



專利法與公平交易法間非屬特別法與普通法之關係，專利法第 117 條、公平交易法第 30 條可同時主張（第 288 期 2022/1/13）

江郁仁* 律師



「按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。」，「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。」，此於專利法第 116 條、第 117 條分別定有明文。又最高法院 107 年度台上字第 2360 號判決指出，100 年 12 月 21 日修正公布之上開專利法第 117 條規定，其修正前為專利法第 105 條，其中第 2 項「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而行使權利者，推定為無過失。」，當時將修正前之第 105 條第 2 項略作修正併為現行專利法第 117 條第 1 項但書，其立法理由，明揭：「...二、...(二)為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，明定新型專利權人行使權利後，若該新型專利權遭到撤銷，除新型專利權人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外，應對他人所受損害負賠償責任。三、(一)原條文第 2 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...。(二)另原條文第 2 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」之旨。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，濫用或不當行使其權利，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。基於此，提起訴訟並非專利法第 116 條所稱之警告，固不以提示新型專利技術報告為必要，惟新型專利權人如未提示新型專利技術報告而行使權利，倘日後新型專利被撤銷時，應對於因行使權利所造成他人之損害，負損害賠償責任，並無主張免責之餘地。

承上，若前述因新型專利權人行使權利而遭受損害之他人，除專利法第 117 條外，欲同時主張公平交易法第 30 條之規定，是否可行？關於此，或可參考最高法院 109 年度台上字第 3133 號判決。該判決見解認為，專利法對於新型專利採形式審查，未就實體要件進行審查即給予專利權，基此特性，縱使取得新型專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告佐證其專利之有效性，除為防範新型專利權人濫用其權利外，亦明定提示新型專利技術報告為新型專利權人主張權利之要件，若未提示即進行警告，自難謂係權利之正當行使。依公平交易法第 45 條規定意旨，必依專利法第 116 條規定進行警告，方屬行使權利之正當行為而無公平交易法之適用，而處理原則第 3 點第 1 項第 3 款所稱鑑定報告，乃有無構成專利侵權之鑑定，以專利有效為前提所作成，與為填補有效性不足之新型專利技術報告，性質顯不相同，不能以專利侵害鑑定取代技術報告，且處理原則第 3 點、第 4 點所定之先程序，僅屬確認權利受侵害程序，亦不足以替代新型專利權人應提出佐證其權利有效性之新型專利技術報告，踐行該原則之程序，尚不足以補正專利法第 116 條所規定進行警告要件之欠缺。是事業未提示新型專利技術報告，即對外發布競爭對手侵害新型專利權之警告，倘足以影響交易秩序，造成不公平競爭情事，自有公平交易法之適

*任職台一國際法律事務所



用。又依專利法第 117 條規定請求新型專利權人賠償損害，固以專利權遭撤銷為要件，惟權利不得濫用，乃法律之基本原則，權利人應遵守此項義務，準此，新型專利權人違反專利法第 116 條規定，未提示新型專利技術報告即進行警告，倘構成權利濫用而合於民法第 184 條規定之情形，亦應負侵權行為損害賠償責任，受有損害之人如同時享有專利法第 117 條、公平交易法第 30 條、民法第 184 條之賠償請求權，乃權利之競合，並無特別法與普通法之排除適用關係。

在前揭案例中，原審法院雖認為基於特別法優於普通法之法理，主張專利法第 117 條規定請求賠償損害時，則無另援引公平交易法第 25 條、第 30 條、民法第 184 條規定請求賠償之餘地，惟從最高法院之判決見解可知，專利法第 116 條規定之違反，不僅可能適用公平交易法第 30 條之規定，亦可能成立權利濫用而得同時主張民法第 184 條之規定，不因此而生排除適用關係。本文以為，就專利法與公平交易法之立法目的、保護客體、構成要件等內容以觀，應如最高法院之見解，認為非屬特別法與普通法之關係較為妥適。是以，當新型專利權人欲行使專利權時，須對此多加注意以避免日後遭求償之風險。

