

○○○因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 90.12.07.（九十）公處字第201號處分書

發文日期：民國90年12月7日

被處分人：○○○

被處分人因違反公平交易法事件，本會處分如下：

主 文

- 一、被處分人不當寄發「○○」新型專利侵害警告信函，逾越權利正當行使範圍，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、處新臺幣五萬元罰鍰。

事 實

- 一、本件係○○股份有限公司（下稱「○○公司」）之代表人○○○君（下稱「被處分人」）被檢舉濫發專利警告信函予檢舉人及其交易相對人，涉及違反公平交易法之相關規定。

二、調查經過

（一）檢舉人檢舉內容略以：

1. 被處分人係○○股份有限公司之負責人，於八十九年六月二十二日開始陸續寄發專利侵害警告信函（下稱「系爭信函」）予檢舉人及其經銷商，主張檢舉人所生產之夾具產品侵害被處分人第○○號「○○」新型專利（下稱「系爭專利」）。
2. 惟查，系爭專利技術早於一九九六年八月一日即已公開於○○雜誌，然被處分人卻以此不具新穎性之技術，於民國八十七年九月一日向經濟部中央標準局提出專利申請並已獲該項新型專利，為此，檢舉人已檢附相關證據，於八十九年九月二日提出專利舉發在案。
3. 復按系爭信函中所指侵害系爭專利之產品—「○○型號○○之『○○紙盒架』及○○型號○○『○○鉤架』」（下稱「○○系列產品」）及「○○（型號○○）」（經查包裝產品名稱為○○，型號○○）（下稱「○○產品」），所搭配之夾具皆屬同款，且均係檢舉人所生產，惟被處分人於寄發系爭信函之際，並未先行通知檢舉人請求排除侵害。按○○系列產品雖由檢舉人生產，惟係交由○○股份有限公司（下稱○○公司）自行包裝銷售，故其上未載有本公司之相關資料。然○○產品則係由檢舉人自行包裝銷售，故其外包裝上清楚載明總代理為檢舉人，並列有檢舉人之電話及傳真號碼。故被處分人於發函之際明知可能之製造商為檢舉人，卻未事先通知檢舉人請求排除侵害，而率爾對各行銷通路發布警告函，使檢舉人之產品紛遭退貨。
4. 綜上，被處分人據其不實專利申請文件所取得之系爭專利，以不公平競爭之目的，陳述足以損害檢舉人營業信譽之不實情事，恣意發函，已形成事業不公平競爭，顯已違反公平交易法第十九條第一項

第一、三款、第二十二條及第二十四條之規定。

(二) 被處分人答辯內容略以：

1. 被處分人係○○公司之負責人，並為系爭專利之專利權人。○○公司之業務員至各大賣場巡視產品銷售狀況時，發現貨架上有疑似侵害被處分人專利之產品，經將「○○（型號○○）」、「產品型號○○」及「○○（型號○○）」等涉嫌侵害產品送請○○大學進行專利侵害鑑定，鑑定結果均為待鑑物品與系爭專利申請專利範圍相同。
2. 因由涉嫌侵害專利產品外包裝上無法判別製造商為何，被處分人遂於八十九年六月二十二日開始陸續寄發專利侵害警告信函予○○股份有限公司、○○股份有限公司及○○股份有限公司等，告知渠等賣場所販售之前揭產品侵害被處分人系爭專利，並籲渠等提供製造商資料。其中○○股份有限公司於同年六月三十日回函提供○○產品供應商為○○股份有限公司，同日被處分人又收到○○股份有限公司及○○股份有限公司之存證信函，告知涉嫌侵害專利產品係向檢舉人所購買，被處分人始知悉產品之製造商為檢舉人，始於八十九年七月五日發函檢舉人請求排除侵害。
3. 被處分人雖為○○公司之負責人，惟系爭專利為被處分人所有，系爭信函亦係被處分人以個人名義所為，與○○公司無涉，被處分人既非「事業」，故與公平交易法第二條所規範之事業主體未合。且系爭信函係被處分人委請○○事務所全權處理，○○事務所於發函前並未告知其處理方法及對象，是如其處理程序有瑕疵，洵為該事務所法律知識缺乏所致，被處分人並不知悉，自無可歸責事由。
4. 按檢舉人所提出之○○產品外包裝雖有其公司名稱，惟並未明示其為產品之製造商，故被處分人寄發系爭信函之用意乃在說明系爭專利糾紛，且已檢附專利證書影本以明確告知專利權之範圍，而敦請商家在本件專利糾紛未解決前，先將商品下架，以避免擴大被處分人之損害，並請告知產品之製造商為何。按被處分人寄發系爭信函前，已將涉嫌侵害產品送請鑑定，於取得侵害專利之鑑定報告後，始寄發系爭信函，且隨函均檢附專利證書、專利公報、及購買侵害專利產品之發票等附件，並於知悉可能之製造商為檢舉人後，又立即發函該公司。故被處分人寄發系爭信函行為係為主張專利權，而無任何違反公平交易法情事。

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。」專利權人雖享有專利法所保障之權利，惟其行使專利權時，若已逾越權利正當行使之範圍，而有足以影響交易秩序之顯失公平之情事，則仍應受公平交易法之規範。依專利法之規定，專利權受侵害時，專利權人得請求排除其侵害，而專利權人排除其專利權受侵害之方式，除得提起民事及刑事訴訟程序救濟外，倘以寄發侵害專利權警告函之方式為之者，則須踐行相關之先行程序後，所為之發函，始得謂行使權利之正當行為。例如：(1) 已踐行經法院第一審判決確屬專利權受侵害；(2) 將可

能侵害著作權、商標權或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，請求排除侵害者；(3) 附具非指定鑑定機關之鑑定報告，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，請求排除侵害者；或(4) 於警告信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之判斷，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者。事業未經踐行上述之先行政程序，逕為發警告函行為，而足以影響交易秩序者，則違反公平交易法第二十四條規定。

二、查第○○號「○○」新型專利（即系爭專利）之專利權人確為被處分人，此有專利證書及專利公報所登載之公告可稽，且查系爭信函係以被處分人為權利人之名義寄發，被處分人陳述系爭行為洵屬被處人所為，與其公司無涉，應屬可採，故本案以被處分人為行為主體，合先敘明。又被處分人雖主張其未自行產銷相關產品，尚非公平交易法第二條所稱之「事業」，故不應受公平交易法相關法規之規範。惟查，公平交易法第二條所稱之「事業」尚包括「其他提供商品或服務從事交易之人或團體」，且專利權之性質屬財產權之一種，具有排他性，故專利權之行使或授權均會影響到相關產品之產銷，專利權人以其所享有之專利權提供他事業做為交易之標的，自得認係「其他提供商品或服務從事交易之人或團體」，惟其已將系爭專利授權○○公司製造相關產品，自屬公平交易法所稱之「事業」。

三、另查系爭信函所涉及之產品為「○○（型號○○及○○）」（即「○○系列產品」）、「產品型號○○」及「○○（型號○○）」（即「○○產品」其中「○○系列產品」及「○○產品」為檢舉人生產，且所搭配之夾具皆屬同款，故本件僅就涉及該二項產品之信函論述之。

四、依被處分人答辯，其因專利權被侵害及為維護商譽，以保障自身權益，雖於發函前，並未就系爭專利提起相關專利侵害訴訟，故而未取得法院確屬專利權受侵害之第一審判決，惟其於八十九年六月二十二日開始寄發○○系列信函前，確曾取得司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構「○○大學」對○○產品之鑑定報告，始寄發系爭信函予各賣場，並附上專利公報及相關收據發票等供參；且其針對○○產品發函時，雖未取得鑑定報告，惟其於發函時均有檢附專利公報及相關收據發票等供參，並於事後取得○○產品之鑑定報告，應屬行使專利權之正當行為云云。是以○○系列產品及○○產品所使用之夾具相同已如上述，被處分人發函時，縱未取得每項產品之鑑定報告，惟其於信函內皆附有專利公報及相關收據，應可認已敘明專利權範圍及受侵害之具體事實。

五、復依被處分人答辯，因由產品外包裝無法看出製造商為何，便電詢各賣場，卻遭賣場要求被處分人正式行文，始願告知製造商資料，故發函之際，並未通知檢舉人請求排除侵害。經查，○○系列係由檢舉人銷售予○○公司，再由○○公司自行包裝銷售，故產品外包裝上未載明檢舉人名稱及聯絡地址電話，惟載有○○公司名稱及免費專線，然其並未先行向○○公司請求排除侵害或發函詢問製造商為何，故前項

通知並非已屬客觀不能之情形，被處分人並未踐行事先通知製造商之程序。至於○○產品，在包裝上載有總代理商（即檢舉人）之資料，被處分人係於同一時間（八十九年六月三十日）對檢舉人請求排除侵害及對○○股份有限公司（下稱○○公司）寄發系爭信函，故被處分人於發函之際，並未踐行先行通知製造商之程序，雖被處分人主張，產品外包裝上並未標明檢舉人為製造商，其係經由其他賣場間接得知，該賣場所販售之產品製造商為檢舉人，惟無法確定○○公司所販售之產品製造商是否同為檢舉人，故於發函予○○公司之信函內容尚且詢問製造商為何，惟二封信函內容皆清楚指出系爭○○產品編號為○○，故被處分人於發函之際，縱對○○公司販售之系爭產品製造商是否同為檢舉人尚存有疑慮，然應屬明知代理商為檢舉人，惟並未踐行前項排除侵害通知。

- 六、按公平交易法第十九條第一款及第三款規定：「以損害特定事業為目的，促使他事業對該事業斷絕供給、購買或其他交易之行為，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之。」及「以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易之行為，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之。」被處分人以系爭專利被侵害為由，寄發系爭信函，其目的乃在主張其專利權並請求排除其侵害，尚難謂其係「以損害特定事業為目的」或「利用不正當方法使競爭者之交易相對人與自己交易」。此外，就其警告信函之內容觀之，其僅係在將專利權之資訊傳達予受信者並進而請求排除專利侵害，尚非逕行責令受函者應立即與其交易，以遂行增加自身交易機會、排擠同業之競爭目的。綜上論述，被處分人尚無違反公平交易法第十九條第一款及第三款之規定。
- 七、復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不當取得競爭上優勢之目的，始足當之。準此，據上所述，系爭信函意旨既為促請受函者出面洽談侵害專利權事宜，其目的乃在主張其專利權並請求排除其侵害，故於其主觀上尚難稱有在競爭上取得優勢之目的。且核其內容，並無不實情事，應尚無公平交易法第二十二條之適用。
- 八、被處分人既於寄發警告函前未事先請求排除侵害，非屬行使專利權之正當行為，除造成檢舉人商業信譽受損外，亦不當侵擾其競爭者正常業務之經營，並損害以品質、價格、服務等效能競爭為本質之市場交易秩序，對其他遵守公平競爭本質的競爭者而言，已構成顯失公平，從而具有商業競爭倫理之非難性，核屬違反公平交易法第二十四條規定，經衡酌被處分人違法行為之動機、違法行為對交易秩序危害程度及持續期間等因素，爰依公平交易法第四十一條規定，處分如主文。

主任委員 黃宗樂

中華民國九十年十二月七日

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。