



# 正當行使專利權之界線－ 企業應如何發專利侵權警告函

林品瑄律師/眾達法律事務所



作者林品瑄為眾達國際法律事務所律師暨台北律師公會商標專利法委員會委員、資訊及著作權法委員會委員，本文僅為作者個人意見，不代表事務所及台北律師公會立場。

隨著全球化競爭時代的來臨與科技日新月異的進步，智慧財產權實為科技產業致力經營之核心價值，尤其是與技術息息相關之專利權，如何積極發揮專利權的最大經濟效益，往往需透過專利權人實際行使其排他權或損害賠償請求權，才能發揮其價值。

因此，當專利權遭侵害時，專利權人通常會採取下列方式以維護其自身權利：發警告信函、聲請假扣押、假處分等保全程序或直接提起專利侵權訴訟。由於進行保全程序或訴訟程序之時間、金錢等相關成本較高，警告信函之運用即成為專利權人主張權利另一迅速而經濟的選項，亦為專利侵權攻防實務之重要手段，然而只要涉及權利之行使，即須注意避免落入權利濫用之範疇，尤其現行專利侵權大戰常為各產業之競爭對手們互相角力之舞台，而常涉及該產業之整體競爭交易秩序，此時在行使專

利權時，更需留意行使權利之界線。

警告函既然為目前企業於專利侵權訴訟攻防實務所常運用之手段，如何發專利侵權警告信函以避免誤觸相關法規，而失去其原本做為積極主張權利之功能及手段，自屬每一企業均需留意之重要課題。

## 警告函之意義

一般專利權人發警告信函之對象，除了發給直接侵權者以利後續相關法律行動之進行外，由於直接侵權者往往即為專利權人於市場上之其他競爭者，近來專利侵權訴訟實務中，發警告信函予該侵權者（即競爭者）之交易相對人的情形亦日趨普遍，其主要目的無非為提升專利權人自身談判之籌碼、增加競爭者壓力，以提高該侵權者之成本而取得競爭上之優勢。

然而，第一時間發函予侵權者之交易相對人，往往能使專利權人欲給予競爭者之壓力獲得最大發酵，因此專利權人於未經確認專利權是否確實受到侵害及踐行通知直接侵權者之程序時，旋即發專利侵權警告信函，將容易導致競爭交易相對人心生疑慮、甚而拒絕交易，而生不公平競爭、影響公平交易秩序之情形。因此，為杜絕此種專利權權利行使濫用之情形，行政院公平交易委員會頒佈「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案件之處理原則」（下稱「處理原則」），以規範專利權人可能濫用其權利而不當發警告信函之行為。

至於，企業在發何種類型之警告信函需受上開處理原則之拘束？首先，該類信函內容必須載有特定競爭對手侵害其專利權之行為；至於信函之類型

或名稱無論是警告函、敬告函、律師函、公開信、廣告啟事等，只要足使其自身或其競爭對手之交易相對人或潛在交易相對人知悉之各種書面形式（例如：新聞稿、網站公告信等），均需符合處理原則之相關規範。

然而，若警告函之內容未明確指明特定競爭對手，而指明「可得特定」競爭對手為專利侵權人時，依目前處理原則規範之文義解釋，發函者似乎得規避上開處理原則之適用，惟此解釋上將有失公允，因此，目前處理原則之修正趨勢亦將包括「可得特定」競爭對手之警告函，一併納入處理原則之規範範圍。

## 行使權利之正當行為

### （一）確認侵權

依處理原則第3點、第4點之規定，專利權人踐行下列確認程序之一，始發警告信函，原則上，即被推定為正當行使權利之情形，說明如下：

#### 1. 取得一審確定判決或專業鑑定報告

當企業取得法院一審判決認定專利權受侵害、或將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定而取得鑑定報告，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其侵害，始發警告函者，原則上，即認其已踐行一定之確認程序，而屬行使權利之正當行為。然而，何謂專業鑑定機構？目前法無明文，為避免解釋上之疑義，宜送請具公信力、公正客觀之機關鑑定，此可參考司法院所推薦侵害專利鑑定專業機構之參考名冊。另外，目前處理原則雖並未規定警告函內否需一併檢附鑑定報告，然而，公平會曾認為，雖已委請專業人員進行侵害鑑定，但專利權人若未檢附鑑定報

告，亦未於該函載明使受信者得合理判斷相關專利權侵害之具體事實時，亦不符合處理原則第3點之確認程序。

#### 2. 事先或同時通知可能侵權者請求排除侵害；並於警告函內敘明專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實

或者，企業於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；並於警告函內敘明專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如專利權於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭專利權受侵害之事實，始發警告函者，原則上，即推定為行使權利之正當行為。實務上常見企業於警告函內僅記載專利名稱、字號或證書號，未記載相關受侵害之具體事實，而被公平會認為受信者無法透過信函內容合理判斷是否確有侵害情事，不符合處理原則第4點之確認程序。因此，企業之警告信函內容除記載專利權之內容與範圍外，更需同時記載受侵害之具體事實，而非空泛指摘他人侵權。

### （二）警告函內容無虛偽不實、妨礙競爭信譽或其他欺罔或顯失公平行為

其次，企業縱已踐行上述確認程序之一始發警告信函，然警告函內容若有下列情形：1.直接、間接促使競爭者之交易相對人拒絕與其交易、誘使競爭者之交易相對人與自己交易；2.虛偽不實或引人錯誤之表示；3.損害他人營業信譽；4.明知未依法取得專利權、誇飾擴張其專利權範圍等其他欺罔或顯失公平之陳述；5.足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為等，將違反處理原則或公平法之相關規定，而必須負擔民事、行政甚至刑事之法律責任，圖示如下：

警告函內容	違反法條	法律責任		
		民事責任	行政責任	刑事責任
促使競爭者之交易相對人拒絕與其交易	公平法第19條第1款	排除侵害及損害賠償	違反本法規定之事業，限期命停止、改正，並得處5萬元以上2500萬元以下罰鍰；逾期不改正得連續罰。	限期命停止改正，逾期未停止，2年以下有期徒刑
誘使競爭者之交易相對人與自己交易	公平法第19條第3款			
虛偽不實或引人錯誤之表示	公平法第21條第1項或第3項			2年以下有期徒刑
損害他人營業信譽	公平法第22條			
明知未依法取得專利權、誇飾擴張其專利權範圍等其他欺罔或顯失公平之陳述	公平法第24條			
足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為				

雖然依處理原則第5點規定，警告函內容若有促使競爭者之交易相對人拒絕與其交易、誘使競爭者之交易相對人與自己交易之行為，將違反公平法第19條之規定，然而，發函者須具備「損害特定競爭者」為目的之主觀意圖，方構成該條規定之違反。欲證明此種損害特定競爭者目的之主觀意圖，於實務上實屬不易，因此，公平會多認為發警告信函之主要目的為主張其專利權並請求排除侵害，其主觀上尚非以損害特定事業為目的。

另外，發警告信函者主張之專利侵權是否為虛偽不實或損害他人營業信譽，往往牽涉到「專利是否侵權」之實體判斷，此類問題實屬高度專業判斷問題，綜觀目前公平會曾做出之處分，幾乎未見公平會適用上開情形而認定企業違反公平法之案例。

值得注意者，企業若未踐行處理原則第3點或第4點之先行確認及通知程序而逕發警告函，公平會認定其違反公平法第24條規定，構成足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為之機率顯然較其他規定為大。

## 專利侵權之確定判決對先前發函行為之影響

發警告信函往往為專利攻防實務上之第一步，接下來專利權人通常會提起本案專利侵權訴訟，而

本案專利侵權判決所認定侵權成立與否之結果是否將影響先前發函行為之合法性，亦即若日後法院認定專利侵權成立，即表示先前發函行為一定合法？或日後法院認定專利侵權不成立，即表示先前發函行為即屬權利濫用？二者之答案應皆屬否定，因為公平交易法及處理原則所規範者為行使權利之「手段」是否正當，只要專利權人於發函時已踐行一定之確認程序（例如：委請鑑定機關鑑定），且其內容並未刻意詆毀其競爭者等違反公平交易法之行為，原則上即認為專利權人已履行其正當行使權利之義務。因此，發函行為是否違反公平交易法之規定，仍應視具體個案及當時發函之程序與內容加以判斷，尚不能以日後專利侵權之判決結果斷然推論先前發函行為之合法與否。

## 企業發警告信函時之標準作業程序

企業欲正當主張其專利權時，需嚴守正當行使權利之界線，方能使其專利權獲得最合理之保護，亦不影響交易秩序。本文建議企業於發警告信函時之可參考下列標準作業程序：於程序上應踐行處理原則第3點或第4點之確認及通知程序，內容上應明確說明專利權內容與範圍、受侵害之具體情事、用詞中性客觀以避免構成虛偽不實、妨礙競爭信譽或其他欺罔或顯失公平等行為，以避免日後被競爭對手反控違反公平交易法，而得不償失。