

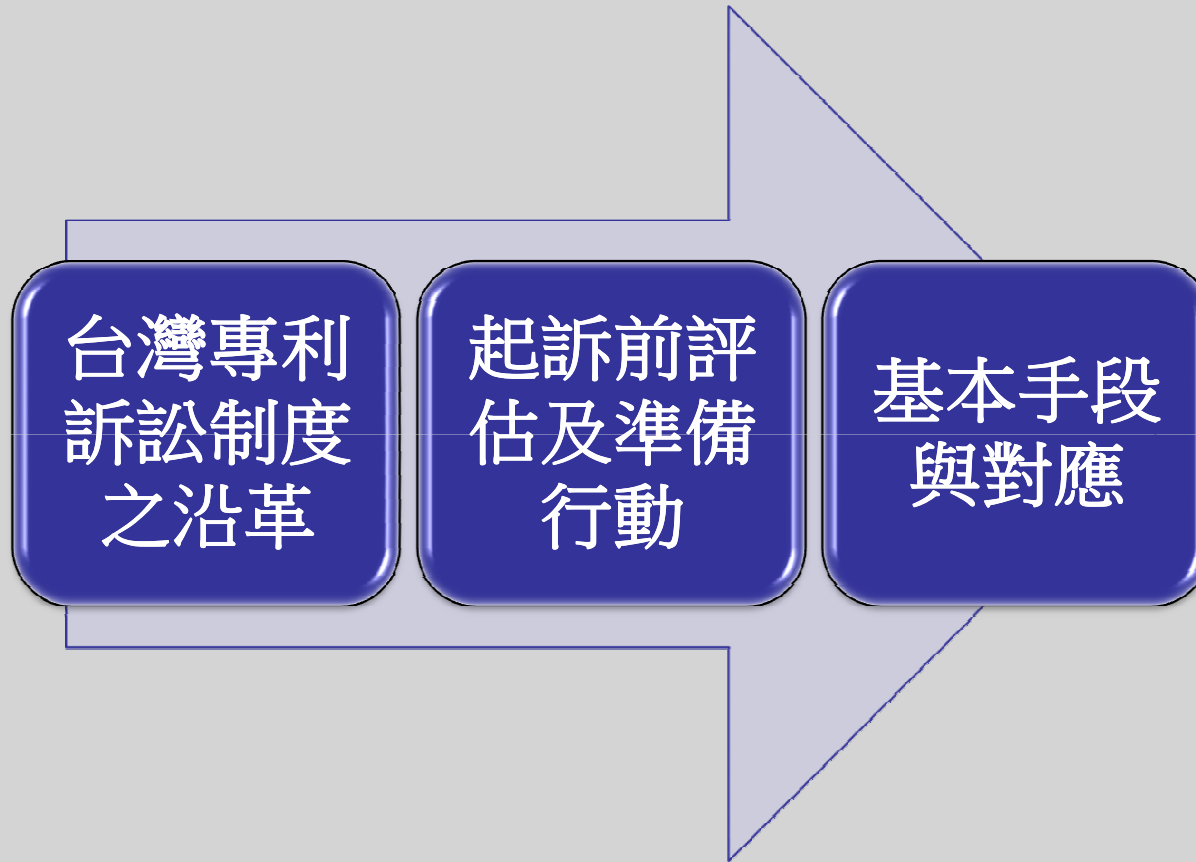
專利侵害案件之訴訟對策

2018 智慧財產論壇 / 2018 Intellectual Property Forum

主辦 凱拓法律事務所 KILPATRICK TOWNSEND & STOCKTON LLP

協辦 台灣國際專利法律事務所 TIPLo Attorneys-at-Law

大綱



台灣專利訴訟制度之沿革(1/3)

2008年7月1日以前

與其它類型案件相同，由各地方法院智慧財產專庭審理。

民事訴訟與行政訴訟分軌進行制度

- 民事訴訟：地方法院→高等法院→最高法院
- 行政訴訟：經濟部智慧財產局→經濟部訴願審議委員會→高等行政法院→最高行政法院

缺失

- 權利有效性在訴訟中須經行政程序及訴訟程序認定，影響審理程序之進行。
- 法院對專利技術內容無法判斷
- 濫用保全程序(定暫時狀態假處分)

台灣專利訴訟制度之沿革(2/3)

2008年7月1日以後

智慧財產法院組織法

- 智慧財產案件之審理由**智慧財產法院**管轄。
- **優先管轄**、非專屬管轄

智慧財產案件審理法

統計

- 迄2018年9月30日為止，專利訴訟一審終結案件有**1329**件。



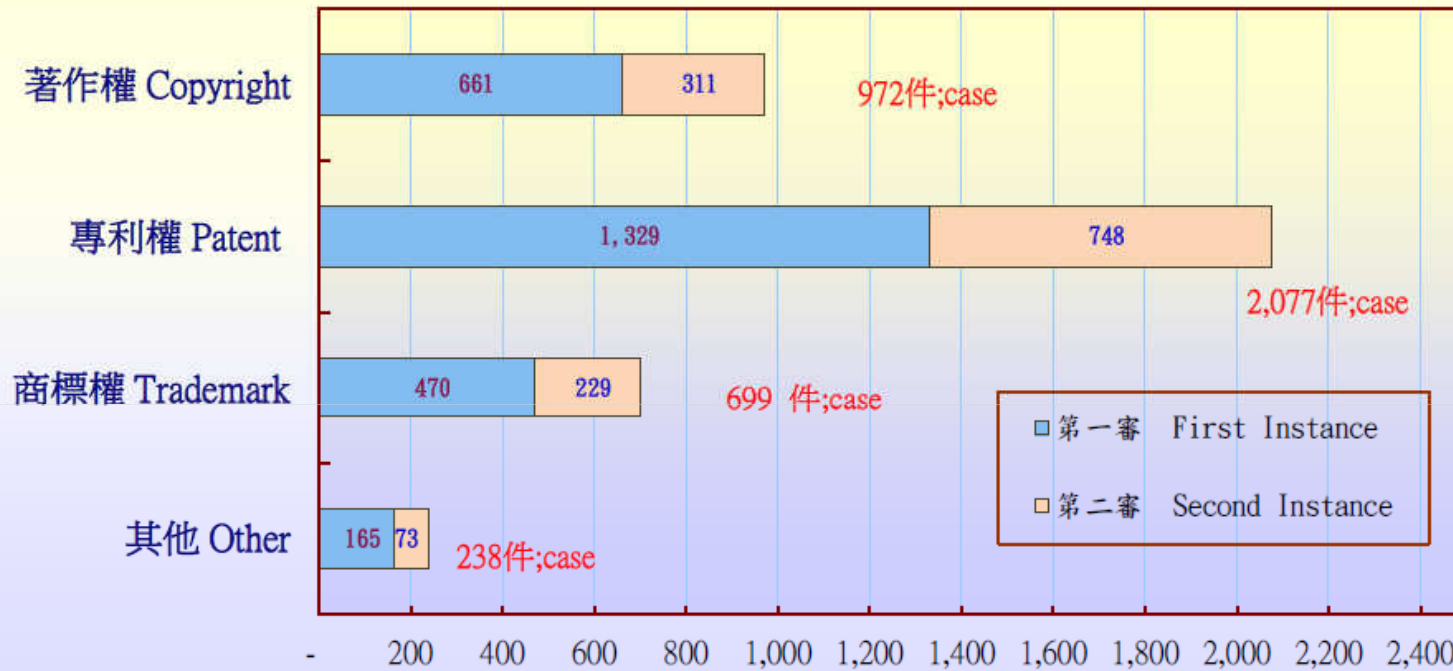
來源：智慧財產法院

10.民事訴訟事件終結件數--按訴訟種類分

Types of the Civil Action Cases Terminated

Jul.,2008~Sep.,2018

件數:case

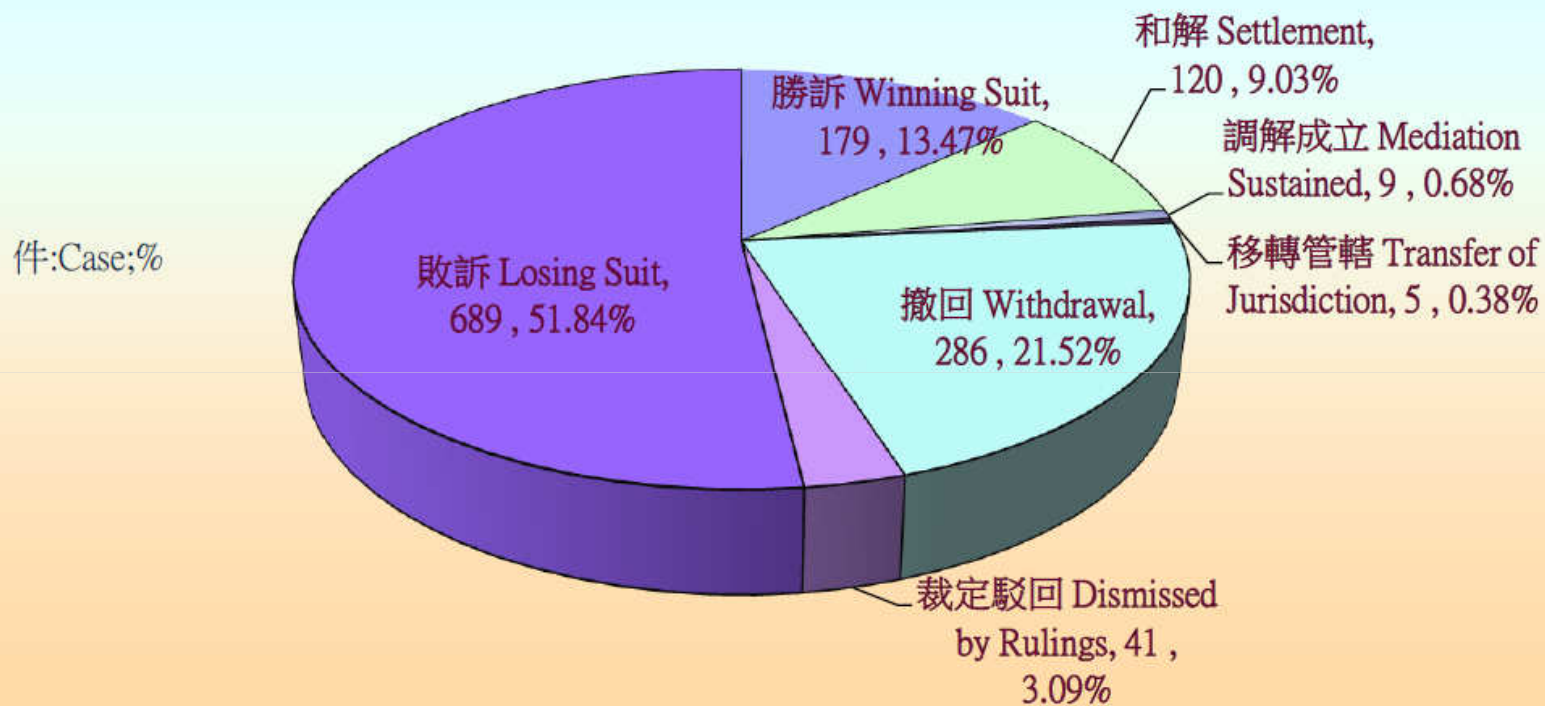


來源：智慧財產法院

4.民事第一審專利訴訟事件終結情形

State of the Patent Cases Terminated in the Civil First Instance Cases

Jul.,2008~Sep.,2018



來源：智慧財產法院

台灣專利訴訟制度之沿革(3/3)

設置地點

新北市板橋高鐵車站

設置規模

- 16名法官(包括院長、3名庭長、及其它12名法官)
- 13名技術審查官



智慧財產法院

起訴前評估及準備行動

- 蒐證及證據保全
- 侵權與否之判斷
- 專利有效性的評估及准後更正
- 寄發警告函
- 聲請定暫時狀態處分

蒐證與證據保全(1/6)

蒐證

- 購買侵權產品，並保留單據
- 委請徵信調查公司進行調查—取得樣品及產品資料、了解產品來源
- 網頁上資料之存證（如產品型號、產品說明書）並請求公證人予以「事實公證」

蒐證與證據保全(2/6)

證據保全

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、勘驗或保全書證
(民訴§368)

【證據保全型】——「證據有滅失或礙難使用之虞」，保全方法包括
人證、書證、勘驗、鑑定及當事人訊問

【事證開示型】——「就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要」
，保全方法限於鑑定、勘驗或保全書證。

- 保全證據程序終結後逾30日，本案尚未繫屬者，法院得依利害關係人之聲請，以裁定解除因保全證據所為文書、物件之留置或為其他適當之處置。

蒐證與證據保全(3/6)

駁回理由分析

就相對人何具體、確定之產品有侵害系爭專利，聲請人對此則**未提出證據加以釋明**，亦**未具體釋明何以相對人之上開系爭產品有侵害系爭專利之虞**相對人所研發、生產之系統或產品業已於市面上公開使用及販售，準此，本件聲請人**自得於市場上購得系爭產品作為證據方法**，或於將來提起本案之訴訟中依通常證據調查程序聲請調查系爭產品。是以，本件系爭產品之蒐集**尚有除證據保全方式以外之其他證據調查方法可資利用**，並無證據取得或資料蒐集上之困難，亦無證據滅失或礙難使用之虞之情事。**(智慧財產法院107年度民聲字第47號)**

聲請人**雖舉出相對人於他案有抗拒開示命令之情形，但其仍與證據滅失或礙難使用不同**；對於抗拒開示之情形，民事訴訟法第345條已明定其處理方式，並無因此必須由法院親赴現場命即時提出之制度設計。**(智慧財產法院106年度民聲字第53號)**

蒐證與證據保全(4/6)

駁回理由分析

抗告人雖另以其曾寄發律師信函請相對人停止侵害專利權之行為，而遭相對人否認，可預見相對人會因此將系爭產品及相關資料銷毀或至少有礙難使用之虞等語。惟，此亦僅為抗告人**單方主觀抽象之臆測**，抗告人並未提出任何相對人有將聲請保全之證據故意隱匿、銷毀、湮滅、變更之客觀事證，自未盡釋明之責。**(智慧財產法院107年度民專抗字第21號)**

依據民事訴訟法第344條規定，此部分之文書**[出貨單]**於訴訟中，相對人本有提出之義務，如相對人無正當理由拒絕提出時，恐遭受民事訴訟法第345條所定之不利之結果，故聲請人亦非必經由證據保全程序取得前開文書證據；況依智慧財產案件審理法第10條第1項規定，文書之持有人無正當理由不從法院之命提出文書者，法院得以裁定處新台幣3萬元以下罰鍰，必要時並得為強制處分。故就上開證據之調查，聲請人於本案訴訟中亦得以聲請調查證據之方式為之，且相對人若拒不提出其所持有之證據，亦將受有訴訟上之不利益。**(智慧財產法院107年度民專抗字第21號)**

蒐證與證據保全(5/6)

准許理由分析

○○證據，係在相對人支配範圍，聲請人主張其為外銷而無法在臺灣市場上以通常方式購得，致使聲請人僅能透過員工私下進行蒐證，並將系爭產品及運送過程予以拍照存證，進而僅能藉由前述蒐證照片分析比對等情，準此，聲請人已具體釋明其非透過保全證據之方式洵難取得相對人之系爭產品，如待日後訴訟中始為調查，難謂證據無滅失或礙難使用之虞，故有保全之必要。(智慧財產法院107年度民聲字第22號)

主文：准就相對人位於○縣○路00號如附件（聲證3）所示產品之細部結構，予以拍照存證及拍攝。

蒐證與證據保全(6/6)

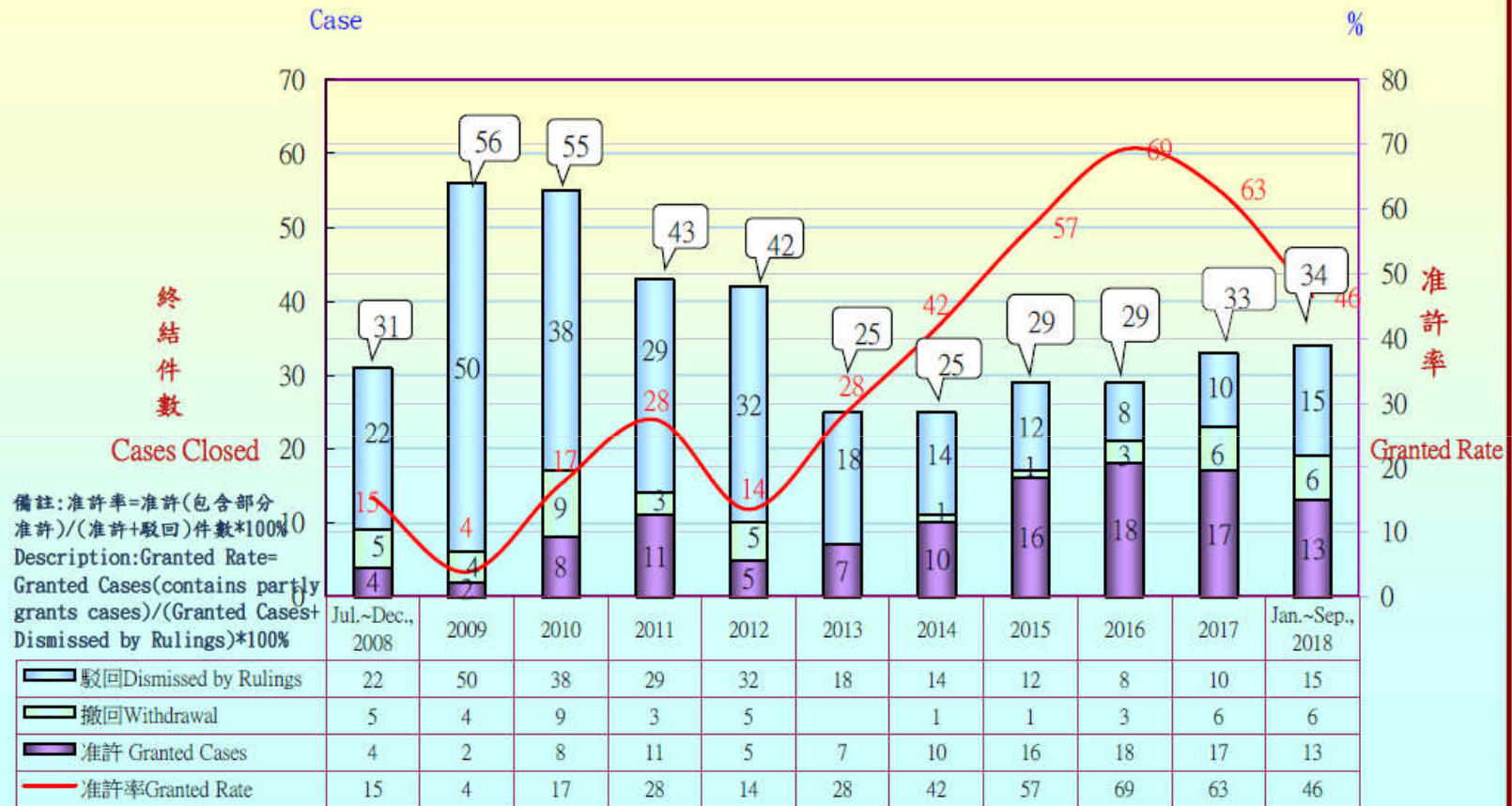
准許理由分析

過往實務上，對於命提出證物、文書之保全證據裁定，其執行多有至相對人營業場所當場命即時提出之情形，我自己也曾以這種方式執行。但這種執行方式，有時難以苛責相對人一定要當場即時提出；有時即使適合命當場提出，而得以強制力為之，但依法亦應僅得以強制力排除抗拒證據保全之實施，並非因此得對相對人營業場所進行搜索，**因此除非有待勘驗之物品龐大或難以移動，必須由法官親赴現場勘驗**，且可精準使用強制力排除抗拒，其餘情形自應以限期命相對人提出之方式為合法適當。**(智慧財產法院107年度民聲字第19號)**

主文：准對相對人銷售如附件照片所示結構之OOO卡匣為下列證據保全：

- 一、相對人應於本裁定送達之日起三日內提出上述卡匣之模具、成品各二個。
- 二、相對人應於本裁定送達之日起七日內提出上述卡匣之產品規格書等。
- 三、相對人應於本裁定送達之日起三十日內提出自民國年月日起至相對人提出前一日止，與上述卡匣有關之工單、訂單、採購單、進貨單等。

6.民事聲請保全證據事件核准比率 Granted Rate of Preservation of Evidence



來源：智慧財產法院

侵權與否之判斷(1/10)

客觀要件

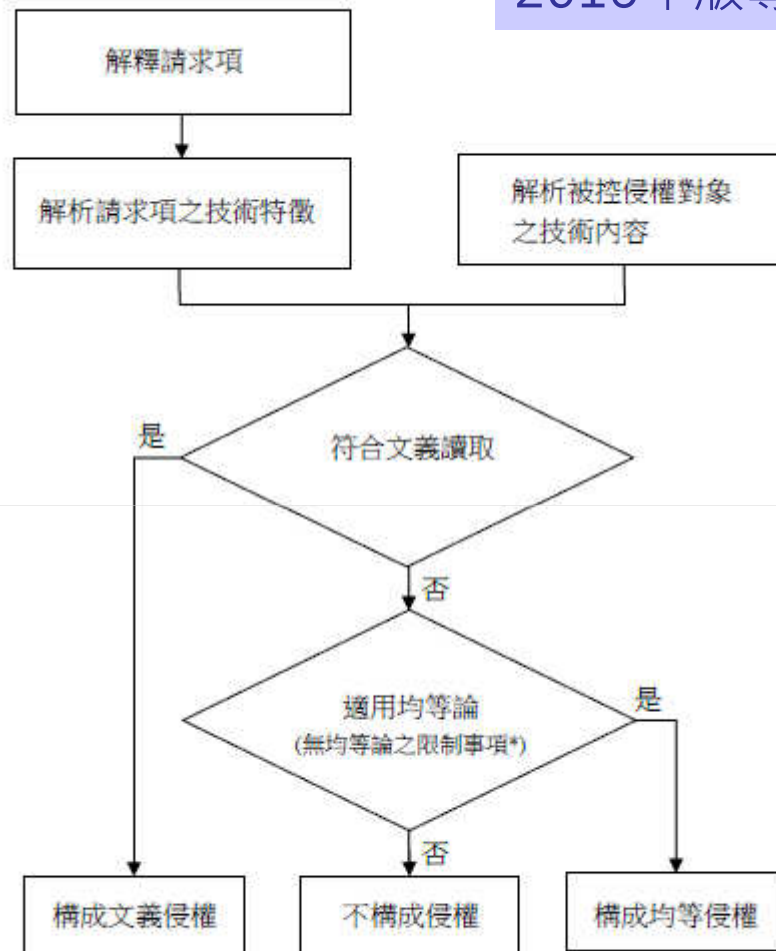
- 被告在台灣有製造、為販賣之要約、販賣、使用 或為上述目的而進口該物品之行為(屬地主義)
- 被控侵權物品或方法落入原告系爭專利之申請專利範圍

主觀要件

- 侵害專利權之故意或過失

2016年版專利侵權判斷要點

2. 專利侵權判斷流程圖



*均等論之限制事項，主要包括「全要件原則」、「申請歷史禁反言」、「先前技術阻卻」及「貢獻原則」。

〔系爭專利之請求項〕

一種用於過濾機之壓盤，該壓盤係為膠類材質一體射出成型，其以一穿孔為中心，且於壓盤頂面呈放射狀凸設有數個肋條與數個環狀肋條交錯，而於壓盤之同一徑線的肋條上頂部凸設有一組耳座，並於壓盤上貫設有複數個通孔。

〔被控侵權對象〕



編號	系爭專利之請求項的技術特徵	被控侵權對象之技術內容	比對結果
A	一種用於過濾機之壓盤	一種用於過濾機之壓盤	相同
B	壓盤係為膠類材質一體射出成型，其以一穿孔為中心	壓盤係為PP(聚丙烯)一體射出成型中心具有一穿孔	相同
C	壓盤頂面呈放射狀凸設有數個肋條與數個環狀肋條交錯	壓盤頂面呈放射狀凸設有24個肋條與2個環狀肋條交錯	相同
D	壓盤之同一徑線的肋條上頂部凸設有一組耳座	壓盤之同一徑線的肋條上頂部凸設有一組耳座	相同
E	壓盤上貫設有複數個通孔	壓盤上貫設有60個通孔	相同

資料來源：2016年版專利侵權判斷要點

侵權與否之判斷(2/10)

專利侵害鑑定

- 專利權人必須證明被控侵權物之技術特徵**落入**系爭專利之申請專利範圍。而有時必須經過鑑定。但提出侵害鑑定報告非法定要件。

司法院曾公布有「侵害專利鑑定專業機構之參考名冊」，已不再適用。

「智慧財產法院專利民事侵權訴訟當事人書狀注意事項」規定：
指明被控侵權物品侵害系爭專利申請專利範圍之項次，及文義侵害或均等侵害，並作成侵權比對分析報告，即將系爭專利與被控侵權物品解析成數個技術特徵（要件）加以比對分析，且應逐項製作一簡表（侵權比對分析表），於簡表下再加以說明論證，並附上被控侵權物品之彩色照片（其上應標明各元件名稱）

智慧法院成立後多傾向於由技術審查官提供技術意見。

侵權與否之判斷(4/10)

主觀要件

排除侵害請求

- 不以侵權人主觀上有故意或過失為必要

損害賠償請求

- 專利法第96條第2項：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」
- 採過失責任主義。侵權人主觀上有故意或過失為必要。

侵權與否之判斷(5/10)

過失之判斷標準

所謂過失者，係指能預見或避免損害之發生而未注意，致使損害發生。所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，在專利侵權事件，製造商、競爭同業、單純零售商或偶然之販賣人，對能否預見或避免損害發生之注意程度，未必相同，**應就個案事實，視其營業項目、營業規模、資本額多寡、營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形，以判斷行為人有無注意義務之違反，即有無預見或避免損害發生之過失。**（智慧財產法院106年度民專上更(二)字第1號民事判決）

侵權與否之判斷(6/10)

過失之判斷標準

專利權既採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，則上訴人OO公司於製造、販賣系爭產品之際，**即應加以查證，以避免侵害系爭專利**，且依上訴人OO公司之營業規模，**此查證係在其能力範圍內，具期待可能性**，竟怠於為之，自不得因此諉稱不知。」

(智慧財產法院106年度民專上字第29號判決)

侵權與否之判斷(7/10)

過失之判斷標準

大型電子商務交易平台僅係建置軟硬體設備、提供網路交易電腦系統，於線上交易過程中，無從檢視商品，又該網站上所銷售之商品種類極為廣泛，事實上亦難要求經營電子商務交易平台之業者負起逐一檢視、確認是否侵害專利權之注意義務，亦難以期待平台業者對於供貨廠商提出之「**自由實施檢索**」結果有能力加以判斷，縱然要求各供資廠商對所有商品提出「自由實施檢索」資料，亦屬徒然增加無益之勞費及交易成本，對防止侵害專利權之發生，並無實益及必要性，原告之主張不足採信。

(智慧財產法院104年度民專訴字第50號判決)

侵權與否之判斷(8/10)

應為專利標示

- 專利法第98條：「專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其它足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」並以同法第120條及第142條準用於新型及設計專利。
- 上述修法意旨期避免未標專利證書號不能請求賠償之法律適用上疑義，並規定未附加標示者，應負證明侵害人明知或可得而知為專利物之舉證責任。

侵權與否之判斷(9/10)

間接侵權

- 台灣現行專利法**並無**間接侵權規定。
- 利用民法第185條有關共同侵權之規定，但僅能請求「損害賠償」。
- 民法第185條第1項：「若數人共同不法侵害專利權人之專利權，需負連帶賠償責任。」
- 該條第2項：「造意人及幫助人，視為共同行為人。」

要件

- (1) 直接侵權行為人存在；
- (2) 客觀上有造意(係指教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為)、幫助行為(予行為人助力，包含物質及精神上幫助使之易於為侵權行為)，且該行為對直接侵權結果之發生有相當因果關係
- (3) 造意/幫助侵權人主觀上具備教唆/幫助侵權之故意或過失。

侵權與否之判斷(10/10)

案例

專利權人為A公司。侵權產品由中科院以招標方式進行採購。侵權產品規格由中科院指定。得標人為B公司。B公司製造侵權產品。A公司起訴請求中科院及B公司連帶賠償。

法院認為：

- (1)產品規格由中科院提供，故中科院對於B公司製造侵權產品之行為應負民法第185條之造意責任。
 - (2)中科院及B公司均有義務於製造及販賣前盡查證義務而未予注意，故有過失。
 - (3)故中科院及B公司負連帶損害賠償責任。
- (智慧財產法院104年度民專上字第13號)

專利有效性的評估及准後更正(1/4)

預防無效抗辯

- 進行前案檢索及專利有效性的評估，必要時就申請專利範圍向智慧局申請適度的更正或限縮，以避免訴訟中被告提出專利無效抗辯。
- 於訴訟中，如被告提出無效抗辯並提出舉發，亦可於舉發程序中申請更正，並於訴訟中根據更正後之請求項為主張。

專利有效性的評估及准後更正(2/4)

法院可自行判斷更正再抗辯

▶按關於專利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日(智慧財產案件審理細則第32條)

▶**並無限制**法院僅於「更正申請顯然不能被准許」，「或依准許更正後之申請範圍，不構成專利權侵害」之情形下，始可本案裁判，亦無限制法院不得自為判斷更正再抗辯之合法性。(智慧財產法院106年度民專訴字第100號)

專利有效性的評估及准後更正(3/4)

准後更正

➤ **情形 1:**若被控侵權人僅向民事法院提出專利有效性抗辯之情形：
專利權人可另案向智慧局提出更正之申請，請民事法院依更正後之申請
專利範圍判斷侵權及有效性爭點。

➤ **情形 2:**若被控侵權人向智慧局提出舉發之情形：
舉發案繫屬於智慧局階段時，專利權人可向智慧局提出更正申請專利範
圍之申請

專利有效性的評估及准後更正(4/4)

准後更正

➤情形2：若被控侵權人向智慧局提出舉發之情形：

若舉發案件已進行至行政救濟階段（按：即訴願、行政訴訟）

若舉發成立，於行政救濟階段**不得**向再智慧局提出更正之申請

若舉發結果部分成立、部分不成立時，在行政救濟期間申請更正：

更正申請之全部或部分包含舉發成立之請求項者，不受理其更正

不受理

更正申請全部未涉及提起行政救濟之請求項者，受理其更正

受理

寄發警告函(1/2)

寄發警告函之優點

- 可達到「通知」的效果，於訴訟中主張侵害人在收到警告函後就具有主觀上的侵權故意，可以請求最高3倍之損害賠償。
- 在某些情形下（例如侵害人為國內小型廠商），侵害人收受警告函後可能會停止侵害行為或表達和解意願，如此可節省起訴的成本及時間。
- 寄發警告函並非起訴主張權利的必備要件。

留意「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」之規定。

寄發警告函(2/2)

構成權利濫用？

查專利侵權訴訟係達成防止第三人侵權之有利手段，是善用專利侵權訴訟，得以適時保護專利權人制止不法之競爭者。當專利權受侵害時，尤其係提起專利侵權訴訟前，即應迅速採取行動。**其第一步係寄發警告函予被控侵權行為人。**故專利權人於知悉有專利侵害行為發生時，專利權人通常會先寄發專利侵害之警告信函予可能之侵權行為人。其得藉專利侵害警告信函之通知，**以補足其未加專利標示不得請求損害賠償之法律要求。**準此，倘確有專利侵權情事，或專利權人確信其專利權遭受侵害，對涉及專利侵權之對象寄發警告信函，專利權人為保護其權利，即屬專利權之正當行使範圍。準此，OO公司對OO公司四人提起民事訴訟，並對外發送警告函，其為保護權利之正當行使範圍，並非權利濫用行為
(智慧財產法院105年度民專上字第13號判決)

聲請定暫時狀態處分(1/5)

目的

專利權人於欲提起本案訴訟前，聲請法院命被控侵權人不得生產或銷售侵害物，以保障[判決確定前]之產品優勢。

類似制度：「海關查扣侵害專利權物實施辦法」(專利法§ 97之1~之4)

- 對進口之物有侵害其專利權之虞，以書面向海關申請查扣。
- 應提出資料
 - ›**侵權分析報告**及足以辨認疑似侵權物之說明，並提供疑似侵權物貨樣或照片
 - ›**足供海關辨認查扣標的物之說明**
- 應提供相當於海關核估進進口物完稅價格之**保證金**。
- 通知查扣之**翌日起12日**內，提起訴訟並通知海關。
- 被查扣人得請求廢止查扣時，應以書面向貨物進口地海關申請，並提供核估價格二倍之保證金。

聲請定暫時狀態處分(2/5)

目的

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(智慧財產案件審理法第22條第2項)

高度釋明

應為充分釋明，釋明如有不足，應駁回聲請，不得以供擔保替代。聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人提供擔保後，為定暫時狀態之處分。

聽審

法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會

聲請定暫時狀態處分(3/5)

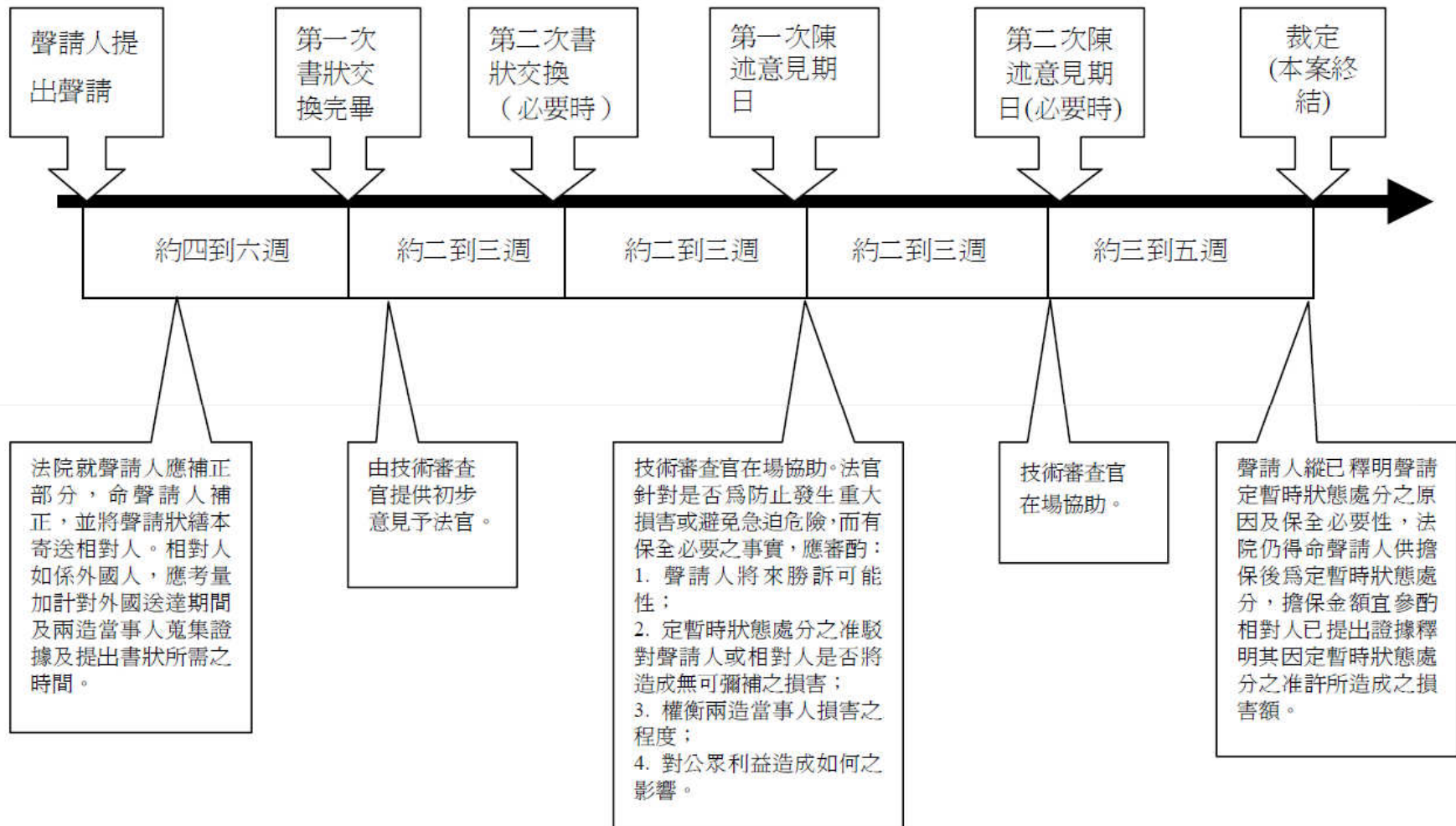
必要性之判斷因素

- (1)聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實；
- (2)法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受到無可彌補之損害；
- (3)聲請之准駁對於雙方損害之程度；
- (4)對公眾利益（例如醫藥安全或環境問題）造成如何之影響。

限期起訴

定暫時狀態之處分自送達聲請人之日起30日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。

智慧財產民事定暫時狀態處分程序流程概要（以專利侵權事件為例）



聲請定暫時狀態處分(4/5)

法院見解

先分析系爭專利與系爭產品之技術特徵；繼而比對兩者之技術特徵，探究系爭產品是否侵害系爭專利；最後分析相對人提出之引證案技術特徵，以審查系爭專利是否不具新穎性或進步性，**綜合判斷聲請人未來勝訴可能性**。...綜上所述，系爭專利請求項被撤銷之可能性很高，而系爭產品落入系爭專利請求項專利權範圍之可能性又低，是聲請人將來之勝訴可能性不高。
(智慧財產法院104年度民暫字第21號)

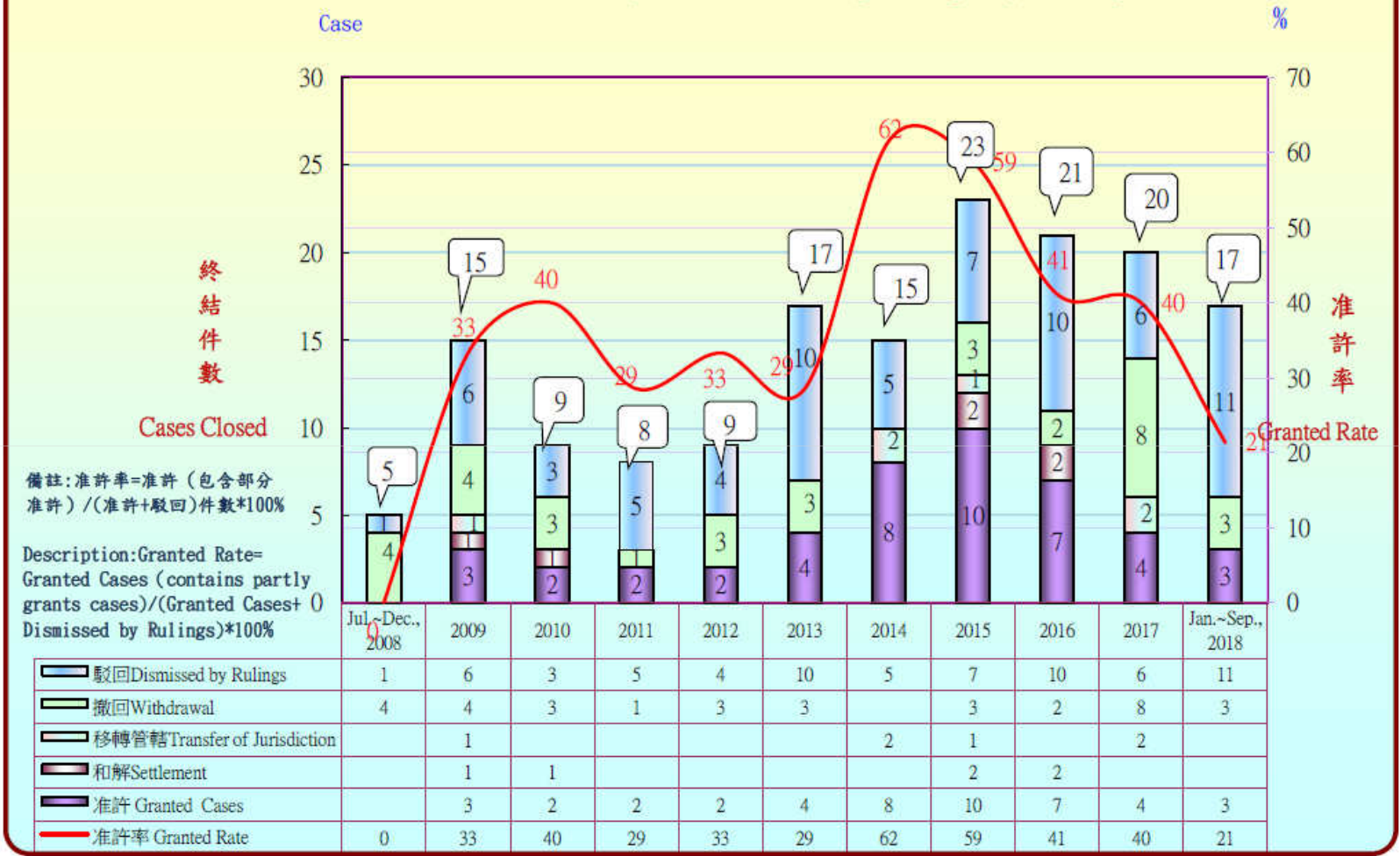
聲請人未因系爭產品之出現，而造成其銷售量或市場佔有率有何明顯下降或疲乏之勢，是尚難認定聲請人有防止發生重大之損害或避免急迫危險或相類情形發生之必要性。反之，倘准許本件聲請，則系爭產品之製造、銷售將停擺，而對相對人之正常營運、商譽均致生影響。(智慧財產法院105年度民暫字第16號)

聲請定暫時狀態處分(5/5)

抗告人縱確有銷售量下滑之情形，**是否全然係因系爭產品所致亦未可知**，是抗告人稱其將受有無法彌補的重大損害，並不足採。此外，系爭專利並非週期性極短之高科技產品，因此，縱相對人等確實侵害抗告人系爭專利權，本件抗告人**亦無急迫危險**可言。相反的，若准許抗告人聲請，相對人將無法販售系爭產品，可能妨礙相對人在自由市場之公平競爭。至於對公眾利益影響部分，因本件仍屬兩造間專利侵權爭議，因此本件准駁對公眾利益影響非鉅。(智慧財產法院107年度民暫抗字第7號)

惟查，抗告人雖稱系爭專利藥品之銷售量相較於同年1至10月之月平均銷售量已下降達3成以上等語，惟並**不能證明**系爭專利藥品之銷售量下滑即**係因系爭藥品之上市所致**...故抗告人所舉威而鋼學名藥之上市情形，並不能作為本件得比附援引之依據，且僅以學名藥上市必定造成專利品銷售量下跌之經驗法則等語，亦不能作為本件倘不為暫時處分，抗告人即有無可回復損害之高度釋明。此外，系爭藥品經衛生福利部核准上市迄今已逾半年，又因系爭藥品之仿單指示需連續服用21天，倘如抗告人所言，系爭藥品之銷售已影響系爭專利藥品市場，**則禁止販售，勢將發生患者斷藥之空窗期，雖不致影響相對人之營運，但恐將對患者的身體健康產生影響**，而有損及公眾利益之可能。(智慧財產法院107年度民暫抗字第3號)

7. 民事聲請定暫時狀態事件核准比率 Granted Rate of Injunction Maintaining a Temporary Status Quo



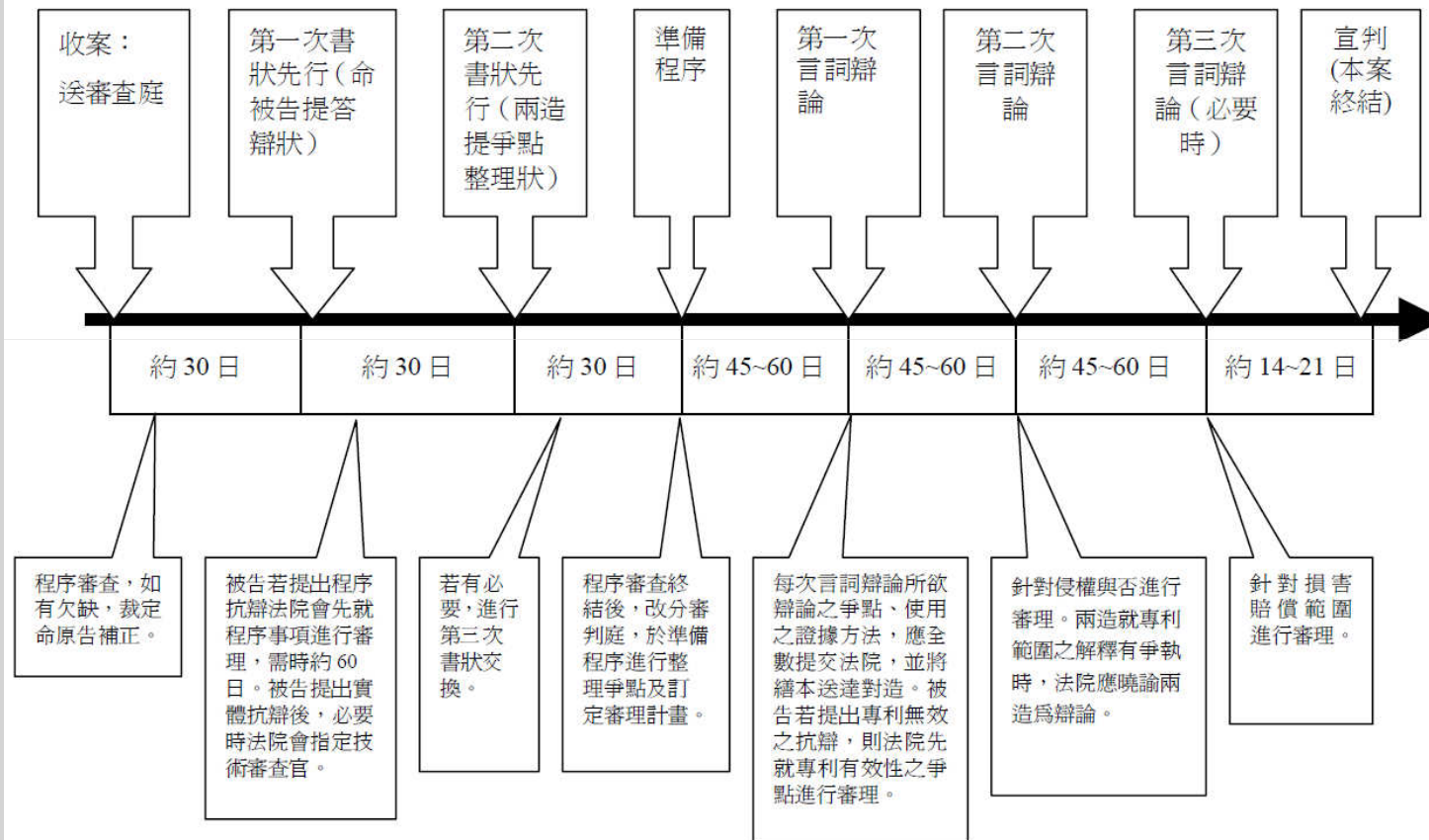
來源：智慧財產法院

基本手段及對應

- 了解審理特色，從容對應
- 調查證據
- 秘密保持命令
- 專利無效之提出
- 其他

了解審理特色(1/4)

智慧財產民事訴訟事件程序流程概要（以專利侵權事件為例）



了解審理特色(2/4)

先審是否成立侵害，再審損害額計算

- 「以往的智慧財產民事侵權訴訟審理過程中，法官多將被告有無侵害行為、原告之損害額多寡等均調查完畢後，才為判決，而判決之理由可能係被告無侵害原告智慧財產權之抗辯可採，但法官因擔心心證被猜出，或因未為完整調查，經上訴至上級審時，遭上級審指摘，故將被告全部抗辯調查完畢後，才做出判決。此種作法不符訴訟經濟原則，且易使當事人進行與訴訟結果無關之攻擊及防禦方法。」
- 「為使智慧財產民事訴訟的進行更有效率與符合訴訟經濟原則，審理細則第35條規定：『關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理，應於辯論是否成立侵害後行之。但法院認為就損害之內容，有先行或同時辯論之必要者，不在此限。』」

中間判決

了解審理特色(3/4)

•技術審查官之參與

➤辦理案件之技術判斷、技術資料之搜集、分析及提供技術意見，並依法參與訴訟程序。（組織法§15 IV）

➤職務範圍：（審§4）

- 為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問
- 對證人或鑑定人為直接發問
- 就本案向法官為意見之陳述
- 對於證據保全時協助調查證據

了解審理特色(4/4)

技術審查官之參與

➤ 技術審查官經指定協助訴訟審理後，應即詳閱卷證資料，並依法執行職務。
(審理細則§13)

➤ 性質上屬法官之輔佐，並非鑑定人或證人，**其陳述非證據資料**

- 故當事人仍應就其主張之事實負舉證責任，不得逕行引用技術審查官之陳述作為證明待證事實之方法。(審理細則§18)
- 技術審查官就本案向法官所為之言詞或書面陳述，**性質上屬諮詢之意見，如欲採為裁判之基礎，應依審§8規定，給予當事人有辯論之機會，始可採為裁判之基礎。**(審§4立法理由說明欄三)
- 技術審查官向法官為意見陳述時，得以口頭或書面方式，審判長或受命法官得命技術審查官就其執行職務之成果，**製作報告書。**
技術審查官製作之報告書，不予公開。(審理細則§16)

調查證據(1/1)

證據保全

調查證據

- 聲請傳喚證人或專家證人?
- 聲請勘驗及(或)鑑定
- 聲請法院命被告提出文書或勘驗物

- 文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院得以裁定處新台幣3萬元以下罰鍰；於必要時並得以裁定命為強制處分。」
(智慧財產案件審理法第10條第1項)
- 當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實(民事訴訟法第345條第1項)。

即法院得依自由心證認舉證人關於該文書之性質、內容及文書成立真正之主張為真實，然非謂他造所主張之事實即屬真正。

秘密保持命令(1/4)

限制閱覽

- 如果訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影(智慧財產案件審理法§9II、民事訴訟法§242III)。
- **不公開審判：**
智慧財產案件審理法§9I，民事訴訟法§195之1，§344II, §348，及營業秘密法§14II

秘密保持命令制度

- 目的：他造當事人訴訟權保障及保密責任。
- 制度：所謂秘密保持命令，指在證據訴訟資料中，如包含營業秘密者，法院經營業秘密持有人聲請，**就該營業秘密為禁止對造使用或開示之命令**。

秘密保持命令(2/4)

對象

他造當事人、代理人、輔佐人或其它訴訟關係人（審§11I）

釋明責任

- 當事人或第三人之營業秘密（審§2,營業秘密法§2）
 - 營業秘密，系指方法、技術、制程、配方、程式、設計或其它可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合下列要件者
 - 非一般涉及該類資訊之人所知者
 - 因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者
 - 所有人已採取合理之保密措施者
 - 該營業秘密如經開示，或供訴訟進行以外之目的使用，**有妨礙該營業秘密之事業活動之虞**，而有限制其開示或使用之必要。
 - 非聲請前已知之資訊（審§11II）

秘密保持命令(3/4)

效力

- 就該營業秘密，**不得為實施該訴訟以外之目的而使用，或對未受秘密保持命令之人開示**（審§11 III）
- 駁回之裁定，得提出抗告。
- ›秘密保持命令聲請事件，涉及當事人或第三人營業秘密，法院對關於秘密保持命令之聲請，於裁定確定前，得暫停本案訴訟關於該營業秘密部分之審理。（審細§24）

撤銷及罰則

- 可聲請撤銷(審§14)。
- 違反命令之受營業秘密保持命令之人**應受刑事處罰**(審§35, 36)
- 對行為人處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金；法人或自然人亦同處上開罰金刑。
- 屬告訴乃論之罪。

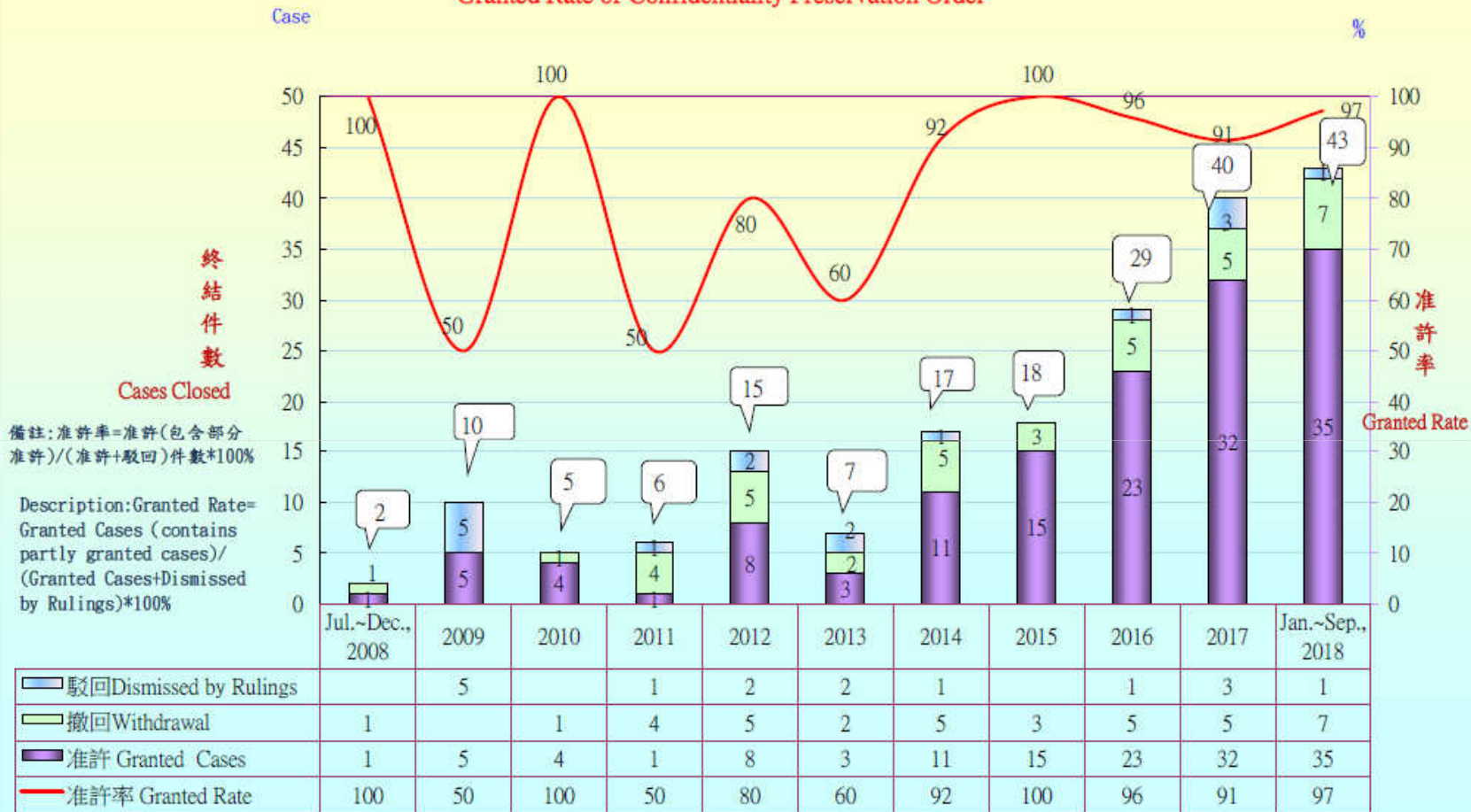
秘密保持命令(4/4)

法院見解

且本件抗告人所提出之發票數量繁多，涉及相對人對抗告人求償金額之計算，**若未予相對人閱覽、影印、抄錄、攝影，則其無法核計正確求償金額，恐難確保其訴訟權之行使。**況智慧財產案件審理法第11條至第15條之規定，設有秘密保持命令制度，兼顧當事人之訴訟權利及營業秘密持有人之保護，抗告人理應循此途徑尋求營業秘密之保護或限制閱覽。(智慧財產法院99年度民專抗字第12號)

然並非法律設有秘密保持命令制度，營業秘密持有人僅得選擇聲請核發秘密保持命令而不得依上開規定聲請禁止閱覽，違反秘密保持命令固有刑責，然營業秘密具有不可回復性，一經揭露即成為公開資訊，縱對違反秘密保持命令者課以刑罰，亦無法彌補營業秘密持有人之損害，是於營業秘密持有人聲請禁止對他造揭示該營業秘密時，**法院不能僅考量法律已設有秘密保持命令足茲保護聲請人營業秘密而駁回其聲請，而係應審酌聲請人所持有之營業秘密性質、秘密性之高低（係一般機密或配方等關鍵性技術機密）、准駁對兩造是否造成損害（聲請人營業秘密可能遭洩漏所生之損害、相對人訴訟上辯論權之妨礙）及雙方損害之程度等而定。**(智慧財產法院103年度民專抗字第9號)

8.民事聲請秘密保持命令事件核准比率 Granted Rate of Confidentiality Preservation Order



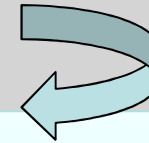
來源：智慧財產法院

專利無效之提出(1/2)

兩個管道

•舉發

•專利侵權訴訟中之無效抗辯



- 當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，**法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用**民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律**有關停止訴訟程序之規定。**

(智慧財產案件審理法§ 16 I)

- 法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。----**個案拘束力**。

(智慧財產案件審理法§ 16 II)

- 專利權人可以對第三人提起民事訴訟

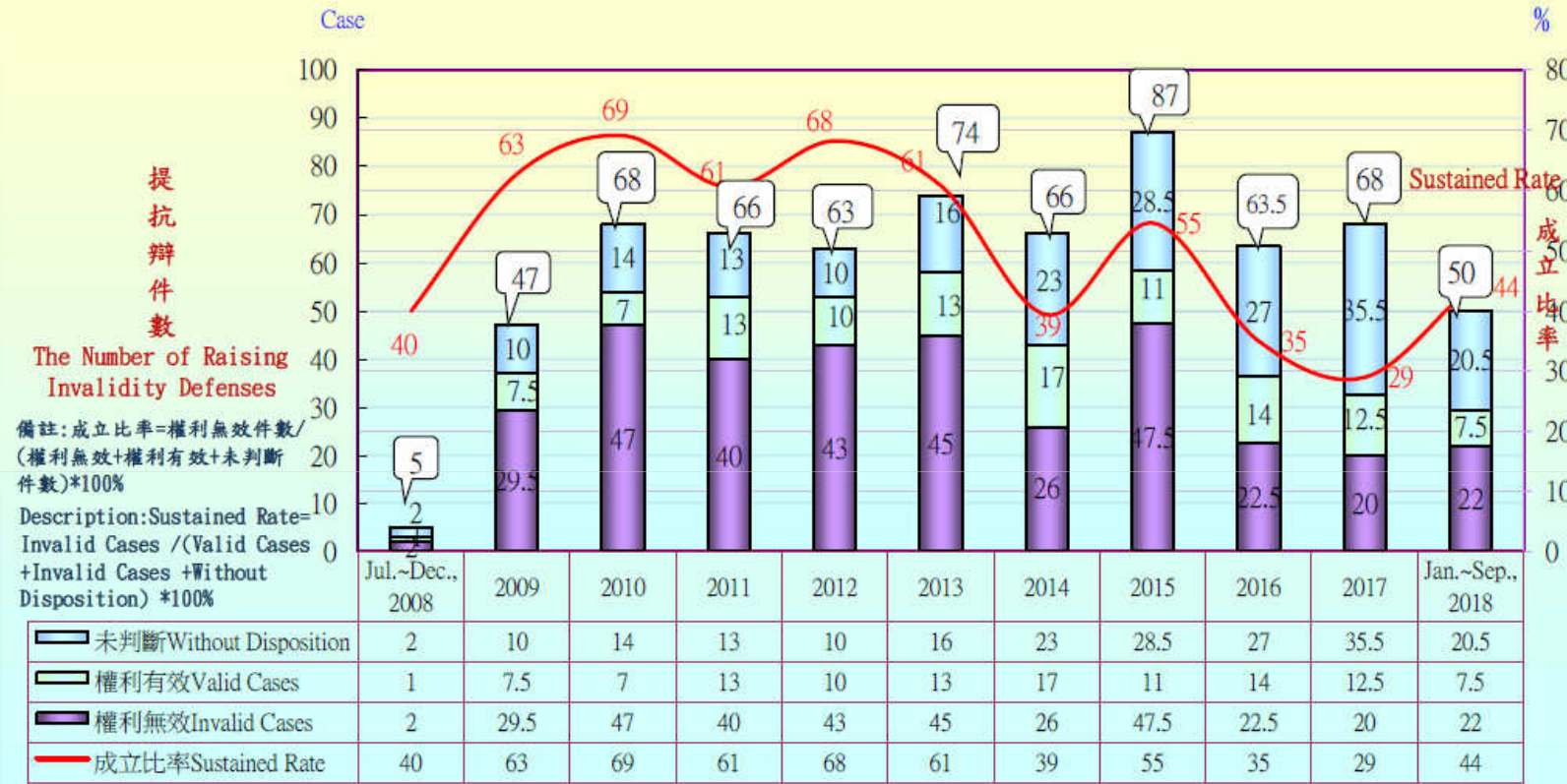
專利無效之提出(2/2)

舉發之審查

- 以書面審查為原則，必要時會進行勘驗或面詢
- 「**職權探知**」制度（專利法§75）
 - › 新專利法增訂專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，倘審查人員有**因職權明顯知悉之事證**；或於**多件舉發案合併審查時，不同舉發案之證據間，可互為補強**時，容許審查人員依職權審酌舉發人未提出之證據。
- 處理期間：15個月

5.民事第一審專利訴訟事件無效抗辯成立之比率

The Sustained Rate of Invalidity Defenses in the Patent Litigation of Civil First Instance Cases



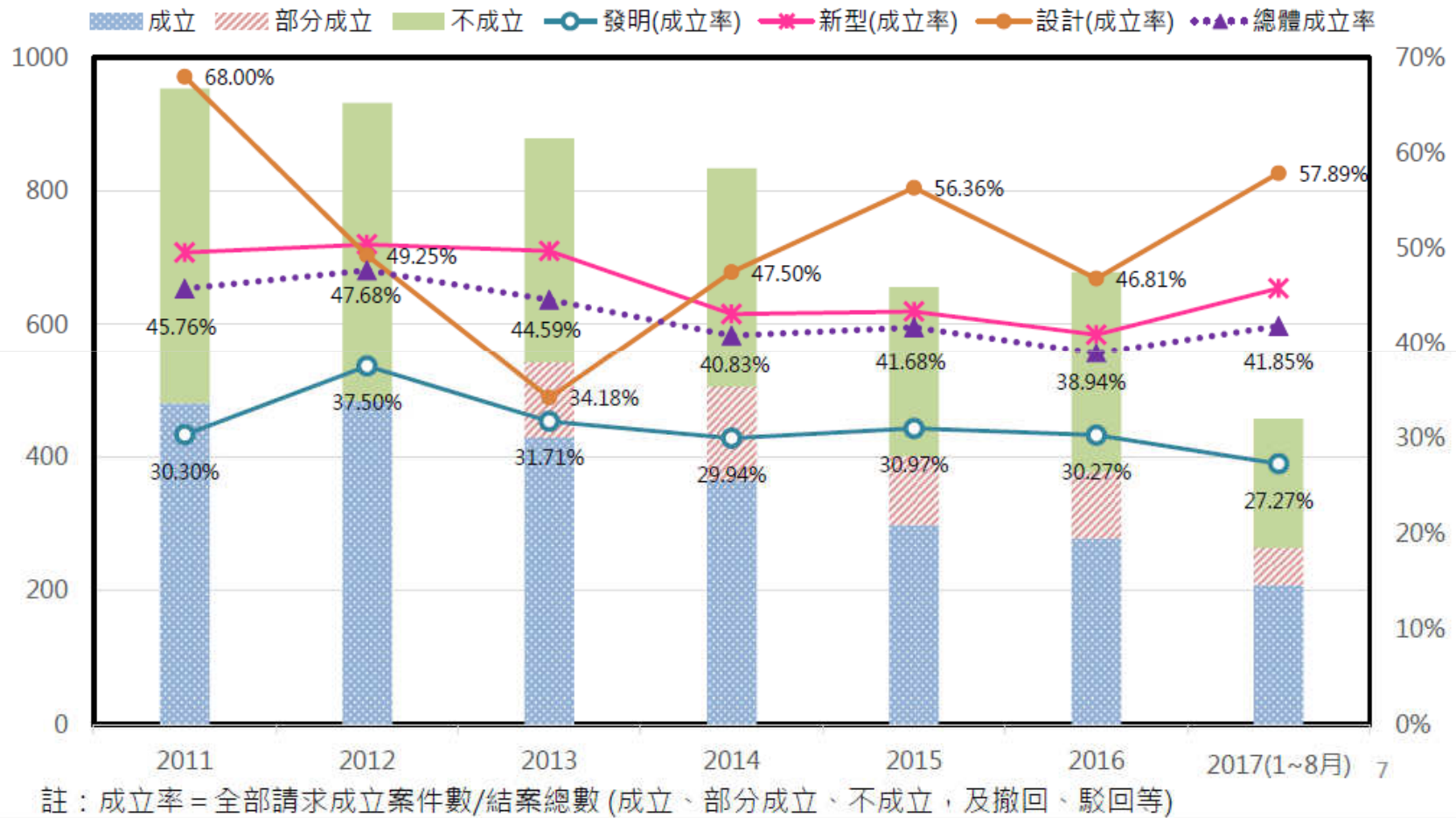
來源：智慧財產法院

舉發案審查結果現況

無效比例

設計 > 新型 > 發明
約50% 約45% 約30%

- 2013年修法引入逐項審定
- 整體無效比例無明顯變化



其他

不正行為(inequitable conduct)抗辯

- 例如(1)隱匿 (nondisclosure) 或錯誤不實 (misrepresentation) 資訊的重大性 (materiality) 以及 (2)欺瞞意圖 (intention to deceive) 兩要件。
- 我國並無不正行為法則之明文規定，故適用美國不正行為制度而論斷專利權人是否不得行使專利權，已嚴重悖離我國專利法體系及逾越法規範之文義，並增加法所無之限制」(智慧財產法院104年度民專訴字第94號判決)

權利行使違反誠信原則失效?

「又權利失效係基於誠信原則，與消滅時效制度無涉，要不因權利人之請求權尚未罹於時效而受影響。」(最高法院106年度台上字第2467號判決)

謝謝聆聽，歡迎提問