

【裁判字號】106,民專訴,80

【裁判日期】1070730

【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

106年度民專訴字第80號

原 告 台灣伊瑪實業有限公司

法定代理人 伊帆

訴訟代理人 姚昭秀律師

被 告 丞閨企業股份有限公司

訴訟代理人 劉承明

陳映任

被告兼

法定代理人 莊吳秋

共 同

訴訟代理人 柯清貴律師

上列當事人間不當行使專利權所生損害賠償爭議事件，經臺灣臺北地方法院移轉管轄前來，本院於107 年6 月25日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

- 一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款定有明文。又民事訴訟法第255 條第1 項第2 款之規定，因可利用原訴訟資料，除有礙於對造防禦權之行使外，得適用於當事人之變更或追加（最高法院106 年度台抗字第1128號裁定意旨參照）；而所謂請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之事實，有其社會事實上之共通性及關聯性，而就原請求所主張之事實及證據資料，於變更或追加之訴得加以利用，且無害於他造當事人程序權之保障，俾先後兩請求在同一程序加以解決，以符訴訟經濟（最高法院106 年度第13次民事庭會議決議、107 年度台抗字第136 號裁定意旨參照）。經查，原告起訴時原僅向被告丞閨企業股份有限公司（下稱：丞閨公司）請求損害賠償，訴之聲明第1 項為：「被告應賠償原告新臺幣（下同）100 萬元，及自民事起訴狀繕本送達被告之

翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。」

，嗣於民國107 年1 月18日具狀追加被告丞開公司之法定代理人莊吳秋請求連帶損害賠償，並變更訴之聲明第1 項為：「被告應連帶賠償原告100 萬元，及自民事追加起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息」（見本院卷第37頁），被告丞開公司雖不同意原告之追加之訴（見本院卷第43頁），然原告所為之當事人之追加，係基於其主張被告丞開公司不當行使專利權應負侵權行為損害賠償責任之同一基礎事實，其原提出之證據資料仍得相互援用，且無礙於被告莊吳秋防禦權之行使，揆諸前揭規定與說明，原告所為訴之追加，尚無不合，應予准許。

二、按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人，承受其訴訟以前當然停止。第168 條至第172 條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明。他造當事人，亦得聲明承受訴訟，民事訴訟法第170 條、第175 條第1 項、第2 項分別定有明文。查原告之法定代理人於本院審理中變更為伊帆，茲據被告於同年7 月27日具狀聲明承受訴訟，有經濟部公司登記查詢資料、被告聲明承受訴訟狀各1 件在卷可稽（見本院卷第253-255 頁），核其承受訴訟之聲明於法並無不合，應予准許。

三、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。查原告起訴主張被告丞開公司不當行使專利權之事實，原包含其於收受被告丞開公司於106 年1 月12日委由蕭○○律師寄發律師函後，隨即委託事務所以存證信函函覆被告丞開公司，澄清系爭產品並無侵害被告丞開公司之新型第M532163 號專利權（下稱：系爭專利），系爭產品已有新型第M534989 號專利在案，亦與系爭專利結構不同，被告丞開公司未加確認，竟於同年2 月間，又2 度發函給原告之網路銷售平台商家進行警告，顯係惡意損害原告商譽，目的是影響交易秩序，亦屬權利濫用一節，嗣因原告前開主張被告丞開公司2 度寄發律師函之主張，並無相關證據可憑，故當庭陳明本件起訴事實，僅主張被告丞開公司於106 年1 月12日委由蕭○○律師寄發律師函之警告行為，屬不當行使專利權行為等語在卷（見本院卷第189 頁），且經被告同意在卷，尚無不合。

貳、實體方面：

一、原告起訴主張：

(一) 被告丞開公司於106 年1 月12日委由蕭○○律師寄發律師函，指稱原告在各大網路平台上販售之「伊瑪IMARFL EX」品牌IW-733型號三明治（鬆餅）機（下稱：系爭產品），係抄襲自其公司已取得系爭專利之烤三明治機，而逕行發文給原告之銷售通路進行警告，並要求銷售通路將系爭產品下架，然被告丞開公司未依專利法第116 條取得新型專利技術報告，即委由律師濫發專利侵權警告函，致使原告之經銷商及各銷售網路平台商家，多達15家公司以上，紛紛要將系爭產品下架退回原告，已造成原告商譽受損及鉅額損失。又被告丞開公司明知未取得新型專利技術報告前，其新型專利不具有實質專利權，發警告函應負有高度注意義務，除先將侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定取得鑑定報告外，更應事先通知原告知悉專利侵權之事實，然被告丞開公司寄發給原告之警告通知，竟未附專利侵害鑑定報告，可見，被告丞開公司有刻意規避原告檢驗其專利鑑定之結果，其發警告函之行爲，應屬權利濫用。是被告丞開公司爲打擊原告之競爭，提昇自己產品的銷售量，未提示新型專利技術報告即擅自寄發警告函，造成系爭產品下架，其以不正當手段使原告受有營業損失、商譽損害等，已違反專利法第116 條之規定，公平交易法第24條、第25條等規定，應依民法第184 條第1 項前段，公平交易法第30 條等規定，負損害賠償責任，另被告莊吳秋爲被告丞開公司之負責人，依公司法第23條第2 項之規定，亦應與被告丞開公司負連帶賠償責任。

(二) 聲明：

1. 被告應連帶賠償原告100 萬元，及自民事追加起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。
2. 原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告抗辯：

被告丞開公司爲系爭專利權人，因發現原告在各大網路平台上販售之系爭產品疑似侵害系爭專利，進而委請尚德長曜法律事務所進行專利侵權比對分析，鑑定結果認系爭產品與系爭專利之專利權範圍相同，被告丞開公司確係徵詢專業意見並取得新型專利侵害鑑定報告（下稱：專利侵害鑑定報告）後，始對原告及其通路商爲專利侵權通知，係屬正當行使專利權之行爲，主觀上並無侵權之故意、過失

，亦無違反公平交易法第24條及第25條所定之情事。又經
本院函詢訴外人即原告通路商即商店街市集國際資訊股份
有限公司（下稱：商店街公司）及網路家庭國際資訊股份
有限公司（下稱：網路家庭公司），2 家公司收受之蕭○
○律師106 年1 月12日律師函，均包括專利侵害鑑定報告
節本，更證明蕭○○律師寄發106 年1 月12日律師函時，
確實已檢附專利侵害鑑定報告無誤。再者，原告主張損害
之依據為原證6 號所示訴外人如郁企業有限公司（下稱：
如郁公司）向原告提出之「銷售損失請求」文書，被告否
認原證6 號文書之真正，縱使依原證6 號之內容，亦僅為
如郁公司之片面預估，況且，訴外人商店街公司及網路家
庭公司於收受律師函後，均函覆蕭○○律師稱因律師函並
未檢附新型專利技術報告，故未將系爭商品下架，則原告
未就其主張損害舉證證明，自難認請求有理由。

（二）聲明：

- 1.原告之訴及假執行之聲請均駁回。
- 2.如受不利之判決，被告願供擔保，請准免為假執行。

三、兩造不爭執事項：

下列事實為兩造所不爭執，並有相關證據在卷可稽，堪認
為真實（見本院卷第45-46頁）：

- （一）被告丞開公司為系爭專利之專利權人，專利期間自105
年11月21日起至115 年7 月17日止。
- （二）被告丞開公司於106 年1 月12日委請法律事務所發律師
函（發文字號：106 年耕顯乙字第0112號）並通知原告
及網路銷售平台商家稱系爭產品已侵害系爭專利，並要
求將系爭產品下架。
- （三）原告於106 年1 月17日以存證信函函覆被告丞開公司（
三重二重埔，存證號碼：000024），澄清系爭產品未侵
害系爭專利，亦告知被告丞開公司未提示新型專利技術
報告，不得進行警告等語。

四、本件經依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1
第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下（
見本院卷第46、248頁）：

- （一）被告丞開公司之行爲，是否違反專利法第116 條，民法
第184 條第1 項前段，公平交易法第24條、第25條之規
定，而應負損害賠償責任？
- （二）原告請求損害賠償是否有理由？損害賠償金額如何計算
？

五、兩造爭點及論斷：

- (一) 原主張被告丞閏公司於未取得系爭專利之新型專利技術報告前即寄發律師函進行警告，且該律師函亦未隨函檢附所稱附件三「尚德長曜法律事務所作專利侵害鑑定報告節本一件」，被告丞閏公司係不當行使專利權，致原告受有產品下架及商譽受損之損失等情，然為被告所否認，並以前揭情詞置辯。是本件爭點應判斷者，為被告行使系爭專利權行為，是否為故意或過失不法侵害他人權利之行為？又有無違反公平交易法第24、25條規定之不正競爭行為？
- (二) 被告丞閏公司行使系爭專利權行為，是否違反專利法第116條，構成民法第184條第1項前段之侵權行為？
1. 被告丞閏公司對原告行使系爭專利權行為之過程，經本院依職權調取相關案卷，並經兩造充分辯論後，說明如下：
- (1) 被告丞閏公司與訴外人岡野○○於105年7月18日向經濟部智慧財產局（下稱：智慧局）申請系爭專利，經智慧局於105年10月4日核准在案，被告丞閏公司及訴外人岡野○○於105年10月11日申請延緩公告系爭專利，智慧局則於105年11月21日發給專利證書，此有新型專利申請書、新型專利形式審查核准處分書、申請延緩公告申請書、（105）智專一（一）證字第10572732660號函文等資料在卷可稽（見申請卷第26、65、116、119頁），其專利權期間自105年11月21日至115年7月17日止（見申請卷第118頁）。
- (2) 被告丞閏公司亦於105年10月11日申請新型專利技術報告（見申請卷第91頁），智慧局嗣於106年3月6日作成新型專利技術報告（見申請卷第105-107頁），並於106年3月8日送達被告丞閏公司（見申請卷第111頁）。
- (3) 智慧局於106年3月6日作成新型專利技術報告前，被告丞閏公司委託尚德長曜法律事務所就系爭專利與系爭產品進行專利侵害鑑定比對，經鑑定結果認系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，此有尚德長曜法律事務所於106年1月10日出具專利侵害鑑定報告1份可稽（見臺灣臺北地方法院106年度智字第16號民事卷（下稱：北院卷）第62-109頁），被告丞閏公司隨於106年1月12日委請蕭○○律師寄發律師函予原告及網路銷售平台商家（見北院卷

第10-13 頁），告知系爭產品有侵害系爭專利之情事，要求將系爭產品下架，並不得以任何形式之方式販售。

(4)上開各情，業為兩造所不爭執，且經本院依職權調取系爭專利申請卷核閱無訛，先予敘明。

2. 被告丞開公司未提示新型專利技術報告即寄發律師函為警告之行爲，違反專利法第116 條規定：

(1)現行專利法第116 條之修正沿革及修法理由：

按專利法第116 條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」，依專利法第116 條之修法沿革，係始於專利法92年2 月6 日修法時（下稱：92年專利法）所增訂，而92年專利法第104 條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」，嗣專利法100 年12 月21日修法（下稱：100 年專利法）時，則將92年專利法第104 條規定移列為同法第116 條規定，條文內容並未改變，至專利法102 年6 月11日修法（下稱：102 年專利法）時，則修正該條文內容，並規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」。其後，專利法迄今雖歷經多次修法，然均未修正102 年專利法第116 條之規定，是依上開修正沿革，可知，92年專利法增訂第104 條規定後，歷經100 年專利法修法時將之移列條號為專利法第116 條、102 年專利法修法時修正專利法第116 條之條文內容，而成為現行專利法第116 條之規定。

92年專利法增訂第104 條之立法理由為：「由於新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。此為新型專利技術報告制度設計之核心。爰參照日本實用新案法第29條之2 規定，明定新型專利權人行使其權利時，應提

示新型專利技術報告進行警告。」

專利法第116 條於102 年5 月31日修正，將原先

「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」之規定，修正為「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」，已如前述。其修正理由記載：「一、我國專利法第116 條乃參酌日本實用新案法第29條之2 之規定，該法明訂，新型專利權人行使其權利時，應踐行提示新型專利技術報告進行警告，非經提示技術報告予以警告不得行使其權利。惟我國專利法第116 條於規定上有所疏漏，未將『非經提示技術報告不得行使其權利』等字句納入其中，以致專利權人每當行使其權利時即成為警告他人之情況，以及法院對於提示技術報告與否而是否受理該案件之見解有所不一。二、爰新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存有相當程度的不安定性及不確定性。為防止利權濫用，影響第三人對技術之利用及開發，並於行使權利時有客觀之判斷資料，現行法遂規定，行使新型專利權時，應提新型技術報告進行警告。三、從專利法第116 條條文觀之，本條條文採強制規定的『應』，然查專利法第116 條之立法理由認為，提示技術報告進行警告，僅係防止權利濫用，並非在限制人民的訴訟權利，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。條文與立法理由之間的矛盾，造成現行實務上對於是否將提示新型專利技術報告並進行警告列為主張新型專利權之要件，見解亦不一致，使得專利法第116 條因此似乎僅為訓示規定，而非必要踐行程序。四、『提示』、『警告』雖為行使新型專利權的樣態之一，但『提示』、『警告』並非主張本法新型專利權的必要程序，並不受現行法規範。新型專利權人於主張權利之前，既使未提示技術報告進行警告，法院依然會受理並進行訴訟，但仍有因未提示技術報告而未進行實質審判予以駁回者。五、依我國對於新型專利採形式審查，並

未對實體要件進行審查即給予專利權之特性，縱使取得專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告以佐其專利之有效性，並專利權人於行使其權利時應提示並進行警告，始為該當權利之行使。惟提示新型專利技術報告進行警告依現行法規定，並非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並警告，表面上雖得行使權利，但當被行使者質疑其專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權。因此，提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件之一，並進行警告後方得行使專利法賦予之權利，包括損害賠償請求權，未經提示技術報告進行警告後，應不得主張其新型專利權。因而可使得技術報告在行使新型專利權的地位更為重要，落實侵權行為發生時，以專利法做為救濟途徑的特別法地位。六、爰此，宜將『提示』、『警告』列為主張本法侵權行為態樣之先行程序，以落實專利權人主張其新型專利權時必須提示新型專利技術報告以先行警告之法理。」

- (2)依上，前揭102 年專利法修正專利法第116 條之修正理由已明確載明由於新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，即賦予專利權，為防止權利人濫發警告函，新型專利權利人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件，又為彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權時之重要性，故權利人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，故提示新型專利技術報告應為專利權人主張權利之要件之一，則被告丞開公司委請蕭○○律師寄發律師函予原告及網路銷售平台商家等為警告時，並未提示新型專利技術報告，自屬有違專利法第116 條規定，應無疑義。又違反專利法第116 條規定之法律效果為何，專利法並無相關規定可循，且依前揭修正理由意旨，如專利權人未提示新型專利技術報告而寄發警告函為警告行為，當被行使者質疑其專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權，解釋上固可認收受警告函者得以專利權人行使其權利時未提示新型專利技術報告，而質疑該警告函之效力，然是否得逕論未提示新型專利技術

報告而寄發警告函之行爲，即當然構成民法之侵權行爲或違反公平交易法之不正競爭行爲，尚有進一步加以探究之必要。

3. 被告丞開公司並未構成民法第184 條第1 項前段規定之侵權行爲：

(1) 按侵害名譽權損害賠償，須行爲人因故意或過失貶損他人之社會評價，而不法侵害他人之名譽，致他人受損害，方能成立。亦即行爲人須具備違法性、有責性，並不法行爲與損害間具有因果關係，始足當之（最高法院106 年度台上字第1906號判決意旨參照）。又新型專利權人於專利期間，除專利法另有規定外，專有排除他人未經同意而實施該新型之權。此觀專利法第120 條準用同法第58條第1 項定有明文，是行使專利權致侵害他人權利者，仍須符合上開歸責性、違法性、因果關係之侵權行爲要件，始成立侵權行爲。

(2) 經查，被告丞開公司於106 年1 月12日委託蕭○○律師對原告及其網路銷售平台商家寄發律師函，告知系爭產品有侵害系爭專利之情事，要求將系爭產品下架，並不得以任何形式之方式販售，並檢附專利侵害鑑定報告節本爲憑，又被告丞開公司於105 年10月11日申請系爭專利之新型專利技術報告，智慧局嗣於106 年3 月6 日作成新型專利技術報告（見申請卷第105-107 頁），並於106 年3 月8 日送達被告丞開公司（見申請卷第111 頁），已如前述，雖智慧局嗣後作成之系爭專利之新型技術報告，認系爭專利請求項1 、2 與引用文獻1 （2014年1 月29日CZ000000000B）比對結果代碼爲2 ，而不具進步性（見北院卷第140-142 頁），然按新型專利技術報告僅爲申請人判斷該新型專利權是否合於專利實體要件之參考，該新型專利技術報告所載比對結果並無任何拘束力，且非行政處分（最高行政法院106 年度判字第137 號判決意旨參照），則智慧局嗣後作成之系爭專利之新型技術報告，雖認定系爭專利請求項1 、2 不具進步性，惟因系爭專利嗣後未經舉發成立撤銷，尙不因該不具行政處分效果之新型專利技術報告而影響系爭專利之效力；況按審查進步性時，如係以單一引證判斷申請專利之發明整體是否能被輕易完成，應考量發明與單一引證

間之差異技術特徵，是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明，且具有無法預期之功效，始得判斷申請專利之發明是否為單一引證之技術內容的簡單變更，而為該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成（最高行政法院107 年度判字第324 號判決意旨參照），可知，專利權是否不具進步性，本屬較為專業之判斷，實務上，法院與智慧局間甚或最高行政法院與本院間，亦常有不同之認定，本件既無證據證明依業界通常知識顯然明知系爭專利有撤銷事由存在，本難苛責專利權人對於其依法取得之系爭專利必須負有如此高程度之注意義務；再者，系爭專利經智慧局嗣後作成系爭專利請求項1、2 不具進步性之新型技術報告時間，係在被告丞開公司於106 年1 月12日委託蕭○○律師寄發律師函之後，亦難據此反推被告丞開公司於發函當時即明知系爭專利可能存有撤銷原因之爭議，而具有侵權故意。參以，被告丞開公司因注意到有非專利權人（即原告）為商業上實施之情事，早已向智慧局申請系爭專利之新型技術報告，惟因智慧局尚未有審查結果，為迅速行使其權利以避免損害擴大，其雖未及取得新型技術報告，然業已先徵詢專業意見確認侵害事實，始對原告及其網路銷售平台商家為專利侵權通知，亦應認被告丞開公司已盡相當之注意，且該律師函之附件1（見本院卷第204、212 頁）為系爭專利之專利證書，上已明載「行使專利權如未提示新型專利技術報告不得進行警告」，被告丞開公司並未對此隱瞞，故商店街公司、網路家庭公司於收受上開律師函後即未將系爭產品下架，而函覆要求蕭○○律師應提供系爭專利之新型技術報告，有卷附該2 公司函文可參（見本院卷第185、186 頁），益見，被告丞開公司其主觀上並無侵權之故意甚明。

- (3)被告丞開公司於106 年1 月12日委託蕭○○律師寄發律師函前，曾委託尚德長曜法律事務所就系爭專利與系爭產品進行專利侵害鑑定比對，經鑑定結果認系爭產品落入系爭專利之專利權範圍後，始為前

揭發函行為，可見，被告丞開公司係徵詢專業意見並取得專利侵害鑑定報告後，始對原告及其網路銷售平台商家為專利侵權通知，其於發函前已盡查證義務，亦無侵權過失可言。

- (4)從而，被告丞開公司為迅速行使其權利以避免損害擴大，其雖未及取得系爭專利之新型技術報告，然業已先徵詢專業意見確認侵害事實，始對原告及網路銷售平台商家為專利侵權通知，應認被告丞開公司已舉證證明其已盡相當之注意，主觀上並無侵權之故意、過失甚明，揆諸前開說明，被告丞開公司自不構成民法第184 條第1 項前段之侵權行為。
- (5)原告主張：被告提出警告函中，原告並未收到函「附件3 、尚德長耀法律事務所作專利侵害鑑定報告書」，無從判定專利侵權範圍，且被告既未附鑑定報告書，又明知製造商為原告，竟未先通知原告下架，而逕行寄發警告函給原告合作之網路通路商，讓原告不及補救，故意損害原告商譽其顯然未盡注意義務，自應依民法第184 條第1 項前段規定負損害賠償責任云云（見本院卷第227 頁背面）。惟查，被告丞開公司於106 年1 月12日委託蕭○○律師寄發律師函之內文中已然提及附件3 專利侵害鑑定報告，此係攸關係爭產品有無侵害系爭專利之重要文件，並與原告之權益息息相關，衡諸常情，若有缺漏，原告自得向發函者蕭○○律師或被告丞開公司請求出具該附件3 專利侵害鑑定報告以檢視內容；況原告已於收受該律師函後，即委請天下聯合事務所以存證信函之方式回覆蕭○○律師，指稱系爭產品並無侵害系爭專利，且系爭產品已有新型第M5 34989 號專利在案，亦與系爭專利結構不同等語，觀其存證信函內容亦未提及蕭○○律師寄發之律師函有缺漏附件3 專利侵害鑑定報告一事（見北院卷第15-24 頁），則原告是否確實未收到附件3 專利侵害鑑定報告，已非無疑。又本院職權發函收受律師函之原告網路銷售平台商家即商店街公司、網路家庭公司查明渠等收受律師函之內容，經該2 公司函覆所示之律師函全文含附件，已可確悉渠等所收受之律師函均包含附件3 專利侵害鑑定報告之內容（見本院卷第205-206 、214-215 頁），且證人蕭○○律師於本院審理中證稱：「我發律師函時都會

有留存寄發律師函的底稿，不管是寄給原告或者是寄給通路商，我們都是同一種內容，不會因為寄給原告就故意把附件3 拿開，這對我們來講沒有任何意義。既然通路商所收到的律師函都有附上附件3 的專利侵害鑑定報告節本，就代表我寄給原告的律師函也會附上附件3 的專利侵害鑑定報告節本。」等語在卷（見本院卷第220 頁）。是依常情為斷，被告丞閨公司委託蕭○○律師寄發給原告之網路銷售平台商家之函文中既已檢附有附件3 專利侵害鑑定報告，實無特意於寄送原告之律師函中予以隱瞞之必要，縱認蕭○○律師於寄發律師函予原告時，確有缺漏附件3 專利侵害鑑定報告之情事，然原告之網路銷售平台商家收受律師函被要求將系爭產品下架後，自無可能在未告知原告上情下，即逕行將系爭產品下架。準此，本件姑不論原告主張其未收受律師函附件3 專利侵害鑑定報告云云，已有可疑，況原告是否收受律師函附件3 專利侵害鑑定報告，亦與被告丞閨公司是否未盡注意義務而損害原告商譽無涉，是原告上揭主張，即無可採。

（三）被告丞閨公司寄發警告函之行爲，不構成公平交易法第24、25條之不正競爭行爲：

1. 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。」、「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爲。」，公平交易法第24條、第25條定有明文。又按「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爲，不適用本法之規定。」，同法第45條亦有明文。又此條所定排除公平交易法適用規定之要件有二，一是依照著作權法、商標法或專利法「行使權利行爲」，二是該項行使權利行爲係屬「正當」。換言之，並非行使著作權法、商標法或專利法權利之行爲，即得排除公平交易法之適用，如果權利人在行使上開權利時，濫用其權利或違反誠信原則，對競爭秩序造成影響，而非屬正當者，仍不能免除公平交易法之適用（最高行政法院98年度判字第1479號判決意旨參照）。而公平交易委員會對於是否屬於上開公平交易法第45條「行使權利之正當行爲」，訂有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（下稱：

警告函處理原則），以供相關事業遵循，該警告函處理原則係公平交易委員會本於公平交易法主管機關之立場就該法第45條所為解釋性之行政規則，用以處理事業對他人散發侵害智慧財產權警告函之行爲，有無濫用權利，致生該法所禁止之不公平競爭行爲，自與法律保留原則無違（司法院釋字第548 號解釋參照），是本院判斷被告行爲是否屬於「依照專利法行使權利之正當行爲」，自得參酌上開警告函處理原則加以認定。

2. 按「事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，爲依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行爲：（一）經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。（二）經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。（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。事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視爲已踐行排除侵害通知之程序。」、「事業踐行下列各款確認權利受侵害程序，始發警告函者，爲依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行爲：（一）發函前已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。（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視爲已踐行排除侵害通知之程序。」，公平交易委員會104 年12月24日公法字第1041561063號令發布之警告函處理原則第3 、4 點定有明文。
3. 經查，被告丞開公司於105 年10月11日已向智慧局申請系爭專利之新型技術報告，智慧局遲至106 年3 月6 日始作成系爭專利之新型技術報告，而被告丞開公司於106 年1 月12日委託蕭○○律師寄發律師函時，

雖未提示系爭專利之新型技術報告，惟已委請尚德長曜法律事務所進行專利侵權比對分析，鑑定結果認系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，已如前述。準此，被告丞閨公司已踐行前開警告函處理原則中將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定之要求，且於發函予原告之網路銷售平台商家之同時，亦同時發函予原告，核與前揭警告函處理原則第3點第1項第3款及第4點第1項第1款對於排除侵害通知程序之要求相符；再觀諸該侵權通知之內容，亦明確記載系爭專利之專利號碼、系爭產品名稱、系爭產品於何一通路販賣，並附有新型專利侵害鑑定報告之節本，內容記載鑑定結論為系爭產品落入系爭專利之專利權範圍（見本院卷第202-216頁），亦與前揭警告函處理原則第4點第1項第2款規定無違。故被告丞閨公司寄發律師函之行爲，均合乎前揭警告函處理原則之規定，屬公平交易法第45條正當行使專利權之行爲，而無該法之適用，則被告丞閨公司之發函係本於系爭專利合法有效而行使權利，且於發函前並已盡相當之注意，並無權利濫用情事，是原告主張被告丞閨公司委託蕭○○律師寄發律師函之行爲，構成公平交易法第24條、第25條規定之不正競爭行爲，而應依公平交易法第30條規定對原告負損害賠償責任云云，並無可採。

六、綜上所述，被告丞閨公司行使系爭專利權時雖未提示系爭專利之新型技術報告，然被告丞閨公司已盡相當之注意，且屬行使專利權之正當行爲，並無權利濫用情事，並無侵害原告權利之故意、過失或違反公平交易法第24條、第25條規定之不正競爭行爲，從而，原告依專利法第116條，民法第184條第1項前段，公平交易法第24條、第25條、第30條，公司法第23條第2項等規定提起本件訴訟，訴請判令如聲明所示之請求，爲無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均無庸再予論述，附此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴爲無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條規定，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 7 月 30 日

智慧財產法院第三庭

法 官 張銘晃

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20內向本院提出上訴狀。

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 107 年 7 月 31 日

書記官 葉倩如