

智慧財產法院民事判決

109年度民公上字第4號

上訴人 普羅威國際股份有限公司

法定代理人 呂麗美

訴訟代理人 賴安國律師

複代理人 楊啟元律師

被上訴人 辰奕有限公司

法定代理人 洪秋美

訴訟代理人 蕭智元律師

上列當事人間公平交易法損害賠償爭議事件，上訴人對於中華民國109年4月28日本院108年度民專訴字第103號第一審判決提起上訴，本院於110年1月7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

一、上訴人主張：被上訴人為第M466511號「內褲之結構改良」新型專利（專利權期間自民國102年12月1日起至112年5月27日止，下稱系爭專利）之專利權人，其明知上訴人所販賣之「京美健康竹炭銀絲纖維內褲（逆時健康提臀褲）」、「京美竹炭銀纖維抗老保健效能三角褲」、「竹炭逆時能量健康提臀褲」及標示「京麗Beauty」商標之內褲產品（下合稱「系爭產品」），均與被上訴人於系爭專利申請前所販賣之型號A103、S803及S014之內褲結構均相同，而明知系爭專利係無效，故系爭產品不可能侵害系爭專利，竟仍先後於107年4月30日、108年7月31日、同年9月27日分別寄發乙

01 證15、原證5 之存證信函予上訴人之經銷商指稱系爭產品侵
02 害系爭專利，而陳述或散布足以損害上訴人營業信譽之不實
03 情事，並為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交
04 易法第24、25條規定，爰依同法第30、31條提起反訴，並聲
05 明：(一)被上訴人及洪秋美應連帶給付上訴人新臺幣（下同）
06 1,000 萬元，暨反訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利
07 率5%計算之利息（洪秋美部分經原審裁定駁回，未據抗告，
08 而已確定）(二)願供擔保請准宣告假執行。經原審判決駁回後
09 ，上訴人不服提起上訴，於本院上訴聲明：(一)原判決有關反
10 訴部分廢棄。(二)上開廢棄部分，被上訴人應給付上訴人1,00
11 0 萬元，暨自反訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%
12 計算之利息。(三)願供擔保請准宣告假執行。

13 二、被上訴人則以：上訴人於原審所提出之乙證2 內褲及另案10
14 9 年民專訴字第90號民事事件（下稱另案）所提出之原證5
15 內褲實物，並非伊於申請系爭專利前所販賣之A103內褲，且
16 乙證2 包裝盒所標示之第M465790 號專利係102 年11月21日
17 公告，原證5 則未標示日期，尚難認係於系爭專利申請日（
18 即102 年5 月28日）前所製造。乙證3 及乙證18網頁之S803
19 內褲圖片或另案原證8 之S014內褲圖片，均未揭露系爭專利
20 之全部技術特徵，且與上訴人之系爭產品或伊自行實施系爭
21 專利之產品均不同，伊並非明知系爭產品未侵害系爭專利，
22 而仍寄發乙證15、原證5 之存證信函。伊於108 年7 月31日
23 寄發律師函予上訴人前，業經智慧財產局（下稱智慧局）於
24 108 年7 月11日核發新型專利報告書，認為無法發現足以否
25 定其新穎性等要件之先前技術文獻。前揭律師函已檢附專利
26 公報、鉅鼎國際聯合事務所之專利侵害鑑定報告及新型技術

01 報告書，並同時通知製造商即上訴人，屬行使專利權之正當
02 行為，並無違反公平交易法第24條、第25條之情形。乙證15
03 存證信函僅係陳述伊已取得系爭專利及附件之內褲與系爭專
04 利極相似，內容並無不實，亦未提及上訴人，上訴人未證明
05 其營業信譽因此有受損害，自未違反公平交易法第24、25條
06 ，上訴人依公平交易法第30、31條請求損害賠償，均無理由
07 等語置辯。答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)願供擔保請准宣告免
08 為假執行（被上訴人就其本訴敗訴部分，未據上訴，已告確
09 定）。

10 三、經查，被上訴人為系爭專利之專利權人，系爭專利之申請日
11 為102 年5 月28日，專利權期間自102 年12月1 日起至112
12 年5 月27日止。被上訴人曾就系爭專利申請新型專利技術報
13 告，經智慧局於108 年7 月9 日作成報告，比對結果為6 ，
14 亦即無法發現否定其新穎性等要件之先前技術文獻。上訴人
15 曾於107 年5 月24日主張系爭專利不具進步性而提起舉發，
16 經智慧局於107 年11月16日作成原證6 之舉發不成立處分；
17 第三人京麗國際有限公司於108 年9 月6 日主張系爭專利不
18 具進步性而提起舉發，亦經智慧局於108 年12月27日作成甲
19 證11之舉發不成立處分，嗣上訴人另於108 年12月2 日主張
20 系爭專利不具進步性而提起舉發，經智慧局於109 年5 月26
21 日始作成乙證17之舉發成立處分。另上訴人確曾於108 年5
22 月、6 月、8 月、9 月在訴外人美好家庭購物股份有限公司
23 、富邦媒體科技股份有限公司、民視文化事業股份有限公司
24 、電電購物股份有限公司（下稱美好家庭等公司）之商務平
25 台販賣系爭產品。被上訴人就上訴人所販賣之系爭產品曾委
26 託鉅鼎國際專利商標聯合事務所於108 年7 月29日作成專利

01 侵害鑑定報告，鑑定結果為落入系爭專利請求項1 至4 之文
02 義範圍。被上訴人係於107 年4 月30日寄發乙證15存證信函
03 予訴外人李○○，另於108 年7 月31日、108 年9 月27日檢
04 附系爭專利公報、新型專利技術報告書、專利侵害鑑定報告
05 ，對美好家庭等公司寄發原證5 律師函等情，為兩造所不爭
06 執（見本院卷第206 至207 頁），並有專利公報、新型專利
07 說明書公告本、智慧局新型專利技術報告書、發票、銷貨明
08 細、專利侵害鑑定報告、律師函、存證信函、智慧局107 年
09 11月16日舉發審定書、108 年12月27日舉發審定書、109 年
10 5 月26日舉發審定書（見原審卷一第26至158 頁；原審卷二
11 第75至83頁；本院卷第85至97頁、第161 至172 頁）為證，
12 堪信為真。

13 四、上訴人主張被上訴人違反公平交易法第24條及第25條規定，
14 係以系爭產品均與被上訴人於系爭專利申請前所販賣之型號
15 為A103、S803及S014之內褲均相同，因而明知系爭專利係無
16 效，故系爭產品不可能侵害系爭專利，而仍寄發上開存證信
17 函予上訴人之交易相對人為由，茲就上訴人所提出之證據判
18 斷如下：

19 (一)A103內褲部分：

20 1.上訴人雖主張依乙證2 及另案原證5 內褲實物足以證明A103
21 內褲之技術內容與被上訴人於系爭專利申請日前實施系爭專
22 利之產品相同（比對內容見本院第313 至321 頁），亦與系
23 爭產品相同等情，惟為被上訴人所否認。經查，依被上訴人
24 於104 年2 月2 日寄發予訴外人足好有限公司（下稱足好公
25 司）之乙證2-1 存證信函內容所載，被上訴人確曾於99年12
26 月4 日委託足好公司製造型號A103之內褲，並將之販賣予訴

01 外人禾呈科技股份有限公司（見原審卷一第446頁），且依
02 另案之原證3訂貨單所示，被上訴人曾於100年4月19日向
03 第三人訂購A103內褲（見另案卷第59頁），是以被上訴人於
04 系爭專利申請日（102年5月28日）前確有販賣型號A103內
05 褲之事實。至於A103內褲之技術內容為何，上訴人雖於原審
06 及另案分別提出乙證2及甲證5內褲實物為證，然查，乙證
07 2及甲證5之包裝盒正面雖均記載品名為「按摩能量三角褲
08 」，背面亦均標示型號為A103，然包裝盒所印刷之內褲照片
09 ，均與內附實物之底部包覆面的編織紋不同（如附件所示）
10 ，則能否認定上開包裝盒內之內褲實物即為型號A103之內褲
11 ，已非無疑。其次，乙證2及甲證5內褲實物吊牌所標示之
12 商標並不相同，包裝盒印刷內容亦不相同，則型號A103內褲
13 結構前後是否一致，亦非無疑。又乙證2包裝盒係標示「新
14 型專利第M465790號」，惟第M465790號新型專利係被上訴
15 人申請之「塑身調整用內褲結構」新型專利，其公告日為10
16 2年11月21日（見本院卷第79頁），明顯晚於系爭專利申請
17 日（即102年5月28日），縱認乙證2之內褲實物與包裝盒
18 之商品一致，乙證2之內褲實物亦係於系爭專利申請日後所
19 製造及販賣。至原證5包裝盒係標示「新型專利第M313968
20 號」，而第M313968號新型專利係訴外人楊○○申請之「內
21 褲結構改良」新型專利，其公告日為96年6月21日（見另案
22 卷第63頁），另參酌該內褲實物吊牌所標示之「世界風格NO
23 1」、「UNI-TOP」、「銀戀」等商標之註冊公告日期分
24 別為91年2月16日、93年11月1日、95年4月1日（見本院
25 卷第71至75頁），固可佐證甲證5係於96年6月21日之後所
26 製造販賣，惟原證5之包裝盒及內褲實物均未標示製造或生

01 產日期，且原證5 之內褲實物與包裝盒所印刷之內褲照片不
02 同，已如前述，是依上開證據尚難認乙證2 及原證5 之內褲
03 實物係於系爭專利申請日前由被上訴人所販賣之A103內褲。

04 2.至證人張○○雖於原審證稱：（經提示乙證2 內褲實物）伊
05 於100 年在遊覽車上有販賣這件內褲，且有向客人介紹這件
06 內褲有申請313968號專利，（另提示另案原證5 內褲實物）
07 我賣的確定就是這件內褲，盒子上有藝人的肖像，100 年賣
08 這件內褲3 個月左右，後來換成別的包裝，換成「鐵哥」高
09 之鐵牌子。100 年2 月中旬開始販賣，「世界風格」是賣到
10 6 月底，7 月中旬再賣「鐵哥」，賣到102 年10月份等語（
11 見原審卷二第89至95頁），上訴人並據此主張乙證2 及原證
12 5 之內褲實物確有於系爭專利申請日前販賣。惟查，證人張
13 ○○亦證稱：（提示「鐵哥」內褲實物）「鐵哥」外包裝專
14 利號數是M435170 號，我不知道M435170 號與M313968 號專
15 利內容。我們就是去原證5 紙盒背面所載梧棲這個地點跟「
16 鐵哥」拿貨。當初是跟普羅威訂貨這件內褲，他給「鐵哥」
17 ，我們跟「鐵哥」進貨等語（見原審卷二第95、97頁），是
18 依證人張○○之證詞，乙證2 、原證5 及「鐵哥」之內褲結
19 構均相同，然而上述包裝盒所載之專利號數均不相同（如附
20 件所示），且證人張○○對於專利內容並不瞭解，其如何確
21 認上開內褲之結構相同，顯非無疑。況證人張○○於109 年
22 3 月26日在原審作證時距100 年2 月已有9 年之久，其如何
23 認定乙證2 及原證5 與其在100 年2 月間所販賣之內褲結構
24 相同，亦與常情有違，是其證詞應不足採。

25 3.上訴人另主張依另案原證10即楊○○所出具之聲明書亦足證
26 被上訴人於系爭專利申請日前販賣與系爭產品相同之A103內

01 褲乙節。經查，上開聲明書係訴外人即足好公司負責人楊○
02 ○於108 年10月2 日所出具，其內容雖記載「一、辰奕公司
03 於民國（下同）97年起至101 年向足好公司訂購內衣、內褲
04 等商品，包含型號A103、S014內褲商品。……三、聲明人和
05 辰奕公司法定代理人洪秋美於100 年6 月13日至15日至南京
06 臺灣名品城活動公開展示內衣褲產品，辰奕有限公司……所
07 公開展示商品型號S014、9003A 內褲，均由聲明人提供。四
08 、辰奕公司型號A103、A104內褲商品之製造方式，技術包含
09 ……」（見另案卷第119 頁），然被上訴人已否認上開聲明
10 書之形式上真正，且經本院依職權調閱被上訴人法定代理人
11 洪秋美之入出境紀錄，亦顯示洪秋美於100 年6 月13日至15
12 日並未出境（見本院卷第293 頁），足見上開聲明書內容並
13 非均屬真實，是以被上訴人於系爭專利申請日縱有販賣型號
14 A103內褲，然亦無從依上開聲明書內容用以佐證當時之A103
15 內褲結構與系爭產品或系爭專利是否相同。

16 (二)S803內褲部分：

17 1.上訴人雖主張依乙證3 、3-1 、3-2 及乙證18網頁資料足以
18 證明S803內褲之技術內容與被上訴人於系爭專利申請日前實
19 施系爭專利之產品相同（比對內容見本院第321 至329 頁）
20 等情，惟為被上訴人所否認。經查，乙證3-1 為被上訴人之
21 網頁，其內容記載「波浪按摩三角褲」產品之型號為S803，
22 另乙證3 為利用網頁快取回溯器（wayback machine ）回溯
23 查詢上開被上訴人網頁於西元2010年8 月27日之內容，斯時
24 被上訴人之網站已陳列「波浪按摩三角褲」產品，且該內褲
25 產品照片完全相同，應可認定被上訴人有於2010年8 月27日
26 起販賣S803內褲之事實。另查，乙證3-2 為經濟部工業局臺

01 灣產製品MIT 微笑標章網站之網頁，其內容記載型號S803之
02 「竹炭按摩三角褲」於2010年3月9日通過MIT 微笑標章之
03 審查，乙證18為奇摩拍賣網站之網頁，其內容記載型號S803
04 之「波浪按摩三角褲」產品之型號為S803，且標示「內層採
05 銀纖維褲底」，又其產品照片與乙證3-1「波浪按摩三角褲
06 」產品相同，固可相互勾稽，而足以證明被上訴人於系爭專
07 利申請日前有販賣S803內褲之事實。惟乙證3、乙證3-1、
08 乙證3-2及乙證18均僅有產品正面照片，無法得知背面之技
09 術內容。上訴人雖曾於原審庭呈S803F產品實物，並主張S8
10 03F與S803之差別僅在於前片之三角形波浪狀區域以外區域
11 及後片之臀部區域有花紋外，其餘規格完全相同（見原審卷
12 二第23頁），惟為被上訴人所否認，且S803F內褲實物包裝
13 已標明系爭專利之號數（如附件所示），顯然為系爭專利核
14 准後始製造販賣之商品，自無從以S803F內褲實物佐證S803
15 內褲於系爭專利申請日前之結構，從而亦無從據此佐證S803
16 內褲之結構與系爭產品或系爭專利是否相同。

17 2.上訴人雖另提出乙證8、9用以證明被上訴人所販賣之S803
18 F內褲於2013年8月11日銷售時係標示第M313968號專利，
19 於系爭專利公告後即標示系爭專利號數，而有相同產品改標
20 不同專利號之行為。查乙證8為露天拍賣網站之網頁，內容
21 為名稱「SKE 緹花能量竹炭銀纖維抗菌女三角褲」之產品，
22 產品說明記載「新型專利第M313968號」，乙證9為被上訴
23 人網站網頁，內容為名稱「波浪按摩三角褲」、「竹炭銀纖
24 維緹花三角褲」產品，其產品照片相同，固可相互勾稽。然
25 上開內褲與上訴人所提出之S803F產品實物，其褲頭之標示
26 並非完全相同，且乙證8、9亦僅有產品正面照片，尚難據

01 此認定被上訴人有相同產品改標不同專利號數之行為，更無
02 從以之佐證上訴人所提出之S803F 產品實物與S803內褲結構
03 相同。

04 (三)S014內褲部分：

05 上訴人雖主張依乙證19網頁資料及另案原證8 資料足以證明
06 S014內褲之技術內容與被上訴人於系爭專利申請日前實施系
07 爭專利之產品相同（比對內容見本院第329 至335 頁）等情
08 ，惟為被上訴人所否認。經查，另案原證8 為南京台灣名品
09 城內衣聯盟大陸推介會之手冊，其首頁記載日期為「2011.6
10 .13-15」，最末頁為辰奕有限公司「波浪按摩能量褲」之包
11 裝盒圖片，且標明其型號為S014，由此固可認定S014內褲確
12 有於上開時間公開行銷之事實，惟上開圖片僅有內褲之背面
13 照片（見另案卷第111 頁），上訴人雖提出乙證19，並主張
14 S014內褲及S013內褲僅係四角褲、三角褲之褲形差異，其餘
15 結構相同（見本院卷第333 頁）云云。查乙證19係文筆天天
16 網之網頁，其內容記載被上訴人所販賣之名稱為「科技竹炭
17 三角褲」之產品，型號為S013（見本院卷第357 至362 頁）
18 ，是乙證19雖有顯示S013內褲之正面照片，惟與另案原證8
19 內褲之產品名稱顯不相同，且經核對乙證19及原證8 之內褲
20 照片，原證8 之內褲後片有波浪曲弧彈性織紋面，乙證19之
21 內褲則無，尚難僅因型號相近，即謂二者結構相同，從而亦
22 無從佐證S014內褲之結構與系爭產品或系爭專利是否相同。

23 (四)綜上，依上訴人所提出之相關證據相互勾稽，均不足以證明
24 被上訴人於系爭專利申請日前所販賣型號A103、S803、S014
25 內褲之技術內容為何，自亦無從以其提出之實物或網頁照片
26 與系爭產品或系爭專利之技術特徵加以比對，而認定系爭產

品與被上訴人於系爭專利申請前所販賣之型號為A103、S803及S014之內褲均相同，被上訴人因而明知系爭專利係無效，故系爭產品不可能侵害系爭專利。

五、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信譽之不實情事。」公平交易法第24條定有明文。上訴人主張被上訴人明知系爭專利無效，系爭產品不可能侵害系爭專利，故乙證15之存證信函及原證5 律師函均足以損害上訴人之營業信譽等語，惟為被上訴人所否認。經查，被上訴人確於107 年4 月30日寄發乙證15存證信函予訴外人李○○，另曾委託律師於108 年7 月31日、108 年9 月27日檢附系爭專利公報、新型專利技術報告書、專利侵害鑑定報告，對美好家庭等公司寄發原證5 律師函之事實，為兩造所不爭執，已如前述。經核閱乙證15存證信函，其係檢附系爭專利之公報及侵權內褲照片，並於內容陳述「……敝公司近日於市場發現有特定公司生產與販售之內褲產品（附件一），與敝公司獲准之專利證書第M466511 號（附件二）專利極相彷彿，恐貴經銷商未經注意，致使不慎侵害專利等情事，希望貴經銷商於產品生產與販售前，能審慎確認有無侵害專利權情事……」等語，是依上開存證信函內容，確有可能使訴外人李○○產生上開內褲之製造商侵害系爭專利之疑慮。然查，上訴人既認為上開內褲與其所販賣之本案其他內褲商品均為相同結構（即系爭產品），而系爭產品經被上訴人委託鉅鼎國際專利商標聯合事務所鑑定結果為落入系爭專利請求項1 至4 之文義範圍（見原審卷一第54至91頁），則乙證15存證信函所述內容是否不實，已非無疑。此外，系爭專利曾經上訴人舉發，業據智慧局於107 年11月16日作成舉發不成立之處

分後，被上訴人再就系爭專利申請新型專利技術報告，亦經智慧局於108年7月9日作成無法發現否定其新穎性等要件之新型專利技術報告書，則被上訴人於取得108年7月29日專利侵害鑑定報告後，始以原證5之律師函通知美好家庭等公司及上訴人停止製造、販售侵害系爭專利之物品，實難認有何明知系爭專利無效，且系爭產品不可能侵害系爭專利，猶以該律師函損害上訴人營業信譽之情事。況上訴人主張系爭產品均與被上訴人於系爭專利申請前所販賣之型號為A103、S803及S014之內褲均相同，故被上訴人明知系爭專利係無效，且系爭產品不可能侵害系爭專利乙節，並非可採，業經本院論述如前，自難認乙證15及原證5所述系爭產品侵害系爭專利乙節於被上訴人行為時係屬不實，故上訴人此部分主張，並無理由。

六、末按，「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」公平交易法第25條定有明文。上開規定係不公平競爭行為之概括規定，其目的在於維持自由競爭手段，以建立市場競爭秩序，管制足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之不當競爭行為，而行為是否構成不公平競爭，可從行為人與交易相對人之交易行為，及市場上之效能競爭是否受到侵害加以判斷。倘事業之行為並無欺罔或顯失公平，或對市場上之效能競爭無妨害，或不足以影響交易秩序者，則無該法條之適用。又「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」同法第45條亦定有明文。而依公平交易委員會於104年12月24日修正發布之公平交易委員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理原

則第3條第1項規定：「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：……（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。」。上訴人主張被上訴人明知系爭專利無效，系爭產品不可能侵害系爭專利，故被上訴人寄發乙證15之存證信函及原證5律師函之行為亦違反公平交易法第25條規定等語，惟為被上訴人所否認。經查，被上訴人於寄發原證5律師函予美好家庭等公司時，亦同時通知上訴人排除侵害，且事先已取得新型專利技術報告及專利侵害鑑定報告，業如前述，則依上開說明，應屬依專利法行使權利之正當行為。至被上訴人於寄發乙證15存證信函時，雖未取得新型專利技術報告或專利侵害鑑定報告，且未事先或同時通知上訴人請求排除侵害，然該存證信函之內容並未有欺罔不實之資訊，已如前述，且其僅係發函予經銷商李○○，核屬單一個別非經常性之交易糾紛，並未影響潛在多數之交易相對人，自不足以影響交易秩序，是被上訴人寄發乙證15之存證信函及原證5律師函之行為，經核與公平交易法第25條規定之要件並不符合，上訴人此部分主張，亦無理由。

七、綜上所述，上訴人主張被上訴人違反公平交易法第24條、第25條規定，而依同法第30條、第31條規定提起反訴，請求被上訴人給付1,000萬元本息，尚屬無據，不應准許。從而，原審就反訴部分為上訴人敗訴判決，核無不合，上訴意旨指摘原判決此部分不當求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及提出之證據

，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，併此敘明。

九、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，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 2 月 4 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 曾啓謀

法 官 林欣蓉

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，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（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。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 110 年 2 月 8 日

書記官 鄭郁萱

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

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，亦得為第三審訴訟代理人。