

立法院議案關係文書

(中華民國 41 年 9 月起編號)
中華民國 101 年 3 月 21 日印發

院總第 474 號 委員提案第 13050 號

案由：本院委員許忠信等 19 人，有鑑於我國專利法第一百零四條之規定顯有疏漏，為落實新型專利權人主張其權利時必須提示新型專利技術報告以先行警告之法理，爰提案修正「專利法第一百零四條」條文修正草案，以更正其疏漏。是否有當？請公決。

說明：

- 一、我國專利法第一百零四條乃參酌日本實用新案法第二十九條之二之規定，該法明訂，新型專利權人行使其權利時，應踐行提示新型專利技術報告進行警告，非經提示技術報告予以警告不得行使其權利。惟我國專利法第一百零四條於規定上有所疏漏，未將「非經提示技術報告不得行使其權利」等字句納入其中，以致專利權人每當行使其權利時即成為警告他人之情況，以及法院對於提示技術報告與否而是否受理該案件之見解有所不一。
- 二、依現行專利法第一百零四條規定：「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。」爰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，導致新型專利權的權利內容存有相當程度的不安定性及不確定性。為防止利權濫用，影響第三人對技術之利用及開發，並於行使權利時有客觀之判斷資料，現行法遂規定，行使新型專利權時，應提新型技術報告進行警告。
- 三、從專利法第一百零四條條文觀之，本條條文採強制規定的「應」，然查專利法第一百零四條之立法理由認為，提示技術報告進行警告，僅係防止權力濫用，並非在限制人民的訴訟權利，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。條文與立法理由之間的矛盾，造成現行實務上對於是否將提示新型專利技術報告並進行警告列為主張新型專利權之要件，見解亦不一致，使得專利法第一百零四條因此似乎僅為訓示規定，而非必要踐行程序。
- 四、「提示」、「警告」雖為行使新型專利權的樣態之一，但「提示」、「警告」並非主張本法新型專利權的必要程序，並不受現行法規範。新型專利權人於主張權利之前，既使未提

立法院第 8 屆第 1 會期第 5 次會議議案關係文書

示技術報告進行警告，法院依然會受理並進行訴訟，但仍有因未提示技術報告而未進行實質審判予以駁回者。

- 五、依我國對於新型專利採形式審查，並未對實體要件進行審查即給予專利權之特性，縱使取得專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告以佐其專利之有效性，並專利權人於行使其權利時應提示並進行警告，始為該當權利之行使。惟提示新型專利技術報告進行警告依現行法規定，並非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並警告，表面上雖得行使權利，但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。因此，提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件一之，並進行警告後方得行使專利法賦予之權利，包括損害賠償請求權，未經提示技術報告進行警告後，應不得主張其新型專利權。因而可使得技術報告在行使新型專利權的地位更為重要，落實侵權行為發生時，以專利法做為救濟途徑的特別法地位。
- 六、爰此，宜將「提示」、「警告」列為主張本法侵權行為態樣之先行程序，以落實專利權人主張其新型專利權時必須提示新型專利技術報告以先行警告之法理，以達專利法鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展之立法意旨。特擬具《專利法》第一百零四條修正草案。

提案人：許忠信

連署人：高志鵬	黃偉哲	林世嘉	蕭美琴	尤美女
陳歐珀	蘇震清	黃文玲	林岱樺	林佳龍
魏明谷	李應元	陳其邁	趙天麟	許智傑
田秋堇	李俊俔	邱志偉		

專利法第一百零四條條文修正草案對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第一百零四條 新型專利權人行使新型專利權時，應先提示新型專利技術報告進行警告。非經提示與該新型專利登記相關之新型專利技術報告進行警告後，不得主張其權利，包括損害賠償請求權。</p>	<p>第一百零四條 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。</p>	<p>一、我國專利法第一百零四條乃參酌日本實用新案法第二十九條之二之規定，該法明訂，新型專利權人行使其權利時，應踐行提示新型專利技術報告進行警告，非經提示技術報告予以警告不得行使其權利。惟我國專利法第一百零四條於規定上有所疏漏，未將「非經提示技術報告不得行使其權利」等字句納入其中，以致專利權人每當行使其權利時即成為警告他人之情況，以及法院對於提示技術報告與否而是否受理該案件之見解有所不一。</p> <p>二、爰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，導致新型專利權的權利內容存有相當程度的不安定性及不確定性。為防止利權濫用，影響第三人對技術之利用及開發，並於行使權利時有客觀之判斷資料，現行法遂規定，行使新型專利權時，應提新型技術報告進行警告。</p> <p>三、從專利法第一百零四條條文觀之，本條條文採強制規定的「應」，然查專利法第一百零四條之立法理由認為，提示技術報告進行警告，僅係防止權力濫用，並非在限制人民的訴訟權利，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦</p>

非當然不受理。條文與立法理由之間的矛盾，造成現行實務上對於是否將提示新型專利技術報告並進行警告列為主張新型專利權之要件，見解亦不一致，使得專利法第一百零四條因此似乎僅為訓示規定，而非必要踐行程序。

四、「提示」、「警告」雖為行使新型專利權的樣態之一，但「提示」、「警告」並非主張本法新型專利權的必要程序，並不受現行法規範。新型專利權人於主張權利之前，既使未提示技術報告進行警告，法院依然會受理並進行訴訟，但仍有因未提示技術報告而未進行實質審判予以駁回者。

五、依我國對於新型專利採形式審查，並未對實體要件進行審查即給予專利權之特性，縱使取得專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告以佐其專利之有效性，並專利權人於行使其權利時應提示並進行警告，始為該當權利之行使。惟提示新型專利技術報告進行警告依現行法規定，並非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並警告，表面上雖得行使權利，但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。因此，提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件一之，並進行警告後方得行使專利法賦予之權利，包括損害賠償請求權，未經提示技術報

		<p>告進行警告後，應不得主張其新型專利權。因而可使得技術報告在行使新型專利權的地位更為重要，落實侵權行為發生時，以專利法做為救濟途徑的特別法地位。</p> <p>六、爰此，宜將「提示」、「警告」列為主張本法侵權行為態樣之先程序，以落實專利權人主張其新型專利權時必須提示新型專利技術報告以先行警告之法理。</p>
--	--	--

