



以近期實務見解探詢寄發侵害專利權警告函之界線（第 354 期 2024/07/25）

蔣瑞安* 律師



專利法第 1 條即開宗明義地表示專利法的立法目的是為了鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展。進一步而言，專利法的基本法理就是所謂的「以公開技術換取排他權。不過專利權人對於侵權之人固得依專利法第 96 條請求排除侵害；但專利法所提供的「排他權」，並未保障專利權人濫用專利權，而造成不公平競爭的情形。對此，早期實務見解（改制前的行政法院 89 年度判字第 914 號判決）即言近旨遠的表示，事業在專利權受侵害時，常會藉由發函的方式來表明專利權受到侵害的情形，一般來說這就是典型的排除專利權侵害的行為。但如果事業是基於競爭目的，以寄發警告函的方式使對手的交易相對人心生畏懼，而拒絕與其交易，將造成不公平競爭的情形，則非專利法所保障正當行使權利的行為，而有牴觸公平交易法第 25 條的情形。對此，為了使行為人釐清寄發警告函的適法性，公平交易委員會於民國 86 年通過了「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」（下稱處理原則），並隨著實務發展而更迭修正。以下就以該處理原則為基礎，檢視近期實務對於寄發侵害專利權警告函適法性的見解為何。

二、處理原則的主要內容

首先就定義而言，只要函件的內容是要告知交易相對人，寄件者的競爭對手有侵害專利權的行為，此時函件名稱不論稱作敬告函、律師函、公開信等等，公平交易委員會都認為這是屬於寄發警告函的行為。至於寄發警告函需要履行那些程序，才算依照專利法而正當的行使專利權呢？處理原則第三點認為：當競爭對手侵害專利權的事實，已經由法院所認定。又或者是將可能侵害專利權的物品送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，如果是新型專利，應同時提示新型專利技術報告；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。事業在這兩種情形下寄發警告函，公平交易委員會認為是屬於正當行使權利的行為。除上述兩種情形外，處理原則第四點還規範了第三種情形，也就是當事業同時踐行：(一) 發函前已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。(二) 於警告函內敘明專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實，使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。(三) 如為新型專利，為上述通知或發函時，應提示新型專利技術報告。此時事業寄發警告函的行為，同樣也會被主管機關認為是屬於正當排除侵害的行為。但相較於前兩者，第三種正當行使權利的手段顯然較為繁瑣。至於事業如果沒有遵循上述三種程序而逕行寄發警告函，依照處理原則第五點規定，事業此時即有牴觸公平交易法第 25 條之虞，同時也有可能構成公平交易法第 24 條，所謂不得損害他人營業信譽規定之違反。

三、近期法院實務對於不當行使專利權的認定

(一) 智慧財產及商業法院 112 年度民公訴字第 1 號民事判決

本件兩造均為臺灣晶片製造廠商，被告於民國 111 年間以原告生產的晶片已侵害其美

* 任職台一國際法律事務所



國專利為由，分別寄發警告函予原告及原告的交易相對人。首先法院認為行為人要符合公平交易法的規範，第一要確實擁有權利得以行使；第二則是行使權利的行為不得對競爭秩序造成影響。本件被告於警告函中，除有清楚敘明該專利的內容外，尚有檢附侵權分析報告，足以使受信者知悉該專利權可能受到侵害的事實。既然被告的行為目的在於排除侵害，此時自然沒有公平交易法第 24 條的違反。但被告在寄發警告函的當下，該美國專利因為沒有繳費而經美國專利商標局公告失效。被告疏於查證該美國專利的效力，而誤對原告之交易相對人主張當時失效的專利權，造成交易秩序的混亂，顯然已牴觸公平交易法第 25 條的規定。被告除在本件訴訟中應對原告負賠償責任外，額外還需遭受公平交易委員會處分。

(二) 智慧財產及商業法院 112 年度民公訴字第 8 號民事判決

本件原告主張：被告以原告生產的商品侵害到他的新型專利及發明專利，於民國 112 年間寄發多份警告函給原告的下游通路，但在函件中全然並未檢附技術報告及鑑定報告，原告的通路因為被告寄發警告函而下架相關商品，因此原告認為被告已違反公平交易法之相關規定。但法院認為，被告所寄發的函件內容，僅說明被告擁有上述專利，提示專利法相關規定及告知受領信函廠商不要再銷售或侵害上述專利，並未指控原告有涉及侵害專利權的行為，因此不認為被告寄發的函件屬於警告函。既然被告並不是寄發警告函的行為，被告並未於函件中檢附相關技術報告，自然沒有違背處理原則的相關規定，因此駁回原告的請求。

四、小結

依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定，公平交易法第 45 條訂有明文。而公平交易委員會所通過的處理原則，自然是事業於寄發侵害專利權警告函時的一個重要依憑。從近期的實務觀察，法院確實會檢視行為人是否為專利權人，以及是否踐行處理原則第三點或第四點之先程序。事業依專利權人的地位，依法得以行使專利權固非無見，但仍應注意是否有濫用權利，又或者是破壞公平交易秩序的情形，以免遭受額外之不利益。

資料來源：

- 1 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
- 2 行政法院 89 年度判字第 914 號判決
- 3 智慧財產及商業法院 112 年度民公訴字第 1 號民事判決
- 4 智慧財產及商業法院 112 年度民公訴字第 8 號民事判決