



## 侵害智慧財產權之警告與不公平競爭

### —以日本不正競爭防止法為中心

劉國讚\*

#### 壹、智慧財產權之法律經濟課題

智慧財產權之範圍甚廣，其中最常被大眾所注意者首推著作權、商標權與專利權。智慧財產係給予創新發明者一段期間排他或獨占之權利，以達到促進文化發展<sup>1</sup>、工商企業正常發展<sup>2</sup>或產業發展<sup>3</sup>等目的。以專利權為例，給予發明人一定期間之專利權，可讓專利權人在市場上就該專利商品取得獨占之權利，因此可獲得較高之經濟報酬，促使企業不斷之創新發明，讓產業更進步。

因此，智慧財產權保護與國家經濟發展息息相關，過去有關智慧財產權之法律經濟分析，探討範圍廣泛，有從智慧財產權之存在價值，從國際保護智慧財產權公約之規範，以探討其產生之經濟價值者<sup>4</sup>；有從智慧財產權保護之經濟上考量，包括獨占、追求利潤、對將來創新發明之影響，探討開發國家與開發中國家因經濟發展之看法不同而產生對於保護智慧財產權之歧見<sup>5</sup>；有從音樂著作之保護為例，從法律與經濟分

收稿日：95年7月13日

\* 智慧財產局專利三組組長

<sup>1</sup> 著作權法第1條參照。

<sup>2</sup> 商標法第1條參照。

<sup>3</sup> 專利法第1條參照。

<sup>4</sup> 鄭莞瓊，智慧財產權之政治經濟分析——一項科技整合的初步嘗試，月旦法學雜誌，2004年1月。

<sup>5</sup> 張心悌，智慧財產權保護之法律經濟分析，律師雜誌，第211期。

# 論述

析探討著作權保護之界限<sup>6</sup>；有從著作權法基本發展進行其經濟分析者<sup>7</sup>；有從寇斯定理(Coase theorem)來作財產法的經濟分析者<sup>8</sup>；亦有從侵權行為法之角度進行經濟分析者<sup>9</sup>；還有討論智慧財產權與競爭政策之立法取向者<sup>10</sup>。

智慧財產權之適當保護，能促進經濟發展，可謂普世價值，否則各種有關智慧財產權保護之法令即無存在必要。但智慧財產權之過度保護，卻有產生反效果之虞。論者大致是基於經濟分析，從不同角度，質疑智慧財產權法律是否有過度保護之虞，亦即探討智慧財產權之適當保護界限何在。

智慧財產權過度行使或濫用下，將產生不公平競爭，受到公平交易法(以下簡稱公平法)之規範。公平法限制過嚴，則生智財權無用論；公平法限制太寬，則不利產業自由競爭。因此，公平法之限制如何與智財權行使取得平衡點，即成為重要課題。

## 貳、問題之提出

本文將探討智慧財產權，尤其是專利權行使引發不公平競爭之實務面問題。進一步而言，是智慧財產權人發警告函是否有不公平競爭之問題。

自 85 年間美商普司通生物醫藥技術公司委託律師先後向涉及製造或銷售安非他命試劑或驗孕試劑之八十一家業者發函主張其發明專

<sup>6</sup> 張永健等，音樂著作保護界限之法律與經濟分析(上)(下)一兼論以刑罰作為保護手段的正當性，台灣本土法學，2003年5、6月。

<sup>7</sup> 鄭中人，月旦法學雜誌，1996年8月。

<sup>8</sup> 王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理—從一則古老的土地相鄰判決談起，月旦法學雜誌，1996年8月。

<sup>9</sup> 簡資修，侵權行為法的經濟結構，月旦法學雜誌，1996年8月。

<sup>10</sup> 許志義，論智慧財產權與競爭政策之立法取向，經濟情勢暨評論，第10卷第4期，2005年3月。



利，引發大規模之產品下架，輿論大嘩<sup>11</sup>。至今事業因行使智慧財產權而發警告函之行為是否有不公平競爭之案件仍層出不窮，本文將探討之。

### 一、發警告函之態樣

專利權人發現有製造、販賣其專利權物品之侵權行為人，向法院起訴之前，常常會先發警告函，常見的發警告函態樣有：

- (一) 對侵權行為人之警告：權利人對於可能侵權者本身之警告函，目的在讓對方有所警惕或前來協商授權、和解，若對方不停止侵權行為亦不授權，未來侵權訴訟可據警告函證明對方侵權為故意。
- (二) 侵權者交易對象之警告：警告函發給侵權製造商之交易對象，通常是其經銷商或通路商，經銷商可能擔心貨品來源出問題而將其下架、退貨，使被警告者無法出貨而蒙受金錢上之損失。
- (三) 將警告內容公開：公開之方法包括刊登廣告、向媒體發表、登載於公司網站首頁等。此種方法常在侵權結果未判決前，讓競爭對手產生商譽上之損失。

專利訴訟中，由於侵權行為人是否侵權，仍須法院判決始能認定，若法院認定為不侵權，則專利權人所發之警告函，是否為專利權行使之正當行為，若非正當行為，則前述第(二)(三)兩種態樣，常常使競爭對手蒙受金錢或商譽之損失，有不公平競爭行為之可能。

### 二、公平交易法第 45 條

智慧財產權之行使與公平交易法所規範之不公平競爭行為，本身即存在某種程度上之衝突，因此公平交易法第 45 條明定：「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。」，亦

<sup>11</sup> 雖因普司通公司未具體說明侵害事實，亦未附侵害鑑定報告，案經廠商檢舉，經公平會調查後處分應立即停止前項足以影響交易秩序之顯失公平行為，但受害者能否回復先前所受損害，仍值探討。

即智慧財產權之行使，縱有違反公平交易法所規定之情事，亦予排除適用。惟何種行使態樣屬「正當行為」，即成為是否可依公平交易法處分對象之關鍵。

常見智慧財產權之行使過當之態樣，特別是專利權之行使過當，而有違反公平交易法之虞者有：專利權人登載廣告誇大不實，違反公平交易法第 21 條；專利權人濫用其優勢地位，強迫被授權人簽訂不合理之授權契約，違反公平交易法第 19 條；專利權人濫發侵權警告函，違反公平交易法第 22 條或第 24 條；其他各種欺罔或顯失公平之行為，違反公平交易法第 24 條。

## 參、現行法規與實務

### 一、公平交易委員會之處理原則

行政院公平交易委員會針對事業發警告函之處理，定有「行政院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件之處理原則」<sup>12</sup>(以下簡稱「公平會處理原則」)。其中第三點規定：事業在發警告函之前，若能踐行下列三款程序之一，則屬智慧財產權權利行使之正當行為：

- (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。

其中第(一)、(二)款因已取得法院或公正機構之侵權認定，再發警告函自屬正當，但實務上發警告函常是在爭訟之前，故此種情況甚少發

<sup>12</sup> 公平會處理原則曾被挑戰有違反「行政規則不能限制人民基本權利之行使，亦不能超越公平交易法所規範範圍」之原則，但最高行政法院 89 判第 914 號判決肯定公平會處理原則。



生。而第三款是就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，即可認為係屬正當行為。

公平會處理原則第四點規定事業確認兩款程序始發警告函者，為智慧財產權權利行使之正當行為，其中第二款規定：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。

## 二、發警告函與公平法第 22 條、第 24 條

綜合前述處理原則及實務判決，有關智慧財產權之行使所發警告函是否為權利正當行使，以警告函之明確性為重點。而專利權警告函，除了明確性要件外，只要取得鑑定報告，通常被視為正當行使權利。至於侵權訴訟最後判決結果如何，並非所問。

警告函之發送若非權利之正當行使，可能違反公平法之條文包括第 19 條「限制競爭或妨礙公平競爭之虞行為」、第 22 條「營業毀謗之禁止」、第 24 條「其他欺罔或顯失公平行為」。公平會處理原則就前揭各條之違法構成要件均有規定。

事業發出警告函後，常對外發布消息，經媒體報導後，往往讓被告商譽受損，甚至產品下架、無法在市場正常出貨，而蒙受金錢損失。此種情況下可能適用之條文為第 22 條「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。」，或第 24 條「其他欺罔或顯失公平行為」。實務上公平會係以第 24 條處分，以第 22 條進行處分者甚少<sup>13</sup>。

雖然被警告者可據警告函內容進行合理判斷並採取防禦方法，但最後侵權訴訟結果若為不侵權，被告商譽已遭受無可回復之損失，此時即

<sup>13</sup> 公平會自 81 年至 95 年 4 月之統計，以違反第 22 條進行處分者僅 12 件，違反 24 條概括條款者高達 816 件。參見公平會網站。本文旨在探討警告函發送在何種情況下適用公平法第 45 條，至於不適用第 45 條之後不論該當第 22 條或第 24 條均應受處分，兩者有何差別並非本文重點。

# 論述

生是否違反公平法之問題。

智慧財產權人發送警告函後將其公開，通常已該當第 22 條(或第 24 條)條文本本身之構成要件，但因第 45 條可排除其他條文之適用，因此是否適用第 45 條即成為關鍵點。

「事業無論是否踐行第四點規定之先行程序，而為發警告函行為，函中內容係以損害競爭者為目的，陳述足以損害競爭者之營業信譽之不實情事者，違反公平交易法第 22 條規定。」為公平會處理原則第八點所明定。此一規定雖將是否違反第 22 條之判斷，與是否踐行發警告函之先行程序脫勾，但實務上只要踐行先行程序，即被認為是公平法第 45 條之正當行為，一旦被認為適用第 45 條，自然排除公平法違法條文之適用。因此，處理原則第八點規定所能發揮之效用不大。

## 三、違反公平法第 22 條及第 24 條之法律效果

違反公平法者，在民事上被害者依公平法第五章有除去侵害請求權、防止侵害請求權及損害賠償請求權；在行政上公平會可依公平法第 41 條，限期命其停止、改正其行為或採必要更正措施、並得處罰鍰；在刑事上，違反第 22 條者，可處行為人 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五千萬元以下罰金<sup>14</sup>。

## 四、實務判決

我國司法實務上，一行為同時有民事、刑事、行政責任者，受害者通常會先尋求具有公權力之行政機關或檢查官，民事訴訟並非首選。因此，實務上有關專利權人發警告函涉營業毀謗事件，多先由公平會決定是否予以處分，公平會決定為一行政處分，自可循序提起行政訴訟。因此，本文所引實務判決以行政訴訟判決為主。

專利權之行使是否正當，首應以專利權存在為前提，若未在我國取

<sup>14</sup> 違反第 22 條者有刑罰規定，第 24 條則無，由於刑罰較之行政罰對當事人影響為大，這或許是公平會甚少運用第 22 條的原因之一。



得專利權<sup>15</sup>，或發警告函者並非專利權人<sup>16</sup>，則無公平法第 45 條之適用，自不待言。

實務上審究專利權人所發警告函是否為權利之正當行使之重點，首推警告函之明確性。「查警告函如未敘明專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實時，難謂受信之交易相對人或潛在交易相對人得知悉相關資料並得據以為合理判斷，而受信之交易相對人或潛在交易相對人會為了避免購買警告函所稱可能涉及侵權者之商品或服務而涉入訟累，致心生疑懼甚至拒絕交易，乃屬依一般經驗法則可合理預期之結果，難謂該警告函行為對於交易秩序無影響之虞（改制前行政法院 89 年度判字第 761 號判決參照）。」（台北高等行政法院 93 訴 1667 號）

因此，警告函未敘明權利內容、範圍及侵害具體事實，即可能被認為不夠明確<sup>17</sup>。

除了警告函之明確性外，有關侵害專利權之警告函是否正當行使，係以專利侵權鑑定報告之取得與否為判斷重點。專利權是否侵害，往往涉及複雜之專業技術認定，其判斷之困難度常常高於著作權及商標權。

因此，據公平會處理原則，若專利權人發警告函之前已取得專利侵害鑑定機構所作之鑑定報告，則可認為係屬權利之正當行使，因取得鑑定報告後，將鑑定報告交給被告，被告即可據以合理判斷，例如 94 訴

<sup>15</sup> 92 台北高等行政法院 92 訴更一 18 號，判決稱：「日本 MARUMAN 公司 PAN-100 低周波治療器」雖於我國國內銷售，但未在我國國內申請專利，依我國專利法之規定，自亦無法受到我國專利法之保護。

<sup>16</sup> 台北高等行政法院 91 訴 2144 號，判決稱：該專利之創作人及申請人皆為原告配偶曾綺梅，雖原告於 89 年 9 月 7 日向經濟部智慧財產局申請將專利申請權轉讓予原告，並經該局於 89 年 10 月 26 日函告准予登記，原告於此之前尚難認係專利權人。

<sup>17</sup> 台北高等行政法院 92 訴 343 號，判決稱：查原處分卷所附之 89 年 11 月 6 日之存證信函略以：「台端等仿冒製造並販賣與本公司具學術著作權之視力復健儀器，並擅自竄改著作權，已違反刑法及著作權第 17、85 條著作人格權且台端製造販賣之仿冒品對使用者確有傷害，除以本存證信函以便法律追訴外，敢請台端等公開辯證...」並未敘明著作權人係何人，究係寄件人即原告抑或函中所稱之「本公司」，更未敘明該著作權明確內容及範圍等具體事實，使受信者得據以為合理判斷。

1022<sup>18</sup>，90 訴 2073<sup>19</sup>，89 訴 321<sup>20</sup>等。若已取得鑑定報告卻未隨警告函交給被告，受信者處於無從據以為合理判斷之境地，則違反公平法。<sup>21</sup>

## 肆、日本不正競爭防止法與判決實務

### 一、日本不正競爭防止法

日本「不正競爭防止法」第 2 條第 1 項第 14 款(以下簡稱 14 款)，係和我國公平法第 22 條實質相同之條文。

違反「不正競爭防止法」者有民事責任，部分行為尚有刑事責任，與我國違反公平交易法有民事、刑事、行政責任有所不同。違反 14 款之民事訴訟，原告有防止侵害請求權<sup>22</sup>、損害賠償請求權<sup>23</sup>、信用回復措

<sup>18</sup> 台北高等行政法院 94 訴 1022 號，判決稱：參酌上揭存證信函內容以觀，參加人之發函行為，除附有參加人所擁有新型第 149291 號之「拉桿底座之結構改良」及新式樣第 51045 號「手把」專利權之專利證書影本及公告影本外，亦於信函中檢附系爭產品之侵害鑑定報告供家福公司參考，請家福公司勿販售與上述專利內容相同或近似卻未經參加人授權之產品。客觀上乃已足供家福公司研判是否涉及專利侵害，並為產品應否下架或退貨之參考。

<sup>19</sup> 台北高等行政法院 90 訴 2073 號，判決稱：怡利公司遂委由司法院與行政院協調指定之侵害鑑定專業機構之財團法人台灣電子檢驗中心鑑定原告所產製之「車配行動電話免持聽筒」產品是否侵害系爭專利標的，取得 88 年 10 月 28 日專利侵權鑑定報告，並於 88 年 11 月 11 日事先寄發存證信函予原告，請求排除侵害後，始於 88 年 11 月 15 日發敬告信函予裕隆汽車製造股份有限公司及福特六和股份有限公司，…，隨函並檢附鑑定報告及系爭專利公告等資料影本，足使受信者據以為合理之判斷。

<sup>20</sup> 台北高等行政法院 89 訴 321 號，判決稱：綜上事證可知：(1)原告所販售童鞋鞋底之發光驅控裝置，疑係原告所有之新型專利。(2)參加人發警告函前已事先通知原告請求排除侵害。(3)參加人發警告函前已取得遠東國際專利商標事務所之專利侵害鑑定報告書。(4)警告函之內容，所敘均有實據，並無不實情事。(5)警告函內已載明參加人專利權內容、範圍及受侵害之具體事實，使受信者得以為合理之判斷。…核其所為，顯屬依照專利法行使權利之正當行為。

<sup>21</sup> 台北高等行政法院 92 訴 1688 號，判決稱：原告於發函前雖曾將系爭可能侵害專利權之標的物送請司法院與行政院協調指定之專業鑑定機構中國生產力中心進行鑑定，據其鑑定報告結論所述：「基士特實業股份有限公司所製造、西瑞企業有限公司及伯欣企業有限公司所販賣之『抽水馬達泵』與高元平、李為仁所有之新型第 146526 號專利權之申請專利範圍實質相同。」，惟原告於寄發上開信函時並未附上開鑑定報告，此為原告所不爭，則原告僅於信函泛稱「專利權人握有證物及侵害鑑定報告」云云，仍置受信者處於無從據以為合理判斷之境地。

<sup>22</sup> 不正競爭防止法第 3 條。



施<sup>24</sup>等。

日本不正競爭防止法並無類似我國公平法第 45 條之規範，但依日本不正競爭防止法之損害賠償請求權要件為<sup>25</sup>：第一是故意或過失之行為，第二是其行為係不正競爭，第三是侵害他人營業上利益，第四是依此發生損害(相當因果關係)；<sup>26</sup>其中第一要件是主觀要件，第二至第四則為客觀要件。

智慧財產權人發送警告函造成被警告者之損失，據日本不正競爭防止法 14 款請求損害賠償，關鍵點在第一要件「行為人故意或過失」，其他要件通常不難證明。

## 二、有關 14 款之民事判決

日本實務就智慧財產權人發出警告函是否有不公平競爭行為而依 14 款應負損害賠償責任，以是否有故意或過失為判斷重點，以下為日本實務判決。

### (一)專利權人發警告函後專利權被撤銷

專利權授予之後，在專利權有效存續期間內並非高枕無憂，而是隨時有被撤銷之可能，專利權若有不符專利要件之情事，任何人均可檢附證據，向經濟部智慧財產局提起舉發，舉發經審定為舉發成立而撤銷專利權者，其專利權自始不存在。又舉發案之審定為一行政處分，處分相對人自可循序提起行政爭訟。故一旦提起舉發，專利權是否被撤銷確定，可能須歷經冗長之審查與行政爭訟程序方能確定。

<sup>23</sup> 不正競爭防止法第 4 條。

<sup>24</sup> 不正競爭防止法第 7 條。

<sup>25</sup> 山本庸幸，不正競爭防止法，1997 年 9 月 26 日第 2 版，頁 247 以下。

<sup>26</sup> 我國公平法之損害賠償訴訟，性質上是一種基於不法行為之損害賠償請求權，一般損害賠償之成立要件通常需具備：(1)侵害權益之行為，(2)違法性，(3)故意過失或危險，(4)因果關係，(5)損害之存在。賴源河編審，汪渡村執筆，公平交易法新論，2005 年 3 月，頁 447。

# 論述

假設專利權人檢附鑑定報告發警告函，但之後其專利權遭舉發撤銷確定，則之前發警告函之行為是否能稱為已盡相當之注意義務？對於受信者商譽造成不可回復之損失，是否即不必負任何責任？

此一問題在日本過去之判決中，曾被認定為違反 14 款。例如：東京地判平成 11 年(ワ)第 6249 號家屋施工用壁下地パネル事件。被告為新型專利權人，在新型專利有效存續期間內，對原告之製造協力廠發侵權警告函，但其專利權事後被異議成立確定。法院判決稱：權利行使者，對於該權利之基礎，是否有明顯無效之理由，對象製品是否屬該權利技術範圍，有充分調查及檢討之義務，被告未盡此一義務，至少有過失，構成 14 款之不法行為，判決被告敗訴及應賠償 150 萬円。

類似之判決尚有：名谷屋地判平成 9 年(ワ)第 3632 號流動物收納容器事件<sup>27</sup>，名谷屋地裁昭和 59 年 8 月 31 日マグネット式筆入れ事件<sup>28</sup>，大阪地裁昭和 61 年 4 月 25 日包裝豆腐事件<sup>29</sup>。

此類判決見解係認為：專利權被撤銷後自無侵權可言，專利權人散布競爭對手有侵權情事自屬虛偽事實，有 14 款之適用。又專利權人散發警告函時若未能就自己專利是否有無效事由盡相當之注意義務，或發警告函時其專利已被舉發，專利權人仍未檢討該無效理由，其所發警告函之行為不能稱為無過失。

## (二)被警告對象不屬專利權之技術範圍

專利侵權訴訟除了專利權是否存在、是否被撤銷必須先確定外，被

<sup>27</sup> 被告為新型專利權人，向原告之販賣業者警告稱原告商品侵害其專利權，要求停止販賣，原告訴稱被告有不公平競爭行為，請求損害賠償及信用回復措施，被告反訴原告侵害專利權。本件判決認為被告有違反不正競爭防止法，但以請求權時效消滅為由判決原告敗訴。

<sup>28</sup> 被告為新型專利權人，向原告之販賣業者警告稱原告商品侵害其專利權，要求停止販賣，原告訴稱被告有不公平競爭行為，請求損害賠償及刊登謝罪廣告。本件判決原告勝訴。

<sup>29</sup> 被告為新型專利權人，向原告之販賣業者警告稱原告之容袋侵害其專利權，原告訴稱被告有不公平競爭行為，請求損害賠償。本件判決原告勝訴。



訴對象物是否落入專利權之技術範圍內亦為要件之一，若否，則無侵權。若法院就專利侵權訴訟之審理，最後判決認為被訴物未落入原告專利權之技術範圍內，則原告之前所發警告函，造成被警告者商譽或金錢之損害，是否應負損害賠償責任？

此一問題在日本過去之判決中，亦被認定為違反公平交易法 14 款。例如大阪地判平成 12 年(ワ)第 7209 號製造販賣禁止請求事件(柏青哥台表示裝置)，原告為發明專利權人，主張被告侵害其發明專利權，請求被告應停止製造販賣行為，及基於其不法行為之損害賠償，被告反訴稱原告發警告函給其銷售商違反不正競爭防止法第 14 款。法院判決認為，被告製品不屬原告發明之技術範圍，而將原告之訴駁回，原告發警告函行為該當 14 款，且原告未盡調查義務，至少有過失，被告反訴有理由。

類似判決尚有：東京地判平成 10 年(ワ)第 16963 號大型天體望遠鏡附屬裝置事件<sup>30</sup>，大阪地判昭和 52 年 1 月 21 日封筒輪轉製袋機事件，大阪地判昭和 54 年 2 月 28 日折疊式美容健康運動器具事件，東京地判昭和 47 年 3 月 17 日インゴ履事件<sup>31</sup>等。

此類判決見解認為：侵權對象物未落入專利權技術範圍，專利權人散布競爭對手有侵權情事自屬虛偽事實，有 14 款之適用。又專利權人散發警告函時若未能就技術範圍盡相當之注意義務，則至少有過失，故應負損害賠償之責。

若同時兼有第(一)及第(二)兩種情況，亦即專利權被審決無效且被

<sup>30</sup> 原告是專利權人，訴稱被告侵害其專利權，請求損害賠償及防止侵害，被告反訴原告違反不正競爭防止法，請求損害賠償。判旨謂：侵權對象物未落入原告專利權技術範圍，原告行為該當不正競爭行為，命原告不得再散布稱被告侵害專利權，但被告信用未毀損亦無損害，損害賠償之訴駁回。

<sup>31</sup> 被告是新型專利權人，在刊物上刊登廣告稱原告製造販賣之商品抵觸其新型專利權，原告訴稱被告違反 14 款，請求損害賠償及信用回復措施(刊登謝罪廣告)。法院判決認為原告商品不屬被告之專利權技術範圍，被告應賠償原告 50 萬円，另原告因已取得法院禁止原告再散布侵權訊息之假處分，其信用尚無損害，故信用回復措施之請求被駁回。

## 論述

警告對象不屬專利權之技術範圍，發警告函行為被認為違反不正競爭防止法者亦有案例，例如東京地裁平成9年(ワ)第24064號洗い米及び精米方法<sup>32</sup>。

### (三)引用專家意見進行警告

我國對於警告函之發送，只要取得專業機構之鑑定意見，就會被認為已盡相當之注意義務，亦即日後該鑑定意見縱未被法院侵權判決所採，則被認為是權利行使正當行為，因此無違公平法。

引用專家鑑定意見進行警告，能否被認為在權利行使時已盡相當注意義務，日本判決存在不同見解。有判決認為此種情況下專利權人發警告函之行為仍屬過失，例如大阪高判昭和55年7月15日事件，原告認為被告製品和其新式樣專利近似，先尋求專利代理人之專業意見後，對被告發警告函。法院判決認為，專利代理人並非中立立場，此種引用專利代理人等專家之鑑定意見為基礎者，事後侵權判決與該專家之鑑定意見不同，則發警告函之營業毀謗行為不能被認為無過失。類似判決尚有東京地判昭和53年10月30日投げ釣り用天秤事件<sup>33</sup>。

另有判決認為專利權權利範圍之解釋原本就極為微妙困難，若專利權人能舉證已就其技術與警告對象進行充分之比對分析，只要該分析無明顯錯誤，縱法院判決結果與專家見解不同，則權利人已盡其相當注意義務，不能被認為有過失，例如大阪地判昭和53年12月19日戸車レール事件<sup>34</sup>，東京地判平成4年4月27日測定顯微鏡事件<sup>35</sup>。

<sup>32</sup> 被告為發明專利權人，原告訴請確認基於被告發明專利權之防止侵害請求權不存在，且不得再散布原告侵害專利權訊息，並請求損害賠償；被告反訴原告侵害其專利權及請求損害賠償。法院判決原告勝訴。

<sup>33</sup> 本件案情複雜，爭點甚多，單就警告函之爭點，法院判決被告極東資材株式会社違反不正競爭防止法，應向被告富士工業株式会社刊登謝罪廣告。

<sup>34</sup> 被告是新型專利權人，刊登廣告稱原告及其他同業者所製造販賣之產品侵害其專利權，原告以被告違反不正競爭防止法訴請損害賠償及刊登道歉廣告。法院判決駁回原告之訴。



前引日本判決之個案事實中，專利權人係引用專利代理人專業意見，與我國引用鑑定機構意見之情況不同。我國鑑定機構雖屬公正機構，但可接受原、被告之委託鑑定，原、被告委託鑑定時必須繳納鑑定費用，因此在個案非由法院囑託而是接受原、被告之委託鑑定，實難稱該鑑定機構處於中立立場。這和日本之專利代理人為中立，但個案受當事人委任或諮詢時即難稱處於中立立場者相同。

#### (四)商標及著作權事件

前述均為專利權之行使，有關商標權及著作權之行使則有平成 14 年(ワ)第 18628 號損害賠償請求事件。被告散布原告侵害其「常時接樂」商標及電腦軟體著作權之訊息，原告訴稱被告違反不正競爭防止法，請求損害賠償。判決認為，原告商品之商標與被告商標不近似，被告行為該當 14 款，但被告對原告之通知函已就商標相同與不相同處進行比對，且告知對象是大公司，並非較無能力判斷商標是否近似之小賣店，大公司自有較高之判斷能力，因此，被告行為被評價為正當行使商標權，不構成不法行為。著作權部分，原告商品不侵害被告著作權，被告對小賣店就著作權侵害之告知及散布行為該當 14 款，應負損害賠償責任。

### 伍、比較與討論

#### 一、立法體系差異

日本就反托拉斯(anti-trust)限制競爭之規範制定「独占禁止法」，就不公平競爭行為之規範制定「不正競爭防止法」，亦即採分別立法<sup>35</sup>。前者主管機關為「公正取引委員会」，後者之違反為民事及刑事責任。我

<sup>35</sup> 原告為專利權人，向記者散布被告商品侵害專利之消息而見於報紙，原告先提起專利侵權訴訟，訴請被告應停止販賣行為並請求損害賠償，被告反訴原告違反不正競爭防止法，請求損害賠償及信用回復措施。法院判決將本訴及反訴均駁回。

<sup>36</sup> 青山絃一，不正競爭防止法による知的財産権侵害の規制の現状，2004 年 12 月。

# 論述

國則將這兩部分全部規範在公平交易法，主管機關為行政院公平交易委員會。

在基本立法體系之差異下，有關事業行使智慧財產權發警告函之行為：(1)我國多由公平會進行行政調查及行政處分，日本則多為民事訴訟；(2)我國以是否適用公平法第 45 條為關鍵點，日本類似我國公平法第 45 條之條文僅見於「独占禁止法」，未見於「不正競爭防止法」，故以「民事侵權行為之故意或過失」為關鍵點。

## 二、就技術內容實質審理之差異

我國與日本判決實務重點雖然有別，但共同之見解均認為：專利權人發警告函時，應負有基本之注意義務，但此一注意義務之程度高低則顯然有別。

有關是否成立公平法 22 條之營業毀謗，我國不以證明行為人有故意或過失為要件<sup>37</sup>，似較日本為寬鬆，但實務上卻以是否形式上取得鑑定報告為判斷之重要基準，因此反而不容易成立。

日本判決實務則課予專利權人較高之注意義務，專利權人發警告函時，負有關於權利有效性、警告對象是否在專利權技術範圍內之高度調查義務。但專利是否無效，及警告對象是否在專利權技術範圍，均屬高度專業技術問題。日本判決均能依個案就其實質技術內容進行審理及判斷，並非僅依賴他案專利無效訴訟形式上之判斷結果，因此能細膩地就專利權人是否在技術問題上已盡相當注意義務進行審理。

進一步而言，雖日本許多判決認為專利權被認定為無效，或侵權對象物不屬專利權之技術範圍，違反不正競爭防止法。但此一判決結論是

<sup>37</sup> 台北高等行政法院對於公平法第 22 條之適用，認為：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。」為公平交易法第 22 條所規定。此乃規範營業信譽之保護，違反該條之主觀要件雖無須證明故意或過失，惟必須為競爭之目的，且須陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事為客觀要件。又事業之行為，如無具體事證足認有違反上開規定之情事者，即非上開構成要件所得加以涵攝。(92 訴 5294)



法院就專利權人在技術問題之分析上是否已達合理程度進行審理所得，而非僅形式上就專利無效或不侵害專利權結論直接推論發警告函之行為有過失。

### 三、專利權人之注意義務之標準

專利權人之注意義務或權利侵害警告前之調查義務，應採何種標準方屬適當？「由於物或方法是否屬特定專利權範圍，為高困難度之事實認定及法令適用問題，正確判斷常常是非常困難，專利權人主張他人侵害其專利權時應課予高度之注意義務。然而，課予太高之注意義務，將使本來被保護的專利權正當行使因而萎縮，專利權制度之存在即失去意義。」<sup>38</sup>

日本有論者認為<sup>39</sup>，不正競爭防止法以規範不公平競爭，謀求自由及公正經濟秩序之維持發展為目的。即使該當形式上公平競爭行為，實質上不是妨礙自由及公正經濟秩序之維持發展之違法行為，不能成為規範之對象。專利權人是被授予獨占排他權，本來其權利範圍內受到其他法律規範則不能成為權利，僅容許權利行使不該當濫用為限。警告函發送行為是否違反不正競爭防止法，是否智慧財產權之正當權利行使，應將專利權萎縮和公正競爭秩序之維持比較衡量，以社會上通念是否被容許之限度來決定。

「將專利權萎縮和公正競爭秩序之維持比較衡量」應屬基本原則，在此原則下，所謂「社會上通念」固然貼近大眾之期待，惟實際據以判斷時仍屬抽象。但至少可說明專利權人之注意義務並非一成不變，而是視個案情況而決定。

<sup>38</sup> 大阪地判昭和 53 年 12 月 19 日戶車レール事件。

<sup>39</sup> 高部真規子，知的財産權を侵害する旨の告知と不正競争行為の成否，知的財産法の新潮流，2005 年 6 月。

## 陸、結論

### 一、公平法第 45 條可規範之範圍？

由於智慧財產權具有排他獨占之性質，取得專利權係取得特定技術之製造、販賣等之獨占地位，基於此種獨占地位之賦予具有公益之目的，因此，自當排除反托拉斯行為規範<sup>40</sup>，日本独占禁止法亦有相當我國公平法第 45 條之規範<sup>41</sup>。

但智慧財產權之賦予並未給予不公平競爭之權利，因此日本不正競爭防止法並無相當我國公平法第 45 條之規範，亦即一種競爭行為是否落入任一種不公平競爭行為，均需就該條文構成要件判斷之，不因該行為人是否為專利權人而有差異。我國則將反托拉斯行為及不公平競爭行為規範於公平交易法，公平會處理原則又認為第 45 條也可排除不公平競爭行為之規範，阻卻範圍恐有過廣之虞。

### 二、取得鑑定報告之警告即適用公平法第 45 條？

我國對於專利權人發警告函之行為是否正當以專利權人是否出示鑑定報告為判斷重點，恐太過依賴形式上之鑑定報告。按我國專利侵害鑑定機構並非僅接受法院委託鑑定，而是任何人都可委託，受託鑑定機構會收取鑑定費用，難免易作成有利委託人之鑑定，此時鑑定機構難稱處於公正客觀地位。又當事人委託鑑定，若鑑定報告對委託人不利，則委託人可予隱匿，另尋可能有利之鑑定機構再鑑定。

以專利權人之觀點，取得有利鑑定報告之成本，遠低於發警告函所造成競爭對手損失之成本，違反公平法之機率甚低，因此，發警告函顯然符合經濟效益。從經濟分析觀點，單憑形式上之鑑定報告而不實質論究鑑定報告是否有錯誤，即認為發警告函為正當權利行使，顯不相稱。

<sup>40</sup> 石岡克俊，知的財產權と独占禁止法。

<sup>41</sup> 日本独占禁止法第 21 條參照。



### 三、發送警告函之過失責任？

從侵權行為法之經濟分析觀點，侵權行為法所定之損害賠償責任，目標不在完全消除風險，而是採取符合經濟效率的預防措施，進而產生符合經濟效率之風險。因此，視事務本質之不同，侵權行為人在事前有不同等級之注意義務，在事後有不同等級之過失責任。探究警告函發放之本質，主要在警告可能之專利權侵權行為人，停止侵權行為，若不停止，則在日後訴訟中即屬故意侵權。據此，警告函發送固有必要，但有意無意公諸社會大眾，或刊登廣告，並無必要性，若專利權人恣意將其公開，自應負較高之調查注意義務，方能免除過失責任。

綜上，專利權人發警告函之行為是否權利正當行使，日本法院判決實務已能就專利權實質技術內容判斷之，包括專利權是否有無效理由，被警告對象是否落入專利權技術範圍等，判決理由均不憚詞費一一論述。我國則因法院欠缺技術審查官而尚難以審理技術問題，未來我國智慧財產法院成立並配置技術審查官後，出現同一案件中同時有專利侵權及違反公平法之訴訟當可預期，所需審理之技術問題亦非僅限於專利侵權訴訟，有關違反公平法之實質技術審理亦屬勢之所趨。