

智慧財產案件審理制度研討專欄

智慧財產法院之不當行使專利權的案例研析



林育輝*

壹、前言

隨著智慧財產法院的成立與運作，與智慧財產相關的爭議問題逐漸的獲得較為統一的見解。無論是在專利要件的新穎性與進步性、專利範圍的解釋與侵害判斷、專利權的行使等不同的爭議問題，漸漸透過案例的累積使得解決爭議問題的論理模式也慢慢的浮現出其可循的脈絡。

專利制度的本質在於鼓勵發明人將其所發明的技術手段公諸於世，以促進產業發展，因而提供發明人在一定期間內專有排除他人實施該發明的權利作為誘因，使發明人願意將其發明公開。因此當發明人取得專利權之後，即可依法正當行使其權利來排除他人實施該專利權所保護的發明。因為專利權具有排除他人實施的權利，使得專利權經常被企業拿來作為對付同業或競爭對手的一項有力武器。

對於專利權人而言，專利權的行使（enforcement）為其最重要的核心價值，但並不表示專利權人可以恣意的行使其權利，公平交易法對於專利權之行使明訂有以「正當性」為前提之條款，不過並未排除公平交易法對於不正當之專利權行使行為

DOI：10.3966/221845622017100031001

收稿日：2017年6月30日

* 義隆電子股份有限公司智權法務室經理、交通大學科技法律研究所碩士。本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。本文係作者於2017年7月27日於中華民國專利師公會舉辦之2017年企業智權管理實務委員會中區座談會之投影片講義整理文字而成。

專利師 | 第三十一期 | 2017年10月
Taiwan Patent Attorneys Journal

適用之餘地¹。亦即，專利權因其在一定期間內具有排他以及獨占性質，因此若是專利權人不當行使其專利權，藉以從事不公平競爭，也可能進入公平交易法規範的射程範圍之中。

另一方面，專利權屬於民法中的一種權利，專利權人固然可以行使並實現其權利以獲得滿足，但權利為法律制度的一種，權利具有社會性與公益性，權利的存在不僅為保護個人利益，同時必須以維護社會公益、促進社會整體的和諧發展為目的²。所以民法第148條中明訂權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利、履行義務，應依誠實及信用方法。

不當行使專利權的法律效果，可能會構成權利的濫用而造成侵權行為或產生不公平競爭而損害他人權益，應負損害賠償的責任，分別明訂於民法第184條、專利法第117條以及公平交易法第30條。

現有探討關於不當行使專利權的文獻中，有的是以美國專利濫用（patent misuse）或競爭法為中心³，然而就台灣目前在智慧財產法院的審判實務上，關於專利權人涉及不當行使權利的實際爭議問題為何？解決之道為何？應有其研析之必要與價值。因此，本文期待藉由研析智慧財產法院關於專利權人涉及不當行使權利的爭議案件判決，歸納整理出些許在解決相關爭議問題的脈絡。

貳、智慧財產法院與不當行使專利權相關的判決

一、研析資料的範圍

本文是以司法院法學資料檢索系統的資料為準，檢索條件是以智慧財產法院民

¹ 范建得、陳丁章、江國慶、宋皇志、錢逸霖，面對專利戰爭的「新」思維，2006年，83頁。

² 施啟揚，民法總則，1997年，424頁。

³ 例如：熊誦梅，不當行使專利權之法律效果及救濟途徑——從美國法上之專利地痞、專利濫用及智慧財產授權準則談起，全國律師，2008年10月，12卷10期，56-67頁；黃惠敏，智慧財產權之行使與公平交易法之界線，全國律師，2008年1月，12卷1期，79-93頁；謝銘洋，智慧財產權與公平交易之關係——以專利權為中心，收錄於智慧財產權之基礎理論專書，2001年，167-300頁；范建得、陳丁章、江國慶、宋皇志、錢逸霖，專利權之行使與反托拉斯法之思維，收錄於註1書，53-84頁等。

事類，並於全文檢索語詞欄位中以「不當行使」為關鍵字進行檢索，至2017年7月12日止共有42筆裁定或判決資料。這42筆資料經篩選與不當行使專利權的相關判決並整理合併一審與二審相同案件後，共計有13案。本文以下是以此13案中所涉及的爭議問題以及法院的判決法理為範圍進行案件的研析。

二、智慧財產法院案例的爭點分析

透過整理各案件中與本文有關的爭點，目前在關於專利權人不當行使權利的爭議問題，主要可以分為3大類型：

類型一：專利權人寄發專利侵權警告函或類似書面（如傳真函）給相對人，而相對人主張專利權人的行為涉有侵權行為或違反不公平競爭而應負損害賠償責任；

類型二：專利權人公開或散布相對人涉有專利侵權的情事，但此涉及專利侵權的情事並未經由法院做出判斷；以及

類型三：專利權人以專利權受侵害為由向法院聲請對相對人進行保全程序，如假扣押或假處分，嗣後於假扣押或假處分的本案訴訟中敗訴，所產生的損害賠償問題。

若再對此3大類型做進一步細分，可分為4種小類型：

第一類：類型一中涉及行使新型專利權時未提示新型專利技術報告的爭議；

第二類：類型一或是類型二中涉及行使專利權時是否有相關的專利侵害鑑定報告（或意見書）作為行使行為的依據；

第三類：類型二中涉及行為人公開或散布的方式不同，如透過重大訊息發布或新聞稿或記者會或網頁或類似手段方式；以及

第四類：類型三中涉及系爭專利嗣後被無效或本案訴訟敗訴之損害賠償爭議。

以上關於專利權人不同的行為態樣所衍生的爭議問題，整理如下表1所示：

表1 不當行使專利權之爭議問題整理表

	大類型	小類型	本文之分類
專利權人的行為態樣	寄發專利侵權警告函或類似書面	未提示新型專利技術報告	第一類
		專利侵害鑑定報告相關	第二類
	公開或散布相對人涉有專利侵權的情事	透過重大訊息發布或新聞稿或記者會或網頁或類似手段方式	第三類
		系爭專利嗣後被無效或本案訴訟敗訴之損害賠償爭議	第四類

若再就此13案中所各自涉及的爭議問題與本文所整理的4種爭議小類型進行交叉分析，可以得到表2中所示的各案件與其所涉爭議問題的整理表。由表2中可以觀察到，涉及第四類爭議的案件最多，總共有7件；而涉及第二類爭議的案件，也有5件。同時，有許多案件所涉及的是專利權人複合型的多種行為，因此會有多個爭議問題同時發生。

表2 各案件與其所涉爭議問題的整理表

序號	第一審裁判字號	第二審裁判字號	所涉與本文有關之爭議問題			
			第一類	第二類	第三類	第四類
1	智慧財產法院105年度民專訴字第2號判決	智慧財產法院105年度民專上字第40號判決	●			
2	彰化地方法院104年度訴字第785號判決	智慧財產法院105年度民公上易字第2號判決	●	●		
3	智慧財產法院104年度民專訴字第87號判決	智慧財產法院105年度民專上字第30號判決	●	●	●	
4	智慧財產法院104年度民公訴字第1號判決	智慧財產法院105年度民公上字第1號判決		●	●	●
5	臺北地方法院103年度智更(一)字第1號判決	智慧財產法院104年度民專上字第15號判決		●		
6	新竹地方法院101年度訴字第550號判決	智慧財產法院102年度民公上字第2號判決		●		●

序號	第一審裁判字號	第二審裁判字號	所涉與本文有關之爭議問題			
			第一類	第二類	第三類	第四類
7	智慧財產法院100年度民公訴字第3號判決	智慧財產法院101年度民公上字第5號判決			●	●
8	智慧財產法院99年度民專訴字第211號判決	智慧財產法院100年度民專上字第33號判決	●			
9	智慧財產法院99年度民他訴字第5號判決	智慧財產法院100年度民他上易字第1號判決				●
10	臺中地方法院86年度訴字第989號判決	智慧財產法院99年度民專上更(四)字第5號判決				●
11	智慧財產法院99年度民專更(一)字第1號判決	智慧財產法院99年度民專上字第71號判決		●		
12	智慧財產法院98年度民公訴字第6號判決	智慧財產法院99年度民公上字第3號判決				●
13	智慧財產法院98年度民他訴字第1號判決					●

參、第一類到第三類（與專利權人聲請保全程序行為以外的行為相關）的爭議案例分析

警告函為目前常見的專利權行使行為，在相關的爭議案件中通常涉及兩個問題，其一為是否必要提示新型專利技術報告？其二為涉及專利侵害鑑定報告相關的爭議？此外，專利權人也會透過媒體或網頁來公開及散布相對人涉及專利侵權的情事，例如，相對人已被起訴專利侵權，或是被執行假扣押或假處分。智慧財產法院相關爭議案例分析如下：

一、行使新型專利時並非必要提示新型專利技術報告

台灣新型專利是採形式審查，因此為防止權利人濫發警告函，專利法第116條規定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。專利法第116條原規定：新型專利權人行使新型專利權時，「應」提示新型專

利技術報告進行警告。由於「應」字在法律上有表達強制之意，因此實務上曾就新型專利權人於進行警告或提起專利訴訟時，是否應提示新型專利技術報告產生爭議。立法院在2013年5月31日修法時，將該條文字修正為：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。其修正理由主要在於：(一)原專利法第116條於規定上有所疏漏，未將「非經提示技術報告不得行使其權利」等字句納入其中，以致專利權人每當行使其權利時即成為警告他人之情況，以及法院對於提示技術報告與否而是否受理該案件之見解有所不一；(二)原條文採強制規定的「應」，但其立法理由卻認為，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，亦非當然不受理，條文與立法理由之間矛盾；(三)提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件之一，並進行警告後方得行使專利法賦予之權利，包括損害賠償請求權，未經提示技術報告進行警告後，應不得主張其新型專利權；(四)爰此，宜將「提示」、「警告」列為主張本法侵權行為態樣之先行程序，以落實專利權人主張其新型專利權時，必須提示新型專利技術報告以先行警告之法理。此次修正將具有強制性的「應」字用語修改為「不得」用語，是否即為降低爭議發生？修正理由並未明示。

但是無論法條內文如何修改，就智慧財產法院的案例觀察，專利權人行使新型專利時並非必要提示新型專利技術報告。依據表2中所示涉及新型專利權人行使專利權時是否提示新型專利技術報告的案件共有4件⁴，本文以下是以二審法院所做出的判決進行觀察。

這4件案例中專利權人雖於發函警告及起訴前並未取得智慧局之技術報告，但部分案件的專利權人是已向智慧局申請新型技術報告，卻在新型技術報告尚未被核發前，發現專利受侵害的情事，並已經委託及取得第三人出具的專利侵害鑑定報告。歸納法院的判決法理在於：

專利法關於新型專利權人行使新型專利權之相關規定的立法理由中已經載明新型專利技術報告並非提起訴訟之前提要件，故新型專利技術報告之提出，並非專利

⁴ 智慧財產法院105年度民專上字第40號、智慧財產法院105年度民公上易字第2號、智慧財產法院105年度民專上字第30號以及智慧財產法院100年度民專上字第33號判決。

侵權起訴之合法要件。此與釋字第507號解釋文理由書之意旨相當，釋字第507號解釋文主要意旨在於，專利法就告訴須附鑑定報告之規定，係對人民訴訟權所為不必要之限制，違反比例原則⁵。

另一方面，法院特別點出，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⁶。

因此，就新型專利權人未提出新型技術報告即向相對人行使權利是否有故意或過失不當行使權利之情事？應視其具體行使內容來判斷，除非專利權人已取得對其不利之新型技術報告卻隱藏之、或依業界通常知識，顯然明知其專利權具有撤銷事由存在、或在行使新型專利權前未徵詢專業意見，即恣意行使新型專利權等情形，而可認其有不當行使專利權侵害他人權利之故意過失外，若專利權人已盡相當之注意義務確信其專利權之行使為正當，實難僅因其未出具新型技術報告即率爾認定專利權人有侵權之故意或過失⁷。

本文認為，上開案例中法院在處理新型專利權人於發函警告及起訴前未提示新型技術報告的爭議問題時，是先以專利法第116條之規定出發，再以其立法理由第1點中防止權利濫用的觀點論述新型專利技術報告非提起訴訟之前提要件，接著輔以釋字第507號解釋文的意旨，來強化論述新型專利技術報告非提起訴訟之前提要件。於此基礎下，再配合專利法第117條規定，權利人於行使權利時如基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者的但書，來說明不能僅以權利人未提示新型技術報告而即論斷行為人的故意或過失，而應同時審酌行為人的注意義務。

另依照現行專利法第116條的修正理由，「提示」、「警告」列為主張新型專利侵權行為態樣之先程序，也就是說權利人必須先「提示」新型專利技術報告，始能進行「警告」後，才能起訴主張專利侵權行為，如此一來，並未真正能解決該條文與其立法理由之「新型專利技術報告並非提起訴訟之前提要件」，兩者間相互

⁵ 參見智慧財產法院105年度民專上字第40號判決「四、(二)」。

⁶ 同前註。

⁷ 參見智慧財產法院105年度民公上易字第2號判決「六、(一)、1」；智慧財產法院105年度民專上字第40號判決「四、(二)」；以及智慧財產法院105年度民專上字第30號判決「六、(三)、1」。

矛盾的問題。

本文建議，如能將新型專利權之行使行為細分為警告行為以及訴訟行為，應更能消弭因專利法第116條與第117條所生的爭議，即專利法第116條可修改為：新型專利權人行使新型專利權進行警告時，應提示新型專利技術報告。第117條可修改為：新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權提起專利侵害訴訟所致他人之損害，應負賠償責任。但其已盡相當之注意者，不在此限。

如此，新型專利權人在警告行為必須提示技術報告，對於違反專利法第116條而未提示技術報告而進行警告者，得依公平交易法相關規定處理，進一步審視專利權人的警告行為是否構成不公平競爭的情事。

另外，允許新型專利權人得不經警告直接進行訴訟行為，此時專利權人固然可以於起訴時不提示新型專利技術報告，然若是專利權人在缺乏新型專利技術報告或其他資料（如財團法人專利檢索中心所出具的前案檢索報告）來證明其新型專利有效性的情況下即提起訴訟，則有因缺乏注意義務而濫用權利的可能，此因專利權人對其專利的技術前案背景通常最為清楚，且新型專利採形式審查之權利範圍高度不確定性亦為專利權人所知悉，因此將舉證責任由專利權人負擔。如此，法院則可依照專利法第117條審酌權利人是否因未盡相當之注意義務而判令專利權人負起應有的損害賠償責任。這樣一來，也與釋字第507號解釋文的意旨以及專利法第116條之立法理由相符。

二、發函前已取得侵害鑑定報告可以佐證行為人無故意或過失

專利權人不當的發函行為可能會涉及民法的損害賠償以及公平交易法之不公平競爭的議題，前者如對相對人之名譽造成損害所生之賠償責任，相對人首先需證明專利權人因故意或過失而有不當的發函行為，始有損害賠償的歸責；後者如公平交易法第24條之違反，在「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條與第4條中，分別有規定兩種屬於行使專利權的正當行為，包含將可能侵害的物品送請專業鑑定機關取得鑑定報告，或是於警告函內敘明專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實。

上開案件中涉及專利權人發函行為與侵害鑑定報告相關的案件共有5件⁸，本文以二審法院的判決分析。

(一)專利權人發函前取得專利侵害鑑定報告的必要性

專利權人發函行為可能涉及對相對人產生侵權行為而應負損害賠償的責任，這類案件的爭議點在於專利權人的行使權利行為是否有故意或過失而造成他人權益的損害？蓋因行為人的故意或過失為民法上侵權行為之可歸責性的首先要決判斷條件，若行為人無故意或過失，則無損害賠償的責任。

在智慧財產法院105年度民公上易字第2號的判決中，專利權人係行使新型專利權而寄發警告函給相對人之通路商，但於警告函中並未提示新型專利技術報告，相對人提起本件訴訟主張專利權人寄發警告函的行為有違民法第184條之規定。

法院審理後認為，專利權人在系爭專利公告前已向智慧局申請系爭專利之新型技術報告，專利權人寄發警告函未能提示新型專利技術報告係因智慧局的延遲，且專利權人發現相對人之系爭商品疑似侵害系爭專利，而委請証大管理顧問有限公司進行專利侵權比對分析，經該公司依智慧局之專利侵害鑑定要點為分析，鑑定結果認系爭商品與系爭專利之專利權範圍相同。專利權人發現專利侵權的情事，為迅速行使其權利以避免損害擴大，其雖未及取得新型技術報告，然業已先徵詢專業意見確認侵害事實，始對相對人之通路商為專利侵權通知，應認專利權人已舉證證明其已盡相當之注意，主觀上並無侵權之故意、過失甚明⁹。

在智慧財產法院105年度民專上字第30號的判決中，專利權人係行使新型專利權而利用召開記者會，透過電視新聞、平面及網路媒體，散布相對人侵害專利權人系爭專利權之訊息，但專利權人於行為時並未依法取得新型專利技術報告。相對人對專利權人提起訴訟，主張專利權人關於散布其涉嫌侵害系爭專利權等相關行為屬於不實言論，已經違反民法第184條以及公平交易法的相關規定。

法院審理後認為，涉及侵害他人名譽之言論，可包括事實陳述與意見表達，前

⁸ 智慧財產法院105年度民公上易字第2號、智慧財產法院105年度民專上字第30號、智慧財產法院105年度民公上字第1號、智慧財產法院104年度民專上字第15號以及智慧財產法院99年度民專上字第71號判決。

⁹ 參見該判決「六、(一)、2」。

者具有可證明性，後者則係行為人表示自己之見解或立場，無所謂真實與否。行為人之言論雖損及他人名譽，惟其言論屬陳述事實時，如能證明其為真實，或行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，足認為行為人有相當理由確信其為真實者（參見釋字第509號）；或言論屬意見表達，如係善意發表，對於可受公評之事，而為適當之評論者，不問事之真偽，均難謂係不法侵害他人之權利，尚難令負侵權行為損害賠償責任（最高法院104年度台上字第1091號民事判決、96年度台上字第2146號、97年度台上字第970號判決意旨參照）¹⁰。

專利權人於召開記者會之前，已先委託專利商標法律事務所，徵詢過專業人士之意見並取得鑑定報告，是其於記者會中之主張並非毫無所本，縱其事後不能證明所述相對人的應用程式與系爭專利高度近似之內容為真，然依專利權人所提之證據，堪認專利權人發表上開言論時有相當理由確認其為真實，揆諸前開有關言論自由之說明，實難認專利權人有民法第184條第1項前段故意或過失侵害相對人名譽之侵權行為，或修正前公平交易法第22條、第24條散布不實言論損害他人營業信譽、影響交易秩序之不公平競爭行為¹¹。

在智慧財產法院104年度民專上字第15號的判決中，專利權人係行使新型專利權而寄發警告函給相對人之通路商，專利權人另以相對人侵害專利權為由提起民事訴訟，經智財法院判決認定系爭專利不具新穎性確定，且系爭專利經第三人提起舉發，亦經智慧局審定舉發成立確定。相對人主張專利權人之發函行為侵害其名譽權。本件的爭議在於專利權人發函時並未檢附侵害分析意見書或初步分析意見，相對人主張專利權人的行為有故意或過失。

法院審理後認為，專利權人發函前已取得系爭專利之新型技術報告（代碼6），應認其等發函行使系爭專利權時，主觀上係認知系爭專利為合法有效，自無侵害相對人名譽之故意存在。同時，專利權人發函前確實有請李姓工程師就系爭產品進行侵害鑑定比對，且亦與律師討論系爭產品有無侵權，經確認系爭產品有落入申請專利範圍始為發函之行為，專利權人係依據李姓工程師之鑑定結論而為發函之行為，難認有侵害相對人名譽權之故意，專利權人於發函前已盡查證之義務，亦無

¹⁰ 參見該判決「六、(二)、1」。

¹¹ 同前註「六、(二)、2-4」。

過失侵害相對人名譽權¹²。

由以上案例可知，專利權人在行使權利前，務必徵詢具備專利侵害鑑定能力之專業機關的意見，並盡可能於行使權利的同時，取得專利侵害鑑定報告或意見書，如此可以避免相關行使權利行為被認定有故意或過失而可歸責損害賠償。

(二)專利侵害鑑定報告已不限於司法院所指定之專利侵害鑑定機關所出具

現行專利法已修正規定，司法院「得」指定侵害專利鑑定專業機構¹³。因此智慧財產局原據司法院所指定公告於網站上之台灣大學等68家侵害鑑定專業機構資料也已經被刪除。而由審判實務上觀察可以出具專利侵害鑑定報告的單位已不限於司法院所指定之專利侵害鑑定機關，其他較常見的如專利商標法律事務所¹⁴、管理顧問公司¹⁵甚至是個人¹⁶。專利侵害鑑定制度係原告、被告與法院依賴訴訟法之「鑑定」規定，進行專利侵害之判斷與認定¹⁷，最大的爭議存在於專利侵害鑑定機構的公正性以及專業性。

目前似無相關規定來規範專利權人據以行使權利的專利侵害鑑定報告，易言之，如鑑定人能依照智慧財產局所發布之「專利侵權判斷要點」合理論述專利侵害鑑定結果，似不能被認為是一份非公正客觀鑑定意見。審判實務上對於專利侵害鑑定報告或專利侵害鑑定機構的公正客觀性也有爭議案例。

在智慧財產法院99年度民專上字第71號判決中，所涉及的爭議產品是關於印刷電路板所使用的銅箔基板的技術領域，專利權人委託國立大學之教授個人出具專利侵害鑑定報告，並據此鑑定報告向相對人之交易相對人散布相對人侵害系爭專利的情事，以及聲請定暫時狀態假處分，但法院駁回專利權人之定暫時狀態假處分的聲請確定。相對人即主張，專利權人委託非司法院所指定「公正客觀鑑定機構」之國立大學教授個人進行專利侵害鑑定報告，其內容為不實。

¹² 參見該判決「六、(二)、3」。

¹³ 專利法第103條。

¹⁴ 參見智慧財產法院105年度民專上字第30號判決。

¹⁵ 參見智慧財產法院105年度民公上易字第2號判決。

¹⁶ 參見智慧財產法院99年度民專上字第71號判決。

¹⁷ 周延鵬，一堂課2000億：智慧財產的戰略與戰術，2006年，196-97頁。

法院審理後認為，該位教授進行專利侵害鑑定時，分別以X光粉末繞射分析法（XRD）／熱重分析（TGA）／掃描式電子顯微鏡（SEM）／X光能量分布分析儀（EDS）／穿透式電子顯微鏡（TEM）等方法檢測。其中以熱重分析TGA、電子顯微鏡及EDS等方法證明相對人系爭TU-662及TU-752產品確實落入專利權人系爭專利範圍。由是可知，本件專利權人所提上開鑑定報告，並非單以XRD為其主要依據¹⁸。

而本院於定暫時狀態處分之程序中，所以駁回本件專利權人之聲請，主要係認為專利權人所提供之上開檢測紀錄中，以TGA所得曲線推論TU-662、TU-752所含填料在此環氧樹脂與填料所組成之複合材料中之量百分比，於報告中並未記載推論過程和計算方式，是其如何得出此一百分比結論，顯不明確。法院駁回專利權人定暫時狀態處分之聲請，並非以專利權人所提鑑定報告不實為由，而係以其採證過程無法排除以偏概全之可能性為主要論據¹⁹。換言之，法院所以駁回專利權人定暫時狀態處分之聲請，乃專利權人所提證據不足以證明其所指稱之事實存在，此與提出「不實」證據仍屬有間。法院最後駁回了相對人關於專利權人故意提出「不實」鑑定報告聲請定暫時狀態處分的主張²⁰。

本文認為，專利侵害鑑定涉及技術專業、專利專業以及法律層次的綜合評價，專利權人在選擇專利侵害鑑定機關時，仍應注意鑑定人員之相關的能力與資格，俾能取得合宜正確的專利侵害鑑定報告。同時，法院宜應建立何人可以進行專利侵害鑑定的判斷基準，以培養在各技術領域真正可信賴的鑑定專家。

本文建議現行專利法第103條應有修正之空間，即刪除第2項與第3項關於鑑定專業機構之規定，並另增訂第2項：專利權人於行使權利時，得檢附專利侵害意見書、增訂第3項：前項專利侵害意見書應由專利師出具、增訂第4項：前項受委託之專利師得再委託技術鑑定機構進行被控侵權對象的技術內容解析以及增訂第5項：法院受理發明專利訴訟案件，得囑託技術鑑定機構進行被控侵權對象的技術內容解析。

按專利侵害鑑定事項本為專利師法第9條所規定專利師得受委任辦理之業務之

¹⁸ 參見該判決「五、(二)、(1)、2」。

¹⁹ 同前註「五、(二)、(1)、3」。

²⁰ 同前註「五、(二)、(1)、4」。

一，在權利人因行使權利而需要專利侵害意見書時，由專利師出具應更為妥適。而被控侵權對象的技術解析可能會涉及技術專業的知識與設備，所以必要時可再委託技術鑑定機構進行，所得到的技術分析意見書，則可再由專利師或法院的技術審查官進行專利侵害的比對。

三、就侵權爭議相關情事為公開之陳述或散布，並未構成侵權行為

當專利爭議發生時，專利權人通常希望將相對人涉及專利侵權的情事讓公眾知悉，尤其是相對人的真正或潛在的交易人，希望對於市場的視聽產生一定的影響。專利權人通常透過信函、傳真函等來通知相對人的真正或潛在的交易人；另一種方式即是透過召開記者會、網站刊登、發布新聞稿或是重大訊息方式來使一般社會公眾得知。權利人透過這種公開的警告啟事，可以達到商業宣傳的效果及宣示智慧財產權的實力架式及保護行動的決心與法律手段，但應避免落入不公平競爭行為而惹來並身陷競爭法訴訟之困擾²¹。

當專利權人進行上開行為時，除是否涉及不公平競爭而有違反公平交易法的相關規定外，另是否涉及侵害相對人的名譽權？現行公平交易法第24條規範了事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事，換句話說，假若專利權人與相對人之間確有競爭關係，而專利權人公開陳述或散布相對人涉及專利侵權的情事時是否有違反公平交易法第24條？或是屬於公平交易法第25條之其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為？

學者即指出，由於權利人陳述他人有侵害之情事時，依當時之情事並非不實，並不違反公平交易法，否則權利人原先為確保權益之行為，嗣後會因其權利溯及既往不存在而被認為是違法行為，將使權利人於行使法律所賦予之權利時有所顧慮而受到極大之限制²²。

審判實務上也採類似看法，認為權利人在公開之陳述或散布相對人有專利侵權情事時，若有證據資料足使其有相當理由確信該侵權情事為真實者，即難謂係不法

²¹ 周延鵬，註17書，193-94頁。

²² 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，2001年，194頁。

侵害他人之權利，即使嗣後該侵權情事被認定為不成立。

在智慧財產法院104年度民專上字第15號的判決中，專利權人係行使新型專利權而寄發警告函給相對人之通路商，指稱相對人的產品已經侵害其專利權，相對人即主張專利權人的行為已經構成其名譽權之侵害。法院審理後認為，依照釋字第509號解釋意旨，憲法所保障言論自由與名譽權之兩種法益需衡平考量，是以，行為人雖不能證明其言論內容為真實，但依行為人所提證據資料足使其有相當理由確信為真實者，即難謂係不法侵害他人之權利，而令負侵權行為之損害賠償責任²³。

本件專利權人於發函前已經取得系爭專利之新型技術報告（代碼6）以及第三人的侵害分析意見，可以認定專利權人於行使權利發函時有相當理由確信該侵權情事為真實，因此無故意或過失侵害相對人之名譽權²⁴。

在智慧財產法院105年度民專上字第30號的判決中，專利權人係行使新型專利權的行為包含：(一)利用召開記者會，透過電視新聞、平面及網路媒體，散布相對人侵害專利權人系爭專利權之訊息；(二)以發布新聞稿方式，透過電視新聞、平面及網路媒體，發布相對人涉及專利侵權訴訟的事實；以及(三)在專利權人的網站首頁以透過網址連結方式，引用電視新聞、平面媒體、網路媒體及網路社群等之關於相對人涉有專利侵權訴訟之報導。

本件的爭點之一在於，專利權人之上開行為是否違反專利法第117條、民法第184條第1項前段或修正前公平交易法第22條、第24條規定？

法院審理後認為，行為人之言論雖損及他人名譽，惟其言論屬陳述事實時，如能證明其為真實，或行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，足認為行為人有相當理由確信其為真實者（參見釋字第509號）；或言論屬意見表達，如係善意發表，對於可受公評之事，而為適當之評論者，不問事之真偽，均難謂係不法侵害他人之權利，尚難令負侵權行為損害賠償責任（最高法院104年度台上字第1091號、96年度台上字第2146號、97年度台上字第970號判決意旨參照）。最後認定專利權人的行為，係對可受公評之事善意言論，且為行使專利權之正當行為，所以並未違反前開專利法、民法或公平交易法相關之規定²⁵。

²³ 參見該判決「六、(一)」。

²⁴ 同前註「六、(二)、2」。

²⁵ 參見該判決「六、(二)、1」。

在智慧財產法院99年度民專上字第71號中，專利權人在其公司網站登載新聞稿，指出專利權人已經對相對人發警告函及聲請假處分，相對人即主張專利權人之行為已經違反公平交易法第19條第1、3款、第22條、第24條規定。

法院審理後認為，專利權人之所以向本院聲請定暫時狀態處分，係已取得專利侵權鑑定報告，確認相對人產品確有侵害系爭專利之情事後，始寄發警告函給相對人，同時向本院聲請對相對人為假處分。定暫時狀態假處分之聲請雖遭法院駁回，惟法院是否准許定暫時狀態假處分之聲請，係以兩造間爭執之法律關係有無為防止發生重大損害或避免急迫危險或其他相類情形而有必要者為限，法院駁回聲請並非認為專利權人於本案訴訟之實體主張為不實。再者，專利權人聲請對相對人為假處分，乃係依法行使其權利，與法院審理後是否核准其聲請一事無涉。是以，專利權人將其已對相對人寄發警告函及聲請假處分之事實刊載於其公司網站，尚難認係妨害公平競爭之行為、或陳述散布不實情事而為競爭、或其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為²⁶。

本文認為，依照上開判決的法理，對於產業界中專利的運用與操作具有一定的影響力，易言之，專利權人在公開相對人涉有侵害專利權的資訊時，除其他法規另有規定（如依照證券交易法之重大訊息規定）外，專利權人只要取得足以證明其有相當理由確信相對人涉有侵害專利權這件事為真實者的證據資料（如第三人所出具之專利侵害意見或鑑定報告），則專利權人公開專利爭訟資訊的行為即落入言論自由的保護傘下。

由於目前對於可以出具專利侵害意見書或鑑定報告的人員或機構的資格能力尚無明確規範，實務上筆者也曾看過水準參差不齊的專利侵害鑑定報告，如此專利權人似應可以容易取得有利的專利侵害意見書後，透過公開方式發布競爭對手涉侵害專利的情事，對於競爭對手的業績推展或營運績效產生不好的影響。

本文認為，可能的解決之道應可如前所述，限定能出具專利侵害意見或鑑定報告的資格，即僅由專利師可受委託進行專利侵害鑑定。專利師除具專利之專業外，亦受到專利師法與公會的規範，應較能出具公正且具水準之專利侵害意見或鑑定報告。

²⁶ 參見該判決「五、(二)、3、(2)」。

肆、第四類（與專利權人聲請保全程序行為相關）的爭議案例分析

民事訴訟上之保全程序制度，係為確保債權人進行民事訴訟結果能獲得實現為目的之權宜制度²⁷。民事訴訟法規定有假扣押、假處分、定暫時狀態之假處分3種保全制度²⁸。審判實務上所見的爭議問題在於，若嗣後專利權人在本案訴訟敗訴，則專利權人對於相對人因保全程序（假扣押、假處分、定暫時狀態之假處分）所生之損害負有賠償責任？

一、假扣押裁定因自始不當而撤銷時，債權人負有損害賠償責任

按假扣押裁定因自始不當而撤銷，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害²⁹，此一規定於假處分、定暫時狀態之假處分亦有準用之³⁰。自始不當是指抗告法院依命假扣押時之客觀存在之情形，認為不應為此假扣押裁定之情形，因此，因本案訴訟敗訴確定而撤銷該裁定，僅屬因命假扣押以後之情事變更而撤銷，非所謂因自始不當而撤銷，不得據以請求損害賠償（67年台上字第1407號判例、69年台上字第1879號判例）³¹。除依民事訴訟法第531條之規定請求損害賠償外，若係依民法侵權行為之法則，則須證明債權人聲請假扣押有故意或過失。

二、假扣押聲請人不負損害賠償責任案例

智慧財產法院的審判實務中，亦遵循此一見解。在智慧財產法院101年度民公上字第5號判決中，專利權人對相對人以專利侵害為由聲請假扣押並獲法院作成裁定，嗣後關於假扣押之本案訴訟中，專利權人因系爭專利無效而敗訴確定，相對人主張專利權人明知或可得而知系爭專利有應撤銷原因，仍據以向相對人聲請假扣押，顯有侵害相對人權利之故意或過失，且專利權人對相對人不當假扣押，顯違反

²⁷ 陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法，2008年，879頁。

²⁸ 同前註，883頁。

²⁹ 參見民事訴訟法第531條第1項。

³⁰ 參見民事訴訟法第533條、第538條之3。

³¹ 陳榮宗等，註27書，898頁。

誠信原則，不當行使其權利。

法院審理後認為，按債務人因假扣押受有損害，向債權人請求賠償，若非本於民事訴訟法第531條之規定，而係依民法侵權行為之法則辦理，則須債權人聲請假扣押有故意或過失，始得為之。而債務人依民法第184條第1項規定主張其因債權人之假扣押行為受有損害而請求債權人賠償時，債權人雖不得僅以其假扣押之行為為正當權利行使而主張免責，然債務人仍須舉證證明債權人之假扣押聲請係屬不法侵害，並有故意或過失，致債務人因此受有損害，且損害與債權人假扣押行為間有因果關係，始足當之³²。

本件因專利權人係以有效之專利權受侵害聲請假扣押，且因專利權受侵害的損害賠償金額持續擴大中，相對人所提出之證據資料無法證明專利權人之假扣押聲請係屬不法侵害，並有故意或過失，因此認定專利權人無須負擔損害賠償責任³³。

三、假處分聲請人負損害賠償責任案例

值得注意的是，專利權人在聲請保全程序時所檢附的專利侵害鑑定若有明顯重大瑕疵時，專利權人可能會負有損害賠償的責任。

在智慧財產法院99年度民公上字第3號中，專利權人以專利受侵害為由對相對人聲請定暫時狀態之處分，經法院裁准後，致使相對人無法順利取得藥品許可證，此藥品許可證係於定暫時狀態之處分被裁准前，即由行政院衛生署所製備，但因此定暫時狀態之處分沒有核發給相對人。嗣後關於假處分本案訴訟中專利權人敗訴。

相對人在本件訴訟中主張專利權人聲請系爭處分前，明知其據以聲請系爭處分之系爭鑑定報告，有明顯重大之瑕疵；系爭處分導致行政院衛生署暫緩核發系爭藥品之藥品許可證，致其無法合法販售系爭藥品，拖延系爭藥品之上市時間，使其之營業權等受有損害。

相對人主張系爭鑑定報告中的重大瑕疵包含：

(一)系爭鑑定報告並非以實物為待鑑定物品，以進行鑑定，明顯違反專利侵害鑑定基準，且未參酌申請檔案中之修正過程及相關法律原則進行解析；

³² 參見該判決「四、(一)、2」。

³³ 同前註「四、(一)、4」。

(二)系爭鑑定報告第9頁至第10頁「表二、申請專利範圍第10項與Vippar臨床試驗分析表」中，關於「其中(A)對(B)之重量比為1：0.0001至5」之技術特徵，已載明其分析意見為「ND」，亦即無法決定，根本不符全要件原則，而應不構成字義侵權。詎系爭鑑定報告結論竟認為「Vippar臨床試驗在字義上與500專利之申請專利範圍第10項相同，依據專利侵害鑑定基準，適用全要件原則。」；

(三)系爭鑑定報告於第10頁進行「消極均等論」分析後，即謂系爭臨床試驗侵害系爭方法專利申請專利範圍第10項，完全未進行禁反言原則之分析，違反專利侵害鑑定基準；

(四)依系爭鑑定報告分析，系爭臨床試驗並未落入系爭方法專利申請專利範圍第1項、第5項至第9項內。惟系爭鑑定報告摘要中竟稱「本鑑定報告結論為Vippar臨床試驗之技術特徵與武田藥品所有之證書號135500發明專利的申請專利範圍在字義上為完全相同，符合全要件原則，因此構成專利字義侵害。」等等瑕疵。

法院審理後，首先指出裁判所依據的法理：所謂假處分裁定自始不當者，係指對於假處分裁定抗告，經抗告法院依命假處分之客觀存在之情形，認為不應為此裁定而撤銷之情形而言，若係因本案訴訟敗訴確定而撤銷該裁定，僅屬因命假處分以後之情事變更而撤銷，尚非所謂因自始不當而撤銷，最高法院81年度台上字第2787號判決意旨可供參照。從另一角度而言，所謂自始不當者，應係指聲請法院為假處分之債權人之行為而言，非指法院為准許假處分裁定之審酌過程，換言之，倘債權人明知不應聲請，卻提供不實資訊予法院，使法院在無法細究之情形下做出原不應准許之准許裁定，則所謂自始不當者，應指該聲請假處分之債權人，而非為准許假處分之法院，此不可不察³⁴。換句話說，法院認為所謂假處分裁定自始不當，應該包含聲請人明知不應聲請而提供假證據資料給法院，致使法院做出錯誤之裁定的情形。

另一方面，法院指出：依最高法院92年度台上字第2813號判決意旨，債權人於本案訴訟敗訴而聲請撤銷假處分裁定時，尤應負無過失賠償責任，依民事訴訟法第533條準用同法第531條之規定，債權人應賠償債務人因假處分所受之損害意旨。但本件系爭假處分係由相對人（即債務人）於本案勝訴確定後，聲請法院撤銷，非由

³⁴ 參見該判決「四、(一)、1」。

專利權人（即債權人）聲請撤銷，形式上顯然並不符合最高法院上開意旨，亦不符合民事訴訟法第531條第1項所指因同法第530條第3項由債權人聲請撤銷時，債權人應對債務人負損害賠償責任之規定，亦不符合智慧財產案件審理法第22條第7項由債權人聲請撤銷時負損害賠償責任之規定。惟倘執此見解，則債權人於本案敗訴確定後，為避免因主動聲請撤銷假處分時須擔負損害賠償責任，自得故意不為聲請，放任不管，而債務人為求早日排除上開不當之假處分，遂自行聲請撤銷假處分，結果反因此無法請求債權人賠償損害，顯非立法原意。本院認上開規定之意旨，解釋上應著重於審酌債權人於聲請假處分時，是否自始明知不當，猶執意持不實之資料向法院聲請，以獲得原不應取得之准許假處分裁定，而非在於該假處分嗣後究係由何人聲請撤銷，以決定債務人是否得以向債權人請求損害賠償，否則即有可能因假處分裁定係由獲得本案勝訴確定之債務人聲請撤銷，即無法對自始明知聲請假處分係不當之債權人請求損害賠償之窘境³⁵。易言之，民事訴訟法相關規定是指由專利權人（即債權人）聲請撤銷假處分裁定時，專利權人有無過失賠償責任，但是本案是由相對人（即債務人），即專利侵權被告，聲請撤銷假處分裁定，卻無法請求賠償，顯然與立法本意不符，因此，法院認為，解釋上應著重於審酌專利權人聲請假處分時，是否自始明知不當？例如執意持不實之資料向法院聲請，而不論是由何人（債權人或債務人）聲請撤銷假處分裁定。

在案件事實方面，法院調查後指出：本件專利權人的專利為複方藥品發明專利，相對人的產品為Vippar單方製劑，專利權人為著名藥廠應知對相對人之藥品無專利權。再者，專利權人據以主張侵害系爭專利之主要證據，即專利商標事務所所製作之專利侵害鑑定報告中：

（一）就系爭專利申請專利範圍第1項與Vippar臨床試驗分析表中，有關（B）藥物（按：Vippar係被列為「A」藥物，磺醯被列為「B」藥物）部分比對結果之結論係「要件不同」，另就（A）藥與（B）藥之重量比，部分比對結論為「ND」（意指：無法決定）該鑑定報告表示：「Vippar臨床試驗並未讀入135500號發明專利之申請專利範圍第1項之全部相同的技術特徵」。亦即相對人系爭Vippar藥品並未構成文義侵權；

³⁵ 同前註「四、（一）、4」。

(二)上開鑑定報告於嗣後之均等論部分認為構成均等侵害，姑不論其推論是否可採，僅就文義比對部分而言，專利權人係明知相對人系爭Vippar藥品並未文義落入系爭專利，此乃可確定之事；

(三)另就系爭專利申請專利範圍第10項與相對人系爭Vippar藥品臨床試驗分析比對結果，其中對於(A)藥與(B)藥之重量比部分係認為「ND」，亦即「無法決定」，詎該鑑定報告竟在該部分之結論記載為：「Vippar臨床試驗讀入'500號專利之申請專利範圍第10項之全部相同的技術特徵」，換言之，構成文義侵權³⁶。

然而，法院認為上開鑑定報告中存有多處錯誤與矛盾之處，包含：

(一)既就(A)藥與(B)藥之重量比部分係認為無法決定(ND)，如何又認為全部均已文義讀取？鑑定報告未詳述其推論過程，即遽下斷語，顯然有誤。

(二)該鑑定報告接續就均等論部分亦進行比對，認為構成均等侵害，惟上開錯誤部分，亦未說明如何推導出均等結論，蓋就(A)藥與(B)藥之重量比部分係認為「ND」(無法決定)，則其又如何決定「均等」？

(三)系爭'500專利乃(A)藥與(B)藥組合，而系爭藥品充其量僅為(A)藥，如何在缺乏(B)藥情形下，與系爭'500號專利構成「文義相符」、「均等落入」等，均未見詳論³⁷。

法院最後認定：專利權人上開「形式上狀似完備」之鑑定報告提出於法院，並在聲請狀中記載不實的鑑定結果，使法院誤採為准許定暫時狀態處分之依據，難謂無誤導之嫌，專利權人行使專利權的行為具有過失；專利權人之行為縱然不構成故意行為，亦堪認為查證不夠嚴謹、未提供充分證據供法院佐參、所提供之鑑定報告忽略瑕疵等「過失」行為負其責任³⁸。而此一「過失」行為已經違反了民法侵權行為與公平交易法之損害賠償的規定，法院復再認定專利權人此一假處分行為對相對人確實造成金錢上之損失，其間存有相當因果關係，因此判決專利權人應賠償相對人新台幣5,000萬元³⁹。

³⁶ 同前註「四、(一)、5」。

³⁷ 同前註。

³⁸ 同前註。

³⁹ 同前註「四、(三)」。

伍、分析與建議

一、關於行使新型專利的分析與建議

行使新型專利雖非必要提示新型專利技術報告，但本文建議新型專利權人於行使新型專利前，至少應先向智慧財產局提出新型專利技術報告之申請。

現行專利法第116條與第117條可以考慮修改，以明確將行使新型專利的行為區分為警告行為以及訴訟行為，建議之條文文字為：

第116條：新型專利權人行使新型專利權進行警告時，應提示新型專利技術報告。

第117條：新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權提起專利侵害訴訟所致他人之損害，應負賠償責任。但其已盡相當之注意者，不在此限。

二、關於專利侵害鑑定的分析與建議

行使專利權前，務必取得專利侵害鑑定報告或意見書以作為日後證明該行使行為無故意或過失的重要佐證。尤其在對競爭同業寄發警告函時，也會受到公平交易法的相關限制，學者指出目前公平會對處理專利警告函有3種先行程序，在發警告函前或同時踐行3種先行程序其中之一者，其發函行為不會受到公平會查處，第1種先行程序乃是資訊透明化，即函中要具體指明權利的範圍以及受侵害的事實；第2種先行程序乃是取得專利侵害鑑定報告，使權利人已有相當證據確信權利受到侵害，以作為具備相當之行使權利的基礎；第3種先行程序是取得一審法院的侵權判決⁴⁰。因此，依照目前智慧財產法院審判實務上的認定，專利權人在行使專利權前取得專利侵害鑑定報告應是一張有利的護身符。

然而，製作專利侵害鑑定報告會涉及對技術、專利侵權比對與相關法規的通盤知識，對於何人能出具此專利侵害鑑定報告？實務上亦不無疑問，曾有論者指出專利侵權鑑定制度阻礙了智慧財產權品質與文化的形成⁴¹。姑且不論專利侵權鑑定制

⁴⁰ 王立達，智慧財產權侵權警告函妥適規範之再探討：從公平交易法之適用與專利主張實體防治立法出發，公平交易季刊，2016年10月，24卷4期，73-75頁。

⁴¹ 周延鵬，註17書，196-97頁。

度本身的問題，目前專利侵權鑑定的文化仍是普遍存在於原告、被告以及法院或公平會在處理專利侵權爭議問題之中。

值得注意的是，鑑定人於進行專利侵權鑑定時，應以善良管理人之注意義務為之⁴²，尤其當專利權人將據此專利侵權鑑定報告，向法院聲請假扣押或假處分時。否則若是專利侵權鑑定報告出現重大瑕疵，導致委託人受有損失，鑑定人也可能會有損害賠償的責任⁴³。

經由以上的案例研析可知，專利侵權鑑定報告為專利權人行使權利時的重要佐證資料，可證明專利權人於行為時確信該專利侵權情事為真實，但關於專利侵權鑑定報告的相關主、客體的判斷基準或製作規範，卻也是審判實務上尚付之闕如的一塊區域。不僅台灣專利訴訟實務如此，在中國大陸的專利訴訟實務也是缺乏相關的法律規定⁴⁴。

本文認為，專利侵權判斷本是智慧財產法院的職責工作，而任何鑑定意見僅為法院進行裁判的佐證資料之一。因此，智慧財產法院宜應由審判實務上的判決法理做出明確的規範或判斷基準，例如是否可出具專利侵害鑑定報告的主體資格能力？專利侵害鑑定報告的客體內容？等。

在鑑定主體方面，例如針對進行專利侵害鑑定機構可先區為(一)技術鑑定機構：對被控侵權對象的技術內容進行要件解析，以及(二)侵權比對機構：對專利範圍的侵權與否進行比對。前者在某些技術領域會因其具有特殊儀器或工具進行物品解析，或是技術上的專門知識，因此可由與系爭產品相關技術的專業機構或專家個人來進行；後者會涉及對專利侵權的知識與專利範圍的解釋，宜由專利師或法院技術審查官來進行。

至於鑑定報告的客體內容方面，目前僅智慧財產局於2016年發布之「專利侵權判斷要點」可作為依據，智慧財產法院的審判實務亦是依照此專利侵權判斷要點進行比對⁴⁵。本文認為，智慧財產局為負責專利業務的專責機關，然此專利業務的範

⁴² 參見民法第535條。

⁴³ 參見民法第544條。

⁴⁴ 邵偉，中國大陸專利侵權糾紛處理實務，2011年，223頁。

⁴⁵ 例如：智慧財產法院105年度民專訴字第93號、智慧財產法院105年度民專訴字第69號、智慧財產法院104年度民專上字第39號以及智慧財產法院105年度民專訴字第15號判決等。

圍是否包含解決民事私權之間的專利權爭端？民事法院才應是裁判民事私權之間爭端的主要途徑，因此，現階段「專利侵權判斷要點」固然可作為兩造當事人或法院進行專利侵害比對的依據，不過若是能由智慧財產法院來建立或訂定相關的專利侵害比對的原理與原則，應較能統一不同審判庭之間的裁判差異，以及減低兩造當事人間對於專利侵害比對方法的歧異爭端。例如在中國大陸，北京市高級人民法院總結了審判的工作經驗，在相關法律法規與司法解釋的基礎上，在2017年修訂了「專利侵權判定指南（2017）」來統一裁判的標準⁴⁶。

綜上，有鑑於專利侵害鑑定報告或意見書在專利權人行使權利時仍具有一定的重要性，現行專利法第103條應有修正之空間，建議之條文文字為：

第103條：

法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。

專利權人於行使權利時，得檢附專利侵害意見書。

前項專利侵害意見書應由專利師出具。

前項受委託之專利師得再委託技術鑑定機構進行被控侵權對象的技術內容解析。

法院受理發明專利訴訟案件，得囑託技術鑑定機構進行被控侵權對象的技術內容解析。

本文藉由實證研究中的質性分析方法，解析了智慧財產法院關於不當行使專利權的數個案例，希望可以提供台灣專利實務工作者不論是在運用及行使專利權時或是在處理遭受專利侵權控訴主張的案件時的一項參考資料，更希望能發揮拋磚引玉的效果，激發更多對台灣專利實務研究的成果產出。

⁴⁶ 參見北京法院網，<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml>，最後瀏覽日：2017年8月15日。