

智慧財產及商業法院民事判決

112年度民公訴字第8號

原告 千媚生技有限公司

法定代理人 劉幸霖

訴訟代理人 洪銘憲律師

被告 東安生技實業股份有限公司

法定代理人 包振力

訴訟代理人 賴蘇民律師（兼送達代收人）

孫德沛律師

顏漢彰律師

上列當事人間公平交易法除去侵害等事件，本院於民國113年4月30日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序部分

□按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第262條第1項定有明文。次按準備程序為言詞辯論之準備，實質上為言詞辯論之一部，設被告於準備程序中，就原告所主張訴訟標的之法律關係已為本案之陳述者，應與民事訴訟法第262條第1項但書所定被告已為本案之言詞辯論相當，原告於被告在準備程序已為本案之陳述後撤回其訴，如未得被告同意，前此因原告起訴而生之訴訟繫屬，自不因其訴之撤回而歸消滅（最高法院80年度台抗字第246號民事裁定意旨參照）。

□本件原告於民國112年9月1日起訴，經本院將起訴狀繕本送達後，被告即提出答辯一狀（見本院卷一第544頁），陳述請求駁回原告之訴，並提出被告無違反公平交易法、民法及「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）等規定之具體事

01 由。嗣本院於113年2月26日進行準備程序，被告訴訟代理人
02 以言詞陳述請法院駁回原告起訴之答辯聲明（見本院卷二第
03 26頁）。原告於113年3月13日具狀表示撤回本件訴訟（見本
04 院卷二第33頁），惟被告於同年3月25日具狀陳報不同意原
05 告撤回本件訴訟（見本院卷二第39頁）。是被告於本件訴訟
06 進行準備程序前已具狀提出答辯，於開庭時亦以言詞陳述請
07 求駁回原告之訴，且其表示不同意原告撤回，故依前揭但書
08 規定，原告撤回本件之訴，不生效力，合先敘明。

09 貳、實體部分

10 一、原告主張：

11 (一)原告公司與各大網路、實體店家合作販售染髮劑（下稱系爭
12 商品），嗣被告公司分別自經濟部智慧財產局（下稱智慧局
13 申請取得第M532952號「包裝染髮劑專用鋁箔材料之結構
14 (一)」新型專利（下稱系爭專利一）、第I569958號「包裝染髮
15 劑專用鋁箔材料之製法」發明專利（下稱系爭專利二）；第
16 I777550號「用於裝填染髮劑的包裝材料及其包裝袋」發明
17 專利（下稱系爭專利三）、第I625278號「用於裝填染髮劑
18 用包裝材的製造方法及以該包裝材製成的包裝袋」發明專利
19 （下稱系爭專利四，合稱系爭專利）。

20 (二)被告取得系爭專利權後，因系爭專利一未提出任何新型專利
21 技術報告，系爭專利二、三、四皆未委託鑑定機構做出侵權
22 分析報告，即於112年1月9日以2023東字第001號函對原告及
23 附表所示之九家製造商、通路商、銷售商為不得販售系爭商
24 品之警告函（下稱系爭信函）。原告接獲系爭信函後，便函
25 覆被告公司，然其於收到原告函文後，迄今仍不提出任何侵
26 權分析報告，至今已造成系爭商品遭各大網路購物平台下架
27 之情事。

28 (三)原告認為系爭專利一、二不具新穎性及進步性、系爭專利
29 三、四不具進步性，被告在無具備任何技術報告下即進行警
30 告，顯係刻意規避專利法第116條規定而具侵權之故意，或
31 違反寄發警告前之注意義務而有過失。被告寄發系爭信函

前，未事先或同時通知產品製造商即原告等，亦未取得專業機構之鑑定報告，違反「處理原則」第3點規定，為典型濫用專利權之行為，違反公平交易法第20條、第24條規定。為此，原告依公平交易法第29條、民法第184條第1、2項規定，請求判決禁止被告停止濫用警告函之行為。

(四)並聲明：

被告不得以任何形式提示系爭專利一、系爭專利二、系爭專利三、系爭專利四予原告之如附表交易相對人進行警告為侵權之資訊，或為任何影響原告營業或營業信譽之行為。

二、被告答辯：

(一)被告公司於96年創立，多年來致力於染髮劑等產品，另開發出用來包裝特殊之鋁箔包裝袋，以防止染髮劑等變質。被告近年來，發現市面上銷售染髮劑等產品所用包裝袋有可能侵害系爭專利之情形，現正蒐集相關證據，但恐相關業者不明瞭被告之專利技術，才有寄發系爭信函之行動。

(二)系爭信函是向受函者通知專利內容，僅說明被告擁有該等專利權並提示該專利技術內容，未指控原告及其他任何人侵害專利權行為。又「處理原則」所規範之警告函，是以其內容涉及「不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權」或「散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權」為內容。系爭信函內容或被告發函行為非「處理原則」所規範之行為，更非該原則所規範之警告函。

(三)系爭信函既未指控他人侵害專利權，自無所謂侵權分析報告，原告主張被告違反「處理原則」規定，並無理由。原告主張被告違反公平交易法第20條第5款規定，未具體指出違反事由。又同法第24條事業不得陳述或散布損害他人營業信譽規定，須有足以損害他人營業信譽之行為結果，原告未提出積極事證以證明被告陳述或散布足以損害營業信譽之不實情事，其主張洵屬無據。

(四)系爭信函非「處理原則」所規範之警告函，被告無寄發警告函前之注意義務存在，且該信函非行使專利權，自無專利法

01 第116條之適用，故被告無侵權之故意或過失。原告雖主張
02 系爭專利不具新穎性或進步性，然專利有效性之規定與公平
03 交易法、「處理原則」就專利權行使行為之規範無關，本件
04 無庸進行專利有效性判斷。

05 (五)原告原本為被告供應商，雙方過往的合作方式為被告提供具
06 專利技術之鋁箔包裝袋，委由原告填充染髮劑，等原告於該
07 包裝袋填充後再出貨給被告，雙方仍有生意往來，被告此次
08 寄發系爭信函予相關業者，曾先通知此發函一事，原告即與
09 被告協商專利技術之授權，被告提供授權合約及授權證書，
10 請原告審閱，並約定至法院民間公證人辦理認證，因原告未
11 簽約，迄今未達成授權合意，然其顯然早已知悉被告之專利
12 技術內容。

13 (六)答辯聲明：原告之訴駁回。

14 三、兩造不爭執事項

15 (一)被告為系爭專利之專利權人。

16 (二)被告於112年1月9日以系爭信函，發函予與原告交易往來如
17 附表所示之製造商、通路商或銷售業者。

18 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷二第28至 19 29頁）：

20 (一)原告主張被告寄發系爭信函予業者，違反公平交易法第20條
21 第5款、第24條規定及處理原則，是否有理由？

22 (二)原告依公平交易法第29條、民法第184條第1項前、後段及同
23 條第2項規定，被告不得進行警告關於侵權之資訊，是否有
24 理由？

25 五、得心證之理由：

26 (一)按「有下列各款行為之一，而有限制競爭之虞者，事業不得
27 為之：..五、以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，
28 而與其交易之行為」，公平交易法第20條第5款定有明文。
29 本款所稱限制，指搭售、獨家交易、地域、顧客或使用之限
30 制及其他限制事業活動之情形；前項限制是否不正當而有限
31 制競爭之虞，應綜合當事人之意圖、目的、市場地位、所屬

01 市場結構、商品或服務特性及履行情況對市場競爭之影響等
02 加以判斷，公平交易法施行細則第28條第1、2項設有規定。
03 上開第20條第5款規定，為限制競爭規範，係禁止事業以不
04 正當手段限制交易相對人之事業活動為條件而與其交易之行
05 為，該等行為使交易相對人之營業自由受到拘束，且妨礙與
06 交易相對人從事交易之第三人之權益，以致妨礙競爭。

07 (二)次按「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人
08 營業信譽之不實情事」，公平交易法第24條定有明文。本條
09 為規範營業信譽之保護，其構成要件為須事業基於「競爭之
10 目的」，有「陳述或散布不實情事」之行為，及行為結果
11 「足以損害他人營業信譽」，始足當之。

12 (三)又公平交易委員會為確保事業公平競爭，維護交易秩序，定
13 有上揭「處理原則」，為實務處理事業不當對外發布競爭對
14 手侵害專利權等警告函行為之重要依據，其中第2點規定：

15 「本處理原則所稱事業發警告函行為，係指事業以下列方式
16 對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人，散發他
17 事業侵害其所有著作權、商標權或專利權之行為者：(一)警
18 告函、(二)敬告函、(三)律師函、(四)公開信、(五)廣告啟
19 事、(六)其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易
20 相對人知悉之書面或電子文件。」、第3點規定：「事業踐
21 行下列程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法
22 或專利法行使權利之正當行為：(一)經法院一審判決確屬
23 著作權、商標權或專利權受侵害者。(二)經著作權審議及
24 調解委員會調解成立，送請法院經核定屬著作權受侵害者。

25 (三)將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得
26 鑑定報告，...；且發函前事先或同時通知可能侵害之製造
27 商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行前項第
28 三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已
29 盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事
30 證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除
31 侵害通知之程序。」、第4點規定：「事業踐行下列全部程

01 序，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使
02 權利之正當行為：（一）發函前已事先或同時通知可能侵害
03 之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。（二）於警告函
04 內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害
05 之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使
06 用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有
07 侵害之事實。事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事
08 先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項
09 通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵
10 權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」。

11 (四)經查，系爭信函由被告於112年1月9日通知原告及附表所示
12 之九家廠商，其主旨記載：「為函知有關染髮劑專用鋁箔袋
13 之專利權事，如說明。」，說明內容略謂：「一、緣本公司
14 於105年、106年、107年及111年，分別取得..等新型及發明
15 專利（如附件所示），合先敘明。二、依據專利法第58條第
16 1項..同法第96條第1、2項..同法第120條..。換言之，他人
17 未經專利權人同意，不得擅自製造或販賣仿冒品，否則即侵
18 害專利權人之權益，專利權人即得請求損害之賠償及侵害之
19 排除與防止。三、查貴公司為製造或通路或銷售染髮劑之業
20 者，或有利用實施前開本公司所有專利之可能，為免貴公司
21 不慎侵害而衍生爭執，特檢具相關證明文件通知貴公司，函
22 達如上，如已侵害者，請立即停止，若有利用實施該等專利
23 之需求者，則請洽本公司討論相關合作事宜。」等語（見原
24 證2，本院卷一第70頁），依其內容僅說明被告擁有系爭專
25 利，提示專利法相關規定及告知受領信函廠商不要在銷售或
26 利用相關產品中侵害到系爭專利等情，未指控原告涉及侵害
27 系爭專利行為。又系爭信函為被告以專利權人地位，請各廠
28 商利用相關產品，注意有無侵害系爭專利，難認其發出系爭
29 信函行為，有何搭售、獨家交易安排、銷售地域或顧客限
30 制、使用限制及其他限制交易相對人事業活動；亦難認被告
31 是以競爭之目的，陳述或散布不實情事，而有足以損害他人

營業信譽之情事，不符合公平交易法第20條第5款、第24條規定要件，自不符前開「處理原則」所定義規範之警告函範疇。

(五)原告主張被告未備技術報告或委託鑑定機關做出侵權分析報告即進行警告，係規避專利法第116條規定，濫用專利權，違反處理原則規定云云。然專利法第116條規定「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。」，而系爭信函僅是通知各通路商關於系爭專利之內容，並未指控他人侵害專利權，已非「處理原則」所規範之警告函，被告自無須備具新型專利技術報告，故原告此部分主張，尚不可採。

六、綜上所述，本件原告主張被告對其與附表所示各廠商寄發系爭信函，為濫用專利權，難認其符合處理原則所規範之警告函範疇，被告並無以不正當手段限制原告事業活動，亦不構成陳述或散布足以損害原告營業信譽之不實情事，故不符合公平交易法第20條第5款、第24條規定要件。是以原告依公平交易法第29條、民法第184條第1項前、後段及同條第2項規定，請求被告不得以系爭專利為條件對附表所示交易相對人進行警告為侵權之資訊或為任何影響原告營業或營業信譽之行為，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所援用之證據，經核與本件結論無涉，爰無一一論駁之必要，附此敘明。

八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第2條、民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 113 年 5 月 22 日

智慧財產第三庭

法 官 李維心

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附

具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所
定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上
訴審裁判費。

中 華 民 國 113 年 5 月 22 日
書記官 林佳蘋

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師
為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律
師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟
法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴
訟事件。

三、第二審民事訴訟事件。

四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他
事件之聲請或抗告。

五、前四款之再審事件。

六、第三審法院之事件。

七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為
法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經
法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。

附表：

公司名稱
昇欣貿易有限公司
中富生物科技有限公司
艾多美股份有限公司
怡佳生技有限公司
吳○○

花坊股份有限公司
京彩股份有限公司
MOMO（富邦媒體科技有限公司）
峻能科技股份有限公司