



# 談台灣新型專利權之行使



林育輝\*

## 壹、新型專利制度之概論

我國自1949年專利法施行時就有新型專利，一般相信，新型專利制度旨在保護本國的小發明，新型專利制度對本國的申請人影響較大<sup>1</sup>。現行專利法（2014年1月23日修正，下稱「專利法」）關於新型專利的相關規定係於第3章新型專利，包含法條第104條到第120條，其中專利法第104條規範可以申請新型專利的技術內容，是指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。易言之，可以申請新型專利的技術範疇（category）限制於「物品」的形狀、構造或組合，而「方法」的技術內容並非可以申請新型專利的技術範疇。

專利法第112條規範新型專利之「形式審查」的項目，包含新型專利之定義（第1項）、妨害公序良俗（第2項）、揭露形式（第3項）、單一性（第4項）、未揭露必要事項或揭露明顯不清楚（第5項）以及明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍（第6項）。同法第113條進一步規定，申請專利之新型，經形式

DOI：10.3966/221845622015040021005

收稿日：2014年12月15日

\* 義隆電子股份有限公司智權法務室經理，國立交通大學科技法律研究所碩士。本文承蒙匿名審稿委員提供諸多寶貴意見，謹致謝忱，惟所有文責仍由作者自負。本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。

<sup>1</sup> 王錦寬，新型專利改採形式審查後之申請及審查實務，專利法制發展學術研討會，2004年，2頁，亦可見中華經濟研究院網站<http://www.wtcenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=40913>，最後瀏覽日：2014年12月12日。

審查認無不予專利之情事者，應予專利。值得注意的是，新型專利申請案的「形式審查」僅在於不審查新穎性與進步性等之實體專利要件，與新型專利申請案的「程序審查」之功能與目的並不相同。換句話說，縱然專利申請權人按專利法第106條之規定備具申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及圖式等必要文件向專利專責機關申請新型專利可以通過「程序審查」，但若是說明書、申請專利範圍、摘要及圖式之揭露方式或揭露形式不符規定、記載內容明顯不清楚、違反單一性等，仍是無法通過「形式審查」的。

我國的新型專利向來均採自動審查制<sup>2</sup>。但自2004年7月1日起有了重大的變革，即是由原來的「實體審查制」改變為「形式審查制」，此一轉變的主要理由在於為解決專利專責機關的審查人力不足所造成之審查時間延宕，因此將技術層次較低之新型專利，捨棄實體要件審查制，改採形式要件或基礎要件之審查，以達到早期賦予權利之需求。

但是立法者也預見若新型專利改採「形式審查制」後，專利專責機關將不會對新型專利進行新穎性及進步性之實質審查，導致新型專利權之權利內容存有相當高度之不安定性及不確定性，所以引進新型專利技術報告制度，並增訂新型專利權人於行使權利前，應提示由專利專責機關所作成之新型專利技術報告的相關規定<sup>3</sup>。新型專利技術報告制度最主要的目的就是防止權利人的權利濫用。按權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的<sup>4</sup>已是法有明文。由於新型專利權未經實體審查，新型專利權人可能濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，因此新型專利技術報告可以作為其行使權利時之客觀判斷資料。

## 貳、「新型專利技術報告」之製作與性質

專利專責機關並不會主動進行新型專利技術報告的製作，程序的啟動是依據申請人之申請。而目前實務上認為新型專利技術報告並非行政處分，因此若不服新型專利技術報告的評價結果並無法進行行政救濟。

---

<sup>2</sup> 王錦寬，同前註，1頁。

<sup>3</sup> 參見2003年專利法第103條之立法說明。

<sup>4</sup> 參見民法第148條。

## 一、「新型專利技術報告」之製作

依專利法第115條第1項規定，新型專利申請案經公告後，任何人皆得向專利專責機關申請新型專利技術報告，此外，專利專責機關為便利民眾及考量行政經濟，若新型專利經核准處分但尚未公告，如申請人已經繳交證書費及第1年專利年費後，專利專責機關得予受理申請新型專利技術報告，惟須待其專利案公告後始辦理比對製作<sup>5</sup>。此種狀況下因新型專利申請案尚未公告，第三人無從得知新型專利申請案之進度，所以新型專利技術報告之申請人應為專利申請人。而專利申請人急於申請新型專利技術報告的背後可能隱含著其後續可能的權利行使行為。

新型專利技術報告的比對結果，原則上會針對每一請求項賦予代碼，但因說明書或申請專利範圍記載不明瞭等，導致難以進行有效的調查、比對時，將不賦予代碼。賦予代碼的情況包含：

代碼1：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，不具新穎性。（專利法第120條準用第22條第1項第1款）

代碼2：本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，不具進步性。（專利法第120條準用第22條第2項）

代碼3：本請求項的創作，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同。（專利法第120條準用第23條）

代碼4：本請求項的創作，與申請日前提出申請的發明或新型專利案之創作相同。（專利法第120條準用第31條第1、4項）

代碼5：本請求項的創作，與同日申請的發明或新型專利案之創作相同。（專利法第120條準用第31條第2、4項，不包含專利法第32條第1項前段已分別聲明「一案兩請」者）

代碼6：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻<sup>6</sup>。

<sup>5</sup> 經濟部智慧財產局，新型專利技術報告答客問，2014年6月，2頁，亦可見<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7097&CtUnit=3535&BaseDSD=7&mp=1>，最後瀏覽日：2014年12月12日。

<sup>6</sup> 經濟部智慧財產局，同前註，6頁。

也就是說，若新型專利技術報告的比對結果為代碼6，表示該請求項應具備可專利性，反之若新型專利技術報告的比對結果為代碼1到5，表示該請求項應不具備可專利性。

專利專責機關對申請專利範圍每一請求項逐項比對後，依引用文獻之記載，判斷全部請求項均不具新穎性及（或）不具進步性要件（比對結果代碼1~3）時，會發出「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人儘速於新型專利技術報告製作完成寄發前（實務作業約1個月），針對前述事項提出說明<sup>7</sup>。當新型專利技術報告製作完成後，連同局函一併送達申請人；若申請人非為專利權人，則另外副知專利權人或專利受讓人<sup>8</sup>。技術報告之內容，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影、影印或自行於中華民國專利資訊檢索系統下載<sup>9</sup>。

如有人針對同一新型再申請技術報告，專利專責機關在製作第2份技術報告時，先前第1份技術報告已檢索且比對過之資料部分，不會再進行比對。但如因檢索期間不同（例如發現其他未經檢索之公開或公告之專利資料）、發現未經比對之任何公開資料或因更正申請專利範圍或說明書，以致比對之基礎與第1次不同時，會就先前未比對之資料再進行比對。除此以外，原則上不會作不同之認定<sup>10</sup>。

## 二、「新型專利技術報告」之性質

「新型專利技術報告」名稱不定為「技術審定書」或「技術處分書」，其目的在定位該報告非行政處分，並不具拘束力，僅作為新型專利權人行使權利時之參考<sup>11</sup>。因此當事人若認為「新型專利技術報告」違法或不當，致損害其權利或利益者並無法提出訴願<sup>12</sup>。簡言之，「新型專利技術報告」的性質僅為一份參考資料，不僅對於法院無拘束力，甚至連對做出「新型專利技術報告」之專利專責機關本身

<sup>7</sup> 經濟部智慧財產局，同前註，7頁。

<sup>8</sup> 經濟部智慧財產局，同前註，6-7頁。

<sup>9</sup> 經濟部智慧財產局，同前註，39頁。

<sup>10</sup> 經濟部智慧財產局，同前註，38頁。

<sup>11</sup> 經濟部智慧財產局，同前註，39頁。

<sup>12</sup> 訴願法第1條明定如下：人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。但法律另有規定者，從其規定。

也無拘束力。

新型專利公告第M363267號，專利名稱「沖泡壺之構造」的舉發行政爭訟一案<sup>13</sup>即為一例。

本件事實略以：新型專利第M363267號的請求項1到8之技術報告比對結果為代碼：6。嗣後第三人對該專利提出舉發成立，但技術報告與舉發案之引證案不同。專利權人不服舉發成立之處分遂提出行政救濟。

法院的判決理由略以：新型專利技術報告僅為法律諮詢意見文書而非行政處分，法院應自行判斷專利是否有效而不受行政處分之拘束。專利專責機關所出具之新型專利技術報告，性質上應屬專利專責機關對任何人依據修正前專利法第103條對已公告之新型專利，詢問有關同法第94條第1項第1、2款、第4項、第95條或第108條準用第31條規定之情事，專利專責機關依據法定義務所提供之法律諮詢意見，對新穎性與進步性加以判斷。

法院並引用保護規範理論的觀點，指出該法律諮詢之意見，並非保護專利權人或其他任何人為目的，亦不至於損害私人之權益，其對專利專責機關、申請人、新型專利權人並不直接發生拘束力，故技術報告書非屬行政處分。也就是說，專利專責機關作成專利舉發成立與否之處分，自不受新型專利技術報告之拘束。

法院最後也認為，本件舉發證據與系爭專利新型專利技術報告引用文獻不同，兩者並非基於同一事實，舉發審定結論，自無從比附援引新型專利技術報告結果。最後駁回專利權人之訴。

綜合以上所述，目前台灣新型專利技術報告書僅屬於專利專責機關依據申請人之請求所出具之諮詢性質的參考文件，供權利人行使權利或技術上之參考，對於任何人不直接發生拘束力。

---

<sup>13</sup> 智慧財產法院101年度行專訴第95號判決，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>，最後瀏覽日：2015年3月24日。

## 參、新型專利權人行使權利態樣：發警告函行爲

實務上新型專利權人行使權利較常見的第一種態樣，即爲發警告函行爲<sup>14</sup>，如對特定第三人寄送警告函，或是對不特定第三人透過媒體或廣告散布訊息。專利權人通常希望透過此種方式使競爭對手之客戶或潛在交易對象心生畏懼以使競爭對手之商業交易產生影響。由於這種行爲態樣的結果涉及了限制競爭或妨礙公平競爭，因此通常相對當事人可以向行政院公平交易委員會提出檢舉。公平交易委員會亦修訂發布了「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」來規範處理類似案件。以下就公平交易委員會的幾個案例提出說明。

### 一、函中未依法檢附「新型專利技術報告」之案例

在公平交易委員會公處字第103102號處分書的案例中，被處分人於寄發排除專利侵害存證信函時積極欺瞞未取得專利技術報告之相關事實，違反公平交易法第24條規定。

本件事實略以：被處分人爲新型專利第M432607號的專利權人，經調查被處分人於寄發排除專利侵害存證信函時宣稱已通過經濟部智慧財產局核發技術報告，不過事實上該專利之新型專利技術報告尙在申請中。

處分書的理由略以：倘事業發送請求排除專利侵害通知時，針對專利技術報告之通過與否爲積極欺瞞，致使受信者陷入錯誤認知，影響其交易決定，即難謂符合效能競爭之商業競爭倫理，將構成以欺罔之方法從事交易之行爲。

最後公平交易委員會認定本件被處分人就是否取得專利技術報告之相關事實予以積極欺瞞，而被處分人所寄發之存證信函未具體指摘何種商品侵權，未附鑑定報告，未依法檢附「新型專利技術報告」，核屬足以影響交易秩序之欺罔行爲，違反公平交易法第24條規定。

---

<sup>14</sup> 公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則第二條規定如下：本處理原則所稱事業發警告函行爲，係指事業以下列方式對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權之行爲者：(一)警告函。(二)敬告函。(三)律師函。(四)公開信。(五)廣告啟示。(六)其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之書面。

## 二、函中未具體指摘何種商品侵權，未附鑑定報告之案例

在公平交易委員會公處字第101030號處分書的案例中，新型專利權人於發送警告函行為時依法檢附「新型專利技術報告」，但未具體指摘何種商品侵權，未附鑑定報告，構成公平交易法第24條規定之違法。

本件事實略以：被處分人新型專利第M377954號的專利權人，被處分人所發送之律師函主旨載「……停止銷售侵害中華民國專利第M377954號之『好神拖360度旋轉拖把組』產品」，函內說明首載被處分人中華民國第M377954號專利之內容，並隨函檢附前開專利之專利證書及專利技術報告，文末併載「……停止銷售上述型號S600之好神拖產品暨其他具有伸縮桿旋轉鎖定結構之好神拖產品（包含型號S350及S450）……」。但是函僅檢附S600及Hello Kitty S600之專利侵權鑑定報告，而無S350及S450之專利侵權鑑定報告，且函內亦未敘明因S350及S450而受有侵害之具體事實。

處分書的理由略以：被處分人於寄發律師函前，尚未取得任何法院一審判決，亦未將可能涉及侵權之標的物S350及S450送請鑑定機構確認專利受到侵害，未隨函提供涉及侵權產品之鑑定報告，又系爭律師函亦未敘明因S350、S450等型號產品而有專利受侵害之具體事實，俾供受信者得據以為合理判斷指稱涉侵害其專利權之產品是否確有侵害其專利權之虞，是被處分人系爭發函行為尚難認屬行使專利權之正當行為。

公平交易委員會最後認定，被處分人所為應屬足以影響交易秩序之顯失公平行為，構成公平交易法第24條規定之違法。

## 三、新型專利權人對不特定第三人透過媒體或廣告散布新型專利相關訊息之案例

在公平交易委員會公處字第096167號處分書的案例中，被處分人於其公司網站中登載公司取得專利的相關消息，但內容有引人錯誤之表示，屬違反公平交易法第21條第1項規定。

本件事實略以：被處分人於其公司網站中發布標題為「力竝科技取得『多重電視訊號處理裝置』硬體新型專利暨『可同步接收數位與類比電視訊號之方法』軟體

發明專利」，內容則進一步宣稱「未來力竝科技將是唯一可以在台灣製造及銷售涵蓋該軟硬體技術的電視卡製造廠商。」但公平交易委員會調查後發現，被處分人固已取得「多重電視訊號處理裝置」專利證書（新型第M288478號，專利權期間自2006年3月1日至2015年10月27日止），至於「可同步接收數位與類比電視訊號之方法」軟體發明專利，則僅止於早期公開階段，依專利法相關規定，仍須經經濟部智慧財產局實體審查獲准，並繳交相關規費後，始獲核發專利證書而得論為已取得相關發明專利。

處分書的理由略以：被處分人於公司網站上逕宣稱已取得「可同步接收數位與類比電視訊號之方法」軟體發明專利云云，並於相關內容稱該公司將是唯一可以在台灣製造及銷售涵蓋該軟硬體技術的電視卡製造廠商，業足引起一般大眾誤認被處分人業已取得前開2項軟硬體專利，為國內唯一可以製造及銷售涵蓋該軟硬體技術的電視卡製造廠商，核屬對於商品內容為虛偽不實及引人錯誤之表示。

公平交易委員會最後認定，被處分人系爭新聞資料洵堪認屬違反公平交易法第21條第1項規定。

但倘若行為人係依法令之規定發布專利侵權訴訟相關資訊，審判實務上曾有對該行為評價認為沒有違反公平交易法之相關規定的案例。在智慧財產法院97年度民他上字第2號判決的案例中，被上訴人（即專利權人）為一上市公司，其依法令於股市公開資訊觀測站發布關於與他公司之專利侵權訴訟的相關訊息，並沒有違反公平交易法第24條之規定。

本件事實略以：被上訴人（即專利權人）發函予上訴人之既有客戶及客源表示：被上訴人擁有與電連接器相關之中華民國第M253987號及第M253081號之新型專利以及中華民國第I259626號之發明專利，上訴人未經被上訴人同意或授權，擅自製造並販賣侵害本專利之侵權產品，……，特此檢附專利侵害鑑定報告3份。

另外，被上訴人就上訴人侵害其專利權向士林地院聲請定暫時狀態處分，經士林地院裁定准許，被上訴人於收到士林地院民事裁定准許後，即於同日在股市公開觀測站發布「發生緣由：就上訴人涉嫌侵犯被上訴人專利，被上訴人決定依法向法院提出假處分之聲請；因應措施：被上訴人已於今日收到士林地院之裁定，准予對上訴人執行假處分，禁止上訴人生產、銷售、製造或進口涉嫌侵害被上訴人專利之產品。」之訊息。



上訴人主張略以：被上訴人復於收受假處分裁定20日後始聲請執行該假處分，經上訴人抗告，台灣高等法院撤銷該假處分裁定。被上訴人公司提再抗告，最高法院駁回再抗告，該定暫時狀態之假處分裁定始告撤銷確定。被上訴人聲請定暫時狀態處分之時，並未將上訴人產品送鑑定，取得之鑑定報告並非針對「標的物」為之。未符合「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第3條之規定。故被上訴人聲請、取得並執行定暫時狀態處分，禁止上訴人銷售產品之行為，已違反公平交易法第24條之規定，構成足以影響交易秩序之顯失公平行為，並違反保護他人之法律。

法院判決的理由略以：按已依本法發行有價證券之公司，有左列情事之一者，應於事實發生之日起二日內公告並向主管機關申報：一、股東……。二、發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項。證券交易法第36條第2項定有明文。又上開所謂「發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項」，依證券交易法施行細則第7條第2款之規定，係指下列事項之一：一、存款不足……。二、因訴訟、非訟、行政處分、行政爭訟、保全程序或強制執行事件，對公司財務或業務有重大影響者。……。依據上述規定，上市公司就所涉有證券交易法第36條第2項第2款或證券交易法施行細則第7條第2款之情事，即「因訴訟、非訟、行政處分或行政爭訟，對公司財務或業務有重大影響之事件者」，依法得向公開資訊觀測站為公告申報。」被上訴人為一上市之公開發行公司，既對上訴人就侵害專利權乙事有為定暫時狀態處分之聲請，依上開規定，自應公告申報該訊息。

法院最後認為，被上訴人係依法令於股市公開資訊觀測站發布相關訊息並沒有違反公平交易法第24條之規定。

#### 四、其他違反公平交易法之案例

若是經由讓與或授權的方式取得新型專利權，在未向專責機關完成新型專利讓與或授權登記前是否可以向第三人發函主張其專利權利？實務上似乎仍有見解歧異。

在公平交易委員會公處字第102030號處分書的案例中，被處分人未向專責機關完成新型專利授權登記前即對第三人發函主張其專利權利，公平交易委員會認為違反公平交易法第24條規定。

本件事實略以：被處分人與第M314550號新型專利之專利權人簽訂專利專屬授權書，但在未向專責機關完成第M314550號新型專利授權登記前，即對第三人發函主張其專利權利。

處分書的理由略以：按行為時專利法第59條規定：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」又同法第108條規定，第59條規定準用於新型專利。復按經濟部智財局，釋明專利法第59條規定之登記對抗第三人之效力時點基準，係以完成程序登記，專責機構准予登記之發文日為準。被處分人雖已取得系爭專利權人之專屬授權，但尚未完成該項專利之授權登記，故被處分人在尚未能合法行使系爭專利權利對抗第三人之前，即逕行發函第三人主張其第M314550號新型專利遭受侵害，已具商業競爭倫理之非難性。

公平交易委員會最後認定，被處分人屬於影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第24條規定。

關於專利授權登記之對抗第三人的效力，在司法實務上則有與公平交易委員會之不同見解。易言之，公平交易委員會認為專利授權登記之對抗第三人的效力是及於侵害專利權的第三人。但司法實務上認為僅限於就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執之交易當事人，並不及於侵害專利權的第三人。

在司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第9號與第17號的題意相關，合併討論，分別表決採相同的見解。於第9號的研討結果認為「以專利權而言，就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，故專利法第59條（按：現為專利法第62條）規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人」。於第17號的研討結果認為「又有關登記之效力，立法例上有登記生效主義及登記對抗主義2種，專利法第59條（按：現為專利法第62條）規定，既明定專利權人以其專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，顯係採登記對抗主義。再探究該條之立法意旨，乃係欲藉由公權力之介入，避免當事人間權益之爭執。依此，該條規定應係於當事人間就有關專利權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用之餘地。（台灣板橋地方法院94年度重智字第21號）」。

審判實務上應已達成侵權行為人並非登記對抗制度所欲保護之第三人之共識<sup>15</sup>。亦有論者表示贊同<sup>16</sup>。然鑑於前開公平交易委員會之不同見解的處分書，有論者建議，在實務操作上，仍建議權利人能盡快向智慧財產局辦理相關之變更登記，以使登記情況與實際權利持有人相符，以減少可能因此而生之爭議<sup>17</sup>。

## 肆、新型專利權人行使權利態樣：專利侵權訴訟

實務上新型專利權人行使權利較常見的第二種態樣，即為提起專利侵權訴訟，專利侵權訴訟為行使專利權的核心價值所在，就新型專利權訴訟的相關案例，分述如下：

### 一、新型專利技術報告並非為警告或提起訴訟的前提要件

專利法第116條規定新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。其立法理由說明，由於新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，即賦予專利權，為防止權利人濫發警告函，新型專利權利人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件。縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不會受理<sup>18</sup>。關於此條文之規定，因有釋字第507號解釋在前，故為了避免對人民之訴訟權設有不必要之限制，造成違反比例原則而有違憲之虞<sup>19</sup>，是故才有上開之說明。

<sup>15</sup> 白杰立，專利授權登記制度之探討，智慧財產權月刊，2010年10月，142期，27頁。

<sup>16</sup> 蔡明宏，未經登記之專利專屬被授權者得否主張侵權，巨群國際專利商標事務所網站[http://www.giant-group.com.tw/115communication\\_show.php?sno=110](http://www.giant-group.com.tw/115communication_show.php?sno=110)，最後瀏覽日：2014年12月15日。

<sup>17</sup> 高瑞德，專利讓與登記對抗第三人之效力（台灣），理慈國際科技法律事務所網站<http://www.leetsai.com/fyi/front/bin/ptdetail.phtml?Part=COL-C-00020&Category=107977>，最後瀏覽日：2015年3月11日。

<sup>18</sup> 經濟部智慧財產局，專利Q&A，經濟部智慧財產局網站<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504143&ctNode=7633&mp=1>，最後瀏覽日：2014年12月12日。

<sup>19</sup> 江郁仁，不得僅以未提出新型技術報告而認定專利權人有故意或過失不當行使權利，台一國

若違反專利法第116條之法律效果為何？如未提示而進行警告，亦得行使權利。未提示新型專利技術報告進行警告，即逕行主張新型專利權者，如將來專利權被撤銷，依專利法第117條之規定，專利權人可能要負損害賠償責任<sup>20</sup>。除此之外，專利法並無相關配套規定，但得依公平交易法相關規定處理<sup>21</sup>。

## 二、新型專利權人不當行使權利的損害賠償責任的成立要件 ——專利權需已遭撤銷

專利法第117條規定因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。相較於100年12月21日修正前之條文「前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」顯見增加了新型專利權人的注意義務。換句話說，即使新型專利技術報告之比對結果無法發現足以否定其新穎性等專利要件之先前技術文獻等，立法者認為並無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知之技術申請新型專利之可能性，考量新型專利權人對其新型來源較專利專責機關更為熟悉，除要求其行使權利應基於新型專利技術報告之內容外，並應要求其盡相當之注意義務<sup>22</sup>。

此外，依照專利法第117條規定，因新型專利權人行使專利權致使其產生損害之相對人必須要在新型專利權已遭撤銷始能提出損害賠償的請求，易言之，相對人必須於系爭新型專利權被舉發成立確定後才能提出損害賠償的請求。如此的架構設計實務上可能會使相對人產生較大的阻礙。假使新型專利權人不當對一相對人行使專利權提起專利侵權訴訟，於民事審判中相對人依照智慧財產案件審理法主張系爭新型專利權有應撤銷之原因，當民事法院認系爭新型專利權有撤銷之原因時，僅可判決新型專利權人於該民事訴訟中不得對於他造（即本例之相對人）主張權利<sup>23</sup>。

---

際專利法律事務所網站 <http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper2012517103147-20120517h.pdf>，最後瀏覽日：2014年12月12日。

<sup>20</sup> 經濟部智慧財產局，註5書，39頁。

<sup>21</sup> 同註18。

<sup>22</sup> 參見2013年1月1日施行之專利法第117條之立法說明。

<sup>23</sup> 參見智慧財產案件審理法第16條。

於此情況下，該相對人仍不能依據民事訴訟的確定判決結果與專利法第117條規定向新型專利權人請求損害賠償，而是必須對系爭新型專利權進行舉發並待其舉發成立之處分確定後始能為之<sup>24</sup>。按智慧財產法院對於同一專利的有效性認定於民事訴訟與行政訴訟中原則上不會有歧異之情事發生。依據實務上的觀察，「智慧局舉發案審定結果對法院不生拘束，而可能有不同結果，但舉發審定後未確定前，智慧法院仍會參酌舉發審查結果。法院與智慧局採一致的認定者不少，例如……等，均已被審定為舉發成立，法院判決採一致之認定。」<sup>25</sup>，所以專利法第117條之本文應可考慮修正為：「新型專利權人之專利權遭撤銷或遭法院依照智慧財產案件審理法認有撤銷之原因時，就其於撤銷或法院判決前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。」

### 三、新型專利權人不當行使權利的損害賠償責任的成立要件 ——行為人的故意或過失

新型專利權人如未提示新型專利技術報告即提起民事訴訟是否即可認定專利權人有故意或過失行使權利？審判實務上認為：縱新型專利權人未提出新型技術報告即向被控侵權人行使權利，亦應視其具體行使內容，以判斷有無故意或過失不當行使權利之情事。

智慧財產法院99年度民專訴字第211號判決的案例中，法院認為新型專利權人對第三人行使權利時，未提示技報告作為警告，而該新型專利有應撤銷事由，而專利權人未盡相當之注意，得推定其行使權利時有過失，倘致他人受有損害，自應負賠償責任。

本件原告主張略以：被告（按：為新型專利權人）對原告行使專利權時，未依專利法第104條（按：現專利法第116條）規定提示新型專利技術報告，而造成原告之損害，原告請求損害賠償。

被告抗辯略以：系爭專利經形式審查核准後，專利權人提出申請專利範圍修正

<sup>24</sup> 劉國讚，智慧財產法院專利事件判決研析——民事訴訟篇，智慧財產權月刊，2009年12月，132期，69頁。

<sup>25</sup> 劉國讚，同前註，53頁。

本，目前尚未收到智慧財產局之處分，是否准予修正，尙屬未定。而新型專利技術報告爲系爭專利更正前之申請專利範圍所作成的報告，因系爭專利已修正縮減申請專利範圍，將原申請專利範圍第2項併入原申請專利範圍第1項中。準此，判斷系爭專利是否具備撤銷事由，應以更正後之申請專利範圍爲準。

本件爭點在於：原告是否因被告未依專利法第104條規定，未提示新型專利技術報告對原告及原告零件供應商進行警告，致受有損害？倘有損害，金額若干？

法院判決的理由略以：蓋新型專利僅經形式審查即取得專利權，爲防止權利人不當行使權利，致他人遭受損害，應要求專利權人審慎行使權利。新型專利權人申請技術報告，得作爲新型專利權遭撤銷時，對他人因行使新型專利權所致之損害，主張無過失而不負賠償責任之證據資料。反之，新型專利權人對第三人行使權利時，未提示技術報告作爲警告，而該新型專利有應撤銷事由，而專利權人未盡相當之注意，得推定其行使權利時有過失，倘致他人受有損害，自應負賠償責任。

最後法院認定被告對原告行使新型專利權時，未提示技術報告而有過失。

案件經上訴至二審法院後，二審法院<sup>26</sup>駁回一審法院對此爭點的見解。認爲：縱新型專利權人未提出新型技術報告即向被控侵權人行使權利，亦應視其具體行使內容，以判斷有無故意或過失不當行使權利之情事。

判決的理由略以：按事業對他人散發侵害各類智慧財產權警告函時，倘已取得法院一審判決或公正客觀鑑定機構鑑定報告，並事先通知可能侵害該事業權利之製造商等人，請求其排除侵害，形式上即視爲權利之正當行使，認定其不違公平交易法之規定；其未附法院判決或前開侵害鑑定報告之警告函者，若已據實敘明各類智慧財產權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，且無公平交易法各項禁止規定之違反情事，亦屬權利之正當行使（釋字第548號解釋理由書參照），故提起專利侵權訴訟時，非必要要求新型專利權利人須提出侵害鑑定報告，亦無須非提出新型技術報告進行警告後始得行使權利。此係因新型專利於2003年修訂時採形式審查，故該專利究有無符合專利要件，尙不確定，爲防止專利權人不當行使或濫用權利，造成他人之損害，乃明定行使權利應提示新型技術報告，並作爲推定專利權人行使權利有

<sup>26</sup> 智慧財產法院100年度民專上33號判決，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>，最後瀏覽日：2015年3月24日。

無故意過失責任之認定，此與前開解釋理由書意旨相同，故縱新型專利權人未提出新型技術報告即向被控侵權人行使權利，亦應視其具體行使內容，以判斷有無故意或過失不當行使權利之情事，特別是有些專利產品之周期甚短，而新型技術報告之取得，縱非曠時費日，亦須一段時間，如苛責新型專利權人必持新型技術報告始得行使權利，否則即屬故意或過失不當行使權利，顯係對人民訴訟權之不當限制。

不過最後法院認為：原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，其理由雖略有不同，惟其結論並無二，因此駁回上訴人之訴。

#### 四、新型專利權人不當行使權利的損害賠償責任的成立要件 ——行為與損害的因果關係

新型專利權人不當行使權利的相對人請求損害賠償時，尚需證明其所受之損害與專利權人之不當行使權利的行為之間的因果關係。關於因果關係通說係採相當因果關係說，實務亦然。所謂相當因果關係，乃指加害行為在一般情形下，依社會通念，皆能發生該等損害結果之連鎖關係<sup>27</sup>。審判實務就相當因果關係也有類似的文字說明<sup>28</sup>。

在前開智慧財產法院99年度民專訴字第211號判決的案例中，原告未能舉證證明原告所受之損害與被告發侵害系爭專利之警告函予原告之行為之間具有相當因果關係而敗訴。

<sup>27</sup> 邱聰智，新訂民法債編通則（上），2003年，166頁。

<sup>28</sup> 參照最高法院90年度台上字第772號判決：按侵權行為損害賠償之債，須損害之發生與加害人之故意或過失加害行為間有相當因果關係，始能成立。所謂相當因果關係，係以行為人之行為所造成之客觀存在事實，依經驗法則，可認通常均可能發生同樣損害之結果而言；如有此同一條件存在，通常不必皆發生此損害之結果，則該條件與結果並不相當，即無相當因果關係；不能僅以行為人就其行為有故意過失，即認該行為與損害間有相當因果關係。以及最高法院100年度台上字第141號判決：損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者之間，有相當因果關係為成立要件。因果關係之認定，乃對於應負賠償責任之原因，自法律上加以相當之評價，於各種原因中，劃定其界限；非謂對於結果之發生具有原因力之事實，均屬原因，而令造成該事實之行為人均負損害賠償責任。而所謂相當因果關係，係指「無此行為，雖必不生此損害，有此行為，通常即足生此損害，是為有因果關係。無此行為，必不生此種損害；有此行為，通常亦不生此種損害者，即無因果關係」。

本件原告主張略以：系爭專利實不符專利之要件，被告竟基於商業上惡性競爭之手段，不當濫行權利，阻止原告零件供應廠商承接與供貨予原告，使原告須另製模具、委託他人生產，再行將產品送交測試與鑑定，致有317萬2千元之損害云云。

被告抗辯略以：原告並未受有損害，若原告受有損害，其與被告行為並無因果關係。

法院判決的理由略以：損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實間，兩者具有相當因果關係為其成立要件。故原告所主張損害賠償之債，倘不合於此項成立要件者，即難謂有損害賠償請求權存在。最高法院30年上字第18號、48年台上字第481號分別著有判例。所謂相當因果關係，係指加害行為於一般情形下，依據社會之通念，均能發生該等損害結果之連鎖關係。

依據舉證責任分配原則，原告應舉證被告行使系爭專利之過失行為與原告之損害間，兩者具有相當因果關係，始得向被告請求負損害賠償之責任。原告皆未能舉證證明原告須另製模具、委託他人生產，再行將產品送交測試與鑑定，致有317萬2千元之損害與被告發侵害系爭專利之警告函予原告行為之間具有相當因果關係。

最後法院駁回原告之損害賠償的請求。

## 伍、結論與建議

經由以上的案例分析說明可知，專利法對於新型專利權人不當行使權利的行為並無規範與相關配套規定，受到專利權人不當行使權利之相對人僅能依循民法的損害賠償或是公平交易法相關規定處理。

相對人若要透過民事途徑請求損害賠償，除了必須先行提出舉發撤銷系爭新型專利權後，始能適用專利法第117條之規定外，尚必須證明專利權人係有故意或過失不當行使權利。若是依照智慧財產法院100年度民專上字第33號判決中的法理，專利權人在未檢附新型專利技術報告的情形下並不是當然具有過失，就相對人的舉證責任來說應是被加重的。即使專利權人的故意或過失已經能被證明，相對人還必須證明其受有損害，以及該損害與專利權人之不當行使權利行為之間具有相當因果



關係。準此，在相對人請求損害賠償的路徑上似乎充滿荆棘與挑戰<sup>29</sup>。

相對人若要透過公平交易法的途徑，首先新型專利權人必須為公平交易法所稱的「事業」，蓋因公平交易法要解決的是「事業」間的不公平競爭。假使不當行使權利之新型專利權人為一個不提供商品或服務的個人，恐於適用上有疑慮。再者，就目前本文所檢索到公平交易委員會關於專利權人不當行使權利的處分書來看，公平交易委員所裁罰的行政罰鍰金額多不高，對於有心透過此一制度來妨礙競爭的人士而言，其所獲取的商業利益恐遠大於行政罰鍰。

就新型專利權人的角度觀察，以發警告函方式行使權利時，重點應是著重於函中要具體指摘何種商品侵權並附鑑定報告或法院判決，本文認為，函中有無檢附新型專利技術報告不應是認定是否違反公平交易法的唯一依據，蓋因專利專責機關與法院皆認為新型專利技術報告的性質屬於參考性質，對任何人無拘束力。但就現行公平交易委員會的實務認定觀察，函中有檢附新型專利技術報告應該是風險最低的選項。

另一方面，若新型專利權人是以提起訴訟方式行使權利時，在時間上若是無法即時取得新型專利技術報告，參照智慧財產法院100年度民專上字第33號判決中的法理，本文認為新型專利權人可於起訴前申請新型專利技術報告、出具第三人製作的專利檢索報告（如新型專利之相對應國外專利申請案之專利局的審查報告）等，俾利於訴訟過程中向法院陳明專利權人已盡相當之注意義務。

本文認為，現行新型專利的遊戲規則對於專利權人顯得較為有利。形式審查下的新型專利通常會請求較大的申請專利範圍，如此於比對侵權時對象物落入專利範圍的機會當然是大大的增加。由於商業上的競爭往往是分秒必爭，若是有心人士利用行使新型專利權的手段來達到商業上的利益，縱使後續會面臨民事求償與公平交易委員會的裁罰風險，但是在有可能獲得的商業上利益甚大於風險成本的條件下，難保有心人士利用形式審查的新型專利作不正當之權利行使來換取利益。

專利法之新型專利權人行使權利時應提示技術報告進行警告的設計是參照日本實用新案法規定而來。然在日本，申請人如未申請新型專利評價書，就無法進入實體訴訟程序。而且技術評價書只能由特許廳出具，不可由其他人所出具之報告取

<sup>29</sup> 按法諺：「舉證之所在，敗訴之所在」。

代<sup>30</sup>。本文認為，若取得權利的門檻較低則行使權利的門檻應較高始符合公平正義，是故透過形式審查下所取得之新型專利權，其行使權利的門檻應較高。新型專利技術報告在權利人行使權利的程序中所占的重要性應該再被加重。在釋字第507號解釋文的法理下，新型專利技術報告必然不能成為提起訴訟的前提要件，但是若是透過法院在審判程序上的注重，以及專利專責機關就涉訟之新型專利技術報告的加速製作，實質強化新型專利技術報告在新型專利訴訟中的重要性，也可與其他新型專利採形式審查制之主要國家的實務趨勢相符。

---

<sup>30</sup> 李鎰，新型專利形式審查制度下的一些政策抉擇，智慧財產權月刊，2005年8月，80期，16-17頁。