

提起專利訴訟需要哪些資料？

案例

傳訊公司生產一種新型大哥大充電器，是已經取得智慧財產權新型專利權之專利產品，某天傳訊公司的職員在士林夜市發現有攤販在販賣仿冒傳訊公司之大哥大充電器，經詢問結果，得知是仿冒人為宜康公司，傳訊公司想禁止宜康公司及攤販繼續製造或販賣仿冒的大哥大充電器，並且請求損害賠償，但是，應該如何做呢？

分析

傳訊公司要向侵權行為人採取法律途徑時，必須要注意以下事項：

一、依專利法第八十二條規定，「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之，其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」因此，在行使專利權之前，必須要先確定已於專利物品或其包裝上，標示專利證書號數。

二、依專利法第一百三十一條之規定，「本章之罪，除第一百三十條外，須告訴乃論。專利權人就第一百二十三條至第一百二十六條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與被害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。未提出前項文件者，其告訴不合法。司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。」因此，傳訊公司假如要走刑事告訴途徑，必須先向宜康公司以書面通知，要求宜康公司停止侵害專利權的行為。同時，必須找專業機構出具專利侵害鑑定報告，才能向檢察官提出刑事告訴。

三、此外，專利法有關於販賣侵害專利物品的處罰，是規定在第一百二十七條，不是第一百三十一條所規範的範圍內。因此，若要向攤販採取法律途徑時，由於侵害型態是販賣不是製造，不需要先提出書面通知或是專利侵害鑑定報告，直接就可以向檢察官告訴。

四、此外，假如要走民事專利權侵害的損害賠償，則無須先書面通知或是提出鑑定報告，直接就可以向法院提起訴訟。

由於，專利侵害鑑定報告在實務上發生不少爭議，因此，本文擬就專利侵害鑑定報告的問題作進一步討論。

一、專利侵害鑑定報告不限於主管機關所指定之專業鑑定機構。

專利法在民國八十三年全面修正時，對於專利侵害之刑事告訴，增加應附具侵害鑑定報告及侵害排除之書面通知的要件，對於侵害排除之書面通知，其實只要專利權人自己寄存證信函就可以，並不一定要請律師寄警告函，但是就侵害鑑定報告而言，就可能有像侵害鑑定報告之費用太高，造成權利人行使權利之障礙、取得鑑定報告的時間太長、主管機關指定的鑑定機構太少或不願意鑑定，使得權利人無法順利行使權利等問題。

法院實務見解對於法條中所稱之侵害鑑定報告，有認為限於主管機關所指定之鑑定機構所出具之侵害鑑定報告，也有認為只要是專業機構所出具之侵害鑑定報告即可，見解不一的結果，使權利人不知無法預測訴訟之成敗，造成權利行使的不確定性，最後，最高法院於八十八年度台非字二三三號判決中，認為：「專利法第一百三十一條第二項規定專利權人提出告訴，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，條文僅稱「侵害鑑定報告」，而非「專業機構之侵害鑑定報告」，稽其意旨，應僅要求專利權人提出侵害鑑定報告，以具體表明其專利權被侵害之事實，避免延滯訴訟，並非限定其必須提出同條第四項經指定之專業機構所出具之鑑定報告，以嚴格限制其告訴權之行使。」終於確定所謂侵害鑑定報告，不限於主管機關所指定之專業機構，只要是該專利領域具有一定水準之研究機構、學術團體所出具之報告，均可滿足「侵害鑑定報告」的要件。

二、專利侵害鑑定報告與專利範圍鑑定報告不同。

法院實務上，曾出現不少鑑定報告被法官認為不符合侵害鑑定報告的要件，其中一個著名的案子便是普司通案。法官認為權利人雖然提出專利鑑定報告，但僅屬於專利範圍的鑑定報告，而非專利侵害的鑑定報告。也就是說，假如權利人所提出之鑑定報告，僅是就專利權的範圍作描述，而不是比對侵權人之產品是否侵害專利權人之專利權，就不符合法條上所要求的「專利侵害鑑定報告」。讀者在行使權利時，應對此點加以注意。

三、專利權人不得自行出具侵害鑑定報告。

此外，法院實務上也出現過法院要求專利權人補具專利侵害鑑定報告，專利人可能是因為臨時找不到專業機構協助出具專利侵害鑑定報告，因此，就自己寫了一份，最後的結果當然是因為不符合告訴要件而被駁回。雖然從某個角度看，最了解專利權的莫過於專利權人本身，但是，由於專利法上要求專利侵害鑑定報告乃在於避免專利權人行使權利過於浮濫，因此，即使最高法院認為侵害鑑定報告不限於主管機關所指定的專業機構，但是專利權人自己出具的侵害鑑定報告仍然不合法條的要件。

律師的話

專利權和一般房子、車子這種有形體的財產不一樣，是沒有實體的一種財產權，因此，專利權受侵害比較難發現或證明，但也正由於專利權脫去了有形的界限，使得權利的範圍大大增加，要是讓專利權人無限制地行使專利權，將有可能使整個社會陷入專利侵害訴訟的恐懼中，因此，為了平衡專利權人和其他人的權益，專利法中對於專利權訴訟的提起加了一些限制，專利權人對此不可不知。

參考依據

專利法第八十二條、第一百二十七條、第一百三十一條、最高法院八十八年度台非字第二二三號判決