

智慧財產法院 專利民事侵權訴訟當事人書狀注意事項

108.1.3

一、起訴狀所載事實及證據，應包含下列事項：

1.請求權基礎：例如：

- (1) 依民法第 184 條第 1 項前段規定，主張成立故意之侵權行為，請求賠償損害○○○元。
- (2) 依專利法第 96 條第 1 項前段、後段規定，請求上訴人/被上訴人不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害被上訴人/上訴人第○○○號「○○○」發明專利之物品。
- (3) 依兩造所簽署之○○○契約第○條約定，請求被告給付違約金○○○元。

2.指明被控侵權物品侵害系爭專利請求項何項，被控侵權物品為文義侵害或均等侵害。並提出侵權比對分析報告（將系爭專利與被控侵權物品解析成數個技術特徵要件加以比對分析。逐項製成一簡表，於簡表下再加以說明論證）。

3.證據：

- (1) 系爭專利證書影本。
- (2) 系爭專利說明書公告本（即詳細說明書）及更正本。
- (3) 被控侵權物品。
如被控侵權物品為被告、第三人持有或其他理由無法檢送時，應備具理由並說明該物置放地點。
- (4) 被控侵權物品之彩色照片，並標明各元件名稱。
- (5) 被控侵權物品之來源證明（例如發票）。

二、第 1 次書狀先行—被告答辯狀所載事實及證據，應包含下列事

項：

- 1.是否承認原告所指的被控侵權物品為己所製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口？
- 2.是否承認被控侵權物品落入系爭專利之專利權範圍？
- 3.如果否認被控侵權物落入系爭專利之專利權範圍，應提出不侵權比對分析報告（將系爭專利與被控侵權物品解析成數個技術特徵要件加以比對分析。逐項製成一簡表，於簡表下再加以說明論證）。

4.如抗辯系爭專利有應撤銷之原因時，應載明：

- (1) 具體指明系爭專利權有何應撤銷之原因。如主張得撤銷之請求項有數項時，應逐項列明其應撤銷之原因、證據及法條依據。

例如：系爭專利請求項 1 不具進步性，不符核准審定時專利法（即 92 年 2 月 6 日修正公布）第 22 條第 4 項規定。

- (2) 以先前技術為證據時，應提出該先前技術之書面資料。
- (3) 具體指明何引證資料，足以證明系爭專利何請求項具有應撤銷之原因。

例如：乙證 1（即第○○○號「○○○」新型專利說明書）第○頁第○至○行記載：「……」，足見……為系爭專利申請前之先前技術，故系爭專利請求項 1 中有關○○○之技術特徵為所屬技術領域者可得輕易完成，而不具進步性。

- (4) 抗辯系爭專利不具新穎性、進步性時，應就系爭專利與先前技術製作比對分析報告，應按請求項逐項與每一證據（或證據之組合）製成一簡表（比對分析表），於簡表下再加以說明論證。
- (5) 就系爭專利是否不具進步性之主張或抗辯，主張或抗辯專利無效之人應具體、詳細說明下列事項：

①就各引證或其組合，分別論述與系爭專利之技術差異，並應

製作應就系爭專利與各引證或組合製作比對分析報告。

②敘明何以所屬技術領域具通常知識者得以輕易完成？先前技術或引證如何教示、建議或提示動機？如為複數引證之組合，並應敘明組合之動機。

(6) 引證內容若非本國文字，並應附本國文字之譯文。

三、第二次書狀先行—如被告抗辯系爭專利有得撤銷之原因時，原告應就此表示意見，並按請求項逐項作成系爭專利與先前技術之比對分析報告。

四、兩造提出爭點整理狀—應包含下列事項：

- 1.系爭專利申請專利範圍之解釋。
- 2.被控侵權物品是否落入系爭專利之專利權範圍。
- 3.系爭專利有無應撤銷之原因。
- 4.損害賠償之計算。

五、書狀之格式、證據編號、證據清單，請參本院網站「**審判業務/審理注意事項/一審民事訴訟審理共同注意事項**」。