

第二、三、四版

大陸、歐盟、日本及美國智慧財產權侵權與糾紛處理程序

國際研討會記實

時間：95 年 11 月 10 日

地點：台北金融研院

主辦單位：台一國際專利法律事務所、台一國際專利商標事務所

協辦單位：國立台灣大學法律學院

指導單位：經濟部智慧財產局

與會者：

台一國際專利法律事務所 桂齊恆所長

國立台灣大學法律學院 蔡明誠院長

經濟部智慧財產局 鄭智華副局長、王美花副局長

中國大陸中國商標專利事務所有限公司 王天祥所長

記錄：王凱、林景玉、林聖剛、張顯灝

講題一：中國大陸專利侵權糾紛處理的程序和案例

演講者：中國大陸中國商標專利事務所有限公司宋義興專利代理人

一、專利侵權糾紛處理程序

（一）處理程序法規依據：專利法第五十七條規定

侵權發生時由當事人協商解決，解決不成可向人民法院提出訴訟，也可請求專利主管部門處理。

（二）判定的法規依據：專利法第十一條規定

發明及實用新型其專利權包括專有製造、使用、許諾銷售、銷售及進口該專利產品／方法，或以該方法直接製成之產品。

外觀設計則包括製造、銷售及進口該外觀產品的權利。

（三）最高人民法院有關專利侵權糾紛的司法解釋

1. 等同侵權判斷原則：是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。

2. 專利侵權賠償數額：

（1）專利法規定：依被侵權人所受損失或侵害人所得利益，再依合理倍數計算之。

（2）司法解釋第二十一條則認為在被侵權利益難以認定時，人民法院可參照專利許可使

用費依狀況處一到三倍的合理賠償金額。若沒有參照標準時，則依情節判定，一般在人民幣五千元以上三十萬元以下確定賠償數額，最多不得超過人民幣五十萬元。

二、專利侵權糾紛行政執法處理和司法程序

（一）專利侵權糾紛行政執法處理：

1. 受理機構：由省、自治區、直轄市人民政府以及專利管理工作量大又有實際處理能力的設區的市人民政府設立的管理專利工作的部門。
2. 受理條件：依第五條請求管理專利工作的部門處理專利侵權糾紛的，應當符合的條件有：有明確的被請求人，且請求人是專利權人或者利害關係人，有明確的事實及理由，屬於受理單位之工作及管轄範圍，當事人尚未向人民法院起訴。

除非達成和解，管理專利工作的部門處理專利侵權糾紛應當製作處理決定書。做出決定後，接著是執行的問題，在專利行政執法辦法第三十三條規定，管理專利工作的部門認定專利侵權行為成立，作出處理決定的，應當責令侵權人立即停止侵權行為，並且採取下列制止侵權行為的措施：

3. 侵權人製造專利產品／方法：責令其立即停止製造／使用行為，包括銷毀製造／實施方法侵權產品的專用設備、模具，並且不得銷售、使用尚未售出的侵權產品／依方法製成之產品或者以任何其他形式將其投放市場；當侵權產品難以保存的，責令侵權人銷毀該產品。
4. 侵權人銷售專利產品或者依照專利方法直接獲得產品的，責令其立即停止銷售行為，並且不得使用尚未售出的侵權產品或者以任何其他形式將其投放市場；尚未售出的侵權產品難以保存的，責令侵權人銷毀該產品。
5. 侵權人許諾或進口銷售專利產品，或者是依照專利方法直接獲得產品的，要責令其立即停止許諾銷售／進口銷售行為，消除影響，並且不得進行任何實際銷售行為。

在專利行政執法辦法第三十四條所述在行政部門作出處理決定後有一個執行要求，就是被請求人向人民法院提起行政訴訟的，在訴訟期間不停止決定的執行。另外，對管理專利工作的部門作出的認定侵權行為成立的處理決定期滿不起訴又不停止侵權行為的，管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執行。

對處理決定的司法救濟程序即是：當事人如對處理決定不服，可以在收到處理決定之日起十五日之內，依照行政訴訟法向人民法院起訴。

（二）專利侵權糾紛司法處理的受理法院和程序

在司法解釋第二條中提到關於級別管轄，專利糾紛第一審案件，由各省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院管轄。而關於地域管轄之規定，則於司法解釋第五條中提到，因侵犯專利權行為提起的訴訟，由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。

司法解釋第六條還有進一步的規定，原告僅對侵權產品製造者提起訴訟，未起訴銷售者，侵權產品製造地與銷售地不一致的，製造地人民法院有管轄權；如以製造者與銷售者為共同被告起訴的，銷售地人民法院有管轄權；另外，當銷售者是製造者分支機構，原告在銷售地起訴侵權產品製造者製造、銷售行為的，銷售地人民法院有管轄權，當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間提出。經人民法院審查後，異議成立時，

案件移送有管轄權的人民法院；異議不成立的，裁定駁回。

另對於專利侵權案件，大陸是採取兩審終審制，依民事訴訟法第一百四十七條規定，當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起十五日內向上一級人民法院提起上訴。而當事人不服地方人民法院第一審裁定的，有權在裁定書送達之日起十日內向上一級人民法院提起上訴。又於民事訴訟法第一百五十八條規定，第二審人民法院的判決、裁定，是終審的判決、裁定。

（三）查處假冒他人專利行為：依專利法第五十八條規定，除負有民事責任外，專利主管部門可責令改正並予公告，沒收違法所得，並處三倍以下罰款。沒有違法所得可以處五萬元以下罰款。構成犯罪還可追究刑責。

假冒他人專利的行為包括：未經許可（1）在其製造或者銷售的產品、產品的包裝上標註他人的專利號。（2）在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號，使人將所涉及的技術誤認為是他人的專利技術。（3）在合同中使用他人的專利號，使人將合同涉及的技術誤認為是他人的專利技術。（4）偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件。

講題二：智慧財產權侵害—德國與歐洲法律規定之原則及措施

演講者：德國 Boehmert & Boehmert 合夥人 Dr. Martin Wirtz

德國與歐洲關於智慧財產權法律規定原則之簡介：

雖然歐盟國家間現在有緊密之經濟、政治、法律上之合作，但目前處理智慧財產權侵害之重心仍主要落於各國之國內法，故在歐洲若有此類案件發生，須從權利發生國及歐盟兩方面同時觀察。

壹．一般規則

1. 發明專利保護技術上發明，需要登記且有經過審查，具有保護性。
2. 新型專利保護技術上的創作，需要登記但不經實體審查，具有保護性。
3. 新式樣專利保護美學外表，需要登記是但不經實體審查。
4. 著作權保護美學藝術的外表，不需登記沒有審查程序。
5. 商標權保護客體在辨識產品來源之符號、標誌原則上需要登記（例外者否）具有審查程序，且有保護性。
6. 不公平競爭保護的客體在公平之交易秩序。

貳．德國有效之智慧財產權利

1. 專利權

一個有效之專利可能是德國國內之專利或一個在德國得到保護之歐洲專利權；而當一個發明具新穎性及進步性時極可能被德國專利商標主管機關或歐洲專利局賦予專利權。當發明被賦予專利權保護後，第三人可提出異議以確認該專利有效性。

2. 商標權

分為國內（歐洲各國）商標權、歐盟商標權（在所有歐盟會員國境內皆為有效）、國際間商標權利。

3. 新式樣專利權

分為國內（歐洲各國）新式樣專利權、歐盟新式樣專利權（在所有歐盟會員國境內皆為有效）、國際註冊新式樣專利權（海牙公約）。

參．法院處理智慧財產權侵害時之數項原則

1. 德國專利商標局的決定對德國法院有拘束力：因此，若一專利或商標係已登記且有效之智慧財產權時，法院須以此專利或商標係受保護且有效為基礎而為判決。
2. 當處理侵害訴訟之法院受德國專利商標局的決定拘束時，被告應向主管機關(如德國專利局、歐洲專利局或歐盟商標新式樣局)以撤銷訴訟方式來攻擊該系爭智慧財產權權利。
3. 在歐洲，通常除了歐盟商標權及歐盟新式樣專利權外，其他智慧財產權皆僅係國內之權利，因此，該智慧財產權侵害訴訟皆從任一會員國國內開始且僅為國內訴訟，若分別在數國有侵害情形時，權利人需分別提起訴訟，另關於建立一個歐洲共同法院來處理上述情形之建議，已討論許久，惟目前仍持續爭議中；至於跨國性之禁制性處分的可能性係非常少。

侵害訴訟

壹、一般原則：

若某智慧財產權侵害發生，該權利所有權人有權向數個不同之歐盟成員國家法院或管轄機關提起：民事訴訟程序之權利侵害訴訟及申請刑事程序保護(在德國侵害智慧財產權可能同時觸犯刑事罪嫌)。

為了避免系爭侵害權利之產品進口，所有權人有權申請「邊境扣押程序」，但目前尚無一個跨歐洲之法院來審理侵害智慧財產權之案件。

貳、民事訴訟程序：

- 一、發現證據程序：為使訴訟順利進行，權利人有權向潛在之侵權者收集資訊，惟先決條件是該侵害具高度可能，德國對此要求十分嚴格，主張進入可能侵權者之工廠進行情蒐者唯必須證據很明確，否則很難得到官方協助。
- 二、敬告函：基於成本上之考量，權利所有人在對侵權者起訴前對寄送敬告函動作極為普遍，此函係用以通知他造關於所有人訴訟上之主張；該可能侵權人於收受該函後，可接受權利人之主張並簽署一具法律拘束力之聲明書後終止侵害，或對權利人所主張之部分提出異議。
- 三、訴訟前之禁制處分條件：

若系爭事項具急迫性且發現侵害在四週內，雖然對商標及專利侵權都有採用，唯實務上對專利案件之處理並不多，德國專利法院對此措施之採用相當保守。申請時即須呈所有證據，而法院毋須聽取另造辯解，即可於一至二天內作出裁定。

法院可作出命停止侵害事實、對侵害物予以扣押、命提出有關侵害物來源之訊息之裁定。

四、民事法院程序/ 撤銷訴訟：

—提出所有必要之資訊及證據來證明其權利被侵害。

—可要求法院作出以下決定：

1. 命停止侵害行為（生產、批發、進口、出口等）
2. 命提出有關侵害物來源及目的地之訊息
3. 提出說明
4. 對侵害物予以銷毀
5. 損害賠償

唯法院無權決定已登記之專利或商標是否有效，若有爭議需向行政機關提出撤銷訴訟，同時向侵害案件系屬之法院呈報。當該智慧財產權案件系爭之法院認另在聯邦專利法院進行中之撤銷訴訟可能成功時，該系爭法院通常會中止其訴訟程序。

五、強制執行程序：

歐盟國家在智慧財產權之強制執行程序上目前已有些許的共識，惟在德國，目前該決議仍在審議中，相信將在不久之後，即可通過而成為德國國內法。

（一）邊境扣押程序

在現行德國法及歐洲法下此程序已具有效法源。

—因歐洲法係特別法，德國法僅在部分歐洲法無效之案件中方有使用之地。(96%之案件依歐洲法申請)

1. 平行輸入
2. 歐盟境內貨物流通
3. 未登記之商標
4. 新型專利之侵害

—德國法異於歐盟法，規定侵害必須明顯且無須海關做進一步之檢查即可發現。

—因此，權利人須提供海關有關原產品標示之詳細資訊

除上列案件，歐盟法皆有適用。

（二）邊境扣押程序之流程

向海關提出申請，海關認有侵害嫌疑時，停止該運送中之貨物後，通知權利人並要求提供原產品樣本。在 10 天內（特殊情況可延至 20 天）告知海關有關民事侵害訴訟已提起；當法院確認侵害後，該批產品將被銷毀。

或者在 10 天內（特殊情況可延至 20 天）告知海關該批貨品之所有人同意銷毀該批貨品，該批產品將被銷毀。

（三）三項對抗邊境扣押程序之措施：其中二項為歐盟法、另一項為德國法

1. 異議：需於一個月內申請。
2. 拒絕：需儘快於十至二十日內申請，對抗其扣押及銷毀之程序。
3. 普通民事訴訟程序(德國法)

拒絕：

- 於海關決定送達後二週內申請之以對抗中止及扣押程序。
- 權利所有人必須給海關有關法院之決定(如訴訟前禁制處分)
- 侵害人有權對法院裁定上訴
- 只要侵害事實未被否定，扣押持續合法有效，惟費用由權利人負擔

講題三：日本智慧財產相關法規及實務變遷

演講者：日本 MATSUNAGA 國際專利商標事務所所長 Mr. Nobuyuki Matsungana

一、當專利權的有效性未定時，專利權的執行

(一) 在 2000 年之前，關於專利權的有效性仍未定時，侵權訴訟應中止而等到專利權的有效性確定後再進行，以 1903 年 9 月 15 日最高法院之判決為例，最高法院認為專利權的有效性係由專利局所決定、並非由法院所決定，當專利有效性仍在審理時，法院應中止侵權訴訟程序，等待專利局確定專利權的有效性之後，才能續行侵權訴訟。

(二) 然而在 2000 年 4 月 11 日，最高法院的一個判決改變了先前的實務，在該判決中，最高法院主張即使關於專利權有效性的判決未出爐之前，在侵權訴訟中法院可自行審查該專利權是否無效，當法院判定該專利權確實無效時，法院自然會將請求侵權賠償等行為視為濫用專利權，且當然不允許該請求。

在上述判決之後，許多判決以專利權濫用為由駁回許多專利權人的請求，而此等做法遭致許多嚴正的批評。

(三) 在 2005 年 4 月 1 日，專利法第 104-3(1)中明文規定，在專利局做出專利權有效性的判斷之前，專利權被推定為有效，但若在侵權訴訟中被告所提出關於專利權有效性的抗辯有理時，專利權人將被禁止依該專利權行使之禁止令、賠償金等。

由於專利局尚未審定專利權是否有效，故上述規定並不代表限制專利權人向該被告以外的第三人行使權利。換言之，就訴訟而言，在侵權訴訟中確認專利權的有效性是具有影響力的。

二、專利法第 104-3(1)對侵權訴訟方面的影響

在專利侵權訴訟中，「歸屬性(belonging or not)」以及「主張專利權無效的防禦」為討論重點，如該專利權所界定之範圍與侵權物確有差異存在，而該差異如果非技術重點所在，將被視為侵害專利權，反之，如該差異為技術上之重點，則將不視為侵害。

在許多判決中，可見到由於該專利權存在被判定無效的理由，且認為該專利權應在無效審判中被判定無效，因此而撤銷原告侵權訴訟的請求，在過去一年之侵權訴訟中，有 50%以上的侵權訴訟案件，因專利權存在被判定無效的理由，而撤銷該侵權訴訟案件。

被告在侵權訴訟中以主張專利權無效作為防禦，係認為該專利權在無效審判中應同樣被視為無效，故專利局的無效審判與法院審理主張專利權無效之防禦時，應在某些方面形成共識。

專利局與法院間的協定如以下四點：

1. 由司法調查單位及專家委員提供技術支援。
2. 利用相同方法。
3. 依據專利局對於新穎性及進步性所訂之審查指南。
4. 智慧財產權高等法院可裁決專利局所為之決定。

三、法院在判斷專利權有效性的四個要點

1. 先尋找專利案與先前技術之間之共同處
2. 再尋找專利案與先前技術之間之差異處
3. 對上述差異進行判斷
4. 做出專利權有效性結論

當專利案與先前技術之差異並非實質性的不同時，該專利權將會被視作無效，反之則被視為有效。

四、智慧財產權(專利)法院的管轄權

日本智慧財產權高等法院係隸屬於東京高等法院下之分支機構，與技術相關的專利訴訟案件(如發明案、新型案等)多係經由東京或大阪地方法院提出後，再上訴至智慧財產權高等法院，最後再至最高法院；而與技術無關之案件(如新式樣案、商標案等)則可經由一般的地方法院提出，再上訴至智慧財產權高等法院，最後再至最高法院；而對專利局作出的決定不服時，則先向智慧財產權高等法院提出，最後再上訴至最高法院。

議題四：如何在美國專利局申請案件時，避免/減少訴訟的問題

演講者：美國 Hershkovitz & Associates 事務所所長 Mr. Abraham Hershkovitz

一、提出申請前的認識

(一) 發明說明：

對於發明內容需作出完整的說明，必須以符合美國法典 35 USC 112 的規定做完整說明；若是沒有完整的說明，則很可能會因違反美國法典 35 USC 112，而予以核駁。

(二) 發明人：

提出正確的發明人；發明人資料必須正確，否則嚴重時很可能專利在核准後被宣告為無效專利。因此應待發明人確認後，再提出宣誓書。

(三) 申請專利範圍：

至少含有一項在和前案比較下可允許存在且具有較廣範圍的請求項；一項可接受且具有較窄範圍的請求項；其它範圍介於前兩者間之請求項，以及一項範圍最小的請求項 (picture claim)。

1. 製造的方法產品的專利範圍則應包括製造、機械以及物質的成份
2. 結構以及功能性申請專利範圍；

3. 系統、次系統、總成、次總成；
 4. 馬庫西式以及其它型式的申請專利範圍；
 5. 避免多重依附項的請求項。
- (四) 審查前所作的檢索：可有效地協助申請專利範圍的撰寫，以儘量避免落入前案的範圍內以及避免在申請階段時，因為專利要件問題所作之縮小申請專利範圍而引發的禁反言。
- (五) 申請案的準備：先行準備申請專利範圍、在發明人的協助下，撰寫說明書內容、避免發明的形(格)式核駁。

二．申請案的種類及重要事項

- (一) 暫時申請案：除了發明、新式樣以及植物發明之外，尚有此暫時申請案，提出暫時申請案時不需附申請專利範圍，可在提出後 12 個月之內提出正式申請案揭露完整的內容，無形中提供了額外一年的有效專利期限。若屬 PCT 申請案的話，則可以延遲達 30 個月後再提出國外申請案。
- (二) 接續案：可有效地利用接續案來獲得寬廣的保護且若無法在母案之相關或是獨立發明中獲致第二次答辯的機會，提出分割案的請求。
- (三) 一般申請案必要時在提出申請的三個月內，可提出實質上的初步修正或 提出資訊揭露聲明(IDS)。
- (四) 實質初步修正包括：
1. 若美國申請案的內容是根據國外優先權內容翻譯而來，若此翻譯不正確，或是撰寫的內容並不符合美國專利商標局之專利實務。
 2. 若申請案需要修飾時。
 3. 移除多重附屬，以及專利範圍中的符號時。

(五)資訊揭露陳述(IDS)

- (1) IDS 可由發明人、受讓人、國外代理人及美國代理人提出。
- (2) 不提出 IDS 之可能後果有：專利的有效性將被質疑、專利可能會被視為無法執行、美國代理可能因此喪失在美國專利商標局繼續代理工作的權利、在訴訟期間將會增加大量的成本、得到的是一項較弱的專利。
- (3) 在 IDS 時應該提出相關的前案、相關的公開資料，公開散佈的資料、禁止或是銷售的活動資料及實驗用途等資料。
- (4) 在 IDS 所述的相關前案有：在準備申請案時所閱覽過、在前案檢索時所發現、在申請案中所引證的以及相關申請案中所引用的前案，其包括了母案/後續延續案/分割案/以及甚至是無關的申請案。
- (5) 提出之適當時機
- a. 提出申請的三個月內，或是在第一次審定書之前；
 - b. 在第一次審定書發出後及最終核駁或核准時，給付規費進行修正，或／及是申請人提出先前無法得知此前案的存在證明；
 - c. 若已付領證費後，即不得再提出的前案資料，除非提出請求繼續審查(RCE)或是接續案。

三．在美國專利商標局的申請程序

- (一) 如何減少成本支出：減少往覆作業程序，第一次即以正確方式作業，資訊詳實陳述，若需要面談則在第一次實質審定書發出後為之，此舉或許會增加答辯成本但可減少整體支出，至於是否要提出爭辯、接受專利範圍的修正等議題需對美國代理人作出明確的指示。
- (二) 若無法取得讓渡行為（無論是共同發明人不願簽署或是找不到人）或是申請人並不擁有專利（權）則可能導致無法建立正確的所有(申請)權。
- (三) 於暫時申請案中並不要求含有申請專利範圍，因此某些律師對於日後所提出之申請專利範圍是否獲得支持產生疑慮，在非暫時申請案中所提出的申請專利範圍若是具有較小的範圍時，很可能會被視為是”縮小範圍的修正”，而引發了禁反言的問題。

五．克服顯而易見性的核駁

1. 在申請專利範圍中檢查是否存在一些未被審查委員加以引用(審查時所易犯的通病)的實質限制條件；
2. 檢視引證案，以便可在如審查委員指出之合併下，明確的指出引證案無法提供申請案內容的一些事實，諸如是不預期的功效、商業上的成功、他人的失敗等；
3. 若是由各前案所檢拾的片斷資料在整體合併後確實地顯示了本案的資料時，而又若是這類的合併並非是申請人的認可，且不是由申請人自己的揭露時，這些資料的合併僅能說是審查委員在審視了各前案後的一種後見之明。
4. 攻擊審查委員的論點，這就好像是顯而易見的一件申請案在克服其進步性一樣。

六．非顯而易見性的指標：避免過早利用 37 CFR 1.132 來提出宣誓書、儘量利用提申案件內容所含的證據來顯示非顯而易見性、呈送在商業上的成功，並以它人之抄襲或是授權作為最後的訴求。

七．美國專利商標局的實務

1. 何謂請願(Petition)

訴訟中的專利有時會發現其主要是基於已放棄的申請案，或是因為未能繳交維持費而已過期，此時，即可利用請願而將專利恢復。

2. 何謂訴願(Appeals)

訴願即是對審查委員的審查意見持有不同的看法或見解時，對其審查意見提出申請人本身的看法以及解釋。

駁回率仍然相當的高(67%)。

於 BPAI(Board of Patent Appeal and Interference)案件阻塞的情形正快速的減少中。

八、核准通知收到後，應檢視整份資料，以查看是否有未被審查委員所提出的前案資料；若審查委員對於核准有意見，應提出自己的論點；檢查是否仍符合小個體的身份；如果發明內容相當重要，應考慮是否提出接續案。

九．專利領證後要注意應持續繳交維持費，以維持專利權、考慮發明的授權、隨時小心侵權者、法院程序。

十・專利的更正

(一) 更正專利證書修正內容有：申請人失誤或是不會造成實質變更及復審之情形的程序上小修正。

(二) 專利的再發證(Reissue)：

1. 擴大專利範圍：申請人可在專利申請案發證的兩年內對已核准的專利範圍予以擴大其保護範圍；
2. 重行回復(Recapture)先前所未主張的部份。

(三) 複審(Reexamination)分為：單方複審、兩造複審及(利害關係)第三人之請求。

十一、專利維持費發明案需在第3、7、11年的六個月內繳交。在該年後六個月可以加繳延遲費方式維繫專利權。在發證後4、8及12年仍未繳維持費(含延遲費)則專利權終止。

十二、所有權以及讓渡：依35U.S.C. 262 共同所有人規定，所有人同意下，任何人均可將專利法規定的實施權利不經其他所有人的同意，讓渡給第三者。

十三、授權：與讓渡不同，原專利權人仍擁有該項專利權，專屬授權可由專利所有人授與被授權人。專屬授權可防止專利所有人(或是任何專利所有人可能販售授權合約的對象)和專屬被授權人就在授權合約中約定之地理區域、時間的長短、以及/或使用的領域中相互的競爭。

議題五：專利侵害分析意見及專利保護範圍

演講者：美國 Greer, Burns & Crain 事務所之合夥人 Mr. Patrick Burns

壹、了解專利侵害分析意見及專利保護範圍

專利侵害分析意見書在訴訟中對於律師及客戶係十分重要之工具，在了解專利侵害分析意見之前，須知侵害分析意見書之特殊性，其之所以用一定方式、格式製作，即係由於此類意見書有其特殊之目的及特定對象，因此，律師須讓客戶清楚了解意見書之內容、撰寫方向及作用。

A、提供侵害分析意見目的為：

1. 為讓訴訟當事人對其訴訟進度有合理仰賴之了解。

若當事人能完整知道意見書對其訴訟地位係攻擊性或防禦性，當事人可以針對不同的觀點對案件進行了解而增加信心，即使面臨敗訴可能時，亦無須有過多擔心。

2. 保護當事人：使其免於可能的制裁或被法院認定其故意侵害。

當事人通常不能理解在意見中為何要有如此多的法律觀點，但這些重點可使當事人免於三倍賠償及訴訟相對人之律師費。

B、可能閱讀專利侵害分析意見書之人

1. 在提起訴訟前之客戶：在無需具有專業的法律背景下，亦可透過以簡單清楚之英文寫成之意見書了解內容以清楚其權利。
2. 敗訴之當事人。

3. 判例法國家之法院：在決定是否給予敗訴當事人懲罰性賠償或主張故意侵害時須有專業的法律分析，此時即使客戶不了解為何分析報告中要有如此詳細完整之法律討論，一份好的專利侵害分析意見書對法院的判決十分重要。
4. 訴訟對造：會交叉詢問專利侵害分析意見書，試圖找出當事人的弱點，使法官或陪審團對該分析產生不信任。
5. 銀行：以該專利意見書做為是否核發貸款之基礎時。

C、閱讀意見書的人，對該意見書所持之期待(意見書應具備之內容)：

1. 有條理之技術與法律分析—
 - a. 是否侵權
 - b. 專利是否有效
1. 檢閱申請之過程
2. 協助訴訟風險之評估

意見書後面一定要顯示出其可信度，亦需著墨每個議題之可勝訴性有多高。當事人會發現意見書可能一份中含有數個爭點，也可能分成幾份意見數來分別敘述數個爭點，律師通常基於訴訟策略而會有不同作法。

D、不宜對一項意見書有以下的期待（要求）：

1. 由簡略的分析就想獲得明確的結論
2. 絕對的看法：誠實意見通常是指非決斷性的看法，應該是向當事人提出各種可能的建議。
3. 勝訴的保證

E、對於一項意見書應有的態度

1. 確實的去了解意見書中要表達的內容
2. 對意見書必須要有一定的信賴程度

F、從客戶之角度去看意見書

1. 選任一個有足夠能力、經驗且願意以其最大努力在庭上像證人般地與他人做溝通之律師，通常此類律師具備客觀的分析能力，而不是總說好聽的話。
2. 資訊控制：對客戶提供不影響訴訟策略的實話來確保勝訴
 - a. 經常地審閱意見書的草稿來維持其對技術性資訊之精確最新掌握。
 - b. 避免可能引起損害的敘述，例如有雙重意義的詞句、諷刺、不尊重的話，而以客觀、坦誠的態度敘明意見。

貳、專利保護範圍

A. 專利侵害分析：

1. 必須滿足每一個限制條件
2. 申請專利範圍案例(略)
3. 專利侵權時的法律限制
 - a. 排他性的用語：該用語呈現在說明書中，但未見於申請專利範圍之中，對於發明有所限制，例如使用『所有的實施例“必須”...』及『系統不包括....』等即是

b. 答辯理由及聲明可以限制申請專利範圍

c. 前案

d. 在專利說明時所舉的實例，但卻未出現在申請專利範圍中

專利侵權分析係十分複雜且具專業性的工作，其中有許多客戶難理解也不想了解的法律概念，如均等論、文義侵權等，但仍要以簡易的方式讓當事人了解。

另在五年前左右，除了上述均等論、文義侵權外，美國法院又發展了一些法定限制，這些限制甚至有時並未出現在申請專利範圍中，而僅在說明書中，如：排斥的用語、舉發中的敘述或爭論、先前技藝、在專利中曾提及惟未具體主張之處。

文義侵害之有關議題

1. 申請專利範圍的闡釋：每個字的涵義寬廣不一，在探討如何定義該字時須參照說明書內容及字典。
2. 文義侵害分析時參照申請過程歷史
3. 文義侵害分析時之均等論議題
4. 手段功能用語要表達什麼？

依:美國專利法第 112 條第 6 項為：

『多數元件組成之申請案其請求項內之元件可以不需複述其結構、材料或作用，而以裝置或方法步驟之表達來達成特定功效，此時，這些請求項之解釋應包括相關說明書及其均等之結構、材料及作用等內容。』

均等論：分全要件原則、訴訟程序禁反言、先前技術及已說明但非在申請專利範圍中的實施例等方向來分析比較。

A. 均等的可能範圍：以案例說明（略）

參、結語

侵權分析最難部分的是當沒有先前技藝，很難判斷均等，能做的只有必須針對在美國可找到的相似物，再以先前的判例尋找。1980 年中期，法院對相等物的範圍大都縮小而不認係相等物。另在美國訴訟時，爭點是事實問題？還是法律問題？時常有很多的爭議，影響當事人是否可獲相符陪審團審判，解決的機制係即決(summary)判決、均等及等同認定屬事實部分，係由陪審團決定，然而陪審團審判之訴訟風險非常高，過程有太多變數，律師實難估算其勝訴之可能性。

【編者按】限於篇幅必須精簡部份內容，若有需要了解內容全文，請上本所網站
www.taie.com.tw