



收到專利權人提起專利侵權訴訟起訴狀之注意事項

何娜瑩* 律師／專利師



按專利權人於發現專利侵權事件時，除先行發函警告外，亦可直接向智慧財產及商事法院提起專利侵權訴訟，法院在收到專利權人起訴狀後，會將起訴狀繕本送達給被告，並函知被告於三十日內提出答辯狀，不論被告是否已有合作專利商標事務所，在收到法院起訴狀後，於短時間內要完成律師的委任以及書狀的提出，實際作業時間並不充裕，為免被告在收到法院起訴狀繕本後措手不及，茲提出以下注意事項以供參考。

一、在討論實體技術前之檢視：

(一) 文件檢查：

法院在送達起訴狀繕本時，會連同起訴狀之證物一併送達被告，為免法院有所遺漏，被告在收到法院起訴狀繕本時，先行確認資料完整性，若有缺漏，可盡快利用法院函文上之電話與法院聯繫，請法院提供。

(二) 確認專利權是否有效：

原告提起訴訟，應檢附其專利證書或專利公報等資料，且原告主張侵害事實必須發生在專利有效期間內，因此，被告可自智慧局網站檢視原告主張專利權是否仍有效，抑或已經消滅之，若專利已經消滅之，則應在答辯狀內指明之。

(三) 檢視當事人欄位：

1. 原告為專利權人或專屬被授權人：專屬被授權人雖有提起專利侵權訴訟之權能，但我國關於授權登記係採對抗主義，若未登記，不影響提起訴訟，若原告主張其為專屬被授權人，宜確認原告是否提出相關證據證明其授權關係。
2. 專利權人提起訴訟時，可能同時對製造商、經銷售、甚至下游零售商提起訴訟，俾利其未來勝訴時有利於求償，當被控侵權人之身分角色不同時，對於侵權行為所應負之主觀注意要件也不同，因而在訴訟策略上也有所不同，倘若專利權人僅對下游零售商或經銷商提起訴訟，其對侵權產品之技術掌握力不如製造商，宜盡速通知製造商協助釐清事實。
3. 通常公司涉訟時，可能原告連同公司負責人也列為被告，連帶請求損害賠償，若負責人列為被告，未來原告勝訴時，可對負責人之私有財產予以執行。

(四) 檢視訴之聲明：

1. 依專利法第 96 條規定，發明專利權人對於侵害其專利權者，得主張侵害防止、損害賠償以及銷毀侵害專利權之物、原料或器具等，故專利權人提起訴訟，通常可於起訴狀中發現下列主張：

* 任職台一國際法律事務所



訴之聲明

- 一、被告應連帶給付原告新台幣XXX元及自起訴狀送達翌日起按年利率百分之五計算之利息。
- 二、被告不得製造、銷售、為販賣之要約、使用或進口「XXX」型號之產品。
- 三、被告應將前項侵害專利權之物予以回收並銷毀。
- 四、第一項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。
- 五、訴訟費用由被告連帶費用。

2. 於上述聲明一至三中，即分別為防止侵害、損害賠償以及銷毀侵害專利權之物之請求權。由於原告在起訴時未必能完全掌握被告銷售情形，多數依照民事訴訟法第244條第4項聲明最低請求金額，待訴訟審理中再行調查證據擴張聲明，故被告不可因原告起訴狀上主張之損害賠償金額較低，因而輕忽之，因為侵權產品實際銷售數量及金額若干，甚至是否尚有原告沒有發現之侵權產品，被告最為清楚，故被告可內部自行評估損害賠償金額，以評估在最壞狀況下，法院可能的判決金額，一旦原告第一審勝訴後，若原告對被告財產聲請假執行，可能會影響被告公司短期資金之周轉。此外，若被告仍有訂單尚未出貨，在原告請求防止侵害請求權之下，亦應注意違約交貨之問題。

二、實體技術討論上之注意事項：

(一) 確認起訴狀內記載之侵權資訊之內容及是否完整：

原告提起專利侵權訴訟，應具體指明侵害之請求項次以及是構成文義侵權或均等侵權，此外，原告應提供足資辨識被控侵權物之資訊，例如產品型號、發票或其他資料(例如網頁、型錄等)，如上述資訊並不完整，亦將影響被告的答辯，被告宜於答辯狀中指明，請法院命原告舉證。

(二) 調閱本國專利及對應案之申請歷史檔案：

以目前專利申請人申請專利保護意識提高後，通常不會僅申請台灣而已，被告除調閱本國專利以外，亦可同時調閱對應外國案之申請歷史檔案，並檢視各國核准範圍，若對應案曾經過核駁，且範圍又比台灣案小，對應案引用之前案可考慮作為本件訴訟無效證據，且若本國專利或對應案曾經過修正，其修正、申復之歷程，亦可作為申請專利範圍解釋或阻卻均等論之依據，因此調閱上述資料乃是相當重要。

(三) 分析被控侵權物是否落入專利權範圍：

1. 確認起訴狀內提供之被控侵權物之技術資訊是否有誤：

原告並非被控侵權物之製造商，其對被控侵權物之技術分析未必完全正確，特別是在某些技術領域，例如化學、材料等領域，經常需透過儀器實驗分析始能發現當中成分及性能等，因此針對原告提出之分析報告，其分析流程與實驗方法等是否符合科學原理，是否可採等，被告宜一一檢視之，不可輕忽。

2. 分析比對：

(1)申請專利範圍解釋：

專利權是無體財產權，與有形土地、不動產不同，其權利範圍是由一系列文字組合而成的申請專利範圍所界定，難免因文字表達的侷限性，因而對文字解釋發生爭執，是以在進行侵害分析比對前，申請專利範圍之解釋猶為重要，對被



告而言，若能透過申請專利範圍解釋果，而構成不侵權之結果，不僅對被告而言是最佳的結果，也可能節省被告在主張無效性抗辯上費用的支出。

(2)若分析結果構成均等侵權時，被告宜進一步檢視是否存在均等論的阻卻事由，例如禁反言原則或是先前技術阻卻等，以達到不構成侵權之結果。

(四) 倘若被控侵權產品落入專利權範圍時，被告可提之抗辯：

1. 專利無效抗辯：

依照智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定：「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...」。因此當被控侵權物落入專利權範圍時，被告宜善加利用專利無效抗辯之武器，主張無效證據得為專利文獻、科學期刊等，若為網路資訊，為免爭議得對網頁進行公證，同時以時光回溯器 (Wayback Machine) 回溯網頁的歷史舊畫面，以作為該網頁上記載資訊確實已在申請前公開之佐證；若已有他人在專利申請前公開使用時，亦得提出公開使用之證據作無無效證據，此類證據通常會由複數個證據勾稽而成，故在蒐集資料上務必留意其關聯性。另外，被告除在訴訟中主張專利無效外，亦得向智慧局提起舉發，藉此對專利權人施加壓力，特別是原告專利權對被告未來產品研發及規劃影響重大時，提起舉發乃是勢在必行。

2. 專利權效力不及事由：

又按專利法第 59 條至第 61 條係關於專利權效力不及事由，目前常見主張則為專利法第 59 條第 1 項第 3 款先使用權抗辯，以及同法第 60 條明定之藥品申請查驗登記所為之試驗免責等，而首要留意在於，我國對於先使用權的認定仍屬保守，且舉證責任在於被告身上，若無十足把握的證據，不宜將抗辯重心僅放在先使用權上。

(五) 損害賠償：

原告欲取的勝訴判決，除須證明專利有效、被控侵權物落入專利權範圍外，仍須證明被告有故意或過失，被告始負侵權行為損害賠償的責任。目前在法院審判實務上，部分法官會採用中間判決審理模式，再進行損害賠償爭點的審理，透過中間判決審理模式，被告可清楚知悉侵權項次，在不同侵權項次下，有時會影響損害賠償計算的最小可銷售單元。另外，目前實務上，原告通常依據專利法第 97 條第 1 項第 2 款：「依侵害人因侵權行為所得之利益」作為損害賠償計算方式，惟在計算損害賠償上，應予扣除之侵權產品之成本及必要費用，實務上認定應界定為會計學上之直接成本，並不包括間接成本，因此，就此部分，被告應充分了解，不宜誤認行銷費用、人事成本等均可作為扣除項目。

三、結論

任何被告在收到法院寄來專利權人起訴狀繕本後，除準備相關訴訟資料以提出答辯狀外，應知悉原告提起訴訟，多數是原告與被告發生商業上利益衝突，故被告在因應法院程序外，也應一併檢視除起訴狀所主張項次外，是否仍有侵害其它項次，且原告若尚有其他專利權，被告是否也侵害其它專利權，同時也應加速迴避設計的速度，以免損害、風險的擴大。