

最高法院民事判決

110年度台上字第580號

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

被上訴人 林亞夫

訴訟代理人 林威伯律師

林辰彥律師

上列當事人間請求公平交易法除去侵害等事件，上訴人對於中華民國109年3月26日智慧財產法院（現改制為智慧財產及商業法院）第二審判決（108年度民公上字第4號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決除假執行部分外廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、本件係現行智慧財產案件審理法於民國112年8月30日施行前繫屬於法院之智慧財產民事事件，依該法第75條第1項前段規定，應適用修正前之規定，先予敘明。

二、本件上訴人主張：被上訴人為中華民國發明第127,031號專利（104年10月16日消滅，下稱專利1）及美國第6,163,214號專利（102年1月14日消滅，下稱專利2，與專利1合稱系爭專利）之專利權人，其於102年10月18日寄發存證信函（下稱信函1），指稱伊之NY4、NY5系列語音IC開發工具使用專利1，惟未敘明落入專利1之何項請求，且未提供專利侵害鑑定報告，復於103年9月間發函（下稱信函2）指摘伊之Q-Code系統使用與專利1屬同一專利家族之其大陸地區第96,113,452.6號專利（下稱大陸地區專利），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日發函（下稱信函3）指稱其專利1之技術於英國受

01 專利保護，伊侵害已期滿消滅之專利1，要求和解，復表示
02 伊之NY7B、NY7C語音IC產品，侵害已期滿消滅之專利2，再
03 於104年11月11日傳真（下稱信函4，與信函1至3合稱系爭信
04 函）表示倘伊不願和解，其將於次週進行侵權訴訟，俟伊之
05 股票上櫃後，被上訴人於105年10月18日對伊及伊之負責人
06 起訴請求損害賠償（下稱另案）。被上訴人寄發信函1、2、
07 3之行為，均不符合「公平交易委員會對於事業發侵害著作
08 權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」（下稱處理原
09 則）第3點、第4點規定，非屬公平交易法（下稱公平法）第
10 45條規定之正當行使專利權行為，違反修正前同法第24條、
11 同法第25條規定，且利用已屆期消滅之專利提起另案訴訟，
12 致伊需發布重大訊息，對市場與社會大眾造成負面影響，其
13 方法、手段欠缺正當性，違反同法第9條、第20條第1款、第
14 4款規定，亦構成民法第184條第1項前段、第2項之侵權行
15 為，且屬權利濫用，伊得請求排除侵害及賠償非財產上之損
16 害。爰依公平法第29條、第30條、第31條、第33條、民法第
17 184條第1項前段、第2項、第195條等規定提起本件訴訟，求
18 為命：(一)被上訴人不得直接或間接以任何形式對伊之交易相
19 對人散布或對大眾公開伊侵害系爭專利或伊之「Q-Code」產
20 品抄襲被上訴人該等專利技術之資訊，或為任何影響伊營業
21 或營業信譽之行為；(二)被上訴人給付新臺幣100萬元，及自1
22 07年10月20日起算法定遲延利息之判決（下合稱本件請求，
23 未繫屬本院者，不予贅述）。

24 三、被上訴人則以：伊非屬繼續與獨立從事經濟活動之事業體，
25 兩造亦無共同消費者與商品，不具公平法第4條規定之競爭
26 關係。又伊僅將系爭信函寄發予上訴人，未寄發或提供不實
27 資訊予其客戶或潛在之相對人，亦未陳述或散布足以損害上
28 訴人營業信譽之不實情事，不構成不公平競爭，且信函2為
29 伊委任大陸地區專利代理公司，通知上訴人涉嫌於大陸地區
30 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
31 件，不受公平法規範。信函1、2、3已敘明專利權範圍、內

01 容及具體侵害事實，足以使上訴人判斷侵害伊之專利，符合
02 處理原則第4點各款規定，屬正當行使專利法權利之行為，
03 伊未違反修正前公平法第24條、公平法第25條規定，且上訴
04 人提起本件訴訟已罹於2年時效期間等語，資為抗辯。

05 四、原審廢棄第一審就上述聲明所為上訴人勝訴之判決，改判駁
06 回上訴人該部分之訴，係以：被上訴人為香港居民，本件為
07 不公平競爭事件，依香港澳門關係條例第38條規定，應類推
08 適用涉外民事法律適用法第27條規定，以我國法為準據法。
09 兩造均為公平法第2條第1項規定之事業，具有競爭關係。被
10 上訴人依序於102年10月18日、103年9月、104年10月27日、
11 同年11月11日寄發信函1、2、3、4予上訴人，於105年10月1
12 8日對上訴人及其負責人提起另案訴訟，被上訴人寄發系爭
13 信函之行為，雖不符合處理原則所定正當寄發警告函之要件，
14 惟信函內容均為通知侵權之論述，僅為行使專利法第58
15 條、第62條、第96條之權利，上訴人復未證明被上訴人有寄
16 發系爭信函予上訴人客戶或任何潛在交易相對人，或提供不
17 實資訊，或以言詞、文字、圖畫或大眾傳播媒體，使系爭信
18 函處於第三人或不特定人得以瞭解之狀況，不影響整體市場
19 之交易秩序，無欺罔或顯失公平情事，亦未違反公共利益，
20 或以損害上訴人為主要目的，不構成侵權行為。又上訴人為
21 依法組織之法人，無精神上痛苦可言，不得依民法第195條
22 第1項、公平法第30條、第31條規定請求被上訴人賠償其業
23 務信譽受損之非財產上損害。另上訴人之請求權時效應自其
24 收受系爭信函之時起算，上訴人遲至107年10月5日始提起本
25 件訴訟，其就系爭信函之損害賠償請求權，已罹於公平法第
26 32條、民法第197條規定之2年時效期間。從而，上訴人本件
27 請求為無理由，不應准許等詞，為其主要論據。

28 五、本院之判斷：

29 (一)按當事人就其主張之爭點，經依民事訴訟法第270條之1第1
30 項第3款或第2項為協議者，依同條第3項前段規定，固應受
31 其拘束，惟於協議時，審判長應依同法第199條、第199條

01 之1等規定為適當之闡明，俾當事人得於斟酌實體利益與程
02 序利益後，妥適決定是否成立協議。且未成為協議之爭點，
03 既不在協議範圍，自不受協議之拘束。查被上訴人於105年1
04 0月18日提起另案訴訟，為原審所認定。上訴人於事實審主
05 張：被上訴人於系爭專利期滿消滅後，仍於伊上櫃掛牌後提
06 起另案訴訟，逼迫伊宣告訴訟之重大訊息，違反公平法及民
07 法等規定等語（見一審卷第26、493頁、原審卷(二)36、37、1
08 03頁、卷(三)19頁），而原審受命法官於108年11月8日準備程
09 序整理不爭執事項及爭點時，未將上訴人前開主張列入爭點
10 或不爭執事項，亦未見審判長就此向兩造為任何之闡明，或
11 由到場之當事人表示任何意見（見原審卷(二)79至93頁、卷(三)
12 253至259頁），似此情形，能否謂上訴人已捨棄該主張？顯
13 滋疑義。原審未予究明、釐清，僅就被上訴人寄發系爭信函
14 之行為是否有違反公平法規定或構成侵權行為乙節說明其得
15 心證之理由，而為上訴人不利之論斷，於法自難謂合。

16 (二)次按法人之名譽或信用，因侵權行為或債務不履行遭侵害，
17 致受有對達成其設立目的有重大影響而無法以金錢量化之損
18 害，非不得依民法第195條第1項前段規定，請求賠償相當之
19 金額，不得僅因法人無精神上痛苦，即一概否准其請求。本
20 院民事大法庭已以112年度台上大字第544號裁定就是類案件
21 之法律爭議，作出統一見解，本件自應受其拘束。原審以上
22 訴人為法人，無精神上痛苦可言，認其不得請求被上訴人賠
23 償其業務信譽受損之非財產上損害，亦有可議。上訴論旨，
24 指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。又第一審駁回
25 上訴人其餘之訴部分，並未據其提起第二審上訴，原判決主
26 文第1項記載「原判決廢棄」，核屬顯然錯誤，應由原審裁
27 定更正，併此敘明。

28 六、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1
29 項、第478條第2項，判決如主文。

30 中 華 民 國 114 年 7 月 3 日

31 最高法院智慧財產民事第一庭

01 審判長法官 盧 彥 如
02 法官 周 舒 雁
03 法官 吳 美 蒼
04 法官 陳 容 正
05 法官 蔡 和 憲

06 本件正本證明與原本無異

07 書記官 郭 詩 璿

08 中 華 民 國 114 年 7 月 8 日