

專利權人寄發警告函未提示新型技術報告，是否構成專利權不正當行使(106 年度民專訴字第 80 號, 裁判日：107.07.30)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告主張被告明知未取得新型專利技術報告前，其新型專利不具有實質專利權，寄發給原告之警告通知，竟未附專利侵害鑑定報告，可見被告 B 公司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，造成原告商譽損害，應負損害賠償責任。

(二)爭訟問題：

1. 原告主張被告於 106 年 1 月 12 日委由蕭○○律師寄發律師函，指稱原告在各大網路平台上販售之「伊瑪 IMARFLEX」品牌 IW-733 型號三明治（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(新型專利形式審查核准處分書證字第 10572732660 號函)，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。
2. 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，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。

二、重要爭點

- (一)被告行使系爭專利權行為，是否違反專利法第 116 條，構成民法第 184 條第 1 項前段之侵權行為？
- (二)原告主張被告於未取得系爭專利之新型專利技術報告前即寄發律師函進行警告，且未隨函檢專利侵害鑑定報告，被告是否不當行使專利權，致原告受有產品下架及商譽受損之損失等情，是否為故意或過失不法侵害他人權利之行為？有無違反公平交易法第 24、25 條規定之不正競爭行為？

三、法院見解

(一)依專利法第 116 條規定，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。

1. 按 102 年專利法修正專利法第 116 條之修正理由已明確載明由於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，即賦予專利權，為防止權利人濫發警告函，新型專利權利人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件。又為彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權時之重要性，故權利人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，故提示新型專利技術報告應為專利權人主張權利之要件之一，則被告 B 公司委請蕭○○律師寄發律師函予原告及網路銷售平台商家等為警告時，並未提示新型專利技術報告，自屬有違專利法第 116 條規定，應無疑義。

2. 又違反專利法第 116 條規定之法律效果為何，專利法第 116 條並無相關規定可循，且依前揭修正理由意旨，如專利權人未提示新型專利技術報告而寄發警告函為警告行為，當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，解釋上固可認收受警告函者得以專利權人行使其權利時未提示新型專利技術報告，而質疑該警告函之效力，然是否得逕論未提示新型專利技術報告而寄發警告函之行為，即當然構成民法之侵權行為或違反公平交易法之不正競爭行為，尚有進一步加以探究之必要。

(二)未提示新型專利技術報告而寄發警告函之行為，是否即當然構成民法之侵權行為或違反公平交易法之不正競爭行為？

1. 依專利法第 120 條準用同法第 58 條第 1 項規定，行使專利權致侵害他人權利者，仍須符侵權行為要件始成立侵權行為。原告雖主張：被告提出警告函中，原告並未收到專利侵害鑑定報告書」，無從判定專利侵權範圍，且被告既未附鑑定報告書，又明知製造商為原告，竟未先通知原告下架，而逕行寄發警告函給原告合作之網路通路商，讓原告不及補救，故意損害原告商譽其顯然未盡注意義務，自應依民法第 184 條第 1 項前段規定負損害賠償責任。

2. 經查，被告於 106 年 1 月 12 日委託蕭○○律師寄發律師函之內文中已然提及附件 3 專利侵害鑑定報告，此係攸關係爭產品有無侵害系爭專利之重要文件，並與原告之權益息息相關，衡諸常情，若有缺漏，原告自得向發函者蕭○○律師或被告請求出具該附件 3 專利侵害鑑定報告以檢視內容；況原告已於收受該律師函後，即委請天下聯合事務所以存證信函之方式回

覆蕭○○律師，指稱系爭產品並無侵害系爭專利，且系爭產品已有新型第 M534989 號專利在案，亦與系爭專利結構不同等語，觀其存證信函內容亦未提及蕭○○律師寄發之律師函有缺漏附件 3 專利侵害鑑定報告一事，則原告是否確實未收到附件 3 專利侵害鑑定報告，即有疑義。

3. 又本院職權發函收受律師函之原告網路銷售平台商家，即商店街公司、網路家庭公司查明渠等收受律師函之內容，經該 2 公司函覆所示之律師函全文含附件，已可確悉渠等所收受之律師函均包含附件 3 專利侵害鑑定報告之內容，且證人蕭○○律師於本院審理中證稱：「我發律師函時都會有留存寄發律師函的底稿，不管是寄給原告或者是寄給通路商，我們都是同一種內容，不會因為寄給原告就故意把附件 3 拿開，這對我們來講沒有任何意義。既然通路商所收到的律師函都有附上附件 3 的專利侵害鑑定報告節本，就代表我寄給原告的律師函也會附上附件 3 的專利侵害鑑定報告節本」等語在卷。是依常情為斷，被告委託蕭○○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附件 3 專利侵害鑑定報告，實無特意於寄送原告之律師函中予以隱瞞之必要。
4. 且縱認蕭○○律師於寄發律師函予原告時，確有缺漏附件 3 專利侵害鑑定報告之情事，然原告之網路銷售平台商家收受律師函被要求將系爭產品下架後，自無可能在未告知原告上情下，即逕行將系爭產品下架。準此，本件姑不論原告主張其未收受律師函附件 3 專利侵害鑑定報告云云，已有可疑，況原告是否收受律師函附件 3 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。
5. 復按「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事」、「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」，公平交易法第 24 條、第 25 條定有明文。又按「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定」，同法第 45 條亦有明文。又此條所定排除公平交易法適用規定之要件有二，一是依照著作權法、商標法或專利法「行使權利行為」，二是該項行使權利行為係屬「正當」。
6. 再查，被告於 105 年 10 月 11 日已向智慧局申請系爭專利之新型技術報告，智慧局遲至 106 年 3 月 6 日始作成系爭專利之新型技術報告，而被告於 106 年 1 月 12 日委託蕭○○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。準此，被告 B 公司已踐行前開警告函處理原則中將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定之要求，且於發函予

原告之網路銷售平台商家之同時，亦同時發函予原告，核與前揭警告函處理原則第3點第1項第3款及第4點第1項第1款對於排除侵害通知程序之要求相符。

7. 又觀諸該侵權通知之內容，亦明確記載系爭專利之專利號碼、系爭產品名稱、系爭產品於何一通路販賣，並附有新型專利侵害鑑定報告之節本，內容記載鑑定結論為系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，亦與前揭警告函處理原則第4點第1項第2款規定無違。故被告B公司寄發律師函之行為，均合乎前揭警告函處理原則之規定，屬公平交易法第45條正當行使專利權之行為，而無該法之適用，則被告B公司之發函係本於系爭專利合法有效而行使權利，且於發函前並已盡相當之注意，並無權利濫用情事。

四、總結

本案原告起訴主張被告行使系爭專利權時不但未提示系爭專利之新型技術報告，且被告寄發給原告之警告通知，亦未附上專利侵害鑑定報告，可見，被告刻意規避專利鑑定之結果，其發送警告函之行為，應屬權利濫用，係以不正當手段使原告受有營業損失、商譽損害，故請求被告應負侵權賠償責任。對此，法院認為：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，其法律效果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。

就本案而言，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，然被告委託蕭○○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附件3專利侵害鑑定報告，實無特意於寄送原告之律師函中予以隱瞞之必要。況原告是否收受律師函附件3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。且被告於106年1月12日委託蕭○○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。