

## 專利話廊

### 提起專利侵權訴訟前之準備事項概述（上）

林美宏 律師



當專利權人發現其專利權受到侵害且考慮以訴訟途徑來進行維權時，要事先做好哪些功課與準備呢？本文摘要整理起訴前需留意之事項，供有興趣的讀者參考。

(一) 蒐證：以取得被控侵權物品、侵權行為態樣之相關證明

1. 購買樣品：建議購買被控侵權樣品至少二件或二件以上，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、分析及製作專利比對分析報告之用。
2. 取得銷售單據：如訂單、送貨單、報價單、收據、收款憑證及發票等。儘量確保單據上載有日期、賣方名稱、商品型號、交易數量與金額，用以證明被控侵權人至少有「販賣」被控侵權物品之行為。
3. 搜集型錄或行銷資料(包含網路資訊)：型錄或行銷資料通常會提供被控侵權人(製造人或賣方)之公司簡介及被控侵權物品之商品說明等有用之訊息，且可用以證明被控侵權人有「為販賣之要約」的行為。若為網路資訊，則建議委請民間/法院公證人進行公證，以證明網路上確有該等資料之存在。
4. 拍攝照片：當被控侵權物品的體積過大、價格過高時，得以拍攝照片的方式作為證據，並用以製作專利比對分析報告。
5. 任何其他可以證明被控侵權人有實施該系爭專利之事實，包括「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」或「為上述目的而進口」被控侵權物品之行為的證據(包含人證)。

如上述證據的取得證據有困難時，可以向法院聲請證據保全；有需要時亦可委請民間公證人認證；建議儘量委請第三人取得證據(必要時可為「人證」)。

(二) 被控侵權人之身分確認：被控侵權人是自然人或法人？如為法人，則以該法人及其負責人兼為被告

依民法第 28 條及公司法第 23 條第 2 項分別規定：「法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任」、「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」，故於被控侵權人為法人者，該法人與其負責人應併列為被告，對專利權人負連帶賠償責任。

(三) 進行專利比對分析並製作書面報告：以瞭解被控侵權物品是否確實構成專利侵權

由於「侵害與否」為價值判斷，屬於法院之職權，因此不建議稱為「侵害鑑定報告」，而「比對、分析其異同」屬於事實判斷，故稱其為「專利比對分析報告」，較為妥適。專利比對分析報告之出具及判讀應委由專家(如專利律師或專利師)為之。

(四) 專利有效性評估：以評估所據專利是否有被認定為無效的風險

於專利侵權訴訟過程中，被控侵權人通常會提出有效性抗辯，以反擊專利權人

的侵權指控。自 2008 年 7 月 1 日起至 2014 年 6 月 30 日止，被控侵權人於智慧財產法院之第一審專利民事訴訟中提出有效性抗辯之比率平均為 63.57 %；而於前揭相同期間，智慧財產法院判決專利有效性抗辯成立之比率，各年依序為 60.1%、58.2%、63.8%、66.4%、57.6%、62.6%、44.9%。由上開數據可知，智慧財產法院成立迄今，專利權有效性抗辯成立比率於 2014 年上半年雖已大幅下降，惟仍高達四成五左右，且進步性仍為專利權被認定無效之主要原因（其中八成係以不具進步性，而認定抗辯成立）。有鑒於此，專利權人在提出專利侵權訴訟之前，應充分瞭解相關之先前技術，並審慎評估其所據專利之有效性，以免控告侵權不成，還賠上自己的專利（引自：智慧財產法院統計室資料；林欣蓉 法官，「精益求精，更上層樓——我國專利訴訟審理之實證與檢討」，全國律師 2014 年 10 月號，頁 5-17）。

此外，由於新型專利係採「形式審查」，並未就新型專利申請案進行前案檢索，亦未對其他有效性要件做實體的判斷，是以新型專利的權利狀態有其不安定性。因此若新型專利權人欲主張專利侵權，應先依專利法第 115 條規定，向智慧財產局申請新型專利技術報告，智慧財產局於進一步比對該專利與其先前技術文獻後，會將其客觀判斷作成新型專利技術報告，以作為新型專利權人行使專利權之依據。請留意，新型專利技術報告內容僅針對新穎性（專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款）、進步性、擬制新穎性、先申請原則等要件進行比對，對於其他得撤銷專利權之情事者，則不屬技術報告應處理事項（引自：智慧財產局官網資料）。

#### (五) 寄發警告信函

##### 1. 函文內容：

- (1) 敘明侵權事實：敘述專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如被控侵權物品於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足知悉系爭專利可能受有侵害之事實（註：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第 4 點）；另參照智慧財產法院 98 年度民專上字第 54 號判決意旨，專利權人之警告信函應指明「系爭產品」與「系爭專利」之內容。
- (2) 如專利權人所主張者為新型專利，則應依專利法第 116 條規定檢附新型專利報告。
- (3) 告知所涉及的法律規定內容。
- (4) 主張權利：陳述專利權人之要求。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。

##### 2. 法律效果：

- (1) 依專利法第 96 條及第 97 條規定，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；侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過已證明損害額之三倍。
- (2) 如侵權行為人收到已指明「系爭產品」與「系爭專利」之警告信函後仍繼續為侵權行為，將構成故意侵權，則依上開規定，專利權人可向侵權行為人請求最高達實際損害額之三倍的賠償金。
- (3) 又依專利法第 98 條規定，專利物上應標示專利證書號數...；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。因此，即便專利權人未於專利物上標示有專利證書號數，當指明「系爭產品」與「系爭專利」之警告信函一經送達侵權行為人，該信函即可作為上揭法條有關「侵害人明知為

專利物」之證據，而無礙於其損害賠償請求權之行使。

3. 其他寄發警告信函應注意之事項：

(1) 由於新型專利並未進行實體審查，其權利狀態並非確定，已如前述。故為防止新型專利權人以其不確定之權利濫發警告信函，於其進行警告時，依專利法第 116 條規定有提示新型專利技術報告之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件。又，若新型專利權人行使權利係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，即便其新型專利權嗣後遭撤銷，就其於撤銷前因行使專利權所致他人之損害，則依專利法第 117 條但書規定，例外毋須負賠償責任。

(2) 按公平交易法第 45 條，依專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。而有關何謂依照專利法行使權利之正當行為，台灣公平交易委員會訂有「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」，以監督寄發警告信函行為，確保事業公平競爭，維護交易秩序，有效處理專利權人濫用著作權、商標權或專利權而不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告信函所造成不公平競爭之情形。依據該處理原則，專利權人應先將被控侵權物品送請專家鑑定（即如上所述之專利比對分析），取得專利比對分析報告，並應先對被控侵權人（即可能構成侵害之製造商、進口商或代理商）寄發警告信函，以請求排除侵害。否則，若未踐行上揭先行程序而逕發警告信函予其他第三人（如被控侵權人之交易相對人），且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，將構成公平交易法第 24 條之違反（參照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第 5 點）。

(六) 損害賠償請求權之時效規定：專利權人必須於時效期間內主張、行使其權利

依專利法第 96 條第 6 項規定，損害賠償請求權及發明人姓名表示權受侵害之回復名譽請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。此為專利法有關消滅時效的特別規定。由於專利侵害通常屬繼續性的侵權行為，而在侵權行為持續進行、損害持續發生之情形下，每日均發生新的損害，故應自知悉各日所生新損害之時起，分別計算其消滅時效（參照最高法院 95 年台上字 2480 號判決：「加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算。」同院 95 年台上字 736 號判決、95 年台上字 1177 號判決亦同此見解）。

另依民法第 129 條規定，上述時效之計算會因為請求（如專利權人寄發警告信函）或起訴而中斷。惟於時效因請求而中斷者，若於請求後六個月內不起訴，視為不中斷；時效因起訴而中斷者，若撤回其訴，或因不合法而受駁回之裁判，其裁判確定，視為不中斷，此有民法第 130 條及第 131 條規定可稽。

若專利權人向被控侵權人提出請求或起訴時已罹於時效，被控侵權人得為時效抗辯，以拒絕賠償金額之給付。（續）

## 透過 3D 軟體 (Solid Works) 將無形的創意，建構成有形的專利設計案件實例

陳翔龍

### 一、前言：

專利繪圖所使用的繪圖工具，這十幾年間有著重大的轉變，筆者從一開始接觸專利繪圖工作時，是以手繪方式每一點一線都是由針筆繪出，到了 2000 年時電腦輔助繪圖開始有了重要的進步，當時產品 AutoCAD 2000 將繪圖工作帶到另一個境界，此時繪圖已漸漸的放棄使用紙筆、製圖桌，取代的是一個沒有空間侷限的電腦圖紙。

以 3D 軟體為例，其特性是可將產品模型 1:1 建立於軟體空間，在這個軟體空間裡所建立的產品模型，可被轉動、更可輕易的轉出專利設計案所需的立體圖及六面視圖；筆者以公告號 D159730 茶包的設計申請案為例，分享使用 3D 軟體繪製過程及其特性。

### 二、專利法對設計圖式的規定：

於專利法第 126 條指出說明書及圖式應明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。另施行細則 53 條第 1 項及第 2 項設計之圖式，應備具足夠之視圖，以充分揭露所主張設計之外觀；設計為立體者，應包含立體圖；設計為連續平面者，應包含單元圖。前項所稱之視圖，得為立體圖、前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖、平面圖、單元圖或其他輔助圖。

### 三、茶包專利設計案繪圖條件及繪製方向概述：

圖 1 及圖 2 為本案以紙張製作的概略模型及手繪概念圖，依手繪概念圖所示，需表現出茶包浸泡於杯中漂浮柔軟的態樣。

本案若以照片呈現方式提出申請，因茶包為軟性材質不容易定型，於拍攝照片時會有一定的難度；若使用展開的方式提出申請，與實際產品會有很大的出入。經由 3D 軟體建出模型並轉出相對應的立體圖及各面視圖，將會有更貼近實體的表現效果。

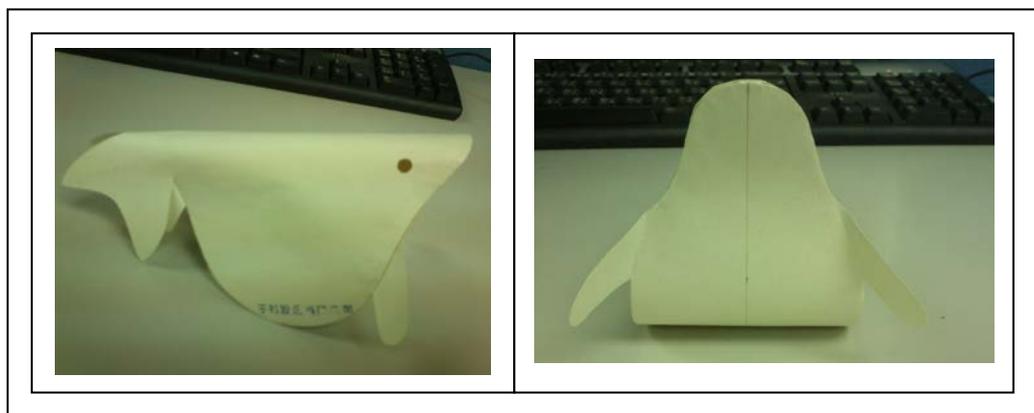


圖 1

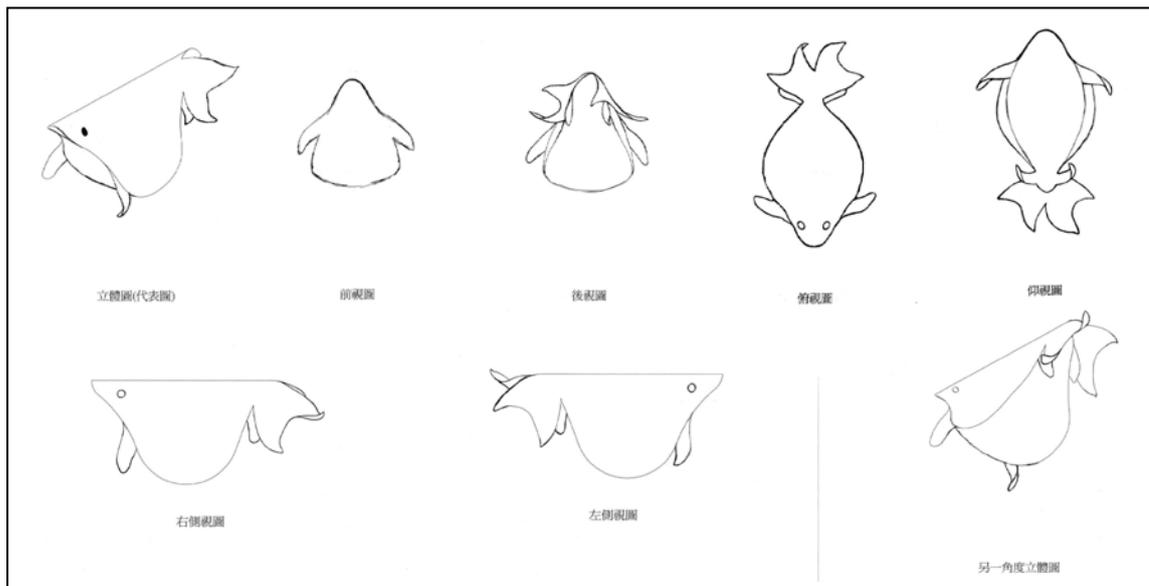


圖 2

四、運用 3D 軟體特性繪製出所需的設計案圖面：

在 3D 軟體未出現時，這種軟性材質的設計專利案，如需使用墨線圖提出申請，此時就需要土法煉鋼的各個視圖去對應投影；而 3D 軟體的特性就是將產品建構於軟體空間裡，就像是產生一個虛擬的產品，將產品的特徵在模型裡完整定義繪出，就能更貼近原設計的構想及實際產品。模型繪製完成後再透過軟體就能轉出對應的各面視圖，本案的繪製重點，如圖 3 在於魚鰭及魚尾需表現出漂浮的態樣。

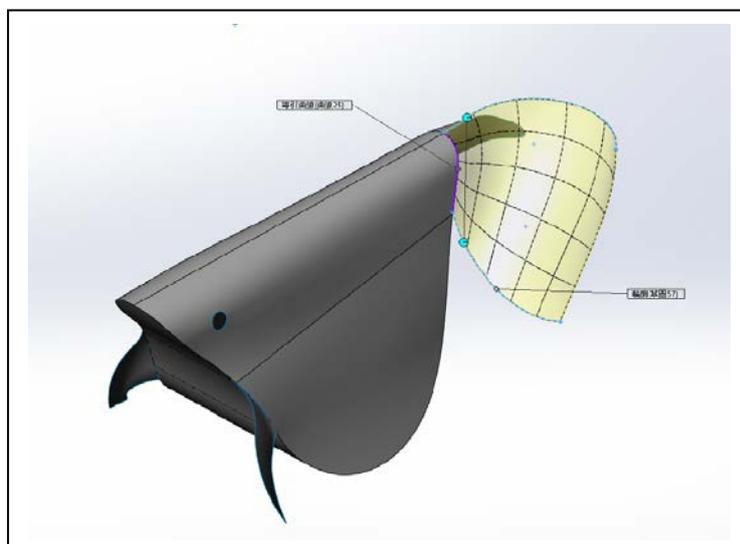


圖 3

五、結論：

專利案的圖式在設計專利申請案中，相較於新型、發明案佔了相當大的比重，而如何完成申請所需且符合法規的圖式，是專利繪圖重要的一個課題；在此案例中筆者透過 3D 軟體特性的運用，希望的是能更完整的呈現創作概念，繪製出符合法規的圖式要求，最後繪製如圖 4，依此提出申請。

圖 5 即為本案之產品實體照片，印證了上述圖式表現方式的絕佳性。

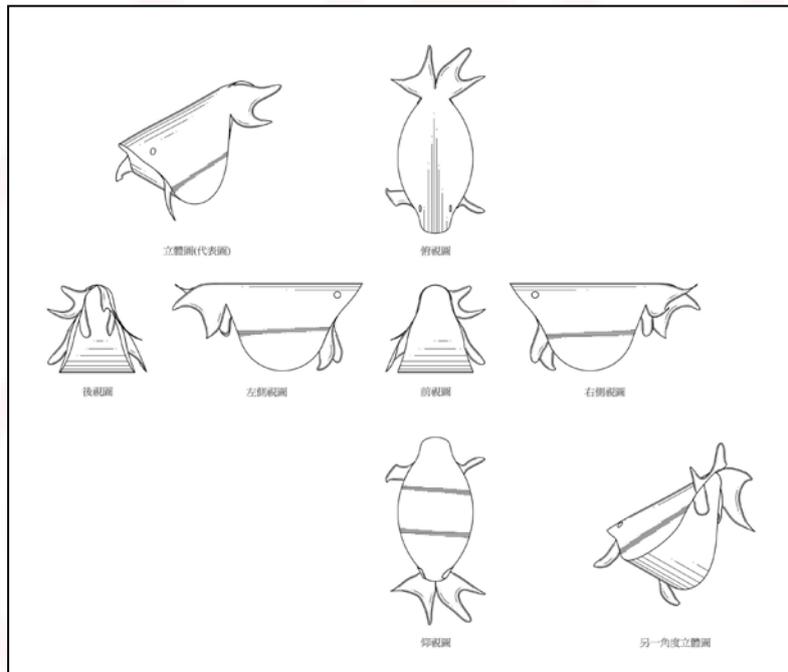


圖 4



圖 5

產品照片截取於 子村莊園 Facebook  
<https://www.facebook.com/CHARMVILLA8>

## 談美國電腦軟體專利適格性之現況（下）

朱遂強

### 一、前言

承上期所載，參考聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 的判決 (如 DDR Holdings v. Hotels.com, 簡稱 DDR 案)、以及美國專利局 (USPTO) 2015 年 7 月 30 日發表的 Update: Subject Matter Eligibility 及 Update Appendix 1: Examples, 有助於申請人檢視申請案的內容是否符合美國專利法第 101 條之規定, 並於上期說明 Update: Subject Matter Eligibility 對執行二段式分析架構該注意的事項, 而本期僅就 Update Appendix 1: Examples 所舉出的 5 個案例續作說明。

### 二、在 DDR 案之後, USPTO 於 2015 年 7 月 30 日發表的 5 個案例說明

由於二段式分析架構的第二步分析, 是必需判斷申請案中有沒有其他元素 (additional elements), 並使得申請案的內容具有顯著多於 (significantly more) 的發明概念, 但目前除了 DDR 案之外, 仍沒有其他案例可參考。承上所述, 以下僅例舉 Update Appendix 1: Examples 的 5 件案例的內容, 說明 USPTO 在解釋判斷相關領域案件是否具有發明概念的現況。

(一) Example 21 in July 2015 Update, 此案提供一種資訊服務的方法, 在此案之前的服務模式, 是在網路服務尚不普遍, 而投資人的電腦經常是離線狀態, 所以容易讓投資人錯過最佳時機, 而且投資人要自己分析, 所以本案請求項界定的方法是, 當股票跌超過一定的百分比時, 電腦就會自動通知投資人, 但是此方法僅是透過電腦自動通知投資人的方法而已; 意即是將人的動作行為轉由電腦來做, 例如比較股價、聯絡投資人等, 甚至只透過一張紙一支筆就可以做到, 所以此案被認定是商業行為、人類行為又是概念本身, 具有抽象概念。至於是否具有其他元素 (additional elements), USPTO 認為當其他元素只是透過網路及伺服器進行資料交換、處理, 則這些純粹只是拿來利用的媒介, 並沒有其他有意義的限制條件, 能夠使得此案的內容具有顯著多於 (significantly more) 的發明概念。另外, USPTO 建議的請求項內容是, 在請求項中界定更具體 (specific) 的限制條件, 惟有透過此限制條件才能達到通知投資人的目的; 也就是說, 讓請求項的內容無法蓋括所有的方法、應用, 不能產生獨佔整個市場的可能性, 而 USPTO 認為應提出具有技術性的解決方案而且是具體的技術方案, 所以如果使用的是模糊的內容, 則屬於沒有發明概念。

(二) Example 22 in July 2015 Update, 此案是一種關於減肥方面的應用, 其請求項中界定一個系統, 其包括有使用者介面、食物的資料, 使用者可以選擇自己想要的食物, 系統會根據熱量幫使用者計算一天所需要的食物量, 使用者根據這個結果, 再去調整自己要吃的食物。在此案中要選擇甚麼食物也都是人的選擇, 所以這是人類行為、概念本身, 仍是一張紙、一支筆就可完成, 所以是屬於抽象概念, 而所具有的其他元素其實就只是此系統使用電腦來做前述的事情, 是一般常見的、沒有限定透過甚麼特別的方法來實現的, 而此案也僅只是由人自己進行選擇, 更沒有具體的分析方式、技術方案, 所以此案沒有顯著多於的技術存在, 故不具有發明概念。

(三) Example 23 in July 2015 Update, 此案是提供在電腦上可同時開啟不同文件, 並由電腦自動調整文件大小, 其請求項界定由一電腦計算兩筆資料, 並計算出一縮放因子。而 USPTO 認為此案的計算涉及數學演算法, 而且沒有更

具體的揭示出計算的過程、沒有其他元素、沒有顯著多於的技術，只是簡單利用電腦而已，所以沒有發明概念。USPTO 建議的請求項內容是，如果請求項不只是以電腦計算資料，而是有針對要解決的問題敘明具體的技術手段，像是「偵測第一視窗、第二視窗的邊界，以得知兩個視窗的重疊狀態，當其中一個視窗交疊於另一個視窗上，則做出進一步更具體的處理等」，較特別的是，USPTO 認為這樣的請求項會是沒有抽象概念的，並不屬於抽象概念四大類（商業經濟行為、人類行為、概念本身、數學公式）的任何一類。另外，若同樣的內容改寫成另一種含數學演算法的請求項時，如果只是由電腦執行數學演算法，則屬於沒有發明概念，但是若電腦執行數學演算法並結合其他限制條件，能解決技術問題或改進電腦功能，則屬於有顯著多於的技術、具有發明概念。

(四) Example 24 in July 2015 Update，此案的內容是關於一個 alarm limit，說明中只說 alarm limit 是一個數字，請求項主要記載的是，當監看一些數字時，若發現超過了一個定值，則會自動去更新此 alarm limit，而其中具有二個數學方程式，所以可被歸類於具有數學演算法的抽象概念，雖然此案請求項中也有界定數個判斷步驟，但是實際上卻對於所判斷的變數皆未有具體的限制，最後會執行的更新步驟更清楚說明更新甚麼，由於沒有具體限制使用的方式，又沒有具體的揭示透過甚麼技術手段才能解決特定問題，所以不僅被認為是抽象概念，也不具有發明概念。

(五) Example 25 in July 2015 Update，此案是關於一種橡膠的製程，而此案需特別注意的是，此案的每一部分其實都可以由電腦完成，但是將每一部分組合起來之後的整體技術卻具有改良的功效，所已被認為具有發明概念。此案被認為有發明概念的原因是，由於過去的橡膠製程是需靠人工進行檢視完成與否的，可是當人工反復檢視時，會影響橡膠製程時溫度的變化，所以透過此案請求項的技術內容，可以很精確的控制橡膠何時完成，尤其請求項中的計算界定的相當具體化。所以透過這個例子可推測的是，如果將一個抽象化的東西具體化、有意義的限制，才會有機會讓請求項中有更具體的限制條件、具體的應用方式，若只是將請求項套用到一個應用領域裡面是不夠的。

#### 四、小結

筆者認為此次 USPTO 發表的資料，不僅有助於申請人判斷如何符合美國專利法第 101 條之規定，同時也可能有嚇阻「想概括所有應用並獨佔整個應用市場的可能性或意圖之申請人」的作用，而美國目前這樣的判斷標準，也許不會影響到確實掌握具體技術內容的申請人，所以申請人若考慮向美國就電腦軟體相關發明專利提出申請，即使提出的內容是屬於抽象概念，仍建議可根據目前案例（如 DDR 案）及更新資料 (Examples) 的說明，以判斷申請案中有沒有其他元素，尤其是有意義的其他元素，並可檢視請求項是否有改進技術、改進電腦本身的功能或者具體而有有意義的限制，使得申請案的內容具有顯著多於的發明概念。

因此，需要再次強調的是，申請人向美國提出電腦軟體相關的發明專利，應特別注意請求項的內容是否具體，而有意義的限制條件能夠越具體，則越有可能避免概括到所有應用，而產生能獨佔整個應用市場的可能性，所以對於申請人提出的內容，筆者建議仍應回到申請技術的本質，考慮申請內容中實質性的技術特徵，對於後續答辯的方式，也都應參考前述案例及更新資料的內容慎重考慮。