

未提示新型專利技術報告，不得進行警告，僅為訓示規定？

林昇浩

新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行檢索及實體審查，為創作人提供快速取得專利權的管道，但未免因新型專利權利相當程度的不具安定性，乃有新型技術報告制度之設計。新型專利權人行使新型專利權時應依法提示新型專利技術報告進行警告，但如未及時提示新型專利技術報告，其法律效果如何，法未明定。

本刊今年（2019年）4月25日第217期之話廊中「新型專利權人是否正當行使專利權之判斷」乙文所提之106年度民專訴字第80號判決，認為前述情況並不當然構成侵權行為，仍須進一步審視其是否符合侵權行為之要件。此案於原告上訴後，於今年（2019年）3月28日由智慧財產法院作出107年度民專上易字第5號判決，對於發出警告函是否必需要提示新型專利技術報告作進一步地說明。

上述判決的起因是被告（專利權人），認為原告的產品侵害其新型專利，因此委請法律事務所對原告寄發律師信函，該法律事務所於106年1月12日對原告寄發律師信函；原告收到該律師信函後，認為該律師信函未附上新型專利技術報告，違反了我國專利法第116條、公平交易法第24條、第25條等規定，主張被告濫用權利，造成原告的營業損失及商譽損壞，應負損害賠償責任。前述兩判決均認為原告之訴為無理由。

按現行專利法第116條的規定「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」；我國參照日本實用新案法第29條之2規定，於民國92年新增專利法第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」；該條文在民國100年修法時，移至第116條後，又在民國102年對該條文的內容進行修正成為現行的規定。

在107年度民專上易字第5號判決中，智慧財產法院統整了民國92年與102年的立法及修正理由後認為：現行專利法第116條是為了防範新型專利權人據未經實體審查的新型專利權濫發警告函，且讓新型專利權人有客觀的判斷資料來進行警告，又為了彰顯新型專利技術報告對於行使新型專利權的重要性，所以，新型專利權人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，惟現行的專利法第116條並非以提示新型專利技術報告作為提起訴訟的前提要件。也就是說，即使沒有提示新型專利技術報告，新型專利權人仍然能夠提起訴訟、要求損害賠償。

被告在106年1月12日寄發給原告的律師信函中未附上技術報告是不爭的事實，被告確實違反了我國專利法第116條的規定；只是，在專利法中對於違反專利法第116條規定，未提示新型專利技術報告而警告者，沒有其他的配套規定，違反專利法第116條之法律效果為何，專利法中並無其他規定可循。

但是，新型專利權人也不能因為專利法中對於未提示新型專利技術報告而警告者沒有配套規定，便能濫發警告函；公平交易委員會為確保事業公平競爭，有效處理濫用智慧財產權不當對外發布競爭對手侵權訊息，訂定有「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」。

上述處理原則第三點第一項第三款，關於行使權利之正當行為包括：「將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者」。另前述公平交易委員會發布之處理原則第四點第一項第一款、第二款所規定之另一行使權利之正當行為包括：「發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者」、「於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭專利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實」，新



型專利權人如果在寄發警告函時，未踐行上述的先程序，便會違反公平交易法第 25 條的規定，而被要求損害賠償。

綜上所述，雖然新型專利權人並非一定要提示技術報告，才能夠提起訴訟，但根據現行的專利法第 116 條規定，新型專利權人如未提示技術報告，不得進行警告，若專利權人違反此規定似無應有法律效果。在 107 年度民專上易字第 5 號判決中指出，專利法第 116 條似僅為訓示規定，智慧財產法院雖然對於未提示新型專利技術報告而逕發警告函的行為，是否當然違反公平交易委員會所訂定的警告函案件處理原則沒有定論；但是，新型專利權人在寄發警告函之前，仍要踐行公平交易委員會所訂定之警告函案件處理原則中的先程序，才不會違反了公平交易法的規定。

參考資料：

1. 106 年度民專訴字第 80 號判決。
2. 107 年度民專上易字第 5 號判決。
3. 新型專利技術報告答客問。
4. 智慧財產局的專利 Q&A。
5. 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。