一人部門的IP日常手札

14.



Intellectual Property Office

produced / published by

IPKM

產業專利知識平台

現正連載中！



follow on

- IPKM website
- IPKM 電子報
- TIPO website
- TIPO facebook


根據現況，晨栖電機即便撇除利益也想要我們敗訴。
要對方好好和解，恐怕是有點難了。
且不論本案的判決是否對我們有利，可能都不會有好下場。
敗訴當然不用說，對方會毫不猶豫執行法院命令…
勝訴時對方也會持續上訴，公司的財務狀況可不能再撐了。
喀達
所以就是「反訴」派上用場的時候了。
來讓對方家裡也失點火－
為局面創造點變數吧。

一人部門的IP日常手札

⑭ 法院交鋒





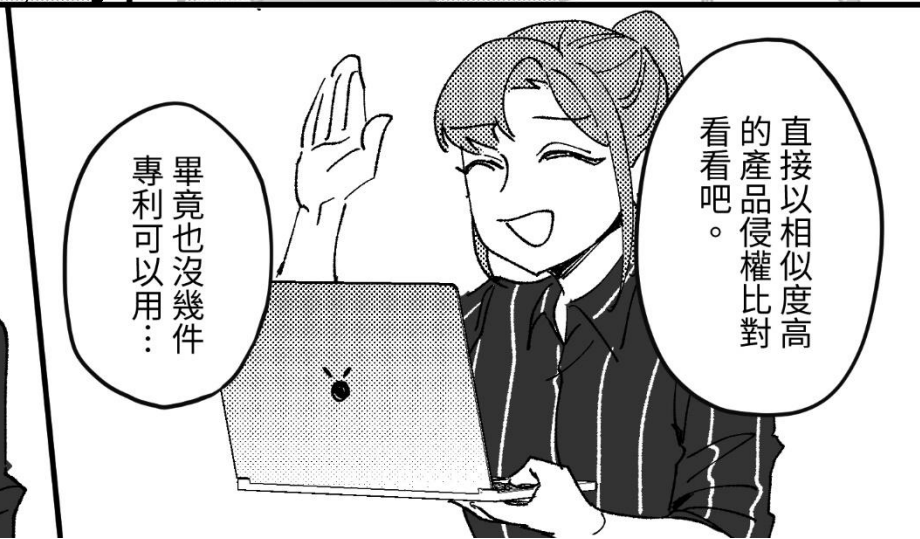


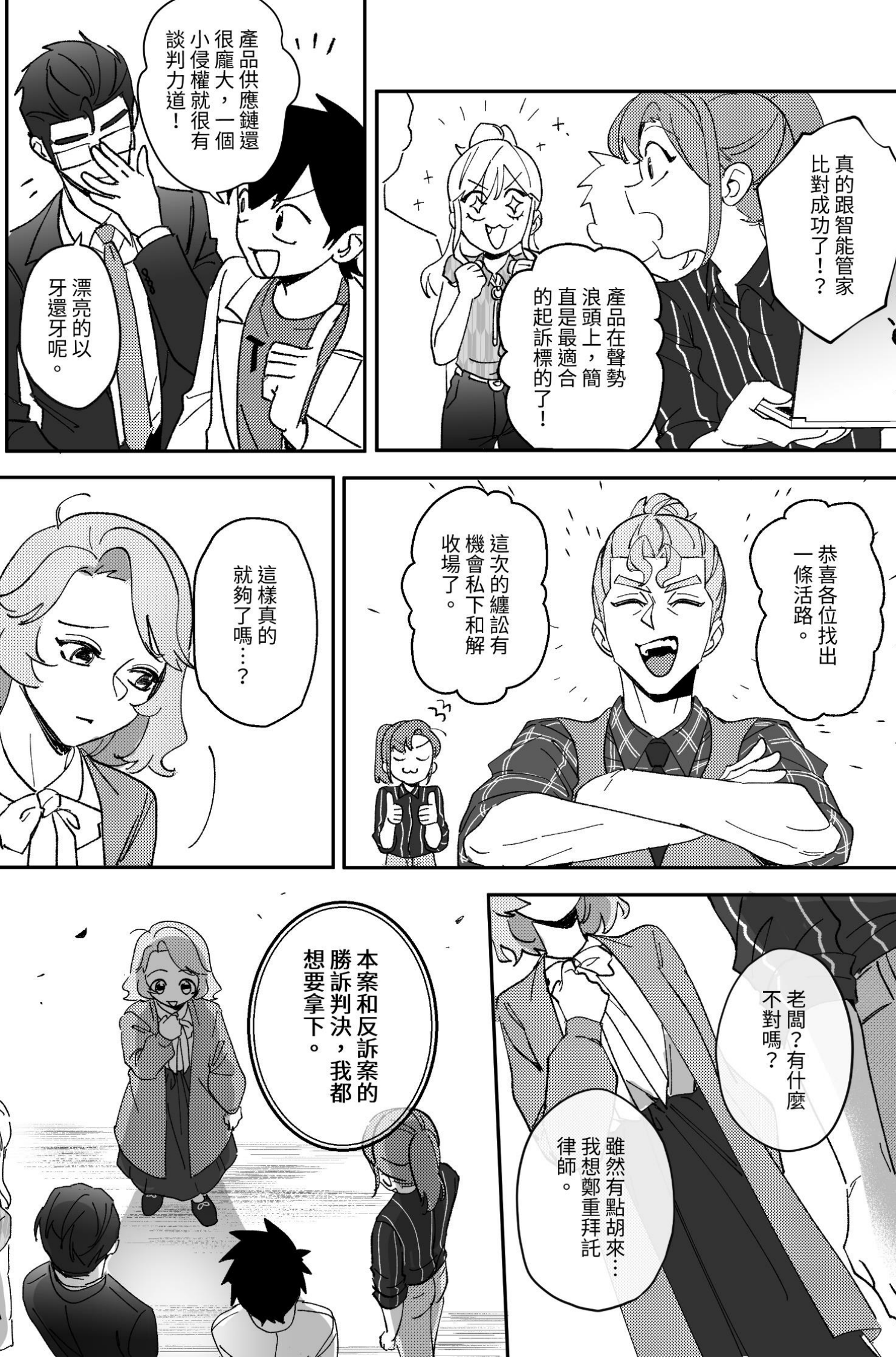
【觀念補充】
由於反訴等於是另外一件獨立的專利訴訟，
因此人力時間成本、 訴訟費用也將倍數的增加。



【觀念補充】
此處「反訴」並非精準的法律用語，其是指以本身的專利針對對方產品也發動專利侵權訴訟，亦即另闢戰場，讓對方也承受專利侵權的壓力，將對方拖進可能兩敗俱傷的局面，進而尋求交互授權或和解的空間。






真的跟智能管家比對成功了！？
產品在聲勢浪頭上，簡直是最適合的起訴標的了！
產品供應鏈還很龐大，一個小侵權就很有談判力道！
漂亮的以牙還牙呢。
恭喜各位找出一條活路。
這次的纏訟有機會私下和解收場了。
這樣真的就夠了嗎…？
老闆？有什麼不對嗎？
雖然有點胡來…我想鄭重拜託律師。
本案和反訴案的勝訴判決，我都想要拿下。

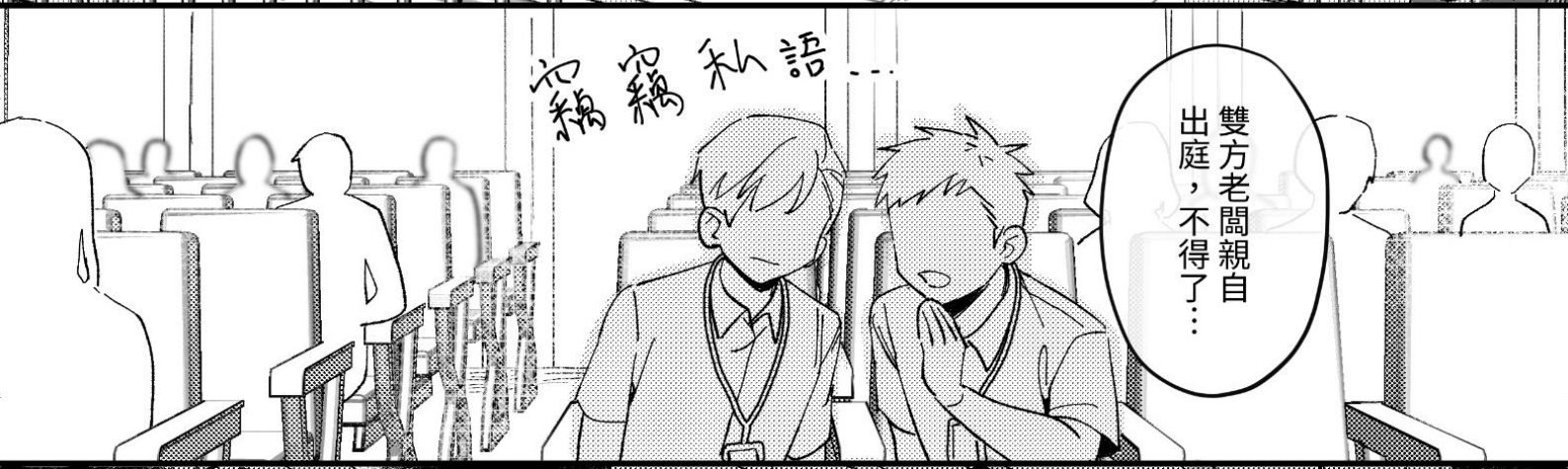

蛤——！？
明明沒有絕對的必要性嗎？
嗯。
反訴起到效果公司就能活下來沒錯。
但和解後更長遠的話語權呢？
只要理由充分，晨栖電機隨時可再次出手。
所以得取得勝訴，抓住談判主導權——
成為對等的存在才行。
根據經營方法不同，順勢和解往後帶來的商業利益可能還更多。
我再問一次，確定嗎？
是的。
這跟能拿回的利益無關。
而是為了讓公司能一直是大家喜愛的模樣。

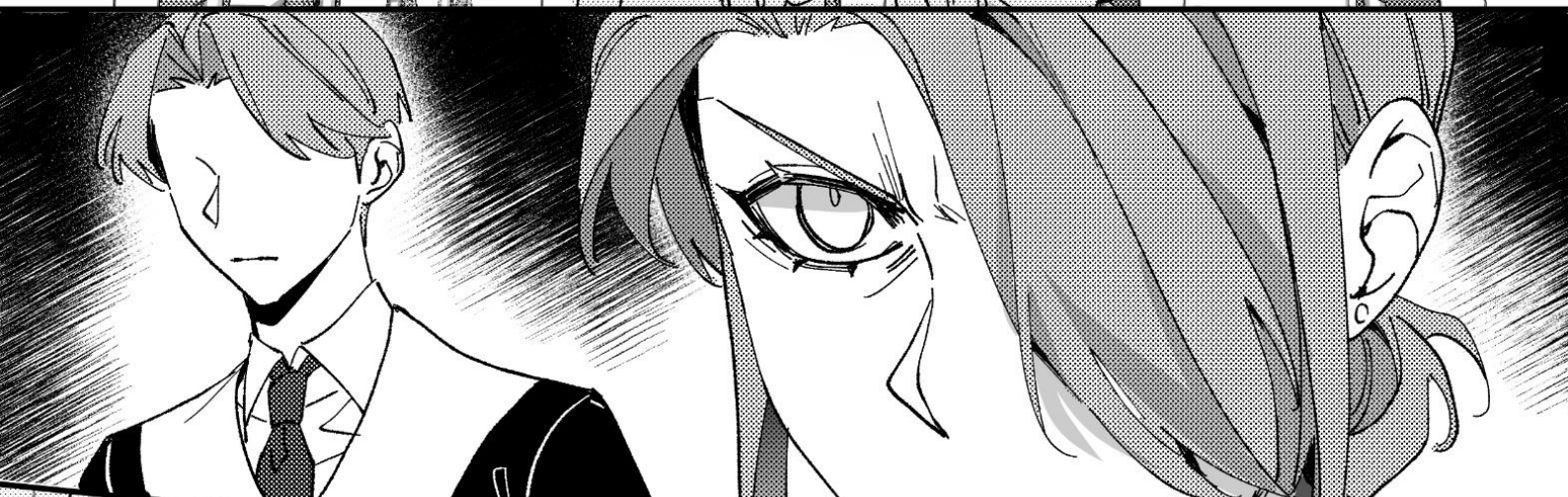

還真是一次次都被你打敗了
耶嘿嘿。
反訴不說，本案要勝訴還少了關鍵武器。
幸好方法就像二頭肌一樣，擠一擠就有了。
喂，幫我跑一趟。嗯。
這是聯絡誰呢？
嘿嘿，之後就知道了。
還有想吩咐的嗎？貪心的老闆大人！
足夠了。
而且勝訴的決定，已經偷偷塞入我的小任性了。
要是成功促成這種場合—
就連我也有資格能罵上她兩句了。

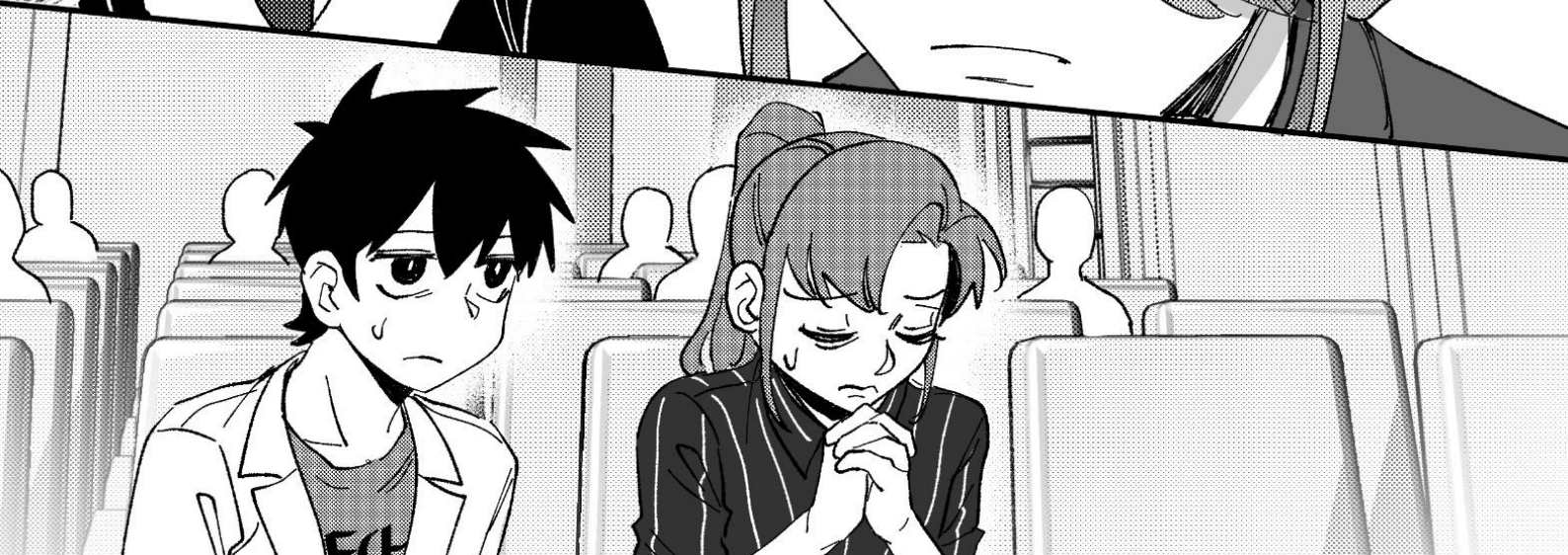

開庭日當天。
旁聽前一個庭回來了。
觀察了法官的判案風格，希望有幫助…
魏律師派了信任的律師幫忙出庭，一定會順利的。
阿良在反訴那一庭，已經開始了。
原告席
緊張嗎？講話都結巴起來了。
畢竟是公司重要的出庭，還一天兩場…
專利案爭執重點多在技術而非人證，所以法庭上也不太吃臨場發揮。
哈哈！不會像電影演的那樣啦！
可比想像中一板一眼多了。對吧兩位？
嗯，就挺平淡的。
完全不煽情，好失望…
哈哈，等等可別打瞌睡囉。
是…！


10:00
但我們經驗豐富，早就習以為常了。
反訴倒是挺有勇氣。
喀擦
喀擦
在我的未來版圖裡，已經不容許你們的存在。
嗯，我知道。
不管哪一邊的訴訟，都走著瞧吧。


哀～～～
法官席
審判長席
法官席
書記官席
原告席


竊竊私語…
雙方老闆親自出庭，不得了…






喀噠
喀噠
本庭將直接進入主題，討論當事人已聲明之應受裁判事項。
書記官席
時間有限，就不勞煩兩造大律師宣讀內容了。
果然沒機會營造一下氣氛啊…
也算IP案件的常態了。
那麼就逐條開始言詞辯論吧。
首先第一個爭點。


爭點1：專利有效性
被告無法提出有效力之專利前案。
且此專利向智慧局申請的舉發未完成。
異議！智慧局的正式舉發結果沒能趕在於開庭前完成。
還有舉發成功的可能性！
【名詞解釋】
技審官，技術審查官之簡稱。由於法院之法官並非技術領域的專業人員，對於原告及被告雙方的爭點有時會難以判斷真偽，此時，技術審查官即扮演重要的角色。技術審查官之性質屬法官常備之輔助人員，其背景通常為技術領域的專業人員，並具有專利實務經驗，在專利訴訟中，技術審查官根據調查證據，提供關於專利請求項之解釋及侵權物比對等關於專利技術層面之報告書予法官，以協助法官更精準地進行事實判斷。
嘆味！
笨蛋！不懂就別亂發言！
驚擾各位了！
肅靜！
咚！
咚！
不同意。
即便尚未取得正式舉發結果，依照智財案件審理法第41條，法院應對專利有效性進行自為判斷。
哈哈



【觀念補充】
侵權比對是指將專利範圍的所有文字內容所解釋的技術特徵與系爭產品進行逐一比對，若能確定系爭產品完全落入專利範圍內，則可認定系爭產品為「文義侵權」。

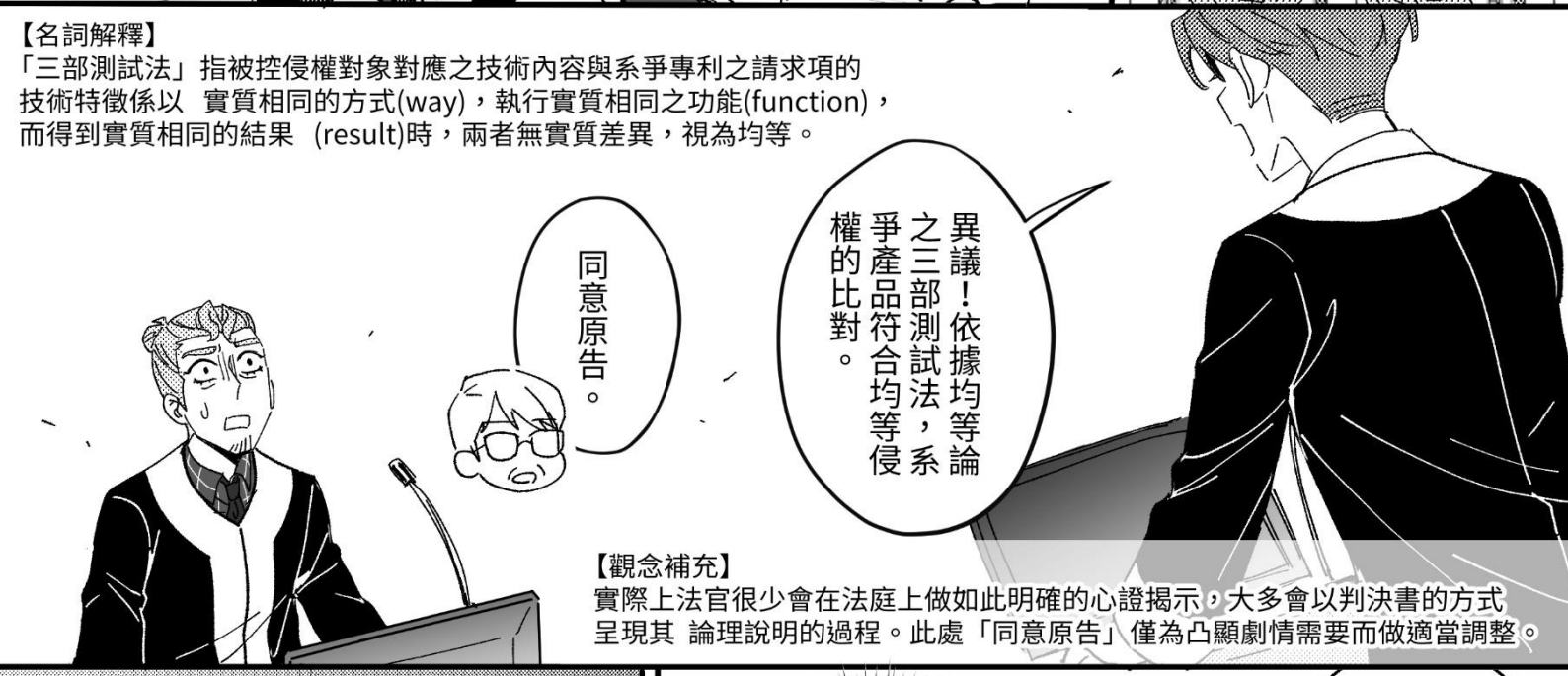





根據系爭專利記載的應用場景範例，「開放場域」係指可供對象自由移動的特定範圍，大至百貨、小至住家等。因此，「開放場域」具有邊界的限制。
而系爭產品於實際使用時並不需要有邊界限制，而具有「展延場域」的技術能力。
不同意被告見解，開放場域從文字上解釋，就是開放的場域，不會有邊界限制。
根據系爭專利說明書之記載，開放場域確實僅限定於特定範圍，有邊界的狀況。
同意被告。
技術特徵C應作「具有特定範圍，有邊界的限制」的文字解釋。
咚！
很好！就是這樣！
判決到這裡就—
但是。



【名詞解釋】
「三部測試法」指被控侵權對象對應之技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵係以　實質相同的方式(way)，執行實質相同之功能(function)，而得到實質相同的結果　(result)時，兩者無實質差異，視為均等。



【觀念補充】
實際上法官很少會在法庭上做如此明確的心證揭示，大多會以判決書的方式呈現其 論理說明的過程。此處「同意原告」僅為凸顯劇情需要而做適當調整。



【名詞解釋】
「均等侵權」係指由於專利係以文字進行專利範圍的界定，而文字有其先天上表達的侷限，為避免他人僅就系爭專利之請求項的技術手段稍作非實質之改變，即規避專利侵權之責任。因此專利權人得以「均等侵權」主張系爭產品相較於系爭專利範圍無實質上的改變，仍有侵權。


爭點3：先用權
庭上！
我要主張被告擁有該專利方法的先用權！
新思精機曾為晨栖電機之技術合作廠商，共同開發AI機器人系列產品。
從過往的技術轉移契約中，也有提及相關訓練方法－
駁回。


本案雙方合作的先用權，並不符合專利法中的專利權效力所不及的條件。
如雙方皆有和解意願，可於此時提出。
趁判決正式下達前。


無此需要，庭上。
那麼言詞辯論到此終結，將擇日進行宣判。
如原告勝訴則將進行中間判決。
並另定庭期討論賠償金額及產品下架規劃，被告保有上訴權。
散會。


碰！
律師，冷靜點！
法官是沒講白，但連我都心裡有數了…
值得追隨者不只凝視前方，也心存前來的軌跡。
89.1519479
這都在寫什麼？數字？
喂？英娜？
這串數字是什麼意思？
一審才剛打完，你在說什麼…？
別裝了，你又在打什麼算盤？


89.1519479…
這是！難道說…
呵呵，那不是我留的喔。
但我心裡大概有譜了。
情況有變，現在誰會勝訴可不好說了。
等一切結束後，我們再好好聊聊吧。
不准掛！
你以為虛張聲勢有用嗎？沒出息的傢伙！
如果這是實話，你願意相信嗎？
我這輩子從沒對你說過一次謊。
只有這件事我敢向你保證。
二審法庭見。
嘟嘟嘟…


怎麼是你？秘書開完反訴庭後去哪了？
不清楚…
開庭結果如何？
這個…似乎不太樂觀。
那件居家應用的系爭專利，會涉及到管家機器人的大量供應商…
碰！
廢話！還不趕快去安撫廠商！
沒事的，本案勝訴就還有得談判。
就只差臨門一腳了，非贏不可！！！
好痛，出手太大力了。
律師，血啊！
不只這個，判決也很不妙啊！
均等論問題終究避不開嗎…


才怪！騙你們的！
咦—！
這下糟糕了—
噗。
喔？看來老闆已經注意到我的意圖了。
是的。
什麼意思!?快解釋！
冷靜！因為在開庭前一刻，終於掌握某個關鍵了！
才臨機一動演了場敗北戲。
多少能混淆晨栖電機對情勢的判斷吧。
來的正好。


剛開庭完回來啦？如何？
看起來滿順利的。
那還真是件好事，對吧？
…
抱歉讓你開庭完跑一趟。
這個訴訟階段才找？是有點反常啦。
別損我了，案子就是要瞬息萬變才有趣嘛。
律師，你跟阿良學長聊的都是啥—
讓熟悉新創圈的阿彥去牽線果然沒錯。
把兩位老闆的小事都調查得一清二楚。
但聽到是你依舊嚇了一跳呢。
甚至沒想到你會接受連絡。
啊，到了到了。
咿—
阿良學長…不對！


身為一直在兩人身邊的元老級員工。
到底做了何種覺悟才現身於此呢？
嘻！
沒什麼，被炒魷魚的覺悟罷了。
真是的，實在太亂來了。
馬上來談談你的獨家情報吧。
我要向你致上無比敬意。
勇敢的秘書小弟。
AI機器人原型開發研究紀錄簿
最後又最後的線索，是封存的悠長回憶—


需要幫你跟英娜保密嗎？
不，心領了。
能有徐技術長這句話，我就十分滿足了。



專家小語：

專利民事侵權訴訟主要爭點圍繞在「系爭專利是否有效」以及「系爭產品是否落入侵權」兩個主軸。而上述兩個主軸的核心爭議往往就是技術的本身，如專利技術是否真的跟專利申請前的先前技術有差異？以及系爭產品的技術又是否跟專利技術相同？

因此，在專利訴訟案件的實務上，除了經常會看到律師作為代理人之外，當事人合併委任的專利師也在庭上針對技術層面的事項進行簡報、說明及辯論，而律師則針對法律程序的要件進行攻防。在律師與專利師的相互合作下，可有效的將訴訟實益發揮到最大。

另外，專利的申請核准與否，是屬於智慧財產局掌管的行政決定，因此，專利是否有效的爭點，除了會在民事侵權訴訟中攻防之外，被告一方通常也會向智慧局提出專利舉發(以及後續雙方對於結果不服的行政訴訟)，希望藉由上述行政程序撤銷系爭專利，而直接的讓系爭專利無效，這樣就可以在民事專利侵權審理過程中，證明系爭產品並沒有侵犯專利的問題。

本話中，魏律師建議採用「反訴」作為反制晨栖電機的手段之一，確實也是實務上經常採用的手段。然而，當遭遇告訴人不是競爭同業而沒有產品時，反訴手段就會毫無用武之地。因此，紮實的進行自由營運檢索、迴避設計，並重視專利布局規劃與智權管理，方為上上之策。

一人部門的IP日常手札

⑭ 法院交鋒

指導單位 / 經濟部智慧財產局
企劃執行 / 財團法人中衛發展中心
編劇・演出設計 / 林威宇
專家協力 / 中華民國專利師公會 吳俊億專利師
漫畫 / Agyu