對於習知是否輕易思及。第三，判斷系爭專利相對於前案是否輕易思及，理論上應將所有前案置於通常知識者面前，考驗通常知識者是否得思及系爭專利的解決方案，不過，由於現實上系爭專利已經產出，而且審判者必須閱覽系爭專利說明書，始得比較系爭專利與前案之差別，故審判者的判斷極易陷入後見之明的偏見。

最高行政法院105年度判字第503號判決提出以下問題。第一，在訴訟中有何機制或審判輔助機關可以界定申請時之通常知識者及其所應具有的通常知識及執行工作能力？第二，具有通常知識者此一構成要件在界定上，究係法規範之解釋？或係事實而應予調查、並為舉證之事項？第三，若界定通常知識者係待當事人舉證之事項，則其舉證責任與引證案先前技術之所謂證據如何區別？本文試圖說明分析以上問題。

## 貳、判斷進步性方法論之學理基礎

### 一、古典時期

最早一部專利法的成文法典可追溯於1421年威尼斯共和國<sup>5</sup>，專利法的發展歷史約有近600年，不過進步性卻是相當新近的概念，美國聯邦最高法院遲於1850年，始於Hotchkiss v. Greenwood一案，第一次創造進步性概念的原型，該判決認為如果只因為專利申請案具有新穎性，即授予專利權，將導致專利氾濫，增加社會成本，因此以一個「an ordinary mechanic acquainted with the business」<sup>6</sup>為虛擬之標準，專利申請案與前案的差別，必須達到「destitute of ingenuity or invention」的程度，始得授予專利<sup>7</sup>。但這樣的判斷標準實在太過抽象，學者因此批評最高法院的見解無異認為「invention」必須達於「invention」的程度，始得成為「invention」<sup>8</sup>。最高法院此等見解，一望即知難以具體適用於個案操作。

如此高度抽象而不具操作可能性之標準，使下級審法院在個案適用上倍感困惑，難以遵行<sup>9</sup>。於專利法領域享有盛名的法官Judge Learned Hand即感嘆此等法律標準無疑是最脆弱的法律概念<sup>10</sup>。主導1952年專利法修正的法官Judge Giles Rich則稱此標準無異於玩弄司法<sup>11</sup>。自從創立進步性必須達於「invention」程度之後，最高法院陸續在別的個案中試圖創造更好的法律標準，以解決判斷進步性的問題，無奈並不成功，例如其中最為人詬病的一個判斷標準，是Hotchkiss案出爐91年後最高法院見解，認定專利申請案必須達於「天才的靈光」(flash of geuius)程度，始具有進步性<sup>12</sup>，自此之後，下級審法院為了遵循最高法院新建立的法律標準，窮於思索何謂「天才」？何謂「靈光」？以期在個案中能夠找到真正具有進步性的專利。當然，此等不具客觀驗證可能性之法律標準，導致法院大量認定經專利局核准的專利俱屬無效，無效的比率過高，連最高法院Jackson大法官都承認：在美國唯一有效的專利，是尚未被最高法院的手碰到的那一件<sup>13</sup>。學者稱此一時期為美國專利法制發展的黑暗時代(dark ages)<sup>14</sup>。

<sup>5</sup> CRAIG ALLEN NARD, THE LAW OF PATENTS 9 (4th ed. 2017).

<sup>6</sup> Hotchkiss, 52 U.S. at 267.

<sup>7</sup> Hotchkiss, 52 U.S. at 266 ("The difference is formal, and destitute of ingenuity or invention. It may afford evidence of judgment and skill in the selection and adaptation of the materials in the manufacture of the instrument for the purposes intended, but nothing more.").

<sup>8</sup> JANICE M. MUELLER, PATENT LAW 356 (5th ed. 2016).

<sup>9</sup> 2-5 DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS § 5.02 (2008). Id.

<sup>10</sup> Harries v. Air King Prods. Co., 183 F.2d 158, 162 (2d Cir. 1950). Id.

<sup>11</sup> Giles S. Rich, Why and How Section 103 Came to Be, in NONOBVIOUSNESS: THE ULTIMATE CONDITION OF PATENTABILITY 1:208 (John F. Witherspon ed., 1980).

<sup>12</sup> Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941).

<sup>13</sup> Jungersen v. Ostby & Barton Co., 335 U.S. 560, 572 (1949) (Jackson, J., dissenting, "[T]he only patent that is valid is one which this Court has not been able to get its hands on.")

<sup>14</sup> David Silverstein, Patents, Science & Innovations: Historical Linkages and Implications for Global

1850年Hotchkiss案後的100年間，最高法院窮盡一切努力，仍無法創造出可運作的進步性概念。一直到1952年美國專利法第103條修法，始建立現代化的進步性判斷標準。

不過，1850年Hotchkiss這進步性概念的驚天第一案，已建立了今日通常知識者的原型，最高法院利用「普通技工」(ordinary mechanic)作為判斷進步性的比對原點，後漸次發展為今日的「通常知識者」<sup>15</sup>。本文以為「ordinary mechanic acquainted with the business」是一個非常貼切的描述，其精確簡短地點出專利法的解讀應考量工匠的本質(mechanic)<sup>16</sup>，工匠精神凸顯出專利法動手作的本質，工匠所得掌握之技術內涵尚包括未形諸於書面的默契(tacit knowledge)<sup>17</sup>；同時也強調對於業務的瞭解(business)，兼具這兩個內涵，已相當深入地掌握「通常知識者」的內涵。

## 二、第一個進步性概念的現代立法

第一個現代的進步性立法出現於1952年美國專利法第103條<sup>18</sup>，分析當時的103條全文<sup>19</sup>，可知該次修法可謂第一次成功、完整建立了判斷進步性的可行標準。第一，判斷的時間點必須逆推回申請日當時(at the time the invention was made)。第二，判斷的主體是通常知識者(to a person having ordinary skill in the art)。第三，判斷的客體是發明整體(the subject matter as a whole)。第四，判斷之目標係分析通常知識者得否主觀上推知專利與前案之間的差異(if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that would have been obvious)，而非著重於專利與前案之間客觀上的差異。

我們現在習以為常的進步性概念及判斷步驟、標準，事實上，來得並不容易，在美國歷經102年(1850-1952)，跌跌撞撞，才有這些成果，1952年專利法修法的主要執筆者為Judge Giles Rich，其對於美國專利法現代化有卓著貢獻，人稱現代美國專利法之父<sup>20</sup>。Judge Rich於Federal Circuit創立之後，調任該院擔任法官，1999年以96歲高齡卒於法官任內。

身為1952年進步性法案的執筆者，Judge Rich對於第103條文字的詮釋，當然有其重要參考性，其表示之所以創設「通常知識者」的比對標準，係參考法院在一般民事案件中「一般合理人」(ordinary reasonable man)的標準，以避免判斷進步性的後見之明<sup>21</sup>。Judge Rich於第103條創設「通常知識者」的要件，係植基於民法及一般訴訟案件，這對於我們思考進步性的問題，有相當重要性，水平地思考民法有關善良管理人、故意或過失等概念，有助於完整化對進步性的理解。反思民法而創立「通常知識者」的概念，在1966年最高法院Graham案件，也獲得印證。

## 三、第一個適用至今的關鍵判決Graham——兼比較我國審判實務

---

Technological Competitiveness, 17 RUTGERS COMPUTER & TECH. L.J. 261, 304 (1991), in Mark D. Janis, Rethinking Reexamination: Toward a Viable Administrative Revocation System for U.S. Patent Law, 11 HARV. J.L. & TECH. 1, n18 (1997).

<sup>15</sup> MUELLER, supra note 8, at 357.

<sup>16</sup> In re Cortright, 165 F.3d 1353, 1358 (Fed. Cir. 1999) (“Although the PTO must give claims their broadest reasonable interpretation, this interpretation must be consistent with the one that those skilled in the art would reach.”); Multifarm Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd., 133 F.3d 1473, 1477 (Fed. Cir. 1998) (“It is the person of ordinary skill in the field of the invention through whose eyes the claims are construed.”); Hoechst Celanese Corp. v. BP Chems., Ltd., 78 F.3d 1575, 1578 (Fed. Cir. 1996) (“A technical term used in a patent document is interpreted as having the meaning that it would be given by persons experienced in the field of the invention”), in Craig Allen Nard, A Theory of Claim Interpretation, 14 HARV. J.L. & TECH. 2, 7 (2000).

<sup>17</sup> Robert W. Rycroft & Don E. Kash, Innovation Policy for Complex Technologies, SCI. & TECH. 73, 73-74 (Fall 1999). Rycroft and Nash write that this tacit knowledge includes “unwritten know-how that often can be understood only with experience.” Id. at 74; see also ROBERT W. RYCROFT & DON E. KASH, THE COMPLEXITY CHALLENGE: TECHNOLOGICAL INNOVATION FOR THE 21ST CENTURY (1999). Id.

<sup>18</sup> MUELLER, supra note 8, at 359.

<sup>19</sup> “A patent may not be obtained through the invention is not identically disclosed as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which the subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.”

<sup>20</sup> NARD, supra note 5 at 25.

<sup>21</sup> Giles S. Rich, Laying the Ghost of the “Invention” Requirement, in NONOBVIOUSNESS: THE ULTIMATE CONDITION OF PATENTABILITY 1: 508 (John F. Witherspoon ed., 1980).

在1952年立法之後，各級法院對於第103條的闡釋，仍有相當歧異，判斷進步性的標準及步驟仍未能統一，最高法院於立法後的14年，在Graham v. John Deere發表了適用至今的法律標準，強調進步性之判斷應分析：(一)通常知識者之水準；(二)前案的內容及範圍；(三)前案與系爭專利之差異；(四)輔助判斷因素<sup>22</sup>。此等標準，深深影響我國進步性的判斷觀念。

Graham判決中有一句不太受注意、但異常重要的訊息：判斷進步性所面臨的挑戰，事實上與一般法院在日常例行性的案件認定故意或過失，可相比擬，判斷的標準可隨個案適用的差異漸次發展，不需過於僵硬<sup>23</sup>。承襲Judge Rich的看法，最高法院再次強調以通常知識者的標準判斷進步性，事實上與一般法院以特定的注意義務判斷特定行為是否有故意或過失，並無二致。

我國有一個有趣的案例可供參照，最高法院93年度台上字第851號判決在呂秀蓮女士告新新聞侵害名譽案，對於認定過失有詳細的闡述，王澤鑑前大法官認為這是最高法院「第一次對過失的認定基準有較為詳細的說明」<sup>24</sup>，最高法院於該案判定：「過失乃應注意而不注意即欠缺注意之義務之謂。構成侵權行為之過失，係指抽象輕過失即欠缺善良管理人之注意義務而言。行為人已否盡善良管理人之注意，應依事件性質之特性，分別加以考量，因行為人之職業，危害之嚴重性，被害法益之輕重，防範避免危害之代價，而有所不同」。我國最高法院此等見解，以特定的事實因子作為彈性判斷是否具有過失的方法，與論述進步性的Graham判決所強調之邏輯，不謀而合。

我國最高法院86年度台上字第56號判決，與智慧財產法院近年就是否應於判斷進步性時先行界定通常知識者及其水準之相關判決，兩相對比，極具啟發性。86年度台上字第56號判決在處理婦產科醫生誤將懷孕8週的正常雙胞胎活胎誤診為異常死胎，致孕婦同意施行人工流產手術，在手術的過程中又造成子宮穿孔，導致腹膜炎，判決表示：「上訴人（按：即醫生）雖辯稱：第二次手術係因被上訴人子宮嚴重後屈且子宮角懷孕所致，此等特殊畸形生理構造，產生子宮穿孔等情形，應屬『可容許之危險』云云。然查所謂『可容許之危險』，係指行為人遵守各種危險事業所定之規則，並於實施危險行為時盡其應有之注意，對於可視為被容許之危險得免其過失責任而言。如行為人未遵守各該危險事業所定規則，盡其應有之注意，則不得主張被容許之危險而免責」。最高法院所強調行業規則，王澤鑑前大法官闡釋為「通常慣行(common practice)」，並認為：「此等規則，對於從事危險事業者過失的認定甚為重要，並應徵詢專家鑑定意見，作為判斷『實施危險行為時盡其應有之注意』的標準」<sup>25</sup>。

我國最高法院86年度台上字第56號判決所稱的行業規則，王澤鑑前大法官所稱之通常慣行，本文認為與判斷進步性所應界定之通常知識者及通常知識，並無二致，若不先建立行業規則及其標準，劃下一條界線，邏輯上將無法判斷特定行為是否因違反特定規則而有過失。於判斷進步性時亦然，應先界定通常知識者及通常知識。

智慧財產法院104年度行專訴字第34號判決提供另一個比對視角，其指出：「原告於言詞辯論時提出本件應確認『所屬技術領域中具通常知識者』之標準，並主張應該是國中或國小畢業程度，可能也會有幾年的工作經驗等語；被告及參加人則抗辯應為機械相關領域大學畢業，並具有手工工具相關研發2、3年工作經驗者等語。按所謂『所屬技術領域中之通常知識者』，其實與民刑事責任應以『一般合理人』為判斷標準，以及較為特別之責任類型，應以『善良管理人』為判斷標準之立法意旨相同，即法院審理案件並非以法官個人之主觀標準為依據，而係以『所屬技術領域中之通常知識者』為判斷標準。就專利事件而言，特別是在進步性之判斷上，所著重者應為技術水平，亦即在專利申請前，以所屬技術領域中具通常知識者之技術水平觀之，倘該專利係運用先前技術顯能輕易完成，即不具進步性。但對許多技術發展已相當成熟，或組合結果較可預期之技術領域而言，除非當事人有所爭執，則由先前技術之提出，即應可判斷所屬技術領域中通常知識者之技術水平為何，正如一般民刑事案件，亦毋須一一敘明何謂『一般合理人』或『善良管理人』之理由相同。此外，專利乃實用技術之發展，並非科學極致之追求，因此實作能力更甚於學歷之累積，故亦非每一件所屬技術領域中之通常知識者均應以學歷及經歷之結合方式加

<sup>22</sup> Graham v. John Deere, 383 U.S. 1, 17-18 (1966).

<sup>23</sup> 383 U.S. at 18 ("This is not to say, however, that there will not be difficulties in applying the nonobviousness test. What is obvious is not a question upon which there is likely to be uniformity of thought in every given factual context. The difficulties, however, are comparable to those encountered daily by the courts in such frames of reference as negligence and scienter, and should be amenable to a case-by-case development. We believe that strict observance of the requirements laid down here will result in that uniformity and definiteness which Congress called for in the 1952 Act.")

<sup>24</sup> 王澤鑑，侵權行為法，增訂新版，2015年6月，339頁。

<sup>25</sup> 王澤鑑，同前註，348頁。

以描述」。

104年度行專訴字第34號判決論及若干重要論點，殊值贊同。第一，體認專利法上之通常知識者，與民法的一般合理人或善良管理人立意相同，都是為了判斷責任是否成立所預先建立的比對基礎，此與Judge Rich撰擬美國專利法第103條之理念及Graham判決意旨相同。第二，認定「實作能力」於判斷通常知識者水準時，其權重應高於學歷或經歷，其精神Hotchkiss案判決意旨相同，亦近於德國法院實務見解，事實上專利確實是實作而來，見解符合專利制度本旨。較為可惜的是，雖法院判認：「由先前技術之提出，即應可判斷所屬技術領域中通常知識者之技術水平為何」，但認為「毋須一一敘明」，最終未就個案事實劃下通常知識者之具體界線。

在104年度行專訴字第34號判決，即使訴訟之雙方當事人就通常知識者之界定各提出不同主張，要求法院界定通常知識者之水準，法院仍認為無界定之必要，理由之一即為參考一般民事訴訟對善良管理人亦未界定其水準之操作實務。判決意旨固非無見，惟相對於最高行政法院105年度判字第503號判決所提之問題，本文認為本判決意旨有下列面向尚待釐清。第一，本件原告為專利權人，其專利經智慧局審定舉發成立，訴願經駁回後，原告提起本件訴訟，原告所主張之通常知識者能力較低，被告機關及參加人所主張之通常知識者能力顯較高，當事人就此有所爭執，並請法院裁判，但法院認為並無必要，此與智慧財產法院法庭之友所提出之問題多在討論雙方當事人均不主張、爭執通常知識者之界定，法院應如何處理之情狀不同，兩造既已各自主張且據以爭執，判決卻未予界定，殊屬遺憾。第二，一般法院於分析善良管理人注意義務時，確有強調應依個案情狀、參考特定因素，以界定一定之基礎標準，藉以判斷被告有無構成過失，最高法院93年度台上字第851號判決及86年度台上字第56號判決，均為適例，本判決對於一般法院操作善良管理人審判實務之觀察，與本文不同。第三，一般民事糾紛，一個產業可能只有一個善良管理人義務的水準，例如銀行戶頭遭他人盜領，法院不致於對A銀行或B銀行課予不同之注意義務。最高法院86年度台上字第56號判決所論及之婦科手術亦同。然於專利領域，試問一個通訊產業，所牽涉千萬件專利，其「通常知識者」及「通常知識」，概無可能以單一標準一概而論，足見在專利領域所面臨之雷同問題的挑戰，遠較一般民事案件複雜，故恐難以一般民事案件不界定，故於專利案件亦無庸界定之推論一語帶過。

參、界定或不界定通常知識者及其水準於個案上之差異及影響 —— 平行思考商標法

通常知識者及其水準被界定為較高或較低，對於判斷是否具有進步性，有相當大影響。美國審判實務常見的情狀是，專利權人通常主張較低的水準，希冀維護專利之有效性；被控侵權被告則通常主張較高之水準，以利於其提高專利被輕易思及之可能性，便於攻擊專利有效性<sup>26</sup>。

平行思考商標法，認定商標侵權有關混淆誤認之虞，情狀相同。商標法第5條第2項規定：商標應足使商品或服務之「相關消費者」予以識別。施行細則第16條規定商標是否著名應以「相關事業或消費者」是否普遍認知為據。「混淆誤認之虞審查基準第5.2.1.條指出商標近似之判斷應以「具有普通知識經驗之消費者，於購買實施以普通之注意」是否會造成混淆而斷。改制前行政法院74年判字第347號判例指出：「能使一般消費者得藉以與他人商品予以辨別者」，均係要求於個案應先界定「相關消費者」之標準為前提。

例如，較低價之商品或隨機、衝動購買型之商品，一般而言消費者付出之注意程度較低，因此造成混淆誤認之可能性將提高<sup>27</sup>，例如在便利商店買零食<sup>28</sup>、在超市買麵包及奶油<sup>29</sup>、運動商品<sup>30</sup>、開架式陳列之成藥<sup>31</sup>、平價紅酒<sup>32</sup>及雜誌<sup>33</sup>等，個案事實顯示消費者注意標準顯然較低。另以交易之時間、型態及長短

<sup>26</sup> Ryko Mfg. Co. v. Nu-Star, Inc., 950 F.2d 714, 718 (Fed. Cir. 1991); Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1538 (Fed. Cir. 1983).

<sup>27</sup> Recot Inc. v. MC. Befcon, 214 F.3d 1322, 1329 (Fed Cir. 2000); see also Patsy's Brand Inc. v. LO.B. Realty, Inc., 317 F.3d 209, 219 (2d Cir. 2003) (finding that consumer sophistication and degree of care exercised is low when purchasing cheaper products sold in grocery stores), in Thomas R. Lee, Glenn L. Christensen & Eric D. DeRosia, Trademarks, Consumer Psychology, and the Sophisticated Consumer, 57 EMORY LJ. 575, 603 (2008).

<sup>28</sup> Beer Nuts, Inc. v. Clover Club Foods Co., 805 F.2d 920, 926-27 (10th Cir. 1986). Id.

<sup>29</sup> Lever Bros. Co. v. Am. Bakeries Co., 693 F.2d 251, 259 (2d Cir. 1982) (implying that self-service markets low prices and bustling atmosphere leave room for high likelihood of confusion). Id. at 604.

<sup>30</sup> Sports Auth., Inc. v. Prime Hospitality Corp., 89 F.3d 955, 965 (2d Cir. 1996). Id.

<sup>31</sup> Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033, 1046-47 (2d Cir. 1992). Id.

<sup>32</sup> Vigneron Partners, LLC v. Woop Woop Wines Pty Ltd., 2006 WL 1214859, at 7-8 (N.D. Cal. May 5, 2006).

而言，法院認為因電視購物頻道之廣告所締結之交易亦屬注意程度較低、混淆誤認風險較高，因為電視購物頻道所訴求的主要對象以衝動型購物的消費者居多<sup>34</sup>。再以交易之頻率而言，法院認為經常需要採購的日常物品（例如嬰兒尿布），因為交易之次數頻繁，消費者所付出之注意程度較低<sup>35</sup>；非經常性或偶而為之採購（例如家用吸塵器），消費者會以較高之注意程度進行交易<sup>36</sup>。最後以消費者之性別及教育程度來看，法院發現若相關交易所訴求之消費對象係教育程度較高之消費者，例如具有大學文憑之女性、財經雜誌之選講、父母購買小孩用品等，消費者通常會付出較高之注意程度，混淆誤認之機率亦較低<sup>37</sup>。

以前述美國法院的商標個案觀之，消費者之注意義務隨不同之個案事實，高低之間浮動極大，若非先予界定，事實上將難以判斷於個案是否構成混淆誤認之虞。商標混淆誤認之虞之判斷主體及其注意程度之界定，對於商標侵權的判斷具有關鍵的影響，因此論者曾戲謔表示若法院傾向認定商標侵權，僅需將消費者界定為感性而易衝動的注意程度即可；若傾向認定不侵權，則可將消費者之注意程度定性為謹慎可疑<sup>38</sup>，可見其重要性。

商標混淆誤認之虞之判斷，同樣涉及逆推回交易當時之情狀及設定相關消費者之水準，與民法上之故意及專利進步性之判斷，思辨之邏輯結構，如出一轍。前述各種不同交易情狀反映不同之注意義務，極適於反思專利進步性設定通常知識者之爭議。本文認為以邏輯及論理而言，若非先界定標準（不論是商標之相關消費者、專利之通常知識者、民法之行業習慣），建立判斷基準點，實難進一步論究、評價特定事實是否在標準之上或之下，以進一步決定是否具有混淆、進步性或過失。恰如學者所評：若非先界定通常知識者之水準及該水準所能夠解決產業問題的能力，在欠缺比對標準之前提下，實難以想像僅藉由比對前案與系爭專利之差異，就能夠判斷進步性，畢竟以通常知識者之水準作為比對標準，是國會立法要求的<sup>39</sup>。此等見解，殊值贊同。

肆、美國法院對於認定通常知識者水準之具體實踐情況

#### 一、美國法院案例

Federal Circuit一再強調認定通常知識者及其水準之重要，最著名的案子是Kloster，法院表示：「The primary value in the requirement that level of skill be found lies in its tendency to focus the mind of the decisionmaker away from what presently be obvious to that decisionmaker and toward what would, when the invention was made, have been obvious, as the statute requires, "to one ordinary

---

Id.

<sup>33</sup> Brockmeyer v. Hearst Corp., 248 F. Supp. 2d 281, 299 (S.D.N.Y. 2003). Id.

<sup>34</sup> Telebrands Corp. v. E. Mishan & Sons, 46 U.S.P.Q.2d 1493, 1508 (S.D.N.Y. 1997). Id at 609.

<sup>35</sup> Kimberly-Clark Corp. v. H. Douglas Enter., Ltd., 774 F.2d 1144, 1146 (Fed. Cir. 1985) (concluding that consumers of disposable diapers exhibit a lesser standard of purchasing care given that such products "are relatively inexpensive and frequently replaceable."). Id.

<sup>36</sup> Compare Black & Decker, Inc. v. N. Am. Philips Corp., 632 F. Supp. 185, 193 (D. Conn. 1986) (finding that consumers of hand-held vacuum cleaners are relatively sophisticated in that such a "product is not the kind of household item that one purchases frequently, but rather is an item that the purchaser expects will last for a lengthy duration and therefore would require care in its purchase."). Id.

<sup>37</sup> WE Media, Inc. v. Cablevision Sys. Corp., 94 F. Appx. 29, 32 (2d Cir. 2004) (finding targeted audience of women with college education less likely to be confused); Girl Scouts of U.S. v. Bantam Douhleday Dell PubVg Group, Inc., 808 F. Supp. 1112, 1130 (S.D.N.Y. 1992) (noting that purchasers of children's books are "undoubtedly literate" and "not necessarily unsophisticated" despite the low price of the books); Inc. Publ'g Corp. v. Manhattan Magazine, Inc., 616 F. Supp. 370, 381 (S.D.N.Y. 1985) (finding that consumers of business magazines were sophisticated where demographic studies in evidence show that readers ... tend to be well educated, affluent, and commercially successful). Id. at 627.

<sup>38</sup> J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 24:92 (4th ed. Supp. 2004); Graeme W. Austin, Tolerating Confusion About Confusion: Trademark Policies and Fair Use, 50 ARIZ. L. REV. 157, 170 (2008).

<sup>39</sup> Rebecca S. Eisenberg, Obvious to Whom? Evaluating Inventions from the Perspective of PHOSITA, 19(3) BERKELEY TECH. L.J. 19, no 3, 897 (2004) ([I]t is difficult to make sense of a nonobviousness standard that could be applied simply by comparing the invention to the prior art without reference to some benchmark capacity for adopting prior art to the problem at hand, and "ordinary skill in the art" is the benchmark specified by the Congress).

skill in the art.”<sup>40</sup>。在另一個Federal Circuit早年的案子，法院不採納專利權人關於通常知識者水準之界定，因為專利權人所主張的水準界定過低<sup>41</sup>。

藉由眾多美國訴訟個案經驗的累積，得以歸納出幾個判斷「通常知識者」應具有的事實因素，這些輔助判斷因素包括發明人及該特定產業領域從業人員之教育水準、所涉科技之複雜程度<sup>42</sup>、前案的深度及多元性、所欲解決之問題及在該技術領域技術創新或更迭之速度等<sup>43</sup>。這些因素對於判斷如此抽象難斷之課題，相當有幫助。在一個案中，地方法院未審酌以上之具體判斷因素，逕將通常知識者之水準虛擬為可能會參加貿易展之人，如此認定隨即為Federal Circuit所廢棄<sup>44</sup>。

然而學界對於美國法院是否忠實、充分於個案中界定通常知識者之水準，並不滿意，認為Federal Circuit在個案判斷上，未必會確實地界定通常知識者水準，而直接進入前案與系爭專利技術特徵之比對<sup>45</sup>。回應這樣的質疑，Federal Circuit於2007年Daiichi一案中，再次定調界定通常知識者及其水準之重要，自Daiichi案之後，相信應無理由再質疑Federal Circuit或一審法院不認真界定通常知識者之決心。

於Daiichi案，專利為一用以治療耳部感染之外用抗生素，於地方法院時，地方法院界定一通常知識者為：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Federal Circuit卻認定此專利發明之通常知識者應為：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，通常知識者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」。以通常知識者之標準而言，前者較低，後者較高。由於對通常知識者之水準認定不同，Federal Circuit與地方法院對進步性之判斷即完全不同<sup>46</sup>，可見界定通常知識者之水準對於正確解讀專利說明書之重要性。Daiichi案可謂係近年來Federal Circuit界定通常知識者之經典代表案例。

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通常知識者之水準。再以104年度行專訴字第34號判決為例，若：「由先前技術之提出，即應可判斷所屬技術領域中通常知識者之技術水平為何」，但看完前案後，到底通常知識者水準是「耳科醫生」？「藥廠內研究耳疾之研究人員」？法院不予闡明或界定，試問整個訴訟所牽涉的所有爭點判斷，比對標準究竟為何？此亦可反證一定要在個案中，就通常知識者水準劃下具體界線的必要性及重要性，本文認為這無可省略。

專利法所稱之「通常知識者」，不是一個具體的人或職業，而係指一個具專業訓練及技術的抽象標準之人<sup>47</sup>，因為僅為虛擬之標準，或可比擬為不可見之鬼魂一般<sup>48</sup>。所虛擬之標準，並無必要與特定專利之發明人一樣高<sup>49</sup>，其一般係指在相關技術領域具有普通之創造力，而非僅單純的產線操作員<sup>50</sup>。以德國法觀之，所虛擬之技藝水準，一般會指向與發明人所處相同產業之公司，該等公司實際之產業應用及研

<sup>40</sup> Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc., 793 F.2d 1565, 1574 (Fed. Cir. 1986).

<sup>41</sup> Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530, 1538 (Fed. Cir. 1983).

<sup>42</sup> Ryko Mfg. Co. v. Nu-Star Inc., 950 F.2d 714 (Fed. Cir. 1991); Okajima v. Bourdeau, 261 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2001); Litton Sys. Inc. v. Honeywell Inc., 87 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1996), in ROBERT L. HARMON, CYNTHIA A. HOMAN & CHARLES M. MCMAHON, PATENTS AND THE FEDERAL CIRCUIT 213 (11th ed. 2013).

<sup>43</sup> Custom Accessories Inc. v. Jeffrey-Allan Indus. Inc., 807 F.2d 955 (Fed. Cir. 1986); Bausch & Lomb Inc. v. Barnes-Hind Inc., 796 F.2d 443 (Fed. Cir. 1986); Vandenberg v. Dairy Equip. Co., 740 F.2d 1560 (Fed. Cir. 1984); Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co., 713 F.2d 693 (Fed. Cir. 1983); Orthopedic Equip. Co. v. All Orthopedic Appls. Inc., 707 F.2d 1376 (Fed. Cir. 1983). Id.

<sup>44</sup> Helifix Ltd. v. Blok-Lor Ltd., 208 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2000), in HARMON, HOMAN & MCMAHON, supra note 42, at 213.

<sup>45</sup> Rebecca S. Eisenberg, supra note 39, at 885.

<sup>46</sup> Daiichi Sankyo Co v. Apotex, Inc., 501 F.3d 1254, 1256-57 (Fed. Cir. 2007).

<sup>47</sup> THOMAS KÜHNEN, PATENT LITIGATION PROCEEDINGS IN GERMANY 31 (Frank Peterreins trans., 6th ed. 2013).

<sup>48</sup> HARMON, HOMAN & MCMAHON, supra note 42, at 209.

<sup>49</sup> Standard Oil Co. v. American Cyanamid Co., 774 F.2d 448 (Fed. Cir. 1985), in HARMON, HOMAN & MCMAHON, id. at 211.

<sup>50</sup> KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007), Id.

發經驗<sup>51</sup>。舉例言之，以相對稍微複雜的技術領域——動力車輛之飛輪，則通常知識者之標準應虛擬為機械工程學位之大學學歷、有數年以上製造飛輪之經驗。反之，若專利僅涉及較簡單之技術，則於大學相關工學院之畢業生或有多年現場實際操作之資深人員即足當之<sup>52</sup>。

## 二、行為經濟學之研究對於判斷進步性方法論之啟發

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，並從而瞭解市場運作與公共選擇的方式<sup>53</sup>。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。

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，僅至1990年為止，已有128個實驗計畫後見之明對於人類判斷行為之影響<sup>54</sup>。最經典、最有名的實驗，是關於美國尼克森總統是否真的會訪問中國大陸。針對一組學生，在尼克森總統赴中國大陸訪問之前，對學生提問：尼克森總統是否會赴中國大陸會見毛澤東主席？蒐集完學生的回答後，待尼克森總統果真赴中國大陸訪問，兩週後再以相同問題問同一組學生，67%的學生回答：我早就說過尼克森一定會去中國大陸。再隔6個月之後問同一組學生，84%的學生回答：我當初就已經正確預測尼克森會去中國大陸。這正是難以避免的後見之明偏見，也是業經心理學驗證之人性弱點之一<sup>55</sup>。

一般而言，工程師解決問題的思考模式，是先面對一個待解決的問題，諸如程式運作不順、電腦散熱效能不佳、腳踏車零件夠輕卻不耐用，工程師必須設定目標，以期著手改善問題，開發出更好的產品。例如：在同樣重量的前提下，為提高腳踏車零件的強度，究應改用不同的材料設計零件？或重新設計零件的結構？通常而言，找出真正待解決的問題、設定正確且值得投入研發成本之目標本身，已極為困難，遑論確定正確目標後之研發及獲致解決方案，從目標到解決方案之間，尚存有千百種工程上的可能路徑。因此由待解決之問題出發，往解決方案的方向看(*working from the problem*)，研發絕非容易之事；但反過來思考，從研發完畢後的研發成果，回溯去看當初待解決的問題(*working backward*)，則相對容易很多，此即為「後見之明的偏見」(*hindsight bias*)<sup>56</sup>。

根據美國學者的研究，「後見之明」顯著地不當影響進步性的判斷。以模擬的案例測試陪審員及法官，經過有關「後見之明」的適當說明後，約有1/2的陪審員會改變原先見解，約有1/3的法官亦同，可見後見之明的不當影響，極為嚴重<sup>57</sup>。美國最高法院Graham判決雖已建立方法論，以期避免後見之明的不當影響，但學者仍認為目前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<sup>58</sup>。足見源自於「後見之明」對於專利法制運作困擾之深。

夜歸的婦女被強暴，人們總是事後批評她們的穿著方式不宜、選擇走的道路過於幽暗<sup>59</sup>；憂鬱症的病患

<sup>51</sup> KÜHNEN, *supra* note 47, at 31. 探究應如何界定虛擬之標準，本屬不易，德國法特別強調產業經驗，由此可見德國法亦趨向以動手作的工匠精神界定所應虛擬之標準。

<sup>52</sup> *Id.*

<sup>53</sup> 陳恭平，人非聖賢：簡介行為經濟學，人文與社會科學簡訊，10卷4期，2009年，16頁。

<sup>54</sup> Jeffrey J. Rachlinski, A Positive Psychological Theory of Judging in Hindsight, 65 CORNELL LAW FACULTY PUBLICATION 571, 801 (1998).

<sup>55</sup> B. Fischhoff & R. Beyth. "I Knew It Would Happen:" Remembered Probabilities of Once-Future Things. 13 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN PERFORMANCE 1-16 (1975). in 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, 504 (2008).

<sup>56</sup> *Id.* at 496-97.

<sup>57</sup> Gregory N. Mandel, Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration That the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational, 67 OHIO ST. L.J. 1391, 1411 (2006).

<sup>58</sup> 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).

<sup>59</sup> Linda L. Carli & Jean Brown Leonard, The Effect of Hindsight on Victim Derogation, 8 J. SOC. & CLINICAL



自殺，人們總是責怪家屬：如果你們多做一點，前一天多開導他就好了<sup>60</sup>；恐攻發生在特定城市，人們總是責怪情報單位疏於追蹤幾條重要的線索，漏未列管這些恐攻的暴行犯人<sup>61</sup>；休士頓颶風過後，人們總是責怪市長未決定事先撤離市民，卻忽略颶風登陸前，民調多數意見顯示不需要事先撤離<sup>62</sup>。**Nothing is so easy as to be wise after the event**<sup>63</sup>。學者因此認為，後見之明對於人類判斷力的影響，頑強到難以磨滅<sup>64</sup>。此等後見之明的不良影響，於一般車禍民事案件（判斷肇事人是否有過失時，已有被害人受害之結果）、手術醫療糾紛（判斷醫生是否手術不當，已有不好的醫療結果）<sup>65</sup>及專利進步性（判斷通常知識者閱讀前案後是否得思及系爭專利，惟進行判斷前已經先看過系爭專利）皆然，這是一個跨領域的困難挑戰。

為了衡平後見之明對於判斷進步性的不良影響，其中一個作法是提高舉證責任之證明程度，由一般民事訴訟的優勢證據法則（說服法官相信其主張有超過50%的可能是真的），調高至清楚而具說服性（說服法官相信其主張有超過70%的可能是真的）。美國專利法明訂專利應推定為有效<sup>66</sup>，除非經他人證明專利確屬無效外，專利權均維持其效力<sup>67</sup>。專利經推定為有效，僅為程序上之機制，而非實質上的規定<sup>68</sup>，其目的在於將舉證責任置於質疑專利有效性之一方<sup>69</sup>，因此法院於審理專利有效性之爭議時，必先立基於專利係屬有效之立場，接著再審視有關證明專利無效相關證據之強度是否足以推翻該專利之有效性<sup>70</sup>。法院審判實務認為主張專利無效者，應負舉證責任，且應證明至清楚而具說服性的程度<sup>71</sup>。之所以調高心證標準，其中一個原因就是衡平難以克服的後見之明偏見，藉由調高心證標準墊高主張專利無效者之負擔，減緩專利權人因後見之明承受之副作用<sup>72</sup>，因為根據研究及統計，後見之明平均帶有15%的偏見優勢，以判斷進步性而言，專利權人在比賽開始前，已承受15%的負面效應，調整心證的高度類似儀器的歸零校正<sup>73</sup>。

美國以心理學及行為經濟學等社會科學方法，根據實驗、統計驗證後見之明之存在及其影響，其研究之深度、廣度，文獻之汗牛充棟，令人驚艷。藉由社會科學的實驗，後見之明的存在及影響深遠，確實無可辯駁。從界定通常知識者水準開始，操作Graham標準，到調高證明專利無效之心證標準，這一切是一個整套的套裝方案，除了有法律之邏輯，亦有行為經濟學的學理基礎，這一整套的過程，不能切割或分離，否則會破壞制度預設的效果。而界定通常知識者水準，是整套方案的第一步，必須在個案上認真、確實執行。

---

PSYCH 331, 338 (1989), in Rachlinski, *supra* note 54, at 581.

<sup>60</sup> William C. Goggin & Lillian M. Range, *The Disadvantages of Hindsight in the Perception of Suicide*, 3 J. SOC. & CLINICAL PSYCH 232, 234-35 (1985). *Id.*

<sup>61</sup> Raanon Lipshitz & Dalya Barak, *Hindsight Wisdom: Outcome Knowledge and the Evaluation of Decisions*, 88 ACTA PSYCHOLOGICA 105, 110-15 (1995). *Id.*

<sup>62</sup> Kim A. Kamin and Jeffrey J. Rachlinski, *Ex Post ≠ Ex Ante: Determination Liability in Hindsight*, 19 L. & HUMAN BEH, 89, 93-94 (1995). *Id.* at 589.

<sup>63</sup> *Cornman v. The Eastern Countries Railway Co.*, 157 Eng. Rep. 1050, 1052 (Exth 1859). *Id.* at 571.

<sup>64</sup> Stephen J. Hoch & George F. Loewenstein, *Outcome Feedback: Hindsight and Information*, 15 J. EXP PSYCH: LEARNING, MEMORY, & COGNITION 605, 606 (1989). *Id.*

<sup>65</sup> LANDES AND R. POSNER, *ECONOMIC STRUCTURE OF THE TORT LAW* 137.

<sup>66</sup> 35 U.S.C. § 282.

<sup>67</sup> *Roper Corp. v. Litton Sys., Inc.*, 757 F.2d 1266 (Fed. Cir. 1985); *Orthokinetics, Inc. v. Safety Travel Chairs, Inc.*, 806 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1985); *Datascope Corp. v. SMEC, Inc.*, 776 F.2d 320 (Fed. Cir. 1985); *Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co.*, 774 F.2d 1082 (Fed. Cir. 1985).

<sup>68</sup> *Fromson v. Advance Offset Plate, Inc.*, 755 F.2d 1549 (Fed. Cir. 1985).

<sup>69</sup> E.g., *Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Labs. Corp.*, 859 F.2d 878 (Fed. Cir. 1988); *RCA Corp. v. Applied Digital Data Sys., Inc.*, 730 F.2d 1440 (Fed. Cir. 1984); *Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp.*, 713 F.2d 1530 (Fed. Cir. 1983).

<sup>70</sup> *Lear Siegler, Inc. v. Aeroquip Corp.*, 733 F.2d 881 (Fed. Cir. 1984).

<sup>71</sup> *Carella v. Starlight Archery & Pro Line Co.*, 804 F.2d 135 (Fed. Cir. 1986); *Bausch & Lomb, Inc. v. Barnes-Hind, Inc.*, 796 F.2d 443 (Fed. Cir. 1986); *Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refras., Inc.*, 776 F.2d 281 (Fed. Cir. 1985).

<sup>72</sup> Rachlinski, *supra* note 54, at 571.

<sup>73</sup> David Kaye, *The Laws of Probability and the Law of the Land*, 47 U. CHI. L. REV. 34, 47-86 (1979); David Kaye, *The Limits of the Preponderance of the Evidence Standard: Justifiably Naked Statistics and Multiple Causation*, 1982 AM. BAR FOUND RES. J. 487, 492-503; Neil Orloff & Jerry Stedinger, *A Framework for Evaluating the Proponderance-of-the-Evidence Standard*, 131 U. OPA. L. REV. 1159 (1983). *Id.*

### 三、事實問題或法律問題？訴訟兩造

得否就通常知識者之界定合意而

不爭執？

觀察美國法運作，必須小心他國所無而美國審判程序獨有之機制，例如受陪審的憲法基本權。美國審理或調查專利有效性或專利侵權等爭議時，事實審理者（陪審制度）與法院之間角色如何分配的問題，一直是現代美國專利法制一個基本、重要而懸而未決的爭議，在處理涉有高度技術爭議的專利案件，法院必須仰賴技術專家的專業技能，始能釐清事實並處理有效性及侵權的爭議，陪審團在這方面的能力無疑是有限的，然而一旦審理或調查的結構往法院或專家方面偏移，馬上又會面臨這樣的偏移是否會違反美國憲法第七修正案（受陪審的基本權利）的質疑<sup>74</sup>。目前聯邦最高法院已漸次於個案中就具體個別的爭議，作類型化的釐清，例如最高法院認為關於專利申請專利範圍之解釋，屬法律爭議及法院之職掌，與陪審無關<sup>75</sup>；另於認定專利侵權爭議適用均等論時，有關是否構成均等的認定，Federal Circuit及最高法院亦認係屬法院之職掌，無關於陪審<sup>76</sup>，但於其他未經類型化之領域，仍存有爭議<sup>77</sup>。

Federal Circuit認為進步性的判斷是一個法律結論<sup>78</sup>，但進行判斷必須仰賴事實探求<sup>79</sup>，在Federal Circuit進行上訴程序時，Federal Circuit得全面審查地方法院就進步性所為之判斷(de novo)<sup>80</sup>，縱地方法院之事實認定未有嚴重錯誤(clearly erroneous standard)，Federal Circuit亦得進行審查<sup>81</sup>。

我國專利民事訴訟之一審及二審，優先由智慧財產法院管轄，其二審之訴訟程序採續審制，訴訟當事人不僅得提出新事實、新證據之攻防，法院尚允許專利權人於二審追加一審未主張之專利請求項，使二審審理程序審查未存於一審判決之事實，兼有扮演一審法院之角色<sup>82</sup>，故我國專利二審程序具有極強之事實審功能，則再分辨界定通常知識者水準係事實或法律問題，似無實用性。

智慧財產法院向來認為：「因申請專利範圍解釋為法律問題，並無辯論主義之適用，是本院應依職權為判斷，不受兩造主張之拘束」<sup>83</sup>。據此推論，似一旦定性為法律問題，則法院得依職權進行，亦有義務依職權進行。不過，對法院此一慣行見解，本文一直存有困惑，謹提出以下問題就教。第一，綜觀民事訴訟法第244條以下有關第一審訴訟程序之規定，並無所謂法律問題得依職權進行之規定，此見解似欠缺法律基礎。第二，最高法院60年台上字第2085號判例：「民事訴訟法除法律別有規定外，不得斟酌當事人未提出之事實，此為辯論主義之當然結果。原審就當事人未主張之事實依職權斟酌，顯有認作主張之違法情形」，智慧財產法院之慣行見解是否有牴觸判例之疑，不無疑問。第三，民法第184條規定「過失」之要件，試問認定過失係事實或法律問題？何以普通法院於審理車禍事件時，未有此疑問？普通法院得否以過失係法律問題而依職權提出或調查證據，不受辯論主義拘束？本文認為這些問題的答案都是否定的。恰如王澤鑑前大法官所言：「過失的認定，不僅是事實問題，也是法律問題」<sup>84</sup>。

<sup>74</sup> Martin Adelman, *Patents and the Seventh Amendment*, 153 F.R.D. 177, 236 (1993) (delivered at the Eleventh Annual Judicial Conference of the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit in April, 1993), in Janis, *supra* note 14, at 38.

<sup>75</sup> *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 116 S. Ct. 1384 (1996). *Id.*

<sup>76</sup> *Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson Co.*, 62 F.3d 1512 (Fed. Cir. 1995), *rev'd*, 117 S. Ct. 1040 (1997). *Id.*

<sup>77</sup> *Spectralytics v. Cordis Co.*, 649 F.3d 1336, 1342 (Fed. Cir. 2011) (討論專利進步性之爭議具有政策決定的性質，是否適宜由陪審團以勾選「是」或「否」的方式進行判斷)；*Microsoft v. i4i*, 131 S. Ct. 2238 (2011) (討論專利進步性的爭議應如何擬定適當的問題供陪審團判斷)；*Soverain Software LLC v. Newegg, Inc.*, 705 F.3d 1333 (Fed. Cir. 2013) (討論在事實無爭議的狀況下，法官得否跳過陪審團，自為判斷)。

<sup>78</sup> *Aktiebolaget Karlstads v. United States ITC.*, 705 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1983).

<sup>79</sup> *In re Ochiai*, 71 F.3d 1565 (Fed. Cir. 1995).

<sup>80</sup> *Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co.*, 789 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1986).

<sup>81</sup> *Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co.*, 810 F.2d 1561 (Fed. Cir. 1987).

<sup>82</sup> 智慧財產法院103年度民專上字第22號判決：「縱使不同請求項為不同之訴訟標的，然主要爭點具有共同性，且請求利益相同，故就原請求之訴訟及證據資料，其於審理繼續進行在相當程度範圍內具有關聯性，可期待於同一程序審理中加以利用與解決，以達紛爭解決一回性之目的，符合請求基礎事實同一要件，自不須被上訴人同意」。

<sup>83</sup> 例如智慧財產法院103年度民專訴字第27號判決。

<sup>84</sup> 王澤鑑，同註24，340頁。

或恐受美國專利法實務之影響，於國內討論通常知識者界定時亦不免分辨其係事實問題或法律問題。本文主張如此區分似無實益，亦無必要。就此議題，本文贊同智慧局所提法庭之友意見第20頁見解<sup>85</sup>。

最高行政法院105年度判字第503號判決詢及界定通常知識者水準係事實或法律問題，似亦間接討論若當事人未主張或爭執通常知識者之界定，法院得否依職權為之？本文主張依辯論主義，法院僅得曉諭或闡明，不得依職權為之。

或恐以專利具有公益性，通常知識者之界定或請求項之解釋不容假當事人之合意，法院有義務依職權介入。**Federal Circuit**早期的見解亦認為申請專利範圍之解釋應具有一致性，不得因有不同案件的不同被控侵權物而受影響<sup>86</sup>。不過，近年**Federal Circuit**已改變見解，認為：若不將被控侵權物之現狀列入考慮，恐難以正確進行申請專利範圍解釋<sup>87</sup>。另觀我國法制，第223636號發明專利之請求項1，98年度民專上易字第3號判決認定是手段功能語言；104年度行專訴字第67號判決就同一請求項卻認定為結構請求項。第207469號發明專利，針對請求項1之解釋，102年度民專訴字第96號判決、99年度行專訴字第47號判決及高雄地方法院94年度智字第21號判決，解釋出三種完全不同的權利範圍，皆為適例。凡此可證縱法院有意圖本於公益性而維持專利範圍之一致性，實務上亦難以達成；而為了追求所謂公益目的，犧牲辯論主義及當事人之訴訟程序權，其傷害卻是顯而易見。本文不贊同以法律或事實問題之定性而影響辯論主義之適用。

**Federal Circuit**認為兩造當事人得合意決定申請專利範圍之解釋，最著名的案子是**Merck & Co. v. Teva**<sup>88</sup>，不過，合意的解釋效力當然僅有該案的個案效力，對於他案而言，參考價值不高，縱有類似於**Merck & Co. v. Teva**專利技術的他案專利，**Federal Circuit**認為亦不得援用**Merck & Co. v. Teva**的合意解釋<sup>89</sup>。足見任由當事人合意解釋，應無礙於公益。

## 伍、結論

### 一、對專利民事訴訟程序之建議

雖然判斷進步性有前述種種困難，但普通法院在審理一般民事案件，例如車禍傷人、醫療過失致傷等侵權行為案件，法院的審理邏輯極類似於進步性以上的三個步驟，因為審判者必須逆推車禍當時或手術當時的情狀，虛擬一個有合理注意能力的駕駛或一個有合理學識、經驗、專長的醫生，是否亦有可能發生車禍事故或不當醫療結果，藉以判斷駕駛人或醫生有無過失，而所有車禍或醫療糾紛之審判，在審判當時，車禍或醫療糾紛必已先發生，審判者亦需避免後見之明偏見的影響。與進步性的審判過程相較，一般民事糾紛的案件質量或較輕簡，但兩者分析爭點的邏輯結構極為近似（逆推時間、虛擬水準、避免後見之明）。

普通法院於認定一般侵權行為有無故意或過失時，鮮少考慮民法第184條有關過失之法律要件，係事實或法律問題。美國專利審判採陪審團制，法官與陪審團之分工，端賴分辨事實與法律問題而決；且**Federal Circuit**的二審程序採法律審，其二審程序之審查密度，因爭點係事實或法律問題亦有輕重不同。我國專利審判一、二審皆歸由智慧財產法院執掌，二審復採續審制之非法律審，與美國相較，實無區別事實與法律問題之必要。事實上，美國因無可避免地必須區別事實與法律問題，衍生諸多難決之法律爭議，我國審判體制與美國不同，並無必要強予區分。

民事訴訟法第199條規定：「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（第1項）。審判長應向當事人發問或曉諭，令其為事實上及法律上陳述、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足者，應令其敘明或補充之（第2項）」。同法第270條之1第1項第2款規定：「受命法官為闡明訴訟關係，得為下列各款事項，並得不用公開法庭之形式行之：二、命當事人就事實或文書、物件為陳述」。行政訴訟法第125條規定：「審判長應注意使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論（第2項）。審判長應向當事人發問或告知，令其陳述事實、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足者，應令其敘明或補充之（第3項）」。兩者相較，民事訴訟法所規範之闡明權，尤較行政訴訟法為積極，除非真遇有法院於行政訴訟主動提出當事

<sup>85</sup> 「大陸法系國家，法院尚無就法律問題與事實問題區分不同的審理方式」。

<sup>86</sup> *SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp. of America*, 775 F.2d 1107, 1118 (Fed. Cir. 1985) (en banc).

<sup>87</sup> *Lava Trading, Inc. v. Sonic Trading Management, Inc.*, 445 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2006).

<sup>88</sup> 347 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2003).

<sup>89</sup> *Daiichi*, 501 F.3d at 1257.

人所未提呈之證據，學者有謂辯論主義之民事程序與職權探知之行政訴訟程序，差異並不大<sup>90</sup>。

美國的專利審查實務及審判實務，皆要求判斷進步性之前，應先界定通常知識者之水準。於我國審判實務，於民事訴訟，基於專利有效性推定，主張專利無效者負擔舉證責任，應先提出關於通常知識者水準之主張；於專利舉發之行政訴訟，應由負舉證責任之舉發人先提出界定通常知識者水準之主張；於專利申請遭駁駁之行政訴訟，應由專利申請人負舉證責任，先界定通常知識者水準，據以證明其申請案合於專利法所定要件。若負舉證責任者未先行界定通常知識者水準，不論係民事或行政訴訟，法院皆應依法曉諭、闡明，若當事人仍未主張以致法律要件之合致性陷於真偽不明，則法院應依舉證責任分配法則，判認負舉證責任者敗訴。

## 二、智慧財產法院就最高行政法院105年度判字第503號判決之回應

智慧財產法院104年度行專訴字第27號判決經上訴遭高行政法院105年度判字第503號判決廢棄發回後，智慧財產法院以法庭之友徵求公開意見，嗣作成智慧財產法院105年度行專更(一)字第4號判決，回應發回指謫，並針對若干重要問題作出一般性法律意見。針對判斷進步性時究否應先界定通常知識者之水準，該判決表示：「『所屬技術領域中具有通常知識者』及其於專利申請日之『技術水準』雖然都屬於不確定法律概念，但在具體個案適用中，如果當事人對於引證案作為先前技術存在，並無爭執，僅在爭執系爭專利之技術特徵，是否均已為引證案所揭示、其間差異是否可輕易完成，而專利專責審查機關可以於核駁審定時，具體明確指出引證案揭示系爭專利各項技術特徵之處，且可以具體敘述根據既存引證案如何輕易完成系爭專利之所有技術特徵，而可供包括法院在內之第三人檢驗時，通常知識者所具備之知識水準及其於專利申請日之技術水準，其實已經實質隱含於其具體敘述之中，自無須另外加以明確定義。」；判決並再進一步演申：「在案內之引證文件確立後，通常知識者之技術水準通常也就能隨之自然浮現，未必一定要（事實上，也未必能夠）以一段具體的文字去形容該通常知識者之技術水準。」。

除了判決自身之論理，智慧財產法院105年度行專更(一)字第4號判決審認不須界定通常知識者水準，或可能受到最高行政法院另一派見解主張無須界定通常知識者水準之影響<sup>91</sup>，最高行政法院就判斷進步性應否界定通常知識者水準，本身見解歧異，下級審法院或難依循；不過，最高法院<sup>92</sup>及最高行政法院<sup>93</sup>亦有相當見解表明應先界定通常知識者，只能說智慧財產法院選擇依循終審法院有關不須界定通常知識者之見解。

較特別的是智慧財產法院105年度行專更(一)字第4號判決就美國法院實務關於通常知識者界定所作之詮釋，判決指出：「劉尚志等三人指出：『美國實務操作上，認定先前技術，往往即可反映該技術領域中之通常技術水準之程度，因此並非於每個個案中，均須明確界定該技術領域中之通常技術水準之程度。此於專利專責機關審查與法院專利訴訟上審理的情形均然。』」、「綜觀CAFC通篇判決（本文按：即本文前所提及Federal Circuit於2007年之Daiichi案），並未表示法院必須於每一個案均就所屬技術領域具通常知識者之技術水準及所屬領域表示意見」。本文認為宜謹慎思考。本文主張判斷進步性時，原則上應先界定通常知識者水準，若因例外特殊情狀，例如所涉技術內容或案情單純，或可免除界定之前置工作，此議題探究之重點應不在於是否應於「每一個案」為之，而係為避免判斷進步性之後見之明，應否在方法論上建立應界定通常知識者之原則。

Daiichi案所涉之專利，是一種局部施以特定抗生素以治療耳朵細菌感染藥品之方法<sup>94</sup>，地方法院將該案

<sup>90</sup> 吳庚、張文郁，行政爭訟法論，修訂八版，2016年，246頁。

<sup>91</sup> 智慧財產法院105年度行專更(一)字第4號判決引述最高行政法院106年度裁字第597號裁定：「『所屬技術領域具有通常知識者』（person who has the ordinary skill in the art, PHOSITA）乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化，在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之技術分類、以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，當此一虛擬角色之技術能力經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現時，有關爭議專利之創作是否與已經存在之技術間有顯著之不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，即應透過論理法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加以客觀檢視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。法院就專利之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體化，倘其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然法則，即尚難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以說明。」，以支持其不須界定通常知識者水準之見解。

<sup>92</sup> 同註2。

<sup>93</sup> 同註3。

<sup>94</sup> Daiichi Sankyo Co v. Apotex, Inc., 441 F.Supp.2d 672, 676 (2006).

之通常知識者界定為「第一線的小兒科或家醫科醫師」(a pediatrician or general practitioner-those doctors who are often the first line of defense in treating ear infections)<sup>95</sup>，而不是耳鼻喉專科醫師<sup>96</sup>或Federal Circuit所界定之藥廠研發人員。本案所涉之關鍵前案文獻是一篇技術論文，論文提及某特定的投藥方式是第二線的治療方法，僅適用於重症患者，因此操作該療法之人必須是第二線的耳鼻喉科醫師，一審法院因誤將通常知識者界定為第一線的家醫科及小兒科醫師，因此判定第一線醫師不易思及論文所述專由第二線醫師操作的治療方法，基於教示相反之法理，判認系爭專利相對於該技術論文具進步性<sup>97</sup>。二審判決分析系爭專利是否具進步性的第一步，就是界定通常知識者<sup>98</sup>。Federal Circuit將通常知識者界定為藥廠研發人員或耳鼻喉科專科醫生，並批評一審就此之界定有誤<sup>99</sup>。由於通常知識者之標準改變，二審因此認為系爭專利不具進步性<sup>100</sup>，二審批評一審因誤判通常知識者之水準，因此錯誤解讀前案文獻之技術揭露範圍<sup>101</sup>。由於Federal Circuit所界定之通常知識者水準較高，同樣一篇前案的揭露內容，一審認為對家醫科或小兒科醫師而言係教示相反之見解，Federal Circuit並不支持。界定通常知識者對進步性判斷影響之鉅，不言可喻。期待法院能將此納入判斷進步性之必要方法，以免後見之明之弊。

(本文已授權收錄於月旦知識庫及

月旦系列電子雜誌Ewww.lawdata.com.tw)

<sup>95</sup> Id. at FootNote 7. ("After holding a Markman hearing on July 22, 2005, the Court held that a person ordinarily skilled in the art would have a medical degree, experience treating patients with ear infections, and knowledge of the pharmacology and use of antibiotics. Daiichi Pharm. Co., 380 F.Supp.2d at 485. Additionally, that person would be a pediatrician or general practitioner-those doctors who are often the first line of defense in treating ear infections.")

<sup>96</sup> 理解本判決的意涵，須先理解台美之間對醫病關係認知之差異，台灣有極高度的醫療便利性及彈性，耳鼻喉科診所及耳鼻喉科專科醫師在城市市區的密集度頗高，易生誤會將耳鼻喉科醫師誤以為係第一線醫師。在美國，由於醫療保險的限制，民眾應先至家醫科或小兒科看診，若有需要，方由第一線的家醫科或小兒科的醫師轉診其他專科醫生，例如耳鼻喉科醫師。一審判決所認定之通常知識者，僅限於第一線醫師，不包括耳鼻喉科醫師。

<sup>97</sup> Daiichi Sankyo Co v. Apotex, Inc., at 689. ("A prior art reference that 'teaches away,' or discourages the practice of the invention, supports the nonobviousness of the invention. In re Gurley, 27 F.3d 551, 553 (Fed.Cir.1994). The Ganz article also relied upon by Apotex, teaches away from the '741 patent. The article, which was written in German but has an English abstract, describes a clinical study of patients suffering from chronic bacterial ear infections (18 infected radical cavities, 2 external otitis) that were treated with a gyrase inhibitor (Ciprofloxacin) solution. (DTX 52 at DSK-01 00635; DTX 17 at D0422). The bacterial infections were cured in 17 out of 20 cases in the study. (Id.). Although Ganz does not mention ototoxicity, he reports that no side effects were seen. (Id.). Ganz also notes, however, that gyrase inhibitors such as Ciprofloxacin are antibiotics of second choice. Ganz adds that for local treatment in the ear gyrase inhibitors "should be used only in difficult cases and exclusively by the otologist." (Id.). Therefore Ganz's disclosure does not support Apotex's argument that a person ordinarily skilled in the art would know that the use of ofloxacin, a gyrase inhibitor, to treat bacterial ear infections topically is both efficacious and safe.)

<sup>98</sup> Daiichi Sankyo Co., Ltd. v. Apotex, Inc., 501 F.3d 1254, 1256 (Fed. Cir. 2007) ("The underlying factual inquiries in an obviousness analysis include: '(1) the scope and content of the prior art; (2) the level of ordinary skill in the prior art; (3) the differences between the claimed invention and the prior art; and (4) objective evidence of nonobviousness.'" In re Dembiczak, 175 F.3d 994, 998 (Fed.Cir.1999). In this case, we begin our analysis with the question of the level of ordinary skill in the prior art.")

<sup>99</sup> Id. at 1257. ("[T]he level of ordinary skill in the art of the '741 patent is that of a person engaged in developing pharmaceutical formulations and treatment methods for the ear or a specialist in ear treatments such as an otologist, otolaryngologist, or otorhinolaryngologist who also has training in pharmaceutical formulations. Thus, the district court clearly erred in finding otherwise.")

<sup>100</sup> Id. at 1257. ("We now turn to the question of whether the invention of the '741 patent would have been obvious to one of ordinary skill in the art at the time of the invention. The district court's error in determining the level of ordinary skill in the art of the '741 patent tainted its obviousness analysis. In view of the correct level of skill in the art and the evidence of record, we conclude that as a matter of law the '741 patent is invalid as obvious.")

<sup>101</sup> Id. at 1258. ("The district court dismissed this finding of no side effects, and thus no ototoxicity, because the article reported that use of gyrase inhibitors "should be used only in difficult cases and exclusively by the otologist." Because an otologist was outside the level of ordinary skill in the art as determined by the district court, the district court found that the reference did not support Apotex's argument that ofloxacin, a gyrase inhibitor like ciprofloxacin, was effective and safe to treat bacterial ear infections topically.[2] As explained above, the district court's determination of the level of ordinary skill in the art was incorrect; thus, so, too, was its dismissal of the teaching of the Ganz reference.")