

新型專利權人是否正當行使專利權之判斷

鄭博軒

一、前言

因新型專利權未經實體審查僅採形式審查，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，而有了專利法第 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。」及第 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。」但由於智慧局做出新型技術報告需要一段時間，在實務上需要及時行使新型專利權時，若要求新型專利權人必須取得新型專利技術報告後始能行使權利顯然不符需求，故若新型專利權人已盡相當之注意義務者，似不宜逕行課以責任，以下藉由我國近期的二件案例，提出若干可參考之問題及見解，來說明應如何行使及判斷新型專利權人是否正當行使專利權。

二、案例 1

A 公司的新型專利於 2014 年 4 月公告，於 2014 年 5 月委託某專利商標法律事務所出具專業技術分析比對報告，認定 A 公司之 APP 與 B 公司之 APP 有高度近似，並且於 2014 年 6 月召開記者會稱 B 公司涉嫌抄襲 A 公司之 APP 且於旗下網站引用登載 B 公司侵害其專利權相關報導連結，A 公司於 2014 年 7 月對 B 公司提起侵權訴訟，B 公司於 2014 年 10 月向智慧局以系爭專利不具進步性提出舉發，智慧局於 2015 年 2 月做出系爭專利舉發成立應予撤銷之審定，智慧財產法院於 2015 年 6 月判決 A 公司敗訴確定，B 公司起訴主張 A 公司為競爭之目的，利用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，及賦予專利權之程序，藉申請系爭新型專利為手段，再惡意散布 B 公司涉嫌侵害系爭新型專利權等不實言論，達到損害 B 公司商譽之目的。

智慧財產法院認為 A 公司召開記者會前已先徵詢過專業人士之意見並取得鑑定報告，A 公司開記者會僅主張兩造 APP 高度類似，並未提及 B 公司侵害 A 公司專利侵權，A 公司並無行使專利權情事，A 公司取得專利權後，確實以 B 公司侵害其系爭專利為由提起專利侵權訴訟，故 A 公司於媒體報導中所指出內容未與事實相左，A 公司將新聞媒體有關兩造侵權糾紛之報導置於 A 公司網頁上核屬呈現客觀事實之行為。本件無證據證明系爭專利依業界通常知識顯然明知有撤銷事由存在，A 公司已先徵詢專業意見而確認自己行為無不當，應認 A 公司已舉證證明自己已盡相當之注意義務而無侵權之故意及過失。

三、案例 2

原告主張被告於 2017 年 1 月委由律師寄發律師函，指稱原告在各大網路平台上販售之 A 品牌三明治（鬆餅）機（下稱：系爭產品），係抄襲被告其已取得系爭專利之烤三明治機，而逕行發文給原告之銷售通路進行警告，並要求銷售通路將系爭產品下架。然被告並未依專利法第 116 條取得新型專利技術報告，即委由律師濫發專利侵權警告函，致使原告之經銷商及各銷售網路平台商家，多達 15 家公司以上，紛紛要將系爭產品下架退回原告，已造成原告商譽受損及鉅額損失。原告並指稱被告寄發給原告之警告通知，未附專利侵害鑑定報告（被告僅對原告經銷商及銷售商家發函時附鑑定報告），可見，被告有刻意規避原告檢驗其專利鑑定之結果，其發警告函之行為，應屬權利濫用，已違反專利法、公平交易法、民法規定，應負損害賠償責任。

智慧財產法院最終判決被告行使系爭專利權時雖未提示系爭專利之新型技術報告，然被告委託律師寄發給原告之網路銷售平台商家之函文中既已檢附有專利侵害鑑定報告，況原告是否收受律師函檢附之專利侵害鑑定報告，亦與被告是否未盡注意義務而損害原告商

譽無涉。且被告委託律師寄發律師函時，雖未提示系爭專利之新型技術報告，惟已委請甲法律事務所進行專利侵權比對分析，鑑定結果認系爭產品落入系爭專利之專利權範圍。綜上，法院乃判認被告已盡相當之注意，且屬行使專利權之正當行為，並無權利濫用情事，無侵害原告權利之故意、過失或違反公平交易法之不正競爭行為，從而駁回原告之請求。

四、新型專利權採形式審查之相關問題

1、新型專利權採形式審查之本質為何？

現行專利法將新型改採形式審查制，其目的在於因應目前科技進步的迅速，各種技術及產品的生命週期短期化，在此情勢下，新型創作人對於其研發成果具有迅速投入市場行銷之需求，因此縮短權利賦予時間以因應現況為我國跟進改革專利制度之重點，參考其他國家對於此情勢之因應，也多由技術層次較低之新型專利制度著手，取消實體審查改採形式審查制度以滿足產業界對於早期取得權利的需求。

2、如何預防形式審查制度下的新型專利權濫用？

由於此種權利相當不安定及不確定，為防止權利人濫發警告函，專利法規定於新型專利權人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷之必要，對於經形式審查之新型專利權其實體要件存在與否，原則上由當事人判斷。當事人難以判斷與先前技術文獻間是否具有專利要件時，可以向專利專責機關申請新型專利技術報告，作為客觀判斷之依據。另公平法第 45 條所述之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及民法第 184 條及 195 條也有相關損害賠償之規定予以約束。

3、法院如何判斷新型專利權人是否濫用其權利？

除依循專利權人行使專利權時是否符合專利法第 116 條所規定之行為外，如不符合則依個案判斷專利權人是否有具體已盡相當注意之行為及確認該專利權依業界通常知識是否顯然明知有撤銷事由存在等情事。

五、結論

由上述兩案件之判決可推測目前智慧財產法院一般認為，新型專利權人行使新型專利權時，確應依法提示新型專利技術報告進行警告，但如未依法提示新型專利技術報告，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，其法律效果並不當然構成權利濫用。換言之，新型技術報告並非用以認定專利權人行使專利權是否有權利濫用之故意過失的唯一認定標準，專利權人行使專利權是否侵害他人權利，仍應視其行使權利之具體方式而定。

而上述兩案件雖皆未於發出警告函時提示新型技術報告，但因為皆於發出警告函前委託法律事務所徵詢專業意見，並且於發出警告函時附上專利侵害鑑定報告，因此有了具體的已盡相當注意之義務行為，而智慧財產法院也同樣的針對不同的個案明確的表達認同此相同盡相當注意之義務行為，由此可判斷當專利權人如急需發出警告函而無法即時提出專利技術報告時，可藉由如徵詢專業意見等具體方式以達到符合行使專利權之正當行為。此外，新型專利權人也應了解新型專利權當初立法採形式審查之目的，善用此新型專利所具有的便利性，而非利用此便利性任意主張專利權造成被追索者無謂之困擾，進而影響相關產業之發展，較容易的權利取得也更應該謹慎的使用以維護良好之專利環境及不失當初立法之目的。

參考資料：

1、智慧財產法院 105 年民專上字第 30 號



2、智慧財產法院 106 年民專訴字第 80 號

3、智慧財產局-專利民事判決

(<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=682695&ctNode=7198&mp=1>)

