



台灣專利訴訟攻防策略

林哲誠 律師
常在國際法律事務所
2015年6月5日

智財法院統計數字

種類別	年度別	全部勝訴A	部分勝訴B	原告敗訴C	和解	勝訴率 (A+B)/(A+B+C)
民事一審 專利侵權訴訟	2013年1~12月	8	18	90	7	22.41%
	2014年1~9月	3	11	44	9	24.14%

備註:勝訴件數=全部勝訴+部分勝訴 (資料來源：智慧財產法院)

智財法院統計數字

種類別	年度別	全部准許A	部分准許B	駁回C	撤回	准許率 (A+B)/(A+B+C)
整體假處分之聲請	2013年1~12月	2	1	6	1	33.33%
	2014年1~9月	3	0	0	1	100.00%
整體保全證據之聲請	2013年1~12月	4	3	18		28.00%
	2014年1~9月	4	4	10		44.44%

備註:核准件數=全部核准+部分核准 (資料來源: 智慧財產法院)

智財法院統計數字

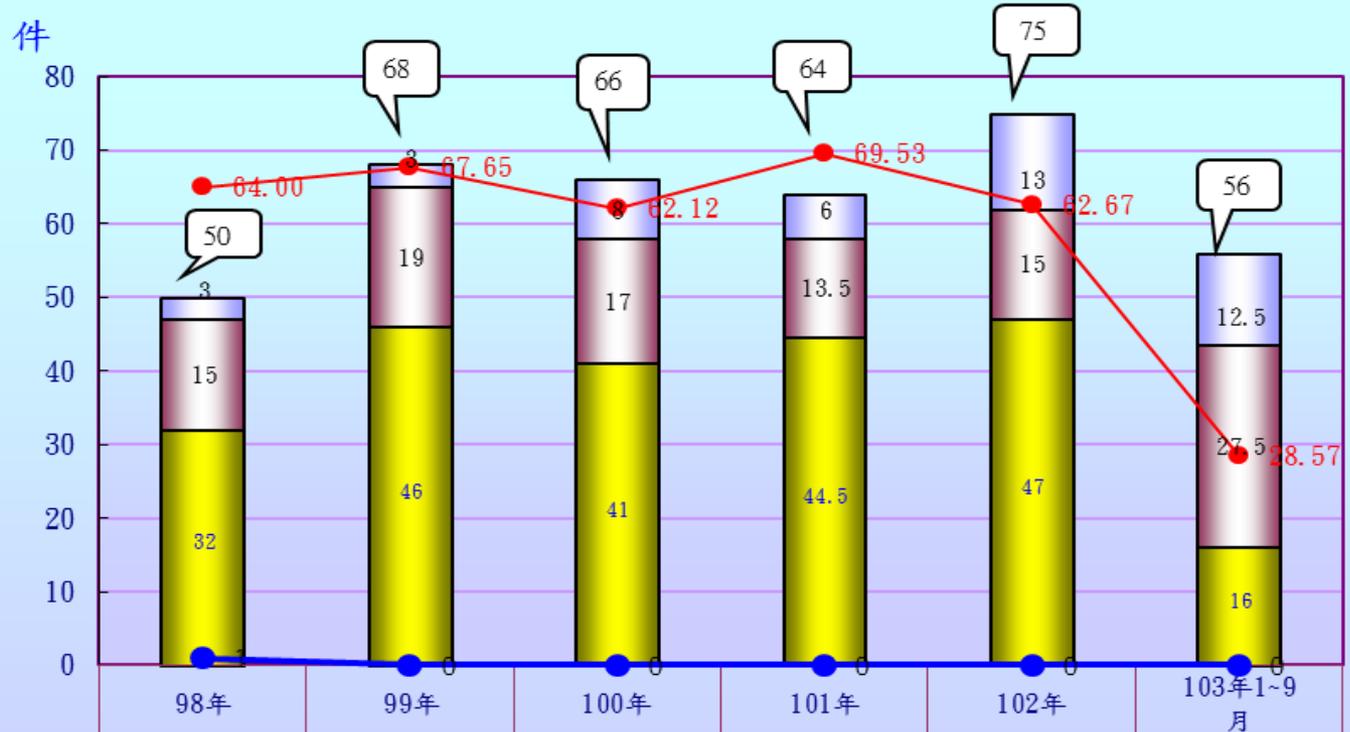
種類別	年度別	維持率
智財法院民二審維持民一審專利判決	2013年1~12月	95.87%
	2014年1~9月	96.24%
最高法院維持智財法院民二審專利判決	2013年1~12月	91.67%
	2014年1~9月	90.09%

(資料來源：智慧財產法院)

智財法院統計數字

智慧財產法院民事一審專利訴訟事件提出有效性抗辯情形

提出有效性抗辯件數



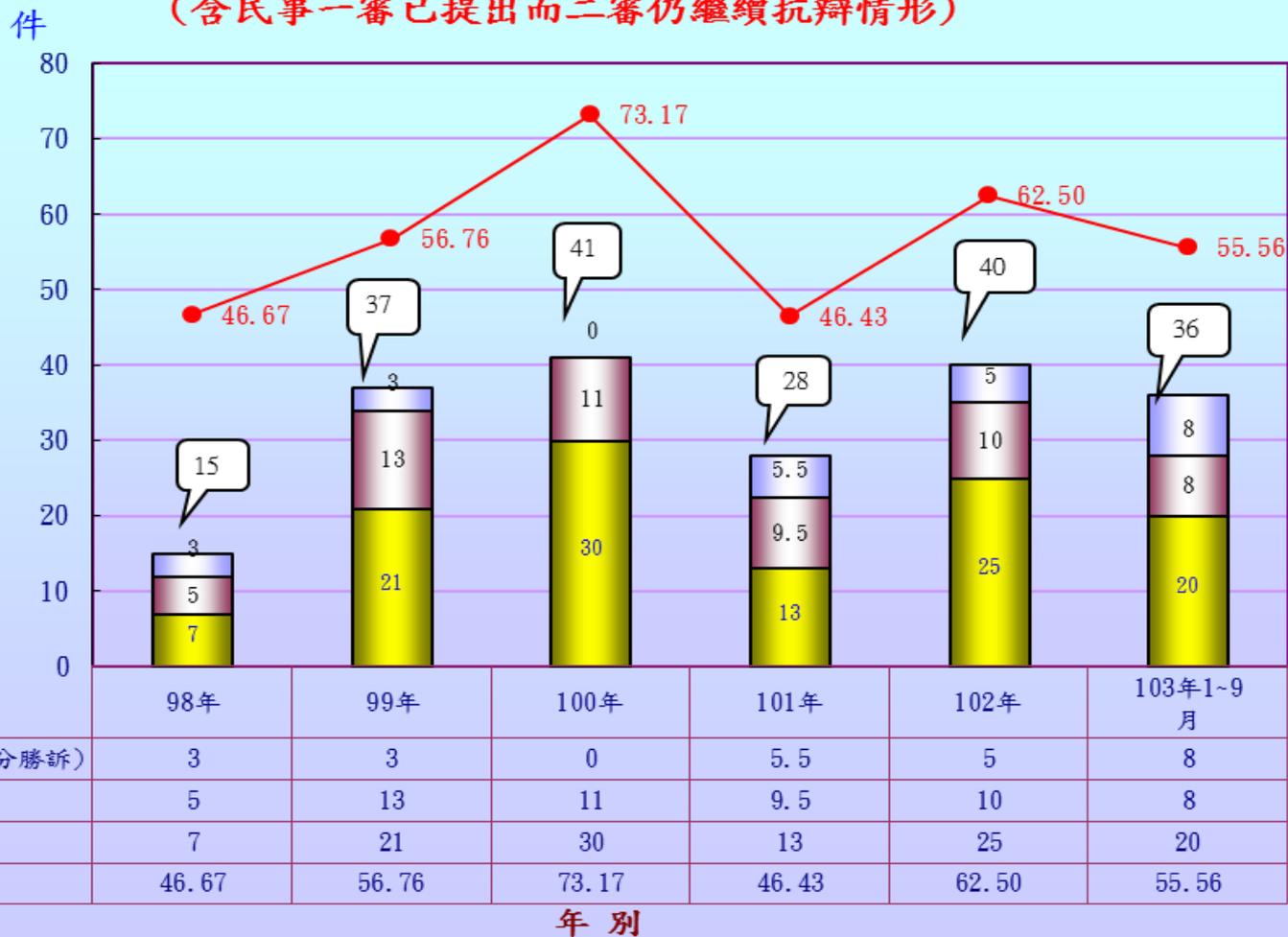
原告勝訴(含部分勝訴)	3	3	8	6	13	12.5
不侵權	15	19	17	13.5	15	27.5
權利無效	32	46	41	44.5	47	16
權利無效比率	64.00	67.65	62.12	69.53	62.67	28.57
未判斷	1	0	0	0	0	0

年別

智財法院統計數字

智慧財產法院民事二審專利訴訟事件提出有效性抗辯情形
(含民事一審已提出而二審仍繼續抗辯情形)

提出有效性抗辯件數



誰有權利提起專利侵權訴訟？

◆ 專利權人

- 專利法第62條第3項：「專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。」
- 即使專利權人將專利專屬授權給他人，仍有提起專利侵權訴訟之適格，只是可能被認定不會因侵權而受有損害。
(智慧財產法院100民專訴125號判決)

◆ 專屬被授權人

專利法第96條第4項：「專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。」

專利權人應將何人列為被告？

- ◆ 製造商？
- ◆ 製造商之負責人？
- ◆ 販售商？
 - 代理商/經銷商
 - 通路/賣場？
- ◆ 販售商之負責人？
- ◆ 使用者？

專利權人應如何請求排除侵害？

實務上專利權人之三種不同類型聲明態樣：

- ◆ 僅要求被告不得製造或銷售特定型號之產品。
- ◆ 概括請求被告不得侵害原告特定專利，而不特定被告產品型號。
- ◆ 要求被告不得製造或銷售特定型號產品，同時概括請求被告不得侵害原告特定專利。

瞭解承審法官/技術審查官

- ◆ 承審法官/技術審查官之背景。
- ◆ 承審法官之審理模式。
- ◆ 承審法官/技術審查官對特定議題之意見。
- ◆ 承審法官/技術審查官過去審理之案件。

專利權人對於侵權證物之蒐集

◆ 專利權人取得侵權證物之方式：

- 透過法院進行證據保全/假扣押。
- 於訴訟中請求法院命被告提出。
- 於訴訟中請求法院命第三人提出。
- 經由他案取得之侵權證物。
- 透過非訴訟程序自行取得。

專利權人對於侵權證物之蒐集

◆ 侵權產品/文件取得過程應注意：

- 取得的來源。
- 應注意不侵害營業秘密。
- 應能證明取得產品完整過程。
- 應取得適當的侵權產品數量。
- 應注意是否超過產品保存期限。
- 產品的型號種類。
- 進行必要的鑑定分析。

申請專利範圍解釋

◆ 是否應要求法官先做出申請專利範圍解釋？

◆ 解釋申請專利範圍時應注意：

- 是否影響對於專利是否無效之主張理由？
- 是否影響對於產品是否侵權之主張理由？
- 應提出自己對於申請專利範圍的解釋。
- 專利範圍不明確故需要解釋？或專利範圍不明確故專利無效？
- 專利權人應以解釋方式或更正方式，確認專利範圍？

被告的不侵權抗辯

- ◆ 主張原告未盡舉證責任證明侵權。
- ◆ 積極提出不侵權抗辯。
- ◆ 主動提出產品進行侵權分析？
- ◆ 主張權利耗盡。
- ◆ 主張先前使用。
- ◆ 主張先前技術阻卻。

專家證人/鑑定機關

- ◆ 什麼情況下需要專家證人/鑑定機關？
- ◆ 如何讓專家證人/鑑定機關發揮最大作用？
- ◆ 先搶先贏？
- ◆ 專家意見或鑑定報告之製作。
- ◆ 專家證人到庭陳述？

被告之專利無效抗辯

- ◆ 被告一定要提專利無效抗辯嗎？
- ◆ 被告一定要向智財局提出舉發程序嗎？
- ◆ 先前技術越多越好？先前技術組合越多越好？
- ◆ 提出外部專家意見有用嗎？
- ◆ 提出外國法院或專利主管機關之裁決有用嗎？

原告對於專利之更正

- ◆ 原告(專利權人)更正之時機？
- ◆ 智慧財產法院對於原告更正之處理：
 - 自為准否更正之認定。
 - 以現行公告之專利作認定。
 - 要求對更正前或更正後之專利範圍皆進行辯論。
- ◆ 更正對於認定被告故意或過失之影響？

被告對於排除侵害之抗辯

- ◆ 被告並未侵害專利；或
- ◆ 被告於言詞辯論終結時已無侵權之虞

最高法院102,台抗,317民事裁定：

「排除侵害之請求，意指起訴後禁止再為侵害專利權，非在排除已發生之侵害，其成立與否須調查侵害專利權事實之有無及**於事實審言詞辯論終結前是否存在**」

法官公開心證

- ◆ 法官是否及何時會公開心證？
- ◆ 法官公開心證之方式？
- ◆ 法官公開心證之內容？
 - 對於申請專利範圍之解釋。
 - 本案相關技術爭點。
 - 被告產品是否侵權/原告專利是否有效。
 - 中間判決。
- ◆ 是否應主動要求法官公開心證？
- ◆ 公開心證之優缺點？

如何促使原告和解或撤回訴訟

- ◆ 提出專利無效抗辯？
- ◆ 對系爭專利及其國外對應案提出舉發？
- ◆ 對原告提出反訴？
 - 違反公平交易法？
 - 構成民法侵權行為？
 - 違反營業秘密法？
- ◆ 對原告於國內外提起專利侵權訴訟？

謝謝聆聽

林哲誠 律師
常在國際法律事務所
vincentlin@tsartsai.com.tw
2015年6月5日