

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民公訴字第8號

原告 中華大雄股份有限公司

法定代理人 潘睿緒

訴訟代理人 陳慶尚律師

複代理人 王兆華律師

被告 劉宇祥

訴訟代理人 林子強律師

上列當事人間請求公平交易法損害賠償事件，本院於民國110年1月24日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：

(一)原告向訴外人波意設計有限公司（下稱波意公司）採購其自行開發製造之DBC-D101ET1、DBC-D102ET1兩款遙控器（以下合稱系爭遙控器）後，透過燦坤實業股份有限公司（下稱燦坤）、大潤發流通事業股份有限公司（下稱大潤發）、全國電子股份有限公司（下稱全國電子）等經銷商販售，詎被告於民國108年6月6日、同年月18日在未經任何公正之專業鑑定機構鑑定或司法判決之情形下，分別寄發律師函予原告及燦坤、全國電子、大潤發等經銷商，指稱系爭遙控器侵害被告所有新型第M539743號「可鎖碼之單鍵搜尋式遙控器」專利（下稱系爭專利），致原告受有系爭遙控器下架及營業信譽之損失。被告雖為自然人，但既有能力研發系爭專利與原告系爭遙控器競爭，仍屬公平交易法所稱之事業，竟怠於查核而逕自寄發上開律師函，不符合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（下稱警告函處理原則）第3點、第4點要件，非屬行使權利之正當行為，其律師函未敘明侵害之具體事實，係以積極欺罔方

式致影響交易秩序，已違反公平交易法第24條、第25條規定，爰依公平交易法第30條、第31條、民法第184條第1項前段、後段及第2項、第195條第1項規定，請求擇一為原告有利之判決。

(二)系爭遙控器為電子產品，縱被告對原告提起之侵害專利權民事訴訟，業經法院駁回被告之請求而確定，但系爭遙控器已因過時、性能減損等因素遭市場淘汰，當時原告之經銷商接獲被告律師函後，即異常地於空調遙控器旺季結束前大量且密集退貨，足證兩者間有因果關係。又系爭遙控器之型號DBC-D101ET、型號DBC-D102ET1售價分別為新臺幣（下同）190元、237元，庫存分別為2,953台、7,217台，則以系爭遙控器之銷售淨利作為原告財產上損害，被告應負擔損害賠償金額共計為227萬1,499元（計算式：190元×2,953台+237元×7,217台=2,271,499元），另請求被告應此造成原告商譽損失50萬元，共計277萬1,499元。

(三)並聲明：

1.被告應給付原告277萬1,499元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

2.訴訟費用由被告負擔。

3.願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：

(一)被告寄發律師函予燦坤、全國電子、大潤發等經銷商前，已先通知原告可能侵害系爭專利之事實，律師函中除表明系爭專利號數、附有新型專利技術報告及說明搜尋鍵、鎖碼鍵與編碼器之構造及組合之創作內容外，並告知於收信當下正販售之系爭遙控器，使其足以知悉系爭專利可能受有侵害之事實，已符合警告函處理原則第4點規定，是被告乃出於權利之正當行使，原告僅泛稱被告寄發律師函恫嚇其經銷商云云，並未指明何以有影響交易秩序之欺罔或顯失公平情事，不應率認被告已違反公平交易法第25條規定。

01 (二)被告僅寄發律師函予特定經銷商，相較於原告鋪貨通路共計
02 千餘家門市，被告所通知及影響者特定且有限，亦無原告所
03 稱恫嚇等行為，不該當公平交易法所謂「不當對外散發」並
04 造成限制競爭或不公平競爭之結果。又被告寄發律師函後，
05 未進一步聲請假扣押或定暫時狀態處分等禁止原告及其下游
06 通路繼續販售系爭遙控器，原告未證明退貨原因全係基於被
07 告寄發律師函，不得逕將其未賣出之過期存貨均推卸為被告
08 所致，事實上大潤發曾函覆被告將於5日後恢復銷售系爭遙
09 控器，顯見系爭遙控器之銷售不應受被告行為所影響或影響
10 甚微，故原告所稱受有之損害與被告行為間，欠缺責任成立
11 因果關係。況原告與其經銷商應採寄賣模式，該些商品既未
12 售出與消費者，自不生原告對各經銷商之貨款請求權，實未
13 受有任何實質損害。另原告泛稱其因被告行為受有商譽損失
14 50萬元云云，亦無根據，不應准許。

15 (三)並聲明：

16 1.原告之訴駁回。

17 2.訴訟費用由原告負擔。

18 3.若受不利判決，願供擔保，請准宣告免假執行。

19 三、本件不爭執事項（見本院卷第174頁至第175頁）：

20 (一)被告為系爭專利之專利權人，專利權期間自106年4月11日起
21 至115年10月19日止。

22 (二)原告向波意公司採購系爭遙控器後販售。

23 (三)被告於108年6月6日以律師函通知原告，表示系爭遙控器侵
24 害其系爭專利，要求原告停止販賣、進口、製造系爭遙控
25 器，並回收、銷毀已流入各通路之產品。原告則於同年月18
26 日以律師函檢附比對分析結果，向被告回覆系爭遙控器並無
27 侵害系爭專利情事。

28 (四)被告於108年6月18日以律師函通知原告經銷商即燦坤，表示
29 系爭遙控器侵害其系爭專利，請燦坤停止販售原告之系爭遙
30 控器。

01 (五)被告於108年間在本院對原告、波意公司提起侵害專利權有
02 關財產權爭議事件之民事訴訟，請求原告與波意公司連帶賠
03 償其10萬元本息，及停止製造、販賣並回收、銷毀全部侵害
04 其專利權之系爭遙控器，暨登報道歉等，經本院於109年2月
05 10日以108年度民專訴字第74號民事判決，審認系爭遙控器
06 並未落入系爭專利請求項1、2、3之文義或均等範圍為由，
07 駁回被告之請求；嗣被告提起上訴後，復由本院二審於同年
08 9月17日以109年度民專上字第14號民事判決駁回上訴而確
09 定。

10 四、得心證之理由：

11 (一)查原告向波意公司採購系爭遙控器後透過經銷商販售，被告
12 先於108年6月6日以律師函通知原告，表示系爭遙控器侵害
13 其系爭專利，要求原告停止販賣、進口、製造系爭遙控器，
14 並回收、銷毀已流入各通路之產品，原告則於同年月18日以
15 律師函檢附比對分析結果，向被告回覆系爭遙控器並無侵害
16 系爭專利情事。嗣原告之經銷商燦坤、大潤發、全國電子分
17 別於108年6月18日、108年6月20日、108年7月9日接獲被告
18 委請寄發律師函，指稱原告販售之系爭遙控器侵害被告系爭
19 專利，並要求停止販售系爭遙控器等情，為兩造所不爭執，
20 有前揭被告所為108年6月6日律師函、108年6月18日律師
21 函、原告所為108年6月14日回覆之律師函、全國電子110年1
22 1月18日110年全電字第0162號函及所附律師函、大潤發108
23 年6月函文等件在卷可查（見本院卷第31頁至第34頁、第37
24 頁至第39頁、第43至第46頁、第291頁至第299頁、第321頁
25 至第323頁），應堪信實。原告主張被告上開寄發律師函予
26 其經銷商，未依警告函處理原則第3條、第4條規定而為，致
27 其受有財產上損失及商譽損失，顯違反公平交易法第24條、
28 第25條規定，且該當民法第184條第2項之要件，故依公平交
29 易法第30條、第31條、民法第184條第1項前段、同條項後
30 段、同條第2項及第195條第1項之規定，請求被告負損害賠
31 償責任等語，但為被告所否認，並以上開情詞置辯。

01 (二)經查：

- 02 1.按我國為維護交易秩序與消費者利益，確保自由與公平競
03 爭，促進經濟之安定與繁榮，特制定本法；其他提供商品或
04 服務從事交易之人或團體，為本法所稱之事業；本法所稱競
05 爭，指二以上事業在市場上以較有利之價格、數量、品質、
06 服務或其他條件，爭取交易機會之行為，公平交易法第1
07 條、第2條第1項第2款、第4條分別定有明文。準此，不論為
08 法人或自然人，其為獨立而繼續從事生產、商品交易或提供
09 服務之行為，在市場從事競爭活動者，均受公平交易法之規
10 範。本件被告自承兩造間先前有生意往來關係，在寄發律師
11 函前，曾提出原告可將系爭遙控器賣與被告代為銷售之解決
12 方案等語（見本院卷第310頁），可見被告並未爭執兩造間
13 具有競爭關係，且實際上確有提供商品從事交易之行為，依
14 前揭說明，被告自屬公平交易法所規範之事業。基此，被告
15 以自己名義委請律師寄發律師函予原告經銷商即燦坤、大潤
16 發、全國電子之行為，應受公平交易法之規範，先予敘明。
- 17 2.按依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不
18 適用本法之規定，公平交易法第45條定有明文。是智慧財產
19 權人依著作權法、商標法及專利法所賦予之權限行使其權
20 利，倘所為不符「正當行為」之要件，公平交易法始得介入
21 規範。然因公平交易法係以「競爭」概念之保護為核心，而
22 智慧財產權法係以權利之授與及保護為目的，二者立法意旨
23 不同，所保護之法益互殊，故公平交易法介入智慧財產權之
24 口頭或書面警告行為，自應以其權利之非正當行使，致造成
25 不公平競爭為前提要件。又專利權人享有何種專利法上權
26 利，應依專利法之角度解釋，倘專利權人濫用專利法賦予權
27 利，而對市場或競爭對手造成不公平競爭之結果，即屬規範
28 市場競爭之公平交易法範疇，故公平交易法第45條有關依專
29 利法行使權利之正當行為規定之解釋，除據專利法規定判斷
30 專利權人所具有之權利，亦須依公平交易法相關規定，審視
31 權利之行使是否正當，專利權人有無權利濫用形成不公平競

爭行為之情事，方屬妥適。至是否違反公平交易法之判斷，應僅以其在形式上是否已踐行權利行使之正當程序為已足，尚不及於實質上是否有侵權之事實認定。而警告函處理原則係公平交易委員會為審理事業對他人散發侵害智慧財產權警告函案件，是否符合公平交易法第45條行使權利之正當行為所為之例示性函釋，未對人民權利之行使增加法律所無之限制，於法律保留原則無違，亦不生授權是否明確問題，與憲法尚無牴觸，司法院大法官會議釋字第548號解釋可資參照。故警告函處理原則關於事業應踐行如何先行程序之規定，雖不失為事業有無權利濫用情事之判斷基準，然有無違反公平交易法第24條、第25條規定，仍應審酌是否符合各該規定之要件。再者，警告函處理原則係關於事業是否違反公平交易法規定之判斷基準，性質上屬實體法，本件應適用行為時之104年12月24日修正公布者判斷。原告主張被告寄發律師函予其經銷商之行為違反公平交易法第24條、第25規定，自應就被告發函違反警告函處理原則，及違反公平交易法上開規定之要件負舉證責任。

3. 次按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116條定有明文。因專利法對於新型專利採形式審查，未就實體要件進行審查即給予專利權，基此特性，縱使取得新型專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告佐證其專利之有效性，乃明定提示新型專利技術報告為新型專利權人主張權利之要件，若未提示即進行警告，自難謂係權利之正當行使。依公平交易法第45條規定意旨，必依專利法第116條規定進行警告，方屬行使權利之正當行為而無公平交易法之適用（最高法院109年度台上字第3133號民事判決意旨參照）。又事業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，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，使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實等踐行確認權利受侵害程序，

始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，此為警告函處理原則第4點所明示。而查：

(1)被告為系爭專利之專利權人，專利權期間106年4月11日起至115年10月19日，且向經濟部智慧財產局申請取得系爭專利之新型專利技術報告，該報告之審查結果顯示系爭專利請求項1至3之比對結果代碼均為「6」，即代表「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻」等情，為兩造所不爭執，並有被告108年6月6日律師函所附之新型技術報告、本院108年度民專訴字第74號民事判決、本院109年度民專上字第14號民事判決等件影本在卷為憑（見本院卷第33頁至第34頁、第47頁至第94頁），且經本院依職權調取前揭卷宗核閱屬實，應堪予認定，是被告自得於系爭專利之專利存續期間合法行使專利法所賦與專利權人之排他性權利。

(2)被告於108年6月6日委請律師寄發律師函予原告，表示系爭遙控器侵害其系爭專利，要求原告停止販賣、進口、製造系爭遙控器，並回收、銷毀已流入各通路之產品，並檢附前揭新型專利技術報告等情，為兩造所不爭執，且有108年6月6日律師函及所附之技術報告等件在卷可查（見本院卷第31頁至第34頁），足見被告係因認原告所販售系爭遙控器涉及侵害其所有之系爭專利，始於前揭律師函敘明上情，並要求被告停止侵害行為，核其內容，被告寄發律師函予原告之行為確屬權利之正當行使，且符合警告函處理原則之相關規定。又被告事先通知可能侵害系爭專利之原告請求排除侵害後，原告於108年6月18日即回函否認侵權，嗣被告再於108年6月18日起寄發律師函予原告經銷商即燦坤、大潤發、全國電子等情，復經本院認定如前，觀諸該等律師函內容記載略以：

「被告已向經濟部智慧財產局針對可鎖碼之單鍵搜尋式遙控器取得新型專利（即系爭專利），依新型專利技術報告之審查結果具有專利要件，足以對他人主張排他之專利權，而受文者所陳列由原告提供之空調遙控器產品（商品型號DBC-D101ET1、DBC-D102ET1，即系爭遙控器）的操作原理，亦同樣

01 標榜一鍵搜尋鍵與一鍵鎖碼鍵，其操作步驟已完全涵蓋上開
02 專利權，請停止侵害對專利權之侵害」等語，被告於律師函
03 並檢附系爭專利之新型專利技術報告，此有律師函等件在卷
04 可稽（見本院卷第37頁至第39頁、第293頁至第299頁），是
05 被告於律師函除具體敘明系爭專利號數、權利範圍及系爭遙
06 控器可能侵害該專利權等情外，亦提出新型專利技術報告以
07 佐證系爭專利之有效性，足以使原告經銷商即燦坤、大潤
08 發、全國電子知悉系爭專利可能受有侵害之事實，則被告已
09 踐行專利法第116條規定之主張權利要件，核屬依專利法行
10 使權利之正當行為，揆諸前揭說明，被告寄發上開律師函予
11 經銷商即燦坤、大潤發、全國電子之行為，核屬依專利法行
12 使權利之正當行為，自應不適用公平交易法之規定。

- 13 (3)原告雖主張被告未經專業鑑定機構或司法機構確認，即隨意
14 指摘原告侵害系爭專利，又未敘明侵害之具體事實，恫嚇其
15 經銷商等均係侵害系爭專利之行為主體，係以欺罔方式，散
16 布足以損害原告營業信譽之不實情事，並影響交易秩序云
17 云，惟按公平交易法第25條為一概括性規定，適用該條規
18 定，應符合「補充原則」，即僅能適用於公平交易法其他條
19 文規定所未涵蓋之行為，若其他條文規定對於某違法行為已
20 涵蓋殆盡，即該個別規定已充分評價該行為之不法性，或該
21 個別規定已窮盡規範該行為之不法內涵，則該行為僅有構成
22 或不構成該個別條文規定的問題，而無由再依本條加以補充
23 規範之餘地。而事業發侵害專利權之警告函時，倘先經踐行
24 確認程序（取得法院一審判決者或經專業鑑定機構之鑑定報
25 告並事先通知可能侵害之製造商者），即屬權利之正當行
26 使，而得排除公平交易法之適用；對於未附法院判決或前開
27 侵害鑑定證明之警告函，倘函中已據實敘明專利權範圍、內
28 容及具體侵害事實，且無公平交易法規定事項之違反，亦屬
29 權利之正當行使，此觀警告函處理原則第3、4點規定即明。
30 本件被告108年6月6日寄發律師函予原告表明其所販售系爭
31 遙控器侵害其系爭專利後，再於108年6月18日起寄發律師函

予原告之經銷商即燦坤、大潤發、全國電子，指稱原告銷售系爭遙控器侵害其系爭專利，請其等停止販售等語，觀諸內容（見本院卷第37頁至第39頁、第293頁至第299頁），並無陳述或散布足以損害原告營業信譽之不實情事，核其目的係為停止侵權行為，尚非以損害原告為目的，或散布足以損害原告營業信譽之不實情事，當無違反公平交易法第24條規定可言。又被告係先寄發律師函予原告，再寄發其販售系爭遙控器之經銷商，即已事先通知涉及侵權之對象請求侵害之排除，是足認原告已充分知悉有關本件專利權侵權爭議之情形，自有其攻擊防禦之能力，並有澄清說明之機會，是被告之發函行為核屬被告說明自身專利權及排除侵害之通知，符合公平競爭之意旨，尚難逕認逾越保護權利之正當程度，應屬合致公平交易法第45條規定依照專利法行使權利之正當行為，難認業已違反公平交易法之規定。況原告對於被告寄發律師函之行為係以競爭之目的而陳述或散布足以損害其營業信譽之不實情事乙節，並無提出積極事證以實其說；又其所提出經銷商退貨單據（見本院卷第187頁至第244頁、第261頁至第273頁），其中潤泰創新國際股份有限公司部分是否屬於原告經銷商、品名「HTT自動搜尋冷氣萬用遙控器」是否為系爭遙控器等情，均屬有疑，且無從證明該等單據所示退貨確為被告寄發律師函所致，實難認已舉證證明被告前開發函行為，導致其交易相對人或潛在交易相對人與其所生交易或潛在交易機會受影響，而足以影響交易秩序，致妨礙交易之不公平競爭情事。綜此，原告此部分主張，洵屬無據。

4.按事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。侵害人如因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額，公平交易法第30條、第31條分別定有明文。本件被告並無違反公平交易法第24條、第25條規定行為，業經本院認定如前，則原告自無從依同法第30

01 條、第31條規定，請求被告負損害賠償責任及懲罰性賠償金
02 責任。

03 5.另原告主張公平交易法第24條、第25條規定及警告函處理原
04 則均屬保護他人之法律，被告違反各該規定，構成民法第18
05 4條第2項規定之侵權行為；又被告怠於查核系爭遙控器是否
06 侵權，即濫發警告函予原告經銷商，並對原告濫行起訴，造
07 成原告對系爭遙控器所有權遭不法侵害、系爭遙控器價值貶
08 損而受有純粹經濟上之損失及名譽侵害，已分別違反民法第
09 184條第1項前段、後段之侵權行為，應依民法第184條第1項
10 前段、後段及同條第2項、同法第195條第1項規定負損害賠
11 償責任乙節，茲查：

12 (1)按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責
13 任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。違
14 反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能
15 證明其行為無過失者，不在此限。民法第184條第1項前段、
16 後段及第2項固各有明文。然權利人應證明行為人不法侵害
17 其權利或加損害於他人，始得向行為人行使損害賠償請求
18 權。

19 (2)觀諸公平交易法針對違反公平交易法相關規定致侵害他人權
20 益而有之損害賠償責任，係規定於公平交易法第30條、第31
21 條與民法間之法律體系與請求權基礎並不相同，且公平交易
22 法前開損害賠償之規定顯為民法侵權行為之特別規定，原告
23 以被告違反公平交易法之相關規定，而援引民法侵權行為相
24 關規定作為本件請求權基礎，已屬有誤。又被告寄發律師函
25 予經銷商之行為既未違反公平交易法相關規定，業經本院認
26 定如前，是被告依據當時仍有效存在之專利權行使排除侵害
27 通知行為，並不涉侵權行為之故意或過失，觀諸該律師函內
28 容亦無不實或欺罔內容，實非屬不法加害行為，自無原告所
29 述不法侵害或違反保護他人法律之情事。

30 (3)再者，被告於108年間在本院對原告、波意公司提起侵害專
31 利權有關財產權爭議事件之民事訴訟，請求原告與波意公司

連帶賠償其10萬元本息，及停止製造、販賣並回收、銷毀全部侵害其專利權之系爭遙控器，暨登報道歉等，經本院於109年2月10日以108年度民專訴字第74號民事判決，審認系爭遙控器並未落入系爭專利請求項1、2、3之文義或均等範圍為由，駁回被告之請求；嗣被告提起上訴後，復由本院二審於同年9月17日以109年度民專上字第14號民事判決駁回上訴而確定等事實，為兩造所不爭執，有上開民事判決在卷可參（見本院卷第47頁至第94頁），並經本院依職權調取上開卷宗查核無誤，觀其內容，可知被告本於其為系爭專利之專利權人，並取得系爭專利之新型專利技術報告，因認系爭遙控器落入系爭專利請求項1、2、3之文義或均等範圍，而向本院提起另案侵害專利權有關財產權爭議事件之民事訴訟，兩造於另案審理期間對於系爭遙控器是否構成對於系爭專利之文義侵害或均等侵權等事項互有主張，已難認被告有濫行訴訟之情；又本院於另案訴訟雖以系爭遙控器並未落入系爭專利之文義或均等範圍，而認被告於另案主張原告販售之系爭遙控器侵害其系爭專利，並無理由，且駁回其所請損害賠償、排除侵害、登報道歉等聲明，惟法院對於訴訟案件之判斷，涉及法院關於事實認定及法律見解之採擇，並非當事人於起訴前所能明知，且人民認其私法上之權利受侵害時，依民事訴訟程序請求法院裁判之訴訟權，係受憲法保障，非得任意剝奪或限制，故另案判決結果實係法院對證據取捨、心證形成後所為，尚難以本院駁回被告另案訴訟且確定此一客觀事實，即謂被告起訴時主觀上有侵害原告權利之故意或過失而屬侵權行為，此與憲法保障人民訴訟權之宗旨亦屬有違。

(4)是以，原告所舉事證未能證明被告有濫發警告函予原告經銷商或濫行起訴之侵權行為，則其依民法侵權行為之相關規定，請求被告應負損害賠償責任，並給付其277萬1,499元本息，洵屬無據。

01 五、綜上所述，被告本於系爭專利之專利權人所寄發律師函予經
02 銷商行為乃為權利之正當行使，難認有違反公平交易法第24
03 條、第25條規定及警告函處理原則第3、4點之情形，且依原
04 告所提證據資料無法證明被告係為競爭目的，於明知系爭遙
05 控器無侵害系爭專利之情形下，以不實陳述或散布損害原告
06 之營業信譽，及以欺罔或顯失公平之行為而致影響交易秩序
07 ，亦無法證明被告有侵害其權利之行為。從而，原告依公平
08 交易法第30條、第31條規定、民法第184條第1項前段、後段
09 及第2項、同法第195條第1項規定，請求被告賠償其財產上
10 損失及商譽損失共計277萬1,499元本息，均屬無據，應予駁
11 回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失所依附，應
12 併予駁回。

13 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之
14 證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論
15 列，附此敘明。

16 七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法
17 第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

18 中 華 民 國 111 年 1 月 12 日

19 智慧財產第三庭

20 法 官 潘曉玫

21 以上正本係照原本作成。

22 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

23 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

24 中 華 民 國 111 年 1 月 12 日

25 書記官 李建毅