

發警告信函是不是一定會違反公平交易法？

### 案例

來福公司專門生產小型動物項圈，內藏有特殊音波設計，可以用來驅逐動物身上的跳蚤，並已獲得發明專利權。來福公司之業務員小明，某天晚上和女朋友逛街時，偶然看見寵物店裡有賣該公司之項圈，正準備向女朋友說明該項圈之功能時，卻發現原來該項圈不是來福公司的產品，而是旺旺公司製造。來福公司知情形，欲請律師幫忙發警告信函，並刊登於報紙廣告上，以達到要求所有寵物店及旺旺公司停止製造或販賣其專利產品的目的，律師卻告知來福公司濫發警告信函會違反公平交易法，為什麼專利權人行使權利會違反公平交易法呢？

### 解析

在民國八十一年公平交易法施行以來，即陸續有廠商因為刊登侵害專利權的廣告啟示或發律師函給競爭對手的經銷商或客戶，而被公平會處分之案件，計有：映像公司（印鑑辨識裝置）、美商恩普公司（CPU 連接器）、亨茂電子（機車防盜器）、勁泰公司（相框）、台灣仕鋒實業（汽車涼墊）、德保有限公司（隔熱浪板）、何連國（燜燒鍋）、勝宇資訊（GPS+GIS 衛星定位系統）、新家工業株式會社（自行車鋁合金輪圈），類似的案件不勝枚舉，為了使廠商在行使智慧財產權時，避免發生違反公平交易法，公平交易委員會公布「審查事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」，其中被認為之行使權利之正當行為如下：

三、事業踐行左列確認權利受侵害程序之一後，始為發警告函行為者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

- (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) 將可能侵害著作權、商標權或專利權之標的物送請公正客觀之鑑定機構鑑定，並取得侵害鑑定報告者。
- (三) 事業採行前項送請鑑定之確認程序者，發警告函前應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。

四、事業發警告函，踐行左列程序，且無第六點至第九點規定之違法情形者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

- (一) 於警告函內敘明其著作權、商標權或專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，使受信者得據以為合理判斷者。
- (二) 發警告函前已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。

從專利權人的角度來看，公平交易法對於專利權行使之限制，固然加重了專利權人在行使權利上之困難，似乎有違專利法保護專利權人之意旨。然而，從市場競爭的角度來看，專利法賦予專利權人強大排他權之意旨，亦在維護市場競爭的公平性，使得投入研發之人，能夠自其研發之專利技術中取得報酬，排除他人的侵害行為，只不過是取得報酬的必要手段而已。若是專利權人排除他人侵害行為的

作法，違反了公平競爭的目的，也就逾越了專利法所保護的範圍，因此，即會發生違反公平交易法的問題。

目前專利權人行使權利最常造成違反公平交易法的行為，大致上具有下列特徵：

一、是否真有侵害專利權之事實尚未經相關單位認定。

二、未具體表明專利權的內容及受侵害的事實。

三、向競爭對手的經銷商及客戶或不特定之潛在客戶，散布侵權之訊息。

由於上述這些行為會造成競爭對手的經銷商及客戶或潛在客戶，為了避免發生侵害專利權的訴訟，很容易傾向於拒絕與競爭對手交易的決定，造成競爭對手在是否侵害專利權尚在未定之天，就被迫從事市場上退出。

在本案例的情形，來福公司為了維護自己的專利權，事實上可以先搜集旺旺公司侵害專利權之證據，同時去函要求旺旺公司停止製造行為，並將旺旺公司製造之產品與來福公司之專利權範圍進行比對，請專門之鑑定機構提出鑑定報告，若是旺旺公司不予回應而持續為侵害之行為，來福公司可以附具鑑定報告，要求旺旺公司之經銷商或客戶停止購買旺旺公司之產品，以維護自己的權益，當然，也應該在適當時期對旺旺公司提起訴訟。採取適當的措施，一方面可以避免違反公平交易法，二方面也可以再次確認侵權人是否真有侵權行為，避免因為任意提起訴訟，導致敗訴後遭致反訴請求賠償侵權人名譽之損害或其他不能營業之損害等。

#### 律師的話

禁止專利權人以行使專利權為藉口達到阻止他人進入市場或影響他人交易行為之決定，事實上是保障大多數在市場上活動的廠商，若公平交易委員會不干預部分廠商以專利侵害為名而行不公平競爭之實的行為，所有在市場上活動的廠商都可能因為他人不實的指控而遭受到不白之冤，即使事後平反，他人也可主張其係行使專利權，不應負侵權行為損害賠償責任。因此，對於廠商行使專利權之行為，在事前以公平交易法加以規範是合理的。廠商在行使專利權之前，應該考慮手段與目的是否相當，在受到他人藉專利侵害為名所從事的不公平競爭行為，也可向公平會檢舉，以適時維護自己的權益。

#### 參考依據

1. 公平交易委員會所公布之「審查事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」，謝銘洋教授主編之智財小六法有加以收錄，可供參考。
2. 寄發警告信函或是刊登專利侵權廣告的相關案例，可以在公平交易委員會網站中，「國內案例資料庫」中查詢。