智慧財產及商業法院民事判決

114年度民公上更一字第2號

上　訴　人　林亞夫

訴訟代理人　林威伯律師（兼上一人及次一人之送達代收人）
　　彭秀霞專利師

被 上訴 人　九齊科技股份有限公司

法定代理人　陳建隆

訴訟代理人　王文成律師
　　劉蘊文律師（兼上二人之送達代收人）

上列當事人間因公平交易法除去侵害等事件，上訴人對於中華民國108年6月25日本院107年度民公訴字第10號第一審判決提起上訴，經最高法院發回更審，本院於115年4月8日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

一、原判決關於命上訴人不得直接或間接以任何形式對被上訴人之交易相對人散布或對大眾公開被上訴人侵害中華民國發明第127031號專利或美國第6,163,214號專利或被上訴人「Q-Code」產品抄襲上訴人該等專利技術之資訊，或為任何影響被上訴人營業或營業信譽之行為；及上訴人應給付被上訴人新臺幣100萬元，及自民國107年10月20日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，暨訴訟費用之裁判廢棄。

二、上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

三、第一審（除確定部分外）、第二審及發回前第三審訴訟費用由被上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、本件為涉及香港之民事事件，本院有管轄權，且準據法為我國法律：

㈠按民事事件，涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律適用法。涉外民事法律適用法未規定者，適用與民事法律關係最重要牽連關係地法律，香港澳門關係條例第38條定有明文。上訴人為香港居民（原審卷第18頁之乙證1上訴人護照影本），被上訴人主張上訴人於我國境內違反公平交易法（下稱公平法）而侵害其權利，依公平法相關規定、民法第184條第1項前段、第2項、第195條等規定，請求防止侵害及賠償非財產上之損害，故本件為涉及香港之民事事件，核其性質屬關於侵權行為及公平法之民事事件，且其行為及結果發生地為我國，應類推適用民事訴訟法第15條第1項規定，認上訴人所主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。

㈡依香港澳門關係條例第38條、涉外民事法律適用法第25條規定：「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但另有關係最切之法律者，依該法律。」另依香港澳門關係條例第38條、涉外民事法律適用法第27條規定：「市場競爭秩序因不公平競爭或限制競爭之行為而受妨害者，其因此所生之債，依該市場之所在地法。但不公平競爭或限制競爭係因法律行為造成，而該法律行為所應適用之法律較有利於被害人者，依該法律行為所應適用之法律。」被上訴人主張上訴人於我國境內違反公平法而侵害其權利，請求防止侵害及賠償非財產上之損害，故本件為涉及香港之民事事件，核其性質屬關於由侵權行為及不公平競爭或限制競爭之行為所生之債之民事事件，依前揭規定，以其行為及結果發生地法、市場之所在地法之我國法為準據法。

二、本件應適用之法令：

㈠本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，適用修正施行前之規定（下稱智審法）。

㈡上訴人分別於102年10月18日寄發信函1（甲證1）、於103年9月間寄發信函2（甲證2）、於104年10月27日寄發信函3（甲證3）、於同年11月11日傳真信函4（甲證4，與信函1至

3合稱系爭信函），嗣於105年10月18日提起本件訴訟，其間所涉及之相關法令、簡稱、及相關規定如附表四所示。

三、本件卷宗標目、用語對照表見附表一；本件證據編號及所在卷冊頁碼，見更審卷二第166至173頁之證據編號對照表。

四、本件爭點如附表三所示：

㈠本件更審審理範圍不限於被上訴人「被迫」公告重大訊息導致其商譽受損部分，亦包括系爭信函部分：

1.本件經本院108年度民公上字第4號（下稱108民公上4）判決認定上訴人寄發存證信函予被上訴人之行為，並未違反公平法規定，亦不構成民法第184條規定之侵權行為，而廢棄原判決關於命上訴人不得直接或間接以任何形式對被上訴人之交易相對人散布或對大眾公開被上訴人侵害中華民國發明第127031號專利（104年10月16日消滅，下稱系爭專利1）或美國第6,163,214號專利（102年1月14日消滅，下稱系爭專利2，與系爭專利1合稱系爭專利）或被上訴人「Q-Code」產品抄襲上訴人該等專利技術之資訊，或為任何影響被上訴人營業或營業信譽之行為；及上訴人應給付被上訴人新臺幣（下同）100萬元，及自107年10月20日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息，暨訴訟費用之裁判，並就上開廢棄部分，駁回被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請（本院108年度民公上字第4號判決及更正裁定見更審卷一第59至116、295至296頁）。

2.上訴人對於本院108民公上4判決提起上訴，經最高法院110年度台上字第580號判決廢棄發回更審，敘明被上訴人之本件請求為：⑴上訴人不得直接或間接以任何形式對被上訴人之交易相對人散布或對大眾公開被上訴人侵害系爭專利或被上訴人「Q-Code」產品抄襲上訴人該等專利技術之資訊，或為任何影響被上訴人營業或營業信譽之行為；⑵上訴人應給付被上訴人100萬元，及自107年10月20日起算法定遲延利息（最高法院判決第1頁第22行至第2頁第25行之理由□，更審卷一第19至20頁）。經本院108民公上4判

決廢棄第一審就上述聲明所為被上訴人勝訴之判決，改判駁回被上訴人該部分之訴（最高法院判決第3頁第7行至29行之理由□，更審卷一第19至20頁），因本院108民公上4判決違背法令，認上訴人上訴為有理由，將本院108民公上4判決除假執行部分外廢棄，發回本院更為審理（最高法院判決第1頁第16至17行之主文、第3頁第30行至第4頁第31行之理由□、□，更審卷一第19、21至22頁）。準此，最高法院廢棄發回更審之部分係被上訴人就系爭信函及另案訴訟所為防止侵害及損害賠償100萬本息之本件請求，並不限於被上訴人「被迫」公告重大訊息導致其商譽受損部分（即最高法院判決第3頁第30行至第4頁第26行之理由□，更審卷一第21至22頁）。故上訴人主張：本件最高法院廢棄發回意旨僅在於被上訴人「被迫」公告重大訊息導致其商譽受損部分未經前審闡明，此始屬更審審理範圍，至系爭信函部分未經最高法院指摘，自非更審範圍云云，並無可採。本件仍須審究附表三之第貳、二、三項關於系爭信函之爭點。

㈡被上訴人得追加關於100年公平法第19條第3款、第20條第3款規定之爭點：

民事訴訟法第447條第1項但書第3款規定：「當事人不得提出新攻擊或防禦方法。但有下列情形之一者，不在此限：□對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者。」被上訴人自原審、本院108民公上4案及上訴最高法院審理時即已主張上訴人分別於102年10月18日寄發信函1、於103年9月間寄發信函2、於104年10月27日寄發信函3、於同年11月11日傳真信函4、及於上訴人股票上櫃後，在105年10月18日提起另案訴訟，致其受有負面影響及損害，違反公平法，並構成民法侵權行為等語，故被上訴人於本院更審時，並為追加附表三之第貳、二、(二)項關於100年公平法第19條第3款規定，及第貳、三、(二)項關於104年公平法第20條第3款規定，核

屬對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充，依前揭規定，應予准許。

貳、被上訴人主張：

一、上訴人為系爭專利之專利權人，其於102年10月18日寄發信函1，指稱被上訴人之NY4、NY5系列語音IC開發工具使用系爭專利1，惟未敘明落入系爭專利1之何項請求，且未提供專利侵害鑑定報告，復於103年9月間寄發信函2指摘被上訴人之Q-Code系統使用與系爭專利1屬同一專利家族之大陸地區專利，且侵害其因未繳年費而於103年9月5日失效之英國GB2306024號專利，復未檢附專利侵害鑑定報告，未敘明受侵害之具體事實與依據，嗣於104年10月27日寄發信函3指稱其系爭專利1之技術於英國受專利保護，被上訴人侵害已期滿消滅之系爭專利1，要求和解，復表示被上訴人之NY7B、NY7C語音IC產品，侵害已期滿消滅之系爭專利2，再於104年11月11日傳真信函4表示倘被上訴人不願和解，其將於次週進行侵權訴訟，俟被上訴人之股票上櫃後，上訴人於105年10月18日對被上訴人及其負責人起訴請求損害賠償（下稱另案，經本院於114年12月31日以113年度民專上更二字第5號判決）。上訴人寄發系爭信函之行為，均不符合下稱101年、104年處理原則第3點、第4點規定，非屬100年、104年6月公平法第45條規定之正當行使專利權行為，違反100年公平法第10條第1、4款、第22條、第24條、104年6月公平法第9條第1、4款、第24條、第25條規定，且利用已屆期消滅之專利提起另案訴訟，致伊需發布重大訊息，對市場與社會大眾造成負面影響，其方法、手段欠缺正當性，違反100年公平法第19條第1、3、4款、104年6月公平法第20條第1、4款規定，亦侵害被上訴人之營業信譽，構成民法第184條第1項前段、第2項之侵權行為，且屬同法第148條第1項及第2項之權利濫用，被上訴人得請求防止侵害及賠償非財產上之損害。

二、爰依100年公平法第31條（故意損害賠償）、第32條第1項（懲罰性損害賠償）、104年6月公平法第30條（故意損害賠

償）、第31條第1項（懲罰性損害賠償）、106年公平法第29條前、後段（排除、防止侵害）、民法第184條第1項前段、第2項、第195條（營業信譽）等規定，請求上訴人不得直接或間接以任何形式對伊之交易相對人散布或對大眾公開伊侵害系爭專利或伊之「Q-Code」產品抄襲上訴人該等專利技術之資訊，或為任何影響被上訴人營業或營業信譽之行為，並請求損害賠償100萬元（下合稱本件請求，逾此部分之請求，非本院更一審審理範圍，不予論述）。

參、上訴人抗辯：

上訴人非屬繼續與獨立從事經濟活動之事業體，兩造亦無共同消費者與商品，不具100年、104年6月公平法第4條規定之競爭關係。又伊僅將系爭信函寄發予被上訴人，未寄發或提供不實資訊予其客戶或潛在之相對人，亦未陳述或散布足以損害被上訴人營業信譽之不實情事，不構成不公平競爭，且信函2為伊委任大陸地區專利代理公司，通知被上訴人涉嫌於大陸地區之交易市場侵害大陸地區專利，應屬境外市場之專利糾紛案件，不受公平法規範。信函1、2、3已敘明專利權範圍、內容及具體侵害事實，足以使被上訴人判斷侵害伊之專利，符合101年處理原則第3點第1項第3款但書、第2項、第4點、104年處理原則第3點第1項第3款但書、第2項、第4點規定，且屬100年、104年6月公平法第45條所稱依照102年6月、103年專利法第96條第2項之正當行使專利法權利之行為，伊未違反100年公平法第24條、104年6月公平法第25條規定，且被上訴人提起本件訴訟已罹於2年時效期間。

肆、上訴及答辯聲明：

一、原審為被上訴人部分勝訴部分敗訴之判決，上訴人就其敗訴部分（即被上訴人之本件請求）提起上訴，聲明如下：

㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。

㈡上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請均駁回。

㈢如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。

二、被上訴人之答辯聲明：

上訴駁回。

伍、不爭執事項如附表二所示，本件爭點如附表三所示。

陸、得心證之理由：

一、兩造為100年、104年6月公平法第2條所稱之事業，具有100年、104年6月公平法第4條規定之競爭關係，兩造間有相同之商品買受人或相同之服務提供者：【爭點貳、一、】

㈠100年公平法第1條立法宗旨與第2條事業之規定、以及104年6月公平法第1條立法宗旨與第2條事業之規定，如附表四、第（二）項所示。100年公平法規範之行為類型，包含第二章之獨占、結合、聯合行為及第三章之不公平競爭；104年6月公平法規範之行為類型，包含第二章之限制競爭（含獨占、結合、聯合行為、及第19、20條之各類限制競爭行為，與第三章之不公平競爭）。100年及104年6月公平法之限制競爭規範，屬限制競爭範疇，旨在排除限制競爭之行為，促進市場之自由競爭；不公平競爭規範，則在於消弭不公平競爭行為，促進事業之公平競爭。100年及104年6月公平法係在規範市場上具有競爭關係之事業間，所為之限制競爭或不公平競爭行為，其適用之對象，係各該法第2條所稱之事業，且彼此間具有競爭關係。

㈡兩造為公平法之事業：

1.100年公平法第1條、104年6月公平法第2條事業之規定，如附表四、第（二）項所示。100年公平法第2條第4款為概括條款，104年6月公平法第2條第1項第3款為概括條款，係指100年公平法第2條前3款或104年6月公平法第2條第1項前2款以外其他提供商品或服務從事交易之人或團體，不論為法人、工商行號、同業公會或自然人，其為獨立而繼續從事生產、商品交易或提供服務之行為，在市場從事競爭活動者，不以營利為限，均受100年及104年6月公平法之規範。

2.上訴人為100年公平法第2條第4款、104年6月公平法第2條第1項第3款之事業：

上訴人於另案民事訴訟陳稱略以：其自86年至95年間，就系爭專利1與多家公司簽署技術授權合約。20多年迄今，系爭技術授權服務臺灣地區逾90% 以上語音IC公司，生產數以百計不同結構，系爭編程技術授權服務多間臺灣同業之不同結構（原審卷第176、177、191、193頁之甲證8、12）。準此，上訴人以簽署專利技術授權契約之方式，繼續、獨立從事經濟活動，而能自主決定其專利技術供給，致影響我國市場競爭關係，為提供商品或服務從事交易之人。故上訴人屬100年公平法第2條第4款、104年6月公平法第2條第1項第3款之事業。

3.被上訴人為100年公平法第2條第1款、104年6月公平法第2條第1項第1款之事業：

被上訴人為依公司法設立之股份有限公司，符合100年公平法第2條第1款、104年6月公平法第2條第1項第1款之公司組織，而屬公平法之事業。

㈢兩造具有競爭關係：

1.100年公平法第4條競爭與第5條第3項特定市場之規定、以及104年6月公平法第4條競爭與第5條相關市場之規定，如附表四、第（二）項所示。市場上之參與者應以競爭為常態，隨時會有新的競爭者進入。倘市場之在位者間彼此不為競爭，進入市場之障礙甚高而阻卻他人參進，本諸自由經濟市場之立場，政府則有介入調整之必要性，以維持相關市場處於可競爭之狀態，以促進競爭所生之效率、公平及福祉。

2.系爭專利與系爭產品有競爭關係：

上訴人以簽署專利技術授權契約之方式，繼續、獨立從事經濟活動，而能自主決定其專利技術供給，致影響我國市場競爭關係，為公平法所規範之主體。且上訴人之系爭專利1為編碼系統，而被上訴人之系爭產品2為開發工具，作

為編碼使用。上訴人亦於另案訴訟主張被上訴人之系爭產品2侵害其系爭專利1。參諸被上訴人屬於IC設計產業，主要產品包括語音控制IC、微控制器IC(MCU)，以消費性電子應用IC為主，諸如音效產品、個人電子產品、家電產品、發聲玩具禮品及互動性消費產品，其競爭對手包含佑華、松翰、凌通、盛群、義隆等公司（原審卷第397至400頁之甲證18）。上訴人之系爭專利1授權對象，為被上訴人之競爭對手，故兩造具有競爭關係。

3.兩造從事我國四位元語音微處理器之業務：

上訴人於108年10月2日之民事上訴理由狀，自承系爭專利技術主要用於我國四位元語音微處理器（民公上卷一第134頁）。而被上訴人NY4、NY5、NY6、NY7等產品為四位元語音微控制器，此有被上訴人公司簡介可稽（民公上卷二第131至138頁之甲證23）。微處理器與微控制器均為具有運算與控制能力之IC，實質上是功能類似之產品，足徵當事人有競爭關係。參諸上訴人主張被上訴人侵害系爭專利之另案訴訟，益徵兩造間具競爭關係。

4.兩造就專利授權有競爭關係：

上訴人以發明人身分行使專利之授權，此有本院審理另案訴訟函詢義隆公司等6家公司及各公司函覆（丁證1）可佐。另公司經營業務，除許可業務應予登記外，其餘法規非禁止或限制之業務，均得以經營，經查詢經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之中華民國專利資訊檢索系統，以被上訴人作為申請人或專利權人之專利計有44件（民公上卷二第125至130頁之甲證22），足徵被上訴人有積極取得專利權，並尋求買賣專利、授權或交互授權之機會。職是，兩造有相同或類似之業務，以專利權人身分行使專利權，而同為專利授權之服務提供者，符合100年及104年6月公平法第4條之競爭定義。

㈣綜上，兩造為100年、104年6月公平法第2條所稱之事業，就專利授權具有各該法第4條所定之競爭關係。

二、上訴人寄發系爭信函予被上訴人，並未違反100年、104年6月公平法規定及民法第148條第1項及第2項規定：【附表三之爭點貳、二、三】

㈠信函1、2之寄發時間為102年10月18日、103年9月間，信函3、4之寄發時間為104年10月27日、同年11月11日，上訴人提起另案訴訟之時間為105年10月18日，其間所涉及之相關法令、簡稱、及相關規定如附表四所示。

㈡系爭信函並未違反100年公平法第10條第1、4款、104年6月公平法第9條第1、4款規定：

1.100年公平法第10條第1、4款規定：「獨占之事業，不得有左列行為：□以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭。□其他濫用市場地位之行為。」104年6月公平法第9條第1、4款規定：「獨占之事業，不得有下列行為：□以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭。□其他濫用市場地位之行為。」皆係以「獨占之事業」為其規範對象。而所稱獨占，「謂事業在特定市場處於無競爭狀態，或具有壓倒性地位，可排除競爭之能力者。二以上事業，實際上不為價格之競爭，而其全體之對外關係，具有前項規定之情形者，視為獨占。」此觀100年公平法第5條第1、2項及104年6月公平法第7條規定自明。另100年公平法第5條之1及104年6月公平法第8條規定獨占事業之認定標準（如附表四、(二)所示）。

2.準此，公平法就獨占之事業，有其嚴謹之定義及認定標準，關於上訴人是否為獨占之事業，被上訴人僅以上訴人自承其專利授權占臺灣90%語音IC市場為據（更審卷二第56、210、216頁），別無其他證據，不得逕認上訴人為獨占事業，無足遽認上訴人寄發系爭信函予被上訴人即違反100年公平法第10條第1、4款、104年6月公平法第9條第1、4款規定。

㈢系爭信函並未違反100年公平法第19條第1、3、4款、104年6月公平法第20條第1、3、4款規定：

1.100年公平法第19條第1、3、4款規定：「有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之：□以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為。□以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易之行為。□以脅迫、利誘或其他不正當方法，使他事業不為價格之競爭、參與結合或聯合之行為。」104年6月公平法第20條第1、3、4款規定：「有下列各款行為之一，而有限制競爭之虞者，事業不得為之：□以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為。□、以低價利誘或其他不正當方法，阻礙競爭者參與或從事競爭之行為。□以脅迫、利誘或其他不正當方法，使他事業不為價格之競爭、參與結合、聯合或為垂直限制競爭之行為。」

2.被上訴人主張上訴人告知一審法官，強調將發生競爭取得之意圖，且其以損害特定事業即被上訴人為目的，促使他事業對被上訴人斷絕購買或其他交易，並以過期無效專利脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易云云。然上訴人僅對被上訴人寄發系爭信函，如何「促使他事業對被上訴人斷絕購買或其他交易」或「使競爭者之交易相對人與自己交易」？未見被上訴人具體指明並為舉證，故其主張上訴人寄發系爭信函之行為，違反100年公平法第19條第1、3、4款、104年6月公平法第20條第1、3、4款規定云云，自屬無據。

㈣系爭信函並未違反100年公平法第22條、104年6月公平法第24條規定：

1.100年公平法第22條、104年6月公平法第24條規定：「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。」準此，所謂競爭之目的，係指妨礙顧客對於他人營業信譽應有之信賴，藉以爭取原將由他人取得機會之情形。而所謂陳述或散布不實情事，係指關於客觀

事實之不實主張或聲明，以言詞、文字、圖畫或大眾傳播媒體，使特定內容處於第三人或不特定人得以瞭解。又所謂足以損害他人營業信譽，係指陳述或散布之內容，足以貶低社會大眾對被指摘事業之營業評價而言。因此，本條以事業對具競爭關係之他人商品陳述或散布不實資訊，使特定內容處於第三人或不特定人得以瞭解，且其所陳述或散布之內容，客觀上足以損害該他人營業信譽為要件。

2.系爭信函僅以被上訴人為對象：

上訴人僅將系爭信函發予被上訴人，並無其他證據顯示系爭信函有發予被上訴人之客戶或任何潛在之相對人，亦未向被上訴人之客戶或係任何潛在之相對人提供任何不實資訊，且兩造就系爭信函係上訴人寄發予被上訴人事實，均不爭執（附表二之不爭執事項3.）。被上訴人雖主張上訴人基於不正競爭之目的，協同其他競爭業者用控告受信者各地客戶、代理之用語，故意以英國、美國等各種過期、無效專利等不實及引人錯誤之陳述，對市場上業者宣布以上將有訴訟云云。然被上訴人未舉證證明上訴人有將系爭信函之內容，發送予被上訴人之客戶或潛在相對人，或向被上訴人之客戶或潛在之相對人提供任何不實資訊，足徵上訴人僅對被上訴人寄發系爭信函。

3.被上訴人未舉證證明上訴人有陳述或散布之行為：

被上訴人主張上訴人於另案民事訴訟表示因與松瀚公司管理階層會面，藉由公司會議時告知被上訴人未有取得授權之事宜，足認上訴人有將系爭信函寄發予其客戶或第三人云云。然參諸被上訴人之主張可知，此為松瀚公司主動告知上訴人有關被上訴人未有取得系爭專利授權，並非上訴人告知被上訴人侵害系爭專利。故被上訴人迄今未舉證證明上訴人有將系爭信函寄發予其客戶之具體舉證行為。職是，上訴人未以言詞、文字、圖畫或大眾傳播媒體，使系爭信函內容處於第三人或不特定人得以瞭解，未該當陳述或散布不實情事之要件。

4.上訴人未使第三人或不特定人得以瞭解系爭信函：

上訴人未將系爭信函發予被上訴人之客戶或任何潛在之相對人，亦未向被上訴人之客戶或係任何潛在之相對人提供任何不實資訊。準此，上訴人僅係將系爭信函發予被上訴人，未有任何向被上訴人之客戶或係任何潛在之相對人以積極之媒介物傳播或宣傳之方式，陳述或散布足以損害被上訴人營業信譽之不實情事，系爭信函需向「被上訴人之交易相對人」或「被上訴人之潛在交易相對人」發出，始有可能構成營業誹謗要件，僅被上訴人收受函文，上訴人寄發系爭信函未違反100年公平法第22條、104年6月公平法第24條之損害營業信譽規定。

㈤系爭信函並未違反100年公平法第24條、104年6月公平法第25條規定：

1.100年公平法第24條、104年6月公平法第25條規定：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」自市場上效能競爭之觀點而言，事業從事競爭或商業交易行為，以提供不實資訊或榨取他人努力成果等違反效能競爭本旨之手段，妨礙公平競爭或使交易相對人不能為正確之交易決定之情形，均屬欺罔或顯失公平之類型。適用上開第24條或第25條規定，應符合補充原則，無法適用其他公平交易法之其他條文規定，始有該條適用，故該條為不正競爭或不公平競爭行為之概括規定。而行為是否構成不正競爭，可從行為人與交易相對人之交易行為、市場上之效能競爭是否受侵害，作為判斷因素。

2.100年公平法第24條、104年6月公平法第25條規定需探究行為人之行為是否有影響市場交易秩序，僅於系爭行為危及競爭秩序或市場交易秩序時，始例外有本條之適用。所謂交易秩序者，係指符合善良風俗之社會倫理及效能競爭之商業競爭倫理之交易行為，其具體內涵則為符合社會倫理及自由、公平競爭精神賴以維繫之交易秩序。判斷足以

影響交易秩序時，應考量是否足以影響整體交易秩序。例如，受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果、是否為針對特定團體或組群所為之欺罔或顯失公平行為等事項；或有影響將來潛在多數受害人效果之案件，且不以其對交易秩序已實際產生影響者或造成實害為限。準此，故判斷事業行為是否構成足以影響交易秩序，僅要該行為實施後，有足以影響交易秩序之可能性，達到抽象危險性之程度即可（最高行政法院94年度判字第479號判決參照）。

3.正當寄發警告函之要件：

⑴100年公平法第45條規定：「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。」104年6月公平法第45條規定：「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」

⑵公平交易委員會為確保事業公平競爭，維護交易秩序，有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權，不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，造成限制競爭或不公平競爭案件，特訂定「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」（101年及104年處理原則第1點規定參照，如附表四、(三)所示）。

①101年及104年處理原則第2點至第6點分別規定：

第2點「名詞定義及適用對象」；

第3點「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為之一」；

第4點「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為之二」；

第5點「法律效果」；

第6點「本處理原則亦適用於事業不當對外發布與其非屬同一產銷階段競爭關係事業侵權之情形」。

②另寄發警告函行為是否合致100年公平法第24條、104年6月公平法第25條之構成要件，要不以實際受損或發生實害為必要。

③又依100年及104年6月公平法第1條所示維護我國交易秩序與消費者利益之立法目的，可知警告函雖涉及外國專利權，但因該警告函之行為效果，影響我國交易秩序或我國消費者利益，故仍受我國公平法規範，蓋因外國專利在我國既有市場或交易，即有其交易秩序應予維護。

⑶因專利侵權通知函或警告函，若未附具專業能力之鑑定分析報告，即無法取信於發信人，而使之形成其專利權確係有效且受信人確為侵權之主觀確信。因此，專利侵權通知函之內容應與事實相符，且應提出具專業能力之鑑定分析報告。

4.系爭信函未符合正當寄發警告函之要件：

⑴信函1：

①信函1為上訴人於102年10月18日所寄發，該函意旨略以：被上訴人系爭產品1使用系爭專利1，並請被上訴人於函到3日內與上訴人商談專利授權、補費事宜等語（原審卷第39頁），業已明確表示被上訴人系爭產品1實施系爭專利1權利範圍，故請被上訴人於3日內商談專利授權、補償事宜等語，核屬警告函而非僅為通知函。況上訴人於另案訴訟之「民事準備七狀」自承：「在收到被授權公司凌通科技的投訴之後，代表被上訴人（按：即本案上訴人）的中聯事務所於102年10月18日向上訴人（按：即本案被上訴人）提出質疑侵權的通知」（原審卷第108頁），從而上訴人辯稱信函1僅止於通知被上訴人伊持有系爭專利之事實云云，即非可採。

②上訴人自承凌通公司未提供關於系爭產品1使用系爭專利1之相關資料（原審卷第440頁），上訴人在未進

行任何具體查證之情形下，即寄發信函1，而信函1僅有檢附系爭專利1之專利公報，其內容無法說明被上訴人如何侵害系爭專利1，信函1完全未附具任何具專業能力之鑑定分析報告，亦無任何能取信上訴人之依據，即斷然要求被上訴人於極為短暫之3日內商討專利授權、補償事宜。且上訴人自承：於102年10月18日寄送該函時，上訴人尚未委託財團法人臺灣經濟科技發展研究院智慧科學研究所（下稱：「智慧所」）進行侵權初步鑑定等情（原審卷第183頁）。因此，上訴人寄發信函1之警告函，並未踐行101年處理原則所定之程序。

⑵信函2：

①信函1寄發後，事隔約1年，即103年9月間，上訴人再度寄發信函2予被上訴人，指稱略以：被上訴人系爭產品2侵害上訴人多國專利，其中包括系爭專利1、中國專利第96113452.6號、美國專利第5,867,818號、香港專利1002083號、英國專利GB2306024號、日本專利4057079號，並表示希望被上訴人和解，「以避免進一步在各地進行法律行動，禁制侵權產品之銷售，及進一步容許各專利授權人通知行業客戶有關是項侵權訴訟，及他們需要分擔的責任」等語（原審卷第53頁）。

②信函2指稱被上訴人系爭產品2侵害上訴人多國專利，然就系爭專利1、美國專利第5,867,818號、香港專利1002083號、英國專利GB2306024號、日本專利4057079號部分，上訴人完全未附具任何專業能力之鑑定分析報告及具體侵害事實，並無任何取信上訴人之依據。又信函2僅附具中國專利第96113452.6號請求項「對比評核」，然侵權證據與專利權利要求對比評核，並非專業機構鑑定所出具之鑑定報告，該「對比評核」究竟由何人作成？究竟其有何專業能力？又係

如何作成？均未見該函提出說明，上訴人即以之遽然表示希望被上訴人和解，「以避免進一步在各地進行法律行動，禁制侵權產品之銷售，及進一步容許各專利授權人通知行業客戶有關是項侵權訴訟，及他們需要分擔的責任」，據以警告被上訴人。因此，上訴人寄發信函2之警告函，並未踐行101年處理原則所定之程序。

⑶信函3：

①信函2寄發後約1年即104年10月27日（原審卷第499頁），上訴人又寄發信函3予被上訴人稱：「上述技術在美國、日本、中國、香港、英國等地也都受到保護。貴公司上述地區之客戶因此也成為侵權之共同承擔人。專利權人林亞夫（按：即本案上訴人）保留向貴公司上述地區客戶進一步追究之權利」等語（原審卷第57頁），顯為警告函之性質。

②信函3指稱：被上訴人侵害上訴人在美國、日本、中國、香港、英國等地之專利，被上訴人就上述地區之客戶因此也成為侵權之共同承擔人等語，惟該函完全未附具任何上開各國專利證書字號、侵害之具體事證以及專業能力之鑑定分析報告，尚無任何取信上訴人之依據。信函3雖附具侵害系爭專利1「技術評估」，然侵權證據與專利權利要求對比評核，並非專業機構鑑定所出具之鑑定報告，該「技術評估」究竟由何人作成？究竟其有何專業能力？又係如何作成？均未見該函提出說明。因此，上訴人寄發信函3之警告函，並未踐行104年處理原則所定之程序。

⑷信函4：

①被上訴人收受信函3後，於104年11月5日委託廣流智權事務所函覆上訴人所稱專利權皆已消滅，專利權不復存在，故無侵權之可能等語（原審卷第66頁），上訴人即於同年11月11日傳真信函4表示「專利權人林

先生不打算再花費時間跟貴事務所（按：被上訴人委任之廣流智權事務所）爭辯侵權之技術內容，本函係正式訴訟前之最後通知信，謹正式知會貴所轉知九齊公司，如果這星期五（104年11月13日）之前得不到該九齊公司同意和解之答覆，林先生決定在下週一在各地開始進行侵權訴訟」（原審卷第67頁）。

②信函4仍未附具任何系爭專利1、2、前述美國、英國、日本、香港等專利受何侵害之具體事證以及專業能力之鑑定分析報告，尚無任何取信上訴人之依據。因此，上訴人寄發信函4之警告函，並未踐行104年處理原則所定之程序。

⑸綜上，上訴人認被上訴人有侵害系爭專利，要求被上訴人取得專利授權或同意和解，否則將提起訴訟解決紛爭，核其性質為警告函。然上訴人均未提出法院一審判決、著作權審議及調解委員會調解認定函或專業機構之鑑定報告，故未敘明系爭專利權之明確內容、範圍及受侵害之具體事實，致被上訴人無法知悉其於何時與何地，有製造、使用、販賣或進口行為，而有侵害系爭專利之行為，故收受系爭信函之被上訴人，不足知悉其可能有侵害系爭專利之事實，故上訴人寄發系爭信函，並未符合正當寄發警告函之要件。惟非謂上訴人未踐行寄發警告函之程序，即屬違反公平法100年公平法第24條、104年6月公平法第25條規定，仍須進一步探究是否該當此二規定之其他要件。

5.上訴人僅寄發系爭信函予被上訴人，並無處理原則之適用，亦難認有影響市場交易秩序之情事：

⑴101年及104年處理原則第2點規定：「本處理原則所稱事業發警告函行為，係指事業以下列方式對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權之行為者：㈠警告函。㈡敬告函。㈢律師函。㈣公開信。㈤廣告啟事。㈥其他

足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之書面。」準此，處理原則之適用對象乃事業對「其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人」。系爭信函之內容固提及被上訴人侵害上訴人之專利權乙情，然其寄發對象為被上訴人，並非上訴人或被上訴人之交易相對人或潛在交易相對人，自無101年及104年處理原則之適用。

⑵再者，上訴人認為被上訴人有侵害其系爭專利之虞，僅依專利法規定，以系爭信函請求被上訴人和解、授權或賠償，屬單一個別非經常性之交易糾紛。且上訴人未將系爭信函發予被上訴人之客戶或任何潛在之相對人，亦未向被上訴人之客戶或係任何潛在之相對人提供任何不實資訊，自無可能影響市場之交易秩序或使交易相對人不能為正確之交易決定。申言之，上訴人未向被上訴人之經銷通路、交易相對人、合作廠商或相關消費者，以口頭或書面通知被上訴人侵害系爭專利，除未構成不公平競爭外，亦未危害公平交易秩序或未影響將來潛在之交易秩序，顯不足影響整體市場之交易秩序。職是，僅被上訴人收受系爭信函，並未影響市場之交易秩序。

6.上訴人寄發系爭信函未符合欺罔行為：

⑴依101年2月6日生效之公平交易委員會對於公平交易法第二十四條案件之處理原則第6點規定：

「所謂欺罔者，係指對於交易相對人，以欺瞞、誤導或隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式，從事交易之行為。申言之：

①所謂重要交易資訊，係指足以影響交易決定之交易資訊。

②所稱引人錯誤，係指以客觀上是否會引起一般大眾所誤認或交易相對人受騙之合理可能性為判斷標準。

衡量交易相對人判斷能力之標準，以一般大眾所能從事之合理判斷為基準。係指事業以欺騙或隱瞞重要事實等引人錯誤之方法，致使交易相對人與其交易或使競爭者喪失交易機會。

其常見行為類型有：

①冒充或依附有信賴力之主體。

②未涉及廣告之不實促銷手段。

③隱匿重要交易資訊。」

⑵另104年2月16日發布之公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則第6點規定：

「所稱欺罔，係對於交易相對人，以欺瞞、誤導或隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式，從事交易之行為。

前項所稱之重要交易資訊，係指足以影響交易決定之交易資訊；所稱引人錯誤，則以客觀上是否會引起一般大眾所誤認或交易相對人受騙之合理可能性（而非僅為任何想像上可能）為判斷標準。

衡量交易相對人判斷能力之標準，以一般大眾所能從事之「合理判斷」為基準（不以極低或特別高之注意程度為判斷標準）。

欺罔之常見行為類型例示如下：

①冒充或依附有信賴力之主體，

②未涉及廣告之不實促銷手段，

③隱匿重要交易資訊。」

⑶上訴人認為被上訴人有侵害其系爭專利之虞，依專利法規定，以系爭信函請求被上訴人和解、授權或賠償。雖系爭信函未符合正當寄發警告函之要件，然上訴人與被上訴人為競爭同業，被上訴人客觀上有判斷是否侵害系爭專利之合理能力，且無證據證明上訴人以何欺騙或隱瞞重要事實等引人錯誤之方法，致使被上訴人與其交易相對人失交易機會之情形。

7.上訴人寄發系爭信函未顯失公平：

⑴依101年2月6日生效之公平交易委員會對於公平交易法第二十四條案件之處理原則第7點規定，本條所稱「顯失公平」：係指「以顯失公平之方法從事競爭或商業交易」者。其常見之具體內涵主要可分為三種類型：

①不符合商業競爭倫理之不公平競爭行為：榨取他人努力成果；以損害競爭對手為目的，阻礙公平競爭之行為。

②以不符合社會倫理手段從事交易之行為。

③濫用市場相對優勢地位，從事不公平交易行為。

⑵104年2月16日發布之公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則第7點規定，本條所稱顯失公平，係指以顯然有失公平之方法從事競爭或營業交易者。顯失公平之行為類型例示如下：

①以損害競爭對手為目的之阻礙競爭。

②榨取他人努力成果。

③不當招攬顧客。

④不當利用相對市場優勢地位。

⑤利用資訊不對稱之行為。

⑥補充公平交易法限制競爭行為之規定。

⑦妨礙消費者行使合法權益。

⑧利用定型化契約之不當行為。

⑶判斷事業是否以顯然有失公平之方法從事競爭或營業交易者，致違反效能競爭原則，使市場上公平競爭之本質受侵害，應判斷行為人在交易市場是否居於交易資訊之優勢地位。查上訴人就專利授權之特定市場，並未居於交易資訊之優勢地位，被上訴人有判斷是否有侵害系爭專利之能力，被上訴人於交易市場未居於不利地位，其亦可對稱利用相關資訊。則上訴人寄發系爭信函予被上訴人，難認有顯失公平之情形。

8.綜上，系爭信函雖未符合正當寄發警告函之要件，然上訴人僅寄發系爭信函予被上訴人，並無101年及104年處理原

則之適用，亦難認有影響市場交易秩序之情事，亦無符合欺罔行為或顯失公平之情形，故系爭信函並未違反100年公平法第24條、104年6月公平法第25條規定。

㈥系爭信函並未違反民法第148條第1項及第2項規定：

1.民法第148條第1項及第2項規定：「（第1項）權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。（第2項）行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」又102年6月、103年專利法第58條、第62條及第96條第2項規定如附表四、(四)所示，悉屬上訴人就其專利權所享有之專利權範圍及得就侵害專利權之人所得行使之排除、防止及損害賠償。準此，上訴人就系爭專利專有實施發明之權利（例如自行實施或授權他人實施），於專利權期間，專有排除他人實施該發明之權利，就已現實發生之侵害，享有排除侵害之權利，如有侵害之虞（非現實侵害）者，享有防止侵害之權利，而就過去之侵害，則享有損害賠償請求。至100年公平法第45條、104年6月公平法第45條規定，依照專利法行使權利之正當行為，不適用公平法，係避免專利權人行使專利權之行為，危及競爭秩序或市場交易秩序，公平法始例外介入規範之。從而，100年公平法第45條、104年6月公平法第45條、以及處理原則規範侵害專利權之警告函，其目的皆在處理不公平競爭案件，非謂行使專利權一律均應依處理原則所定程序始謂「依照專利法行使權利之正當行為」，合先敘明。

2.上訴人得於系爭專利期間行使專利權：

系爭專利1於信函1發函時，已期滿失效，上訴人表示被上訴人侵害其系爭專利1與要求和解，被上訴人之系爭產品3有侵害上訴人已過期消滅之系爭專利2。被上訴人為此函覆，說明上訴人之系爭專利1及系爭專利2之專利權已消滅。準此，上訴人固不得就已屆期之系爭專利，向被上訴人行使排除及防止侵害之權利，然系爭專利有效期間內，如被上訴人使用系爭專利，事涉被上訴人是否取得系爭專

利之授權、被上訴人是否侵害系爭專利之問題，即使系爭專利業已屆期失效，上訴人仍享有損害賠償之權利。

3.系爭信函行使系爭專利：

⑴上訴人於102年10月18日發出信函1，其內容向被上訴人訴人表示系爭產品1已使用上訴人在我國取得之系爭專利1，請求被上訴人於函到3日內與上訴人連絡，安排與專利權人商談專利權授權、補償事宜等語。系爭信函有檢附系爭專利1之專利公報，公報內容足以特定具體化專利之內容為何。

⑵信函2之內容，主要是依據系爭產品2之說明書與大陸地區專利第96113452.6號之權利要求對比文件，上訴人為確認被上訴人是否侵權行為，上訴人表示願先與被上訴人洽談和解事宜，並詢問被上訴人是否願意接受上訴人和解方案之建議，並檢附自認被上訴人侵權證據與專利權利要求對比評核相關資料。可見上訴人發函之目的，在於詢問被上訴人是否有侵害專利？是否有和解之意願。

⑶參諸上訴人之信函3內容可知，上訴人向被上訴人表示已提供被上訴人涉侵權之詳細鑑定分析報告，上訴人依103年專利法第96條規定行使權利。其目的在於確認被上訴人有無在系爭專利有效期間內，侵害系爭專利，並請其於函到7日內提出和解，表明將追究系爭專利期滿前，有關系爭專利有效期內之侵權責任。

⑷就104年11月11日之信函4以觀，上訴人表示被上訴人不願同意和解時，上訴人將於次週進行侵權訴訟。其目的在於重申系爭信函1至3主張系爭專利有效期間內之權利，主張被上訴人是否有侵害系爭專利。準此，上訴人可主張被上訴人是否曾於系爭專利之專利期間內使用系爭專利，上訴人之系爭信函雖未符合正當寄發警告函之要件，然其有函附專利公報、自認被上訴人侵權事證、專利權利要求對比評核，是上訴人寄送系爭信函予被上

訴人之行為，其目的在於行使未屆期之前之專利權利，符合102年6月、103年專利法第58條第1項、第62條及第96條規定。

⑸系爭信函均為上訴人直接寄予被上訴人之信函，並無其他公開行為，核信函內容，均為通知侵權之論述，係為行使系爭專利期間有關102年6月、103年專利法第58條、第62條及第96條之權利，自無法僅以上訴人通知被上訴人有侵害系爭專利，即認為違反公共利益，或以損害被上訴人為主要目的，或構成權利濫用。故系爭信函並未違反民法第148條第1項及第2項規定。

三、上訴人提起另案訴訟並未違反104年6月公平法第25條、民法第184條第1項前段、第2項、第148條第1項及第2項規定：【附表三之爭點貳、四】

㈠上訴人於104年11月11日傳真信函4固稱：被上訴人若不同意和解，上訴人將於「下週一」開始進行侵權訴訟等語，上訴人於105年10月7日，向本院對被上訴人與其負責人起訴請求自被上訴人之範例手冊99年1月12日發佈日起至104年10月16日系爭專利1消滅止之損害賠償75萬美元，是以另案訴訟係上訴人行使其損害賠償請求權，並非排除或防止侵害之請求，核屬上訴人行使系爭專利期間有關102年6月、103年專利法第58條、第62條及第96條之權利。被上訴人固已於105年5月9日上櫃（原審卷第499頁，及三審卷二第309頁之乙證38），且因此另案訴訟之提起，而於105年10月21日發布重大訊息（甲證11），然上訴人既係基於其就系爭專利1所享有之專利權，以另案訴訟行使其損害賠償請求權，無論其實體上有無理由或最終裁判結果為何，均不足以認定上訴人有被上訴人所指利用已屆期消滅之專利提起另案訴訟，致被上訴人需發布重大訊息，而對市場與社會大眾對被上訴人造成負面影響，其方法、手段欠缺正當性及因果關係等情。被上訴人就此並未舉證以實其說，自無可採。

㈡被上訴人主張上訴人故意選在被上訴人上櫃掛牌之同年時段提出訴訟，侵害被上訴人之營業信譽，使得市場與社會大眾認為被上訴人有侵害上訴人專利權疑慮，主觀上顯以損害被上訴人為主要目的，係恫嚇被上訴人侵權並要求和解，非以誠實及信用方法行使其專利權，構成民法第184條第1項前段、第2項侵權行為，亦為權利濫用之情形云云。然如前所述，上訴人提起另案訴訟，係主張被上訴人曾於系爭專利1之專利期間內使用系爭專利，而行使102年6月、103年專利法第58條、第62條及第96條之權利，並未違反公共利益，或以損害被上訴人為主要目的，亦與權利濫用有間。

㈢綜上，上訴人對被上訴人提起另案訴訟，並未違反104年6月公平法第25條、民法第184條第1項前段、第2項、第148條第1項及第2項規定。

柒、綜上所述，上訴人對被上訴人寄發系爭信函，並提起另案訴訟，並未違反公平法相關規定，以及民法第184條第1項前段、第2項、第148條第1項及第2項規定，故被上訴人不得依106年公平法第29條規定，請求防止上訴人侵害（起訴聲明第1項），亦不得依100年公平法第31條、第32條第1項、104年6月公平法第30條、第31條第1項規定請求懲罰性賠償金100萬元，亦不得依民法第184條第1項前段、第2項、第195條規定，請求營業信譽之非財產上損害賠償100萬元。從而，原審為上訴人部分敗訴之判決（即原判決主文第一、二項部分），自有未洽。上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2項所示。

捌、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。

據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　4　　月　　24　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　陳端宜

法　官　吳俊龍

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，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　5　　月　　7　　日

書記官　邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、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，亦得為第三審訴訟代理人。