

○○有限公司因為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法處分案處分書及不同意見書

發文機關：行政院公平交易委員會

發文字號：行政院公平交易委員會 89.12.14.（八九）公處字第211號處分書

發文日期：民國89年12月14日

被處分人：○○有限公司

代 表 人：○○○

右被處分人因違反公平交易法事件，本會處分如左：

主 文

- 一、被處分人未於專利警告信函中附具鑑定報告或具體受侵害事實，使受信人得據以合理判斷，為從事足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第二十四條規定。
- 二、被處分人自本處分書送達之次日起，應立即停止前項違法行為。
- 三、處新臺幣五萬元罰鍰。

事 實

- 一、案據○○有限公司（下稱○○公司）檢舉略以：
該公司於八十八年十二月十四日收受○○有限公司（下稱被處分人）以存證信函方式，告知侵害其「汽車座椅腳架固定座改良結構」專利權，被處分人除要求該公司收回仿製品外，並發函予該公司下游廠商、消費者，散布不實言論。嗣該公司將商品送請中國機械工程學會鑑定，鑑定結果指明該公司並未侵害被處分人專利權，故被處分人散布不實言論，損害其商譽，顯逾越其專利權限，涉嫌違反公平交易法第二十二條規定。
- 二、經請被處分人提出說明略以：該公司擁有「汽車座椅腳架固定座改良結構」專利權，並依專利法第一百三十一條規定寄發存證信函排除侵害，絕無散布不實消息損害○○公司營業信譽。又臺北縣政府警察局土城分局刑事組於八十九年一月二十七日在○○公司查獲罪證，由臺灣板橋地方法院檢察署以（八九）年度偵字第二六八四號偵辦，○○公司仍繼續仿製，再經司法人員查獲相關罪證移送地檢署偵辦。
- 三、復請被處分人提出說明略以：○○公司不法仿製與惡性競銷該公司「汽車座椅腳架固定座改良結構」專利產品，業經檢警幹員實地查獲，應負民刑責任，極為明確。

理 由

- 一、按公平交易法第二十四條規定：「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。」倘事業於寄發專利侵害警告信函前，若1. 未經法院一審判決確定；或2. 未將可能侵害專利權之標的物送請司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害；或3. 未於警告函內附具非司法院與行政院協調指定鑑定專業機構製作之鑑定報告，且發函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害；或4. 未於警告函內敘明其著作權、商標權或專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，使

受信者得據以為合理判斷，且發函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害，即逕行寄發警告信函者，則屬足以影響交易秩序之顯失公平行為，而有違反上開規定。

二、查本案被處分人雖於發警告信函前通知檢舉人排除侵害，並於發給檢舉人下游業者之警告信函敘明其擁有新型第一四一八七九號「汽車座椅腳架固定座改良結構」專利，及附具專利權公報表示其專利權之內容及範圍，惟被處分人並未附具任何鑑定報告，或於函中明確表示該產品何結構遭到仿冒之受侵害具體事實，使受信者得據以合理之判斷，其所為為足以影響交易秩序之顯失公平行為，核已違反公平交易法第二十四條之規定。

三、次按公平交易法第二十二條規定：「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。」故若事業1.基於競爭之目的，2.有「陳述或散布不實之情事」之行為，3.造成他人「足以損害他人營業信譽」之結果，方有構成本條之違反。查本案被處分人○○○有限公司與檢舉人○○○有限公司皆係經營汽車用品、座椅裝潢買賣業務，其於市場互為競爭，應無疑義。而被處分人擁有系爭新型第一四一八七九號「汽車座椅腳架固定座改良結構」專利，其與檢舉人因有專利侵權爭議而向臺灣板橋地方法院提起訴訟，目前尚由該院偵查審理中，而觀諸被處分人所寄發與檢舉人及其下游業者之警告信函內容，係說明雙方專利權訴訟經過，尚難認有散布不實之情事，故本案尚難論有違反公平交易法第二十二條規定之情事。

四、綜上，被處分人核已違反公平交易法第二十四條規定。經審酌其違法行為動機、目的、預期不當利益、對交易秩序危害程度及持續期間、所得利益、事業規模及經營狀況、市場地位、以往違法情形及違法後態度等因素，爰依同法第四十一條前段規定處分如主文。

主任委員 趙揚清

中華民國八十九年十二月十四日

本件被處分人如有不服本處分，得於本處分書達到之次日起三十日內，向本會提出訴願書（須檢附本處分書影本），訴願於行政院。

出席委員：副主任委員 劉宗榮
委員 洪禮卿
委員 鄭 優
委員 何之邁
委員 羅昌發
委員 施俊臣

不同意見：

委員 羅昌發

本案有關○○○有限公司寄發有關「汽車座椅腳架固定座改良結構」專利警告信函，多數意見認為構成違反公平交易法第二十四條規定，本人認為尚有斟酌餘地，爰提出不同意見書：

公平交易法第四十五條規定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」依照本條所揭示的意旨，依照相關智慧財產權法所行使的著作權、商標權及專用權，若屬於「正當行為」

，則公平交易法並無過問之餘地。而依照多數意見所示，所謂權利之「正當行使」，「係指專利權人於寄發警告函前，若已踐行經法院一審判決確屬專利受侵害；或將系爭標的物送請司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定，取得侵害鑑定報告，且於發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害；或於警告函內附具非司法院與行政院協調指定鑑定專業機構製作之鑑定報告，且發函前事先通知可能之製造商、進口商或代理商請求排除侵害；或於警告函內敘明其專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，使受信者以為合理判斷，且於發函前已事先通知可能侵害製造商、進口商或代理商請求排除侵害等行為」；「若無踐行前述先行程序，則尚無排除公平交易法之適用。」此一見解，應有檢討之餘地。茲先依照多數見解（按此多數意見之見解，與本會八十六年五月七日第二二八次委員會議通過及八十八年六月十六日第三九七次委員會議修正第六點，且於八十八年十月二十七日第四一六次委員會議修正第三、四點之「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」所示內容相同）所列之四種情形，分別說明本人不同意該見解之理由；並接續說明本人不同意之其他理由。

一、針對需「經法院一審判決確屬專利受侵害」而言：

- （一）發警告函目的在希望於進行法院訴訟前，即可解決有關專利或其他智慧財產權侵害的問題。倘若權利人必須先進行訴訟，且獲得法院第一審判決，則豈非鼓勵人民興訟。若可以不透過訴訟解決，經由發函後，自動解決糾紛，何需要求當事人必須進行訴訟？
- （二）訴訟程序常極為冗長；要求權利人先進行訴訟始能發函，顯然對其權利的行使，造成不必要且過當的限制。蓋在完成第一審判決前，已經超過一年以上者，所在多有。權利人不能發函警告銷售廠商停止侵害行為，顯然將造成公平交易法縱容侵權之廠商持續侵害的情形，對智慧財產權之保障，顯然有不足之處。
- （三）訴訟程序亦常需耗費極大資金，要求廠商必須先行訴訟，顯然亦屬對權利行使的過當限制。
- （四）另所謂「一審判決」可能包括權利人對侵權的製造商的一審勝訴判決或對經銷商一審勝訴判決。若屬對經銷商的訴訟，權利人勝訴的前提必須證明經銷商知悉，而使經銷商知悉其所經銷產品為仿冒品的的方法又幾乎非發函通知不可；然發函又常必須先獲得一審判決。如此一來，幾乎使得權利人甚難對侵權人主張權利。

二、針對「將系爭標的物送請司法院與行政院協調侵害鑑定專業機構鑑定，取得侵害報告，且於發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害」而言：

- （一）司法院大法官會議於八十九年五月十九日公布之釋字第〇七號解釋表示：「憲法第十六條規定人民有訴訟之權，此項權利之保障範圍包括人民權益遭受不法侵害有權訴請司法機關予以救濟在內，惟訴訟權如何行使，應由法律予以規定。法律為防止濫行興訟致妨害他人自由，或為避免虛耗國家有限之司法資源，對於告訴或自訴自得為合理之限制，惟此種限制仍應符合憲法第二十三條之比例原則。中華民國八十三年一月二十一日修正公布之專利法第一百三十一

條第二項至第四項規定：『專利權人就第一百二十三條至第一百二十六條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。未提出前項文件者，其告訴不合法。司法院與行政院應協調指定侵害專業機構。』依此規定被害人必須檢附侵害鑑定報告，始得提出告訴，係對人民訴訟權所為不必要之限制，違反前述比例原則。是上開專利法第一百三十一條第二項應檢附侵害鑑定報告及同條第三項未提出前項侵害鑑定報告，其告訴不合法之規定，應自本解釋公布之日起不予適用。」其就法律對人民權利（自訴與告訴權）行使之限制，要求符合憲法第二十三條所揭示之比例原則。本件雖非自訴與告訴之問題，而係發警告函之問題，但對於權利人發警告函所給予的限制，亦屬對權利行使的限制（智慧財產權人發警告函目的在行使排除侵害之權利，自然屬於權利之行使），自亦應符合比例原則。提出告訴或提起自訴如此慎重且利用國家資源的法律程序，以法律（專利法）要求權利人必須事先獲得鑑定報告，即已被認為不符合比例原則，則告訴或自訴之前的發函行為，由本會以解釋公平交易法第二十四條等規定的方式，要求權利人事先獲得鑑定報告，更與比例原則不符。

- （二）何況，所謂「司法院與行政院協調指定侵害專業機構」係基於前開專利法之規定而來，今該規定已經被宣告違反憲法之比例原則而自八十九年五月十九日不予適用，則所謂「指定之侵害鑑定專業機構」已不存在。本件於該日期之後作成處分仍以所謂「司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構」作為根據，顯然有法律上重大瑕疵。
- （三）前述大法官會議釋字第五〇七號解釋理由中所提及之理由，於本件情形，亦有相同的考量。該解釋之部分理由謂：「查訴訟法上之鑑定為證據方法之一種，而依刑事訴訟法之規定，程序開始進行後，方有鑑定之適用，鑑定人之選任偵查中屬於檢察官，審判中則為法院之職權，縱經被害人提出所謂侵害鑑定報告，檢察官或法院仍應依法調查證據，非可僅憑上開鑑定報告逕行認定犯罪行為。專利法前述規定以檢附侵害報告為行使告訴權之條件，係對人民訴訟權所為不必要之限制，違反憲法第二十三條之比例原則。況鑑定專業機構若不願意接受被害人請求鑑定、作業遲延或因專利內容日新月異非其所能勝任等原因，將導致該專利權人不能於行使告訴權之法定期間內，提起告訴」。鑑定既然為證據方法之一而已，且將來在訴訟階段仍必須由法院或檢察官進行查證程序，本會在當事人進行訴訟之前，即要求先提出鑑定報告，自然亦屬對人民權利行使，為不必要之限制。
- （四）且實際上的情形，智慧財產權是否受到侵害之認定，常無法找到適當的鑑定機構加以判斷（不論是否為「司法院與行政院協調指定之侵害專業機構」）；此一困難有時係由於該項智慧財產權（特別是專利權）過於專門，有時可能有能力鑑定的機構基於情誼或基於某方當事人的勢力，而不願涉入雙方的爭議。在此情形，要求發函之權利人必須事先獲得鑑定報告，等於剝奪權利人以發函方法，行使

智慧財產權之排除侵害請求權。

- (五) 再者，縱使有鑑定機構願意予以鑑定，該鑑定機構亦有可能索取高額的鑑定費用，導致權利人行使權利額外的困難及成本；甚至可能造成權利人無法負擔的情形。
- (六) 是否有侵害智慧財產權，有時仍有爭論空間，故實務情形，許多鑑定報告均係鑑定者依照請求者一方需求的結論而作成。換言之，在鑑定報告可以用某種價格獲得的情形下，要求發函者先行獲得鑑定報告，對於防止發函者濫行發函，毫無助益。
- (七) 另依照本會多數委員意見，權利人縱使可以取得侵害權利的鑑定報告，仍須符合「發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害」。然製造商、進口商或代理商之名稱及地址可能並未顯現於產品上，或其顯現於產品上者為假名稱或假地址；要求發函者事先通知製造商等，有時顯有實際上困難。況事先通知，究竟以發函為準或以收信為準，本會多數委員意見並不明確；若以收信為準，則信函的到達先後，常有偶然的因素；若以發信為準，則顯然過於形式主義（因事先通知的目的，在於使製造商真正知悉警告函的存在且可以採取補救或預防措施）。再者，如前所述，事先通知的目的既然製商可以事先知悉警告函的存在，而採取必要措施，則其知悉之後，應有一段期間，始可能採取必要措施；然多數意見認為只要發函有先後即可；其完全重於形式主義的發函先後，而不考慮實際作用，極為明顯。

三、針對「於警告函內附具非司法院與行政院協調指定鑑定專業機構製作之鑑定報告，且發函前事先通知可能之製造商、進口商或代理商請求排除侵害」之情形而言：

- (一) 以本會曾要求非司法院與行政院協調指定之專業機構，必須為公正客觀之機構，然此顯然涉及何謂「公正客觀」之不確定因素，造成業者甚難在發函時確定自己發函是否合法的情形。現既未有「公正客觀」的要件，則其顯然無區分是否為司法院與行政院協調指定之專業機構之必要。
- (二) 要求非司法院與行政院協調指定之專業機構作成鑑定報告，且要求於發函前事先通知可能之製造商、進口商或代理商，其法律基礎的疑義，與前段所述相同。

四、針對「於警告函內敘明其專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，使受信者據以為合理判斷，且於發函前已事先通知可能侵害製造商、進口商或代理商請求排除侵害等行為」之情形而言：

- (一) 有關「於發函前已事先通知可能侵害製造商、進口商或代理商請求排除侵害等行為」之要件，其法律基礎的疑義，如前二段所述。
- (二) 有關「於警告函內敘明其專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，使受信者據以為合理判斷」之要件；按如何的敘述，始能使受信者合理判斷，在認定上顯然有極大的爭議空間。以如此抽象且極有爭議餘地的要件，作為發函者是否違反公平交易法認定的基礎，應有極大的斟酌餘地。實際上，專利的存在、內容及範圍等，任何人均可以輕易經由專利號碼查證；且針對某一產品是否有侵害專利

情事，則屬銷售者及製造者所必須瞭解之事。本會要求「敘明專利明確內容及範圍」，似乎認為專利內容非一般人所能知悉；另本會要求「敘明受侵害的具體事實」，則似乎認為受信人不知道自己銷售者為何物。兩者均有認知上的錯誤。（何況本會有關發警告函的處理見解，適用於商標及著作權等，而其中商標部分，更無需敘明如何侵害，而接受發函者即可直接判斷有無侵害。）

- 五、依照相關的智慧財產權之規定（包括專利法第八十八條之規定），「請求排除侵害」為權利的內容之一。請求排除侵害的方法，固然可以用起訴進行，然法律並不要求以起訴為唯一的方法；發函顯然為法律上行使排除的方法之一。換言之，寄發警告函為依照智慧財產權法律所為之正當行使權利之行為。本會要求發函前的先行程序，在某些情形，造成當事人行使權利發生困難（例如無法獲得相關機構願意為其鑑定，且以「敘明受侵害之具體事實」等方法，又有認定上的不確定性所產生的風險）；在另一些情形，則流於形式，徒然增加權利人負擔而已（例如鑑定機構完全依照發函者需要的結論提供鑑定報告），反而對正當權利的行使，造成妨礙。
- 六、本會見解甚至可能造成法律關係極大困擾；例如發警告函之事業因未能踐行本會要求的先行程序，遭本會處罰，依照公平交易法第三十一條之規定，該事業有可能必須對競爭對手負損害賠償責任。倘若競爭對手已經依照該條請求損害賠償；然倘若最後當事人之間針對智慧財產權實體訴訟的結果，證明發警告函的事業確實有智慧財產權，則該事業反而可以向競爭對手請求損害賠償。兩個損害賠償訴訟的關係極為複雜而困擾。
- 七、或謂：若不要求先行程序，則經銷商為擔心涉及法律糾紛，故可能在不查的情況下，於收到警告函之後，立即將相關產品下架，造成不公平的競爭行為，對該產品的製造商造成經營上無可彌補的損害。然如前所述，先行程序常徒然流於形式，並不真正可以防止濫行發函。何況本人並非認為濫行發函者完全無須負擔責任。倘若發函者在明知自己毫無權利的情形下，仍然發函，顯然有侵權行為責任，甚至可能有公平交易法第二十二條營業毀謗的責任（是否構成侵權行為責任或營業毀謗責任，必須個案決定）。或許有人主張，使發函者事後負侵權行為責任或營業毀謗責任，對競爭對手保障並不充足；因為發函者可能並無任何財產可供執行。然同樣問題，若事後證明發函者確實有權，發函對象及競爭對手確實侵害智慧財產權，亦有可能有發函對象及競爭對手並無財產可供執行的情形。所以此一問題應非合理的考量因素。本人認為，有關發警告函所產生的爭議，應由相關當事人循民事訴訟程序解決。若發函者最後確定並無權利，則其可能應負侵權行為等責任；若發函者確有權利，本會實在無權過問其發函行為。
- 八、本人另曾發表文章引美國情形為例加以說明：「依照Eastern Railroad Presidents Conference v. NoerrMotor Freight [365 U.S. 127, 81 S.Ct 523 (1961), cited from Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice, at 682, 683 (2d ed. 1999)]所建立的原則，直接向政府機關訴求某

項立法，應被豁免於反托斯法之外，因為國會從來無意使反托拉斯法介入正常的政治運作。然若某一訴求行為僅僅是為達到違反反托拉斯法的一項掩護（sham），則無法獲得前述Noerr 案例所建立的豁免。例如訴求者在明知的情形下，使用虛偽不實的資料（而該資料係在其控制之下，且該資料對於相關機關的決定，有其重要性），以向政府機構、國會或法院進行某項訴求，則將不在豁免之列。而就發送警告函件（"threat to sue" letter）的情形，實務上亦認為發送此種信函亦屬於Noerr 案例豁免所涵蓋的範圍，否則將造成鼓勵廠商直接進行訴訟，而不是發訴訟前的警告信函。不過，在美國，針對『毫無事實作為基礎的警告函』所給予的保障，顯然不應高於對『毫無事實作為基礎的訴訟』所給予者。然原則上，證明『掩護』或證明訴訟或警告信函的毫無事實作為基礎，僅僅剝奪前述Noerr 案例所創造的豁免。若欲認定行為人的訴訟或發信行為違法，必須有其他證據證明相關的違法要件。例如必須證明有在相關市場意圖藉此造成獨占的情形，且有相當的可能性會造成其所企圖的獨占結果 [Herbert Hovenkamp, id at 687through 696.]。換言之，在美國，對經銷商寄發警告信函，為智慧財產權權利人相當平常的作法，一般均不被認為違法競爭法。」此一見解雖係直接引用美國案例，但其根據則為一般法律的推論，應有值得本會思考之處。

九、個案方面：依照多數意見所示，本案被處分人已經於發警告函之前通知檢舉人（製造商）排除侵害，並於發給檢舉人下游業者之警告信函敘明其擁有新型第一四一八七九號「汽車座椅腳架固定座改良結構」專利，且有附具專利公報表示其專利之內容及範圍。其應足以使合理的受信人判斷專利及侵害情事，且已提供製造商充分機會向其下游業者澄清，甚為明顯。縱使依照本會前揭有關寄發警告函之原則，仍應符合「於警告函內敘明其專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，使受信者據以為合理判斷，且於發函前已事先通知可能侵害製造商、進口商或代理商請求排除侵害等行為」。多數意見認無法使受信者據以合理判斷，與實際情形，未必相符；其所持之執法見解，應屬過於嚴苛。