

專家證據在德國的應用

張撼軍

一、前言

專家證據 (expert evidence) 是外部證據的一種，指的是案件在訴訟過程中涉及到技術問題時，可請專家證人 (expert witness) 針對該技術問題提供專業意見，以協助法院解釋權利範圍。相較於英國或美國的專利訴訟中專家證人經常扮演重要的關鍵角色，德國專利訴訟在實務上會應用到專家證據的情況比較少，大約只有 5%~10% 的案件，然而，隨著專利案技術內容的複雜度和難度日漸增高，可以想見專家證據角色將越來越重要。

二、專家證人的類型

理論上來說，「專家」在德國專利訴訟中分為兩種，一種是由法院指派，另一種是由當事人提供，這兩種專家在訴訟過程中所扮演的角色各不相同。

德國在民事訴訟法中對於由法院指派專家證人來協助釐清案情有相關規定，且該名由法院指派的專家證人必須經過當事人雙方的同意。對專利訴訟案來說，專家證人的作用是溝通與傳達專業知識，讓法院能夠瞭解該相關領域工作者在知識、技術與專門知識方面的一般程度，使法官可以客觀地瞭解與該案件有關的事實，進而令該法官可以自行解讀請求項。也就是說，專家證人的角色被限制在對該專利案之技術主題的內容提供協助，請求項之涵義與保護範圍的最終判定還是取決於法院。

至於由當事人所提供的專家證人，在德國民事訴訟法中並無相關規定，當事人所提供之專家證人所做出的報告，法院會視其為由當事人所呈交的意見書，但這並不表示當事人提供的專家證據不會受到法院的重視，德國聯邦最高法院在 2011 年 1 月的一項判決 (January 12 2011 – IV ZR 190/08) 中指出，法院不可以忽略當事人所提供的專家證據與由法院所指派之專家證人所做出的證據有所抵觸之處，否則會損害當事人進行公平聽證的權益。除此之外，屬於當事人一方的專家證人也可以參與聽證或者在法庭的同意之下發表意見。

三、專家證人的應用場合

德國在專利有爭議時係採用分別審理制度，允許由不同的法院來決定專利的有效性以及產品是否侵權，亦即由聯邦專利法院來審理發明標的之可專利性，由地方法院來審理專利侵權案件，而不同類型的程序對專家證人在技術上所提供的協助有不同的需求。

侵權訴訟 (Infringement Proceedings)

在侵權訴訟的主要訴訟 (main proceedings) 階段，雖然地方法院與上級地方法院的法官都沒有經過技術方面的訓練，但對法院方面來說，解釋技術內容與說服法官認同其主張屬於雙方當事人各自的責任，故法院不會指派專家證人來協助釐清案情。惟如前所述，當事人仍可將其自行製作的專家證據呈交予法院，作為法院用以判斷侵權與否的相關證據，或者帶專家證人一同參加聽證或開庭。

在作出初步禁制令 (preliminary injunction proceedings) 階段，基於緊急的原則，法院也不會要求指定技術方面的專家證人來協助判斷是否侵權，此時，由當事人所提供的證據便扮演了重要的角色，當事人可以將其專家證據以宣誓書的方式提交予法院，以輔助法院判斷是否應該發出該初步禁制令。

在執行檢查令 (inspection order) 階段，可參與執行該檢查令的人員係受到嚴格的限制，以確保由被控侵權人所掌握的機密資料可以適切地向該檢查令的申請人揭露，此時，只有專家證人以及該檢查令申請人的法定代表可以參與。而由於被控侵權的一方通常無法一開始就參與申請核發檢查令的過程，因此在申請核發檢查令時不會有法院指派的專家證人，只會有該檢查令申請人所派出的專家證人，這名專家證人必須站在中立的立場來根據執行檢查令過程所蒐集到的證據撰寫要提交予法院的報告。

無效訴訟 (Nullity Proceedings)

德國發明專利核准公告之後會有 9 個月的異議期間，在此期間任何人得針對該發明專利案向專利局提出異議；9 個月的異議期間過後，若有第三人對該發明專利的合法性有疑慮，仍可向聯邦專利法院提起專利無效訴訟。另德國新型專利申請案採註冊制，未經實體審查即可在短時間內獲准專利權，之後若有任何人認為該新型專利有不具專利要件等得以撤銷專利的理由時，均得以書面方式向德國專利局對該新型專利提出無效請求；對無效請求之結果不服的，可向聯邦專利法院提起訴願。

其中，由於德國專利局在審理新型專利無效請求以及聯邦專利法院在審查發明或新型專利無效訴訟時，均會依規定指派具有法律專長背景以及具有技術專長背景的審查官來共同審查，因此到了聽證程序通常就不需要再從外部延請專家證人來協助瞭解案件的技術內容，目前聯邦專利法院只有在極少數的案件才會另外要求專家證人提供證據。

四、小結

雖然德國在專利侵權訴訟中應用到專家證據的情況不多，但一旦法院傳喚專家證人時，該名專家證人就會在法官決策的過程中扮演重要的角色。然而隨著科技的進步，各種科學技術的分支越來越多，針對同一技術也會存在不同的理論和看法，不論法院指派或當事人提供的專家證人，若對專利案所涉及的技術未充分瞭解或者無法全面且公正的讓法院理解該技術，對該訴訟案的影響恐怕就像一把雙面刃，故在引用專家證據之前必須審慎的考慮以及選擇適當的專家證人。但無論如何，隨著專利案技術內容的複雜度和難度日漸增高，可以想見專家證據在其中所扮演的角色確實會越來越重要。