

達穎專利師事務所 發行 / 第 003-05 期 / 2019.2.12 出刊

地址：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

台灣與中國於新型專利權利主張之差異

文·彭冠勛*、陳淵慎**

隨著商品於市場上之汰換速度日益漸增，許多企業為了能快速取得製造與銷售上之競爭優勢，大多會選擇將相關技術提出新型專利之申請，以達快速取得證書之效果。但因中國實用新型專利權與台灣新型專利權取得後仍屬於權利有效性未定之狀態，台灣與中國政府皆針對新型專利訂定有行使時須遵守之相關規定。然而，台灣與中國所訂定行使新型專利權利之相關規定並不盡相同，若企業不瞭解兩者之間的差異處，將可能喪失提出警告或訴訟時之先機，或是在收到警告信或是被提起訴訟時無法有效地應對。本文之目的，在於提供讀者認識台灣與中國新型專利於專利主張時之相關規定與注意事項以及迴避方針，藉以作為企業主張權利時之參考。

關鍵字：台灣專利制度、中國專利制度、新型專利、權利主張、技術報告、警告信函、侵權訴訟

一、前言

近年來，台灣企業除了選擇中國作為其商品或零組件的製造地外，隨著中國經濟發展的日益蓬勃，中國亦逐漸成為許多台灣企業於商品推廣與銷售的主要市場國家，而為了能快速地在中國當地取得製造與銷售上之競爭優勢，申請不需經過實質審查而可較快獲證之實用新型專利、或是同時申請發明專利與實用新型專利（或稱一案兩請）便成了台灣企業於中國專利佈局的優先選項。

然而，中國實用新型專利與台灣新型專利除了本所於 2018 年 10 月 23 日出刊之達穎智權電子報 003-03 期中「台灣與中國新型專利之差異」一文所提之專利申請的客體有所差異外，兩者於取得專利權利主張之條件亦有所不同。一般來說，專利權人取得專利權後，其權能主要區分為排除侵權以及損害賠償兩大面向。是以，當專利權人發現市面上出現疑似侵犯

* 達穎專利師事務所 專利部主任

** 達穎專利師事務所 專利部經理

其專利權之產品後，排除侵權行為繼續發生的方式，通常是先寄送警告信函予疑似侵權人以要求停止相關之侵權行為，並於後續調解過程中就其侵權行為要求相對應之損害賠償。另外，除寄發警告信函外，專利權人亦會透過發起侵權訴訟，期能利用公權力強制介入來遏制侵權行為繼續發生，並透過訴訟達到要求損害賠償之效。

但由於中國實用新型專利與台灣新型專利只經過形式審查，並無實體審查便可取得專利權，使得中國實用新型專利權與台灣新型專利權取得後仍屬於權利有效性未定之狀態，而政府為防止專利權人不當行使或濫用此有效性未定之權利，於台灣與中國皆訂定有新型專利權於行使時須遵守之相關規定，以避免上述行為造成他人之損害。

然，台灣與中國所訂定行使新型專利權利之相關規定並不盡相同，因此，若台灣企業不瞭解兩者之間的差異處，仍以台灣對於新型專利規定的觀念去看待中國實用新型專利，在行使其中國實用新型專利權時，將可能喪失提出警告或訴訟時之先機，或是在收到警告信或是被提起訴訟時無法有效地應對。是以，後述之內容將針對台灣新型專利與中國實用新型專利於主張權利時之差異以及主張時之注意事項進行說明以供讀者參考。

二、台灣於新型專利權利主張之相關規定

1、關於寄發警告信函之規定

由於台灣新型專利權取得後仍屬於有效性未定之狀態，為防止新型專利權人不當行使或濫用此有效性未定之權利，於台灣專利法第 116 條便規定：「**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**」，以防止新型專利權人有權利濫用之疑慮。

然而，依據台灣智慧財產局於其官方所公告之「專利各項申請案件處理時限表」內容可知悉，申請人申請新型技術報告後，約 9 個月左右的時間才可取得新型技術報告，即便是符合專利法第 115 條第 5 項規定而敘明有非專利權人為商業上實施並檢附有關證明文件，智慧財產局完成新型專利技術報告的期限仍長達 6 個月之久。因此，若依專利法之規定，當新型專利權人發現市面上已有疑似侵權產品才向智慧局提出新型技術報告之申請時，仍有可能會等到 6 個月左右才能拿到新型技術報告寄發警告信函，進而拖延到寄發警告信函來排除市場競爭之時機。

是以，不少新型專利權人便有個疑問，那我**能否寄發警告信函時不提示技術報告**呢？關於上述疑問，台灣之專利法對於未提示技術報告而進行警告者，目前並無相關配套規定與罰則，但因寄發警告信函一事關係到專利權人是否有利用警告信函達到不當競爭目的之疑慮，而得依公平交易法相關規定處理。

是以，依公平交易委員會《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》中第 3 條之規定，新型專利權人寄發警告信函前，若能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，則屬行使權利之正當行為。或是依上述處理原則第 4 條之規定，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（例如侵權產品於何時、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，亦屬行使權利之正當行為。

換言之，新型專利權人寄發警告信函時若不提示技術報告，則須另外提供專業機關（如專利事務所）所提供之相關鑑定報告，或是於警告信函中明確地敘明新型專利之專利範圍以及疑似侵權產品之侵權內容，才會被認為是正當的行使權利行為。反之，若新型專利權人未踐行前述處理原則中第三條或第四條規定之先程序而逕發警告函，且具有足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為的話，則會違反公平交易法第二十五條「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」之規定，除依公平交易法第 30 條之規定賠償他人損害之外，更可能會被相關主管機關依公平交易法第四十二條不公平競爭行為之行政責任之規定，處以新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下之罰鍰。

2、關於專利侵權訴訟之規定

依據憲法第 16 條「人民有請願、訴願及訴訟之權」以及同法第 23 條「以上各條列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之」之規定，可知於憲法的保障下，專利法中並無限制台灣新型專利權人訴訟權利之相關條文，換言之，縱使台灣新型專利權人未提示新型專利技術報告，並不會因此而無法提起民事之侵權訴訟，且台灣法院亦不會因為訴訟提起人未提示新型專利技術報告而不受理。

然而，為避免台灣新型專利權人有濫訴之可能，台灣專利法第 117 條便規定「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」，因此，若是台灣新型專利權人未提示新型專利技術報告便行使其專利權而提出訴訟，進而造成他人損害的話，便有可能要負起對應之賠償責任。

反之，若是台灣新型專利權人提示代碼 6（即無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻）之新型專利技術報告，並提出訴訟或是行使專利權而造成他人損害，是否便不需賠償呢？

依據「專利法逐條釋義」針對專利法第 117 條之釋義內容，其內文明確地指出即便台灣新型專利技術報告比對結果為「代碼 6」，仍無法排除新型專利權人以未見諸文獻但為業界所習知之技術申請新型專利之可能性，考量台灣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。意即，若是台灣新型專利權人僅提出評等代碼 6 的新型專利技術報告而已，仍有難被認定已盡相當注意之疑慮，而有負起對應賠償責任之可能。

那如何能避免負起對應賠償責任呢？筆者認為除提示新型技術報告外，其重點應在於台灣專利法第 117 條中所述之「已盡相當之注意」，即，台灣新型專利權人於提示新型專利技術報告的同時，應確保新型專利權尚未消滅或撤銷，且並未以業界所習知之技術申請新型專利。除此之外，台灣新型專利權人於提示新型專利技術報告之前，亦審慎地徵詢過相關專業人士（如律師、專利師、專利代理人等）之意見或取得來自專利鑑定機構的專利有效技術鑑定報告，方可被認為已盡相當之注意。換言之，台灣新型專利權人若基於上述條件而提出訴訟或行使新型專利權，應可認為已盡相當之注意而無須再對他人負賠償責任。

3、小結

由上述內容可知，台灣新型專利權人於寄發警告信函時，應提示新型技術報告或是專業機關所提供之相關鑑定報告，若未依上述規定則可能會被處以五萬元以上二千五百萬元（新台幣）以下之罰鍰。

此外，台灣新型專利權人不需提示新型技術報告即可提出侵權訴訟，但若是未提示新型技術報告、或僅提示新型技術報告而未盡相當之注意（如審慎徵詢過相關專業人士之意見、或是取得來自專利鑑定機構的鑑定報告），進而造成他人損害的話，便有可能要負起對應之賠償責任。

三、中國於實用新型專利權利主張之相關規定

1、關於寄發警告信函之規定

中國實用新型專利雖然只經過形式審查，但由中國專利法第 59 條至第 74 條之規定可知，中國實用新型專利之專利權效力與發明專利並無差異，且中國專利法亦無寄發警告信函之相關限制與規定。因此，中國實用新型專利權人並不需要提示專利權評價報告（等同於台灣的新型專利技術報告）即可寄發警告信函。

如此一來，中國實用新型專利權人是否會有透過濫發警告信函而造成他人商譽損害或市場影響之疑慮呢？為避免上述情形，中國政府便於反不正當競爭法中規定第 11 條「經營者

不得編造、傳播虛假資訊或者誤導性資訊，損害競爭對手的商業信譽、商品聲譽」、第 17 條「...因不正當競爭行為受到損害的經營者的賠償數額，按照其因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以計算的，按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。賠償數額還應當包括經營者為制止侵權行為所支付的合理開支」與第 23 條「經營者違反本法第十一條規定損害競爭對手商業信譽、商品聲譽的，由監督檢查部門責令停止違法行為、消除影響，處十萬元以上五十萬元（人民幣）以下的罰款；情節嚴重的，處五十萬元以上三百萬元（人民幣）以下的罰款」等條文，以達到遏止中國實用新型專利權人以不確定之權利濫發警告信函造成他人商譽損失的效果。

因此，中國實用新型專利權人於警告信函寄送前，仍建議先申請取得專利權評價報告，或是委託中國律師對中國實用新型專利權進行有效性以及是否侵權進行分析並出具相關分析報告，以取得中國實用新型專利權之權利應為有效之背書，以避免所寄發之警告信函被認為是虛假資訊或者誤導性資訊而適用前述之罰則。

另外，除前述可能之相關賠償與罰緩外，依據中國《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》中第 18 條「權利人向他人發出侵犯專利權的警告，被警告人或者利害關係人經書面催告權利人行使訴權，自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發出之日起二個月內，權利人不撤回警告也不提起訴訟，被警告人或者利害關係人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的，人民法院應當受理」之規定，可知悉中國實用新型專利權人若寄發警告信函後，被警告人或利害關係人書面回覆催告實用新型權利權人提出訴訟，而中國實用新型專利權人收到回覆之書面回覆後仍不撤回警告或不提起訴訟，被警告人或利害關係人則有可能向人民法院提出確認不侵權之訴訟，而使得中國實用新型專利權人由一開始的可提起侵權訴訟之原告轉變成了確認不侵權訴訟之被告，若是被警告人或利害關係人再利用此次訴訟大肆宣揚，進而便可能對寄發警告信之中國實用新型專利權人的市場商譽造成負面之影響。

2、關於專利侵權訴訟之規定

由於中國實用新型之申請量逐年增加，為避免中國實用新型專利權人大量提出訴訟而造成法院負擔與行政資源之浪費，中國專利法第 60 條便規定有「未經專利權人許可，實施其專利，即侵犯其專利權，引起糾紛的，由當事人協商解決；不願協商或者協商不成的，專利權人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求管理專利工作的部門處理」之條文，意使中國實用新型專利權人發現有疑似侵權產品時，自身先與疑似侵權方進行相關協商（如前述之寄發警告信函），待上述協商無法達成共識時，再向人民法院提出訴訟之請求。

此外，為避免中國實用新型專利權人以不確定之權利隨便向他人提起訴訟，中國專利法第 61 條第 2 款更規定「專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據」，而使得中國法院於處理侵權訴訟之實務上，都會以出具專利權評價報告作為受理訴訟之依據。換言之，若是中國實用新型專利權人不提交評價報告而向法院提起訴訟之請求，法院則可能會有不予立案或是拖延、刁難之情況。

如此一來，若是中國實用新型專利權人發現有疑似侵權產品時才提出專利權評價報告之請求時，是否又會有拖延訴訟時機之疑慮呢？依據中國專利法施行細則第 57 條「國務院專利行政部門應當自收到專利權評價報告請求書後 2 個月內作出專利權評價報告。」之規定，可知中國實用新型專利權人提出專利權評價報告之請求後，於 **2 個月內**（實務上約 1 個月左右）便可收到專利權評價報告，而可降低延宕訴訟時機之機會，且中國實用新型專利權人亦可依據專利權評價報告評估法院立案受理之機率。

3、小結

由上述內容可知，中國實用新型專利權人於寄發警告信函時，並不需提示新型專利權評價報告或是專業機關所提供之相關鑑定報告，但若因未提示而被認為傳播虛假資訊或者誤導性資訊而造成競爭對手的商業信譽受損的話，可能會被處以十萬元以上三百萬元（人民幣）以下之罰鍰。

此外，中國實用新型專利權人向法院提出侵權訴訟之請求時，需要出具專利權評價報告作為受理訴訟之依據，若不提交的話，法院則可能會有不予立案或是拖延、刁難之情況。因此，中國實用新型專利權人於訴訟準備時可先提出專利權評價報告之請求，並於 2 個月內收到專利權評價報告後，再利用專利權評價報告來確保法院立案受理。

四、結語

由前述各章節之內容可知，台灣新型專利與中國實用新型專利只經過形式審查，使得台灣新型專利權與中國實用新型專利權取得後仍屬於權利有效性未定之狀態，而雙方政府為防止專利權人不當行使或濫用此有效性未定之權利，於警告信函之寄送以及提起訴訟皆有相關規定，其差異處如下：

1. 台灣新型專利權人於寄送警告信函時應提示新型技術報告或是專業機關之鑑定報告，若未依上述規定則可能會被處以對應之罰鍰。

中國實用新型專利權人於寄送警告信函時，並不須提示專利權評價報告或專業機關之鑑定報告，但若是因此被認為有散布虛假資訊或者誤導性資訊而造成競爭對手的商譽受損的話，亦會有相關賠償與罰鍰。

2. 台灣新型專利權人於提起侵權訴訟時，並不需要提示新型技術報告或專業機關之鑑定報告，但若是因此而造成他人損失的話，則應負相關的賠償責任。

中國實用新型專利權人於提起侵權訴訟時，則需要提出專利權評價報告予法院作為相關依據，若是不提供則會有不予受理之可能。

由上述差異處可知，台灣新型專利權人與中國實用新型專利權人於寄送警告信與提出訴訟時之規定並不相同，且雙方對於新型技術報告以及專利權評價報告之需求時機亦不相同。但若是~~不出具~~不出具新型技術報告、專利權評價報告或是專業機關之鑑定報告而造成他人損害的話，則皆有可能會有被處以相關罰鍰。

因此，不論是台灣新型專利權人與中國實用新型專利權人，如有寄送警告信或是提出訴訟之需求，除提出新型技術報告以及專利權評價報告之申請外，仍建議先徵詢過相關專業人士（如律師、專利師、專利代理人等）之意見並取得來自專利鑑定機構的專利有效技術鑑定報告，以避免被處以前述罰鍰之情況發生。