

智慧財產法院民事判決

108年度民公上字第1號

上訴人 敖翔科技股份有限公司

法定代理人 呂一雲

訴訟代理人 陳哲宏 律師

葉偉立 律師

尤謙 律師

被上訴人 台灣積體電路製造股份有限公司

法定代理人 劉德音

訴訟代理人 馮博生 律師

何曜任 律師

沈宗原 律師

上列當事人間因確認法律關係基礎事實事件，上訴人對於中華民國107年11月26日本院107年度民公訴字第6號第一審判決提起上訴，本院於108年10月24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：

一、本院有管轄權：

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。對於智慧財產事件

01 之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院
02 為之。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產
03 案件審理法第7條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產
04 第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管
05 轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上
06 訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因上訴人
07 敖翔科技股份有限公司（下稱上訴人）起訴與上訴，均主張
08 被上訴人台灣積體電路製造股份有限公司（下稱被上訴人）
09 ，違反公平交易法而侵害上訴人之營業信譽，係公平交易法
10 所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬
11 管轄權。

12 二、上訴人合法減縮與撤回部分上訴聲明：

13 按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但第255 條
14 第1項第2款至第6款情形，不在此限。上訴人於終局判決前
15 ，得將上訴撤回。民事訴訟法第446條第1項與第459條第1項
16 本文分別定有明文。職是，同法第255條第1項第3款之擴張
17 或減縮應受判決事項之聲明者，上訴狀送達後，上訴人仍得
18 為之，無庸被上訴人同意者。上訴人撤回部分上訴，亦不須
19 上訴人同意。因上訴人在本院有為減縮上訴聲明與撤回部分
20 上訴，本院應探究其合法性。

21 (一)上訴人撤回對張忠謀之上訴：

22 原審為原告即上訴人全部敗訴之判決，上訴人前於民國107
23 年12月19日提出之民事聲明上訴狀，其中被上訴人除台灣積
24 體電路製造股份有限公司外，尚有張忠謀。上訴人嗣於108
25 年6月11日，以民事撤回上訴狀表示，撤回張忠謀部分之上
26 訴（見本院卷一第183至184頁）。揆諸前揭說明，上訴人撤

01 回上開上訴，該第二審訴訟繫部分因撤回上訴而溯及消滅，
02 其結果與未提起上訴之情形相同。職是，本院自無庸審理有
03 關張忠謀部分之法律關係。

04 (二)上訴人更正上訴聲明：

05 上訴人前於107年12月19日提出之民事聲明上訴狀，其上訴
06 聲明記載：1.原判決廢棄；2.確認原審附件二所示被上訴人
07 與張忠謀之陳述不實之法律關係基礎事實存在；3.確認原審
08 附件二所示被上訴人與張忠謀之陳述，係轉述他人陳述之法
09 律關係基礎事實不存在；4.被上訴人與張忠謀應共同負擔費
10 用，將判決書內容登載新聞紙（見本院卷一第33頁）。上訴
11 人嗣撤回對張忠謀之上訴，已如前述。並於108年7月31日提
12 出民事上訴理由(四)狀，變更其上訴聲明為：1.原判決廢棄；
13 2.確認原審附件二所示被上訴人之陳述不實之法律關係基礎
14 事實存在；3.確認原審附件二所示被上訴人之陳述，係轉述
15 他人陳述之法律關係基礎事實不存在（見本院卷一第347至3
16 48頁）。嗣於108年10月18日提起民事言詞辯論意旨狀，變
17 更上訴聲明為：1.原判決廢棄；2.確認被上訴人所為附件二
18 之陳述不實之法律關係基礎事實存在；3.確認被上訴人所為
19 附件二之陳述係轉述他人陳述之法律關係基礎事實不存在（
20 見本院卷二第37頁）。本院核其性質，為撤回上訴與縮減上
21 訴聲明。參諸被上訴人於歷次準備程序與言詞辯論期日，均
22 未表示不同意，且本院已賦予當事人充分之攻擊防禦程序，
23 揆諸上開說明，應予以准許。

24 貳、實體事項：

25 一、上訴人主張略以：

26 (一)上訴人起訴聲明：

01 1.請求確認原審附件二所示被上訴人陳述不實之法律關係基
02 礎事實存在；2.請求確認原審附件二被上訴人之陳述，係轉
03 述他人陳述之法律關係基礎事實不存在；3.被上訴人與張忠
04 謀應共同負擔費用，將判決書內容登載新聞紙。其主張略以
05 ：

06 1.被上訴人就侵害系爭專利未予正面回應：

07 上訴人為專注於研發工作之公司，為提升晶圓良率之進程，
08 就智慧型缺陷篩選與取樣方法，各於臺灣地區、大陸地區及
09 美國等地申請專利，並於102年取得發明專利第I402928號「
10 智慧型缺陷篩選及取樣方法」專利，如附件一所示（下稱系
11 爭專利）。被上訴人自97年間起，藉由使用美國Anchor Sem
12 iconductor Inc.公司（下稱Anchor公司）研發、茂積股份
13 有限公司（下稱茂積公司）代理之Hotspot Pattern Analyz
14 er產品（下稱HPA產品），提升晶圓與晶粒良率。上訴人於
15 105年11月間函請被上訴人參酌上訴人運用CAA辨識致命缺陷
16 (Killer defect)而獲准之系爭專利，復於105年12月9日告
17 知被上訴人，102年之HPA產品疑似侵害系爭專利權；再於10
18 6年1月19日告知被上訴人，茂積公司代理之HPA產品有侵害
19 系爭專利之情事。被上訴人先於105年12月28日稱會進行調
20 查瞭解，嗣於106年1月26日稱其請求HPA供應商出面處理。
21 職是，被上訴人始終不予上訴人正面回應。

22 2.上訴人之請求權基礎：

23 被上訴人於106年9月15日以0216號函（下稱系爭回函）回函
24 予上訴人，系爭回函表明：(1)台端來函已經董事長辦公室交
25 由本公司智慧財產部門處理等語。顯示係張忠謀交辦，而由
26 被上訴人之智慧財產部門處理。並稱：①HPA產品之供應商

01 ，向被上訴人表示該產品於2008年已在美國、臺灣地區等地
02 銷售安裝與繼續使用，早於上訴人之系爭專利申請日，系爭
03 專利權之效力不及於該產品；②況依上訴人之侵權主張，如
04 該產品已揭露系爭專利之全部技術特徵，其構成先前技術，
05 系爭專利自屬無效等語。準此，系爭回函雖指稱系爭專利有
06 無效情事，然97年之HPA產品揭露系爭專利之全部技術特徵
07 ，係屬不實陳述，因上訴人遭被上訴人不實陳述，致營業信
08 譽或專利權受影響，上訴人所可能主張之法律關係，其有公
09 平交易法第24條之侵害他人營業信譽及第29條之請求除去或
10 防止之請求權，上訴人請求回復或除去前，需確認基礎事實
11 ，即陳述究竟係何人所為？是否係轉述他人陳述？在未經確
12 認前，除難以確定上訴人是否得起訴請求法院判決回復或除
13 去外，亦難以確定起訴之對象應為何人，而可使上訴人之營
14 業信譽回復未遭侵害之狀態。職是，上訴人爰依民事訴訟法
15 第247條第1項及公平交易法第24條、第29條、第33條規定，
16 訴請確認前揭聲明之法律關係基礎事實。

17 (二)原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴與聲明：

18 1.原判決廢棄；2.確認被上訴人所為附件二之陳述不實之法
19 律關係基礎事實存在；3.確認被上訴人所為附件二之陳述係
20 轉述他人陳述之法律關係基礎事實不存在。其主張略以：

21 1.系爭回函如附件二部分之陳述係不實陳述：

22 上訴人提起本件訴訟，係為確認與被上訴人間法律關係即營
23 業信譽受損之基礎事實是否存在。上訴人認系爭回函，其中
24 如附件二所示之陳述，係被上訴人所為，且為不實陳述。因
25 被上訴人於被起訴前，主張該陳述均為轉述，其於被起訴後
26 ，主張該陳述係基於二前提要件之假設性說明。上訴人與被

上訴人於105至106年間，因上訴人使用Anchor公司疑似侵害系爭專利之HPA產品，而有信函往返。被上訴人於106年9月15日以系爭回函致上訴人之執行長，系爭回函於說明第二段稱：HPA產品之供應商，向被上訴人表示該產品於2008年已在美國、臺灣地區等地銷售安裝與繼續使用，早於上訴人系爭專利之申請日，系爭專利權之效力自不及於該產品。況依上訴人之侵權主張，倘該產品已揭露系爭專利之全部技術特徵，其構成先前技術，系爭專利自屬無效。準此，上訴人認系爭回函有不實陳述，且係被上訴人所為之不實陳述，而要求被上訴人更正。詎遭被上訴人拒絕，上訴人僅能提起本件訴訟救濟。被上訴人雖於原審法院表示，其就系爭回函係基於二前提要件之假設性說明，且稱全部陳述均為轉述云云。惟被上訴人之上開抗辯，均不可採。

2. 本件有確認利益存在：

兩造間就法律關係之基礎事實存否有爭議存在，而上訴人主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態，且此不安能以確認判決將之除去，應認本訴有確認利益存在。申言之，兩造就被上訴人之系爭回函是否為不實陳述？該陳述是否為轉述等法律關係之基礎事實問題，確有爭議。上訴人主張該陳述不實，被上訴人否認之。上訴人主張該陳述非轉述，被上訴人先否認而後自認，其為法律關係基礎事實存否不明確至明。被上訴人指稱上訴人專利無效，上訴人主觀上認為如此陳述確為不實，自會導致上訴人營業信譽受損之法律上地位不安狀態存在。就此陳述作成者究竟是何者所為，亦有不明，導致上訴人未來權利主張之對象，究竟為何人不清楚，是上訴人法律上地位不安之狀態，確實存在無疑。上訴人基於上述

之權利或法律上狀態有受危險或不明確之虞，未來將可能對於被上訴人，或者是對於Anchor公司，主張相關權利，基於系爭回函是被上訴人所發，其中陳述，除陳述者不明外，亦有陳述並非事實之情形，均足以影響到上訴人之營業信譽。準此，上訴人起訴求為確認公平交易法第24條與第29條之法律關係基礎事實，即「陳述不實」、「轉述他人陳述」情事存在或不存在，具有考量避免紛爭擴大所增生勞費之作用，並有「作為將來行為之準則」積極意義，此等不安狀態確係可經由判決除去，故本件依法應認具有確認利益存在。

3.被上訴人於本件自認與認諾事實：

(1)被上訴人自認部分：

①被上訴人曾委任律師於107年1月24日發函上訴人，參諸其內容與被上訴人同年2月22日函、同年3月13日函之說明可知，被上訴人至少3度堅持主張其系爭回函之全部，均係轉述。上訴人為確認系爭回函並非轉述，故提起本確認之訴。被上訴人在原審答辯時，先以提出基於假設前提之說明為抗辯，嗣後於本院108年7月2日準備程序，當庭陳稱系爭回函關於專利有效性之陳述部分，並非轉述他人陳述。

②上訴人請求「確認被上訴人所為如附件二之陳述，係轉述他人陳述之法律關係基礎事實不存在」，所主張之事實即為就附件二之陳述，被上訴人非從第三人轉述而來。被上訴人原持全部係轉述，現則改稱系爭回函有兩大段落，前段係轉述供應商之陳述，後段係「假設性說明」、「推論」，甚至自認「非轉述他人陳述」，已否認其自己先前之主張，而係承認上訴人所主張之事實，法律上應認為被上訴人就當事人主張之事實，已在受命法官前自認，依民事訴訟法第279條第1

項規定，上訴人就本件上訴聲明第3項，已無庸舉證。

(2)被上訴人認諾部分：

被上訴人雖曾稱系爭回函全部均係轉述，上訴人認為與事實不符，故起訴請求確認，而被上訴人已於訴訟中自認原審附件二部分之陳述並非轉述，除非被上訴人於言詞辯論時否認其已自認，應可認其就上訴聲明第3項已為認諾。參諸被上訴人於108年7月2日準備程序期日之陳述，自認附件二之陳述，非轉述供應商之陳述，依民事訴訟法第384條規定，被上訴人就本件訴訟聲明第3項之訴訟標的，請求確認之基礎事實已為認諾，依法應本於其認諾，為被上訴人敗訴之判決。

4.系爭回函為不實陳述：

(1)被上訴人主張之前提要件一與二：

系爭回函稱供應商表示不侵權之HPA產品，所指涉者，係2008年前之版本，因該函稱供應商向本公司表示該產品於2008年已在美國、臺灣等地銷售安裝與繼續使用等情。此雖為被上訴人於訴訟程序，屢經主張之前提要件一。然上訴人所主張之侵權HPA產品，所指涉者，係2011年後之版本。因上訴人於106年1月19日委託聯誠國際法律事務所（下稱聯誠事務所）發函被上訴人，指述侵權產品時，係以標示有「Copyright©2011 MAOJET TECHNOLOGY CORP.」代理商網頁而為之，此為被上訴人於訴訟程序，迭經主張之前提要件二。故系爭回函謂：依上訴人之侵權主張，倘該產品揭露系爭專利之全部技術特徵，其構成先前技術，系爭專利自屬無效等情。

(2)上訴人故意混淆前提要件一與前提要件二：

上訴人侵權主張之該產品，係指HPA產品2011年後之版本，

01 上訴人竟試圖以2008年之版本混充，妄自推論專利無效。被
02 上訴人故意混淆前提要件一與前提要件二，將上訴人主張之
03 侵權產品，置換成2008年版本，稱上訴人主張2008年版本之
04 HPA產品侵權，此乃不實陳述之一，被上訴人再據此不實陳
05 述，進一步稱上訴人專利自屬無效，此乃其不實陳述之二。
06 而該等不實陳述，均屬於能予以證明之事實問題，而非無真
07 實與否可言之意見表達或推論。且被上訴人為HPA產品之使
08 用者，當明知版本及功能之差異，加以系爭回函之承辦人焦
09 子奇具律師身分，被上訴人亦另委由律師出具上開所引信函
10 ，該等律師均有多年執業經驗，而於寄發信函前，當與被上
11 訴人多次確認，倘被上訴人謂其於寄發系爭回函時，未查供
12 應商表示不侵權之HPA產品，其與上訴人所主張之侵權產品
13 乃不同版本，實難以想像，故其不得諉為不知。

14 二、被上訴人答辯聲明：上訴人之上訴駁回。並答辯如後：

15 (一)上訴人逾時提出之主張應有失權效：

16 本件業經受命法官於108年9月3日當庭裁示準備程序終結，
17 受命法官已於裁示前詢問、確認兩造尚有何主張及舉證，上
18 訴人當時明確陳稱無其他主張或舉證。詎上訴人於準備程序
19 終結後，遲至108年9月11日始提出上訴人陳報狀，欲以該狀
20 之附件3與附件4主張新攻擊防禦方法、事證，並聲請調查證
21 據。核其所為，違背善盡訴訟促進義務，復無因不可歸責之
22 事由，致不能於準備程序中提出或有顯失公平情形，依民事
23 訴訟法第276條規定，自有失權效適用，不得於準備程序完
24 結後，再於言詞辯論時追補之。就上訴人陳報狀之內容，無
25 庸加以審酌。況上訴人陳報狀未附具體事證，徒以上訴人法
26 定代理人自行拼湊製作之資料，主張應進行與本件無涉之調

查，洵無足採。職是，上訴人陳報狀有失權效適用，且各項主張均與本件爭議無涉，殊無可採。

(二) 本件確認訴訟欠缺確認利益：

1. 本件係就未存在之爭議為確認：

(1) 系爭回函無誤解之可能性：

系爭回函之內容包含轉述及基於轉述與上訴人侵權主張所為「假設性推論」，並無誤解之可能。且被上訴人從未主張系爭回函之陳述內容全部均為轉述。系爭回函為轉述供應商之告知內容，並依據供應商之告知內容及上訴人之主張，所作出推論，並未就Anchor HPA產品專利相關爭議為判斷，自無不實陳述之可言。上訴人執意起訴確認系爭被上訴人回函屬非轉述他人之不實陳述，無非就未存在之爭議而為確認，自無受確認判決之法律上利益。

(2) 上訴人顯無即受確認判決之法律上利益：

上訴人雖主張本件因基礎事實存否不明確，而有確認利益云云。然上訴人所起訴確認之標的事實，顯非構成法律關係之基礎事實，足徵上訴人顯無即受確認判決之法律上利益。至上訴人固主張稱：被上訴人知悉本件爭議涉及產品之版本，系爭回函是出於明知上訴人所指涉之產品為102年後版本之HPA產品，故意誤導HPA產品為97年版本，被上訴人之前提要件一與前提要件二，分別指涉之產品為不同版本，被上訴人竟故意誤導云云。然被上訴人作為產品使用者，未曾就Anchor HPA產品專利爭議為判斷，僅表明系爭專利爭議，應由Anchor HPA產品供應商與上訴人自行協商處理，或透過第三方機關加以確認解決。職是，被上訴人斷無上訴人所指魚目混珠與故意混淆二版本產品技術特徵之情事，上訴人上開主張

顯均屬虛造、混淆視聽之詞，而無可採。

2. 本件為公平交易法第24條之基礎事實：

原判決正確認定本件為確認法律關係基礎事實存否之訴，所欲確認之基礎事實為公平交易法第24條之基礎事實，即營業信譽受損害法律關係之基礎事實，並無誤認。原審於107年10月22日言詞辯論期日時，已詢問上訴人進行確認，上訴人當庭回覆本件係確認公平交易法第24條之基礎事實，且上訴人於108年4月10日民事爭點整理暨上訴理由(二)狀，再次確認本件爭議為公平交易法第24條之法律關係之基礎事實存否。再者，原審已就上訴人欲確認「法律關係基礎事實」作出判斷，認該基礎事實，為系爭回函之陳述為轉述及推論，並無使上訴人主觀上之法律地位陷於不安之狀態，故駁回上訴人確認之訴。職是，原判決未誤認本件為系爭專利是否有效之爭議，而係認定系爭回函乃假設性之推論說明，無涉事實真偽。

3. 原判決未違背當事人進行主義之情事：

本件是否具有確認利益，為法院職權調查事項，原審已詳加審酌兩造主張與卷內事證，依法認定本件欠缺確認利益，並無違背當事人進行主義，且依本件卷內事證資料，已足認定本件欠缺確認利益，原審就上訴人所主張非必要之調查證據聲請，不予調查，並無違反民事訴訟法第286條、第469條第6款規定。至上訴人108年6月11日聲請調查證據部分，無非屬「法院就該事項審酌卷內事證已可得心證」、「待證事項屬不爭執事項」或「聲請調查之證據與待證事項無關」，加以分析與論述，自無調查必要。職是，上訴人迄今仍臚列與本案無關之各項證據請求，其欲假藉法院程序，以行摸索式

取證之企圖甚明，倘於上訴人未先為舉證，即允許上訴人聲請命被上訴人提出物證及文書資料，實有違一般舉證責任之分配原則，此益證上訴人之請求於法未合。

4.被上訴人未自認附件二陳述非轉述他人陳述：

上訴人起訴確認其附件二屬非轉述他人之陳述，無非就未存在之爭議而為確認，被上訴人自始主張系爭回函之相關段落包含「轉述」及基於2個前提所為「假設性推論」二大部分，而上訴人以不當節錄之手段製作「附件二」，故意略去系爭回函前段「轉述」部分，而保留「假設性推論」部分，企圖營造附件二為系爭回函全部內容，且雙方就函文內容存在爭議之假象。就「假設性推論」部分，被上訴人從未主張其為「轉述他人之陳述」，兩造就此並無爭議可言。故被上訴人於108年7月2日開庭期日，重申系爭回函該部分內容屬「假設性推論」，並非對於有所爭議之事實為承認或不爭執，除不構成自認外，被上訴人亦認諾之情形，上訴人訴之聲明係欲確認「法律關係之基礎事實」存在，而非就某「法律關係」為請求，已與認諾係指對於某「法律關係」請求者有間。況本件不符合公平交易法第24條法律關係之要件，而無該法律關係之存在，自無認諾之可能。

(三)上訴人依公平交易法第24條之確認請求為無理由：

1.本件不符合公平交易法第24條要件：

(1)系爭回函非出於競爭之目的：

上訴人提起本件之訴並無受確認判決之法律上利益，且系爭回函並無上訴人所主張非轉述之不實陳述可言，則上訴人請求，非法之所許。而本件確實不符合公平交易法第24條之要件，益徵上訴人依公平交易法第24條規定起訴請求無理由

01 。系爭回函非出於競爭之目的，上訴人同意被上訴人僅係上
02 訴人所爭議「產品晶圓檢測分析系統」使用者，而非供應者
03 。上訴人雖主張被上訴人獲有相關專利，兩造有競爭關係云
04 云。惟公平交易法第4條就競爭有明確定義，並非以申請專
05 利之領域是否重疊為判斷之依據，上訴人上開主張顯無法律
06 上之依據。且系爭回函為回應上訴人法定代理人之信函，非
07 公開文件，其目的顯非藉此爭取上訴人之交易對象，由其取
08 得交易之機會。

09 (2)系爭回函未使上訴人營業信譽受損之虞：

10 上訴人固主張系爭回函將使市場上對上訴人之評價下降，上
11 訴人原有之交易機會減少云云。然系爭回函非對第三人所為
12 ，亦非公開文件，應不可能導致上訴人主張之結果。被上訴
13 人顯無公平交易法之陳述或散布之行為，且系爭回函顯無可
14 能致上訴人營業信譽受損之虞。系爭回函僅為被上訴人與上
15 訴人間之溝通函件，外人無法得知，自無公平交易法所稱之
16 陳述或散布之行為。且系爭回函非對第三人所為、亦非公開
17 文件，社會大眾或交易相對人，應無可能附和，並認保護上
18 訴人缺陷檢測方法之專利為無效，致使上訴人在市場上之評
19 價下降。

20 2.上訴人顯無即受確認判決之法律上利益：

21 (1)系爭回函內容無涉真偽：

22 參諸上訴人於訴狀內記載之事實，足證系爭回函確實「轉述
23 」Anchor HPA產品供應商之說法，並依據該轉述內容及上訴
24 人之侵權主張等2個前提要件所為之推論，且其內容無涉真
25 偽，上訴人訴請確認之事實，在法律上顯然不能獲得勝訴之
26 判決，應為顯無理由。

01 (2)上訴人確認之標的事實非構成法律關係之基礎事實：

02 上訴人所欲確認者為公平交易法第24條法律關係之基礎事實
03 ，原判決除確認系爭回函不構成不實陳述外，並認定本件不
04 符合公平交易法第24條之其他要件。是公平交易法第24之法
05 律關係已確定不存在，上訴人所起訴確認之標的事實，已失
06 所附麗，而非構成法律關係之基礎事實，上訴人顯無即受確
07 認判決之法律上利益，上訴人之訴在法律上顯然不能獲得勝
08 訴判決，故原審認定上訴人之訴顯無理由之判決，洵屬合法
09 正當。原判決認定上訴人之訴顯無理由，非認為上訴人應提
10 起他訴訟，故與上訴人是否有應提他訴訟情形，全然無關。
11 上訴人遽比附援引民事訴訟法247條第3項規定主張原判決有
12 違法情形，洵屬誤解。更遑論原審於107年10月22日當庭闡
13 明，無上訴人所指未為闡明，並進行突襲性裁判之情事。

14 參、本院得心證之理由：

15 一、整理與協議簡化爭點：

16 按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事
17 訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文。法
18 院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭
19 點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（
20 見本院卷一第159至180頁之108年5月21日準備程序筆錄）：

21 (一)當事人不爭執事項：

- 22 1.上訴人於105年11月22日、105年12月9日、106年1月19日、1
23 06年4月27日委請律師發函予被上訴人；上訴人法定代理人
24 呂一雲於106年9月1日發函予張忠謀。
- 25 2.被上訴人先後於105年12月28日、106年1月26日、106年5月2
26 5日函覆，上訴人105年11月22日、105年12月9日、106年1月

19日、106年4月27日函文。並於106年9月15日以系爭回函回覆上訴人法定代理人。

3.被上訴人自97年間起，使用美商Anchor公司研發、茂積公司代理之Anchor HPA產品。而Anchor公司及其在臺灣之經銷商茂積公司於106年7月19日發函予上訴人委任律師，表示實際上，NanoScope-HPATM產品於系爭專利申請日前，早已於2008年已安裝，並使用於被上訴人，是上訴人主張NanoScope-HPATM產品侵權，為無理由。

(二) 當事人主要爭點：

當事人主要爭點如後：1.本件確認訴訟是否有確認利益？2.上訴人依公平交易法第24條與第29條規定，請求確認被上訴人所為附件二所示陳述不實之法律關係基礎事實存在，是否有理由？3.上訴人依公平交易法第24條與第29條規定，請求確認被上訴人所為附件二所示被上訴人之陳述係轉述他人陳述之法律關係基礎事實不存在，是否有理由？

二、本院審理當事人爭點之順序：

本院參諸當事人之主要爭點，首應分析本件確認訴訟是否有確認利益。繼而認定上訴人依公平交易法第24條與第29條規定，最後判斷本件請求被上訴人所為附件二所為陳述之法律關係基礎事實，是否有理由。

三、上訴人無受確認法律關係基礎事實存否之法律上利益：

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；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同。前項確認法律關係基礎事實存否之訴，以原告不能提起他訴訟者為限。民事訴訟法第247條第1項、第2項定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關

01 係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，
02 而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言。故確認
03 法律關係成立或不成立之訴，倘具備前開要件，即有受確認
04 判決之法律上利益。準此，原告因法律關係之存否不明確，
05 致其私法上地位有受侵害之危險，提起確認法律關係存否或
06 法律關係基礎事實存否之訴者，原告應以否認其法律關係存
07 否或法律關係基礎事實存否之人為被告（參照最高法院52年
08 台上字第1240號、52年台上字第1922號、104年度台上字第
09 1355號民事判決）。上訴人雖主張依公平交易法第24條與第
10 29條規定，請求確認被上訴人所為附件二之陳述不實之法律
11 關係基礎事實存在，暨確認被上訴人所為附件二之陳述係轉
12 述他人陳述之法律關係基礎事實不存在云云。然被上訴人否
13 認上訴人之主張。職是，本院自應探究上訴人提起本件確認
14 被上訴人所為附件二之陳述不實之法律關係基礎事實存在，
15 暨確認被上訴人所為附件二之陳述係轉述他人陳述之法律關
16 係基礎事實不存在，是否有即受確認判決之法律上利益。

17 (一) 上訴人確認附件二之法律關係基礎事實存否為無理由：

18 1. 被上訴人函請茂積公司處理HPA產品是否侵害系爭專利：

19 被上訴人寄發予上訴人之系爭回函，是否有上訴人所指違反
20 公平交易法第24條與29條規定之情事，首應探討被上訴人使
21 用Anchor公司研發與製造，而由茂積公司代理銷售之HPA產
22 品，上訴人主張HPA產品有侵害系爭專利，當事人就侵害系
23 爭專利有無爭議。繼而審究本件侵害系爭專利之爭議，是否
24 適用公平交易法第24條與第29條規定，有致上訴人之權益受
25 侵害之危險。而上訴人為除去上開危險，除提起確認附件二
26 之法律關係基礎事實存否之訴外，無從提起其他訴訟，以求

01 解決因系爭回函可能發生所有法律關係之爭議。

02 (1)上訴人表示HPA產品疑似涉有侵害系爭專利行為：

03 被上訴人前於105年11月22日委任聯誠事務所發函予被上訴
04 人，請其參酌上訴人所有系爭專利，倘需實施者，請與當事
05 人聯繫取得同意或授權等情（見原審卷一第101至107頁）。
06 上訴人嗣於105年12月9日委任聯誠事務所發函被上訴人，表
07 示HPA產品涉及落入系爭專利之專利權範圍，疑似涉有侵害
08 系爭專利行為等情（見原審卷一第109至112頁）。被上訴人
09 委任理律法律事務所（下稱理律事務所）於105年12月28日
10 函覆，表示關於105年12月9日之上訴人律師函所指情事，被
11 上訴人會進行調查瞭解等情（見原審卷一第125至126頁）。
12 準此，上訴人發函予被上訴人表示HPA產品疑似涉有侵害系
13 爭專利之專利權範圍，被上訴人函覆表示其會進行調查瞭解
14 ，是被上訴人有就上訴人發函為回覆。

15 (2)上訴人表示HPA產品落入系爭專利申請專利範圍：

16 上訴人於106年1月19日委任聯誠事務所發函予被上訴人，表
17 示茂積公司所提供之HPA產品應有落入系爭專利申請專利範
18 圍（見原審卷一第113至124頁）。被上訴人委任理律事務所
19 於106年1月26日函覆上訴人之106年1月19日函，並副知茂積
20 公司，雖表示其已要求茂積公司立即處理本件爭議，然茂積
21 公司尚未出面處理，被上訴人請求茂積公司儘速回應上訴人
22 ，並妥善處理本件爭議等情（見原審卷一第127至128頁）。
23 職是，上訴人發函予被上訴人，表示HPA產品落入系爭專利
24 申請專利範圍，被上訴人函覆表示其請求茂積公司儘速回應
25 上訴人，並妥善處理，故被上訴人有要求茂積公司處理。

26 2.茂積公司否認HPA產品侵害系爭專利：

01 (1)上訴人請求被上訴人停止使用HPA產品：

02 上訴人於106年4月27日委任聯誠事務所發文予被上訴人，表
03 示倘茂積公司不願或無法向上訴人取得合法授權，請求被上
04 訴人自106年6月1日起停止使用HPA產品等情（見原審卷一第
05 135至137頁）。被上訴人於106年5月25日委任理律事務所函
06 覆，表示上訴人主張茂積公司HPA產品侵害其專利，茂積公
07 司否認有侵權，因兩公司對於是否專利侵權有所爭議，自應
08 由雙方自行協商處理或透過第三方機關，加以確認與解決等
09 情（見原審卷一第139至140頁）。準此，上訴人發函予被上
10 訴人請求其停止使用HPA產品，被上訴人函覆請求上訴人與
11 茂積公司雙方進行處理本件爭議。

12 (2)Anchor公司與茂積公司表示HPA產品為先前技術：

13 Anchor公司與茂積公司於106年7月19日委任聖島國際法律事
14 務所（下稱聖島事務所）發函予聯誠事務所與陳家輝律師，
15 並副知被上訴人，表示HPA產品於系爭專利申請日前，實際
16 上於2008年間已安裝與使用於被上訴人，是上訴人主張HPA
17 產品有侵害系爭專利，為無理由等情（見原審卷一第141至
18 142頁）。職是，Anchor公司與茂積公司發函予被上訴人，
19 表示HPA產品於系爭專利申請日前，已安裝與使用於被上訴
20 人，HPA產品為系爭專利之先前技術。

21 3.被上訴人作成系爭回函告知上訴人：

22 上訴人法定代理人於106年9月1日發函予張忠謀，建議能以
23 商業合作模式化解疑似侵權之爭議等情（見原審卷一第143
24 至144頁）。被上訴人於106年9月15日之系爭回函覆稱：(1)
25 台端來函已經董事長辦公室交由被上訴人智慧財產部門處理
26 、(2)有關來函所稱專利侵權議題，該供應商業已提出由美國

01 及臺灣律師所出具之不侵權意見，並向被上訴人表示該產品
02 於2008年已在美國、臺灣等地銷售安裝並繼續使用，早於上
03 訴人之系爭專利申請日，系爭專利權之效力自不及於該產品
04 。況依上訴人之侵權主張，倘該產品已揭露系爭專利之全部
05 技術特徵，即構成其先前技術，系爭專利自屬無效等語（見
06 原審卷一第145至146頁）。可知上訴人法定代理人雖向被上
07 訴人建議能以商業合作模式化解本件爭議，然被上訴人於
08 106年9月15日之系爭回函覆稱：系爭回函表示HPA產品之供
09 應商提出美國及臺灣律師出具未侵害系爭專利意見，HPA產
10 品為系爭專利之先前技術，系爭專利應有撤銷事由。準此，
11 系爭回函依據HPA產品之供應商處理過程，函覆上訴人。

12 4.被上訴人非上訴人主張之侵害系爭專利行為人：

13 綜上所述，上訴人發函予被上訴人，表示HPA產品落入系爭
14 專利申請專利範圍，要求被上訴人停止使用HPA產品，並建
15 議以商業合作模式解決本件爭議。被上訴人函覆表示其會進
16 行調查瞭解，並要求茂積公司處理，Anchor公司與茂積公司
17 表示HPA產品為系爭專利之先前技術，系爭專利應有撤銷事
18 由，被上訴人依據Anchor公司與茂積公司之處理，以系爭回
19 函答覆上訴人。本院參諸前揭書信之內容，可知當事人與HP
20 A產品之書函往來，係因上訴人雖指謫Anchor公司與茂積公
21 司之HPA產品侵害系爭專利，然Anchor公司與茂積公司否認
22 有侵權行為，被上訴人並非上訴人所主張之侵害系爭專利之
23 行為人，被上訴人要求Anchor公司與茂積公司處理本件爭議
24 ，並以系爭回函表示調查瞭解，並要求茂積公司處理，
25 Anchor公司與茂積公司表示HPA產品為系爭專利之先前技術
26 ，不成立專利侵權，合乎商業處理專利侵權之常情，洵屬正

當。

5.被上訴人未證明附件二之法律關係基礎事實存在或不存在：
被上訴人雖主張系爭回函、附件一或附件二所示內容非屬真實，其請求被上訴人停止使用HPA產品，抑是向Anchor公司與茂積公司主張專利權，自應舉證證明HPA產品落入系爭專利之權利範圍。然上訴人迄今未具體證明HPA產品有侵害系爭專利，上訴人請求確認被上訴人所為附件二所示陳述不實之法律關係基礎事實存在，暨請求確認被上訴人所為附件二所示被上訴人之陳述係轉述他人陳述之法律關係基礎事實不存在，僅為空泛或抽象指述。職是，足認請求確認之法律關係基礎事實存否，並無即受確認判決之法律上利益，為無理由。

6.被上訴人未自認本件事實與認諾本件訴訟標的：

(1)被上訴人未自認本件事實：

按當事人主張之事實，經他造於準備書狀內或言詞辯論時或在受命法官、受託法官前自認者，無庸舉證。當事人對於他造主張之事實，而於言詞辯論時不爭執者，視同自認。但因他項陳述可認為爭執者，不在此限。民事訴訟法第279條第1項與第280條第1項分別定有明文。上訴人雖起訴確認附件二所示為不實陳述內容，並主張被上訴人自認與認諾之事實云云。然被上訴人抗辯稱系爭回函其內容，包含Anchor公司與茂積公司之轉述，進而可推論HPA產品為系爭專利之先前技術，未侵害系爭專利等語。準此，參諸被上訴人之抗辯可知，其就上訴人主張公平交易法第24條與第29條規定，請求確認被上訴人所為附件二所示陳述不實之法律關係基礎事實存在，暨請求確認被上訴人所為附件二所示被上訴人之陳述係

轉述他人陳述之法律關係基礎事實不存在，除未積極自認外，亦未有消極自認之行為，均未就上訴人主張之事實為承認。上訴人主張被上訴人有自認事實，應以之為裁判基礎云云。容有誤會，上訴人自應舉證證明附件二所示被上訴人之陳述基礎事實不存在或存在，始有受確認法律關係基礎事實存否之法律上利益。

(2)被上訴人未認諾本件訴訟標的：

按當事人於言詞辯論時為訴訟標的之捨棄或認諾者，應本於其捨棄或認諾為該當事人敗訴之判決，民事訴訟法第384條定有明文。所謂認諾者，係指被告就訴訟標的，承諾原告依訴之聲明所為法律關係之主張。查被上訴人抗辯稱上訴人訴之聲明為確認法律關係之基礎事實存否，並非就法律關係為請求等語。可知被上訴人未認諾上訴人起訴或上訴聲明所為關於公平交易法第24條與29條規定之法律關係主張，足認被上訴人未認諾本件訴訟標的之行為，被上訴人並無有受確認法律關係基礎事實存否之法律上利益可言。

(二)本件基礎事實存否之法律關係無確認之利益：

按公平交易法所稱事業如左：1.公司；2.獨資或合夥之工商行號；3.其他提供商品或服務從事交易之人或團體。公平交易法第2條定有明文。查上訴人與被上訴人均為公司組織，均為公平交易法第2條第1款所規範之事業，應有公平交易法之適用。因上訴人上訴聲明為確認法律關係基礎事實之存否，主張法律關係為公平交易法第24條與第29條，而系爭回函表示HPA產品為系爭專利之先前技術，該內容是否為被上訴人所陳述，為本件法律關係之基礎事實是否存否。準此，上訴人主張之法律關係有不明確時，其主觀上認為法律關係之

01 基礎事實不明確，將致其營業信譽有不安狀態。本院自應探
02 討不安狀態是否得以確認判決將之除去。其事涉被上訴人有
03 無違反公平交易法第24條與第29條規定？上訴人有無即受確
04 認判決之法律上利益？

05 1. 公平交易法第24條之營業誹謗行為要件：

06 按事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業
07 信譽之不實情事。公平交易法第24條定有明文。事業行為是
08 否有損害他人之營業信譽，應以事業間具有競爭關係為前提
09 。申言之：(1)所謂競爭之目的，係指妨礙顧客對於他人營業
10 信譽應有之信賴，藉以爭取原將由他人取得機會之情形。(2)
11 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
12 聲明，以言詞、文字、圖畫或大眾傳播媒體，使特定內容處
13 於第三人或不特定人得以瞭解。(3)所謂足以損害他人營業信
14 譽，係指陳述或散布之內容，足以貶低社會大眾對被指摘事
15 業之營業評價而言。準此，本院自應探討被上訴人之系爭回
16 函，是否該當公平交易法第24條之營業誹謗行為要件。

17 2. 公平交易法第29條之請求權基礎要件：

18 按事業違反本法規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除
19 去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。公平交易法第29條
20 定有明文。於本件可能侵害上訴人專利權之虞情形下，因專
21 利權有排他性之性質，其係準物權，具有所有權之物上請求
22 權。其於專利權受侵害時，專利權人除得請求賠償損害外，
23 並賦予排他妨害之權利，此稱為所謂禁止侵害請求權。其具
24 有事先迅速制止侵害行為及防範侵害行為於未然之功能，對
25 於專利權人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。
26 因排除侵害及防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事

實發生，即可主張之，故不考慮其主觀可歸責之要素，是不以侵權行為人有故意或過失為要件。職是，被上訴人之系爭回函，有該當公平交易法第24條之營業誹謗行為要件，其始能向被上訴人行使公平交易法第29條之禁止侵害請求權。

3. 本件並無上訴人基礎事實之法律關係不明情形：

(1) 當事人間未爭執被上訴人有無侵害專利之事實：

上訴人主張涉及侵權之HPA產品，係由Anchor公司研發、茂積公司代理，被上訴人未涉及HPA產品之製造與開發，僅係HPA產品之使用者。參諸上訴人與被上訴人間函文往來內容可知，被上訴人已先後表明其會進行調查瞭解，已要求茂積公司處理本件爭議。因茂積公司否認侵害系爭專利，其要求上訴人與茂積公司對於是否有專利侵權，應由雙方自行處理。準此，被上訴人就上訴人單方指謫HPA產品侵害系爭專利之真實性，並未進行HPA產品是否侵害系爭專利之判斷，其僅請求上訴人與茂積公司協商解決本件專利侵權爭議，況上訴人亦未主張被上訴人有侵害系爭專利之情事，是當事人間未爭執被上訴人有無侵害專利之事實。

(2) 系爭專利效力不及於HPA產品為供應商之判斷所為陳述：

①被上訴人之系爭回函表明：有關來函所稱專利侵權議題，供應商已提出由美國及臺灣律師所出具之不侵權意見，並向被上訴人表示該產品於2008年已在美國、臺灣等地銷售安裝與繼續使用，早於上訴人之系爭專利申請日，系爭專利權之效力自不及於HPA產品。況依上訴人之侵權主張，倘HPA產品揭露該等專利之全部技術特徵，構成其先前技術，系爭專利自屬無效等語。職是，參諸系爭回函內容可知，被上訴人表示茂積公司提供HPA產品時，上訴人尚未申請系爭專利，系爭

專利之效力自不及於HPA產品，係轉述HPA產品供應商茂積公司之說法，此有Anchor公司與茂積公司委由聖島事務所於106年7月19日發函予聯誠事務所與陳家輝律師，並副知被上訴人之函文附卷可稽（見原審卷一第141頁）。故上訴人系爭專利權之效力自不及於HPA產品，茂積公司為其向被上訴人所陳述之內容。

②被上訴人之上開系爭回函轉述內容，亦有Anchor公司委任聖島事務所於107年3月5日發函上訴人受任人宏鑑法律事務所、王乃中律師、尤謙律師，說明被上訴人係先經其告知Anchor HPA產品早於系爭專利申請日後，始於系爭回函表示HPA產品早於系爭專利申請日之情事（見原審卷一第171至173頁之原證34）。準此，益徵系爭回函表示上訴人系爭專利權之效力自不及於HPA產品，為HPA產品之供應商茂積公司與Anchor公司向被上訴人所為陳述，並非被上訴人所為判斷甚明，上訴人容有誤會。

(3)由HPA產品供應商陳述可推知系爭專利應撤銷：

①先前技術屬於公共財：

就我國專利法而論，認定專利申請是否具有新穎性或進步性，係以申請日為基準，此為先前技術於時間上之限制。作為判斷新穎性與進步性之先前技術，其應指涵蓋申請當日前，所有能為公眾得知之資訊，其涵蓋世界上任何地方、任何語言或任何形式。先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許發明或新型專利權人藉均等論擴張而涵括先前技術，因其明顯侵犯公眾利益與專利制度之目的。準此，先前技術阻卻得作為均等論之阻卻事由，使均等範圍不得擴張至先前技術之範圍或以先前技術顯而易見之部分，其具有減縮申請專

01 利範圍之效果。查系爭回函第二段末段，為上訴人請求確認
02 之更正後附件二陳述（見原審卷二第159頁）。依說明前後
03 文內容，係承接前段供應商表明HPA產品於97年間開始使用
04 之立論，並基於依上訴人之侵權主張，倘HPA產品揭露該等
05 專利之全部技術特徵之立論前提，繼而說明構成專利之先前
06 技術，故系爭專利自應撤銷。

07 ②被上訴人自97年間起採用Anchor公司、茂積公司提供之HPA
08 產品，而系爭專利之專利權期間始於102年7月21日，有卷附
09 系爭專利證書1份可稽（見原審卷一第53頁）。揆諸前揭說
10 明，系爭專利發明所屬技術領域具有通常知識者，參酌先前
11 技術即HPA產品文件，可用以比對與判斷系爭專利申請發明
12 時是否具備專利要件，判斷系爭專利因不具新穎性或不具進
13 步性之結論，此為從事專利研發之基礎智識。準此，被上訴
14 人於系爭回函說明：依上訴人之侵權主張，倘該產品已揭露
15 該等專利之全部技術特徵，即構成其先前技術，系爭專利自
16 屬撤銷等語。其係本於聖島事務所於106年7月19日發函所示
17 ，Anchor公司、茂積公司表明HPA產品於97年間開始使用之
18 立論，故於HPA產品揭露系爭專利之全部技術特徵前提，認
19 構成專利之先前技術而導致專利無效應撤銷，係基於判斷專
20 利新穎性或進步性之基本通常知識所為之推論，並無不合。

21 4.被上訴人未指明HPA產品之版本差異：

22 上訴人雖主張HPA產品為102年之版本，始具有系爭專利關鍵
23 之臨界面積分析（Critical Area Analysis，CAA）方法，
24 被上訴人為業界專家，竟故意將102年之HPA產品特徵套入97
25 年之HPA產品，企圖魚目混珠，誣騙上訴人系爭專利有撤銷
26 事由云云。惟上訴人於收受系爭回函文前，上訴人發函予被

上訴人之內容（見原審卷一第101至124、135至137、143至144、503至504頁）。對於涉及侵權之標的，僅稱由茂積公司提供予被上訴人之NanoScope-HPATM產品，未曾指明HPA產品之版本差異，被上訴人以系爭回函覆稱，並無混淆事實之虞。

5. 上訴人未爭執系爭專利是否有效：

(1) 系爭回函為判斷專利新穎性或進步性之基本常識：

兩造關於上訴人所指HPA產品侵害系爭專利之爭議，被上訴人始終採取由上訴人與HPA產品供應商進行協商之立場，未就系爭產品是否侵權為判斷。且無論係依系爭回函之文義，或HPA產品之供應商先後於106年7月19日、107年3月5日致函上訴人之內容，可知HPA產品早於系爭專利申請日，為HPA產品供應商之說法，並無疑問。系爭回函表示系爭專利應撤銷，其主要理由有二：①HPA產品開始使用時，早於系爭專利申請日；②HPA產品揭露系爭專利全部技術特徵。依專利新穎性或進步性判斷之基本常識，作成之推論。職是，系爭回函依據聖島事務所於106年7月19日發函之內容，並本於專利新穎性或進步性判斷之基本常識所為當然推論。故系爭專利是否有效，實繫諸HPA產品是否構成系爭專利之先前技術，被上訴人本於上開二前提所為推論，並無不當處。

(2) Anchor公司與茂積公司爭執系爭專利有效性：

參照確認法律關係存否之訴，僅限以確認現在之法律關係為其訴之標的之意旨，原告提起確認為法律關係基礎事實存否之訴，仍須其因該基礎事實所生之法律關係，為現在之法律關係，始可認為有即受確認判決之法律上利益，俾憑以判斷。原告就該法律關係基礎事實之存否，得否提起其他訴訟（

參照最高法院102年度台上字第590號民事判決）。就系爭專利是否有效之事實，應為上訴人與Anchor公司、茂積公司間之爭執，並非被上訴人爭執系爭專利之有效性，既如前述。上訴人誤解兩造及Anchor公司、茂積公司歷來函文內容。雖聲明確認依附件二所示，依上訴人之侵權主張，倘HPA產品已揭露系爭專利如附件一所示之全部技術特徵，即構成其先前技術，被上訴人之系爭專利應撤銷云云。然被上訴人未爭執系爭專利之有效性，並未侵害上訴人之現有權益，當事人自無現在之法律關係可言。足徵上訴人確認如附件二所示之法律關係基礎事實不存在或存在，自無受確認判決之法律上利益。職是，上訴人提起本件確認之訴，為無理由。

四、上訴人提起本件確認之訴為無理由：

(一) 本院應調查上訴人主張之事實：

本件確認之訴，有無按民事訴訟法第249條第2項所謂原告之訴，依其所訴之事實，在法律上顯無理由者，係指依原告於訴狀內記載之事實觀之，在法律上顯然不能獲得勝訴之判決者而言。申言之，必須依據原告所訴之事實不經調查，即可認其訴在法律上顯無理由而應受敗訴之判決者，始足當之。倘依其所訴之事實，尚待法院之調查證據，始能確定該事實之存否，自無本條項規定之適用（參照最高法院96年度台上字第2510號民事判決）。準此，因上訴人起訴與上訴所確認之基礎事實，尚待本院調查卷內事證，並經當事人進行攻擊與防禦方法之辯論，始能確認如附件二所示事實之存否，故本院應調查上訴人主張之事實與審理上訴人憑藉之法律見解，以判斷上訴人提起本件確認之訴，有無理由。

(二) 被上訴人不該當公平交易法第24條之陳述或散布：

上訴人提起本件之訴，並無受確認判決之法律上利益，已如前述。且系爭回函係對上訴人法定代理人呂一雲來函之回覆，該函之發文對象，正本為上訴人及呂一雲，副本為理律事務所馮博生律師、沈宗原律師，此有系爭回函在卷可憑（見原審卷一第146頁；原審卷二第211頁）參諸公平交易法第24條係為就不公平競爭行為為規範，故解釋構成要件時，自應考量立法目的，故本條之陳述或散布要件，應有傳播或宣傳之行為，為其客觀外在事實，其中理律事務所馮博生律師與沈宗原律師均受被上訴人所委任，並參與先前函文來往，對本件爭議事實知之甚稔，非屬無關之第三人，被上訴人僅係對於上訴人之來函所稱之爭議回覆，縱其於函文中確有表示系爭專利應撤銷，因系爭回函未曾公諸於外，除不該當於公平交易法第24條規定之陳述或散布外，亦不可能損及上訴人之營業信譽。況本條以具競爭之目的為其要件，被上訴人係產品晶圓檢測分析系統之使用者，其與上訴人間不存在競爭關係，自不具競爭之目的，上訴人就兩造間非公開之函文主張有營業信譽受損之不安狀態，進而提起本件確認之訴，屬顯無理由。

五、本判決結論：

綜上所述，上訴人依公平交易法第24條與第29條規定，請求確認附件二被上訴人陳述不實，暨被上訴人陳述係轉述他人陳述，該等法律關係基礎事實，均不存在，核無確認利益。準此，上訴人請求確認前開法律關係基礎事實，其上訴意旨，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

六、本院無庸審究之說明：

01 (一) 本件無傳喚證人焦子奇與調閱相關書類之必要：

02 上訴人為證明被上訴人所作如附件二之陳述，是否係轉述或
03 不實，雖向本院聲請如後事項：1.傳喚系爭回函之承辦人焦
04 子奇；2.命被上訴人提供就附件一所示專利及相關缺陷檢測
05 方法，曾收悉、自行或委託他人製作之專利有效或無效、侵
06 權分析或不侵權意見之相關文件；3.命被上訴人提供收悉上
07 訴人執行長之106年9月1日信函後，該信函於被上訴人內部
08 之簽核流程紀錄及相關文件；4.系爭回函之交辦流程紀錄及
09 相關文件，包括但不限於實體簽呈、電子郵件、便條或簡訊
10 （見本院卷一第192至194頁）。然本院已就系爭回函之性質
11 與本件並無確認利益，論述如前。參諸爭議不涉及系爭回函
12 之真偽，核無傳喚焦子奇與命提出前開書類之必要。況上訴
13 人聲請之書類並未具體特定，所謂相關文件過於廣泛不明，
14 顯已有摸索證明之嫌。職是，本院認無前開證據聲請，自無
15 必要性。

16 (二) 本院無函詢茂積公司之必要：

17 上訴人為證明被上訴人所作如附件二之陳述，是否係轉述或
18 不實，雖主張茂積公司與前開事實有直接之關係，並聲請函
19 詢茂積公司（見本院卷一第194頁）。然本件非侵害專利權
20 爭議事件，而該等函詢事項，實有藉本件確認訴訟，摸索或
21 刺探茂積公司之技術之嫌。倘上訴人認HPA產品有侵害系爭
22 專利之事實，自得向茂積公司主張專利權，故無函詢茂積公
23 司之必要性。暨本件為判決之基礎已臻明確，而兩造其餘爭
24 點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為於判決之
25 結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

26 據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、

01 民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

02 中 華 民 國 108 年 11 月 21 日

03 智慧財產法院第一庭

04 審判長法 官 李維心

05 法 官 蔡如琪

06 法 官 林洲富

07 以上正本係照原本作成。

08 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
09 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
10 （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
11 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
12 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
13 項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律
14 師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

15 中 華 民 國 108 年 11 月 21 日

16 書記官 蔡文揚

17 附註：

18 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

19 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
20 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

21 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
22 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
23 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。