

「侵害鑑定報告與書面通知」 在專利告訴案之難題



蔣文正 律師

一、前言：

現行專利法於八十三年一月二十一日修正公布，其中第一百三十一條修正後規定：「本章之罪，除第一百三十條外，須告訴乃論。專利權人就第一百二十三條至一百二十六條提出告訴，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。未提出前項文件者，其告訴不

合法。司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機關。」專利權人提出告訴須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，均為修正前所沒有之規定，專利法第一百三十一條之規定，確實造成專利權人莫大之困擾，亦對專利侵害之訴訟程序影響甚鉅。筆者這些年承接不少專利告訴案件，常發生檢察機關質疑告訴不符合專利法第一百三十一條之規定，而不核發搜

索票之事例；究其原因乃專利法第一百三十一條之規定不夠嚴謹明確，致法律適用之見解不一。專利告訴因專利法第一百三十一條之規定，延生甚多之困擾與難題，專利權人因而常會質疑，告訴之程序如此之繁複與困難，如何讓人相信我們國家保護發明人之決心，假若「專利無用論」被大多數產業界或專利權人所接受時，所謂「提昇國家競爭力」之政策，僅是空言而已。

二、問題之提出：

法律之為規範乃貴乎其明確與嚴謹，而具有普遍性與可行性；專利法第一百三十一條之立法用意，本在防止濫訟而致影響產業之正常運作，立法者之考量，並非完全無據，然法文之不夠明確嚴謹，造成實務上作法不一之困擾，立法者之美意，未見其功反見其害。筆者茲就這些年來所承接之專利告訴案例經驗，提出實務上之難題，因筆者才疏學淺僅能指出實務上面對之疑難，而無法提出讓人滿意之解答，或可謂為「經驗談」而已；當然有些問題或許必須透過修法之程序，使法律更加明確嚴謹，方能找到答案。

(一)有關「排除侵害之書面通知」部分：

依專利法第一百三十一條第二項之規定，

合法之專利告訴，專利權人應檢附「侵害人經專利權人請求排除侵害之通知」，揆其立法本意，似為防止濫訟，避免他人因不知情而遭專利權人之告訴而設，目前實務上之作法，大部分係由專利權人（或委任律師）發存證信函予侵害人，再由雙掛號之回執，證明專利權人確實有發過「請求排除侵害之書面通知」；筆者就「請求排除侵害之書面通知」之實際案例，分述如次：

1. 某甲取得專利證書時即發函予某乙，函中意旨係告知某乙，其享有A專利權（函中附有專利證書與專利公告影本），如未經其同意請勿擅自製造或販賣A專利品，其後某甲發現某乙所製之產品侵害其專利權，試問某甲是否須再發「請求排除侵害」之信函？

某乙既早已知悉某甲A專利權之內容，依立法意旨，似不必再發「請求排除侵害」之書面通知，然有某律師同道告知筆者，曾有案例顯示，檢察官認為「告知函」並非法條上所規定之「請求排除侵害之書面通知」，若未再發函請求排除侵害，其告訴仍不合於法，是以遇到相同案例，筆者建議專利權人寧願「保守」行事，遷就法條上之文意，還

是再發一次「請求排除侵害」之信函後，方行提出告訴，避免將來若在第二審審理，才被法官質疑未發「請求排除侵害」書面通知之瑕疵時，告訴期間可能早已超過六個月，而無救濟之途。

2. 某甲發現某乙製造之產品侵害其B專利權，某甲有向某乙購得仿品，並取得某乙開立之收據為證，試問某甲對某乙寄發「請求排除侵害」之信函後，是否再須購得仿品，始證明某乙之侵害犯行？

本件案例專利權人蒐得之證據有：仿冒其專利之產品實物及侵害人開立之發票，在通常情形，請求檢察官核發搜索票，檢察官應會核發，惟當時之值日檢察官，在審核時，認為告訴人（即專利權人）應再補具，發函後侵害人尚在侵害之證據資料，否則無法核發搜索票，檢察官之理由係：法律之所以規定，專利權人告訴時應檢附「侵害人經專利權人請求排除侵害之通知」，乃因惟恐他人不知情而誤觸法網，經專利權人發函告知後，侵害人既已知情而不再侵害時，則並無侵害之犯罪故意，如何論罪；因而尚須檢附發函後，侵害人仍有製造或販賣仿品之證

據，方能核發搜索票。當在考量為何專利法第一百三十一條會規定「請求排除侵害之通知」時？檢察官上開之說法，依法有據，實無法反駁，因行為人欠缺犯罪故意，無法成立罪責。但事實上，真正之仿冒者，往往隱密行事，專利權人事前已費了九牛二虎之力，方能取得仿品與發票收據，於發函後，實難再由侵害人手中取得仿品或發票。專利權人寄發「請求排除侵害」之信函後，是否須再購得仿品？殊有爭議。

3. 某甲發現某乙製造之產品侵害其C專利權，某甲對某乙寄發「請求排除侵害」之信函，惟某乙未予置理，某甲即對某乙提出告訴，在檢察官偵查時，某丙到庭作證，表示該產品係伊賣予某乙，試問某甲欲於該案件中對某丙追加告訴，是否仍須再對某丙寄發「請求排除侵害」之信函及檢附鑑定報告？

依專利法第一百三十一條之立法意旨而論，某丙業已出庭作證，而完全知悉事件之始末，某甲追加告訴某丙，是乎不必再寄發「請求排除侵害」之信函及檢附鑑定報告。筆者當初承接該案件，亦是於開庭後，即對丙「追加告訴」，並未再對丙發函，惟俾免

將來程序上之瑕疵，無法補救，遂決定還是再對某丙發函，重新檢附「請求排除侵害」之信函及鑑定報告，對丙「追加告訴」。

4. 某甲發現某乙製造之產品侵害其D專利權，某甲對某乙多次寄發「請求排除侵害」之存證信函，惟某乙均拒收，某甲可否持某乙拒收之信封、信函為憑，而做為「請求排除侵害」之書面通知？

按民法第九十五條第一項規定：「非對話而為意思表示者，其意思表示，以通知達到相對人時發生效力。」某乙拒收函件，「請求排除侵害」之意思表示既未達到某乙，如何證明某乙知悉某甲意思表示之內容？此一實務上之問題甚是困擾。

5. 某甲發現某乙製造之產品侵害其E專利權，某甲有對某乙寄發「請求排除侵害」之書面通知，然某甲未檢附該書面通知即對某乙提出告訴，請問某甲告訴程序上之瑕疵可否補正？又設若某甲並未對某乙寄發「請求排除侵害」之書面通知，即對某乙提出告訴，請問某甲告訴程序上之瑕疵可否補正？

在法務部公報一八六期一〇二頁刊載有法務部類似之法律問題研究，研究結論及法

務部檢察司之意見，均認為可以補正，如本題前段問題，告訴前業已寄發過書面通知，僅是告訴時未予檢附而已，此一情形可以補正且應命其補正，惟若在告訴前並未寄發書面通知，告訴後才寄發者，如謂可以補正，則似有違立法本意。

6. 某乙某日上午十一時才收到某甲寄發之存證信函，下午二時某甲即會同警方持搜索票，至乙方工廠執行搜索，請問某甲之告訴合法否？

實際上屢見專利權人寄發存證信函後，即向警方報案提出告訴，而聲請檢方核發搜索票之情形，專利權人為何不待存證信函之雙掛號回執，即急於提出告訴？究其乃惟恐侵害人收到函件後「隱匿相關證物，待搜索時即搜索不到證物」。本件案例某甲告訴時固有檢附書面通知，然告訴之時（即警方製作告訴筆錄之時），某乙尚收到其書面通知，某乙對甲之專利權內容並不知悉，若謂甲之告訴程序並無瑕疵，則似與專利法第一百三十一條第二項之立法本意相違。

(二)有關「鑑定報告」部分：

立法院三讀通過第一百三十一條文後，確

實造成專利權人莫大之困擾，亦對專利侵害之訴訟程序影響甚鉅，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，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。為免妨害告訴權，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為已足。……」，其後中央標準局八十二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。中央標準局站在主管機關之立場，實在用心良苦，殊值肯定，惟細究該見解，容有三點缺失：

1. 中央標準局固為專利主管機關，惟專利法第一百三十一條乃係刑事訴訟上告訴合法與否之規定，告訴是否合法？應由司法機關自行

判斷，他機關實無從置喙，中央標準局就此曾行文予法務部，請法務部轉知所屬之檢察署「配合」辦理，對司法機關應無實質上之拘束力。

2. 中央標準局認為：「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為已足，然所謂「鑑定」乃係使有特別知識經驗之第三人就某特定事項陳述其判斷之意見。專利權人為告訴人，其自身所出具之報告，並非「鑑定報告」，必為有「特別知識經驗」之「第三人」，所出具之判斷意見，方屬「鑑定報告」。

3. 又按訴訟法上所謂之「鑑定」既係使有特別知識經驗之第三人就某特定事項陳述其判斷之意見，專利法第一百三十一條第二項規定有「侵害鑑定報告」，而第四項又規定：「司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機關。」是以第二項、第四項之規定實無從分割解釋，該條第二項之「侵害鑑定報告」，依文義解釋似應由第四項之鑑定專業機關提出。

專利法於八十三年一月二十一日修正公布，然第一百三十一條第四項之「侵害鑑定

專業機關」於八十四年七月才公布，在此之前，筆者在八十三年間所承接之專利告訴案件，曾遇過承檢察官質疑告訴人未依法提出「鑑定報告」，而限期補正之例，經向檢察官解釋該時司法院與行政院尚未協調出侵害鑑定專業機關，鑑定報告該如何提出，只得依上開中央標準局之意見為準則，惟檢察官並未接受，檢察官「建議」由該署將仿品送請中央標準局鑑定，而專利權人則「改提自訴」，將來在自訴程序中自有「鑑定報告」，程序上應無瑕疵。該案當然最後只得接受檢察官之建議「改提自訴」。八十四年七月中央標準局公布了六十五家之指定鑑定機構，八十四年十月四日中央標準局發函予法務部，亦再重申專利第一百三十一條第二項之「鑑定報告」，只需由專利權人出具為已足。中央標準局基於主管機關之立場，雖已明確表示其立場，然終究對司法機關應無實質上之拘束力，承辦法官或檢察官在適用專利法第一百三十一條第二項之「侵害鑑定報告」時，曾發生過如下之歧異見解，專利權人無所遵從。

1. 有認為鑑定報告應由指定之六十五家鑑定機

構提出始可。

2. 有認為鑑定報告，若由告訴代理人所屬之律師事務所具名者，其鑑定並不公正，應另由他機構（或他事務所）提出始可。

3. 有認為鑑定報告若由專利代理人出具者，該專利代理人應具技師資格始可，對於律師為專利代理人所出具之鑑定報告不予接受，甚有認為該技師還必須與待鑑品具有相關專業背景始可。

4. 近日承接之專利告訴案件，承辦之檢察官特提出八十五年四月十八日經濟部發予行政院有關鑑定機構之函件，該公函末段有謂：「專利事務所不在其內」，因而承辦檢察官認為：由專利事務所出具之鑑定報告不可，依該公函之意旨，至少應由專業技師機構（技師個人亦不可）具文，方符合規定，故承辦檢察官不核發搜索票。筆者當時有引據八十四年十月間中央標準局之公函，與檢察官溝通，惟承辦官認為，乃昔日之見解導致鑑定報告問題叢生，故八十五年四月十八日才有最新之見解，八十四年十月之公函係舊見解。該案件亦因此不核發搜索票。其實八十四年十月間中央標準局公函之意旨，係就

專利法第一百三十一條第二項而為，而八十五年四月間經濟部之公函，係針對該法條第四項而為，並非同一，然筆者自己即認為依法解釋該條第二項與第四項，實在很難謂其無關，就此又如何去說服檢察官？

三、結語：

專利法第一百三十一條本欲在減少專利訟源，並藉鑑定報告之提出，經由訴訟程序之言詞辯論，而加強專利侵害鑑定之公信力，惟專利仿冒案件之搜證過程相當不易，如今因提出告訴必須檢附「排除侵害之書面通知」，是否會打草驚蛇致訟訴之取證徒勞無功？既然立法本意在避免濫訟，專利權人若有其他事實證據，可證明侵害

人已知悉其專利權之內容仍予仿冒者，則是否必須以法律明文限制告訴人舉證之「證據方法」？實有疑義。另該法條第二項所謂之「侵害鑑定報告」，法文既使用「鑑定」之用語，訴訟法上自有一定之體系概念，專利權人自己提出者絕非「鑑定報告」；專利法第一百三十一條係屬「實質上」之刑事訴訟法，自不能另成體系，從而為避免實務上之困擾，是否可能將第二項之「侵害鑑定報告」，修改為「侵害物之異同分析書面意見」。現行專利法第一百三十一條規定告訴時需檢附「排除侵害書面通知」與「侵害鑑定報告」，實務上造成目前專利告訴之諸多困擾，當初立法者之美意，未見其功反見其害，實待正視。

加拿大商標未使用撤銷簡介

陳鳳英



加拿大商標法第四十五條第一項規定：「任何人認為註冊商標自註冊日起算逾三年有未使用時，

得以書面之請求並繳交規費，向專利局申請，且審查員認為其請求有理由時，得通知商標所有人於三