



以智商法院 109 年民專訴字第 60 號判決為例，看新型專利權不當行使於專利法之具體適用（第 294 期 2022/4/7）

林美宏* 律師



一、前言

許多專利權人在向他人主張侵權時，雖然知道要委請專家進行專利侵害鑑定分析，但往往忽略了就其自身專利權之有效性加以評估，而未能事先察覺其專利權效力的弱點，於是在行使專利權的過程中，最終遭致專利權被撤銷的命運，不僅面臨無法求償的窘況，甚至還需要就其行使專利權所致他人之損害，負賠償責任。由於新型專利的申請門檻、費用較低，為許多中小企業主所青睞，因此本文擬以智慧財產及商業法院（簡稱智商法院）109 年民專訴字第 60 號判決為例（下稱本件訴訟），讓有興趣的讀者能透過此一實務見解，進一步瞭解何謂新型專利之不當行使，及其於專利法上之具體適用情形。

二、相關法條

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。

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。

三、新型專利權利狀態之不確定性及提示新型專利技術報告之重要性

新型專利申請案是採「形式審查」，智慧財產局（下稱智慧局）於審查時並不會進行前案檢索，也不會對其他有效性要件做實體判斷，是以新型專利之權利狀態並非確定。因此若新型專利權人欲主張專利侵權，應先依專利法第 115 條規定，向智慧局申請新型專利技術報告，智慧局於進一步比對該專利與其先前技術文獻後，會將其客觀判斷作成新型專利技術報告，以作為新型專利權人行使專利權之依據。於此須留意的是，新型專利技術報告內容僅針對新穎性、進步性、擬制新穎性、先申請原則等要件進行比對，至於其他得撤銷專利權之情事者，則不屬技術報告之處理範疇。

由於並未進行實體審查，新型專利之權利狀態有其不安定性，已如上述。故為防止新型專利權人以其不確定之權利濫發警告信函，於其進行警告時，依專利法第 116 條規定有提示新型專利技術報告之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件。

另參照最高法院 107 年度台上字第 2360 號判決意旨，專利法第 117 條規定之目的，主要是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，因此於但書中即明定新型專利權人須證明自己是基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意，始得免責。而提起訴訟究非專利法第 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，日後當新型專利被撤銷時，即應對於因其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。

四、本件訴訟之案情摘要

1. 被告 A 公司於民國（下同）105 年 9 月 7 日申請一新型專利（下稱系爭專利）時，同時聲明就相同創作在申請該新型專利之同日，另申請發明專利，而智慧局於 105 年 9 月 30 日經形式審查核准系爭專利申請案，並於 106 年 2 月 1 日公告並發給新型專利證

* 任職台一國際法律事務所



書，後續仍就該發明專利進行實體審查。其後，智慧局於審查過程中曾分別於 106 年 10 月 25 日、107 年 3 月 30 日以審查意見中就該發明專利有不符合專利法第 22 條第 2 項或第 26 條第 2 項規定之情形，通知被告 A 公司說明。嗣後，該發明專利亦於 107 年 12 月 1 日獲智慧局核准。

2. A 公司主張原告 3 人侵害系爭專利，於 107 年 3 月 6 日對原告 3 人提起專利侵權訴訟（下稱前案訴訟）並檢附○○專利商標事務所出具之系爭專利侵權鑑定報告書，請求損害賠償及停止侵害，經智慧財產法院於 107 年 10 月 9 日以 107 年度民專訴字第 44 號判被告 A 公司敗訴，被告 A 公司未上訴而確定。
3. 被告 A 公司於提起前案訴訟時起至前案訴訟確定時止，均未提示新型專利技術報告。
4. 系爭專利於 108 年 12 月 9 日遭舉發撤銷，被告 A 公司未訴願而確定。
5. 嗣後，原告等遂依專利法第 117 條對被告 A 公司提起本件損害賠償訴訟。

五、本件訴訟之判決結果及理由

智商法院認定被告 A 公司未提示新型專利技術報告即提起前案訴訟，業已違反專利法第 117 條之規定，自有侵害原告權利之過失，其理由概述如下：

1. 依專利法第 115 條第 1 項規定，申請專利之新型經公告後，任何人得向智慧局申請新型專利技術報告。是被告 A 公司於系爭專利經公告後，提起前案訴訟前，自得依法向智慧局申請新型專利技術報告，當時亦無不得申請新型專利技術報告之困難，惟被告 A 公司於提起前案訴訟時，均無提出新型專利技術報告，縱其業已提出專利侵權鑑定報告書，僅能證明其提起前案訴訟時尚無不當行使專利權之故意，尚難謂其無過失。
2. 基於上揭案情摘要第 1 點可知，被告 A 公司於提起前案訴訟前、後，已然知悉與系爭專利請求項 1 相同創作之發明專利申請案具有不可專利性之可能性，惟被告 A 公司仍從未申請系爭新型專利技術報告，亦從未徵詢外部公正客觀之專家就系爭專利有效性與否進行鑑定，難認被告 A 公司已盡相當之注意而無過失可言。

綜上說明，被告 A 公司於提起前案訴訟時，既未提示新型專利技術報告，即無從認定其行使專利權係基於新型專利技術報告之內容且已盡相當之注意義務，自無從依專利法第 117 條但書規定主張免責之餘地。

六、結語

昔日智慧財產法院曾以新型專利權人於行使專利權時有檢附專利侵害鑑定報告，且只要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，則謂實難苛責專利權人對於其依法取得之專利權有如此高程度之注意義務，應認專利權人既已先徵詢專業意見而確認自己行使專利權並無不當，則專利權人已舉證證明其已盡相當之注意義務而無侵權之故意、過失，是其自不構成專利法第 117 條之侵權行為（參智慧財產法院 105 年度民專上字第 30 號判決意旨）。嗣後，經前揭最高法院 107 年度台上字第 2360 號判決廢棄該智財法院二審判決，其後之實務見解便修正如本件訴訟之判決結果：縱新型專利權人其業已提出專利侵權鑑定報告書，其僅能證明其提起前案訴訟時尚無不當行使專利權之故意，尚難謂其無過失；又，若新型專利權人未申請系爭新型專利技術報告，亦未徵詢外部公正客觀之專家就系爭專利有效性與否進行鑑定，即難認其已盡相當之注意而無過失可言，據此認定新型專利權人仍具有過失，而應依專利法第 117 條負賠償責任。

參考資料：

1. 智慧財產局官網資料。
2. 智慧財產及商業法院 109 年民專訴字第 60 號判決。
3. 最高法院 107 年度台上字第 2360 號判決。
4. 智慧財產法院 105 年度民專上字第 30 號。