

經濟部

# 專利訴訟實務

Practices in Patent Litigation


蕭富山 著


# 專利訴訟實務

Practices in Patent Litigation

---

蕭富山 編著

出版： 經濟部智慧財產局

編印： 國立臺灣大學科際整合法律學研究所

二〇〇九年一月

國家圖書館出版品預行編目資料

專利訴訟實務 = Practices in patent  
litigation / 蕭富山編著. -- 二版. -- 臺  
北市：經濟部智慧局, 2007 [民 96]  
面；公分  
參考書目：面  
ISBN 978-986-00-7704-9 (平裝)

1. 專利 - 法規論述

440.61

95023926

# 專利訴訟實務

Practices in Patent Litigation

2009年1月 三版第1刷

作者	蕭富山
出版單位	經濟部智慧財產局
編印者	國立臺灣大學科際整合法律學研究所
地址	100 臺北市中正區徐州路 21 號
電話	02-2364-3055 (智慧財產培訓學院)
傳真	02-2364-4250 (智慧財產培訓學院)
網址	<a href="http://tipa.law.ntu.edu.tw/">http://tipa.law.ntu.edu.tw/</a>
定價	新臺幣 400 元

有著作權·侵害必究

ISBN 978-986-00-7704-9

# 新版序

臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所於94年5月間受經濟部智慧財產局委託設立「智慧財產培訓學院」，並邀請國內智慧財產領域專家編撰專業教材，自95年4月起出版統一教材，供臺灣北、中、南地區專業培訓單位開班授課之用，獲得廣大迴響。在此期間，「智慧財產培訓學院」蒙各方專家提供寶貴指教與意見，謹向所有先進敬致萬分謝意。

國內智慧財產權議題日受重視，為配合國內環境之發展及因應國際規範之變化，我國智慧財產相關法令規定因應智慧財產法院設立及專利師法制定施行亦有所變動，因此為使專業教材能與現行規定相契合及更加充實內容，遂就相關教材進行修訂及新增。謹此，感謝各教材編撰人不辭辛勞，擔任此增修及編撰重任。

此次新版主要方向為更新法令規範、補充案例說明、增加國際實務、調整數據變化，並且納入初版時不及編寫之內容，使整體教材更臻完善周全。

本案增修工作或有疏漏錯誤之處，懇請各界不吝繼續批評與指教。

智慧財產培訓學院 謹誌

2009年1月

# 局長序

知識經濟時代著重創新與無形資本，欲提升國家競爭力，須仰賴技術的研發與創新，而有健全的智慧財產權保護環境，則可進一步保護研發成果，並激勵企業投入創新之意願。鑑此，當前產業界除需大量研發人才投入創新研發外，同時亟需大量高素質之智財管理人才，以協助企業智財創造、保護與運用。

環視國際趨勢，先進國家早已競相成立智財專業培訓機構，如美國的國家智慧財產法律研究院、日本的發明協會、歐洲的專利學院、澳大利亞的智財研究中心及新加坡的智慧財產學院等專責培訓機構，積極培育智財專業人才。反觀我國目前培育智財專業人才的養成機制，大部分仍屬於短期的研討會，欠缺就產學研或司法界各不同領域之需求提供全盤完備之培訓機制，不論是質或量均未能滿足產學研各界需求。為此，經濟部智慧財產局自94年起委請國立臺灣大學科際整合法律學研究所規劃成立智慧財產培訓學院，開啓我國智財專業人員培訓的新里程碑。

目前坊間培訓教材常因講師不同而異，致成效良莠不齊，爰此，「智慧財產培訓學院」特邀集國內智財領域專家規劃智財課程，並據以編撰41本專業教材，所邀編撰人均為一時之選，內容以專利及智財權管理為主軸，撰寫角度則由專利法制介紹、專利申請到專利實體審查，由淺入深，另亦就目前各界關注之專利侵害鑑定、專利訴訟及智慧財產權管理等面向進行探討，以符合智財專業培訓之需求。因此，期望透過各界資源的有效整合，本統一教材的推廣，發揮事半功倍的效果，使參與培訓的學員不論於何時何地參加學院所辦培訓課程，均能獲得一致而正確的智財權觀念。

在此感謝由臺大科法所詹森林所長帶領的專業團隊及41本教材編撰人不計報酬的奉獻，相關教材內容並將適時增修及擴編至商標、著作權等其他智財領域，尚祈請各界先進不吝賜教。

經濟部智慧財產局局長

謹誌

2006年3月

# 主持人序

「人才為國家之本」，在知識經濟的現代產業中，智慧財產專業人才的培訓工作，係不可或缺的一環。唯有全面提升智慧財產專業人才的質與量，方能充分發揮國家整體智財能量。

經濟部智慧財產局在94年度開展「智慧財產專業人員培訓計畫」，並委託國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所成立「智慧財產培訓學院」，期能以統一的課程、嚴謹的教材及專業的師資，建立智慧財產專業人才的培訓機制。

臺大科法所承接本專案計畫後，全體主持人群便本於為智財教育植根播種的理念，審慎規劃智慧財產專業培訓課程，並依課程需求邀請學者專家編撰41本專業教材。

本教材編撰者，皆為國內智慧財產學術界與產業界的頂尖人士。全體編撰人不計酬勞的付出與專業負責的態度，乃教材順利問世的關鍵。謹藉此出版機會，致上誠摯的謝意與最高的敬意。當然，本專案計畫的主辦單位——經濟部智慧財產局——全程協助審核教材內容並隨時提供專業意見，更是幕後最大功臣。



我們期待這套專業教材能為國內智慧財產的專業培訓工作奠定基礎，更希望發揮拋磚引玉的功效，激發國內智慧財產的專文論述與學術研討。

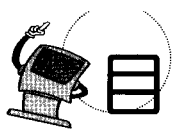
本套教材必有可更完善之處，敬請各界不吝批評指教，並提供寶貴意見。我們必定虛心檢討，以為未來增修的主要依據。

國立臺灣大學法律學院  
科際整合法律學研究所

教授

謹誌

2006年3月



# 錄

新版序

局長序

主持人序

壹、教材說明.....	1
貳、教材大綱.....	3
參、教材內容.....	5
一、前    言.....	5
二、我國訴訟制度及實務簡介.....	6
(一)民事、刑事及行政訴訟之意義及區別.....	7
(二)民事訴訟制度簡介.....	9
(三)刑事訴訟制度簡介.....	63
(四)行政訴訟制度簡介.....	77
三、專利爭訟之攻防.....	91
(一)訴訟程序之利用.....	91
(二)兩造之攻防行動類型.....	99
(三)專利權人(原告)應準備之事項.....	101

(四)專利權人(原告)之攻擊行動 .....	108
(五)被控侵權人(被告)之防禦型攻擊行動 .....	180
四、和 解 .....	217
(一)和解時機 .....	217
(二)和解方案 .....	219
五、結論——專利訴訟之特色 .....	222
(一)作為商業競爭之手段 .....	222
(二)爭訟方式多而雜 .....	223
(三)對雙方信譽之衝擊甚大 .....	224
(四)因應訴訟之技能多且高 .....	225
(五)訴訟費用高 .....	225
(六)採證困難 .....	226
(七)訴訟程序冗長 .....	226
肆、案例分析 .....	229
伍、教學投影片 .....	239
陸、參考文獻 .....	319
柒、附 錄 .....	321

# 壹、教材說明

智慧財產權之爭訟，對於權利人而言，其訴訟之目的或在求得賠償，或在維護社會公理正義，惟在現代科技發達、商業掛帥之社會，專利之訴訟已經成為商業競爭之手段，亦即專利權人提起訴訟，非必意在獲得若干之賠償，或所謂維護公理正義，而係企圖以訴訟迫使被控侵權人退出市場，因而專利權人即可取而代之，因此所獲得之利益，遠高於訴訟上請求之金額。

專利訴訟既有作為商業競爭手段之特性，則原、被告兩造在訴訟上之攻防，必趨激烈，其所運用之訴訟程序及技巧，亦必複雜且精密，可謂係將一般訴訟程序之手段發揮至極，從而專利訴訟之介紹，不得不須先說明我國各種爭訟制度及其應用上之要點，而後始能清楚地介紹專利訴訟雙方之攻防。本文即以我國各種訴訟制度及專利爭訟之攻防為二大主軸。

惟應說明者：專利訴訟涉及民事訴訟及行政訴訟各個層面，有時甚至衍生刑事訴訟，其涵蓋範圍甚廣，惟限於篇幅，本文定位為導論性質，亦即僅在初淺介紹專利訴訟所涉之法律手段，至於各該法律手段之意義、要件、技巧、理論等等，則留待各課程介紹，例如有關假

## 2 智慧財產培訓學院教材

扣押、假處分，有「專利保全程序實務」；專利舉發，有「專利舉發實務」；有關專利核駁及舉發之訴願、行政訴訟，有「專利救濟行政程序」；專利侵害或不侵害之鑑定，有「專利侵害鑑定理論」；損害賠償之計算，有「專利侵權要件及損害賠償計算」；專利侵害之處理方式及策略運用，有「專利侵害處理策略」；專利爭訟之和解及授權談判，有「和解授權談判實務」；涉及不公平競爭，有「智權運用及競爭法」等等，均留待各該課程詳論。此外，本文亦僅限於實務上專利爭訟攻防之介紹，不及於理論之探討，併此說明。

另感謝周珊仔律師協助增訂智慧財產訴訟新制之部分。

# 貳、教材大綱

## 一、前 言

## 二、我國訴訟制度及實務簡介

(一)民事、刑事及行政訴訟之意義及區別

(二)民事訴訟制度簡介

(三)刑事訴訟制度簡介

(四)行政訴訟制度簡介

## 三、專利爭訟之攻防

(一)訴訟程序之利用

(二)兩造之攻防行動類型

(三)專利權人（原告）應準備之事項

(四)專利權人（原告）之攻擊行動

(五)被控侵權人（被告）之防禦型攻擊行動

## 四、和 解

(一)和解時機

(二)和解方案

## 五、結論——專利訴訟之特色

- (一)作為商業競爭之手段
- (二)爭訟方式多而雜
- (三)對雙方信譽之衝擊甚大
- (四)因應訴訟之技能多且高
- (五)訴訟費用高
- (六)採證困難
- (七)訴訟程序冗長

# 參、教材內容

## 一、前 言

傳統產業多以勞力密集取勝為利基，高科技產業則以技術取勝，但時至今日科學技術發達，各種產業幾無傳統產業或高科技產業之分；今日，企業獲利之根本，即在智慧財產一端。「專利」是企業擁有智慧財產之體現，並進而為商業競爭之手段及方法。擁有核心專利技術之企業，縱在世界不景氣之時代，亦能坐擁鉅額之權利金，反之，缺乏專利技術之企業，不但生存岌岌可危，且被控專利侵權時，縱尙未有法院確定判決，可能商譽、信譽損失乃至關門倒閉，遑論敗訴時須付出之賠償，企業生命回天乏術，並不意外。因此，專利爭訟已成為商業上兵家必爭之戰場，而專利爭訟可謂是民、刑事及行政訴訟最極致之應用，其手段及策略亦非一般訴訟可比，且智慧財產法院（以下簡稱「智財法院」）於2008年新設，並將依新制訂之智慧財產法院組織法<sup>1</sup>、智

---

<sup>1</sup> 「智慧財產法院組織法」於民國（下同）96年3月28日華總一義字第09600035701號總統令公布，於97年5月6日院台廳司一字第0970010117號司法院令發布定自97年7月1日施行。



智慧財產案件審理法<sup>2</sup>、智慧財產案件審理法施行細則<sup>3</sup>及智慧財產案件審理細則<sup>4</sup>等法規審理智慧財產訴訟案件，則智慧財產訴訟將更加專業化，有別於傳統法院及行政法院之訴訟，對於現代企業經理人在其維護企業最大利益之本分下，實為不可不知的一門課程，本教材亦以商業競爭類型之專利爭訟為介紹之對象。

## 二、我國訴訟制度及實務簡介

專利訴訟本為傳統上各類訴訟之一種，但卻將各類傳統訴訟之程序及手段發揮得淋漓盡致，尤其智院組織法通過後，於2008年7月1日正式設立智財法院以處理智慧財產相關案件，此一融合「民事、刑事、行政」之訴訟制度，可說是全球首創，有別於一般傳統訴訟。按2007年公布的智慧財產案件審理法，是一程序性之規

---

<sup>2</sup> 「智慧財產案件審理法」於96年3月28日華總一義字第09600035711號總統令公布，於97年5月6日院台廳行一字第0970009972號司法院令發布定自97年7月1日施行。

<sup>3</sup> 「智慧財產案件審理法施行細則」於97年4月21日院台廳行一字第0970008766號司法院令發布，並自智慧財產案件審理法施行之日（97年7月1日）施行。

<sup>4</sup> 「智慧財產案件審理細則」於97年4月24日院台廳行一字第0970009012號司法院令發布，並自智慧財產案件審理法施行之日（97年7月1日）施行。