



新型專利權人不當行使權利的 損害賠償責任之認定



彭國洋*

壹、前　言

2003年我國專利法修正改採新型形式審查制，新型專利申請只要符合形式要件，無須實審即可取得新型專利權，所以其權利狀態並不穩定；本法同時參考日本實用新案法第29條之2和第29條之3的規定，增定第104條之新型專利權人提示新型專利技術報告以行使權利的規定，以及第105條之新型專利權人不當行使權利之損害賠償責任的規定，以平衡新型專利權人與公眾間之利益。

根據學者的實證研究，在新型專利爭議事件或侵權訴訟中，約有8成的技術報告之內容形式上雖為有利於新型專利權人的評價，但約有4成的新型專利權人所行使或據以起訴的新型專利權，其技術報告的有利評價代碼6與事實不符，是不值得信賴的；亦即，只有剩下約4成的技術報告之內容是較值得信賴的¹。若再考量下述之技術報告因檢索範圍有限所致形式上高度欠缺信用性，技術報告之內容不值得信賴的蓋然率將超過6成，則新型專利權人行使權利時，若不提示技術報告，反而由被控侵權者被迫提起舉發或於訴訟時提出專利無效抗辯，極可能對於被控侵權者之

DOI : 10.3966/221845622019040037007

收稿日：2018年7月20日

* 連邦國際專利商標事務所專利師／大陸代理人／律師。本文謹代表作者個人觀點，與任職之事務所無關。

¹ 彭國洋，民事專利侵權訴訟被告的故意或過失之認定，專利師，2018年10月，35期，21頁。

商業活動造成不當干擾。所以2003年施行新型專利形式審查制後造成新型專利權的權利狀態不穩定的情形確實存在；於此情形，新型專利權人行使權利時，於應然面和實然面上，本應就新型專利權之初步有效性認定盡相當之注意。所以，2003年專利法第104條之立法目的所稱防制新型專利權人「濫用權利」的責任，本應由新型專利權人自負，不應轉嫁由被控侵權者承擔。

新型專利權的權利狀態不穩定的原因，除因未經實體審查外，尚可能是新型專利技術報告所應審酌之事項過於簡略所致。2003年專利法第103條規定新型專利技術報告所應審酌之事項僅涵蓋專利實體要件中之新穎性（公開於刊物、公開使用、公眾知悉）、進步性、擬制喪失新穎性、先申請原則，不包含同法第107條規定之其他新型專利舉發事由，所以新型專利技術報告形式上本不具高度信用性，其對應之新型專利形式上具備前述可專利性要件的比例甚至低於發明專利申請案的平均核准率²。惟目前實務上鮮有新型專利權人行使權利後因新型專利權遭撤銷確定，而須依據2003年專利法第105條或2011年專利法第117條負損害賠償的案例，其中問題為何，值得討論。

貳、新型專利權人行使權利時之注意義務

一、侵權行為人之過失的內涵³

一般侵權行為人需具備故意（Vorsatz）、過失（Fahrlässigkeit）之主觀要件。所謂故意者，指行為人對於構成侵權行為之事實，明知並有意使其發生（直接故意），或預見其發生，而其發生並不違背其本意（間接故意或未必故意）；所謂過失者，指行為人雖非故意，但按其情節應注意並能注意而不注意（防止）者（無認識過失），或對於構成侵權行為之事實，雖預見其能發生，而確信其不發生者（有認識過失）是，均以行為人對受害人具有注意義務為前提。而注意的必要條件為，對侵害結果的預見性及可避免性；行為人是否有過失係針對「侵害權利損害」並不

² 同前註，22頁。

³ 同前註，4頁。

及於「結果侵害」⁴。此外，過失的程度在民法上可分重大過失、具體輕過失、抽象輕過失，而於侵權行為過失之認定，學說和實務認為民法第184條第1項前段應以抽象輕過失為準，此稱為過失之客觀化。至於行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依事件之特性，分別加以考量，因行為人之職業、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避免危害之代價，而有所不同⁵。至於過失之內容，學者提出「注意義務之存在」和「注意義務之違反」作為判斷依據。

二、2003至2011年之舊法時期

(一)專利法之規定

我國於2003年專利法（下稱「舊法」）修正改採新型形式審查制後，新型專利申請案只要符合形式要件，無須實審即可取得新型專利權，所以其權利狀態並不穩定。是以舊法修正時增定第104條：「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。」及第105條：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使新型專利權所致他人之損害，應負賠償責任。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者，推定為無過失⁶。」此2條文係沿襲日本實用新案法第29條之2⁷和第29條之3⁸的規定。

⁴ 王澤鑑，侵權行為法，2015年，260、263頁；楊佳元，侵權行為損害賠償責任，2009年，61頁。

⁵ 參見最高法院93年度台上字第851號民事判決（呂秀蓮控告新新聞案）；王澤鑑，同前註，334-337頁；孫森焱，民法債權總論（上冊），2004年，243頁；姚志明，侵權行為法，2014年，98頁。

⁶ 本條第2項規定新型專利權人之損害賠償責任有推定過失原則之適用，但其法文「推定為無過失」於我國立法例上尚屬罕見，參考其他推定過失原則之立法，例如民法第191條之規定，其意義應可等同於「但其對於新型專利權之初步有效性認定並無欠缺（基於新型專利技術報告之內容），或於防止損害之發生，已盡相當之注意者，不在此限。」

⁷ 日本實用新案法第29條之2：「實用新案權人或專用實施權人，非經提示登記實用新案的技術評價書且提出警告後，不得向侵害自己實用新案權或專用實施權的人行使權利。」<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=569371&ctNode=6685&mp=1>，最後瀏覽日：2018年1月23日。

⁸ 日本實用新案法第29條之3：「(1)實用新案權人或專用實施權人對侵害人等行使權利，或做出警告者，在登記實用新案無效的審決（依據第37條第1項第6款記載的理由做出的審決除

依照舊法第105條之規定，新型專利權人於其專利權遭撤銷確定時，具有推定過失原則之適用，原則上仍由新型專利權人舉證證明其行使權利之行為無過失⁹；例外（於第2項之情形）則新型專利權人有機會舉反證（非絕對）免責（「推定為無過失」未必使新型專利權人絕對免責¹⁰），此後再由本案原告即前案專利侵權訴訟的被告舉證證明本案被告即新型專利權人有故意或過失。亦即，第105條第1項之推定過失原則，依同法第2項之反面解釋，其具有一項法律推定——於新型專利遭撤銷確定時，推定新型專利權人對於新型專利權之初步有效性認定有欠缺¹¹或未盡防免侵害他人之權益的注意義務而有過失，應由新型專利權人舉反證證明，其行使權利係「基於新型專利技術報告之內容」，或「已盡相當注意」，以反證推翻此項過失推定；之後再由原告證明被告對於新型專利權之初步有效性認定仍有欠缺，而有侵權之過失。

此外，舊法第105條第2項規定之「已盡相當注意」，為新型專利權人行使權利之注意義務的概括規定，依其立法理由三，係指提示與技術報告（例示規定）相當之自行檢索報告或徵詢外部專業鑑定意見等。若然，則同法第104條之規定應解釋為新型專利權人行使權利時，有就新型專利權之初步有效性認定盡相當之注意的義務，且並不以提示新型技術報告為限，藉以事前防止權利之濫用，並有利於新型專

外）確定時，得對因行使權利或發出警告而給對方造成的損失負賠償之責。但基於實用新案技術評價書的實用新案技術評價（該實用新案登記申請的創作或登記實用新案依據第3條第1項第3款及第2項（僅限同款規定的創作）、第3條之2及第7條第1項至第3項及第6項的規定，取得不能進行實用新案技術的評價者除外）進行權利行使或警告，或盡相當注意而行使權利或做出警告者，不在此限。(2)前項的規定，對進行第14條之2第1項或第7項的實用新案登記申請的申請書附帶的說明書、實用新案登記之申請專利範圍或圖式的訂正，於授予實用新案權登記時的實用新案登記之申請專利範圍外的創作進行權利行使或警告的情況準用之。」
<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=569371&ctNode=6685&mp=1>，最後瀏覽日：2018年1月23日。

⁹ 鄭中人，專利法規釋義，2009年，3-303頁。

¹⁰ 朱世仁，新型專利技術報告法律性質定位之研究，東海大學法律學研究所碩士論文，2010年，33頁。

¹¹ 未基於新型專利技術報告之內容行使權利為其事例之一，所以新型專利權人若曾申請新型專利技術報告者，僅能推定其無過失，並不能絕對證明其對於新型專利權之初步有效性認定並無欠缺而免責。

利權人依據第105條規定之「基於新型技術報告之內容」或「已盡相當注意」推定其無過失，使得第104、105條就新型專利權人行使權利的注意義務之規範密度一致，符合專利法之體系解釋¹²。

依舊法第105條第2項的規定，新型專利權人若要免除不當行使權利之損害賠償責任，應擇一適用「基於新型專利技術報告之內容」或「已盡相當注意」，以舉證獲得無過失推定。所以新型專利權人行使權利時之注意義務在於提示技術報告或與之相當的自行檢索報告或外部專業鑑定意見。

(二) 實務上的適用情形

舊法時期有判決¹³（下稱「參考判決一」）即認為被告係於取得第一份技術報告後，並基於該報告之內容而對原告提起前案訴訟，縱系爭專利嗣後遭經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）撤銷在案，被告亦係基於第一份技術報告之內容¹⁴，申請更正系爭新型專利申請專利範圍，並進而行使權利¹⁵，應推定為無過失。原告自應舉證證明被告就系爭新型專利權之行使有可歸責之事由。原告於被告申請更正系爭新型專利申請專利範圍後申請第二份技術報告，其中所引用之文獻除第一份技術報告所引用之4份先前技術外，另有新引用之先前技術，並依被告申請並經實體審查公告之更正本進行比對，且認定系爭專利更正後申請專利範圍第1至12項均不具進步性。原告以與第一份和第二份技術報告所列先前技術之一部分和其他證據之結合舉發系爭新型專利並經智慧局審查作成舉發成立之審定而確定。

亦有判決¹⁶（下稱「參考判決二」）認為被告即前案專利侵權訴訟之原告對原告即前案訴訟之被告行使系爭專利權時，未提示技術報告書且系爭專利亦有應撤銷之事由，足認被告對原告行使系爭專利，即有過失。但因行為與損害間不具相當因

¹² 彭國洋，註1文，24頁。

¹³ 參見智慧財產法院102年度民公訴字第4號民事判決。

¹⁴ 該技術報告認定系爭專利申請專利範圍第1至7、11、12項不具進步性，而第8至10、13至17項則未發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。

¹⁵ 被告隨後以原告銷售之系爭產品侵害系爭專利更正後申請專利範圍第5、6、8、9項之權利範圍（即更正前之申請專利範圍第8、9、13、14項）為由，對原告提起訴訟。

¹⁶ 參見智慧財產法院99年度民專訴字第211號民事判決。

果關係¹⁷，因此判決原告敗訴。參考判決二之上訴審判決（下稱「參考判決三」）認為，被告對原告行使系爭專利權（寄發警告函）時，因智慧局尚未完成技術報告而未提示之，智慧局後來完成之技術報告雖顯示系爭專利不具進步性，但技術報告既屬機關無拘束力之報告，即表示專利權亦不因此而當然被撤銷，故尚不得以技術報告之內容，作為被告行使專利權時有故意過失不法侵害原告權利或利益之依據。況被告於發函警告前即已申請新型技術報告，故實難以被告於行使權利時，未提出新型技術報告，即認定權利人有故意或過失不法侵害他人之行為¹⁸。

此時期其他多數判決認為舊法第105條之規定僅係防止新型專利權人濫用權利而設，非得單憑未經提示技術報告之事實，遽認被告行使權利未盡相當注意¹⁹。因此實務上於此時期尚未有新型專利權人因不當行使權而負損害賠償責任之案例。

三、2011年以後之新法時期

(一)專利法之規定

2011年專利法修正時原第104條僅移列至第116條，其內容未做修正。2013年專利法第116條則修正為：「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²⁰。」之禁止性規定，使得新型專利技術報告在行使新型專

¹⁷ 事實上本件判決係認定「原告無法證明被告行使系爭專利，有造成原告有何損害。」本文認為，本案原告因新型專利權人不當行使權利而受有權益之不利益，即為損害。本件判決所稱原告無法證明其有何損害，應係指就其權益之不利益所計算之損害額無法證明。若然，此非本件判決標題「參、得心證之理由、三、損害賠償責任之成立、(二)行為與損害間不具相當因果關係」所稱「行為與損害間不具相當因果關係」（責任成立之因果關係），而是責任範圍之因果關係是否成立之問題。

¹⁸ 參見智慧財產法院100年度民專上字第33號民事判決。

¹⁹ 例如臺灣高等法院98年度上字第966號、智慧財產法院97年度民專訴字第2號、最高法院96年度台上字第2787號及臺灣板橋地方法院95年度智字第30號判決。

²⁰ 其修正理由為：

一、我國專利法第一百十六條乃參酌日本實用新案法第二十九條之二之規定，該法明訂，新型專利權人行使其權利時，應踐行提示新型專利技術報告進行警告，非經提示技術報告予以警告不得行使其權利。惟我國專利法第一百十六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。

利權的過程中地位更形重要；技術報告之提示係行使權利之前提要件，權利人並無選擇是否提示之自由²¹。本文認為，現行專利法第116條規定之「新型專利技術報告」應目的性擴張及於其他已盡相當注意之事項，例如自行檢索或徵詢外部專業鑑定意見²²。

舊法第105條於2011年經修正為現行專利法第117條：「新型專利權人之專利權

二、爰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，導致新型專利權的權利內容存有相當程度的不安定性及不確定性。為防止利權濫用，影響第三人對技術之利用及開發，並於行使權利時有客觀之判斷資料，現行法遂規定，行使新型專利權時，應提新型技術報告進行警告。

三、從專利法第一百六十六條條文觀之，本條條文採強制規定的『應』，然查專利法第一百六十六條之立法理由認為，提示技術報告進行警告，僅係防止權利濫用，並非在限制人民的訴訟權利，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的矛盾，造成現行實務上對於是否將提示新型專利技術報告並進行警告列為主張新型專利權之要件，見解亦不一致，使得專利法第一百六十六條因此似乎僅為訓示規定，而非必要踐行程序。

四、『提示』、『警告』雖為行使新型專利權的樣態之一，但『提示』、『警告』並非主張本法新型專利權的必要程序，並不受現行法規範。新型專利權人於主張權利之前，既使未提示技術報告進行警告，法院依然會受理並進行訴訟，但仍有因未提示技術報告而未進行實質審判予以駁回者。

五、依我國對於新型專利採形式審查，並未對實體要件進行審查即給予專利權之特性，縱使取得專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告以佐其專利之有效性，並專利權人於行使其權利時應提示並進行警告，始為該當權利之行使。惟提示新型專利技術報告進行警告，依現行法規定，並非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並警告，表面上雖得行使權利，但當被行使者質疑其專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權。因此，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。因而可使得技術報告在行使新型專利權的地位更為重要，落實侵權行為發生時，以專利法作為救濟途徑的特別法地位。

六、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。」<http://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?00BC438C94BA0000000000000000140000000400FFFFFD00^01924102053100^001A0001001>，最後瀏覽日：2018年7月4日。

²¹ 楊崇森，專利法理論與應用，2014年，394頁。

²² 彭國洋，註1文，28頁。

遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使新型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²³。」依本條規定，新型專利經撤銷後，新型專利權人就撤銷前行使新型專利權所致他人之損害，應負賠償責任。本條本文之規定乃以新型專利遭撤銷確定時，推定新型專利權人具有對於新型專利權之初步有效性認定有欠缺而侵害被控侵權者之權益的過失，新型專利權人要舉反證證明其行使權利係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當之注意者，所以其對於新型專利權之初步有效性認定並無欠缺，且已盡防免侵害他人之權益的注意義務，始可免責。

依照現行專利法第117條但書之反面解釋，本條本文規定新型專利權人於新型專利權遭撤銷確定時，具有推定過失原則之適用，由新型專利權人舉證證明其無過失。亦即，本條本文之推定過失原則，依同條但書之反面解釋，其具有一項法律推定——新型專利權遭撤銷確定時，推定新型專利權人對於新型專利權之初步有效性認定有欠缺²⁴，或未盡防免侵害他人之權益的注意義務，此時應由新型專利權人舉反證推翻此項推定。由於依照同法第115條製作之新型專利技術報告，已排除舊法第113條關於新型技術報告所應審酌之申請前「已公開使用」及「已為公眾所知

²³ 修法理由：「一、（略）二、（略）

三、原條文第二項修正後移列但書規定：

- (一) 原條文第二項係屬新型專利權人舉證免責之規定，自應由新型專利權人負舉證責任，為使舉證責任之分配更加明確，爰修正移列但書規定。
- (二) 另原條文第二項規定，常導致新型專利權人誤以為欠缺新型專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張權利；或認為只須取得新型專利技術報告，即得任意行使新型專利權，而不須盡相當注意義務，不僅對第三人之技術研發與利用形成障礙，亦嚴重影響交易安全。
- (三) 按新型專利技術報告即使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，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，始為周妥，爰予修正。」

²⁴ 未申請新型專利技術報告即屬之，所以新型專利權人若曾申請新型專利技術報告並基於新型專利技術報告之內容行使權利者，得證明其對於新型專利權之初步有效性認定並無欠缺而免責。

悉」二事項，其形式上信用性較舊法時期製作者更低²⁵，則新型專利權人即使基於新型專利技術報告之內容，也不能如同舊法第105條必然推定無過失，仍須再盡相當之注意，始可免責。

此外，現行專利法第117條規定之「已盡相當之注意」，依其立法理由三、(二)和(三)之說明，應係用以要求新型專利權人應有義務補充智慧局製作本條所述「新型專利技術報告」時檢索範圍不足之處，亦即「已盡相當之注意」為屬於基本規定的「基於新型專利技術報告之內容」之補充規定。所以，新型專利權人若要免除不當行使權利之損害賠償責任，應累積適用「基於新型專利技術報告之內容」和「已盡相當之注意」二項要件，以反證推翻本條本文之過失推定。本文認為，既然依照第115條製作之新型專利技術報告之形式上信用性不高，則第117條規定新型專利權人有義務進一步就新型專利權之初步有效性認定盡相當之注意，亦屬合理。新型專利權人於不及取得技術報告之情形下，仍有義務自行檢索或徵詢外部專業鑑定意見；若其檢索或鑑定之內容已超出技術報告應審酌之事項者，即屬「已盡相當之注意」之事例²⁶。所以新型專利權人行使權利時之注意義務在於提示技術報告，或與之相當的自行檢索報告或外部專業鑑定意見，以及補充前述報告或意見檢索範圍不足之處，例如申請前「已公開使用」及「已為公眾所知悉」二事項等。

(二) 實務上的適用情形

新法時期有判決（下稱「參考判決四」）認為，本案被告即前案侵權訴訟中之原告（新型專利權人）不得僅以其形式上取得新型專利權，在欠缺新型專利技術報

²⁵ 彭國洋，註1文，26頁。

²⁶ 有見解認為，「本於新型專利技術報告行使權利既為排除損害賠償責任所必要，則對於專利權人權益影響將更為重大，蓋一旦專利主管機關誤將本應合法有效之專利權評價為不合法，專利權人即可能因憂心權利日後遭撤銷須負擔濫權行使之賠償責任，而懼於行使。於欠缺妥適立法建置之情況下，對專利權人保障實屬不周。故立法論上建議參考德國及中國大陸之法制，法規面去除應提示新型專利技術報告之規定，且捨棄得以推定為無過失之法律效果，而僅保留『新型專利權人進行警告及行使權利應盡相當注意』，使權利人本於新型專利技術報告進行警告及行使權利僅為選項之一，只要其已盡相當注意，並不以新型專利技術報告之提出為絕對必要。」參見林衍如，新型專利制度之比較研究，臺灣大學法律研究所碩士論文，2012年，134頁。

告之情形下進行警告。則本案被告疏未注意，未提示新型專利技術報告，即進行警告，致本案原告即前案侵權訴訟中之被告所有系爭商品遭部分交易相對人下架，自有過失，被告應依民法第184條第1項前段規定負侵權行為責任。被告雖已鑑定原告販賣之系爭商品侵害系爭新型專利權，惟被告尚未取得新型專利技術報告，無從提示，仍為警告行為，堪認其所為足以影響交易秩序且顯失公平，應違反公平交易法第25條規定，亦構成民法第184條第2項違反保護他人法律之規定。是原告主張被告依公平交易法第29條、第30條及民法第184條第2項等規定，應負損害賠償責任，亦屬有據²⁷。惟於本案中，原告即前案侵權訴訟之被告無法證明其因前案訴訟受有損害而敗訴。但其上訴審判決（下稱「參考判決五」）認為，被告即新型專利權人業已先徵詢專業意見確認侵害事實，始對新型專利權人之通路商為專利侵權通知，應認新型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²⁸。

亦有判決（下稱「參考判決六」）認為，新型專利技術報告之性質，既屬機關無拘束力之報告，被告欲提起訴訟本應盡相當之查證。被告提出系爭新型專利侵權訴訟前，業盡（專利侵害比對）查證之義務，故實難以被告於行使權利時，未提出新型技術報告，即認定權利人有故意或過失不法侵害他人之行為²⁹。

另有判決（下稱「參考判決七」）認為，被告即新型專利權人前於寄發警告函時已附上技術報告（代碼：6），雖系爭新型專利後經舉發撤銷確定，但是系爭新型專利經智慧局審定撤銷或經司法機關³⁰認定不具新穎性之時間點，既在新型專利權人和專屬被授權人發函之後，實難僅憑系爭新型專利事後遭認定不具新穎性或進步性，即反推新型專利權人和專屬被授權人於發函當時係明知系爭專利具撤銷原因而有侵權之故意³¹。

²⁷ 參見臺灣彰化地方法院104年度訴字第785號民事判決。

²⁸ 參見智慧財產法院105年度民公上易字第2號民事判決。

²⁹ 參見智慧財產法院104年度民專訴字第87號民事判決。本件上訴審判決同院105年度民專上字第30號民事判決同此意旨。但上訴人不服提起上訴，最高法院作成107年度台上字第2360號民事判決，將原判決廢棄，發回智慧財產法院。

³⁰ 參見同院另案判決智慧財產法院101年度民專訴字第125號民事判決。

³¹ 參見智慧財產法院104年度民專上字第15號民事判決。

還有判決³²（下稱「參考判決八」）認為，被告即新型專利權人前於寄發警告函時已附上技術報告（代碼：6），該技術報告認為「請求項1欠缺與感應器開關配合而驅動之伺服馬達，及伺服馬達與活塞缸間之連接，……即使參酌說明書與圖式，仍無法明確認定請求項之創作，因此無法進行有效之調查與比對」，是否可謂系爭專利有違反核准時即2004年專利法第108條準用第26條第3、4項之情事（下稱「簡潔且為說明書所支持」事項），已非無疑義，何況該新型專利技術報告亦僅供申請人參考，並非智慧局所為之行政處分，亦不生拘束之法效。再者，不論訴外人提起之N01舉發案，抑或原告於前案一審訴訟程序中，雖經專業專利商標事務所及訴訟代理人之協助，皆未認系爭專利有違反核准時簡潔且為說明書所支持事項之情事。參以，系爭專利請求項有無違反核准時簡潔且為說明書所支持事項，本屬較為專業之判斷，實難苛責被告於取得技術報告後，即對於其依法取得之專利權必須意識到上開撤銷原因之高度注意義務，因被告前於寄發敬告函及事後提起保全、訴訟程序等行使系爭專利權時，主觀上應係認知系爭專利為合法有效，自無侵害原告權利之故意或過失存在。

再有判決³³（下稱「參考判決九」）認為，被告1為系爭新型專利之權利人，被告2為販售被告1委託他人製造之反摺傘的合作廠商，被告2未經被告1之授權亦未申請並提示技術報告，即向原告1和原告2之下游經銷商寄發警告函（未附上鑑定報告和技術報告），違反專利法第116條，有違反保護他人法律之情事，構成民法第184條第1項前段³⁴和第2項之侵權行為。被告1向網路購物平台寄發警告函（附上鑑定報告，但無技術報告）之行為，構成民法第184條第1項前段和第2項之侵權行為。

新近判決³⁵（下稱「參考判決十」）認為，被告公司未提示技術報告即寄發律師函為警告之行為，雖違反專利法第116條，但並未構成民法第184條第1項之侵權行為。判決理由在於其新型專利欠缺進步性之事非依業界通常知識而得明知，且新型技術報告作成之日起在其寄發律師函之後，其應無故意侵害原告即律師函受信者之

³² 參見智慧財產法院106年度民專訴字第76號民事判決。

³³ 參見智慧財產法院106年度民公訴字第14號民事判決。

³⁴ 由本判決就非財產上之損害的論述可知，原告似有「商譽權」遭到侵害，屬於民法第195條第1項所稱之「其他人格法益」。

³⁵ 參見智慧財產法院106年度民專訴字第80號民事判決。

意；又被告公司係徵詢專業意見並取得專利侵害鑑定報告後，始對原告及其網路銷售平台商家為專利侵權通知，其於發函前已盡查證義務，亦無侵權過失可言。本判決復認為被告公司寄發律師函之行為均合乎公平會警告函處理原則之規定，屬公平交易法第45條正當行使專利權之行為，而無公平交易法之適用，則被告公司之發函係本於系爭專利合法有效而行使權利，且於發函前並已盡相當之注意，並無權利濫用情事，不構成公平交易法第24、25條之不正競爭行為。

此時期之法院判決寬認專利法第117條所述「基於新型專利技術報告之內容」為例示規定、「已盡相當之注意」為概括規定，復誤認新型專利權人進行專利侵害比對查證屬於「已盡相當之注意」之事例之一。新法時期僅有參考判決九有新型專利權人因不當行使權利負損害賠償責任之案例。

參、日本實用新案法第29條之3的規定和法院的相關 實務見解

一、日本實用新案法第29條之3規定的實用新案權人之注意義務

如前所述，我國舊法第105條規範新型專利權人因不當行使權利而負損害賠償責任之規定係沿襲日本實用新案法第29條之3的規定。依照日本實用新案法第29條之3的規定，實用新案權人或專用實施權人對侵害人行使權利或提出警告，須「基於實用新案技術評價書的實用新案技術評價」或「盡相當注意」，方得免責。但依其立法理由³⁶，由於特許廳製作之「實用新案技術評價書」所調查的範圍仍有不足

³⁶ 日本特許廳，實用新案法，收錄於工業所有權法（產業財產權法）逐條解說〔第20版〕，2017年，937-941頁：日本實用新案法第29條之3的〔設立宗旨〕：

本條文為平成5年（1993）部分修正時所新增，規定了實用新案權人及專用實施權人在行使其權利時之責任。

根據平成5年（1993）部分修正，是希望權利人（包含專用實施權人，以下同）在未經實體審查而賦予權利時，請勿濫用有瑕疵的權利，而是在更慎重的判斷下行使權利（包括警告，以下同）。意即，未經實體審查而賦予權利的權利人在行使權利時應具備有更高度的注意義務。

第1項規定，其行使之權利無效時，權利人違反注意義務，將轉換舉證責任，只要權利人無法舉

之處³⁷，其法文所謂「盡相當注意」即包含評價書調查範圍內出現之新的公開文獻而特許廳不及知卻為權利人早已知曉者，或評價書調查範圍外之公開文獻、公知、

證其是盡相當之注意且行使權利，則需負損害賠償責任，此是為了不讓第三者蒙受不測之損害之緣故。

如此一來行使無效權利權利人的舉證過失責任轉換時，權利人為了免責必須舉證已盡相當之注意且行使權利，為了舉證，權利人有必要藉由申請實用新案技術報告（下稱「報告」）、自行調查、鑑定等來確保自身權利之有效性。惟，鑑於權利人可活用報告作為判斷權利有效性之有利手段是報告制度立法宗旨，例如基於報告之評價（不具申請要件之評價除外）且行使權利之後，報告調查範圍內出現新證據導致權利無效時，則該證據出現前之行為，原則上將不問其過失是為妥當。但若權利人有早知曉導致權利無效之公開文獻等特殊情事，即使是基於非否定申請要件之報告之評價而行使權利，權利人仍不能免責。

再者基於報告之調查對象外之文獻、公知、公開之技術而導致權利無效，於認定權利人是否已盡到相當注意時，應就其文獻、公知、公開技術認為有需要之範圍來調查，也要包含與其相關之當事者雙方有無利用其來鑑定來進行具體判斷為妥當。

為明確上述宗旨，權利人基於評價（不具申請要件之評價除外）行使權利時、基於其他相當之注意且行使權利時，規定權利人免負損害賠償責任。

平成10年（1998）及平成23年（2011）部分修正中，伴隨著第7條的修正而有形式上的修正，第2項相當於舊特許法第52條第4項（行使臨時實施保護權時之權利人責任）後半之規定，因行使權利後之修正結果導致權利範圍變更，為其行使權利對象之對方所實施之行為，即使不包含於申請登記時實用新案申請範圍內所載之創作之技術範圍內，仍需負前項規定之損害賠償責任。

平成14年（2002）部分修正中，伴隨特許法第36條第2項「說明書」從「專利申請範圍」中分離，本項也加入同樣之修正。平成16年（2004）部分修正中，伴隨第14條之2進行形式上的修正。

字句解釋：

「損害を賠償する責めに任ずる＝應負損害賠償責任」

此規定之設立僅以權利行使是有過失之推定，但就民法709條（不法行為）之解釋，不法行為成立要件為「違法性」（侵害權利）「損害的發生」「責任」（故意、過失），因此僅以權利行使是有過失之推定，原本就缺乏違法性而不法行為是不成立，此對遭受有瑕疵之權利行使之第三者的保護恐有未盡完全之虞。因此，鑑於根據無效權利所提起之訴訟之違法性有明白確認之需要，規定只要缺乏無過失舉證，權利人則須負起損害賠償責任。

³⁷ 評價書所應審酌之事項僅涵蓋專利實體要件中之新穎性（公開於刊物、公開使用、公眾知悉）、進步性、擬制喪失新穎性、先申請原則，其中新穎性評價範圍僅包含公開於刊物者，公開使用和公眾知悉的先前技術則不屬之。

公開之技術而為權利人可得而知者，權利人之注意義務仍及之³⁸。所以，我國學說有稱依日本實用新型法第29條之3的規定，行使實用新案專利權須提示技術評價書「及」盡相當注意義務，與我國舊法第105條規定，行使權利基於新型專利技術報告之內容「或」盡相當注意義務，有所不同^{39、40}。

依日本實用新案法第29條之3的立法解釋，新型專利權人基於技術評價書之評價（除不具申請要件之評價以外）行使權利後，在評價書之調查範圍內，若被告提出新證據導致權利無效時，則新型專利權人在該證據出現前之行為，原則上不負過失責任。但若權利人有早知曉導致權利無效之公開文獻等特殊情事，即使是基於非否定申請要件之報告之評價而行使權利，權利人仍不能免責⁴¹。亦即，日本特許廳製作之技術評價書的調查範圍係以公開之文獻為主，新型專利權因該新文獻證據之出現而經撤銷確定時，新型專利權人在得知該新文獻證據之後行使權利所致被控侵權者之損害的行為，負過失責任。

本文認為，舉輕以明重，若在評價書之調查範圍外，例如公開使用或公眾知悉的證據，被告提出新證據導致權利無效時，則新型專利權人在該證據出現前之行為，當然亦不負過失責任。總之，新型專利權人對於調查範圍內和外明知或可得而知會導致權利無效的證據出現以後之行為，負過失責任。所以，新型專利權人應隨時盡注意義務以合理行使權利。若雖然新型專利權人基於報告就相關證據之有利評價行使權利，法院卻認為相關證據之個別和（或）組合導致權利無效者，此時若新型專利權人未就相關證據進行專利有效性調查、鑑定者，應評價為未盡相當之注意而有過失。

³⁸ 參見前註36日本實用新案法第29條之3的立法理由。

³⁹ 黃文儀，日本新型法修正與我國之借鏡，萬國法律，2005年8月，142期，115頁；李鎂，新型專利形式審查制度下的一些政策抉擇，智慧財產月刊，2005年8月，80期，16-17頁；楊崇森，註21書，393頁。黃氏認為，此差異的一個原因在於，日本的技術評價書在評價新穎性要件時，僅對公開刊物之技術列入調查，亦即，先前技術限於申請前的公開「文獻」；申請前的公開使用、公知物品並不在調查之列。

⁴⁰ 參見註87和本文「肆、一、(三)、1」節的說明。

⁴¹ 同註36；楊崇森，註21書，396頁。

二、日本的相關實務見解

日本特許廳近10年內每年受理的實用新案申請數已跌破1萬件，近期約為6千餘件，其中在已辦理實用新案權登錄的專利中，有申請技術評價書的比例，從早期的9%不到至近期的5.5%不到⁴²。甚至每年已登錄的實用新案權被提出無效審判請求的數量不及10件，不到申請技術評價書的件數的2%左右⁴³。其原因可能是當技術評價書內含有否定的評價內容時，權利人即不敢貿然向他人寄發警告函，或者收受者亦不以為意，所以少有人會提出實用新案權的無效審判請求⁴⁴。也可見有申請技術評價書的實用新案權中，技術評價書內完全為肯定的評價內容者，應為少數⁴⁵。

日本有一、二審法院判決⁴⁶曾就實用新案法第29條之3規定的「已盡相當之注意」進行判斷。一審判決查明，本案被告即新型專利權人ISOWA的實用新案專利權是從原有發明專利案件分割後再改請實用新案專利案而來。ISOWA前後二次向日本特許廳申請實用新案專利「技術報告書(1)」（記載先前技術D1和D2）和「技術報告書(2)」（記載先前技術D1、D2和D3），都得出請求項1和4相較於可知文獻恐缺乏進步性的結論。對此，ISOWA所委託的外部專家進行再次分析後，質疑技術報告

⁴² 參見日本特許廳特許行政年次報告書2017年版〈統計・資料編〉第1章第3部，<https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2017/toukei/0103.pdf>，最後瀏覽日：2018年2月14日。

⁴³ 參見日本特許廳特許行政年次報告書2017年版〈統計・資料編〉第1章第7部，<https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2017/toukei/0107.pdf#page=3>，最後瀏覽日：2018年2月14日。對此，我國每年已登錄的新型專利提出舉發的數量占申請技術報告的件數的比例，從2007年的32.84%逐年下降到2016年的20.47%，參見2016年智慧財產局年報，<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/742614333126.pdf>，最後瀏覽日：2018年2月14日。

⁴⁴ 城山康文，知的財產訴訟實務大系II，收錄於1-34實用新案權訴訟，2014年，135-136頁。

⁴⁵ 根據日本特許廳就2002年的統計，實用新案專利技術評價書的代碼為1的占總完成量的7%；代碼為2的占總完成量的53%；代碼全為6的約占總完成量的30%，其中代碼部分為6的約占總完成量的40%（本文按：應該包含代碼全為6者），所以申請實用新案專利技術評價書的實用新案專利創作中形式上相較於特許廳檢索的先前文獻而具有絕對新穎性、擬制新穎性、進步性、先申請原則者僅約3成；參見日本特許廳，實用新案制度の現状と課題，平成15年7月1日，6頁，https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/jituyou_01/paper03.pdf，最後瀏覽日：2018年1月23日。

⁴⁶ 參見大阪高等法院平成12年（ネ）第4023號、第4024號、原審大阪地方法院平成10年（ワ）第5090號判決。

書(1)和技術報告書(2)的可信性⁴⁷。ISOWA依據技術報告書(1)向本案原告即前案專利侵權訴訟之被告梅谷製造所發出警告函，指其印刷機侵害系爭實用新案專利。平成7年6月，梅谷以ISOWA的實用新案專利權欠缺進步性（基於先前技術D1、D2、D3和D4）為由，向特許廳提起登錄無效審判。平成7年8月，ISOWA以梅谷侵害其系爭發明專利及系爭實用新案專利專利為由，向東京地方法院提起專利侵權訴訟。

平成7年12月，特許廳就梅谷提起的實用新案專利舉發案作成「舉發不成立之審定⁴⁸」。梅谷對此不服，於平成8年2月向東京高等法院提起撤銷審定訴訟。平成9年6月，東京高等法院就梅谷提起之訴作成判決，撤銷特許廳作成的實用新案專利舉發不成立之審定⁴⁹；特許廳重新審理該舉發案，同年11月作成該實用新案專利無效之審定，同判決確定。因此該實用新案專利遭撤銷確定。平成10年5月，特許廳就梅谷提起之發明專利權舉發案作成「原發明專利無效之審定」。同年ISOWA對此不服，於同年向東京高等法院提起撤銷審定訴訟。平成12年，東京高等法院就ISOWA提起之訴作成判決，撤銷發明專利權無效之審定，同判決確定。因此發明專利權確定有效。

一審判決認為，即使不論新型專利技術報告書中存有否定的內容，因以下幾項的要件最終認定新型專利權人「已盡相當之注意」：(一)技術報告書中提及有欠缺進步性之慮的公開資料與在無效訴訟判決中所引用作為否定進步性之根據的公開資料不同。(二)若只是根據本案「技術報告書(1)(2)」中記載的公開文獻是無法判斷本創作因缺乏進步性而無效，因此不能說2名專利師判斷本案「技術報告書(1)」評價缺乏適切性的判斷有誤⁵⁰。(三)於本案聲請撤銷審定訴訟中，特許廳依照舉發人梅谷

⁴⁷ ISOWA委託專利師D鑑定實用新案專利「技術報告書(1)」評價的適切性及其實用新案專利專利權是否存在其他無效事由。專利師D依據實用新案專利「技術報告書(1)」所引用文獻為範圍進行鑑定，並於平成7年3月2日出具鑑定書，認為該實用新案專利創作並無被判定無效之疑慮。ISOWA又委託專利師F鑑定實用新案專利「技術報告書(1)」評價的適切性。專利師F於平成7年3月10日出具鑑定書，認為實用新案專利「技術報告書(1)」評價欠缺適切性。

⁴⁸ 特許廳認為，系爭實用新案專利與D1間的差異，非能基於D2-D4的揭露而輕易完成，所以系爭實用新案專利具有進步性。

⁴⁹ 東京高等法院認為，系爭實用新案專利與D1間的差異1和差異2，能分別基於D4和D2的揭露而輕易完成，所以系爭實用新案專利欠缺進步性。

⁵⁰ 被告ISOWA主張：

公司的主張理由及證據方法作成無法判定本案實用新型為無效之審定；與本案構成極為相似的原專利，特許廳依據與本案聲請撤銷審定訴訟中主張缺乏進步性同一引用文獻做出缺乏進步性的審定，因此原發明專利遭撤銷。由此事實可知本案實用新型的進步性判斷是相當微妙⁵¹。

本文認為，實用新案專利權人ISOWA於收受「技術報告書(1)」和「技術報告書(2)」時確實難以預見如東京高等法院作成撤銷判決時基於新出現的現有技術(D4)而認定實用新案專利權無效，所以ISOWA基於「技術報告書(1)」向梅谷製造所發出警告函時似無注意義務之違反。不過，ISOWA向東京地方法院起訴梅谷侵權其發明和實用新案專利權時，梅谷製造所已向特許廳舉發；斯時，ISOWA應已注意到D4之存在而可委任外部專家評估系爭實用新案專利權之可專利性，卻不為之，實難稱無過失。

日本亦有判決認為，被告明知其權利被認定無效而不得主張權利的可能性高，卻仍發警告函給他人。在這情形下，又不隨函檢附技術評價報告，換言之，被告以行使「專利有效性沒有問題」的權利形式寄發警告函，不可不謂已構成為毀損他人商譽而告知虛偽事實的行為，構成不正競爭防止法第2條的信用毀損行為。被告未檢付技術評價書，而發函要求原告停止販售，並通知網路業者主張原告商品侵權並要求其等答覆。前者屬於未提供技術評價報告即行使權利，後者屬未提供技術評價報告而進行警告。如同前述，這構成不正競爭的同時，也使收信人沒機會知道權利有無效的可能性，已違反實用新案法第29條之2的立法目的。被告明知其新型專利被無效的可能性高，卻未提供技術評價書，使部分受信的業者停止交易系爭商品，應認為被告具故意，其行為的違法性也很高，因此被告應負不正競爭防止法第4條的損害賠償責任⁵²。

「本案創作是被告長期花費許多時間及金錢最終開發成功之物件，且其專利實施物立即獲得實用性的評價並商業上的成功。

關於與本案創作有相同內容的發明，被告已於平成5年11月30日於美國取得專利權，特許廳就本新型創作之舉發案原作成梅谷舉發申請不成立之審定；之後於本案聲請撤銷審定訴訟中雖然原審定遭撤銷，但其判決是依據本創作『技術報告書(1)(2)』中無引用的文獻為基礎來判斷本案創作缺乏進步性，這是很難預測的行為。」

⁵¹ 大阪高等法院平成12年（ネ）第4023號、第4024號二審判決大致同此見解。

⁵² 參見大阪地院平成26年（ワ）第5064號實用新案權侵害差止請求權不存在確認等請求事件

日本有學說認為，新型專利權人最好取得評價為6的技術評價書後再行使權利，此時即使被告提出新型專利權人意想不到的前案致使新型專利權遭撤銷確定，新型專利權人亦無過失而不需負損害賠償責任⁵³。新型專利權人若取得評價非6的技術評價書，最好經由訂正縮減申請專利範圍而取得評價為6的技術評價書後再行使權利；即使取得評價為2的技術評價書，若由專利師經過公正合理的解釋後認為實用新型創作非能輕易完成者，最後新型專利權遭撤銷確定時，新型專利權人亦無過失而不需負損害賠償責任⁵⁴。對此，若新型專利權人早已知道會使其權利無效的公知文獻，即使技術評價書上沒有否定權利可登錄性的評價，權利人行使權利時仍然沒有盡到相當之注意，而無法免責⁵⁵。

肆、本文之見解

一、不當行使新型專利權所生損害賠償責任原則上由智慧財產法院管轄

依照智慧財產法院組織法第3條第1款之規定，智慧財產法院對於專利權等智慧財產權法或公平交易法所保護之智慧財產權所生之第一、二審民事訴訟事件有優先管轄權⁵⁶，普通法院對此等事件亦有管轄權。惟同法第3條第4款復規定司法院亦得指定由智慧財產法院管轄之案件。與本文有關的是，司法院曾就不當行使智慧財產權所生損害賠償爭議事件，指定由智慧財產法院管轄⁵⁷。因此，除非有民事訴

（安定高座椅子事件）。

⁵³ 近島一夫，實用新案の活用，パテント，2011年11月，64卷14期，94頁，https://system.jpa.or.jp/patents_files_old/201111/jpaapatent201111_089-097.pdf，最後瀏覽日：2018年1月23日。
類似見解，參見小池豊，權利行使後に権利が無効となった場合の権利者の責任，收錄於齊藤博，牧野利明編，裁判実務体系第27卷，知的財產關係訴訟法，1997年，540-542頁。

⁵⁴ 同前註。

⁵⁵ 清水将博等，實用新案制度の活用に関する一考察，特技懇，2013年1月，268期，86頁。

⁵⁶ 智慧財產案件審理細則第9條固規定，智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，仍有民事訴訟法第24條、第25條有關合意管轄、擬制合意管轄規定之適用。

⁵⁷ 參見司法院97年4月24日院台廳行一字第0970009021號函。

訟法第24條、第25條規定之情形，本類事件均由智慧財產權法院管轄⁵⁸。

二、舊法規定不當行使新型專利權之損害賠償責任的要件

(一) 舊法關於不當行使新型專利權的損害賠償責任之立法目的

舊法第105條係規範新型專利權人不當行使權利之侵權行為的損害賠償責任，依其立法理由二及智慧局就本條之解釋⁵⁹，係要求新型專利形式審查制下的新型專利權人在相當審慎之情形下行使權利，即新型專利權人行使權利，應負有高度之注意義務。新型專利權人行使權利後，若該新型專利遭到撤銷，顯見該新型專利不具備專利要件，如新型專利權人（對於新型專利權之初步有效性認定）未盡相當之注意，實可「推定」其權利行使存有過失。惟此項立法理由之說明顯然誤解本條之結構。

實則，依本條第1項之規定，根據僅經形式審查之新型專利遭到撤銷（確定）之事實，根據新型專利權可能具有無效事由之高度蓋然性，可以「推定」新型專利權人行使權利時（對於新型專利權之初步有效性認定）存有過失；但卻非本條之立法理由二所稱「如新型專利權人未盡相當之注意」，方可推定之。蓋若新型專利權人對於新型專利權之初步有效性認定，或甚至對於新型專利權「具有得撤銷事由」未盡相當之注意，法律上自然可認定（而非「推定」）其權利行使存有過失，方能達到同法第104條之立法理由二所稱「防止權利之濫用」的立法目的。

雖然本條未規定新型專利遭撤銷「確定」時，新型專利權人始負不當行使權利之損害賠償責任，但舊法第108條準用第73條第2項已規定新型專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在，此時才能佐證新型專利權人就其新型專利權之初步有效性有欠缺，並確定其有過失。所以本條應解釋為新型專利遭撤銷「確定」，其效力才視為自始即不存在時，新型專利權人始負不當行使權利之損害賠償責任，以免新型專利權之效力尚未確定不存在的期間，新型專利權人卻須負責之不合理現象。此外，依民法第197條第1項之規定，本條規定的新型專利權人不當行使權利之侵權責任的消滅時效，其時效期間為2年或10年。又依民法第128條，消滅時

⁵⁸ 參見臺灣高等法院101年度智抗字第2號民事裁定。

⁵⁹ 參見經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2008年，212-213頁。

效，自請求權可行使時起算，並指行使請求權在法律上無障礙時而言⁶⁰。準此，原告依本條向新型專利權人主張不當行使權利之損害賠償責任者，其請求權之效滅時效應自新型專利遭撤銷確定時起算，蓋至此以後，系爭新型專利權確定失其效力，原告行使本條之請求權在法律上方無障礙可言。

(二) 本條之賠償義務主體

舊法第105條規範「新型專利權人」因不當行使權利而負損害賠償責任，惟本條所沿襲之日本實用新案法第29條之3規定的賠償義務主體為「實用新案權人或專用實施權人」，按日本法上得就專利侵權事件行使專利權之主體為專利權人和專屬被授權人⁶¹，基於權利義務對等性，日本實用新案法第29條之3規定如此規定自屬當然。

按我國1944年專利法第81條即規定發明專利權人、實施權人和承租人為行使權利之主體⁶²；1994年專利法第88條則開始規定專利權人、特定條件下之專屬被授權人為行使權利之主體⁶³。2003年專利法第84條與1994年專利法第88條的規定大致相同，但放寬該特定條件，使得專利權人、契約未為相反約定之專屬被授權人為行使權利之主體⁶⁴。準此，未經契約限制之專屬被授權人行使權利時亦可能不當，也有權申請新型技術報告⁶⁵，則舊法第105條規範「新型專利權人」因不當行使權利而負損害賠償責任，於契約未為相反約定之專屬被授權人亦得類推適用，方符合權利義務對等性原則和平等原則。

(三) 不當行使新型專利權之行為

按侵權行為人之行為包括作為與不作為，到底侵權行為人之作為或不作為應評價為侵害他人之加害行為，應以該行為是否已經對被害人之利益發生不利影響為

⁶⁰ 參見最高法院95年度第16次民事庭會議決議貳之結論。

⁶¹ 專利權人或專用實施權人請求防止或預防侵權（特許法第100條第1項；實用新案法第27條）、損害賠償請求權（特許法第102條、第103條；實用新案法第29條；民法第709條）。

⁶² 新型專利權、新式樣專利權準用（同法第110條、第129條）。

⁶³ 新型專利權、新式樣專利權準用（同法第105條、第122條）。

⁶⁴ 新型專利權、新式樣專利權準用（同法第108條、第129條）。

⁶⁵ 參見2003年專利法第103條第1項。

斷⁶⁶。基於舊法第105條之立法理由，新型專利權人向他人主張僅形式審查通過之新型專利權之行為，因新型專利權可能具有無效事由之高度蓋然性而有損害該他人的權益之危險時，即具有防止損害發生之義務，亦即具有「對於新型專利權之初步有效性認定並無欠缺」之作為義務。亦可認為，新型專利權人向他人主張權利之行為本身並無不法，但若未以適當方法避免可預見的危險，該危險因而現實，則應負責。所以，本條之新型專利權人的侵害他人權益的行為乃新型專利權人不當行使權利之行為。至於「非基於新型專利技術報告之內容」或「未盡相當注意」僅作為推定新型專利權人具有過失之基礎而已。

(四)不當行使新型專利權之不法性

按舊法第105條規定新型專利權遭撤銷確定時，推定新型專利權人對於新型專利權之初步有效性認定有欠缺卻行使權利而侵害被控侵權者之權益之行為有過失。其立法目的似乎是強調新型專利權人不當行使權利的行為致他人受有損害的違法性。蓋新型專利權人行使其專利權本屬合法行使權利，其單純侵害他人權益，未必不法⁶⁷；惟若新型專利權人行使權利逾越合理之範圍，超越一般人於商業行為上得以忍受之限度，致違法性程度甚高者，即得肯認新型專利權人行使權利之行為不法。本條第2項即在規範新型專利權人行使權利的合理範圍即注意義務為，基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意；逾越此合理範圍者，專利權人違反注意義務，即有過失，依行為不法說，具有違法性。本文稱新型專利權人行使權利的合理範圍乃新型專利權人對於新型專利權之初步有效性認定無欠缺。本條並未規定新型專利權人對於新型專利權之有效性必須竭盡所能地認定之，方無過失。

(五)新型專利權人行使權利之注意義務的內涵

1. 新型專利權人行使權利時有初步證明其權利穩定性之行為義務

我國在2003年專利法修正後提出的新型專利申請只要符合形式要件，無須實審

⁶⁶ 陳聰富，侵權行為法原理，2017年，43-44頁。

⁶⁷ 簡資修，保護他人之法律，所為何來？——最高法院一〇〇年度台上字第一〇二號民事判決評釋，裁判時報，2012年12月，18期，28頁。

即可取得新型專利權，所以其權利狀態並不穩定；加以新型專利技術報告之形式上信用性不高，因此舊法第105條和現行專利法第117條仿照日本實用新案法第29條之3的體例，規定新型專利權人不當行使權利之損害賠償責任，有推定過失原則之適用，藉以平衡權利人與公眾間之利益。至於新型專利權人不當行使權利的過失內涵為何，此涉及新型專利權人行使權利時，應如何認定其注意義務的問題。學說上認為，侵權行為人之注意義務，乃其採取一定行為，引起損害發生之危險性，負有避免該危險性實現化，而導致損害發生，所生防範損害發生之注意義務⁶⁸。

本文認為，新型專利權人依據舊法第104條和現行專利法第116條之規定，行使權利時負有法令上之注意義務。蓋舊法第104條所定「新型專利權人……應提示新型專利技術報告進行警告」之強制性規定，依其立法理由⁶⁹，本條係防制權利人濫用其權利。根據智慧局之解釋⁷⁰，本條規定「並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，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。此為新型專利技術報告制度設計之核心，尚與日本實用新案法第二十九條之二規定，明訂新型專利權人行使其權利時非提示新型專利技術報告，不得行使權利者，仍有程度上之差異⁷¹。」本條所沿襲之日本實用新案法第29條之2的立法目的原本即係賦予新型專利權人有一行為義務，須於行使新型專利權時初步證明其權利穩定性⁷²。現行專利法

⁶⁸ 陳聰富，註66書，211頁。

⁶⁹ 參見本條之立法理由二：「由於新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，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。此為新型專利技術報告制度設計之核心。爰參照日本實用新案法第二十九條之二規定，明定新型專利權人行使其權利時，應提示新型專利技術報告進行警告。」

⁷⁰ 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2008年，211-212頁。

⁷¹ 2003年專利法新增第104條之規定與日本實用新案法第29條之2有所差異的原因在於，避免新型專利技術報告之提示會成為訴訟受理的形式要件，因為之前大法官會議作成釋字507號解釋文，所以智慧局才沒有把這段話加進法條當中，參見智慧局前局長王美花之發言，立法院公報第102卷第43期委員會紀錄，108頁。

⁷² 日本特許廳，註36書，937-941頁。

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⁷³。」使新型專利技術報告在行使新型專利權的過程中地位更形重要，技術報告之提示係行使權利之前提要件，權利人並無選擇是否提示之自由⁷⁴。

2. 新型專利權人行使權利時之注意義務不以提示新型專利技術報告為限

由於目前實務上技術報告之內容不值得信賴的蓋然率超過6成⁷⁵，所以舊法第104條之規定應解釋為新型專利權人行使權利時，有就新型專利權之初步有效性認定盡相當之注意的義務，且並不以提示新型技術報告為限，藉以事前防止權利之濫用，並有利於新型專利權人依據舊法第105條規定之「基於新型技術報告之內容」或「已盡相當注意」推定其無過失，使得舊法第104、105條就新型專利權人行使權利的注意義務之規範密度一致，符合專利法之體系解釋⁷⁶。同理，舊法第104條於2013年修正後之現行專利法第116條之規定亦應解釋為新型專利權人行使權利時，有就新型專利權之初步有效性認定盡相當之注意的義務，且並不以提示新型技術報告為限⁷⁷，藉以事前防止權利之濫用。

日本實用新案法第29條之2的〔設立宗旨〕：

本條文為平成5年（1993）部分修正時所新增，鑑於實用新案權是未經實體審查而賦予權利，為防止權利濫用的同時避免給第三者帶來不可預測的損害，規定了權利人之權利行使若非在其提示對其權利有效性的客觀判斷材料的實用新案技術報告（第12條）之後，則不被承認。藉此權利人的權利行使將變得適當且慎重，可防止有瑕疵的權利力濫用情事發生。

違反此規定就以下解釋，亦即在沒有提示實用新案技術報告而行的警告將不被視為有效，即使以此狀態提起侵權訴訟，雖然訴訟不會立即遭駁回，但若就此無提示報告書狀態，專利權人請求緊急處分、請求損害賠償等將不被承認接受，<https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm>，最後瀏覽日：2018年1月23日。

⁷³ 同註20。

⁷⁴ 楊崇森，註21書，394頁。

⁷⁵ 彭國洋，註1文，21頁。

⁷⁶ 同前註，24頁。

⁷⁷ 但有相反見解認為「只要其已盡相當注意，並不以新型專利技術報告之提出為絕對必要。」林衍如，註26文，134頁。

3. 新型專利權人不當行使權利致被控侵權者受有損害，具有雙重過失之推定

所謂新型專利權人不當行使權利之過失，係指新型專利權人對被控侵權者行使權利時具有對於新型專利權之初步有效性認定並無欠缺的注意義務並違反之，已如前述。依照舊法第105條第2項之規定，其具體注意義務規定為「基於新型專利技術報告之內容」或「已盡相當注意」；依照現行專利法第117條但書之規定，其具體注意義務規定為「基於新型專利技術報告之內容」且「已盡相當之注意」。除此之外，新型專利權人行使權利時是否仍有其他注意義務，值得討論。

按行為人對於構成侵權行為之事實有預見性，為判斷其是否構成過失之必要條件，而一般侵權行為之客觀事實不外乎：行為人之行為侵害他人之權益，造成該他人之損害，侵害行為與權益侵害間有因果關係。準此，行為人對於侵害行為、權益侵害、因果關係需有預見可能性，方有注意義務。新型專利權人對於不當行使權利之侵害行為的預見可能性，可見於舊法第104條和現行專利法第116條規定之新型專利權人提示新型專利技術報告的行為義務⁷⁸。新型專利權人對於其行使權利時會侵害被控侵權者之權益，亦應有預見可能性，即新型專利權人可以預見其所行使權利之初步有效性認定有欠缺會對於被控侵權者造成權益之不利益⁷⁹；新型專利權人對於其不當行使權利之侵害行為於通常情形會造成被控侵權者之權益侵害亦應有預見可能性⁸⁰。

舊法第105條第1項和現行專利法第117條本文推定的過失，除包含法律（舊法第104條和現行專利法第116條）違反的過失外，是否包含新型專利權人對他人權益侵害的過失，值得討論。依舊法第105條之立法理由三，新型專利權人應對其權利內容有相當之確信後始行使權利，故於本條第2項規定，其行使權利前應有之注意義務為，基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意。而本條所稱「已盡相當注意」概括條款似乎是包含與「基於新型專利技術報告之內容」相同查詢範圍之事項，例如依本條之立法理由三所稱「已審慎徵詢過相關專業人士（律師、專業人

⁷⁸ 得以認定有無法律違反的過失。

⁷⁹ 得以認定有無對他人權益侵害的過失。

⁸⁰ 得以認定有無因果關係。

士、專利代理人）之意見，而對其權利內容有相當之確信後，始行使權利」之情形；而此概括條款是否如日本實用新案法第29條之3的立法解釋所述，包含在新型專利技術報告調查範圍內或外，新型專利權人明知或可得而知者，並不明確。

對此問題，本文認為應採肯定見解。否則，若新型專利權人執行與「基於新型專利技術報告之內容」相同查詢範圍之事項，可推定其已盡相當注意而無過失；而新型專利權人已調查其明知或可得而知但智慧局無從得知者，可彌補智慧局或專業人士檢索能力之不足，卻無法可推定其已盡相當注意而仍有過失，顯有違事理之平。所以現行專利法第117條的修法理由三(三)⁸¹即肯認新型專利權人「已盡相當之注意」的範圍包含新型專利權人明知或可得而知的現有技術。再者，後者的調查與否應為前者的查詢事項之補充規定，即新型專利權人執行前者的查詢事項之後，後者的調查方有彌補智慧局或專業人士檢索能力之不足的意義；反之，若新型專利權人先進行後者的調查，卻未執行前者的查詢事項，則難謂其已盡相當注意，此觀之現行專利法第117條的修法理由三(三)亦可得證。

此外，基於注意義務之相對性，新型專利權人行使權利時之注意義務的範圍僅及於其危險範圍內合理可預見之先前技術；亦即，其注意義務僅及於其能力範圍內可查知的先前技術。依照漢德公式關於過失的經濟分析，當從事危險行為的成本（預期損害(L)⁸²乘以損害的機率(P)⁸³）大於避免危險事故的成本（預防成本(B)⁸⁴）時，行為人本有從事避險行為之誘因卻採取錯誤的決定，竟未投入預防成本以避免損害之發生，即違反注意義務⁸⁵。為避免有權利之濫用的情事，新型專利權人對於技術報告調查範圍外的公開使用和公眾知悉的先前技術之查證並無困難，其查證成本不高，所以仍有注意義務，此觀之現行專利法第117條的修法理由三(三)即可明證。

本文認為，關於新型專利權人有無對他人權益侵害的過失，端視在新型專利技術報告調查範圍內或外，有無新型專利權人明知或可得而知會導致權利無效的證據

⁸¹ 同註23。

⁸² 被控侵權者的人身權利（名譽權、信用權）或利益（衍生性經濟上損失、純粹經濟上利益）。

⁸³ 彭國洋，註1文，11頁。

⁸⁴ 向智慧局申請新型專利技術報告或與之相當的自行檢索報告或徵詢外部專業鑑定意見。

⁸⁵ 陳聰富，註66書，236頁；請參見彭國洋，註1文，12頁。

存在而定。亦即，新型專利權人應隨時盡注意義務以合理行使權利，以免造成權利之濫用。若新型專利權人基於技術報告就相關證據之有利評價行使權利，但是法院卻認為相關證據之個別和（或）組合導致權利無效者，此時若新型專利權人未就相關證據進行專利有效性調查、鑑定者，應評價為未盡相當之注意而有過失。

至於與新型專利技術報告相異查詢範圍之事項，例如屬舊法第107條規定之其他新型專利舉發事由，但未屬於技術報告應記載事項者⁸⁶，雖亦有助於防止損害之發生，然除非其為新型專利權人明知或可得而知者，否則不在新型專利權人的注意義務所及範圍之列，以免加重新型專利權人的負擔，而有違我國新型專利採形式審查之立法目的。換言之，我國新型專利採形式審查雖不利於專利權狀態之穩定性，但以某種形式提升新型專利權人行使權利時就新型專利權之初步有效性認定的注意義務以平衡之。否則，若一味加重新型專利權人行使權利時就新型專利權之初步有效性認定的注意義務，使之及於其他新型專利舉發事由者，則與採實質審查的發明專利申請無異，有失我國新型專利採形式審查之立法初衷。

綜上所述，在通常情形，新型專利權人不當行使權利是否有過失的關鍵在於，有無違反專利法規定之「新型專利權人對於新型專利權之初步有效性認定並無欠缺」（舊法第105條或現行專利法第117條）的注意義務，以及有無違反「行使權利避免損害他人權益的善良管理人」的注意義務。亦即，舊法第105條第1項推定的過失包含：新型專利權人違反專利法第104條的過失，以及新型專利權人對他人權益侵害的過失；現行專利法第117條本文推定的過失包含：新型專利權人違反現行專利法第116條的過失，以及新型專利權人對他人權益侵害的過失。換言之，新型專利權人不當行使權利時即使對於新型專利權之初步有效性認定有欠缺，而有法律違反之過失，但行使權利造成被控侵權者之權益損害並未違反注意義務時，仍得舉證其無過失而免責。

(六) 舊法第105條第2項就新型專利權人舉證免責之規定的疑義

不過，舊法第105條第2項的規定：「前項情形……推定為無過失」於我國立法例上尚屬罕見，其係規定「基於新型專利技術報告之內容」或「已盡相當注意者」

⁸⁶ 違反下列之一者：新型專利之定義，新型專利優惠期，公序良俗，補充、修正未超範圍，說明書明確、充分、可據以實現，申請專利範圍明確、簡潔、支持。

的擇一適用，易使新型專利權人誤以為行使權利時，新型專利技術報告之提示似乎可有可無，容易產生當事人間徒增訟累、新型專利權人之權利不能迅速有效獲得保障的弊害⁸⁷。本文認為，若肯認舊法第105條第1項推定的過失包含違反專利法第104條的過失（簡稱「A過失」）以及對他人權益侵害的過失（固有意義侵權行為過失，簡稱「B過失」）者，即本條第1項推定新型專利權人具有雙重過失，則本條第2項規定「基於新型專利技術報告之內容」或「已盡相當之注意者」的擇一適用，並規定其擇一適用的法效為「……推定為無過失」，在邏輯上和法理上並非無疑⁸⁸，且與我國推定過失原則之立法例常見之規定「……不在此限」的法效為絕對舉證免責仍屬有間，以致適用時問題叢生。

由舊法第105條第2項之規定觀之，本條第1項具有新型專利權遭撤銷（確定）時，新型專利權人對於新型專利權之初步有效性認定有欠缺之法律推定；根據第2項之規定，再由新型專利人舉反證推翻之。按法定舉證責任轉換之規範目的，有認為係考量特定之危險行為造成損失之程度及機率（即PL值）甚高，依照追求資源配置極大化之漢德公式進行交易成本分析後，選擇保護被害人，肯定他人之行為義務存在及損失移轉，此際為了降低被害人實現轉嫁之執行成本（即舉證之所在，敗訴之所在之訴訟成本），訴訟法上之舉證責任亦為相應之調整，以落實法律經濟分析

⁸⁷ 參見智慧局於2008年8月26日專利法修正草案條文對照表之第105條的說明：

「三、然未依前述規定提示技術報告進行警告者，其所提起之侵害訴訟，法院固不得以其欠缺起訴要件而裁定駁回；惟因新型專利權人之權利有效性欠缺客觀判斷資料，法院多以無理由判決駁回，不僅當事人間徒增訟累，且新型專利權人之權利亦不能迅速有效獲得保障，實有違新型制度修正之本旨。

四、鑑於本條第2項：『……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。』之規定，常導致新型專利權人誤以為欠缺專利技術報告等客觀權利有效性判斷資料，亦得就僅經形式審查之新型專利直接主張救濟獲得保護，致前述問題橫生，不僅對第三人之技術研發與利用形成障礙，亦嚴重影響交易安全。為回歸制度本旨，促使權利之合理行使，爰修正第二項規定為『……基於新型專利技術報告之內容「且」已盡相當注意而行使權利』，以落實新型專利權人行使權利時，應就其權利有效性為客觀證明並盡相當注意義務之制度要求。」

⁸⁸ 邏輯上，新型專利權人的過失要件為：A過失和B過失，則其無過失要件為：NOT（A過失和B過失）=NOT（A過失）或NOT（B過失）；所以本條第1項之構成要該當時，推定新型專利權人具有A過失和B過失，則新型專利權人要舉證其無過失，只要主張其無A過失或無B過失，即可免責。

上之實體價值決定⁸⁹。

不過，舊法第105條第2項似乎並非新型專利權人之絕對舉證免責規定⁹⁰，反而是相對舉證免責規定——原則上（於第2項之情形以外之情形），新型專利權人具有推定過失原則之適用，仍由新型專利權人舉證證明其無過失⁹¹；例外（於第2項之情形）則新型專利權人有機會（非絕對）免責（「推定為無過失」未必使新型專利權人絕對免責），於第2項之情形，轉由原告即被控侵權者舉證證明被告即新型專利權人有過失。

(七) 新型專利權人不當行使權利造成之損害

再者，舊法第105條第1項規定之「新型專利權人之專利權遭撤銷」（應為遭撤銷確定）的要件，非用於推定新型專利權人行使權利有過失，而是用於認定新型專利權人不當行使權利之對象即前案訴訟之被控侵權者受有損害。蓋雖然新型專利權人起初行使形式上合法的權利，被控侵權者本有容忍之義務，但嗣後新型專利權已因遭撤銷確定而溯及失效，則被控侵權者所遭受之不利益——權利（名譽權⁹²、信用權⁹³）或（衍生性經濟上損失、純粹經濟上損失⁹⁴，例如因被警告或起訴而收回

⁸⁹ 此說認為過失侵權行為責任之「行為義務違反」判定，於法律經濟分析上均隱含依漢德公式（Hand rule）即社會總體經濟價值最大化為判斷之意，若由行為人損害防制措施之成本負擔（B即Burden）小於因此所減少之預期損害即所生效益（PL即發生機率Probability×損害Loss），即應令行為人負作為義務；此時將損失移轉由行為人承擔，始符於經濟效益，並提供其積極防制損害或消極不從事風險活動之誘因。故而於PL值遠大於B值時，法律即以規範推定過失、因果關係，目的在引導行為人履行作為義務、採取符於經濟效率之防果行為，故有第191條等推定過失之規範。參簡資修，危險責任之生成與界限：舉證責任與過度防制，臺北大學法學論叢，2001年6月，48期，47頁；簡資修，違反保護他人法律之過失推定：經濟功效與司法仙丹，政大法學評論，2003年9月，75期，90-93頁。

⁹⁰ 絶對舉證免責之規定例如將「推定為無過失」以「不在此限」取代者，即表明於本條第2項之情形不適用第1項之規定，所以於本條第2項之情形，新型專利權人不負擔損害賠償責任而免責。有學者認為，第105條第2項尚非新型專利權人之絕對舉證免責規定，參見楊崇森，註21書，395頁。

⁹¹ 鄭中人，專利法規釋義，2009年，3-303頁。

⁹² 參見智慧財產法院97年度民專訴字第3號民事判決。

⁹³ 參見民法第195條第1項之規定。

⁹⁴ 王澤鑑，註4書，405頁；陳聰富，註66書，137頁。

被控侵權產品的費用、侵權鑑定費用、訴訟費用、律師費用等），已非被控侵權者所應容忍者，即應評價為其所受之損害。

德國實務上創設出營業權的概念⁹⁵，我國法院實務上曾有類似見解⁹⁶，但學說上不肯認⁹⁷。所謂衍生性經濟上損失係指，非因人身或所有權等權利受侵害而產生的經濟上或財產上的不利益，所謂純粹經濟上損失係指，因人身或所有權等權利受侵害而產生的經濟上或財產上的不利益⁹⁸。

(八)小 結

根據上述分析，舊法第105條規定新型專利權人不當行使權利之損害賠償責任的成立要件為：

1. 新型專利權人行使新型專利權，其初步有效性認定有欠缺而遭撤銷確定，致侵害被控侵權者之權利或利益
 - (1)新型專利權人行使新型專利權，向潛在的侵權者進行警告或提起訴訟；
 - (2)新型專利權因其初步有效性認定有欠缺而遭撤銷確定，此時新型專利權之權利瑕疵由法律推定之，此時新型專利權人對於新型專利權之初步有效性認定並無欠缺之事實，應負舉證責任；
 - (3)侵害被控侵權者之權利（名譽權、信用權）或利益（衍生性經濟上損失、純粹經濟上損失），逾越合理之範圍，超越一般人於商業行為上得以忍受之限度，致違法性程度甚高者而具有違法性⁹⁹；
 - (4)新型專利權之權利瑕疵與被控侵權者之權利或利益受侵害間有因果關係。

⁹⁵ 王澤鑑，同前註，431頁。

⁹⁶ 參見最高法院91年度台上字第2096號民事判決。

⁹⁷ 王澤鑑，註4書，434-435頁；陳聰富，註66書，60、165頁。

⁹⁸ 王澤鑑，註4書，405頁；陳聰富，註66書，138-139頁。

⁹⁹ 本條之規定彰顯新型專利權人行使有瑕疵之專利權致被控侵權者損害的違法性。其違法性的認定似乎是以新型專利權人以明顯有瑕疵的專利權起訴（行使權利）他人，已超出他人得以忍受之範圍，不屬於新型專利權人之正當行使權利，該當權利之濫用。參見陳聰富，註66書，296-299頁。

2. 新型專利權人推定有過失

(1) 新型專利權人之專利遭撤銷確定，推定新型專利權人違反其就該新型專利之初步有效性認定並無欠缺的注意義務而侵害原告之權益而有過失。

(2) 新型專利權人得舉證而「推定無過失」，轉由原告即前案訴訟之被控侵權者舉證新型專利權人仍有過失。本條屬侵權行為責任之規定，維持過失責任原則，且採過失推定，以保護侵害僅經形式審查而權利狀態不穩定的新型專利權之被控侵權者。不過，新型專利權人可舉證其行使權利時曾提示新型專利技術報告或已盡相當注意，以推定無過失，再由原告即前案訴訟之被控侵權者舉證被告有過失：

A. 推定新型專利權人對於新型專利權之初步有效性認定有欠缺，新型專利權人已申請新型專利技術報告並基於新型專利技術報告之內容（其內容並無負面結果）進行警告而行使權利者，為新型專利權人對於新型專利權之初步有效性認定並無欠缺之事例之一，但不能據此認定新型專利權人絕對無過失。原告即前案訴訟之被控侵權者得舉證證明新型專利權人對於新型專利權之初步有效性認定仍有欠缺。

B. 新型專利權人於防止損害之發生，已盡相當之注意者，例如已審慎徵詢過相關專業人士（律師、專業人士、專利代理人）之意見，而對其權利內容有相當之確信後，始行使權利，則可佐證新型專利權人對於造成被控侵權者之損害的防範已盡相當之注意，即可免責。新型專利權人應證明其就防止損害之發生，已盡相當之注意，係以新型專利權之初步有效性認定有欠缺為前提，有此欠缺即造成被控侵權者之損害之危險，新型專利權人自負有防止其發生損害之義務（作為義務）。

三、舊法時期判決之簡評

如本文「貳、二、(二)」節就舊法時期判決之摘要，參考判決一認定本案中之被告即新型專利權人，只要於行使權利之初，係基於新型專利技術報告之有利內容，即可反證被告無過失。惟被告嗣後於持續行使權利的過程中，可得知本案原告即前案專利侵權訴訟之被告申請第二份新型專利技術報告，並取得對被告不利之內容，而為被告可合理可預見者¹⁰⁰，則被告行使權利時之注意義務亦應及之；若第二份新型專利技術報告揭露之先前技術得證明系爭新型專利欠缺可專利性者，則此後

¹⁰⁰ 依照舊法第105條之立法理由三，即應徵詢外部專業意見。

被告行使權利之行為即可能具有過失，否則即有違事理之平。此情形與前述日本大阪地裁判決相類。

參考判決二有正確適用舊法第105條。惟其中原告敗訴的理由為，被告之不當行使新型專利權的「行為」與「損害」間不具相當因果關係¹⁰¹，看似指責任成立的因果關係不成立——新型專利權人不當行使權利之行為，造成本判決之原告有「權益侵害」，但因為本判決認為原告無法證明其先前因被控侵權而受有損害（應指損害金額之計算），所以實應是指責任範圍的法律上因果關係不成立。蓋原告未指明其受侵害之權益為何，而其所提關於損害金額之計算的事項包括：因被告之警告函，導致其另行委請他公司設計模具與生產，為此支出設計生產費用；另將產品送交他測試，致支出測試費用；因被告行使系爭專利，導致原告之供應廠商停止銷售侵權產品，似指利益（衍生性經濟上損失、純粹經濟上利益）受損，只是原告並未舉證以實其說。

參考判決三認為要求被告即新型專利權人於行使權利之初即取得技術報告，現實上過於苛求，因而不認其行使權利時未提示技術報告即為有過失。本文認為，新型專利權人行使權利時本可自行檢索或徵詢外部專業鑑定意見以代替技術報告，亦可滿足舊法第104條防制權利之濫用之立法目的，也可符合同法第105條所述「已盡相當注意」之反證要件¹⁰²。新型專利權人未反證其行使權利時已盡注意義務，即無法推翻第105條第1項關於新型專利權人有過失之法律推定。參考判決三之見解會使舊法第105條形同具文。蓋其似未審酌舊法第105條之立法理由三，說明新型專利權人行使權利時的注意義務之範圍，及於技術報告或與技術報告相當之自行檢索報告或徵詢外部專業鑑定意見等，即其於行使權利時不以提示新型專利技術報告為限，已如前述。

四、2011年專利法第117條規定的構成要件

現行專利法第117條與舊法第105條兩者之規定大致相同，其間差異值得討論者，如下所述。

¹⁰¹ 參見智慧財產法院99年度民專訴字第211號民事判決。

¹⁰² 彭國洋，註1文，24頁。

(一) 本條之賠償義務主體

舊法第105條規範「新型專利權人」因不當行使權利而負損害賠償責任，於契約未為相反約定之專屬被授權人亦有適用，方符合公平原則，已如前述。同理，現行專利法第96條第4項規定專利權人、契約未為相反約定且在授權範圍內之專屬被授權人為行使權利之主體¹⁰³，則同法第117條之規定，於契約未為相反約定且在授權範圍內之專屬被授權人亦得類推適用¹⁰⁴。

(二) 現行專利法第117條加重新型專利權人行使權利之注意義務

舊法第105條於2011年經修正為現行專利法第117條：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使新型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。」本條文修正後更貼近日本實用新案法第29條之3的規定¹⁰⁵，已明確規定新型專利權人之損害賠償責任有推定過失原則之適用。其法文「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」，將舊法時期規定之「基於新型專利技術報告之內容」或「已盡相當注意」的擇一適用以達「推定無過失」之法效，修正為累積適用「基於新型專利技術報告之內容」和「已盡相當之注意」，屬於新型專利權人之舉證免責要件。本條屬於我國推定過失原則之典型立法例¹⁰⁶，其意義應可等同於「但其對於新型專利權之初步有效性認定並無欠缺（基於新型專利技術報告之內容），且於防止損害之發生，已盡相當之注意者，不在此限（不負賠償責任）」。依本條規定，新型專利經撤銷後，新型專利權人於撤銷前行使新型專利權所致他人之損害，應負賠償責任。本條本文乃以新型專利遭撤銷確定推定新型專利權人具有對於新型專利權之初步有效性認定有欠缺的過失以及對他人權益侵害的過失（固有意義侵權行為過失），新型專利權人要擇一舉反證證明任一過失，即可免責；惟依本條但書規定，其行使權利前有申請新型專利技術報告「且」已盡相當之注意者，始可免責。

¹⁰³ 新型專利權、設計專利權準用（同法第120條、第142條）。

¹⁰⁴ 相同見解，參見楊崇森，註21書，394頁。

¹⁰⁵ 註35判決。

¹⁰⁶ 例如民法第191條之規定。

舊法第105條第1項規定新型專利權人不當行使權利之損害賠償責任，其推定新型專利權人的過失包含違反同法第104條的過失（A過失）以及對他人權益侵害的過失（B過失）的雙重過失，已如前述，則新型專利權人要舉證其無過失，只要主張其無A過失或無B過失，即可免責。然現行專利法第117條之規定對於新型專利權人較不利，新型專利權人即使先有申請新型專利技術報告再行使權利（現行專利法第116條，無A過失），依本文就舊法第105條之意見，即可免責；但依現行專利法第117條非如同舊法第105條必然推定無過失。蓋在現行專利法第115條和第117條的規定下，技術報告之信用性更低，權利人除需證明其行使權利前有申請新型專利技術報告為憑外，尚須已盡相當之注意者，始可免責，已如前述。

依現行專利法第117條之其立法理由「三(二)、(三))」，「基於新型專利技術報告之內容」為主義務（C義務），「已盡相當之注意」為其補充義務（C'義務），已擴大新型專利權人行使權利時之注意義務的範圍；新型專利權人若要免除不當行使權利之損害賠償責任，應累積適用「基於新型專利技術報告之內容」和「已盡相當之注意」2項要件，以反證推翻此項過失推定，已如前述。亦即，違反法定義務（非「基於新型專利技術報告之內容」）即有過失；即使遵守法定義務（「基於新型專利技術報告之內容」），只要仍違反對於他人權益侵害的注意義務（「未盡相當之注意」），新型專利權人仍有過失。是以，現行專利法第117條已加重新型專利權人行使權利之注意義務。

五、新法時期判決之簡評

如本文「貳、三、(二)」節就新法時期判決之摘要，參考判決四係正確適用現行專利法第117條。參考判決五、六和七寬泛認定新型專利權人行使權利時，對於新型專利權之初步有效性認定「已盡相當之注意」，其中參考判決五認為現行專利法第117條所述「基於新型專利技術報告之內容」僅為「已盡相當之注意」的例示之一，兩者並非不同之舉證要件。本文認為，參考判決五顯然未慮及本條之修法理由，以致錯誤適用法律¹⁰⁷。實則，「基於新型專利技術報告之內容」為新型專利權

¹⁰⁷ 學說有同此見解者，參見楊智傑，美國智慧財產權虛假訴訟與我國智慧財產權不當行使之案例研究，公平交易季刊，2017年10月，25卷4期，123頁。

人的注意義務之基本規定，且不以新型專利技術報告為限，而「已盡相當之注意」則為「基於新型專利技術報告之內容」之補充規定，應累積適用該基本規定與補充規定，以認定新型專利權人之注意義務有無違反，已如前述。再者，參考判決五和六所稱「徵詢專業意見確認侵害事實」顯然只是徵詢外部專家關於系爭產品有無文義或均等侵權系爭專利請求項。此與被告即新型專利權人是否已舉證證明其對於新型專利權之初步有效性認定已盡相當之注意，主觀上並無不當侵害被控侵權者的權利（名譽權、信用權）或利益（衍生性經濟上損失、純粹經濟上利益）之故意、過失無涉¹⁰⁸，其等判決理由過於牽強¹⁰⁹。

參考判決五復認為，本案原告即前案侵權訴訟之被告需證明本案被告即新型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，可認其有不當行使專利權侵害他人權利之故意過失。惟前述證據事實皆為對於本案被告即新型專利權人不利之事實，不可能反由新型專利權人提出為反證，以證明其無過失。參考判決五如此論證應係肇因於本案中之原告即前案侵權訴訟之被告，依民法第184條第1項前段和第2項，主張本案被告即新型專利權人不當行使權利之侵權行為損害賠償責任時，未專依專利法第117條主張之，以致原告仍須就新型專利權人即被告的故意、過失負舉證責任；或未說明被告如何違反「保護他人之法律」而得推定其行為有過失。

參考判決七認定本案中之被告即新型專利權人，只要於行使權利之初，係基於

¹⁰⁸ 有學者採類似結論，認為專利侵權鑑定報告不能對於專利權之有效性進行判斷，兩者不能等同觀之，參見顏雅倫，新型專利權之行使與競爭秩序，月旦民商法雜誌，2018年3月，59期，156頁。

¹⁰⁹ 類似見解，參見楊智傑，註107文，123-124頁。參考判決六後經上訴人不服提起上訴，最高法院作成107年度台上字第2360號民事判決：「按100年12月21日修正公布之專利法第117條規定：『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』……稽諸第117條修正之立法理由……足見修法之目的，係為防範以形式審查即取得新型專利權之人，濫用或不當行使之權利，於該新型專利權遭撤銷時，應就他人所受損害負賠償責任，並加重其免責之舉證責任，即明定須證明自己係基於新型專利技術報告之內容，及已盡相當之注意，始得免責。」

新型專利技術報告之有利內容，即可反證被告無過失，甚至無故意。惟系爭新型專利於專利權人寄發警告函後不久，即經第三人就系爭新型專利提出舉發案（引用先前專利D1-D4），並經智慧局認定其相較於D1不具新穎性和進步性。系爭新型專利於同時期的另案民事訴訟中，亦被認定相較於D1不具新穎性。本文認為，被告嗣後於持續行使權利的過程中，當可得知智慧局就原告提出之系爭新型專利的舉發申請案作成舉發成立之審定以及另案民事訴訟判決之系爭新型專利無效的認定，而為被告可合理可預見者¹¹⁰，則被告行使權利時之注意義務亦應及之；此後被告行使權利之行為即可能具有過失，否則即有違事理之平。

參考判決八認為，「新型專利權人取得新型專利技術報告後，若有客觀事證可認其已盡相當之注意義務確信其專利權之行使為正當，縱認嗣後該新型專利因具撤銷原因，經舉發成立撤銷確定，亦不得率認新型專利權人前本於新型專利合法有效而行使權利，即屬權利濫用，而有何侵權之故意或過失之情事¹¹¹。」固非無見，惟本案中之被告即新型專利權人於提起前案專利侵權訴訟前，已向智慧局申請二次新型專利技術報告，並於起訴前後分別取得第一次和第二次新型專利技術報告，其中皆指出「請求項1欠缺與感應器開關配合而驅動之伺服馬達，及伺服馬達與活塞缸間之連接，即使參酌說明書與圖式，仍無法明確認定請求項之創作」之瑕疵。即使此等瑕疵非屬於現行專利法第115條規定智慧局製作新型專利技術報告時應審酌之事項（無此代碼），但新型專利權人應已注意此瑕疵並謀求改正之，此之所以新型專利權人申請更正系爭新型專利申請專利範圍。然因尚無人就系爭新型專利提出舉發案繫屬，智慧局即無從實質審查¹¹²更正事項，而為智慧局所否准。

參考判決八復認為，系爭專利請求項有無違反核准時簡潔且為說明書所支持事項，本屬較為專業之判斷，實難苛責被告於取得技術報告後，即對於其依法取得之專利權必須意識到上開撤銷原因之高度注意義務。惟，雖然新型專利技術報告無此

¹¹⁰ 依照舊法第105條之立法理由三和現行專利法第117條之修法理由「三、(三)」，即應徵詢外部專業意見。

¹¹¹ 參見智慧財產法院106年度民專訴字第76號民事判決事實及理由欄「五、(二)」。

¹¹² 根據現行專利法第118條第2項之規定，更正形式審查事項，除申請專利階段應審查之5項形式要件外，另須審查有無「明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」，據以判斷是否應准予更正。

瑕疵之對應代碼，但新型專利權人於收受新型專利技術報告時已知悉此瑕疵，依照舊法第105條之立法理由三和現行專利法第117條之修法理由「三、(三)」，即應徵詢外部專業意見，以形成對其權利內容之有效性的確信，方屬已履行相當之注意義務，而非閉門造車或將之棄置不論或視而不見。否則，若如本判決所言，「因被告前於寄發敬告函及事後提起保全、訴訟程序等行使系爭專利權時，『主觀上』應係認知系爭專利為合法有效，自無侵害原告權利之故意或過失存在。」即是求諸本案被告即新型專利權人個人對於系爭專利之合法性的確信，似有違現行司法實務上過失之客觀化的趨勢，使得現行專利法第117條為加重新型專利權行使權利之注意義務的立法目的難以實現。況且本案被告提起前案專利侵權訴訟時亦有委任律師，非無就此瑕疵諮詢外部專業意見之可能，卻未為之，仍屬有過失。

在參考判決九中，因原告1和原告2未依現行專利法第117條主張權利，所以法院並未適用現行專利法第117條，而是認定被告1和被告2構成民法第184條第1項前段和第2項之侵權行為。本判決認為被告1於申請新型技術報告前，對原告1之下游廠商寄發警告函，未通知原告1亦未說明系爭專利之明確內容、範圍及受侵害之具體事實，違反公平交易法第45條及2015年警告函處理原則第3、4點之規定，因公平交易法係保護消費者利益之法律，構成民法第184條第2項之侵權行為，至於被告1有何過失而構成民法第184條第1項前段之侵權行為，本判決似未言明。本判決似指被告1違反公平交易法第45條，構成民法第184條第2項之侵權行為。惟本文認為，被告1尚未取得新型專利技術報告前即為警告行為，法院若認不該當於公平交易法第45條所稱之行使權利之正當行為，即應另行適用公平交易法之其他條文，例如應如參考判決四所述，認為其所為足以影響交易秩序且顯失公平，應違反公平交易法第25條規定，而構成民法第184條第2項違反保護他人法律之規定¹¹³。

參考判決十認為被告公司之新型專利的新型技術報告作成之日起在其寄發律師函之後，其應無故意侵害原告即律師函受信者之意；又被告公司係徵詢專業意見並取得專利侵害鑑定報告後，始對原告及其網路銷售平台商家為專利侵權通知，其於發函前已盡查證義務，亦無侵權過失可言，所以不構成民法之侵權行為責任。惟本文

¹¹³ 最高法院103年度台上字第1242號民事判決，認為公平交易法舊法第24條之違反有民法第184條第2項之適用。

認為，專利侵害鑑定報告之作成不同於被告公司已舉證證明其對於新型專利權之初步有效性認定已盡相當之注意，主觀上並無不當侵害被控侵權者的權利或利益之故意、過失，已如前述。實則，被告公司之新型專利尚未經撤銷確定，尚不能證明新型技術報告之負面結論有法律上之效果，致使其行使權利逾越合理之範圍，進而肯認其行使新型專利權之行為不法。至於被告公司寄發律師函時未附上新型專利技術報告之行為，雖然違反現行專利法第116條而有權利濫用之情事，難稱於發函前已盡相當之注意，但公平會警告函處理原則並未就此有所規範，是否屬公平交易法第45條正當行使專利權之行為，非無疑義，本判決之理由稍嫌速斷¹¹⁴。

六、舊法第105條之規定類似民法第184條第2項規定「違反保護他人之法律」的獨立侵權行為類型

本文認為，舊法第105條第1項規定推定過失原則，與民法第184條第2項規定：「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。」的獨立侵權行為類型，有異曲同工的效果。通說認為民法第184條第2項有以下之構成要件。

(一)客觀構成要件——行為人之行為違反保護他人之法律

我國學說認為，所謂保護他人為目的之法律，係指一般防止危害權益，或禁止侵害權利之法律。凡直接或間接以保護個人之權利為目的者，均屬之。至於專以國家社會之秩序為保護對象者，則不在此範圍之內¹¹⁵。舊法第105條第1項規範之賠償義務主體即新型專利權人或專屬被授權人，其所違反的保護他人之法律，應該是舊法第104條。蓋舊法第104條之立法理由既為防止新型專利權人行使權利之濫用，則

¹¹⁴ 本案原告不服參考判決十而提起上訴，智慧財產法院上訴審作成107年度民專上易字第5號民事判決，認為被告即專利權人之行為雖違反現行專利法第116條，但其法效為何，專利法未設規定；其雖未及取得型技術報告，然業已先徵詢專業意見確認侵害事實，已盡查證義務，無侵權之故意、過失可言，亦屬公平交易法第45條正當行使專利權之行為。惟此上訴判決仍未思及現行專利法第116條係規範新型專利權人行使權利時有就新型專利權之初步有效性認定的注意義務，其違反效果係體現在同法第117條，較為可惜。

¹¹⁵ 孫森焱，註5書，248頁；王澤鑑，註4書，391頁。

本條應有保護他人即新型專利權人行使權利之對象即被控侵權者之目的，旨在宣示新型專利權人行使權利時，應有對於新型專利權之初步有效性認定並無欠缺之最低注意義務。本條立法時所參考之日本實用新案法第29條之2，其設立宗旨即稱「鑑於實用新案權是未經實體審查而賦予權利，為防止權利濫用的同時避免給第三者帶來不可預測的損害¹¹⁶」，則本條即有保護他人之目的存在。

(二)客觀構成要件——侵害他人之權利或利益

最高法院88年度台上字第1862號民事判決：「民法第一八四條第二項所保護之客體，須權益所遭受之侵害為保護他人之法律所欲防止者，換言之，違反保護他人之法律而構成侵權行為損害賠償義務，必需具備二個要件，一為被害人須屬於法律所欲保護之人之範圍，一為請求賠償之損害，其發生須係法律所欲防止者。」亦即被侵害人需為法律所欲保護之人，他人被侵害之權利或利益必須是該「保護他人之法律」所欲保護之客體，始足當之。舊法第104條所欲保護之客體應為新型專利權人行使權利（進行警告或起訴）之對象即被控侵權者的人身權利（名譽權、信用權）或利益（衍生性經濟上損失、純粹經濟上利益）。

(三)客觀構成要件——須有損害發生

關於損害之內容，雖然實務上和學說上多主張差額說，以事故發生前後對於被害人的財產所生之不利益；侵權行為損害賠償請求權，以受有實際損害為要件，若無損害，則無賠償¹¹⁷。惟本文認為，此所謂損害應是新型專利權人行使權利之對象即被控侵權者的人身權利（名譽權、信用權）或利益（衍生性經濟上損失、純粹經濟上利益）受侵害本身¹¹⁸。其損害計算（金錢評價）則就財產上損害（所受損害、所失利益）及非財產上損害即精神上損害分別計算予以合計，並得請求回復名譽之適當處分¹¹⁹。

¹¹⁶ 陳聰富，註66書。

¹¹⁷ 參見最高法院85年度台上字第736號民事判決；王澤鑑，註4書，248頁；孫森焱，註5書，229頁。

¹¹⁸ 陳聰富，註66書，415、417頁。

¹¹⁹ 參見民法第195條。

(四)客觀構成要件——行為與損害間有因果關係

此因果關係包括責任成立的因果關係和責任範圍的因果關係¹²⁰。前者指可歸責的「不法行為」與「權益侵害」間之因果關係，屬事實要件¹²¹；後者指在責任成立的因果關係確定後，「權益侵害」與「損害」間之因果關係。責任成立的因果關係和責任範圍的因果關係的判斷皆以事實上因果關係（條件關係）和法律上因果關係（我國法稱因果關係「相當性」，德國法稱「法規目的說」，英美法稱因果關係「可預見性」¹²²）認定之。舊法第105條第2項未規定「其損害非因行使新型專利權所致者，不在此限。」所以未推定責任成立的因果關係以及責任範圍的因果關係，而仍須由原告舉證證明之。

(五)主觀構成要件——推定過失

我國學說有認為此過失係指「法律之違反」的過失¹²³，此為德國通說之見解¹²⁴，但我國通說認為此過失兼含「法律之違反」的過失及「對於他人之權利或利益造成損害」的過失（固有意義侵權行為過失）¹²⁵。學說有認為，由加害人之免責要件為「其行為無過失」觀之，尚包含對於他人之權利或利益造成損害的過失，蓋加害人之注意義務，不僅以遵守法令為限，如違反其他應注意之事項，仍屬有過失¹²⁶。亦有實務判決採此見解¹²⁷。既然我國民法係以過失責任作為侵權責任之單一歸責原

¹²⁰ 王澤鑑，註4書，256頁；陳聰富，註66書，322-325頁。

¹²¹ 王澤鑑，註4書，258頁。

¹²² 王澤鑑，註4書，293-300頁；陳聰富，註66書，325頁。

¹²³ 史尚寬，債法總論，1983年，114-115頁；馬維麟，民法債編註釋書(一)，1995年，第一八四條，邊碼283；楊佳元，註4書，62-63頁。此為德國之通說，參見王澤鑑，註4書，399頁。

¹²⁴ 王澤鑑，註4書，399頁。

¹²⁵ 王澤鑑，民法學說與判例研究，1983年，208頁；蘇永欽，再論一般侵權行為的類型——從體系功能的角度看修正後的違法侵權規定，政大法學評論，2002年3月，69期，190頁；陳聰富，註66書，407頁；陳忠五，論契約責任與侵權責任的保護客體：「權利」與「利益」區別正當性的再省思，國立臺灣大學法學論叢，2007年9月，36卷3期，186頁；曾宛如，論證券交易法第二十條之民事責任——以主觀要件與信賴為核心，國立臺灣大學法學論叢，2004年9月，33卷5期，80頁。

¹²⁶ 孫森焱，註5書，250頁。

¹²⁷ 最高法院69年度台上字第2927號民事判決。

則，而若採取德國通說之見解，即無異於認為對於侵害他人權益造成損害之部分應採取無過失責任，此一結論將與以過失責任作為歸責原則的基礎理論有所扞格，從而德國通說之見解於我國法不足為採。依通說和實務之見解，行為人構成民法第184條第2項規定「違反保護他人之法律」的獨立侵權行為者，其過失在於違反「保護他人之法律」及「不侵害他人之權利或利益」之注意義務，屬於雙重過失之概念¹²⁸。則加害人之免責要件為其行為沒有違反「保護他人之法律」之過失或沒有「侵害他人之權利或利益」之過失。

於舊法第105條第1項規定之情形，新型專利權人不當行使權利造成他人受有損害者，其過失在於完全違反同條第2項所稱之「基於新型專利技術報告之內容」或「已盡相當注意者」。亦即新型專利權人行使權利（寄發警告函、起訴）時，若未基於新型專利技術報告之內容（A過失），也未盡相當注意（B過失），足證其就新型專利權之初步有效性認定有欠缺，亦違反「不侵害他人之權利或利益」之注意義務；此時新型專利權人違反同法第103條規定的「保護他人之法律」之注意義務以及「不侵害他人之權利或利益」之注意義務。所以，根據舊法第105條第1項之規定，新型專利權人不當行使權利若有適用推定過失原則之情形，即推定其非基於新型專利技術報告之內容且未盡相當注意而行使權利者，亦會同時該當於民法第184條第2項之規定。蓋根據通說關於本條項推定雙重過失之見解，只要欠缺任一過失，即無責任。則若新型專利權人雖然違反舊法第103條之規定，係未基於新型專利技術報告之內容而行使權利，但得舉證其已盡相當注意者，例如新型專利權人已執行與「基於新型專利技術報告之內容」相同查詢範圍之事項，已審慎徵詢過相關專業人士（律師、專業人士、專利代理人）之意見，而對其權利內容有相當之確信後，始行使權利，則可免其責任。綜上所述，舊法第105條與民法第184條第2項兩者的構成要件大致相同，但前者為後者之特別法，依請求權競合理論¹²⁹之法條競合說，需優先行使舊法第105條。

對之，於現行專利法第117條規定之情形，新型專利權人不當行使權利造成他人受有損害者，其過失在於違反同條但書所稱之「基於新型專利技術報告之內容」

¹²⁸ 陳聰富，註66書，407頁。

¹²⁹ 王澤鑑，註4書，85頁。

且「已盡相當之注意者」，其中「已盡相當之注意者」為屬於基本規定的「基於新型專利技術報告之內容」之補充規定，所以本條相對加重新型專利權人行使權利時之注意義務，已如前述。於新型專利權人違反現行專利法第116條之情形（不以提示新型專利技術報告為限），即使其舉證其注意義務之範圍已包含新型專利權人明知或可得而知的現有技術，實已盡相當之注意，仍無法脫免其責任。

換言之，現行專利法第117條但書規定新型專利權人須有「基於新型專利技術報告之內容」且「已盡相當之注意者」之累積適用，方能有效舉反證推翻本條本文之法律推定，而民法第184條第2項規定推定被告有違反「保護他人之法律」的過失以及「對於他人之權利或利益造成損害」的過失，被告只要擇一適用之，即無責任。所以，此二條文之構成要件並不相同，依請求權競合理論之請求權相互影響說¹³⁰，原告得擇一行使¹³¹。原告若行使民法第184條第2項，則本條項之適用應受現行專利法第117條的構成要件之影響，新型專利權人舉反證時應累積適用「基於新型專利技術報告之內容」和「已盡相當之注意者」。當違反現行專利法第116條之情形（不以提示新型專利技術報告為限）時，即再無可能舉反證免責。

(六)違法性

只要違反保護他人之法律的行為造成他人之權利或利益受侵害的結果，除非具有阻卻違法事由外，其違法性已被推定（結果不法說）¹³²。此要件旨在確定加害人

¹³⁰ 或稱「請求權規範競合說」，參見王澤鑑，註4書，85頁。

¹³¹ 學說上對於民法第184條第2項之適用有特殊見解，參見顏佑紘，民法第一百八十四條第二項侵權責任之研究，臺灣大學法律學研究所碩士論文，2009年，342頁：「本文之所以認為別有侵權責任之損害賠償請求權存在時，行為人無庸依民法第一百八十四條第二項之規定負侵權責任，其理由有二，一為若該侵權責任之損害賠償請求權亦係一推定過失責任時，則再要求行為人依民法第一百八十四條第二項之規定負侵權責任實際上並無意義；而更重要者係第二點理由，亦即該侵權責任之損害賠償請求權可能有其特殊規範設計，若貿然使違反規定之行為人亦應依民法第一百八十四條第二項之規定負侵權責任，則將可能架空該侵權責任之特殊規範設計，因此為避免此一不當結果之發生，必須別無侵權責任之損害賠償請求權存在時，行為人始應依民法第184條第2項之規定負侵權責任。」

¹³² 陳聰富，論侵權行為法之違法性概念，月旦法學雜誌，2008年4月，155期，174頁；顏佑紘，同前註，29頁。

之行為客觀上違反法規範價值，亦即其行為不符合社會上之期待¹³³。

伍、結 論

新型專利權人依據舊法第105條推定過失之規定，負不當行使權利之損害賠償責任的前提是，其無法證明其對於新型專利之初步有效性認定並無欠缺，也無法證明未違反不侵權他人之權益之注意義務。新型專利權人行使權利係基於新型專利技術報告，乃其盡注意義務的基本規定，並不以此為限；新型專利權人若可合理預見被告後續提出之另一技術報告或抗辯專利權無效（或舉發申請）之證據，仍應隨時注意其等是否可破壞新型專利之初步有效性認定，否則即有過失之虞。於此情形，亦可該當於民法第184條第2項之違反保護他人之法律的獨立侵權行為類型。

現行專利法第117條已加重新型專利權人行使權利之注意義務，新型專利權人行使權利時，除基於新型專利技術報告（或與之相同的外部專家意見）之內容外，亦應就技術報告法定審酌範圍內和外明知或可得而知會導致權利無效的證據一併注意，缺一不可，否則即有過失之虞。實務上所稱「徵詢專業意見確認侵害事實」概與本條規範新型專利之初步有效性認定無涉。新型專利權人持續行使權利的過程中，只要可合理預見可破壞新型專利之初步有效性認定者，若無法自行判斷，即應徵詢外部專業意見¹³⁴，以形成對其權利內容之有效性的確信，方屬已履行相當之注意義務。

¹³³ 陳聰富，同前註，180頁。

¹³⁴ 依參考判決9，申請技術報告費用為訴訟之必要費用，則此項徵詢外部專業意見之費用亦屬之。