

一人部門的



IP 日常手札

13.



produced / published by



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



在證據保全不久後。

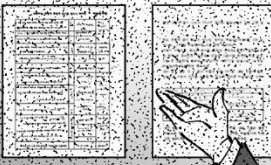


首先是存證信函，
很快的正式起訴狀
也寄到了。



雖然心理有數，
但最不願面對的
狀況還是發生了。

新思精機



消息在業界內傳開後，我們的處境也越來越艱難。

NEWS 新思精機 VS 晨栖電機



【觀念補充】

專利訴訟原告常透過媒體宣傳對被告施壓，使被告的客戶對被告的產品產生疑慮，甚至導致客戶將訂單轉移到原告。

來吧，各位。

到底該怎麼辦？
我們還有什麼選擇？



正式應訴的
時間到了。

一人部門的  
 IP 日常手札 

13 訴前交鋒

不愧是大企業
法務團隊。

證據準備真
是蠻充足的？

上次的證據保全，
可說是讓他們抓到
把柄了，雖然我們
應該沒有侵權，但
原告可能會在法庭
上做文章。

低落...

打起精神啊，現在
起就正式進入開庭
前的準備程序了。

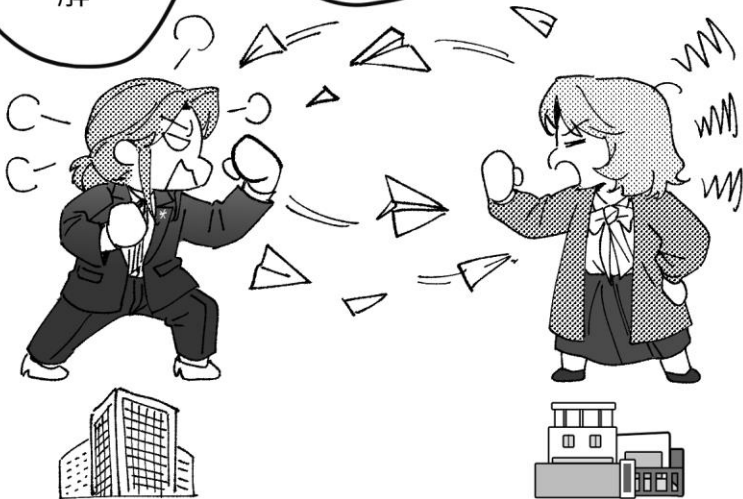
尤其IP部長皮
繃緊，認真上吧。

啊，是...

想辦法提出有效
的內容，讓爭點
朝著對自己有利
的方向發展。

我們將要三番
兩次的與對造
進行書狀往來。

爭點整理的結果，
將是影響法官見解
的最大關鍵因素。



【觀念補充】

「侵權與否」的分析指專利訴訟開始後，被告應立即比對被控產品與系爭專利，確認是否有構成文義侵權或均等侵權。

侵權與否 & 專利有效性

專利訴訟的爭點，大致上僅有「侵權與否」和「專利有效性」兩大主軸。

【觀念補充】

「專利有效性」分析指訴訟開始後，被告應檢索系爭專利的前案，找出無效或限縮其權利範圍，避免公司產品落入原告的权利範圍。

所以我建議把重心放在另一個爭點上！

在侵權與否的爭點上，目前爭執起來可能會有點辛苦。

也就是「專利無效化」！

只要系爭專利無效了，自然就沒有侵權的疑慮了，

這也是以小博大的方法。

第一種管道，是向智慧財產局進行專利舉發，請求撤銷該專利的專利權。

第二種管道，是直接法院上爭執專利有效性，讓法官在技審官的協同下，判斷系爭的專利權是否確實有效。

【觀念補充】

在民事專利侵權案件中，智慧財產及商業法院認定專利無效，其判決效力僅存在訴訟相對人之間，屬個案效力，故該專利並未真正無效。原告仍可對其他競爭對手提起訴訟。被告需向智慧財產局舉發專利無效，若舉發成立並撤銷專利權，才會對所有的人都無效。



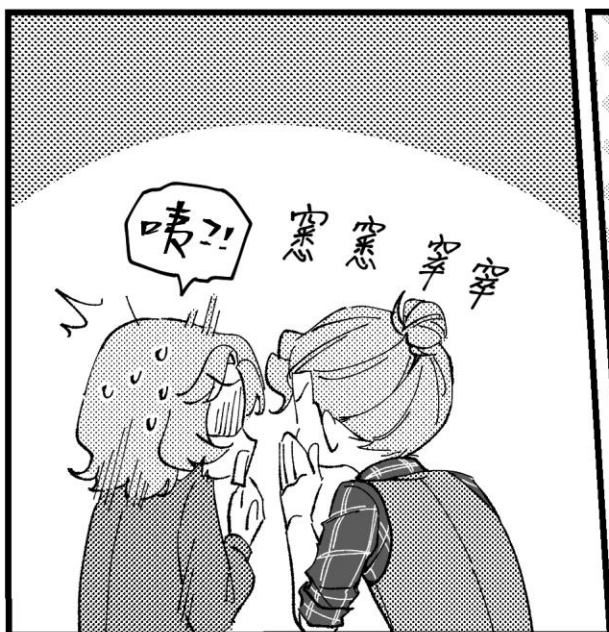




律師請問一下
有辦法確認姜董
的真實想法嗎？



律師，我有種
奇怪的感覺。



嘖?!

窸窣 窸窣



這樣的話，
建議您一個
做法？

只要確認一些
猜測，搞不好
就能行了。

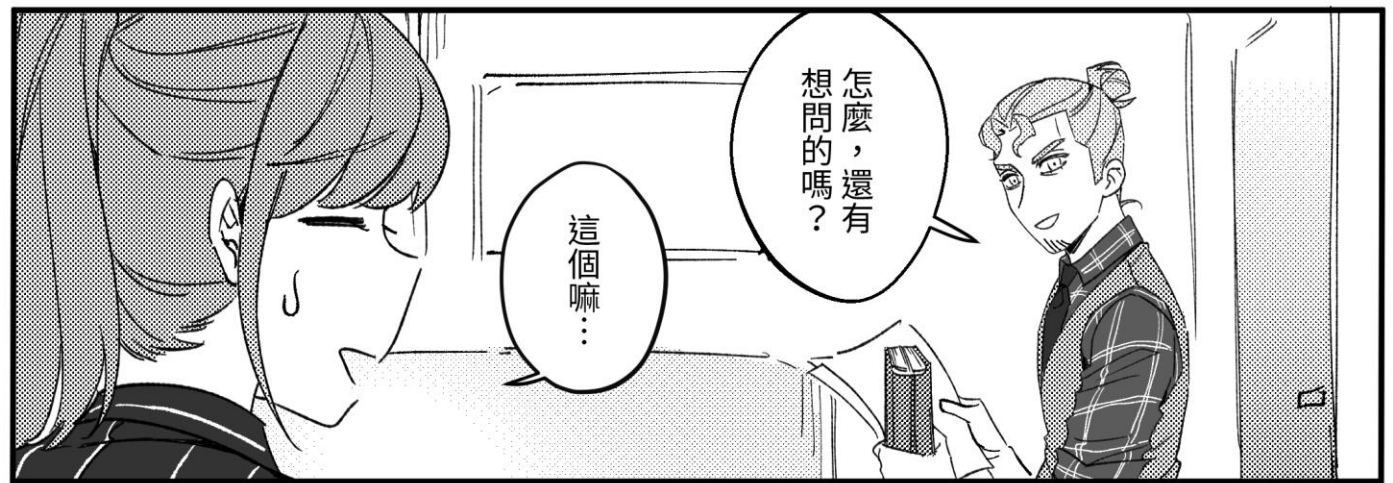


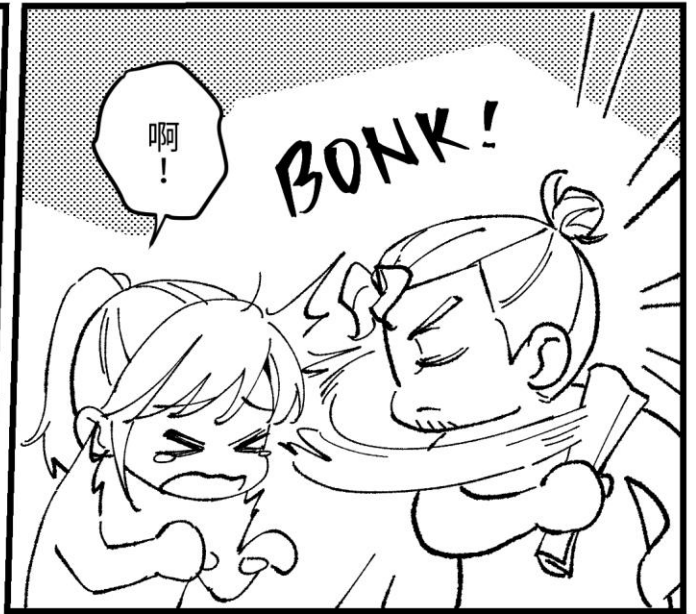
相比之下，
我真是…



竟是這種辦法…

但實在幫大忙了，
不愧是魏律師。





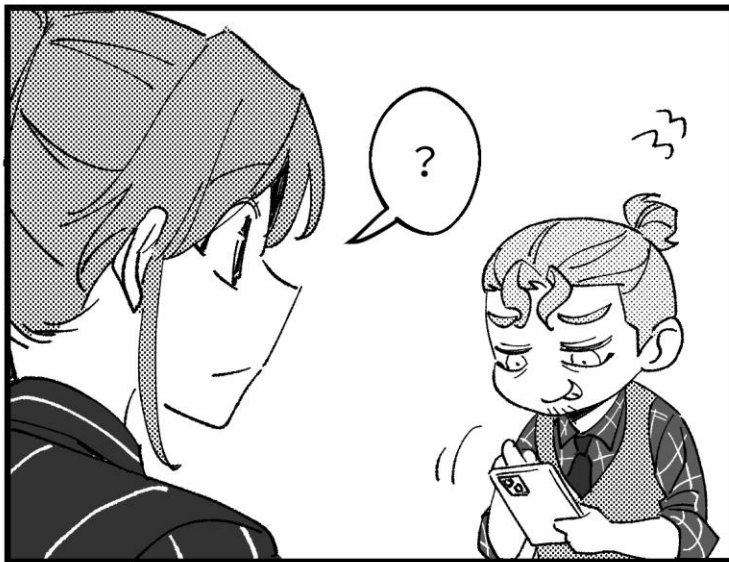


啊，這個我懂……

否則一般的員工
可對處理法律事
務最反感了。



而且看你的夥伴
那麼配合，以往
肯定有努力灌輸
觀念吧。



?



好！既然回
復心情了。

馬上來做老闆
交辦的事吧。



喂喂，晨栖電機？
請轉接姜英娜
董事長。

你在搞啥……



雙方身為對造，
都已經在書狀
往來了。

至今才想談條件，
是否時機稍晚了呢。



謹此代表
徐若筑女士，
想跟您談談。

新思精機的委任
律師，魏愷仁。

哪位？

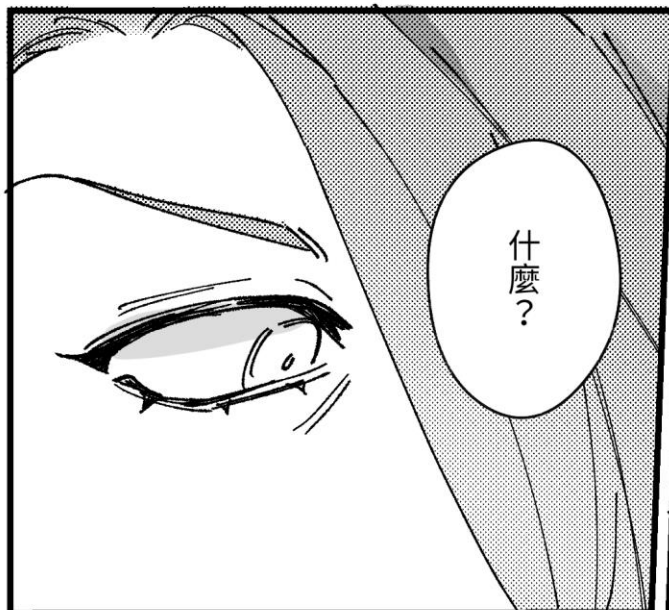


閒話就免了，
你想談什麼？



徐老闆最早有
些情理上的堅持。

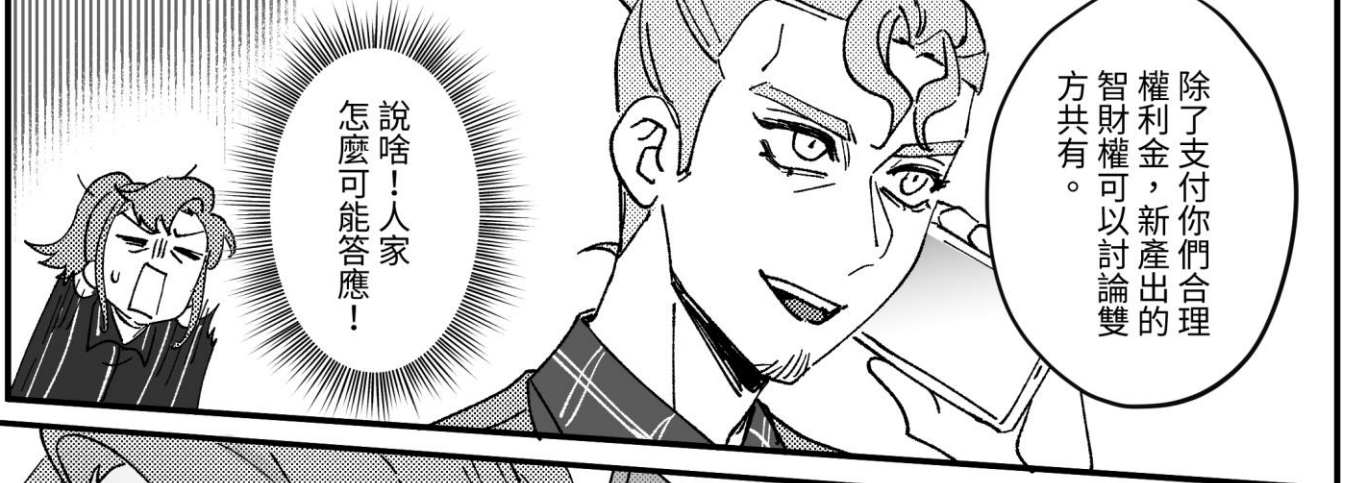
但做為法律顧問，
我仍陸續建議她多
採取一些做法。



什麼？

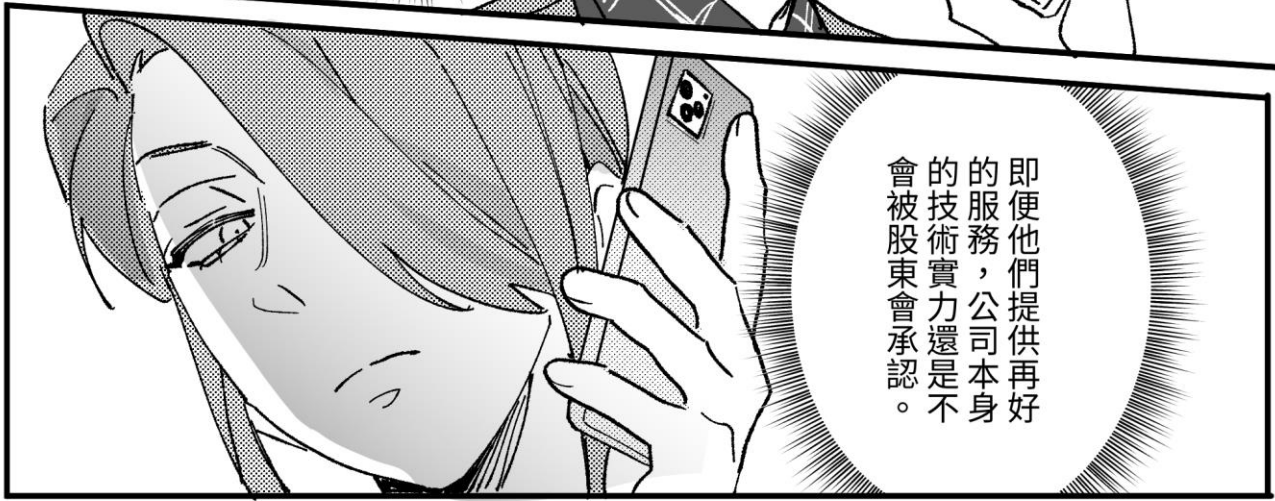


再次擔任協力
廠商與您合作，
意下如何呢？



除了支付你們合理權利金，新產出的智財權可以討論雙方共有。

說啥！人家怎麼可能答應！



即便他們提供再好的服務，公司本身的技术實力還是不會被股東會承認。

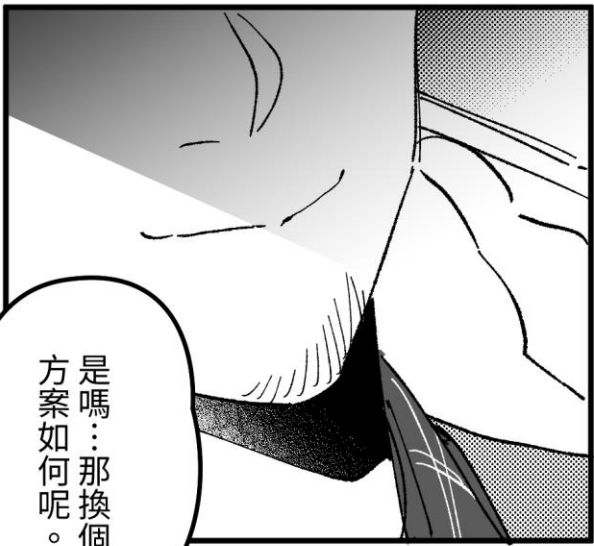


光是顧著開支票。

眼前的侵權問題難道不解決了嗎？



但身為被告還打這種不要臉的算盤，真的是窮途末路了嗎……



是嗎……那換個方案如何呢。



連談都不談？

看吧！人家果然生氣了！

那就再故意推一把試試……

小聲

您對侵權的看重，
一定是來自於獨
占市場的重視吧。

但我方也是做出
一番不錯的研發
成果，對產品效
能有很棒的提升。

只要和解的話，
我方技術全盤移轉，
貴方可以自由開個
價碼授權我方技術。

我方技術做
「專屬授權」，
您意下如何呢？

讓原告授權
被告的技術？

竟然從鼎鼎大名的
魏律師口中，聽到
這種歪理：

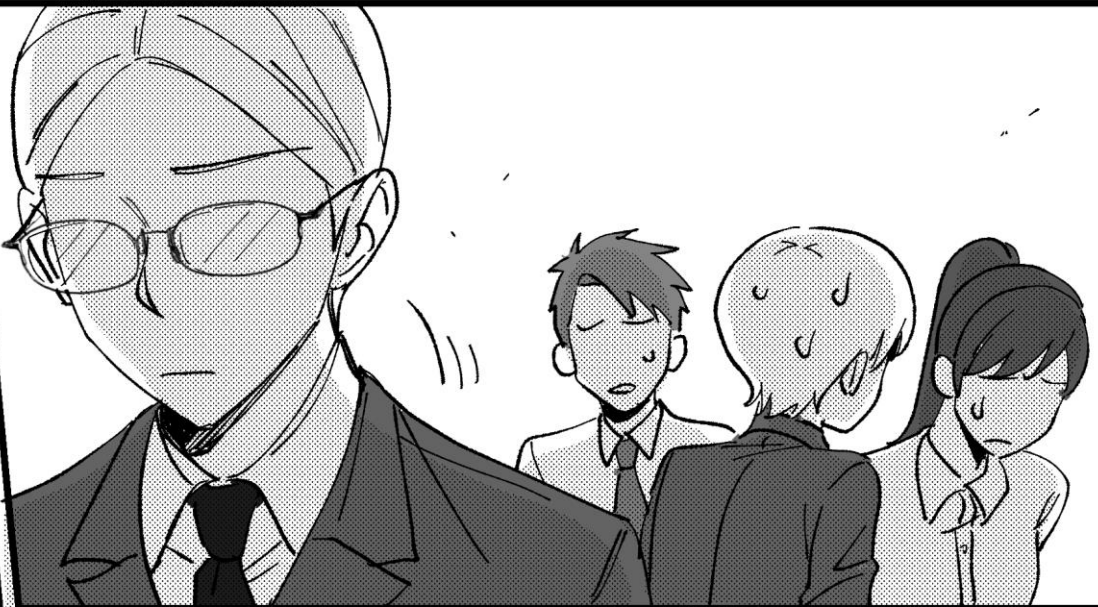
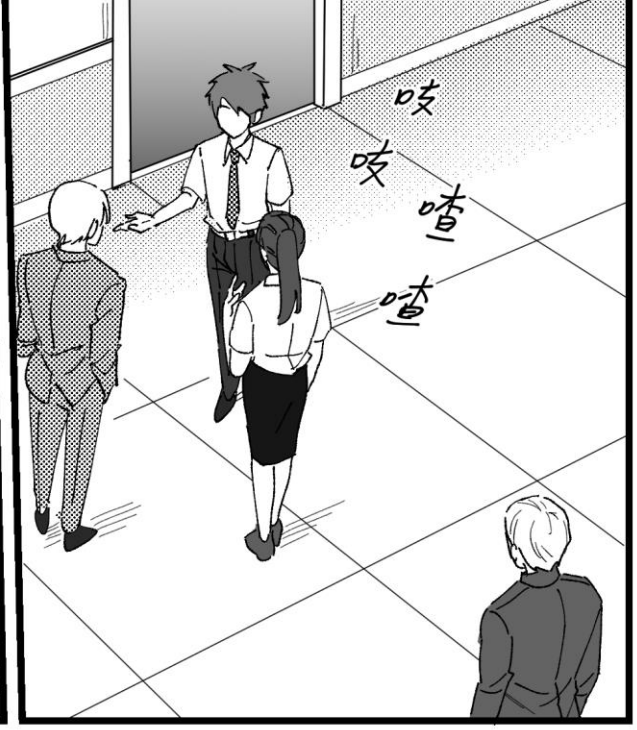
轉告徐若筑。

既然想羞辱我，
那就法院上見
真章吧。

啾!

吸





經營方針是重要的本質，而訴訟對現狀也是有幫助沒錯！

你知道股東的想法，此事攸關公司的底氣。

但這不是唯一方法！您不再相信研發部門的實力了嗎？

這陣子的姜董，變得好像對什麼都不信任。

難道是您個人有什麼顧慮嗎？

叩！

你是跟了我
最久的員工。

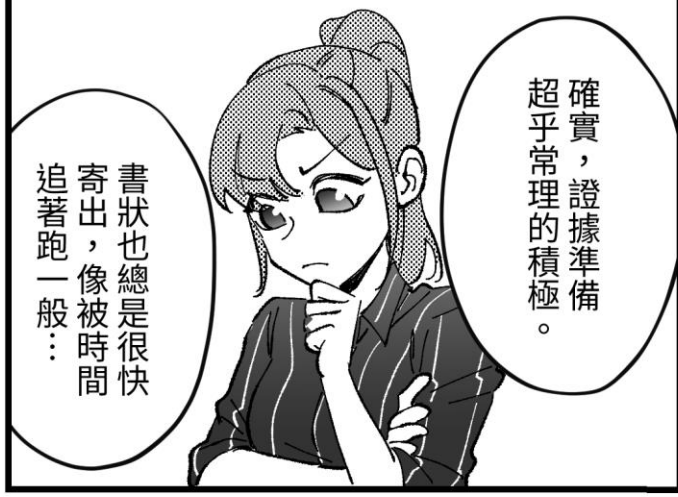
跟著創業失敗，
再從失敗中爬
起來。

少多管閒事。

但自認了解我，
就有些超過了。

下個會議你
先不用來了。





確實，證據準備
超乎常理的積極。

書狀也總是很快
寄出，像被時間
追著跑一般：



竟然是這樣嗎！

從對方的行動來看，
早覺得他們對此案
有種特別的重視了。



起訴策略則從剛
才的質問便知一
二，沒想到比預
期中單純多了。

我利用了「讓原告
授權被告的技術」
這個過於激進的提
議，試探她的反應。



要是和解可能，
她只管嘲笑我們、
慢慢開條件做庭外
和解即可。

不用堅持浪費
資源上法院爭執。

要不改
成案B？



但她卻了當的
要我們「法院見」。

可見我的給予授權
金或雙方技術合作
的兩個提案都不符
合她的需求，看來
對方是想藉由取得
勝訴判決把我們踢
出市場。

No Thanks.



但沒料到的是，她竟然生氣了！

「讓原告授權被告的技術」的提案意外戳到她的痛處，看來她介意我們技術能力比他們強，

也許這是除了利用訴訟取得市場，另一個攸關她個人面子問題，整體訴訟起因也開始有譜了！

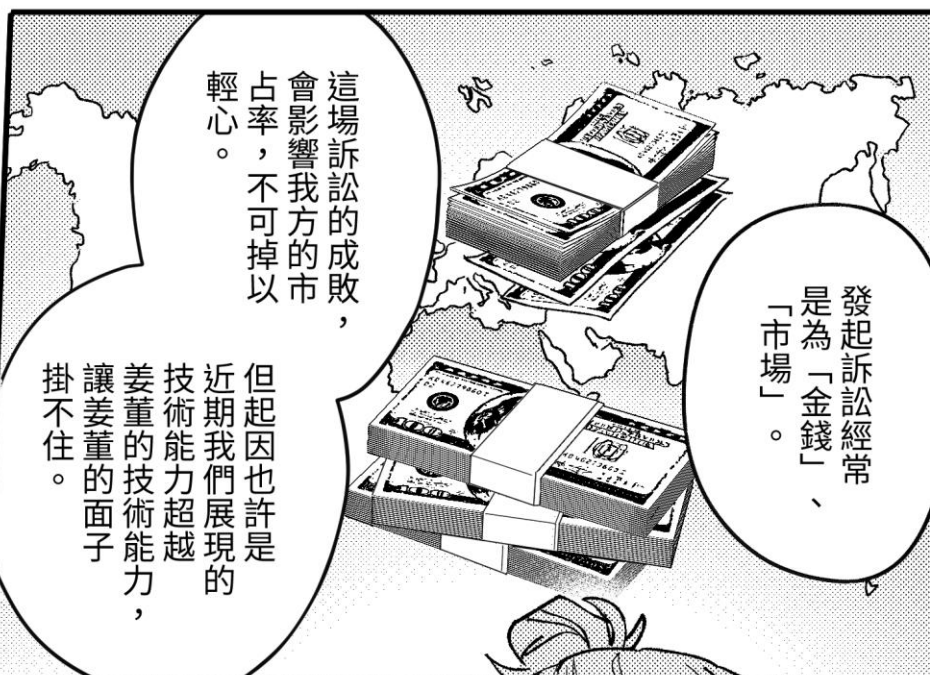


不是會一股腦衝動起訴的冒失企業主。

姜董也是有歷練的經理人了。

senior

manager



發起訴訟經常是為「金錢」「市場」。

這場訴訟的成敗，會影響我方的市占率，不可掉以輕心。

但起因也許是近期我們展現的技術能力超越姜董的技術能力，讓姜董的面子掛不住。



令她蒙羞的事情：究竟會是什麼呢？



話說！老闆還真願意讓你這樣試探啊！

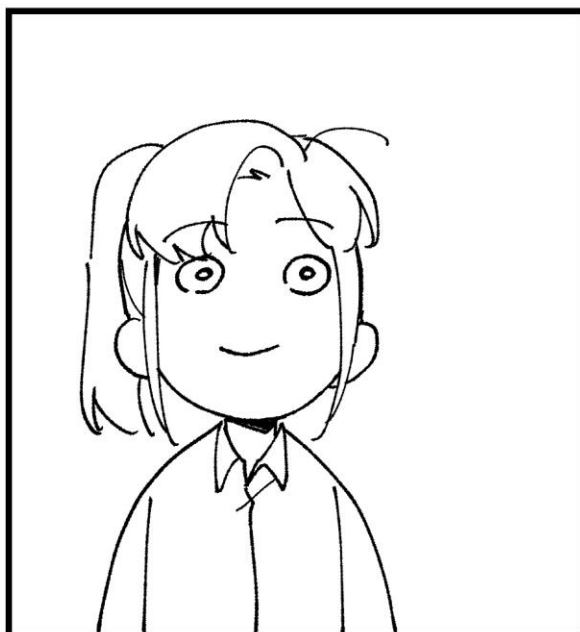
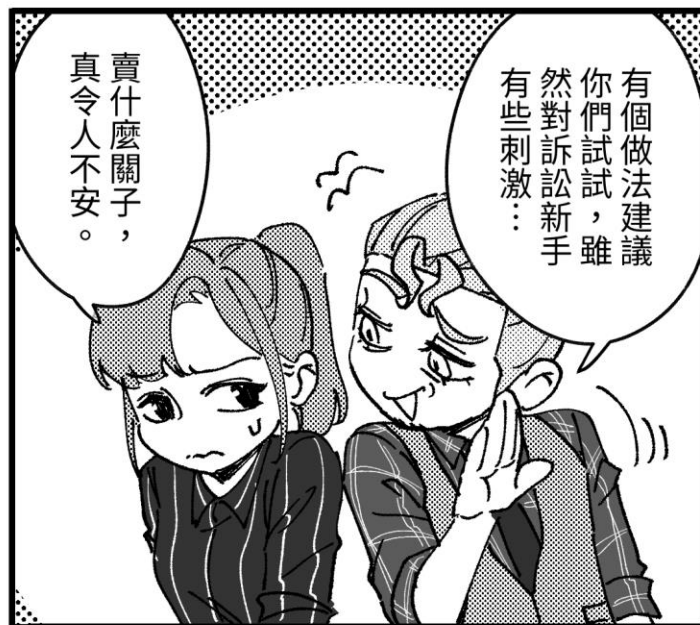
哈哈，多虧了她的遠見。



她需要證明自家技術的「強大」。

而且是為了某種會令她蒙羞的事情，她才提起專利訴訟。

如此一來，就只剩下「殺雞儆猴」一種可能了。



【觀念補充】

反訴是專利訴訟中被告常用的訴訟技巧，目的是增加原告的訴訟負擔與被告的談判籌碼。



講到這還不明白？果真是新手吶！

你想想看。



啥？

我們不是應該證明自己不侵權嗎？



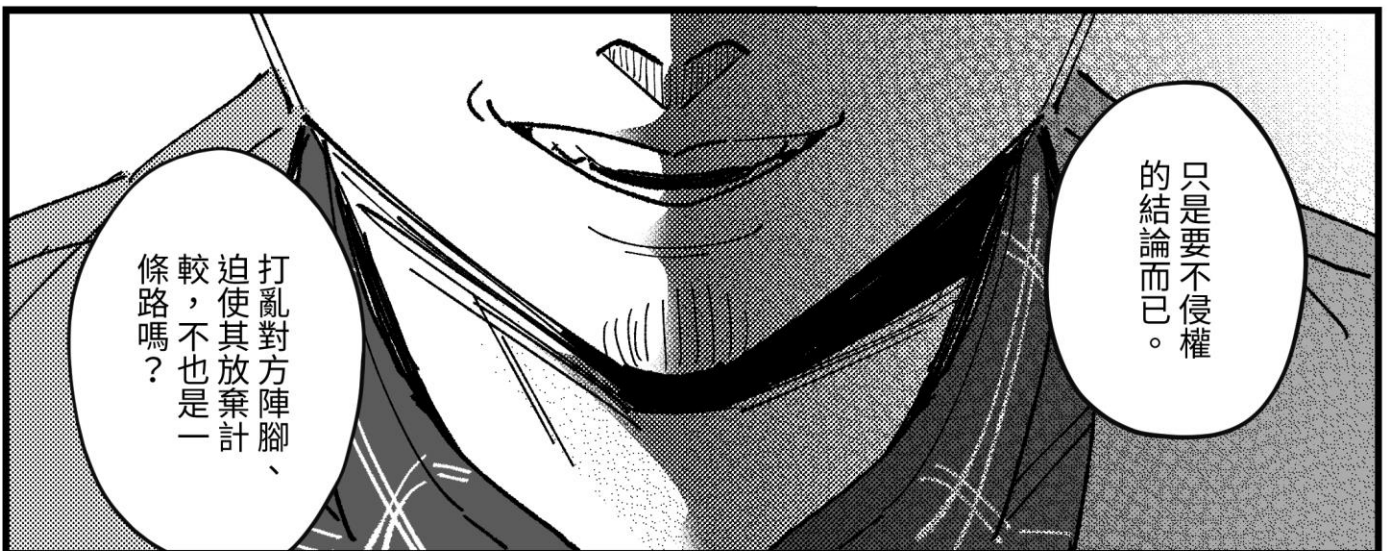
在商業訴訟裡，取得法律定論從來都不是唯一解。

迎戰方法可不只有正面抵抗一途。



要是堅持取得法院的不侵權判決，那就掉入對方的主戰場了。

就算最後和解，談判條件也很差的。



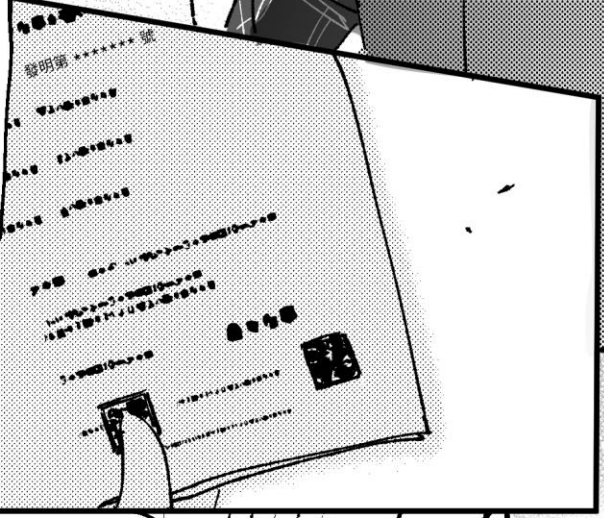
只是要不侵權的結論而已。

打亂對方陣腳、迫使其放棄計較，不也是一條路嗎？

既然晨栖電機想在
在一案中爭個
非黑即白！

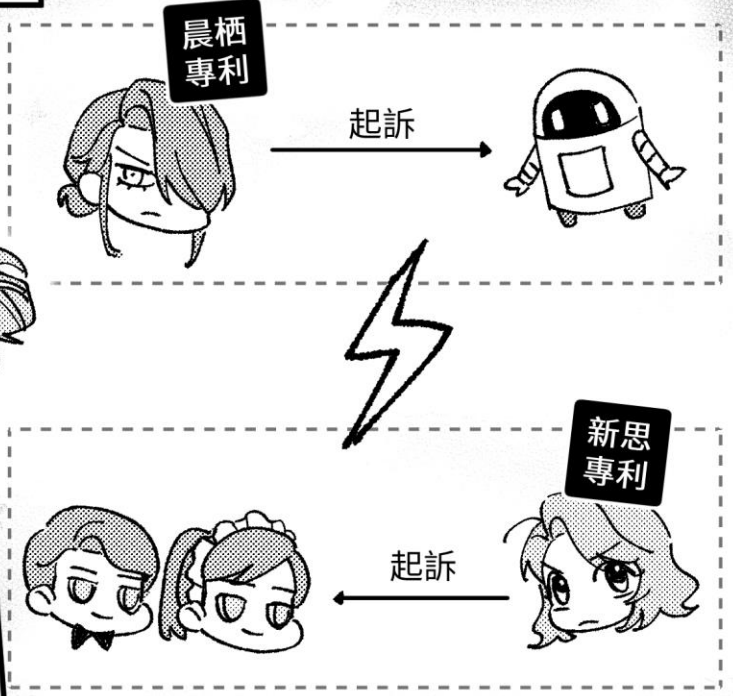
難道說！

我們就偏不正面
應戰，也拿出專
利進行「反訴」！



另闢賽局、創造
市場抗衡！這才
是生意人風格的
戰鬥方式！

熱血沸騰
起來啦！



思路反轉！小蝦米不只
對抗大鯨魚，更要反咬一口！

叮！

剛剛的說明都OK嗎？
我要照做了喔？

呃……呃……OK？

應該有確實聽懂吧？



專家小語：

當公司遇到專利訴訟，會有許多事情要處理，如13話所提到，被告公司將訴訟相關處理事項分工給相對應部門，例如，業務部門要對於相關的客戶進行溝通與安撫，避免客戶轉單，同時業務部門也要協助釐清被控侵權產品的銷售總額；財務會計部門針對被控侵權產品的銷售總額計算出可能的損害賠償金額，讓高層瞭解此訴訟的損害賠償金額；研發製造部門與法務智權部門針對系爭專利進行迴避設計，開發沒有專利疑慮的產品，避免將來若公司敗訴，沒有相關產品可以賣，對客戶無法交代，進而影響到公司未來的經營。藉由迴避設計將專利訴訟風險控制到此訴訟發生的時間點為止，不再讓風險擴大。

法務智權部門應分析涉訟產品是否真的落入對方的專利範圍，若沒有落入對方的專利範圍，那將來處理相對輕鬆，也不需要隨原告而起舞；反之，若分析結果系爭產品可能落入對方的專利範圍，那就要開始進一步研究系爭專利申請過程中的瑕疵，限縮原告申請專利範圍解釋的空間。

另一方面，法務智權部門應該開始針對系爭專利的專利有效性進行分析，準備好無效系爭專利的前案，可向智慧財產局提起舉發，及在智慧財產及商業法院爭執專利無效，增加未來談判的空間。

被告可比對原告產品與被告公司的專利，並提出反訴，用來增加原告的訴訟成本，增加將來談判的籌碼，避免被原告予取予求。最後，由於專利訴訟畢竟會影響公司的營運。因此，發生專利訴訟時，被告可能要分析原告的訴訟目的，究竟原告是要授權金或是將競爭對手排除於市場之外，進而提出精確的訴訟策略。

一人部門的 IP 日常手札

⑬ 訴前交鋒

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 劉育彬專利師

漫畫 / Agyu
