

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

智財法院專利民事案件判決可預測性之實
證研究

Empirical analysis on predictability of patent litigation in the Intellectual
Property Court

研究生：吳佩珊

指導教授：劉尚志 教授

中華民國一零一年六月

智財法院專利民事案件判決可預測性之實證研究

Empirical analysis on predictability of patent litigation in the Intellectual Property Court

研究生：吳佩珊

Student：Pei-Shan Wu

指導教授：劉尚志

Advisor：Shang-Jyh Liu



A Thesis

Submitted to Institute of Technology Law

College of Electrical Engineering and Computer Science

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Technology Law

June 2012

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一零一年六月

學生：吳佩珊

指導教授：劉尚志

國立交通大學科技法律研究所碩士班

摘要

判決可預測性乃一常見法律概念，但相關研究卻付之闕如。我國自 2008 年 7 月 1 日成立智慧財產法院，為一專業法院，具有相應之配套審理法與受過專業訓練之法官及輔助人員，判決理應較為科學化且具有可預測性。本文藉由質性訪談與量化統計之實證研究之方式，檢視智財法院之專利民事案件判決可預測性，並分析影響可預測性的因素，以提供智財法院及其他法院作為提升判決可預測性之參考。

本研究質性訪談結果顯示，受訪律師認為智財法院專利民事案件的判決相當可預測，但只有判決結果、判決理由較能預測，損害賠償金額則難以預測。智財法院成立之後，程序可預測性亦大為增加，不再有程序空轉的情形。大部分律師皆給予判決可預測性正面評價，但因目前專利權人於智財法院訴訟之勝訴率過低，亦有律師認為若從此統計角度認為智財法院判決具有可預測性，則對是否給予正面評價持保留態度。主要影響判決可預測性的因素有法官實行闡明權的方式、技審官是否介入問案、引證案的強弱、對造律師的表現、調查證據的內容等等。但技審官過度介入可能會造成違反當事人進行主義、論理主義等民事訴訟基本原則；目前法制上並未要求技審官一二審需分流及同一專利的行政庭與民事庭需配置不同技審官，將造成損害當事人審級利益的疑慮。本研究亦對專利權人勝訴率過低之原因做出分析，並提出可改善智財法院判決可預測性的實務操作方法。

本研究量化統計結果顯示，「法官」為影響判決可預測性最重要的因素，其次為「引證案」與「本案程序進行方式」，「技審官」則排名第三，其影響程度並不如外界所想像得重要，而「對造律師」的影響力最低。藉由費雪檢定得知，有經驗的律師有 75~95% 的機率準確預測判決結果；律師是否能準確預測判決結果與其承辦案件數量有正相關。統計結果顯示損害賠償金額的確難以預測。智財法院成立以來，因為技審官的設置，的確大大降低採用鑑定報告的比例。

Empirical analysis on predictability of patent litigation in the Intellectual Property Court

Student: Pei-Shan Wu

Advisor: Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law

National Chiao Tung University

ABSTRACT

Predictability is a common law concept, but there is no related research in Taiwan. The Intellectual Property Court (IP Court) was established in compliance with the Intellectual Property Organization Act promulgated on March 28, 2007, which intend to adhere to the ideals of creativity, professionalism and justice to provide high-level IPR protection under a new litigation system. Therefore, the predictability of patent litigation in the Intellectual Property Court should be high, and this research will use empirical analysis method to see whether it is predictable from experienced patent attorney's prospective.

The result of qualitative research practice shows that the patent litigation in the IP Court is quite predictable. After IP Court established, the procedure is well organized, which improves the predictability. Though the "result" (win or lose) is predictable, the "damages" is hard to predict. The major factors affect the predictability are "the judge's attitude and questions", "the questions from Technical Examination Officers", "the effects of prior arts", "the performance of lawyers". Sometimes the Technical Examination Officers may ask improper questions, and violates the principle of Civil Procedures, which decrease the predictability. Patentee's winning rate in the IP Court is relatively low, thus this research analyze the reasons of Patentee's low-winning rate, and tried to propose some suggestions to improve the quality and predictability of patent litigation in the IP Court.

Through the quantitative research, this research discovers that the most import factor of predictability is "judges", than the second are "prior arts" and "procedure". The effects of "Technical Examination Officers" are less import than the above factors, but is more important that the "opposite attorney". The Fisher's Exact Test shows that the experienced lawyers can correctly predict the result of patent litigation with 75~95%, and the predict ability is positively related to the attorney's experiences (amount of cases). The qualitative research also shows that after the IP court established, the judge tend to adjust Technical Examination Officer's opinion instead of relied on the appraisal report from the Parties.

誌 謝

進入交大科法所，經歷這三年充實又愉快的求學時光，是我自始至終不後悔的決定。

在這三年內，我從一個法律的門外漢，到能夠獨立完成這本論文，考上律師，參加國際性的模擬法庭辯論賽，並且順利的錄取理律法律事務所的實習律師，這一切，受到了太多太多人的幫助。

首先，最要感謝的是我的指導教授劉尚志教授，劉老師總是明快果決地給予我論文上的建議，並且讓學生有充分發揮的空間，在質性訪談及量化研究碰到瓶頸時提供適當援助，讓我順利完成論文。在這三年中，老師從來沒有嚴厲的指導教授架子，總是親切而溫暖的關心我的求學與生活狀況，讓我在科法所的研究生涯過得開心而無壓力。求學期間，我曾擔任全國科技法律研討會的總召以及劉老師的計畫助理，老師開會時掌握會議節奏的能力，對各種大小事圓融而俐落的處理態度，總讓我獲益良多，並告訴自己要引為典範。

另外，也要特別感謝本論文的口試委員蔡惠如法官以及陳在方老師。蔡法官從智慧財產法院法官的角度解析判決可預測性的其他思考面向，豐富了本文的立論基礎；在方老師鉅細靡遺的閱讀論文後在各個文句不通順，需要再做調整的部分加以註記，並且提出一些容易讓人誤解之處，對我修改本論文時大有助益。兩位口試委員的指導，都讓本文的論述更臻完善。

由於本論文為實證研究，其中質性訪談與量化研究兩大主題乃是由許多在智財法院曾代理過訴訟案件的律師們貢獻寶貴意見才得以完成。在此特別感謝理律法律事務所黃章典、簡秀如、湯舒涵律師；萬國法律事務所呂紹凡律師；台灣科技法律專利商標事務所陳啟桐律師；照華國際專利商標法律聯合事務所張慧明律師；瑞智法律事務所陳群顯律師；國際通商法律事務所宋皇志律師；智晟國際智權法律事務所黃世瑋律師（上述受訪者皆同意揭露姓名），以及台一國際專利法律事務所○○○律師接受本研究訪談，使本研究的質性訪談部分能充分彙集各個面向具有代表性的意見。在量化研究的部分，感謝朱玉文律師、呂紹凡律師、李貴敏律師、李紀穎律師、宋皇志律師、邵瓊慧律師、范顯齡律師、張慧明律師、陳啟桐律師、陳群顯律師、陳志隆律師、馮達發律師、湯舒涵律師、黃世瑋律師、楊祺雄律師、劉法正律師、劉汗曦律師、蕭翊亨律師（按姓名筆畫順序排列）願意在百忙之中撥冗填寫問卷，逐案反應對於智財法院判決可預測性的評價，而使得本研究的量化部分更為具體而貼近實務現況。其中，還要特別感謝李貴敏律師、宋皇志律師、湯舒涵律師、黃世瑋律師、賴柏翰律師、高佩辰律師熱心的幫忙轉發問卷，使得本研究得以順利完成。

本論文為我在科法所「法學論文寫作」課程的課堂報告延伸，在此要特別感謝當時同組的蔡志宏法官博班學長、黃珮珍、蘇昱婷同學，願意讓我將這份報告延伸作為論文題目，並在當時共同奠定了良好的研究方法基礎，讓我在做後續的深入研究時輕鬆許多。

謝謝蔡志宏學長本著對實務的熟稔，而提出如此有創意的研究主題發想，並在我後續撰寫論文時持續給予關心與幫助；謝謝珮珍對於質性部分的初步分析，昱婷對於部分主題量化研究的資料處理，都提供了本論文很好的研究基礎。當然還要感謝林三元老師與劉尚志老師在課堂上教導的實證研究方法，讓本論文能以紮實的實證資料做為基礎，發展出符合實務的論述與建議，而有別於一般的傳統法學論文。

在科法所的這些年，我深深感謝許多老師的教導。謝謝志潔老師總是貼心的關心我們的學習狀況與心情，您的存在是我當初堅定要來科法所的動力，在招說會中，您一句「科法所是個 student centered 的地方」，讓我嚮往著這個學習的天堂，而在科法所上您的刑訴課程，總是讓我燃起對法律的澎湃的熱情，並時時提醒自己身為法律人的使命，更感謝在您的指導之下，讓我在碩一時拿到了全國演講比賽第一名，完成了從小到大的夢想；謝謝誌雄老師開設的「訴訟書狀撰寫實務」課程，邀請了許多律師、法官、檢察官來授課，讓我提早培養進入實務界所需的書狀技能，而您對於留學與其他人生規畫毫不保留的建議，也都使我受用無窮；謝謝敏銓老師、立達老師的教導，修了幾門兩位老師的課程，老師們總是準備完善，內容豐富紮實，而且樂於與學生討論問題；謝謝建中老師偶遇時對我的關心，讓我在科法所不論何處都備感溫暖，雖然時間衝堂總是無法修到建中老師的課，但往後可以我一定會再回來朝聖的。

另外，對於科法所陣容堅強的兼任老師們，我也有著滿滿的感激。謝謝三元老師，在我初學法律時，就以輕鬆活潑的方式帶我進入民法的世界，讓我的債總、債各、親屬繼承學起來完全沒有壓力，而且學說與實務見解並重的教學方式，讓我在準備國考時如魚得水，而老師時不時的關心我的讀書與生活近況，更讓我感到溫暖貼心；謝謝許美麗老師以豐富的實務經驗教授民事訴訟法，讓一般法律人覺得繁瑣的民訴條文，化為一個個實際案例以及一連串的訴訟策略，更讓我在準備國家考試時能從容應付；感謝志潔老師、立達老師、三元老師、美麗老師等多位老師開設的基礎法學課程，讓我在第一次學習法律就不害怕，對法律產生了濃厚的興趣並且樂在其中，而老師們貼近實務且淺顯易懂的教學方式，更讓我在學習法律短短的兩年後幾乎不需要靠補習班的力量就考上律師，一步一步穩定的朝夢想邁進。

在進階法學的部分，感謝陳韋君老師幽默風氣的教學方式，讓我看見美國專利訴訟實務的有趣之處，並對專利法產生了濃厚的興趣；感謝李貴敏老師開設的智權契約與授權課程，讓我能在求學期間培養實務需要的即戰力，感謝吳巡龍老師對於美國刑訴和證據法精闢的講解，在上課時您講到自身經驗以及處理案件的方式，展現出對於法律的堅持與熱情，每每讓我感動不已；感謝高士偉律師開設的法學英文寫作課程，老師總是真誠而且用心的修改每個人的作業，讓我能確實知道自己英文寫作上的不足之處，是一門非常難能可貴的課程。科法所還有太多太多的好老師不及一一致謝，且容我以一句：「老師，謝謝你們！」表達對所有教過我的老師的感激之情。

在科法所，我交到許許多多的好朋友，認識許許多多亦師亦友的學長姐，我深深感謝上天讓我們有緣相遇。最要感謝的是好夥伴佩錡，我們從剛進科法所幾乎就是辦活動

的主力，從太魯閣所遊到後來的全國法實證研討會、全國科法研討會暨十周年晚會，沒有你的協助，我一個人絕對無法完成這麼多事情；以及博班總召俞文學姐，提點我許多需要注意的地方，並且擁有超強的危機處理能力；還要感謝全國科法研討會的各組組長于柔、靜雅、書瑋，因為你們的認真負責，才讓整個研討會順利完成，與你們共事，是我的榮幸。而也要感謝許多一起修課辦活動的好同學及優秀的學長姐和一起做計劃的好夥伴，謝謝怡婷、曉涵、昱婷、書瑋、珮珍、書瑜、宗穎、俊雯、筱芊、靜雅、婷婷、于柔、維峻、堃哲、容萱、子緣、李琦、儀婷、丹丹、李燕、立民學長、仁顯學長、致豪學長、永河學長、柯醫師、胡醫師、仕瑋學長、珮菁學姊、舒涵學姊、瑋明、佩錡、威克、耕文、李玄、思伶、捷安、紹庭等人，還有太多太多我不及一一臚列的同學，總是給我許多寶貴的意見，一起切磋功課完成報告和計畫，更讓我在科法所的生活豐富多彩。

在進入科法所時，我就夢想著要參加 WTO Law 模擬法庭辯論賽，而很開心地能在碩三圓夢，與一群好戰友遠赴雅加達接受國際好手的震撼教育。準備比賽是一個漫長而辛苦的過程，謝謝倪貴榮老師對 WTO 模擬法庭辯論賽的支持與指導，在參賽過程中，雖然總是含蓄的表達對我們的關懷，但我們其實都默默地記在心底；謝謝立達老師總是抽空參與演練，給了我們許多很棒的建議；謝謝在方老師不遺餘力的指導，和我們深入的討論各種攻擊防禦方法，甚至逐字逐句地協助修改我們的訴狀；最要感謝的是學生教練羅傑，每天不辭辛勞地陪我們練習，絞盡腦汁想論點，在我們任何人需要援助之時總是願意伸出援手，在我們上場時甚至比我們還緊張；另外，也要感謝愷致、李琦、昱如、曉涵、瑋明、琳君學姊、慧芝學姊、懿嫻學姊、玉文學姊等人回來指導幫忙，你們的經驗傳承，都讓我獲益匪淺。更要謝謝一起打過美好一仗的好戰友怡婷、芳儀、承誼，我們在一起準備比賽、出國奮戰以及賽後旅遊的那段時光，是我人生中非常純淨而美好的一段回憶，謝謝妳們曾經與我一起並肩作戰，這份情誼不論歲月流轉都會在我心中占有非常重要的位置。

最後，要感謝三年前啟蒙我對於法律的興趣，在我轉就讀法律的跑道上一直給予支持與關心，每每讓我感到溫暖而熱淚盈眶的謝榮堂老師；以及與我一起轉換跑道，總是互相加油打氣，甚至因為緣分再次在交大成為室友的好姊妹雨蓁。更要感謝一路上陪我經歷風風雨雨，在我低潮時給我鼓勵，在我需要意見時給我寶貴建議的拓評；以及我最親愛的家人們，總是不遺餘力支持我的學業與做出的任何決定。

再次感謝這三年遇到的所有可愛的人們，僅將此論文獻給我最愛的大家。

目 錄

摘 要.....	i
ABSTRACT.....	ii
誌 謝.....	iii
目 錄.....	vi
圖表目錄.....	x
一、 緒論.....	1
1.1 研究動機.....	1
1.1.1 使用頻率與研究現況之懸殊落差.....	1
1.1.2 美國相關研究之啟發.....	1
1.1.3 研究主題之設定.....	2
1.1.4 智慧財產法院簡介.....	2
1.2 問題意識.....	3
1.2.1 釐清掌握概念內涵與評價意義.....	3
1.2.2 智慧財產法院之專利案件判決可預測性.....	4
1.2.3 研究結果對於法制設計或實務運作之建議.....	4
1.3 研究方法、架構與限制.....	4
1.3.1 研究方法.....	4
1.3.2 研究架構.....	4
1.3.3 研究限制.....	5
1.4 研究目標.....	6
1.4.1 檢證我國專利訴訟之科學性程度.....	6
1.4.2 嘗試建構概念內涵及相關理論基礎.....	6
1.4.3 探尋影響因素及提出對策建議.....	6
1.4.4 提出符合我國國情之本土化論述及建議.....	6
二、 文獻回顧.....	6
2.1 國內文獻.....	7
2.2 美國文獻.....	7
3.1 質性實證研究方法.....	9
3.1.1 質性訪談方法論介紹.....	9
3.1.2 訪談對象設定.....	10
3.1.3 訪談題目設計.....	11
3.1.4 訪談資料整理.....	12
3.2 質性訪談結果整理.....	12
3.2.1 判決可預測性之概念內涵.....	12
3.2.1.1 兼含程序與實體之預測.....	12
3.2.1.2 預測係於動態過程中形成.....	13

3.2.1.3	判決預測之基準時點	14
3.2.1.4	判決可預測性之虛與實	14
3.2.2	判決可預測性之評價內涵	16
3.2.2.1	判決可預測性之評價係隨預測指標而異	16
3.2.2.2	判決具可預測性之實益	17
3.2.2.3	理論與實務之落差	19
3.2.3	影響判決可預測性之主觀因素(人的因素)	21
3.2.3.1	法官對判決可預測性具有決定性的影響力	21
3.2.3.2	由法官的審案模式預測判決結果的因素與方法	23
3.2.3.3	專利案件中法官闡明權的行使方式會因人而異	25
3.2.3.4	律師表現對判決可預測性之貢獻逐漸減弱	26
3.2.3.5	技審官的設置有助於提升判決可預測性	28
3.2.3.6	技審官過度介入可能損害當事人進行主義	29
3.2.4	影響判決可預測性之客觀因素(非人之因素)	31
3.2.4.1	專利種類差異與判決可預測性之關係	31
3.2.4.2	NPE 與當事人國籍並不影響判決可預測性	33
3.2.4.3	案件本質對判決可預測性之影響	34
3.2.4.4	引證案為影響判決可預測性的最重要因素	35
3.2.4.5	私人鑑定報告對判決可預測性之貢獻明顯降低	37
3.2.4.6	損害賠償的預測較無客觀標準可依循	38
3.2.4.7	最高法院對智財案件之判決可預測性貢獻偏弱	40
3.2.5	智財法院成立前後專利案件判決可預測性之差異	43
3.2.5.1	智財法院成立後專利案件之判決可預測性明顯提升	43
3.2.5.2	智財法院相對於外國法院之專利訴訟判決可預測性較佳	44
3.2.6	法規制度之建議	45
3.2.6.1	法官公開心證是增進判決可預測性的不二法門	45
3.2.6.2	對申請專利範圍之解釋下中間判決	46
3.2.6.3	公開技術審查報告使兩造得以充分攻防	47
3.2.6.4	最高法院設置智財專庭	49
3.2.6.5	延長言詞辯論時間以獲得充分攻防	50
3.2.6.6	調整技審官的角色與定位	51
3.2.7	原告敗訴率過高之可能原因與建議	52
3.2.7.1	審查密度的落差	53
3.2.7.2	專利法規的演進	53
3.2.7.3	審級利益的疑慮	54
四、	量化分析	55
4.1	量化研究方法簡介	55
4.2	可預測性之量化研究對象及抽樣方法	55

4.3	問卷調查之設計.....	56
4.4	智財法院判決可預測性之整體印象.....	57
4.4.1	資料處理.....	57
4.4.2	律師背景與其對於智財法院判決可預測性評價之關係.....	57
4.5	判決結果與理由之可預測性量化分析結果.....	59
4.5.1	資料處理.....	59
4.5.2	判決結果與其理由之可預測性討論.....	60
4.5.3	同一案件之兩造律師對判決之預測結果.....	61
4.6	損害賠償之可預測性.....	62
4.6.1	資料處理.....	62
4.6.2	結果與討論.....	62
4.7	判決可預測性之影響因素量化分析結果.....	64
4.7.1	資料處理.....	64
4.7.2	影響因素為「法官」之結果與討論.....	66
4.7.3	影響因素為「技審官」之結果與討論.....	67
4.7.4	影響因素為「引證案」之結果與討論.....	69
4.7.5	影響因素為「對造律師」之結果與討論.....	70
4.7.6	影響因素為「本案進程序」之結果與討論.....	71
4.7.7	綜合分析.....	72
4.8	技術審查官制度對鑑定報告之影響.....	73
4.8.1	抽樣.....	73
4.8.2	資料處理.....	73
4.8.3	結果與討論.....	77
五、	綜合分析探討.....	78
5.1	智財法院專利判決可預測性之評價與內涵.....	78
5.1.1	判決可預測性之概念內涵：兼含程序面與實體面.....	78
5.1.2	判決可預測性之評價內涵：應為正面，但不可悖離專業人士對正確判決之期待 78	
5.2	智財法院 vs.地方法院之專利判決可預測性.....	79
5.2.1	智財法院專利判決具有高度可預測性.....	80
5.2.2	智財法院 vs.地方法院：程序可預測，訴訟效率高 vs.程序空轉，審理程序重覆 80	
5.2.3	智財法院 vs.地方法院：專業法官與有經驗的技審官輔佐 vs.不夠專業的法官與不公正的鑑定報告.....	81
5.2.4	智財法院 vs.地方法院 vs.最高法院：可預測的二審維持原判 vs.不可預測的二審重新判決 vs.無法發揮實質作用的三審判決.....	81
5.3	影響智財法院專利案件判決可預測性之因素.....	82
5.3.1	主觀層面：法官、技審官對判決可預測性影響較大，對造律師的影響	

降低	82
5.3.2 客觀層面：專利審查基準、專利本質、引證案之強弱皆為影響因素	83
5.3.3 量化統計：法官為最重要之影響因素，引證案等其他因素次之	83
5.3.4 損害賠償非常難以預測，故較無影響判斷可預測性之因素	83
5.4 技術審查官制度之影響	84
5.4.1 當事人進行主義之例外	84
5.4.2 影響判決之正確性	84
5.4.3 鑑定報告之影響降低	85
5.4.4 損害當事人之審級利益	85
六、 結論與建議	85
6.1 智財法院之判決具有可預測性，但應注意審級利益與當事人訴訟權之維護	85
6.2 法官為判決可預測性之重要因素，宜適度公開心證	86
6.3 技審官之制度有助於提高判決可預測性，但其定位與配套措施應做調整，由法官公開心證以提高判決正確性	87
6.4 最高法院宜設置智財專庭，避免外行領導內行	87
參考文獻	89
附錄	90
附錄一：訴訟代理人於智慧財產法院代理之案件數量統計表	90
附錄二：半結構式質性訪談題目	96
附錄三：客製化問卷範例	99

圖表目錄

圖表 1 主觀可預測性評價與律師代理之案件量之簡單回歸關係圖	57
圖表 2 主觀可預測性評價與律師年資之簡單回歸關係圖	58
圖表 3 律師預測智慧財產法院判決結果之卡方檢定表	59
圖表 4 損害賠償金額預測結果件數統計表	62
圖表 5 智慧財產法院民事專利判決中權利有效性抗辯成立之統計表	63
圖表 6 本文採樣之智慧財產法院民事專利判決中權利有效性抗辯成立之統計表.....	63
圖表 7 判決可預測性之各種影響因素之不同貢獻程度案件數量統計表	65
圖表 8 各種判決可預測性之影響因素之影響程度柱狀圖	66
圖表 9 「法官」對判決可預測性之影響程度圓餅圖	67
圖表 10 「技審官」對判決可預測性之影響程度圓餅圖	68
圖表 11 「引證案」對判決可預測性之影響程度圓餅圖.....	69
圖表 12 「對造律師」對判決可預測性之影響程度圓餅圖	71
圖表 13 「本案程序進行方式」對判決可預測性之影響程度圓餅圖	72
圖表 14 智慧財產法院當事人提出鑑定報告之案件編碼	73
圖表 15 地方法院當事人提出鑑定報告之案件編碼	75
圖表 16 技術審查官制度是否影響法官採用鑑定報告之卡方檢定表	76

一、緒論

1.1 研究動機

1.1.1 使用頻率與研究現況之懸殊落差

「判決可預測性」並非實定法律用語，也非響亮有名的法律原則或法律理論，但卻是一普遍常見之用詞。有謂：「當今司法最大的問題，是判決的不可預測性，判決的不可預測性是疏解訟源的絆腳石，不能疏解訟源，將使判決品質惡化，更無效率，更無可預測性。」¹也有判決中指出：「在司法權行使方面，尤其是判斷犯罪成立與否的刑事法庭，就刑法構成要件是否該當，完全必須建立於法律『評價的科學性』及『預期可能性』的基礎上，從而貫徹『法律安定性』的一致價值理念。」²其中「法律之『預期可能性』」一詞所指，應即與「判決可預測性」同義。再如智慧財產法院高秀真院長於 2010 年全國科技法律研討會的大會專題演講中，亦將「程序透明化，促進裁判可預測性」，列為未來展望目標之一³。就連近來甫成立之「全民司法改革策進會」⁴，於 2011 年 1 月 10 日第一次會議中，也有委員發言建議：「建構各類裁罰標準以提高裁判的可預測性」。⁵由此頻繁的使用程度看來，「判決可預測性」應該是一項在法學上具有相當重要性之概念。然而，相關的研究論述似乎付之闕如，更遑論有何較深入或體系性之探討與解釋。⁶如此使用頻率與研究深度懸殊不對稱之特殊情況，引發了本文之研究動機。

1.1.2 美國相關研究之啟發

相對於國內對於判決可預測性研究貧瘠之狀況，在美國則多有持續及深入之理論或實證研究。例如：1950 年代，曾有學者針對陪審團之決定信度，進行實證調查。此項調查訪詢了全美聯邦及各州共計 4000 位之法官，請受訪法官就承審案件在陪審團評決結果出爐前，事先自行判斷，之後再比較與陪審團評決結果之差異。調查結果顯示，法官

¹ 蕭雄淋，法官應如何斷案，YL ib Blog（2009 年 9 月 12 日發表），參見 <http://blog.ylib.com/nsgrotius/Archives/2009/09/12/12011>（最後點閱日期：2012 年 5 月 25 日）。

² 請參見臺灣台北地方法院 98 年矚金重訴字第 1 號刑事判決。本案即為知名之前總統陳水扁二次金改貪污案，判決結果無罪，引發社會正反兩面熱烈討論。

³ 高秀真，「智慧財產訴訟新制實施現況與展望」，2010 年全國科技法律研討會論文集，頁 9，新竹，民國 99 年 11 月 24 日。

⁴ 「全民司法改革策進會」係屬司法院院長主持的政策諮詢平臺，並非司法決策組織，其功能在於聽取由其下設之幕僚小組，彙集院內各工作小組及院外專家組成之委員會所提之改革方案及各界建言，經由討論提出推動改革之具體建議。請參見司法週刊 1525 期頭版（2011 年 1 月 6 日出刊）。

⁵ 蔡明誠委員之發言。參見司法院「全民司法改革策進會」第一次會議新聞稿，請參見：http://www.lawtw.com/article.php?template=article_content&area=free_browse&parent_path=,1,2169,1481,&job_id=168363&article_category_id=2236&article_id=94187（最後點閱時間：2011 年 11 月 10 日）。

⁶ 詳見本文關於文獻回顧有關國內部分之說明。

與陪審團在責任成立與否之判斷上，有高達 78% 的一致度⁷。在不一致部分，法官認為責任成立，但陪審團認為不成立的，有 10%；陪審團認為責任成立，但法官認為不成立的，有 12%。換言之，陪審團較高同情原告之傾向，並不明顯⁸。有研究進一步指出，法官群體在面對假設性相同案件量刑時是否判處自由刑以上之刑，其決定一致性也不過 79% 或 80% 幾乎與法官和陪審團間決定一致性之比例相當⁹。另外，美國於 1982 年由聯邦國會立法設立聯邦上訴巡迴法院，專屬管轄所有專利、商標、不正競爭、植物多樣性保護等上訴案件¹⁰。其立法目的之一，即在於促進專利法適用上之原則穩定性 (doctrinal stability) 與一致性 (uniformity)¹¹。然而，聯邦上訴巡迴法院在實踐上是否達成原先立法目標，至今仍引發許多研究，且頗受質疑¹²。聯邦上訴巡迴法院法官 Rader (現已為該院院長) 在 *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.* 乙案¹³ 中之不同意見，即為明證。其於該案不同意見書中指出：聯邦上訴巡迴法院對於專利上訴案件之撤銷改判率高達 53% (其中 27% 全部撤銷改判，26% 部分撤銷改判)，其中有關專利範圍解釋 (claim construction) 爭點之撤銷率，就幾乎佔了 40%，專利範圍解釋在未經聯邦上訴巡迴法院審理前，實毫無確定性 (no certainty) 可言。¹⁴

1.1.3 研究主題之設定

以上「原則穩定性」、「一致性」、「確定性」，可謂均與可預測性 (predictability) 為相同或相似之概念，就此當可推知美國法學界及實務界對於專利案件判決可預測性研究之熱烈狀況，甚至已經超越單純理論探討，而以量化實證研究，作為分析研究方法。反觀我國，就此方面，似仍停留在一片空白之狀態，也因此有加以開拓研究之必要性。適我國於 2008 年 7 月 1 日制定施行智慧財產法院組織法、智慧財產案件審理法，創設智慧財產法院，集中包括專利案件在內之智慧財產案件之上訴管轄，與美國聯邦上訴巡迴法院相當類似，具有可相互對比觀照之基礎。本文爰以智慧財產法院之民事專利案件判決可預測性為主題，並以實證研究為主要研究方法，期待就此議題提出植基於我國專利訴訟實務運行之本土性論述。

1.1.4 智慧財產法院簡介¹⁵

在全球化時代中，智慧財產法院能快速解決智慧財產權相關爭議，並維持法學及科

⁷ 由於法官、陪審團均能完整聽取當事人兩造呈現之證據資料，兩者決定之一致性表示：相同聽取同一案件證據資料呈現之專業法律人及一般人均會對於訴訟結果有相同之決定結果，也應同時意謂著判決具有可預測性。此對本文研究主題而言，即具有相當之參考意義。

⁸ HARRY KALVEN, JR. & HANS ZEISEL, *AMERICAN JURY* 63-64 (2d ed. 1971)

⁹ Kevin M. Clermont & Theodore Eisenberg, *Trial by Jury or judge: Transcending Empiricisms*, 77 *Cornell L. Rev.* 1124 (1992).

¹⁰ See *Federal Courts Improvement Act*, 28 U.S.C 1295, 1338.

¹¹ *Panduit Corp. v. All States Plastic Mfg. Co.*, 744 F.2d.1564, 1573-74(Fed. Cir. 1984)(quoting S. Rep. 97-975., 1st Sess.)

¹² 詳見本文關於文獻回顧有關美國法方面之說明。

¹³ 138 F.3d 1448 (Fed. Cir 1998) (en banc).

¹⁴ *Id.* at 1476.

¹⁵ 請參考智慧財產法院網頁：<http://ipc.judicial.gov.tw/> (最後點閱時間：2012 年 6 月 3 日)

技競爭力。

近年來因科技不斷推陳創新所衍生之智慧財產權保護，成為各國在推動經濟發展與貿易自由化過程中日益重視之課題，更視為國家競爭力之指標，而智慧財產權競爭所帶來之商機與巨大經濟利益，導致糾紛層出不窮，不僅造成本國訴訟成本之增加，甚至被先進國家視為貿易障礙。縱使透過加入國際組織，簽訂國際條約，使各國智慧財產權之相關法律規範無論實體或程序上具某種程度之一致性。但法律規範之實踐，仍有賴司法機關作為最後之仲裁者與執行者。舉凡先進法治國家甚至開發中國家，莫不致力於智慧財產保護與相關訴訟制度之建立。

我國於 2002 年 1 月 1 日加入世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO)，成為該組織第 144 個會員國，並受世界貿易組織協定附件之一——「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) 之拘束。事實上早在正式加入 WTO 之前，我國已陸續著手修正智慧財產權之相關法律，使得我國相關智慧財產之法律規範基本上已符合世界主要條約或協定之標準。為因應近年來國際上保護智慧財產權之浪潮，並提昇我國司法機關處理智慧財產案件之專業性及效率，我國設立智慧財產專業法院之目的在於：

- 避免民、刑事案件停止訴訟之延滯，加速解決訴訟紛爭
- 累積審理智慧財產案件之經驗，達成法官專業化需求
- 促進國家經濟發展

智慧財產法院自 97 年 7 月 1 日成立後，因訴訟同軌、見解統一，積極審理、迅速正確的解決有關智慧財產之法律紛爭，在各項業務有效運作下，成為臺灣於 2009 年 1 月 16 日從美國特別 301 一般觀察名單除名的關鍵原因之一。

1.2 問題意識

承續上述研究動機，本研究之問題意識，可分為下列三方面加以論述：

1.2.1 釐清掌握概念內涵與評價意義

此一層面主要處理二個基本前提問題：第一，判決可預測性之概念內涵為何？第二，對於判決可預測性應給予何種評價？掌握釐清判決可預測性之概念內涵與評價，才能夠對於本研究主題所指涉概念予以界定，並提供其後各種分析探討之依存基礎，也才可以有效地根據研究結果提出相關建議。由於「判決可預測性」之概念內涵似尚未有權威性或共識性之定義，故本文在研究之始，並不加以直接定義或限制範圍，希望能夠保留開放空間，藉由研究來探詢是否存在原先未預想之元素。在評價方面，也是秉持相同原則處理。雖然由上述美國法之研究看來，判決之不可預測，似乎均遭到批評與質疑，反言之，應對於「判決可預測」給予正面評價，但本文仍將透過研究結果之呈現，始給予其

評價說明。

1.2.2 智慧財產法院之專利案件判決可預測性

關於智慧財產法院專利案件判決之可預測性，為本文核心內容。在此一問題意識下，本文先欲瞭解：智慧財產法院之判決有無可預測性？其影響專利判決可預測性之因素又為何？其次，如有眾多影響專利判決可預測性之因素，其彼此間有何關聯性？對於判決可預測性之影響，又有無程度之差異？最後，則希望能夠透過比較智慧財產法院成立前後，有關專利民事案件判決可預測性之差異，並探求其差異情形與原因，進一步從時間縱深之比較角度加以觀察，以求對此議題能有較完整觀點之掌握與了解。

1.2.3 研究結果對於法制設計或實務運作之建議

除了現象之瞭解與原因之探求，本文同時也希望發現問題並提出對策建議，以提供本文之實用參考價值。是本文亦將法制設計或司法實務運作對於判決可預測性之影響，列為本文之關心重點，期能以研究結果對於現行法制設計或司法實務提出具體可行之建議。

1.3 研究方法、架構與限制

1.3.1 研究方法

在研究方法之選擇上，本文將採取實證研究方法，以實際參與專利案件訴訟之律師，作為參與研究對象，同時採取社會科學研究方法中之量化研究與質性研究。其中質性研究部分，將採用深入訪談與焦點團體討論，以產生質性研究之研究資料¹⁶。各別研究方法細節將分別在本文「質性研究」與「量化分析」之章節中詳述。其目的希望能夠使質性與量化研究相輔相成，相互印證，以強化研究結果之可信度，並使根據研究結果所提出之分析建議具有可行性。

1.3.2 研究架構

在進行實證研究之前，本文將先透過文獻回顧對於相關既有研究做一回顧瞭解，據此提出在質性研究訪談時之訪談問題大綱，並做為與之後量化、質性研究結果比較分析之基礎。至於質性研究與量化研究間之關係，主要是先由質性訪談結果掌握釐清判決可預測性之概念內涵與評價，並探求影響專利判決可預測性之因素，以供進一步量化研究之檢驗分析。再以量化研究結果，印證質性研究之發現。最後，再根據質性與量化研究結果，進行綜合分析，以提出具體建議。

¹⁶ 關於質性研究方法，請參閱 JANE RITCHIE & JANE LEWIS 主編，藍毓仁 譯，《質性研究方法》，頁 37-39。

1.3.3 研究限制

本文研究係以實際參與專利案件訴訟之律師為參與研究對象。故本文雖未先對「判決可預測性」之概念進行界定，但仍以專業法律人即律師對於專利判決之預測，做為本文研究範圍之定位，且此律師並應符合下列條件：(1) 承辦相當數量以上之專利訴訟案件，亦即須為對專利訴訟具有相當經驗之律師；(2) 須實際參與專利訴訟案件之攻防，與案件調查。亦即，其對於判決之預測，係經由參與案件之攻防及法院對於案件之調查而來，而非單憑自己主觀之意見或聽聞。因此，本文對於判決可預測性之研究，並不包括當事人對於自己案件判決之預測以及非參與訴訟之社會大眾對於聽聞案件之判決預測。此項研究範圍之限制，排除根本未接觸全部訴訟證據資料或對於專利訴訟法律及實務不了解之人對於案件判決之預測。雖然渠等對於案件判決之預期，可能有法社會學上之意義¹⁷，但其縱有預期落差，極有可能就是因為導因未接觸全部訴訟證據資料或根本不了解專利法律及訴訟，欠缺再行探討分析其預期落差成因之意義，故非本文研究範圍，應先予敘明。

又，迅速而專業的處理智慧相關爭議，為智慧財產法院成立之初的目的之一，因此，智慧財產法院所為之專利案件判決，自應成為本文之研究對象，進而得以「判決可預測性」之高低檢視智財法院成立之後，是否達到迅速而專業的處理專利相關爭議的目的，而使得判決結果具有一致性。然而，在智財法院承辦的眾多智慧財產權相關案件中，著作權法、商標法的案件牽涉刑責，且甚至有許多是毒品案件，考量到量刑因子的因素更為複雜，故本文之研究範圍界定在不具有刑責的專利案件領域。

由於專利行政案件的一造當事人為經濟部智慧財產局，並非本文所設定的參與訴訟案件的律師，且行政訴訟並未涉及損害賠償之問題，能夠探討的可預測性層面較為狹窄，故本文設定研究範圍為「智財法院之專利民事案件」，其優點在於，原被告皆有可能委任律師作為訴訟代理人，且皆可能本於訴訟經驗與專業知識對判決做出預測，相較於專利行政訴訟案件，兩造的代理人分別為律師與智慧財產局的相關人員，得出的結果將相對的較具有一致性。至於其他地方法院，雖然亦曾處理專利相關案件，但因法官專業程度不一，且案件承辦量不足，不具有整體「專利案件」之代表性，故本文排除不論，合先敘明。

截至 100 年 9 月為止，智慧財產法院民事一審共受理 577 件專利民事案件，終結 487 件（包含撤回與和解之案件）¹⁸；民事二審共受理 352 件專利民事案件，終結 265 件（包含撤回與和解之案件）¹⁹。而若至法源法律網搜尋智慧財產法院之民事案件判決，以「專

¹⁷ 此可能涉及國民法意識之問題，亦關涉司法在社會中應有之地位及角色問題。

¹⁸ 請參見智慧財產法院統計專區，智慧財產法院民事第一審事件收結件數：

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=461（最後點閱時間：2011 年 11 月 1 日）

¹⁹ 請參見智慧財產法院統計專區，智慧財產法院民事第二審事件收結件數：

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=523&Itemid=461（最後點閱時間：2011 年 11 月 1 日）

利」作為案由，截至 100 年 9 月 30 日止，則可得到 449 件的判決結果²⁰。449 件判決結果在統計上是一方便採樣的適中數量，而累積了三年的判決結果亦應已有其穩定性，因此，本研究將「智財法院民事專利案件」作為可預測性的實證研究之核心目標。

1.4 研究目標

1.4.1 檢證我國專利訴訟之科學性程度

可再現性為自然科學之特性。當事物具有「可再現性」時，就可以預測其發生，而有可預測性。以法律訴訟而言，相同案件是否能夠得到相同結果，而具有可預測性，正是檢測法律訴訟科學性程度之最佳指標。在訴訟實務上，並不存在完全一模一樣的案件，因而很難認為會有百分之百之可預測性。但究竟可預測到甚麼地步，仍然反映出其科學性程度。本文之研究結果預期自應可用以檢證我國專利訴訟之科學性程度。

1.4.2 嘗試建構概念內涵及相關理論基礎

由於判決可預測性在我國欠缺相關之基礎研究論述，故本文將釐清掌握判決可預測性之概念內涵與評價列為本文問題意識之一，已如前述。是本文亦將嘗試本於研究結果，建構判決可預測性之概念內涵，並附帶論述其相關理論基礎，以供未來對於判決可預測性有更深入之研究。

1.4.3 探尋影響因素及提出對策建議

本文將探尋並發現影響及構成智慧財產法院專利判決可預測性之因素。據此研究結果，將可提供智財法院、專利權業者、專利訴訟律師界有關判決可預測性之參考指標，並提出維持或改善判決可預測性之建議，以提升我國專利訴訟之品質。

1.4.4 提出符合我國國情之本土化論述及建議

本文之研究動機雖有部分來自美國法之啟發，惟本文仍為本土性之研究：研究方法採用實證研究，研究參與對象上為實際參與智慧財產法院專利訴訟之律師，研究主題及相關問題之探討均以我國智慧財產法院為出發點。均已詳如前述。是本文將以提出符合我國國情之本土化論述以及在我國具體可行之建議為最終之研究目標。²¹

二、文獻回顧

²⁰ 參見法源法律網，裁判書查詢：<http://fjud.lawbank.com.tw/index4.aspx>（最後點閱時間：2011 年 11 月 1 日）。

²¹ 關於以實證研究方法提出有本土社會意義之法學論述，請參見劉尚志、林三元、宋皇志，〈走出繼受，邁向立論：法學實證研究之發展〉，科技法學評論第三卷，頁 1-48（2006）。

2.1 國內文獻

經以「判決可預測性」為關鍵字，搜尋國立國家圖書館之碩博士論文知識加值系統²²，並未有關於判決可預測性之碩博士論文。即使退而以「可預測性」為關鍵字搜尋，亦僅有 21 篇相關碩博士論文，且全與法律無關。此可印證本文於研究動機乙節中所提有關判決可預測性研究之貧瘠情形。另以國立國家圖書館所提供之臺灣期刊論文索引系統²³，輸入「判決可預測性」之搜尋結果，亦無所獲。惟以「可預測性」為關鍵字時，有洪謙德先生所撰「韋伯的法律社會哲學」一文有提到法律的可預測性與計算性，惟其較屬法哲學層次，而不屬本文研究範圍。另目前似亦無專文針對法院判決之可預測性為題，進行專文或專書探討，或進行系統性論述，更遑論以智慧財產法院之專利判決，故本文在國內確應有研究價值與必要。

2.2 美國文獻

由於美國有聯邦上訴巡迴法院之設置，其設立原在促進專利判決之全國一致性及穩定性，故有關此方面探討判決可預測性之文章眾多，甚至已有實證研究。以下擇其要予以回顧介紹：

Christain A. Chu於 2001 年所著 *Empirical Analysis of the Federal Circuit Claim Construction Trends*²⁴一文，針對聯邦上訴巡迴法院自 1998 年 1 月起至 2000 年 4 月底止，所蒐集共 502 個專利案件判決（其中 396 個有書面意見）進行量化分析。其分析內容包括：1、整體撤銷率及關於專利範圍解釋撤銷率之變化；2、原審不同判決型態與撤銷率之關係²⁵；3、上訴審不同法官別與撤銷率之關係；3、原審法院別與撤銷率之關係；4、上訴審不同判決型態與撤銷率之關係²⁶；5、專利請求項中包括方法功能請求項（means-plus-function claim）與撤銷率之關係；6、不同案件爭點（僅有侵權爭議或僅有專利無效爭議或兼而有之）與撤銷率之關係，進行廣泛性之統計方法檢證。其研究重點在於對上訴巡迴法院之撤銷率提出詳細之統計檢證分析，以回應對於聯邦上訴巡迴法院專利案件撤銷率過高之批評。

Charles S Stein於 2007 年所著 *Attaining Greater Predictability in Patent Claim Construction*²⁷一文，針對聯邦上訴巡迴法院在 *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 及

²² 請參考 <http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gswweb.cgi/ccd=RO13bf/webmge?webmgemode=general>（最後點閱時間：2011 年 1 月 17 日）。

²³ 請參考 <http://readopac.ncl.edu.tw/nclJournal/>（最後點閱時間：2011 年 1 月 17 日）

²⁴ 16 Berkeley Tech. L. J. 1075(2001)

²⁵ 此處不同判決型態指美國民事訴訟法上之各種類判決包括：Summary Judgment（法官即決判決）、Jury Verdict（陪審團評決）、JMOL（法官廢棄陪審評決自為判決）、Bench Trial（法官自為審理之判決）等等。

²⁶ 此處不同判決型態指一般判決（可做為判決先例 precedent）、依聯邦上訴巡迴法院規則 36 條規定所為之簡式原判決維持決定及依同規則 47.6 所為不做為判決先例之判決（non-precedential）。

²⁷ 下載自 <http://ssrn.com/abstract=971058>。（最後點閱日期：2011 年 1 月 18 日）

Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.,²⁸ 兩案先後確認專利範圍解釋為法院職權，上級審得為完全審查之標準後，所引起上訴判決撤銷率過高，判決難以預測之問題，提出批判。並於文中提出幾項建議改進之道，包括：1、專利申請時應擴大揭露內容範圍，以避免專利文字之語詞模糊爭議；2、法院應尋求中立專家證人或特別專家之協助；3、國會應立法使專利案件於第一審開始就由經特別訓練之法官審理；4、國會可以設立專業之第一審專利法院；5、國會可以要求專利案件由特別陪審團聽審；6、准許針對法官所為之專利範圍解釋進行中間抗告，避免無謂之第一審程序進行；7、國會可以立法廢止Markman案之先例拘束，允許陪審團進行專利範圍解釋；8、給予第一審法院關於專利範圍解釋之適度判斷餘地等等。

Francine Nesti於2007年撰寫 *The Federal Circuit: During Its Quarter-Century Existence, It Has Increasingly Positioned Itself as the Last Word in Patent Litigation, at the Expense of Uniformity, Predictability and Cost. Will the "Super Juror" Learn from Its Mistake?*²⁹一文，文內嚴詞抨擊聯邦上訴巡迴法院經由立法與美國最高法院判決確立了在專利案件之控制地位，但並未因此改善專利案件判決欠缺一致性之情形。其認為聯邦上訴巡迴法院所造成上下審級見解不一致，已經傷害了判決的一致性與可預測性。希望聯邦上訴巡迴法院能夠提供下級審法院明確之程序指標，使下級審程序對當事人有意義，而非僅只是上訴前之障礙而已。

Jeffrey A. Lefstin於同年(2007年)所著 *Claim Construction, Appeal, and Predictability of Interpretive Regimes*³⁰一文，對於聯邦上訴巡迴法院專利案件撤銷率過高之問題，提出頗為特別的看法。其認為撤銷率過高係肇因於上級審與下級審之審理構造不同。由於專利案件審判是動態過程，而上級審為法律審，僅能由法庭卷宗紀錄中得到證據資料，且其為專利範圍解釋決定時，原審案件已經全部審理完畢；而下級審可能在訴訟前階段就已經決定專利範圍解釋，且其接觸的證據資料還有部分是上級審可能看不到（例如：因證據排除而未能列為證據，但下級審法官已經看過；又如證人當庭之表現與神情等等），因此兩者之決定自會有所不同。故其解決之道，係建議地方法院法官將決定專利範圍解釋時盡量往後挪，這樣才會有與上訴巡迴法院較一致之觀點。

Kevin A. Meehann於2008年所著 *Shopping for Expedient, Inexpensive & Predictable Patent Litigation*³¹一文則對於聯邦上訴巡迴法院專利案件判決撤銷率過高之問題，剖析評論常見之對策，包括前述Charles S Stein撰文中所提到之幾項建議，均在其分析評論之列。其結論認為：指定特定法官承辦專利案件、速審程序(Rocket Docket)、尊重一審法官之判決餘地，廢止Markman-Cybor兩案所建立之審查標準體系等，均有助於改善問題。但不贊成設立一審的專業專利法院，其理由包括耗費過鉅、容易為律師界把持，還有見解太過一致也會製造其他問題。

²⁸ *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F. 3d 967, 970-71(Fed. Cir. 1995)(en banc).

²⁹ U. Det. Mercy L. Rev. (2007)

³⁰ 下載自 <http://ssrn.com/abstract=961296> (最後點閱時間：2011年1月18日)

³¹ 2008 B.C. Intell. Prop. & Tech. F. 102901

最後是Ted Sichelman於2010年所撰寫之*Myths of Certainty at the Federal Circuit*³²一文。該文探討了三項對於聯邦上訴巡迴法院判決確定性之迷思，包括：1、聯邦上訴巡迴法院消除了各地方法院的不一致，許多案件在地方法院就會根據預測判決結果和解；2、撤銷率過高並不是問題，因為上訴案件均為爭議案件，故有高撤銷率；3、聯邦上訴巡迴法院已經大幅地提升上下審級判決之一致性。作者對於該三項論述，持反對意見，並針對提出上開論述之文章論點，進行反駁跟質疑。文末作者則指出有必要進一步的調查研究，才能釐清上開迷思論述之真偽。

小結：綜覽上開美國法上對於專利案件判決之可預測性，可謂聚訟盈庭，討論非常熱烈，對於本文之研究有相當啟發作用。但無可諱言地，由於我國與美國專利訴訟法制存有根本性之差異，例如：一直位於美國法討論核心的聯邦上訴巡迴法院係法律審，與我國智慧財產法院一、二審均為事實審不同。另外，在美國許多提出解決判決可預測性問題之對策，包括：專業法官、設立一審之特別專業法院、專家協助法官審理等，均已在我國因智財法院之設立而加以實現，故我國在判決可預測性上之問題，可能與美國法有完全不同之樣貌。而本文以有相當經驗之專利訴訟律師做為參與研究之對象，從比較當事人的觀點來探討專利判決之可預測性也是上開美國法上之研究所未曾採用之切入點。是希望藉由本文研究，就專利判決之可預測性，可以提出本土性之研究與論述，而與美國此部分之法學發展並駕齊驅。

三、質性研究

3.1 質性實證研究方法

3.1.1 質性訪談方法論介紹

針對質性研究部分，本文希望探討之課題為「智慧財產法院專利民事案件判決可預測性之研究」。又因智財法院所審理之案件涵蓋專利、商標、著作權等範圍甚廣，且不同種類案件審查標準與性質差異頗大，商標、著作權甚至還牽涉到商標法與著作權法中之刑罰與其他法律之競合、量刑等複雜因素，將會使研究變因過多，而降低研究之可信程度。故本研究乃將範圍限縮於「專利案件」，並針對智財法院對專利案件的判決可預測性進行研究，以期能夠釐清判決可預測性之定義內涵、影響判決可預測性之因素，與「判決可預測性」於智財法院成立後之實際狀況，是否真如外界所期待的增加判決可預測性。並希冀本研究研究成果，可供智財法院、法律實務界與專利權人作為參考。

由於「判決可預測性」之定義內涵仍屬一不確定概念，又先前並無太多相關文獻就影響判決可預測性之因素列舉介紹，故本文在進行質性訪談研究的部份，採用半結構式

³² 下載自 <http://ssrn.com/abstract=1547392> (最後點閱時間：2011年1月18日)。

的訪談問題進行質性訪談。即指不預設訪談的內容或是發展方向的情況，選擇在情境及氣氛皆合適的情形下，請受訪者就「判決可預測性」之定義內涵、影響因素及其他相關議題表達其見解，並希望藉由訪談實務界實際處理專利訴訟案件之律師，獲得其專業意見並加以統整。本研究在進行訪談前，皆先進行訪談指引 (interview guide)，以做為訪談的架構。其目的係為確保受訪者在訪談中能抓到訪談研究主題並據此加以回答。此外，由於本研究主題屬較為抽象之概念，每個人對此一問題之回答可能存有頗大差異，因此本研究亦部份採用開放式訪談的方式。讓受訪者除了在訪談中針對半結構式的訪談指引回答外，亦可藉由開放式訪談方式針對受訪者之答案，加以鎖定並進一步限縮討論，以期能精確的構築受訪者對於問題的整體思考。又在訪談方法部份，則是以多位研究者對一位受訪者之半結構式深度訪談，一對一之半結構式深度訪談，與多位研究者同時對二位受訪者之半結構式焦點團體方式合併執行，以取得訪談效率與訪談質地的平衡。

3.1.2 訪談對象設定

由於此次研究主題係期望了解判決可預測性之定義內涵，與智財法院成立後對於專利案件判決可預測性之影響及影響因素為何，從原告與被告的角度，擅長承辦不同案件類型的角度，以及各律師的在智財法院的專利訴訟經驗多寡，都將得到不同的答案。本研究為了讓答案能具有代表性，並兼顧全面性與多元化，係將訪談對象盡量含括下列幾個面向：

- (1) **智財法院成立以來代理專利案件量最多的前 15 位律師。**由於這些律師在智財法院的辦案經驗豐富，本文希望能以其專業知識與經驗，得到最具代表性之結果。因此，本研究訪談對象之抽樣方法係利用司法院判決檢索系統，在智慧財產法院民事案件下，於判決案由和全文檢索語詞打入「專利」進行檢索。並將所得之裁判進行統計³³，計算出每位律師代理之裁判數，並由代理案件量最大之前十五位律師中逐一聯絡，取得其中六位律師同意訪談，以期獲得最具代表性之回覆，增進本研究研究之可信性。
- (2) **曾在智財法院獲得勝訴損害賠償或懲罰性損害賠償之律師。**損害賠償往往是當事人最在意的一件事，而自智財法院成立以來，依據相關文獻的量化統計資料顯示，智財法院成立以來，原告勝訴僅占 11% 至 13% 比例上下 (因統計期間不同而有差異)³⁴，故能準確預測損害賠償數額的律師，亦是必要的訪談對象之一。本研究採訪了兩位成功獲得懲罰性損害賠償的律師。
- (3) **擅長代理原告與擅長代理被告的律師。**因為專利權人在智慧財產法院的勝訴率較低，因此從原告及被告角度對於判決可預測性的解釋及預測程度可能有所不同，而影響的因素可能也不盡一致，因此本研究訪談對象涵蓋了擅長代理被告

³³ 各律師代理案件統計結果可參附錄一。

³⁴ 張哲倫, 2009 年智慧財產法院審理專利侵權訴訟的新趨勢: http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=74 (最後點閱時間: 2012 年 5 月 25 日)。

之律師（一位）、擅長代理原告之律師（一位），以及代理原被告訴訟案件量各半的律師（八位）。

- (4) **中大型事務所之執業律師團隊與單獨執行訴訟業務之較小型事務所律師**。中大型事務所享有完整的輔助資源，如專利工程師或合作的智權顧問公司等，也較容易代理大型跨國專利訴訟案件；單獨執行訴訟業務的較小型事務所的律師，代理的案件通常較為簡單，且可能多為國內之訴訟案。輔助資源的完整性，可能影響到律師對於判決的預測能力；案件本質的複雜程度，亦會增加可預測性的難度。本研究為了兼顧「智財法院專利民事案件判決可預測性」的全面性，訪談對象因而涵蓋中大型事務所的執業律師團隊（七位）及單獨執行訴訟業務的律師（三位），並挑選承辦過至少 10 件專利訴訟案件以上的律師進行訪談。
- (5) **具有理工背景的律師與純法律系背景訓練之律師**。由於專利為技術上之發明創作，因此專利訴訟的爭執內容往往帶有極高的技術成分，故若訪談對象能涵蓋具有技術背景的律師以及純法律系畢業之律師，將能進一步分析律師的背景是否對其預測判決的能力有所影響，而獲致較全面性的研究結果。本研究的訪談對象中有一位是前智慧財產局審查委員，五位具有技術背景，其中三位皆擔任過專利工程師；另外四位為純法律系畢業之律師。

根據以上標準，本研究共訪談了十位兼顧上述不同面向的律師³⁵，此十位律師承辦之專利民事案件總量超過 200 件（有判決結果者，不含行政訴訟、撤銷與和解之案件），而智財法院自成立以來至民國 100 年 12 月 31 日止，共有 503 件專利民事案件判決³⁶，故本研究之訪談對象所承辦的案件量已涵蓋智財法院 40% 以上有判決結果之案件，所得之質性研究結果應已具有代表性，可準確地反應出智財法院專利民事案件之判決可預測性的內涵。

3.1.3 訪談題目設計

如前所述，本研究就質性訪談題目之設計上，係採取半結構式和開放式的訪談方式，也因此本研究在訪談指引中共設計了六大部分，總計三十九個問題作為訪談主軸³⁷，以下就針對本研究訪談題目之設計做簡單的介紹：

第一部分係針對受訪者的基本資料進行詢問，其中著重於與專利方面之相關學、經歷。第二部份則就判決可預測性的定義與評價進行了解，該部分將有助於本研究進一步

³⁵ 感謝理律法律事務所黃章典、簡秀如、湯舒涵律師；萬國法律事務所呂紹凡律師；台灣科技法律專利商標事務所陳啟桐律師；照華國際專利商標法律聯合事務所張慧明律師；瑞智法律事務所陳群顯律師；國際通商法律事務所宋皇志律師；智晟國際智權法律事務所黃世瑋律師接受本研究訪談（上述受訪者皆同意揭露姓名），以及台一國際專利法律事務所○○○律師。

³⁶ 請參考法源法律網裁判書檢索系統，以智慧財產法院民事案件、關鍵字「專利」、日期至 100 年 12 月 31 日止作為檢索限制範圍，可得 503 件判決結果：<http://fjud.lawbank.com.tw/index4.aspx>（最後點閱日期：101 年 5 月 25 日）。

³⁷ 本研究的訪談題目表可參見附錄二。

釐清、解釋受訪者對於後續問題的理解與回覆。第三部份至第五部份係針對釐清可能影響判決可預測性之因素而設計。第三部份係針對可能影響判決可預測性之主觀因素進行訪問，即題目集中在「人」對於判決可預測性之影響。第四部份問題則集中在「案件本身」對於判決可預測性的影響因素。第五部份之問題係針對法制環境對判決可預測性的影響，並期待透過此部份之問答，提供我國法制針對判決可預測性的改善空間。最後一部分，也就是第六部份乃屬一開放式問題，希望透過此一開放式問題能引導受訪者提出本研究未能思及的有趣觀點。

最後，由於本研究係採半結構式及開放式的訪談方式，因而在進行訪談時可能因受訪者的回答不同，而對問題有不同的延伸詢問。然而整體而言訪談仍以前述的訪談指引架構進行。

3.1.4 訪談資料整理

本研究之訪談內容皆進行全程錄音，但受訪者可在提及個案認為有保密需求時要求暫停錄音。其後，再將所有的錄音檔案繕打整理成訪談內容的逐字稿³⁸，並從中歸納整理出相同及相異的論點，以及抽象之更上位概念。以下訪談結果整理引述文句皆為律師當時回答的語句，力求原貌呈現，以避免對律師的意見解讀錯誤。另外，為了保護受訪者之隱私，本研究之逐字稿以L1至L10位律師分別編號（與前開揭露受訪者名字排列順序不同），且因訪談內容涉及多位法官、律師姓名，以及當事人公司名稱和個案內容等等，本研究附錄不提供逐字稿檔案原文，尚祈見諒。

3.2 質性訪談結果整理

3.2.1 判決可預測性之概念內涵

3.2.1.1 兼含程序與實體之預測

在判決可預測性之概念內涵上，主要是對於判決勝敗結果之預測。倘對於「可預測性」為更細緻要求時，則尚應延伸到對於「程序進行」之預測。而對於判決實體之預測，則又包括對於法官對於不同爭點之「判決理由」預測，對於「勝訴可能性」之預測，以及對於「損害賠償金額」之預測。綜合以上，判決可預測性之概念同時包含對程序與實體之預測。

“Q：... 您是否認同判決可預測性的定義是代表對於判決勝敗結果、判決理由、損害賠償金額還有損害事實認定的預測？”

³⁸ 總共整理成編號 L1~L10 之受訪者訪談資料。

A：就如果這只是個定義問題，看起來差不多也就是這樣子。”³⁹

“如果說看法律上面的判決結果跟，跟實務上當事人重視的判決結果這兩個是不是一致的喔，是看主文，這是看主文，所以從這個角度來看判決的可預測性，他代表的是**主文的可預測性**。”⁴⁰

“智財法院的這個可預測性應該是有三個面向啦，一個就是對於這個結果的**可預測性**，但是我覺得對於結果的可預測性，應該是指對於「**勝訴可能性**」的預測，就是他不是一個勝敗結果而是**percentage（百分比）的預測**，你說預測你會勝算的percentage有多少，這種是有預測的，第二個是對於損害賠償的預測，那第三個是對於這個承審的法官或者是，對於特定問題代表的意義、他的想法的可預測性吧，就是從他問的問題當中，去了解這問題對他來講，他到底想要問甚麼，或是說他背後在考慮哪些證據，對這個議題有哪些想法…”⁴¹

“當然除了這些之外啦（按：指判決結果之預測），那還有是那個，**程序的預測**啦，什麼意思呢？也就是說，我今天到法院之後，我必須要能夠知道說，現在要做的是什麼事情，…是要先看專利是否得撤銷的原因，或者是先去判斷有沒有侵權還是在判斷專利有撤銷的時候，你順便就是專利侵權一起看，每個法官作法就不太一樣，**可預測性也應該要包括說，其實程序也有可預測性**。”⁴²

“對於一些**程序上的指揮**的強度，他希望程序怎麼進行，這部分也可以預測。”⁴³

3.2.1.2 預測係於動態過程中形成

對於判決結果之預測，係於動態過程中逐漸形成，透過在案件審理中與法官以及對造律師之接觸，包括：法官的調查訊問、對造律師之攻防等，基於過去經驗累積與專業判斷，因而對於判決結果做出預測判斷。亦有律師認為，可預測性之高低很重要的原因取決於律師的敏感度，如果律師對於案件夠了解，而且具有夠高的敏感度，在動態過程中同樣的蛛絲馬跡，對較有經驗、較敏感的律師而言較能預測判決走向。

³⁹ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

⁴⁰ 編號 L10 受訪者訪談資料。

⁴¹ 編號 L9 受訪者訪談資料。

⁴² 編號 L3 受訪者訪談資料。

⁴³ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

“法官在審理過程中表示的意見，綜合這些你可以去預測，因為你一定要有依據嘛，你依據兩邊越辯，你就知道越怎麼樣，經過這些程序以後，你可以對結果做一些預測，而且結果跟預測差不多。”⁴⁴

“但是這個就是一個，做為一個訴訟律師他的嗅覺啦~就是在整個開庭過程中，如果你每庭都有去參與的話，其實你知道法官在問什麼，法官在講什麼，他的問題會把你打到哪一個地方去，大概你就會清楚說...這個案子走向會怎麼樣。”⁴⁵

“我怎麼預測他，其實我也不知道他最後答案是甚麼，他在想要寫判決的時候還在搖擺，我們能夠做的是說，敏感的去看出來他問每一個問題背後的想法，比如說提到某個問題的時候他有沒有echo，還是他有沒有繼續追問下去，還是說他對這個看法是甚麼，或者是說他表情是怎麼樣，而那那個其實是每一個人敏不敏感的問題喔...”⁴⁶

3.2.1.3 判決預測之基準時點

由於對於判決結果之預測是一種動態過程，隨著訴訟之進行而逐漸形成，故判決結果之可預測性，應該以言詞辯論終結時為基準時點。於言詞辯論終結時，各種憑以預測判決結果之媒介，包括：法官之調查訊問及對造之攻防，均已經確定，此時對於判決結果如能正確預測，就可以認為判決具有可預測性。反之，僅在訴訟開始，尚未完全接觸法官、對造之前，縱尚不能預測或預測失準，尚不能據以認為判決不具可預測性。

“我們其實就是在整個訴訟進行的過程中到言詞辯論終結前，百分之八十的案子大概可以預測到勝負，所以，就是在言詞辯論終結的那個MOMENT大概就會知道。”⁴⁷

3.2.1.4 判決可預測性之虛與實

雖然在邏輯理論上，可以認為判決可預測性包括程序與實體。其中實體又包括損害賠償額與理由之預測，但在現實上，僅有勝敗結果較能夠預測，同時也是律師最為重視

⁴⁴ 編號 L1 受訪者訪談資料。

⁴⁵ 編號 L4 受訪者訪談資料。

⁴⁶ 編號 L9 受訪者訪談資料。

⁴⁷ 編號 L4 受訪者訪談資料。

的。至於判決理由，在專利案件中，通常相對容易預測，但仍然有預測外的情形產生。亦有律師指出，對於損害賠償的預測，應該再乘上對「勝訴可能性」的預測百分比，才能得到所謂的損害賠償之預測值；也因此，損害賠償往往是最不容易預測的一個部分。此外，由於目前智慧財產法院之實務運行，原告勝訴之比率較低，根據智慧財產法院統計⁴⁸顯示，97年7月至99年6月，第一審專利民事事件之勝訴率僅為4.44%。已經不容易勝訴，更遑論損害賠償之問題。故損害賠償之預測似僅處於理論階段。

“對我們來說，其實結果應該是最重要想要預測的事情。”⁴⁹

“如果照我的看法，我會是只能說大概只有對勝敗比較有辦法。”⁵⁰

“Q：所以判決理由超出兩造辯論之外是很少發生的？”

A：對，幾乎不可能，特別是專利。”⁵¹

“針對平常所謂的損害賠償金額的預測，那前提當然是要有調查證據背景之下，然後你就預測他的的主張以及那個損害賠償可能的金額，但是這一塊要再乘上他的勝訴可能性的預測 percentage，這樣乘出來的結果，才對於損害賠償金額的可預測性”

“因為損害賠償，不曉得你有沒有看過最近的統計，在台灣智財案件專利訴訟原告勝訴率很低啊...所以根本是不用討論到這塊，所以原告可以預測到贏就不簡單了啦，不會再去預測到能夠判多少錢。”⁵²

⁴⁸ 請參見周慶成、王淑琳，「智慧財產法院成立兩年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟新制之審理實務操作狀況分析」，99年司法統計專題分析，頁38，(2010)。

⁴⁹ 編號L5、L6受訪者訪談資料。

⁵⁰ 編號L4受訪者訪談資料。

⁵¹ 編號L1受訪者訪談資料。

⁵² 編號L4受訪者訪談資料。

3.2.2 判決可預測性之評價內涵

3.2.2.1 判決可預測性之評價係隨預測指標而異

透過質性訪談，受訪者普遍表示對判決具可預測性抱持正面看法。惟當此一可預測性係已悖離社會大眾期待，即判決雖容易預測，但此一供做預測之指標已非公正，且背離專業人士之期待時，判決雖具可預測性，但該可預測性本身則為負面評價。亦有律師指出，雖然法官適度公開心證，會使得判決可預測，但當律師因此知道法官可能對某些議題有誤解（如：專利申請範圍之解釋、技術內容等等），則此時雖然得以預測判決結果，但是一個「不正確的判決」，而這種判決可預測性不應給予較高評價。因此，判決可預測性之評價係隨預測指標本身是否為高品質的公開心證、是否為個案預測而不是統計預測等等情況而異。

“Q：所以因此你會對於判決可預測性給予何種評價？”

A：我會給予正面的評價、對。”⁵³

“比如說我們打打打，然後看看法官的樣子，然後看看對造的主張、看看自己的主張，然後我們自己感覺判決應該是怎麼樣子的情況，如果是從這個角度來說的話，我是會覺得給正面的評價。但是從另外的角度，因為現在的判決可預測性從現在的實證來說，因為原告敗訴的機率很大，那如果從這個角度來討論的話，我就不會給正面的評價。”⁵⁴

“不管我今天專利是不是有立場，那百分之五十以上，法官一定會傾向，他會先選擇看，原告敗訴這件事情，這種可預測性，那我當然不會給他正面的評價。”⁵⁵

“Q：如果今天可預測結果是不符合社會大眾期待，可是他還是預測性，你覺得這也是好的嗎？”

A：當然不好阿。”⁵⁶

⁵³ 編號 L3 受訪者訪談資料。

⁵⁴ 編號 L6 受訪者訪談資料。

⁵⁵ 編號 L5 受訪者訪談資料。

⁵⁶ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

“我覺得這個問題有點怪怪的欸.....如果你說判決可預測性是因為法官公開心證，ok那滿多案件裡有，但是他們公開的心證不一定是正確的啊.....我會覺得說有一定品質的判決可預測性才有意義。有些法官會有很明顯的喜好，但是其實你知道他理解的那個東西是錯的，我覺得那叫做心證公開，不叫做判決可預測性。高品質的心證公開才是比較有用的，也才是我們律師所期待的。”⁵⁷

3.2.2.2 判決具可預測性之實益

原則上受訪者均給予「判決可預測性」正面評價，係因判決若具可預測性，將為律師處理案件時帶來諸多實益。這些實益包括促進律師與當事人就訴訟策略進行溝通、減少當事人對律師的錯誤期待，釐清責任歸屬，以及幫助律師維繫客戶關係。就司法資源而言，則可能有助於減少訟端、促進和解。本研究中，就有兩位受訪律師互為對造，不約而同地提到某個案子中，因為雙方皆已預測到判決可能的走向，因而勸雙方當事人和解的實例。智財法院成立之後，因為其專業性而提高判決可預測性，在某些案件中的確有促成和解的情況。

“如果真的有可能會敗訴，那我們是被告，當然勸當事人想辦法和解，也是一個手續嘛。”⁵⁸

“那其實有一個案子是就是我跟L1 律師，互相作對造的啦，然後那個案子裡面，其實雙方對於法官判決有點臆測，就是變成，就是我是原告，對方是被告，那個預測是說，對方沒有辦法把我的專利打掉，那我也很難證明他侵權，那所以這種結果，我覺得可能L1 律師那裡，他預測性應該會跟我很像啦，喔，那所以像這種的話，我們就和解，和解的話就反正，他還是一樣他不侵權，那我們這裡專利還是能夠保留。”⁵⁹

“像有一個案子L3 律師是我的對造（按：與上列L3 律師訪談內容中所指為同一案件），他第二審才接的，打了三分之一快一半的時候，他就說要和解，因為我有信心這個案子，他的預測跟我一樣，所以這是有助於和解的，如果今天不可預測的話，法院沒有專業性大家可以打迷糊仗，他當然不跟你和解，跟你打迷糊仗阿。法官問一兩句之後，坦白講你趕緊就知道，和解吧！而且大家都上市公司，打到最後

⁵⁷ 編號 L9 受訪者訪談資料。

⁵⁸ 編號 L5 受訪者訪談資料。

⁵⁹ 編號 L3 受訪者訪談資料。

專利無效，要不到錢敗訴就算了，還專利無效，訴訟費還要自己付，不覺得整個訴訟都在替人家打嗎？”⁶⁰

“即使是敗訴的話，那我們跟當事人溝通，就是說，如果是敗訴的話，法院應該是會依照什麼理由去...。阿所以我那個當原告有一件是敗訴嘛，那儘管敗訴之後他還是繼續、繼續維持關係，就是找我作專利申請的案子。”⁶¹

“我會跟他講說這種案子法官會怎麼判，勸他說要起訴還是不起訴，這個我們就會比較好溝通。”⁶²

“當然啦，如果你指標很明確，當然是有幫助跟當事人的溝通。然後避免錯誤的期待。”⁶³

“然後那這個案子喔，就是最後結果是專利還是有效，但是對造不侵權，那其實這整個的話，就是從那個訴訟過程我們就有跟他分析過說，為什麼會、你的專利為什麼應該會有效，因為對造沒有辦法證明說喔，他提供的先前技術已經揭露了一個特定的步驟，那同樣的你也沒有辦法證明他的軟體有侵權的步驟，對，所以導致就是你的案件，應該是會敗訴，但是專利權應該是可以保留。.....所以這樣對可以對當事人交代。而且這個案子喔，當事人都有出庭。這樣當事人就會知道說沒有辦法打贏是那個專利的本質阿，而不是說這個律師太懶惰還是怎麼樣。”⁶⁴

“假使這個如果法官表現啦，整個訴訟程序讓律師當事人看的比較清楚的話，這個當然律師也沒有空間去講這個，當事人也不太會覺得受委屈這樣子...”⁶⁵

“因為判決可預測性，我覺得案子，就我的經驗來講，案件量會減少。”⁶⁶

⁶⁰ 編號 L1 受訪者訪談資料。

⁶¹ 編號 L3 受訪者訪談資料。

⁶² 編號 L1 受訪者訪談資料。

⁶³ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

⁶⁴ 編號 L3 受訪者訪談資料。

⁶⁵ 編號 L4 受訪者訪談資料。

⁶⁶ 編號 L3 受訪者訪談資料。

3.2.2.3 理論與實務之落差

在邏輯理論上，判決具可預測性應有助於減少訟端、促進和解。但訴訟費用、律師對於某個特定議題法律見解的認知、國人性格與商業策略考量等因素，卻往往造成上述理論執行的例外，因為在台灣的律師費比較便宜，往往造成當事人有「試試看」的心理而希望打到底。有些案件的當事人為知名廠商，為了達到殺雞儆猴的效果，雖然法官已明確公開心證希望兩造和解，但當事人仍然比較希望能拿到勝訴判決而堅持續行訴訟。即便無法預測是否勝訴，但為了讓商業上競爭的對手（對造）疲於應付訴訟，專利權人也往往會堅持進行訴訟。此外，相較於律師本身對判決的預測，原告敗訴率過高可能才是造成訟端減少的主因，且法官的闡明才是促成和解的最重要因素。

亦有律師表示，有的案件反而因為雙方都無法預測到判決結果，因此決定和解，以節省訴訟費用。至於大部分原告因為台灣的律師費較為便宜，且智財法院結案速度快，因此即便預測到可能會敗訴，通常仍然願意打到底，除了少數訴訟價額很高的案子才會願意撤回，以節省裁判費用。

“那也要看當事人，有的當事人很牛，也不願意，若勸他和解他可能會認為你被人家收買，對律師來講有一定的困難度，若他不願意我們也就不會去促成。”⁶⁷

“在美國打專利都很貴，根本就打不起，美國一般打專利一個月花一百萬美金，那個很少打完的。國內都是按件計酬，台灣人不習慣按時間請款的方式...”⁶⁸

“實務上因為、因為這樣(按：指因律師預測敗訴)和解的機會不多啦。”⁶⁹

“客戶他有他市場競爭的要求，他明明知道可能會敗訴，他仍然想要試試看，這種情況也不是完全沒有。”⁷⁰

“這個理論上是啦~可是我覺得在台灣沒有很適用.....。台灣第一個claim construction有做，但法官不會去公開他的心證。第二個是台灣人的心態啦，我就是跟你打到底啦，我不會跟你和解啊。因為其中一個原因就是訴訟費用不高嘛...”⁷¹

⁶⁷ 編號 L2 受訪者訪談資料。

⁶⁸ 編號 L2 受訪者訪談資料。

⁶⁹ 編號 L6 受訪者訪談資料。

⁷⁰ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

⁷¹ 編號 L5 受訪者訪談資料。

“他敢打這個專利訴訟他在意的是那個市場。所以他砸這個錢，我們會覺得大公司做這個算是一種投資啦。那他不在乎那個輸贏，他也知道專利訴訟在台灣都打到三審定讞阿，但是這個是一個市場的這個...不管你是要做給人家看也好，做給市場看也好，這個都是他們一種business model。”⁷²

“他不見得要勝訴判決阿，他只要讓你纏訟纏個夠，能打赢這場不能打赢也沒關係，就是他花點錢阿很值得，他拖住你他覺得很值得，那這些案件是贏是輸就沒差了，所以那種案件其實可不可預測就不重要。”⁷³

“有些是商業的考量。那有些打是打給他的下游客戶看的。那有些人就覺得說反正他的產品就賣個兩年，只要我案子不要確定我東西我的客戶就敢繼續賣，阿他反正那兩年過了你判我敗訴也沒差。”⁷⁴

“那這個（按：指闡明被告和解）他就會講的很白，否則沒有……人家不會願意和解阿，也許被告會覺得我還有機會。”⁷⁵

“的確對最近對敗訴率太高這件事情...。專利權人是愈來愈害怕。”⁷⁶

”判決可預測性高會促成和解...這個說起來也不一定，我有一個案子反而是因為雙方當事人都無法預測會贏會輸，所以乾脆和解了，比較節省訴訟成本。”⁷⁷

“不常遇到欸（按：係指因為預測可能敗訴而撤回訴訟），不常遇到，就是通常當事人也會覺得說，阿都已經打到這樣子了就給他判判看，因為你自己撤，你自己撤就是輸定了嘛，那沒有撤就賭賭看，所以我有遇過說到那個時候法院言詞辯論終結，準備程序終結，完全沒有辯損害賠償，那權利人自己願意撤掉，原因是那個標的金額非常高，所以自己撤的話可以拿回好像.....三分之二的，的那個訴訟費

⁷² 編號 L4 受訪者訪談資料。

⁷³ 編號 L9 受訪者訪談資料。

⁷⁴ 編號 L10 受訪者訪談資料。

⁷⁵ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

⁷⁶ 編號 L6 受訪者訪談資料。

⁷⁷ 編號 L8 受訪者訪談資料。

用。”⁷⁸

“我們想說上訴沒用，可是為什麼會一直打下去，其實就是我覺得是兩造對於這個勝訴可能性的這個臆測有一定程度的差異，但是我覺得喔，我會建議是要回去看說，他對於差異他支持的理由在那裏，比如說他覺得碰到一個法律沒有規範到的一個灰色地帶，他認為那個灰色地帶他現在的這個法律見解是有貢獻的，他要去試試看……比如說一個見解兩造有一個很明顯的落差的時候，那我們就一個說會是可議的，一個說不可議的，結果認為可議居然是上訴那一邊，認為不可議的是敗訴的那一邊…那這個就不是因為可預測性而影響到上訴不上訴了。”⁷⁹

3.2.3 影響判決可預測性之主觀因素(人的因素)

3.2.3.1 法官對判決可預測性具有決定性的影響力

由於做成判決者為法官，故理論上法官應是影響判決可預測性的重要因素之一，而質性訪談結果則驗證了上述假設，甚至許多律師認為法官對判決可預測性的影響程度比技審官來的高。而法官本身的審案特質則會影響律師以上述方式進行預測的難易程度。如提問方式傾向中性、或偏好不行使闡明權之法官皆會增加律師窺探法官心證之難度，進而降低判決的可預測性。

此外，對於法官審案特質之了解雖無法增進判決實體的預測，但對於程序之預測與訴訟策略的研擬上則顯有助益。

“Q：請問法官會不會影響判決可預測性？”

A：一定啊，這是最主要，我覺得他的專業跟審判態度，如果他對證據的調查非常深入，不清楚的地方都不厭其煩聽雙方去辯解，還有專業性夠的話，我是覺得有可預測性，在審理的過程當中就感覺得出來。”⁸⁰

“所以如果能夠法官能夠講，那法官有時候會有一些疑問，要問當事人，那預測程度就會變高。”⁸¹

⁷⁸ 編號 L10 受訪者訪談資料。

⁷⁹ 編號 L9 受訪者訪談資料。

⁸⁰ 編號 L1 受訪者訪談資料。

⁸¹ 編號 L3 受訪者訪談資料。

“但是如果說，恩，法官有問問題，技審官也有問問題，我們會覺得法官問的問題比較重要。”⁸²

“他認為這個案子的申請專利範圍應該怎麼解釋。他認為界定就是這樣，然後從這裡開始來比對，那一闡明就知道大概東西有沒有掉進來阿...”⁸³

“有些法官，我打死都不揭露的，就很難預測他到底在想什麼。”⁸⁴

“有一些法官他從來就不公開心證，他的問題也都很中性的嘛，你聽不出來他到底prefer怎麼樣怎麼樣，所以有一些是沒有錯，是...你要這樣子問的話我會回答說有一些法官的確是做的很中性啦~所以中性的意思就是，他的判決就是不可預測啦……所以有些像我剛剛講的還是有百分之二十或是更少的案子，到言詞辯論終結我們不會確定誰贏，我們自己都不敢預測誰贏啦，就會這個樣子。”⁸⁵

“有一些法官他比較會適度的公開他的心證，喔，然後也比較願意行使闡明權，他在行使闡明權或者他在公開心證的時候，當然就會提高它的可預測性，那有些法官他，他不會直接公開心證，也不會行使闡明權，可是他會問你問題，那你從他問的問題就知道他關注的爭點是甚麼，那從那些你可以大致上去推大概訴訟的勝負，那我覺得這樣子，這些都是屬於，可預測性可以提高；那有一些法官大概就是，真的是公正中立的聽審者，然後就原告講一講，被告講一講，他也不做任何指示，也沒有問任何問題然後就言詞辯論終結這樣子，那那種就比較難，比較難預測。”⁸⁶

“有一些法官他就是很典型的，就是專利無效、談完以後才去管專利侵權，才會管損害賠償，所以碰到這個法官的話，我們其實所有的訴訟資源就直接都在作專利有效與否了，侵權阿、損害賠償阿，那些全部不用管它。那有些法官是他認為審理模式他要同時並進，那我們就是一定要，我們每次的狀紙的前半部，都要講專利具有怎樣的原因，後半部都要講專利侵權的問題。這種法官你就會比較難去判斷原告會不會贏，因為法官沒有順序嘛”⁸⁷

⁸² 編號 L3 受訪者訪談資料。

⁸³ 編號 L6 受訪者訪談資料。

⁸⁴ 編號 L6 受訪者訪談資料。

⁸⁵ 編號 L4 受訪者訪談資料。

⁸⁶ 編號 L10 受訪者訪談資料。

⁸⁷ 編號 L3 受訪者訪談資料。

“...我如果知道這個法官開庭的特性、問題的特性的話，我會有這個機會去跟我的當事人建議我這個訴訟要怎麼走，去符合他的要求，他的這個期待。”⁸⁸

3.2.3.2 由法官的審案模式預測判決結果的因素與方法

透過質性研究，可歸納出法官係透過審判中的提問、闡明權的行使、法官訴訟指揮的進度、肢體語言、是否按照專利審查基準以及侵害鑑定基準審案等方式使當事人、律師得以窺探法官心證，進而提升判決的可預測性。如：當法官諭知和解時，通常就是原告有很大的機會勝訴，因為法官不想進入損害賠償的計算；這亦是智財法院專利民事案件中專利權人勝訴率低的原因之一。而當法官完全沒有進入損害賠償的爭點進行實質攻防，則原告有非常大的機會敗訴，但如果到此時才能預測敗訴，則這樣的可預測性受訪者亦認為對「減少訟源」沒有實質幫助。

亦有部分律師指出，這跟律師本身敏感度以及承辦案件數量有關係；倘若有律師辦的案件較多，經驗較為豐富，則碰到同一個法官審理，大概都十之八九可以猜出法官在想什麼，甚至對每一個議題的心證也可以有一定程度的掌握。

“他如果覺得你有效又侵權，他就會闡明叫原告...阿，叫被告和解。”⁸⁹

“我們到準備程序終結的時候大概就可以知道，以侵權訴訟而言大概就知道勝負了，大概八九不離十，主要原因是說法院有沒有調查損害賠償，如果有調查，原告就可能贏，如果完全沒調查，原告就輸定了，那可是如果是到這個時候才變成可預測，就會，我覺得對於減少訟源並沒有幫助。”⁹⁰

“像有的法官你就要一直盯著他，這次開庭像是甲方的意見，過一兩庭又偏到乙方的意見，她忘記甲方的意見了，所以你要盯著他，跟他說甲方有這個意見，是不是證人的證詞要比對一下？有的需要你盯，但像有的法官，像XXX法官厲害得不得了，你講兩句話、做powerpoint他跟你說「你覺得有必要做這給我聽嗎？」，他就非常的清楚（笑）。但有的法官就要盯著他，因為可能會忘記。”⁹¹

⁸⁸ 編號 L4 受訪者訪談資料。

⁸⁹ 編號 L5 受訪者訪談資料。

⁹⁰ 編號 L10 受訪者訪談資料。

⁹¹ 編號 L1 受訪者訪談資料。

“有一些法官他很重視程序正義，喔，程序正義他的反應出來就是說（停頓一秒），如果他想要判你輸，你想要提甚麼證據他會讓你提，你想要講甚麼話他會讓你講，喔，那我們的解讀就是說我希望讓你講個夠，那不要到時候輸得你心不服口不服這樣子喔，那反而是這個時候他會，他假設想要先判你贏了，你還要一直提證據，你還要一直補充理由，他就覺得很煩，因為我都已經要判你贏了，你還講那麼多幹嘛，可是當然這些話他不可能講出來，喔所以從這裡你會看得出來說，這個時候啊，有經驗的律師自己會知道，然後知道這個法官是這樣的習性喔，那自己會就是說法官如果對我很兇，一直罵我們，我們反而會覺得高興，對對方很好反而覺得知道他慘了，因為對方要講甚麼要提甚麼證據通通讓他提，喔，可是坐在旁聽席的人（按：指當事人）他可能會認為對方會贏，就會很緊張，因為就是他看到法官對對方很好。當你辦同一個法官的案子多以後你就會比較知道說他是不是屬於這樣子的法官，那如果是的話，當然他的可預測性就會增加。”⁹²

“最主要他也要按專利審查基準、鑑定基準來做（按：指法官要依循專利審查基準審理案件），就像那個嬰兒床的案子，第一審輸得很不服氣，因為到全要件比對，你可以兩個技術組合去打人家一個，那沒問題，可是到均等論的時候，他到最後說甲跟甲'會均等是為什麼，因為甲'加上乙會相等於甲，邏輯已經不對，但還是判均等（按：指一審法官並沒有按照侵害鑑定基準處理，此處律師認為不應均等）。而且用授權金來計算損害賠償，專利權人說他授權某家公司是按年度算，一整年120萬，你怎麼算的？其實是臨訟編造的，你一年120萬，應該是一般以授權契約，以售價，你一個賣多少錢我抽多少錢嘛，或是你賣幾個，我用個數算。你不能說我做十個120萬，做一百個也120萬，這沒道理。他說120萬是看之前賣幾個來計算，但法官還是夯不啣噐用120萬計算。然後我二審的時候就碰到有照規矩來的法官，就知道那個均等論是判錯的，最後就直接說我們沒有侵權。”⁹³

“我們有時候判斷，自個兒去判斷法官對我們的說法到底接不接受的時候，會看我們在present，我們在講的時候法官有沒有眼睛看著我們，有沒有專心在聽，那如果法官就這樣子（按：此時受訪者做出低頭閱卷的表情）這樣子，我們就大概心理知道大概完了，阿如果法官有興趣在聽，點點頭會覺得說，欸你有機會，我覺得這個是判斷預測的一個判決蠻，蠻重要的一個地方。”⁹⁴

⁹² 編號 L10 受訪者訪談資料。

⁹³ 編號 L1 受訪者訪談資料。

⁹⁴ 編號 L10 受訪者訪談資料。

3.2.3.3 專利案件中法官闡明權的行使方式會因人而異

因為專利民事案件涉及較專業的訴訟標的，且有一套標準的侵害鑑定流程、專利有效性之判斷標準，倘若當事人對此流程不熟悉，法官會因人而異的適度行使闡明權，以協助訴訟有效進行。但當雙方當事人皆聘請訴訟代理人時，法官闡明權的行使方式就會有差異，有的法官僅作一般事實以及訴之聲明的釐清這種闡明權，有的法官的闡明權行使包含對於某個爭點心證的公開，後者的闡明權行使方式將使得雙方律師對此爭點可以進行更為細緻的攻防。然而，有些法官已形成心證認為原告可能勝訴時，會做比較強力的闡明，希望雙方和解，以避免進入複雜的損害賠償的計算，對法官的績效亦有加分效果。

但由於法官具有專業法學素養，所以仍然會適度拿捏這種闡明權的分際，目前幾乎沒有看見法官職權介入調查，而破壞當事人進行主義的情形。

“專利法五十六條第一項是製造、販賣，為販賣之要約，然後呢對方律師而不是寫販賣，喔他在寫訴之聲明的時候寫銷售，法官就說：大律師，我們專利法哪裡有銷售這兩個字？然後他只寫販賣之邀約，沒有「為」這個字，其實我也是聽那個法官講才知道，所以那位律師就是只寫販賣之邀約，就被打槍，那這種闡明權只是要釐清那個事實基礎跟釐清那個聲明啦。”⁹⁵

“Q：那會有比較專業的闡明嗎？像是解釋甚麼是文義侵害，甚麼是均等論之類的嗎？就是他會去解釋專利訴訟的一些要件嗎？”

A：有些法官會欸，可是（停頓一秒）我覺得他看，看雙方律師，那我們碰過的都沒有對我們闡明這些，可是當我在後面等庭的時候就會看到，有些沒有雇律師，或者說律師顯然不是做智財權的，法官就會對他們講解的比較細一點，倒是有法官這樣子。”⁹⁶

“因為我們還是有一些原告的案子，我認為應該會贏，那法院也的確會給我們勝訴，但是通常遇到這種狀況...他（按：指法官）就會闡明，他就會跟被告講說，這個案子我看一般的有效，你們有侵權，那現在算損害賠償很困難，那不如就和解了吧？所以因為他們會好不容易見到了原告可以勝訴的案子，我們也覺得有把握可以勝訴的案例，大概就會百分之九十都被和解掉...”⁹⁷

“我曾經有看過說看得出來法官要判原告贏，可是他認為原告的舉證還不夠，

⁹⁵ 編號 L10 受訪者訪談資料。

⁹⁶ 編號 L10 受訪者訪談資料

⁹⁷ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

所以他一直在曉諭原告律師說你們要提出哪一些東西來，他甚至已經講出說我初步認為是有侵權，喔可是人家對方爭執你權力的有效性你要證明，不然我恐怕沒辦法判你贏喔，那這個就很具體，我其實很喜歡這樣子的闡明，因為這樣子等於說雙方可以把攻防弄得非常的精緻，就是說我如果真的盡不到舉證，你判我敗訴我也比較沒話說，我認為這個部份真的就是對可預測性是會有幫助的。”⁹⁸

“智財法院的法官不會教人家說，阿你沒提均等論、禁反言我教你提，不會。”⁹⁹

3.2.3.4 律師表現對判決可預測性之貢獻逐漸減弱

隨著律師代理專利案件經驗的多寡以及相關專業的不同，對於專利案件之預測準確度確實可造成不同影響。惟隨著技審官的加入，律師對於專業技術的了解程度與當庭表現方式，已無法作為判決可預測性的重要參考因素。隨著技審官的參與審判，專利訴訟案件的成敗與兩造律師團隊的能力強弱、努力多寡漸無關聯，而主繫於系爭專利本質的好壞與否。

但亦有受訪律師表示，倘若遇到兩造皆是熟悉專利訴訟的專業律師團隊，則可能影響判決可預測性，因為雙方的盡力攻防，而使得判決結果變得難以預測。

“可以預測的。不過這個可能，就是說這要經驗的累積，而且這個經驗的累積，不只在訴訟累積，還要長期的了解說技審官他們的想法是什麼樣。”¹⁰⁰

“...技審官的職權介入，這方面的影響會減低（按：指律師表現），因為像以前講不好的律師可能是穩敗無疑的，可是現在你講得不好，技審官會幫你一下哈哈。”¹⁰¹

“不會（按：指對造律師是否會影響判決可預測性），我只會看到對手是誰，而知道說這個案子打起來會不會很累。我所謂的累，是有些律師他會爭執很多程序上面的東西，那那些東西跟案件的實體並沒有關係，所以我不覺得那跟可預測性有關係，就是有些人很擅長把案子開花，然後就是把他弄得很複雜，因為有些案子被某一造變成弄得越複雜對他越有利，阿所以可是其實那些東西都跟真正的爭點無關，

⁹⁸ 編號 L10 受訪者訪談資料。

⁹⁹ 編號 L10 受訪者訪談資料。

¹⁰⁰ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹⁰¹ 編號 L1 受訪者訪談資料。

那可是當有可能花了大半年的時間法官才發現說其實那個東西都跟爭點無關再收斂，喔，那可是那個過程你就會覺得很累，像是有些律師跟你爭執，因為我們很多代表國外客戶，你的那個委任狀，簽名的那個人是不是真的有簽名權。然後呢他現在跟你爭執一次對不對，那個案子可能打了一年，一年後他再跟你爭執一次，去年你證明他有簽名權那現在不一定阿，有可能董事會改組啦，你再證明一次。阿提出這種抗辯的話，法官不敢不理，因為真的，真的有沒有簽名權是很重要的事情，阿所以我們就是要再去證明一次，就要請那個人真的出具他是CFO他是CEO，他要去找公證人簽名，…可是那個，那個對勝負其實沒有影響，只是讓我們覺得很累這樣子。”¹⁰²

“這個我覺得影響不大，雙方律師…這個案子當原告，下個案子可能會當被告嘛..這種攻擊防禦方法交互來用，基本的策略是都差不多啦，所以這個不太影響到，跟對手沒有很大關聯性。”¹⁰³

“在智財法院成立之前，我們覺得只要我們比對造認真，就覺得...就會朝向我們希望的角度、方向去走，可是現在的狀況不是這樣子。...他們（按：技審官）會就是自己把卷拿來看一看，然後就覺得誰對誰錯了，他不太會花很多時間去聽你講。”¹⁰⁴

“以前是在普通法院是兩個團隊在打仗，所以你只要這個團隊覺得夠專業，然後讓法官覺得我們比較認真，對方亂告，就會比較好，可是現在是回到案子的本質，對，法官比較只看案子。”¹⁰⁵

“我覺得會耶（按：指對造律師會影響判決可預測性），我現在想到就是我們X月X號判決的那個例子，那個例子是我們二審才接，然後一審我們是輸的，我們二審才接，那然後對造是○○法律事務所，那我們相信我們在二審給他們很大的威脅，那何以看出來就是說，言詞辯論完之後呢，因為我們我當庭跟他抗議說辯論意旨狀我是昨天下午才送到，而且呢，那個證物落了一頁，所以我沒有辦法現在回應，所以我請求法官給我在補一個補充訴狀的機會，才能夠回應他，這樣子武器才能夠對等公平，法官也同意喔。所以我們就兩三天之內補了一個辯論意旨二狀，那想不到對方也來了一個辯論意旨二狀反駁我們那個問題，阿其實雙方律師大概都知道說，言詞辯論終結了，其實大部分法官的心證都確定了，因為通常現在智財法院都是宣

¹⁰² 編號 L10 受訪者訪談資料。

¹⁰³ 編號 L4 受訪者訪談資料。

¹⁰⁴ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

¹⁰⁵ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

布辯論庭之後的三個禮拜宣判，那事實上我們，我們了解是說法院裡頭他判決製作好之後，他要有書記官去做正本，謄本之類的，然後跑法院的流程大概得要跑兩個禮拜，所以當他言詞辯論終結的時候，其實代表法官其實判決都寫差不多了啦，所以其實雙方律師都很清楚，這個時候再補訴狀，其實是盡人事，喔，那也知道說法官會去看的機會不高，喔那我們要補那個，就是為了要爭一口氣然後爭給當事人看的，沒想到他們也回來一個書狀，那回來這個書狀其實讓我們很開心，就是說代表他們對這個判決也沒有把握，因為他如果也很有把握的話他不會，如果他覺得穩贏他幹嘛再補一個訴狀？…所以就是說像對方律師的這樣子的表現，會讓我們覺得至少他們也沒有覺得他們穩贏。¹⁰⁶

3.2.3.5 技審官的設置有助於提升判決可預測性

由於技審官對於法官最終判決的結果影響頗深，故透過技審官的提問將有助於判決走向的預測與法官心證的推演。此外，法官若願意就技審報告的內容作適度心證的公開，將可大大增進判決可預測性，進而幫助律師進行訴訟策略的研擬，就有問題部份進一步爭論，對於促進判決結果的正確性，也將大有助益。然而，是否能正確藉由技審官問的問題，可能也取決於律師的經驗，當律師經驗越豐富之時，或是辦案類型較一致，而因為技審官亦有領域區分，而較常碰到特定的技審官時，往往認為技審官有助於提高判決可預測性，而且相當容易預測。

甚至有部分律師指出，在某些技術較複雜的案件當中，法官其實非常倚賴技審官的報告，此時技審官對於判決可預測性的影響反而比法官來的深。

“我知道的是法官可能會叫技審官提報告啦，可能就是照那個報告，如果法官是沒有興趣這個案子，沒有實際上去討論這個案子的話，這個技審官其實跟以前的鑑定人是沒有什麼兩樣的。就是法官聽不懂兩邊在講什麼，就是把技審官的報告拿來照抄一次嘛。”¹⁰⁷

“他影響法官很深。每個法官依賴技審官的程度有時候不太一樣，有一些感覺起來可能是百分之百依賴...”¹⁰⁸

“因為他們本來是審查委員，那像我啦，我本來其實專利申請就是都跟審查委

¹⁰⁶ 編號 L10 受訪者訪談資料。

¹⁰⁷ 編號 L4 受訪者訪談資料。

¹⁰⁸ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

員打交道嘛，對，那所以對於這樣的呈現，審查委員會認為說缺什麼東西，那這個會心裡比較有底，那加上如果那個技審官問了某些問題，那大概就知道說，喔，我大概還要補什麼，或者說大概技審官心裡面，比較FAVOR哪一方……這些都是可以預測的。不過這個可能...就是說這要經驗的累積，而且這個經驗的累積，不只在訴訟累積，還要長期的了解說技審官他們的想法是什麼樣。那、那有些技審官也是跟法官一樣，就是技審官目前就是，恩，十三個還是十四個，那很多技審官就碰到一、兩次，那你就知道說，他到底在想什麼，那像我的案子的話就是技審官其實只有那兩、三個而已，就是技審官就是有分他的領域嘛，那我常常碰到的就是電子跟機械領域裡面，特定幾個技審官，所以技審官、我覺得技審官可預測性的還蠻高的。”¹⁰⁹

“...如果從他（按：技審官）問的問題有時候非常直接，那確實一看，一問就知道你會敗訴。”¹¹⁰

“你看技審官問的問題，技審官可以就是聽審判長說發問嘛，其實由他問的問題，大概就知道他想要什麼東西了。”¹¹¹

“這個技審官在一定是有帮助，我認為該有，就算是錯也得讓他講話啦，不過我比較不是這麼能夠確定這種都不問問題（按：指不問問題的技審官），然後他就可以有絕對促進的效果，...應該是這樣講，技審官的存在會讓你對法院對於某些問題的瞭解會比較comfortable，也就是說你會認為說法官在某些議題上不會很輕易的被誤導，...因為以前的在普通法院的時候，有些律師用外行的方法去論述，用一些不對的論理方式或是不對的解釋技術的方法去混淆法官，那這個法院覺得這個東西好像很有道理，這時候就完蛋了……可是說如果說你會知道說這個法院的素質有一定的水準，不會被一種很簡單的隨便的那種，那種，混淆性的這種抗辯呼攏過去，那技審官就是有效果的，那這樣算可預測，算是吧。”¹¹²

3.2.3.6 技審官過度介入可能損害當事人進行主義

由質性訪談中，可得知技審官的確能協助法官瞭解技術內容，進而提升判決可預測

¹⁰⁹ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹¹⁰ 編號 L6 受訪者訪談資料。

¹¹¹ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹¹² 編號 L9 受訪者訪談資料。

幸；然而因為技審官多無法律背景，亦不甚了解民事訴訟程序，且前兩批大多為由智慧財產局借調來的資深專利審查委員，故常常在問問題時仍以「專利審查委員」自居，而可能扮演協助其中一造當事人之地位，而非僅僅協助法官了解技術內容。技審官過度介入案件將破壞民事訴訟之當事人進行主義、辯論主義、論理主義等基本原則，甚至降低判決可預測性，而使得法院做出完全出乎意料的裁判，反而對判決可預測性有負面的影響。

“他（按：技審官）會突然就拿出一個他自己上網找的資料說原告、被告你們要不要自己解釋一下這個什麼、為什麼有這篇東西？...那對其中一造不利的，你就會覺得很錯愕，因為不是對造提出來的。”¹¹³

“那個案子其實我中間才接的，他們前面已經開始打訴訟了，後來才說要找律師，所以才來找我，我說那鑑定報告呢，他說沒問題我們已經做過了，我想說沒問題，我當律師就去請求，而且對造兩個當事人，一個已經和解拿到錢（按：指被告已付權利金給原告，即受訪者這一方），另外一個都沒有去，這種案子有鑑定報告、對造又沒有去、你是不是一句話，請求一造辯論判決，就結束了嘛！結果法官要結束之前，問「技審官有沒有什麼意見？」技審官說這個鑑定報告，這個鑑定報告格式一樣，鑑定機關就拿一個舊的報告把標的改一改、內容改一改，結果他改的時候有些標的忘記改過來，但事實上那是筆誤，但是另外文義比對有一個已經不一樣了，他還寫說文義比對完全符合（按：此處係指技審官發現原告所提出的鑑定報告有問題，但對造並沒有來，亦沒有任何書面聲明提出對鑑定報告的質疑），但是這裏我覺得有個問題，你覺得法官可以用技審官的意見來做嗎？因為民事訴訟是當事人進行主義，如果對方沒有對你的鑑定報告提出攻擊，而技審官主動對鑑定報告提出，我是有點疑問，但這個案子真的灰頭土臉（笑），後來要申請更正法官就不給更正了，所以這個結果就輸了。我第一次碰到聲請一造辯論判決這種穩贏的竟然還會輸...，這就是不可預測的狀況。”¹¹⁴

“我曾經碰過而且別的同仁也碰過。就是說我們是專利權人，那其實是有一個技術上面的細節，那個細節呢是對方所沒有想到的，那如果說對造把那個細節提出來，我們的專利就岌岌可危了，那可是對方沒有提，所以那個是辯論主義的問題，那法官當然即使知道法官也不會去講。我們很清楚那個地方是我們很弱的地方，對方一提出來我們就死了，可是我們發現對方都沒有提出來我們好開心，那只要不提我們就贏了，會有這種可預測性的感覺喔，可是這個時候法官就問技審官有沒有問題，技審官就幫你問出來，一問出來..... 傻眼，然後對方律師馬上找手邊的資料，說「對對對...」，他就翻起來順著技審官的話繼續講，這樣子，然後案子就判我們

¹¹³ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

¹¹⁴ 編號 L1 受訪者訪談資料。

敗訴了。那那個東西，那個案子我們都會覺得說是輸在技審官。這個東西其實是論理主義，對方沒有提出的法律上的理由其實是，是技審官不應該去，去問那個問題去點醒到對方，那爭點在於，癥結在於技審官不知道甚麼叫論理主義，因為他沒有學過民事訴訟法。¹¹⁵

“現在看到有些狀況是法官因為他、他會自恃他有技審官的幫忙，像以前在普通法院法官沒有人幫忙他，所以你只要遇到稍微認真一點的法官，他就會花很多時間去調查、去聽你們怎麼講，然後最後他才決定說，哪一個講的看起來比較有道理，因為他會怕他會做錯。那現在法官有些是因為自恃他有技審官的幫忙，所以他會覺得兩造在東扯西扯，反正技審官就跟我講這個案件就是這個樣子，所以他會在很短的時間就作成結論。”¹¹⁶

“Q：請問技術審查官的設置對於判決可預測性是不是有影響？”

A：有負面的影響。

Q：是說讓判決變得不可預測嗎？

A：對，對。

Q：可是技審官問問題不是會，某一種程度的公開心證嗎？

A：他問問題應該是說代表他對那個問題很concern，可是他對於那個問題到底心證偏向哪一邊，你不見得看得出來，那最重要的是他，有時候問了不該問的問題就是我們剛剛說的那種違反當事人進行主義的情形。我應該說，我認為法官的身邊一定要有技術的人，而且他必須higher than 通常知識者，他才能夠在「有沒有充分揭露」跟「進步性」的議題給法官比較好的，的諮詢，可是我不喜歡用技審官的方式，因為技審官他是可以來開庭的，他可以來問問題的，喔那可是他問的問題常常是我們認為是不妥，就是有違反論理法則或是辯論主義之類的……¹¹⁷

3.2.4 影響判決可預測性之客觀因素(非人之因素)

3.2.4.1 專利種類差異與判決可預測性之關係

透過質性訪談發現，專利技術領域的差異與判決可預測性並無相關，但若技術內容

¹¹⁵ 編號 L10 受訪者訪談資料。

¹¹⁶ 編號 L6 受訪者訪談資料。

¹¹⁷ 編號 L10 受訪者訪談資料。

較深，法官無法自為判斷，需要依賴技審官的報告時，則判決可預測性可能下降。

惟發明、新型、新式樣專利因申請審查方式與判定侵權的比對方法不同，在判決可預測性上具有不同意義。原則上，**新型專利因在申請時未就實體部份進行審查，故於訴訟程序時法官往往會特別著重於專利有效性的審查**，進而造成新型專利無效率偏高的局面。此外系爭新型專利是否擁有新型技術報告，對於判決可預測之影響並不顯著。而有幾位律師皆認為**新式樣專利因為申請專利範圍是以「圖面」表示**，解釋空間很大，因此相對難以預測。

“...現在觀察到的有可能影響到的是指**新型跟發明，新型因為沒有經過實體審查，那這兩個的可預測性應該是會有一點程度上的區別**，跟案件的本質是電機機械或者是化學生物這部分我現在看不出來有這樣的預測性。”¹¹⁸

“我覺得要看那個**專利難不難欸**，如果是機械阿、結構阿之類的，法官自己看得懂的，通常他會問問題，那我們就會覺得可預測性比較高。不過如果像是電子啦、化學案阿，可能需要依賴技審官的，如果技審官不問問題，技術報告又不公開，那這時候我們就會覺得判決比較不好預測。”¹¹⁹

“應該講說如果是在前階段的話，**新型專利一開始會有一點點可預測性**（按：指預測輸的機率比較高），因為我會跟當事人講，你這個**新型專利沒有經過實審**，法院會相當的程度去注意你的有效性...。專利的種類如果你是一個發明專利的話，在訴訟前我們就比較難依照這個種類去做預測。”¹²⁰

“**新型**先前沒有這個**實質審查**嘛，現在**新型無效、無效的可能性很高**。”¹²¹”

“Q：...**新型**不是會做一個**技術報告**嗎？就是在正式提送之前

A：**技術報告**是可以參考，但不是很準啦。”¹²²

“**新式樣的權利範圍**阿，他是以**圖面**為主，那**發明新型**是以**申請專利範圍**、

¹¹⁸ 編號 L4 受訪者訪談資料。

¹¹⁹ 編號 L7 受訪者訪談資料。

¹²⁰ 編號 L4 受訪者訪談資料。

¹²¹ 編號 L6 受訪者訪談資料。

¹²² 編號 L4 受訪者訪談資料。

申請專利範圍是述說於文字嘛，對不對？阿所以新式樣等於說你要從那個圖面，還要從圖面建構出文字，然後再去比，然後作一個(按：轉譯過程)...我覺得新式樣最難預測。...其實如果你有去看過一點智財法院判決的統計，你會發現新式樣專利的勝訴率比較高一點，也比較不容易被打掉，比起發明和新型，新式樣專利比較不容易無效。所以有新式樣的專利，會比較難預測一點。”¹²³

“我覺得喔...新式樣最難預測吧，因為他是用那個圖面去claim他的專利範圍，要解釋的時候就比較有空間阿。我們有一個案子就是新式樣的，打到最後我們都還看不太出來法官對於那個新式樣的claim的解釋到底是什麼。”¹²⁴

3.2.4.2 NPE 與當事人國籍並不影響判決可預測性

目前台灣專利訴訟中較少有 NPE (Non-practicing entity) 作為原告之情形，即便有少數個人與學校或研究單位符合 NPE 之定義，但亦不影響訴訟之結果。本研究有半數受訪者皆代理過外國廠商於智慧財產法院進行訴訟，但受訪者亦表示，當事人國籍並不影響判決可預測性之結果。換言之，智慧財產法院仍然依證據做出判斷，當事人是否為 NPE 而不製造生產產品，或是當事人國籍不同，皆不影響判決結果，預測判決結果仍須回到案件本質以及雙方攻防過程加以認定。大多數律師皆表示智慧財產法院的判決並沒有愛國裁判的情況產生，但有可能因為智慧財產法院辦案效率迅速，許多案件往往半年內就結案，而使得不熟悉我國訴訟程序的外國廠商較沒有充分時間準備，而可能得到較為吃虧的判決結果。

大多數律師提到一件類似 NPE 的案件，乃某位專利權人於智慧財產法院以同一個專利提起一百多件訴訟，因此大多數受訪律師皆承辦過相關之案件。然而，此案件非常可預測的原因乃是因為該專利不具進步性，而當比較早期的案件已判決確定時，對後案就有拘束效果（對於專利有效性的爭點效），因此，該案件十分可預測原告敗訴，但其並非因為該原告是 NPE 的關係。

“我覺得法官有沒有成見喔，不會對特定類型，說你是NPE類型，我就有成見，應該不會。那我目前碰到的NPE的案子出現的有一件，恩，那這一件是因為他告太多，那以至於說他的判決非常的可預測性，也就是說法官不可能會讓他勝訴，那事實上是各種理由。因為他告很多當事人，那有些當事人是個人，那個人呢，他根本連那個訴訟主張都沒有，他只有說我又不知道這個是侵權，那這個理由也勝訴...

¹²³ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹²⁴ 編號 L7 受訪者訪談資料。

就是他沒有故意阿。”¹²⁵

“Q：請問您覺得NPE 會影響判決可預測性嗎？

A：沒影響。

Q：L10 律師你有碰過NPE 嗎？

A：有，國內還沒有人真的去討論NPE，就是說在訴訟上去論及說那個原告是NPE所以你應該有不同的看法，沒有，我們最近也打輸了一個案子，XXX打的（笑）就是阿原告是NPE（按：此處指XXX，即某一國家型研究機構，自己並未從事產品製造）我們是外國的公司，然後不只判損害賠償還判 preliminary injunction。”¹²⁶

“Q：當事人國籍是否會有影響？

A：不會不會，沒有影響。”¹²⁷

“A：那我覺得是因為喔，外國人在台打，在台灣起訴，其實是有、是比較難的啦，其實我們的，就是，恩，比如說外國人他可能要處理供擔保的問題，台灣本國人沒有，所以其實雙方其實就有點……就程序上是有點，會受到影響，那還有就是因為他外國人，那我們的庭期其實大概都訂一個月而已，所以其實他們準備時間變很短，那因為加上台灣翻譯、報告喔，所以其實我覺得他們準備時間會比較短，那比我們還要難、難打訴訟啦。

Q：但是會不因為他是外國人的關係，在程序上受到比較不利的對待，或者甚至於在實體判斷上面會受到不利的對待？

A：我覺得沒有。就法院端來講的話，我覺得沒有影響，但是就整個法制面來講的話，是會影響對外國人的判決的可預測性。”¹²⁸

3.2.4.3 案件本質對判決可預測性之影響

質性研究結果顯示，能對判決可預測性產生影響的案件本質，包含法院對專利權利範圍的認定(claim construction)、申請歷程檔案及專利權利項文字或說明書的明確程度。

¹²⁵ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹²⁶ 編號 L10 受訪者訪談資料。

¹²⁷ 編號 L1 受訪者訪談資料。

¹²⁸ 編號 L3 受訪者訪談資料。

研究結果並顯示，法院對專利權利範圍的認定、專利權利項文字或說明書越明確，將有助於提升判決的可預測性。

“以claim construction 參考說明書跟圖示。所以說明書和圖示當然會影響(按：影響判決可預測性)，其實還有那個申請歷程的檔案，特別是你如果這個案子曾經經過核駁。”¹²⁹

“Q：法院認定之專利範圍的大小會影響判決結果的可預測性嗎？”

A：會，太大法官就會認定無效... ”¹³⁰

“Q：您認為專利權利項文字或說明書的清晰程度會影響到判決的可預測性嗎？”

A：這也是這也是當然是。這個簡單來講就是專利寫得好不好嘛。

Q：所以越清晰越有助於預測？

A：對對對。”¹³¹

“Q：您認為有哪些因素可以預測法院對專利範圍認定的結果？”

A：專利請求項的結構、發明說明的內容，和兩者的關係。事後講這個專利多好多好，但你就是沒有寫在專利範圍裡面，現在講這個也沒用。”¹³²

3.2.4.4 引證案為影響判決可預測性的最重要因素

因為智慧財產案件審理法規定，智財法院的民事庭中，法官可對專利有效性自為認定，不須裁定停止，因此多數律師皆認為引證案為專利民事訴訟中，預測判決結果的重要因素之一，其貢獻程度可能高達九成以上，有許多案件只要有強度很高的引證案出現，大概判決結果就大勢底定。有律師指出，特別是如果能找到國外拿來核駁同一個專利的引證案，智財法院的法官大多會採用，而可以很明確的預測到專利無效。

¹²⁹ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹³⁰ 編號 L2 受訪者訪談資料。

¹³¹ 編號 L4 受訪者訪談資料。

¹³² 編號 L1 受訪者訪談資料。

另外，亦有智財法院的法官曾在判決¹³³中認為，如果必須要結合四件以上的引證案，才能證明系爭專利不具進步性，則因為組合四份證據的技術特徵已經十分困難，反而表示系爭專利的發明很難達成，必須要結合四件引證案才能夠完整的揭露，在這種情況下，「需要組合四件引證案來主張不具進步性」反而會使法院認為系爭專利是具有進步性的。因此，亦有律師指出，若對造舉出四件以上的引證案才能證明系爭專利不具進步性，法官大概不會採信。

“其實很多案子其實只要那個引證案攤出來阿，其實專利有效與否都、都可以預測了。”¹³⁴

“基本上引證案本質最重要，大概很強的引證案出來，案子九成就定了；案件有爭議性，法院有判斷餘地時，其他因素才會比較重要。”¹³⁵

“但這是我自己的習慣啦，就是我只要看到一個案子，我一定會去找他有沒有對應案，看看對應案的Claim是不是比較窄，比較窄表示他修過，他當初那個Claim是沒有准的，那我再去找他當初Claim依據哪些引證案沒有准，那些就是很好的前案……那包括美國的阿，EP的、歐洲的，甚至我們還找過日本的，日本律師拿來我們再找那個日文的人來翻譯。中國大陸的也有用阿，反正就是國外對應案只是曾經駁掉他的這些都可能拿來用。…如說我們很多案子這樣，他在臺灣的專利權的範圍是ABC，那我們看一下美國對應案，他的專利權是ABCDEF，再把那個美國的專利訴訟prior art把他拿出來，發現說他當初權利範圍一樣是ABC，但是美國的審查員說ABC不具有新穎性或進步性，那還有前案，所以他就修正變成ABCDEFG，那這時候我們只要把那個美國的前案拿出來用阿，對不對，說你看那個美國的審查委員也這樣認為說引證一加二，可以證明他的ABC不具有進步性，那這個專利就很容易被打掉了，而且對法官來講的話這種…這種就是，我是覺得對法官來講的話他的信服度會比較高，那的確當初美國審查委員也是這樣認為，就表示說這個技術領域的人就通常知識者，就的確會認為說ABC 是不具有進步性，那所以臺灣的案子就沒有啦，就可能一下就被舉發掉了。”¹³⁶

“有一個法官覺得說結合四件就是有進步性，阿那個案子對造結合十五個前案來打我們，大概我們就會預測進步性是安全的。”¹³⁷

¹³³ 請參考智慧財產法院 100 年度行專訴字第 42 號判決。

¹³⁴ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹³⁵ 編號 L9 受訪者訪談資料。

¹³⁶ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹³⁷ 編號 L10 受訪者訪談資料。

3.2.4.5 私人鑑定報告對判決可預測性之貢獻明顯降低

質性研究結果顯示，智財法院成立後隨著技審官的加入，其已逐漸取代第三鑑定機關的角色。而法官也將以往對於私人鑑定報告之依賴逐漸轉向技審官，造成私人鑑定報告對判決可預測性之貢獻逐漸式微，甚至已達全無參考價值的地步，顯示出當今專利訴訟似已無自行提出鑑定報告之必要。而根據受訪律師指出，因為鑑定報告往往是由兩造提出，因此多為偏向某一造的鑑定結果，故法院往往不願意採納。而根據本研究大量閱讀判決作為對照結果，可發現在法院的判決中亦清楚交代不採用鑑定報告的原因，多半是因為鑑定報告品質良莠不齊，且不符合專利侵害鑑定基準的規定；但仍有少數案件中，私人鑑定報告在水準之上而受法院採納作為判決證據。整體而言，智財法院成立後因為有技審官的輔佐，對於技術問題可以自為判斷，倚賴外界資源的程度降低，因此使得私人鑑定報告的影響程度大大下降，特別是品質較差的鑑定報告已完全無法作為判決依據。

“降低啦，原本還是有，但現在降得很低，因為有技審官。以前在地院，鑑定報告有問題法官也採阿，這個在智財法院怎麼可能採這個證據，因為有技審官了阿，以前會比較依賴鑑定報告。”¹³⁸

“（按：智財法院成立後）鑑定報告已經沒有用了。對，如果是當事人自己說的鑑定報告直接可以丟到垃圾桶去。”¹³⁹

“目前其實用鑑定報告打官司，幾乎都不用了。當事人（按：當事人的鑑定報告）不會有什麼可預測性，法官連看都不看。”¹⁴⁰

“當然如果能夠在法庭解決，他就不送鑑定嘛。但因為有些東西還是要分析，他要儀器，他還是得會往外送（按：指送外面進行分析鑑定），技審官大大的取代了過去的鑑定機構的功能。”¹⁴¹

“這其實要看個案，但普遍來講重要性是下降的（按：指私人鑑定報告）。有些案件法院沒有辦法自己比對，像是一些醫藥化學案要分析成分阿之類的，就還是

¹³⁸ 編號 L1 受訪者訪談資料。

¹³⁹ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹⁴⁰ 編號 L6 受訪者訪談資料。

¹⁴¹ 編號 L6 受訪者訪談資料。

會送外面鑑定比對，或是有一些大型儀器要測試的阿，外面測試報告的方式也還是會採。通常兩造提出的鑑定報告被找麻煩的點都是因為太過簡單，沒有照那個侵害鑑定的流程來寫，什麼全要件阿、均等論之類的都沒寫好；不然就是解釋上根本有錯，法院就整個就不看了。不過因為有技審官幫忙，所以也有些法官完全不在判決裡討論鑑定報告的啦……”¹⁴²

3.2.4.6 損害賠償的預測較無客觀標準可依循

所有受訪律師皆認為**損害賠償金額難以預測**，即便專利法第 85 條記載了計算方式¹⁴³，但在實務操作上，對於證據從嚴認定，所以哪些證據會被納入考量往往難以判斷。除非法院很明確地進行損害賠償的調查程序，才有可能稍微做出預測；但有些法官在審理損害賠償時，並不開言詞辯論庭，而只是單獨就雙方提出的證據進行計算，此種狀況下就非常難以預測損害賠償金額。亦有律師表示，若訴訟價額較低，法院較傾向判決損害賠償，若原告的訴訟價額較高，似乎勝訴率較低。

又，亦有律師表示，**新法將懲罰性損害賠償的規定刪除，將可能造成鼓勵惡意侵權者的行為**，因為惡意侵權者即便事後被判定侵權，亦只需要付出合理權利金即可，不須付出懲罰性損害賠償的代價，也將使前階段專利權人欲談授權的情況更加困難。亦有律師憂心新修法後將使得外國之專利權人更不願意來台灣申請專利與主張專利權，因為對專利權人的保護明顯偏弱。

“這個通常很難預測啦...要說因素大概是法院在調查損害賠償的時候，通常如果他沒有去調查的話，通常的情況就是去問被告到底費多少東西嘛~像是商業帳冊的提出嘛”¹⁴⁴

“我不曉得那個法官的心證怎麼心證，但是有時候，譬如說原告起訴三億喔，假設這樣子，那跟原告起訴 165 萬，他有沒有會影響，那個判決的可預測性？我當被告的時候，原告起訴金額很大的都敗訴。那我自己當原告，最後損害賠償的就二十幾萬，對，就是說法院將來判賠的那個損害賠償額，也會牽涉到那個判決可預測

¹⁴² 編號 L9 受訪者訪談資料。

¹⁴³ 專利法第 85 條第一項：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」

¹⁴⁴ 編號 L4 受訪者訪談資料。

性，就是過往判決過的的損害賠償額，也可能會有影響。”¹⁴⁵

“通常不會判太高啦，在我們台灣。我們、我們對於這種損害賠償判決，你讓法官下一個上億的判決…我這樣講啦，我們先不要講IP法院，我們光車禍出來這種案子，可能法院判了捌拾萬、壹佰伍拾萬，這種案子很多嘛，那你要求IP法官要下一個很天價的判決，我覺得很難啦…在台灣就是這樣阿。所以說你損害賠償，這跟原告能夠舉證多少有關啦，被告的惡性等等。但還是跟我們的社會能夠接納的程度也有關係，他都會去考慮。但基本上台灣的透過法院去取得損害賠償的…所謂的「正義的判決」（按：指高額、有懲罰性的損害賠償），這種東西，應該是相對是比較低。”¹⁴⁶

“應該可以這麼說喔，我們事務所會覺得當你當原告的時候，不要把聲明的金額寫的太離譜，喔比如說你寫個兩三千萬台幣，是法院我們會比較判的下去，你給人家寫個二十億台幣，法院就通常比較難判下去。”¹⁴⁷

“Q：您覺得有那些因素會影響損害賠償金額的預測？”

A：我會覺得最重要的是證據。當事人依據哪個法條，在哪個架構底下提出的證據，像是當事人選擇適用專利法哪一條，提出的證據方法與證據，我覺得判斷的基準在於證據方法能不能符合法律規範的要求，如果可以符合要求，那損害賠償金額可能是可預測的。不行的話就會走到民訴 222，那就進入完全無法預測的狀態了（笑）。然後通常如果被告提了成本和費用的扣除，法院的判決結果就很難預測，因為你不知道他到底會扣多少。新法的懲罰性損害賠償金額已經刪除。不過現在最高法院常常發回啦，說這邊要算或是那邊不用算的，可能需要更長時間的量刑統計結果，現在樣本量還不夠大啦。”¹⁴⁸

“有的時候審到損害賠償時，法院都不開言詞辯論庭了阿，就直接言詞辯論終結，兩造自己回去等判決了。可能是這個法官覺得兩造要提出的證據都在書狀裡了，我自己回去看就好了這樣。但是我還是覺得要有言詞辯論的機會啦，不然你根本沒有辦法爭執對造到底提了什麼東西，到底應不應該列入計算阿……這樣法官也沒有

¹⁴⁵ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹⁴⁶ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

¹⁴⁷ 編號 L10 受訪者訪談資料。

¹⁴⁸ 編號 L9 受訪者訪談資料。

問問題，你就不知道哪裡要補強。”¹⁴⁹

“**有沒有故意是很難證明的啦。而且新法要刪掉懲罰性損害賠償了喔，這個對專利權人來講不是好事。還有阿，現在智財法院在算損害賠償金額的時候，賣出去沒開發票的就不算，阿台灣市場都這麼小了，算出來的金額當然就更小。**

Q：所以您認為應該要引進美國 Discovery 的程序嘛？

A：這樣有可能，有可能會比較好，但是改變不是一蹴可幾。我會覺得是不是要求計算出精準的損害賠償額反而是重點，如果只要是法定賠償額就可以，而不是精確的計算出損害賠償額，然後用的舉證方法可以不需要那麼嚴格，有一個特定的範圍的話，這樣損害賠償會比較容易預測。”¹⁵⁰

3.2.4.7 最高法院對智財案件之判決可預測性貢獻偏弱

在一般案件中，原則上下級審均會尊重上級審意見。因而當事人往往可透過上級審判決推敲案件的預測走向。然於專利案件中，即便智財法院原則而言會尊重最高法院就重要規則作成之判決，但鑑於最高法院目前對專利案件實體面未有重要教示，又智財法院法官因長期主辦智財案件且有專業技審官的協助，因專業而更具獨立性，故**面對發回更審案件的實體爭議往往自為專業判斷**，造成最高法院的判決發回後對智財案件判決可預測性貢獻偏弱的情形。有律師建議智財法院應成立智財專庭，以免發生外行領導內行的狀況。

亦有律師指出，**有些最高法院做出的程序教示**，如：指示智慧局應參加訴訟、有新證據仍應准予提出，避免使用失權效等等，**反而造成實務運作的困難，甚至降低判決可預測性**。針對此部分程序指導，智財法院基本上會尊重，但若雙方當事人另有協議則亦可能依雙方當事人決定。

“A：其實...我覺得比較不會影響。我覺得這是個問題啦，像智慧財產法院有技審官，最高法院沒有，不夠專業的去審專業的東西...”

Q：您會建議最高法院設置智財專庭嘛？

A：這個是我認為最起碼（按：指最高法院應成立智財專庭），要不然真的很奇怪，**外行領導內行，真的阿**。現在三審是有法官助理啦，除非助理也是找專業的做，不然的話...”¹⁵¹

¹⁴⁹ 編號 L10 受訪者訪談資料。

¹⁵⁰ 編號 L9 受訪者訪談資料。

¹⁵¹ 編號 L1 受訪者訪談資料。

“比較不會對實體做看法(按：指最高法院)，有表示意見也會不一致，最高法院有五個庭，一個他們盡量迴避問題，有表示意見也沒有很統一。”¹⁵²

“最高法院現在其實都是程序的問題，目前比較重要的都是程序的問題啦，譬如說，恩，智慧財產局參加訴訟這種問題，或是說同時有那個損害賠償跟那個不侵權的主張，怎麼算裁判費，這種比較程序上的問題。”¹⁵³

“原審還是照原審的意見阿，再補強一點，還是判我們勝訴阿。...智財法院可能會認為，你有道理我就聽，沒有道理我還是照我的判，獨立性更強。”¹⁵⁴

“...有好幾件案子是智財法院被最高法院廢棄的案子，那你去看那個結果是智財法院還是維持他原來的判決啦。”¹⁵⁵

“其實最高法院判決通常只是引用在作一些程序的主張，說你裁判費怎麼算阿、到底……就是類似你要陳述你要怎麼決定一些東西，他不可能對於你的專利要件怎麼解釋(按：對實體要件表示意見)，大概不會是這一個面向的。”¹⁵⁶

“他指明的只是要我們解釋一下(按：指最高法院發回更審之判決理由)，像是認為沒有命智慧局參加訴訟，我覺得很奇怪，那是二審的職權，怎麼會有違法的問題呢？命下來又同意撤回，那是故意要給最高看，你看說要命，命什麼命(笑)。在智財這裡我覺得要事前深入去想，不要人云亦云，因為像是智慧局參加訴訟，參加人要輔助哪一造呢？他是一個公家機關，兩造在打私權，你認為他要輔助哪一造？我們覺得智慧局參加很奇怪，法院應該是在智慧局之上啊，那法院為什麼不能改變智慧局的見解，或是說法院為什麼一定要聽智慧局的見解？因為現在常常有人有觀念說欸法院你們要尊重智慧局的判決，那我就講，你在智慧局不服不是都到法院去撤掉嘛？照你這樣講，法院不就都不能撤智慧局的處分？所以我是覺得有點怪。不管舉發結果，他也是站在公家公正去做的判斷而已阿，也不是對哪一造。現在反而在行政訴訟有參加訴訟，像智慧局對舉發案做出有利於你的(判斷)，然後對方提

¹⁵² 編號 L2 受訪者訪談資料。

¹⁵³ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹⁵⁴ 編號 L1 受訪者訪談資料。

¹⁵⁵ 編號 L4 受訪者訪談資料。

¹⁵⁶ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

到行政訴訟的時候，命你去參加訴訟去輔助智慧局，那個是有道理的。”¹⁵⁷

“智財法院先前有法官比較會用失權效，可是都被最高法院撤銷發回，所以他們現在比較不敢用失權效，就是說讓，讓雙方說好像似無顧忌，一直再提新證據，我覺得這會延遲訴訟，我反而不喜歡。我覺得應該是要說，我們去定一個期間你要定，你要提出任何證據請在甚麼時候之前提出來，那那個時間要合理，不要說兩個禮拜，比如說你給人家兩個月的時間，你要提甚麼證據兩個月之內提出來，可是過那天就不可以再提，那我現在碰到的就是說過那天以後，阿我們就真的很遵守規定不再提，可是對方提，就是他一直提，他會編很多理由，那我們用失權效在檔他的時候，法官就跟我們說你最後上訴到最高法院還是會被發回，所以我要讓它進來，講很白，那，那這樣子，給我們的感覺上就是說，你法官自己損害自己法官自己的權威，威權，就是你自己講的說過甚麼時候就不可以再提新證據，應該要實現，而且筆錄上都寫說超過這個就失權效喔，筆錄上都這麼寫了，過了半年還是准他提，那這樣子案子審理起來就很沒意思了啦，就好像是說雙方就是比法律手段，法律技巧，讓案件一直處於不確定的狀態，就哪時候又有新證據出來。所以我會認為失權效是一個，必要的，必要的手段。”¹⁵⁸

“原則上，最高法院的判決是有一定的影響的，但對智財法院的判決結果是否有影響的話要看爭點。比如說損害賠償的部分，最高法院如果說要再看那些東西，智財法院大概就會看一看；但是如果是那個爭點最高法院的看法顯然跟專利實務有落差的，他們就會做出自己的判決。舉個例子好了，你還記得判斷有沒有侵害的時候是比什麼？要不要參考專利權人的專利物品？不用嘛，這個我們大家都知道你是拿claim去比侵權產品，但是我們最高法院竟然說也要看專利權人的產品，所以發回來叫智財法院再比對一下。但這個地方，其實智財法院說不需要看專利權人的產品才是合理的，所以智財法院就又自己說了一遍為什麼不用看，然後再說好啦好啦就算你說要看，那我也把專利權人的產品拿來看一下，那其實結果還是沒有改變，可是這樣才不會又被最高法院發回。”¹⁵⁹

¹⁵⁷ 編號 L1 受訪者訪談資料。

¹⁵⁸ 編號 L10 受訪者訪談資料。

¹⁵⁹ 編號 L9 受訪者訪談資料。

3.2.5 智財法院成立前後專利案件判決可預測性之差異

3.2.5.1 智財法院成立後專利案件之判決可預測性明顯提升

質性研究顯示，由於專利相關法規的設計較為明確、細緻，又智財法院法官於智財專業素養較一般法院法官為高，並有技審官等專業人士輔佐，且這些法官與技審官每天都在碰專利案件，比起地院的法官以及其他的鑑定機構，對專利訴訟的掌握程度高很多，故智財法院成立後專利案件之判決可預測性，針對程序與勝敗之預測均有明顯提升，對於勝敗之預測度更可高達八、九成。

“像以前案子喔（按：指在地院處理專利民事案件），法官不懂的，他可能就會說，那你們交鑑定。那鑑定是個很不可預測的，就好像是擲茭（台語）一樣，你怎麼知道他鑑定報告出來是說侵權還是不侵權？”¹⁶⁰

“...至少智財法院法官態度比較好，比較客氣，一般法院的法官有時候搞不清楚，完全依賴鑑定報告，所以我說那時候鑑定報告很重要，但鑑定報告又沒有可預測性，一定是兩造都有鑑定報告，才會找第三份，而且鑑定那個也不像專利審查官每天都在審案子，鑑定機關搞不好兩三年才接一件案子，不是說天天在專利範圍內打滾。”¹⁶¹

“智財審理法還沒有生效之前喔，那法院通常都會裁定停止，裁定停止就要等很久阿，那等很久之後，法院突然開個庭，然後法官都換人了，就是審理程序都要重新再來，那開一、兩個庭，覺得好像意猶未盡，辯論終結了，對啊，就這樣子。”¹⁶²

“...在智財法院成立前，如果地方法院的專利案件它的可預測性只有在那一點而已，當第三人的鑑定報告出來的時候你就知道誰贏誰輸了，...那個也不叫可預測性嘛。但是智財法院成立以來，就是我們會覺得這個動態的過程，包含法官、技審官的問題，包含他調查證據的程度啦，都有助於我們去預測這個案子。”¹⁶³

¹⁶⁰ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹⁶¹ 編號 L1 受訪者訪談資料。

¹⁶² 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹⁶³ 編號 L4 受訪者訪談資料。

“我同意，（按：指智財法院的程序可預測性比地院高）因為現在智財法院第一次開庭，他就會先做一個類似美國的那種訴訟的，的planning，喔所以他就是下個庭要辯論claim construction，再下個庭辯有效性，再下個庭辯有沒有侵權，再下個庭辯損賠，他就已經都排好了，然後你甚麼時候要補狀，甚麼時候要具狀都弄好，那我覺得那個的確是對於，對於雙方攻防的進行會很有幫助，對，那我也認同智財法院這一部分做得比一般的法院真的好很多。”¹⁶⁴

“就是整個模式啦，因為智慧財產法院成立之後喔，他就是有一個特定模式，當然那個模式我們很難抓，因為我們會畫出他的範圍，但是他就是有一團東西在那裡，大家對那一團東西會稍微會有點預測，就是可能你很難講說他、就是他多大多小，但是你知道就是在那裡，那以前的話，就真的很難預測，台北地院跟士林地院，這完全都不搭嘎，而且他們也沒有互相交流嘛，那所以就很難預測，那智慧財產法院阿，他們法官就只有十二、三個，那彼此有交流啦，所以他們判決是、他們的想法是比較可預測性的。”¹⁶⁵

“我們其實就是在整個訴訟進行的過程中到言詞辯論終結前，百分之八十的案子大概可以預測到勝負...”¹⁶⁶

”我喔，我覺得應該有九十分（按：指智財法院判決可預測性）。”¹⁶⁷

“其實對整個智財法院，我是蠻肯定的，比起在其他法院打官司，我都覺得在智財法院是舒服，我只能用兩個字「幸福」。”¹⁶⁸

3.2.5.2 智財法院相對於外國法院之專利訴訟判決可預測性較佳

在受訪律師中，有少數幾位律師曾經在國外亦代理過專利民事訴訟。相較於中國的訴訟制度而言，我國的智財法院之判決可預測性相對高出很多；然而對於美國這種專利訴訟主要戰場，我國的判決可預測性也並未較差，只是因為不同國情，而設計不同制度，但仍然可以達到同樣的高判決可預測性之結果。

¹⁶⁴ 編號 L10 受訪者訪談資料。

¹⁶⁵ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹⁶⁶ 編號 L4 受訪者訪談資料。

¹⁶⁷ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹⁶⁸ 編號 L1 受訪者訪談資料。

“我在大陸和美國也都辦過專利民事的案子。中國大陸是很快的，兩審就結束了，一次準備庭，一次言詞辯論庭，大多是在證據能力上做爭執，就是尋求法律程序的迅速這樣。我想你應該也有聽說，大陸的損害賠償金額都判得很低，他就是想趕快終結，然後迅速的判一判就結案了，你說這樣可不可預測？可以啊，就是會預測大概就是那個金額嘛，可是是不好的可預測性。

那在美國專利訴訟呢，通常地院一審拖很久，不過這與律師作訴訟的習慣有比較大的關係，因為他們那個 discovery 程序嘛，整個跑完就是要很久，常常還沒進入訴訟就和解了。而且美國人的教育就是要誠實，他們很重視那個該揭露的東西就要揭露，所以程序上就會相對的很透明，阿這樣去預測最後的判決結果就很準確。不過美國呢因為是陪審團制度，律師的目的就是要讓法官、jury 被說服，所以他們問的問題會弄得非常淺顯容易理解，然後相應的制度都很透明，那個可預測性就會滿高的。

不過我覺得我們沒有比較差，差的是當事人（按：指代理訴訟的律師）的敏銳程度，表現滿明顯，滿注重法庭表現。美國有法官助理類似於技審官的角色，或者是法院也可以倚賴專家證人的判斷，所以跟台灣智財法院其實也差不多。差別在於，台灣的技審官反而不能交互詰問，可是專家證人你可以質問他。所以我覺得技審官定性還可以再討論啦，但是台灣的整個制度這樣下來，我覺得可預測性沒有比美國差。”¹⁶⁹

3.2.6 法規制度之建議

3.2.6.1 法官公開心證是增進判決可預測性的不二法門

透過質性訪談，可發現法官公開心證之程度是影響判決可預測性之重要關鍵。因此設置仿美國法中之 Markman Hearing 制度，早期確立專利權利範圍並讓當事人知悉，將對提升判決可預測性有顯著幫助。此外由於目前技審官係視為法官之手足，故技審報告內容也視為法官心證的一部分。技審官若能藉由問問題的方式公開部份心證，將可促進裁判的正確率與品質。

“法官的一念就會影響，不是說重要，但他是可預測性的關鍵...”¹⁷⁰

¹⁶⁹ 編號 L9 受訪者訪談資料。

¹⁷⁰ 編號 L1 受訪者訪談資料。

“如果像智財案件審理法，法官如果適當開示心證，勝負其實是很容易判斷的。”¹⁷¹

“最重要的因素應該是法官的態度，看他採取何種方式，是願意告訴你還是不願意。因為我們法律又沒規定要公開心證。”¹⁷²

“就像我剛才講的，有時候我們提出來的那個證據組合啦，喔，證據組合可能是，恩，兩個證據我覺得足以那個、足以那個駁回他的進步性，但是可能技審官、法官認為說，還有一個要件，你沒有證明，那如果法官澄清講說，耶，或技審官說，那你覺得這個A+B怎麼可以去輕易思及，引證那個某個步驟？假設他這樣講，那我們就知道說，他其實他心證大概認為這個還不能夠去、去實行那個步驟，就表示說，我的引證還要再補強，針對那個步驟再去找引證來、我們再去作結合。喔，那這種心證當然會有助於判決的可預測性。那就是我如果都一直不補強的話，那可能就會輸了。”¹⁷³

“Q：有沒有可能透過法律之修正，提高判決可預測性？”

A：在整個訴訟的角度來看，我就會說，就是剛剛講的，法官要不要公開心證...”¹⁷⁴

3.2.6.2 對申請專利範圍之解釋下中間判決

許多受訪律師表示，因為目前智慧財產案件審理法並沒有規定法院必須對專利審查範圍做出中間判決，因此大多到裁判書送達時才知道法院對於申請專利範圍的認定；但這部分的認定與解釋方式卻影響後續議題之攻防甚鉅，因此多數律師希望智慧財產法院能夠比照美國專利訴訟的方式，有類似馬克曼聽證會（Markman Hearing）的制度，對申請專利範圍的解釋先做出中間判決或公開心證，將有助於提高判決可預測性。

“Q：有無可能透過法律之修正，提高判決可預測性？”

A：公開技審報告。有沒有作那個claim construction這個，是不是把他，是不

¹⁷¹ 編號 L4 受訪者訪談資料。

¹⁷² 編號 L2 受訪者訪談資料。

¹⁷³ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹⁷⁴ 編號 L4 受訪者訪談資料。

是有一個... 中間判決或者是心證。”¹⁷⁵

“我第一個會希望說claim construction有一個中間判決，然後針對那個就可以獨立上訴。”¹⁷⁶

3.2.6.3 公開技術審查報告使兩造得以充分攻防

由於技術審查報告常常作為法官判決的依據，而現行制度不公開技審報告的情況下，倘若技審官在庭上並未提出問題，將使兩造難以對「可能左右法官心證的技審官的意見」提出攻防，因此，多數受訪律師接建議應公開技審報告，或公開法院對於技審報告的心證，而使得雙方可以充分攻防，以增進判決可預測性。智財法院的法官在各個研討會中皆以「技審官」之定位為內部人員，且其報告並非法官唯一的判決依據，法官亦可選擇不採技審報告為由而不願意公開；此種不採技審報告的情況亦的確發生於受訪律師的案件中。雖然有律師認為，不公開技審報告也沒關係，至少技術審查報告為遵循專利審查基準所做的報告，對於熟悉審查基準的人而言，即便不公開，只要有「技審報告」做成，仍然可以提高判決可預測性。

但仍有一些律師認為，既然法官有不採技術審查報告的權利，則更應該公開技審報告，以讓雙方當事人檢視法院交代「不採技審報告」的理由，倘若其理由違背法令，則可作為上訴第三審的事由；然而目前現行法不公開技術審查報告，等同於讓當事人喪失了可能可據以上訴之審級利益。因此，有多位受訪者皆建議公開技術審查報告，或是公開法官對於技審報告的理解與心證，並據此進行充分攻防，才能提高判決可預測性以及判決正確性，並將能使雙方更心服口服，而使得判決結果較符合當事人期待。然有律師有相反意見，認為法院的角色並不適合公開一份自己不認同的參考文件，應該僅公開自己欲採納的技審報告，或是自己將引為判決基礎對於技術認定的心證即可。

“我有一個案子阿，就是法官不採技審報告的。其實那個案子我們本來也不知道，在開庭過程中聽到技審官問我們問題的時候都覺得應該贏定了，技審官是站在我們這邊的，沒想到後來判決一出來，翻盤，我們竟然輸了，那個時候我們這邊都覺得輸得莫名其妙。阿後來有一次在另一個場合中，好像是研討會還什麼的，碰到那個技審官，那個技審官才自己跑來跟我們說，說他的技術審查報告其實是認定我們贏的，但是法官不採，就自為判決，阿他也沒有辦法，跟我們講一下這樣，不要讓我們覺得死得不明不白。”¹⁷⁷

¹⁷⁵ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹⁷⁶ 編號 L10 受訪者訪談資料。

¹⁷⁷ 編號 L7 受訪者訪談資料。

“Q：那，您覺得還有沒有其他法律可以修正方法提高判決的可預測性？譬如說要在增加什麼樣的制度，或是要怎麼調整。

A：我覺得那個，就是，恩、可行的就是很多人在講技審官的那個報告要公開。技審報告如果出來的話，至少對於專利的，其實應該是百分之百了（按：係指判決可預測性），其實他的技審報告有可能就跟判決結果也差不多。”¹⁷⁸

“不能只公開，還要辯論，如果只公開而不改，那也沒辦法。技審官是從局裡面來的，對產業不是很清楚，所以需要辯論後再決定。”¹⁷⁹

“像技審官那個報告，很多人希望像日本一樣要公開。在我來講不公開也無所謂，因為我們的意見一定會跟技審官一樣，你只要是正確的一方，一定會跟技審官一樣，技審官也應該照那個（按：指專利侵害鑑定基準），如果技審官不照那個，技審官也會錯，所以我們在上訴一定扳的回來，鑑定基準寫得太詳細了，對可預測性是很重要的因素，它已經寫得很明確了……”¹⁸⁰

“這就是公開的意義阿，他如果完全都是對的，其實公不公開就無所謂了阿...。可不可以預測、公開？其實公開之後到底有什麼影響，我們也不知道，沒有試過，但是只能講說，因為這可能跟預測性無關，而是說他可不可以讓...判決的正確性。”¹⁸¹

“當事人沒有辦法知道技審官在想什麼，那，恩，雖然有這條，但是其實很多法官阿，其實在審理過程中，其實他搞不好他也不曉得技審官在想什麼，那何況說可以拿出來作辯論？所以其實我們想要看得是更細節的一些，可能那個爭點有在辯論，但是那個爭點底下可能還有一些細微的一些、足以影響全盤的一些那個、一些Argue... 有時候阿，比如說就是一個，我們主張進步性好了，就是主張進步性，但是呢，可能技審官認為說，還有一個元件你沒有揭露，還有一個元件沒有揭露的話，那當事人不曉得阿，那沒有公開這樣的心證，以至於被告可能就沒有辦法及時提出一個前案，也許那個前案很容易找到，喔，就是可能那個前案很容易找到，但是因為不知道有這樣子的一個心證已經形成，所以沒有辦法作專利有效性的一個事實的

¹⁷⁸ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹⁷⁹ 編號 L2 受訪者訪談資料。

¹⁸⁰ 編號 L1 受訪者訪談資料。

¹⁸¹ 編號 L6 受訪者訪談資料。

攻防。¹⁸²

“所以這個問題就讓我覺得非常困惑阿（按：指是否要公開技審報告），人家問我說，公開會不會對於這個判決有幫助，那其實法官他有受拘束，如果他受那個拘束的話，他絕對對判決有幫助，那如果法官他不受拘束，你不覺得很奇怪嗎？你覺得他公開一個報告然後他又不受拘束這樣合理嗎？所以我覺得這就看你怎麼定義那個可預測性，因為我覺得公開之後變得有無限空間阿，你敢拿出來至少你要接受他嘛，阿如果你拿出來你又不接受，乾脆你不要拿出來算了，這樣只會誤導雙方當事人的攻防。所以我覺得前提他公開的應該是指他會照這個方式去看的，那應該這樣講我認為應該公開出來的，應該是法官理解的東西，而不是就直接公開技審官報告，應該是公開法官他認為合適的意見，應該這樣才合理吧，你怎麼會公開一個，他也不見得接受的意見，而兩造居然還要在這邊瞎猜到底會不會用到……。¹⁸³

3.2.6.4 最高法院設置智財專庭

針對最高法院對智財案件判決可預測性貢獻偏弱部份，建議可增設智財專庭，增進法官對專利案件實體判決的一致性，以達到最高法院引領裁判之功效，並可降低外界對非專業上級審審查專業下級審之疑慮。

“Q：那您認為如果在最高法院到時候設一個這種智財專庭的話，您覺得就是對於整個判決可預測性有增加的效果嗎？”

A：有幫助，這也是我們現在，恩，像我們所長一直在司法院院長在喬這件事情，我覺得我們下一步的司法改革，應該要往這個方向去做。¹⁸⁴

“Q：有沒有可以透過法律的修正，提高判決的可預測性？”

A：可以，法律的構成要件越明確，可預測性就越高，但這一定有困難，像是「所屬技術領域裡面容易認知」的那個。再加強一點像是三審智財專庭，或者有一些輔助，像是法官助理要找比較專業。

Q：讓法律審分工更明確的話，會更有助於可預測性？

A：對呀，你就好好審法律嘛，看法律適用哪裡有錯誤阿，進步性什麼的。

¹⁸² 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹⁸³ 編號 L9 受訪者訪談資料。

¹⁸⁴ 編號 L5 受訪者訪談資料。

Q：因為它（按：指最高法院）沒有一套制度協助他認定事實，等到他要認定事實，就沒有一套工具。不像事實審法院可以聽你言詞辯論攻防，最高法院沒有阿，那這樣他到底要怎麼審。”¹⁸⁵

3.2.6.5 延長言詞辯論時間以獲得充分攻防

有受訪律師認為，智財法院為求結案迅速（目前平均一個案件進入訴訟程序後半年內即可結案），法官在結案壓力下，有時並無法給予兩造充分的言詞辯論時間，常常在雙方意猶未盡時就已經言詞辯論終結。而有一些較大型的訴訟案件，爭點既多且雜，在未經充分言詞辯論的情形下，部分受訪律師認為，將會使得判決的品質變差，也使得因為沒有攻防到實質論點，而使得判決可預測性下降。

“Q：請問您認為有那些司法實務應該修正的地方，可以提高判決的可預測性呢？”

A：這個部分可不可以幫我，特別那個加引號起來？

Q：（笑）ok 沒有問題。

P：我覺得是這樣子就是說我會覺得在智財法院還是沒有辦法充分辯論。有些法官會願意，有些法官很不耐煩，我常常發言會被打斷，會被制止，他不讓我們講話，然後有些法官就是說我只給你十分鐘，那我有那麼多claim，我有那麼多產品要比對，我十分鐘是比對不完的。然後就會變成說好像你書狀有寫就算了，可是書狀有寫難道他真的仔細看嗎？然後比如說我們講，嘴巴講一個甚麼東西，他就說這個東西怎麼攻防到現在你們才講這個，然後我就說書狀寫過三次了阿，那可能法官講那個話可能就代表說他可能看過忘記了。那我是覺得常常會覺得辯論沒有搔到癢處，其實你看起來都有交叉詢問他，可是都讓對方有實問虛答的機會喔，那這樣子其實就會針對每一個真的特定的爭點，其實你沒有真正的去攻防。形式上好像看起來有攻防，可是我們覺得事實上是沒有真正的攻防，辯論應該是說反正現在我詰問你，那我問的問題，你其實可以實問虛答，因為你答完以後我沒有再進一步追問你的權利，那除非說你讓我說你每講一句話我都可以把你打斷，然後這句話我要你澄清，我們再來把這句話辯清楚，那相反的，我在講的時候你也可以打斷，這樣公平。可是我覺得我有這樣才能夠讓，讓真的雙方的爭點能夠充分的辯論，那這個充分的辯論會提高判決的可預測性。……我覺得沒有充分辯論，輸的一方一定不服，因為會覺得說我想講的你都還沒有讓我講，那你怎麼就要做出判決，那有些法官甚至會說你書狀有寫的就不要講，那我們是改成書面審理主義了喔？！”¹⁸⁶

¹⁸⁵ 編號 L1 受訪者訪談資料。

¹⁸⁶ 編號 L10 受訪者訪談資料。

3.2.6.6 調整技審官的角色與定位

誠如前述，技審官可能有因為介入太深而影響當事人進行主義的情形，且也有律師指出，目前的技審官大多由智慧財產局之專利審查委員借調而來，**擅長的是專利有效性之處理，而非侵害鑑定之判斷**，專業上仍有加強的空間。因此，許多律師建議應重新定位技審官所扮演之角色，例如以鑑定證人的方式出庭，使兩造能對其證言進行交互詰問；或是直接以法官助理的方式，但是以較好的待遇聘請，使其協助法官了解技術內容，此狀況下因法官助理沒有在庭上發言的權利，因此技審報告不公開也合理，以維護當事人在訴訟上之權利。而技審官在擔任輔佐法官的角色時，也要注意只能在一定的範圍內提出意見，如果是對於技術的背景介紹而另外找相關文件給法官是可以的，但不可以提出當事人根本沒有提出的引證案來證明專利無效；又，若是提出法院判決作為技術審查報告的依據，應該也是可接受的技審官職權範圍。

“那其實我最想要講的是說，技審官絕大部分都是智慧局來，那我勉強同意他們可能是審專利有效性的專家，可是他們絕大部分不會是審有沒有侵權的專家，因為他們大部分都沒有念過法律，對，可是現在，姍，侵權對他們，就是說這兩個爭點對技審官的倚重程度是一樣的，也就是說讓一個從來沒有對侵權與否受過專業訓練，然後有過任何經驗的，的技審官來做這個有沒有侵權的判斷，我覺得是很恐怖的事情。”¹⁸⁷

“Q：再來，請問您認為技審官在法律扮演何種角色的地位，就是因為他是一個特殊的制度，然後，所以您覺得他應該只能夠就當事人的提出的東西做，做技審報告，還是他可以根據他自己的考慮？”

A：看有沒有能力，看甚麼事項，我一直認為說他一定是在有限度的情況之下提供法院他的專業知識。那所謂有限度這個是在當事人當時的爭點底下的一些技術意見，那其中可以再額外再擴出去就是對於技術背景的學術方面意見是可以的，那就不受限制，除此之外你主動去搜尋讓專利無效的一個前案阿，或者是說其他的這些證據，這我就覺得不行……可是至於說你就搜尋了一個判決，或台灣最高法院的判決，我認為這比較接近背景知識，有法律面也有技術面的話，那法官本來是要做這些事情，所以可能就可以。只是說那些東西有沒有必要公開，那就看法官有沒有符合他，願意把它拿來採為判決基礎，如果是基礎，其實最好讓大家能夠充分辯論，如果不是基礎，大概不需要。”¹⁸⁸

“既然這個報告你也不揭露，那你就不要給他一個還能夠去證據保全的權利，

¹⁸⁷ 編號 L10 受訪者訪談資料。

¹⁸⁸ 編號 L9 受訪者訪談資料。

他沒有學過訴訟法，然後給他能夠開庭，然後開庭還能夠去問問題，我覺得不用給他這樣子的權利，根本不用技審官，然後就是有法官助理，法官助理他就，其實條件開好一點會有人願意當，就是會有雙背景的人願意去當法官助理，那我覺得這樣其實應該就夠了，那，或者說另外一個方式就是說讓技審官當，類似訴訟法上面的鑑定證人。”¹⁸⁹

“像是我國法上有一個鑑定證人的概念，鑑定證人他有接受雙方的詰問，那他有他的專業意見對不對，那A意見通常會對一方有利一方不利嘛，就是說假設說對原告有利，那原告會支持A意見，被告會反對A意見，那這個時候他們就會在法庭上充分的攻防，這時候攻防以後法官如果要採A意見，他也要講理由，為什麼不採另外一方的B意見，那如果說他要採B意見，他當然更要去講他為什麼不採A意見，因為人家鑑定證明是講A意見阿。你可以不採因為法官的職權，法官最大，你可以說This is my court. (笑) 可是，就是說你不採鑑定證人的A意見，你要採B意見可以，就請你寫在判決書裡頭，為什麼我不採A要採B，這個如果如果他沒有寫的話，我們就說他判決不備理由，他寫的如果寫得不好，我就說你判決理由矛盾，我是可以據以上訴的，而這時候他就非得逼著他把他寫好，他要不採A而採B，他就必須要非常的審慎，就會思慮的比較周詳。可是今天如果說我是內部人家給我report A阿不採，阿我就寫B，那我為什麼不採A要採B我不用交代阿，那這時候我們會覺得比較不喜歡這樣子的判決，因為我會希望說，你判我輸沒關係，可是你要讓我輸得心服口服，那甚麼時候叫做我心服口服就是說，你，法官我們認為啦，會決定案子的勝負通常是一個，頂多兩個重要的爭點，那這兩個爭點到底有沒有曉諭我雙方來攻防，不要說雙方都是攻防C爭點，講得很開心，結果法官想的是A爭點，齁，那A爭點其實可能沒甚麼攻防，阿大家都認為說那個可能不重要，結果，結果就沒有辯論就，就，就，就依A爭點就判掉了，那我一定不服氣的，那我希望說你要發我你好歹讓我叫兩聲，所以就是我覺得要不就是完全淡化技審官所謂官的角色，就是真的就讓它變成法官助理，喔，要不就是說你真的要讓他來開庭，就讓他當鑑定證人，然後是必須經過詰問的，而不是反而是他可以問人家意見。”¹⁹⁰

3.2.7 原告敗訴率過高之可能原因與建議

針對目前實證普遍發現原告敗訴率過高之現象，受訪者表示這是一種相當不良的可預測指標。即「原告 95% 皆會敗訴」的以統計數據做為基準的預測方式，將會使專利權人恐於提出訴訟。針對此部分，本文透過質性研究提出幾項可能原因與建議。

¹⁸⁹ 編號 L10 受訪者訪談資料。

¹⁹⁰ 編號 L10 受訪者訪談資料。

3.2.7.1 審查密度的落差

高比率的原告敗訴起源於專利申請與專利訴訟對於專利有效性之審查密度的落差。專利訴訟具有訟爭性，有利害完全相反的對造，在訴訟中又可能連結著龐大的利益衝突。反之專利申請時，市場反應往往存在不確定性，且缺少利害衝突龐大的對造，造成專利訴訟與專利申請於有效性方面審查密度存有極大落差。導致已經審查取得之專利，無法通過專利訴訟有效性檢驗的悲慘命運。

“對，所以智慧財產局法院喔，認為說專利不具有，就是專利無效喔，比率很高我覺得那是正常的。因為他的……那個審查密度差太多，一個強度很高，鉅細靡遺的去看，一個只是審查委員自己在有結案壓力的狀況下趕快審…這是有人在付錢在審查專利，前面那個是只有付審查費，那只有付一個申請費，投注的成本也差很多阿。”¹⁹¹

“智財法院現在專利無效的比例很高，有人說是因為以前的專利工程師不會寫專利，或是審查委員不認真審專利，這我覺得其實是不公平的啦，這邊我要替他們平反一下。你要打民事訴訟的時候喔，兩邊都會想盡辦法的去找前案，可是審查委員在審查的時候，大概一個案子花一整天的時間檢索就差不多了，整個密度是差很多的。舉例來說，我們客戶就有一個案子，真的就很難很難找到前案證明他不具新穎性進步性，可是很明顯看就是有侵權，所以如果沒有找到前案把那個專利打掉，那我們客戶大概就一定完蛋了，而且是公司會倒閉的那種。那這個時候你花再多錢，都會想盡辦法去世界上哪個角落找到前案出來啊……我那個時候先找了USPTO、歐洲專利局、日本專利局，花了三四天的時間，結果都沒有，想說要完蛋了，後來去韓國的專利局找，沒想到竟然還讓我找到一個圖很像的，可是因為我們看不懂韓文，所以又送到外面去請人家翻譯社翻譯，翻譯完回來比對，竟然真的很像，那個圖幾乎長的一模一樣，是可以直接拿來打新穎性的前案。可是我們這樣找，總共花了兩個禮拜，那你說審查委員審專利的時候會花這麼多時間找一個前案嗎？不會嘛，所以在訴訟中專利無效的比例超過六成其實是正常的。”¹⁹²

3.2.7.2 專利法規的演進

隨著時代的演進與專利法規在台灣的生根與完備，從前對於專利申請與權利範圍判讀的概念已今非昔比。十幾年前審查通過的專利，現今往往遭到無情撤銷的命運。然而

¹⁹¹ 編號 L3 受訪者訪談資料。

¹⁹² 編號 L10 受訪者訪談資料。

對於台灣智慧局及法院過往在專利素養的不成熟，由專利權人全面買單是否公平？顯然是個值得深思的議題。針對此一部分也許可透過允許專利權人於訴訟中修改權利範圍以取得衡平。

“不過二十年前就申請過的專利，現在來看當然寫不好，當時也沒幾個人會寫，判無效就很不公平。”¹⁹³

3.2.7.3 審級利益的疑慮

質性研究結果顯示，早期鑑於智財法院的內部組成，兩庭互為上級審狀態，在考績制度的催化下，給予外界內部恐怖平衡與犧牲當事人審級利益的疑慮。而一審的判決結果也往往成為二審的重要預測指標。此外不論審級、庭別技審官的互通有無，也讓律師於增進判決可預測性的同時，嚴重質疑該制度的妥適程度。針對上述問題，應可透過改變智財法院兩庭互審與不分審級、庭別均使用相同技審官之制度，以降低不合理的判決可預測性。

目前智慧財產法院雖然已經實行法官一二審分流，使維持一審訴訟的機率降低，二審較有機會廢棄原判決，減緩外界詬病損及當事人審級利益的情形，但亦有律師認為這樣可能造成違反訴訟法上之法定法官原則；但是在技審官部分仍未有這樣的分配，甚至在平行案件部分，如行政案件的一審與民事案件的一審，仍有使用相同技審官以求訴訟效率的情形，而無形中使得專利權人只要在其中一庭被認定專利無效就沒有翻盤的機會。

“我覺得智財法院是違反所有民事訴訟法的原理原則耶其實（笑），以原就被阿對不對，然後一二審法官分流也違反法官法定原則。現在一審就三個法官欸。……不過如果以現在這樣子我當然寧可分流啦（按：指因為法官不分流而造成判決維持率非常高），當然寧可分流。”¹⁹⁴

“...像現在技審官，在民事審過的技審官也可以到行政法院再審一次，都同樣的技審官，那這個其實就不是法律規定的，他們怎麼可以這樣做？他們就是這樣作阿，對。”¹⁹⁵

¹⁹³ 編號 L2 受訪者訪談資料。

¹⁹⁴ 編號 L10 受訪者訪談資料。

¹⁹⁵ 編號 L6 受訪者訪談資料。

“如果法官有、內部有審級的觀念的話，技審官也應該有，資深的技審官去審二審阿。你光改法官沒有用，因為他們還是交流的。”¹⁹⁶

“...我（按：法官）可以是一審，我也可以是二審，就我們大家互相交流，所以我寫的案子，有可能會是你審，所以大家都有個恐怖平衡，不會去廢棄對方的判決，很糟糕阿，就是這樣。”¹⁹⁷

四、量化分析

4.1 量化研究方法簡介

本研究之量化部分，延續並拓展質性研究之發現，對於判決是否具可預測性、影響可預測性之因素為何、各因素間彼此間有何關係、技術審查官制度對鑑定報告之影響等主題，透過問卷調查個別律師對其辦理過的專利案件預測情形，以質性研究時訪談之 10 位律師為出發點，進一步將抽樣範圍母群體擴及為承辦過 3 件以上專利案件之律師，逐案調查其對可預測性的看法並以卡方檢定分析，以量化研究檢視質性訪談之發現是否為真，抑或為個別律師之意見。此量化統計資料，將對目前智慧財產法院之判決可預測性給予客觀闡述與評價，提供法院及律師於未來判斷訴訟策略之參考及依據，作為政策實施結果之檢測，以期未來於實務上有助提升訴訟效率。

4.2 可預測性之量化研究對象及抽樣方法

量化部分之研究對象為質性研究的 10 位訪談律師，以及承辦過 3 件以上專利案件之律師，寄發問卷詢問其對於個案的預測情形，以及對於智財法院成立後專利判決可預測性的整體印象。利用「法源法律網」之判決書搜尋系統，蒐集智慧財產法院自民國 97 年 7 月成立至民國 100 年 9 月 30 日之專利民事案件，裁判案由以「專利」為關鍵字進行搜尋，共得到 691 筆判決與裁定；若單獨計算判決，則共有 449 筆，本研究從這些判決與裁定中整理出律師及其所代理之案件量，並以此份名單作為研究對象¹⁹⁸。

根據質性研究訪談中，L3 律師曾經表示，因為有許多專利案件最後並沒有結果產生，所以看不到判決，事實上專利律師承辦的案件量大約是有判決產生案件量之三倍，此亦為 L2 律師之經驗；故 L3 律師認為，只要原始案件量到達十件以上之律師，應該就屬於有經驗之律師，對智財法院判決可預測性可做出適當評價。換言之，反推後可得知

¹⁹⁶ 編號 L5 受訪者訪談資料。

¹⁹⁷ 編號 L6 受訪者訪談資料。

¹⁹⁸ 訴訟代理人所代理之案件量統計表格請參見附錄一。

擁有三件以上判決或裁定結果之律師，應即為承辦專利案件有經驗之律師，而為本研究之適當參考對象。

故，本研究將抽樣母群體定承辦 3 件以上專利案件之律師，共 173 位，代理案件量（含判決與裁定）超過 20 件者有 9 位，其中 6 位為本研究質性訪談或問卷發放之對象，故其答覆應具有一定之代表性。問卷之寄發以滾雪球抽樣方式為主，由承辦專利案件之律師協助寄發問卷予相同事務所之律師，共寄發 49 份問卷，最後共回收 18 份問卷¹⁹⁹，包含國際型大事務所以及個人獨資小事務所，其中亦包含判決案件量在 2 件以下之律師，做為對照參考；另再加總質性訪談時，詢問承辦案件量前五名之律師對於個案之預測結果，共計有 122 件判決（不含對於裁定之預測），已占總判決量之四分之一以上。

4.3 問卷調查之設計

本問卷²⁰⁰主要分為兩個部分：主觀整體可預測性及客觀案件量化可預測性。針對主觀整體可預測性部分，本研究主觀評價分數分為七個等級，由 1~7 分別代表「非常不可預測」、「相當不可預測」、「不可預測」、「沒有影響」、「可預測」、「相當可預測」、「非常可預測」，讓填寫問卷的律師以根據個人辦案經驗等主觀的印象，為智財法院整體的可預測性做評分。

針對客觀可預測性部分，本研究針對每位律師所代理過的案件逐一詢問當時影響可預測性的因素。為了協助律師回想判決過程中之可預測性，本研究針對每個案件皆各自註明案號、雙方當事人名稱、判決結果與理由簡述、損害賠償金額，以期能獲致正確的可預測性結果。由於質性訪談時，大多數受訪者皆認為「言詞辯論終結」後，案件已大致底定，因此本研究以「言詞辯論終結時」作為作答時判斷可預測性的基準時點，針對各個案件詢問律師於此時預測「勝訴或敗訴」、預測之「判決理由是否相符」、以及「損害賠償金額的認定」與預期相距多少。另外，歸納質性訪談中主觀與客觀影響可預測性的因素，發現由於「專利審查基準」與「專利本質」在個案當中並不會改變，故設計問卷時將此兩者排除在外，而剩下可得「法官」、「技審官」、「引證案」、「對造律師」、「本案進程序」都是可能影響判決可預測性的因素，故本研究針對每個個案，逐一詢問律師這些因素對於該個案的影響程度，並將影響程度分為七個等級：「非常降低可預測性」、「相當降低可預測性」、「降低可預測性」、「沒有影響」、「提高可預測性」、「相當提高可預測性」、「非常提高可預測性」，以期能藉由量化統計結果，找出何者是影響判決可預測性的關鍵因素。

另外，由於「裁定」雖有勝敗，但並不含損害賠償金額的認定，且多數裁定亦可能無技審官或引證案之介入，因此本研究之問卷調查涵蓋之個案，皆以有「判決」結果之案件作為調查目標，以期達到統計上的一致性。又，因為某些商業上的考量，或登錄可執業的律師公會不同等等因素，有時掛名訴訟代理人之律師並非真正承辦案件之律師，

¹⁹⁹ 因每份問卷皆涉及個案判決可預測性之詢問，為保護受訪者之隱私，回收問卷原文不予附上。

²⁰⁰ 問卷內容須客製化，以探討個案中判決可預測性之情形，問卷之範例如附錄三。

為免造成統計上的誤差，本研究在每個個案皆詢問該位律師是否實質辦理該案件，以剔除該位律師並未實質承辦，而無法得到可預測性判斷之案件。

4.4 智財法院判決可預測性之整體印象

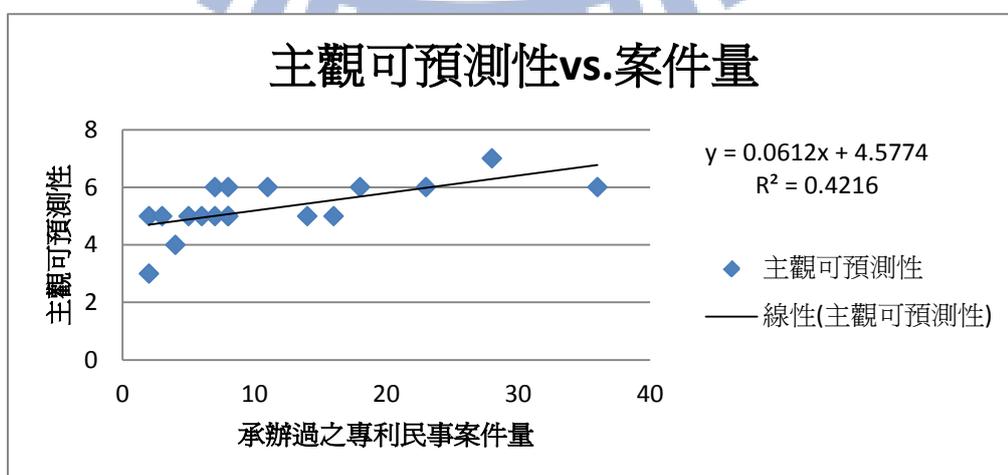
4.4.1 資料處理

承前所述，在每份問卷之始，皆設計了背景問題，調查律師承辦專利案件之年資，以及其對於智財法院成立後，專利案件判決可預測性之整體評價。雖然每個人主觀感受並不相同，且主觀評價程度本就難以測量，但是為了方便操作，統計上可給予主觀評價程度等距測量，並給予分數評價分數，為可容許之誤差。本研究主觀評價分數分為七個等級，由 1~7 分別代表「非常不可預測」、「相當不可預測」、「不可預測」、「沒有影響」、「可預測」、「相當可預測」、「非常可預測」；統計 18 份問卷調查結果顯示，九位律師對於智財院判決可預測性之整體印象平均值為 5.27，即智財法院成立後，判決是「可預測」的。又，其中有 1 位律師給予「非常可預測」之評價，6 位律師給予「相當可預測」之評價，9 位律師給予「可預測」之評價；1 位律師給予「沒有影響」之評價；1 位律師給予「不可預測」之評價；故本統計之中位數亦落在 5，即所謂「可預測」之範圍。

4.4.2 律師背景與其對於智財法院判決可預測性評價之關係

然再仔細深究每位律師之背景，與其給予智財法院判決可預測性之評價相比，可知評價之高低，似乎與該律師承辦之案件量以及專利相關案件執業年資有關。故本研究更進一步，至法源法律網裁書檢索系統，搜尋每位律師至 100 年 12 月 31 日止於智財法院代理過之專利民事訴訟案件量（包含裁定與判決）作為依據，與其對於智財法院判決可預測性之主觀評價做簡單迴歸分析，可得如下圖表：

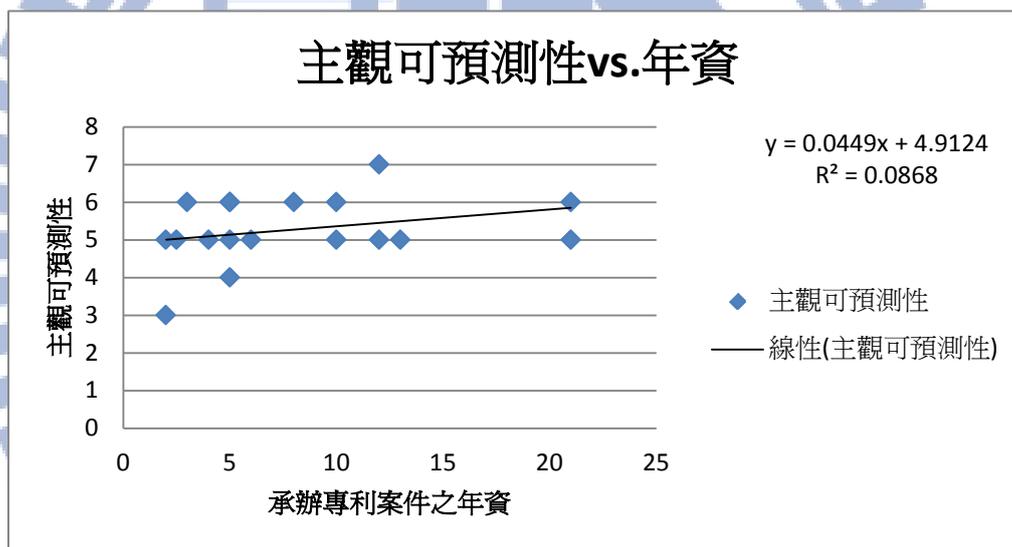
圖表 1 主觀可預測性評價與律師代理之案件量之簡單迴歸關係圖



由上表可知，趨勢線斜率為正（由左下往右上傾斜），表示律師承辦之案件量與其對於智財法院判決可預測性之評價有正相關之趨勢；換言之，對智財法院判決可預測性評價較低的律師，其承辦案件量較少，評價較高的律師，承辦案件量較大，經驗較為豐富。而其中唯一認為智財法院判決「不可預測」（評分3）的律師，只承辦過二件專利案件，故可推測其對於智財法院判決可預測性的主觀評價低，乃是因為經驗不足所致，而非智財法院之判決真的不可預測。而該律師的問卷結果，也印證了本研究一開始發放問卷的採樣，母體設定在承辦案件有3件以上判決或裁定結果的律師有其必要性。又，雖然本迴歸線之 R^2 只有 0.4216，但此結果應該是因為每位律師心目中對於可預測性的評價標準不一所致，因此無法與案件量呈現完全正相關，而使得趨勢線的精準度不夠高。

又，若將每位律師執業專利相關案件之年資，與其對於智財法院判決可預測性之主觀評價做簡單迴歸分析，則可得如下圖表：

圖表 2 主觀可預測性評價與律師年資之簡單迴歸關係圖



由上表可知，趨勢線斜率仍然略可顯示為正（由左下往右上傾斜），表示律師執業之年資與其對於智財法院判決可預測性之評價，似乎亦有低度正相關之趨勢；即較資深的律師，對智財法院判決可預測性評價可能較高，如：所有執業年資 10 年以上的律師，皆給予 5 分或 6 分（可預測或相當可預測）之評價。但因其中亦有執業年資僅 5 年，業已承辦 23 件專利案件之律師，而其對於智財法院可預測性之評價為「相當可預測」，故導致迴歸線之 R^2 只有 0.0868，進而顯示執業年資越高者，雖然對於可預測性之評價可能較高，但卻不代表執業年資低者對於智財法院判決可預測性之評價較低。

因此，在上述兩張簡單迴歸分析圖綜合比較之下，可以得出一個粗略的結論：**智財法院判決可預測性之評價與律師承辦過之專利案件量呈現正相關，而與其執業年資較無相關**；故在專利領域，當事人若要找「經驗豐富而可預測判決結果的律師」，似乎不應侷限於找執業年資久的律師，而應找承辦案件經驗豐富的律師，因為較有經驗的律師，

能得到較準確的預測結果。

4.5 判決結果與理由之可預測性量化分析結果

「智慧財產法院之判決有無可預測性」為本研究之出發點，質性研究時採目的性抽樣，於量化更進一步統計受訪律師所辦理的案件，逐案詢問當初預測勝敗訴之情形，再與判決結果比較，以檢視律師於訴訟過程中之預測與法院判決結果是否一致，作為判決是否具可預測性的依據。就此問題之研究假設為「判決結果具可預測性」，並以卡方檢定進行驗證。

4.5.1 資料處理

按質性訪談時逐案詢問之預測及 18 份問卷結果，統計共 122 件判決之律師預測情形，預測勝訴，判決勝訴者 86 件；預測勝訴，判決敗訴者 18 件；預測敗訴，判決勝訴者 2 件；預測敗訴，判決敗訴者 22 件。有 6 個案件為一部勝敗（即部份議題勝訴、部份議題敗訴），於此情形，我們依律師之預測分為兩部分，若預期全勝但部分敗訴者，則「預期勝訴且結果勝訴」及「預期勝訴但結果敗訴」各計算一次，故總共得到 128 件預測勝敗訴判決結果的資料。

研究問題為「智慧財產法院之判決有無可預測性」，故對立假設(H_1)為「律師預測」與「判決結果」有相關；虛無假設(H_0)為「律師預測」與「判決結果」無相關，以卡方測試進行檢定，但使用卡方檢定必須每一細格之期望值大於 5，因本研究量化數據中某些細格之期望值小於 5，則因機率引發差別的可能性增大，不符合卡方檢定的機率分佈，故以費雪精確檢定 (Fisher's exact test) 進行測試。費雪精確檢定之結果，p 值 $7.322450454696027 \times 10^{-12}$ 遠小於 0.05 之顯著水準，故可拒卻虛無假設，意即律師預測和法院判決結果齊一，判決具有可預測性。結果如下表。

圖表 3 律師預測智慧財產法院判決結果之卡方檢定表

		判決結果		p-value
		勝訴	敗訴	
律師預測	勝訴	86	18	$7.322450454696027 \times 10^{-12}$
	敗訴	2	22	

另以常態分配之概念進行推論統計，由現有之資料推論母群體可預測之比例，將信

賴區間設為 95%，可容忍 5% 誤差之下，128 個判決結果中（含部分勝敗計算兩次者），律師成功預測 108 件（預測勝訴且勝訴以及預測敗訴且敗訴皆屬之），20 件與預測結果不符，故預測成功之比例為 0.844，預測失敗之比例為 0.156，樣本比例分配之標準誤差（standard error of distribution of sample proportions）為 0.05，則 95% 信賴區間為 $0.844 \pm 1.96 \times 0.05$ ，故本研究有 95% 的信心認為，**律師對智財法院專利案件的預測成功率為 74.6% 至 94.2%。**

4.5.2 判決結果與其理由之可預測性討論

最後收回 18 位律師問卷中，共 122 件判決之統計結果顯示，智慧財產法院「判決結果」具有可預測性，律師可於訴訟過程中，衡量雙方之證據與論點、透過技術審查官之提問及法官適度揭露心證等等，成功預測約八成五的專利民事案件之結果。

在 18 件律師預測勝訴但結果敗訴之情形中，與預測的理由不相符的內容大部份為「侵權之認定」，與預測不符者有 13 件，為律師預測失敗之主因，其中有律師表示因為對侵權的判斷悖離該技術領域通常知識者之期待，而造成預測不準確的結果；其次為「專利有效性」的理由，有 6 件案件律師認為專利有效，但卻因專利無效而敗訴。於侵權認定方面，有一案件為審理終結前技術審查官臨時指出當事人侵害鑑定報告之瑕疵，影響法官對該鑑定報告之信賴，由於民事訴訟為當事人進行主義，若對造未指出該瑕疵，但法院卻以技術審查官之意見作為裁判基礎，於此不無疑義²⁰¹。

然而，並非所有符合律師預測判決結果的判決理由都是律師所預期的。在準確預測判決結果的 108 件案件中（包含預測勝訴結果勝訴、預測敗訴結果敗訴），仍然有 6 件案件的判決理由不符合律師之預期，最常見的情況是，雖然同為勝訴判決，但法院以「為構成侵害」而判被告勝訴，而並非以「專利無效，有得撤銷之事由」判決被告勝訴。此狀況亦印證了質性訪談的結果，受訪者表示目前有些法官開始傾向在審案的順序上，如果能認定「被告不侵權」，則優先審理侵權與否，確定侵權後才進行專利有效性的審查，以免專利權人不但沒告成，專利權又被撤銷，賠了夫人又折兵的情形²⁰²。

另外，在問卷回復結果中，亦有律師表示，智慧財產法院的法官認為「禁反言」之原則於「訴訟上之主張」仍有適用，但在高等法院卻限縮「禁反言原則僅在專利權人於專利申請及維護過程中有適用，在訴訟上之主張不應適用」，而導致該律師預測判決理由不同的情形。該案件的律師擔任被告，於一審時智財法院以「先前技術阻卻」為由，認定專利不具有進步性而判定被告勝訴；而於二審時，卻以被告並無構成「均等侵害」為由判決被告勝訴。因本案在一審中提出前案主張專利具有無效之原因，原告之律師為防禦專利無效之主張，在第二審訴訟中進而限縮解釋系爭專利範圍，使得專利有效，然而在做均等侵害的判斷時，便無法主張系爭產品落入專利申請範圍的均等範圍中，因為該範圍已受到限縮。本案之被告律師雖勝訴，卻提出自身經驗說明因為智財法院與高等法院的判斷標準不同，而導致預測結果不一樣的情形：

²⁰¹ 編號 L1 受訪者訪談資料。

²⁰² 編號 L3 受訪者訪談資料。

“蓋本人前於處理高等法院 97 年智上易字第 15 號案件中，本造(上訴人)訴訟中曾經就專利範圍為限縮解釋，對造(被上訴人)也主張此應有禁反言之適用以避開其產品將落入專利範圍。法官也將禁反言之適用列入爭點，惟其僅在判決書上載明「又如專利權人於專利申請及維護過程中就技術特徵曾為限定或排除之表示，即應受禁反言原則之限制，不得於嗣後之侵權行為訴訟中主張業經限定或排除之技術特徵亦屬專利均等之範圍，此徵諸民法上之誠信原則，亦應為當然之解釋」等語，但就訴訟中對於專利範圍之限縮主張是否有禁反言原則之適用，判決書中並未詳加說明。惟受命法官在準備程序中曾表明見解，認為禁反言原則僅在專利權人於專利申請及維護過程中有適用，在訴訟上之主張不應適用。此與前揭智慧財產法院之見解似有不同之處，亦是影響本案處理過程中本人對判決理由可預測性之重要因素。”

但上述各種情形皆為少數個案，預測準確的 108 件判決中，仍然有 102 件是在判決前就可預測到判決理由的，此部分數據顯示，智財法院成立後，可能因為法官較願意公開心證、訴訟制度的不同等等原因，而讓代理專利訴訟的律師們勝訴時能贏得勝券在握，知己知彼；輸也輸得明明白白，能夠適當預測敗訴的理由；這也印證了質性訪談中的結果，即律師認為智財法院成立後，較容易預測到判決理由，特別是能夠預測到敗訴的理由，讓當事人比較有心理準備，促進與當事人之間的溝通。²⁰³

4.5.3 同一案件之兩造律師對判決之預測結果

本研究之回收樣本中，有 10 件案件之兩造律師皆為抽樣對象，故以下將對兩造律師對於同一案件之看法分別討論。其中有 7 件案件皆非常符合雙方律師之預測：原告律師預測勝訴且勝訴，被告律師預測敗訴，判決結果亦敗訴。此類型的案件判決結果皆是被告勝訴，其原因為**專利無效**。這可印證質性訪談內容中，受訪者所說，只要有引證案提出後，大概八成的判決結果就定了；倘若該引證案的技術內容與系爭專利非常相似，兩造將可得而知原告專利有效性並不堅強，故最後法院判定專利無效，原告敗訴之結果，皆在兩造之預測內。²⁰⁴

另有 2 件案件是原告預測勝訴，被告亦預測勝訴，最後判決被告勝訴，形成兩造預測判決結果不同的情形。此類案件皆為**侵權之認定不符合原告期待**，但專利仍為有效的情形。但相對上述相同案件雙方律師皆正確預測的案件有 7 件而言，此種兩造預測不一致的情況仍然較為少見。

另有一件案件為**原告律師預測勝訴但結果敗訴，同時被告律師預測敗訴，但結果卻勝訴**。訪談原告律師時，原告律師表示該案前審皆為原告勝訴，但卻於更審時被改判敗訴，對此雙方律師及當事人皆十分意外；而被告律師亦表示此案判決出乎預料，因為原本預測會輸，沒想到最後竟然勝訴，故此案應為本研究中不可預測之案件，因兩造律師皆認為原告會勝訴，但法院卻大逆轉，認定原告專利無效而判被告勝訴。然而本研究

²⁰³ 編號 L1 受訪者訪談資料。

²⁰⁴ 編號 L3 受訪者訪談資料。

無法貿然論斷此案之裁判品質是否有瑕疵，但此現象的確存在，或許可作為對法院之提醒。

4.6 損害賠償之可預測性

損害賠償為專利訴訟的重點之一，我國專利法於損害賠償所定之請求權基礎，係以具體之計算方式規範於專利法第 85 條第 1 項第 1 款至第 2 款間，而有不同之計算方式，然於實務運作中，各款適用順序或選擇標準不一²⁰⁵，伴以證據強弱等因素，導致專利侵權之損害賠償不易認定，實務上亦有專利權人勝訴，但法院認定之損害賠償金額卻極低之例，故本研究欲討論就法院判決之損害賠償部分，是否具有可預測性？本研究在問卷中逐一詢問律師對個案之損害賠償金額的預測，並與判決結果做比較。

4.6.1 資料處理

122 件判決中，扣除案件性質乃牽涉專利授權契約之爭議、專利權移轉、專利權人之真正等議題，而不牽涉侵害專利權之損害賠償案件，共餘 99 件案件可能有損害賠償之問題。而其中有準確預測的有 80 件，但其中有 76 件皆為因為專利無效或是被告不侵權等理由而判決原告敗訴，損害賠償金額為 0，而原告或被告的律師皆預測到此結果所致。因此，其中只有 4 件案件是律師代理原告，卻仍準確地預測到損害賠償金額的結果。

另外，與預期金額不相符部分，有 16 件案件之損害賠償金額較律師預期為低，與預期金額的差距自 10% 以內到 100% 以上者皆有；而剩下 3 件損害賠償金額較律師預期為高。加總上述「判決損害賠償金額不為 0」之案件，總共僅有 23 件，故下列分析將就此 23 件作為研究標的。茲整理損害賠償預測結果之表格如下：

圖表 4 損害賠償金額預測結果件數統計表

損害賠償金額之預測結果	件數
預測金額與判決金額相同 (損害賠償金額為 0)	76
預測金額與判決金額相同 (損害賠償金額大於 0)	4
預測金額高於判決金額	16
預測金額低於判決金額	3

4.6.2 結果與討論

就現有資料所示，這些有可能判決損害賠償金額的案件，99 件中只有 23 件確實判決侵權而有損害賠償金額的認定，故原告勝訴比例僅占 23% 左右，其餘 76 件皆為原告敗訴，其中有 53 件之判決理由為專利無效，而剩餘 23 件則為被告不侵權，故就本研究採樣之結果顯示，專利有效性抗辯成立之比率約為 53.5%。此統計結果亦頗為接近目前

²⁰⁵ 施志遠，自美國專利改革趨勢論我國專利侵權損害賠償之認定，清華大學科技法律研究所碩士論文，頁 58，(2009)。

智慧財產法院專利訴訟統計之結果。

根據 2011 年全國科技法律研討會之大會專題演講中，智慧財產法院陳忠行法官提出的統計資料，自智財法院成立以來至 100 年 8 月 31 日止，共有 430 件民事專利判決，其中 229 件提出專利權有效性抗辯，而有 140 件有效性抗辯成立，其成立比率為 61.14%。²⁰⁶下表 5 為自 2008 年 7 月 1 日(智慧財產法院成立日)至 2011 年 8 月 31 日止，智慧財產法院民事專利判決中，有效性抗辯成立的件數及比率。下表數據中不含和解、撤回或以其他方式終結之民事專利案件。

圖表 5 智慧財產法院民事專利判決中權利有效性抗辯成立之統計表

民事專利判決	A 判決件數	B 判決中提出權利有效性抗辯之件數	C 判決中提出權利有效性抗辯之比率 C=B/A	權利有效性抗辯成立		
				D 抗辯成立件數	比率	
					E 抗辯成立占判決件數比率 (E=D/A)	F 抗辯成立占提出抗辯比率 (F=D/B)
第一審	261	147	56.32%	92	35.25%	62.59%
第二審	169	82	48.52%	48	28.40%	58.54%
總計	430	229	53.26%	140	32.56%	61.14%

圖表 6 本文採樣之智慧財產法院民事專利判決中權利有效性抗辯成立之統計表

民事專利判決	A 判決件數	B 判決中提出權利有效性抗辯之件數	C 判決中提出權利有效性抗辯之比率 C=B/A	權利有效性抗辯成立		
				D 抗辯成立件數	比率	
					E 抗辯成立占判決件數比率 (E=D/A)	F 抗辯成立占提出抗辯比率 (F=D/B)
本文採樣件數	99	76	76.76%	53	53.53%	69.73%

根據回收問卷中，共有 23 件確實判決侵權而有損害賠償金額的認定。其中認為損害賠償金額低於預期之 16 件案件，其中有 15 件之律師皆為代表原告，亦即原認為應成立侵權，但卻一部或全部敗訴。此 15 件案件當中，僅有 3 件律師仍取得勝訴，但損害

²⁰⁶ 陳忠行，「台灣新制專利民事訴訟有效性抗辯」，2011 年全國科技法律研討會論文集，頁 24，新竹，民國 100 年 11 月 25 日。

賠償金額卻比律師預期的分別低了、10%~20%、20%~40%、60~80%，顯示損害賠償數額的確非常難以預測。剩下**1件為律師代理被告之案件**，在授權契約到期後仍然繼續使用該專利技術，原本以為可能構成侵權，將有損害賠償的問題，但法院僅依原本授權契約之授權金為標準，命其補足授權契約到期後至今應付的授權金額，故較被告律師原本預期之金額為低。

而損害賠償金額**高於預期**之案件有3件，其中有2件律師代理被告，而有1件律師代理原告。上述律師代理被告的兩件案件，皆是本以為不構成侵權或專利無效，故該案為原本預測勝，但最後卻敗訴而必須付出損害賠償之案件。至於律師代理原告，而損害賠償金額高於預期之案件，則是因為該案件中，法官認定被告有故意侵權，判定1.5倍懲罰性損害賠償，故損害賠償金額超出原告律師所預期。然而細究該案件金額，原本計算出的損害賠償金額僅為10萬，即便乘上1.5倍，亦僅為15萬，在眾多原告勝訴的案件中，實為一相對小的金額，在質性訪談中，該位律師推測可能是因為金額不大，而使得法院下判斷時較無壓力，故律師原本雖預期可能無法獲得懲罰性損害賠償，法院仍判決1.5倍的懲罰性損害賠償。²⁰⁷

損賠金額與律師預期相同之4件案件，律師皆代理原告，主張被告侵害其專利，而法院所判之損害賠償金額與其主張相同。其中有一件乃上述1.5倍懲罰性損害賠償之案件，而上訴智財法院二審時，律師預測會「維持1.5倍懲罰性損害賠償」²⁰⁸，而法院也的確維持，故成為少數損害賠償金額與律師預期相同之案件，此亦印證了智財法院維持一審判決的比例偏高的情形。而再細究，此4件準確預測到損害賠償金額的判決，其判決之賠償金額皆低於200萬，似乎顯示當請求的損害金額較低時，智財法院較願意給予律師訴之聲明中所請求的損害賠償金額。

訪談過程中有律師表示損賠的預測非常困難的，此亦與本研究的統計結果相符，大多數的案件皆無法準確預測損害賠償金額。本研究原本欲透過問卷的回收來驗證律師的預測能力，但因樣本數過低，實質有意義的僅有23件，故無法以卡方進行檢定。另一方面，民事訴訟實務上原告身負舉證侵權之責任，敗訴的風險本即高於被告²⁰⁹，而且實際上獲得損害賠償之原告極少，此為本研究所面臨之限制。

4.7 判決可預測性之影響因素量化分析結果

4.7.1 資料處理

如4.3「問卷調查」一節所述，歸納質性訪談中主觀與客觀影響可預測性的因素，可知道在一個專利民事案件當中，有許多可能影響可預測性的因素，包括專利審查基準的訂定、法官是否公開心證、技審官是否提問、引證案的強弱、對造律師的表現、法官

²⁰⁷ 編號L8受訪者訪談資料。

²⁰⁸ 編號L8受訪者訪談資料。

²⁰⁹ 陳世杰，「智財法院審理特色對專利品質的衝擊及其對策」，玉山科技月刊第96期11月號，(2009)。

審案模式喜歡用何種進程序，如：先審專利有效性再審侵權與否或是齊頭並進……等等。其中有些因素在每個案件當中並不會產生歧異，如：訂定縝密的專利審查基準雖然可以大幅提升判決可預測性，但在個案當中審查基準並不會產生差異而影響判決可預測性。故本研究篩選了在每個案件中或改變的動態因素做量化分析的基準，包括「法官」、「技審官」、「引證案」、「對造律師」、「本案進程序」，在每個案件當中都可能有所不同，進而影響判決可預測性。

本研究針對每個個案，逐一詢問律師上列動態因素對於該個案的影響程度，並將影響程度分為七個等級：「非常降低可預測性」、「相當降低可預測性」、「降低可預測性」、「沒有影響」、「提高可預測性」、「相當提高可預測性」、「非常提高可預測性」，而在資料處理時，分別依上述順序給予 1~7 分之評價，並依據各個因素做統計，以找出相對上每個因素所貢獻的影響程度。剔除律師未實質承辦的案件，本研究共蒐集 118 件案件作為此部分的統計基礎。

在「法官」、「本案進程序」部分，因為有些案件並未進行言詞辯論，故此二因素無法成為判決可預測性的影響因素，此類案件將歸類為「未處理」。

在「技審官」部分，因為有些案件僅涉及專利授權契約的爭議，並不需要技審官參與訴訟，此類案件歸類為「未處理」。

在「引證案」部分，因為有些案件被告並不爭執有效性，或是案件本質並非侵害排除之爭議，而是專利授權契約的有效性、專利移轉是否有效、專利權人之真正等等，故雙方皆未提出引證案作為有效性之抗辯，此類案件歸類為「未處理」。

在「對造律師」部分，則是因為有些案件並沒有訴訟代理人，或是未進行言詞辯論，因此不成為影響判決可預測性因素，此類案件歸為「未處理」。下表為各個因素影響判決可預測性程度的案件數目。

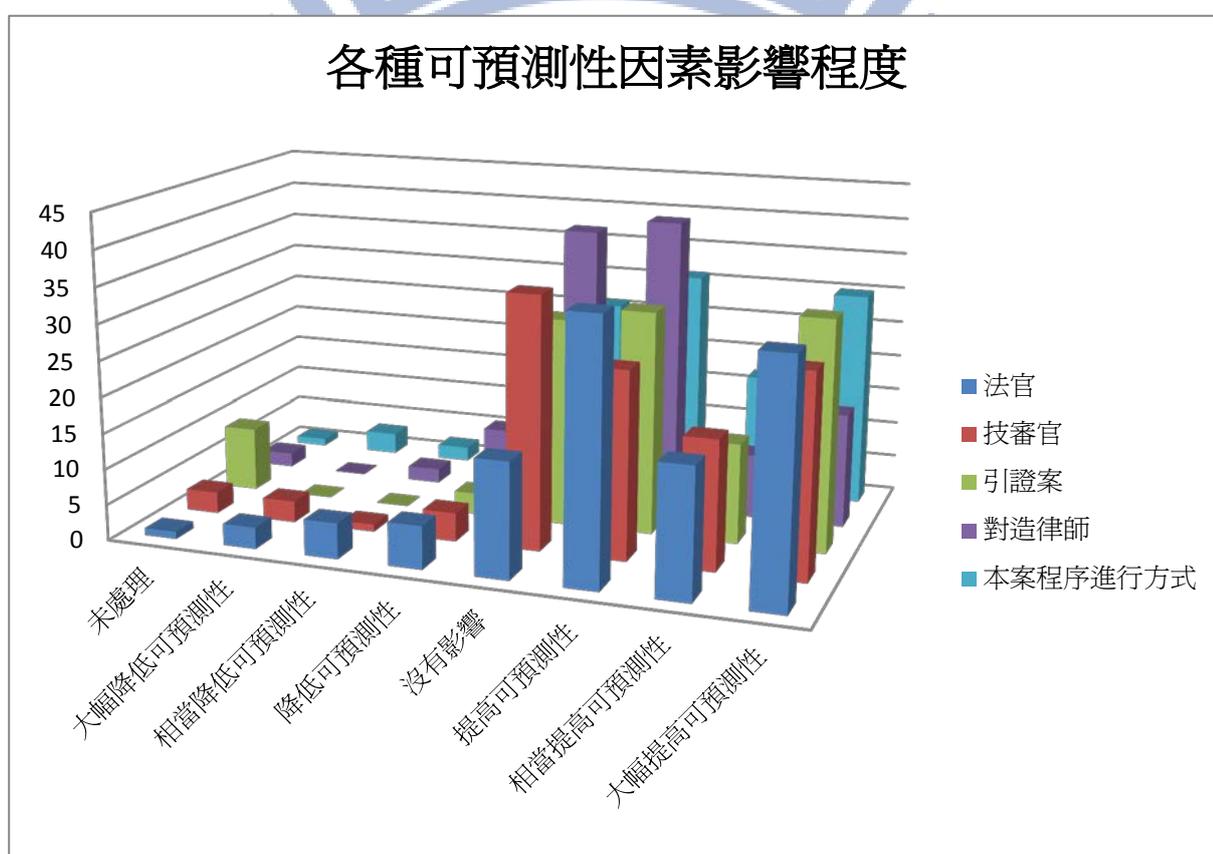
圖表 7 判決可預測性之各種影響因素的不同貢獻程度案件數量統計表

	法官	技審官	引證案	對造律師	本案程序進行方式
未處理	1	3	9	2	1
大幅降低可預測性	3	3	0	0	3
相當降低可預測性	5	1	0	2	2
降低可預測性	6	4	3	9	8
沒有影響	16	35	29	39	26
提高可預測性	36	26	31	41	31
相當提高可預測性	18	18	14	9	17
大幅提高可預測性	33	28	32	16	30
合計	118	118	118	118	118

將上表作成柱狀圖可發現，此五個因素大多可提高可預測性，其中「大幅提高可預

測性」效果較為顯著的為「法官」、「引證案」、「本案程序進行方式」，對造律師以及引證案的影響相對較低。而認為對造律師「沒有影響」或是僅「提高可預測性」的案件數相對較多，顯示智財法院成立之後，對造律師的影響較其他案件來得低。而不管何種因素，「相對提高可預測性」的案件數量皆比「大幅提高可預測性」及「提高可預測性」相對較低，可能反映出受測者的心證標準以及承辦案件數量不同，較為偏向保守預測的律師大多僅選擇「提高可預測性」，但一些承辦案件量大，對智財法院較熟悉而較敏感的律師，則在認為案件較有把握可準確預測時，傾向選擇「大幅提高可預測性」，因而介於中間的「相對提高可預測性」反而較少人勾選。²¹⁰

圖表 8 各種判決可預測性之影響因素之影響程度柱狀圖



4.7.2 影響因素為「法官」之結果與討論

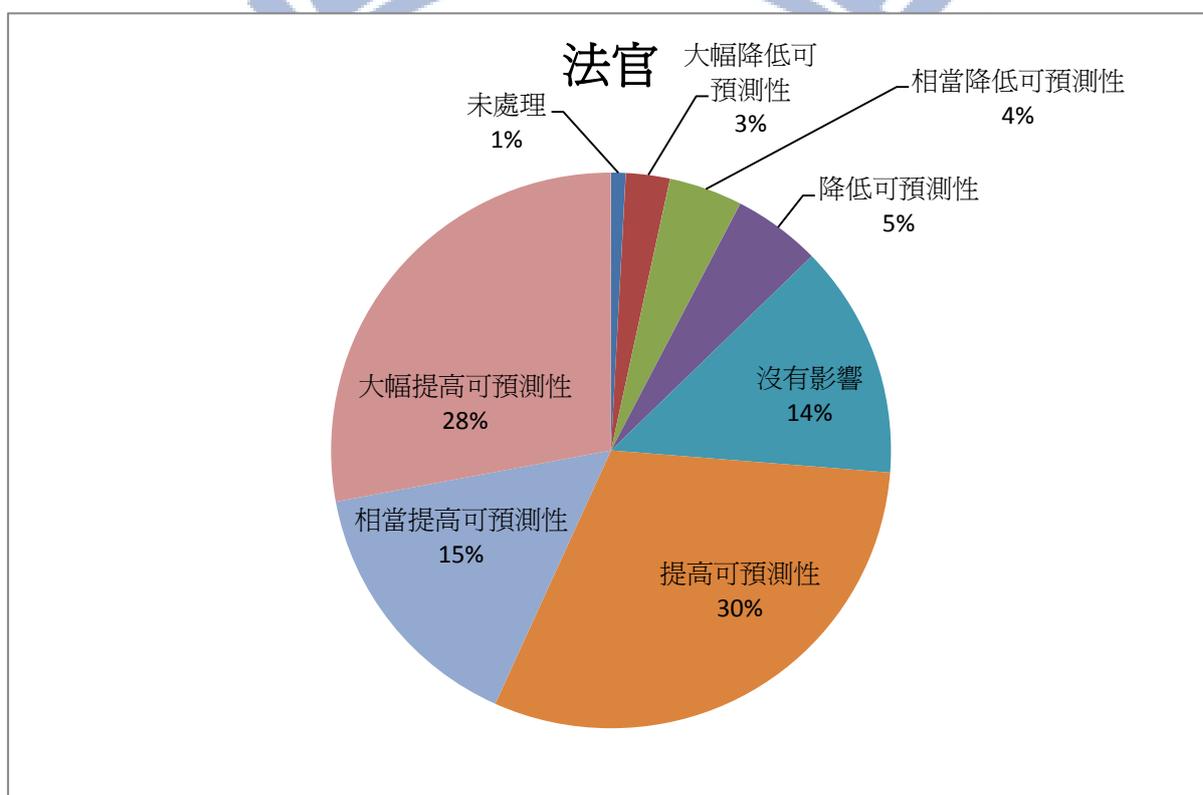
將影響因素為「法官」的案件統計後可得如下之圓餅圖。將「提高可預測性」、「相當提高可預測性」、「大幅提高可預測性」三個類別加總，佔了總案件量的 73%，有正面影響的比例超過七成，可見法官適度的公開心證的確有助於公開判決可預測性，印證了質性訪談中大多數律師的說法，認為欲提高智財法院的判決可預測性，則法官願意公開對於申請專利範圍的解釋、對某個議題的認定等等，都是非常重要的因素。

²¹⁰ 資料分析來自於回收問卷，但為了受測者的隱私，此處並不直接提供承辦案件量與勾選選項關聯性的細節統計。

然而，亦有部分案件中，法官是「降低可預測性」的效果，總計佔了 12%，其中有 3%「大幅降低可預測性」的情形，此種狀況下，大多是因為法官不願意問問題，使得律師無法預測法官的心證以及判決走向，因而無法做有效率的攻防，而使得判決悖離律師的期待。另外，有 14% 的案件中，法官並未影響判決可預測性，根據質性訪談的內容顯示，在這些案件中，可能因為引證案能夠非常強力的證明專利無效，而使得兩造律師皆十分容易預測到判決結果，此時乃案件本質的問題，法官是否公開心證反而對於判決可預測性沒有影響了。

但相較於其他的因素，法官對於判決可預測性的影響仍然是正面遠大於負面，顯示智財法院成立之後，的確因為專業的法官審理案件，加上適度的公開心證，使得案件走向較為科學化而得以預測。

圖表 9「法官」對判決可預測性之影響程度圓餅圖



4.7.3 影響因素為「技審官」之結果與討論

將影響因素為「技審官」的案件統計後可得如下之圓餅圖。將「提高可預測性」、「相當提高可預測性」、「大幅提高可預測性」三個類別加總，佔了總案件量的 61%，有正面影響的比例超過六成，雖較法官增加可預測性的比例低，但仍然有相當好的提高判決可預測性，印證了質性訪談中大多數律師亦認為技審官的設置可提高智財法院的判決可預測性。根據質性訪談資料顯示²¹¹，若技審官願意問問題，則兩造律師將較容易猜測技審官對於對專利範圍的解釋、某個技術內容的認定等等，而若能得知技術內容的判斷結果，

²¹¹ 編號 L1~L10 的受訪者訪談資料中皆表達了以下意見。

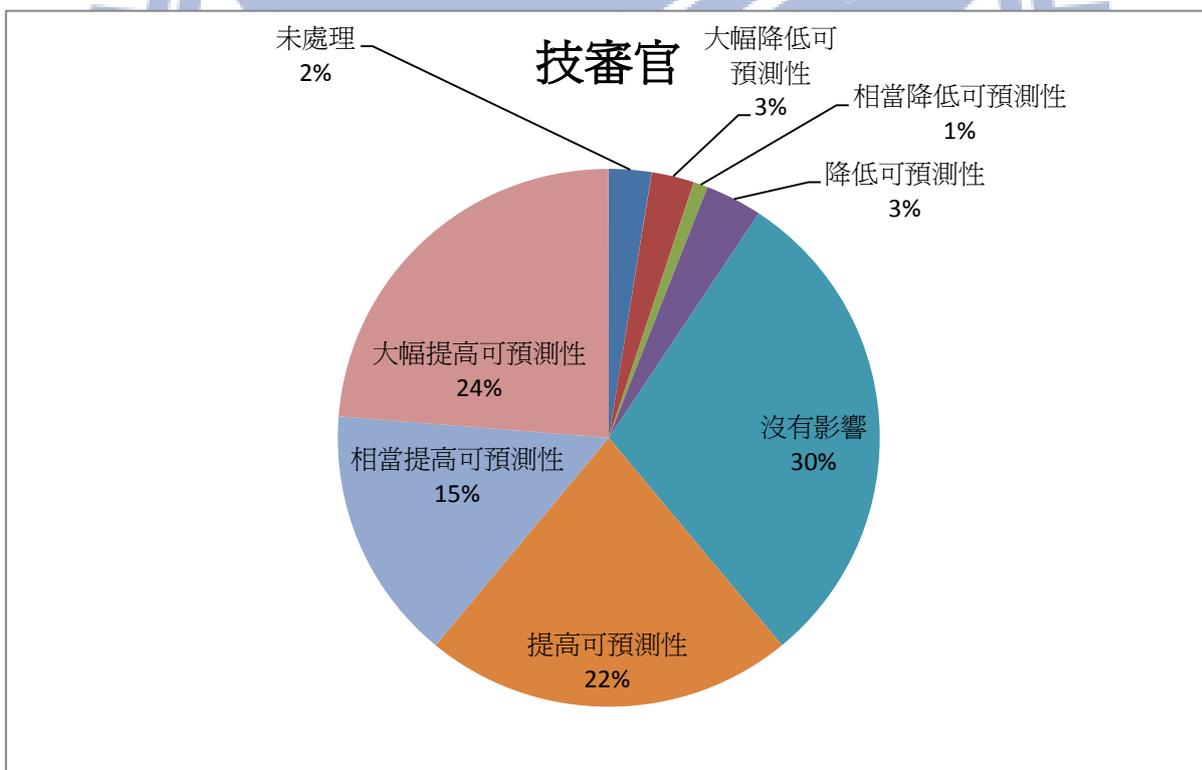
就容易預測專利有效性，而此乃影響判決可預測性非常重要的因素。

然而，亦有部分案件中，技審官是「降低可預測性」的效果，總計佔了 7%，此部分的比例較法官而言低了快一半。另外，在技審官對於判決可預測性「沒有影響」的案件反而佔了 30%。歸納可知，「技審官」不論提升或是降低判決可預測性的比例都比「法官」來得低，反而是「沒有影響」的案件比例高出法官很多，可以推知「技審官」作為一個人的因素而言，對於判決可預測性的影響力較法官為低。

此也印證了質性訪談的說法，大多數律師皆認為法官的影響判決可預測性的程度比技審官來得高²¹²，僅有少數律師認為技審官的影響效果較大²¹³。而在 30% 的案件當中，技審官「沒有影響」判決可預測性，對照質性訪談內容，推測可能某些時候因為法官的訴訟指揮很強，或是不一定採納技術審查報告的意見，而造成技審官對判決可預測性沒有貢獻的情形。

但無論如何，技審官對於判決可預測性的影響仍然是正面(61%)遠大於負面(7%)，顯示智財法院成立之後，增加技審官的設置，的確可以協助法官迅速而科學化的審理案件，輔佐法官了解專利技術內容，使得專利案件判決結果變得較為可預測，符合專業人士的期待。

圖表 10「技審官」對判決可預測性之影響程度圓餅圖



²¹² 編號 L2~L10 受訪者訪談資料。

²¹³ 編號 L1 受訪者訪談資料。

4.7.4 影響因素為「引證案」之結果與討論

將影響因素為「引證案」的案件統計後可得如下之圓餅圖。將「提高可預測性」、「相當提高可預測性」、「大幅提高可預測性」三個類別加總，佔了總案件量的 65%，有正面影響的比例約為六成五，顯示此種與案件本質相關的客觀要素，在專利民事訴訟中佔有舉足輕重的地位；由於現行智慧財產法院審理法中，可以在專利民事訴訟中對專利有效性自為判斷，不須裁定停止等待行政法院判決，而如前述，智財法院專利民事案件中，有效性抗辯成立的比率高達 61.14%²¹⁴，故引證案是否足以證明專利無效，而具有得撤銷之事由，幾乎是判決勝負結果的決定因素之一。甚至有律師於受訪之時表示，專利民事案件與一般傳統民刑案件較為不同，因為涉及技術內容，故通常引證案一出來大概整個案子的走向就定了九成，能夠爭執的模糊空間與論點其實變得很少。²¹⁵

又，因為引證案乃與案件本質相關，為一客觀因素，故只要有引證案的出現，幾乎都是提高可預測性，只有 2% 的案件是「降低可預測性」的，至於「相當降低可預測性」、「大幅降低可預測性」兩個欄位則完全沒有律師勾選，可見引證案幾乎沒有降低判決可預測性的效果，在絕大部分的案件中，「引證案」對於判決可預測性都是正面的影響。

另外，在引證案對於判決可預測性「沒有影響」的案件亦佔了 25%。根據質性訪談資料顯示，此部分可能是因為系爭專利與引證案仍有些不同，對於技術內容的用字雙方皆有較大的解釋空間，因此，此時判決可預測性將提高或降低，反而是取決於法官是否願意公開對於申請專利範圍的解釋心證(claim construction)，或是技審官問問題的內容，而與引證案的內容沒有太大關係。²¹⁶

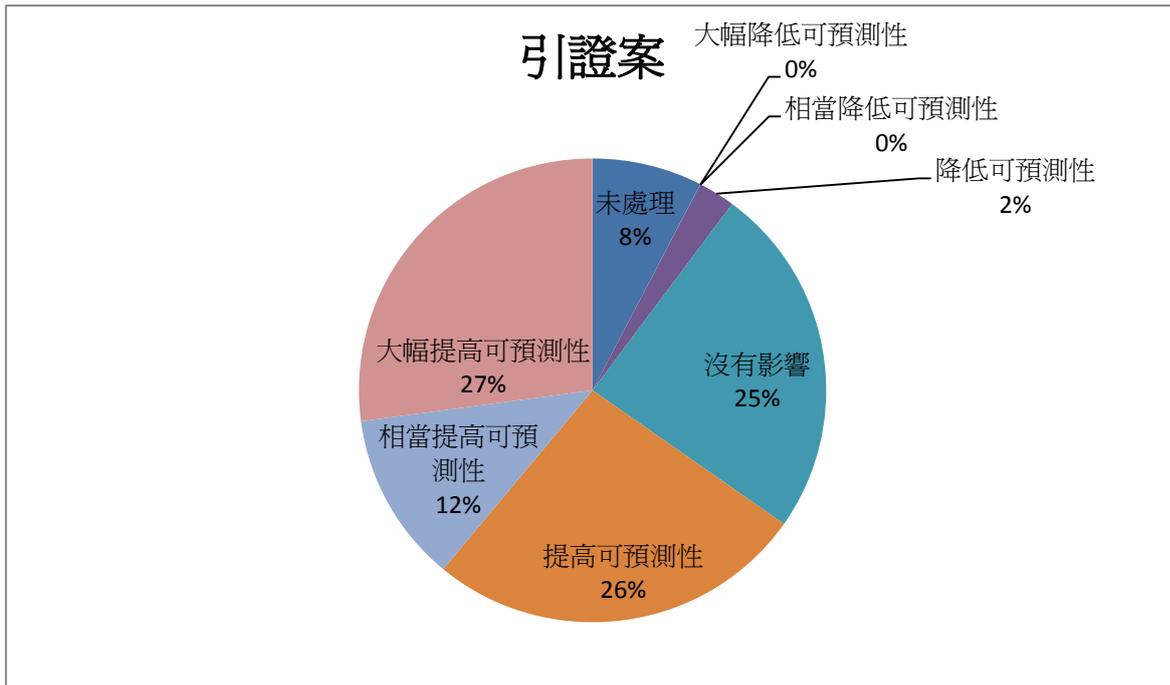
因此，「引證案」對於提升判決可預測性的貢獻度(65%)雖然比法官略低(73%)，但其影響多為正面，幾乎沒有降低可預測性的效果，因此引證案為能否預測智財法院專利民事案件判決結果之重要因素。

圖表 11 「引證案」對判決可預測性之影響程度圓餅圖

²¹⁴ 前揭註 129。

²¹⁵ 編號 L9 受訪者訪談資料。

²¹⁶ 編號 L9 受訪者訪談資料。



4.7.5 影響因素為「對造律師」之結果與討論

將影響因素為「對造律師」的案件統計後可得如下之圓餅圖。將「提高可預測性」、「相當提高可預測性」、「大幅提高可預測性」三個類別加總，佔了總案件量的56%，有正面影響的比例約為五成五，乃五個調查因素當中正面影響可與測性效果最低的一種。而至於「降低可預測性」的比例亦不高，僅有7%，「相當降低可預測性」的比例更只有2%。至於對造律師對判決可預測性「沒有影響」的案件量則佔了33%，為五種因素當中比例最高者，可見對造律師對於判決可預測性的影響最低。

此亦印證了質性訪談內容中，律師們認為在專利案件中，影響判決結果的因素通常是專利案件本質，而律師的口條、表現方式則不若以往在地院判決中那麼重要。以前律師團隊只要認為自己這一方很認真，對造相對而言較不認真，勝訴機率就很大；但在智財法院成立以後，專利民事案件的審理模式回歸案件本質，法官會認真斟酌雙方提出的證據並且藉由技審官的輔助而弄懂技術內容，因此雙方律師可以發揮的影響力較低。²¹⁷

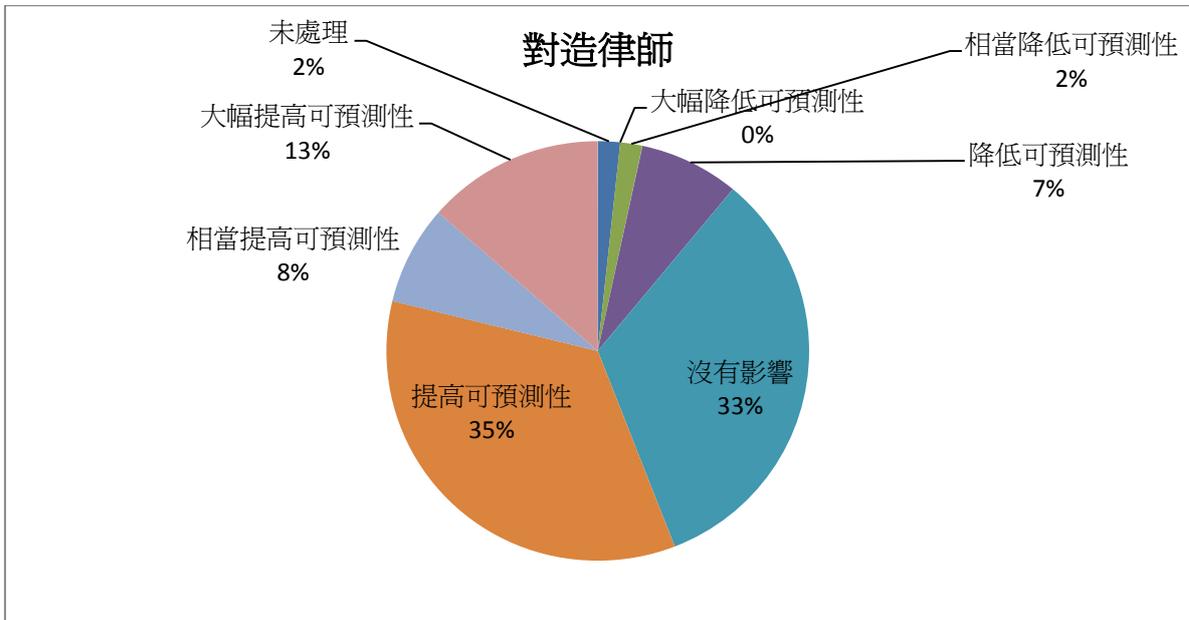
然而，「對造律師」仍然有部分降低可預測性的情形，而根據質性訪談內容，這可能是因為對造律師鮮少承辦專利案件量所致。在法律專業度越來越高，各種訴訟分工越來越細的今日，根據本研究所製作的訴訟代理人代理案件統計表²¹⁸可知，大部分的案件量皆集中於少數律師身上，統計結果曾承辦過具有10件以上判決結果的律師僅有32位，因此，承辦案件量豐富的受訪律師大多表示某些律師是很容易碰到的，而在幾次交手過程當中，會較熟悉對方的訴訟策略與思考模式，進而提高判決可預測性，所以在分工專業的今日，專利訴訟案件集中在有經驗的律師身上仍然有助於提高判決可預測性。而有些律師則因並非專長處理專利訴訟案件，僅代理過一兩件案件，此種對造律師對於專利

²¹⁷ 編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

²¹⁸ 請參見附錄一。

的知識亦不足，因此若碰到這種律師作為對造，將會降低判決可預測性。

圖表 12 「對造律師」對判決可預測性之影響程度圓餅圖



4.7.6 影響因素為「本案進程序」之結果與討論

將影響因素為「本案程序進行方式」的案件統計後可得如下之圓餅圖。將「提高可預測性」、「相當提高可預測性」、「大幅提高可預測性」三個類別加總，佔了總案件量的65%，有正面影響的比例約為六成五，與「引證案」之統計結果完全相同。顯示這些與案件本質相關的客觀要素，在專利民事訴訟中皆具有提升判決可預測性的效果。此亦印證了質性訪談資料中，受訪者認為在智慧財產法院進行訴訟，程序變得較可預測，所以讓判決可預測性提高的結果。根據質性訪談結果可知，在未成立智財法院時，程序進行十分不透明，律師往往在地方法院空等開庭，不了解這次將進行何種議題的攻防；即便開庭，也往往只有交換書狀的形式，而沒有進行實質的審理。²¹⁹

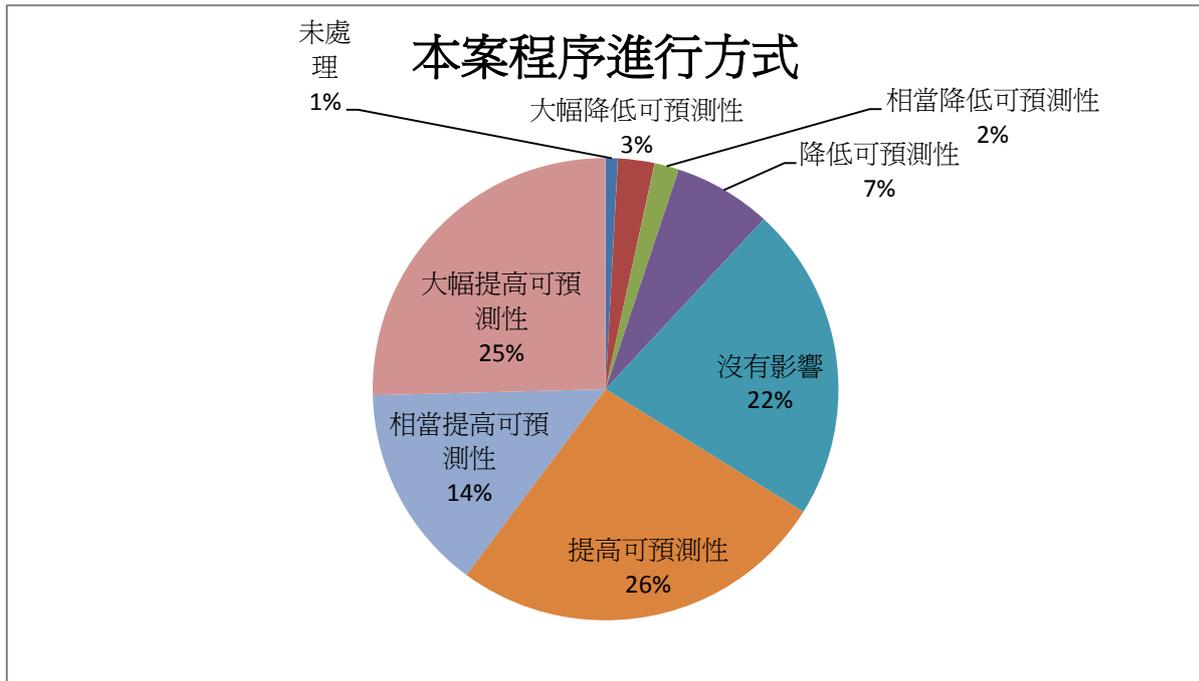
在智財法院成立之後，受訪律師多半認為程序相當可預測，因為有許多專業法官，會明確的指揮訴訟，要求律師進行爭點整理、明確告知下一庭將進行的辯論議題，使訴訟效率提高，加速程序之進行。²²⁰也因此，當法官在言詞辯論終結之前都未曾實質進行損害賠償金額的辯論，藉由這樣的程序進行方式，幾乎是可以百分之百預測原告將會敗訴，因此本案程序進行方式的確可以增加判決可預測性。

然而，仍然有少數案件中，「本案程序進行方式」有降低可預測性的效果，總共佔了12%。細究質性訪談內容，可能是因為法官在言詞辯論終結後，仍然允許補提答辯狀；或是法官在審理過程中，將所有爭點皆一起審理，而未適度公開心證；或是法官最後才詢問技審官的意見，但並沒有再給予兩造針對技審官意見公開辯論的機會，反而造成了突襲性裁判，甚至是前述違反當事人進行主義的情形，而導致判決可預測性下降。

²¹⁹ 編號 L3 受訪者訪談資料。

²²⁰ 編號 L3 受訪者訪談資料、編號 L5、L6 受訪者訪談資料。

圖表 13 「本案程序進行方式」對判決可預測性之影響程度圓餅圖



4.7.7 綜合分析

綜上所述，可知這些可能影響判決可預測性的因素當中，最重要的影響因素為「法官」，因為智慧財產法院的法官較為專業、較願意公開心證，在庭上詢問較多問題時，將有助於大部分的案件提升判決可預測性。反之，當法官相對不願意公開心證，或是並未強力的指揮訴訟時，案情將陷入膠著，其降低判決可預測性的案件量亦居於五個因素之首；而「沒有影響」的比例，乃是所有因素中最低者。因此，「法官」無論提升或是降低判決可預測性，其影響都最為顯著，而成為量化分析結果中，**影響判決可預測性最重要的因素**。

其次，「引證案」、「本案進程序」之兩個客觀因素，皆對判決可預測性有正面影響，並列為第二重要的影響因素。其中，引證案因為涉及案件本質，幾乎皆只有提升判決可預測性的效果，而鮮少有降低判決可預測性的情形。但在「本案進程序」因素中，因為法官指揮訴訟的方式與內容不同，反而有時也會產生使判決變得不可預測的效果。

至於「技審官」的角色，經過實證研究統計顯示，反而不如大家想像的重要。雖然在許多案件中，技審官仍有提升判決可預測性的效果，但其提升的程度（61%）並不如面三個因素來得高，且其「大幅提升可預測性」（7分）者的比例亦比前三個因素來得低，反而是「沒有影響」的狀況占了大部分，顯示在許多案件中，法官以及引證案才是預測律師勝敗的關鍵，技審官的影響程度較低。

然而，影響程度最低的乃是「對造律師」。在智財法院特殊的審案制度以及人員編

制下，律師的表現以及口條影響判決結果的機率較小，因此不論是提升或降低可預測性的比例都是五個因素中最低，反而在許多案件中都「沒有影響」，而造成在五個因素中「沒有影響」的案件比例最高的情形。即便「對造律師」可以提升判決可預測性，受測者皆較傾向勾選「提高判決可預測性」(35%)，而較少勾選「大幅提高判決可預測性」(13%)，相較於「法官」以及「技審官」此兩個人的因素而言，提升判決可預測性的程度較小，故可得知對造律師乃是最不重要的影響因素。

4.8 技術審查官制度對鑑定報告之影響

於質性研究時發現，受訪律師對於技術審查官制度之評價好壞參半，亦有律師表示「有了技術審查官後，當事人鑑定報告之重要性降低」²²¹，故於量化部分加以檢測，欲瞭解技術審查官之意見是否降低當事人鑑定報告之重要性？故比較智慧財產法院成立前後當事人有提出鑑定報告之案件，並統計判決結果，看技審官制度存在前後，法院採用鑑定報告之情形是否有差異，以卡方檢定進行分析。

4.8.1 抽樣

質性受訪律師承辦之案件中，共有 28 件當事人提出鑑定報告，故以「法源法律網」為資料庫，搜尋智財法院成立前，全台各地方法院之專利案件中當事人有提出鑑定報告者，以「專利」為裁判案由，並以「鑑定報告」為檢索字詞進行搜尋，搜尋後僅台北、士林、板橋、苗栗、台中、彰化、雲林及高雄共 8 間地方法院有符合之案件，共 105 件。接著以分層隨機抽樣方式，於各地院中依其案件比例隨機抽出所需樣本，亦即總樣本數(28)乘以該地院案件數占母群體之比例。

4.8.2 資料處理

此部分之編碼方式係將案件中當事人提出鑑定報告或兩造同意法院囑託鑑定者編碼為 1，當事人未提出鑑定者編碼為 0；而法院採信鑑定報告者編碼為 1，未採信者編碼為 0。

編碼後，於智慧財產法院當事人提出鑑定報告之 28 案件中，法官採用者有 4 件；於地方法院當事人提出鑑定報告之 28 案件中，法官採用鑑定報告者有 22 件，其中 15 件為兩造合意囑託鑑定，詳細編碼如下表。

圖表 14 智慧財產法院當事人提出鑑定報告之案件編碼

²²¹ 見本文質性研究部分。

案號	原告提出	被告提出	兩造同意 法院囑託	法官採信與否
97,民專訴,16	1	0	0	0
97,民專訴,40	1	0	0	0
98,民專上,8	1	0	0	0
98,民專上易,7	1	0	0	0
98,民專訴,83	1	1	0	1
99,民專訴,57	1	0	0	0
99,民專訴,58	1	0	0	0
99,民專訴,64	1	0	0	0
99,民專訴,70	1	0	0	0
99,民專訴,96	1	0	0	0
97,民專訴 20	1	0	0	0
97,民專訴 23	1	0	0	0
98,民專上 11	1	0	0	0
98,民專上 12	1	0	0	0
99,民專訴 22	1	0	0	1
98,民專訴 126	1	0	0	0
97,民專上 10	0	1	0	1
98,民專訴 31	1	0	0	0
98,民專訴 30	1	0	0	0
98,民專上 1	1	1	0	0
99,民專上更(一)4	1	1	0	0
98,民專訴 77	1	0	0	0
98,民專訴 36	1	1	0	0

案號	原告提出	被告提出	兩造同意 法院囑託	法官採信與否
98,民專訴 85	1	0	0	0
98,民專上易 24 號	1	0	0	0
97,民專上 10	1	1	0	1
98,民專訴字 48	1	0	0	0
97,民專訴 6	1	1	0	0
合計 28 判決	27	7	0	4

圖表 15 地方法院當事人提出鑑定報告之案件編碼

案號	地院	原告提出	被告提出	兩造同意 法院囑託	法官採信 與否
91,訴,2165	台北	1	1	1	1
93,智,24	士林	1	0	1	1
96,重智,14	板橋	1	0	0	1
95,智,1	苗栗	1	0	1	1
92,智,46	台中	1	0	0	0
92,智,53	台中	1	1	0	1
92,智,65	台中	1	1	1	1
93,智,26	台中	1	1	1	1
93,智,35	台中	1	1	1	1
93,智,56	台中	0	1	1	1
94,智,27	台中	1	0	1	1
94,智,45	台中	0	1	1	1
95,智,16	台中	1	1	0	1

案號	地院	原告提出	被告提出	兩造同意 法院囑託	法官採信 與否
95,智,22	台中	1	0	1	1
95,智,39	台中	1	1	1	1
96,智,18	台中	1	0	0	0
96,智,29	台中	0	1	0	1
96,智,53	台中	1	0	0	0
97,中智,1	台中	1	1	0	1
97,智,10	台中	1	0	0	0
97,智,33	台中	1	0	0	0
97,智,5	台中	1	0	1	1
93,智,19	彰化	1	0	1	1
93,智,4	雲林	1	0	0	0
92,智,22	高雄	1	0	1	1
94,智,27	高雄	1	0	1	1
93,智,4	高雄	1	1	0	1
95,智,6	高雄	1	1	0	1
合計 28 判決		25	13	15	22

得到編碼結果後，欲探討的問題是「技術審查官制度是否影響法官採用鑑定報告」，因「技審官存在與否」與「法院是否採用鑑定報告」係兩類別變數，故以卡方(χ^2)檢定兩類別變數之關連性，對立假設(H_1)為「是否有技審官」與「法院是否採用鑑定報告」無相關；虛無假設(H_0)為「是否有技審官」與「法院是否採用鑑定報告」有相關，亦即技審官之存在不影響法院採用鑑定報告。4x4 之卡方檢定結果如下表。

圖表 16 技術審查官制度是否影響法官採用鑑定報告之卡方檢定表

法官採	法官未採	Chi-square	df	p-value
-----	------	------------	----	---------

	鑑定報告	鑑定報告			
有技審官 (智財法院)	4	24	20.75	1	<0.0001
無技審官 (地方法院)	22	6			

卡方檢定之結果，p 值小於 0.0001，在 0.05 的顯著水準之下，故可拒卻虛無假設，亦即技審官與法院是否採用鑑定報告有相關，有技審官制度後，法院採用鑑定報告之比例明顯下降。

4.8.3 結果與討論

研究結果顯示，有了技術審查官後，法院採用鑑定報告的比例減少五倍，技審官與法院是否採用鑑定報告有相關，有技審官制度後，法院採用鑑定報告之比例明顯下降。以往法院通常會就被控侵權物品是否侵害專利的問題，送請第三客觀鑑定單位鑑定，但目前智慧財產法院於辦理專利民事訴訟時多不再另送鑑定，雖然技術審查官之意見不能作為證據，當事人仍須自負舉證責任，但技術審查官之報告書對法官就「技術問題的認定」應具有相當影響力，同時稀釋了鑑定報告的重要性。

智慧財產法院成立後，設置了「技術審查官」來輔助法官從事相關技術問題之判斷，智慧財產案件審理法第 4 條第 3 款規定，法院於必要時，得命技術審查官基於專業知識對當事人為說明或發問、對證人或鑑定人為直接發問，以及就案件向法官為意見之陳述，特別是有關於技術上之意見，同時製作報告書供法官參考²²²，技術審查官性質上僅屬受諮詢意見之人，其意見雖不得直接採為認定事實之證據²²³，惟侵權與否之判斷經常涉及技術上之爭點，故法官在判斷被告產品或方法是否落入系爭專利權之範圍時，可能會相當程度地仰賴技術審查官之意見及報告書作為重要的參考依據²²⁴，故技術審查官製作之報告書不予公開之規定，於實務上亦引發不少爭議。

由本研究結果來看，於智慧財產法院，當事人無須費神提出偏頗己方的鑑定報告，因為最終仍由技術審查官按照專利審查基準進行判斷，且法官對技術審查官之報告書有

²²² 智慧財產案件審理細則第 16 條

²²³ 智慧財產案件審理細則第 18 條

²²⁴ 台灣國際專利法律事務所，「專利侵權訴訟實務」，新世紀智庫論壇，第 43 期，頁 97，(2008)。

相當程度之依賴。

既然技術報告書如此重要，必須進一步思考的是，目前不予公開報告書之規定是否合理？技術審查官之專業確實有助技術及侵權之認定，質性訪談者亦持肯定看法，然而實務上之批評主要為報告書由技術審查官獨立製作，對法官心證影響極大，但雙方當事人卻無從得知內容，法院應避免過度倚賴技術審查官之意見，而未予兩造辯論之機會，智慧財產案件審理法第 8 條第 1 項即規定，法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎；而審理細則第 15 條亦明定，當事人對於技術審查官於期日所為之說明，得向法院陳述意見，若法院未於裁判前對當事人為適當揭露，使當事人有表示意見之機會，無異將對當事人造成突襲。

五、綜合分析探討

5.1 智財法院專利判決可預測性之評價與內涵

誠如本文第一章所提，由於「判決可預測性」之概念內涵似尚未有權威性或共識性之定義，故本文在研究之始，並不加以直接定義或限制範圍，希望能夠保留開放空間，藉由研究來探詢是否存在原先未預想之元素。在評價方面，也是秉持相同原則處理。本文經過質性研究與量化分析，可得到判決可預測性之概念內涵與評價建構如下。

5.1.1 判決可預測性之概念內涵：兼含程序面與實體面

根據質性研究結果可知，大部分律師都提到訴訟過程是一動態平衡，而對於判決結果之可預測性應該漸趨明確；換言之，判決之勝敗訴、判決結果之理由、損害賠償之預測等實體內容，皆應為可預測性之概念內涵，且其最恰當之判斷基準點應為言詞辯論終結時，此時所有程序皆已進行到最終階段，為最有把握預測判決結果之時。故本研究發放量化問卷時，亦採「言詞辯論終結時」，做為調查對象應預測判決結果之基準點。

又，在質性訪談中，亦有律師提出「程序之可預測性」、「勝訴可能性的預測」亦應列為「判決可預測性」之指標之一，當程序進行方式，如先審查專利有效性或先審查侵權與否是否可以預測，對於律師進行攻防也有極大助益。然而，對勝訴可能性的預測，不應以「是否勝訴」為答案，而是應該是百分比的概念，認為大概有多少的勝算比例。

5.1.2 判決可預測性之評價內涵：應為正面，但不可悖離專業人士對正確判決之期待

對於「判決可預測性」之評價，受訪律師皆多持正面評價，理由不外乎可預測判決程序與結果，將有利於訴訟攻防，並且促進當事人溝通，甚至減少訟端。但有趣的是，律師們雖然都認為「判決具有可預測性」可以促進與當事人之溝通，並且在原告可能敗

訴時告訴當事人和解可能是較佳策略，但多位律師亦提出，事實上許多台灣的當事人並不採取律師建議，仍然執意訴訟，可能因為台灣律師費偏低或是商業策略考量所致。而根據質性研究結果亦可得知，當事人並不會因為律師預測會敗訴而願意和解，而大多是因為法官以強烈公開心證，希望原被告雙方和解之情形下才容易和解；故理論上判決具有可預測性雖應能促進和解，但實務上操作可知判決具有可預測性並非促進和解之重要因素。

換言之，律師對於智財法院之判決可預測性雖能掌握，但並非減少訟端或促進和解之真正原因。

再從質性訪談中探究「減少訟端」之真正原因，可發現是因為專利權人勝訴率太低²²⁵，在專利權人「不論原因，95%可預測將敗訴之時」，利用智財法院處理爭議之意願將下降。因此，亦有律師提出，當從實證的角度思考，因為「原告敗訴率很高，導致判決可預測原告敗訴或被告勝訴，這種錯誤的判決導致的可預測性」，對於該部分的「判決可預測性」之評價應抱持保留態度，並不給予絕對正面評價。因此，有半數律師認為，只有「判決的可預測性是正確的」或是「高品質的判決又具有可預測性」這種可預測性的狀況下，才適合給予正面評價。

而更進一步，律師的訪談中亦指出，智財法院成立後一二審之審級界線模糊，雖然目前已進行法官分流，但法官人數仍然較少且可互相溝通的情況下，再加上技審官並沒有分流制度，故可以輕易預測「上了二審之後幾乎皆維持原判」，則此種可預測性，亦為律師所詬病，應可推測亦不應給予正面評價。

綜上所述，可得到結論為：判決可預測性之評價內涵理論上雖應為正面，惟仍須視該「可預測的結果」是否符合該領域專業人士之期待，倘若悖離專業人士之期待，如因為「判決積非成是，專利權人敗訴率高所以預測原告敗訴」的判決可預測性、「喪失審級利益」之判決可預測性，則不應給予正面評價。

從另一個角度而言，許多文獻皆指出倘若判決具有可預測性，應該使人民傾向願意利用該法院處理爭議，因為知道該法院之判決是一致的，即具有可預測性，較不會造成突襲性裁判；而這也是律師肯認之判決可預測性之功能。然而，本研究之質性訪談中，許多律師皆表示，智財法院判決具有可預測性之後，案件量下降，因為原告敗訴率太高，導致專利權人恐於訴訟。因此，從「是否使人民傾向使用該法院處理爭議」的角度而言，亦可推知我國智財法院之判決可預測性雖高，但卻不能給予完全正面之評價。

5.2 智財法院 vs.地方法院之專利判決可預測性

在問題意識中曾經提及，關於智慧財產法院專利案件判決之可預測性，為本文核心內容。根據本研究質性研究與量化分析結果可知，智財法院成立之後，專利判決知可預

²²⁵ 如質性訪談內容之逐字稿，且根據智財法院之統計，只有 11~13% 左右之專利權人勝訴。

測性顯著提升，以下綜合分析智財法院與地方法院之專利判決可預測性之異同及其原因。

5.2.1 智財法院專利判決具有高度可預測性

根據本研究質性訪談結果，承辦專利案件量前十五名之律師，以及辦案經驗豐富之受訪律師，皆一致認為與地院相比較之下，智財法院成立之後，專利案件判決具有高度可預測性。而再藉由量化分析的印證，亦可得到相同結果。

在主觀方面，回收問卷中的律師對智財法院之專利案件判決可預測性之整體印象，取平均值之結果皆認為「可預測」；且承辦案件量與對判決是否具有可預測性的呈現正相關，承辦案件量越高者，認為判決越可預測，且達到「相當可預測之程度」。故由律師主觀角度而言，智財法院之判決應具有可預測性，認為不具有可預測性之評價乃是因為律師經驗不足所致，而非智財法院之判決不可預測。

在客觀方面，量化統計受訪律師在 122 件案件中，勝敗訴預測結果是否準確可知，統計案件中成功預測到判決結果的案件比例有 84.4%，以費雪精確檢定可得「律師預測」與「判決結果」相關性非常顯著，即律師在個案中正確預測判決結果之機率很高，本研究有 95% 的信心認為，律師對智財法院專利案件的預測成功率為 74.6% 至 94.2%。惟在損害賠償部分的預測，因目前專利權人普遍敗訴，故預測「損害賠償金額為 0 時」皆完全正確，但真的有損害賠償的案件中，回收案件量過少，僅有 23 件，其中更只有 4 件準確預測到損害賠償金額，故難以統計論斷此部分的判決可預測性。

綜上所述，質性訪談中，律師普遍認為智財法院之專利案件判決具有可預測性，而此結果獲得量化研究之支持，不管在律師主觀評價方面，或是客觀判決結果預測成功率方面，皆可獲致智財法院之專利案件判決具有可預測性之結論。

5.2.2 智財法院 vs. 地方法院：程序可預測，訴訟效率高 vs. 程序空轉，審理程序重覆

既已獲致「智財法院之專利案件判決具有可預測性」之結果，本研究進一步分析該可預測性之結果分別體現於哪些層面及其原因。由前述分析可知，「程序之進行」應為「判決可預測性」之概念內涵之一，而根據質性訪談結果，可得知在程序方面的可預測性，智財法院遠優於地方法院。

根據質性訪談結果可知，在未成立智財法院時，程序進行十分不透明，律師往往在地方法院空等開庭，即便開庭之後亦只有交換狀紙，而無法進行攻防，甚至是在處理專利有效性的問題時，地方法院能力不足，不願意審理而往往裁定停止，但往後再次開庭時，承審法官卻已換人，而導致整個審理程序必須重新來過，使律師無法有效進行攻防。

在智財法院成立之後，受訪律師多半認為程序相當可預測，每次開庭前法官指揮訴訟之指示皆非常明確，使律師能知道這次開庭是要處理哪方面的問題，如專利有效性或

被告侵權與否之判定或損害賠償之計算，進而有效且精準的進行攻防，使訴訟效率提高，加速程序之進行。

5.2.3 智財法院 vs.地方法院：專業法官與有經驗的技審官輔佐 vs.不夠專業的法官與不公正的鑑定報告

質性研究結果顯示，智財法院成立之後，審案專業度明顯提升，而使得法官與律師對於進入門檻較高之專利案件的專業水準趨於一致，進而提升判決可預測性。

細究其因，乃因為在未成立智財法院時，地方法院之法官專業程度不足，多不具理工背景與相關知識，必須仰賴鑑定報告，而鑑定報告往往由各造自行提出，而此種鑑定報告必定有不公正之偏袒該方情形，法官只要採取任一造之鑑定報告幾乎就等同於決定勝負，而律師對於法官欲採哪一方的鑑定報告完全無法預測，形同擲筊一班；有時鑑定報告之來源為兩造合意由法院囑託鑑定，然而不論鑑定報告之來源為何，鑑定機關通常不具有豐富的處理專利案件經驗，甚至往往是第一次做鑑定報告，而導致鑑定報告之良莠不齊，但囿於地院法官不具專業性可自為判斷，往往仍必須採為判決依據，而使得判決不可預測。

智財法院法官須接受專業訓練，且重覆處理智財相關案件，故其智慧財產權相關之專業素養較一般地方法院法官為高；再加上具有技審官輔佐制度，補足法官專業知識之不足，而目前技審官大多由智慧財產局借調，為擁有豐富審查經驗之專業人士，幾乎全面取代鑑定報告之功能，使法院能夠自為判斷，且判斷之標準齊一，故智財法院成立後專利案件之判決可預測性，針對程序與勝敗之可預測程度均有明顯提升。

5.2.4 智財法院 vs.地方法院 vs.最高法院：可預測的二審維持原判 vs.不可預測的二審重新判決 vs.無法發揮實質作用的三審判決

根據質性訪談結果可知，因為早期智財法院之法官僅有九人，輪流承辦一二審之案件，在法官同事間可互通有無之情形下，一審敗訴上二審要推翻原判之機率甚低，甚至導致了「智財法院二審維持原判」的可預測性。但目前此種狀況已經獲得改善，因為一二審分流之後使得法官較願意廢棄原判。後期訪談的律師皆肯定智財法院一二審分流的作法，只是因為目前承辦一審專利案件的法官僅有三人，可能亦會造成違反法定法官原則的疑慮。

又，由質性訪談結果亦可得知，最高法院目前因為仍無智財專庭，且無技審官之設置，導致對於專利案件之專業程度反而不如智財法院，故即便處理專利相關案件，亦僅對程序部份表示意見，而未曾對實體議題之法律內涵提出看法，使得專利案件進入智財法院之後，只要實體爭點判定之後，幾乎等於二審定江山，而使得最高法院即便發回更審，在實質爭點上仍然十分可預測智財法院將維持原判，卻使敗訴方幾乎完全喪失審級

利益。²²⁶另一方面，作為行政訴訟的最高審級的最高行政法院，卻是一個良好的典範。最高行政法院往往願意對於專利實體爭議做出實質判斷，例如關於專利有效性中最常成為爭點的「進步性」議題，最高行政法院截至民國 101 年 5 月止已有 1552 件判決做出與進步性相關的教示，反觀最高法院，在同樣的調查區間內，只有 14 篇判決涉及進步性的議題。²²⁷換言之，在民事案件當中，因為最高法院目前多半不對實質爭點作出教示，使得當事人無形中實質的喪失了三審的審級利益。

另外，由於地方法院之專業程度不足，導致案件之可預測性程度較低，雖然從地方法院上訴到高等法院是不同法官、不同法院之重新判決，不會有如智財法院般喪失審級利益之情形，但因高等法院仍非專業智財法院，經驗仍然不足，故判決可預測性仍然較低，亦非當事人願意進行訴訟之途徑；而實務上目前智財法院雖然沒有專屬管轄，然因其具備專業性，大多數的智財案件仍傾向到智財法院處理。

綜合上述情況可知，目前實務上多數智財案件仍進到智財法院進行訴訟，但因最高法院目前極少對實體爭點做出指導，而形成「實質喪失審級利益」的情況，倘若最高法院無法解決此一情形，雖然智財法院的二審承審法官已經與一審分流，使得判決逐漸具有公平的可預測性，但在民事案件的三審無法發揮實質作用情況下，仍有可能使得當事人受到不公平之司法待遇。

5.3 影響智財法院專利案件判決可預測性之因素

再進一步討論造成智財法院專利案件判決可預測性提升之因素，由質性研究結果可得知其因素分析如下：

5.3.1 主觀層面：法官、技審官對判決可預測性影響較大，對造律師的影響降低

在主觀層面，法官對判決可預測性具有決定性的影響，透過審判中的提問、闡明權的行使等方式使當事人、律師得以窺探法官心證，進而提升判決的可預測性；而其中闡明權之行使包括對於專利申請範圍之解釋、訴訟程序進行之指揮等。換言之，法官本身的審案特質將會影響判決可預測性，倘若法官之提問傾向中性、或偏好不公開專利申請範圍解釋之心證，皆會增加律師窺探法官心證之難度，進而降低判決的可預測性。²²⁸

而技審官的設置亦提高判決可預測性，因為技審官具有專業背景，且有豐富審查經驗，對於專利相關概念之操作相當熟悉，與經常承辦專利業務之律師為「同樣具有專業水準之人」，故有技審官參與訴訟，將增加訴訟之專業程度，使判決具有可預測性。²²⁹但相對而言，因為技審官的設置，導致對造律師對可預測性的影響程度下降，原本在地院

²²⁶ 編號 L1 受訪者訪談資料、L3 受訪者訪談資料、編號 L5、L6 律師訪談資料。

²²⁷ 此為本研究以「進步性」最為關鍵字，搜尋司法院判決檢索系統，2008 年 7 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日之區間內，最高行政法院及最高法院之判決數量結果。

²²⁸ 編號 L3、L4、L5、L6 受訪者訪談資料。

²²⁹ 編號 L1、L3、L4、L5、L6 受訪者訪談資料。

進行訴訟之時，只要碰到對造律師不夠認真或不夠專業，導致只要能提出強力之證據，皆很容易預測案件將勝訴，因為對造無法提出有力攻防；但技審官的加入，在可以依職權詢問當事人，並提出技審報告的情況下，反而稀釋了律師的本身的影響力，使得律師不論認真與否，都有技審官可以幫忙法官做出專業判斷。但仍有受訪律師認為律師的表達能力亦會影響判決可預測性，惟多數律師皆認為影響程度降低。

5.3.2 客觀層面：專利審查基準、專利本質、引證案之強弱皆為影響因素

根據質性訪談結果顯示，因為專利性質特殊，具有高度科學性，在日積月累的審查過程中，智慧局逐步調整專利審查基準，進而使得專利審查基準在二十年來的修改之下，變得縝密而便於操作，因此大大提高判決可預測性。而由於技審官制度的設立，雙方律師攻防表現的影響下降，專利本質對可預測性的影響反而提升，如：案件之系爭專利為未經過實審的新型專利，較不容易預測判決結果，即便預測也是原告敗訴之可能性較高；新式樣專利則為相對難以預測判決結果之專利類型。

又，因為智財法院之審理案件專業程度高，甚至已規定開庭雙方當事人皆必須以簡報呈現爭點，故律師的口條與呈現方式對法官的影響下降，取而代之的是「引證案之強弱」決定了案件勝敗訴之可能，即若能找到較強之引證案，則有九成的機率可能預測勝訴²³⁰。

5.3.3 量化統計：法官為最重要之影響因素，引證案等其他因素次之

綜上所述，可知主觀因素與客觀因素，對於判決可預測性之影響程度息息相關，故本研究萃取可做為自變項之因素，針對個案設計問卷寄發。本研究量化統計結果顯示，「法官」為影響判決可預測性最重要的因素，不論提升或降低判決可預測性的案件比例都居於五個因素之首；其次為「引證案」與「本案程序進行方式」也都有相當重要的影響，當強而有力的引證案出現時，案子的走向往往定了大半；而如果碰到法官審案風格明快，有詳細的審理計畫，使得本案程序進行方式可以預測時，將大大降低訴訟成本，並使得判決可預測性大大提升。「技審官」對可預測性的貢獻程度則排名第三，可能因為技審官有時候並沒有問問題，因此其影響程度並不如外界所想像得重要，而「對造律師」的影響力最低，此統計結果亦印證了質性研究訪談內容。

另外，只要有引證案的出現，對判決可預測性幾乎都是正面影響，可見在智財法院專業審案制度之下，案件的本質變得重要許多。

5.3.4 損害賠償非常難以預測，故較無影響判斷可預測性之因素

質性訪談中所有受訪者皆一致認為，智財法院的專利民事案件損害賠償金額非常難以預測。其中很重要的因素為，目前智財法院關於損害賠償證據之認定採嚴格標準，因此律師很難預測哪些證據真的能夠成為計算基準，因此對於損害賠償金額的預測也將隨

²³⁰ 編號 L5、L6、L9、L10 受訪者訪談資料。

之失準；因此，亦有律師指出應該採用修法使用法定賠償額的概念²³¹，以增進判決可預測性。

同樣的結果亦反應於量化統計結果中，只要有損害賠償金額的部分，與律師的預測皆有相當大的差距，其差距由 10%~20% 至 100% 以上不等，準確預測損害賠償金額的案件僅有在 23 件中僅有 4 件，顯示目前即便是專利訴訟經驗豐富的律師，對於損害賠償的預測仍無法掌握，建議智財法院可以透過司法實務或是修法等方式，建立出一套較為標準透明而可預測的損害賠償計算流程。

5.4 技術審查官制度之影響

承前所述，多數律師皆認為技審官制度有助於提升判決可預測性，給予正面評價，已如前述；但也提及了技審官制度所造成的影響，茲綜合分析整理如下。

5.4.1 當事人進行主義之例外

根據質性訪談結果可知，技審官具有可職權詢問當事人之特質，且必須提出技術審查報告供法官參考，類似於鑑定人之角色；但由於技審官並非雙方當事人之一，故不需接受交互詰問，亦不需公開技術審查報告做為證據，導致雙方當事人只能從技審官之詢問內容當中探求心證，且難以對其進行攻防。

而由於技審官大多由智慧財產局之審查委員借調而來，專長為審理專利之有效性，而非專長於侵害鑑定判斷，因此有時反而會不小心擔任了「輔助被告」之角色，受訪律師中有幾位皆曾碰到技審官自己尋找引證案放在技審報告中證明專利無效，而使得原告敗訴的情形；或是技審官當庭提出被告完全沒有想到的疑點，而教示被告補提新證據，進而導致專利無效。這些狀況都構成了民事案件中「當事人進行主義」或「辯論主義」之例外，甚至嚴重到導致原告律師在被告未出席、未攻防，而聲請一造辯論判決時，由於未公開的技審報告判定專利無效，而導致敗訴。究其原因，多半是因為技審官僅具有技術背景而不具備法律訓練，因此在開庭過程中問了不適當的問題而損害到民事訴訟之基本原理原則，損害當事人進行主義及辯論主義，並且使得判決可預測性下降。建議應加強技審官的法律背景訓練，或調整技審官定位，改由法官代為釐清技術爭點，才能使技審官制度有助於穩定提升判決可預測性，而不是在某些案件中發生突襲裁判的情形。

5.4.2 影響判決之正確性

承前所述，因為技審官不需接受交互詰問，亦不需公開技術審查報告做為證據，故當事人對於技術審查報告之內容、及其對於判決之影響程度一無所知，在無從使力的情況下，若技審官或法官不提早公開心證，將使得當事人無法進行有效攻防，而導致影響

²³¹ 編號 L9 受訪者訪談資料。

判決之正確性，亦損及當事人之訴訟權。惟許多律師皆依智慧財產審理法第8條第1項²³²聲請要求技審官公開技審報告，予以攻防辯論機會，但智財法院皆駁回此類聲請。

5.4.3 鑑定報告之影響降低

由前述質性訪談結果分析可知，智財法院成立後，技審官幾乎取代了鑑定報告之功能，又因為技審官可詢問問題，較當事人之鑑定報告透明，也因此提升了判決可預測性。本研究嘗試量化探討從智財法院成立之後，技術審查官之意見是否稀釋當事人鑑定報告之重要性，而在選取智財法院28件當事人有提出鑑定報告，與地方法院28件當事人有提出鑑定報告之個案，進行卡方檢定之後，發現智財法院因為有技審官的設置，的確大幅降低法官採用當事人鑑定報告之可能性，其比例減少五倍之多；而該量化結果亦可間接支持技審官成為影響可預測性之重要因素之一。而在本研究整理智財法院判決時，也可見到智財法院明確指出私人鑑定報告品質粗糙、格式錯誤、技術比對偏頗等等不可採信之處，再加上質性訪談時，律師們也表示私人鑑定報告因為是某一造提出，往往為了做為己方的有力證據而有刻意作寬鬆或嚴謹解釋的情形，因此法院大都不願意採納。換言之，本研究建議於智慧財產法院訴訟之時，當事人無須費神提出偏頗己方的鑑定報告，因為最終仍由技術審查官按照專利審查基準進行判斷，且法官對技術審查官之報告書有相當程度之依賴。

5.4.4 損害當事人之審級利益

然而，由於目前技審官並沒有審級迴避制度，可能造成一、二審為同一技審官輔佐之案件，而如前述法官大量採用技審報告之情況下，即便法官不同，仍然將實質損害當事人之審級利益。又，縱然智慧財產法院目前實務上運作已盡量傾向同一案件一二審不要由同一技審官輔佐，然而同一案件之行政程序與民事程序卻交由同一技審官承辦；此審級雖然平行，卻導致當事人之專利在兩個程序中僅有一次審查機會。在行政程序一旦認定專利無效，則民事訴訟就完全沒有打贏的機會；而倘若是先在民事程序認定專利無效，則雖然民事程序上對專利有效性之認定僅拘束個案，然由於技審官之相同，將導致在行政程序之專利亦被判定無效，而實質上產生絕對效力。

六、結論與建議

6.1 智財法院之判決具有可預測性，但應注意審級利益與當事人訴訟權之維護

²³² 智慧財產案件審理法第8條第1項：「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。」

由本文研究結果可知，智財法院成立之後，專利民事案件判決與地院相較之下具有相當高的可預測性，此結論為質性與量化研究所支持，而使得多數律師都給予極高評價，認為在智財法院進行訴訟是一件「幸福」的事情。

而根據質性訪談結果亦可之，判決具有可預測性，可促進律師與當事人之間的溝通，增進判決折服率，避免無謂的上訴，減少訟端等等，應給予正面評價，此皆為質性訪談內容所支持。惟目前智財法院專利民事訴訟中專利權人勝訴率過低，導致專利權人越來越不願意來台灣申請專利或進行專利訴訟；而亦有律師指出，判決可預測性應建立在「高品質的判決」或是「正確的判決」才能給予正面評價，倘若只是因為量化統計結果而可預測專利權人將敗訴，此種可預測性不可給予正面評價。

又，由於目前一審二審皆由智財法院一併審理，早期在專業法官人數不足，必須輪流審判一二審的情況下，將損害當事人之審級利益，但目前智財法院已實施法官分流，承辦二審案件的法官將不承辦一審，在後續的訪談中，已可得知的確使二審法官較敢於廢棄原判而自為判決，維持率較以往低，因此已有避免損害當事人審級利益之成效。

然而，目前技審官仍有上下級審流用，平行審級之行政訴訟與民事訴訟流用的情形，導致與同一專利相關之上下級審案件或不同程序之案件皆由同一技審官進行輔佐，而使該專利只有一次受到審查的機會，稀釋了「專利有效性在民事訴訟中的判斷為相對效力」之特質，而實質損害了當事人之審級利益。故本文建議，技審官亦應設立審級迴避制度，甚至不同程序間之迴避制度，以避免損害當事人之審級利益。而由本文研究結果亦可得知，改善法官與技審官之迴避制度，將可使判決趨於「正確的可預測性」，進而使律師們對於智財法院之判決可預測性的評價提高。

另外，因為目前智慧財產法院結案迅速，為求審理的效率，往往在開庭時不分大小案件給予相同的言詞辯論時間，使律師們對於較為複雜的大案無法進行有效的實質辯論與攻防，實質上削弱了當事人訴訟權之行使。故本文建議，智財法院應在結案績效與當事人訴訟權之間盡量取得平衡，給予複雜的大型案件充分辯論時間，而使得判決能夠趨向「高品質的判決且具有可預測性」。

6.2 法官為判決可預測性之重要因素，宜適度公開心證

綜合本文研究結果，可知法官對於提升判決可預測性與否為一決定性因素，從提高判決可預測性且必須兼顧判決正確性的角度而言，由於專利案件之專業程度甚高，而專利申請範圍之解釋為專利案件進程序的重要分水嶺，本研究建議法官應提早公開對於「申請專利範圍之心證」，即美國法中對於 claim construction 下即判決之概念，以確保訴訟之一致性與品質。此部分可透過修改智慧財產案件審理法，讓當事人有機會聲請對於「申請專利範圍解釋」的中間判決，或是由實務運作上直接改變，在內部審理案件規則中一致的要求法官適度公開對於申請專利範圍之心證，亦為可行之做法。

6.3 技審官之制度有助於提高判決可預測性，但其定位與配套措施應做調整，由法官公開心證以提高判決正確性

技審官制度為智財法院成立後之重要變革，本文之研究結果亦顯示此制度確實有助於提升判決可預測性，並且增加訴訟之專業程度，為多數律師所肯定。惟技審官雖然專業，但其心證不需公開、不須接受交互詰問、技審報告不須公開之情況下，使得當事人無法有效率的進行攻防，進而在提升可預測性的同時，無法完全兼顧判決的正確性，亦使得雙方當事人無法據以做為上訴三審之理由。就制度面上而言，技審官的設置立意良善，且其技術背景的確有助於提高判決可預測性；然就實務面上而言，因技審官協助處理案件模式介於法官助理與鑑定人之間的模糊地帶，反而使技審官在民事案件中的定位不明，造成許多可能違反民事訴訟原理原則的情形，因此使得判決可預測性下降。

故本研究建議，為了避免制度上設置技審官的美意被破壞，實務上應可多採用智慧財產案件審理法第8條第1項：「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。」作為出發點，由法官在適當的機會適度公開對技審報告的心證，或是公開技審報告的爭點讓兩造進行攻防，或是指示技審官做適當的提問，以給予當事人有再次針對技審報告進行攻防之機會，以使得判決之可預測性能更加提高，並兼顧判決之品質。然而，由於技審官多不具法律背景，為了避免技審官的提問方式損害當事人進行主義與辯論主義等基本訴訟原則，本研究認為，應由法官公開技審報告的爭點，或與技審官討論技術問題後由法官進行提問較為洽當。

6.4 最高法院宜設置智財專庭，避免外行領導內行

由於目前最高法院並沒有智財專庭，且無技審官輔佐之資源，因此處理上訴到最高審的智財相關案件，往往無法切中案件核心，而只是對一些程序問題做出指示後發回智財法院重為判決；又因智財法院之專業度較最高法院高，故對一些議題往往在最高法院發回後自為判斷，而不一定照最高法院希望的走向。此情形將使得最高法院喪失上級審領導下級審的功能，在不斷來來回回的情況下，其實仍然是智財法院在做判斷，不但損害了當事人審級利益，又使得案件訴訟程序趨向曠日廢時，而枉費了設置智財法院之美意。

誠然，最高法院的確對某些程序上之議題做出清楚界定，使得智財法院有所依歸，進而增加判決可預測性，但其由於專業度與資源不足，對於實體法律議題的內涵貢獻幾乎付之闕如。

故本研究建議，最高法院應設置智財專庭，如有需要，亦可搭配借調技審官之制度以釐清案情，以避免造成外行領導內行的狀況。而有智財專庭之後，最高法院將比較能

夠對實體的議題做出指示而統一下級審見解，達到類似美國專利訴訟上訴第三審之效果。但就平行層級而論，我國之智慧財產法院判決可預測性，與美國聯邦巡迴上訴法院相比毫不遜色，可見我國智財法院之判決可預測性在律師心目中給予高度評價。

總而言之，在智財法院成立之後，確實提升判決可預測性，本文給與高度肯定；惟若實務上能再就文中所提細部缺失稍做調整，相信定能讓智財法院之判決更具有可預測性與信服力，進而成為世界上智慧財產法院及訴訟制度的典範！



參考文獻

1. Harry Kalven, Jr. & Hans Zeisel, *American Jury 63-64* (2d ed. 1971).
2. Kevin M. Clermont & Theodore Eisenberg, *Trial by Jury or judge: Transcending Empiricisms*, 77 *Cornell L. Rev.* 1124 (1992).
3. JANE RITCHIE & JANE LEWIS 主編，質性研究方法，藍毓仁譯，初版，巨流，台北，(2008)。
4. 羅清俊，社會科學研究方法—打開天窗說量化，二版，威仕曼，台北，(2010)。
5. 劉尚志、林三元、宋皇志，「走出繼受，邁向立論：法學實證研究之發展」，科技法學評論第三卷，1~48 頁，(2006)。
6. 施志遠，「自美國專利改革趨勢論我國專利侵權損害賠償之認定」，國立清華大學科技法律研究所，碩士論文，(2009)。
7. 周慶成、王淑琳，「智慧財產法院成立兩年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟新制之審理實務操作狀況分析」，99 年司法統計專題分析，38 頁，(2010)。
8. 高秀真，「智慧財產訴訟新制實施現況與展望」，2010 年全國科技法律研討會論文集，頁 9，新竹，民國 99 年 11 月 24 日。
9. 陳忠行，「台灣新制專利民事訴訟有效性抗辯」，2011 年全國科技法律研討會論文集，頁 24，新竹，民國 100 年 11 月 25 日。

附錄

附錄一：訴訟代理人於智慧財產法院代理之案件數量統計表

檢索統計條件：至 100 年 9 月 30 日止，以「專利」為案由，檢索範圍包含判決與裁定所得之結果，並做為發放量化問卷之依據。以下僅列出統計過後代理案件數量（包含判決與裁定）大於三件的律師。打*號者為不具有律師身分的訴訟代理人。

排名	訴訟代理人	代理案件量
1	楊祺雄	39
2	桂齊恆	28
3	黃章典	26
4	陳啟桐	26
5	曾信嘉	26
6	賴安國	24
7	楊承彬	24
8	張慧明	22
9	簡秀如	21
10	黃于珊	18
11	呂紹凡	17
12	馮達發	16
13	徐嶸文	16
14	徐念懷	16
15	廖正多	16
16	賴蘇民	16
17	張哲倫	15
18	李世章	15
19	邵瓊慧	14
20	蔣文正	14
21	陳和貴	12
22	謝智硯	12
23	范曉玲	11
24	蘇燕貞	11

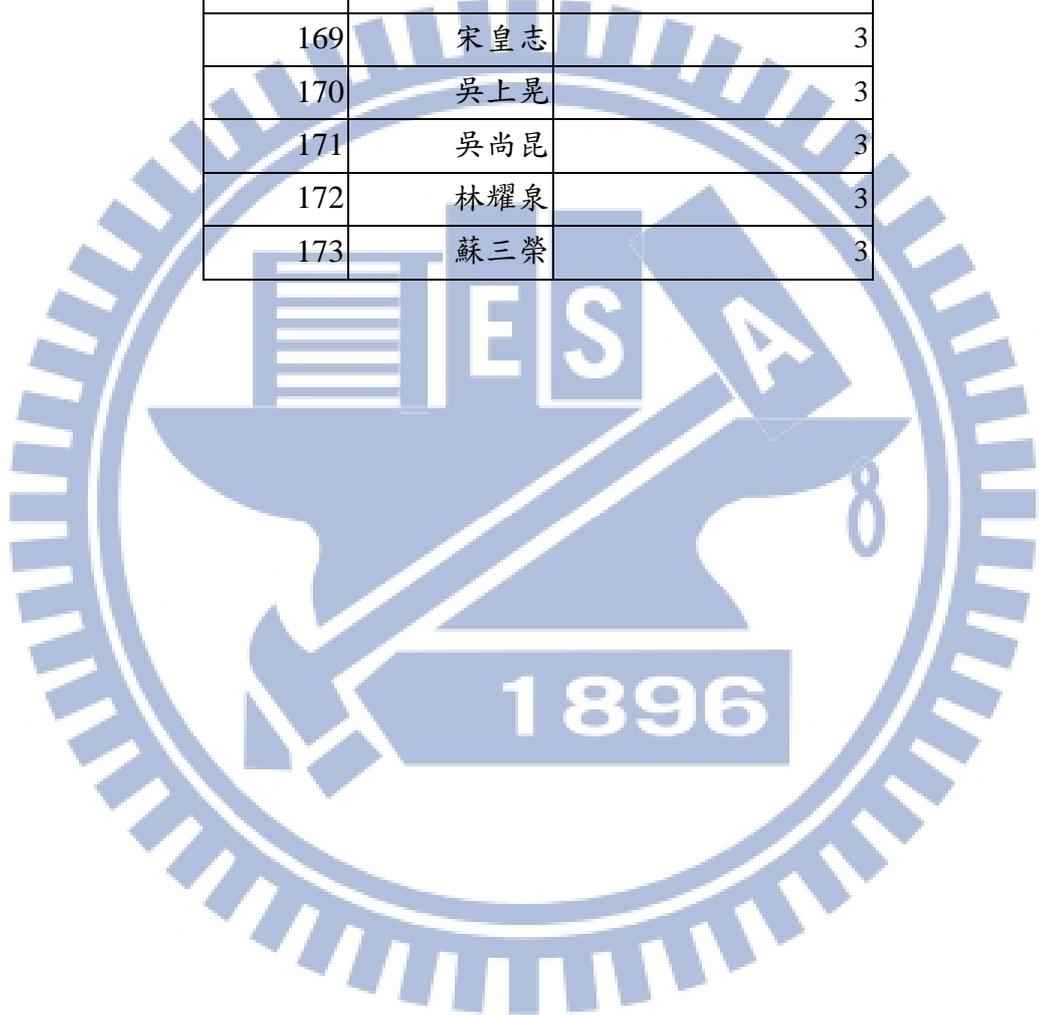
25	李貞儀	11
26	張益隆	10
27	薛銘鴻	10
28	李政憲	10
29	黃麗蓉	10
30	林麗芬	10
31	湯舒涵	10
32	陳初梅	10
33	焦子奇	9
34	周金城	9
35	陳居亮	9
36	郭雨嵐	9
37	黃紫旻	9
38	林榮華	9
39	董浩雲	8
40	劉法正	8
41	顏文正	8
42	陳昭全	8
43	蔣大中	8
44	林怡芳	8
45	盧俊誠	8
46	邱毓嫻	8
47	林見軍	8
48	張澤平	8
49	呂聿雙	7
50	周進文	7
51	范銘祥	7
52	陳威霖	7
53	林哲誠	7
54	陳彥希	7
55	黃仕勳	7
56	周佳弘	7
57	馮博生	7
58	林玲珠	7

59	徐宏昇	7
60	王仁君	7
61	李貴敏	7
62	徐偉	7
63	盧柏岑	7
64	張靜	7
65	陳志隆	7
66	汪家倩	7
67	蕭翊亨	7
68	江郁仁	7
69	余惠如	7
70	劉秋絹	7
71	練家雄	7
72	林佳瑩	6
73	陳世杰	6
74	黃欣欣	6
75	陳群顯	6
76	王孟如	6
77	林發立	6
78	翁顯杰	6
79	陳君慈	6
80	范顯齡	6
81	陳佳菁	6
82	陳博建	6
83	許儻淳	6
84	林靜文	6
85	蕭富山	6
86	陳瑞琦	6
87	宋燁玲	6
88	李敏惠	6
89	張東揚	6
90	陳鎮	5
91	黃世瑋	5
92	李嫻吟	5

93	林佩儀	5
94	廖嘉成	5
95	陳友炘	5
96	戴雅韻	5
97	張宇樞	5
98	黃秀珠	5
99	鄒志鴻	5
100	李文平	4
101	吳礪慶	4
102	林金榮	4
103	林聖鈞	4
104	張照堂	4
105	蘇文生	4
106	李文傑	4
107	林傳源	4
108	邱永豪	4
109	陳貞好	4
110	黃曉妍	4
111	潘昭仙	4
112	蔡欽源	4
113	李文中	4
114	易定芳	4
115	林秋琴	4
116	鄧宜菁	4
117	李旦	4
118	林鈺珊	4
119	陳岳瑜	4
120	郭美絹	4
121	楊啟元	4
122	朱峻賢	4
123	張淑貞	4
124	吳中仁	4
125	俞大衛	4
126	簡榮宗	4

127	蘇顯騰	4
128	呂光律	4
129	李世馨	4
130	翁雅欣	4
131	章修璇	4
132	陳軍宇	4
133	陳哲宏	4
134	黃昭雄	4
135	蕭世光	4
136	蕭智元	4
137	黃惠敏	3
138	江俊賢	3
139	呂康德	3
140	李奕璇	3
141	李紀穎	3
142	林品瑄	3
143	洪聖濠	3
144	孫小萍	3
145	張建鳴	3
146	游晴惠	3
147	葉大殷	3
148	劉志鵬	3
149	樓穎智*	3
150	謝宗翰	3
151	謝曜焜	3
152	王歧正	3
153	吳啟孝	3
154	李文禎	3
155	林耀琳	3
156	邱珍元*	3
157	胡峰賓	3
158	高進振	3
159	許哲嘉	3
160	陳文元	3

161	陳哲民	3
162	陳殷朔	3
163	黃小舫	3
164	黃郁文	3
165	何永福	3
166	林殷世	3
167	徐嘉男	3
168	張香堯	3
169	宋皇志	3
170	吳上晃	3
171	吳尚昆	3
172	林耀泉	3
173	蘇三榮	3



附錄二：半結構式質性訪談題目

智慧財產法院專利案件判決可預測性之實證研究

訪談綱要

訪談人：吳佩珊

I、 受訪談人基本背景瞭解

- 1、 請簡述您的教育背景，尤其是有關法律及專利專長方面。
- 2、 您執業律師之時間多久？是否橫跨智慧財產法院成立前後？
- 3、 除了台灣外，您是否在其他國家進行過專利訴訟？
- 4、 您執業型態為何？合夥、受雇或獨資？
- 5、 專利案件在您執業範圍中之比例為何？
- 6、 您在代理專利案件訴訟時，享有之輔助資源為何？
- 7、 您曾代理過的智財法院專利民事案件共有幾件(含和解、撤回)？
- 8、 您是否曾在其他國家代理進行專利訴訟？

II、 實體訪談內容

- (1) 您是否認同判決可預測性代表對於判決勝敗結果、判決理由(爭點)、損害賠償金額及本案事實認定之預測？
 - (2) 您是否有其他對於判決可預測性的補充定義？
- 1、 判決可預測性本身應給予何種評價？
 - (1) 判決具有可預測性是否有助減少訟端？
 - (2) 判決具有可預測性是否有助於專利權人利用法院主張權利，而使案件增加？
 - (3) 判決具有可預測性是否提供司法黃牛活動之空間？
 - (4) 判決可預測性對於律師而言，應給正面或負面評價？
 - (5) 判決可預測性是否有助於律師與當事人間之溝通？
 - (6) 以整體印象而言，您認為智財法院之專利案件判決是否具有可預測性？比較有，比普通法院較有。

3、影響判決可預測性之因素為何？

3-1 案件主觀面 - 人的因素對判決可預測性之影響

(1) 法官是否會影響判決可預測性？影響因素為何？

(2) 當您承辦之案件多次受同一法官審理時，是否增加您對判決之可預測性？

(3) 法官之闡明權行使是否有助於判決可預測性？專利案件相對於其他案件，較為專業，是否仍須法官行使闡明權？專利案件中闡明權行使的內容為何？

(4) 律師呈現或表達方式是否會影響判決可預測性？

(5) 對造律師是否交手過，是否影響您對於判決之可預測性？

(6) NPE (NON PRACTICING ENTITIY) 案件是否有可能影響判決可預測性？

(7) 當事人之國籍是否會影響判決可預測性？

(8) 技術審查官之設置對於判決可預測性是否有影響？

(9) 技審報告公開與否是否影響判決可預測性？

(10) 您認為技審官在法院應扮演何種角色與地位？

3-2 案件客觀面 - 案件本身對於判決可預測性之影響

(1) 專利案件的種類是否會影響判決的可預測性？影響因素為何？

(2) 您認為有哪些因素可預測法院對專利有效性之認定結果？

(3) 法院認定之專利範圍(claim construction)的大小是否會影響判決結果的可預測性？是接(4) 否(4)跳過

(4) 您認為有哪些因素可預測法院對專利範圍認定之結果？

(5) 您認為專利權利項文字或說明書的清晰程度，是否會影響判決的可預測性？

(6) 您認為鑑定報告是否會影響判決可預測性？

(7) 您認為哪些因素可預測法院對於損害賠償金額之認定？

3-3 法制環境對於判決可預測性之影響

(1) 最高法院判決是否會影響判決的可預測性？

(2) 最高法院發回更審案件是否更具有判決可預測性？

(3) 在目前法律制度及司法實務中，影響判決可預測性之最重要因素為何？

(4) 有無可能透過法律或司法實務之修正，提高判決可預測性？

(5) 智財法院成立前後對於判決可預測性是否有差異？

(6) 台灣之智財法院與其他國家辦理專利案件之法庭判決可預測性是否有差異？

3-4 您認為是否有上述未提及之因素，可能影響判決可預測性？



附錄三：客製化問卷範例

本研究為了統計每個案件中律師預測的準確程度，以及影響可預測性的因素，針對每位律師所承辦過之案件進行客製化之問卷設計。以下僅提出一份問卷（含一題）的樣本，其他律師問卷則依此類推製作，會因每個律師所承辦的案件量不同而有不同題數之問卷。

智慧財產法院專利案件判決可預測性之問卷

XXX律師您好！

這是一份「智財法院專利民事案件判決可預測性之實證研究」的問卷調查，由交大科法所劉尚志教授指導，學生吳佩珊擔任研究訪問者，十分感謝您願意撥冗填寫問卷。

本問卷採樣範圍母群體為至少承辦過三件以上專利案件的律師，目的主要是想透過調查個別律師對其辦理過的專利案件預測情形，以統計量化智財法院判決專利可預測性之現況，作為相關研究之用。

本問卷的原始內容，包括姓名、案號、您作答的所有針對性內容，保證不會讓第三者得知，在未來研究報告的呈現上，將以匿名統計數據的方式來呈現，並不會呈現任何個案的結果，以確保您的隱私，請您放心填答，以讓我們獲致最準確的判決可預測性結果，提供給律師界及智財法院做為參考。

➤ 一般可預測性：

1. 請問您執業專利相關案件年資有多久？_____年
2. 請問您認為整體而言，智財法院成立後，判決可預測性為何？_____

A 非常可預測 B 相當可預測 C 可預測 D 沒有影響 E 不可預測
F 相當不可預測 G 非常不可預測

➤ 針對個別案件可預測性：

下列案件為您曾經承辦過的專利案件，請您依照當時記憶填寫，可預測性的判斷時點為「言詞辯論終結時」，若您實際上並未真正參與該訴訟，麻煩您勾選無實質參與本案件，且不須回答該案件相關問題，以方便統計，謝謝！

損害賠償之預測，請以您「心目中真正預測可獲判之數額」與「實際判決數額」之差異做答，而非以「訴狀中請求損害賠償數額」作為計算基準；若您原本雖於起訴書中寫明請求賠償金額，但實際預測金額為0，判決結果為0，則仍為預測結果「完全相符」。

請將您心目中的答案代碼填在問號後方或以不同顏色標記：

一、案號：99,民專訴,137

原告：華德光電材料科技股份有限公司

*被告：全冠企業有限公司、重冠工業有限公司（勝）

系爭專利：第 I315018 號「光學薄板及其液晶顯示器之背光組」發明專利

判決結果與理由：原告之訴駁回。被告提出引證案雖無法證明系爭專利不具新穎性，然組合後可證明系爭專利不具進步性，故系爭專利有得撤銷之原因，不得向被告主張權利。

損害賠償金額：0

1. 您是否實質參與本案件之訴訟過程？_____ A 是 B 否
2. 您當初預測本案件結果為何？_____ A 勝訴 B 敗訴 C 部分勝部分敗
3. 本案判決理由與您當初預測之理由是否相符？_____ A 是 B 否
4. 承上題，若否，不符合之爭點為何？(例如：專利有效性、授權契約有效性、侵權之認定.....etc.)：

5. 本案損害賠償金額比您當初預測可獲得的賠償金額(非求償金額)高或低？ _____
_____ A 高 B 低 C 完全相符

6. 本案損害賠償金額與您預期之金額差異有多少？ _____

- A. 10 %以內
- B. 10%~20%
- C. 20%~40%
- D. 40%~60%
- E. 60%~80%
- F. 80%~100%
- G. 100%以上

7. 您認為**法官**在本案件中對可預測性影響之程度為何？ _____

- A 大幅提高可預測性 B 相當提高可預測性 C 提高可預測性 D 沒有影響
E 降低可預測性 F 相當降低可預測性 G 大幅降低可預測性

8. 您認為**技審官**在本案件中對可預測性影響之程度為何？

- A 大幅提高可預測性 B 相當提高可預測性 C 提高可預測性 D 沒有影響
E 降低可預測性 F 相當降低可預測性 G 大幅降低可預測性

9. 您認為您或對造在訴訟中提出之**引證案**在本案件中對可預測性影響之程度為何？

- A 大幅提高可預測性 B 相當提高可預測性 C 提高可預測性 D 沒有影響
E 降低可預測性 F 相當降低可預測性 G 大幅降低可預測性

10. 您認為**對造律師**在本案件中對可預測性影響之程度為何？

- A 大幅提高可預測性 B 相當提高可預測性 C 提高可預測性 D 沒有影響
E 降低可預測性 F 相當降低可預測性 G 大幅降低可預測性

11. 您認為**本案程序進行方式**對可預測性影響之程度為何？

- A 大幅提高可預測性 B 相當提高可預測性 C 提高可預測性 D 沒有影響
E 降低可預測性 F 相當降低可預測性 G 大幅降低可預測性