

國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所



碩士論文

Graduate Institute of Interdisciplinary Legal Studies

College of Law

National Taiwan University

Master's Thesis

專利民事訴訟中技術爭點之審理及其參與者

Adjudication of Technical Issues in Civil Patent Litigation and
Actors Therein

許柏達

Po-Kuei Hsu

指導教授：李素華 博士

Advisor: Su-Hua Lee, Ph.D.

中華民國 115 年 8 月

August 2026

謝辭

就這本論文，乃至我在台大科法所的歲月，要寫在第一個感謝的是家父許文龍及家母任學瓊。整趟碩士求學旅程，我從不需要為課業以外的事憂心，而能投注超過百分之百的心緒於課堂、司律備考（雖然及至畢業仍未上榜）、論文撰寫之中，這都是因為我有著父母未曾動搖的支持。

接著感謝我的好弟弟柏勝，天底下對我最有耐心的人，近年我總是有千千萬萬個自覺愧於面對親友的時刻，但我頑強的不配感從來阻止不了你挺我，你是最棒的手足。當然還有優秀的弟妹珮瑜，幾次去高雄充電都受妳款待，那些美好的回憶也是這本論文的養分。還有我們的鼠兔鵝家族，是我畫圖自娛的最佳素材。

感謝素華老師給我的指引。對我不實際的構想，老師總能夠嚴格地把關，把我從天馬行空的狀態拉回地面踏實做研究；在論文之外，老師也提點我許多職業素養的事項，受用良多。能夠在老師的帶領下穿越智財法律的學術之門，甚感榮幸。感謝口委從周老師及龍昇老師給的建議與肯定，於此也再次向各位口委就口試安排的不周之處致歉。

謝謝科法所 R10 的同學們，我們的碩士生活始於疫情下的遠距課堂，我總認為這使我們這屆錯失像其他屆那般建立 bonding 的時機。但在即將畢業之際，我仍能想起許多一起修課的時光。國程總是隨約隨到；宣曄的 English Corner 大大補足了我們班因疫情而缺少的 bonding；顏平一起吃了好幾次居酒屋；每次我向怡仁打伸手牌都能獲得或多或少的回應；如蓉總慷慨提供課堂錄音給我；向東是課間討論的好老師；高維抱歉我填了單子沒去到你的論發；還有德鑑、溢真、念昀、敏新、修宇、宜姍、任麒、子羽、昕盈、宇哥、芷儀、梓芊、橘子、朵菲，你們都是這段回憶的要角。當然還有我的好直屬東碩，還有二哥、佳穎。此外也特別感謝義方向我示範資料庫的用法，對這本論文有著

實質重大幫助。也謝謝國標社的宇誠、劉泓、秀華、國旗、佩柔、承霖、煊煊、明蒂、如馨、Erich 參與過我的生活。

最後感謝自己的堅持與努力，進入科法所以前，曾認為椰林大道是我無緣歸屬的風景，而現在這裡即將成為我繼續出發的原點，期許自己不負這段歲月，繼續開拓更豐盛的人生。

柏達 謹誌於

午後陽光塗亮的台大總圖一樓

2026/08/18

摘要

本文提出辯論主義之思維模型，並透過對於專利法規及專利審查基準中關於技術之各種概念的探討，輔以司法實務多有採行之見解，論證專利民事訴訟中技術爭點之審理與辯論主義之高度契合性。從而，本文主張，在民事訴訟審理原則之理論生態多樣化的當代，專利訴訟中的技術爭點，其審理原則仍應堅守辯論主義。

作為民事訴訟審判體的法院，係由身為法律專家之法官所組成，惟技術爭點的審理實有仰賴技術專家之需要，因而各國制度多設有法院方及當事人方之專家。依辯論主義進行技術爭點的審理時，應以當事人或其委任之專家所提出之關於技術的事實主張及證據方法為依歸，法院之專家不得逸脫當事人間所爭執技術爭點之範圍，自行提出其技術觀點。

我國 2023 年智慧財產案件審理法修正之一大重點即為擴大專家參與訴訟，由法院選任之專家除原有之技術審查官外，新增加查證人；由當事人委任之專家除原有之專利師外，亦增加專家證人。專利師作為代理人所提出之陳述，在辯論主義下應屬事實主張之性質；而專家證人之書面意見或到庭陳述，則屬證據方法之性質。可謂我國已然具備適切遵循辯論主義之制度。

本文梳理實務過往之問題以及引介比較法上之啟示，期能為我國智慧財產訴訟之制度或運作發現進一步完善化之線索。

關鍵字：

技術爭點、專利民事訴訟、辯論主義、技術審查官、查證人、專家證人、專利師

Abstract

This paper proposes a conceptual framework grounded in the party presentation principle (Verhandlungsmaxime). Through an examination of various technical concepts found within patent statutes and patent examination guidelines, supplemented by views widely adopted in judicial practice, this study demonstrates the high degree of alignment between the adjudication of technical issues in civil patent litigation and the party presentation principle. Accordingly, this paper argues that even within today's diversified theoretical landscape of civil procedural principles, the adjudication of technical issues in patent litigation must remain steadfastly adhered to the party presentation principle.

As the adjudicative body in civil procedures, the court is composed of judges who are legal experts. However, adjudicating technical issues inherently necessitates reliance on technical experts; accordingly, legal systems around the globe generally establish mechanisms for both court-appointed and party-retained experts. When conducting hearings on technical issues under the party presentation principle, the court must, in a strict sense, not depart from the factual assertions and means of evidence submitted by the parties or their retained experts. Court-appointed experts must not depart from the scope of technical issues contested between the parties to independently raise their own technical views.

One of the major highlights of the 2023 amendment to Taiwan's Intellectual Property Case Adjudication Act was the expansion of expert participation in litigation. Among court-appointed experts, verifiers were added alongside the pre-existing technical examination officers; among party-retained experts, expert witnesses were introduced in addition to patent attorneys. Under the principle of party presentation, statements made by patent attorneys as legal representatives inherently constitute

factual assertions, whereas the written opinions or in-court testimonies of expert witnesses function as means of evidence. Consequently, Taiwan's institutional framework is now well-equipped to properly adhere to the principle of party presentation.



By reviewing historical issues in judicial practice and introducing insights from comparative law, this paper seeks to provide clues for the further refinement of Taiwan's intellectual property litigation framework and its judicial practice.

Keywords:

Technical issues; Civil patent litigation; Party Presentation Principle; Technical examination officers; Verifiers; Expert witnesses; Patent attorneys

目次



謝辭.....	i
摘要.....	iii
Abstract.....	iv
目次.....	vi
圖次.....	viii
表次.....	viii
第一章、緒論.....	1
第一節、研究動機.....	1
第二節、研究方法.....	2
第三節、研究架構.....	3
第二章、技術爭點之概念界定.....	5
第一節、界定「爭點」之先備知識：辯論主義.....	5
第一項、傳統理論體系中的辯論主義.....	6
第二項、辯論主義偏重「責任」之價值取向.....	7
第三項、協同主義對理論體系造成影響.....	10
第二節、辯論主義之再考察及其思維模型之建立.....	12
第一項、狹義之訴訟資料與當事人支配之確保.....	13
第二項、當事人之支配與當事人之理由付與.....	15
第三項、主張責任.....	19
第四項、具體化義務.....	24
第一款、基本概念.....	24
第二款、具體化與個別化.....	26
第三款、具體化與可回應性.....	27
第四款、具體化與過度查閱.....	28
第五款、我國法上之具體化義務.....	29
第五項、辯論程序.....	32

第一款、 辯論程序與證據調查程序之區分	32
第二款、 辯論程序中待證事實之形成	36
第三款、 聲明證據與證據調查程序之開啟	38
第六項、 爭點與觀點之別	39
第三節、 專利法上「技術」之概念	44
第一項、 導論	44
第二項、 通常知識與辯論主義	46
第四節、 本章小結：技術爭點與技術觀點	51
第三章、 美國專利訴訟之當事人提出原則：論 <i>Astellas v. Sandoz</i> 案	53
第一節、 Party presentation principle 與 Beibringungsgrundsatz	53
第二節、 本案事實	55
第三節、 本判決之見解	57
第四節、 評析	63
第一項、「不落入例外範圍」與「例外的例外」	64
第二項、 當事人提出原則於有無濫用裁量權之審查上的對稱性	67
第三項、 專利無效抗辯之單位	70
第四項、 專家證詞與當事人提出原則及主張共通原則	72
第一款、 美國法上之自認	72
第二款、 美國與我國法上自認之概念比較	78
第三款、 受限之裁量權及自由心證	82
第五項、 當事人提出原則與法官迴避	84
第四章、 法院之專家	85
第一節、 技術審查官	85
第一項、 技術審查官與通常知識者之差異	87
第二項、 制度參照	90
第三項、 技術審查官之報告書	94
第四項、 技術審查官之特殊專業知識	97

第一款、限縮解釋或目的性限縮	97
第二款、不應為之闡明態樣	103
第三款、建議之闡明態樣	110
第五項、民事與行政雙軌制之調和	112
第二節、查證人	119
第五章、當事人之專家	123
第一節、專家證人	123
第二節、專利師	128
第六章、結論與建議	131
參考資料	135

圖次

圖 一、若干民事訴訟重要原則之關係體系	6
圖 二、辯論主義對法院所生限制之思維模型	13
圖 三、Sineneng-Smith 案與 Dowdell 案之判旨之對稱性	70
圖 四、美國與我國法上自認之概念對應關係	82
圖 五、產品開發與製程改善之知識流動	88
圖 六、法律解釋及法之續造之主要方法之體系	98

表次

表 一、雙軌制認定歧異之適度救濟	119
------------------------	-----



第一章、緒論

第一節、研究動機

我國智慧財產案件審理法於 112 年大幅修正，此次修法包含擴大採行律師強制代理制度、避免裁判歧異、增訂最高法院設立專庭或專股審理智慧財產案件、提升營業秘密之專業審判、增訂被害人訴訟參與，以及最關鍵的擴大專家參與審判等重大變革，堪稱一次迭代更新，以求創建符合國際潮流¹的智慧財產訴訟制度。

智慧財產案件，特別是專利訴訟，具有高度的技術專業性與複雜性。案件核心爭點往往圍繞在請求項技術內容的解釋、侵權比對、專利有效性等高度技術性問題，其審理結果對當事人的權益及產業發展影響深遠。如何有效地審理並精確判斷技術爭點，一直是司法實務上極為重要的課題。

本次修法中，擴大專家參與審判之增修主要有二大部份，分別為參考日本特許法導入查證人制度，以及準用商業事件審理法所採行之專家證人制度。揆諸立法理由，引進查證人之緣由係為在專利權侵害事件中，導入由法院選任中立之技術專家，執行蒐集證據之查證制度；引進專家證人則係因智慧財產民事事件具有高度技術與法律專業特性，期能藉由專家參與訴訟程序，協助法院為適正之裁判。申言之，查證人及專家證人皆係技術爭執事項的證據方法²，由此可見本次智審法修法建立的專家參與制度係為完備法院及當事人處理技術爭點

¹ 例如，在美國及 2023 年甫始運行之歐洲統一專利法院，當事人均得提出專家證人，我國在修法前尚缺專家證人之制度，112 年之修法則可謂已邁出追趕的腳步。

² 簡秀如，「專家」在新智慧財產案件審理法下的角色，理律法律事務所 Newsletter，2023/05/31，<https://www.leeandli.com/TW/Newsletters/7083.htm>（最後瀏覽日：2025/10/31）。

之手段而來。

我國智慧財產訴訟中，技術爭點之審理的可能參與者原已有技術審查官、專利師等角色，修法後新增的查證人及專家證人，可謂是給既存的技術爭點審理景色帶來一次規範面上的顯著地貌變動。

基上，此次修法後，實務運作面上的發展甚有觀察之價值，規範面上亦富有持續探討之餘地。是以，本文欲聚焦於專利訴訟中技術爭點之審理，並深入探討技術爭點處理者的定位、功能及相關議題，並就實務運作之觀察提出反思，期能為我國智慧財產訴訟之制度或運作發現進一步完善化之線索。諸如：技術領域之通常知識應以何種方法具體化？技術爭點應否堅守辯論主義？法院及技審官有何理由可安心遵循辯論主義？智審法第6條第4項，實務上應如何操作方符辯論主義？得否將技術審查官之私知向當事人闡明，從而促使當事人變更或追加技術爭點？技術審查官之報告書應否開示，以利當事人檢查有無違背辯論主義，並保障當事人提起上訴之權利？倘技術審查官並未製作報告書，但有與法官討論，其等之討論應否作成紀錄並對當事人開示？在民事與行政雙軌制下，若有效性之審理結果歧異，有無適度之救濟方法？查證人制度應如何發展？作為我國之重要貿易夥伴以及專家證人制度的先進國，美國法上有何關於專家證人之啟示？專利師與專家證人應如何定位、協作？此等層面即值研求，亦為本文主要之問題意識。

第二節、研究方法

研究專利訴訟中技術爭點之審理，不能僅著眼於專利法領域之理論，而必須結合民事訴訟法之討論。不論是從屬於民訴法基本觀念的「爭點」之概念界定出發，還是從專利法上有效性推定及對於技術領域通常知識的具體化義務出發，兩條論理路徑終將會合並同行於辯論主義的脈絡之中。因此，本文亦著重

探討辯論主義，釐清其於整體民事訴訟理論生態中的位置及機能、其於法哲學上之思想火種、其理論架構所形成之思維模型，以及其於輝映於大陸法系及英美法系之光影。對辯論主義有了充分的認識後，即可清晰地看見專利訴訟之技術爭點與辯論主義之契合性。

技術爭點可能隨著每一件專利之不同而千變萬化，而本文希望提供讀者較為上位之視野，而不以具體特定之技術領域為偏重。因此，本文以技術爭點之處理者為研究之著眼點。在我國，當事人除可委任專利師為代理人進行技術爭點之攻防外，在 112 年的智審法修正後，亦可提出證據性質之專家證人；法院則借重技術審查官之協助以理解當事人之技術爭點。專利師與專家證人在性質上屬於當事人所提出者，而合於辯論主義；技術審查官非屬當事人提出，其實務運作如何能符合辯論主義之精神，即係本文探討重點之一，並以此延伸討論專利有效性之民事與行政雙軌制之運作。按專利法第 1 條昭示其立法目的在於促進產業發展，因此，在思考技術審查官之定位時，除法學觀點外，亦宜從工業工程、企業管理等領域之觀點，以兼顧產業面向的認識。

本文透過文獻資料之引介與整理歸納，並使用邏輯方法進行上述研究課題之梳理、分析及論證。文獻之涉獵標的涵蓋規範基礎（條文及立法資料）、實務裁判、國內外學界及業界文獻。文獻之涉獵範圍除包含民事訴訟法、專利實體法、智審法外，亦包含外國相關制度及可科際整合之觀點。分析及論證上，採取的方法包含：比較我國及外國針對相同或對應議題之處理方式、從更廣的相關議題體系對特定議題進行體系分析、納入科際整合觀點之融匯思辨等等。

第三節、研究架構

第一章緒論道出研究動機，並敘明研究方法及列出架構。

第二章技術爭點之概念界定探討辯論主義之內涵，辨明其何以與民事訴訟之紛爭解決本質相符，並以此為根基描述爭點之意義及其圖像。然後分析專利法上「技術」之概念，從專利審查基準及法院裁判實務觀察並發現專利法上之技術概念與辯論主義之緊密吻合。最後結合爭點及技術之概念界定，區辨當事人間的技術爭點與法院或技術審查官單方面之技術觀點。

第三章將目光移至美國實務，除觀摩美國如何以限定更審範圍作為法院逸脫當事人所提技術爭點之救濟方法外，亦觀照辯論主義於不同法系中展現之神似身影。

第四章探討法院之專家。關於技術審查官，本章從科際整合之角度分析其與通常知識者之差異，並著重於其提供法院之特殊專業知識應於何種限度內宜以何種方式向當事人闡明並使當事人辯論。此外也報導了國際上法院之專家的晚近發展潮流。關於查證人，本章則報導其受實務利用情況不振之事實及可參考的改革或改進方向。

第五章簡要介紹屬於當事人之專家的專家證人及專利師，兩者提出於法院之陳述在辯論主義下分屬證據與主張之性質，可供當事人搭配提出。

第二章、技術爭點之概念界定



在專利訴訟這個高度專業化的司法領域中，依爭點之性質不同，其審理所仰賴的知識工具亦有根本性的差異。因此，本文首先欲探問：哪些事項可謂是技術爭點？技術爭點又會從何處湧現？

專利實體法上不乏非技術爭點之事項，例如專利申請人遲誤優先權期間或寄存文件檢送期間是否可歸責於其自身、僱傭契約是否就受僱人於職務上所完成創作之專利申請權歸屬有所約定等等，法院依其一般法律思維即可進行此等事項之審理，審理時所依據之知識工具仍是單純的法律規範與法學方法。

然而，如所周知，普遍而言，相較於使用一般法律思維即得以審理之爭點，在專利訴訟中，法院及當事人花費更多時間、精力的，反而是必須仰仗涉訟專利所屬技術領域之技術知識的技術爭點。

在實務上，如何認識某一事項是否為技術爭點，或許是訴訟經驗上淺顯直觀之易事，惟本文認為若能對技術爭點作一概念上之界定，對於後續探討技術爭點之審理程序、處理者之定位及其在程序中應為或不應為之作為，仍有相當助益。按「技術爭點」一詞，構成上可分為「技術」與「爭點」二部份。故本文認為，技術爭點之概念界定可拆分為專利法上之「技術」及民事訴訟法上之「爭點」二部分之概念界定。

第一節、界定「爭點」之先備知識：辯論主義

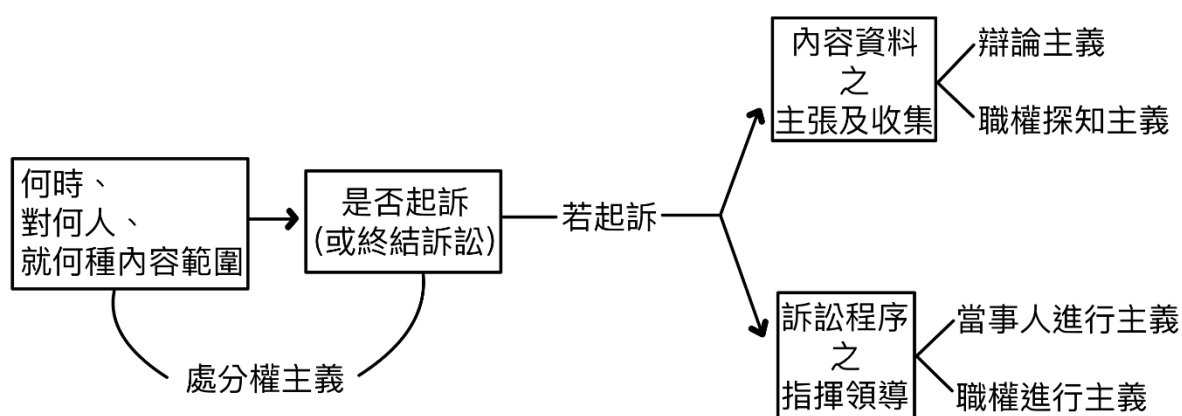
為討論爭點之概念界定，可藉由民事訴訟法之重要原則——辯論主義，區辨爭點（Streitpunkt）與觀點（Gesichtspunkt）。而要認識辯論主義，可採取由廣入深的視野，先認識辯論主義在理論體系中的位置，再對辯論主義本身進行詳細考察。



第一項、傳統理論體系中的辯論主義

民事訴訟法上所謂處分權主義，指基於私法自治，當事人得自由處分其私法上之權利，發生私權糾紛時，當事人是否起訴或終結訴訟、何時或於何種內容範圍對何人起訴，原則上由當事人自由決定，法院僅能處於被動之地位，換言之即法諺所謂「無原告則無法官」或「不告不理」³。

依照處分權主義，是否開啟訴訟由原告決定。而在訴訟開啟後，尚需在二個維度上樹立原則：一為審理所需內容資料之主張及收集；二為訴訟程序之指揮領導。針對審理所需內容資料之主張及收集，分別有由當事人負責之辯論主義，以及由法院主宰之職權探知主義。針對訴訟程序之指揮領導，則分別有由當事人負責之當事人進行主義，以及由法院主宰之職權進行主義（大陸法系國家以職權進行主義之立法較為普遍，）⁴。綜上討論，茲將處分權主義、辯論主義、職權探知主義、當事人進行主義及職權進行主義之關係體系圖示如下。



圖一、若干民事訴訟重要原則之關係體系(筆者自繪)

³ 姜世明，民事訴訟法（上），8版，頁43-44，2022年；陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（上），9版，頁48，2020年。

⁴ 陳榮宗、林慶苗，註3，頁50。應說明者，大陸法系國家普遍採職權進行主義，我國亦如是。



就辯論主義與處分權主義之關係而言，學說上有謂處分權主義包含於廣義之辯論主義之中者⁵，亦有謂處分權主義係辯論主義之前階段問題者⁶。本文採處分權主義係辯論主義之前階段問題說，蓋若無訴訟之成立，則無辯論主義之適用場域，換言之，辯論主義之適用與訴訟之開啟有著先後次序關係，先經訴訟之開啟後，始有辯論主義之適用。處分權主義既以是否起訴為其核心內容，則謂其為辯論主義之前階段問題，當屬正確。

第二項、辯論主義偏重「責任」之價值取向

觀察圖一，可以形成一問題意識：在處分權主義之階段，即已將訴訟之內容範圍交由當事人決定，而到了辯論主義及職權探知主義的階段，則決定內容資料之主張及收集交由當事人負責或由法院主宰。然而，在文義解釋、論理法則及經驗法則上，「內容範圍」及「內容資料」之間可能有相互連動之關係⁷。此並非本文單獨所見，學說上有相同見解謂：訴訟資料的提出，首先固僅涉及事實之認定的結果，但事實之認定會延伸的影響到訴訟標的之範圍⁸。準此以

⁵ 呂太郎，民事訴訟法，4版，頁237，2022年。

⁶ 劉明生，辯論主義與協同主義之研究——以德國法為中心，政大法學評論，122期，頁5，2011年。

⁷ 例如，若採新訴訟標的理論二分肢說，在因買賣關係而簽發票據之情形，若原告僅提出簽發票據之事實，而未提出有關買賣之事實，則訴訟標的範圍不包含買賣契約上請求權；反之，若有提出買賣之事實，則訴訟標的範圍及於買賣契約上請求權（參閱姜世明，註3，頁327。）

⁸ 黃茂榮，民事訴訟法上之基礎原則及其關聯，日新半年刊第4期，頁16，2005年，<https://www.tps.moj.gov.tw/media/372059/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E4%B8%8A%E4%B9%8B%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%8E%9F%E5%89%87%E5%8F%8A%E5%85%B6%E9%97%9C%E8%81%AF-p12-18.pdf>（最後瀏覽日：2025/11/05）。

觀，倘若採取職權探知主義，是否即有部分或全部推翻處分權主義之虞？倘若採取辯論主義，有無可能就處分權主義已確認之部分或全部命題又再重複決定一次，而屬多餘之舉？何以民事訴訟法學會發展出處分權主義與辯論主義、職權探知主義併存之理論生態？

其實，本文認為，若能辨明辯論主義與處分權主義相互之間命題層次之不同，則縱使兩方所涉範疇因為「內容範圍」及「內容資料」之間存有連動關係而可能被媒合，亦能使上舉諸點不成疑問。

那麼，當訴訟資料延伸地影響訴訟標的範圍時，辯論主義與處分權主義相互之間命題層次有何不同？要釐清這個問題，可以溯源兩者之價值取向有何差異。國內教科書在介紹處分權主義時，多偏重其「自由」之價值取向⁹。而關於辯論主義，國內教科書之介紹多偏重其「責任」之價值取向¹⁰。就「自由」與「責任」這組價值取向而言，本文認為僅需妥善地辨明其各自相對應之後果，即能夠確立兩者併存之空間¹¹。

詳言之，因處分權主義較偏重自由之價值取向，故其不會如同辯論主義，

⁹ 陳榮宗、林慶苗，註 3，頁 48；姜世明，註 3，頁 43-44；許士宦，民事訴訟法（上），3 版，頁 132-134，2022 年。許士宦教授雖有同時使用「權能」與「責任」敘述處分權主義之內容，但整體而言更多地提及「原告自行決定」，仍偏重其自由之面向。

¹⁰ 陳榮宗、林慶苗，註 3，頁 50；姜世明，註 3，頁 46；許士宦，民事訴訟法（下），3 版，頁 22，2023 年。辯論主義背後所強調者，乃「當事人的自我責任（die Eigenverantwortung der Parteien）」精神的優位性（吳從周，辯論主義第一命題之界線及法官私知之可利用性，收於：姜世明主編，民事程序法焦點論壇第一卷，頁 68-74，2017 年）。

¹¹ 法學方法上，以後果（consequence，有譯為結果，惟在本文此處之討論脈絡中，後果應係較佳之翻譯）為出發點進行思考之方式，例如蘇格蘭法學家 Neil MacCormick 所提出之「二階證立」（second-order justification）理論，參閱吳允中，Neil MacCormick 的後實證主義法理論，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁 54-55，2016 年。

直接於訴訟中發生不利之後果；因辯論主義較偏重責任之價值取向，故若未克盡責任，應承受不利之後果。在訴訟資料延伸地影響到訴訟標的範圍之情況下，處分權主義之命題層次係，在起訴、追加或變更的階段，當事人「得」提出相關訴訟資料使訴訟標的範圍及於該訴訟資料所關聯之訴訟標的，倘若不提出，其效果僅係該訴訟資料所關聯之訴訟標的不涉入訴訟；辯論主義之命題層次則為，在辯論程序中（關於辯論程序之界定詳參後述），當事人「應」以具體陳述其主張或爭執之方式提出訴訟資料，否則應就其不作為承擔不利之後果（稱「提出」者，即主張、爭執或承認¹²。）兩種後果彼此並不互斥，若當事人未提出之訴訟資料足以左右訴訟之勝敗，縱因辯論主義而使其遭受敗訴之不利後果，依處分權主義之效果（該訴訟資料所關聯之訴訟標的不涉入程序之中），當事人仍能另行起訴並提出該資料¹³。

綜上所述，雖然古典的辯論主義在我國或已不再維持絕對之主導地位¹⁴，惟由於我國民事訴訟制度採取處分權主義與辯論主義併立之理論體系，關於訴訟資料之提出，原則上仍宜使當事人就其未提出訴訟資料之不作為承擔不利之後果，此為體系思考的應然結果。若不如此，則本文前舉問題意識將成無解之疑。蓋價值取向乃任何法律原則之重要根基，價值取向之差異則為同一體系不

¹² 黃茂榮，註 8，頁 12。

¹³ 因為此處係討論訴訟資料延伸地影響訴訟標的範圍之情況，故於後訴提出資料不受既判力遮斷效之禁止。例如因買賣關係而簽發票據，若原告先後於二訴中分別主張簽發票據之事實及買賣之事實，在二分肢說下，兩者屬不同訴訟標的；縱採一分肢說而認為二者屬同一訴訟標的，後訴仍不受到前訴既判力之禁止（參閱陳瑋佑，訴訟標的概念與重複起訴禁止原則——從德國法對訴訟標的概念的反省談起，政大法學評論，127 期，頁 11-12，2012 年。）舊訴訟標的理論方面，學說上有認為在請求權競合的情形，為不同訴訟標的，若原告選擇其一為訴訟標的而經法院判決駁回確定時，其既判力之客觀範圍僅止於原告所則之該訴訟標的，原告尚得另依其他競合的請求權起訴（參閱姜世明，民事訴訟法（下），9 版，頁 367，2023 年。）

¹⁴ 學說上有認為我國採修正的辯論主義者，如姜世明，民事證據法，2 版，頁 28，2023 年。亦有認為我國已某程度採取協同主義者，如許士宦，註 10，頁 27。

同法律原則間的定位關鍵，如不於本案中以對未盡責任之當事人而言不利之後果彰顯辯論主義以責任為重之價值取向，即不能釐清其與處分權主義之不同，則作為民事訴訟法學重要支柱之處分權主義與辯論主義併立之理論體系恐將異化成撲朔迷離之疑陣，對學習者而言難以理解兩者何以能併立而不互相糾纏，對操作者而言無法向他人澄清其操作究係適用何者。附言之，比較法上，有日本學說謂，不得將辯論主義與處分權主義混為一談，不論將兩者合稱為辯論主義，或將兩者合稱為處分權主義，皆不正確¹⁵。

第三項、協同主義對理論體系造成影響

學說上有認為，關於事實及證據之提出，我國之立法趨向係往協同主義發展¹⁶；亦有謂我國已某程度採取協同主義¹⁷。相反地，亦有學說從我國民事訴訟法規範及實務見解論證我國仍採辯論主義¹⁸。雖然筆者個人認同後者見解，惟若對主張協同主義之國內學說完全視而不見，則亦難於本文進行較具建設性之討論。

依上說明，姑先假定協同主義已對我國民訴法理論體系產生影響。將協同主義與處分權主義及辯論主義並置而論，思考上較為複雜，因為，不像處分權主義之後果與辯論主義之不利後果可以輕易相容，法院基於協同主義履行闡明義務，其後果可能有利於未提出訴訟資料的當事人，而與辯論主義所設定之不利後果互斥¹⁹。從而，需要更加細緻的思考。

¹⁵ 伊東乾『弁論主義』33-34頁（初版，1975年）

¹⁶ 邱聯恭，口述民事訴訟法講義（三），頁109，2021年。

¹⁷ 許士宦，註10，頁27。

¹⁸ 吳從周，註10，頁68-74。

¹⁹ 協同主義與修正之辯論主義對於法官之闡明義務有不同看法。協同主義論者認為闡

依德國學者薩維尼（Savigny）之見²⁰，法規則應形成於一種直觀理解，即對於構成民族之法律成員基於其「內在必要性」的意識，一般性地遵守之行為方式之直觀理解。然而，由於該受遵守之行為方式具有生動發展之有機性，此種法律生活之有機脈絡無法在抽象規則建構完成後，事後再度全然直觀地納入到規則之概念內，因此，法規則並非全然地直觀，只能被視為必要的片面化。以此理解，遇有邊界案例時，即得回溯至法體系一般概念的意義脈絡，對法規則之適用加以調整。雖然筆者認為薩維尼所倡之民族精神或許宜轉換用語為社會通念或社群共識，但就方法論而言，本文仍認為上開見解相當具有參考價值。

另依德國學者卡納里斯（Canaris）之見，諸多原則彼此之間若無一定階層秩序（本文將辯論主義與協同主義視為平等、無階層之分），則唯有藉由交互補充及相互限制的協作方式，才能得到原則本來的意義內涵²¹。此種法學方法之操作有一例可舉，摘錄如下「私法與公法有不同的規範原則：私法以個人自由決定為特徵，公法則以強制或拘束為內容；前者強調自主決定，後者須有法律依據及一定的權限。公法與私法相互補充，彼此協力，如何運用，應在憲法的界限內，由立法者判斷何者宜讓私人形成，何者須交由國家公權力處理。任何社會在決定如何以公法或私法形成國民生活時，對於此種區別應有清楚的認識。基於對個人自由權利的保障，應遵循『有疑義時為自由』（in dubio pro libertate）的原則，以私法為優先，其主要理由係個人乃自己事務的最佳判斷者及照顧者，選擇自由有助於促進社會進步及經濟發展。國家必須保障私法制度能有發揮其功能的空間，並限制契約自由的濫用。國家為更高的價值或公益

明義務旨在補償弱者，並應就當事人完全未主張之事實闡明之；修正之辯論主義則認為法官僅於當事人提出之訴訟資料不明瞭或不完全時有闡明義務（參閱劉明生，註6，頁40-42）。

²⁰ Karl Larenz（陳愛娥譯），法學方法論，2版，頁9-11，2022年。

²¹ Karl Larenz（陳愛娥譯），註20，頁499。

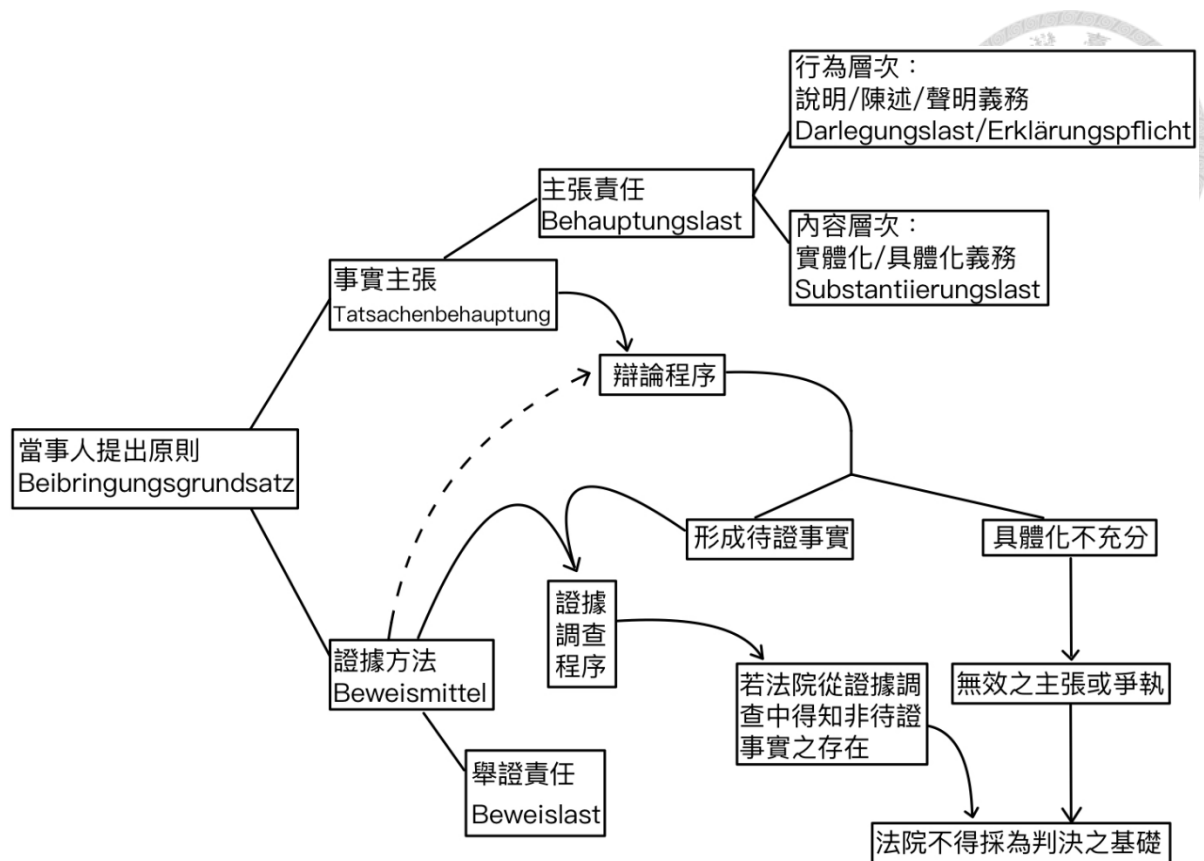
而為強制或干預時，應有正當理由，符合比例原則(參照憲法第 23 條)。」²²

依上述法學方法，在特定理論之適用上，應可作「核心情形或案型」及「邊界情形或案型」之區分，並可參考前舉操作例，於辯論主義適用上之核心情形或案型採「有疑義時論究當事人責任」之方針。例如，若實務上法院履行闡明義務之某類案例在法律人社群（或整體國家社會，不過法律人社群感知邊界案例之存在應係更加靈敏）引起長久且重大之爭議，或可究明其是否為辯論主義適用上之核心情形或案型，若然，即應考量闡明義務之履行是否會使有所不作為之當事人免於不利之後果，並以不利後果之免除為不當。

第二節、辯論主義之再考察及其思維模型之建立

為後續討論及分析之便，宜先交代本文對辯論主義所作之認識。就專利訴訟之技術爭點而言，應以辯論主義對法院之限制（同時也是對法院之不歸責）為主題進行探討。是故本文不作辯論主義三大命題之系統化討論，以下透過德文術語之考察，輔以我國及德日學說及實務界見解，以圖形化之方法描繪辯論主義對法院所生限制之思維模型。

²² 王澤鑑，民法總則，頁 18，2020 年。



圖二、辯論主義對法院所生限制之思維模型（筆者自繪）

第一項、狹義之訴訟資料與當事人支配之確保

德國學說上有稱，當事人提出原則（Beibringungsgrundsatz）可謂是辯論主義更具特徵性之另一表述²³，此一名稱亦符合本文前述辯論主義係決定起訴後訴訟資料由當事人負責提出之體系定位，故圖二中以當事人提出原則代稱辯論主義。當事人提出原則要求當事人自行提出事實（Tatsachen）與證據方法

²³ Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Hrsg.), ZPO Kommentar, 74. Aufl., 2016, Grdz. § 128, Rn. 20; Fritsche, in MüKo ZPO, 7. Aufl. 2025, §§ 142-144, Rn. 3; Voit, in Musielak/Voit (Hrsg.), ZPO Kommentar, 23. Aufl., 2026, Einleitung Rn. 37. 我國實務上亦有稱辯論主義即當事人提出主義者，例如最高法院 111 年度台上字第 531 號民事裁定、最高法院 105 年度台上字第 1730 號民事判決、最高法院 100 年度台上字第 340 號民事裁定。

(Beweismittel)，其所提出之事實應為具體之事實主張 (konkreten Tatsachenbehauptung) ²⁴。

本文先前固謂辯論主義相較於處分權主義更偏向於責任之價值取向，惟若不與處分權主義作體系上之比較，獨就辯論主義本身而言，其仍屬一種自由主義之訴訟觀。在德國，儘管民事訴訟法經歷了無數次深刻的修訂，但出於對成熟公民之信任，以及防止家長式作風 (Bevormundung) 潛匿於訴訟之中，其核心仍植基於自由主義思想，而辯論主義 (當事人提出原則) 則體現為當事人對訴訟程序在並不算小的範圍內擁有支配力²⁵。為確保當事人之支配，必然導致證據資料與狹義之訴訟資料相區分²⁶，從而，有必要對訴訟資料之概念作一更加精細之界定。

我國學說上有謂原告為賦予自己所提本案之聲明有利基礎，所提出之一切訴訟資料，稱為攻擊方法；被告為賦與反對原告聲明有利基礎，所提出之一切訴訟資料，稱為防禦方法²⁷。此種理解方式固有一定程度之啟蒙性，惟應注意，由於證據調查結果與全辯論意旨也屬於廣義訴訟資料的一部分，故攻擊防禦方法尚不完全等同於廣義之訴訟資料²⁸。廣義之訴訟資料，乃形成判決基礎之一切事實及證據；狹義之訴訟資料則不包含證據資料，其主要，並且能與

²⁴ Saenger, in Saenger (Hrsg.), ZPO Kommentar, 10. Aufl. 2023, § 286, Rn. 53, 84, 88; Prütting, in MüKo ZPO, 7. Aufl. 2025, § 286, Rn. 141.

²⁵ Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Hrsg.) (Fn 23), Grdz. §128, Rn. 19 - 21.

²⁶ 伊東乾・前掲注(15)48 頁

²⁷ 李木貴，民事訴訟法講義，李木貴の民事程序法教室，第六篇頁 31，2010 年(最新作者序年分)，
https://sites.google.com/view/leemukuei/4_%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95 (最後瀏覽日：2025/11/17)。

²⁸ 伊東乾・前掲注(15)48 頁。我國民事訴訟法第 222 條亦規定法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果。

證據資料對比之部分，為當事人之事實主張²⁹。由於圖二意在呈現辯論主義對法院所生限制之概念，故其中並未贅示完整的廣義訴訟資料之概念圖形。

證據方法與證據資料亦應予區分，證據方法為證據調查程序之素材或手段，證據資料則為透過證據調查程序，從證據方法中取得之資料。證據方法乃當事人提出原則下，當事人所得實際支配（提出或不提出）者，證據資料則非當事人所能實際支配。例如，以甲作為證人進行證據調查時，證人甲為證據方法，甲之證言則為證據資料，然若甲於訊問中僅為不知或不記憶之陳述，則即使當事人提出了證據方法，也無法取得證據資料³⁰。

第二項、當事人之支配與當事人之理由付與

基於法院之理由付與義務（Begründungspflicht）³¹，判決書須記載判決理

²⁹ 伊東乾，前揭注(15)50 頁。國內學說亦有相近之見解，參閱姜世明，註 14，頁 680；許士宦，註 10，頁 81；除事實主張外，姜世明教授提及當事人之法律上主張亦屬訴訟資料；許士宦教授認為在我國所採之協同主義下亦應區分訴訟資料與證據資料。

³⁰ 伊東乾，前揭注(15)159、164 頁；國內之刑事訴訟法文獻亦有對證據方法與證據資料之關係作類似說明者，證據資料（Beweisstoff）必須透過特定的方法才能呈顯，此特定方法即稱證據方法，指探求證據資料內容的調查手段（參閱林鈺雄，刑事訴訟法（上），11 版，頁 506-507，2022 年）。

³¹ 國內有學者將 Begründungspflicht 翻譯為理由表明義務（張志偉，憲法審查中的不受理機制與具體指摘，全國律師，27 卷 9 期，頁 25，2023 年）；亦有學者結合我國民事訴訟法第 266 條第 1 項第 1 款及第 2 項第 1 款所定「理由」，及第 193 條第 1 項所定「法律上之陳述」，導出當事人之理由說明義務（邱聯恭，註 16，頁 185-187）。惟本文認為 Begründungspflicht 是否已盡，容有其動態發展性，以法院之 Begründungspflicht 為例，判決作成時如有記載理由，則在形式上已盡其 Begründungspflicht，然若遭上訴審認為其理由不備（依據德國司法實務，不可理解的以及含糊不清的理由亦完全等同於不備理由，參閱 Uwe Kischel（楊子慧譯），好的法官論理：可能性及原則，憲政時代，38 卷 1 期，頁 116，2012 年），則其又被確認為實質上未盡 Begründungspflicht。故本文認為此術語之翻譯或許可以借鑑其日文譯語之「理由付け義務」，譯為理由付與義務，較易望文生義理解上述動態發展性。

由³²。其實，理由付與義務普遍存在，並不限於法院，在行政機關、企業（例如交代人事或投資的理由）、學校，乃至於私人日常法律關係（例如敘明終止契約理由），皆有理由付與義務之存在³³。準此以觀，理由付與實為跨越眾多法領域之法理。理由付與義務要求決策者就其所做決定必須解釋原因及依據，目的在於使決策具有可追溯性（Nachvollziehbarkeit）、避免專斷，並使受影響者及第三人有機會理解並對決策進行檢查³⁴。

前述所謂可追溯性（或可譯為可理解性），依本文之見，或係體現於判決所記載之事實部分應為對當事人陳述的證明（Beurkundung des Parteivortrags），即判決記載之事實應當反映言詞辯論終結時的事實和爭議狀況，其未提及的內容，不能視為當事人已陳述過，惟事實之記載仍僅需達到最低要求（Mindestangaben），毋須過分完整³⁵。以上雖係關於事實記載之要求，惟德國民事訴訟法第 313 條第 3 項亦規定判決理由之記載應包含其所依據事實之簡短說明（我國第 226 條第 3 項應屬對應之規定），理由記載中的事實依據部分當亦應符合上述事實記載之要求。判決理由之記載同樣亦僅需達到最低要求³⁶，且僅需是針對訴訟參與者的記憶輔助（Erinnerungsstütze），法院宜努力專注於核心內容，而不需詳盡無遺地說明³⁷。本文以為，上述所謂陳述之證明及記憶輔助，均係出於對可追溯性之追求，其目的在於使當事人能透過判決書記載之內

³² 我國民訴法第 226 條；德國民訴法第 313 條；日本民訴法第 253 條。

³³ §39 VwVfG; §56 HSchG; Koch, Aktiengesetz, 19. Aufl., 2025, § 161, Rn. 18; Mansel, in Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, 19. Aufl., 2023, § 626, Rn. 23.

³⁴ BGH, Urteil des III. Zivilsenats vom 21.12.2006 - III ZR 117/06, Rn. 10; BGH, Urteil des 3. Strafsenats vom 9.4.2009 - 3 StR 376/08, Rn. 11, 13.

³⁵ Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Hrsg.) (Fn 23), Grdz. § 313, Rn. 14 - 16.

³⁶ Uwe Kischel (楊子慧譯)，註 31，頁 116。

³⁷ Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Hrsg.) (Fn 23), Grdz. §313, Rn. 32.

容，追溯其訴訟程序之經歷，抑或可追溯並考察判決理由之本源。

附言之，在德國，法官對於判決理由之行文結構和措辭方面擁有很大的決定空間。他可以詩意地表達，也可以像一位諾貝爾文學獎得主一般地書寫³⁸。

一般認為，法院必須於判決中記載理由之義務由來於近代合理主義思想（在制度面上，則是為了使上訴審得以審查，乃至使社會得以評價）。如果訴訟的目的僅在解決紛爭，那麼一般的合理主義也不具備要求判決記載理由的根據。正因為法律本身即是合理主義之表現，而訴訟的目的在於紛爭的法律上解決，其使命為確認法律之妥當性，所以合理主義要求判決須付與理由³⁹。

既然辯論主義要求判決須基於當事人提出之訴訟資料，採用辯論主義自然導致當事人於訴訟中負有提出事實及證據以付與理由之義務。可以說，辯論主義是一種將判決的理由付與責任歸於當事人的原則⁴⁰。因此，若當事人之主張在訴訟外的真實權利狀態中具有理由，但當事人卻未將該理由帶入訴訟中，則判決與訴訟外的真實權利狀態縱有不一致也不能歸咎於法院⁴¹。誠然，辯論主義既對法院形成限制，便不能再苛責法院必須絕對符合真實，此亦與既判力本質論之訴訟法說相成一脈。該說為德日通說，其理論為：法院確定判決所認定之權利狀態，可能與既存之真正權利狀態不相符，但基於國家要求公權判斷之統一，即便此種誤判內容，亦有既判力⁴²。本文以為前述訴訟法說之理論可藉一比喻描述之：真實權利狀態就如實景，而判決認定之權利狀態就如對實景之寫生，在辯論主義下，訴訟當事人提出訴訟資料就如揭開窗簾使法院得以觀見

³⁸ Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Hrsg.) (Fn 23), Grdz. §313, Rn. 48.

³⁹ 伊東乾·前掲注(15)26-27 頁

⁴⁰ 伊東乾·前掲注(15)46-47 頁

⁴¹ 伊東乾·前掲注(15)32 頁

⁴² 陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（下），9 版，頁 198-199，2021 年。

實景，惟若當事人提出之資料有所不足，則法院對實景之視野亦將有所障礙，從而導致判決之認定與真實之權利狀態有所出入之風險存在。此種制度上之局限性，畢竟源於對成熟公民之信任、當事人對其私權的支配之確保，以及防止法院之家長式作風，則其不利由當事人承擔亦屬合理。

在德國，理由必須敘明相關的事實和法律考量⁴³；日本有學說謂理由付與是依據事實及證據進行的⁴⁴；國內則有學說從民事訴訟法第 266 條第 1 項第 1 款及第 2 項第 1 款所定「理由」，及第 193 條第 1 項所定「法律上之陳述」導出當事人之理由說明義務⁴⁵。綜合上述，理由之構成具有事實、證據、法律三個面向。惟即便採取辯論主義，在法律適用上，法院仍有其職責⁴⁶；而證據則非當事人在事實上所得完全支配（例如前述證人僅為不知或不記憶之陳述的情形）。故本文認為，當事人之理由付與涉及事實主張、證據方法及其法律見解之提出，而在辯論主義之脈絡下，當事人之理由付與主要指涉事實主張之提出。

需要澄清的是，本文並不以「當事人之理由付與義務」代稱主張責任、舉

⁴³ 例如判決理由需敘明其所為之事實及法律考量（德國民事訴訟法第 313 條第 3 項參照）；行政行為之理由亦同（德國行政程序法第 39 條參照）。

⁴⁴ 伊東乾·前揭注(15)46 頁

⁴⁵ 邱聯恭，註 16，頁 185-187。

⁴⁶ 最高法院 106 年度台上字第 1210 號民事判決參照。然而，本文以為，依本文前註 20 處所引薩維尼之學說，應努力將當事人生活之有機脈絡納入法律之解釋中，故當事人提出之法律見解對法院仍應頗具參考價值，僅在有明顯理由可認雙方當事人之法律上主張皆背離法律規定，或有嚴重缺漏而有損及公益之虞時，法院自身之法律見解基於「法官知法」之概況，具有相對之優越性。比較法上，已故之美國最高法院大法官 Antonin Scalia 於哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院任職期間曾指出，在該國所行對抗制（adversary system）下，法院並非作為自主導向的法律調查與研究委員會（self-directed boards of legal inquiry and research）而存在，其並認為，法院並無義務替當事人提出其未充分提出之法律論證，倘若當事人僅抽象地主張其權利受損，而未就支持該主張之判例法（case law）、制定法文本（statutory text）或立法史（legislative history）提出論證，則即便該主張涉及屬於法院職掌之法規解釋事項，且即便該事項之影響遠超個案，法院亦得拒絕處理該項主張（See *Carducci v. Regan*, 714 F.2d 171 (D.C. Cir. 1983)）。

證責任，以及（法律上）理由說明義務。蓋此種稱謂方式或將導致「理由付與義務」成為一「蒐集式概念」，甚至有過度膨脹之可能⁴⁷。本文僅係認為當事人之理由付與可以作為思考辯論主義之相關問題的一種角度。

圖二未繪示當事人之理由付與，惟由上述可知，當事人之理由付與得直接自當事人提出原則中導出。

應區辨者，當事人於訴訟上所為之理由付與，不可與實體上之理由具備性（Begründetheit，亦即本案有無實體理由）混淆⁴⁸。當事人於訴訟上付與理由之直接效果在於使訴訟得以進行，而與實體權利成立與否無直接關聯。就當事人提出之事實及證據而言，應達到最低要求，始得確保訴訟程序得以進行（詳後述）⁴⁹，惟此並不意味達成最低限度之理由付與即能充分滿足理由具備性。例如，縱使當事人努力提出事實主張，超過最低要求地付與理由，若其提出之事實主張最終未能證明為真，則仍不能充分滿足實體法上之構成要件，依然欠缺理由具備性。

第三項、主張責任

主張責任（Behauptungslast）係在當事人提出原則下，對於事實資料之提出責任。當事人須先將事實引入訴訟⁵⁰，使事實出現於訴訟之中，然後，事實

⁴⁷ 類似之情形，參閱吳從周，論遲誤準備程序之失權，東吳法律學報，16卷3期，頁65，2005年。

⁴⁸ BGH, Beschluss des IX. Zivilsenats vom 10.9.2015 - IX ZB 39/13, Rn. 23; BGH, Beschluss des VIII. Zivilsenats vom 22.12.2003 - VIII ZB 94/03; 許士宦，集中審理之爭點整理——依一貫性審查及可證性審查之法律思維，月旦法學教室，117期，頁44，2012年。

⁴⁹ 例如德國之憲法訴願於程序之起始時即須付與達到最低要求之理由，參閱張志偉，註31，頁25。

⁵⁰ 姜世明，註14，頁73。

才能成為訴訟中爭執、證明之對象。因此，主張責任又稱事實提出責任（Anführungslast）⁵¹。主張責任係辯論主義第一命題之展現⁵²，原則上，負舉證責任之人即為負主張責任之人⁵³。

Behauptungslast、Darlegungslast 及 Erklärungspflicht，文獻上常見將此三術語混用之情形，惟在圖二中，筆者將 Behauptungslast 繪示為上位概念，而將 Darlegungslast 及 Erklärungspflicht 一同繪示為 Behauptungslast 之行為層次，理由如下。第一，在文字結構上，Behauptungslast 與事實主張（Tatsachenbehauptung）具有相同字根。第二，在字典上，Behauptung 係指主張（claim）⁵⁴，而 Darlegen 與 Erklären 同指說明（explain）⁵⁵，就文義而言，說明應係達成主張之手段。第三，學說上有謂，儘管具體化義務與 Darlegungslast 有很大的交集，兩者仍可區分，Darlegungslast 關乎由何人負責陳述哪些事實，而具體化義務係指負有 Darlegungslast 的人所為之陳述須足夠精確，以使法院得進行一貫性（Schlüssigkeit）審查⁵⁶，換言之，具體化義務係對當事人履行 Darlegungslast 而為之陳述的品質要求。第四，承前第三，具體化義務與 Darlegungslast 有很大的交集，此可佐證，相較於主張責任之「引入」功能，Darlegungslast 之功能偏向「更進一步」之陳述，故本文認為 Behauptungslast 可以理解為 Darlegungslast 之發源，亦即，先引入，再進一步陳述。第五，在法學

⁵¹ 李木貴，註 27，第六篇頁 127-128。

⁵² 姜世明，註 14，頁 73；李木貴，註 27，第六篇頁 127-128。

⁵³ 李木貴，註 27，第六篇頁 127-128。

⁵⁴ Cambridge Dictionary,
<https://dictionary.cambridge.org/zht/%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E5%BE%B7%E8%AA%9E-%E8%8B%B1%E8%AA%9E/behauptung?q=Behauptung> (last visited 2025/12/22).

⁵⁵ Cambridge Dictionary,
<https://dictionary.cambridge.org/zht/%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E5%BE%B7%E8%AA%9E-%E8%8B%B1%E8%AA%9E/darlegen> (last visited 2025/12/22).

⁵⁶ Rust, Die Substantiierungslast im Zivilprozess, 1. Aufl. 2021, S. 36-37.

語境中，Erklärung 係指以口語、書面、電子或默示之行為，作出意思表示（Willenserklärung）或非屬意思表示之聲明，後者例如認知表示（Wissenserklärung）及事實表示（Tatsachenerklärung）⁵⁷，故 Erklärungspflicht 可認為係屬行為之層次。第六，在文獻中，Erklärungspflicht 經常與真實義務及完全義務相伴出現，此應係緣於德國民事訴訟法第 138 條第 1 項規定之用字⁵⁸，惟從我國民事訴訟法第 195 條考察各國立法脈絡並加以繼受之沿革⁵⁹可知，Erklärungspflicht 與真實、完全義務之配對較可能僅為歷史現象，尚難逕認係始終存在之內在關聯。第七，德國有實務見解⁶⁰從該國民事訴訟法第 138 條第 2 項規定⁶¹之 Erklärungspflicht 導出 sekundäre Darlegungslast，由此可見，Erklärungspflicht 與 Darlegungslast 在概念上有所相通、交集。第八，綜上所述，與真實、完全義務區分之純粹行為意義上的 Erklärungspflicht，以及與具體化義務區分之純粹行為意義上的 Darlegungslast，將此兩者等同視為以履行 Behauptungslast 為目標之行為層次上的要求，應不生疑義。第九，承前第三、第八，又學說上有謂一貫性及重要性（Erheblichkeit）即係 Behauptungslast 及 Darlegungslast 之最低要求的體現⁶²，由此可見，Behauptungslast 所要求者並非

⁵⁷ Erklärung, MTR LEGAL RECHTSANWÄLTE, <https://www.mtrlegal.com/wiki/erklaerung/> (last visited 2025/12/22). 國內學說有將 Wissenserklärung 翻譯為認知表示者（本文採之），其並指出，Wissenserklärung 屬純粹之觀念通知（參閱吳庚，行政法之理論與實用，14 版，頁 298，2016 年）。

⁵⁸ Die Parteien haben ihre **Erklärungen** über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben.（當事人應就事實情況為完全且真實之陳述。）

⁵⁹ 姜世明，民事訴訟中當事人之真實義務，東吳法律學報，16 卷 3 期，頁 146-148，2005 年。

⁶⁰ BGH, Urteil des III. Zivilsenats vom 4. Februar 2021 - III ZR 7/20, Rn. 19. 國內有學者將 sekundäre Darlegungslast 翻譯為第二位主張責任，並指出得自我國法上非負舉證責任當事人之事實解明義務導出第二位主張責任（參閱姜世明，註 14，頁 57-58）。

⁶¹ Jede Partei hat sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu **erklären**.（當事人應就他造主張之事實為陳述）

⁶² Schmidt, Die Beweislast in Zivilsachen - Funktionen und Verteilungsregeln, JuS, 2003,

僅為（相較於 Darlegungslast 所偏重之進一步陳述的）初步陳述而已，而是從將事實引入訴訟之中，到將事實陳述具體化為具有一貫性之事實主張，皆為 Behauptungslast 所涵蓋，因此，可認為 Darlegungslast 係包含於 Behauptungslast 之中。綜上所述，本文認為可謂：當事人履行 Darlegungslast / Erklärungs pflicht 而為之陳述，其內容須足夠精確以達到具體化之效果，從而使其事實主張具備一貫性或重要性，達成其 Behauptungslast 之最低要求。至此，圖二所示主張責任之下，行為層次及內容層次之區分，應已明朗。

然而，以上對於術語之梳理，僅係為了釐清辯論主義對於當事人提出事實資料之要求如何，以利本文後續討論。如前所述，論者常混用 Behauptungslast、Darlegungslast 及 Erklärungs pflicht，讀者若於其他文獻中遇到此三術語，或許不必作與本文相同之細分。又真實義務、完全義務亦為主張責任之內容層次，惟此二者某程度係對自由主義的訴訟觀之調整⁶³，且與辯論主義未必完全相洽⁶⁴，雖然在我國實定法上，真實、完全義務之規定得充當具體化義務之法基礎⁶⁵，但具體化義務得作為實現辯論主義之方法，而在職權探知主義下，則不發生當事人陳述不具體之風險⁶⁶，故可知具體化義務並不涉及真實、完全義務與辯論主義不相洽之部分。圖二意在呈現辯論主義對法院所形成之限制，故僅繪示具體化義務，而未繪示真實義務、完全義務。

負主張責任之當事人所提出之事實應達到最低要求，方不致使訴訟程序無

Heft 10, 1008. 另一種理解方式係，一貫性為對具體化義務之要求（參閱姜世明，民事訴訟法基本制度：第三講—部分民事證據法理之變遷，月旦法學教室，106 期，頁 50-53，2011 年。）

⁶³ 許士宦，註 10，頁 171。

⁶⁴ 姜世明，註 59，頁 161-162。

⁶⁵ 姜世明，民事訴訟中當事人之具體化義務，政大法學評論，88 期，頁 310，2005 年。

⁶⁶ 姜世明，註 65，頁 341。

法進行，此點自一貫性可理解為主張責任之最低要求亦得明瞭。一貫性審查，係指原告主張之事實假設為真，經實體法上評價結果，構成要件有無該當⁶⁷；換言之，原告所主張之事實，是否可涵攝滿足其請求所對應之規範構成要件，而足以支撐其請求⁶⁸。若審查結果認原告之主張不具一貫性，其法律效果係依（我國）民事訴訟法第 249 條第 2 項第 2 款規定，法院得不經言詞辯論，逕以判決駁回原告之訴。易言之，從訴訟程序上之理由付與的角度以觀，若原告就其負主張責任之事實未達到具備一貫性之最低要求，且不補正，則應認原告未付與法院進行言詞辯論程序之理由，法院得不行言詞辯論。

德國有學說謂主張責任可再細分為客觀主張責任及主觀主張責任，負客觀主張責任者在言詞辯論程序中未提出某項有利於己之事實主張，法院就會適用辯論主義第一命題，對於該事實不會加以審酌；主觀主張責任則係行為責任⁶⁹。日本則有學說謂主張責任係「無辯論之危險負擔」，而非「必須主張的責任」，若某一事實從未在辯論中顯現，則將被假定該事實不存在，從而對該事實負主張責任之一方將蒙受不利益⁷⁰，此說似乎認為僅有客觀主張責任。惟無論是否承認主觀主張責任，至少可從客觀主張責任看出辯論主義對法院之限制及不歸責，亦即對於當事人未提出之事實，法院應假定其不存在而不審酌，而這是因為無辯論之危險歸由當事人負擔。

⁶⁷ 許士宦，註 10，頁 95； Schmidt (Fn 62).

⁶⁸ 姜世明，註 3，頁 511-513。

⁶⁹ 姜世明，註 14，頁 73-74。

⁷⁰ 伊東乾，前揭注(15)87-88 頁

第四項、具體化義務

第一款、基本概念



具體化義務 (Substantiierungslast)，亦有翻譯為實體化義務⁷¹。在德國，有認為具體化義務之依據係其民訴法第 138 條第 1 項、第 2 項、第 139 條、第 253 條第 2 項第 2 款、第 282 條等規定，亦有認為其民訴法並無關於具體化義務之明文規定者⁷²。惟不論是否有明文規定，可以確定的是，德國實務見解已穩定認為當事人之主張或爭執必須具體化。概言之，只要達到一貫性的門檻，負主張責任之當事人得自由決定其陳述初步具體化到何等程度，而不負主張責任之當事人之陳述所需達到的具體化程度則取決於陳述與對立陳述之互動 (Wechselspiel von Vortrag und Gegenvortrag，或可理解為主張與爭執之互動)，若不負主張責任之當事人已提出充分之對立陳述，則負主張責任之當事人對事實陳述之進一步補充與細分 (Aufgliederung) 負責⁷³；具體化之程度要求亦取決於可能性與期待可能性 (möglich und zumutbar)⁷⁴。亦即，除了作為最低要求之一貫性以外，在更往上的層級，具體化所要求之標準並非事先預定，而是隨著訴訟的進行而具有動態發展性。

德國實務上，關於具體化之要求橫跨準備程序與言詞辯論程序，若法院於

⁷¹ 吳從周，註 47，頁 73-75。

⁷² 姜世明，註 59，頁 211。

⁷³ BGH NJW-RR 2014, 830 Rn. 7.

⁷⁴ von Selle, in Vorwerk/Wolf, C. (Hrsg.), BeckOK ZPO, 58. Aufl., 2025, § 138, Rn. 10-13. 就可能性 (Möglichkeit) 而言，可以討論因過失而導致不可能提出訴訟資料之情形，例如定作人未留存承攬工程之測量紀錄，雖不致排除其為單純否認或不知情陳述的權利，但法院應減輕承攬人之舉證責任，或甚至是將舉證責任轉移予定作人；就期待可能性 (Zumutbarkeit) 而言，較具代表性之事例則為涉及刑事風險之情形 (Vgl. Rust (Fn. 56), S. 154-157)。

準備程序中便發現當事人之主張或爭執具體化不足，即應促其補正⁷⁵。若法院於言詞辯論中始提示當事人其陳述未達充分具體化，則其應給予受影響之當事人回應之機會（例如准許補交書狀或延展期日）⁷⁶。

未盡具體化義務，較直觀之態樣當屬信口空言（ins Blaue hinein，有無憑無據、射倖、臆測，或盲目之意涵）式的陳述。信口空言是否違反真實義務，在學說與實務上仍有爭議，惟較諸真實義務，其毋寧更是關於具體性（Substantiiertheit）之問題⁷⁷。例如，當事人甲已提出充分具體化之主張，他造當事人乙未提出相應程度之具體化爭執，而僅影射甲之主張顯示出誇大妄想之心理病徵，甚至提出與訟爭案件無關，而係以貶損甲為目的之人身攻擊，乙之此等陳述即屬信口空言，法院得不予審酌⁷⁸。本文以為，此與單純之評價（Wertung）不構成事實主張同理⁷⁹，例如僅陳稱「對造是壞人，應受敗訴判決」，此僅為單純的評價或願望，而不構成事實主張，從具體化義務的角度以觀，亦顯然未有善盡。

⁷⁵ OLG Brandenburg NJW-RR 2014, 574; OLG Köln NJW-RR 2015, 82.

⁷⁶ BGH, Beschluss vom 10.12.2019 - II ZR 451/18, Rn. 8.

⁷⁷ Stadler, in Musielak/Voit (Hrsg.), ZPO Kommentar, 22. Aufl., 2025, § 138 Rn. 6.

⁷⁸ LG Köln, Urteil vom 14. 07. 2017 - 4 O 381/16.

⁷⁹ 事實主張的特徵在於言論與現實之間的客觀關係。相較之下，評價與意見則是由表達者與其言論內容之間的主觀關係所形塑。因此，事實主張得透過證明手段（Mitteln des Beweises）檢驗其正確性，評價與意見則無法被證明。若一項言論中事實與評價或意見相互交織，只要從接收者的角度來看，評價或意見的要素並未相對於事實退居次要地位，該言論仍應定性為評價或意見。判斷一項言論究為評價或事實主張，以掌握該言論的意義（Sinn）為前提。對於言論的解釋，起關鍵作用的既非說話者的主觀意圖，亦非受言論影響者的主觀理解，而是該言論在一個不偏頗且理性的平均受眾（Durchschnittsrezipient）理解下所具有的意義。應以言論的文字表述（Wortlaut）為出發點。然而，文字表述並非最終決定其意義的唯一因素。相反地，言論的意義亦由該爭議言論所處的語境/脈絡（sprachlichen Kontext）以及其發表時顯可覺知的周邊情境（Begleitumstände）所決定。該言論不得脫離其相關語境，而被導入一種純粹孤立的觀察（rein isolierte Betrachtung）。（Vgl. BGH ZUM-RD 2017, 515, Rn. 29-30.）



第二款、具體化與個別化

關於事實主張的內容品質要求，除了具體化之外，還有一個相關的概念，即個別化（Individualisierung）。

德國實務見解認為，若要透過起訴來中斷時效，必須具備「有效提起訴訟」之前提，而只有在起訴理由達到「低於具體化之程度之個別化(- unterhalb der Stufe der Substantiierung - individualisiert)」，並據此使訴訟標的達於明確時，有效起訴方始成立⁸⁰。支付命令（Mahnbescheid）亦同，僅需達成個別化，而無須具體化⁸¹。由上述可知，個別化與具體化係性質相同而程度不同之二概念。申言之，當事人是否已最低程度地盡到具體化義務，以一貫性為標準（亦即使法院得於涵攝後認為可滿足權利要件），而個別化則無須達到一貫性之層級，僅需達到可識別性（identifizierbar）即足，亦即僅需使他造能辨識出其事實經過⁸²。在一些個案中，以關鍵詞式（schlagwortartig）之陳述，即可達成個別化。例如以「貨款」、「勞務提供」表示債權，即使未敘明具體之計算方式或給付期間，亦不影響⁸³。惟此並非固定不變之標準，仍應依個案判斷是否足可辨識⁸⁴。

⁸⁰ BGH, Urteil des XI. Zivilsenats vom 17.10.2000 - XI ZR 312/99 -. 我國學說亦有相近見解謂，起訴狀之記載，在具體化要求程度，宜做相對友善之對待（參閱姜世明，具體化義務，月旦法學教室，41 期，頁 15，2006 年。）

⁸¹ BGH, Urteil des IX. Zivilsenats vom 25.6.2020 - IX ZR 47/19, Rn. 22.

⁸² Rust (Fn. 56), S. 24-26.

⁸³ BGH, Beschluss des II. Zivilsenats vom 13. Oktober 2020 - II ZR 40/20, Rn. 24.

⁸⁴ 有時僅標示法律關係本身便已足夠，例如主張一項「基於運送契約」之債權。相反地，若僅是籠統地主張一項「侵權行為」，則屬不足。若當事人間完全無其他法律關係，則僅標示為「意外/事件（Unfall/Vorfall）」，或許尚可被視為足以辨識。（Vgl. Rust (Fn. 56), S. 24-26.）

德國學說上亦有謂，具體化係將訴訟資料以使訴訟變得對己有利之方式提出；相對而言，攻防方法之個別化則尚非屬提出，而僅屬預告。「預告」與「提出」課與法院不同的行為義務，前者使法院須依保障聽審請求權之規定，對已提出之訴訟資料知悉後進而加以考量；後者僅使法院於認為當事人有進一步提出之必要時，須進行闡明而已⁸⁵。從理由付與之角度以觀，此說似認為若當事人之陳述已達到個別化之程度，則當事人已付與法院闡明之理由，惟應注意，此項闡明僅係促使當事人完成其已有預告之攻防方法之提出，而非從無至有地指導當事人提出攻防方法。

第三款、具體化與可回應性

如前所述，具體化義務之作用，在於使當事人之事實主張達到法院得對其進行一貫性或重要性審查之程度。除此之外，具體化義務是否應有其他判斷標準，曾有爭議。

德國實務上，BGH NJW 1984, 2888 之見解曾引起關注，該案中，二審法院認為，僅敘明使請求權成立之已發生事實（anspruchsbegründend zugetragen hat）是不夠的，尚必須描述事實發生的細節（亦即，事實於何時、何地、以及如何發生），即便這些細節對於請求權的成立並不重要⁸⁶。德國聯邦最高法院（BGH）則否定了此項見解，其認為原告並無義務使應提出爭執之對造處於一種得以盡可能詳盡地進行回應的狀態。

然而，亦有論者指出，在 BGH NJW 1984, 2888 之後，仍有部分法院在個案中展現一定靈活性，而承認除了一貫性之外，可回應性（Einlassungsfähigkeit）

⁸⁵ 吳從周，註 47，頁 27-29。

⁸⁶ KG, Urteil vom 1. März 1983, - 4 U 1049/82, (轉引自 Rust (Fn. 56), S. 30.).

亦得作為具體化義務之要求⁸⁷。聯邦最高法院晚近之見解亦有採納可回應性之標準者，例如當事人提出之聲明書（*eidesstattliche Versicherung*）僅籠統主張二筆金額，而未說明該二筆金額是如何構成的（具體涉及哪些項目以及各項目的價格），因而，該等主張不足供他造進行回應（*nicht einlassungsfähig*）⁸⁸。

第四款、具體化與過度查閱

德國實務見解有謂，法諺「汝給吾事實，吾給汝法律（*da mihi facta, dabo tibi jus*）」不應被曲解為「給法院影本，由法院自尋內容」⁸⁹。當事人不得以提交大量附件之方式取代連貫且可理解之陳述⁹⁰；附件僅能用於說明（*Erläuterung*）書狀中的陳述（本文按：應係指附件僅能作為解釋書狀所載陳述內容之補充或參考資料），或作為主張之書證，法院尤無義務去查閱大量附件，以從中尋找是否存有足以採信之事實，僅引用大量附件，並不足以滿足具體化之要求⁹¹。前開實務見解所謂大量引用，應非係單純指摘附件之分量龐大，而係指當事人引用之方式過於籠統、欠缺針對性，使法院無法聚焦（可以想見，於他造而言，當然亦無法理解、聚焦）。

按我國憲法第 80 條規定：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」旨在要求法官必須獨立、公正、客觀、超然、中立⁹²。又，意向一旦形成，人們就會處於一種必須貫徹到底的理性和心理壓力之下，並且，

⁸⁷ Rust (Fn. 56), S. 29-32.

⁸⁸ BGH, Beschluss des I. Zivilsenats vom 6. Juni 2019 - I ZR 159/18, Rn. 9.

⁸⁹ OLG Koblenz, Beschluss vom 4. Juni 2007 - 14 W 303/07.

⁹⁰ BGH IBR 2014, 188.

⁹¹ BGH, Beschluss des VI. Zivilsenats vom 10. November 2015 - VI ZB 11/15, Rn. 14.

⁹² 司法院釋字第 601 號。

人們對一項意向投入的心力愈多，重新省思之可能性就愈低⁹³。本文認為，若一造當事人僅提交附件而未盡具體陳述之義務，從而促使法院自行查閱、整理附件內容並代當事人組織建構其主張或爭執，除生前述具體化不足之問題外，更恐使法院因投入過量心力查閱附件、組織一造當事人之陳述，而產生偏頗，難以客觀省思，進而違背憲法對於法官客觀、公正、超然、中立之要求。

由此以觀，在專利侵權訴訟中，若被告欲主張無效抗辯，應不得僅提出引證文件，並交由法院查閱、尋找並組織足以支撐無效抗辯之技術內容，而須自行具體指明其認為引證文件中哪一部分之技術內容足以支撐無效抗辯，如需引用多處技術內容，並應詳述其等為何得以組合。

第五款、我國法上之具體化義務

國內文獻多認為具體化義務在我國法上之法源包含民訴法第 266 條第 3 項規定，此外，民訴法第 193 條、195 條第 1、2 項、第 199 條第 1 項、第 244 條第 1、3 項、第 265 條、第 268 條、第 268-2 條規定亦有被援引為具體化義務之法依據⁹⁴。實務上亦不乏肯認當事人負有具體化義務之見解⁹⁵，其中最高法院

⁹³ See Gabriel S. Mendlow, *Why Is It Wrong To Punish Thought?*, 127 YALE L.J. 2342, 2349 (2018). “A characteristic effect of forming an intention is to place yourself under rational and psychological pressure to follow through, pressure compounded by a range of familiar cognitive biases that further reduce the likelihood you’ll change your mind. The more invested we feel in a decision, the less likely we are to reconsider it. We also tend to remember our past decisions as being more justified than they actually were. When confronted with new evidence, we tend to revise our opinions insufficiently.”

⁹⁴ 沈冠伶，論民事訴訟程序中當事人之不知陳述——兼評析民事訴訟法中當事人之陳述義務與訴訟促進義務，政大法學評論，63 期，頁 381，2000 年；姜世明，註 65，頁 309-310；許士宦，註 10，頁 171。

⁹⁵ 包含但不限於：最高法院 114 年度台上字第 875 號民事判決；最高法院 114 年度台上字第 943 號民事判決；最高法院 108 年度台簡上字第 7 號民事判決；最高法院 98 年度台上字第 391 號判決。

114 年度台上字第 875 號民事判決以民訴法第 195 條第 1 項規定及其修正理由、第 266 條第 1 項第 3 款、第 2 項第 2 款及第 3 項規定導出具體化義務。

國內學說有謂原告之主張陳述不僅以概括描述構成請求權基礎之要件事實為已足，通常必須再就間接事實為具體陳述，而被告則必須就原告之具體化主張中各項陳述，一一為具體之爭執，以便能特定待證事實，而不可為一概否認。爭執之具體化程度係視主張之具體化程度而定，亦即，負主張責任之當事人必須先就事實為具體化之陳述，若其未先就主張之事實為具體化之陳述，則對造原則上並無義務提出具體化之爭執，以補充負主張責任之當事人的陳述⁹⁶。亦有學說進一步指出，倘若負主張責任之當事人為一般性之事實主張，他造當事人可僅為單純之否認，並無幫負主張責任當事人為事實具體化補充或解釋之義務⁹⁷。實務上，最高法院 108 年度台簡上字第 7 號民事判決指出：「爭執之具體化，以主張之事實已具體化為前提，是負主張責任之當事人就其主張之事實未為具體之陳述時，對造當事人原則上無義務提出具體化之爭執。」本文以為，上開學說及實務見解與德國法上之可回應性可謂是相輔相成。申言之，在不觸發事案解明義務之一般情況下，若當事人甲陳述不夠具體，沒有提供足夠的細節，而使對造當事人乙缺乏可進行回應之著力點，則乙如欲提出具體之對立陳述，就必須先代替甲為具體之陳述（即上開學說所謂幫對造補充具體化）後，始能對其代甲所為之具體陳述提出具體之對立陳述，此際乙實質上是在自攻自防，顯不合理。例如，被控侵害專利權人僅陳稱「系爭專利無效。」則專利權人如欲提出具體化之爭執，需先自行代替對造列舉「專利無效，可能係因有不具新穎性、進步性、說明書不符記載要件、專利權期間不應延長……等情事。」然後才能陳述「然而，系爭專利並無前開諸情事，具體理由

⁹⁶ 沈冠伶，註 94，頁 382。

⁹⁷ 劉明生，訴訟中之否認、自認或擬制自認，月旦法學教室，159 期，頁 22，2016 年。

為……。」本例中，專利權人即相當於在自攻自防，惟依上開學說，專利權人亦可僅單純陳述「系爭專利並非無效。」不論如何，在不觸發事案解明義務之前提下，若當事人之主張不夠具體，而使他造當事人需代為將主張具體化始能提出具體爭執，似即應認該主張不能被具體回應。由此以觀，可回應性並非具體化義務之替代概念，得將可回應性理解為我國法上具體化義務之一環。

一般而言，未善盡具體化義務之主張或爭執，其法律效果乃該主張或爭執無效化⁹⁸。無效的主張，適用我國民訴法規定之結果為缺乏一貫性或失權或依全辯論意旨斟酌；無效的爭執，適用我國民訴法規定之結果為視同自認⁹⁹。按當事人之自認在辯論主義之範圍內有拘束法院之效力¹⁰⁰；又，失權效亦應有拘束法院及當事人之效力¹⁰¹，本文認為，此等拘束力皆符合前述由辯論主義第一命題衍生之若當事人未盡客觀主張責任則法院應假定其不存在而不審酌之法理，故於依全辯論意旨斟酌之情形，法院亦應假定當事人未具體主張之事項不存在而不審酌。例如前例被控侵害專利權人僅陳稱「系爭專利無效。」即屬於未善盡具體化義務之主張，若專利權人對此進行單純否認，則已排除自認，倘被控侵權人仍不提出具體化之主張，此情形即成為全辯論意旨之一部分，此部分之全辯論意旨對法院有多強之拘束力，或許有待學說及實務進一步討論發展，但不論如何，法院認定事實時應審酌當事人未盡具體化義務之全辯論意旨¹⁰²，當無疑問。以前例而言，被控侵權人之主張不具一貫性、可回應性，因而

⁹⁸ 姜世明，註 59，頁 213。

⁹⁹ 姜世明，註 65，頁 328；姜世明，註 14，頁 22。

¹⁰⁰ 最高法院 104 年度台上字第 207 號民事判決。

¹⁰¹ 對於已經失權之主張或爭執，法院應不予採納，即便有不受失權效力拘束之新發生的間接事實足以用於推認該主張或爭執之真實性，法院亦應以該新事實對於已經失權之主張或爭執不具重要性（unerheblich），而不對該新事實進行證據評價。（Vgl. BGH NJW 1987, 499.）

¹⁰² 參照最高法院 112 年度台上字第 2293 號民事判決「他造就其所抗辯之原因事實，除有正當事由，應為真實完全及具體之陳述，以供主張權利者得據以反駁，俾法院憑

未盡具體化義務、主張責任，法院應依全辯論意旨假定其所述專利無效之情事不存在。調整案例細節，設被控侵害專利權人僅陳稱「依據引證文件，系爭專利無效。」而未具體指明其認為引證文件中哪一部分或哪些部分之技術內容及其具體組合方式足以支撐其無效抗辯，當亦應作相同處理。

第五項、辯論程序

第一款、辯論程序與證據調查程序之區分

在辯論主義之採行下，狹義之訴訟資料與證據資料應予區分。若以要件事實（亦稱直接事實、主要事實¹⁰³）與間接事實之性質區分狹義之訴訟資料與證據資料，則易生認定上之困難，且可能導致法院之專斷，故二者應以程序上的標識予以區分¹⁰⁴。申言之，於證據調查程序中所得之資料（例如證人證言、文書內容），即為證據資料；而將廣義的訴訟資料扣除證據資料後，所餘即為狹義的訴訟資料¹⁰⁵。狹義的訴訟資料的主要部分係當事人以當事人之身分所提出之事實主張；相對而言，當事人以證人（證據方法）之身分所為之證言，則屬證據資料¹⁰⁶。相對於證據資料係於證據調查程序中取得，事實主張則係當事人於

以判斷他造受利益是否為無法律上原因。如他造違反上開義務時，法院應於判決時依全辯論意旨斟酌之。」最高法院 107 年度台上字第 1196 號民事判決「倘他造抗辯之原因事實，前後矛盾不一，且不符合經驗法則，自難認其已盡真實、完全及具體之陳述義務。此時，法院得依全辯論意旨及調查證據之結果，並本諸他造未盡上述陳述義務之間接事實，依不違背經驗法則之自由心證，認定原告就關於給付係欠缺給付目的之事實已盡證明責任。」

¹⁰³ 姜世明，註 14，頁 14。

¹⁰⁴ 伊東乾，前揭注(15)48-50 頁

¹⁰⁵ 伊東乾，前揭注(15)50 頁

¹⁰⁶ 姜世明，註 14，頁 680。

辯論程序中提出。

對於證據，當事人實際上僅能支配證據方法之提出或不提出，而法院從證據方法中獲取何等證據資料，則非當事人所能實際支配。例如當事人聲請傳喚證人作為證據方法，惟若該證人僅作不知或不記憶之陳述，則亦無法取得證據資料。又例如，甲起訴請求法院禁止乙生產 A 產品，並主張：乙已將(A)專利專屬授權與伊，A 產品之製造、販賣構成(A)專利之實施行為。乙則表示：伊係(A)專利之發明人、申請人及專利權人，沒有人比伊更了解(A)專利之技術內容，伊不主張(A)專利無效，且伊確定 A 產品並無實施(A)專利。法院調查證據後認定 A 產品確實實施(A)專利，但法院亦發現兩造所提證據顯示 A 產品之公開銷售日早於(A)專利之申請日。亦即，法院從證據調查程序中發現(A)專利可能有不具新穎性之無效事由，但兩造皆未就該無效事由有所主張，法院所發現之證據資料已逾越當事人於其對（狹義的）訴訟資料之支配下所提出之範圍。

辯論主義旨在確保當事人之私法自治（本質說），並且體現為當事人在並不算小的範圍內對程序擁有支配力¹⁰⁷。因而，在辯論主義第一命題（法院就當事人未主張之事實，不得採用作為判決基礎之資料）中，所謂當事人主張之事實，應以該事實已在（與證據調查程序區分的）辯論程序中顯現（而為狹義之訴訟資料）為前提¹⁰⁸。蓋當事人對於由證據調查程序取得之證據資料並無實際上的支配力，已如上述。是以，當事人未於（與證據調查程序區分的）辯論程序中主張之事實，即使法院於證據調查程序中得知該事實，仍不得將其採為裁判之基礎¹⁰⁹。申言之，（與證據調查程序區分的）的辯論程序的一個重要目的

¹⁰⁷ Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Hrsg.) (Fn 23), Grdz. §128, Rn. 19 - 21.

¹⁰⁸ 伊東乾·前揭注(15)51-52、68 頁

¹⁰⁹ 例如，在確認土地所有權之訴中，若原告主張繼承取得，被告僅單純否認之，則即使法院從證人證言中得知並確信曾有生前贈與存在，仍不得以該生前贈與為基礎而准許原告之請求（參閱伊東乾·前揭注(15)51-52 頁）。國內亦有學者強調，訴訟資料與證據資料之區別乃辯論主義與職權調查主義相異之特點，不得以證據資料補充訴訟資

係形成要證事實¹¹⁰（亦稱待證事實、應證事實、證明主題、事實爭點、證明對象、爭執事實），法院僅得將證據資料用於認定當事人於（與證據調查程序區分的）辯論程序中所特定之應證事實之存否，而不得用於其他目的¹¹¹。由此以觀，我國民訴法所謂「應證事實」¹¹²，其「應」字似應解為「應且僅應」。法院使用其於證據調查程序所得資料，其目的受限於由當事人於（與證據調查程序區分的）辯論程序中所特定之應證事實，若非如此，法院將能夠以證據調查程序為途徑，繞過辯論主義所確立之當事人對於訴訟資料之支配或主導，甚至不無實質上逼近於職權探知主義的運作空間。應證事實除了是當事人透過證據所欲建構（或推翻）的對象，也是於（與證據調查程序區分的）辯論程序中由一造主張而另一造爭執的對象，可謂是辯論與證據的接點¹¹³。在圖二中，證據方法被繪示為配合待證事實進入證據調查程序，即係為表達由證據方法所得之證據資料，在使用上應受限於待證事實之理。

尚需討論的是，依我國民訴法第 278 條規定，事實於法院已顯著，或為法院於職務上所已知者，雖非當事人所提出，經使當事人有辯論之機會後，亦得斟酌。學說指出，此項規定形成我國民訴法對於辯論主義第一命題之例外¹¹⁴。

料。例如於請求償還借款事件，清償之事實為決定訴訟勝敗之主要事實，當事人未提出清償抗辯者，倘若就其他事實所舉證人偶然為已清償之陳述，法院亦認為可信時，仍不得判斷債務已因清償而消滅（參閱王甲乙，辯論主義，法學叢刊，11 卷 2 期，頁 36，1966 年。）學者指出，德國實務在財產關係訴訟中基本上仍採行此種模式（參閱劉明生，註 6，頁 49-50。）

¹¹⁰ 伊東乾，前揭注(15)55 頁

¹¹¹ 伊東乾，前揭注(15)50 頁

¹¹² 民事訴訟法第 266 條第 1 項第 2 款、第 282 條、第 282-1 條第 1 項、第 285 條第 1 項、第 320 條、第 342 條、第 343 條、第 345 條第 1 項、第 347 條第 1 項、第 367-1 條第 3 項、第 370 條第 3 款、第 371 條第 1 項規定參照。

¹¹³ 伊東乾，前揭注(15)177 頁

¹¹⁴ 姜世明，職務上已知事實與不爭執協議，月旦法學教室，177 期，頁 19，2017 年；Bischoff, Tatsachenvortrag im Zivilprozessrecht, JA 2010, 532, 532.

就職務上所已知之事實是否包含法院於本案審理過程中所首次知悉者（或者僅限於他案中所知者），學說及實務上肯定與否定見解皆有¹¹⁵。值得關注的是，實務上有似採一般性的否定見解者¹¹⁶；而採肯定說之實務見解中，則有似認為於特定類型之案件中始應闡明者¹¹⁷。

關於第 278 條規定對辯論主義劃設之例外範圍應以何種界限為適當，本文以為，除了從「本案或他案」切入思考外，亦可著眼於當事人提出原則與法院闡明義務得如何相容進行思考。按我國民訴法第 297 條第 1 項本即規定，證據調查之結果，應曉諭當事人為辯論。亦即，法官應就證人所陳述之事項、勘驗所認識之情況、文書所證明之事項、鑑定人所表示之意見，向當事人詢問對該調查證據之結果，有何意見欲表達¹¹⁸。因此，若於證據調查中出現對當事人有利之證據資料，當事人本即得於第 297 條第 1 項所定之（與證據調查程序區分的）辯論程序中，主動（自發）將該證據資料援引為其所提出之（狹義的）訴訟資料。復按，民訴法第 278 條規定可解為法院闡明義務之注意規定¹¹⁹。綜上，本文認為，對於法院於證據調查程序中發現之事實，民訴法第 278 條規定並非要求法院一律須向當事人闡明其於證據調查中所發現而當事人未主動（自發）援引之證據資料，蓋闡明義務亦有其界限，另外，尚能從當事人是否已向

¹¹⁵ 實務及學說見解之整理，參閱陳瑋佑，法院職務上已知之事實與辯論主義之第一命題——評最高法院 107 年度台上字第 54 號民事判決，台灣法學雜誌，349 期，頁 6-10，2018 年。

¹¹⁶ 最高法院 107 年度台上字第 54 號民事判決，評析參閱陳瑋佑，註 115，頁 4。

¹¹⁷ 最高法院 111 年度台上字第 135 號民事判決：「損害之發生或擴大，被害人與有過失者……又此項法律原則，縱加害人未提出被害人與有過失之主張，法院仍得斟酌雙方原因力之強弱及過失之輕重，依職權……是法院審理時，如從當事人之陳述，或依調查證據程序所得之資料，或由卷宗內得知該項與有過失之事實存在時，應運用訴訟指揮權與闡明權，令當事人為必要之陳述及聲明證據，再將相關之資料曉諭當事人為辯論……」

¹¹⁸ 姜世明，註 13，頁 192。

¹¹⁹ 陳瑋佑，註 115，頁 17-18。

法院付與闡明之理由進行思考。

關於專利訴訟中的技術事項，如有法院於證據調查程序中得知當事人未於（與證據調查程序區分的）辯論程序中主張之事實的情形，法院應否向當事人闡明，本文之見解容後呈述（參本文本章第四節）。

此外，縱使法院依第 278 條規定為闡明，若當事人經闡明後仍不主張該事實，則法院仍不得將其採為裁判之基礎¹²⁰。例如前述專利專屬授權之例，姑且不論規範上（de jure）應否闡明，假設事實上（de facto）若法院闡明後，乙仍表示不主張(A)專利無效，法院即應依辯論主義第一命題及其所衍生之主張責任之法理，假定(A)專利沒有無效之情事。

第二款、辯論程序中待證事實之形成

承前述，（與證據調查程序區分的）辯論程序的一個重要目的係形成要證事實。要證事實亦稱待證事實、應證事實、證明主題（證據主題）、事實爭點、證明對象、爭執事實，對應之德文術語包含 Beweistatsachen、Beweisthema、Beweisgegenstand、streitigen Tatsachen，不論是直接事實（即要件事實）或間接

¹²⁰ 許士宦，註 10，頁 252-253；姜世明，註 3，頁 53。此處可再討論，當事人之真實義務是否不允許當事人經法院闡明後仍不主張？簡明的回答是，真實義務亦有其界限（參閱姜世明，註 59，頁 190 以下），縱法院所闡明之事實合於當事人所認識之主觀真實，真實義務亦不使當事人一律必須將其納為主張。亦有論者謂，真實及完全義務限於當事人已提出之事實，至於當事人未提出之事實，則無此義務（參閱呂太郎，註 5，頁 324。）另外，原則上，法院對於違反真實之自認予以尊重，屬私法自治之當然，且自認之不利後果亦已相當於對於違反真實義務之制裁（參閱姜世明，註 3，頁 53。）

事實皆可作為證明主題¹²¹。在我國，待證事實之形成可配合爭點整理程序¹²²，又，我國實務上，言詞辯論期日有不少情形僅係準備階段之程序而已¹²³，由此可見，（與證據調查程序區分的）辯論不限於主要期日，而包含準備期日中，當事人提出事實主張並形成待證事實之階段。因此，（與證據調查程序區分的）辯論程序或亦可理解為學說¹²⁴所稱事實審理之前階段（調查證據以前）。惟程序階段上，並非必須先集中完結所有辯論才能集中進行證據調查，而是兩者可以交互進行¹²⁵，例如實務上常見先就屬於前提之爭點（如專利或契約是否有效）進行辯論與證據調查，倘若前提成立，再進行後續爭點（如是否有侵害專利或違約）之辯論與證據調查，即是容易思及之事例；又如第 297 條第 1 項規定，亦屬證據調查後再行（與證據調查程序區分的）言詞辯論之例。

待證事實的形成，可考慮以下因素¹²⁶：一、考慮具體化主張及具體化抗辯，例如，若原告在（與證據調查程序區分的）辯論程序中已經具體化陳述之後，被告沉默不語或未具體化抗辯，即會落入民事訴訟法第 280 條擬制自認，成為不要證事實；二、排除自認之事實（民事訴訟法第 279 條規定參照）；三、排除民事訴訟法第 278 條等法律規定不要證之事實（但注意第 278 條規定仍應給予表示意見之機會）。另外，依民事訴訟法第 281 條規定，如有法律上

¹²¹ 邱聯恭，爭點整理方法論，頁 41、44，2001 年；邱聯恭，註 16，頁 186；姜世明，註 14，頁 19-20、809；伊東乾・前掲注(15)54-55、178 頁；Prütting (Fn. 24), § 284 Rn. 88, 89；BVerwG, Beschluss des 5. Senats vom 24. September 2012 - 5 B 30.12, Rn. 9；Saenger (Fn.24), § 284, Rn. 6; § 359, ZPO. 有認為輔助事實亦可作為證明對象者（Vgl. Prütting (Fn. 24), § 284 Rn. 42.）

¹²² 姜世明，註 14，頁 22；邱聯恭，註 121，頁 44。

¹²³ 林玉珮，法官闡明在爭點整理程序中之作用，收於：姜世明主編，民事程序法焦點論壇第八卷，頁 410，2020 年。

¹²⁴ 邱聯恭，註 121，頁 44。

¹²⁵ 伊東乾・前掲注(15)106 頁

¹²⁶ 姜世明，註 14，頁 19。

推定之事實，基本上應由對方舉證相反事實之存在。排除不需要舉證的事實之後，應依舉證責任分配及主張責任分配，並配合爭點整理程序，得出兩造爭執之事項，包含事實上爭點、法律上爭點、證據上爭點、程序上爭點。其中，事實上爭點即成為待證事實¹²⁷。

第三款、聲明證據與證據調查程序之開啟

如圖二所示，當事人所提出之證據方法除了會進入證據調查程序以外，也會進入（與證據調查程序區分的）辯論程序之中。圖二中以虛線繪示證據方法於（與證據調查程序區分的）辯論程序中的存在，茲說明如下。

學說上有綜合我國民訴法第 285 條第 1 項、第 298 條第 1 項、第 325 條、第 342 條第 2 項第 2 款、第 364 條規定，導出當事人聲明證據之內容應包括證據主題及證據方法二者；其並指出，當事人聲請法院調查證據，若未表明證據方法者，則法院自無從依其請求進行證據調查，法院基於「事實上不能」之理由而不能允許證據調查，但在理論上，法院此時仍宜予以闡明，令聲請人為補正缺漏，如未遵期補正者，將可能發生程序上失權之效果¹²⁸。另有不同學說認為，我國民訴法第 277 條規定應解為行為責任，而非結果責任，若負有舉證責任之當事人未提出證據，經法院闡明後依然如此，即構成本證懈怠，法院得不行證據調查，直接判本證懈怠之當事人敗訴¹²⁹。

上述二學說之理論雖有較大分歧，惟結論上，均認為負舉證責任之當事人若未提出證據方法，則法院無從進行證據調查之程序。從訴訟程序上之理由付

¹²⁷ 邱聯恭，註 16，頁 186；姜世明，註 14，頁 20。

¹²⁸ 姜世明，論民事程序中之摸索證明，成大法學，8 期，頁 48-49，2004 年。

¹²⁹ 許士宦，註 10，頁 98-102。

與的角度以觀，若當事人就其負舉證責任之事實未聲明證據，且不補正，則應認當事人未付與法院進行證據調查程序之理由。當事人應於辯論程序中提出證據方法，以（配合待證事實）達成證據聲明，並付與法院行證據調查之理由。易言之，證據聲明可視為進行證據調查程序之理由付與之最低要求¹³⁰。

此外，證據方法之取捨（屬證據上爭點之一¹³¹）亦是在行證據調查前，於（與證據調查程序區分的）辯論程序中進行攻防。

綜上，證據方法雖主要係於證據調查程序中發揮產生證據資料之作用，惟其亦進入（與證據調查程序區分的）辯論程序中，作為證據爭點之辯論對象，以及開啟證據調查程序的要素之一。故圖二中以虛線繪示證據方法進入（與證據調查程序區分的）辯論程序。

第六項、爭點與觀點之別

比較法上，日本實務對爭點有作出明確定義，其認為爭點係排除自認及於法院已顯著之事實後，兩造有所爭執之主要事實（即要件事實、直接事實）者，惟其亦強調，此項定義僅係為達訴訟標的、主張責任、舉證責任的分析及

¹³⁰ 德國學說上有類似見解謂，該國民訴法第 359 條規定（證據裁定應記載爭執事實、證據方法，以及援引證據方法之當事人）乃證據裁定之最低要求（Mindestinhalt）（vgl. Stadler (Fn. 77), § 359 Rn. 3-5）。雖然第 359 條係規範依同法第 358 條進行需要另定期日之特別證據調查程序時，法院所為證據裁定之必要記載事項（vgl. Heinrich, in MüKo ZPO, 7. Aufl., 2025, § 358, Rn. 2），但，一方面，359 條所要求記載之爭執事實（亦即證明主題）、證據方法，與一般的非特別證據調查程序之證據聲明內容無異，另一方面，通說認為，若負有舉證責任之當事人未聲明證據，法院即不得為證據裁定（vgl. Heinrich, aaO, § 359, Rn. 4），故證據裁定上所載爭執事實、證據方法，實應由當事人提出。從而，證據聲明（包含應證事實及證據方法）應可解為不分特別或非特別證據調查程序之對於當事人的「最低要求」。

¹³¹ 邱聯恭，註 121，頁 80。關於證據方法取捨之詳細考量，參閱姜世明，註 14，頁 414-420。

整理之便利，此項定義並不表示兩造所爭執之間接事實或輔助事實是可輕視的¹³²。我國學說則有認為，爭點之意涵具相對性、個別性及多樣性，因而，諸如紛爭之具體及背景事實、當事人就法規範之適用具意義之事實主張、主要事實、間接事實、對和解有助益之背景，乃至法律問題、經驗法則，皆可能成為爭點，爭點之態樣包含上列諸項但不以其為限¹³³。本文以為，前開我國學說所謂相對性、個別性及多樣性，其意旨應係追求紛爭事實之細膩還原；而前開日本實務見解則在不否認爭點之相對性、個別性及多樣性的同時，著重並框限於實務運作上較能便利操作之主要事實上之爭執，此種定義方式使法院得倚賴實定法上權利義務之要件認定爭點。基本上，本文認為上述我國學說對於爭點之理解較能靈活應對複雜之紛爭事實，惟須留意，法官畢竟仍是認識能力並非無限之人類¹³⁴，實際上不可能總是全知全慮，若以法院協同當事人細膩地發現真實為訴訟所追求的不可妥協之目標，當事人料將較多地依賴法院而較難驅策自己努力，則訴訟之結果將隨法院於每一個案中之注意程度不同而充滿偶然性，且在理論上較不容易如古典辯論主義將訴訟之結果歸責於當事人。前揭我國學說所謂之相對性、個別性及多樣性，似可認為與本文本章第一節第三項所引德國學者薩維尼之學說所謂之有機性¹³⁵相呼應，若然，則不論法律或事實爭點，其特定似仍應儘量忠於當事人之意思，始能反映當事人之有機生活脈絡。

自由主義之訴訟觀強調，民事訴訟形同雙方當事人之競賽¹³⁶；奠基於自由主義之訴訟觀上的古典辯論主義亦採同一看法，認為訴訟係兩造當事人之競技

¹³² 司法研修所編『(改定)事例で考える民事事実認定』5-6頁(2022)

¹³³ 邱聯恭，註121，頁79-80。

¹³⁴ 邱聯恭，2.突襲性裁判，收於：民事訴訟法之研討(一)，頁32，1986年；姜世明，註14，頁44。

¹³⁵ Karl Larenz(陳愛娥譯)，註20，頁9-11。

¹³⁶ 姜世明，註59，頁151。

137；日本則有學者將辯論主義下的民事訴訟形容為交戰（合戰）¹³⁸。關於競爭，美國經濟學者 Stigler 將其描述為競賽中的對抗（rivalry in a race），該競賽之目的係為了爭奪有限供應或擺脫過剩供應¹³⁹。邏輯上，民事訴訟符合前述為了爭奪有限供應之競賽。蓋爭奪有限供應（limited supplies）即表示，若一方得到愈多供應，將使另一方相應失去愈多供應；而給付訴訟中是否判命給付或判命給付之多寡、確認訴訟中適格確認對象之真偽或存否、形成訴訟中形成效果之發生與否，皆符合前述一方得將導致另一方失之性質。準此以觀，民事訴訟之紛爭解決機能，係透過決定勝敗（亦即決定孰得孰失）之方式解決紛爭，在此意義上，與競賽無異。由此，本文以為，上述競技之特性並非自由主義之訴訟觀加諸於民事訴訟，而係民事訴訟本然如此，自由主義之訴訟觀僅係對之覺察並強調而已。從而，縱使欲對自由主義之訴訟觀作出修正，民事訴訟在本質上仍無法不要求當事人為自己的權利努力競爭¹⁴⁰。

我國學說上另有謂爭點之範圍即係攻擊防禦之中心目標¹⁴¹，本文認為，此說符合前述競賽之形容，亦有助於思考在辯論主義之脈絡下，爭點有何意涵。申言之，民事訴訟既係透過決定勝敗之方式解決紛爭，則所謂攻擊防禦之中心目標，可理解為決勝之聚焦所在，當事人將其紛爭帶進訴訟之中，並決定將訴訟乃至於紛爭之勝敗化約為爭點上之勝敗。此種「化約」之意涵亦可從德國民

¹³⁷ 劉明生，註 6，頁 13。

¹³⁸ 伊東乾，前揭注(15)48 頁

¹³⁹ See George J. Stigler, *Perfect Competition, Historically Contemplated*, 65 J. POL. ECON. 1, 1 (1957).

¹⁴⁰ 個人堅決主張自己應有的權利，這是法律能夠發生效力的條件。凡為一己的權利而奮鬥，乃有極崇高的意義。「我要法律」一語，可以表示權利與法律的關係，又有人人應為維護法律而作鬥爭的意義（參閱王澤鑑，註 22，頁 7-8）。由此以觀，私法的競爭性質是橫跨實體法及程序法的。

¹⁴¹ 沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來—以定暫時狀態之假處分如何衡平保障兩造當事人之利益為中心，月旦法學雜誌，109 期，頁 66，2004 年。

訴法第 278 條第 1 項之條文中讀出¹⁴²。在此認識下，學說所述訴訟標的及訴之聲明係兩造間最上位之爭點¹⁴³，即屬當然之理。又，當事人間的攻防，從字義上來看，應屬於德國實務所謂陳述與對立陳述之互動¹⁴⁴的範疇。如前所述，陳述與對立陳述之互動在辯論主義下有決定具體化程度之作用，故爭點之特定當可理解為係依當事人主張或爭執之具體化之程度決定。要之，若當事人未就某項事實為具體化之陳述，則他造當事人無從爭執該項事實，從而該項事實不成為攻防之聚焦所在，即不被當事人特定為爭點。此外，爭點依其類型可大別為事實上爭點、法律上爭點、證據上爭點、程序上爭點¹⁴⁵。

與爭點（Streitpunkt）區別之另一概念，係觀點（Gesichtspunkt）。在實定法上，「觀點」一詞可見於德國民訴法第 139 條第 2 項之條文，該項規定謂：「就當事人顯然忽略或認為不重要之觀點，於非僅涉及附帶請求之情形，法院僅能於向當事人闡明該觀點並使其有陳述意見之機會下，依該觀點為裁判。於法院採取不同於兩造當事人之觀點時，亦同。」¹⁴⁶ 閱讀前揭條文，可知其所謂觀點可能包含（原非屬爭點之）未經當事人爭執或自認而不能作為裁判基礎之事項。解釋上，該項規定所指觀點須有裁判上重要性¹⁴⁷；同法第 291 條之顯著

¹⁴² 德國民事訴訟法第 278 條第 1 項規定：「法院應於訴訟程序之任何階段，致力於促成法律紛爭（Rechtsstreits）或個別爭點（einzelner Streitpunkte）之合意解決。」本文認為由本項規定稱「個別」爭點以觀，可知爭點具有將當事人間之紛爭分割為局部並於各局部之範圍內聚焦之功能，亦即，條文所稱個別爭點相當於整體法律紛爭之局部關鍵焦點。

¹⁴³ 邱聯恭，註 121，頁 9。

¹⁴⁴ (Fn. 73) BGH NJW-RR 2014, 830, Rn. 7.

¹⁴⁵ 姜世明，註 14，頁 20。

¹⁴⁶ 翻譯引自沈冠伶，訴訟標的之闡明與紛爭一次解決（上）——從闡明制度論法院之協力及當事人之處分，月旦法學雜誌，261 期，頁 182，2017 年。

¹⁴⁷ Stadler (Fn. 77), § 139, Rn. 2; Wöstmann, in Saenger (Hrsg.), ZPO Kommentar, 10. Aufl. 2023, § 139, Rn. 6.

事實亦可能屬該項所謂觀點¹⁴⁸。論者有認為，該項規定之觀點並不限於法律上觀點，而包含各事項（例如：事實、證據）之觀點¹⁴⁹。本文認為，不論是當事人或法院或其他訴訟關係人所持，只要未經兩造當事人之攻防而成為爭點者，皆仍屬觀點而非爭點。例如，若當事人所陳述之事實得支撐二不同請求權，惟其顧慮其中一請求權所需相關證據尚未蒐集齊全而不將該請求權主張為訴訟標的之情形¹⁵⁰，本文認為此例中該當事人不主張之該請求權，即被該當事人保留為其單方面之觀點，而不成為已提出於訴訟之觀點，更非爭點。至於兩造於陳述及對立陳述中不生爭執（而自認）之事項，則成為兩造共同之觀點，亦非爭點。在當事人之陳述具體化不足的情形，例如需要法院或他造過度查閱之情形，則不構成觀點或爭點之提出。法院於證據調查程序中發現當事人未於（與證據調查程序區分的）辯論程序中提出之事項，在當事人主動或經闡明而將其援為主張前，仍屬法院單方面之觀點。

單方面之觀點，不應被採為裁判之基礎。蓋如前述，當事人將其紛爭帶進訴訟之中，並決定將訴訟乃至於紛爭之勝敗化約為爭點上之勝敗。故訴訟之勝敗應在考量兩造共同觀點之基礎上，由爭點之勝敗決定，而單方面之觀點既非兩造共同觀點，亦非爭點。

¹⁴⁸ Wöstmann (Fn. 147), § 139, Rn. 6; Fritsche, (Fn. 23), § 139, Rn. 28.

¹⁴⁹ Schumann (2009), Die absolute Pflicht zum richterlichen Hinweis (§ 139 Abs. 2 ZPO), in: Stürner/Matsumoto/Lüke/Deguchi, Festschrift für Leipold, S. 175 ff., 183-184.轉引自沈冠伶，註 146，頁 183。

¹⁵⁰ 邱聯恭，註 121，頁 16-18。

第三節、專利法上「技術」之概念

第一項、導論



在專利訴訟中有效性判斷的階段，所涉及之技術主要有：抽象之通常知識、具體之先前技術、以及專利請求項之技術內容。

通常知識一詞可見於專利法第 22、26、27、122、126 條。依專利審查基準之界定，具有通常知識者係具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）及普通技能（ordinary skill）之人，且能理解、利用申請時之先前技術。一般知識，包括工具書或教科書等所載之周知（well-known）的知識，亦包括普遍使用（commonly used）的資訊及從經驗法則所瞭解的事項。普通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力。一般知識及普通技能，簡稱「通常知識」¹⁵¹。惟即便有此界定，所謂「具有通常知識者」仍屬不確定法律概念，相近於民法善良管理人之名詞，乃抽象之標準，現實上並無此種人存在，只是觀念上或想像上被假定之人¹⁵²。

依專利審查基準，雖然申請前所有能為公眾得知之資訊均屬先前技術，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如文書、網際網路、口頭或展示等，惟實務上係從先前技術或先申請案中檢索出相關文件，與申請專利之發明進行比對，以判斷該發明是否具備專利要件；該被引用之相關文件稱為引證文件¹⁵³。本文所稱具體之先前技術即指引證文件。

在有效性階段的各種「技術」之概念中，居於樞紐地位者，係通常知識。專利請求項與先前技術之比對，原則上係依專利審查基準中新穎性之判斷基準

¹⁵¹ 經濟部智慧財產局，專利審查基準第二篇，頁 2-3-15，2024 年 7 月 1 日施行版。

¹⁵² 李素華，進步性判斷中之「所屬技術領域中具有通常知識者」——德國立法例之觀點，專利師，5 期，頁 41、48。

¹⁵³ 經濟部智慧財產局，註 151，頁 2-3-3、6。

¹⁵⁴進行操作，依該判斷基準，如請求項與先前技術非完全相同，則需判斷具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載的技術內容，是否即能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含專利請求項中相對應的技術特徵。比對專利及先前技術時，二者非完全相同之可能性不低（例如文字記載形式、圖式繪製風格差異），故依前述基準，進行先前技術與專利請求項之技術的比對時，不可謂必不需要參酌通常知識。而在進步性的判斷中，專利法第 22 條第 2 項即明文規定須以通常知識進行判斷。在其他無效事由中，專利法（下同）第 23 條之擬制喪失新穎性¹⁵⁵、第 26 條之記載要件¹⁵⁶、第 31 條之先申請原則¹⁵⁷、第 43 條第 2 項之修正超出申請時範圍¹⁵⁸、第 44 條第 2 項之中文本超出外文本範圍¹⁵⁹、第 44 條第 3 項之誤譯訂正超出申請時外文本範圍¹⁶⁰、第 67 條第 2 至 4 項之更正超出範圍或實質擴大變更¹⁶¹等，是否有以上無效事由，其判斷亦皆須參酌通常知識。申言之，通常知識或許未必是當事人間主張、爭執之絕對核心，但其具有不容否認之在專利請求項、說明書、圖式之間穿針引線之功能，以及媒合或區分專利請求項與先前技術之功能。

在專利訴訟中侵權判斷的階段，所涉及之技術則有：通常知識、先前技術（若有先前技術阻卻抗辯）、專利請求項之技術內容，以及被控侵權對象之技術內容。在侵權階段中，通常知識仍是居於樞紐地位之技術概念。在判斷有無文

¹⁵⁴ 經濟部智慧財產局，註 151，頁 2-3-8~9。

¹⁵⁵ 經濟部智慧財產局，註 151，頁 2-3-13。

¹⁵⁶ 專利法第 26 條。

¹⁵⁷ 經濟部智慧財產局，註 151，頁 2-3-35。

¹⁵⁸ 經濟部智慧財產局，註 151，頁 2-6-1~2。

¹⁵⁹ 經濟部智慧財產局，註 151，頁 2-8-3~4。

¹⁶⁰ 經濟部智慧財產局，註 151，頁 2-8-6。

¹⁶¹ 經濟部智慧財產局，註 151，頁 2-9-6~7、2-9-13~14。

義讀取時，其操作基本上與前述新穎性之判斷基準相同¹⁶²；而在判斷有無均等侵權時，亦需參酌通常知識¹⁶³。



第二項、通常知識與辯論主義

在專利侵權訴訟中，專利權是否有效、是否侵權、損害賠償額為若干，皆屬事實問題¹⁶⁴。雖然美國最高法院認為專利請求項之解釋係法律問題¹⁶⁵，但其亦承認通常知識者之界定為附屬於請求項解釋之事實問題（subsidiary factual finding），並認為得透過專家證人處理通常知識者如何理解專利技術術語的問題¹⁶⁶。我國最高法院亦有認為通常知識者之技術水準係為事實問題之判決先例¹⁶⁷。論者有指出，我國最高法院及最高行政法院不僅要求事實審法院應具體界

¹⁶² 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，頁 32-39，2016 年；經濟部智慧財產局，註 151，頁 2-3-8~9。

¹⁶³ 經濟部智慧財產局，註 162，頁 40。惟應注意，均等論所涉及之通常知識，係侵權行為發生時之通常知識，與判斷專利有效性之通常知識係申請時之通常知識，有所不同（經濟部智慧財產局，註 162，頁 42）。本文認為，判斷文義侵權時，如須審酌通常知識，亦應以侵權行為時之通常知識為準。

¹⁶⁴ 劉國讚，專利侵害實務與理論，2 版，頁 393，2024 年。

¹⁶⁵ Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).

¹⁶⁶ Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 574 U.S. 318 (2015). 我國最高法院 111 年度台上字第 186 號判決亦認為「上訴人就此主張：系爭專利之名詞解讀，應以該專利發明時，相關同業一般技術人員的意見為準；本件有必要引入 20 多年前所屬技術領域中，具有通常知識者，作為專家證人，以澄清各項技術等語，並聲請訊問盧維藩，以證明系爭專利申請時，通常知識者之技術水平，及引證案能否證明系爭專利不具進步性，依上開規定及說明意旨，自攸關係爭專利之進步性判斷，應予調查審認……上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，即有理由。」

¹⁶⁷ 早於美國最高法院著名之 Teva v. Sandoz 判例，我國最高法院即有相同見解之判決先例，參最高法院 103 年度台再字第 57 號民事判決：「事實審法院以再審被告提出之引證案，旨在界定系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，並非教示構件之位置變更可達減輕鼻部負荷之技術水準，依再審被告解釋，位置變更減輕鼻部負荷非屬重要技術特徵，乃取捨證據、認定事實當否之問題，與原確定判決是否適用法規

定通常知識者及通常知識之水準，尚支持以專家證人之方式證明之¹⁶⁸。

我國實務上，近年採「通常知識者之知識水準隨兩造攻擊防禦漸次浮現」之見解者，所在多有¹⁶⁹。本文認為特別值得指出者，前開我國實務見解，實乃辯論主義之理論。以下摘錄日本學者伊東乾所著辯論主義專書內容：「在辯論主義之下，由訴訟當事人提出事實及證據的行為，佔據了訴訟審理的中樞地位。原告主張使其請求（訴訟上之請求）具備正當理由的事實；當該事實之全部或一部不足以說服被告時，則須進一步提出付與理由的事實或證據。若這些事實之全部或一部仍不足以說服被告時亦同，有時原告還必須提出另一個事實（如再抗辯、再再再抗辯等），以挫折被告的主張。被告為了使原告的請求喪失理由，會否認原告據以付與理由的事實，或者提出另一個事實（如抗辯、再再抗辯等），以使原告的理由付與遭挫。當自己的主張不足以說服對方時，必須進一步提出為該主張付與理由的事實或證據；若該事實之全部或一部不足以說服原告時，情況也是一樣。那種景象猶如一場交戰，在往復攻防的交織之中，事實與證據顯現出來；原則上，只有以此方式顯現的事實與證據，才能成為（廣義）訴訟資料。因此，辯論主義下的（廣義）訴訟資料，常被稱為攻擊防禦方法（由於調查證據的結果以及全辯論意旨亦屬於訴訟資料，故訴訟資料與攻擊

顯有錯誤無涉。再審論旨，指摘原確定判決適用法規顯有錯誤，求予廢棄，非有理由。據上論結，本件再審之訴為無理由。」

¹⁶⁸ 張哲倫，2022 年最高法院及最高行政法院關鍵專利判決，月旦律評，12 期，頁 123，2023 年。

¹⁶⁹ 包含但不限於：最高行政法院 111 年度上字第 236 號判決、最高行政法院 110 年度上字第 543 號判決、最高行政法院 111 年度上字第 872 號判決、最高行政法院 111 年度上字第 401 號判決、最高行政法院 110 年度上字第 135 號判決、最高行政法院 109 年度上字第 33 號判決、最高行政法院 109 年度上字第 343 號判決、智慧財產及商業法院 113 年度民專上更二字第 5 號民事判決、智慧財產及商業法院 111 年度民專上更一字第 11 號民事判決、智慧財產及商業法院 110 年度民專上字第 32 號民事判決、智慧財產法院 108 年度民專訴字第 34 號民事判決、智慧財產法院 108 年度民專訴字第 30 號民事判決、智慧財產法院 106 年度民專上更(一)字第 3 號民事判決。

防禦方法並非完全等同的概念)。」¹⁷⁰

回觀前述專利審查基準之定義，先前技術之範疇不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，實可謂近乎浩瀚無垠，而實務上則以引證文件作為先前技術。應可謂，引證文件在觀念上即係將原本幾乎漫無邊際的先前技術具體化。審查基準對於具有通常知識者之界定，則係：具有技術領域一般知識及普通技能，且能理解、利用先前技術之人。比較「先前技術」與「具有通常知識者」二概念，前者顯然客觀性較高，而後者較可能受判斷者之主觀影響¹⁷¹（或許可以藉由程序、判斷基準、證據，力求一定程度之客觀性，但整體而言應仍無法將判斷者的主觀影響減至於零）。然而，對於客觀性較高之先前技術，審查基準已有要求將其具體化為引證文件，對於較易受到主觀影響之通常知識，審查基準卻並沒有指引審查者將其具體化為引證文件，此於原則上採取職權調查

¹⁷⁰ 原文：「弁論主義のもとでは、訴訟当事者による事実および証拠の提出行為が、訴訟審理の中樞を占める。原告は、自己の請求（訴訟上の請求）を理由あらしめる事実を主張し、その全部または一部が被告を納得せしめるに足りないときは、更にこれを理由づける事実もしくは証拠を提出する。この事実の全部もしくは一部が被告を納得せしめるに足りないときも同様であり、被告の主張に対してこれを挫折させるための別の事実（再抗弁・再再再抗弁等）を出さなければならないこともある。被告は原告の請求を理由なからしめるためにこれを理由づける事実を否認し、あるいは、原告の理由づけを挫折させるための別の事実（抗弁・再再抗弁等）を持出す。自己の主張が相手方を納得させるに足りないときは、更にこれを理由づける事実もしくは証拠を提出しなければならない。この事実の全部もしくは一部が原告を納得させるに足りないときもまた同様である。その様相は合戦のごとく、攻めつ攻められつの絡み合いの中から事実および証拠が顕出せられ、原則としてこのようにして顕出せられた事実および証拠だけが訴訟資料（広義）になるのであるから、弁論主義下の訴訟資料（広義）は、しばしば、攻撃防禦方法（民訴一三七・一三九・二四四等）と呼ばれる（証拠調の結果や弁論の全趣旨も訴訟資料になるから訴訟資料と攻撃防禦方法とは全くイコールなのではない）。」伊東乾・前掲注(15)47-48 頁

¹⁷¹ 例如所謂的「後見之明」，參閱經濟部智慧財產局，註 151，頁 2-3-18。關於後見之明的詳細討論可參張哲倫，判斷進步性應界定通常知識者之學理基礎——最高行政法院 105 年度判字第 503 號判決之啟發暨智慧財產法院之回應，月旦法學雜誌，282 期，頁 161-164，2018 年。

主義之行政程序¹⁷²中，或許尚能因專責機關即智慧財產局有其職權上之裁量或判斷餘地¹⁷³以及對於行政效能之追求（行政程序法第1條參照）而有法律上之正當性依據。惟在民事訴訟程序中，前揭行政法上之正當性依據則無法為法院援用。若本文前節第六項所述無誤，民事訴訟本質上無法不要求當事人為自己之權利努力競爭，則前開實務見解所謂「通常知識者之知識水準隨兩造攻擊防禦漸次浮現」實係課與兩造遵循辯論主義以將通常知識具體化之義務，或至少係將通常知識未（與證據調查程序區分的）辯論程序中具體化之危險歸由當事人負擔¹⁷⁴。理論上，此項具體化義務或未具體化之危險負擔應可直接嵌入辯論主義第一命題下主張責任之具體化義務中。申言之，兩造應努力攻防（原則上由負主張責任之一造負責先攻，惟若他造不待負主張責任之該造先攻即自行提出關於通常知識之主張，應亦無不可），善盡提出主張、爭執與證據之責任，以

¹⁷² 行政程序法第36條規定「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。」課以行政機關依職權調查事實、證據之義務，係採職權調查主義，然若個別行政法規設有免除職權調查之規定者，行政機關即不負職權調查義務。於此情形，當事人不但負有主張責任，更負有主觀舉證責任，而非僅客觀舉證責任。行政機關如何進行調查、應調查何種事實至何種程度，皆取決於行政機關之裁量，包括是否請求其他機關提供協助。但此之裁量並非授與行政機關專斷恣意決定之自由，而是應合義務裁量，亦即行政機關應依其專業判斷，盡其所能採取可期待之合理措施，謹慎進行調查，藉以發現事實真相（參閱張文郁，6. 論行政程序上之事實調查，收於：權利與救濟（三）——實體與程序之交錯，頁142、146，2014年）。

¹⁷³ 關於行政裁量是否涵蓋構成要件事實之認定，實有二說對立。有認為，裁量係指決策與否或多數法律效果之選擇而言，並非構成要件事實之裁量（學者有謂此為通說）；然而，主張在構成要件事實上亦有裁量之可能者，亦非無理由（參閱吳庚，註57，頁118-119）。從行政自主性的角度來說，行政裁量與（對不確定法律概念之）判斷餘地無甚差別（參閱李建良，第10條 行使裁量權原則，收於：翁岳生、董保城、陳春生、林錫堯、陳清秀、李建良、陳淑芳編，行政程序法逐條釋義（上），頁137-138，2023年）。本文於此對行政裁量與判斷餘地之區別不擬深究。

¹⁷⁴ 智慧財產法院105年度行專更(一)字第4號判決引述最高行政法院106年度裁字第597號裁定：「『所屬技術領域具有通常知識者』(person who has the ordinary skill in the art, PHOSITA)乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化……」轉引自張哲倫，註171，頁168。

使通常知識者之知識水準以有利於自己之方式具體化，並使對造關於通常知識之主張或爭執受挫。論者並有謂，若當事人未主張或爭執通常知識者之界定，依辯論主義，法院僅得曉諭或闡明，不得依職權為之¹⁷⁵，此與本文前述未將通常知識具體化之危險負擔相符，若負主張責任之當事人不具體化陳述對其主張有利之通常知識並提出證據證明之，他造當事人自亦無從回應，法院即不得逕以其自身所認知之通常知識（屬法院之單方面技術觀點）支持負主張責任之當事人所提主張。智慧財產案件審理法現已引進專家證人制度，當屬相當合適之將通常知識具體化之證據方法。

如前所述，通常知識在專利訴訟所涉技術事項中，居於樞紐之地位。又如本文前節第二項之討論，綜合我國、德國、日本之理論，理由之構成具有事實、證據、法律三個面向，而在辯論主義之脈絡下，當事人之理由付與主要指涉事實主張之提出；而通常知識如前所述，乃為事實問題。再觀，前述我國實務見解以辯論主義之理論處理通常知識者之知識水準如何之問題。綜上，本文以為，我國實務或已確立法律解釋或法之續造的方針，我國專利訴訟中的技術事項或應朝堅守辯論主義之方向處理。若實務對其多有採行之「通常知識者之知識水準隨兩造攻擊防禦漸次浮現」見解有正確之理解，或應遵循最高法院 111 年度台上字第 186 號判決、智慧財產及商業法院 111 年度民專上更一字第 11 號民事判決之見解，以當事人所提出之專家證人釐清通常知識，方符辯論主義。

附言之，日本有論者謂，該國對通常知識者之界定亦採辯論主義，裁判所調查官（相當於我國技術審查官）提供裁判官（法官）之見解不得直接作為裁判之基礎，何種程度之闡明方不違背當事人提出原則（即辯論主義），其把握實

¹⁷⁵ 張哲倫，註 171，頁 166。

為難事¹⁷⁶。



第四節、本章小結：技術爭點與技術觀點

在專利訴訟中，不論是任一造當事人、法官、技術審查官或其他訴訟關係人所持，某一技術事項若未受到兩造當事人攻防而成為技術爭點，或未經兩造陳述之互動顯示不爭執而成為兩造共同之技術觀點，即僅屬某一方之單方面技術觀點。

專利訴訟中的技術事項，如有法院於證據調查程序中得知當事人未於（與證據調查程序區分的）辯論程序中主張之事實的情形，法院應否向當事人闡明？學者有指出，民訴法 278 條之法院職務上已知事實，應限於過去以前在其他案件的職務所積極得知者，而不應包括自目前正進行之案件本身之所知，否則將造成所有出現在目前法官正在進行的訴訟案件卷證內所顯示的一切事實，均屬於法官「職務上已知」之事實，從而兩造全部事實主張皆無庸舉證之奇特現象¹⁷⁷。然亦有不同學說見解認為，若法院因承辦他案而知悉知事實可用作本案之裁判基礎，但承辦本案而發現並形成心證之事實卻不可作為本案之裁判基礎，不符事理之平，故認為法院於本案證據調查程序中發現兩造未主張之事實，該當於我國民訴法第 278 條之職務上所已知事實¹⁷⁸。

前述學說所點出無庸舉證之奇特現象，應係著眼於當事人於本案中所負舉證責任，而本文認為，若謂法院於本案證據調查程序中發現兩造未主張之事實亦得依民訴法第 278 條闡明，則亦會形成當事人得技巧性地將主張責任轉移由

¹⁷⁶ 岡本岳「訴訟における「進歩性」の主張・立証の実務」月刊パテント 72 卷 6 号 3—6 頁（2019）

¹⁷⁷ 吳從周，註 10，頁 83-84。

¹⁷⁸ 許士宦，註 10，頁 251-253；

法院代行之奇特現象，申言之，恐將演變成當事人射倖地提出空泛事實主張及大量證據，並期待法院闡明以助其將空泛之事實主張雕琢成最能利用法院心證獲勝之事實主張之不良風氣，要難認為符合我國民訴法之意旨。特別是，在人工智慧發展成熟的現代，前述不良風氣恐將使法院被當事人之空泛主張以及與案件關聯性之高或低之證據淹沒。故於上述二種不同學說見解中，本文認為前者較為可採。惟縱使退一步依後者見解假定法院於證據調查程序中得知當事人未於（與證據調查程序區分的）辯論程序中主張之事實得依民訴法第 278 條第 2 項向當事人闡明，專利訴訟之技術事項亦不應依此闡明。蓋按民訴法第 278 條規定形成辯論主義第一命題之例外¹⁷⁹，然而，如前所述，我國專利訴訟中的技術事項或應某程度回歸辯論主義，故此情形仍可解為「例外之例外」，不應闡明。是以，法院於證據調查程序中發現當事人未於（與證據調查程序區分的）辯論程序中提出之技術事項，除非當事人主動（自發）將其援為主張，否則即僅屬法院單方面之技術觀點，不應作為裁判之基礎。蓋如本文本章第二節第六項所述，訴訟之勝敗應在考量兩造共同觀點之基礎上，由爭點之勝敗決定，而單方面之觀點既非兩造共同觀點，亦非爭點。

法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，如非當事人於（與證據調查程序區分的）辯論程序中主動（自發）提出者，本文亦稱之為技術審查官（及法院）之單方面技術觀點。

¹⁷⁹ 姜世明，註 113，頁 19。

第三章、美國專利訴訟之當事人提出原則：論 *Astellas v.*

Sandoz 案

2024 年秋，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在一件藥品專利侵權訴訟的判決¹⁸⁰中，旗幟鮮明地標舉當事人提出原則（party presentation principle）於專利訴訟之無效抗辯中的適用性。就專利訴訟中技術爭點之審理而言，本案應頗有參考價值。

第一節、Party presentation principle 與 Beibringungsgrundsatz

在介紹本案之前，先簡要說明美國之 Party presentation principle 與本文第二章介紹的德國（以及繼受德國之我國）法上之 Beibringungsgrundsatz 之關聯。兩者在中文上皆可翻譯為當事人提出原則，前者係源於英美法系的對抗制（adversary system），後者係源於大陸法系的辯論主義（verhandlungsmaxime）。

儘管有著各自不同的源流，兩者相同之名稱卻已直觀地顯示其等之內涵高度契合。其實，在法學史上，兩者甚至曾經是直接等同。Party presentation principle 一詞可以追溯至美國比較法學者 Robert Wyness Millar 於 1923 年發表的一篇文章，依 Millar 的考據，verhandlungsmaxime（辯論主義）一詞係由德國學者 Nikolaus Thaddäus Gönner 於其著作《Handbuch des deutschen gemeinen Prozesses（德國普通訴訟法手冊，出版於 1801-1803 年）》中首創，而 Millar 則以 Party presentation principle 作為 verhandlungsmaxime 之英文稱謂¹⁸¹。又如前述，Beibringungsgrundsatz 是現今德國學界通行的 verhandlungsmaxime 之別稱

¹⁸⁰ *Astellas Pharma, Inc. v. Sandoz Inc.*, No. 2023-2032 (Fed. Cir. 2024).

¹⁸¹ See Robert W. Millar, *Formative Principles of Civil Procedure*, 18 ILL. L. REV. 1, 10-11 (1923).

182。準此以觀，即便 Party presentation principle 與 Beibringungsgrundsatz 現今分屬英美法與大陸法二不同法系，若將兩者在學術史上曾可視作相等之事實納入考量，應仍可謂 Party presentation principle 與 Beibringungsgrundsatz 具有相互對應之關係。實務上，美國最高法院係從英美法系之對抗制推導出 Party presentation principle，而非將其奠基於大陸法系之辯論主義（此亦乃當然）。儘管如此，在更深層的根基上，Party presentation principle 與 Beibringungsgrundsatz 仍可謂是互有相通。大陸法系之辯論主義及 Beibringungsgrundsatz 在法哲學上的思想基礎包含：對成熟公民之信任、防止法院之家長式作風、確保當事人支配（私法自治）¹⁸³、發現真實之最適手段¹⁸⁴、法院公平中立¹⁸⁵等。英美法系之對抗制，以及美國實務在其上發展出的 Party presentation principle，亦蘊含著當事人支配（party control）¹⁸⁶、當事人自治（autonomy）¹⁸⁷、最適手段¹⁸⁸、法院中立¹⁸⁹等法哲學上之思想基礎。

本文前已詳論 Beibringungsgrundsatz¹⁹⁰，關於 Party presentation principle 之

¹⁸² 本文第二章第二節第一項參照。

¹⁸³ 本文第二章第二節第一項參照。

¹⁸⁴ 關於財產權之糾紛，最能體會利害關係者莫若當事人本身，故辯論主義係為發現真實之技術性方法之一，且即使當事人遭敗訴，伊僅能怪自己（參閱陳榮宗、林慶苗，註3，頁51）。

¹⁸⁵ 呂太郎，註5，頁241。

¹⁸⁶ See Jeffrey M. Anderson, *The Principle of Party Presentation*, BUFF. L. REV. 1029, 1033-1034 (2022).

¹⁸⁷ *Id.*, at 1042.

¹⁸⁸ *Id.*, at 1083. (noting that “parties represented by competent counsel know what is best for them, and are responsible for advancing the facts and argument entitling them to relief.”)

¹⁸⁹ *Id.*, at 1042. (noting that “In comparison with the parties, the judge in an adversarial system is expected to be “passive” and neutral.”)

¹⁹⁰ 本文第二章第二節參照。

介紹，請見本章後述內容。



第二節、本案事實

系爭專利係關於一種延長釋放（緩釋）劑型的 mirabegron 藥錠，該藥係用於膀胱過動症之治療。Astellas 發現，當患者隨餐服藥時，吸收到血液中的 mirabegron 濃度過低，無法產生任何治療效益。但當患者空腹服藥時，mirabegron 吸收過快，血液中可能達到具有毒性的濃度。為解決前述問題，Astellas 開發了 mirabegron 的延長釋放（緩釋）劑型，以減輕前述不理想之效應。系爭專利之標的即為該等劑型。Astellas 於系爭專利獲准當日（2020 年 11 月 24 日）即對 Sandoz 及其他被告起訴，受訴之德拉瓦聯邦地方法院將各案合併審理。

在證據開示（Discovery）後，Sandoz 提出之最初版無效抗辯所主張之事由有：系爭專利不具新穎性、進步性，以及不符記載要件（例如明確、可據以實現等）。

隨著 2023 年 2 月 6 日之審判期日（trial date）的臨近，兩造提出一份預審裁定聯合草案（joint proposed pre-trial order）¹⁹¹，其中，Sandoz 同意將無效抗辯限縮於不具進步性以及不符記載要件。隨後，兩造又提交了一份協議（joint stipulation），Astellas 同意僅主張系爭專利之第 5、20 及 25 項請求項；Sandoz 則同意將無效抗辯事由限縮至記載要件。綜上，在審判期日前，Sandoz 放棄了

¹⁹¹ 依美國聯邦民事訴訟規則（FRCP）第 16 條規定，法官有廣泛的權利可以召開預審（pretrial）會議，以裁決準備審判的相關爭議。預審會議的舉行時點通常在訴狀交換、證據開示完畢之後。法官會在預審會議後作成預審裁定（pretrial order）。預審裁定可說是正式審判的劇本，事實、法律爭點以及雙方準備提出的證據，在預審裁定中一目瞭然（參閱蔡兆誠，集中審理如何可能？—美國民事訴訟中 Pretrial 制度簡介（下），律師雜誌，225 期，頁 94-96，1998 年）。

新穎性及進步性的無效抗辯事由。

依本文之見，Sandoz 首先放棄不具新穎性之無效抗辯，其考量容易想見，蓋欲證明系爭專利不具新穎性，需要提出完整揭露系爭專利請求項所有技術特徵的單一引證文件，尋獲之可能性較小，可能需耗費的時間亦較多。又，無效抗辯與不侵權抗辯會產生不相通用之律師費、專家證人費用，以及其他多項費用¹⁹²。而 Astellas 每放棄一項請求項，兩造都可以少準備一份侵權比對表以及侵權比對之相關論證，故兩造於預審階段達成協議，Astellas 限縮其主張之請求項數，Sandoz 放棄進步性之無效抗辯，應係出於互相妥協以縮減準備訴訟所需的花費及工作量之目的，以專注於各自認為最有勝算之爭點。此外，若主張不具新穎性或進步性作為無效事由，則在請求項範圍解釋（claim construction）之策略上，將會與不侵權抗辯有所齟齬。蓋較寬廣之請求項範圍有利於不具新穎性或進步性之無效抗辯（擁有較寬廣之請求項範圍亦等同於向先前技術展開較寬廣之打擊面），但不利於不侵權抗辯；而較狹窄之請求項範圍則有利於不侵權抗辯，但不利於不具新穎性或進步性之無效抗辯¹⁹³，此或許亦是 Sandoz 放棄不具新穎性及進步性的無效抗辯事由，而只保留不符記載要件之無效抗辯事由之考量。

由上可知，Sandoz 自始至終皆沒有提出不具專利適格性（不符發明定義）之無效抗辯事由。然而，地方法院之判決卻以系爭專利之標的不具專利適格性為由，認定系爭專利無效，Astellas 提起上訴。

¹⁹² See Roger Allan Ford, *Patent Invalidity versus Noninfringement*, 99 CORNELL L. REV. 71, 101 (2013).

¹⁹³ *Id.*, at 95.

第三節、本判決之見解

在上訴審，CAFC 總結了眾多判例，並在此基礎上旗幟鮮明地標舉當事人提出原則於專利訴訟之無效抗辯中之適用性，撤銷了地方法院之判決，並發回更審。其見解整理摘要如下，分段、標題及大部分註腳之補充係筆者所加。

一、基於美國的對抗制，審判程序應適用當事人提出原則

在 *Greenlaw v. United States* 案¹⁹⁴中，最高法院指明「在我國的對抗制中，無論是民事還是刑事案件，無論是第一審還是上訴審，我們均遵循當事人提出原則。亦即，我們依賴當事人來界定要受到裁判之爭點（issues），並賦予法院作為當事人所提事項（matters）之中立裁判者（neutral arbiter，為免混淆，本文不翻譯為中立仲裁者）的角色。」在 *United States v. Sineneng-Smith* 案¹⁹⁵中，最高法院又指出，原審法院如有偏離當事人提出原則之情形，則上訴審法院應以裁量權濫用之標準加以審查（reviewed for

¹⁹⁴ *Greenlaw v. United States*, 554 U.S. 237, 243 (2008). 本案涉及交互上訴規則（cross-appeal rule），其非成文法但在美國司法實務行之已久（至少可追溯至 1796 年，*See Anderson, supra* note 186, at 1068），其內涵為：上訴審法院不得對判決作出有利於未提起上訴之一方的變更。最高法院於本案中指出，交互上訴規則既係由當事人提出原則所曉示（inform），亦為該原則的例證。縱使未上訴之一方在上訴審中陳述了意見，只要其未提起交互上訴，法院仍不得對判決作出有利於未提起上訴之一方的變更。

¹⁹⁵ *United States v. Sineneng-Smith*, 590 U.S. 371, 375 (2020).

abuse of discretion)¹⁹⁶。在 United States v. Dowdell 案¹⁹⁷中，第三巡迴上訴法院亦以裁量權濫用之標準審查有無偏離當事人提出原則之情形。在本案 (Astellas v. Sandoz) 中，地方法院以非由任一方當事人在任一程序階段中提出的理由為基礎做出裁判，並宣稱其「並非僅為解決當事人偏好領域 (favored terrain) 之爭議的裁判者」，此舉無視了行之已久的當事人提出原則，且濫用了裁量權。

二、專利訴訟之無效抗辯應適用當事人提出原則

(一)、儘管最高法院在 United States v. Sineneng-Smith 案中承認，當事人提出原則具有彈性，而非不可動搖，在某些情況下，法院承擔謙抑之主動角色 (modest initiating role) 仍屬適當。但，以當事人未主張之理由認定專利無效，並不在該等情況之列。

(二)、專利法 (35 U.S.C.) 第 282 條規定，乃專利訴訟之一塊基石。依該規定，專利應被推定為有效，且證明專利或其任何請求項無效之責任，應由主張無效之當事人負擔。在 Microsoft Corp. v. I4I Ltd. P'ship 案¹⁹⁸中，最高法院指出，依專利法第 282 條規定，主張無效抗辯之一方當事人，必須以明確而可信的證據 (clear and

¹⁹⁶ review for abuse of discretion 並非僅指審查是否有濫用裁量權，而係指依濫用裁量權之審查標準進行審查。在美國，所謂上訴審查標準 (standards of review)，係用以解決「各該上訴爭點」是否有理由之判斷基礎 (issue-by-issue basis)，並非作為「整個上訴案件」之審查標準 (not to the case as a whole)。常見的審查標準基本類型，依上訴審對於原審判決介入、干預程度之強度由強至弱、謙讓程度由低至高，依序可分為：(一) 重新審查 (de novo review) 標準、(二) 顯然錯誤審查 (clearly erroneous review) 標準、(三) 證據充分審查 (Sufficiency of the Evidence Review) 標準、(四) 裁量濫用審查 (Abuse of discretion) 標準 (參閱蔡羽玄，國民參與審判第二審之事實審查，月旦法學雜誌，337 期，頁 106-107，2023 年。)

¹⁹⁷ United States v. Dowdell, 70 F.4th 134 (3d Cir. 2023).

¹⁹⁸ Microsoft Corp. v. I4I Ltd. P'ship, 564 U.S. 91, 95 (2011).

convincing evidence) ¹⁹⁹證明該項抗辯。

(三)、承上述，參照 *Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co.* 案，在法院程序中，專利並不需要被認定為有效²⁰⁰。毋寧，當專利權人在無效抗辯或反訴中勝出時，這僅意味著專利之挑戰者在該個案中，未能提出明確而可信的證據以盡其舉證責任²⁰¹。另參 *Shelcore, Inc. v. Durham Indus., Inc.* 案，法院並不就專利是否全面有效 (valid for all purpose) 進行認定，而僅認定專利是否依法院之紀錄 (record，包含書狀、筆錄、證據等等²⁰²) 堪認無效²⁰³。

(四)、是以，依專利法之規定，法院在專利要件 (patentability) 爭點中的角色是直截了當的，專利法不要求法院就專利之標的是否「被發明出來」作出結論，亦不要求法院主觀地審酌該項發明是否值得受到專利保護。法院的角色毋寧僅係判定專利挑戰者是否履行了證明專

¹⁹⁹ 關於舉證程度之要求，可分為優勢證據 (preponderance of evidence)、明確而可信證據 (clear and convincing evidence) 合理懷疑 (beyond a reasonable doubt) 三種。優勢證據係指，負舉證責任一方只要就其主張證明到 51% 之可信程度，即已滿足舉證要求，適用於一般民事訴訟程序；舉證要求程度最高的合理懷疑，適用於成立刑事案件之情況；明確而可信證據則介於前述二者，負舉證義務之人雖無須證明到合理懷疑程度，但若就其主張僅滿足 51% 之可信程度，仍有不足。詳細討論，參見李素華、張哲倫，專利之制度目的及權利本質——法院在其中的關鍵角色及功能，月旦法學雜誌，232 期，頁 211-214，2014 年。

²⁰⁰ *Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co.*, 810 F.2d 1561, 1569 (Fed. Cir. 1987). (“It is neither necessary nor appropriate for a court to declare a patent valid.”)

²⁰¹ *Id.*, at 1569-1570.

²⁰² *Record*, GLOSSARY OF LEGAL TERMS (U.S. COURTS), <https://www.uscourts.gov/glossary?name=record> (last visited 2026/04/27); *Record*, WEX (LEGAL INFO. INST. AT CORNELL LAW SCH.), <https://www.law.cornell.edu/wex/record> (last visited 2026/04/27); *Matter of record*, WEX (LEGAL INFO. INST. AT CORNELL LAW SCH.), https://www.law.cornell.edu/wex/matter_of_record (last visited 2026/04/27).

²⁰³ *Shelcore, Inc. v. Durham Indus., Inc.*, 745 F.2d 621, 627 (Fed. Cir. 1984). (“A patent is not held valid for all purposes but, rather, not invalid on the record before the court.”)

利無效之舉證責任²⁰⁴。



三、地方法院之違誤

(一)、地方法院似乎誤解了其於專利要件爭點之審理中的角色。地方法院

將 Astellas 針對可據以實現性（記載要件）之無效事由所為之熱忱防禦（zealous defense）認定為一項讓步（concession），亦即，Astellas 承認了系爭專利具有可實現性是因為其標的僅係以常規、傳統且廣為人知之方法應用自然法則²⁰⁵，並以此認定系爭專利不具專利適格性而無效。然則，由於 Sandoz 並未主張不具專利適格性之無效事由，地方法院此項認定濫用了裁量權。

(二)、地方法院認為，當事人得合意不爭執專利適格性²⁰⁶，乃係一項具有重大瑕疵之觀念。然而，參照 Lannom Mfg. Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n 案²⁰⁷，若當事人未挑戰專利之有效性，則地方法院並無權

²⁰⁴ Lindemann Maschinenfabrik GMBH v. Am. Hoist & Derrick Co., 730 F.2d 1452, 1457 n.1 (Fed. Cir. 1984)

²⁰⁵ 根據地方法院原審判決（Astellas Pharma Inc. v. Sandoz Inc., No. 1:20-cv-01589-JFB-EGT, Doc. 571 (D. Del. June 9, 2023)），為了防禦 Sandoz 對於可據以實現之記載要件的攻擊，Astellas 承認，系爭專利請求項 1 所載能夠達成延長釋放（緩釋）效果之關於溶離率（dissolution rate）範圍的技術特徵僅反映可解決食物效應之溶離曲線（dissolution profile）；Astellas 的專家證人並證稱請求項 1 所載水凝膠之技術特徵在製藥行業廣為人知，並且不難製備。地方法院認為，Astellas 所承認之該種溶離曲線，其與食物效應之解決之間的關係本質上獨立於人類行為而存在（exists in principle apart from any human action，本文認為可理解為無需依賴人為條件或操作即存在），並以此認定請求項 1 關於溶離率之要件僅為自然法則，再結合專家證人之該證詞而認定請求項 1 僅係自然法則之簡單應用，從而認定請求項 1 不具專利適格性（依最高法院於 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Lab'ys, Inc., 566 U.S. 66 (2012) 之見解，以常規、傳統且廣為人知之方法應用自然法則，不具專利適格性）。

²⁰⁶ 參本文本章第二節，兩造於審判期日前提交了一份協議（joint stipulation），Astellas 同意僅主張系爭專利之第 5、20 及 25 項請求項；Sandoz 則同意將無效抗辯事由限縮至記載要件。

²⁰⁷ Lannom Mfg. Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 799 F.2d 1572, 1579 (Fed. Cir. 1986).

限主動認定專利無效，灼然至明（beyond cavil）。

（三）、具有重大瑕疵的觀念反而是，地方法院似認為專利適格性與事務管轄（subject-matter jurisdiction）類似，屬於即便當事人不置一詞，其亦有義務進行門檻調查（threshold inquiry）²⁰⁸之事項。實則，專利法第 282 條規定之有效推定適用於所有無效事由，蓋此項推定反映專利商標局（USPTO）業已審查該專利是否符合核發專利之各項前提要件，其中亦包括專利法第 101 條關於專利適格性之規定。準確而言，當謂：在取得專利之行政程序及行政爭訟中，得且應（can and should）對專利適格性進行門檻調（審）查²⁰⁹。

（四）、地方法院稱，醫藥產業已經扭曲了 Hatch-Waxman 修正案的立法原意，原廠藥商與學名藥商相互勾結，藉此保護弱勢或無效的專利，

²⁰⁸ 在美國，法院可能會基於一些門檻規則（threshold rules）而對當事人之主張不予實體審理（merits consideration），例如欠缺管轄權或當事人不適格。當法院適用門檻規則時，一般謂其扮演守門者（gate keeper）之角色（See Erin B. Kaheny, *Appellate Judges as Gatekeepers? An Investigation of Threshold Decisions in the Federal Courts of Appeals*, 12 J. APP. PRAC. & PROCESS 255, 255 (2011)）。門檻規則所處理之問題，稱為 threshold issue。Issue 通常翻譯為爭點，惟因 threshold issue 未必符合本文第二章第二節第六項對爭點（streitpunkt）之概念所作界定，故本文認為宜將 threshold issue 翻譯為門檻事項。法院對門檻事項所為之調查，即係門檻調查。有些門檻事項是法院必須主動（sua sponte）調查的，例如管轄權問題（See *Steel Co. v. Citizens for Better Environment*, 523 U.S. 83 (1998)）。有些門檻事項則是法院得（但並無義務）主動調查的，例如州監獄之受刑人聲請人身保護令之時效問題（See *Day v. McDonough*, 547 U.S. 198 (2006)）。附帶一提，前揭管轄權及當事人適格之事項，在我國亦為職權調查事項。德國有學說認為，除辯論主義與職權探知主義外，另有所謂職權調查事項之規定，對於此類職權調查事項，法院不受辯論主義之拘束，必須在全部程序進行中依職權自行調查，職權調查與職權探知主義概念不同，宜有區別（參閱陳榮宗、林慶苗，註 3，頁 52-53）。本文以為，此說既然強調職權調查與職權探知之不同，其應係認為職權調查事項之存在係作為辯論主義之例外，而非因職權探知主義之採行所導致。國內學說亦有認為，我國民訴法第 288 條第 1 項雖承認法院可依職權調查證據之可能性，但基本上仍採辯論主義第三命題，宜認為法院於例外情形得依職權調查證據，以補充辯論主義之不足（參閱劉明生，註 6，頁 15）。

²⁰⁹ *In re Comiskey*, 554 F.3d 967 (Fed. Cir. 2009).

並瓜分驚人的利潤。其並認為，本案涉及醫藥產業長期以來針對即將屆期的活性成分專利，申請延長釋放（緩釋）劑型配方專利之所謂「創新」。²¹⁰然而，該等意見與本案之程序無關，本案之程序限於系爭三項請求項是否遭到侵權及是否不符記載要件而無效之爭點，該等個人意見不應在本案中表達，更不應於本案中有所作為。

四、Sandoz 之主張不足採

（一）、Sandoz 遲至言詞辯論始主張其曾提出系爭專利不具適格性之無效事由，然其並未於上訴中提出該主張（本文按：結合前後文，應係指未於上訴審之言詞辯論前，在上訴書狀或預審會議²¹¹之中提出該主張），因此，該主張已失權（forfeited）。參照 Becton Dickinson & Co. v. C.R. Bard 案²¹²，對於當事人未於上訴摘要（appellate brief）中提出的主張，本院有權裁量是否審酌。

（二）、為了替地方法院之判決辯護，Sandoz 援引公共政策，主張除去那些延宕或阻礙低價學名藥之供給的無效醫藥專利，對公眾具有重大利益。然而，該觀點與法院是否有權偏離當事人所設定的案件範圍完全無關。事實上，本院（CAFC）長期以來均駁斥此類所謂的公共責任考量，而堅持遵循當事人提出原則。

五、更審之審理範圍

更審範圍限於經當事人妥善提出且受紀錄（record）充分支持之爭點，亦即

²¹⁰ 本文按：地方法院此應係在委婉批判，其認為醫藥業者藉由申請延長釋放（緩釋）劑型之專利，以在藥物之活性成分的專利期間屆滿後，藉由延長釋放（緩釋）劑型之專利實質延長對該活性成分之排他權利。

²¹¹ 關於預審會議，參前註 191。

²¹² Becton Dickinson & Co. v. C.R. Bard, Inc., 922 F.2d 792, 800 (Fed. Cir. 1990).

有無侵權及是否不符記載要件而無效之爭點。

六、駁回 Aetellas 所提更換承審法官之請求

(一)、參照 United States v. Kennedy 案²¹³，更換承審法官乃係一種非常救濟手段 (exceptional remedy)，本院對之嚴格權衡且節制。

(二)、違背當事人提出原則並不足以單獨構成更換承審法官之理由。

(三)、儘管地方法院承審法官對醫藥產業有著個人成見（然應注意，其意見既提及原廠藥商，亦提及學名藥商，而非僅偏對一方），且本院亦對其於本案中所作分析不無疑慮；惟考量其過往對專利案件之審判經驗豐富，且原廠藥商及學名藥商過往皆曾有獲其判決勝訴，更且，本院已經澄清更審範圍，故本院不認為地方法院承審法官不能公正處理待決爭點。

第四節、評析

茲先簡要說明：在英美法系，基於「所有人在類似狀況皆應受到類似待遇」之平等觀念，而有判例遵循 (stare decisis) 原則²¹⁴。判決先例 (precedent) 加上其判決理由 (ratio decidendi, holding) 即可形成規則或原則 (rule or principle)；法律 (the law) 應由具有普遍適用性 (general application) 的規則組成，不論是由法院或由議會作成皆然²¹⁵。法院得從判決先例文本解析出未被書寫成文字 (不成文) 的判決理由，探究先例是針對什麼狀況給予什麼

²¹³ United States v. Kennedy, 682 F.3d 244, 258 (3d Cir. 2012).

²¹⁴ 王泰升，英美法系的法解釋適用論——作為法學緒論之補述，台灣法律人，19 期，頁 6，2023 年。

²¹⁵ 王泰升，註 214，頁 4。

待遇；法院於個案中解析判決先例之判決理由，並認定依該個案案情及先例之理由，應就該個案之情況給予何種待遇，這個思考過程即是法律推理（legal reasoning）²¹⁶。在判例遵循原則下，如認個案與先例相似而跟隨（follow）該先例之規則，此項推理在功能上近似於歐陸法系的類推適用；如認個案與先例應區別（distinguish）而不於該個案適用該先例之規則，此項推理並非否定該先例之規則，僅係認為該個案與該規則無關，在功能上近似於歐陸法系之反面推論；但不論是跟隨先例或與先例區別，英美法系所作之法律推理並沒有歐陸法系之「補充法律漏洞」的意義²¹⁷。

第一項、「不落入例外範圍」與「例外的例外」

本判決一方面援引最高法院判例見解指出當事人提出原則有其例外，但另一方面也援引制定法（成文法）及其他判決先例，論證專利要件之爭點並不落入當事人提出原則之例外範圍（本文認為即係本節引言所介紹的「無關」之推理，亦即專利要件之爭點與當事人提出原則之例外無關），其論理並符合關於推定之法理²¹⁸，堪稱嚴謹且信實。從舉證責任升高至明確且可信之要求觀之，應可謂不但不落入當事人提出原則之例外，甚至加強了當事人提出原則所追求之當事人責任優位性之精神。此與本文先前所討論：縱依國內部分學說而對辯論主義之例外規定從寬解釋，專利訴訟之技術事項仍應具有「例外的例外」之性

²¹⁶ 王泰升，註 214，頁 6。

²¹⁷ 王泰升，註 214，頁 7-8。

²¹⁸ 推定一詞，對應於德文 Vermutung 及英文 Presumption。受法律推定之事實係基於法律規定，而非由法官自由心證認定之。因此，對於法律上事實推定，主張反對之事實並予證明者，乃「本證」而非「反證」。（參閱姜世明，事實性推定之研究——評最高法院 109 年度台上字第 1458 號民事判決，月旦實務選評，4 卷 8 期，頁 88-89、92，2024 年）。

質²¹⁹，實可謂係異曲同工²²⁰。此外，值得一提者，相較於美國將無效抗辯之舉證責任提高的作法，我國則於智審法第 35 條第 1 項規定，專利權侵害之事件，如當事人就其主張之權利或利益受侵害，或有受侵害之虞之事實已釋明者，他造否認其主張時，法院應定期命他造就其否認之事實及證據為具體答辯。可見我國立法者與美國司法者不約而同地抱持保護專利權人之意旨。

其實，按照本文先前所引介我國及德日關於辯論主義之學說及實務理論以及我國專利法學說及實務理論，基於我國諸多判決先例使用辯論主義之理論處理專利訴訟中技術領域之通常知識之問題，應可謂我國關於專利要件之技術事項，並不落入當事人提出原則（即辯論主義）之例外範圍，本判決之見解亦可從比較法之方面補充本文先前之論證。

首先，誠如國內學者所言，法官並非全知全能的神²²¹，依此，本判決謂法院並不就專利是否全面有效（valid for all purpose）進行認定，而僅認定專利是否依紀錄堪認無效，於我國當亦屬適正（以我國法而言，應可將紀錄解為當事人提出之訴訟資料，對訴訟資料之斟酌並應符合辯論主義）。

由本判決可知，美國最高法院及 CAFC 皆認為該國專利法第 282 條規定之專利有效推定，得作為專利有效性之爭點應適用當事人提出原則於制定法上之依據。我國專利侵權判斷要點亦認為在專利侵權訴訟中應作專利權有效之推定²²²，雖然侵權判斷要點尚不若美國專利法第 282 條具有法律上事實推定之地

²¹⁹ 本文第二章第三節第二項、第四節參照。

²²⁰ 筆者撰寫本文該部分時，尚未詳讀本判決，本文該部分之論證在民事訴訟法方面純粹係基於我國及作為繼受母國之德國及同樣繼受德國之日本的實務與學說；在專利法方面則以我國實務與學說為主，雖亦稍有提及美國判例，但僅係與我國判例同旨者。筆者研讀本判決時，見到美國實務之結論與本文基於我國及德日實務及學說所得出之結論異曲同工，實感興趣盎然，如有悠揚鐘聲迴響於字裡行間，特此與讀者分享。

²²¹ 邱聯恭，註 134，頁 32；姜世明，註 14，頁 44。

²²² 經濟部智慧財產局，註 162，頁 6。

位，而不能直接取代法官之自由心證，然該要點自 2004 年起，即已為法院所習用²²³。又，作為我國「行政法總則」的行政程序法，主要係採納德國與美國的立法例而成²²⁴，在專利權之授予上，我國同於德國，係以行政處分為之，已核准專利權之有效性非僅有「推定」效果，基於行政處分之法效性、存續力、確認效力、拘束力及執行力，任何人均不應恣意否定其有效性²²⁵。德國實務上，向聯邦專利法院提出無效訴訟的被告通常會要求中止侵權訴訟，以等待無效訴訟有所結果；然而，只有在專利被認定無效的可能性很大時，審理侵權訴訟的地方法院才會中止侵權審理程序；地方法院會將專利作有效性推定，且希望避免被告利用無效訴訟，拖延審理²²⁶。德國學說上亦有認為准予專利之行政處分具有拘束普通法院之效力²²⁷。綜上，除了本文前章已提出之論證，尚應可謂我國與德國及美國相同，在專利侵權訴訟中有效性之審理階段，應作專利有效之推定，從而，在專利要件爭點上，應如同美國，堅定適用當事人提出原則（即辯論主義）。

然而，由於我國民事訴訟法及智慧財產案件審理法中存有若干可能構成辯論主義之例外的規定，除本文前已論及之民事訴訟法第 278 條規定外，尚有智

²²³ 張仁平，專利侵權判斷，頁 20，2023 年。

²²⁴ 陳清秀，行政程序法之制定及修正經過，收於：翁岳生、董保城、陳春生、林錫堯、陳清秀、李建良、陳淑芳編，行政程序法逐條釋義（上），頁 1-5，2023 年。

²²⁵ 李素華，從最高行政法院及最高法院之新近判決再論專利權之進步性判斷，台灣法律人，21 期，頁 73，2023 年。

²²⁶ 經濟部智慧財產局，〈出國報告〉博默特律師事務所專利研習課程，2015 年 10 月 2 日，<https://report.ndc.gov.tw/ReportFront/ReportAssistant/print/detail?sysid=C10402418>（最後瀏覽日：2026/05/15）；Kraße, Patentrecht, 5. Aufl., S. 914（轉引自謝銘洋，智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進，月旦法學雜誌，139 期，頁 10，2006 年。）。

²²⁷ Carl Schramm, Der Patentverletzungsprozess, 5. Aufl., 2005, Kap. 11, Rn. 10（轉引自李素華，技術專家在專利訴訟程序之角色與功能—以德國之技術法官及專利律師為例，收於：司法院編，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，頁 62，2010 年。）。

審法第 6 條第 4 項規定。智審法第 6 條第 4 項規定於專利訴訟中的技術事項之適用應否限縮，或許仍需要嚴謹地依照法律解釋或法之續造的法學方法，將專利訴訟中的技術事項定性為辯論主義的「例外之例外」，以限縮該等規定之適用程度及適用上之操作。詳細之討論容後呈述（參本文第四章第一節第四項第一款）。

此外，本判決直接限定更審範圍，就法院違背當事人提出原則之救濟而言，當屬頗值贊同之方式。

第二項、當事人提出原則於有無濫用裁量權之審查上的對稱性

本判決中，CAFC 援引 *United States v. Sineneng-Smith* 案（下稱 *Sineneng-Smith* 案），以論述下級審如違背當事人提出原則，上訴審應以濫用裁量權之基準加以審查，並認為 *United States v. Dowdell* 案（下稱 *Dowdell* 案）亦是同旨。本文則以為，該二判例之意旨應非相同，而係對稱。

在 *Sineneng-Smith* 案中，被告 *Sineneng-Smith* 被控為牟利而鼓勵或誘使外國人非法居留，違犯移民與國籍法（8 U.S.C.）第 1324 條第 a 項第 1 款第 A 目第 iv 子目（下稱 1324(a)(1)(A)(iv) 規定）及第 1324 條第 a 項第 1 款第 B 目第 i 子目規定。被告主張其行為並不落入 1324(a)(1)(A)(iv) 規定之範圍，地方法院駁回其主張並判處有期徒刑 18 個月。在上訴審，第九巡迴上訴法院於第一次言詞辯論後，主動邀請法庭之友就三項被告未曾提出之事項提交意見書，其中包含：1324(a)(1)(A)(iv) 規定是否涵蓋過廣（overbroad）而違反美國憲法第一修正案？被告提出補充書狀表示「採納」法庭之友所提「綿長且細膩之論證」，但未就涵蓋過廣之主張進一步陳述。（本文按：亦即被告僅概括採納法庭之友觀點，而未具體陳述如何將其與自身原本觀點組合或搭配。）美國政府則主張，本案不應審理涵蓋過廣之主張，因被告既未於地方法院，亦未於上訴中提出該等主

張。政府進一步主張，被告之主要主張係其行為並不落入 1324(a)(1)(A)(iv)規定範圍，此項主張與 1324(a)(1)(A)(iv)規定涵蓋過廣之主張根本性地互不相容（fundamentally inconsistent）。第九巡迴上訴法院認為，被告在地方法院已提出關於憲法第一修正案之主張（儘管該主張並不基於涵蓋過廣之理由），故被告已保留（preserved）涵蓋過廣之主張。第九巡迴上訴法院進而以 1324(a)(1)(A)(iv)規定涵蓋過廣為由，撤銷被告所受之定罪。政府請求最高法院審查第九巡迴上訴法院之認定是否有誤，最高法院准予受理。最高法院審理後達成一致決，認為第九巡迴上訴法院對本案所作之徹底改造（radical transformation）已遠超容許範圍（well beyond the pale），其對當事人提出原則之背離構成裁量權濫用。最高法院承認，當事人提出原則具有彈性，而非不可動搖，在某些情況下，法院承擔謙抑之主動角色（modest initiating role）仍屬適當，例如，在部分刑事案件中，法院曾為保障自訴當事人之權利而偏離該原則。此外，在附錄中，本案主筆之 Ginsburg 大法官列舉 2015–2020 年間近二十件案件，揭示最高法院自身亦曾要求補充書狀或指定法庭之友，以處理管轄問題、釐清當事人於下級審或最高法院所提出之爭點，或在勝訴當事人不再為其判決辯護時，協助為該判決辯護。然而，儘管法院並不受限於當事人之具體論證（precise arguments），其仍不具對當事人所提出之案件進行徹底改造之權限。

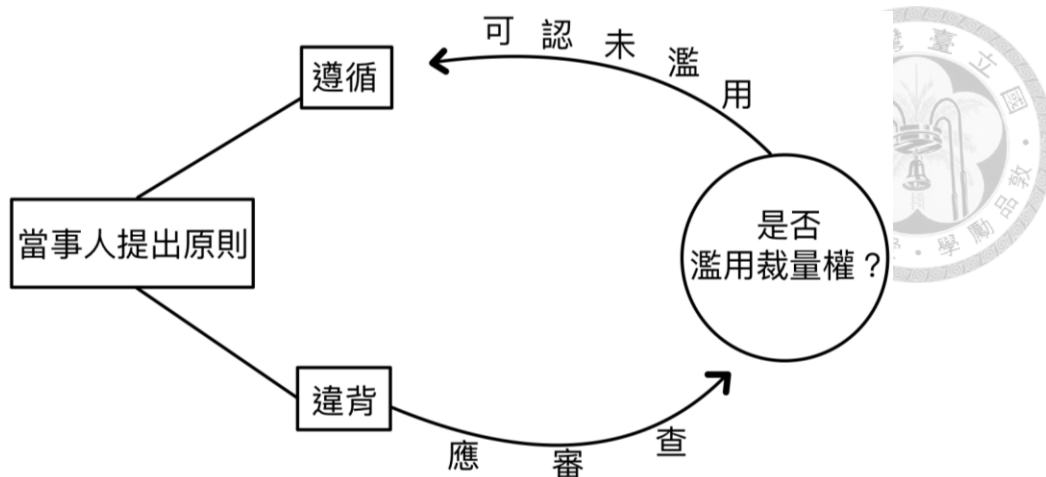
Dowdell 案源於一起交通執法。警察因交通違規攔下 Donte Dowdell 駕駛的車輛，隨後警察打開車門並命令 Dowdell 下車，復又對其進行拍搜（frisk），並搜獲一把裝滿子彈的半自動手槍。美國政府控訴 Dowdell 犯持有槍械罪（18 U.S.C. § 922(g)(1)），承審之紐澤西聯邦地方法院認為，美國政府所援引之判例可支持「對憲法第四修正案所保障之權利僅有微量之附帶侵害（de minimis additional intrusion）」之主張，然而，政府並未提出該主張，而係提出警察對 Dowdell 有著可敘明之合理懷疑（reasonable articulable suspicion）為其主張。以

本文先前對爭點所作概念界定²²⁸來說，政府將其欲決勝之爭點特定為「有無合理懷疑」，而非「是否僅為微量之附帶侵害」。鑑於其所思及之微量附帶侵害之觀點，地方法院特別向政府詢問其主張是否僅為警察有合理懷疑，並獲政府確答（本文以為，若以我國法之角度而言，此項提問或可謂已適切履行闡明義務）。地方法院審理後認定警察並無合理懷疑，並認政府已就「僅為微量之附帶侵害」之主張棄權（waive）。政府上訴，選擇性（alternative）²²⁹主張地方法院認定其棄權或未免除（excuse）其棄權，構成裁量權之濫用。第三巡迴上訴法院認為，僅引述一個判例，並不足以保留所有可能源於該判例的論點；棄權（waiver）及失權（forfeiture）之制度受到當事人提出原則之支持，雖然地方法院將政府的失權誤解為棄權，但此項誤稱（misnomer）並未構成裁量權濫用。

觀諸上述，本文認為 Dowdell 案之判決意旨係，在有無濫用裁量權之上訴審查中，若原審法院適切地遵循了當事人提出原則，該情形得作為認定其並未濫用裁量權之理由。Sineneng-Smith 案之判決意旨則係，原審如違背當事人提出原則，上訴審應以濫用裁量權之基準加以審查。相互參照之下，兩案之判旨與其說是相同，毋寧應謂係對稱，如下圖三所示。

²²⁸ 本文第二章第二節第六項參照。

²²⁹ alternative allegation（亦稱 disjunctive allegation；alternative pleading）選擇性主張，指在民事訴答書狀〔pleading〕或刑事起訴書〔information or indictment〕中以可選擇的形式陳述一項主張或提出指控，中間以「or」連接，如稱被告「謀殺(某人)或造成(某人)被謀殺」即屬此類。在刑事起訴書中提出選擇性的指控是不允許的，除非有制定法明確許可。在民事訴訟中，則可以提出可選擇的或幾種不同形式的救濟請求（參薛波主編，元照英美法詞典，頁 64、421，2003 年）。雖然與德國法上之選擇合併（alternative Häufung，參閱劉明生，客觀選擇合併——評最高法院九十五年度台上字第二八五〇號民事裁定及相關實務見解，裁判時報，12 期，頁 39，2011 年）有部分相同用字，但兩者意義似相距稍遠。



圖三、Sineneng-Smith 案與 Dowdell 案之判旨之對稱性（筆者自繪）

第三項、專利無效抗辯之單位

本判決中，CAFC 援引 Lannom Mfg. Co. v. U.S. Int’l Trade Comm’n 案（下稱 Lannom 案）而認為，若當事人未挑戰專利之有效性，則法院並無權限主動認定專利無效。本文認為可藉由比較 Lannom 案與本案之案情，分析 CAFC 在本案中對專利無效抗辯之單位所作認定。

在 Lannom 案中，最初 Lannom 公司請求美國國際貿易委員會（USITC，下稱委員會）調查包括 Diamond 公司及其經銷商在內的多家公司因侵害 Lannom 之專利而構成不公平行為，從而違反關稅法（19 U.S.C. § 1337）規定。在調查過程中，Diamond 主張 Lannom 的專利無效且未構成侵權。其後，Lannom 與 Diamond 達成專利授權協議，並共同請求委員會終止對 Diamond 及其經銷商的調查。然而，委員會之行政法官認為 Diamond 之經銷商並未獲 Diamond 之再授權或 Lannom 之同意，因而並未終止對經銷商之調查。審理過程中，僅有 Lannom 與委員會的調查律師（investigative attorney）出庭，且委員會的調查律師並未主張 Lannom 的專利無效，其餘之被調查公司皆缺席。行政法官最終認定 Lannom 之專利無效，並獲委員會維持，Lannom 遂向 CAFC 提起上訴。

在上訴審，Lannom 主張，根據專利法第 282 條，專利應被推定為有效，且證明無效的責任在於主張無效的一方。委員會則辯稱：儘管無人挑戰，其仍有責任就專利之有效性進行認定，且由於關稅法是貿易法，而非單純的專利法，從而其受有公共利益之要求，須對每一項經申請執行的專利進行有效性審查。CAFC 認為，在 Diamond 脫離調查程序後，其無效抗辯已不再被提出（not raised），委員會所謂的公共利益不能推翻專利法第 282 條的專利有效性推定，因此，CAFC 撤銷了委員會之專利無效認定。

本文欲先附一言者，從我國法之角度而言，Diamond 公司與其經銷商可能成立共同侵權²³⁰而對專利權人即 Lannom 公司負擔損害賠償之連帶債務，從而，若 Diamond 公司所提非基於個人關係²³¹之專利無效抗辯經法院認為有理由，則其得適用我國民訴法第 56 條第 1 項規定，其效力將及於 Diamond 公司與其各經銷商²³²。於此值得注意的是，即便 Diamond 公司的經銷商未脫離調查，CAFC 亦認為在 Diamond 脫離調查程序後，其無效抗辯已不再被提出²³³。

回歸正題，本文以為，專利無效事由在性質上應屬事實主張與法律主張之混合，例如提出缺乏進步性之無效事由，除應援引專利法關於進步性之規定

²³⁰ 李素華，專利法「販賣之要約」界定及排他權行使內容——評最高法院九十七年台上字第三六五號民事判決及其下級法院判決，月旦法學雜誌，187 期，頁 182-183，2010 年；劉國讚、陳冠鳴，從美國專利教唆侵權判例探討境外間接侵權之風險，專利師，45 期，頁 45，2021 年。

²³¹ 基於個人關係者，例如債務人無意思能力、負擔連帶債務之原因行為係基於有瑕疵之意思表示而有無效之原因或經撤銷（參閱孫森焱，民法債編總論（下），修訂版，頁 871，2010 年）。

²³² 劉明生，連帶債務共同訴訟人上訴與撤回上訴之效力，月旦法學教室，227 期，頁 18-19，2021 年。

²³³ 我國學說有類似見解認為即便連帶債務人之一提起上訴並主張非基於個人關係之抗辯，若其於上訴審法院未認定其非基於個人關係之抗辯有無理由之前即撤回上訴，則提起上訴之效力並不及於另一位上訴之連帶債務人（參閱劉明生，註 232，頁 21-22）。

(此為法律主張)外，鑑於專利訴訟之技術事項有著較高的具體化需求，尚應提出足以支撐不具進步性之具體化事實主張，否則難認已盡到無效事由之主張責任²³⁴。在 Lannom 案中，由於 Diamond 之無效抗辯已不再被提出，且其餘受調查之公司及委員會之律師皆未提出無效抗辯，從而完全沒有無效抗辯被提出於審理程序中。而本案 (Astellas v. Sandoz) 之情況則是：Sandoz 有提出無效抗辯，但地方法院所認定之無效事由並非 Sandoz 所提出之無效事由。從 CAFC 認為 Lannom 案係適用於本案之判例以觀，本文認為其將沒有提出特定之無效事由視為與完全沒有提出無效抗辯等價。申言之，無效抗辯之法律主張 (在美國為專利法第 282 條第 b 項；在我國為智審法第 41 條)，需與一項無效事由之法律及具體事實主張結合，始構成一單位之無效抗辯；換言之，無效抗辯之單位係依其無效事由之法律及具體事實主張認定之，如其中一者變動，即形成另一單位之無效抗辯，而每一單位之無效抗辯皆有當事人提出原則之適用；反面言之，並非僅提出無效抗辯之法律主張 (例如我國智審法第 41 條)，即可認作已提出「不特定事由之不特定單位之無效抗辯」。

第四項、專家證詞與當事人提出原則及主張共通原則

第一款、美國法上之自認

美國證據規則不分民事、刑事、行政，大致上係一體適用 (但也有個別例外)²³⁵。在美國，自認可分為司法自認 (judicial admission) 及證據自認 (evidentiary admission) 二種。司法自認係確定性地 (conclusively) 對某項

²³⁴ 蓋先前技術與通常知識之範圍近乎浩瀚無垠，尤其通常知識之判斷尚難謂完全不受主觀影響，詳細討論參本文第二章第三節第二項。關於主張責任及具體化義務之詳細討論，參本文第二章第三、四項。

²³⁵ 劉曉丹主編，美國證據規則，1 版，頁 12-15，2003 年。

事實的真實性作出让步 (concede, concession)，免除他造當事人就該經自認之事實再提出任何進一步證據的舉證責任，並有移除爭點 (remove the issue from the case) 之效力²³⁶。就移除事實爭點之效力而言，與我國辯論主義第二命題之意旨相同，蓋我國法上事實爭點即為待證事實，事實經自認後即無庸證明²³⁷。證據自認則不若司法自認具有對事實認定者 (trier of fact) 之確定性及拘束力，而僅被視為一項證據，其自認之當事人仍得就證據自認提出反駁 (contradiction)、解釋或舉證否定之²³⁸。

司法自認可能源自於當事人本人作為證人所為之證詞中的讓步，或其訴訟代理律師之陳述與行為 (conduct) 中的讓步；此類讓步可能發生在訴訟的任何階段，例如在訴狀 (pleadings) 中、在對請求承認 (request for admission) 之回覆中、在預審會議 (pretrial conference) 的協議中，或者在公開法庭 (open court) 的陳述中²³⁹。並非所有讓步都會成為司法自認，法院有裁量權可以決定：一、將某一陳述認定為司法自認。二、將該陳述認定為證據自認。三、不審酌該陳述²⁴⁰。有時候，要判斷一項讓步是確定性 (conclusive) 的還是證據性

²³⁶ See Ediberto Roman, *Your Honor What I Meant To State Was . . . : A Comparative Analysis of the Judicial and Evidentiary Admission Doctrines as Applied to Counsel Statements in Pleadings, Open Court, and Memoranda of Law*, 22 PEPP. L. REV. 981, 987, 1008 (1995).

²³⁷ 本文第二章第二節第五項參照。亦參我國民訴法第 279 條第 1 項「當事人主張之事實，經他造於準備書狀內或言詞辯論時或在受命法官、受託法官前自認者，無庸舉證。」

²³⁸ See Roman, *supra* note 236, at 992; John R. Cope, *Evidentiary Admissions in Civil Actions*, 36 TENN. L. REV. 780, 792 (1969).

²³⁹ See Note, *Judicial Admissions*, 64 COLUM. L. REV. 1121, 1125-1126 (1964). 另附一言，請求承認 (request for admission) 係證據開示 (discovery) 的四種方法之一，其功能在於簡化事實上爭點，使兩造對於不爭執之前提事實，如：文書之真實性、銷售數字、前案等，達成共識，而能夠聚焦於真正有所爭議的爭點上 (參閱黃新歲，論專利訴訟之證據蒐集—以美國證據開示法制為借鏡，國立政治大學法律學系碩士班論文，頁 128，2021 年)。關於預審會議，參前註 190。

²⁴⁰ See Roman, *supra* note 236, at 983.

(evidential) 的，會是個難題²⁴¹。

論者固有謂，訴狀中的陳述幾乎總是會被法院採為司法自認²⁴²。惟此僅能視為經驗談，而不能僵化地理解為一項原則。誠如加州第二地區上訴法院判例所言，倘若訴狀所載內容皆可發生司法自認之拘束力，那麼原告於提交起訴狀時便已毋庸證明訴狀所載內容，且被告無從爭執²⁴³。論者亦承認，若訴狀經撤回 (withdraw) 或修正 (amend)，其先前所構成之司法自認通常會轉化為證據自認²⁴⁴。

可能成為自認之所謂讓步，例如不利己之陳述²⁴⁵，或對他造之陳述不爭執²⁴⁶。然如前述，並非所有讓步都會成為司法自認 (或證據自認)，例如，因法庭上的緊張情境所導致的讓步——無論係出於疏忽、混亂、情緒激動、尷尬，或

²⁴¹ See *supra* note 239, at 1122.

²⁴² See Roman, *supra* note 236, at 984.

²⁴³ Barsegian v. Kessler & Kessler (2013) 215 Cal. App. 4th 446. (“[N]ot every factual allegation in a complaint automatically constitutes a judicial admission. Otherwise, a plaintiff would conclusively establish the facts of the case by merely alleging them, and there would never be any disputed facts to be tried.”)

²⁴⁴ See Roman, *supra* note 236, at 995.

²⁴⁵ See Donald J. Fallon, *Evidence-- Party's Testimony as Judicial Admission*, 5 CASE W. RES. L. REV. 398, 398 (1954). “Where a party unequivocally testifies to a fact injurious to his own cause and no other evidence is offered to contradict his own unfavorable testimony, he is generally held bound by his statement. But where a party testifies adversely to his own interest and is contradicted by other evidence, either in the form of his own inconsistent testimony or that of other witnesses, the courts are not in agreement as to whether and in what instances such testimony has the force of a conclusive judicial admission.”

²⁴⁶ 然應注意，即便當事人不爭執之事實，仍須符合司法自認之要件，始構成司法自認。See Wright v. Stang Manufacturing Co. (1997) 54 Cal.App.4th 1218. (“Thus, plaintiffs maintained that **even if it were undisputed** that defendants did not manufacture or distribute the deck gun, that fact alone would not entitle them to summary judgment... It is clear from plaintiffs' opposition that plaintiffs were not conceding the issues of product defect or causation, **although plaintiffs admitted the facts** that the riser pipe broke and there was no damage to the deck gun itself. **Defendants below and in their brief on appeal, fail to establish that plaintiffs' response to their separate statement of undisputed facts is accorded the same effect as a judicial admission in a pleading.**”)

精神壓力——不得被視為訴訟上之自認²⁴⁷。

有論者整理判例指出，司法自認應符合以下要件：一、須為真實之事實陳述。二、須符合形式（formality）及確定性（conclusiveness）之標準，例如律師對陪審團所為之陳述尚不符合；而同一陳述若出現於多件正式的訴訟文件中，則可能符合。三、須經深思熟慮、明確且無歧義（deliberate, clear and unambiguous）²⁴⁸。本文欲特別指出者，亦有判例謂一項事實應受兩造同意其真實性（parties agree as to its truth），始為司法自認²⁴⁹，此與本文先前區分爭點與觀點之概念時，將自認之事項界定為兩造共同之觀點²⁵⁰，堪稱所見略同。亦有判例認為只要足夠明確，司法自認亦得出於當事人非自願所為，例如受迫於程序法之形式要求，為了爭取特定救濟而需違背真意地自認²⁵¹。在本文所作自認係兩造共同觀點之定義下，我國法上亦有所謂擬制自認（依本文之定義即係擬制之共同觀點）涉及非自願之態樣。

證據自認係由對造當事人（party opponent）、其前手或其代理人所為的言詞或行為，並被提出而作為（offered as）對於該對造當事人不利之證據²⁵²。司法自認限於發生在訴訟程序中，而證據自認可能發生在任何時刻²⁵³。依聯邦證據

²⁴⁷ See *supra* note 239, at 1131.

²⁴⁸ See Lianna Murphy, *Qualifications and Standards: What Courts Require to Hold a State as a Judicial Admission*, 13 St. John's Bankr. Research Libr. No. 16 (2021).

²⁴⁹ *Barsegian v. Kessler & Kessler* (2013) 215 Cal. App. 4th 446.

²⁵⁰ 本文第二章第二節第六項參照。

²⁵¹ See *United States v. Belculfine*, 527 F.2d 941 (1st Cir. 1975) 應注意本案判決意旨認為法院對當事人之該種非自願自認有廣泛裁量權，得解除（relieve）當事人受該自認之拘束。

²⁵² See *Cope*, *supra* note 238, at 780.

²⁵³ See Eugene R. Anderson & Nadia V. Holober, *Preventing Inconsistencies in Litigation with a Spotlight on Insurance Coverage Litigation: The Doctrines of Judicial Estoppel, Equitable Estoppel, Quasi-Estoppel, Collateral Estoppel, Mend the Hold, Fraud on the Court and Judicial and Evidentiary Admissions*, 4 CONN. INS. L.J. 589, 707 (1997-1998).

規則第 801 條第 d 項第 2 款規定，當事人之陳述非屬傳聞（hearsay），而不受傳聞法則之限制。

就專家證人於庭外受證言錄取（Deposition）²⁵⁴時所為之證詞是否得適用聯邦證據規則第 801 條第 d 項第 2 款而具備證據能力，聯邦權利申訴法院（Court of Federal Claims）曾作出頗具文學造詣之評論：「此一法律領域即便作最正面的理解也只能用渾濁不清來形容，其判例法（case law）是由幾股分道揚鑣的支流，以及許多高度依據特定事實的漩渦構成。」²⁵⁵一種較極端的見解是，在 *Collins v. Wayne Corp.* 案²⁵⁶中，第五巡迴上訴法院認為，一旦當事人將某位專家聘請（retain）為本案之專家證人，且該專家已提出某種形式之專業意見（例如調查報告），則該專家之意見即得依據聯邦證據規則第 801 條第 d 項第 2 款規定歸屬於該當事人，並得具有證據自認之效力（即不受傳聞法則限制），不論該專家嗣後是否於庭審中出庭作證。另一種極端則是，在 *Kirk v. Raymark Indus.* 案²⁵⁷中，第三巡迴上訴法院認為，儘管當事人支付專家費用，專家依法仍應不偏頗地依其專業知識作證，其證詞不受當事人控制，故專家並非當事人之代理人，況且即便當事人不同意專家證詞亦得傳喚之，由此可以推知，專家並未獲授權替當事人做出自認。聯邦權利申訴法院之見解²⁵⁸則屬折衷，其認為法院應依據聯邦證據規則第 801 條第 d 項第 2 款之規範結構²⁵⁹，區分獨立之專家證人

²⁵⁴ 證言錄取係指由當事人之律師以口頭方式，在法庭以外，訊問對造當事人或證人；抑或由法院書記源依據當事人提出之書面問題，訊問另一造當事人或證人的一種證據方法（參閱黃新歲，註 239，頁 131）。

²⁵⁵ *Glendale Fed. Bank, FSB v. United States*, 39 Fed. Cl. 422, 423 (1997). “This area of law is murky at best with several divergent streams and many highly fact specific eddies making up the case law.”

²⁵⁶ *Collins v. Wayne Corp.*, 621 F.2d 777 (5th Cir. 1980).

²⁵⁷ *Kirk v. Raymark Indus., Inc.*, 61 F.3d 147 (3d Cir. 1995).

²⁵⁸ *See Glendale Fed. Bank, FSB v. United States*, 39 Fed. Cl. 422, 424 (1997).

²⁵⁹ Rule 801. Definitions That Apply to This Article; Exclusions from Hearsay

(d) **Statements That Are Not Hearsay.** A statement that meets the following

(適用第 C 目之授權陳述) 與員工及代理人 (適用第 D 目); 鑑於保障對抗制下當事人充分探索案情之權利, 專家於證言錄取 (Deposition) 階段之陳述尚不足以直接歸屬於當事人, 僅庭審 (Trial) 時仍未被撤回之專家, 始得合理推定其證詞反映當事人之立場, 他造方得主張該專家先前之證言錄取為當事人之 (證據) 自認。

證據自認在制定法 (聯邦證據規則第 801 條第 d 項第 2 款) 上有著明確的定義, 應由他造當事人提出 (offer); 而司法自認則沒有對應的明確定義。文獻上, 類如「the judicial admission doctrine is invoked」或「the court applies the judicial admission doctrine」之未明確指出係由當事人提出之表述方式, 亦非罕見。儘管如此, 邏輯上, 由於司法自認須具備明確、符合形式標準、兩造同意等要件, 在他造未提出 (援用) 之前提下, 應不會構成司法自認; 再者, 依舉輕明重之法理, 既然效力較弱之證據自認須經他造提出, 效力較強之司法自認當亦應如是, 或者法院至少應曉諭當事人辯論。依筆者之觀察, 用語上, 將他造之陳述援用為證據自認而提出, 基本上循制定法謂之 offer; 而將他造之陳述援用為司法自認而提出, 通常謂之 invoke²⁶⁰。另亦有當事人促請 (urge) 法院

conditions is not hearsay:

(2) **An Opposing Party's Statement.** The statement is offered against an opposing party and:

- (A) was made by the party in an individual or representative capacity;
- (B) is one the party manifested that it adopted or believed to be true;
- (C) was made by a person whom the party authorized to make a statement on the subject;
- (D) was made by the party's agent or employee on a matter within the scope of that relationship and while it existed; or
- (E) was made by the party's coconspirator during and in furtherance of the conspiracy.

²⁶⁰ See e.g. Roman, *supra* note 236, at 993 ("A party may at any and all times invoke the language of his opponent's pleading on that particular issue as rendering certain facts indisputable").

援用之表述方式²⁶¹。



第二款、美國與我國法上自認之概念比較

本文以為，前述美國法上自認之概念，與我國法上之概念有三個層次之對應關係。第一，司法自認顯然即相當於辯論主義第二命題之自認，對當事人及法院（或陪審團）皆有拘束力。第二是證據自認，由於經他造援用為證據提出，依本文圖二所繪示²⁶²，已同時具有該他造之證據方法或證據資料之性質，且邏輯上，他造亦必會提出伴隨的事實主張，故證據自認相當於他造之攻防方法，在當事人提出原則下法院得審酌之。第三個層次則在於未經他造援用之讓步，例如不利己陳述。

由於具有不受傳聞法則禁止之效力，美國之證據自認亦可來自於訴訟外。關此，我國法亦有相對應之學說及實務見解。有認為，當事人於訴訟外或其他訴訟事件中或刑事案件中承認他造主張之事實，則為訴訟外之自認，其固可作為證據之用，依自由心證採為判斷事實之資料，但非民事訴訟法所稱之自認（44 台上 988 判例），非經他造當事人引用，不得以之為裁判基礎（28 上 2171 判例）²⁶³。亦有認為，訴訟外自認不具自認之效力，僅具間接事實之性質，當事人在訴訟上仍可就其所自認之事實予以爭執，如能證明該自認與事實不符，亦可使法院於自由評價時，排除該自認之效力²⁶⁴。綜上，關於證據自認，不論來自於訴訟內或訴訟外，應可謂我國與美國之情形基本相同。

²⁶¹ See e.g. Anderson & Holober, *supra* note 253, at 715.

²⁶² 本文第二章第二節引言參照。

²⁶³ 王甲乙、楊建華、鄭健才，民事訴訟法新論，頁 412，2009 年（轉引自姜世明，自認及擬制自認之實務見解研析，月旦法學雜誌，205 期，頁 29，2012 年）。

²⁶⁴ 沈冠伶，民事證據法與武器平等原則，頁 71，2007 年（轉引自姜世明，註 263）。

在我國，不利己陳述如經他造援用，即成為「先發性自認」²⁶⁵。本文認為「先發」之表述令人玩味，值得稍加申論。實際上，若從兩造之立場分別理解，先發或後發是相反的。在前述先發性自認中，對自認之該造而言是自己先發提出，對他造而言則是自己後發援用。在不爭執之擬制自認中，對他造而言是自己先發提出，對自認之該造而言則是自己不爭執在後。於思考時若有不慎，對於何人先發提出主張、何人後發提出爭執，可能易生迷糊，宜注意之。此非本文單獨所見，學說上亦有注意及此者²⁶⁶。

關於未經他造援用之不利己陳述，法院是否得以其作為裁判基礎，德國學說上就此有提出「主張共通原則」，認為只要係由兩造之其中一造當事人提出之主張，不問主張責任在誰，亦不問負主張責任者是否援為己用（zu eigen machen），法院均得審酌²⁶⁷。惟應注意者，法院依主張共通原則審酌未經他造援用之不利己陳述，我國學說有認為其效果並非擬制自認²⁶⁸，德國學說亦認為應將此情形置於一貫性或重要性之層次，而非以自認處理²⁶⁹。至於主張共通原則之理論依據，我國實務有見解認為「基於證據共通及主張共通原則與辯論主義和共同訴訟人獨立原則向自由心證主義退讓之精神，法院自可在不違反經驗及論理法則之前提下，斟酌共同訴訟人之訴訟資料（包括共同訴訟人之陳述），

²⁶⁵ 姜世明，註 13，頁 15。

²⁶⁶ 姜世明，論擬制自認，成大法學，9 期，頁 81，2005 年。「... 乃『未主張』，而非『未爭執』，二者有所不同...」

²⁶⁷ Vgl. Schmidt, Gleichwertiges Parteivorbringen, JZ 1956, 559, 559-560; 姜世明，註 14，頁 74；劉明生，一貫性審查與重要性審查，月旦法學教室，224 期，頁 14，2021 年。

²⁶⁸ 姜世明，註 266，頁 80-81。

²⁶⁹ 德國學說及實務之介紹，參木川統一郎「西ドイツにおける集中証拠調べとその準備（2）——全事件を合議体で裁く実験——」判例タイムズ 483 号 24 頁（1983）；劉明生，消滅時效抗辯闡明之研究，法學新論，22 期，頁 97，2010 年。

作為裁判之基礎，以期發現真實並促進訴訟。」²⁷⁰

同屬讓步性質之不爭執事實，不論他造是否再進一步將其提出為證據或請求法院將其視同自認（因該他造原本就先發提出了，故本文此處曰「再進一步」），在我國本即依民訴法第 280 條第 1 項擬制為自認，學說及實務指出，對於擬制自認，亦得由法院以自由心證斟酌之²⁷¹。在美國，聯邦證據規則第 8 條第 b 項第 6 款亦規定，經令提出應答答辯（responsive pleading）後仍不否認者，視為自認。另，由本文前註 244 所引判例見解觀之，美國法院對於是否將不爭執之事實視為自認，仍有其裁量權。由此以觀，在因消極不爭執或不否認而擬制為自認之處理上，美國之態樣及操作較我國更為繁細。

在大陸法系，乘著改革舊日之法定證據主義的機緣，自由心證主義獲得了重要規範性原則的地位；在英美法系則不然，自由心證不但不具有重要地位，甚至稱不上是一個法學術語，重要的反而是諸如證據排除法則（exclusionary rules）之證據規則²⁷²。儘管有著上述之不同，在本案（Astellas v. Sandoz）中，原審法院依其裁量權審酌 Sandoz 未援用之 Astellas 之讓步性陳述²⁷³，實可謂與上述我國法依自由心證審酌未經他造援用之讓步性陳述有所相似。蓋自由心證主義導致大陸法系之法官必須為其認定付與理由²⁷⁴；而英美法系亦要求法官或

²⁷⁰ 最高法院 103 年度台上字第 714 號民事判決。

²⁷¹ 姜世明，註 266，頁 79-80；最高法院 111 年度台上字第 314 號民事判決；最高法院 98 年度台上字第 1218 號民事判決。

²⁷² See Mirjan Damaška, *Free Proof and Its Detractors*, 43 AJCL 1995, 343, 347-348. 於此值得溫習者係，英美法系之證據規則並非大陸法系自由心證主義所要對抗之法定證據主義。蓋法定證據主義係關於證明力之法則，英美法系之證據規則係關於證據能力之法則。

²⁷³ 參前註 205，另應區辨者，此處之裁量權所處理之事項係他造未援用之讓步性陳述，與本文前款論及之將他造援用（提出）之讓步性陳述定性為司法自認或證據自認或不審酌，兩者有所不同。

²⁷⁴ See Damaška, *supra* note 272, at 345. (“Trial judges were hence required in a reasoned opinion to demonstrate rational support for their findings. The invocation of the factfinder's

陪審團行使裁量權須有理由²⁷⁵。又國內有實務界論者謂，法院行使裁量權時，與自由心證相同，不得違背論理法則及經驗法則²⁷⁶。綜上，兩者對於付與理由、符合論理法則及經驗法則之要求相仿，且兩者皆適用於處理未經他造援用之讓步性陳述的範圍內，故本文所認之第三個對應層次，具有對應關係者除了未經援用之讓步性陳述本身之外，尚包含大陸法系之自由心證與英美法系之裁量權。又如前述，邏輯上，由於司法自認須具備明確、符合形式標準、兩造同意等要件，在他造未提出（援用）之前提下，應不會構成司法自認，法院即便有裁量權，亦僅可能比照證據自認，將未經他造提出（援用）之讓步性陳述當作證據，進行證據評價。

總結以上，茲將美國法上自認與我國概念之對應關係繪示如下。

conviction intime was no longer sufficient to save a verdict from reversal by superior courts; the judge's conviction had to be *raisonné*”). 關於理由付與義務，亦參本文第二章第二節第二項。

²⁷⁵ See H. L. A. Hart, *Discretion*, 127 HARV. L. REV. 652, 655 (2013). (“(1) by Judge, e.g., “reasonable or proper cause” in malicious prosecution. (2) by Jury under control of Judge, [e.g.,] “reasonable care” in negligent cases.”).

²⁷⁶ 林俊廷，論民事之事實審法院職權行使與裁量權——以最高法院判例及決議建立之原則為標準（下），司法周刊，1817期，頁2，2016年。

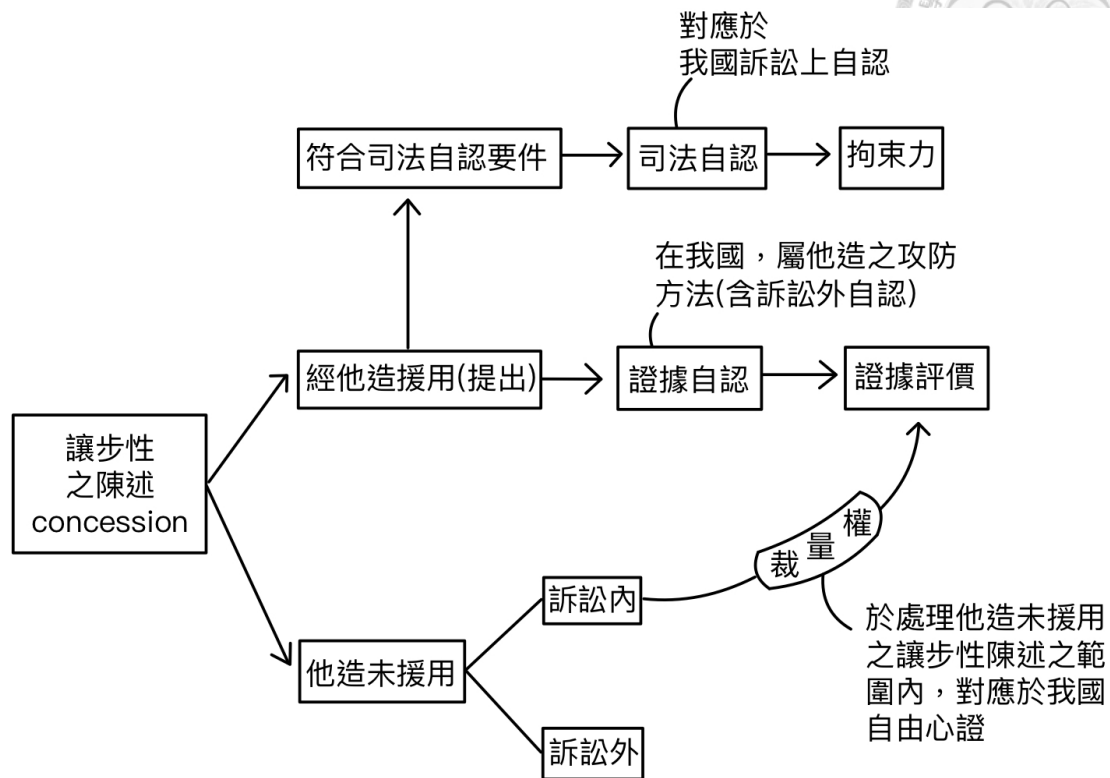


圖 四、美國與我國法上自認之概念對應關係（筆者自繪）

第三款、受限之裁量權及自由心證

回歸本案（Astellas v. Sandoz）之評析，在原審，地方法院將 Astellas 為了防禦 Sandoz 對於可據以實現之記載要件的攻擊而提出之主張及專家證詞認定為一項讓步，並據此判定系爭專利因不具適格性而無效²⁷⁷。就此，CAFC 認定地方法院因違背當事人提出原則而濫用了裁量權。所濫用者，即圖四所繪示之裁量權。以本文第二章所作概念界定而言，本案由於 Sandoz 並未提出系爭專利不具適格性之無效事由，故適格性並非已提出於訴訟中的觀點，更不會是應決勝的事實爭點（即待證事實）。在辯論主義下，不應對非待證事實進行證據評價

²⁷⁷ 參前註 205。

278，由本判決可知，在美國之當事人提出原則下，亦是如此。

按本文本節引言之說明，英美法系之法律原則係藉由解析判決先例而發現。解析本判決，似可發現如此思路：就專利要件（有效性）而言，當事人提出原則與法院裁量權兩相權衡下，前者因具有高度之適用性而重於後者，並因此對後者形成了某程度之限制。又如圖四所繪示，在處理未經他造援用之讓步性陳述（不利己陳述）之範圍內，我國之自由心證對應於美國之法院裁量權。是以，本案對於我國法院處理不利己陳述，應具有比較法上之啟發性。如認為在專利有效性之審理上，當事人提出原則（即辯論主義）於我國亦重於自由心證主義或主張共通原則，則比照本案，若當事人提出之事實主張或專家證詞有不利於自己之處，倘未經他造援用，法院不得逕以該不利之處作為未經當事人主張之主要事實（要件事實），而對提出該事實主張或專家證詞之該當事人作不利認定，從而使未盡主張責任之他造受利（但若作為間接事實或輔助事實審酌，因無辯論主義之適用，則無不可）。若他造援用，參見圖四，原則上即成為他造之攻防方法（相當於美國之證據自認），仍僅得於兩造之爭執中所形成待證事實之範圍內審酌。如要進一步成為具有拘束力之先發性自認（相當於美國之司法自認），尚須提出該事實主張或專家證詞之當事人確認保留該事實主張或專家證詞為其觀點而不修正撤回，始因該不利之事實主張或專家證詞成為兩造共同觀點而產生自認之拘束力²⁷⁹。

²⁷⁸ 本文第二章第二節參照。

²⁷⁹ 學說上有相同見解認為：如一造先行自發為對自己不利益之陳述時，經對造予以援用後才成立自認。此時之自認另稱為先行自認或自發性自認，在該對造為援用以前，該陳述如被陳述者撤回時，則不成立自認。不過，在陳述者於對造援用該陳述時即行予以撤回之情形，該陳述者是否確有為自認之意思，往往不令人無疑，所以此時為尊重程序處分權者之意願，並為防止發生突襲，該陳述者應被賦予確認真意之機會，為此法院應為適當之闡明。如此時陳述者表明撤回該陳述時，應認為不因對造之援用而成立自認。此種被撤回之陳述，因其尚不成立自認之故，所以不適用有關自認撤回之規定（第 279 條第 3 項），但該陳述及其撤回之陳述均成為全辯論意旨之一部（第 222

此外，在美國，專家於本案訴訟外所為之言論（例如於他案中提供的專家證詞），若非本案當事人授權該專家於訴訟外所為，則不構成證據自認，於本案中沒有證據能力²⁸⁰。以此為參考，於我國，他案之專家證人就同一技術領域提供之證詞，若非本案當事人授權所為且未受本案當事人之援用，則縱使屬於法院職務上已知事實，由於專利訴訟中的技術事項具有不適用我國民訴法第 278 條所形成辯論主義例外的「例外之例外」之性質，再加之直接審理主義之要求，故於本案他造當事人未主動自發援用之情形，即不應將該證詞提示予該他造當事人，以免偏頗（關於民訴法第 278 條更詳細的討論，參本文第四章第四項第一款）。即便經本案之當事人援用，仍應特別注意須使他造當事人有機會說明本案事實與該他案之差異及細分，以判斷是否排除該他案證詞於本案之斟酌或減低其證據評價（證明力），並應傳喚該專家證人到場陳述意見或接受當事人書面詢問，以符直接審理主義。

第五項、當事人提出原則與法官迴避

CAFC 於本案指出，在美國，更換承審法官係必須嚴格權衡之特殊救濟手段，並認為違背當事人提出原則不足以單獨構成更換承審法官之理由。

德國實務上則有承審法官因違背當事人提出原則而被裁定迴避之案例²⁸¹。該案法官恰好是因逾越本文所論及之法院於職務上已知事實之界限，未經當事人聲請即主動依職權調閱非由該法官承審之他案卷宗，因而被認定具有偏頗之虞。惟本文不擬就此議題展開詳論，以上謹供參考。

條第 1 項)。(參閱邱聯恭，註 16，頁 214-215。)

²⁸⁰ 參前註 259 第 C 目規定。

²⁸¹ OLG Düsseldorf Beschluss des XI. Zivilsenat vom 11.11.2020 - 11 W 35/20.

第四章、法院之專家



第一節、技術審查官

我國智慧財產案件審理法第 6 條規定「(I) 法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、對證人、專家證人或鑑定人為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據。五、於保全程序或強制執行程序提供協助。六、於查證人實施查證時提供協助。(II) 法院得命技術審查官就其執行職務之成果，製作報告書。但案件繁雜而有必要時，得命分別作成中間報告書及總結報告書。(III) 技術審查官製作之報告書，法院認有必要時，得公開全部或一部之內容。(IV) 法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。」同法第 7 條規定「技術審查官之迴避，依其所參與之程序，準用各該程序關於法官迴避之規定。」

我國智慧財產案件審理細則第 12 條規定「技術審查官經指定協助訴訟及其他程序後，應即詳閱卷證資料，依下列方式執行職務：一、就當事人書狀及資料，基於專業知識，分析及整理其論點，使爭點明確，並提供說明之專業領域參考資料。二、就爭點及證據之整理、證據調查之範圍、次序及方法，向法官陳述參考意見。三、於期日出庭，經法院許可後，得向當事人本人、訴訟代理人、證人、專家證人或鑑定人為必要之發問，並就當事人本人、訴訟代理人、證人、專家證人及鑑定人等之供述中不易理解之專業用語為說明。四、在勘驗前或勘驗時，向法院陳述應注意事項，及協助法官理解當事人就勘驗標的之說明，並對於標的物之處理及操作。五、協助裁判書附表及圖面之製作。六、在裁判評議時，經審判長許可列席，陳述事件有關之技術上意見。七、依審判長

之命，就其擬陳述之意見，預先提出書面。八、在強制執执行程序向法院提供專業技術意見，並對執行標的為必要之處理及操作。九、於查證人實施查證時提供協助。」同細則第 14 條規定「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。」同細則第 16 條規定「技術審查官之陳述，不得直接採為認定待證事實之證據。當事人就訴訟中待證之事實，仍依各應適用之法律所定程序提出證據，以盡其舉證責任，不得逕行援引技術審查官之陳述而為舉證。」

技術審查官之配置，係為引進各種技術領域之專業人力（技術專家），在訴訟過程中，協助法官處理案件有關之專業技術上爭點，但不直接參與裁判²⁸²。論者有將科學或技術專家（含法院的專家及當事人的專家）參與訴訟形容為一場艱難的聯姻（troubled marriage），且沒有離婚之餘地，蓋訴訟之審理確實需要科學或技術知識之幫助²⁸³。何以謂其艱難？論者有指出，例如，對科學或技術人士而言，「可能是，但也可能不是」之論述，並不違背科學或技術專業之倫理或習慣，然而，此種論述對於法律專業而言，基本上是不易被接受的²⁸⁴，法律專業雖不至於徹底拒絕不確定性，但法律之實務工作往往不得停留在不確定性之中，或者至少多數時候不能安於停留在不確定性中。類如前述之種種專業差異，即係導致法律與科學或技術的聯姻有所困難的原因。本文認為，此一聯姻畢竟存在於屬於法律專業場合之訴訟中，從而，誠如論者所述，科學或技術專家在訴訟中須符合法律專業之期待²⁸⁵。所謂法律專業之期待，本文認為辯論主義（當事人提出原則）即屬適例，尤其法院選任而非當事人提出之專家，特

²⁸² 司法院，技術專家協助訴訟，收於：智慧財產案件審理法新制問答彙編，頁 19，2008 年，<https://jirs.judicial.gov.tw/JudLib/EBookQry04.asp?S=V&scode=V&seq=242>（最後瀏覽日：2026/05/26）。

²⁸³ See Susan Haack, *Irreconcilable Differences? The Troubled Marriage of Science and Law*, 72 LAW & CONTEMP. PROBS. 1, 1-2, 21 (2009).

²⁸⁴ See Joseph Sanders, *Science, Law, and the Expert Witness*, 72 LAW & CONTEMP. PROBS. 63, 67 (2009).

²⁸⁵ See *Id.*, at 63.

別應注意遵循辯論主義。



第一項、技術審查官與通常知識者之差異

學者指出，在德國，專利審查官及技術法官經由嚴格之選任，必然是其技術領域之佼佼者，而非僅為具有通常知識者²⁸⁶。揆諸我國智慧財產及商業法院組織法第 17 條所定技術審查官之資格要求，當可謂我國之技術審查官亦如德國之專利審查官及技術法官，其技術知識之水準應已超出通常知識水準。

以科際整合之視角，從工業工程、企業管理之領域以觀，亦可支持上述論點。首先，各種研究都表示，公司用以研發的知識有將近三分之二是內部知識（所餘三分之一則為外部知識），這是因為公司的創新仍以公司既有規格及以往累積之知識為基礎²⁸⁷。容易想見的是，對於學術機構、研究機構及個人型的研發從事者，其等進行新技術之創作時，亦多會以自身過往學術研究及實作經驗為基礎，應與公司主要依賴內部知識之情形相去不遠。鑑於這種主要依賴內部知識之現象，當可謂：個人、個體機構或個體公司企業進行研發時，受有個體知識廣度及深度之侷限，要突破此種侷限性，方法應係增強涉獵超個體知識（即外部知識）之能力。

論者有指出，公司進行研發時，所使用的外部知識的來源可能包含：供應商、使用者、同一產業內的其他公司、研究機構、大學、專利²⁸⁸。亦有指出，企業取得外部技術的方式包含各種不同類型之合作研發方式；以及購買機器設

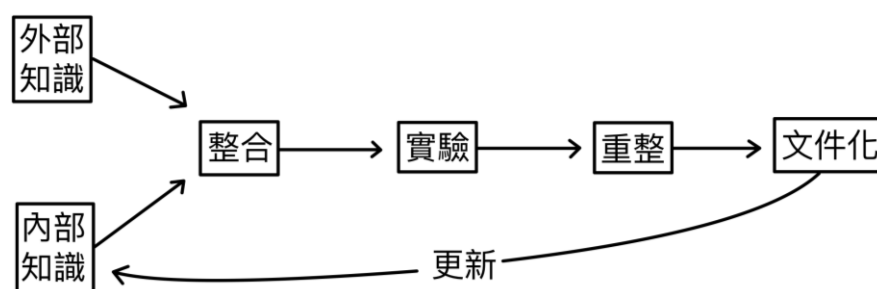
²⁸⁶ 李素華，註 152，頁 44-45。

²⁸⁷ 古宜平，產品開發與製程改善實驗之知識流動探討，國立清華大學工業工程與工程管理學系碩士論文，頁 9，2001 年。

²⁸⁸ 古宜平，註 287，頁 9-10。

備或專利之市場交易方式²⁸⁹。

產業實務從事特定技術之研發時，必然是先提出問題：既有產品或流程究竟有何缺失？此即專利「所欲解決之問題」²⁹⁰。定義好所欲解決的問題，從而確立產品或製程之功能要求後，公司便可開始運用知識進行研發²⁹¹。其知識流動過程繪示如下圖五。



圖五、產品開發與製程改善之知識流動（筆者自繪）²⁹²

回顧上述，獲取外部知識之能力愈強，研發新產品或改善製程時，愈能突破個體內部知識之侷限性，而專利係產業界獲取外部知識之重要管道之一。絕大多數技術審查官係由智慧財產局選派資深且最優秀之專利審查官借調至智慧財產及商業法院²⁹³，如謂其等之專利檢索能力及專利閱讀理解能力遠超產業界通常之研發人員，應屬無誤。是以，技術審查官具有遠超產業界人士之獲取外

²⁸⁹ 李哲偉，專利分析對企業技術取得方式影響之研究，中原大學企業管理學系碩士論文，頁 14-23，2003 年。

²⁹⁰ 古宜平，註 287，頁 21；李素華，從新近最高法院兩則判決論進步性判斷之 Could-Would 法則，萬國法律，262 期，頁 20，2025 年。

²⁹¹ 古宜平，註 287，頁 52。

²⁹² 繪圖參考：古宜平，註 287，頁 52。

²⁹³ 宋皇志，專利法中「發明所屬技術領域中具有通常知識者」之法實證研究，政大法學評論，146 期，頁 53-125，2016 年。

部知識（跨企業知識）之能力。雖然，參圖五，通常知識之水準，尚應考量規劃、進行實驗以及預測、分析實驗結果之能力，就此部分能力而言，技術審查官或許不如一般之產業界人士。然而，在訴訟中作關於通常知識者之判斷，一般並不是透過實驗之方式（司法資源或許也不堪負荷實驗所需之花費及時間），而係透過對系爭專利文件與引證文件或被控侵權標的進行分析或比對，並加以推論之方式。以技術審查官之專利檢索及閱讀理解能力之強大，進行此種分析、比對及推論時，其所認定之「易於思及」，對真正的通常知識者而言，應該不是那麼容易。例如，發明人受限於依賴內部知識之慣性，經歷數次、數十次整合內部、外部知識，並加以實驗之循環後，才尋獲適合之外部先前技術；又再經過反覆實驗，始明白應如何組合各該內部及外部之先前技術，以完成足以解決其技術問題之發明。相反地，技術審查官則可能因其洗鍊之專利檢索能力而認為該等先前技術之檢索乃輕易之舉，從而低估通常知識者尋獲並確認使用該等先前技術之難度；又因其優異之專利閱讀理解能力，而低估通常知識者理解並組合先前技術之難度。除以上之討論外，學說上亦有將發明人挑選先前技術形容為「大海撈針」，並相對地將審查人員依發明人所呈已完成之發明進行先前技術之檢索比喻為「先射箭、再畫靶」²⁹⁴，此項差異於技術審查官在訴訟中判斷專利有效性時，應亦有之，考量此項差異與前述技審官低估通常知識者所面臨困難之可能性，在兩者之相乘效應下，應可謂技審官與通常知識者相去甚遠。是以，在通常知識水準之論證上，將其具體化義務交由當事人負擔，堅定適用當事人提出原則，應較為妥適。

承上，本文認為以下學說見解可資贊同：關於專利權之有效性爭議，技審官之職責不在於自行判斷專利是否有無效事由，而應為智慧財產法院之「技術語言」通譯者，其角色在協助法官理解專利文件及原被告主張中之技術用詞涵義。因此，個案上技審官無需也不應自行檢索有無前案否定專利之有效性，此

²⁹⁴ 李素華，註 290，頁 21。

乃被告在訴訟上應負之舉證責任。技審官之角色僅在協助法官釐清及確定，原被告訴訟上攻防之技術爭點為何、攻防過程是否偏離技術爭點、何方當事人在技術面的主張較有理。對應到專利權範圍界定及侵權判斷議題，技審官的角色依然是「技術語言」的通譯者，而非自行審查及決定該專利權範圍及被控侵權物或行為是否落入專利權範圍，此乃原被告及其代理人之職責²⁹⁵。

第二項、制度參照

法院之專家，比較法上不乏可參照之對象。我國技術審查官制度係參考日本及韓國之制度²⁹⁶；亦有學者指出，我國技審官與美國技術諮詢顧問（technical advisor）同屬諮詢者之性質²⁹⁷；亦有實務界論者認為，我國技術審查官制度與美國技術諮詢顧問有許多相似之處²⁹⁸。

在德國，屬普通法院管轄之專利侵權案件，技術問題或技術判斷雖仍有其重要性，但法律適用及法規解釋始為核心，因此，各該程序中，技術鑑定人之功能在於輔助程序之進行²⁹⁹。鑑定人受到完全之信賴，其中立性係以迴避制度擔保，而對鑑定人之詢問主要亦係由法官進行，否認應由律師進行嚴格的反對

²⁹⁵ 李素華，臺灣專利侵權訴訟之實務現況：崩壞與亟待重生的智慧財產生態系統（Ecosystem），月旦法學雜誌，289期，頁131，2019年。

²⁹⁶ 黃麟倫，技術審查官及類似制度之比較研究，收於：司法院編，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，頁2、24，2010年。

²⁹⁷ 參與審判之專家可分為三種類型，其一是作為審判者之一員或行使法官或類似於法官之部分裁斷權限；其二是作為諮詢者；其三是作為證據方法（參閱沈冠伶，專家參與民事審判之多元角色及聽審請求權之保障：商業事件審理法是否為最後一塊拼圖？，國立臺灣大學法學論叢，50卷2期，頁408，2021年。）

²⁹⁸ 熊誦梅，8. 法庭上之專利技術爭議，收於：當公法遇上私法——臺灣智慧財產訴訟制度之今昔，頁180，2011年。

²⁹⁹ 李素華，註227，頁61。

詰問³⁰⁰。關於專利有效性爭議之行政事件，則係以聯邦專利商標局（DPMA）及聯邦專利法院（BPatG）為受理機關，在 BPatG 之訴訟程序中，係由法律法官及技術法官共同審理³⁰¹。實務上，BPatG 的技術法官不乏由任職於 DPMA 多年之專利審查官轉任者³⁰²。惟學者有認為，雖然技術法官有其優點，然而和我國現有法官資格取得之制度有些距離，較難期待我國設置之³⁰³。

就英美法系而言，可參照者包含美國之特別輔助官（special master）、技術諮詢顧問，及英國之審查專家（assessor）。其中，特別輔助官與審查專家皆具有準司法之性質，並行使法官之部分權限³⁰⁴。惟特別輔助官基本上係由專利律師擔任³⁰⁵，依我國司法界之習慣及觀念或許較難適應。技術諮詢顧問及審查專家之報告須提供當事人檢視³⁰⁶。值得討論者，英美法系另有屬於證據性質之法院選任之專家證人，近來並有跡象顯示其或許可能成為英美法系及大陸法系之調和。

英國在 Lord Woolf 主持的改革後，其法院選任之專家證人參考大陸法系鑑定制度，於該國民訴規則第 35.7 條第 1 項規定，當雙方或多方當事人希望就某一特定爭點提出專家證據時，法院得指定由一名單一共同專家（single joint

³⁰⁰ 黃麟倫，註 296，頁 4。

³⁰¹ 李素華，註 227，頁 58、61。

³⁰² 李素華，註 227，頁 68。

³⁰³ 謝銘洋，智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進，月旦法學雜誌，139 期，頁 17，2006 年。

³⁰⁴ 沈冠伶，註 297，頁 415-421；R (British American Tobacco (UK) Ltd) v Secretary of State for Health [2016] EWHC 1169 (Admin). (“The assessor appointed under this procedure becomes a quasi-judicial official whose task it is to assist the Court.”)

³⁰⁵ John Shepard Wiley, Jr., *Taming Patent: Six Steps for Surviving Scary Patent Cases*, 50 UCLA L. Rev. 1413, 1461 (2003); Jay P. Kesan & Gwendolyn G. Ball, *A Study of the Role and Impact of Special Masters in Patent Cases* 4-5 (Federal Judicial Center 2009).

³⁰⁶ 沈冠伶，註 297，頁 419-420、429。

expert, SJE) 就該爭點提供專家證據；當擬運用專家證據之多方當事人無法就單一共同專家之選任達成共識時，法院得自當事人提供之專家證人名單中選定專家，或按法院所定之其他方式自行指定一位專家證人³⁰⁷。根據英國之專家證人指引 (Guidance for the instruction of experts in civil claims) 第 47 點之規定，單一共同專家原則上不於審判時出庭提供言詞證據；惟若其出庭，各當事人皆得對其進行詰問。一般而言，當事人於請求單一共同專家出庭接受交互詰問前，應先依民事訴訟規則第 35.6 條規定，向其提出書面詢問。由上可知，英國經過 Lord Woolf 之改革後，係以書面詢問法院選任之專家證人為原則，傳統之言詞交互詰問則為例外。

歐洲統一專利法院於 2023 年甫始運作。由於該院程序規則 (RoP) 研擬制定之時，英國尚未脫歐，故該規則中除有技術法官之設置，亦有對應於英國之專家證人制度 (含當事人之專家證人 (第 181 條) 及法院之專家證人 (第 185-188 條))³⁰⁸。依該院程序規則，當事人得提出書面之專家證據 (第 175 條)，亦得於言詞辯論期日對專家證人進行交互詰問 (第 176-178 條)³⁰⁹，惟統一專利法院各分院通常僅行一至二日之言詞辯論，在此種時間限制下，較不易出現典型之英美式交互詰問³¹⁰。北歐一波羅的海地區分院在 2024 年的 Abbott v. Dexcom 案中，進行了每位專家每輪僅有 20 分鐘的交互詰問，實現了顧及時限

³⁰⁷ 張靖慈，商業事件審理法之專家證人——以英國法為借鏡，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁 35、44，2022 年。

³⁰⁸ *UPC breaks new ground with expert witness examination*, MANAGING IP (2025/01/30), <https://www.managingip.com/article/2ecqab4o51yzb8i68e1og/sponsored-content/upc-breaks-new-ground-with-expert-witness-examination>.

³⁰⁹ *Oral procedure*, UNIFIED PATENT COURT, <https://www.unifiedpatentcourt.org/en/faq/oral-procedure#faqs> (last visited 2026/06/01).

³¹⁰ *Expert evidence in the UPC*, TAYLOR WESSING (2025/02/20), <https://www.taylorwessing.com/zh-hant/insights-and-events/insights/2025/02/expert-evidence-in-the-upc>.

的交互詰問案例³¹¹。

綜上，英國在 Lord Woolf 改革中參照了大陸法系制度，而歐洲統一專利法院則參照了英國制度。相較於屬於諮詢性質之法院之專家（如特別輔助官、審查專家），屬於證據性質之法院選任之專家證人已然成為英美法系與大陸法系調和之初步成果。

同屬英美法系的美國，實務上，為了遵循對抗制，基本上是由當事人提出自己的專家證人，法院自行選任專家之意願較低³¹²。然而，在對抗制之下，當事人之訴訟代理律師被期待能透過交互詰問等手段攻擊對造專家證詞之破綻，以供事實認定者（法院或陪審團）判斷何等專家證詞可採³¹³。若兩造當事人所提出之專家證人各執截然相反之專業意見，而兩造律師皆未能向事實認定者指出對造專家證詞之破綻³¹⁴，或者，在影響範圍遠超個案當事人之案件中，兩造皆不提出專家證人或其專家證人之可信度不足³¹⁵，則法院可能需要自行選任專家以協助審理。實證研究顯示，美國法院原則上偏好選任專家證人，而非選任特別輔助官（special master）或技術諮詢顧問（technical advisor），其背後原因包含：使當事人有機會以交互詰問之方式對專家之意見進行檢視，以維持對抗

³¹¹ 同註 308。

³¹² See Joe S. Cecil & Thomas E. Willging, *Court-Appointed Experts: Defining the Role of Experts Appointed Under Federal Rule of Evidence 706* 20-21 (Federal Judicial Center 1993).

³¹³ See *id.*, at 21. (“The lawyers are pretty good about shooting holes in each others' experts. It's generally a credibility question and the jury can sort it out.”)

³¹⁴ See *id.*, at 20. (“A number of judges mentioned the need for an appointed expert when the parties' experts are in complete disagreement, one judge remarking, ‘One needs a complete divergence in the views of the parties' experts in a technically complex field. Often experts differ, but not in a crazy way.’”)

³¹⁵ See *id.*, at 27. (“when the parties were ineffective in addressing troublesome but crucial technical issues, either because the parties presented no testimony by expert witnesses or because the expert witnesses lacked credibility with the court... the consequences of the decision extended far beyond the immediate parties to the litigation.”)

制³¹⁶。

法院選任之專家證人透過精確描述雙方當事人之觀點，協助法院評估兩造所提之互相對立的證據³¹⁷。此實與技術審查官應僅扮演法院之「技術語言」通譯者角色之國內學說見解³¹⁸相符，益證在專利訴訟中的技術事項應適用當事人提出原則（辯論主義）之下，技術審查官更應僅以易於理解之方式向法院描述雙方當事人之觀點，而不應提出自己之觀點。

第三項、技術審查官之報告書

如前所述，比較法上，法院的專家中，有部分態樣（例如美國之特別輔助官（special master）及英國之審查專家（assessor））屬於準司法之性質。

英國學者 H. W. R. Wade 爵士指出，理論上，準司法決定之作成應遵循自然正義（natural justice）³¹⁹，準司法之決策者應培養司法思維，聽取當事人之意見，並為其決定付與理由（give reasons）³²⁰。美國學者 Bernard Schwartz 亦認為，自然正義要求合理之決策（reasoned decision），此項要求並進一步導致另一要求：決策者應揭露其據以作成決策之調查報告³²¹。

³¹⁶ See *id.*, at 4, 7.

³¹⁷ Daniel L. Rubinfeld & Joe S. Cecil, *Scientists as Experts Serving the Court*, 147 DAEDALUS 152, 155 (2018). (“presents an accurate characterization of the views of the two parties”) J. Gregory Sidak, *Court-Appointed Neutral Economic Experts*, 9 J. COMPETITION L. & ECON. 359, 375 (2013). (“assist the court in evaluating contradictory evidence”)

³¹⁸ 李素華，註 295，頁 131。

³¹⁹ H. W. R. Wade, *'Quasi-Judicial' and Its Background*, 10 CAMBRIDGE L.J. 216, 216 (1949).

³²⁰ *Id.*, at 220. (“all ought to cultivate 'the judicial mind', all ought to be prepared to hear parties orally, and all ought to give reasons for their decision”) See also, *Id.*, at 231. (“It is far from my intention to argue against the giving of reasons generally”)

³²¹ BERNARD SCHWARTZ, *LAW AND THE EXECUTIVE IN BRITAIN: A COMPARATIVE STUDY* 251

按我國法上技術審查官僅協助法官處理技術爭點而不直接參與其裁判³²²，亦即，我國關於技術爭點（包含專利之有效性及侵權）之判斷，乃不假技術審查官之手，而由法院親自作成，因而屬於司法性質，非僅屬準司法性質。依舉輕明重之法理，法院之理由付與義務所涵蓋之範圍當及於上開準司法決定所要求之調查報告之揭露³²³。固然，在辯論主義下，判決的理由付與責任在理論上係歸於當事人³²⁴。惟我國智慧財產及商業法院技術審查官執行職務作業要點第8點規定既謂「受指定之技術審查官製作報告書時，如有引用當事人未提出之資料或特殊專業知識，或涉及查證報告書記載之營業秘密，應於報告書中註明，並請示法官是否提示當事人表示意見，或不得對受開示查證報告書以外之人公開。」顯見實務運作上技術審查官之報告有違背辯論主義之虞，從而，關於該報告之揭露，不能認法院之理由付與義務被辯論主義轉移予當事人，法院仍有揭露該報告之理由付與義務。

112年智審法第6條之修正理由固謂「（技術審查官）製作之報告書僅係供法官參考，屬諮詢性質之內部意見，而非鑑定結論，不具有證據地位，故無一律應公開其內容給予當事人辯論之必要。且實務上因個案繁簡有別、當事人攻防資料之補充提出，隨訴訟程序之進行，常有數份修正甚或相反技術意見之報告書，倘一律應公開其內容，不僅徒增當事人攻防之負擔，亦有礙訴訟之順暢進行。惟法院斟酌個案情形，認有必要時（諸如為釐清兩造攻防之技術爭點與證據內容、有助於當事人於訴訟進行中成立和解等），得公開報告書內容之全部或一部」。然此立法是否違反法釋義學³²⁵？亦即，是否違反自然正義或法院之理

(1949).

³²² 司法院，註282，頁19。

³²³ 關於理由付與義務，參本文第二章第二節第二項。

³²⁴ 伊東乾，前揭注(15)46-47頁

³²⁵ 立法學之研究並非取代法釋義學，相反地，兩者乃得相輔相成，申言之，法釋義學有其解決問題與爭論之能力與極限，但若逾法規範文義可能範圍時，則法規範釋義學

由付與義務而有再檢討修正之空間？並且，是否至少最終版本之報告書應公開，使當事人得檢視原審有無違反當事人提出原則，以保障當事人上訴之權利？本文以為值得思量。

實務上，智慧財產法院 105 年度民專訴字第 64 號民事判決有詳論不必公開技審官所製作報告書之理由，惟該等理由並未解答本文前開提問。

亦有實務界論者謂，法院於訴訟過程中，未必會要求技術審查官製作任何書面報告³²⁶。惟在美國，其技術諮詢顧問（technical advisor）與我國技審官同屬諮詢性質，法官將其與技術諮詢顧問之討論作成紀錄（record）並將該紀錄揭露予當事人之作法頗受肯定³²⁷，且亦有判例建議應以報告或紀錄之方式明確記載技術諮詢顧問所提供之內容並對當事人揭露³²⁸。國內學說亦有認為，技術審查官對法官所提供之意見，不論是否有書面之提出，對於裁判之結果如具有重要性時，均應於裁判前對於當事人兩造公開，使其有所認識並有辯論之機會，此為聽審請求權保障之基本要求³²⁹。

上之「造法」能力即有其侷限，不如立法學上之「理性」修法建議，來得直接有效提升規範之不足與解決矛盾衝突之效力（參閱林明鏘，立法學之概念、範疇界定及功能，政大法學評論，161 期，頁 77，2020 年）。

³²⁶ 熊誦梅，註 298，頁 194-195。

³²⁷ 熊誦梅，註 298，頁 180；Cecil & Willging, *supra* note 310, at 92. (“Some judges have gone further, making a record of discussions and disclosing the record to the parties. These safeguards may do little to comfort those who see in the technical expert an unforgivable intrusion into the adversarial system, but such safeguards will permit the parties to remain informed of the nature of the technical assistance and raise objections when the intended form of assistance encroaches on the duties of the judge. At the same time, information about the expert's advice will permit parties to challenge misplaced factual assumptions and debatable opinions.”)

³²⁸ TechSearch LLC. v. Intel Corp., 286 F.3d 1360, 1379 (Fed. Cir. 2002); Fed. Trade Comm’n v. Enforma Nat. Products, Inc., 362 F.3d at 1215 (9th Cir. 2004). 轉引自沈冠伶，註 297，頁 429。

³²⁹ 沈冠伶，智慧財產民事訴訟之技術審查官與聽審請求權保障——最高法院九十八年台上字第二三七三號民事判決，裁判時報，3 期，頁 58，2010 年。

此外，前開智慧財產及商業法院技術審查官執行職務作業要點第 8 點規定所述技術審查官引用當事人未提出之資料或特殊專業知識，已有違於本文前項所述：技審官宜如同英美法之法院選任專家證人，僅作為技術語言通譯之角色，透過精確描述雙方當事人之觀點，以協助法院評估兩造所提之互相對立的證據，而不提出自己之觀點。按法院選任之專家證人已有成為英美法系與大陸法系之調和的態勢，此國際潮流應值得參考。況且，現行法並不強制技審官將其提供法院之資料或特殊專業知識作成報告並對當事人揭露之，故實宜修法禁止技術審查官引用當事人未提出之資料或特殊專業知識之實務操作，或至少應將該種操作解為「備而不用」之性質，除非有特別顯著之重大情形（例如系爭專利涉及國防科技，且其訴訟結果有影響國家安全之虞），否則不應為之。

第四項、技術審查官之特殊專業知識

智審法第 6 條第 4 項規定「法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁判之基礎。」

學說及實務見解有認為，技術審查官提供法院之意見，應屬於民訴法第 278 條所謂「事實於法院已顯著」或「法院職務上已知」之範疇³³⁰。因此，關於智審法第 6 條第 4 項規定之解釋論，應可參照民訴法第 278 條之情形。

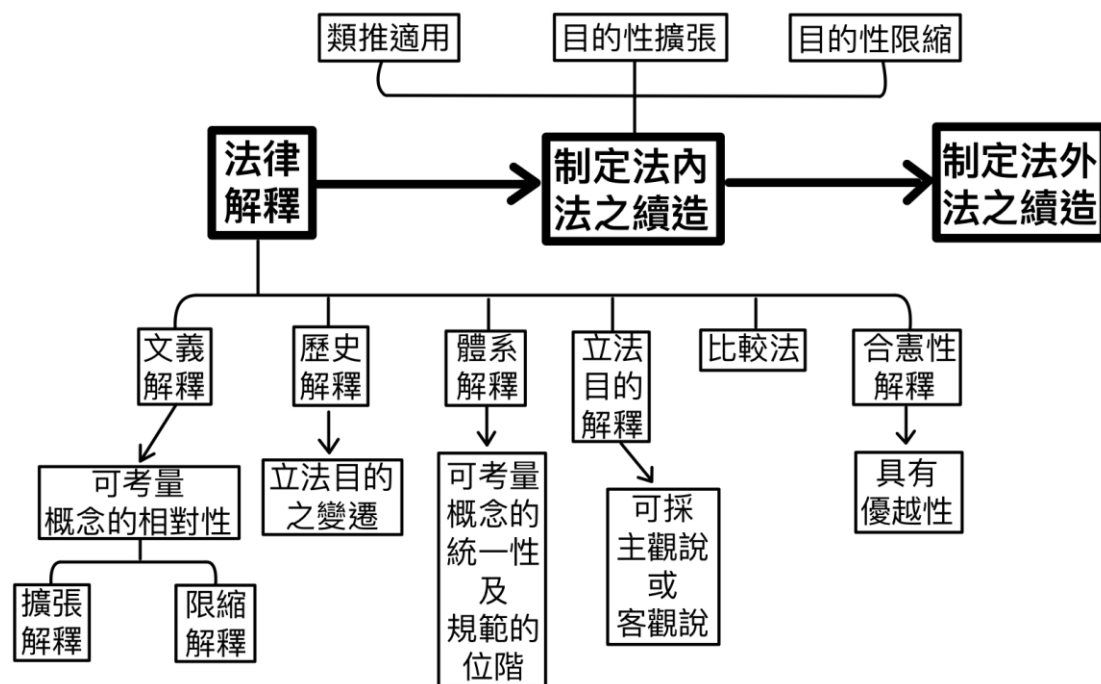
第一款、限縮解釋或目的性限縮

關於民事訴訟法第 278 條，本文前已論證，縱對該條所謂法院職務上所已知事實從寬解釋，專利訴訟中技術事項仍應為辯論主義的例外之例外。以下再

³³⁰ 沈冠伶，註 329，頁 58；張哲倫，對智慧財產法院成立 10 年專利審判實務之總體觀察及建議，專利師，30 期，頁 32，2017 年。

對該條規定之解釋論作法學方法上的觀察。

先依我國及德國影響力卓著之法學方法教科書，分別為王澤鑑教授所著《法律思維》³³¹及 Larenz 教授所著《法學方法論》³³²，簡要回顧法律解釋及法之續造之主要方法之體系。讀者亦不妨於此稍作重溫。



圖六、法律解釋及法之續造之主要方法之體系（筆者自繪）

圖六繪示了從法律解釋到制定法內法之續造再到制定法外法之續造的順序。概言之，法律解釋與法官之法的續造並非本質截然不同之事，毋寧應視其為同一思考過程的不同階段；法律之解釋若超越可能的字義範圍（即解釋之界限），便進入法官之法的續造的階段；法的續造，廣義而言亦運用「解釋性」的

³³¹ 王澤鑑，法律思維，頁 185 以下，2019 年。

³³² Karl Larenz（陳愛娥譯），註 20，頁 329 以下。

方法³³³。本文認為，既然法律解釋始於文義、終於文義，且係以文義範圍為界限³³⁴，那麼採其他解釋方法時，參照圖六，仍需與文義解釋結合，作出限縮或擴張解釋之結論³³⁵。

王澤鑑教授指出，即便素稱保守之英國法院，早在 1833 年即曾引用法國民法理論作為判決資料；德國法學昌盛，但其最高法院亦常引述外國立法例作為判決依據；瑞士判例學說更明白承認外國立法例得作為補充法律不備的方法。鑑於我國法律亦多繼受外國法，王澤鑑教授特將比較法單獨列為一種解釋方法³³⁶。又如前述，法的續造，廣義而言亦運用「解釋性」的方法。因此，即便超出法律解釋而進入法律續造階段，應仍可將比較法作為參考。

遇到需決定我國民事訴訟法中辯論主義之例外規定應如何適用於專利訴訟中的技術事項之情形時，如欲將專利訴訟中的技術事項定性為辯論主義的例外之例外，觀諸圖六，應作成限縮解釋或目的性限縮。限縮解釋係相較於向來的解釋或體系性之解釋而排除部分可能之文義，向文義核心範圍限縮³³⁷，例如「擁有礦井者」，文義上可能包含礦井所有權人、質權人及用益權人，如能提出應限縮之理由，則可限縮解釋為僅指所有權人³³⁸；又例如我國民法第 190 條所稱占有人，文義上可能包含直接占有人及間接占有人，將其解為僅指直接占有

³³³ Karl Larenz (陳愛娥譯)，註 20，頁 385。

³³⁴ 王澤鑑，註 331，頁 195。

³³⁵ 不應視「傳統的解釋規則」為各自獨立的「方法」，而對之作個別觀察。在具體的程序中可以證實，它們不僅相互補充、支撐，毋寧自始就交結在一起（參閱 Karl Larenz (陳愛娥譯)，註 20，頁 345）。法律的文義，有諸種解釋可能時，應參酌其他解釋方法，作狹義（限制）解釋，或廣義（擴張）解釋（參閱王澤鑑，註 331，頁 198）。

³³⁶ 王澤鑑，註 331，頁 212-213。

³³⁷ 王澤鑑，註 22，頁 72-73。

³³⁸ Karl Larenz (陳愛娥譯)，註 20，頁 341。

人，亦係限縮解釋之例³³⁹。目的性限縮則係增設文義所無之但書性規定³⁴⁰，例如我國民法第 106 條規定「代理人非經本人之許諾，不得為本人與自己之法律行為，亦不得既為第三人之代理人，而為本人與第三人之法律行為。但其法律行為，係專履行債務者，不在此限。」除原有之「專履行債務」之但書外，尚應增設「法定代理人單純贈與無行為能力人之情形，亦不在此限」之但書³⁴¹。

然而，因目的性限縮已超出法律解釋，而屬法之續造，從而只有當法律有漏洞存在時，始能對其作目的性限縮之處理³⁴²。筆者並未於文獻中發現直接明言民訴法第 278 條或其繼受母法德國民訴法第 291 條有漏洞之見解，以下嘗試提出自己的拙見。

民訴法第 278 條第 1 項規定對應德國民訴法第 291 條規定，至於同條第 2 項規定，學者指出係德日所無，我國獨有³⁴³。然而，本文以為第 2 項既明文「前項事實」，則該事實所指為何，其解釋自應與第 1 項保持一致。並且，拙見以為第 2 項規定之設，或僅係為了鄭重申明第 1 項之事實為辯論主義之例外，而非為了擴張第 1 項事實之範圍。

關於德國民訴法第 291 條之法院於職務上已知之事實，德國學說、實務及我國留德學者見解整理如下。首先，限於法院於他案執行職務所知，法院於本案執行職務始知悉之事實非屬第 291 條之職務上已知事實³⁴⁴。再者，須為法院

³³⁹ 王澤鑑，註 22，頁 74。

³⁴⁰ 王澤鑑，註 331，頁 265。

³⁴¹ 王澤鑑，註 331，頁 266。

³⁴² Karl Larenz（陳愛娥譯），註 20，頁 387。

³⁴³ 陳瑋佑，註 115，頁 13。

³⁴⁴ BGH DGVZ 2020, 252; 劉明生，法院職務上已知事實與事實提出之程序基本原則——以民事訴訟法之財產訴訟事件與家事事件法第十條第二項之事件為中心，月旦法學雜誌，239 期，頁 164，2015 年；姜世明，註 3，頁 53。

親自感知，且於審理本案時仍知³⁴⁵。所謂親自感知，應係指限於同一承審法官親自感知，而非同一法院內不同法官之所知³⁴⁶；若係合議庭，則僅須多數法官曾親自感知，無須全部法官皆曾親自感知³⁴⁷。至於審理本案時的記憶程度，有認為僅需達到可藉由查閱卷宗確認³⁴⁸，亦有認為需有明確記憶（而不得再調卷查明）³⁴⁹。此外，不得違背（德國）民訴法第 355 條規定之直接審理主義，從而，即便法院已於他案中訊問證人，若本案當事人聲請傳喚該證人進行訊問，則不得以書證之方式採納該他案之證言，以取代本案之直接訊問³⁵⁰。本文認為，上述各種解釋之中，「須同一承審法官親自感知」及「審理本案時的記憶程度」之部分，屬於限縮解釋；而「限於他案所知」以及「不得違背直接審理主義」二者，則已形同增設但書，屬於目的性限縮，基此或可反推：「法院於職務上已知事項」之規定有法律漏洞。其中，「限於他案所知」之目的性限縮當係為了維持辯論主義於民事訴訟程序中之適用³⁵¹，亦即，「於本案始得知」已屬辯論主義的「例外之例外」，由此或可謂德國民訴法第 291 條規定雖為辯論主義第一命題之例外，但其文義過廣而可能有著過度侵蝕辯論主義之法律漏洞。以我國法而言，專利訴訟中的技術事項應嚴守辯論主義，亦應在「例外的例外」之列。

綜上，從比較法之角度而言，德國實務既已穩定基於辯論主義而對該國民訴法第 291 條作類同於目的性限縮之操作，此當可作為我國民訴法第 278 條存

³⁴⁵ Prütting (Fn. 24), § 291 Rn. 9.

³⁴⁶ Röb, in Musielak/Voit, ZPO, 23. Aufl., 2026, § 291, Rn. 2; 姜世明，註 114，頁 19。

³⁴⁷ BGH, Urteil vom 30.11.1959 - III ZR 157/58.

³⁴⁸ Prütting (Fn. 24), § 291 Rn. 9; Röb (Fn. 346), § 291, Rn. 2

³⁴⁹ 姜世明，註 13，頁 12；有謂須達到完全確信之記憶程度者，或許亦是認為不得藉由查閱卷宗以助回憶（vgl. Saenger (Fn.24), § 291, Rn. 4）。

³⁵⁰ BGH, Urteil des Zweiten Zivilsenats vom 20. September 2011 - II ZR 4/10.

³⁵¹ 劉明生，註 6，頁 50；吳從周，註 10，頁 92-93。

有法律漏洞之間接證據³⁵²。

至於何以認為智審法第 6 條第 4 項本身可能存有法律漏洞，如本文第二章第三節所述，在專利訴訟之各種「技術」之概念中，通常知識居於樞紐之地位，我國實務上已多有使用辯論主義之理論處理專利訴訟中之通常知識水準之認定，並課與兩造遵循辯論主義以將通常知識具體化之義務，或至少係將通常知識未於（與證據調查程序區分的）辯論程序中具體化之危險歸由當事人負擔；而當事人對於通常知識水準之具體化義務或未具體化之危險負擔可直接嵌入辯論主義第一命題下主張責任之具體化義務中。復如本文本章本節第一項所述，技審官之認知可能與通常知識者相去甚遠。又如學說所述，不論在有效性的階段或侵權的階段，技術審查官之職責僅在扮演法院之「技術語言通譯」³⁵³。再如前述，學說及實務上有認為技術審查官提供法院之意見，應屬於民訴法第 278 條所謂「事實於法院已顯著」或「法院職務上已知」之範疇。然而，本文以為，技術審查官提供法院之特殊專業知識，若非當事人所主張者，則應定性為其私知³⁵⁴，亦即本文先前所謂其單方面之技術觀點，絕非圖二所繪示之待證事實。技審官之私知得否因提供給法院而治癒成為法院職務上所已知？舉一例比較，陪席法官之一己私知得否因為提供給受命法官及審判長而治癒成為法院職務上所已知？依本文淺見，應不得作此認定。同理，技審官之單方面技術觀點（私知），應不會因提供給法院而質變為非私知之性質。再言之，我國民訴法第 278 條與其繼受母法德國民訴法第 291 條可能形成過度侵蝕辯論主義之法律漏洞。綜合以上，應可謂智審法第 6 條第 4 項可能存有不當限制辯論主

³⁵² 我國實務及學說上對民訴法第 278 條之職務上所已知採「限於他案所知」之見解者，參陳瑋佑，註 115，頁 6-7、9-10。

³⁵³ 李素華，註 295，頁 131。

³⁵⁴ 關於法院私知之討論與介紹，參吳從周，註 10，頁 94-100；姜世明，法官私知之可利用性，台灣法學雜誌，116 期，頁 91-98，2008 年。

義於專利訴訟中之適用的法律漏洞。

是以，本文拙以為立法者於訂立智審法第 6 條第 4 項規定之時，或許沒有考慮到技審官提供法院之特殊專業知識中可能含有其私知，且法院闡明之態樣多端，若闡明時不加節制，則可能違反辯論主義。此於應堅守辯論主義之專利訴訟中技術事項之審理，是不可接受的。

從而，應可從闡明之態樣著手，對智審法第 6 條第 4 項作限縮解釋或目的性限縮，以免其減損辯論主義（當事人提出原則）於專利訴訟中之適用。

第二款、不應為之闡明態樣

按我國民訴法第 278 條可解為闡明義務之注意規定³⁵⁵，本文認為，智審法第 6 條第 4 項規定亦以闡明義務之界限為其界限。

法院須維持中立，乃憲法之要求³⁵⁶，而闡明義務的界限之一，即在於法院不偏頗之義務³⁵⁷。闡明與法院中立性之間的緊張關係，使法院必須行走於一條狹窄的鋼索之上。抽象而言，為了實現實體正義與當事人間之武器平等，補充性的協助乃屬必要；然而，若闡明涉及全然新的事實主張或聲請，且其所追求的是一個此前在當事人訴訟陳述中完全未曾出現的程序目標，則屬程序瑕疵，並可能逾越司法中立的界線，特別是在該闡明使人產生法院與某一當事人「立場一致」之外觀印象時³⁵⁸。當事人提出原則亦為闡明義務之界限，若從當事人

³⁵⁵ 陳瑋佑，註 115，頁 17-18。

³⁵⁶ 司法院釋字第 601 號。

³⁵⁷ Stadler (Fn. 77), § 139 Rn. 5.

³⁵⁸ Stadler (Fn. 77), § 139 Rn. 5.

之主張無法發現該主張最低限度之基礎資料，法官即不負闡明義務³⁵⁹。

僅於不違反上述界限時，始應闡明，例如，倘若即便在非專業性質（Laienhaft）的陳述中，當事人皆無顯示出主張某一特定抗辯權之意圖（亦即，連意欲陳述之暗示（Parteivortrag angedeutet）都不構成），則即便該抗辯權之要件事實已經具備，法院亦不得就該抗辯權加以闡明³⁶⁰。學說上雖有反對見解認為於前例中應闡明抗辯權者³⁶¹，惟基於實體法上對「抗辯（Einwendungen）」與「抗辯權（Einreden）」之區分，當認為不應闡明³⁶²。此外，法院同樣不得建議擴張訴訟請求；提醒新的事實性請求原因；或提示某一當事人對自身不利之事實陳述³⁶³。本文以為，前述「暗示」，或係程度比個別化更低之陳述態樣，惟我國專利訴訟之技術事項既應某程度回歸辯論主義，則與個別化差距太遠之陳述，即不應被認為已構成暗示。為求標準之明確，本文認為在專利訴訟中若直接以陳述是否已達個別化為應否闡明之判斷基準，亦無不可。

就上述不得提醒新的事實性請求原因而言，既然在要件事實已經具備，而當事人未暗示行使抗辯權之情形中，法院尚且不應闡明該抗辯權，按舉重明輕之法理，以及事實主張屬於辯論主義之核心領域之學理，本文認為，在當事人

³⁵⁹ 劉明生，論法院闡明義務之目的、功能與範圍界限——以德國法為中心，世新法學，6卷2期，頁448，2013年。

³⁶⁰ Stadler (Fn. 77), § 139 Rn. 9. 在美國 United States v. Sineneng-Smith 案中，該國最高法院亦提及當事人甚至連暗示（hint）都沒有（See United States v. Sineneng-Smith, 590 U.S. 371 (2020)）。

³⁶¹ Wagner, in MüKo ZPO, 4. Aufl. 2013, § 139 Rn. 38-41. 轉引自 Stadler (Fn. 77), § 139 Rn. 9.

³⁶² Stadler (Fn. 77), § 139 Rn. 9. 關於抗辯與抗辯權之區分，參閱王澤鑑，註22，頁126。又專利訴訟中之「無效抗辯」屬於抗辯權，參閱沈宗倫，我國專利權無效雙軌制之互動與調和——以「一事不再理」法效之詮釋為中心，月旦法學雜誌，320期，頁46，2022年。

³⁶³ Stadler (Fn. 77), § 139 Rn. 9.

提出籠統不具體之事實主張時，法院應對闡明持更加謹慎之態度。從而，若當事人在泛言性質的陳述中，模糊地觸及某一事實資料，仍不應率認當事人已就該事實資料有所暗示而闡明。應考慮：當事人是否已付與法院闡明之理由？

我國學說固有認為依我民訴法第 199 條第 2 項，當事人之主張欠缺一貫性時，法院得加以闡明，使當事人補足聲明或陳述³⁶⁴。惟就學說所舉事例觀之，則能進一步探究如何認定當事人是否已付與法院闡明之理由：

第一例³⁶⁵：X 對 Y 起訴請求返還不當得利 100 萬元，並已提出 Y 受利益、X 受損害、二者有因果關係之事實，惟未提出無法律上原因之事實，法院即應闡明，使當事人提出該事實，學說並謂此等同令 X 提出新事實。

第二例³⁶⁶：原告請求被告給付租金，但其事實之陳述中又謂持有被告之票據，請求被告清償票款，此際原告究係基於租賃關係抑或票據關係而為請求，自有闡明之必要。

前引二例中，當事人之陳述皆已足促使法院開始涵攝並進行一貫性審查，亦即法院已非不能思及當事人已陳述之事實該當於部分構成要件。申言之，第一例中 Y 受利益、X 受損害、二者有因果關係，此等事實已足促使法院開始不當得利返還請求權之部分要件之涵攝；第二例中，原告持有被告之票據的事實，已足促使法院開始票款請求權之部分要件之涵攝。前引二例中，法院之闡明僅係出於繼續涵攝之需要，而非出於開始涵攝之需要。換言之，當事人之陳述雖尚不具一貫性，但已足促使法院進行一貫性審查，法院之闡明並非一貫性審查之開端。由此作反面推論可知，若當事人之陳述尚不足促使法院開始涵攝，亦即，若法院之闡明將會成為一貫性審查之開端，則應認當事人尚未付與

³⁶⁴ 姜世明，註 3，頁 659-660；許士宦，註 10，頁 24、46-47。

³⁶⁵ 許士宦，註 10，頁 24、46-47。

³⁶⁶ 姜世明，註 3，頁 659-660。

闡明之理由，於此情形法院即不應闡明。

是否足以促使法院進行一貫性審查，應客觀認定之，而不應以法院是否主觀上已開始涵攝為準，否則最終將取決於個別法官對特定權利之涵攝之靈敏度有多高。國內學說有一個值得參考的標準：當事人若無針對構成要件為進一步陳述，則法院不具闡明之正當化依據³⁶⁷。學說所謂「進一步」陳述，依本文淺見，或可引申為係指當事人已具體述明之要件事實與僅有暗示之要件事實之間應有合理之比例，若當事人已述明之要件事實顯著少於其僅有暗示之要件事實，於此情形，法院若逕行闡明，恐難不損中立之外觀，難以維持無偏頗性。從而當事人僅述及單一構成要件事實，尚非闡明其他要件事實之端緒，甚至縱使其陳述有進一步模糊地觸及其他要件事實，仍須於具體述及之要件事實之比例大於模糊述及之要件事實後，始得謂就特定權利或義務有所暗示，形成闡明之端緒。惟或許亦須視特定要件事實對於特定權利或義務之重要程度而定，例如上述第二例中，縱使當事人僅述及單一要件事實（即票據），但票據實為票款請求權之核心要件，故僅此單一事實之陳述即已足當闡明之端緒。

另應注意者，在過度查閱之情形，亦即，若當事人僅籠統而不具針對性地引用附件，使法院需要自行承擔主要的查閱工作，由於會產生顯著的偏頗之虞，應認為縱使當事人之籠統引用可能構成暗示，法院亦不得自行代替當事人查閱並闡明。否則必將違背前述憲法對於法院中立性之要求所形成之闡明界限³⁶⁸。

回到智審法第 6 條第 4 項，舉一例分析：被控侵害專利權之被告泛言某份引證文件必定載有可支撐專利無效抗辯之技術內容，但於其後續之具體陳述中

³⁶⁷ 吳從周，闡明之界限變遷－簡評最高法院九三年度台上字第一八號判決－，台灣本土法學雜誌，72 期，頁 238-239，2005 年。

³⁶⁸ 關於具體化義務與過度查閱，參本文第二章第二節第四項第四款。

卻未正確引用該技術文獻中得支撐專利無效抗辯之部分，而引用無法支撐無效抗辯之另一部分。本例之陳述應分為二部分分析，一為泛言之部分，另一為錯誤引用之部分。

就當事人之泛言來說，首先，如前所述，在當事人提出籠統不具體之事實主張時，法院應對闡明持更加謹慎之態度。從而，若當事人在泛言性質的陳述中，模糊地觸及某一事實資料，仍不應率認當事人已就該事實資料有所暗示而闡明。況且此種泛言對於法院進行涵攝之助益應係微乎其微，故亦難認得為補足一貫性之目的而闡明。再者，本例當事人僅籠統引用引證文件而使法院及他造當事人需過度查閱始能理解其陳述，則其並未盡到具體化義務，且無從識別其究欲引用引證文件之哪一部分，明顯不具可識別性，連個別化都還遠遠不及³⁶⁹，就此而言，甚至難認其已提出觀點，故實不宜視為其已暗示欲就特定爭點決勝³⁷⁰。更且，縱使假定該泛言已構成對於未引用部分之暗示，若法院因當事人僅籠統引用引證文件而自行代替當事人查明應引用之部分，即生顯著偏頗之虞，屬法院闡明義務之憲法上界限。不論法院係於準備審理時自行研究卷證發現當事人未引用之技術內容，或於證據調查程序中注意到該技術內容，或因技術審查官提供意見而獲知該技術內容，法院皆不應闡明該未引用之部分。法院之闡明至多僅能提供當事人補充性之協助，不可從無至有地指導當事人將事實引入訴訟，否則將徹底架空當事人之主張責任，並形成偏頗之印象。學說上亦有類似之說法謂闡明不應導致無中生有之效果³⁷¹。

至於當事人所引用之部分，其不得作為闡明未引用部分之端緒，蓋兩者係不同之技術內容。例如，若引證文件為先前之專利，當事人引用其中一實施

³⁶⁹ 關於個別化與可識別性，參本文第二章第二節第四項第二款。

³⁷⁰ 關於爭點與觀點之概念界定，參本文第二章第二節第六項。

³⁷¹ 吳從周，註 367，頁 238-239。

例，其與當事人所未引用之另一實施例之間的關係，就專利實體法之角度而言，已屬具有不同技術特徵之不同技術內容³⁷²，兩者互相不構成暗示。或許部分讀者會有疑問：①不同實施例之間雖有不同技術特徵，但也有部分相同技術特徵（通常是獨立項之技術特徵），何以認為兩者互相必不構成暗示？②本文先前以當事人之陳述是否足以促使法院開始部分要件之涵攝（亦即開始一貫性審查）為是否應闡明之判斷標準，那麼對於技術文件被當事人引用之部分，如認為即使其與未引用之部分具有一部分相同之技術特徵，亦不構成暗示，而不應闡明，是否標準不一？

先就②言，本文認為，因兩者實乃不同之情形，故不生標準不一之問題。就闡明使當事人補足一貫性之情形而言，因當事人之陳述並不具體化，可能連觀點都難認已經提出，不能期待他造就未提出或未完全提出之觀點進行爭執³⁷³，故該種模糊陳述並不具有特定爭點之作用；就當事人引用之部分來說，則因當事人已具體化其陳述，特定了技術爭點，其對技術爭點所為之特定應視為其對於訴訟資料之支配的表現³⁷⁴，此際若再認定當事人關於已具體化特定之技術爭點之陳述（例如關於二實施例間相同之部分技術特徵之陳述）屬於對其他技術爭點或觀點之暗示，而闡明使其變更或追加技術爭點，本質上即是無視當

³⁷² 申請專利範圍之獨立項，須呈現申請專利之發明的整體技術手段（經濟部智慧財產局，註 151，頁 2-1-13）。技術手段係由若干技術特徵組成（顏吉承，新專利法與審查實務，頁 53，2013 年）。技術特徵，於物之發明為結構特徵、元件或成分等；於方法發明為條件或步驟等特徵（經濟部智慧財產局，註 151，頁 2-1-13）。技術手段及技術特徵非僅記載於申請專利範圍中，專利說明書所記載之內容中，「發明內容」之部分應敘明發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效；「實施方式」之部分應就申請人所認為實現發明的較佳方式或具體實施例予以記載，以呈現解決問題之技術手段。為支持申請專利範圍，實施方式中應詳細敘明申請專利範圍中所載之必要技術特徵，並應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在無須過度實驗的情況下，即能瞭解申請專利之發明的內容，並可據以實現（專利法施行細則第 17 條；經濟部智慧財產局，註 151，頁 2-1-5）。

³⁷³ 參本文第二章第二節第四項第三、五款。

³⁷⁴ 關於當事人對訴訟資料之支配，參本文第二章第二節第一項。

事人對技術爭點所為之特定、逕以法院因技術審查官提供而獲知之特殊專業知識（屬技術審查官及法院單方面之技術觀點）滲染當事人於其生活之有機脈絡中積存之技術知識³⁷⁵而另立技術爭點，實難謂非過度干預當事人對訴訟資料之支配。

又我國學說有認為，在我國法上，闡明義務之界限在於原告已為事實上之陳述，就原告未為事實上陳述而延伸出之法律上主張，法院不負闡明義務³⁷⁶。準此，關於①之問題，本文認為在事理上類如買賣契約與贈與契約，兩者雖有部分相同之要件（兩者之成立要件皆包含一方當事人應將標之物之所有權移轉與另一方之約定），但兩者仍互不構成暗示，若當事人主張買賣契約，且其提出之事實主張中沒有述及無償之約定（此處有償或無償之約定即類如二不同實施例之不同技術特徵），則在當事人已具體陳述價金之約定後，即不應再以當事人有述及移轉標之物所有權之約定，而認為當事人所主張之買賣契約已構成贈與契約之暗示，否則無異於指鹿為馬，反之亦然。同理，二不同實施例縱有部分相同技術特徵，若當事人提出其中一實施例而為主張，而未就另一實施例獨有之技術特徵有所陳述，即不能因當事人述及兩實施例相同之部分技術特徵，而認定當事人已就另一實施例有所暗示。在引證文件非為先前專利，而為教科書、期刊、實驗報告、產品目錄等等之場合³⁷⁷，亦應作相同認定，如當事人引用之部分與未引用之部分在專利實體法上可評價為具有不同技術特徵之不同技

³⁷⁵ 關於當事人之有機生活脈絡對於爭點之特定的重要性，參本文第二章第二節第六項。

³⁷⁶ 劉明生，註 359，頁 455。

³⁷⁷ 例如專利權人起訴主張被告侵權，被告提出證據 1 並主張證據 1 所揭露的化合物 A 及 B 足以證明系爭專利欠缺進步性，證據 1 除了化合物 A 及 B，尚揭露其他 100 種化合物，包含可能證明系爭專利不具進步性之化合物 C（參閱張哲倫，對我國專利民事訴訟審理模式之淺見——智慧財產案件審理法第 6 條第 4 項規定之適用應受辯論主義之節制，月旦律評，33 期，頁 9，2024 年）。

術內容，不論是否具有部分相同之技術特徵，亦互相不構成暗示。

茲有傍論，就專利訴訟而言，當事人對訴訟資料支配之不盡善，究其根源，實乃對技術領域之知識掌握不足。倘當事人在訴訟中對訴訟資料之支配有所不盡善，未能提出有利於己之事實主張，法院若不加干預而任其敗訴，吾人或可期許敗訴之經歷能激發當事人勵精圖治，更加努力掌握其技術領域之知識，即使其將來不再涉訟，亦可能於技術領域中變得更具競爭力。果然，則專利法第 1 條所昭示促進產業發展之立法目的，將有機會得以實現。

第三款、建議之闡明態樣

在美國 General Electric Co. v. Joiner 案³⁷⁸中，Breyer 大法官之協同意見書點出：法院得對專家證人所使用之科學方法論，以及該方法論與該專家證人所欲得出之結論間的關係，進行判斷。

此種從方法論及論證結構之層次對專業意見進行評價之方式，我國實務上已有案例。智慧財產法院 98 年度民著上字第 23 號民事判決認為：設計圖是否相符，理應以吊車實物及設計圖為比對標的，鑑定人卻援用專利侵權鑑定之均等論的比對方式，又未具體敘明如何比對各項技術特徵之技術手段、功能及結果，以及何以認定「相符」之理由，難認此部分鑑定結論為信實。

再回觀 Dowdell 案³⁷⁹，法院認為，美國政府所援引之判例可支持「對憲法第四修正案所保障之權利僅有微量之附帶侵害」之主張，然而，政府並未提出該主張，而係提出警察對 Dowdell 有著可敘明之合理懷疑為其主張。鑑於其所思及之微量附帶侵害之觀點，法院向政府詢問其主張是否僅為警察有合理懷

³⁷⁸ General Electric Co. v. Joiner, 522 U.S. 136 (1997).

³⁷⁹ 詳細請參本文第三章第四節第二項。

疑，並獲政府確答。本文認為，法院並未直接向政府詢問是否欲主張微量附帶侵害，而僅詢問其有無其他主張，此種節制之提問方式既可避免過度協助一造當事人而違背辯論主義及憲法對於法院不偏頗之要求，亦可達成心證開示之效果，使當事人意識到其在法院心證中應再更進一步履行其主張責任之處。

國內學說亦有認為，在須借重特殊專業知識（例如科技知識）之事件中，心證開示宜採發問、求教之方法，使律師或鑑定人補述意見³⁸⁰。

綜上，本文認為就技術審查官提供法院之特殊專業知識，如能以針對當事人之論證結構或其使用之方法論發問之態樣，進行節制而不過度提示之闡明，則得為之。例如，在專利侵權判斷之階段，向當事人發問「兩造關於 A 技術特徵之均等論論證，有無欲補充者？」既能使當事人意識到，依技術審查官之特殊專業知識，該技術特徵之攻防可能尚不完足；又能避免因過度提示當事人應如何攻防而違背辯論主義及憲法對法院中立之要求；還能避免因通常知識者差距較大之技術審查官之特殊專業知識滲染當事人之技術觀點及爭點³⁸¹，以達發現真實之目的（辯論主義最適手段說）。若經闡明後，當事人仍未主動自發提出該（技術審查官提供法院之）特殊專業知識，則該特殊專業知識仍僅屬法院及技術審查官之單方面技術觀點，而非當事人間之技術爭點，依辯論主義不得採為裁判之基礎。操作上，不宜過多反覆提問，依本文淺見，提問一至二次後，如當事人仍未主動自發提出技術審查官提供法院之特殊專業知識與對造進行攻防，即已足證該特殊專業知識非屬當事人所認知之系爭專利技術領域之通常知識。此外，如技術審查官提供法院之某項特殊專業知識無法以前述節制而不過度提示之發問方式進行之闡明，即不應闡明之，當然亦不得作為裁判基礎。

³⁸⁰ 邱聯恭，程序選擇權論，頁 166，2000 年。

³⁸¹ 關於技術爭點及技術觀點之概念界定，參本文第二章第二節第六項、第四節。

第五項、民事與行政雙軌制之調和



專利權受到國家保護之正當化基礎來自於其相關發明超越先前技術之技術貢獻狀態，此狀態須由法定之標的適格性與要件加以檢視驗證³⁸²。然而，專利技術知識浩瀚，而專利專責機關所掌握之技術知識並非無限³⁸³，從而難以完全避免經授予專利權之相關發明實不存在超越先前技術之價值，倘有該情，該專利權即欠缺正當性，對此，我國除有授予專利後之公眾監督制度（舉發），亦承認專利侵權訴訟之專利權無效抗辯³⁸⁴。無效抗辯及舉發二制度併立所形成之民事與行政雙軌制，向來為我國專利法學術與實務界所高度關注，其關注之方向包含：雙軌制下專利權無效爭議認定歧異之消弭³⁸⁵。

按專利法第75條規定，專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據。就此，智慧財產局於2020年底至2021年初所公布之專利法部分條文修正草案中，擬將舉發案（草案用語為爭議案）改採對審制並改為依民事訴訟程序救濟，且由草案條文及立法說明而觀，制度運作相近於法院訴訟，由當事人進行攻防，智慧局則居公正之審判者角色³⁸⁶。惟該草案後來並未通過立法。而後在2023年公布之草案中，則擬將前開現行專利法第75條修正為「（I）在舉發聲明範圍內，不能依當事人提出之證據而得心證，為發現真實認為必要時，得依職權調查證據。（II）依前項規定為調查時，應予當事人有陳述意見之機會。」惟學者認為，關於專利權之舉證攻防與辯論，應屬兩造專業範圍之職能，可期待雙方在審議程序中依專業與經驗善

³⁸² 沈宗倫，註 362，頁 44。

³⁸³ 最高行政法院 91 年度判字第 827 號判決。

³⁸⁴ 沈宗倫，註 362，頁 44。

³⁸⁵ 沈宗倫，註 362，頁 44。

³⁸⁶ 李素華，初探專利法修正草案之兩造對審制，月旦法學雜誌，320 期，頁 34，2022 年。

盡其責任，「為真實發現之必要」之範圍，應避免過度廣泛之詮釋，導致職權調查證據之誤用，無形中使得審議機關襄助當事人任一造關於權利效力之攻防，抵觸對審制創設之本旨³⁸⁷。

依前開專利法規定，專責機關在舉發程序中得依職權調查證據，或許因此，為了避免雙軌制下之認定歧異，法院與技審官可能對於在民事訴訟中堅守辯論主義（當事人提出原則）有所戒慎。本文贊同前述學者見解關於舉發案應淡化職權調查主義色彩之主張，惟在專利法尚未有該方向之修法跡象的前提下，現階段的權宜之計或係將對雙軌制之關注，由認定歧異之消弭轉向認定歧異之事後調和，以盡可能使法院及技審官於民事訴訟程序中能安心遵循辯論主義。

按智慧財產案件審理法第41條第2項規定：「法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」法院於訴訟中對無效抗辯所為之認定結果，在該訴訟中具有個案之效力。民事訴訟制度亦透過既判力與爭點效禁止同一無效抗辯事由或結果受重複審理³⁸⁸。如欲盡早確保爭點效之取得，當事人得請求法院就無效抗辯之審理結果為中間判決³⁸⁹。如前所

³⁸⁷ 沈宗倫，智慧財產案件審理法修正下對於專利及商標救濟對審制優化之期許，月旦法學雜誌，353期，頁16-17，2024年。

³⁸⁸ 沈宗倫，註362，頁48。關於專利無效抗辯之爭點效之討論，參閱楊智傑，美國與臺灣專利民事侵權訴訟爭點效之發展與爭議——兼論臺灣專利無效雙軌制之困境，交大法學評論，3期，頁97-158，2018年。實務上，智慧財產法院102年度民專上再字第4號民事判決認為若當事人未能證明訴訟程序存有何等重大瑕疵，致足以動搖其確定判決之既判力，則當事人自不得以該確定判決中關於無效抗辯之認定與事後行政處分歧異為由，對該確定判決提起再審之訴。此見解似可解為無效抗辯之審理結果受到既判力維持。

³⁸⁹ 在終局判決之前，得依法院之裁量為中間判決（zwischenurteil）。中間判決者，在審理之中途，就訴訟標的或訴訟程序上之爭點，而為終局判決之前提問題者，與以判斷之判決是也。中間判決經宣示後發生羈束力，為該中間判決之法院受其拘束，應以其為前提為終局判決。因有此羈束力，故當事人亦不得就經中間判決判斷之事項，於其後之言詞辯論再提出攻擊防禦方法。中間判決係為終局判決，使易下終局判決而為者，故不得僅對中間判決提起獨立之上訴。僅得藉對終局判決提起上訴之機會，一併

述，法院與技審官或許因為在雙軌制下有認定歧異之而對遵循辯論主義持有所保留之態度，倘此屬實，則宜探尋現行法制下，有無針對既判力或爭點效給予當事人適度救濟之管道。

過往實務曾允許當事人於判決確定而有既判力後，因舉發審定之結果與判決就系爭專利有效性之認定結果歧異，而提起再審³⁹⁰。惟112年修正後之智慧財產案件審理法第49條已明定，專利權舉發之處分確定時，當事人不得依民事訴訟法第496條第1項第11款規定，對於專利權侵害事件之確定終局判決提起再審之訴。其修正理由並謂：「當法院於專利權、商標權、品種權侵害事件之民事確定終局判決，係肯認專利權、商標權、品種權之權利有效性或否定更正專利權範圍之合法性，如與智慧財產專責機關事後確定之專利權舉發案、更正案，商標權評定案、廢止案，或品種權撤銷或廢止案之確定處分，係否定專利權、商標權、品種權之權利有效性或肯認更正專利權範圍之合法性，而發生判斷歧異情形時，原作為專利權、商標權、品種權侵害事件判決基礎之行政處分即有變更，而具有再審之原因（民事訴訟法第496條第1項第11款規定參照），則專利權人、商標權人、品種權人業已受領之損害賠償金，尚應依不當得利等相關規定返還，自有損公眾對專利權、商標權、品種權之權利有效性及專利權範圍

對中間判決之當否為審理。中間判決對上級審無羈束力。中間判決不生既判力或執行力。以中間判決獲得維持之形態，終局判決確定時，中間判決之判斷生爭點效（駱永家，終局判決與中間判決，法學叢刊，32卷2期，頁37，1987年）。因民事法院認定專利有效性之終局判決，僅有對人之效力，故該民事中間判決對於第三人亦無拘束力（林洲富，民事法院審理專利之有效性——以發明人請求讓與專利權及專利授權之給付義務為論述中心，專利師，11期，頁11，2012年）。實務上就無效抗辯為中間判決者，例如智慧財產及商業法院113年度民專訴字第25號民事判決；智慧財產及商業法院113年度民專訴字第48號民事判決。另應注意者，智慧財產案件審理細則第57條規定「當事人就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起獨立之確認訴訟，或於民事訴訟中併為請求確認該法律關係，或提起反訴者，法院應駁回之。」故於專利訴訟中應不得就系爭專利之有效性提起中間確認之訴，此與前述得請求法院為中間判決有所區別。

³⁹⁰ 李素華，註386，頁28-29。

之信賴。」由上開修法理由以觀，損害賠償金之返還即非屬前述「適度」之救濟。

本文認為，若專利權人或被控侵害專利權人因舉發與無效抗辯之雙軌認定歧異而蒙受不利，宜許其等依民事訴訟法第397條之變更判決之訴或強制執行法第14條之債務人異議之訴尋求適度之救濟，茲說明如下。

除再審之規定，民事訴訟法實尚設有另一事後救濟之制度，即該法第397條之變更判決之訴：「（I）確定判決之內容如尚未實現，而因言詞辯論終結後之情事變更，依其情形顯失公平者，當事人得更行起訴，請求變更原判決之給付或其他原有效果。但以不得依其他法定程序請求救濟者為限。（II）前項規定，於和解、調解或其他與確定判決有同一效力者準用之。」關於變更判決之訴究應規範於實體法或訴訟法，以及究竟是否突破既判力，德國學說上有衡平說及確認說之嚴峻對立態勢，其論爭並延燒至我國。惟就變更判決之訴係不同於再審之制度而言，我國採衡平說及確認說之學者間見解一致³⁹¹。因此，變更判決之訴應不受智慧財產案件審理法第49條禁止。

就變更判決之訴的適用要件而言，首先須有判決確定後情事變更致顯失公平（重大變更）³⁹²者。在雙軌認定歧異且舉發成立之情形，系爭專利於判決確定前仍有效，而判決確定後遭撤銷，應即該當於重大變更。而在雙軌認定歧異且舉發不成立之情形，按專利縱有應撤銷之事由，在未經撤銷確定前，其權利屬未確定之狀態³⁹³，若以此理論作一「跨軌」之觀察，法院於訴訟中認定系爭專利有應撤銷事由時，若舉發案仍未有確定之結果，系爭專利即陷入前述「有

³⁹¹ 吳從周，變更判決之訴——著重觀察民訴法第397條與民法第227條之2在性質上之對應，民事訴訟法第一百二十八次研討會紀錄，法學叢刊，61卷2期，頁154，2016年；許士宦，變更判決之訴，月旦法學雜誌，228期，頁7-8，2014年。

³⁹² 許士宦，註391，頁16-17；吳從周，註391，頁147。

³⁹³ 司法院101年度「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第6號，轉引自經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，頁283，2025年。

應撤銷事由但未經撤銷確定」之不確定之狀態，而在舉發案確定不成立後，系爭專利即從該不確定之狀態回歸確定有效之狀態。本文以為，此一權利狀態之轉變，亦可認該當於重大變更之要件。

變更之訴的另一要件是，須判決之內容尚未實現。於此可併討論「適度」救濟之範圍。按專利權人能對侵害行為主張權利，包括除去及防止侵害之「不作為請求權（專利法第96條第1、3項）」與「損害賠償請求權（專利法第96條第2項）」³⁹⁴。在美國，法院往往透過鉅額之金錢賠償責任來實現專利權之財產價值；德國則主要以不作為請求權（禁制令）來落實排他權及實現專利權價值³⁹⁵。德國學理上認為，若有正當理由，被控侵權者可向法院聲請延緩執行禁制令，惟德國司法實務幾乎未在專利案件准予延緩執行，即便是涉及公共利益（諸如侵權物為醫藥產品），亦同；無待確定判決，一旦侵權成立即由一審法院准予除去或防止侵害之不作為請求權，文獻上不乏認為，德國禁制令是由法院「自動(automatisch)」或「準自動(quasi-automatisch)」逕准之制度³⁹⁶。在禁制令立即執行不得延緩之前提下，即不符前述變更判決之訴「判決之內容尚未實現」之要件。附言之，禁制令如需強制執行，應係依強制執行法第129條，以怠金或管收之方法執行（智慧財產法院 98 年度民專上字第 57 號民事判決參照）。

又如前述，我國智審法第49條112年修正理由表示，倘專利權人業已受領之損害賠償金，尚應依不當得利等相關規定返還，將有損公眾對專利權之信賴。綜上，本文認為不作為請求權（禁制令）及損害賠償請求權皆非屬「適度」之救濟範圍，不得依變更判決之訴救濟。

³⁹⁴ 李素華，從德國新近之專利法修正談除去及防止侵害請求權對於實現專利權價值之重要性，月旦法學雜誌，334 期，頁 166，2023 年。

³⁹⁵ 李素華，註 394，頁 167、170。

³⁹⁶ 李素華，註 394，頁 171。

專利法第96條除有不作為請求權（禁制令）及損害賠償請求權之規定外，該條第3項尚規定：「發明專利權人為第1項之請求（本文按：即不作為請求）時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」實務上對本項規定有類似於禁制令之稱謂，喚作銷毀令（智慧財產法院 105 年度民專訴字第 62 號民事判決參照）。本文認為，銷毀令對被控侵害專利權人有較為重大且不可逆之損害，且在禁制令不延緩執行且損害賠償金不得提再審或變更判決之訴救濟之前提下，銷毀令之延緩執行並不損及專利權人之權利，從而應屬「適度」之範圍。故若法院及技審官預感：如於訴訟中遵循辯論主義，可能會導致雙軌制之認定歧異，則得准許延緩執行銷毀令至舉發案之結果確定後，若被控侵害專利權人未聲請延緩執行銷毀令，並得向其闡明。在禁制令之立即執行下，該等侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具縱不銷毀，亦不得為販賣之要約、販賣、使用或用以製造專利物或實施專利方法，故並不對專利權人造成損害。

至若法院及技審官預感專利權人將因雙軌認定歧異而蒙受不利，本文認為得准許專利權人聲請延緩訴訟費用之執行，從而符合變更判決之訴「判決之內容尚未實現」之要件，或在此要件上准予類推適用。並且，果真雙軌認定歧異，應許專利權人提起變更判決之訴，令被控侵害專利權人負擔原訴訟之費用，且得審酌是否將專利權人於原訴訟之律師費計入其訴訟費用。蓋律師費用於伸張權利或防禦所必要之限度內，得向敗訴之一方求償³⁹⁷，而舉發案不成立即顯示專利權人原提起之侵權訴訟在一定程度上係伸張其專利權所必要。反之亦同，若法院及技審官預感被控侵害專利權人將因雙軌認定歧異而蒙受不利，亦可延緩訴訟費用之執行，並於變更判決之訴中令專利權人負擔原訴訟之費

³⁹⁷ 最高法院 112 年度台上字第 1812 號民事判決；最高法院 110 年度台上字第 3302 號民事判決；最高法院 107 年度台上字第 1837 號民事判決；最高法院 100 年度台抗字第 203 號民事裁定。

用，且得審酌是否將被控侵害專利權人於原訴訟之律師費計入訴訟費用。

變更判決之訴的再一要件是，須不得依其他法定程序請求救濟。學者舉例，若得依強制執行法第14條第1項提起債務人異議之訴；或得基於原因事實另行起訴，即不符合此一要件³⁹⁸。

於雙軌認定歧異且舉發不成立之情形，專利權人或被控侵害專利權人就原民事判決中訴訟費用之部分提起變更判決之訴，應符合「不得依其他法定程序請求救濟」之要件。附言之，按同一侵權行為得產生「專利侵權」與「不當得利」競合之情形³⁹⁹，而專利侵權之損害賠償與不當得利返還之請求權各自獨立，若無其中一者因目的達到而消滅之情形，權利人仍得行使各該競合之請求權⁴⁰⁰。故於雙軌認定歧異且舉發不成立之情形，如採舊訴訟標的理論，專利權人尚得依與其於前訴所主張請求權競合之他項請求權另行起訴；惟若被控侵害專利權人於侵權訴訟中提起反訴請求法院一併確認專利權人無不當得利返還請求權（或於返還不當得利之訴訟中就「不存在侵權之法律關係」提起中間確認之反訴⁴⁰¹），或專利權人本即於一訴中主張各該競合之請求權，則專利權人將因既判力之拘束而不得再另行起訴請求救濟。當然，在原民事判決既判力基準時後，如被控侵害專利權人另為新的侵權行為，專利權人仍可因舉發案確定不成立而就新發生之侵權行為另行起訴。

於雙軌認定歧異且舉發成立之情形，被控侵害專利權人則似得於舉發成立

³⁹⁸ 許士宦，註 391，頁 18-19。

³⁹⁹ 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決，轉引自沈宗倫，專利權侵害所生不當得利之本質與延伸問題探索，月旦法學雜誌，309 期，頁 85，2021 年。

⁴⁰⁰ 李素華，智慧財產權侵害責任之請求權競合，月旦法學教室，278 期，頁 27，2025 年。

⁴⁰¹ 參閱陳啓垂，中間確認之反訴，月旦法學教室，138 期，頁 18-20，2014 年；劉明生，確定判決理由判斷之拘束力——以我國及德國之比較為中心，政大法學評論，177 期，頁 5，2024 年。

並確定後，依債務人異議之訴除去原民事判決所為銷毀令及（舉發案確定時點後之）禁制令之執行力，並得依強制執行法第18條聲請停止強制執行。

損害賠償金	不得救濟（112年智審 §49 修正理由參照）。
禁制令	不得延緩執行，惟若舉發案確定成立，被控侵害專利權人得提債務人異議之訴除去其後之執行力。
銷毀令	宜許延緩執行，若舉發案確定成立，被控侵害專利權人得提債務人異議之訴除去執行力。
訴訟費用	若雙軌認定歧異，專利權人或被控侵害專利權人得提變更判決之訴救濟（尚未實現之要件，宜藉延緩執行或類推適用以該當之），並得審酌是否計入原訴訟之律師費。

表 一、雙軌制認定歧異之適度救濟（筆者自列）

綜合上述，現行法制已有管道可為訴訟費用、銷毀令、舉發案確定後之禁制令提供適度之救濟，並實現雙軌制認定歧異之調和，減輕認定歧異對當事人所形成之衝擊。故法院及技審官當可安心於民事訴訟中遵循辯論主義（當事人提出原則）。惟如前述，以上救濟僅係現階段的權宜之計。正道應仍係於舉發對審制之修法中採納辯論主義，以避免雙軌認定之歧異。

第二節、查證人

在 112 年的修法中，智慧財產案件審理法參考日本特許法第 105 條之 2 至第 105 條之 2 之 9，以及第 200 條之 2 規定，於第 19 條至第 27 條、第 74 條，在專利權侵害事件（於電腦程式著作權、營業秘密侵害事件則準用之，參見第 27 條），導入由法院選任中立之技術專家，執行蒐集證據之查證制度。亦即專利權侵害事件，法院為判斷應證事實之真偽，得依當事人之聲請選任查證人，

對他造成第三人持有或管理之文書或裝置設備實施查證⁴⁰²。

然而，依筆者 2026 年 6 月檢索司法院裁判書系統之結果，僅於智慧財產及商業法院 111 年度民專上更一字第 13 號民事判決、智慧財產及商業法院 112 年度民營上字第 3 號民事判決二件判決中，當事人有聲請選任查證人，且皆未獲准。由此以觀，查證人制度在實務上之利用率殊屬低迷。

在日本，查證人之實務利用情況亦相當不振，在該國內閣之知的財產戰略本部於 2026 年 6 月公布的報告中，查證人制度實施以來尚未曾有過實際運用的案例⁴⁰³，知的財產戰略本部並曾檢討：「在專利權遭受侵害時，如何讓專利權人更容易掌握侵權事實，亦即進一步加強並採取能讓專利權人更容易蒐集證據的手段，才是更為重要的。」⁴⁰⁴

其實，日本在查證制度之立法上係受啟發於美國的 discovery、英國的 disclosure、德國的 inspection、法國的 saisie-contrefaçon⁴⁰⁵。如前所述，知的財產戰略本部亦有檢討是否進一步加強並採取能讓專利權人更容易蒐集證據的手段，而我國目前係跟隨日本之制度，故本文認為，我國或可再考察上列諸制度中何者較有利於專利權人，並參考之。

如欲保留查證人制度而不改參考他制，則除前述進一步加強並採取能讓專

⁴⁰² 陳國成，我國專利訴訟制度之演變——從智慧財產案件審理法新制出發，智慧財產權，305 期，頁 51，2024 年。

⁴⁰³ 知的財產戰略本部『知的財產推進計畫 2026～成長戰略を支える知財戰略の推進～』43-44 頁（2026）

⁴⁰⁴ 知的財產戰略本部『知的財產推進計畫 2025～IP トランスフォーメーション～』46 頁（2025）

⁴⁰⁵ 特許庁『令和元年法律改正（令和元年法律第 3 号）解説書』36-37 頁（2020）。關於 discovery 之介紹，可參黃新歲，註 239 論文；關於 saisie-contrefaçon 之介紹，可參蘇倚德，專利民事侵權開示型證據保全之聲請要件——以法國法為比較，中正財經法學，28 期，頁 103-184，2024 年。

利權人更容易蒐集證據的手段之外，知的財產戰略本部亦有檢討，程序要件可能過於嚴格⁴⁰⁶，此亦可供我國參考之。國內文獻則有認為，足以擔任鑑定人者，乃具有一定專業能力之人，若能將鑑定與查證相結合，使鑑定人得以透過具強制力之查證程序取得判斷待鑑事實的資料，應可使訴訟結果更貼近事實。然依智審法第 20 條第 1 項之規定，於該訴訟事件曾擔任鑑定人者，不得為查證人。實則，應無再限制其僅能擇一擔任鑑定人或查證人之必要⁴⁰⁷。

又或者，如認查證制度尚在新研初試之階段，從而宜再給予時日觀察其發展，則本文認為在案例數量累積充實而能供法院、律師及當事人熟悉該制度並普及化使用之前，亦可探尋現行制度有無可能的替代選項或適合搭配之方案。關此，學者有認為，在解釋論上，查證制度應與民訴法上事證開示相關規定作目的性、體系性之合致解釋。由於查證制度僅限於起訴後始得為之，且強制力有限，對於起訴前即時地蒐集、保全及開示證據，尚有所不足，仍有必要善用證據保全制度，結合文書開示、勘驗或鑑定之證據調查⁴⁰⁸。

就證據保全而言，論者有認為，法院審理是否准許證據保全之聲請時，不應考量民事訴訟法中證據保全之條文所未規定之要件⁴⁰⁹。亦有實務界律師觀察到：部分實務見解似以系爭專利欠缺有效性而駁回證據保全之聲請。惟我國並未有任何類如智慧財產案件審理細則第 65 條第 3 項之法律授權法院於證據保全

⁴⁰⁶ 知的財產戰略本部・前掲注(403)43-44 頁。惟筆者閱覽知的財產戰略本部公布於網站上之令和 2 年至令和 8 年之構想委員會歷次議事錄，似仍僅在呼籲之狀態，尚未有具體之檢討方案 <https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/tyousakai/kousou/index.html>（最後瀏覽日：2026/08/13）。

⁴⁰⁷ 張淑美，營業秘密損害賠償法治之研究——以我國審判實務為中心，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁 123，2025 年。

⁴⁰⁸ 沈冠伶，智慧財產民事訴訟之查證制度、事證蒐集與秘密保護——民事訴訟法研究會第一百五十九次研討紀錄，法學叢刊，70 卷 2 期，頁 146，2025 年。

⁴⁰⁹ 陳幸愉，我國智慧財產案件證據開示之研究——以專利及營業秘密案件為核心，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁 21，2021 年。

程序得審酌專利之有效性，法院逕自跳過證據之蒐集階段，直接進入本案請求權之權利基礎是否存在之問題，形同未經審判，以裁定程序逕自宣告人民之財產權無效，除了違反辯論主義，亦恐悖於正當法律程序(due process)⁴¹⁰。

就文書提出義務而言，學者指出，我國早有民訴法及智審法之相關條文（民訴法第 342 條以下、現行智審法第 34 條之強制處分），因此，在法源依據方面，難謂有任何不足。實務運作之困境應在於法院是否願意適用該等條文並透過個案演繹及詮釋，建構出前揭條文具體適用之要件與內涵⁴¹¹。亦有學者指出，自智慧財產法院 103 年度民專訴字第 48 號民事判決觀之，法院應審酌當事人聲請提出之文書與待證事實間的關聯性與必要性。例如，當法院已經得到侵權成立的心證（例如已為中間判決），則只要原告所聲請之文書與待證事實間確實具備關聯性（是否具備關聯性，可能會因原告所主張之損害賠償計算方法而異），而且原告並無其他方法可能取得該等書證時，即應認為具備必要性，而應肯認應證之事實重要且舉證人之聲請正當，而應依據民事訴訟法第 343 條裁定命他造提出文書⁴¹²。

依本文以上討論脈絡，上開見解當屬查證制度發展完善前，證據保全及文書提出制度方面可先行進展之適當作法。

⁴¹⁰ 張哲倫，註 377，頁 11-13。

⁴¹¹ 李素華，智慧財產訴訟之文書提出義務——以德國專利侵權訴訟之證據開示請求權及智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號民事判決為中心，月旦法學雜誌，293 期，頁 209，2019 年。

⁴¹² 陳皓芸，智慧財產訴訟中之文書提出義務：從智慧財產法院 103 年度民專訴字第 48 號判決談起，月旦法學雜誌，294 期，頁 161-189，2019 年。

第五章、當事人之專家



第一節、專家證人

智慧財產案件審理法第 28 條規定：「商業事件審理法第 47 條至第 52 條及第 75 條規定，於智慧財產民事事件準用之。」其中，商業事件審理法第 47 條至第 52 條係關於專家證人之規定，係以英國法為參考⁴¹³。商審法第 49 條第 1 項係參考英國民訴規則第 35.5 條，有別於英美法傳統專家證人以言詞提出證據，要求專家證人出具書面報告；商審法第 50 條參考英國民訴規則第 35.6 條，增設書面詢問制度⁴¹⁴。惟商審法第 50 條第 3、4 項亦規定：「(III) 法院得依職權或依當事人之聲請，通知專家證人到場陳述意見。(IV) 專家證人無正當理由不到場或拒絕回答詢問時，法院得審酌情形，不採納該專業意見為證據。」

實務上，我國運用專家證人之專利訴訟有一例可參。智慧財產及商業法院 111 年度民專上更一字第 11 號民事判決認為：「本院認為乙證 4 陳○○教授的專家意見書具有證據能力。且因為乙證 4 加上乙證 5 至 8 已足以界定系爭專利申請時『所屬技術領域中具有通常知識者及其技術水準』，因此，本院認為無傳喚陳科宏教授到庭接受詢問之必要。」然而，最高法院 113 年度台上字第 459 號民事判決認為：「被上訴人雖提出乙證 4 作為書證，惟上訴人否認其實質證據力，並聲請傳喚陳科宏作證，此涉及乙證 4 有無實質證據力，依上開規定及說明意旨，自應予以調查，乃原審未見及此，遽採認乙證 4 具實質證據力，即為不利上訴人判斷之基礎，亦屬違背法令。」而後，智慧財產及商業法院 113 年度民專上更二字第 5 號民事判決表示：「上訴人聲請傳喚專家證人陳○○教授

⁴¹³ 張靖慈，註 307，頁 2。

⁴¹⁴ 張靖慈，註 307，頁 10。

進行狀態機技術，尤其是指數性暴升之傳統難題的技術交流和辯論云云，本院即於相關連案件 114 年 8 月 12 日準備程序訊問證人陳○○說明系爭專利申請時「通常知識」。以上實務案例係利用專家證人釐清通常知識，此運作方式亦為實務界律師所支持⁴¹⁵。且雖然依商審法第 49 條規定，專家證人以提供書面意見為原則，惟本例中，最高法院認為應傳喚專家證人到場陳述意見，符合前開商審法第 50 條第 3 項規定。

以 2025 年 1 月至 2026 年 5 月之貿易統計而言，美國係我國最大之出口貿易夥伴，我國對美國出口額達到 3082 億美元，已與第 2 至 4 名的中國大陸、香港、新加坡之加總（3254 億美元）相距不遠⁴¹⁶。而在我國對美出口貨品中，位居前位的是各種電子科技產品⁴¹⁷。在美國，電腦科技、電機機械、醫療科技、數位通訊與製藥領域，於專利申請案量中向來居於領先地位⁴¹⁸。故我國對美出口貨品實係須特別注意有無落入美國專利之保護範圍者。

由上可知，美國專利制度如何運作，對我國產業界而言，係不可忽視之重要課題。從而，我國商業事件審理法中專家證人之規定固係以英國法為參考對象，並為智慧財產案件審理法準用，惟就專利案件而言，美國制度如何運作，對我國產業界而言應更加具有參考價值。因此，以下擬介紹美國專家證人於專利訴訟中之運作。由於國內已不乏相關文獻，以下僅擇要介紹。

⁴¹⁵ 張哲倫，註 168，頁 123。

⁴¹⁶ 經濟部國際貿易署，貿易統計查詢，國家名次表，
<https://publicinfo.trade.gov.tw/cuswebo/FSC3000C?table=FSC3040F>（最後瀏覽日：2026/06/16）。

⁴¹⁷ 經濟部國際貿易署，統計表，我國貿易統計，
<https://www.trade.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=1375>（最後瀏覽日：2026/06/16）。

⁴¹⁸ UpCounsel, Patents by Industry: Innovation Trends Across Sectors, 2025 年 10 月 15 日，<https://upcounsel.com/patents-by-industry>（最後瀏覽日：2026/06/16）。

在 Teva v. Sandoz 案⁴¹⁹中，美國最高法院認為，專利請求項之解釋係法律問題，但其亦承認通常知識者之界定為附屬於請求項解釋之事實問題（subsidiary factual finding），並認為得透過專家證人處理通常知識者如何理解專利技術術語的問題。又請求項解釋對於侵權及有效性判斷皆有相當之影響力⁴²⁰，因此，以專家證人界定通常知識水準，當屬專利訴訟之一大要事。

在著名的 Markman 案⁴²¹後，CAFC 於 Vitronics v. Conceptronic 案⁴²²中認為，內部證據（intrinsic evidence）較外部證據（extrinsic evidence）更加重要。內部證據包含請求項範圍、專利說明書、申請過程歷史文件。而外部證據泛指內部證據以外之其他所有證據，依客觀性、可靠性、權威性而定之重要性由高到低排列，主要包括期刊論文、專業字典、習知技術、專家證詞、發明人證詞等。若非必要則不應過度仰賴專家證詞等外部證據，因為絕大多數的請求項爭議用語都可以在內部證據找到解釋或支持。然而，在後來的 Pitney Bowes v. Hewlett-packard 案⁴²³中，CAFC 回頭強調專家證詞的重要性，認為其具備以下優點：(1) 提供適當的技術背景以理解申請專利範圍（字詞通常只有在特定語境中才有意義）。(2) 解釋該領域具有通常知識者所理解的申請專利範圍用語之含義。(3) 幫助審判法院理解專利審查程序。其中，前述第(2)個優點即與我國最高行政法院 110 年度上字第 597 號判決所述相符：「上訴人於原審一再主張，系

⁴¹⁹ Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 574 U.S. 318 (2015).

⁴²⁰ Peter S. Menell et al., *Patent Claim Construction : A Modern Synthesis and Structured Framework*, 25 Berkeley Tech. L.J. 711, 714 (2010). (“The construction of patent claims plays a critical role in nearly every patent case. It is central to the evaluation of infringement and validity”)

⁴²¹ Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)

⁴²² Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).

⁴²³ Pitney Bowes, Inc., Plaintiff-appellant, v. Hewlett-packard Company, Defendant-cross Appellant, 182 F.3d 1298 (Fed. Cir. 1999)

爭專利是否不具進步性，法院必須掌握 20 多年前所屬技術領域中具有通常知識者之認知條件，才能準確判斷，因系爭專利涉及 20 多年前冷門深奧之技術，對於現今技術人員極為陌生和艱深，希望能請 20 多年前身歷其境，在業界具有名望之技術性專家證人到庭作證，以還原當年技術認知真相等語... ..上訴人聲請訊問證人盧維藩以證明系爭專利申請時通常知識者之技術水準... ..上訴人此項主張攸關係爭專利之進步性判斷，法院自應調查釐清。」

為了保護專家證人於正式報告完成前，因對造律師採取之訴訟手段策略而受到干擾及壓力，依美國聯邦民事訴訟規則第 26(b)(4)條，證據開示 (discovery) 之範圍應受下述限制⁴²⁴：

(一)、如果專家證人需要出具報告，在專家證人尚未出具報告前，不得要求專家證人作證言錄取 (deposition)。

(二)、一造律師不得要求他造之專家證人，揭露其未完成之意見報告稿本⁴²⁵。

(三)、一造律師僅可要求他造揭露下述事項，除此之外，不得要求揭露他造律師與其委任專家證人間之聯繫溝通內容，無論該等聯繫溝通是以書面、口頭或其他方式：(1)專家證人進行本案研究及證詞，所收取報酬。所稱報酬，包括費用及其他可能衍生之利益，例如：是否會因本案勝訴而取得其他案件之委任，該專家證人之所屬機構或關係人所取得之報酬，亦屬於證據開示範圍。(2)他造律師提供予其委任專家證人之事實及資料，且專家證人是依據該等事實及資料而形成其意見。倘若專家證人並未依據該等事實及資料提出意見，則不

⁴²⁴ 莊欣婷，2. 美國民事訴訟程序之專家證人制度，收於：工程法律實務研析（七）——法院判決與營建工程鑑定之探討，頁 255-257，2016 年。

⁴²⁵ 在英國亦是如此，參閱張靖慈，註 307，頁 92。

屬於證據開示範圍。(3)他造律師提供予其委任專家證人之假設前提，且專家證人是基於該等假設前提而出具意見。例如：律師要求專家證人假設其他人之證詞或證據為真實，或假設其他專家報告之意見結論無誤等等。至於律師與專家證人間有關假設前提之討論、基於假設事實之可能性結果探討，則不屬於證據開示範圍。

此外，如本文第三章第四節第四項所述，若當事人提出之事實主張或專家證詞有不利於自己之處，倘未經他造援用，法院不得逕以該不利之處作為未經當事人主張之主要事實（要件事實），而對提出該事實主張或專家證詞之該當事人作不利認定，從而使未盡主張責任之他造受利（但若作為間接事實或輔助事實審酌，因無辯論主義之適用，則無不可）。若他造援用，原則上即成為他造之攻防方法（相當於美國之證據自認），仍僅得於兩造之爭執中所形成待證事實之範圍內審酌。如要進一步成為具有拘束力之先發性自認（相當於美國之司法自認），尚須提出該事實主張或專家證詞之當事人確認保留該事實主張或專家證詞為其觀點而不修正或撤回，始因該不利之事實主張或專家證詞成為兩造共同觀點而產生自認之拘束力。另外，在美國，專家於本案訴訟外所為之言論（例如於他案中提供的專家證詞），若非本案當事人授權該專家於訴訟外所為，則不構成證據自認，於本案中沒有證據能力⁴²⁶。以此為參考，於我國，他案之專家證人就同一技術領域提供之證詞，若非本案當事人授權所為且未受本案當事人之援用，則縱使屬於法院職務上已知事實，由於專利訴訟中的技術事項具有不適用我國民訴法第 278 條所形成辯論主義例外的「例外之例外」之性質，再加之直接審理主義之要求，故於本案他造當事人未主動自發援用之情形，即不應將該證詞提示予該他造當事人，以免偏頗（關於民訴法第 278 條更詳細的討論，參本文第四章第四項第一款）。即便經本案之當事人援用，仍應特別注意須使他造當事人有機會說明本案事實與該他案之差異及細分，以判斷是否排除該他案

⁴²⁶ 參前註 259 第 C 目規定。

證詞於本案之斟酌或減低其證據評價（證明力），並應傳喚該專家證人到場陳述意見或接受當事人書面詢問，以符直接審理主義。



第二節、專利師

我國自 97 年 1 月 11 日專利師法施行後，專利師資格的取得，除了原具有專利代理人資格者可轉任外，依法應通過考選部舉辦之專門職業及技術人員高等考試專利師考試⁴²⁷。專門職業及技術人員高等考試專利師考試規則第 6 條第 1 項第 6 款規定，專利師考試科目之中包含工程力學、生物技術、電子學、物理化學、工業設計或計算機結構，擇一選試。由此可知，專利師亦具有一定程度之技術知識。

與屬於證據性質之專家證人不同，專利師往往係作為當事人之代理人參與專利訴訟。參見圖二，專利師作為代理人所為之陳述在性質上應屬事實主張，而得以形塑技術方面之待證事實；專家證人所出具之書面專業意見或到庭所為陳述，則屬證據方法之性質。

專利師法第 9 條第 5 款規定，專利師得受委任辦理專利侵害鑑定事項。然而，鑑定屬於證據方法之一種，而專利師所出具之報告，未必會於訴訟中作為

⁴²⁷ 關於專利師所扮演角色，參李素華，創新研發與智慧財產權之生態系統

（Ecosystem），當代法律，13 期，頁 110，2023 年；杜振木，臺灣智財服務產業與專利師的重新定位與價值轉向，專利師，57 期，頁 75-97，2024 年；羅秀培，專利師多元活躍舞台之初探，專利師，特刊號期，頁 30-40，2010 年；熊誦梅，台灣專利師於智權訴訟之角色與定位，專利師，特刊號期，頁 11-16，2010 年；彭國洋，我國現行法制下專利師的民事訴訟代理權限與外國法制之比較研究，專利師，62 期，頁 59-107，2025 年。關於專利師與律師之協作，可參森本純「知的財産訴訟における弁護士・弁理士の協働」月刊パテント 76 卷 11 号 41-47 頁（2023）。在日本，亦有曾任裁判所調查官（相當於我國技審官）之弁理士（相當於專利師）的分享，參閱高村和宗・岩永勇二「裁判所調査官としての弁理士」月刊パテント 78 卷 12 号 16-30 頁（2023）。

書證使用。過往即有專利從業人士認為，專利律師或專利師出具之報告不建議稱為「侵害鑑定報告」，稱其為「專利比對分析報告」，較為妥適⁴²⁸。實務上則有將侵害鑑定報告定性為私鑑定之見解（智慧財產法院 100 年度民專訴字第 47 號民事判決參照）。學者認為，原則上應否認私鑑定具有書證之證據能力，僅認其係提出當事人之陳述，具體化其主張而已。惟如經兩造當事人合意，應許將私鑑定之意見與裁判上鑑定人之意見同樣處理⁴²⁹。最高法院 113 年度台上字第 2341 號民事判決則認為：「當事人一造於訴訟外自行委託具有特別學識經驗之人，就其專業領域提供相關經驗法則之意見或說明，而以書面報告提出於法院，以供事實認定之用，僅係『私鑑定』。因其非由受訴法院選任鑑定人命行鑑定，亦無涉親身見聞待證事實，與民事訴訟法所定之鑑定或人證，均屬有別，除經他造同意外，原則上不許將私鑑定之報告與法院囑託之鑑定意見等同視之。當事人如將之作為書證使用，因民事訴訟法就書證之種類未設限制，雖不能否定其證據能力，但該報告書既係當事人一方所提出對其有利之證據，在客觀性或中立性方面，不免有減損其證據價值之虞，如法院認須借重專門知識以資裁判，又別無其他適切之證據時，為確保私鑑定之報告書具有適格性、中立性及專門知識之妥當性，非不得依提出報告書之當事人或他造當事人之聲請，傳訊該報告書之製作人，就報告書成立之真正及其內容訊問或發問，藉以保障他造當事人之防禦權並使法院能正確掌握該報告書之內容。倘踐行上開證據調查程序後，認為仍不足解消上開疑慮，或對該報告書內容是否足以證明待證之事實尚有疑義，亦不能僅因當事人一造已提出私鑑定之報告書作為書證，即駁回他造訴訟上鑑定之聲請。」

⁴²⁸ 林美宏，提起專利侵權訴訟前應知道的事，台一專利商標雜誌，203 期，頁 1-5，2015 年。

⁴²⁹ 許士宦，私鑑定之證據能力及證據價值，月旦法學教室，16 期，頁 11，2004 年。實務見解亦有將私鑑定視為當事人之陳述者，參見最高行政法院 109 年度上字第 706 號。

按商業事件審理法第 47 條第 1 項規定：「當事人經法院許可，得聲明專家證人提供專業意見。」⁴³⁰當事人如未經聲明法院許可，在書狀中引用專家之意見，就該意見法院應如何處理？論者有認為，當事人如未聲明法院許可，自行在書狀中引用專家之意見，該意見並不能認係商業事件審理法所稱之專家證人專業意見，應僅能認係當事人自己陳述之個人意見⁴³¹。本文認為，在此情形，倘若當事人有委任專利師於訴訟中擔任其代理人，且該專家證人之意見經過專利師之把關，即已可視為專利師法第 9 條第 5 款規定之專利師之分析報告之一部分，屬於私鑑定之性質，如前述，在兩造合意或經踐行證據調查程序後，即得以該專家證人之意見為專家證詞，用於當事人間爭執事實之證明。

此外，聲譽卓著之專家證人對於技術術語在通常知識下之意涵應有較準確之理解及權威性，而在分工合作上，當事人可委任較有法庭陳述經驗之律師及專利師協助其依專家證人之專業知識組織建構主張或爭執⁴³²；至於引證文件之蒐集、系爭專利及引證文件之閱讀檢視，以及判斷系爭專利及引證文件之何等技術內容僅憑文件本身（內部證據）無法有效進行攻防而需要委諸專家證人提供說明（外部證據），則為專利師適於發揮所長之處。

⁴³⁰ 關於專家證人之法院許可之討論，參閱張靖慈，註 307，頁 126-135。

⁴³¹ 王銘勇，商業事件審理新制評析——當事人查詢、專家證人及秘密保持命令，全國律師，24 卷 3 期，頁 37，2020 年。

⁴³² 例如，美國文獻中多有提及律師得以假設性問題協助專家證人提出其意見。See e.g., William A. Papenbrock, *The Expert Witness and the Hypothetical Question*, 13 W. Res. L. Rev. 755, 756 (1962). (“The use of the hypothetical question is an important and effective weapon in the arsenal of an attorney. However, an attorney must use care to insure that he is not misusing the hypothetical question for this may result in grounds for reversible error.”)

第六章、結論與建議



在專利法之各種「技術」之概念中，通常知識有著樞紐之地位。因專利訴訟中對於通常知識有較高之具體化需要，且我國實務已多有認為應依辯論主義之精神處理通常知識之具體化，更且，通常知識之具體化義務或未具體化之危險負擔在理論上得直接嵌入辯論主義第一命題下主張責任之具體化義務中。從而，我國民訴法學說上固有認為我國制度已某程度改採協同主義，然專利訴訟之技術爭點實應往較為純粹之古典辯論主義之方向回歸。如遇民事訴訟法或智慧財產案件審理法中辯論主義之例外規定，本文建議得將專利訴訟之技術事項（含有效性及是否侵權）解為辯論主義之「例外的例外」。通常知識之具體化並宜藉由當事人或其代理專利師提出之事實主張以及作為證據方法之專家證人為之。

技術爭點屬於當事人間之事實爭點，亦即圖二所繪示之待證事實。在辯論主義之下，爭點與觀點乃應區分之二概念。在專利訴訟中，更應妥善區辨當事人間的技術爭點與法院或技審官之單方面技術觀點（私知）。例如，技術審查官提供法院之特殊專業知識，如當事人並無未經闡明即主動自發提出，則該特殊專業知識即屬法院及技審官之單方面技術觀點。依辯論主義，法院不得將該特殊專業知識採為裁判之基礎。

比較法上，美國實務已明確認定專利要件之爭點並不落入當事人提出原則（辯論主義）之例外範圍，應適用當事人提出原則。本文認為此見解於我國亦應相當具有參考價值，得將提出無效抗辯之當事人之舉證責任升高，以展現欲挑戰行政處分之有效性所應負擔之主張及舉證責任。

本文亦建議參考美國實務作如下認定：無效抗辯之法律主張（在美國為專利法第 282 條第 b 項；在我國為智審法第 41 條），需與一項無效事由之法律及具體事實主張結合，始構成一單位之無效抗辯；換言之，無效抗辯之單位係依

其無效事由之法律及具體事實主張認定之，如其中一者變動，即形成另一單位之無效抗辯，而每一單位之無效抗辯皆有當事人提出原則之適用；反面言之，並非僅提出無效抗辯之法律主張（例如我國智審法第 41 條），即可認作已提出「不特定事由之不特定單位之無效抗辯」。

如認為在專利有效性之審理上，當事人提出原則（即辯論主義）於我國亦重於自由心證主義或主張共通原則，則比照美國實務見解，若當事人提出之事實主張或專家證詞有不利於自己之處，倘未經他造援用，法院不得逕以該不利之處作為未經當事人主張之主要事實（要件事實），而對提出該事實主張或專家證詞之該當事人作不利認定，從而使未盡主張責任之他造受利（但若作為間接事實或輔助事實審酌，因無辯論主義之適用，則無不可）。若他造援用，原則上即成為他造之攻防方法（相當於美國之證據自認），仍僅得於兩造之爭執中所形成待證事實之範圍內審酌。如要進一步成為具有拘束力之先發性自認（相當於美國之司法自認），尚須提出該事實主張或專家證詞之當事人確認保留該事實主張或專家證詞為其觀點而不修正或撤回，始因該不利之事實主張或專家證詞成為兩造共同觀點而產生自認之拘束力。

在美國，專家證人於本案訴訟外所為之言論（例如於他案中提供的專家證詞），若非本案當事人授權該專家於訴訟外所為，則不構成證據自認，於本案例中沒有證據能力。以此為參考，於我國，他案之專家證人就同一技術領域提供之證詞，若非本案當事人授權所為且未受本案當事人之援用，則縱使屬於法院職務上已知事實，由於專利訴訟中的技術事項具有不適用我國民訴法第 278 條所形成辯論主義例外的「例外之例外」之性質，再加之直接審理主義之要求，故於本案他造當事人未主動自發援用之情形，即不應將該證詞提示予該他造當事人，以免偏頗。即便經本案之當事人援用，仍應特別注意須使他造當事人有機會說明本案事實與該他案之差異及細分，以判斷是否排除該他案證詞於本案之斟酌或減低其證據評價（證明力），並應傳喚該專家證人到場陳述意見或接受當

事人書面詢問，以符直接審理主義。

技術審查官之報告書應該開，智慧財產案件審理法第 6 條第 3 項之「得公開」建議修正為「應公開」。倘技術審查官並未製作報告書，關於技術審查官提供法院之資料及討論，本文建議參照美國判例及實證研究之建議，法官宜將其與技術審查官之討論作成紀錄（record）並將該紀錄揭露予當事人，以符合其作為司法者之理由付與義務。至於智慧財產及商業法院技術審查官執行職務作業要點第 8 點規定所述技術審查官引用當事人未提出之資料或特殊專業知識，本文認為宜修法禁止技術審查官引用當事人未提出之資料或特殊專業知識之實務操作，或至少應將該種操作解為「備而不用」之性質，除非有特別顯著之重大情形（例如系爭專利涉及國防科技，且其訴訟結果有影響國家安全之虞），否則不應為之。

在專利訴訟中，宜對辯論主義之例外規定，例如民事訴訟法第 278 條及智慧財產案件審理法第 6 條第 4 項，作限縮解釋或目的性限縮。舉例而言，若被控侵害專利權之被告泛言某份引證文件必定載有可支撐專利無效抗辯之技術內容，但於其後續之具體陳述中卻未正確引用該技術文獻中得支撐專利無效抗辯之部分，而引用無法支撐無效抗辯之另一部分。法院不應以該泛言或錯誤引用之部分為闡明之端緒，而向當事人提示得撐專利無效抗辯之該部分。

承上，就技術審查官提供法院之特殊專業知識而言，如能以針對當事人之論證結構或其使用之方法論發問之態樣，進行節制而不過度提示之闡明，則得為之。若經闡明後，當事人仍未主動自發提出該（技術審查官提供法院之）特殊專業知識，則該特殊專業知識仍僅屬法院及技術審查官之單方面技術觀點，而非當事人間之技術爭點，依辯論主義不得採為裁判之基礎。如技術審查官提供法院之某項特殊專業知識無法以前述節制而不過度提示之發問方式進行之闡明，即不應闡明之，當然亦不得作為裁判基礎。

由於我國現行法制已有管道可為訴訟費用、銷毀令、舉發案確定後之禁制令提供適度之救濟，並實現雙軌制認定歧異之調和，減輕認定歧異對當事人所形成之衝擊。故法院及技審官當可安心於民事訴訟中遵循辯論主義（當事人提出原則）。惟以上救濟僅係現階段的權宜之計。本文建議仍應於舉發對審制之修法中採納辯論主義，以避免雙軌認定之歧異。

鑒於查證人制度在實務上之利用率殊屬低迷，或可參考是否改採美國的 discovery、英國的 disclosure、德國的 inspection，或法國的 saisie-contrefaçon。如欲保留查證人制度而不改參考他制，則可參考日本知的財產戰略本部之檢討，讓專利權人更容易蒐集證據，並將程序要件修正為更加寬鬆。又或者，在使用查證制度之案例數量累積充實而能供法院、律師及當事人熟悉該制度並普及化使用之前，在證據保全上，宜改正逕行審查專利有效性之實務做法；在文書提出義務上，得審酌當事人聲請提出之文書與待證事實間的關聯性與必要性。例如，當法院已經得到侵權成立的心證（例如已為中間判決），則只要原告所聲請之文書與待證事實間確實具備關聯性（是否具備關聯性，可能會因原告所主張之損害賠償計算方法而異），而且原告並無其他方法可能取得該等書證時，即應認為具備必要性，而應肯認應證之事實重要且舉證人之聲請正當，而應依據民事訴訟法第 343 條裁定命他造提出文書。

在辯論主義下，專利師與專家證人分別得協助當事人提出事實主張或作為證據方法。依實務多有採行之「通常知識者之知識水準隨兩造攻擊防禦漸次浮現」見解，或應遵循最高法院 111 年度台上字第 186 號判決、智慧財產及商業法院 111 年度民專上更一字第 11 號民事判決之見解，以當事人透過其代理專利師所提出之事實主張及其專家證人所提出之書面專業意見或證言釐清通常知識（而不委由技術審查官提供其個人觀點以助法院釐清通常知識），方符辯論主義。

參考資料



壹、文獻資料

一、中文

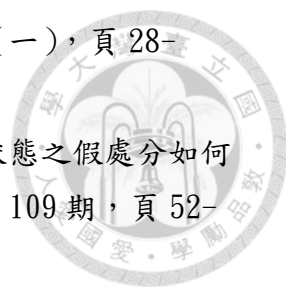
(一)、專書

1. 姜世明，民事訴訟法（上），8版，2022年。
2. 陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（上），9版，2020年。
3. 呂太郎，民事訴訟法，4版，2022年。
4. 許士宦，民事訴訟法（上），3版，2022年。
5. 許士宦，民事訴訟法（下），3版，2023年。
6. 姜世明，民事訴訟法（下），9版，2023年。
7. 姜世明，民事證據法，2版，2023年。
8. 邱聯恭，口述民事訴訟法講義（三），2021年。
9. Karl Larenz（陳愛娥譯），法學方法論，2版，2022年。
10. 王澤鑑，民法總則，2020年。
11. 林鈺雄，刑事訴訟法（上），11版，2022年。
12. 陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（下），9版，2021年。
13. 吳庚，行政法之理論與實用，14版，2016年。
14. 邱聯恭，爭點整理方法論，2001年。
15. 翁岳生、董保城、陳春生、林錫堯、陳清秀、李建良、陳淑芳編，行政程序法逐條釋義（上），2023年。
16. 張仁平，專利侵權判斷，2023年。
17. 薛波主編，元照英美法詞典，2003年。
18. 孫森焱，民法債編總論（下），修訂版，2010年。
19. 劉曉丹主編，美國證據規則，1版，2003年。
20. 王澤鑑，法律思維，2019年。
21. 劉國讚，專利侵害實務與理論，2版，2024年。
22. 顏吉承，新專利法與審查實務，2013年。
23. 邱聯恭，程序選擇權論，頁166，2000年。

(二)、期刊論文

1. 劉明生，辯論主義與協同主義之研究——以德國法為中心，政大法學評論，122期，頁1-82，2011年。

- 
2. 黃茂榮，民事訴訟法上之基礎原則及其關聯，日新半年刊，4期，頁12-18，2005年。
 3. 陳瑋佑，訴訟標的概念與重複起訴禁止原則——從德國法對訴訟標的概念的反省談起，政大法學評論，127期，頁1-51，2012年。
 4. 張志偉，憲法審查中的不受理機制與具體指摘，全國律師，27卷9期，頁14-41，2023年。
 5. Uwe Kischel（楊子慧譯），好的法官論理：可能性及原則，憲政時代，38卷1期，頁109-126，2012年。
 6. 吳從周，論遲誤準備程序之失權，東吳法律學報，16卷3期，頁47-138，2005年。
 7. 許士宦，集中審理之爭點整理——依一貫性審查及可證性審查之法律思維，月旦法學教室，117期，頁42-59，2012年。
 8. 姜世明，民事訴訟中當事人之真實義務，東吳法律學報，16卷3期，頁139-224，2005年。
 9. 姜世明，民事訴訟法基本制度：第三講——部分民事證據法理之變遷，月旦法學教室，106期，頁45-62，2011年。
 10. 姜世明，民事訴訟中當事人之具體化義務，政大法學評論，88期，頁297-363，2005年。
 11. 沈冠伶，論民事訴訟程序中當事人之不知陳述——兼評析民事訴訟法中當事人之陳述義務與訴訟促進義務，政大法學評論，63期，頁373-400，2000年。
 12. 劉明生，訴訟中之否認、自認或擬制自認，月旦法學教室，159期，頁21-23，2016年。
 13. 王甲乙，辯論主義，法學叢刊，11卷2期，頁33，1966年。
 14. 姜世明，職務上已知事實與不爭執協議，月旦法學教室，177期，頁18-20，2017年。
 15. 陳瑋佑，法院職務上已知之事實與辯論主義之第一命題——評最高法院107年度台上字第54號民事判決，台灣法學雜誌，349期，頁1-20，2018年。
 16. 蔡兆誠，集中審理如何可能？——美國民事訴訟中Pretrial制度簡介（下），律師雜誌，225期，頁86-98，1998年。
 17. 姜世明，論民事程序中之摸索證明，成大法學，8期，頁43-108，2004年。

- 
18. 邱聯恭，2. 突襲性裁判，收於：民事訴訟法之研討（一），頁 28-62，1986 年。
 19. 沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來——以定暫時狀態之假處分如何衡平保障兩造當事人之利益為中心，月旦法學雜誌，109 期，頁 52-72，2004 年。
 20. 沈冠伶，訴訟標的之闡明與紛爭一次解決（上）——從闡明制度論法院之協力及當事人之處分，月旦法學雜誌，261 期，頁 178-188，2017 年。
 21. 李素華，進步性判斷之「所屬技術領域中具有通常知識者」——德國立法例之觀點，專利師，5 期，頁 38-51，2011 年。
 22. 張哲倫，2022 年最高法院及最高行政法院關鍵專利判決，月旦律評，12 期，頁 118-136，2023 年。
 23. 張哲倫，判斷進步性應界定通常知識者之學理基礎——最高行政法院 105 年度判字第 503 號判決之啟發暨智慧財產法院之回應，月旦法學雜誌，282 期，頁 149-170，2018 年。
 24. 蔡羽玄，國民參與審判第二審之事實審查，月旦法學雜誌，337 期，頁 105-124，2023 年。
 25. 李素華；張哲倫，專利之制度目的及權利本質——法院在其中的關鍵角色及功能，月旦法學雜誌，232 期，頁 191-222，2014 年。
 26. 王泰升，英美法系的法解釋適用論——作為法學緒論之補述，台灣法律人，19 期，頁 1-30，2023 年。
 27. 姜世明，事實性推定之研究——評最高法院 109 年度台上字第 1458 號民事判決，月旦實務選評，4 卷 8 期，頁 87-99，2024 年。
 28. 李素華，從最高行政法院及最高法院之新近判決再論專利權之進步性判斷，台灣法律人，21 期，頁 65-87，2023 年。
 29. 謝銘洋，智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進，月旦法學雜誌，139 期，頁 5-17，2006 年。
 30. 劉明生，客觀選擇合併——評最高法院九十五年度台上字第二八五〇號民事裁定及相關實務見解，裁判時報，12 期，頁 36-44，2011 年。
 31. 李素華，專利法「販賣之要約」界定及排他權行使內容——評最高法院九十七年台上字第三六五號民事判決及其下級法院判決，月旦法學雜誌，187 期，頁 170-189，2010 年。

- 
32. 劉明生，連帶債務共同訴訟人上訴與撤回上訴之效力，月旦法學教室，227 期，頁 18-23，2021 年。
33. 姜世明，自認及擬制自認之實務見解研析，月旦法學雜誌，205 期，頁 27-43，2012 年。
34. 姜世明，論擬制自認，成大法學，9 期，頁 47-123，2005 年。
35. 劉明生，消滅時效抗辯闡明之研究，法學新論，22 期，頁 95-123，2010 年。
36. 林俊廷，論民事之事實審法院職權行使與裁量權——以最高法院判例及決議建立之原則為標準（下），司法周刊，1817 期，頁 2-3，2016 年。
37. 李素華，從新近最高法院兩則判決論進步性判斷之 Could-Would 法則，萬國法律，262 期，頁 17-29，2025 年。
38. 宋皇志，專利法中「發明所屬技術領域中具有通常知識者」之法實證研究，政大法學評論，146 期，頁 53-125，2016 年。
39. 李素華，臺灣專利侵權訴訟之實務現況：崩壞與亟待重生的智慧財產生態系統（Ecosystem），月旦法學雜誌，289 期，頁 124-146，2019 年。
40. 謝銘洋，智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進，月旦法學雜誌，139 期，頁 5-17，2006 年。
41. 林明鏘，立法學之概念、範疇界定及功能，政大法學評論，161 期，頁 71-134，2020 年。
42. 沈冠伶，智慧財產民事訴訟之技術審查官與聽審請求權保障——最高法院九十八年台上字第二三七三號民事判決，裁判時報，3 期，頁 54-61，2010 年。
43. 張哲倫，對智慧財產法院成立 10 年專利審判實務之總體觀察及建議，專利師，30 期，頁 1-33，2017 年。
44. 劉明生，法院職務上已知事實與事實提出之程序基本原則——以民事訴訟法之財產訴訟事件與家事事件法第十條第二項之事件為中心，月旦法學雜誌，239 期，頁 156-180，2015 年。
45. 劉國讚；陳冠鳴，從美國專利教唆侵權判例探討境外間接侵權之風險，專利師，45 期，頁 44-66，2021 年。
46. 姜世明，法官私知之可利用性，台灣法學雜誌，116 期，頁 91-98，2008 年。

- 
47. 劉明生，論法院闡明義務之目的、功能與範圍界限——以德國法為中心，世新法學，6 卷 2 期，頁 413-464，2013 年。
 48. 沈宗倫，我國專利權無效雙軌制之互動與調和——以「一事不再理」法效之詮釋為中心，月旦法學雜誌，320 期，頁 43-60，2022 年。
 49. 吳從周，闡明之界限變遷—簡評最高法院九三年度台上字第一八號判決一，台灣本土法學雜誌，72 期，頁 234-241，2005 年。
 50. 張哲倫，對我國專利民事訴訟審理模式之淺見——智慧財產案件審理法第 6 條第 4 項規定之適用應受辯論主義之節制，月旦律評，33 期，頁 8-16，2024 年。
 51. 李素華，初探專利法修正草案之兩造對審制，月旦法學雜誌，320 期，頁 25-42，2022 年。
 52. 沈宗倫，智慧財產案件審理法修正下對於專利及商標救濟對審制優化之期許，月旦法學雜誌，353 期，頁 6-19，2024 年。
 53. 駱永家，終局判決與中間判決，法學叢刊，32 卷 2 期，頁 34-39，1987 年。
 54. 林洲富，民事法院審理專利之有效性——以發明人請求讓與專利權及專利授權之給付義務為論述中心，專利師，11 期，頁 1-20，2012 年。
 55. 吳從周，變更判決之訴——著重觀察民訴法第 397 條與民法第 227 條之 2 在性質上之對應 民事訴訟法第一百二十八次研討會紀錄，法學叢刊，61 卷 2 期，頁 153-230，2016 年。
 56. 許士宦，變更判決之訴，月旦法學雜誌，228 期，頁 5-25，2014 年。
 57. 李素華，從德國新近之專利法修正談除去及防止侵害請求權對於實現專利權價值之重要性，月旦法學雜誌，334 期，頁 165-191，2023 年。
 58. 沈宗倫，專利權侵害所生不當得利之本質與延伸問題探索，月旦法學雜誌，309 期，頁 80-95，2021 年。
 59. 李素華，智慧財產權侵害責任之請求權競合，月旦法學教室，278 期，頁 25-28，2025 年。
 60. 陳啓垂，中間確認之反訴，月旦法學教室，138 期，頁 18-20，2014 年。
 61. 劉明生，確定判決理由判斷之拘束力——以我國及德國之比較為中

- 心，政大法學評論，177 期，頁 1-84，2024 年。
62. 陳國成，我國專利訴訟制度之演變——從智慧財產案件審理法新制出發，智慧財產權，305 期，頁 45-62，2024 年。
63. 蘇倚德，專利民事侵權開示型證據保全之聲請要件——以法國法為比較，中正財經法學，28 期，頁 103-184，2024 年。
64. 李素華，智慧財產訴訟之文書提出義務——以德國專利侵權訴訟之證據開示請求權及智慧財產法院 103 年度民專訴字第 66 號民事判決為中心，月旦法學雜誌，293 期，頁 189-210，2019 年。
65. 陳皓芸，智慧財產訴訟中之文書提出義務：從智慧財產法院 103 年度民專訴字第 48 號判決談起，月旦法學雜誌，294 期，頁 161-189，2019 年。
66. 李素華，創新研發與智慧財產權之生態系統 (Ecosystem)，當代法律，13 期，頁 108-116，2023 年。
67. 杜振木，臺灣智財服務產業與專利師的重新定位與價值轉向，專利師，57 期，頁 75-97，2024 年。
68. 羅秀培，專利師多元活躍舞台之初探，專利師，特刊號期，頁 30-40，2010 年。
69. 熊誦梅，台灣專利師於智權訴訟之角色與定位，專利師，特刊號期，頁 11-16，2010 年。
70. 彭國洋，我國現行法制下專利師的民事訴訟代理權限與外國法制之比較研究，專利師，62 期，頁 59-107，2025 年。
71. 林美宏，提起專利侵權訴訟前應知道的事，台一專利商標雜誌，203 期，頁 1-5，2015 年。
72. 許士宦，私鑑定之證據能力及證據價值，月旦法學教室，16 期，頁 10-11，2004 年。
73. 王銘勇，商業事件審理新制評析——當事人查詢、專家證人及秘密保持命令，全國律師，24 卷 3 期，頁 30-47，2020 年。
74. 劉明生，一貫性審查與重要性審查，月旦法學教室，224 期，頁 14-16，2021 年。
75. 沈冠伶，專家參與民事審判之多元角色及聽審請求權之保障：商業事件審理法是否為最後一塊拼圖？，國立臺灣大學法學論叢，50 卷 2 期，頁 401-474，2021 年。
76. 沈冠伶，智慧財產民事訴訟之查證制度、事證蒐集與秘密保護——民

事訴訟法研究會第一百五十九次研討紀錄，法學叢刊，70 卷 2 期，
頁 117-175，2025 年。

(三)、專書論文

1. 吳從周，辯論主義第一命題之界線及法官私知之可利用性，收於：姜世明主編，民事程序法焦點論壇第一卷，頁 59-102，2017 年。
2. 張文郁，6. 論行政程序上之事實調查，收於：權利與救濟（三）——實體與程序之交錯，頁 142-201，2014 年。
3. 林玉珮，法官闡明在爭點整理程序中之作用，收於：姜世明主編，民事程序法焦點論壇第八卷，頁 403-476，2020 年。
4. 熊誦梅，8. 法庭上之專利技術爭議，收於：當公法遇上私法——臺灣智慧財產訴訟制度之今昔，頁 179-198，2011 年。
5. 莊欣婷，2. 美國民事訴訟程序之專家證人制度，收於：工程法律實務研析（七）——法院判決與營建工程鑑定之探討，頁 239-278，2016 年。

(四)、學位論文

1. 吳允中，Neil MacCormick 的後實證主義法理論，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，2016 年。
2. 黃新歲，論專利訴訟之證據蒐集—以美國證據開示法制為借鏡，國立政治大學法律學系碩士班論文，2021 年。
3. 古宜平，產品開發與製程改善實驗之知識流動探討，國立清華大學工業工程與工程管理學系碩士論文，2001 年。
4. 李哲偉，專利分析對企業技術取得方式影響之研究，中原大學企業管理學系碩士論文，2003 年。
5. 張靖慈，商業事件審理法之專家證人——以英國法為借鏡，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，2022 年。
6. 張淑美，營業秘密損害賠償法治之研究—以我國審判實務為中心，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，2025 年。
7. 陳幸愉，我國智慧財產案件證據開示之研究——以專利及營業秘密案件為核心，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，2021 年。

(五)、官方文件

1. 經濟部智慧財產局，專利審查基準第二篇，2024 年 7 月 1 日施行

版。

2. 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，2016 年。
3. 司法院，技術專家協助訴訟，收於：智慧財產案件審理法新制問答彙編，2008 年。
4. 黃麟倫，技術審查官及類似制度之比較研究，收於：司法院編，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，頁 1-49，2010 年。
5. 李素華，技術專家在專利訴訟程序之角色與功能－以德國之技術法官及專利律師為例，收於：司法院編，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，頁 51-86，2010 年。
6. 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2025 年。

(六)、法院裁判

1. 最高法院 114 年度台上字第 875 號民事判決
2. 最高法院 114 年度台上字第 943 號民事判決
3. 最高法院 112 年度台上字第 2293 號民事判決
4. 最高法院 112 年度台上字第 1812 號民事判決
5. 最高法院 111 年度台上字第 135 號民事判決
6. 最高法院 111 年度台上字第 314 號民事判決
7. 最高法院 111 年度台上字第 531 號民事裁定
8. 最高法院 110 年度台上字第 3302 號民事判決
9. 最高法院 108 年度台簡上字第 7 號民事判決
10. 最高法院 107 年度台上字第 1837 號民事判決
11. 最高法院 107 年度台上字第 1196 號民事判決
12. 最高法院 107 年度台上字第 54 號民事判決
13. 最高法院 106 年度台上字第 1210 號民事判決參照
14. 最高法院 105 年度台上字第 1730 號民事判決
15. 最高法院 104 年度台上字第 207 號民事判決
16. 最高法院 103 年度台再字第 57 號民事判決
17. 最高法院 103 年度台上字第 714 號民事判決
18. 最高法院 100 年度台抗字第 203 號民事裁定
19. 最高法院 100 年度台上字第 340 號民事裁定
20. 最高法院 98 年度台上字第 1218 號民事判決
21. 最高法院 98 年度台上字第 391 號判決



22. 最高行政法院 111 年度上字第 236 號判決
23. 最高行政法院 110 年度上字第 597 號判決
24. 最高行政法院 110 年度上字第 543 號判決
25. 最高行政法院 111 年度上字第 872 號判決
26. 最高行政法院 111 年度上字第 401 號判決
27. 最高行政法院 110 年度上字第 135 號判決
28. 最高行政法院 109 年度上字第 706 號
29. 最高行政法院 109 年度上字第 33 號判決
30. 最高行政法院 109 年度上字第 343 號判決
31. 最高行政法院 106 年度裁字第 597 號裁定
32. 最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決
33. 最高行政法院 91 年度判字第 827 號判決
34. 智慧財產及商業法院 113 年度民專上更二字第 5 號民事判決
35. 智慧財產及商業法院 111 年度民專上更一字第 11 號民事判決
36. 智慧財產及商業法院 110 年度民專上字第 32 號民事判決
37. 智慧財產法院 108 年度民專訴字第 34 號民事判決
38. 智慧財產法院 108 年度民專訴字第 30 號民事判決
39. 智慧財產法院 106 年度民專上更(一)字第 3 號民事判決
40. 智慧財產法院 105 年度行專更(一)字第 4 號判決
41. 智慧財產法院 105 年度民專訴字第 64 號民事判決
42. 智慧財產法院 102 年度民專上再字第 4 號民事判決
43. 智慧財產及商業法院 113 年度民專訴字第 25 號民事判決
44. 智慧財產及商業法院 113 年度民專訴字第 48 號民事判決

二、英文

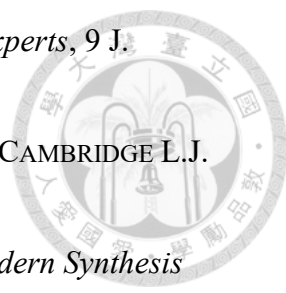
(一)、專書

1. BERNARD SCHWARTZ, LAW AND THE EXECUTIVE IN BRITAIN: A COMPARATIVE STUDY.

(二)、期刊論文

1. Gabriel S. Mendlow, *Why Is It Wrong To Punish Thought ?*, 127 Yale L.J. 2342-2386 (2018).
2. George J. Stigler, *Perfect Competition, Historically Contemplated*, 65 J.

- Pol. Econ. 1-17 (1957).
3. Robert W. Millar, *Formative Principles of Civil Procedure*, 18 Ill. L. Rev. 1-36 (1923).
 4. Jeffrey M. Anderson, *The Principle of Party Presentation*, BUFF. L. REV. 1029-1113 (2022).
 5. Roger Allan Ford, *Patent Invalidity versus Noninfringement*, 99 Cornell L. Rev. 71-128 (2013).
 6. Erin B. Kaheny, *Appellate Judges as Gatekeepers? An Investigation of Threshold Decisions in the Federal Courts of Appeals*, 12 J. APP. PRAC. & PROCESS 255-281 (2011).
 7. Ediberto Roman, *Your Honor What I Meant To State Was . . . : A Comparative Analysis of the Judicial and Evidentiary Admission Doctrines as Applied to Counsel Statements in Pleadings, Open Court, and Memoranda of Law*, 22 PEPP. L. REV. 981-1016 (1995).
 8. John R. Cope, *Evidentiary Admissions in Civil Actions*, 36 TENN. L. REV. 780-793 (1969).
 9. Note, *Judicial Admissions*, 64 COLUM. L. REV. 1121-1133 (1964).
 10. Donald J. Fallon, *Evidence-- Party's Testimony as Judicial Admission*, 5 CASE W. RES. L. REV. 398-402 (1954).
 11. Lianna Murphy, *Qualifications and Standards: What Courts Require to Hold a State as a Judicial Admission*, 13 St. John's Bankr. Research Libr. No. 16 (2021).
 12. Eugene R. Anderson & Nadia V. Holober, *Preventing Inconsistencies in Litigation with a Spotlight on Insurance Coverage Litigation: The Doctrines of Judicial Estoppel, Equitable Estoppel, Quasi-Estoppel, Collateral Estoppel, Mend the Hold, Fraud on the Court and Judicial and Evidentiary Admissions*, 4 CONN. INS. L.J. 589-734 (1997-1998).
 13. Mirjan Damaška, *Free Proof and Its Detractors*, 43 AJCL 343-357 (1995).
 14. H. L. A. Hart, *Discretion*, 127 HARV. L. REV. 652-665 (2013).
 15. John Shepard Wiley, Jr., *Taming Patent: Six Steps for Surviving Scary Patent Cases*, 50 UCLA L. Rev. 1413-1483 (2003).
 16. Daniel L. Rubinfeld & Joe S. Cecil, *Scientists as Experts Serving the Court*, 147 DAEDALUS 152-163 (2018).

- 
17. J. Gregory Sidak, *Court-Appointed Neutral Economic Experts*, 9 J. COMPETITION L. & ECON. 359-394 (2013).
 18. H. W. R. Wade, *'Quasi-Judicial' and Its Background*, 10 CAMBRIDGE L.J. 216-240 (1949).
 19. Peter S. Menell et al., *Patent Claim Construction : A Modern Synthesis and Structured Framework*, 25 Berkeley Tech. L.J. 711-830 (2010).
 20. William A. Papenbrock, *The Expert Witness and the Hypothetical Question*, 13 W. Res. L. Rev. 755-767 (1962).
 21. Susan Haack, *Irreconcilable Differences? The Troubled Marriage of Science and Law*, 72 LAW & CONTEMP. PROBS. 1-23 (2009).
 22. Joseph Sanders, *Science, Law, and the Expert Witness*, 72 Law & Contemp. Probs. 63-90 (2009).

(三)、法院裁判

1. *Carducci v. Regan*, 714 F.2d 171 (D.C. Cir. 1983).
2. *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996).
3. *Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.*, 574 U.S. 318 (2015).
4. *Astellas Pharma, Inc. v. Sandoz Inc.*, No. 2023-2032 (Fed. Cir. 2024).
5. *Greenlaw v. United States*, 554 U.S. 237 (2008).
6. *United States v. Sineneng-Smith*, 590 U.S. 371 (2020).
7. *United States v. Dowdell*, 70 F.4th 134 (3d Cir. 2023).
8. *Microsoft Corp. v. I4I Ltd. P'ship*, 564 U.S. 91 (2011).
9. *Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co.*, 810 F.2d 1561 (Fed. Cir. 1987).
10. *Shelcore, Inc. v. Durham Indus., Inc.*, 745 F.2d 621 (Fed. Cir. 1984).
11. *Lindemann Maschinenfabrik GMBH v. Am. Hoist & Derrick Co.*, 730 F.2d 1452 (Fed. Cir. 1984).
12. *Astellas Pharma Inc. v. Sandoz Inc.*, No. 1:20-cv-01589-JFB-EGT, Doc. 571 (D. Del. June 9, 2023)
13. *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Lab'ys, Inc.*, 566 U.S. 66 (2012).
14. *Lannom Mfg. Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 799 F.2d 1572, 1579 (Fed. Cir. 1986).
15. *Steel Co. v. Citizens for Better Environment*, 523 U.S. 83 (1998).

- 
16. Day v. McDonough, 547 U.S. 198 (2006).
 17. In re Comiskey, 554 F.3d 967 (Fed. Cir. 2009).
 18. Becton Dickinson & Co. v. C.R. Bard, Inc., 922 F.2d 792 (Fed. Cir. 1990).
 19. United States v. Kennedy, 682 F.3d 244 (3d Cir. 2012).
 20. Barsegian v. Kessler & Kessler (2013) 215 Cal. App. 4th 446.
 21. Wright v. Stang Manufacturing Co. (1997) 54 Cal.App.4th 1218.
 22. United States v. Belculfine, 527 F.2d 941 (1st Cir. 1975).
 23. Glendale Fed. Bank, FSB v. United States, 39 Fed. Cl. 422, 423 (1997).
 24. Collins v. Wayne Corp., 621 F.2d 777 (5th Cir. 1980).
 25. Kirk v. Raymark Indus., Inc., 61 F.3d 147 (3d Cir. 1995).
 26. R (British American Tobacco (UK) Ltd) v Secretary of State for Health [2016] EWHC 1169 (Admin).
 27. TechSearch LLC. v. Intel Corp., 286 F.3d 1360, 1379 (Fed. Cir. 2002).
 28. Fed. Trade Comm'n v. Enforma Nat. Products, Inc., 362 F.3d at 1215 (9th Cir. 2004).
 29. General Electric Co. v. Joiner, 522 U.S. 136 (1997).
 30. Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).
 31. Pitney Bowes, Inc., Plaintiff-appellant, v. Hewlett-packard Company, Defendant-cross Appellant, 182 F.3d 1298 (Fed. Cir. 1999).

(四)、政府/機構研究報告

1. Jay P. Kesan & Gwendolyn G. Ball, *A Study of the Role and Impact of Special Masters in Patent Cases* (Federal Judicial Center 2009).
2. Joe S. Cecil & Thomas E. Willging, *Court-Appointed Experts: Defining the Role of Experts Appointed Under Federal Rule of Evidence 706* (Federal Judicial Center 1993).

三、德文

(一)、註釋書

1. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann (Hrsg.), ZPO Kommentar, 74. Aufl., 2016.
2. Musielak/Voit (Hrsg.), ZPO Kommentar, 23. Aufl., 2026.
3. Saenger (Hrsg.), ZPO Kommentar, 10. Aufl. 2023.

4. MüKo ZPO, 7. Aufl. 2025.

(二)、專書

1. Koch, Aktiengesetz, 19. Aufl., 2025.
2. Jauernig, Bürgerliches Gesetzbuch, 19. Aufl., 2023.
3. Rust, Die Substantiierungslast im Zivilprozess, 1. Aufl. 2021.
4. Vorwerk/Wolf, C. (Hrsg.), BeckOK ZPO, 58. Aufl., 2025

(三)、期刊論文

1. Schmidt, Die Beweislast in Zivilsachen - Funktionen und Verteilungsregeln, JuS, 2003, Heft 10, 1007-1013.
2. Bischoff, Tatsachenvortrag im Zivilprozessrecht, JA 2010, 532-534.
3. Schmidt, Gleichwertiges Parteivorbringen, JZ 1956, 559-562.

(三)、法院裁判

1. BGH, Urteil des III. Zivilsenats vom 21.12.2006 - III ZR 117/06.
2. BGH, Urteil des 3. Strafsenats vom 9.4.2009 - 3 StR 376/08.
3. BGH, Beschluss des IX. Zivilsenats vom 10.9.2015 - IX ZB 39/13.
4. BGH, Beschluss des VIII. Zivilsenats vom 22.12.2003 - VIII ZB 94/03.
5. BGH NJW-RR 2014, 830.
6. OLG Brandenburg NJW-RR 2014, 574.
7. OLG Köln NJW-RR 2015, 82.
8. BGH, Beschluss vom 10.12.2019 - II ZR 451/18.
9. LG Köln, Urteil vom 14. 07. 2017 - 4 O 381/16.
10. BGH ZUM-RD 2017, 515.
11. BGH, Urteil des XI. Zivilsenats vom 17.10.2000 - XI ZR 312/99.
12. BGH, Urteil des IX. Zivilsenats vom 25.6.2020 - IX ZR 47/19.
13. BGH, Beschluss des II. Zivilsenats vom 13. Oktober 2020 - II ZR 40/20.
14. BGH, Beschluss des I. Zivilsenats vom 6. Juni 2019 - I ZR 159/18.
15. OLG Koblenz, Beschluss vom 4. Juni 2007 - 14 W 303/07.
16. BGH IBR 2014, 188.
17. BGH, Beschluss des VI. Zivilsenats vom 10. November 2015 - VI ZB 11/15.



18. BGH NJW 1987, 499.
19. BVerwG, Beschluss des 5. Senats vom 24. September 2012 - 5 B 30.12.
20. OLG Düsseldorf Beschluss des XI. Zivilsenats vom 11.11.2020 - 11 W 35/20.
21. BGH DGVZ 2020, 252.
22. BGH, Urteil vom 30.11.1959 - III ZR 157/58.
23. BGH, Urteil des Zweiten Zivilsenats vom 20. September 2011 - II ZR 4/10.



四、日文

(一)、專書

1. 伊東乾『弁論主義』(1975)

(二)、期刊論文

1. 岡本岳「訴訟における「進歩性」の主張・立証の実務」月刊パテント 72 卷 6 号 3-6 頁 (2019)
2. 木川統一郎「西ドイツにおける集中証拠調べとその準備(2)——全事件を合議体で裁く実験——」判例タイムズ 483 号 21-27 頁 (1983)
3. 森本純「知的財産訴訟における弁護士・弁理士の協働」月刊パテント 76 卷 11 号 41-47 頁 (2023)
4. 高村和宗・岩永勇二「裁判所調査官としての弁理士」月刊パテント 78 卷 12 号 16-30 頁 (2023)

(二)、官方文件

1. 司法研修所編『(改定)事例で考える民事事実認定』(2022)
2. 知的財産戦略本部『知的財産推進計画 2026～成長戦略を支える知財戦略の推進～』(2026)
3. 知的財産戦略本部『知的財産推進計画 2025～IP トランスフォーメーション～』(2025)
4. 特許庁『令和元年法律改正(令和元年法律第 3 号)解説書』(2020)

貳、網路資料

1. 簡秀如，「專家」在新智慧財產案件審理法下的角色，理律法律事務所 Newsletter，2023/05/31，<https://www.leeandli.com/TW/Newsletters/7083.htm>（最後瀏覽日：2025/10/31）。
2. 李木貴，民事訴訟法講義，李木貴の民事程序法教室，2010 年（最新作者序年分），
https://sites.google.com/view/leemukuei/4_%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95（最後瀏覽日：2025/11/17）。
3. Cambridge Dictionary, Behauptung
<https://dictionary.cambridge.org/zht/%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E5%BE%B7%E8%AA%9E-%E8%8B%B1%E8%AA%9E/behauptung?q=Behauptung> (last visited 2025/12/22).
4. Cambridge Dictionary, darlegen
<https://dictionary.cambridge.org/zht/%E8%A9%9E%E5%85%B8/%E5%BE%B7%E8%AA%9E-%E8%8B%B1%E8%AA%9E/darlegen> (last visited 2025/12/22).
5. *Erklärung*, MTR LEGAL RECHTSANWÄLTE,
<https://www.mtrlegal.com/wiki/erklaerung/> (last visited 2025/12/22).
6. *Record*, GLOSSARY OF LEGAL TERMS (U.S. COURTS),
<https://www.uscourts.gov/glossary?name=record> (last visited 2026/04/27).
7. *Record*, WEX (LEGAL INFO. INST. AT CORNELL LAW SCH.),
<https://www.law.cornell.edu/wex/record> (last visited 2026/04/27).
8. *Matter of record*, WEX (LEGAL INFO. INST. AT CORNELL LAW SCH.),
https://www.law.cornell.edu/wex/matter_of_record (last visited 2026/04/27).
9. 經濟部智慧財產局，（出國報告）博默特律師事務所專利研習課程，2015 年 10 月 2 日，
<https://report.ndc.gov.tw/ReportFront/ReportAssistant/print/detail?sysid=C10402418>
（最後瀏覽日：2026/05/15）
10. *UPC breaks new ground with expert witness examination*, MANAGING IP (2025/01/30),
<https://www.managingip.com/article/2ecqab4o51yzb8i68e1og/sponsored-content/upc-breaks-new-ground-with-expert-witness-examination>.
11. *Oral procedure*, UNIFIED PATENT COURT,
<https://www.unifiedpatentcourt.org/en/faq/oral-procedure#faqs> (last visited 2026/06/01).
12. *Expert evidence in the UPC*, TAYLOR WESSING (2025/02/20),
<https://www.taylorwessing.com/zh-hant/insights-and-events/insights/2025/02/expert->

[evidence-in-the-upc.](#)

13. 經濟部國際貿易署，貿易統計查詢，國家名次表，

<https://publicinfo.trade.gov.tw/cuswebo/FSC3000C?table=FSC3040F> (最後瀏覽

日：2026/06/16)。

14. 經濟部國際貿易署，統計表，我國貿易統計，

<https://www.trade.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeID=1375> (最後瀏覽日：

2026/06/16)。

15. UpCounsel, Patents by Industry: Innovation Trends Across Sectors, 2025/10/15,

<https://upcounsel.com/patents-by-industry> (最後瀏覽日：2026/06/16)。

