○○○（原名○○○）因從事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
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 90.04.26. （九十）公處字第059號處分書
發文日期：民國90年4月26日

被處分人：○○○（原名○○○）
被處分人：○○股份有限公司
代 表 人：○○○

右被處分人等因從事足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法事件，本會處分如左：

主　　文

一、被處分人等不當寄發專利侵害律師函予競爭者之交易相對人，逾越行使權利之正當行為，為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、被處分人等自本處分書送達之次日起，應立即停止前項足以影響交易秩序之顯失公平行為。
三、被處分人各處新臺幣二十萬元罰鍰。

事　　實

一、緣○○有限公司（以下簡稱○○公司）生產製造之「○○」，係於八十八年四月六日向經濟部智慧財產局提出專利申請（八十九年四月十一日取得專利證書，專利期間自八十八年十一月二十一日至一００年四月二十二日），並於市場上推出此新產品，因與被處分人等創作、經銷之產品「○○」同名，但在構造、原理、功能、功用……等並不相同；惟日前○○公司卻接獲被處分人等共同委由○○○律師寄發之存證信函，受文者尚有○○公司之交易相對人○○有限公司（以下簡稱○○公司）及○○學校（以下簡稱○○學校），導致前揭交易相對人對○○公司產生不信任及不安全感，○○公司與○○公司原於八十九年一月二十八日就消防逃生梯簽約中約定工程款一０％訂金乙節，至今（本會收文日期為八十九年四月五日）沒有下文，更別說雙方約定於八十九年二月十日動工之事。○○公司自接獲系爭存證信函後，亦透過○○事務所函發存證信函予被處分人等，惟迄今（本會收文日期為八十九年四月五日）都沒有得到被處分人等任何的回應。被處分人等爰被檢舉涉有違反公平交易法相關規定。
二、經請○○公司到會說明如下：
（一）○○公司生產之○○與被處分人等產製之○○產品主要差異計有：1.被處分人等之產品有噴水，○○公司則無；2.被處分人等產品之滑道係由鐵板製成，○○公司則為圓管排列而成；3.被處分人等產品之坡度為固定式，且坡度較小，○○公司則為可調整變動坡度，且坡度較大；4.被處分人等產品無樓梯板，○○公司則有。
（二）○○公司之消防逃生梯係分三項向智慧財產局申請專利，目前已有一項發給專利證書（即○○），餘二項尚在公告中。○○公司另為證明其與被處分人○○○君（原名○○○）擁有之專利產品不同，

乃請○○公會作專利侵害鑑定報告，其鑑定結論為：○○公司之「○○」與○○○先生所有之新型○○號「○○」專利案（公告編號：○○號）之申請專利範圍實質不同。鑑定日期為八十八年七月二十五日。

（三）被處分人等寄發系爭存證信函，未說明專利範圍，亦未附具專利侵害鑑定報告書，且發函前曾以電話告知○○公司不許再進行○○學校之業務工程；又系爭存證信函之受文者除○○公司外，尚有○○公司、○○學校、○○有限公司、○○○君；其中○○○君為○○公司實際負責人及「○○」專利創作人，○○公司、○○學校乃○○公司之交易相對人及潛在交易相對人；另○○公司原為被處分人○○公司之經銷商，為○○○君之兄長所經營，目前已與被處分人○○公司解除經銷契約。系爭存證信函造成○○學校之承包商○○公司與○○公司解除消防逃生滑梯合約，改由被處分人○○公司承作逃生梯業務。

（四）○○公司主要從事不銹鋼門窗、金屬牆板業務，逃生梯需有客戶訂作始從事打造，目前僅完成臺南縣○○鎮○○社區○○院一座（約八十六年完成），造價約新臺幣（下同）一百多萬元；被處分人○○公司係成立於八十七年，目前亦僅完成彰化縣○○院一座逃生梯，目前正積極開拓市場。

三、經請被處分人等到會說明並提供書面資料如下：

（一）被處分人○○○君係於八十六年十一月取得新型第○○號專利證書，專利權期間自八十六年六月一日至九十七年一月三十日。被處分人○○公司經○○○君之授權，從事系項專利之製造、販賣，並有再為授權他人之權利，目前施作完工之個案計有八十八年的高雄○○、○○學校（八十九年施作）、彰化○○院（八十七年施作完工）等三個個案，其它尚有七十多個個案，正積極爭取交易機會中。

（二）被處分人○○○君擁有之「○○」專利，除在國內獲准專利外，同時在日本、大陸取得專利權。

（三）○○學校之○○工程原本係○○公司與○○公司簽約施作，經被處分人等共同具名寄發系爭專利函後，○○公司為避免麻煩，乃邀請雙方當事人（即○○公司與被處分人○○公司）進行協商，當事人同意由被處分人○○公司支付四十餘萬元予○○公司，○○公司與○○公司解約，另由被處分人○○公司與○○公司締約。

（四）被處分人等共同具名發函的主要原因，緣於○○學校逃生設備的設計係由被處分人等八十八年二月於該核做產品說明會，同年三月完成施工圖繪製，惟嗣後被處分人等發現系爭工程將由○○公司承作，方警覺專利遭仿冒之虞，惟被處分人等表示為減少法院訴訟，遂於同年八月以電話將系爭仿冒爭議告知○○公司，復於八十九年二月寄發存證信函告知○○學校、○○公司、○○公司、○○公司、○○○君等，內容略謂：「茲據當事人○○○君以及○○公司共同派員來所委稱：『緣○○公司前經……○○專利權人○○○君之授權而有製造、販賣、使用該新型專利物品之權、並有再為授權他人之權利……』」、「緣○○○君與○○公司於日前查知○○○君以

○○公司或是○○公司名義在未經○○○君或○○公司同意之情況下即私自為臺南縣○○鎮○○社區之○○院製造裝設○○。嗣於八十九年二月十一日○○○君及○○公司又查知○○○君……私自與○○學校新建工程之承攬人即○○公司就該新建工程中之逃生設備工程部分簽訂○○之次承攬工程契約……」、「準此而言，○○公司及其負責人、○○公司、○○公司、及○○○等人均有不法製造該新型專利物品之罪嫌，其行為人之行為已該當專利法第一二五條之刑責……爰特委請貴大律師代為函知○○學……等人士上情，併請彼等立即停止製造使用該新型專利物品……」，由於發函當時，○○公司對於○○學校系爭「消防○○工程」尚未施作，被處分人等無法據以送請鑑定，爰逕行寄發此一敬告函。

（五）本案系爭專利權爭議尚在臺南地方法院檢察署審理中。被處分人等為證明系爭專利權爭議，乃委請○○大學作鑑定，八十九年五月十日鑑定結果為…　貴公司所提供之待鑑實物（○○公司製造生產並安裝使用之螺旋滑梯實物照片四張），其主要結構特徵、功能均與新型專利第○○號「○○」專利內容實質相同，故待鑑實物應屬侵害專利權行為。

四、經請○○公司提供書面資料略以：

（一）○○公司係於八十九年一月二十八日與○○公司訂定「○○學校與活動中心消防○○工程」工程合約，其中施工規範第一條規定：本工程依甲方（即○○公司）圖說規範施工，如涉有專利侵權問題，一律由乙方（即○○公司）自行負責處理，與甲方無涉。另第二條規定：乙方簽約後應提供施工計畫書送審……等，審查核准後，合約始生效。

（二）○○公司於審核○○公司提供之施工計畫書過程中，八十九年二月十六日接獲被處分人等共同具名所發之臺中地方法院郵局存證信函第七五０一號，通知○○公司，○○公司恐涉侵害被處分人○○○君專利之嫌；同月十九日，○○公司以○○郵局存證信函第０六三一號覆文說明；被處分人等復於三月九日以○○郵局存證信函第八九０四號加強說明。至此，○○公司發現事態嚴重，有關○○公司施工計劃書之審查亦告暫停，○○公司與被處分人○○○君之專利產品雷同，而○○公司亦非專利權專家，實無以判斷是否有侵權問題，為避免涉訟遂進行協商之工作。

（三）○○公司乃於八十九年四月七日邀集被處分人○○公司及○○公司代表進行協商，協議結果為○○公司放棄與○○公司所簽之合約，由被處分人○○公司另行簽約承做，惟被處分人○○公司需自工程款中支付五００、０００元（其中四五０、０００元係回收○○公司備妥之材料、半成品，餘五０、０００元係補償○○公司之損失）予○○公司。

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。」復按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。」就寄發專利爭議律師警告信函予競爭者之交易相對人而言，所謂行使權利之正當行為係指經法院一審判決確屬專利權受侵害；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，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，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，使受信者得據以為合理判斷，且發函前事禮通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害者。事業如踐行前述專利權正當行使之程序，即無違反公平交易法之虞，合先敘明。

二、本案系爭律師函稱：「茲據當事人○○○君以及○○公司共同派員來所委稱……。」查被處分人○○○君（原名○○○）乃新型第○○號「○○」之專利權人，另一被處分人○○公司係被授權製造、販賣商揭專利，被處分人○○公司雖非專利權人，卻與專利權人○○○君共同具名寄發律師函要求排除侵害，若有「不當」對外發布競爭對手侵害專利權，即有可能造成不公平競爭情事，亦有公平交易法相關規範之適用。

三、被處分人等之行為違反公平交易法第二十四條規定：

（一）查專利法規定之專利權人權利受侵害之救濟方法，在刑事訴訟方面得提出告訴或自訴，在民事訴訟方面得提起損害賠償之訴，並得於訴訟中為假扣押、假處分，其救濟方法規定齊備，專利權人自可循此救濟方法保護其權利；尤者，專利權人若選擇寄發警告信函行為，只要符合權利正當行使範圍，亦非公平交易法所禁。

（二）本案被處分人○○○君擁有新型第○○號「○○」專利，其專利期間為八十六年六月一日至九十七年一月三十日止，並授權予被處分人○○公司製造、販賣；另○○公司擁有新型第○○號「○○」專利，其專利期間為八十八年十一月二十一日至一００年四月二十二日止。

（三）查被處分人○○○君與○○公司專利權侵害爭議尚在臺南地方法院檢察署審理中，亦即法院尚未作成任何判決，且系爭律師函未附具任何鑑定報告（被處分人等雖委由○○大學作專利侵害鑑定，惟取得鑑定報告日期為八十九年五月十日，晚於系爭律師函發函日期八十九年二月十六日），函中僅略述「○○公司及其負責人、○○公司、○○公司、及○○○等人均有不法製造該新型專利物品之罪嫌，其行為人之行為已該當專利法第一二五條之刑責……爰特委託貴大律師代為函知○○學……等人士上情，併請彼等立即停止製造使用該新型專利物品……。」並未敘明專利權受侵害之具體事實，使受信者無法據此判斷是否有侵權問題，被處分人○○○君系爭發函行為難謂係依專利法行使權利之正當行為；復其發函予○○公司之行為，造成○○公司為避免涉訟影響工程之進行，遂出面協商，改由另一被處分人○○公司簽約承做，影響○○公司之交易機會，故○○○君系爭發函予競爭者之交易相對人之行為已造成不公平競爭，具商業倫理之非難性，為足以影響交易秩序之顯失公平，違反公平交易法第二十四條之規定。至於共同發函之另一被處分人○○公

司，其函內固敘明為○○○君系爭專利之被授權人，並無引人誤認其為專利權人，惟按專利侵害與否具有高度之專業性，自應由專利權人及相關涉嫌侵害者，循法律途徑以定紛止爭，惟被處分人○○公司於○○公司是否侵害專利尚有爭議之際，不待爭議之確認，亦無諸如鑑定報告之資料足資為判，即逕與專利權人共同寄發警告信函，函中亦未敘明專利權受侵害之具體事實，其共同發函行為並已造成競爭對手交易機會之喪失，其行為亦足論處為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。

四、另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。」須事業陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事係出於競爭上取得優勢之目的，始足當之。查本案被處分人等共同具名發函之對象，僅限於○○公司、○○公司及○○學校等，具確係源自於專利權之爭議，核其作為尚無實證足證有主觀上之不當惡意，故應無違反公平交易法第二十二條之規定，併予敘明。

五、綜上，被處分人等濫發專利警告函行為，已構成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之規定，經審酌違法行為動機、目的、預期不當利益、對交易秩序危害程序、持續期間、所得利益、事業規模、市場地位及以往違法情形等因素後，爰依同法第四十一條前段處分如主文。

主任委員　黃宗樂

中華民國九十年四月二十六日

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。