

【裁判字號】 99,民專上,71

【裁判日期】 1000818

【裁判案由】 不當行使專利權所生損害賠償爭議

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決 99 年度民專上字第 71 號

上訴人 台燿科技股份有限公司

法定代理人 辛忠衡

訴訟代理人 陳世杰律師

陳博建律師

複代理人 韓聖光律師

被上訴人 Isola USA Corporation

被上訴人 台灣德聯高科股份有限公司

兼上二人

法定代理人 夏普瑞

上三人共同

訴訟代理人 蔣大中律師（兼送達代收人）

楊代華律師

陳佳菁律師

上列當事人間不當行使專利權所生損害侵害賠償爭議事件，上訴人對於中華民國 99 年 11 月 1 日本院 99 年度民專更(一)字第 1 號第一審判決提起上訴，本院於中華民國 100 年 7 月 21 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：

(一)上訴人於原審起訴主張：

1. 上訴人與被上訴人 Isola USA Corporation（下稱 Isola 公司）均係佈局全球之銅箔基板（Copper-clad Laminate）製造商，生產銅箔基板提供印刷電路板（Printed Circuit Board，下稱 PCB）製造商製造各類家電、資訊、通信產品所需之 PCB。被上訴人夏普瑞為被上訴人 Isola 公司之董事兼執行長，同時擔任被上訴人 Isola 公司在臺灣地區之子公司即被上訴人台灣德聯高科股份有限公司（下稱台灣德聯公司）之董事長，其為挽救被上訴人 Isola 公司逐年下滑之市場占有率，基於不公平競爭之不法目的，明知上訴人未侵權，於民國 97 年 9 月 16 日以被上訴人 Isola 公司名義，委託國立臺灣科技大學機械系之林舜天教授個人進行專利侵害鑑定，並

援引該鑑定報告結論，主張上訴人所製造、販賣之 TU662 、 TU752 銅箔基板產品（下稱系爭產品）落入其於 97 年 7 月受讓取得之中華民國專利公告第 123529 號「改良環氧物層板之填料」（下稱系爭專利）申請專利範圍，已侵害系爭專利，向鈞院聲請假處分（案號：鈞院 97 年民全字第 22 號），禁止上訴人製造並販賣系爭產品，並以此不正方法使上訴人之客戶與被上訴人交易。被上訴人除以電子郵件方式散布上訴人侵害系爭專利之不實訊息外，另於被上訴人 Isola 公司之官方網站以新聞稿方式宣傳，更於中國覆銅板信息網、EMSNow 等各產業相關網站惡意散布系爭產品侵害系爭專利，致上訴人之常年合作客戶，例如 Sanmina-sci 公司等全部或部分終止與上訴人之合作關係，使上訴人之營業與商譽受有損害。被上訴人以不正當方法迫使上訴人之交易相對人斷絕購買或與被上訴人 Isola 公司、台灣德聯公司交易，已違反公平交易法第 19 條第 1 款、第 3 款規定。

2. 被上訴人委託非司法院所指定「公正客觀鑑定機構」之國立臺灣科技大學機械系之林舜天教授個人進行專利侵害鑑定，並據此鑑定報告（下稱系爭鑑定報告）向上訴人之交易相對人散佈上訴人侵害系爭專利之不實事實，以達其不正競爭之目的，已違反公平交易法第 22 條規定。況由鈞院 98 年度民專抗字第 13 號裁定可知，鈞院已認定系爭鑑定報告為不實，且被上訴人本案訴訟之勝訴可能性顯然偏低，而駁回被上訴人就本案定暫時狀態假處分所為之抗告。被上訴人主張依產品規格說明書及 SGS 測試報告均顯示該 YH-080 滑石粉之純度在 95% 以上，足見系爭鑑定報告之正確性，顯與鈞院 98 年度民專抗字第 13 號裁定所認定之事實不符。又被上訴人 Isola 公司於 97 年 9 月 16 日向鈞院提出另案假處分聲請後，於 97 年 10 月 7 日主張上訴人、訴外人 Ventec Electronics 公司等數人所生產之產品侵害其美國第 6187852 號及第 6322885 專利，向美國國際貿易委員會（下稱美國 ITC）依關稅法第 337 條提起專利侵權訴訟，以阻止上開產品進口至美國及銷售。然被上訴人 Isola 公司未提出任何具體事實，即向美國 ITC 主張上訴人侵權，並於該訴訟程序進行中，利用公司網站聲明，企圖誤導市場或客戶，嗣於臺灣之假處分聲請遭駁回後，復請求美國 ITC 終止調查，並散布上訴人已承認侵權並同意不再侵害之不實訊息，繼續為影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，已違反公平交易法第 22 條規定。至被上訴人未檢附鑑定報告或敘明專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事

實，即發函予上訴人之交易相對人，並以電子郵件、新聞稿或口頭恫嚇上訴人之客戶，足以影響交易秩序或顯失公平，已違反公平交易法第 24 條規定。

3. 上訴人於 98 年 3 月 17 日在公開資訊觀測站之重大訊息公告事項及新聞稿揭露之內容，係依美國 ITC 之行政法官 Charles E. Bullock 於 98 年 3 月 12 日之第 10 號命令所記載之真實內容，並無虛偽不實。被上訴人指摘上開新聞稿避重就輕，惟美國 ITC 之上開命令，或雙方簽署之和解協議所約定不得爭執系爭專利有效性之程序僅指美國 ITC 相關程序，並不包括臺灣之舉發或其他程序，是上訴人就上開新聞稿不得爭執有效性之敘述符合事實且無任何避重就輕之情事。又上訴人所為之 98 年 1 月 19 日新聞稿內容，係依鈞院 98 年 1 月 15 日駁回被上訴人假處分聲請之 97 年度民全字第 22 號裁定之主文及理由，該新聞稿目的在說明被上訴人 Isola 公司自 97 年 9 月起所為各項不公平競爭之行為，並無任何毀損其營業信譽之情形，至上訴人所為之 98 年 1 月 23 日新聞稿內容則與鈞院 97 年度民全字第 22 號假處分裁定相符，被上訴人主張上開新聞稿內容不實，自不足採。
4. 被上訴人自 97 年 9 月起至 97 年 11 月止，散布不實資訊，使上訴人之訂單減少，導致營收下滑，若以被上訴人於 97 年 9 月 16 日主張同業利潤率為 10% 及專利侵權訴訟期間為 4 年 4 個月（即 52 個月）計算，則上訴人之營業損害約 2 億 3,390 萬元。又上訴人得依公平交易法第 32 條第 2 項規定，請求被上訴人給付三倍之損害賠償，即相當於 7 億 170 萬元之損害賠償，上訴人爰依民事訴訟法第 244 條第 4 項規定，暫先請求其中 1,350 萬元部分。被上訴人散布上訴人侵害系爭專利之行為，已嚴重影響上訴人之營業信譽，上訴人自得請求被上訴人負擔登載費用，就上訴人之勝訴判決登載於新聞紙，以回復上訴人之商譽。至被上訴人夏普瑞為被上訴人 Isola 公司之董事兼執行長，同時為被上訴人台灣德聯公司之董事長。被上訴人夏普瑞於執行董事或董事長職務時，違反上開公平交易法相關規定，依公司法第 23 條第 2 項及民法第 28 條規定，應與被上訴人 Isola 公司及台灣德聯公司負連帶損害賠償責任。
5. 上訴人聲明求為判決：(1)被上訴人應停止陳述或散布上訴人系爭產品侵害被上訴人 Isola 公司系爭專利之不實情事，並停止以損害上訴人為目的，促使他事業對上訴人斷絕購買，以不正當方法使上訴人之交易相對人與自己交易，及停止其

他足以影響交易秩序之顯失公平之行為。(2)被上訴人應連帶給付上訴人 1,350 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息。(3)被上訴人應自負費用將本件判決主文登載於經濟日報及工商時報 A1 頭版一日。(4)訴訟費用由被上訴人連帶負擔。(5)上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

(二)原審為上訴人敗訴之判決，上訴人據此提起上訴，並主張：

1. 原判決認為「原告對於訴外人金像電子公司是否確有該次會議紀錄之存在不確定，且關於前開會議之情形，既經前開證人到庭證述明確，則原告僅憑證人林志鴻之證詞而臆測有該份會議紀錄存在並聲請調閱，本院無函查之必要。」，惟上開會議紀錄之存在非上訴人臆測，而係依證人林志鴻證稱訴外人金像電子通常會做會議紀錄之證言，且會議紀錄乃證明王一鳴、劉貞連及林志鴻三人證言之可信度，及被上訴人是否曾違法要求訴外人金像電子公司轉單等違反公平交易法行為之關鍵證據，足以影響本案裁判基礎。上訴人乃於 99 年 9 月 30 日請求原審法院函調訴外人金像電子公司之上開會議紀錄，詎原審法院置之不理。惟訴外人金像電子依法有提出之義務，上訴人之聲請顯屬正當，然原審法院未函查是否確有上開會議記錄存在，顯已違反民事訴訟法第 348 條、同法第 344 條第 1 項第 5 款及第 347 條規定。
2. 原判決以被上訴人夏普瑞已否認為不公平競爭行為，且與證人王一鳴、劉貞連及林志鴻之證詞大致相符為由，認為被上訴人夏普瑞並無指示公司員工散布足以損害上訴人營業信譽之不實情事。惟被上訴人 Isola 公司於 97 年 7 月受讓取得中華民國第 123529 號專利，於 97 年 9 月 16 日聲請定暫時狀態假處分，並於其官方網站、各網路媒體、電子郵件等向產業下游之印刷電路板製造商散布上訴人侵權之不實訊息，使上訴人受到國內、外客戶要求上訴人就上開訊息提出說明。又訴外人金像電子公司係被上訴人 Isola 公司之客戶，為掌握兩造爭議內容及發展，乃要求被上訴人 Isola 公司就上開侵權事件提出說明，始召開 97 年 9 月 24 日之會議。而證人王一鳴、劉貞連及林志鴻三人均為被上訴人台灣德聯公司之現任員工，且其證言明顯不實有意迴護被上訴人夏普瑞等，原審法院於審酌其證言時，未調查其他證據以釐清相關證人之證言是否屬實。
3. 原審判決認為被上訴人 Isola 公司未構成不公平競爭行為。然原審判決認為「共同條款所無文字」係指被上訴人 Isola

公司 98 年 3 月 16 日新聞稿中所載「美國 ITC 同意不進口或銷售或於進口後再銷售侵害 Isola 滑石專利的膠片和基板。美國 ITC 現在被禁止用滑石作為 TU752 及 TU662 及其他可能產品之添加物」等文字。惟上開新聞稿記載 consent order 之內容有關「美國 ITC 同意不進口或銷售或於進口後再銷售侵害 Isola 滑石專利的膠片和基板」等記載，足以構成積極欺瞞之欺罔或顯失公平之行為。另上開新聞稿所載「美國 ITC 現在被禁止用滑石作為 TU752 及 TU662 及其他可能產品之添加物。美國 ITC 可使用在 Isola 美國第 6,187,852 及 6,322,885 專利範圍以外的添加物」，並未載明非 consent order 文字而為被上訴人 Isola 公司本身之意思表達，實有欺瞞他人之不法企圖。且縱認其為被上訴人 Isola 公司之意見陳述，惟被上訴人 Isola 公司仍有如實表達之注意義務，是其散布上訴人被禁止使用滑石作為 TU662 及 TU752 及其他可能產品之添加物之不實情事，顯有不公平競爭之企圖。

4. 被上訴人明知其系爭專利說明已明示滑石純度測量方式，卻未以系爭專利申請範圍所載方式進行鑑定，反以以偏概全之鑑定方式出具系爭鑑定報告，自無法證明具本案勝訴可能性，此經鈞院裁定二度確認，是被上訴人以具有重大瑕疵之鑑定報告，並以系爭專利聲請假處分，對外散布相關訊息，使上訴人之客戶斷絕交易或轉而與其交易，致影響交易秩序，依鈞院 99 年度民公上字第 3 號判決意旨，屬濫用其專利權，而構成不公平競爭行為。至鈞院詢問上訴人關於滑石純度之檢測，有關「XRF、XRD 都是這個領域曾經被用過的檢測方式，是否都是檢測的方式之一」、「採取 XRF、XRD 是否都是檢測可以接受的方式」及「假設採 XRD 檢測方式結果是否即同於鑑定報告所檢測之結果」等問題，上訴人提出國立清華大學化工系馬振基教授之意見為證。
5. 爰上訴聲明：(1)被上訴人應停止陳述或散布上訴人系爭產品侵害被上訴人 Isola 公司系爭專利之不實情事，並停止以損害上訴人為目的，促使他事業對上訴人斷絕購買，以不正當方法使上訴人之交易相對人與自己交易，及停止其他足以影響交易秩序之顯失公平之行為。(2)被上訴人應連帶給付上訴人 1,350 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率 5%計算之利息。(3)被上訴人應自負費用將本件判決主文登載於經濟日報及工商時報 A1 頭版一日。(4)第一審及第二審訴訟費用由被上訴人連帶負擔。(5)上訴人願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：

- (一)上訴人主張其為證明證人王一鳴、劉貞連及林志鴻三人之證言有所不實，乃於99年9月30日請求原審法院函調訴外人金像電子公司之97年9月24日會議紀錄，詎原審法院置之不理，並主張該會議紀錄乃證明被上訴人是否違反公平交易法行為之關鍵證據，訴外人金像電子公司依法有提出之義務。惟上訴人提起本件訴訟應就被上訴人有何不公平競爭行為盡其舉證之責，然上訴人自起訴迄今並未提出足以支持其主張之證據，反而具狀聲請鈞院傳喚被上訴人方面之人員作證、命被上訴人提出根本不存在之文書，以證實其憑空杜撰之不實事項。原審法院為避免本件訴訟因程序爭執遲延無法終結，爰依上訴人之聲請，通知證人王一鳴、劉貞連及林志鴻三人到庭作證，詎上訴人認為上開證人之證詞不如其預期後，即爭執上開證人所證述事實之真實性，並要求向訴外人金像電子公司調取97年9月24日會議紀錄，然縱使訴外人金像電子公司之97年9月24日會議紀錄存在，並載有與本件訴訟待證事實有關之內容，惟上訴人為圖延滯訴訟、妨害被上訴人公司營運等行為，原審依民事訴訟法第196條第2項前段規定，駁回其聲請，亦屬適法允當。
- (二)上訴人主張證人王一鳴、劉貞連及林志鴻等三人之證言明顯不實、有意迴護被上訴人夏普瑞。惟證人林志鴻負責對於訴外人金像電子公司之業務工作，不僅與業界之常情相符，並為上訴人所不爭執。況上開證人並非被上訴人聲請傳喚，或原審依職權訊問之證人，而係上訴人於被上訴人反對之下，仍然執意聲請訊問之證人，是上訴人於聲請傳訊三位證人之初，既已明知三位證人均為被上訴人台灣德聯公司之現任員工，其於充分詰問三位證人後所得知之事實未如預期，卻反過頭來以三位證人任職被上訴人台灣德聯公司為由，憑空指摘三位證人證言之真實性，顯有違誠信，對於因其顯無必要之調查證據聲請而耗費時間、精力出庭作證之三位證人，更是有欠公允。
- (三)上訴人主張被上訴人將非 Consent Order 內容之「美國 ITC 同意不進口或銷售或於進口後再銷售侵害 Isola 滑石專利的膠片和基板」及「美國 ITC 現在被禁止用滑石作為 TU752 及 TU662 及其他可能產品之添加物」等文字，企圖以此影響下游廠商而為不公平競爭。然由被上訴人 Isola 公司於98年3月16日在公司網站中所揭露之資訊，係反映上訴人不得進口或銷售或於進口後再銷售侵害被上訴人 Isola 公司滑石專利

之產品，依其反面解釋，倘上訴人未侵害被上訴人 Isola 公司之滑石專利，自可進口或銷售。且上訴人不得侵害被上訴人 Isola 公司所有之美國第 6,187,852 號及第 6,322,885 號專利，並已說明若上訴人產品未落入前揭專利範圍，上訴人得自由使用。是上訴人主張被上訴人 Isola 公司限制或妨礙公平競爭，自不足採。原審判決認為被上訴人 Isola 公司於 98 年 3 月 16 日在公司網站中陳述之內容未與 Consent Order 文義相反或不符，而就被上訴人所載被上訴人 Isola 公司對 Consent Order 條款之意見陳述，原審法院認定難逕認該部分內容有何使上訴人之商業信譽受損害，或構成影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為之情事，實屬正確。

(四)上訴人主張國立台灣科技大學之林舜天教授所為之系爭鑑定報告之內容不實。惟被上訴人向鈞院聲請假處分之系爭鑑定報告，係國立台灣科技大學之林舜天教授所為之專利侵害鑑定，其鑑定過程及結果皆具合理性及正確性。又上訴人於鈞院審核該假處分聲請案之過程中，自承其製造系爭產品所使用之滑石粉，為訴外人煜盛股份有限公司（下稱煜盛公司）所供應之 YH-080 滑石粉，而依訴外人煜盛公司所提供之 YH-080 滑石粉產品規格說明書及訴外人台灣檢驗科技股份有限公司高雄化學實驗室受訴外人煜盛公司委託，對 YH-080 滑石粉進行測試而於 97 年 5 月 19 日所出具之檢測報告，均顯示該 YH-080 滑石粉之純度在 95% 以上，而確落入系爭專利申請專利範圍第 6 項、第 7 項及第 8 項之範圍，足證被上訴人 Isola 公司所依憑國立台灣科技大學所出具侵權鑑定報告之正確性。

(五)鈞院 99 年度民公上字第 3 號民事判決所認定之事實與兩造間假處分事件之事實迥異，自不得逕為比附援引。再者，XRD 及 XRF 方法皆為學界及業界常用於成分分析（如檢驗待測物之組成、成分含量及純度等）之技術方法，然 XRF 僅為檢測元素含量之半定量分析方法，無法精確分析滑石實際之純度，而 XRD 則可確認填料之組成、滑石之純度以及滑石組成之元素之含量。被上訴人於另案即鈞院 97 年度民全字第 22 號專利侵權假處分爭議所提出證明待鑑定物滑石純度之方法，並非僅限於 XRD 方法，上訴人片面指摘被上訴人提出不實鑑定報告，顯無理由。至國立清華大學化工系馬振基教授之意見書多有謬誤、缺漏而不足採。又被上訴人 Isola 公司於另案假處分聲請案所提出之國立台灣科技大學專利侵權鑑定報告並無任何不實之處，其且已提供完整且論述充分之鑑定報告。

及相關資訊，供審理該假處分聲請案之鈞院作為判斷是否准予假處分之基礎，並無違反公平交易法之行為。並答辯聲明：1. 駁回上訴人之上訴。2. 第一審及第二審訴訟費用由上訴人負擔。

三、兩造不爭執之事實：

- (一)上訴人與被上訴人 Isola 公司均係佈局全球之銅箔基板製造商，生產銅箔基板供印刷電路板製造商，製造各類家電、資訊、通信產品所需之 PCB。
- (二)被上訴人夏普瑞為被上訴人 Isola 公司之董事兼執行長，同時擔任 Isola 公司在臺灣地區之子公司即被上訴人德聯高科公司之董事長。
- (三)被上訴人 Isola 公司於 97 年 7 月受讓取得系爭專利，並於 97 年 9 月 16 日檢附系爭鑑定報告發函上訴人，並提出包括系爭鑑定報告在內之證據，向本院聲請定暫時狀態假處分，主張上訴人製造、販賣之系爭產品侵害系爭專利，而請求本院禁止上訴人為上開行為。被上訴人 Isola 公司並於同日在其公司網站登載「專利侵害—Isola 對 TUC 發警告函及聲請假處分」之新聞稿。
- (四)本院就被上訴人 Isola 公司之上開聲請，於 98 年 1 月 15 日以 97 年度民全字第 22 號裁定認定：「相對人（即上訴人）對於其所生產之 TU662 及 TU572 產品中確有使用到系爭專利第 3、7、8 項中所述之滑石成分一節復不否認」、「聲請人（即被告 Isola 公司）系爭專利既具備新穎性及進步性，其有效性自無庸疑」等情，僅以被上訴人 Isola 公司「無法證明確有急迫之危險而有定暫時狀態假處分之必要，且因無法證明其確有本案訴訟勝訴之高度可能性」為由，裁定駁回被上訴人 Isola 公司之上開聲請。被上訴人 Isola 公司不服提起抗告，本院於 98 年 3 月 30 日以 98 年度民專抗字第 13 號裁定認「原審裁定以抗告人（即被上訴人 Isola 公司）並未釋明其本案將來勝訴之可能性，亦未釋明本件聲請倘未准許，其有何無法彌補之損害，其釋明即有不足為由，駁回抗告人定暫時狀態處分之聲請，並無不合」，裁定駁回抗告。被上訴人 Isola 公司未提起再抗告，本件聲請駁回確定。
- (五)被上訴人 Isola 公司於 98 年 1 月 20 日在公司網站登載：「今日他們的律師接到臺灣智慧財產法院 1 月 17 日的裁定，關於該裁定，Isola 公司的假處分並未被准許主要是因為 TU662 及 TU752 在市○○○○○段時間，所以對於假處分並沒有急迫需要。假處分只有提供暫時停止侵害製造及銷售之效果，

尚需要民事法院的判決作最終的解決」，並未揭露上開假處分裁定所載「本件聲請人所提出之上開鑑定資料，既不足以證明被上訴人所生產之 TU662 及 TU752 產品確有侵害系爭專利情形，則在其補強其證據闕失不足之前，其於本案訴訟勝訴之可能性顯然偏低」等語。

(六)上訴人於 98 年 1 月 19 日新聞稿中主張：「被上訴人 Isola 公司未通知上訴人使其知悉相關事實，即公布其指控並聲請定暫時狀態假處分。被上訴人 Isola 公司惡意散布錯誤資訊予上訴人客戶及提起訴訟之行為，僅係以不法手段從事商業競爭」。

(七)上訴人於 98 年 1 月 23 日新聞稿中主張：「被上訴人 Isola 公司為繼續透過不公平競爭遂其非法商業目的，無視上述法院認定並無侵權之裁定，再次於其網站及 98 年 1 月 20 日新聞稿中，宣稱…被上訴人 Isola 公司將提起民事訴訟，並提出足以證明上訴人 TU-622 與 TU-752 產品侵害系爭專利之確切證據。核被上訴人 Isola 公司之目的，係為了繼續誤導市場而以不法方式獲取商業利益」。

(八)被上訴人 Isola 公司於 97 年 10 月 7 日主張上訴人、訴外人 Ventec Electronics 公司、聯茂電子公司及廣東生益公司等所生產之產品侵害其美國第 6187852 號及第 6322885 號專利，向 ITC 提起專利侵權訴訟，阻止上開公司之相關產品進口至美國及於美國地區銷售。被上訴人 Isola 公司依據與聯茂電子公司及上訴人所達成之和解協議，先後於 97 年 11 月 25 日及 98 年 3 月 3 日，分別與聯茂電子公司及上訴人共同向美國 ITC 聲請終止調查程序，復於 98 年 3 月 12 日撤回對廣東生益公司之訴訟。

(九)被上訴人 Isola 公司於 98 年 3 月 16 日在公司網站上登載：「TUC 已同意國際貿易委員會的 consent order，而 consent order 中主要提到以下幾點：TUC 承認國際貿易委員會對 TUC 及其進口之基板及膠片有管轄權。TUC 放棄要求其他法院審酌國際貿易委員此 order 的權利。TUC 放棄對國際貿易委員此 order 爭執有效性的權利。TUC 同意與國際貿易委員合作關於 Isola 提起的調查。TUC 同意不進口或銷售或於進口後再銷售侵害 Isola 滑石專利的膠片和基板。TUC 同意不幫助、教唆或引誘其他人以進口和銷售之方式侵害 Isola 滑石專利。TUC 同意不質疑 Isola 滑石專利的有效性或可實施性。TUC 現在被禁止使用滑石作為 TU752 及 TU662 及其他可能產品之添加物。TUC 可使用在 Isola 美國第 6187852 及 0000

000 專利範圍以外的添加物」。上訴人與被上訴人 Isola 公司簽署之 consent order 共同條款乃記載：「TUC 同意在通過 consent order 後，TUC 不進口、銷售或於進口美國後再銷售，或故意幫助、教唆、鼓勵、參與或引誘本調查案之標的膠片及基板，或侵害、引誘及（或）促成侵害美國第 6187852 號第 1 至 3 及 5、8 請求項，及第 6322885 號專利第 1、2、4 及 7 至 9 請求項，除非經聲請人、其繼受人或受讓人之同意或授權」、「TUC 同意：(1)TUC 承認國際貿易委員會對 TUC 及其進口之基板及膠片有管轄權。(2)TUC 放棄要求其他法院審酌國際貿易委員會此項 order，或以其他方式爭執此項 order 有效性的權利。(3)TUC 同意與國際貿易委員會合作關於 Isola 提起的調查，且不會以訴訟或其他方式妨礙國際貿易委員會之調查」、「TUC 不會在任何執行此項 order 的行政或司法程序中，爭執美國第 6187852 號及第 6322885 號專利之有效性及可執行性」及「簽署 consent order stipulation 僅係基於和解目的，並不構成 TUC 承認其曾有不公平行為」等語（見原證 37），其中「TUC 現在被禁止使用滑石作為 TU752 及 TU662 及其他可能產品之添加物」，為上開共同條款所未記載。

- (十)上訴人於 98 年 3 月 17 日新聞稿中針對 ITC 和解協議之內容為：「此項決定並未包括對於侵權行為之認定。此外，法院也沒有裁定系爭專利係屬有效、可以執行或已被侵害；也沒有認定本件確實存在不公平的行為。最後，上訴人在與本件和解協議無關之其他程序中，也沒有被限制不得爭執系爭專利的有效性」。

四、兩造之爭點：

- (一)被上訴人所提由國立臺灣科技大學機械系林舜天教授個人以 XRD 方法進行之專利侵害鑑定報告，其內容是否不實？
- (二)XRD 是否僅能作定性分析，XRF 是否為定量分析之唯一方法？
- (三)被上訴人是否曾以電子郵件或口頭方式對上訴人往來交易對象散布不實訊息？
- (四)被上訴人就兩造系爭專利侵權事件於國內外爭訟程序中所發布之新聞稿或於網站上所公告之相關訊息，是否不實？
- (五)被上訴人是否具有意圖利用司法程序侵害上訴人權利之行為？
- (六)倘被上訴人確有藉由司法程序以達侵害上訴人權利之故意行為，則上訴人所受損害若干？

五、得心證之理由：

- (一)按事業不得以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為；亦不得以脅迫、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，公平交易法第 19 條第 1 款、第 3 款分別定有明文。另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，或為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，同法第 22 條、第 24 條亦分別設有規定。本件上訴人起訴主張被上訴人基於不公平競爭之不法目的，明知上訴人未侵權，卻於 97 年 9 月 16 日以被上訴人 Isola 公司名義，委託國立臺灣科技大學機械系之林舜天教授個人進行專利侵害鑑定，並援引該鑑定報告結論，主張上訴人所製造、販賣之 TU662、TU752 銅箔基板產品落入其於 97 年 7 月受讓取得之中華民國專利公告第 123529 號「改良環氧化物層板之填料」專利範圍，侵害其專利，向本院聲請假處分（案號：本院 97 年民全字第 22 號），禁止上訴人製造並販賣上揭產品，並以電子郵件方式散布上訴人侵害系爭專利之不實訊息，且於其 Isola 公司之官方網站以新聞稿方式，及中國覆銅板信息網、EMSNOV 等各產業相關網站惡意散布系爭產品侵害系爭專利之不實訊息，致上訴人部分之常年合作客戶全部或部分終止與上訴人之合作關係，並以此不正方法使上訴人之客戶與被上訴人交易，使上訴人之營業與商譽受有損害，因而認為被上訴人之行為有違上開公平交易法之規定，而依同法第 32 條規定訴請被上訴人賠償損害云云。
- (二)經查，本件被上訴人雖曾以上訴人所製造、販賣之 TU662、TU752 銅箔基板產品落入其於 97 年 7 月受讓取得之中華民國專利公告第 123529 號「改良環氧化物層板之填料」專利範圍，侵害其專利為由，向本院聲請假處分，惟上開假處分之聲請業經本院以 97 年度民全字第 22 號裁定駁回，被上訴人雖提起抗告，亦經本院抗告駁回，被上訴人嗣後並未提起再抗告，因而確定在案。是以，本件上訴人並未因被上訴人聲請假處分而致無法製造、販售上開產品，此為兩造所不爭執。本件上訴人主要爭執者，乃在於被上訴人提供「不實」之鑑定報告，並於申請定暫時狀態假處分期間，利用其網站及以發布新聞稿方式，廣為向相關業界宣傳上訴人上開產品侵害被上訴人系爭專利之不實訊息，致上訴人之交易對象因而全部或部分終止與上訴人之合作關係，是以，爰依上開所列各項爭點分別論述如下：

1. 被上訴人所提由國立臺灣科技大學機械系林舜天教授個人以 XRD 方法進行之專利侵害鑑定報告，其內容無法證明不實：
- (1) 查本件被上訴人係我國第 123529 號發明專利之專利權人，發明名稱為「改良環氧物層板之填料」，系爭專利係有關一種使用於印刷電路板（即 Printed Circuit Board，即 PCB 板）之層板，專利保護期間自 89 年 12 月 1 日起自 106 年 4 月 17 日止，依據聲請人所提出之專利說明書，系爭專利權範圍共計 10 項，第 1、6 項為獨立項，分別為：①一種改良以環氧樹脂製造之層板之方法，包含於該樹脂中組合大於零及至多 20 重量％之經矽烷表面處理或未經表面處理滑石粒子（A），該滑石粒子係具大於或等於 95 重量％滑石之純度（B）且具 150 微米之最大粒子尺寸（C）；②根據申請專利範圍第 1 項之方法，其中該滑石粒子具有式 $3\text{MgO} \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、具有低於 5 重量％雜質；③根據申請專利範圍第 1 項之方法，其中該滑石粒子具有 40 微米之最大粒子尺寸；④根據申請專利範圍第 1 項之方法，其中該滑石粒子係以一種矽烷表面處理者。根據申請專利範圍第 1 項之方法，其中以樹脂含量為基準，該層板包含 10 至 15 重量％之該滑石粒子；⑤根據申請專利範圍第 1 項之方法，其中以樹脂含量為基準，該層板包含 10 至 15 重量％之該滑石粒子；⑥一種於印刷電路板中使用之層板，包含一種經固化之環氧樹脂，其包含大於零及至多 20 重量％之滑石粒子，該滑石粒子係具大於或等於 95 重量％滑石之純度且具 150 微米之最大粒子尺寸；⑦根據申請專利範圍第 6 項之層板，其中該滑石粒子具有式 $3\text{MgO} \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、具有低於 5 重量％雜質；⑧根據申請專利範圍第 6 項之層板，其中該滑石粒子具有 40 微米之最大粒子尺寸；⑨根據申請專利範圍第 6 項之層板，其中該滑石粒子係以一種矽烷表面處理者；⑩根據申請專利範圍第 6 項之層板，其中以樹脂含量為基準，該層板包含 10 至 15 重量％之該滑石粒子。被上訴人主張上訴人製售之 TU662 及 TU 752 產品侵害系爭專利範圍第 6、7、8 項，因而向本院聲請對上訴人為定暫時狀態處分，經本院審理後，認被上訴人為該件定暫時狀態假處分之聲請，既因無法證明確有急迫之危險而有定暫時狀態假處分之必要，且因無法證明其確有本案訴訟勝訴之高度可能性，其所為之該件聲請於法自有未合，而為駁回其聲請之裁定，業經說明如上，茲不再贅。
- (2) 承前所述，被上訴人於上開定暫時狀態處分聲請事件中，主張上訴人系爭產品侵害被上訴人系爭專利，主要爭點在於上

訴人所生產之系爭 TU662 及 TU752 銅箔基板成品中所使用之滑石粉原料，其純度是否落入被上訴人系爭專利範圍，就此一爭議，被上訴人係以上訴人所生產之系爭 TU662 及 TU752 產品，委請國立台灣科技大學機械系林舜天教授進行專利侵害鑑定，林教授分別以 X 光粉末繞射分析法（XRD）/ 熱重分析（TGA）/ 掃描式電子顯微鏡（SEM）/ X 光能量分佈分析儀（EDS）/ 穿透式電子顯微鏡（TEM）等方法檢測。依林教授所製作之鑑定報告，其以熱重分析 TGA、電子顯微鏡及 EDS 方法證明上訴人系爭 TU662 及 TU752 產品係由主要填料及次要填料滑石所組成，且 TU662 滑石含量約為 7.62 重量%，以電子顯微鏡檢測證明滑石粒子之尺寸小於 $10\mu\text{m}$ ，以 TEM 及 EDS 分析粉末顆粒之成分，顯示滑石粉末顆粒純度均高於 97%；另林教授復於 97 年 11 月 21 日就上訴人之產品原料供應商即第三人煜盛股份有限公司所生產之 YH-080 等級滑石粉為鑑定，上訴人自 YH-080 滑石粉所得燒失量量測值與其公開揭露之化學成分規範相同，即扣除 4.75% 滑石粉中結晶水後，尚餘 0.25% 燒失量以 MgCO_3 及 CaCO_3 存在於滑石粉中；X 光繞射圖亦顯示 YH-080 滑石粉與高純度（>99% 純度）具有幾乎相同之純度，另依據煜盛公司公開之化學成分規範，可計算 YH-080 滑石粉之純度高於 95%，因此認為上訴人所販售之系爭 TU662 及 TU752 產品確實落入被上訴人系爭專利範圍云云。由是可知，本件被上訴人所提上開鑑定報告，除採用 X 光粉末繞射分析法（XRD）方法鑑定上訴人系爭產品外，另採行熱重分析（TGA）/ 掃描式電子顯微鏡（SEM）/ X 光能量分佈分析儀（EDS）/ 穿透式電子顯微鏡（TEM）等方法檢測，並非單以 X 光粉末繞射分析法（XRD）為其主要依據。

(3) 而本院於前揭定暫時狀態處分之程序中，所以駁回本件被上訴人之聲請，主要係認為被上訴人所提供之上開檢測紀錄中，以 TGA 所得曲線推論 TU-662、TU-752 所含填料在此環氧樹脂與填料所組成之複合材料中之量百分比，於報告中並未記載推論過程和計算方式，是其如何得出此一百分比結論，顯不明確；另依據林教授所述，其係將 PC 板以機械方式刮下，將高分子與填充料刮下，於區域中針對一堆及單顆均有分析（參本院前揭 97 年度民全字第 22 號卷 97 年 11 月 25 日調查筆錄第 4 頁），姑不論以被上訴人所使用之方法其中雜質所佔之因素未列入考量，即以被上訴人所鑑定之方式係針對區域中之某一堆或單顆分析而言，其中因選擇機率所造成之以偏概全問題即無法排除，換言之，即任其所選擇鑑定之某一堆

或某一單顆其純度洽符合系爭專利之範圍，是否得因此推定其他各堆或各單顆之純度亦符合系爭專利所標示之範圍，不無疑問，換言之，被上訴人之採樣數量既未達統計學上足以作為代表全部之計算標準，則其以某一堆或某一單顆作為鑑定之對象，並不足以代表其餘未鑑定部分與已鑑定部分均有相同之結果，因而以被上訴人未能證明其主張之事實為真正為由，駁回被上訴人對上訴人定暫時狀態處分之聲請。

- (4)綜觀前揭本院駁回被上訴人定暫時狀態處分之聲請，並非以被上訴人所提鑑定報告不實為由，而係以其採證過程無法排除以偏概全之可能性為主要論據。換言之，本院所以駁回被上訴人定暫時狀態處分之聲請，乃被上訴人所提證據不足以證明其所指稱之事實存在，此與提出「不實」證據仍屬有間。本件上訴人一再指摘被上訴人系爭專利說明書於發明說明中既已記載「於經由使用一種菲律賓（Philips）PW1400 光譜儀之 XRF（X 射線螢光）而作之一種元素分析中...」等語，足見被上訴人主觀上明知有關滑石純度之分析「應」採 XRF 方式檢測，詎被上訴人故意不採 XRF 方式檢測，反而採取系爭專利說明書中記載僅能作定性分析之 XRD 方式，充作定量分析，足見被上訴人所提出由訴外人國立台灣科技大學機械系林舜天教授製作之鑑定報告「不實」云云，並以訴外人國立清華大學化學工程學系馬振基教授出具之專家意見書佐證被上訴人所提上開鑑定報告不實。惟查，所謂 XRF（X 射線螢光）是否僅能作為定量分析，XRD 是否僅能作定性分析，上訴人並未舉證證明，即任依上訴人所提馬振基教授之意見書第 2.4. 點說明，即「... XRD 的檢測所採用的擬制標準樣品與待鑑定物比對，充其量僅能表示待鑑定物之部分含有與該擬制標準樣品相同成分，而無法表示待鑑定物之全部，即該 XRD 的檢測方式僅能就已知成分的標準樣品與待鑑定物進行比對，對於檢測樣品其他未知成分無法由該鑑定報告之分析方法而預知，此外 XRD 以 X-ray 對檢測樣品中之部分成分若有產生繞射強度不足的現象即有不易檢出的風險，用於定量檢測必有誤差，難為定量分析之用，故鑑定報告所使用之 XRD 如果未依分子晶格結構作定性分析，鑑定報告使用 XRD 作分析，並為定量說明，就我個人所知並不符專業，業界不會以此方式進行定量分析。」等語（參本院卷第 184 頁、第 185 頁），亦僅能證明以 XRD 作定量分析有其誤差風險存在，並不能證明 XRD 不能作為定量分析方法之一。而馬振基教授於該段文字結語雖稱其個人認為採 XRD 作定量分析「不

符專業」，縱任其個人意見為真，亦僅能證明鑑定人專業判斷能力以及所採行實驗方式之良窳，不能因此即認為採 XRD 作定量分析之結果即屬「不實」。至馬振基教授認為「業界不會以此方式進行定量分析」云云，僅屬其個人價值判斷，並無統計數據供參，自不能因此證明業界「完全不會」、「絕無可能」以 XRD 作定量分析。況本件被上訴人所提由林舜天教授製作之鑑定報告除上開 XRD 方法外，另有其他熱重分析(TGA)/掃描式電子顯微鏡 (SEM) /X 光能量分佈分析儀 (EDS) / 穿透式電子顯微鏡 (TEM) 等檢測方法，若上訴人以上開方法檢測上訴人系爭產品上之滑石純度，其結果是否完全與林舜天之鑑定報告不同，因而足以證明林舜天教授製作之鑑定報告內容不實，此一疑義亦未見上訴人舉證證明，則其指摘被上訴人故意提出「不實」鑑定報告聲請定暫時狀態處分，作為侵害上訴人權利之手段云云，即屬無據。

2. 上訴人無法證明被上訴人確曾以電子郵件或口頭等方式，向上訴人之往來廠商散布上訴人系爭產品侵害被上訴人前開美國及臺灣系爭專利：

- (1) 上訴人於原審及本院審理時，一再指稱被上訴人於 97 年 9 月至 12 月間，曾不附理由地以電子郵件或口頭等方式，向包括 Samsung、Daeduck Electronics、Sanmina-sci、Alcatel-Lucent、Wus Printed Circuits、Multek、Cisco、KSG、Viasystems、DDi、金像電子公司、嘉聯益公司及華通公司等散布上訴人系爭產品侵害被上訴人前開美國及臺灣系爭專利云云。惟查：原審於審判期日曾依上訴人聲請隔離訊問被上訴人德聯高科公司之相關人員，其中證人即德聯高科公司業務處長王一鳴到庭證稱：「（問：被告夏普瑞擔任德聯高科董事長，就上開侵權爭議，是否有指示你與原告之國內、外客戶接洽？）沒有。（問：你是否於 97 年 9 月 24 日曾前往桃園縣中壢市○○路 113 號金像電子會議室，與該公司管理、技術、採購等主管開會討論？）日期不確定，但我有去金像電子公司，那時候應該是有採購及負責他們 MARKET 金像電子公司的員工…（問：你於上開時間、地點開會討論內容為何？與誰一同前往？）有左振昌、我本人、劉貞連、林志鴻。這是一個例行性的拜訪，當時有一個重點是因為我們的總經理剛好離職，那時候由左振昌帶領我們員工，所以等於是帶著我們的新主管去認識我們的客戶，主要是說明新的組織的改變。客戶知道有我們跟台耀公司的訴訟，有大概詢問一下經過、來龍去脈，但是左振昌沒有參與，我也沒有

參與，我們只是將金像提出的問題報告我們的老闆即左振昌的老闆，我們無法做任何的回答，左振昌的老闆是一個美國人，姓名為 ROBERT HASKINS，當初是想請 ROBERT HASKINS 與律師討論來回答客戶的問題。（問：你是否於上開會議中依照被告夏普瑞或左振昌之指示，表示原告及聯茂電子侵害被告 Isola 公司美國及臺灣專利、訴訟期間將會很長、Isola 公司針對添加滑石的基板製造商還會有後續行動？建議金像電子公司轉單向被告 Isola 公司購買基板，並強調 Isola 公司在大陸及臺灣的供料將無疑慮？）印象中並沒有這樣提到，因為當時在這個市場上已經有五到十家可以提供這樣的產品，客戶選擇供應商的考量很多，要經過認證及價格交期的評估，不是我們單方面要求他買就會買的。（問：左振昌於上開會議中是否有表示原告及聯茂電子公司侵害被告 Isola 公司美國及臺灣專利、訴訟期間將會很長、Isola 公司針對添加滑石的基板製造商還會有後續行動？建議金像電子公司轉單向被告 Isola 公司購買基板，並強調 Isola 公司在大陸及臺灣的供料將無疑慮？）應該是沒有…這是兩年前的事情，沒有針對這個事情去拜訪客戶，那個場合是很輕鬆，半聊天的模式在進行…（問：證人於 97 年 9 月 24 日之後，是否曾二度拜訪金像電子公司，並由 Isola 公司出席人員再次表示原告侵害被告 Isola 公司系爭專利，並建議金像電子公司轉單向被告 Isola 公司採購，否則會有風險？）有例行性的拜訪，但沒有再提跟侵權有關的事情。不是說叫他買我們東西他就會買，且因為我們也不知道太詳細的進展。（問：證人之後例行性的拜訪有哪些同事一同前往？）林志鴻、劉貞連，左振昌沒有再去過。（問：是否陪同被告夏普瑞於 97 年 9 月 16 日後造訪原告之下游客戶華通電腦公司？）沒有。（問：被告 Isola 公司於 98 年 1 月 20 日在公司網站上記載關於本院否准 Isola 公司定暫時狀態假處分聲請之聲明：「…關於該裁定，Isola 公司的假處分並未被准許主要是因為 TU662 及 TU752 在市○○○○○段時間，所以對於假處分並沒有急迫需要，…」等訊息，是否為你提供予 Isola 公司刊登？何人撰寫此聲明？被告夏普瑞有無任何指示？是否參與？）不是。我不知道是何人撰寫。夏普瑞沒有指示、沒有參與。（問：被告 Isola 公司於 98 年 1 月 20 日在公司網站上記載關於本院否准 Isola 公司定暫時狀態假處分聲請之聲明：「…關於該裁定，Isola 公司的假處分並未被准許主要是因為 TU662 及 TU752 在市○○○○○段時間，所以對於假處分並沒有

急迫需要，…」，由何人指示撰寫及刊登？是否參與？）我沒有參與，也不知道是誰撰寫及刊登的…（問：被告 Isola 公司於 98 年 3 月 16 日在公司網站上記載關於美國國際貿易委員會的 consent order 內容之聲明，由何人指示撰寫及刊登？）不知道…（問：在 97 年 9 月 24 日當時金像電子公司是否為德聯高科公司的客戶？）是。（問何謂例行性拜訪？）包括可能討論單價、交期，甚至沒有意義，僅是建立感情，或作服務。（問：97 年 9 月 24 日是作何種例行性拜訪？）組織變動時要介紹主管給客戶認識，這也是建立感情。（問：是金像電子公司提出要約還是德聯高科提出要約？）是預約的行程，我們知道有訴訟之前就已經安排好的。是德聯高科公司要約的…（問：97 年 9 月 24 日的拜訪是德聯高科公司要約的，為何要要約？）因為組織變動，所以介紹主管給客戶認識。（問：被告夏普瑞在聲請本件假處分之前，有無跟德聯高科公司任何人討論過這件事情？）沒有。（問：在被告 Isola 公司聲請本件假處分之後，被告夏普瑞有無跟德聯高科公司任何人討論過要如何利用假處分的聲請促銷 Isola 公司的產品？）沒有。（問：在 97 年 9 月到 12 月之間，被告夏普瑞有無和你本人或是德聯高科公司的其他人員一起拜訪過臺灣任何客戶？）沒有…（問：你本人確定沒有，至於德聯高科公司其他人員沒有跟夏普瑞一起拜訪客戶，如何百分之百確認就是沒有？）我是一個臺灣的業務主管，我的大老闆去拜訪客戶我會不知道嗎？他要去拜訪客戶的話會經過我的安排，在那段時間並沒有這樣的安排」等語（見原審 99 年 9 月 6 日言詞辯論筆錄）；另證人即德聯高科公司技術服務處處長劉貞連亦到庭證述：「（問：被告夏普瑞擔任德聯高科公司董事長，就上開侵權爭議，是否有指示你與原告之國內、外客戶接洽？）沒有接到任何指示。（問：你是否於 97 年 9 月 24 日曾前往桃園縣中壢市○○路 113 號金像電子公司會議室，與該公司管理、技術、採購等主管開會討論？）是。我們是陪同左振昌先生去金像電子公司開會，主要目的是因為我們公司有人事異動，左振昌先生是負責臺灣業務，主要是說明人事部分，當天開會金像電子公司也有提到侵權訴訟事情。（問：金像電子公司在場人員有哪些？）我記得是有工程人員，還有他們的法務，還有採購。（問：你於上開時間、地點開會討論內容為何？與誰一同前往？）還有王一鳴、林志鴻先生、左振昌，討論內容主要就是人事異動，通知金像電公司左振昌先生為臺灣地區的業務總負責人，順便討論

專利侵權事宜。（問：你是否於上開會議中依照被告夏普瑞或左振昌之指示，表示原告及聯茂電子公司侵害被告 Isola 公司美國及臺灣專利、訴訟期間將會很長、Isola 公司針對添加滑石的基板製造商還會有後續行動？建議金像電子公司轉單向被告 Isola 公司購買基板，並強調 Isola 公司在大陸及臺灣的供料將無疑慮？）沒有。（問：左振昌於上開會議中是否有表示原告及聯茂電子公司侵害被告 Isola 公司美國及臺灣專利、訴訟期間將會很長、Isola 公司針對添加滑石的基板製造商還會有後續行動？建議金像電子公司轉單向被告 Isola 公司購買基板，並強調 Isola 公司在大陸及臺灣的供料將無疑慮？）沒有，他僅有針對我們網站上的內容再陳述一遍，說明而已。（問：證人於 97 年 9 月 24 日之後，是否曾二度拜訪金像電子公司，並由 Isola 公司出席人員再次表示原告侵害被告 Isola 公司系爭專利，並建議金像電子公司轉單向被告 Isola 公司採購，否則會有風險？）我會不定期去拜訪金像電子公司，至於針對專利侵權，我印象中僅有 97 年 9 月 24 日那次，之後就沒有。（問：有無 Isola 公司人員出席，並作這樣的表示？）我印象中沒有。（問：證人之後不定期的拜訪有哪些同事一同前往？）有時候是我個人拜訪，有時候跟我們業務經理林志鴻去拜訪。（問：是否陪同被告夏普瑞於 97 年 9 月 16 日後造訪原告之下游客戶華通電腦公司？）沒有。（問：被告 Isola 公司於 98 年 1 月 20 日在公司網站上記載關於本院否准 Isola 公司定暫時狀態假處分聲請之聲明：「…關於該裁定，Isola 公司的假處分並未被准許主要是因為 TU66 2 及 TU752 在市○○○○○段時間，所以對於假處分並沒有急迫需要，…」等訊息，是否為你提供予 Isola 公司刊登？何人撰寫此聲明？被告夏普瑞有無任何指示？是否參與？）沒有，沒有接到指示，也沒有參與，不是我提供，也不知道是誰撰寫…（問：被告 Isola 公司於 98 年 3 月 16 日在公司網站上記載關於美國國際貿易委員會的 consent order 內容之聲明，由何人指示撰寫及刊登？）不知道。（問：被告夏普瑞在聲請本件假處分之前，有無跟你討論過這件事情？）沒有。（問：在被告 Isola 公司聲請本件假處分之後，被告夏普瑞有無跟你討論過要如何利用假處分的聲請促銷 Isola 公司的產品？）沒有。（問：在 97 年 9 月到 12 月之間，被告夏普瑞有無和你本人一起拜訪過臺灣任何客戶？）沒有…（問：證人剛才表示在金像電子公司有順便討論專利侵權，請問證人，討論的內容為何？金像電子公司提

出哪些問題？當場德聯高科公司人員如何回答？）金像電子公司在會議中有提到專利侵權的事宜，左振昌主要回答他們的問題，剛才有提到網站上有提到台燿公司有兩項產品涉及侵害專利，有提到 TUC 材料是否有侵害到 Isola 專利？因為還在訴訟中，所以沒有給他很明確的答覆。另一個我印象中，因為沒有明確的答覆，所以金像電子公司人員就說 Isola 及 TUC 涉及侵權的產品，在訴訟中先不使用，他們先買其他家產品。（問：針對劉先生提到的金像電子公司人員陳稱 Isola 公司產品在訴訟中也先不要使用，請問貴公司人員的回覆為何？）我們沒有回覆，我們沒有權利去決定金像公司要用何家的產品。（問：在 97 年 9 月 24 日在金像電子公司開會時，德聯高科公司在場人員有沒有表示台燿公司產品侵害 Isola 公司的專利，請金像電子公司不要用台燿公司的產品？）沒有」等語（見同前筆錄）。暨證人即德聯高科公司業務經理林志鴻到庭證稱：「（問：被告夏普瑞擔任德聯高科公司董事長，就上開侵權爭議，是否有指示你與原告之國內、外客戶接洽？）沒有。（問：你是否於 97 年 9 月 24 日曾前往桃園縣中壢市○○路 113 號金像電子公司會議室，與該公司管理、技術、採購等主管開會討論？）不是開會討論，是告知公司組織有變動。（問：你於上開時間、地點開會討論內容為何？與誰一同前往？）我開車載左振昌先生、王一鳴、劉貞連一同前往。我們與金像電子公司約定去開會，主要是告知我們組織變動，金像電子公司有詢問有關專利侵權事宜。（問：你是否於上開會議中依照被告夏普瑞或左振昌之指示，表示原告及聯茂電子公司侵害被告 Isola 公司美國及臺灣專利、訴訟期間將會很長、Isola 公司針對添加滑石的基板製造商還會有後續行動？建議金像電子公司轉單向被告 Isola 公司購買基板，並強調 Isola 公司在大陸及臺灣的供料將無疑慮？）沒有。（問：左振昌於上開會議中是否有表示原告及聯茂電子公司侵害被告 Isola 公司美國及臺灣專利、訴訟期間將會很長、Isola 公司針對添加滑石的基板製造商還會有後續行動？建議金像電子公司轉單向被告 Isola 公司購買基板，並強調 Isola 公司在大陸及臺灣的供料將無疑慮？）左振昌僅有說明專利侵權這個事實，並沒有任何其他說法，與 Isola 網站上的說法是一樣的。（問：證人於 97 年 9 月 24 日之後，是否曾二度拜訪金像電子公司，並由 Isola 公司出席人員再次表示原告侵害被告 Isola 公司系爭專利，並建議金像電子公司轉單向被告 Isola 公司採購，否則會有風

險？）我是負責金像電子公司的業務，幾乎每個禮拜都會去金像電子公司，但九月二十四日後就沒談論專利侵權的事情。九月二十四日後沒有去金像電子公司談專利侵權類似的事情。（問：證人在之後每週去金像電子公司的拜訪有哪些同事一同前往？）除了我自己去外，有時候有跟劉貞連一起去。（問：還有無其他人？）還有公司負責 QA 品質人員，拜訪次數很多，是例行性拜訪，人數非常多，如果要記載的話，公司一半的人都要寫上去。（問：是否陪同被告夏普瑞於 97 年 9 月 16 日後造訪原告之下游客戶華通電腦？）沒有。（問：被告 Isola 公司於 98 年 1 月 20 日在公司網站上記載關於本院否准 Isola 公司定暫時狀態假處分聲請之聲明：「…關於該裁定，Isola 公司的假處分並未被准許主要是因為 TU662 及 TU752 在市○○○○○段時間，所以對於假處分並沒有急迫需要，…」等訊息，是否為你提供予 Isola 公司刊登？何人撰寫此聲明？被告夏普瑞有無任何指示？是否參與？）不是我提供的，我也不知道誰寫的，夏普瑞先生也沒有給我任何指示，我也沒參與任何行為。（問：夏普瑞先生有無參與？）我不清楚…（問：被告 Isola 公司於 98 年 3 月 16 日在公司網站上記載關於美國國際貿易委員會的 consent order 內容之聲明，由何人指示撰寫及刊登？）不知道。（問：被告夏普瑞在聲請本件假處分之前，有無跟你討論過這件事情？）沒有。（問：在被告 Isola 公司聲請本件假處分之後，被告夏普瑞有無跟你討論過要如何利用假處分的聲請促銷 Isola 公司的產品？）沒有。（問：在 97 年 9 月到 12 月之間，被告夏普瑞有無和你本人一起拜訪過臺灣任何客戶？）沒有…（問：證人剛剛陳述他每週都會去拜訪金像電，請問證人，是從何時開始拜訪？目的為何？）從我 2004 還是 2005 負責金像電子公司後，每週都有例行性的拜訪，最重要的目的是銷售我們公司產品。（問：97 年 9 月 24 日會議是誰提出要約的？）我約金像電子公司的採購處長，告知他組織有變動，所以我會帶左振昌先生會過去拜訪。（問：在該次會議中，貴公司人員有無推銷貴公司產品？）這次會議主要是要告知組織有變動，所以沒有推銷公司產品…（問：該次會議，討論到原、被告間專利侵權的內容為何？）主要是說台耀公司某一個產品有侵害到我們公司的專利權。（問：請問是那個產品？）好像是 TU752，我不確定台耀公司的產品是什麼。（問：金像電子公司曾經提出哪些問題？）這我沒有印象，問金像電子公司應該比較清楚…（問：在 97 年 9 月 24 日會議中

，是你們公司主動提到兩造間侵權官司的事情？還是金像電子公司的人問你們這件事你們才回答？）是金像電子公司提出我們才回答。（問：在討論到兩造間侵權官司時，你們公司的人有無說台耀公司的產品侵害 Isola 公司的專利權，所以請金像電子公司不要繼續向他們採購產品？）沒有」等語明確（見同前筆錄）。核諸上開證人就上訴人聲請訊問之事項，於證述前均不知悉，且經原審行隔離訊問之結果，3 人證述之情節亦與被上訴人所辯大致相符。

(2)再者，依上訴人所提其與訴外人 Samsung、Daeduck Electronics、Sanmina-sci、Alcatel-Lucent、Wus Printed Circuits、KSG、Viasystems、DDi 等往來之電子郵件記錄（見原審原證 7、8、10 至 14、17）及訴外人 Sanmina-sci 公司之簽到簿（見原審原證 9），均無法證明被上訴人夏普瑞確有上訴人所主張指示或親率公司員工散布上訴人系爭產品侵害被上訴人系爭專利訊息之行為。

(3)上訴人依據前開三位證人於原審之證述，主張訴外人金像電子公司於 97 年 9 月 24 日與上開證人之間必有會議紀錄，因而聲請向金像電子公司調閱上開會議紀錄云云。原審以上訴人對於訴外人金像電子公司是否確有該次會議紀錄之存在並不確定，且關於前開會議之情形，既經前開證人到庭證述明確，上訴人僅憑證人林志鴻之證詞而臆測有該份會議紀錄存在並聲請調閱，認無函查之必要，而駁回上訴人之聲請。上訴人於本院審理中再就上開會議紀錄之存在為主張，並聲請本院調閱上開會議紀錄，本院因而發函金像電子公司調取該次會議紀錄，惟據金像電子公司回函表示該公司並無任何會議紀錄等語（參本院卷第 173 頁），是上訴人主張被上訴人等有前開上訴人所指陳之散布行為，認被上訴人等應依公平交易法負損害賠償責任云云，即無足採。

3. 被上訴人就兩造系爭專利侵權事件於國內外爭訟程序中所發布之新聞稿或於網站上所公告之相關訊息，並未違反公平交易法第 19 條第 1、3 款、第 22 條、第 24 條規定：

(1)上訴人主張被上訴人 Isola 公司於 97 年 9 月 16 日在其公司網站登載標題為「專利侵害—Isola 對 TUC 發警告函及聲請假處分」之新聞稿，另於 98 年 1 月 20 日在被上訴人 Isola 公司網站上故意省略不登載本院 97 年度民全字 22 號所載「本案訴訟勝訴之可能性顯然偏低」等文字，復於 98 年 3 月 16 日在其公司網站上登載 ITC consent order 共同條款所無之「TUC 同意不進口或銷售或於進口後再銷售侵害 Isola 滑石專利的

膠片和基板。…TUC 現在被禁止用滑石作為 TU752 及 TU662 及其他可能產品之添加物」等文字，並提出網站刊載資料（見原審原證 15）、公證書（見原審原證 40、41）等為證，認為被上訴人顯然故意以不實之文字內容誤導相關業者，以侵害上訴人，被上訴人之上開行為顯然違反公平交易法第 19 條第 1、3 款、第 22 條、第 24 條規定云云。

(2)經查，被上訴人就其在公司網站上發布上開訊息之事實固不否認，惟本件被上訴人所以向本院聲請定暫時狀態處分，係於取得臺科大林舜天教授所出具之專利侵權鑑定報告，確認上訴人系爭產品確有侵害系爭專利之情事後，始寄發警告函予上訴人，同時向本院聲請對上訴人為假處分，此部分事實業據其提出臺科大鑑定報告（見原審卷被證 2）、產學合作案合約書（見原審卷被證 22 號）附卷可稽。而前開假處分之聲請嗣後雖經本院 97 年度民全字第 22 號、98 年度民專抗字第 13 號駁回被上訴人之聲請並確定在案，惟法院是否准許定暫時狀態假處分之聲請，係以兩造間爭執之法律關係有無為防止發生重大損害或避免急迫危險或其他相類情形而有必要者為限，是被上訴人聲請之前開假處分事件是否能經法院核准，實係以其有無發生重大損害或急迫之危險存在為審酌之前提要件。至於聲請定暫時狀態假處分之聲請人將來勝訴之可能性部分固亦為法院審酌保全必要性時之考量因素之一，然究與本案訴訟之確定終局判決（即被上訴人是否能於本案實體訴訟獲勝訴或敗訴之確定判決）並無必然一致之關聯。縱使於前開聲請事件，本院以定暫時狀態處分之必要性部分在被上訴人未補強其證據闕失不足前，其於本案訴訟勝訴之可能性顯然偏低而為駁回被上訴人假處分聲請之理由之一，並非認為被上訴人於本案訴訟之實體主張為不實。再者，被上訴人聲請對上訴人為假處分，乃係依法行使其權利，與法院審理後是否核准其聲請一事無涉，至於被上訴人就前開聲請事件經駁回後是否聲請再抗告，乃被上訴人對程序處理之選擇權利。是以，被上訴人將其已對上訴人寄發警告函及聲請假處分之事實刊載於其公司網站，尚難認係妨害公平競爭之行為、或陳述散布不實情事而為競爭、或其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為；且上訴人就被上訴人上開刊載行為究有何致使上訴人客戶斷絕與上訴人交易或轉向被上訴人交易之結果一節亦未舉證證明，則上訴人主張被上訴人有公平交易法第 19 條第 1、3 款、第 22 條、第 24 條之行為云云，尚無足採。

- (3)上訴人復主張被上訴人於 98 年 1 月 20 日在其公司網站上公告關於本院 97 年度民全字第 22 號裁定之事，係故意省略裁定中「本案訴訟勝訴之可能性偏低」等文字云云。惟觀諸被上訴人於網站之刊載內容，雖僅摘錄該裁定對被上訴人於該聲請事件中急迫危險要件之認定理由，而未將該裁定審酌關於被上訴人將來本案訴訟勝訴可能性之部分一併刊載，然核諸上開刊載內容既已將本院未准許被上訴人假處分聲請之裁定結果據實刊載，其內容又無何另行虛構該裁定所未載之理由，參以本院就被上訴人將來本案訴訟勝訴可能性之審酌，亦僅係對保全必要性之考量因素之一，與被上訴人將來本案訴訟勝訴與否之確定結果並無必然之關聯，復如前述，則亦難以被上訴人消極未摘錄刊載此部分之裁定內容，逕予認定被上訴人有前開公平交易法第 19 條第 1、3 款、第 22 條、第 24 條之意圖及行為。
- (4)另就被上訴人 Isola 公司於其公司網站上登載關於 ITC consent order 共同條款部分（見原審原證 41），其就共同條款之內容雖未以相同之文字刊載，惟核其內容亦未與前開條款文義相反或不符；至於上訴人所指被上訴人 Isola 公司於前開登載內容中敘及共同條款所無之文字部分（見本院 98 年度民專訴字第 39 號(二)卷第 229 頁螢光筆標示部分），依該部分被上訴人書寫之位置係另起一段落敘述以觀，明顯可知該段文字並非在敘述共同條款之內容，充其量僅係被上訴人 Isola 公司對前開共同條款之意見陳述，縱該部分文字未詳細記載被上訴人之滑石專利號數及其所指滑石之種類、純度、濃度等，亦難逕認該部分內容有何使上訴人之商業信譽受損害，或構成影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為之情事，是上訴人主張被上訴人上開行為係屬公平交易法第 19 條第 1、3 款、第 22 條、第 24 條之行為云云，亦無足採。
- (5)嚴格而言，本件被上訴人係就本件司法爭訟過程採擷對己有利部分發布，未將全部內容詳實記載（例如本院駁回其定暫時狀態處分之全部理由），然就被上訴人所刊載之內容觀察，與事實發展結果並無全然背反之情形，例如被上訴人亦確實發布其聲請定暫時狀態處分遭法院駁回、其與上訴人間在美國貿易委員會亦確實達成 Consent Order，此種情形尚難謂為欺罔不實。況本件上訴人為上櫃公司（6274），依法必須發布重大信息，其就遭被上訴人聲請定暫時狀態處分一事亦已依法發布，則其在交易市場上所生影響如何，亦難估算，是否因此即可認為其在交易市場上所受影響，完全係因被

上訴人聲請定暫時狀態處分，以及在官方網站上發布新聞稿或信息所致，因而違反公平交易法上開規定？若謂所有爭議均肇因於被上訴人聲請定暫時狀態處分所致，則不啻主張專利權人不能對疑似侵害其權利之行為人於提起本案訴訟前為任何司法行為，其理由顯非允洽。

(三)從而，上訴人主張被上訴人有公平交易法第 19 條第 1、3 款、第 22 條、第 24 條之行為，請求被上訴人停止陳述或散布上訴人系爭產品侵害被上訴人系爭專利之不實情事、以損害上訴人為目的，促使他事業對原告斷絕購買，以不正當方法使上訴人之交易相對人與自己交易及其他足以影響交易秩序之顯失公平之行為，並請求被上訴人連帶給付上訴人 1350 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息 5% 計算之利息；暨將本件判決主文登載於經濟日報及工商時報 A1 頭版 1 日，即無理由，應予駁回。上訴人之訴既經駁回，其假執行之聲請已失所附麗，應併駁回之。

六、綜上所述，本件上訴人指摘被上訴人以不實之鑑定報告聲請定暫時狀態處分，同時散布不實之事實，並於其官方網站上發布不實新聞稿，顯係不公平之競爭行為，侵害上訴人之權利，應依法負損害賠償責任云云，即無理由。原審為上訴人敗訴之判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，即屬無據，應予駁回其上訴。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。

八、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 100 年 8 月 18 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得炆

法 官 林欣蓉

法 官 汪漢卿

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 100 年 8 月 24 日

書記官 邱于婷

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。