律師專欄

專利法第131條在實務運作上之初探(下)

蔣文正律師

(文接自上期)

四、鑑定報告與鑑定專業機關

(1)由於專利法第一百三十一條之「侵害鑑定報告」或「鑑定專業機關」，並非行政院草案中之版本，係立法院審議時所加列，立法院三讀通過此條文後，確實造成專利權人莫大之困擾，尤其該條第四項又規定：「司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機關。」更使得專利侵害之鑑定報告，該如何提出，該由何人或何機關出具，實在無所適從，專利主管機關——經濟部中央標準局，遂於八十三年二月一日之專利公報上刊載啓事，向發明人及工商界摘要說明此次專利法之修正重點，啓事之第一段略有「．．．本規定係立法院審議時所加列，增列之意旨在使專利權人不致濫行起訴。爲免妨害告訴權，此一『鑑定報告』，並不要求由專業鑑定機關（構）出具，僅需由專利權人出具具體載明涉嫌侵害情形之鑑定報告爲已足。．．．」其後中央標準局八十三年三月三十一日行文法務部，函文表示專利法第一百三十一條第二項所規定之鑑定報告，並不求由專業鑑定機關（構）出具，請法務部轉知所屬之檢察署。乍視上揭中央標準局之啓事文，似乎係指引迷途者之一盞「明燈」，使迷途者有了正確方向，中央標準局之用心，殊值贊許，惟細究該啓事文，即知我國行政機關「法治」觀念之不足，誠屬美中不足，觀諸該啓事文，容有兩點缺失：

①中央標準局固爲專利主管機關，惟專利法第一百三十一條乃係訴訟上告訴之規定，告訴是否合法應係檢察機關自行判斷，他機關實無從置喙，中央標準局就此實無表示意見之權責，更遑論行文予法務部，請法務部轉知所屬之檢察署「配合」辦理。

②中央標準局認爲「鑑定報告」由專利權人出具具體載明涉嫌侵害情形之鑑定報告爲已足。按所謂「鑑定」乃使有特別知識經驗之第三人就某事項陳述其判斷之意見。（註四）。專利權人爲專利侵害事件之被害人，而爲告訴人，其自身所出具之報告，並非「鑑定報告」，必爲有「特別知識經驗」之「第三人」，所出具之判斷意見，方屬「鑑定報告」。

(2)另專利法第一百三十一條第二項之「侵害鑑定報告」與第四項之「鑑定專業機關」有無關聯？亦言之侵害鑑定報告是否應由第四項之之鑑定專業機關所出具，方屬適法，若謂否定，則爲何還規定第四項「鑑定專業機關」？該機關有何功能？。若謂肯定，則專利權侵害之告訴門檻實高在太高，專利權人受到專利侵害，其救濟程序非常繁複，對專利權人實在過苛，更何況專利法修正公布至今業已年餘，第四項所謂應由行政院與司法院協調出來之「鑑定專業機關」，至今仍未出爐，這一年多來之專利告訴案均將告訴不合法。不論採肯定或否定見解，實務運作與法理上均不甚妥當，究其因大概當初立法院審議時未妥適考量而躁加列之，法案三讀通過後，政府各機關又無法與新修正之規定配合運作，造成目前專利告訴案實在無「法」適從，見人見智，因人而異；而上揭中央標準局之啓事文，反倒成爲實務運作上指引迷途者之一盞「明燈」。

五、現行專利侵害之實務運作

(1)專利侵害案件，由於仿冒者之戒心，告訴前之取締搜證過程並不容易，專利權人有時甚或要花錢請徵信社人員進行搜證，待取得證據後再向檢警機關提出告訴，由檢察官依法核發搜索票，至侵害廠商之仿品陳列、製造地點進行搜索扣押；惟現修正後之專利法第一百三十一條第二項規定，告訴必須檢附專利權人請求排除侵害之書面通知，立法者當初考量避免專利濫訟之因素，固然成立，惟實際上有心仿冒之人，均係隱密進行，專利權人之搜證困難，今因專利權人之書面通知，仿冒者更有戒心，專利權人告訴後，檢察官雖亦核發搜索票，但早已打草驚蛇，眞正仿冒之人早無仿品可爲扣押取證，是乃目前專利侵害案件面對之困難。

(2)目前實務運作上專利權人所提出之鑑定報告，大部分係委託專利商標事務所，以事務所之專業立場具名出具鑑定意見書，再以存證信函方式發函通知專利侵害人，專利權人若未獲得善意回映，再向檢警機關提出告訴。司法實務上，大抵上法官或檢察官都能接受專利商標事務所出具之侵害鑑定報告，可爲專利法第一百三十一條第二項規定之「侵害鑑定報告」，但筆者亦曾遇有檢察官認爲依法仍應由該條第四項規定之「鑑定專業機關」出具鑑定報告始可，否則告訴不合法，實務上甚是困擾。

(3)又專利權人就專利法第一百二十三條至第一百二十六提出自訴，是否亦應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知，如未提出前項文件者，其自訴是否合法？台北地方法院士林分院曾將此一問題提出研討（15註五）。甲說認爲：未提出則自訴不合法，理由略爲：既不得告訴，自亦不得自訴。乙說認爲：自訴合法，理由略爲：專利法無明文規定，而且未提出是項文件，其告訴不合法，僅係就告訴權之行使程序設有條件，並非「已不得告訴」，既非「已不得告訴」，自非不得自訴，甚且憲法保障之訴訟權，非有法律明文加以限制，自不得予以剝奪。

研討結論採甲說認爲自訴不合法，而台灣高等法院及司法院均同意研討結論，惟司法院認爲自訴不合法之理由，並非自訴人未提出是項文件，係屬刑事訴訟法第三百二十二條之「已不得爲告訴」，而係其立法意旨在使侵害人經專利權人通知後可與專利權人和解，可疏減訴源，專利權人檢附之鑑定報告，可避免訴訟後行鑑定而延滯訴訟，依同一法理未檢附是項文件，自訴不合法。

拙見認爲：感覺上似應認爲自訴不合法，然就法律而言，自訴人未提出是項文件，並非係屬刑事訴訟法第三百二十二條之「已不得爲告訴」，法無禁止不可提自訴之明文此其一；又依憲法第十六條及第二十三條之規定，人民之訴訟權利，國家如欲限制，亦須由法律明文來限制，單憑立法意旨所演譯之「法理」，實不能限制之此其二；又立法意旨所謂疏減訴源或避免訴訟後再行鑑定，而延滯訴訟之理由，似與實際不符。目前專利訴訟之減少，大部分係因專利權人發函後，而打草驚蛇，侵害專利權之人早有防範，再行告訴、取締已徒勞無功；而所謂避免訴訟之延滯，實際上不論檢察署或法院，審理專利訴訟案件，仍將系爭之仿品、專利品送請中央標準局鑑定，而爲辦案之依據，專利權人所提出之鑑定報告，其作用僅係在滿足專利法之程序規定而已，訴訟仍會因送請中央標準局鑑定而延滯。若以和實際運作不相符合之立法意旨，做爲限制自訴之理由，似亦值得爭議，此其三。

六、結論

（文轉三版）

台一國際專利商標事務所服務項目：
一、代理國內外專利、商標、著作權申請、保護及侵害排除。
二、受任專利、商標、著作權顧問。

台一國際投資顧問股份有限公司
專辦紐、澳及加拿大投資移民業務
關係企業及服務項目：

台頤企業股份有限公司
各種進出口貿易
台鎰企業管理顧問股份有限公司