

智慧財產法院民事判決

107年度民專上易字第5號

上訴人 台灣伊瑪實業有限公司

法定代理人 伊帆

訴訟代理人 伊永禮

被上訴人 丞開企業股份有限公司

兼法定代理人 莊吳秋

共 同

訴訟代理人 柯清貴律師

上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議等事件，上訴人對於中華民國107年7月30日本院106年度民專訴字第80號第一審判決提起上訴，本院於108年3月14日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條分別定有明文。本件係依專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定

，本院依法自有管轄權。

貳、實體事項：

一、上訴人主張：

(一)被上訴人丞開企業股份有限公司（下稱丞開公司）於民國106年1月12日委由○○○律師寄發律師函，指稱上訴人在各大網路平台上販售之「伊瑪IMARFLEX」品牌IW-733型號三明治（鬆餅）機（下稱系爭產品），係抄襲自其公司已取得系爭專利之烤三明治機，而逕行發文給上訴人之銷售通路進行警告，並要求銷售通路將系爭產品下架，然被上訴人丞開公司未依專利法第116條取得新型專利技術報告，即委由律師濫發專利侵權警告函，致使上訴人之經銷商及各銷售網路平台商家，多達15家公司以上，紛紛要將系爭產品下架退回上訴人，已造成上訴人商譽受損及鉅額損失。又被上訴人丞開公司明知未取得新型專利技術報告前，其新型專利不具有實質專利權，發警告函應負有高度注意義務，除先將侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定取得鑑定報告外，更應事先通知上訴人知悉專利侵權之事實，然被上訴人丞開公司寄發給上訴人之警告通知，竟未附專利侵害鑑定報告，可見，被上訴人丞開公司有刻意規避上訴人檢驗其專利鑑定之結果，其發警告函之行為，應屬權利濫用。是被上訴人丞開公司為打擊上訴人之競爭，提昇自己產品的銷售量，未提示新型專利技術報告即擅自寄發警告函，造成系爭產品下架，其以不正當手段使上訴人受有營業損失、商譽損害等，已違反專利法第116條之規定、公平交易法第24條、第25條等規定，應依民法第184條第1項前段、公平交易法第30條等規定，負損害賠償責任，另被上訴人莊吳秋為被上訴人丞開公司之負責

人，依公司法第23條第2項之規定，亦應與被上訴人丞開公司負連帶賠償責任。

二、被上訴人抗辯則以：

被上訴人丞開公司為新型第M532163號專利（下稱系爭專利）之專利權人，因發現上訴人在各大網路平台上販售之系爭產品疑似侵害系爭專利，進而委請尚德長曜法律事務所進行專利侵權比對分析，鑑定結果認系爭產品與系爭專利之專利權範圍相同，被上訴人丞開公司確係徵詢專業意見並取得新型專利權侵害鑑定報告（下稱專利侵害鑑定報告），始對上訴人及其通路商為專利侵權通知，應認被上訴人丞開公司已舉證證明其已盡相當之注意，主觀上並無侵權之故意、過失，而應認係正當行使權利之行為，難謂有違反公平交易法第24條及第25條之規定。再者，本院原審亦已函詢訴外人即上訴人通路商商店街市集國際資訊股份有限公司（下稱商店街公司）及網路家庭國際資訊股份有限公司（下稱網路家庭公司），該2家公司收受○○○律師106年1月12日律師函均包括尚德長曜法律事務所之專利侵害鑑定報告節本，更證明○○○律師寄發106年1月12日律師函時確實已檢附專利侵害鑑定報告，上訴人稱被上訴人丞開公司委請○○○律師於106年1月12日寄發律師函時，並未檢附尚德長曜法律事務所之專利侵害鑑定報告云云，與事實不符。至於上訴人主張損害之依據為原審原證6所示訴外人如郁企業有限公司（下稱如郁公司）之「銷售損失請求」文書，此僅為如郁公司之片面預估，自難認上訴人因而受有如何之損害。況且，商店街公司及網路家庭公司收受律師函後均函覆○○○律師稱因前開律師函並未檢附專利侵害鑑定報告，故未將系爭產品下

01 架，上訴人未就其主張損害舉證證明，自難認其請求有理。

02 三、原審判決上訴人之訴及其假執行之聲請均駁回，上訴人不服
03 提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應賠償上
04 訴人新臺幣（下同）100 萬元及自民事起訴狀繕本送達被上
05 訴人之翌日起至清償日止，按年利率5%計算利息。(三)第一、
06 二審之訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人則答辯聲明：(一)
07 請求駁回上訴人之上訴。(二)訴訟費用由上訴人負擔。

08 四、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第
09 270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事
10 項並協議簡化爭點如下：

11 (一)不爭執事項：

12 1.被上訴人丞開公司為新型第M532163 號專利（即系爭專利）
13 之專利權人，專利期間自105 年11月21日起至115 年7 月17
14 日止。

15 2.被上訴人丞開公司於106 年1 月12日委請法律事務所發律師
16 函（發文字號：106 年耕穎乙字第0112號）並通知上訴人及
17 網路銷售平台商家稱系爭產品已侵害系爭專利，並要求將「
18 伊瑪IMARFLEX」品牌IW-733型號三明治（鬆餅）機（即系爭
19 產品）下架，上開律師函未檢附系爭專利之技術報告。

20 3.上訴人於106 年1 月17日以存證信函函覆被上訴人丞開公司
21 （三重二重埔，存證號碼：000024），澄清系爭產品未侵害
22 系爭專利，亦告知被上訴人丞開公司未提示新型專利技術報
23 告，不得進行警告等語。

24 (二)本件爭點：

25 1.被上訴人丞開公司之行為，是否違反專利法第116 條或公平
26 交易法第24條、第25條之規定，而應依民法第184 條第1 項

前段或公平交易法第30條負損害賠償責任？被上訴人莊吳秋是否應依公司法第23條第2項規定，與被上訴人丞開公司負連帶賠償責任？

2.上訴人請求損害賠償是否有理由？如有理由，損害賠償金額如何計算？

五、本院得心證之理由：

(一)被上訴人丞開公司行使系爭專利權行為，是否違反專利法第116條，構成民法第184條第1項前段之侵權行為？

1.被上訴人丞開公司與訴外人岡野真二於105年7月18日向經濟部智慧財產局（下稱：智慧局）申請系爭專利，經智慧局於105年10月4日核准在案，被上訴人丞開公司及訴外人岡野真二於105年10月11日申請延緩公告系爭專利，智慧局則於105年11月21日發給專利證書，此有新型專利申請書、新型專利形式審查核准處分書、申請延緩公告申請書、（105）智專一（一）證字第10572732660號函文等資料在卷可稽（見申請卷第26、65、116、119頁），其專利權期間自105年11月21日至115年7月17日止（見申請卷第118頁）。

2.被上訴人丞開公司亦於105年10月11日申請新型專利技術報告（見申請卷第91頁），智慧局嗣於106年3月6日作成新型專利技術報告（見申請卷第105至107頁），並於106年3月8日送達被上訴人丞開公司（見申請卷第111頁）。

3.智慧局於106年3月6日作成新型專利技術報告前，被上訴人丞開公司委託尚德長曜法律事務所就系爭專利與系爭產品進行專利侵害鑑定比對，經鑑定結果認系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，此有尚德長曜法律事務所於106年1月10日出具專利侵害鑑定報告1份可稽（見臺灣臺北地方法院10

6 年度智字第16號民事卷（下稱：北院卷）第62至109 頁）
，被上訴人丞開公司隨於106 年1 月12日委請蕭○○律師寄
發律師函予上訴人及網路銷售平台商家（見北院卷第10至13
頁），告知系爭產品有侵害系爭專利之情事，要求將系爭產
品下架，並不得以任何形式之方式販售。

4.上開各情，業為兩造所不爭執，且經本院依職權調取系爭專
利申請卷核閱無訛，先予敘明。

5.被上訴人丞開公司未提示新型專利技術報告即寄發律師函為
警告之行為，違反專利法第116 條規定：

(1)現行專利法第116 條之修正沿革及修法理由：

①按專利法第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。」
，依專利法第116 條之修法沿革，係始於專利法92年2
月6 日修法時（下稱：92年專利法）所增訂，而92年專
利法第104 條規定：「新型專利權人行使新型專利權時
，應提示新型專利技術報告進行警告。」，嗣專利法10
0 年12月21日修法（下稱：100 年專利法）時，則將92
年專利法第104 條規定移列為同法第116 條規定，條文
內容並未改變，至專利法102 年6 月11日修法（下稱：
102 年專利法）時，則修正該條文內容，並規定：「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。」。其後，專利法迄今雖歷經多
次修法，然均未修正102 年專利法第116 條之規定，是
依上開修正沿革，可知，92年專利法增訂第104 條規定
後，歷經100 年專利法修法時將之移列條號為專利法第
116 條、102 年專利法修法時修正專利法第116 條之條

01 文內容，而成為現行專利法第116 條之規定。

02 ②92年專利法增訂第104 條之立法理由為：「由於新型專
03 利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，
04 影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有
05 客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。核其
06 意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用
07 ，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不
08 得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案
09 件，亦非當然不受理。此為新型專利技術報告制度設計
10 之核心。爰參照日本實用新案法第29條之2 規定，明定
11 新型專利權人行使其權利時，應提示新型專利技術報告
12 進行警告。」

13 ③專利法第116 條於102 年5 月31日修正，將原先「新型
14 專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告
15 進行警告。」之規定，修正為「新型專利權人行使新型
16 專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告
17 。」，已如前述。其修正理由記載：「一、我國專利法
18 第116 條乃參酌日本實用新案法第29條之2 之規定，該
19 法明訂，新型專利權人行使其權利時，應踐行提示新型
20 專利技術報告進行警告，非經提示技術報告予以警告不
21 得行使其權利。惟我國專利法第116 條於規定上有所疏
22 漏，未將『非經提示技術報告不得行使其權利』等字句
23 納入其中，以致專利權人每當行使其權利時即成為警告
24 他人之情況，以及法院對於提示技術報告與否而是否受
25 理該案件之見解有所不一。二、爰新型專利採形式審查
26 ，未對是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利

01 權的權利內容存有相當程度的不安定性及不確定性。為
02 防止利權濫用，影響第三人對技術之利用及開發，並於
03 行使權利時有客觀之判斷資料，現行法遂規定，行使新
04 型專利權時，應提新型技術報告進行警告。三、從專利
05 法第116 條條文觀之，本條條文採強制規定的『應』，
06 然查專利法第116 條之立法理由認為，提示技術報告進
07 行警告，僅係防止權利濫用，並非在限制人民的訴訟權
08 利，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非
09 不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之
10 案件，亦非當然不受理。條文與立法理由之間的矛盾，
11 造成現行實務上對於是否將提示新型專利技術報告並進
12 行警告列為主張新型專利權之要件，見解亦不一致，使
13 得專利法第116 條因此似乎僅為訓示規定，而非必要踐
14 行程序。四、『提示』、『警告』雖為行使新型專利權
15 的樣態之一，但『提示』、『警告』並非主張本法新型
16 專利權的必要程序，並不受現行法規範。新型專利權人
17 於主張權利之前，既使未提示技術報告進行警告，法院
18 依然會受理並進行訴訟，但仍有因未提示技術報告而未
19 進行實質審判予以駁回者。五、依我國對於新型專利採
20 形式審查，並未對實體要件進行審查即給予專利權之特
21 性，縱使取得專利權，並非為必然有效之權利，應配合
22 以新型專利技術報告以佐其專利之有效性，並專利權人
23 於行使其權利時應提示並進行警告，始為該當權利之行
24 使。惟提示新型專利技術報告進行警告依現行法規定，
25 並非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並
26 警告，表面上雖得行使權利，但當被行使者質疑其專利

01 權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權。因
02 此，提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件之一
03 ，並進行警告後方得行使專利法賦予之權利，包括損害
04 賠償請求權，未經提示技術報告進行警告後，應不得主
05 張其新型專利權。因而可使得技術報告在行使新型專利
06 權的地位更為重要，落實侵權行為發生時，以專利法做
07 為救濟途徑的特別法地位。六、爰此，宜將『提示』、
08 『警告』列為主張本法侵權行為態樣之先行程序，以落
09 實專利權人主張其新型專利權時必須提示新型專利技術
10 報告以先行警告之法理。」

11 (2)依上，前揭102 年修正專利法第116 條之修正理由已明確
12 載明由於新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進
13 行實體審查，即賦予專利權，為防止權利人濫發警告函，
14 新型專利權利人進行警告時，有提示新型專利技術報告作
15 為客觀判斷資料之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件，
16 又為彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權時之重要性
17 ，故權利人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，
18 故提示新型專利技術報告應為專利權人主張權利之要件之
19 一，則本件被上訴人丞開公司委請蕭○○律師寄發律師函
20 予上訴人及網路銷售平台商家等為警告時，並未提示新型
21 專利技術報告，自屬有違專利法第116 條規定。又違反專
22 利法第116 條規定之法律效果為何，專利法並無相關規定
23 可循，且依前揭修正理由意旨，如專利權人未提示新型專
24 利技術報告而寄發警告函為警告行為，當被行使者質疑其
25 專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權，
26 解釋上固可認收受警告函者得以專利權人行使其權利時未

提示新型專利技術報告，而質疑該警告函之效力，然是否得逕論未提示新型專利技術報告而寄發警告函之行為，即當然構成民法之侵權行為或違反公平交易法之不正競爭行為，尚有進一步加以探究之必要。

(3)被上訴人丞開公司並未構成民法第184 條第1 項前段規定之侵權行為：

①按侵害名譽權損害賠償，須行為人因故意或過失貶損他人之社會評價，而不法侵害他人之名譽，致他人受損害，方能成立。亦即行為人須具備違法性、有責性，並不合法行為與損害間具有因果關係，始足當之（最高法院106 年度台上字第1906號判決意旨參照）。又新型專利權人於專利期間，除專利法另有規定外，專有排除他人未經同意而實施該新型之權。此觀專利法第120 條準用同法第58條第1 項定有明文，是行使專利權致侵害他人權利者，仍須符合上開歸責性、違法性、因果關係之侵權行為要件，始成立侵權行為。

②經查，被上訴人丞開公司於106 年1 月12日委託蕭○○律師對上訴人及其網路銷售平台商家寄發律師函，告知系爭產品有侵害系爭專利之情事，要求將系爭產品下架，並不得以任何形式之方式販售，並檢附專利侵害鑑定報告節本為憑，又被上訴人丞開公司於105 年10月11日申請系爭專利之新型專利技術報告，智慧局嗣於106 年3 月6 日作成新型專利技術報告（見申請卷第105 至107 頁），並於106 年3 月8 日送達被上訴人丞開公司（見申請卷第111 頁），已如前述，雖智慧局嗣後作成之系爭專利之新型技術報告，認系爭專利請求項1 、2 與

引用文獻1（2014年1月29日CZ000000000B）比對結果代碼為2，而不具進步性（見北院卷第140至142頁），然按新型專利技術報告僅為申請人判斷該新型專利權是否合於專利實體要件之參考，該新型專利技術報告所載比對結果並無任何拘束力，且非行政處分（最高行政法院106年度判字第137號判決意旨參照），則智慧局嗣後作成之系爭專利之新型技術報告，雖認定系爭專利請求項1、2不具進步性，惟因系爭專利嗣後未經舉發成立撤銷，尚不因該不具行政處分效果之新型專利技術報告而影響系爭專利之效力；況按審查進步性時，如係以單一引證判斷申請專利之發明整體是否能被輕易完成，應考量發明與單一引證間之差異技術特徵，是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明，且具有無法預期之功效，始得判斷申請專利之發明是否為單一引證之技術內容的簡單變更，而為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成（最高行政法院107年度判字第324號判決意旨參照），可知，專利權是否不具進步性，本屬較為專業之判斷，實務上，法院與智慧局間甚或最高行政法院與本院間，亦常有不同之認定，本件既無證據證明依業界通常知識顯然明知系爭專利有撤銷事由存在，本難苛責專利權人對於其依法取得之系爭專利必須負有如此高程度之注意義務；再者，系爭專利經智慧局嗣後作成系爭專利請求項1、2不具進步性之新型技術報告時間，係在被上訴人丞

01 開公司於106 年1 月12日委託蕭○○律師寄發律師函之
02 後，亦難據此反推被上訴人丞開公司於發函當時即明知
03 系爭專利可能存有撤銷原因之爭議，而具有侵權故意。
04 參以，被上訴人丞開公司因注意到有非專利權人（即上
05 訴人）為商業上實施之情事，早已向智慧局申請系爭專
06 利之新型技術報告，惟因智慧局尚未有審查結果，為迅
07 速行使其權利以避免損害擴大，其雖未及取得新型技術
08 報告，然業已先徵詢專業意見確認侵害事實，始對上訴
09 人及其網路銷售平台商家為專利侵權通知，亦應認被上
10 訴人丞開公司已盡相當之注意，且該律師函之附件1（
11 見原審卷第204、212 頁）為系爭專利之專利證書，上
12 已明載「行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進
13 行警告」，被上訴人丞開公司並未對此隱瞞，故商店街
14 公司、網路家庭公司於收受上開律師函後即未將系爭產
15 品下架，而函覆要求蕭○○律師應提供系爭專利之新型
16 技術報告，有卷附該2 公司函文可參（見原審卷第185
17 、186 頁），益見，被上訴人丞開公司其主觀上並無侵
18 權之故意。

19 ③被上訴人丞開公司於106 年1 月12日委託蕭○○律師寄
20 發律師函前，曾委託尚德長曜法律事務所就系爭專利與
21 系爭產品進行專利侵害鑑定比對，經鑑定結果認系爭產
22 品落入系爭專利之專利權範圍後，始為前揭發函行為，
23 可見，被上訴人丞開公司係徵詢專業意見並取得專利侵
24 害鑑定報告後，始對上訴人及其網路銷售平台商家為專
25 利侵權通知，其於發函前已盡查證義務，亦無侵權過失
26 可言。

01 ④從而，被上訴人丞開公司為迅速行使其權利以避免損害
02 擴大，其雖未及取得系爭專利之新型技術報告，然業已
03 先徵詢專業意見確認侵害事實，始對上訴人及網路銷售
04 平台商家為專利侵權通知，應認被上訴人丞開公司已舉
05 證證明其已盡相當之注意，主觀上並無侵權之故意、過
06 失，揆諸前開說明，被上訴人丞開公司自不構成民法第
07 184 條第1 項前段之侵權行為。

08 ⑤上訴人於原審固主張：被告（即被上訴人）提出警告函
09 中，上訴人並未收到函「附件3、尚德長耀法律事務所
10 作專利侵害鑑定報告書」，無從判定專利侵權範圍，且
11 被告既未附鑑定報告書，又明知製造商為原告，竟未先
12 通知原告下架，而逕行寄發警告函給原告合作之網路通
13 路商，讓原告不及補救，故意損害原告商譽其顯然未盡
14 注意義務，自應依民法第184 條第1 項前段規定負損害
15 賠償責任云云（見原審卷第227 頁背面）。惟查，被上
16 訴人丞開公司於106 年1 月12日委託蕭○○律師寄發律
17 師函之內文中已然提及附件3 專利侵害鑑定報告，此係
18 攸關係爭產品有無侵害系爭專利之重要文件，並與上訴
19 人之權益息息相關，衡諸常情，若有缺漏，上訴人自得
20 向發函者蕭○○律師或被上訴人丞開公司請求出具該附
21 件3 專利侵害鑑定報告以檢視內容；況上訴人已於收受
22 該律師函後，即委請天下聯合事務所以存證信函之方式
23 回覆蕭○○律師，指稱系爭產品並無侵害系爭專利，且
24 系爭產品已有新型第M534989 號專利在案，亦與系爭專
25 利結構不同等語，觀其存證信函內容亦未提及蕭○○律
26 師寄發之律師函有缺漏附件3 專利侵害鑑定報告一事（

見北院卷第15至24頁），則上訴人是否確實未收到附件3 專利侵害鑑定報告，已非無疑。又原審依職權發函收受律師函之上訴人網路銷售平台商家即商店街公司、網路家庭公司查明渠等收受律師函之內容，經該2 公司函覆所示之律師函全文含附件，已可確悉渠等所收受之律師函均包含附件3 專利侵害鑑定報告之內容（見原審卷第205 至206 、214 至215 頁），且證人蕭○○律師於原審審理中證稱：「我發律師函時都會有留存寄發律師函的底稿，不管是寄給原告（即上訴人）或者是寄給通路商，我們都是同一種內容，不會因為寄給原告就故意把附件3 拿開，這對我們來講沒有任何意義。既然通路商所收到的律師函都有附上附件3 的專利侵害鑑定報告節本，就代表我寄給原告的律師函也會附上附件3 的專利侵害鑑定報告節本。」等語在卷（見原審卷第220 頁）。是依常情為斷，被上訴人丞開公司委託蕭○○律師寄發給上訴人之網路銷售平台商家之函文中既已檢附有附件3 專利侵害鑑定報告，實無特意於寄送上訴人之律師函中予以隱瞞之必要，縱認蕭○○律師於寄發律師函予上訴人時，確有缺漏附件3 專利侵害鑑定報告之情事，然上訴人之網路銷售平台商家收受律師函被要求將系爭產品下架後，自無可能在未告知上訴人上情下，即逕行將系爭產品下架。準此，本件姑不論上訴人主張其未收受律師函附件3 專利侵害鑑定報告云云，已有可疑，況上訴人是否收受律師函附件3 專利侵害鑑定報告，亦與被上訴人丞開公司是否未盡注意義務而損害上訴人商譽無涉，是上訴人上揭主張，即無可採。

01 (二)被上訴人丞開公司寄發警告函之行為，不構成公平交易法第
02 24、25條之不正競爭行為：

03 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
04 業信譽之不實情事。」、「除本法另有規定者外，事業亦不
05 得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」，
06 公平交易法第24條、第25條定有明文。又按，「依照著作權
07 法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當
08 行為，不適用本法之規定。」，同法第45條亦有明文。又此
09 條所定排除公平交易法適用規定之要件有二，一是依照著作
10 權法、商標法或專利法「行使權利行為」，二是該項行使權
11 利行為係屬「正當」。換言之，並非行使著作權法、商標法
12 或專利法權利之行為，即得排除公平交易法之適用，如果權
13 利人在行使上開權利時，濫用其權利或違反誠信原則，對競
14 爭秩序造成影響，而非屬正當者，仍不能免除公平交易法之
15 適用（最高行政法院98年度判字第1479號判決意旨參照）。
16 而公平交易委員會對於是否屬於上開公平交易法第45條「行
17 使權利之正當行為」，訂有公平交易委員會對於事業發侵害
18 著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則（下稱：警
19 告函處理原則），以供相關事業遵循，該警告函處理原則係
20 公平交易委員會本於公平交易法主管機關之立場就該法第45
21 條所為解釋性之行政規則，用以處理事業對他人散發侵害智
22 慧財產權警告函之行為，有無濫用權利，致生該法所禁止之
23 不公平競爭行為，自與法律保留原則無違（司法院釋字第54
24 8號解釋參照），是本院判斷被上訴人行為是否屬於「依照
25 專利法行使權利之正當行為」，自得參酌上開警告函處理原
26 則加以認定。

2.次按，「事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。（二）經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。（三）將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」、「事業踐行下列各款確認權利受侵害程序，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」，公平交易委員會104年12月24日公法字第1041561063號令發布之警告函處理原則第3、4點定有明文。

3.經查，被上訴人丞開公司於105年10月11日已向智慧局申請系爭專利之新型技術報告，智慧局遲至106年3月6日始作成系爭專利之新型技術報告，而被上訴人丞開公司於106年

01 1 月12日委託蕭○○律師寄發律師函時，雖未提示系爭專利
02 之新型技術報告，惟已委請尚德長曜法律事務所進行專利侵
03 權比對分析，鑑定結果認系爭產品落入系爭專利之專利權範
04 圍，已如前述。準此，被上訴人丞開公司已踐行前開警告函
05 處理原則中將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定之
06 要求，且於發函予上訴人之網路銷售平台商家之同時，亦同
07 時發函予上訴人，核與前揭警告函處理原則第3點第1項第
08 3款及第4點第1項第1款對於排除侵害通知程序之要求相
09 符；再觀諸該侵權通知之內容，亦明確記載系爭專利之專利
10 號碼、系爭產品名稱、系爭產品於何一通路販賣，並附有新
11 型專利侵害鑑定報告之節本，內容記載鑑定結論為系爭產品
12 落入系爭專利之專利權範圍（見原審卷第202至216頁），
13 亦與前揭警告函處理原則第4點第1項第2款規定無違。故
14 被上訴人丞開公司寄發律師函之行為，均合乎前揭警告函處
15 理原則之規定，屬公平交易法第45條正當行使專利權之行為
16 ，而無該法之適用，則被上訴人丞開公司之發函係本於系爭
17 專利合法有效而行使權利，且於發函前並已盡相當之注意，
18 並無權利濫用情事，是上訴人主張被上訴人丞開公司委託蕭
19 ○○律師寄發律師函之行為，構成公平交易法第24條、第25
20 條規定之不正競爭行為，而應依公平交易法第30條規定對上
21 訴人負損害賠償責任云云，並無可採。

22 (三)上訴人請求被上訴人丞開公司及莊吳秋連帶賠償，並無理由
23 ；

24 被上訴人丞開公司並無違反公平交易法第24條及第25條之規
25 定，已如前述，則上訴人依民法第184條第1項前段及公平
26 交易法第30條之規定，請求被上訴人丞開公司損害賠償，並

無理由，職是，上訴人另依公司法第23條第2項之規定，請求被上訴人莊吳秋連帶賠償，亦屬無據。進一步可知，上訴人之通路商商店街公司及網路家庭公司於收受蕭○○律師106年1月12日律師函後，均函達蕭○○律師稱因前開律師函並未檢附技術分析報告，故未將系爭商品下架，此有被上訴人107年4月2日提出之原審陳報狀檢附之附件3號在卷可稽（見原審卷第185、186頁），亦足以證明上訴人主張之損害並非有理。職是，縱使依照上訴人之主張，惟上訴人既未就其主張損害舉證證明，以實其說，其請求亦不應准許。

(四)上訴人另主張被上訴人已明顯違反公平交易法第24條及專利法第116條之規定，而上訴人所受之損害係因被上訴人違法發「警告函」所造成，核上訴人之損害與被上訴人違法發警告函有相當之因果關係，被上訴人自應負侵權行為損害賠償之責任，而類同本案之情形，請合議庭酌參本院106民專上字第16號判決云云。然查，本院106年度民專上字第16號判決認定該案上訴人厚雅科技股份有限公司（下稱厚雅公司）依民法第184條、第148條、行為時公平交易法第24條、第31條規定請求該案被上訴人宏正自動科技股份有限公司（下稱宏正公司）給付不當行使專利權所生損害賠償，為有理由，係因宏正公司明知系爭產品未侵權，且知悉鑑定報告存在瑕疵，利用假扣押之方式，對資本額5,000萬元之厚雅公司，聲請假扣押6,000萬元之財產，而查封近2億元之財產，使厚雅公司幾乎無法營運，宏正公司以此不當競爭手段，造成足以影響交易秩序之行為；宏正公司於94年8月17日對厚雅公司進行假扣押執行，並於同日發布「新聞稿」導致損害厚雅公司聲譽，而有侵權故意或重大過失之事實，與本件所

認定之上開事實並不相同，上訴人引用本院106 年度民專上字第16號判決請求為相同之認定，即非有據，併此敘明。

六、綜上所述，被上訴人丞開公司行使系爭專利權時雖未提示系爭專利之新型技術報告，然其已盡相當之注意，且屬行使專利權之正當行為，並無權利濫用情事，並無侵害上訴人權利之故意、過失或違反公平交易法第24條、第25條規定之不正競爭行為，從而，上訴人依專利法第116 條，民法第184 條第1 項前段，公平交易法第24條、第25條、第30條，公司法第23條第2 項等規定提起本件訴訟，訴請判命如原審訴之聲明所示之請求，為無理由，應予駁回。又上訴人之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴人上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。

八、據上論結，本件上訴均為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文

中 華 民 國 108 年 3 月 28 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 熊誦梅

法 官 曾啟謀

以上正本係照原本作成。

本件不得上訴。

01 中 華 民 國 108 年 4 月 3 日
02 書記官 丘若瑤