

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 114年度民公訴字第3號

03 原 告 鑫亞電通股份有限公司

04 法定代理人 林玉忠

05 訴訟代理人 吳麒律師（兼送達代收人）

06 被 告 匯聚精密科技股份有限公司

07 法定代理人 沈弘濱

08 訴訟代理人 郭宏義律師

09 複 代 理 人 戴丞偉律師（兼上2人之送達代收人）

10 上列當事人間請求公平交易法除去侵害等事件，本院於中華民國
11 114年4月10日言詞辯論終結，判決如下：

12 主 文

13 一、被告對原告之交易相對人就第M552973號新型專利發警告函
14 時，應提示該專利之新型專利技術報告。

15 二、原告其餘之訴駁回。

16 三、訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

17 事實及理由

18 壹、程序方面

19 原告原起訴主張被告有違反公平交易法（下稱公平法）第25
20 條規定，並為聲明：「被告不得以任何形式提示新型第M552
21 973號新型專利予原告之交易相對人進行警告，或為任何影
22 響原告營業或營業信譽之行為。被告對於如已提示新型第M5
23 52973號進行警告之原告交易相對人，應提供新型第M552973
24 號新型專利之新型專利技術報告予該交易相對人。」（本院
25 卷第11頁）。嗣基於同一基礎事實，變更為：「被告於提示
26 新型第M552973號新型專利予原告之交易相對人進行警告，
27 或為任何影響原告營業或營業信譽之行為時，應提供新型第
28 M552973號新型專利之新型專利技術報告予該交易相對
29 人。」並追加主張被告違反同法第24條規定，業經被告同意
30 （本院卷第217至221、226頁），依民事訴訟法第255條第1
31 項第1、2款規定，應予准許。

01 貳、實體方面

02 一、原告主張：

03 (一)兩造於民國112年11月29日簽有「奈米塗料代理銷售及合作
04 合約」乙份（甲證1，下稱甲證1合約。證據編號及所在頁碼
05 如附表1所示），後因被告另與其他公司簽約違反獨家代理
06 之精神，加以甲證1合約要求原告之最低採購數量過高，故
07 雙方洽商是否變更合約約定。未料被告於113年10月11日以
08 台北北門郵局第003502號存證信函，表示終止甲證1合約及
09 新型第M552973號專利（下稱系爭專利）之授權（甲證2，下
10 稱甲證2存證信函）。被告復於同年10月14日發函（甲證3，
11 下稱甲證3函文）原告之上游廠商中華系統整合股份有限公
12 司（下稱中華系統公司），稱已與原告終止銷售權（含專利
13 證書-新型第M552973號之專利授權），致使中華系統公司於
14 同年10月23日發文原告要求說明所提供之商品及服務應取得
15 合法權源等語（甲證4）。

16 (二)甲證1合約本無專利權之授權，且被告於甲證3函文將甲證2
17 存證信函作為附件，影射原告有侵害被告專利，且原告於甲
18 證1合約終止前所購買之塗料仍有合法使用權源，被告發函
19 要求下架不得使用，確已影響交易秩序，況被告並未依專利
20 法第116條規定提示新型專利技術報告，違反公平交易委員
21 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
22 理原則（下稱警告函處理原則）第3點規定，逕發甲證3之
23 「警告函」，違反公平法第25條規定。又被告發函中華系統
24 公司甲證3函文要求原告下架合法購買之塗料，違反同法第2
25 4條規定，爰依同法第29條前段及後段規定，請求如訴之聲
26 明所示。

27 (三)聲明：被告於提示系爭專利予原告之交易相對人進行警告，
28 或為任何影響原告營業或營業信譽之行為時，應提供系爭專
29 利之新型專利技術報告予該交易相對人。

30 二、被告則以：

01 (一)甲證3函文係通知中華系統公司，兩造之代理銷售法律關係
02 暨系爭專利授權業經終止，並敦請留意避免侵害系爭專利，
03 並未指控原告侵害系爭專利，自非警告函處理原則所定義之
04 「警告函」，自無須依該原則檢附新型專利技術報告，被告
05 顯無欺罔或顯失公平之行為。縱令甲證3函文未檢附新型專
06 利技術報告，亦不足以影響交易秩序。

07 (二)本件純屬被告與個別廠商即原告間之私人商業糾紛，並未涉
08 及複數交易對象，且甲證3函文之受文者僅訴外人中華系統
09 公司一家廠商，實不足以影響市場之交易秩序與公平競爭。

10 (三)此外，甲證3函文僅有告知兩造合約及系爭專利授權終止之
11 客觀事實，兩造對此不爭執，無所謂公平法第24條不實之情
12 事。

13 (四)聲明：原告之訴駁回。

14 三、兩造不爭執之事項（本院卷第211、215頁）：

15 (一)兩造於107年11月29日簽訂第一版「奈米塗料代理銷售契約
16 及合作合約」（下稱第一版系爭契約）。

17 (二)被告於108年4月19日授權原告使用被告所有之「新型第M552
18 973號一節能系統」（即系爭專利）之專利權。

19 (三)112年11月28日第一版系爭契約期滿終止。

20 (四)兩造於112年11月29日續簽第二版系爭契約（即甲證1合
21 約）。

22 (五)被告於113年10月11日以甲證2存證信函，表示終止雙方之系
23 爭契約。

24 (六)被告於113年10月14日向原告之上游廠商即中華系統公司寄
25 發甲證3函文。

26 (七)中華系統公司發文（甲證4）要求原告說明其所提供之商品
27 及服務應取得合法權源。

28 (八)中華系統公司以甲證5電子郵件要求原告需出具專利法律意
29 見。

30 四、兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第227頁）：

01 (一)被告寄發甲證3函文之行為，是否違反警告函處理原則第3點
02 規定，且足以影響交易秩序，而違反公平法第25條之規定？

03 (二)被告寄發甲證3函文，要求原告下架合法購買之塗料，是否
04 違反公平法第24條規定？

05 (三)原告得否依公平法第29條前段、後段規定，請求如訴之聲明
06 所示？

07 五、得心證之理由：

08 (一)被告寄發甲證3函文之行為，違反公平法第25條規定：

09 1.被告寄發甲證3函文係屬警告函：

10 (1)警告函處理原則係公平交易委員會為審理事業對他人散
11 發侵害智慧財產權警告函案件，是否符合公平法第45條
12 行使權利之正當行為所為之例示性函釋，未對人民權利
13 之行使增加法律所無之限制，於法律保留原則無違，亦
14 不生授權是否明確問題，與憲法尚無抵觸，業經司法院
15 釋字第548號解釋在案。準此，警告函處理原則可為事
16 業發警告函所應踐行先行程序之判斷基準。

17 (2)警告函處理原則第2點規定：「本處理原則所稱事業發
18 警告函行為，係指事業以下列方式對其自身或他事業之
19 交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其所有
20 著作權、商標權或專利權之行為者：(一)警告函。(二)敬告
21 函。(三)律師函。(四)公開信。(五)廣告啟事。(六)其他足使其
22 自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之書
23 面或電子文件。」

24 (3)甲證3函文之內容（本院卷第37頁）略以：

25 「主旨：緣 貴公司之協力廠商-鑫○電通股份有限公司
26 公司（即原告），近期與本公司就台灣地區電信商通訊設
27 備之散熱工程所需之產品獨家代理銷售權（含專利證
28 書：節能系統之中華民國專利證書—新型第M552973號
29 之專利授權）乙案，因違約情事業已提前全面終止雙方
30 合作關係，為免後續發生不當之侵權行為，特此告知，
31 …。

01 說明：

02 □檢附相關之佐證文件『郵局存證信函影本乙
03 份』、『中華民國專利證書影本乙紙』。

04 □貴公司倘有上開環保節能之產品業務需求，可
05 逕與本司聯繫，……。」

06 佐以甲證3函文內所檢附之甲證2存證信函略以：

07 「□……詎料！113年第三季（10月初）貴公司（即原
08 告）竟一再拖延逾約定期限10/5始終未能依約定履行下
09 訂單採購，因此，爰依本合約書第五條第三項之約定原
10 定期限114年11月29日將視為提前到期並終止獨家代理
11 合作關係……。」

12 □敬請 貴公司於本證函到起暫停國內電信商通訊設
13 備之散熱工程承攬、施作，同時協助下架官網之相
14 關產品功能訊息……。」

15 被告固然在甲證3函文之主旨僅載明原告及被告就台灣
16 地區電信商通訊設備之散熱工程所需之產品獨家代理銷
17 售契約（包含被告之新型第M552973號之專利授權）業
18 經終止，並促請中華系統公司注意避免侵害被告之專利
19 權，未指明原告侵害其專利權，惟綜觀檢附之甲證2存
20 證信函內容，被告請求原告暫停國內電信商通訊設備之
21 散熱工程之施作並下架官網之相關產品功能訊息，客觀
22 上足使中華系統公司認知兩造契約已提前終止，因而對
23 原告所承攬施作之電信商通訊設備散熱工程所需產品產
24 生可能有侵害被告專利權，以及中華系統公司可能「後
25 續發生不當之侵權行為」之疑義。故甲證3函文係屬警
26 告函處理原則第2點所定之警告函。

27 (4)被告固抗辯：甲證3函文無非係通知受信者兩造之代理
28 銷售法律關係暨系爭專利權授權業經終止，並敦請留意
29 避免侵害系爭專利云云。惟被告係將甲證2存證信函及
30 系爭專利證書影本作為甲證3函文之附件一併寄予中華
31 系統公司，依照一般客觀情事，中華系統公司即閱覽全

01 部函文及附件內容，進而知悉兩造間契約情形，因此產
02 生原告恐有侵害被告專利權以及中華系統公司可能「後
03 續發生不當之侵權行為」之疑慮，且中華系統公司於收
04 受甲證3函文後，即於113年10月23日發文（甲證4）要
05 求原告說明其所提供之商品及服務應取得合法權源，並
06 於釐清履約所涉及之專利授權疑義前，勿在取得該公司
07 同意下執行保固維護工作等情自明。故被告抗辯甲證3
08 函文無警告之意謂，尚難採信。

09 2.被告所發之甲證3函文並未踐行警告函處理原則之先行程
10 序：

11 (1)警告函處理原則第3點規定：「事業踐行下列程序之
12 一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法
13 行使權利之正當行為：……(三)將可能侵害專利權之標的
14 物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，如為新型專利，
15 應同時提示新型專利技術報告；且發函前事先或同時通
16 知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害
17 者。事業未踐行前項第三款後段排除侵害通知，但已事
18 先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或
19 通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知
20 悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程
21 序。」

22 (2)警告函處理原則第4點規定：「事業踐行下列全部程
23 序，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法
24 行使權利之正當行為：

25 (一)發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商
26 或代理商請求排除侵害。

27 (二)於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、
28 範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、
29 何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者
30 足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

01 (三)如為新型專利，為上述通知或發函時，應提示新型專
02 利技術報告。

03 事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權
04 利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知
05 已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵
06 權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」

07 (3)專利法對於新型專利採形式審查，未就實體要件進行審
08 查即給予專利權，基此特性，縱使取得新型專利權，並
09 非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告佐證
10 其專利之有效性，故專利法第116條規定：「新型專利
11 權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，
12 不得進行警告。」除為防範新型專利權人濫用其權利
13 外，亦明定提示新型專利技術報告為新型專利權人主張
14 權利之要件，若未提示即進行警告，自難謂係權利之正
15 當行使。依公平法第45條規定意旨，必依專利法第116
16 條規定進行警告，方屬行使權利之正當行為而無公平法
17 之適用，是事業未提示新型專利技術報告，即對外發布
18 競爭對手侵害新型專利權之警告，倘足以影響交易秩
19 序，造成不公平競爭情事，自有公平法之適用（最高法
20 院109年度台上字第3133號民事判決意旨參照）。

21 (4)被告於113年10月11日以甲證2存證信函，向原告表示終
22 止雙方之獨家代理銷售契約，並於該存證信函中請求原
23 告暫停國內電信商通訊設備之工程承攬、施作，並協助
24 下架官網之相關產品功能訊息，堪認被告係請求原告自
25 行先排除專利權之侵害，被告嗣於同年10月14日向原告
26 之上游廠商中華系統公司寄發甲證3函文，可認被告已
27 先行通知可能侵害之廠商即原告排除侵害。

28 (5)觀諸甲證3函文，僅稱因違約情事提前全面終止雙方合
29 作關係，「為免後續發生不當之侵權行為，特此告知」
30 等語，雖檢附系爭專利證書，然未就所謂「不當之侵權
31 行為」之具體事實予以敘明。再者，被告寄發甲證3函

01 文時，僅檢附甲證2存證信函及系爭專利證書影本，被
02 告漏未提示新型專利技術報告即為警告行為，難謂其所
03 為已踐行警告函處理原則所定之先行程序。

04 3. 被告行為足以影響交易秩序且顯失公平：

05 (1) 警告函如未敘明專利權明確內容、範圍及受侵害之具體
06 事實時，難謂受信之交易相對人或潛在交易相對人得知
07 悉相關資料並得據以為合理判斷，而受信之交易相對人
08 或潛在交易相對人會為了避免購買警告函所稱可能涉及
09 侵權者之商品或服務而涉入訟累，致心生疑懼甚至拒絕
10 交易，乃屬依一般經驗法則可合理預期之結果，甚者，
11 寄發內容不明確之警告函予疑似受害人以外之（潛在）
12 交易相對人，造成該疑似受害人或須花費鑑定費用澄
13 清，或須一一向其客戶解釋，徒增加交易困擾，難謂該
14 警告函行為對於交易秩序無影響之虞。

15 (2) 原告之交易相對人即中華系統公司於收受甲證3函文
16 後，隨即於113年10月23日發函原告（甲證4），要求原
17 告說明其所提供之商品及服務應取得合法權源，並於釐
18 清履約所涉及之專利授權疑義前，勿在取得該公司同意
19 下執行保固維護工作等情，並於同年11月18日以電子郵
20 件（甲證5）要求原告出具專利法律意見，堪認原告之
21 交易相對人中華系統公司雖未因甲證3函文而與原告斷
22 絕交易，卻因此產生疑慮，導致原告須解釋並保證未侵
23 害他人之專利權以確保交易機會，而中華系統公司恐亦
24 因之須耗費人力重新評估該工程，致影響相關項目之順
25 利施作，核被告寄發甲證3函文之行為，已足影響交易
26 秩序且顯失公平，而違反公平法第25條規定。

27 (3) 被告固辯稱：本件純屬被告與個別廠商即原告間之商業
28 糾紛，並未涉及複數交易對象，且甲證3函文之受文者
29 僅中華系統公司一家廠商，實不足以影響市場之交易秩
30 序及公平競爭云云。

01 ①按公平法第25條所謂交易秩序者，係指符合善良風俗
02 之社會倫理及效能競爭之商業競爭倫理之交易行為，
03 其具體內涵則為符合社會倫理及自由、公平競爭精神
04 賴以維繫之交易秩序。判斷足以影響交易秩序時，應
05 考量是否足以影響整體交易秩序。例如，受害人數之
06 多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生
07 警惕效果、是否為針對特定團體或組群所為之欺罔或
08 顯失公平行為等事項；或有影響將來潛在多數受害人
09 效果之案件，且不以其對交易秩序已實際產生影響者
10 或造成實害為限。準此，故判斷事業行為是否構成足
11 以影響交易秩序，僅要該行為實施後，有足以影響交
12 易秩序之可能性，達到抽象危險性之程度即可（最高
13 行政法院94年度判字第479號、95年度判字第808、99
14 9、1072號判決參照）。

15 ②被告於寄發甲證3函文時，僅略稱因違約情事提前全
16 面終止原告與被告間雙方合作關係，未就所謂「不當
17 之侵權行為」之具體事實予以敘明，且未提示新型專
18 利技術報告，使受信者中華系統公司無從據以為合理
19 之判斷，不論該公司是否具查證侵害事實能力，進行
20 查證徒造成其營運成本之增加。再者，被告逕予發出
21 甲證3函文，使中華系統公司對於原告是否使用侵害
22 被告專利權之產品產生疑懼，因此要求原告提出保
23 證，無異於使原告陷於不公平競爭之劣勢，而造成有
24 悖於商業倫理之不公平競爭情形。此外，中華系統公
25 司因收受甲證3函文而心生疑慮，進而作成暫時請原
26 告停工之決定，恐將不當影響原告之交易機會，而顯
27 失公平。故被告所為顯有足以影響交易秩序之虞，尚
28 難謂對競爭者無造成損害之虞，被告辯稱本件為私人
29 間商業糾紛云云，尚難採信。

30 4.據此，被告未依警告函處理原則寄發警告函，且其行為足
31 以影響交易秩序且顯失公平，違反公平法第25條規定。

01 (二)原告並未證明被告有違反公平法第24條規定之行為：

02 1.按事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營
03 業信譽之不實情事，公平法第24條定有明文。準此，本條
04 之構成要件為：(1)競爭之目的、(2)陳述或散布不實情
05 事、(3)足以損害他人營業信譽。

06 2.原告主張雙方雖終止甲證1合約，然原告於契約終止前所
07 購買之塗料仍有合法使用權源，被告發函要求下架不得使
08 用，違反公平法第24條規定云云。惟此為被告所否認，辯
09 稱：甲證3函文僅有告知兩造合約及系爭專利授權終止之
10 客觀事實，無所謂公平法第24條不實之情事等語。

11 3.被告寄發甲證3函文（含甲證2存證信函）予中華系統公
12 司，其中甲證3函文之主旨欄記載因原告違約情事而提前
13 全面終止雙方合作關係，為免後續發生不當之侵權行為而
14 予告知，而所檢附之甲證2存證信函，其中第三項係被告
15 請原告「暫停國內電信商通訊設備之散熱工程承攬、施
16 作，同時協助下架官網之相關產品功能訊息」（本院卷第
17 34至35頁），並無原告所指被告發函要求下架不得使用於
18 契約終止前所購買之塗料之情事，自無從認定被告有何為
19 競爭之目的，而陳述或散布足以損害原告營業信譽之情
20 事，故原告主張被告違反公平法第24條規定，即屬無據。

21 (三)原告得依公平法第29條後段規定為請求：

22 依公平法第29條規定，事業違反該法之規定，致侵害他人權
23 益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止
24 之。被告對原告之交易相對人中華系統公司寄發甲證3函文
25 等情，違反同法第25條規定，已如前述。因被告前開行為於
26 言詞辯論終結時業已完成，即非現實侵害，且依原告聲明之
27 內容（如第貳、一、(三)項所示），原告係請求被告對其交易
28 相對人提供系爭專利之新型專利技術報告，故原告依同法第
29 29條前段規定，請求排除侵害，即非有據，惟客觀上考量被
30 告日後再為警告函之可能性，而有事先加以防範之必要，則
31 原告依同法第29條後段規定，請求防止侵害，即屬有據。

01 六、綜上所述，被告寄發甲證3函文之行為，違反公平法第25條
02 規定，但未違同法第24條規定。從而，原告依同法第29條後
03 段規定，請求防止侵害，為有理由，應予准許。原告旨在請
04 求被告對其交易相對人提供系爭專利之新型專利技術報告應
05 符合公平法第25條及警告函處理原則，爰參酌警告函處理原
06 則，判決如主文第一項所示。逾此範圍，為無理由，應予駁
07 回。

08 七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證
09 據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不
10 逐一論列，附此敘明。

11 八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。

12 中 華 民 國 114 年 5 月 12 日
13 智慧財產第一庭
14 法 官 蔡惠如

15 以上正本係照原本作成。

16 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
17 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
18 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
19 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
20 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
21 訴審裁判費。

22 中 華 民 國 114 年 5 月 22 日
23 書記官 邱于婷

24 附註：

25 智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

26 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
27 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
28 師資格者，不在此限：

29 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
30 法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

- 01 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
02 訟事件。
- 03 三、第二審民事訴訟事件。
- 04 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
05 事件之聲請或抗告。
- 06 五、前四款之再審事件。
- 07 六、第三審法院之事件。
- 08 七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
- 09 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
10 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
11 法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。