智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民暫字第14號

聲　請　人　廣閎科技股份有限公司
法定代理人　林明璋
代　理　人　彭國洋律師（兼送達代收人）
　　徐念懷律師
輔　佐　人　林文昱專利師
代　理　人　陳溫紫律師
相　對　人　力士科技股份有限公司
法定代理人　張晉誠
代　理　人　劉偉立律師
　　侯羽欣律師

上列當事人間請求聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下：

主　文

聲請駁回。

聲請程序費用由聲請人負擔。

理　由

一、聲請意旨略以：

兩造均屬臺灣製造晶片之廠商，主要營業內容均為功率半導體元件（功率金氧半場效電晶體）之研發設計與銷售，產品應用領域包含手機、筆記型電腦、電視、電源供應器等電子產品，是兩造間具競爭關係。相對人為美國第7,812,409號專利（下稱系爭美國專利1）及第7,629,634號專利（下稱系爭美國專利2）之專利權人，系爭美國專利1已於民國107年10月12日經美國專利商標局（USPTO）認定未繳費而公告失效，嗣雖於112年5月24日復權，惟依據美國專利法35 U.S.C.§41（c）（2）規定，系爭美國專利1效力仍不及於107年10月12日（系爭美國專利1年費6個月優惠期到期日）至112年5月24日，有中用權（intervening rights)之適用。詎相對人未檢附任何侵權結論之專利侵權鑑定報告，且明知或具重大過失而不知系爭美國專利1於107年11月19日經美國專利商

標局公告失效，貿然於111年5月23日寄發專利侵權警告函與聲請人及華碩電腦股份有限公司（下稱華碩公司），空言泛稱聲請人生產製造之晶片（即型號iW8001P晶片，下稱系爭晶片）侵害系爭美國專利1，而樂山無線電股份有限公司（下稱樂山公司）產生之型號701 LRC L2N700SLT1G MOSFET晶片，及華碩公司生產之型號ASUS E410M筆記型電腦內由強茂股份有限公司（下稱強茂公司）生產之型號2N7002K MOSFET晶片，均有使用系爭晶片，即侵害系爭美國專利1（下稱第1次警告函）；於111年9月24日寄發專利侵權警告函與技嘉科技股份有限公司（下稱技嘉公司）美國分公司及華碩公司美國分公司，以系爭美國專利2請求項1之簡易對比圖，即泛稱系爭晶片侵害系爭美國專利2，而技嘉公司生產之型號X570 AORUS Elite主機板內由樂山公司封裝製成之型號L2N7002SLT1G晶片，及華碩公司生產之型號ASUS E410M筆記型電腦內由強茂公司生產之型號2N7002KDW、2N7002K MOSFET晶片，均有使用系爭晶片，即侵害系爭美國專利2（下稱第2次警告函）；於111年10月21日未檢附其他新資料，再次寄發專利侵權警告函與華碩公司美國分公司，重申第2次警告函內容（下稱第3次警告函），更於111年10月28日寄發電子郵件要求華碩公司應禁用ODM廠商即強茂公司之產品，卻未曾對聲請人為任何法律行動，顯係陳述或散布損害聲請人營業信譽之不實情事，同時未踐行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）第4點規定之先行程序，逕發警告函與非製造商者，以欺罔行為從事不公平競爭，違反公平交易法第24條、第25條規定，是兩造間確有爭執之法律關係存在。且系爭美國專利1既已於107年11月19日失效，於112年5月24日復權，期間有中用權（intervening rights)之適用，聲請人自無侵權可能，次經聲請人委託專業事務所進行鑑定，系爭晶片並無落入系爭美國專利1、2之範圍，上開使用系爭晶片之組件或產品自無侵害系爭美國專利1、2之專利權，聲請人若依

公平交易法第30條、民法第184條、第195條第1項規定請求相對人負損害賠償責任；及依公平交易法第29條規定請求相對人排除、防止侵害，顯具有勝訴可能性。又相對人上開行為已致相關品牌廠商或代工廠要求聲請人、強茂公司進行說明，並全面檢討有無侵害相對人全部美國專利權之可能，聲請人之客戶強茂公司亦受到相關品牌廠商轉單、收回庫存之不安壓力，而聲請人於111年7月至11月平均每月銷售強茂公司之晶片數量及金額相較111年1月至6月平均每月為871片、新臺幣（下同）1,149萬791元，已下降至523片、752萬1,905元，衰退幅度達百分之40，已屬急迫危險，如繼續放任相對人濫發警告函，將影響聲請人與強茂公司間之商業合作與商譽而難以回復，造成聲請人難以彌補之重大損害，並影響市場公平競爭秩序，有礙產業技術發展及社會公共利益。爰依智慧財產案件審理法第22條、民事訴訟法第538條規定，聲請定暫時狀態假處分。惟聲請人已釋明兩造間爭執之法律關係及定暫時狀態處分之必要性，而相對人毫無任何成本之支出，則縱准本件聲請，對相對人實無任何損害，故應無需提供擔保金，如認有擔保之必要，請本院審酌聲請人已受財產損害100萬元、商譽損失4,500萬元及本件審理期間以8個月計算之營業淨利損失2,736萬元。並聲明：聲請人願提供擔保，請准裁定禁止相對人於本院112年民公訴字第1號事件判決確定前，直接或間接以任何形式對任何人陳述、散布或公開聲請人侵害系爭美國專利1、2之資訊。

二、相對人陳述意旨略以：

㈠相對人委由美國律師所寄發之警告函係針對在美國交易市場銷售侵害美國專利之產品，所涉及交易市場為美國，與我國市場無關，縱第1次警告函有寄給在我國設址之聲請人及華碩公司，所涉交易市場並不會因此改變，仍未影響我國市場競爭秩序，且聲請人亦未證明系爭晶片及後續MOSFET產品之製造、組裝、出貨均在我國，依屬地主義原則，應無我國公平交易法之適用，自無違反公平交易法第24條、第25條之可

能，且系爭晶片是否侵害系爭美國專利1、2應由美國法院管轄，我國法院並無管轄權。

㈡相對人為系爭美國專利1、2之專利權人，相對人於111年初在美國電子產品市場發現疑似有侵害其專利權之產品，委請他人於美國市場購入華碩公司生產之型號ASUS E410M筆記型電腦，經相對人拆解分析並送鑑定後，發現該電腦主機板使用之系爭晶片侵害系爭美國專利1。相對人為保障自身權利，始寄發第1次警告函，該警告函已具體說明系爭美國專利1之範圍，及華碩公司電腦使用系爭晶片侵害系爭美國專利1之情形，並附有系爭美國專利1專利文件、專利侵權比對分析。又系爭美國專利1雖曾因未繳費而暫時失效，然業於112年5月24日復權，中用權期間應為107年10月12日至112年5月23日，而華碩公司於106年12月間在○○市○○○○○○○號P5340U筆記型電腦內型號8KB（PJX138）、K72（2N7002K）晶片已有使用系爭晶片，顯非於上開中用權期間，又相對人之美國專利自97年起即全權委由美國專利代理人維護，其於106年間突然停止通知相對人相關繳費事宜，致包含系爭美國專利1之16個美國專利因未繳費而暫時失效，相對人無預見可能性且無法預見，實不可歸責於相對人，上情並為美國專利商標局為復權認定之基礎，再相對人約於111年6月間始發現失效之情，並非明知系爭美國專利1有暫時失效之情形仍寄發第1次警告函。嗣相對人再發現系爭晶片亦有侵害系爭美國專利2，因聲請人收受第1次警告函後，回覆無侵害相對人美國專利權，相對人則向已確知使用系爭晶片之品牌廠商寄發第2次警告函，該警告函已具體說明系爭美國專利2範圍，及技嘉公司型號X570 AORUS Elite主機板、華碩公司型號ASUS E410M筆記型電腦使用系爭晶片侵害系爭美國專利2情形，並附有系爭美國專利2專利文件、專利侵權比對分析，又相對人為追蹤進度乃再發第3次警告函，並補充第2次警告函內容，復因華碩公司持續使用侵權之系爭晶片，相對人業於111年11月28日在美國對華碩公司提起專利侵權訴

訟，是相對人寄發上開警告函均係屬正當行使權利行為，並非基於競爭目的。再觀諸聲請人111年第3季營業收入相較去年同期營業收入為增加，顯無大幅度減少；華碩公司111年第3季營業收入相較同年第2季營業收入更係大幅成長，而相對人於111年6月後之營業收入並未增加，足見聲請人並無因上開警告函受有損害，市場交易秩序亦未受到影響。況聲請人提出之鑑定報告為其訴訟代理人所出具，其是否有能力鑑定或有公正客觀為鑑定均有疑問，準此，聲請人顯無勝訴可能性。

㈢聲請人111年第3季營業收入相較去年同期營業收入為增加，已如前述，且依據聲請人111年報所示，其在臺灣、中國大陸及韓國以外地區之銷售比例僅佔總體營業額百分之2點01，又聲請人所稱強茂公司停止下單情事，係未來可能之損失，非現實已發生，此損失並得以金錢填補，是駁回本件聲請不會造成聲請人無法彌補之損害，對於公益影響亦小。倘若准予本件聲請，相對人將不得向任何人陳述、公開聲請人侵害美國專利之資訊，即限制相對人在美國法院提出訴訟資料或為任何說明，無非禁止相對人採取任何法律途徑維護所有專利權，形同剝奪相對人之訴訟權，造成相對人無法彌補之損害，並具有鼓勵大眾無須支出高成本費用研發，逕使用他人研發結果之意思，而阻礙產業發展、進步，嚴重損及公共利益，且聲請人在107年系爭美國專利1暫時失效前，已生產、銷售系爭晶片，自107年起以聲請人111年營業額約10億元計算相對人所受損害約為50億元，衡以聲請人現今仍繼續生產銷售系爭晶片，應屬故意侵權，相對人自得依專利法第97條第2項請求3倍損害賠償即150億元，益見相對人所受損害大於聲請人之利益。退步言之，縱認本件聲請有理由，仍應命聲請提供擔保，參照美國法院102年至106年專利侵權訴訟賠償金中位數額為美金600萬元，請求系爭美國專利1、2擔保金各美金300萬元。

三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。民事訴訟法第538條第1項定有明文。所謂爭執之法律關係，應不以法律關係已經訴訟繫屬為限，凡金錢請求以外，有繼續性且適於為民事訴訟之標的者，於當事人間發生爭執或被侵害等情形，均屬之。次按聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足；法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。智慧財產案件審理法第22條第2項、智慧財產案件審理細則第37條第1項、第3項亦有規定。準此，定暫時狀態之處分乃法院就有爭執之法律關係，為衡平救濟手段所為之保全方法，有無處分之必要性，應權衡該處分對雙方可能造成之影響，債權人因該處分獲得之利益或防免之損害，是否逾債務人所受之不利益或損害，尤應斟酌公共利益之維護等因素，綜合判斷之。

四、經查：

㈠查兩造均為臺灣晶片製造廠商，相對人為系爭美國專利1、2之專利權人，其於111年5月23日以華碩公司型號E410M筆電內使用之聲請人晶片侵害系爭美國專利1為由，分別寄發第1次警告函與聲請人、華碩公司；復於111年9月14日以技嘉公司型號X570 AORUS Elite主機板內使用之聲請人晶片侵害系爭美國專利2為由，分別寄發第2次警告函與技嘉公司、華碩公司美國分公司；又於111年10月21日重申第2次警告函內容再次寄發第3次警告函與華碩公司美國分公司；及於111年10

月28日寄發電子郵件與華碩公司，要求其禁用強茂公司產品等情，有第1次警告函2份、第2次警告函2份、第3次警告函及111年10月28日電子郵件等件在卷可稽（見本院卷一第37頁至第132頁），且為兩造所不爭執，應堪予認定。

㈡聲請人主張相對人明知系爭美國專利1已失權，仍寄發系爭警告函1之行為，係以欺罔行為從事不公平競爭，其他警告函及電子郵件，違反處理原則第4、5點規範，刻意迴避聲請人而濫發警告函與聲請人下游廠商，不實指控聲請人晶片侵害其系爭美國專利，傷害聲請人商譽及從事不公平競爭行為等情，為相對人所否認，並以前詞置辯，又聲請人業已對相對人於本院提起公平交易法除去侵害等事件之訴訟，經本院以112年度民公訴字第1號案件受理在案，足見兩造間就相對人是否違反處理原則第4、5點規範，相對人有無侵害聲請人商譽、從事不公平競爭行為，聲請人是否得請求相對人排除防止侵害行為等節確有爭執，堪認聲請人已釋明本件有得以本案訴訟確定之爭執法律關係存在。

㈢關於定暫時狀態處分之必要部分：

1.聲請人主張相對人為系爭美國專利1、2之專利權人，其未檢具任何侵權結論之專利鑑定報告，且明知或具重大過失而不知系爭美國專利1於107年10月12日經美國專利商標局公告而失權，竟於111年5月23日、111年9月24日、111年10月21日分別寄發第1次至第3次警告函與聲請人或使用系爭晶片之廠商；又於111年10月28日寄發電子郵件要求華碩公司禁用強茂公司產品，顯係陳述或散布損害聲請人營業信譽之不實情事，同時未踐行處理原則之先行程序，違反公平交易法第24條、第25條規定等情，業據其提出第1次警告函2份、第2次警告函2份、第3次警告函及111年10月28日電子郵件等件在卷可稽（見本院卷一第37頁至第132頁），且相對人並未否認其為系爭美國專利1、2之專利權人，而系爭美國專利1於107年10月12日失效後，於112年5月24日復權，並有美國商標專利局公告資料在卷可佐（見本院卷二第181頁至第185頁）

，堪認系爭美國專利1曾於107年10月12日起暫時失效，並於112年5月24日復權，則兩造間就相對人於系爭美國專利1失效期間寄發警告函行為，以及其餘寄發之警告函有無違反處理原則第4、5點規範，相對人是否違反公平交易法第24條、第25條規定有所爭執，此均與本案訴訟認定實有關聯，故於本案訴訟尚未確定前，難謂聲請人毫無勝訴之可能性。

2.至相對人雖稱：相對人委由美國律師所寄發之警告函係針對在美國交易市場銷售侵害美國專利之產品，所涉及交易市場為美國，與我國市場無關，縱第1次警告函有寄給在我國設址之聲請人及華碩公司，所涉交易市場並不會因此改變，仍未影響我國市場競爭秩序，且聲請人亦未證明系爭晶片及後續MOSFET產品之製造、組裝、出貨均在我國，依屬地主義原則，應無我國公平交易法之適用，自無違反公平交易法第24條、第25條之可能，且系爭晶片是否侵害系爭美國專利1、2應由美國法院管轄，我國法院並無管轄權云云。惟按公平交易法第5條規定：「本法所稱相關市場，指事業就一定之商品或服務，從事競爭之區域或範圍。」所謂相關市場，係指經濟學上之競爭圈而言，因商品替代性之廣狹、商品銷售區域之不同而解釋其區域或範圍。界定相關市場應綜合產品市場及地理市場加以判斷。產品市場係指在功能、特性、用途或價格條件上，具有高度需求或供給替代性之商品或服務所構成之範圍；地理市場係指就結合事業提供之某特定商品或服務，交易相對人可以很容易地選擇或轉換其他交易對象之區域範圍。在考量產品市場、地理市場外，並得視具體個案，衡量時間因素對於特定市場範圍之影響。查本件聲請人出售晶片與強茂公司，經強茂公司組裝後再出售與華碩公司等，而美國華碩公司係華碩公司於美國地區設立之相關企業，其自華碩公司取得前述晶片之交易障礙甚低，應將美國地區與臺灣地區視為單一市場；又兩造均屬臺灣製造晶片之廠商，彼此間具競爭關係，則相對人所發之警告函，實有影響聲請人晶片於臺灣地區以外之供給替代性之可能，且半導

體晶片應用領域廣泛，在銷售地域上並無法令限制，於實際市場供應鏈中實屬全球性，非侷限於狹隘之地理區域，我國半導體產業更享譽國際並佔有一席之地，是相對人既有寄發前述警告函與聲請人、聲請人客戶及終端品牌商，則該等警告函對於聲請人難謂無影響，故本件就公平交易法所規範之相關市場應包含臺灣地區，核屬有據，被告所為此部分抗辯，難認有理。

3.本件聲請准駁之損益權衡及對公益之影響：

聲請人主張相對人上開行為已致相關品牌廠商或代工廠要求聲請人、強茂公司進行說明並全面檢討，強茂公司亦受到相關品牌廠商轉單、收回庫存之不安壓力，聲請人於111年7月至11月相較111年1月至6月平均每月銷售強茂公司之晶片數量及金額之衰退幅度達百分之40，已屬急迫危險，如繼續放任相對人濫發警告函，將影響聲請人與強茂公司間之商業合作與商譽而難以回復，造成聲請人難以彌補之重大損害等情，然觀諸聲請人提出「111年1至11月廣閎與強茂間之銷貨情形比對」表（見本院卷一第369頁），為其自行製作之表格，非原始憑證，無其他證據可證，且影響各公司營收狀況之原因諸多，尚難僅憑聲請人自製之表格即為認定其因相對人發警告函之行為而受有損失；又依聲請人所提出強茂公司111年11月4日電子信件記載「有關力士不斷寄發律師函、甚至直接至客戶公司陳述，有關我司2N7002相關產品中，封裝之廣閎晶片有侵害力士專利權一事，已造成我司客戶諸多困擾；請貴公司依照貴我雙方合約，以及不侵權保證函中所述之承諾，妥善處理此爭議，避免我司客戶端減少對強茂下訂單、或要求強茂拉回庫存、改出其他晶片供應商之產品，進而影響我司對廣閎下單意願，甚至要求損害賠償。敬請盡速處理，望採取一切可能方式，讓力士勿再以不實言論或其他不公平競爭手法，騷擾客戶詆毀強茂商譽。」等內容（見本院卷一第135頁），可知當時下游廠商即強茂公司、終端品牌廠商等本於其各自之商業考量後，仍繼續維持原來之商業

活動，本院自無從僅憑上述單一函文內容而認聲請人可能遭受重大之損害。再者，縱認聲請人主張相對人寄發警告函行為，侵害其商業利益及商譽一事為真，惟此部分之損害性質上並非不得以金錢補償之，客觀上亦無發生重大損害或急迫危險之虞，尚難認符合定暫時狀態處分之要件。況本件應屬兩造間就相對人寄發警告函行為是否違反公平交易法之私權爭議，且該等警告函所稱侵權之系爭晶片，採購者均屬特定廠商，並非一般消費大眾，已無從認定與公共利益有重大影響，又系爭美國專利1目前業經美國專利商標局許可復權，而為相對人所有且有效存在之專利權，則相對人未來本於專利權人身分依法從事維護其權利之行為，本屬正當行使權利，倘禁止相對人陳述、散布或公開聲請人侵害系爭美國專利1、2之資訊，將使相對人無法實施該等專利之專利權能，經權衡准否聲請對兩造所造成利益及損害之可能性與程度，准予定暫時狀態處分所防免之損害未逾相對人因該處分所蒙受之不利益或損害，是本件實難認有何保全之必要性。

五、從而，本件兩造間雖有爭執之法律關係存在，惟審酌本件並無防止發生重大損害或避免急迫危險之情形，而駁回聲請並不致於使聲請人受到無法彌補損害，然准許聲請造成相對人難以完整行使其專利權，而造成相對人專利權受有損害，以及本件聲請之准駁對公眾利益難以證明有所影響等情，故認本件聲請並未釋明有定暫時狀態處分之必要性。又聲請人既未釋明而非釋明不足，自不能以供擔保補足其釋明之不足。從而，聲請人聲請對相對人為定暫時狀態之處分，於法不合，應予駁回。

六、依智慧財產案件審理法第1條、第22條第2項，民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　8　　月　　21　　日

智慧財產第三庭

法　官　潘曉玫

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　8　　月　　21　　日

書記官　李建毅