# 智慧財產及商業法院民事判決

115年度民專訴字第12號

原　　告　日遠有限公司
法定代理人　張少昀
訴訟代理人　陳群顯律師
　　柯凱繼律師
被　　告　林柏丞
訴訟代理人　曾正安律師

上列當事人間請求確認請求權不存在事件，本院於民國115年4月28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

一、原告主張：原告販賣之TATUNG品牌「LED神明燈」系列產品（下稱系爭產品），經被告以訴外人錦宏電氣工業有限公司（下稱錦宏公司）名義寄發警告函，主張系爭產品侵害被告所有之中華民國第M603509號「LED燈泡」新型專利（下稱系爭專利），並主張專利法之排除侵害請求權、防止侵害請求權及損害賠償請求權，且將侵權警告訊息發送予原告交易對象及相關業者。然經原告針對系爭產品及系爭專利進行侵權分析，二者存在結構上明顯差異，系爭產品並無落入系爭專利請求項權利範圍之情事。原告以律師函通知被告此事，然未經被告回應，而被告於原告提起本件訴訟後，雖稱已以電話、LINE通知及公司網站公告，然被告澄清之對象並不完整，原告亦無法知悉被告寄發警告函之範圍，是兩造間就系爭產品是否侵害系爭專利之法律關係仍非屬明確，致原告私法上地位有受侵害之危險，非經判決，無以除去，原告具備確認利益，爰依民事訴訟法第247條第1項前段規定，提起本件訴訟等語，並聲明：確認被告基於系爭專利，對於原告販

售之系爭產品之排除侵害請求權、防止侵害請求權均不存在。

二、被告則以：被告於原告起訴前已確認原告系爭產品並未侵害被告系爭專利，並承諾不再對原告系爭產品主張有系爭專利之侵權，且於原告提起本件訴訟後，亦以電話、LINE通知相關廠商，並在公司網站公告澄清，則原告請求法院裁判之目的已經實現，原告之訴欠缺確認利益等語，資為抗辯，並聲明：原告之訴駁回。

三、兩造不爭執之事項（見本院卷第140頁）

㈠被告為系爭專利之專利權人，專利權期間為民國109年11月1日起至115年10月31日止。

㈡被告曾以錦宏公司名義對特定批發商寄發警告信主張系爭產品有侵害系爭專利之情形。

㈢原告於114年11月20日委請律師寄發律師函予錦宏公司，要求錦宏公司立即停止散布足以損害原告營業信譽之行為。

㈣原告販售之系爭產品未落入系爭專利之權利範圍，被告不主張系爭產品有侵害系爭專利之情事。

四、得心證之理由

本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷第141頁），所應審究者為：原告提起本件是否具備確認利益？茲論述如下：

㈠按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。次按民事訴訟法第247條所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言（最高法院42年台上字第1031號判決先例要旨參照）。所謂危險，指被告認真地否認原告權利存在，或被告主張自己對原告享有權利，且該主張足使原告在私法上地位陷於不安的狀態，必須藉由法院確認判決予以除去（即就該不明的法律關係予以確定），原告才有提起確認訴訟之必要。又按原告有無提起確認訴訟之法律上利益，自應以原告於事實審

言詞辯論終結前之事實狀態為認定之基準；倘於事實審言詞辯論終結前，因事實狀態之變更致原告已無確認訴訟之法律上利益時，即應為其不利之判決（最高法院112年度台上字第115號民事判決參照）。

㈡經查，被告先前以錦宏公司名義對特定批發商寄發警告信主張系爭產品有侵害系爭專利之情事，經原告以律師函要求錦宏公司停止散布不實消息，為兩造所不爭執（兩造不爭執事項㈡、㈢），而原告雖主張此舉導致「系爭產品是否侵害系爭專利」之法律關係不明，致原告無法確認販賣系爭產品是否合法，確使原告私法上地位陷於不安定，而該不安定，得以確認判決除去之，且除提起確認請求權不存在之訴外，無從提起其他訴訟除去之等語。然查，被告於本院準備程序時，已表示不主張系爭產品有侵害系爭專利之情事（兩造不爭執事項㈣），復觀被告庭呈之錦宏公司網頁最新消息公告擷圖，其內容為：「市面上TATUNG LED小夜燈產品並無侵害錦宏電器工業有限公司所銷售小功率LED燈泡之情形，亦無侵害林柏丞所有中華民國第M603509號『LED燈泡』新型專利之情形，先前所發信函容有誤會，特此澄清」等節（本院卷第143頁）；佐以被告提出其與廠商之通訊軟體LINE對話紀錄擷圖，顯示被告將上開公告之連結轉傳予相關廠商等節（本院卷第153至161頁），足見被告已不再主張系爭產品侵害系爭專利，且已於公開網站上發表相關聲明，並另再次通知相關廠商，以利澄清。是被告透過公開發布上開公告及進行澄清之行為，已確認原告系爭產品並無侵害系爭專利，及被告不再主張系爭產品有侵害系爭專利等節，則原告就此之私法上地位已無不明，屬言詞辯論終結前，因事實狀態之變更致原告已無確認訴訟之法律上利益，依上開意旨，應為對原告不利之判決。

㈢至原告雖主張：被告未對先前發送侵權警告或相關通知之全部對象均進行澄清，且原告無從知悉是否有其他收到警告，卻未經被告個別通知澄清之第三人，難認確認利益已消滅；

況網頁公告澄清尚不足以取代確認判決等語。惟被告已於錦宏公司網站上公開發布聲明，確認原告系爭產品並未侵害被告系爭專利一事，則原告原先因「系爭產品是否侵害系爭專利並不明確」所生之私法上地位不明，已不復存在，倘原告有意促使所有相關廠商均知悉原告系爭產品並未侵害被告系爭專利一事，亦可轉傳上開澄清公告，並可加以擷圖留存，以利日後應對廠商相關疑問，非謂被告必須將公告連結傳送給所有相關廠商，原告私法上地位始不再有不明之情形。況原告於言詞辯論終結前，亦已自行印製及發放廣告單，其上附有錦宏公司最新消息公告之擷圖，使相關廠商知悉系爭產品並無侵害系爭專利等節，有廣告單影本在卷可佐（本院卷第183頁），是原告上開主張，顯非可採。

五、綜上所述，原告於言詞辯論終結時已無法律地位不安之狀態存在，難認符合民事訴訟法第247條第1項前段確認之訴要件規定。從而，原告據此提起本件確認之訴，請求確認被告基於系爭專利，對於原告販售之系爭產品之排除侵害請求權、防止侵害請求權均不存在，為無理由，應予駁回。

六、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，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。

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　　115　　年　　5　　月　　12　　日

智慧財產第二庭

法　官　林怡伸

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　　115　　年　　5　　月　　12　　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。