

專利話廊

新型專利權人該如何正當行使專利權？

鄭博軒

一、前言

筆者於先前第 217 期（2019/04/25）的雙週專利電子報，所舉出智慧財產法院的兩個判例中，其中案例 1（智慧財產法院 105 年民專上字第 30 號）智慧財產法院認為專利權人於行使專利權時雖未提示新型專利技術報告，但已盡相當之注意義務而無侵權之故意及過失，經被告上訴至最高法院（最高法院 107 年台上字第 2360 號），而最高法院判決發回更審，目前智慧財產法院廢棄原判決（108 年民專上更（一）字第 1 號），認為專利權人（下稱被上訴人）有不當行使或濫用專利權之情事，這當中有哪些因素導致此案例會有如此翻盤的情勢，值得我們更進一步的深入去探究。

二、法院判決理由

本件主要爭點其中包含被上訴人之行為，是否為行使專利權之行為以及是否違反專利法第 116 條之規定？被告（下稱上訴人）依專利法第 117 條、修正前公平交易法第 31、32 條規定，請求被上訴人負損害賠償責任，是否有據？經查被上訴人向媒體發布新聞稿具體指明上訴人侵害被上訴人之新型專利為行使專利權之行為；而依據修正後專利法第 116 條：「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」之規定，認為提示新型專利技術報告進行警告雖非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並警告而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，故提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件之一，未經提示技術報告進行警告後，應不得主張其新型專利，因此將「提示」、「警告」列為主張本法侵權行為態樣之先行程序。依據修正後專利法第 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。」之規定，除要求其行使權利係基於新型專利技術報告（權利有效性之客觀判斷資料）之外，「且」須盡相當之注意，二者缺一不可，且應由新型專利權人就上開免責之要件負舉證之責任，故得請求被上訴人負損害賠償責任。

三、本文見解

在本判決中，可得知當新型專利權人欲主張其權利時，提示新型專利技術報告確實為其中之一必要條件，因此看似已忽視了修法前修正理由中所提及有關申請新型專利技術報告可能耗費時日，而導致權利人損害擴大之情事，但針對此情形目前也無進一步的配套措施，至於新型專利權人欲行使專利權前，除了等待新型專利技術報告外，是否有其他途徑用以降低損害也值得進一步探討。另有關專利法修法前第 117 條針對新型專利權人已盡相當之注意義務部分，其中立法理由提及在審慎徵詢過相關專業人士（律師、專業人士、專利師）之意見，而對其權利內容有相當之確信後，始行使權利，似不宜逕行課以責任。然從本判決中被上訴人委請專利事務所完成的分析比對報告卻被法官認為與上訴人之系爭產品有無侵害專利權及系爭專利是否有無效之事由均無關，因此表面上看似有做到「盡相當之注意義務」，但實質上所產出之結果因與侵權與否以及專利是否有效無關反不被採信，由此可知盡相當之注意義務包含了是否有確實執行徵詢相關專業人士有關「系爭產品有無侵害專利權」及「系爭專利是否有無效」這兩條件，顯見修正後之專利法第 117 條規定課予新型專利權人較修正前高之注意義務，但實際上是否完備了前述兩條件即等於盡相當之注意義務，則有待後續相關判例再做進一步的確認。

本判決的另一關鍵點在於被上訴人以十分接近於先前技術之內容申請系爭新型專利，且於該專利核准公告後不久，又未申請新型專利技術報告且無正當理由之情形下，即



提起民事侵權訴訟求償無依據之高額賠償，再加上被上訴人之營運長利用新聞媒體擴大影響力，貶損上訴人營業上之信譽，法院認為此一連串的動作，不論是否為專利權人，皆符合了不當行使或濫用專利權之行為，必須一視同仁，否則有違其立法目的，即為了強化規範任何欲行使專利權之人，以維持市場公平之競爭行為。

綜觀上述，此案例之發展會有此局面，其成因看似與被上訴人一連串有目的性且未考慮周全之行為息息相關，姑且不論被上訴人之心態，就其針對各行使專利權應具備的條件的確是執行的不夠確實，從無正當理由不能依法申請新型專利技術報告，委託之事務所其提供之分析報告並非針對有無侵害專利權及專利是否有無效進行分析，以及無視於自身專利存在著相當的不安定性及不確定性等種種因素，相信都是導致敗訴的主要成因之一。新型專利權人該如何正當的行使專利權，以目前看來有三個必要備妥文件，第一、智慧局出具之新型專利技術報告，第二、由公正第三人製作有關係爭產品有無侵害專利權之報告，以及第三、由公正第三人製作有關係爭專利是否有無效之報告，藉由出具以上相關的文件證明已盡相當之注意義務，始能達到為正當行使專利權之門檻。

但回過頭站在專利權人的立場思考，當今日專利權人欲行使專利權時，除了依照相關的法規執行外，是否還存在著其他不確定的因素在內，例如就盡相當之注意此條件，其實質內容以及所要達到的程度為何並無明確之規範，容易造成專利權人在行使權利上無從遵循而造成困擾，因此建議，對於專利權人如何合法的行使專利權，應明確列出標準作業程序及應備妥之相關證明文件，如此專利權人才能明確的依循該有的步驟執行，後續在判斷是否為合法的行使專利權時，更能夠減少爭論的空間。

參考資料：

- 1、智慧財產法院 105 年民專上字第 30 號。
- 2、最高法院 107 年台上字第 2360 號。
- 3、智慧財產法院 108 年民專上更（一）字第 1 號。