

第二版：(律師專欄)

專利訴訟攻防實務

桂齊恆律師

專利訴訟為實務上所常見，因專利法中之刑事罰則早已廢止，故目前均以民事訴訟方式處理。最近因「智慧財產案件審理法」之通過，施行在即，未來智慧財產權訴訟實務上將會有些許之改變，特撰此文，略加說明如下。

【第一】訴前準備

壹、搜證

一、證據取得

1. 購買樣品：涉嫌侵權之樣品應購買二件或二件以上，其中一件樣品應原封不動，保持原有狀態；另一件樣品作為拆解、分析、鑑定之用。
2. 取得發票：發票可包括：收據、訂單、送貨單、報價單、收款憑證等。其上之記載應儘量具體、明確，最好能有型號之類可資特定者，用以證明至少有「販賣」行為之存在(此屬於「書證」部分)。
3. 搜集型錄：知己知彼，百戰百勝，有時型錄上亦可透露若干有用之訊息，且型錄通常亦可構成「為販賣之要約」。
4. 拍攝照片：拍攝照片之時機：體積過於龐大、價格過於驚人時，可以拍攝照片作為證據。拍攝照片之方式：應儘量將仿品與專利品共同拍攝，以利比對。

如無法取得證據或取得證據困難時，可以向法院聲請證據保全；或有時亦可委請民間公證人認證；建議儘量使用第三人取得(必要時可為「人證」)。

二、證據研判

1. 分析報告：應請專家作出「異同分析報告」，在此不建議將其書寫成「侵害鑑定報告」，因是否侵害為價值判斷，應屬於法院之職權；異同屬於事實判斷，由專家出具異同析報告，比較妥適。所謂專家，通常係指專業鑑定機構。
2. 解構判讀：異同分析報告作成後，應由專業之專利律師判讀，以瞭解雙方內容異同，並調查前案，評估專利要件，以因應爾後可能發生之舉發程序。
3. 攻防演練：現代訴訟，無論民、刑事，尤其是專利訴訟，已進入高度複雜之程序，故於訴前準備中，應事先做攻防演練，有時甚至以模擬法庭方式為之。

貳、發函

一、函文內容：

1. 陳述事實：述明有侵權事實發生。
2. 解釋法律：告知法律規定內容。
3. 主張權利：陳述我方之要求。通常包括(但不限於)：切結不再侵權、登報道歉、賠償費用及／或損失等，有時亦可能包含有授權使用之條件等情形。

二、法律效果：

1. 通知—使其成為「明知」。
2. 過失—使其自過失轉變成為故意。

過失：應注意並能注意而不注意者(刑法§14 第 1 項)。

故意：「明知」並「有意」使其發生者(刑法§13 第 1 項)。

在法律評價上，民刑事有不同之評價，刑事責任以故意為歸責原因，過失為例外；但在民事上，故意、過失之評價原則上無差別。於專利法，僅在故意時有三倍賠償規定之適用，應予注意。

【第二】民事保全程序

壹、證據保全

民事訴訟法§368 第 1 項規定：「證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全證據。」

一、要件：

1. 須證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者；
2. 須向法院聲請。

二、程序：

1. 管轄法院：保全證據之聲請，在起訴後向受訴法院為之；在起訴前向受訊問人住居地或證物所在地之地方法院為之。遇有急迫情形時，於起訴後亦得向前項地方法院聲請保全證據(民事訴訟法§369)。
2. 聲請狀：保全證據之聲請，應表明下列各款事項：
 - 一、他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。
 - 二、應保全之證據。
 - 三、依該證據應證之事實。
 - 四、應保全證據之理由。

前項第一款及第四款之理由，應釋明之(民事訴訟法§370)。

目前實務，保全證據均由法官親自執行之，並通知管區員警到場。

貳、定暫時狀態之處分

民事訴訟法§538 第 1 項規定：「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。」

一、要件：

1. 須依聲請為之；
2. 須爭執之法律關係有繼續性；
3. 須為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形；
4. 須有必要。

二、程序：

1. 管轄法院：定暫時狀態之處分之聲請，由本案管轄法院或處分標的所在地之地方方法院管轄(民訴法§538 之 4 準用§533 準用§524)。

2. 聲請狀：定暫時狀態處分之聲請，應表明下列各款事項：

一、當事人及法定代理人。

二、請求及其原因事實。

三、定暫時狀態之原因。

四、法院。(準用§525)

目前實務，法院於裁定前，均會先開庭訊問當事人兩造，使其表示意見，然後法院再為裁定，訴訟攻防已自此時開啟。通常都會討論擔保金應定為多少的問題。

日前通過之「智慧財產案件審理法」中，對於定暫時狀態處分之聲請有特別規定，該法§22 第 2 項規定：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之。其釋明有不足者，法院應駁回聲請。」

該審理法另有新規定如下：§22 第 5 項規定：「定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。」第 6 項規定：「前項撤銷處分之裁定應公告，於公告時生效。」第 7 項規定：「定暫時狀態之裁定，因自始不當或債權人聲請，或因第五項之情形，經法院撤銷時，聲請人應賠償相對人因處分所受之損害。」以上均屬新規定，不可不知。

【第三】民事訴訟程序

壹、訴訟類型

專利法§84 第 1 項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」新型依專利法§108 規定準用之；新式樣依專利法§129 規定準用之。茲將得請求之訴訟類型及其要件，列舉如下：

一、損害賠償之訴

1. 須有不法之侵害行為；

2. 須有損害發生；
3. 須損害與侵害行為有因果關係；
4. 須行為人有故意或過失。

二、排除侵害之訴

1. 須有不法之侵害行為；
2. 須有排除侵害之必要。

三、防止侵害之訴

1. 須有侵害行為發生之虞；
2. 須有防止侵害之必要。

另須說明者，即其請求權時效問題。按專利法§84 第 5 項規定：「本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同。」時效抗辯屬於一般抗辯，於訴訟上效果強大，必須注意。

貳、請求權人

專利法§84 第 2 項規定：「專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。」故知除專利權人外，專屬被授權人亦有請求權，但以其專屬授權契約無相反約定者為限；且該授權契約亦應經登記，否則不得對抗第三人(專利法§59)。

【第四】侵害行為之認定

一、專利範圍之界定

1. 中心限定原則
2. 周邊限定原則
3. 折衷說

二、＜專利侵害鑑定要點＞

1. 全要件原則(All Element Rule)(或稱「文義讀取」)
2. 均等論(Doctrine of Equivalents)
3. 禁反言原則(Prosecution History Estoppel)
4. 先前技術抗辯(Prior Art Defense)
5. 貢獻原則(Disclosure-dedication Rule)

以上為專利鑑定之基本理論。專利訴訟之重點或成敗在於鑑定，可以說打專利訴訟即在打鑑定，舉凡鑑定機關之選任、拒卻、合意，或是鑑定結果之解讀、彈劾、補充，在在均需要有經驗豐富之專利律師協助處理，始克為功。

【第五】損害賠償之計算

一、專利法§85 第 1 項，列舉二種計算方法：

1. 依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法證明其損害時，發明專利權人得就實施專利權通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額作為所受損害。

民法§216 規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形或依已定之計畫、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」

2. 依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

二、專利法§85 第 2 項：「除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當之金額。」

三、專利法§85 第 3 項：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」

【第六】攻擊防禦實務

壹、攻擊—三部曲：

1. 證據保全程序。
2. 定暫時狀態之處分。
3. 本案訴訟程序。

貳、防禦

一、程序

訴訟實務一向是：「先程序、後實體」，故防禦方應自程序開始逐步審查，首先從專利權之標的金額或價額之認定、訴之聲明應逐項檢討其涵義、裁判費是否逐項繳納等處著手，用盡一切防禦手段，以寸土必爭之心態，努力做好防禦工事。

二、實體

實體上可以主張之防禦方法例示如下：

1. 主張不屬於技術範圍—鑑定。
2. 主張專利權無效—舉發撤銷。
3. 主張非專利權效力所及—專利法§57 第 1 項(共六款事由)。
4. 主張法定實施權存在—專利法§7 第 3 項但書。

最後尚須說明者，「智慧財產案件審理法」§16 規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用專利法有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」此為判決效力相對化之表現，故其撤銷並無絕對效力，因此舉發程序仍有其必要性，併予敘明。