

專利侵害鑑定相關問題之探討

邱素真 撰

前言：

依現行專利法第 131 條第二項規定，專利權人就第 123 至 126 條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。又同法條第四項規定「司法院及行政院應協調指定侵害鑑定專業機構」。究竟專利法第 131 條第二項所提之告訴時，應檢附之侵害鑑定報告是否／應否指司法條第四項所述之由司法院及行政院協調指定之侵害鑑定專業機構出具者？在專利訴訟實務上屢有爭議與討論。

依據八十六年度台非字第 76 號最高法院刑事判決【裁判日期 86/03/13】，專利權人提出告訴或自訴時應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知，而所謂之侵害鑑定報告係指經司法院及行政院協調指定之侵害鑑定專業機構鑑定之侵害報告而言。然而依據 84.12.18 檢義經紀字第 15268 號台灣高等法院檢察署函及法務部 83.4.18.

法 83 檢字第 07604 號函中之意見，專利法第 131 條第二項所規定之「鑑定報告」並不以由專業鑑定機構出具者為限。究竟何種主張較合理，專利界人士已有諸多討論，但迄今在實際做法上仍莫衷一是，此點在專利權人伸張其權力時易會造成許多困擾。

我國專利法在民國 83 年修法時，增列第 131 條第二項旨在防止專利權人濫行起訴，至於增列第 131 條第四項，或許是想選定客觀之鑑定機構以輔助法官在技術方面的判斷，其立法意旨或有可取之處，但在實務上仍常為人詬病。筆者僅就個人在實務上之經驗提出一些思考方向供同業及有關單位參考並互相切磋。

分析：

「專利侵害鑑定」是件高難度工作，鑑定者不僅須具備相關技術之專業知識，亦必須徹底瞭解專利實務及相關之專利侵害鑑定原理，甚至需有相當實務經驗方可勝任；此外，若非可直接判斷疑似侵權物之技術內容者，尚且需要足夠之實驗設備及操作人員進行檢驗分析。由此可見「專利

侵害鑑定」的確是件燙手山芋。

一份客觀且具公信力之「專利侵害鑑定報告」當然須由立場超然的單位出具，當初由司法院及行政院協調指定之六十餘家侵害鑑定專業機構應已顧及此項要求，但對於這些被指定之侵害鑑定專業機構在專利侵害鑑定能力之要求與受理案件之規範上（例如：保密規定與收費標準）似乎並未周延評估與規劃，遂造成專利權人經常碰壁，在指定之六十餘家侵害鑑定專業機構中找不到願受理或受理條件合理之鑑定機構，反而使得權益受損之專利權人久久不得其道而行。

實際上，專利訴訟案宜由兼具理工知識且熟悉專利實務之法官審理，可惜我國目前尚未積極培訓此方面的人才，遂必須藉重專利侵害鑑定專業機構協助判斷專利侵害與否此種變通之實務，如欲根本改善，實應從培訓專利專業法官做起。唯當務之急，似應由專利審查主管機關與司法院密切配合著手，因為前者執掌並精通專利之審查，而後者精通並執掌法律之伸張，兩者皆為立場超然之政府機關，皆係為我國專利制度把關不可或缺之執掌者；因此若能由專利審查主管機關（即：智慧財產局）扮演侵害鑑定專業機構之角色，協助法官判斷專利侵害與否，應係相當理想之做法。在

此，筆者欲強調，專利審查主管機關若在專利訴訟案中扮演侵害鑑定專業機構之角色，絕非「球員兼裁判」之行為，因為專利審查主管機關不論是在專利審查階段或是侵害鑑定判斷方面，始終是立場超然的「裁判」，「球員」應是專利權人（即當初之專利申請人）與侵權者，甚至是社會大眾，專利審查主管機關始終並未從中獲利，亦不應偏袒任何人，因此當然是「裁判」；而且最能詮釋一項專利之可專利範圍且瞭解專利制度之精神者，當然是負責審核專利申請案之專利審查主管機關，至於有進行實驗之需要時，可請類似目前指定之六十餘家侵害鑑定專業機構之學術研究單位或立場超然之檢驗單位進行技術比對及分析【所需費用由專利權人或侵權人（一旦侵權確定時）負擔】，唯最後對於是否已構成專利侵害之解讀及研判，專利審查主管機關實應具備此等能力且須適時主持公道，以充分發揮智慧財產局維護智慧財產權之功能；另一方面，筆者相信專利審查之品質與侵害鑑定之合理性絕對是相輔相成的；易言之，一位能夠做出合理之鑑定報告者必定也是位優秀的審查委員，因為專利審查委員若能瞭解申請專利範圍及審查過程在專利侵害案中之影響層面有多深、有多廣，其便能在審查專

利申請案時對申請人提出更合理、切題之要求，以減少將來權利範圍解釋發生爭執或矛盾之可能性，如此一來，對於專利審查人員之能力提昇不亦具有正面意義！

「他山之石，可以攻錯」，大陸專利局雖從 1980 年起成立至今不到二十年，但不可諱言的，其中的確有可取之處，例如在專利權的保護方面，根據大陸專利法的規定，專利權人可以請求專利管理機關處理侵權行為，責令侵權人停止侵權和賠償損失【即：「行政查處」制度】，也可以直接起訴到法院【即：「司法保護」制度】，可見得專利管理機關在維護專利權人之權益方面應該有能力且可以扮演更積極之角色。

一個國家之專利制度健全與否，絕非僅著重於專利主管機關受理了多

少專利申請案、核准了多少專利，最重要的是專利申請案該獲准專利者，是否皆可獲准專利？已獲准專利者，其專利範圍是否合理？又專利權一旦受侵害時，是否有合理的管道及時排除侵害並獲得合理之賠償？蓋對專利申請人而言，唯有在其研發技術可獲得合理的權利保障之情況下，方樂於將其發明公諸於世，因此，專利主管機關對於專利制度層層環節的維護可謂是責任重大，如今在慶幸台灣終於成立智慧財產權專責機構之際，民間自然更加殷切盼望智慧財產局能發揮更多功能妥善維護人民的智慧財產權，藉此，希望專利主管機關能重視目前實務上「專利侵害鑑定」所存在之問題並積極地加以解決。

（作者任職常在國際法律事務所專利工程師）