

行政院公平交易委員會處分書

公處字第 099076 號

被處分人：R. H. Murphy Company Inc.

址 設：3 Howe Drive Amherst, New Hampshire 03031  
U. S. A.

代 表 人：

地 址：同上

代 理 人： 律師

律師

律師

地 址：台北市南京東路 2 段 125 號 7 樓

被處分人因違反公平交易法事件，本會處分如下：

主 文

- 一、被處分人不當寄發「BGA 托盤」專利侵害警告函，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第 24 條規定
- 二、被處分人自本處分書送達之次日起，應立即停止前項違法行為。

事 實

- 一、本案緣香港商必佳國際（亞洲）有限公司及香港商必佳塑膠金屬製品廠（國際）有限公司（下稱必佳公司等）具函向本會檢舉被處分人美商羅勃墨菲股份有限公司（R. H. Murphy Company Inc.）、微矽電子股份有限公司（下稱微矽公司）、樺塑企業股份有限公司（下稱樺塑公司）及晨州塑膠工業股份有限公司（下稱晨州公司），於民國（下同）90 年間在未踐行本會「審理事業發侵害

著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」(下稱「警告函處理原則」)先行程序下，即對必佳公司等之交易相對人及潛在交易相對人寄發多份專利權警告信函，涉嫌違反公平交易法第 24 條規定，案經本會 91 年 12 月 12 日第 579 次委員會議決議，依現有事證，尚難認有違反公平交易法規定情事，並經本會以 91 年 12 月 13 日公貳字第 0910012231 號函復檢舉人必佳公司等。

二、嗣必佳公司等不服該處分向行政院提起訴願而遭駁回，復提起行政訴訟，經臺北高等行政法院以 93 年度訴字第 343 號判決，撤銷訴願決定及原處分。被告(本會)應就原告等檢舉被處分人違反公平交易法第 24 條規定之事件，參照本判決所示之法律見解，另為處分。本會不服該判決提起上訴，經最高行政法院 96 年度判字第 227 號判決以上訴無理由予以駁回。本會復提起再審之訴，經最高行政法院 98 年度判字第 196 號判決再審之訴駁回。

三、原處分撤銷後之續行調查經過如次：本會於 98 年 5 月 22 日分別函檢舉人及被處分人之原案委任律師，除確認渠等在本案仍具委任關係外，並分別函請到會暨提出書面補充說明，略以：

(一) 檢舉人部分：

1. 引用前揭臺北高等行政法院 93 年度訴字第 343 號判決，認為被處分人寄發予矽品精密工業股份有限公司(下稱矽品公司)、揚智科技股份有限公司(下稱揚智公司)及日月光半導體製造股份有限公司(下稱日月光公司)之信函，其性質均屬警告信函無疑。
2. 被處分人所寄發之警告信函並未清楚載明其專利權受侵害之具體事實，以致收信業者因懷疑自己所購買之產品涉及侵害被處分人之專利權，而心生恐懼，並舉矽品公司為例，即該公司收到被處分人之警告信函後，隨即要求檢舉人須提供資料證實並未侵害被處分人之專利權，始願意繼續與檢舉人交易；且據本會之調查，日月光公司亦有相同情形，足證被處分人寄發之警告信函，確使收信業者心生恐懼，爰其行為違反

公平交易法第 24 條規定。

3. 被處分人濫發警告信函之行為確已違反公平交易法第 24 條規定，此亦不因本會「警告函處理原則」經修正而有所影響。

(二) 被處分人部分：

1. 本會「警告函處理原則」係就「公平交易法第 45 條行使權利之正當行為」之例示性函釋，屬行政機關基於職權所發布之解釋性行政規則，依司法院釋字第 287 號解釋意旨，修正後之「警告函處理原則」，仍應自公平交易法生效之日起有其適用。
2. 關於被處分人於 90 年間所發信函中，其中 90 年 1 月 18 日信函係在介紹 BGA 托盤發明專利權範圍、授權情形；90 年 3 月 14 日信函係因市場傳言系爭專利在美國、日本遭異議或申請撤銷乃致影響在我國之專利效力，提出澄清，並重申對侵權廠商將依法行使權利之決心；90 年 10 月 5 日信函係說明法院對侵權廠商捷邦科技股份有限公司（下稱捷邦公司）之假處分裁定內容，並介紹彼時被處分人系爭專利被授權之廠商微矽公司、樺塑公司及晨州公司。三封信函中內容，雖皆有泛指「…頃來發現台灣有許多廠商未經本公司同意，竟製造、販賣剽竊本公司上開專利權之 BGA 托盤…」，惟文中並未提及、指摘或影射「特定競爭對手」侵害被處分人之系爭專利權，遑論有散發檢舉人等侵害系爭專利消息之行為，爰非本會「警告函處理原則」所欲規範之對象。
3. 依本會先前之調查結果，並無業者因接獲系爭信函而停止向檢舉人等交易，而檢舉人等亦無其他具體事證或數據得以證明被處分人有其他使其潛在交易機會受影響，或有其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。至於檢舉人等對其交易相對人所為之澄清說明，並非因被處分人散發檢舉人等侵害系爭專利所致，而係因被處分人函文中單純將系爭專利權範圍、權利狀態、授權情形等事實通知各該廠商後，基於尊

重智慧財產權而要求包括檢舉人等在內之所有供貨廠商澄清商品無侵權疑慮。

#### 理由

- 一、按公平交易法第 24 條規定：「除本法另有規定外，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為。」次按公平交易法第 45 條規定：「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。」係指智慧財產權人對於有侵害其智慧財產權之虞者，得依智慧財產權相關法律自行通知侵害人請求排除侵害。惟權利不得濫用，倘事業不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，造成不公平競爭情事，則有違反公平交易法之虞。復按行為時本會「警告函處理原則」第 3 點規定：「事業踐行左列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，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司法法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發警告函前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…」及第 4 點規定：「事業發警告函前，已踐行左列程序之一，且無第 6 點至第 9 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）於警告函內附具非司法法院與行政院協調指定鑑定專業機構製作之鑑定報告，且發函前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。（二）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（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者得據以為合理判斷，且發函前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。事業未踐行前項二款後段排除侵害通知，但已盡合理可能之注意義務或前項通知已屬客觀不能之情形，得視為行使權利之正當行為。」事業未經踐行上述第 3 點或第 4

點規定之先行程序，逕為發警告函行為，而足以影響交易秩序者，則違反公平交易法第 24 條規定。

二、次按本案檢舉人必佳公司等檢舉被處分人羅勃墨菲公司於 90 年間所發 5 封信函內容如下：

(一) 90 年 1 月 18 日致日月光公司及揚智公司信函略載：

「一、…(一)緣本公司所發明之 BGA 球端子積體電路托盤(下稱「BGA 托盤」)，具有可翻轉使用之功能…。本公司之該項發明已於美國取得第 5400904 號專利權，並於台灣(發明專利第 070913 號)…等多國取得專利權。凡任何未經本公司授權而製造、販賣本公司專利權之商品，均是侵害本公司專利之違法行為。(二)目前本公司於亞洲地區係委託 DIC 大日本油墨公司作為專利授權之窗口，日本已陸續有 8 家廠商經過 DIC 大日本油墨公司獲得本公司之授權，同時在台灣地區，晨州塑膠工業股份有限公司亦正式與本公司簽約成為台灣第一家合法取得授權之 BGA 托盤廠商。(三)頃來，本公司發現台灣有許多廠商未經本公司之同意，竟製造、販賣剽竊本公司上開專利權之 BGA 托盤，本公司除已委請台灣代表律師對於侵權廠商進行調查蒐證、依法追訴其民、刑事責任外，為免貴公司不慎購買侵權產品，致影響貴公司之形象及觸犯我國專利法之相關規定，尚煩請貴公司留意購買之 BGA 托盤產品。若貴公司對本公司之專利權有任何問題，請隨時至本公司之網址 [www.rhmurphy.com](http://www.rhmurphy.com) 參看相關資料，或若貴公司係對本公司之專利授權事宜有任何問題，則請隨時以下列電子信箱與本公司之專利授權代理人 先生聯絡：

」等語。

(二) 90 年 3 月 14 日致矽品公司及揚智公司信函略載：

「一、…(一)本公司 90 年 1 月 18 日…律師函諒達。(二)緣本公司所發明之 BGA 球端子積體電路托盤(下稱「BGA 托盤」)，具有可翻轉使用之功能，…本公司之該項發明已於美國取得第 5400904 號專利權，並

於台灣（發明專利第 070913 號）…等多國取得專利權。凡任何未經本公司授權而製造、販賣使用本公司專利權之商品，均是侵害本公司專利之違法行為。(三)頃來，本公司發現台灣有許多廠商未經本公司之同意，竟製造、販賣剽竊本公司上開專利權之 BGA 托盤，本公司已委請台灣代表律師對於侵權廠商進行調查蒐證、依法追訴其民、刑事責任，前揭律師函已提醒貴公司避免不慎購買侵權產品。據聞有若干業者因此而集會散布流言，誣指系爭專利之美國案及日本案遭第三人異議或申請撤銷乃致影響台灣之系爭專利云云，本公司對於此種忽視他人智慧財產權之行為至表遺憾，特此重申在台灣依法行使專利權之決心，日本專利主管機關業已將多件異議案予以駁回，R. H Murphy 僅係修正部分申請專利範圍，日本專利仍係有效。至於系爭專利之美國案部分，美國專利主管機關業已審究日本案異議之結果完成 Reexamination 程序，查系爭專利權效力並未因美國專利之 Reexamination 修正申請範圍而受影響，若貴公司對本公司之專利權有任何問題，請隨時至本公司之網址 [www.rhmurphy.com](http://www.rhmurphy.com) 參看相關資料，或若貴公司係對本公司專利授權事宜有任何問題，則請隨時以下列電子信箱與本公司之專利授權代理人 先生聯絡：

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 」等語。

- (三) 90 年 10 月 5 日致矽品公司信函略載：「一、本公司委託台灣國際專利法律事務所 90 年 3 月 14 日律師函諒達。二、緣本公司所發明之球端子積體電路托盤（下稱托盤），具有可翻轉使用之功能…。本公司之該項發明已於美國取得第 5400904 號專利權，並於台灣（發明專利第 070913 號）…等多國取得專利權。凡任何未經本公司授權而製造、販賣使用本公司專利權之商品，均為侵害本公司專利之違法行為。本公司專利在世界各地有許多被授權廠商，在台灣地區已有下列廠商：微矽電子股份有限公司（地址：…電話：…）、樺

塑企業股份有限公司（地址：…電話：…）或晨州塑膠工業股份有限公司（地址：…電話：…），本公司之網址 [www.rhmurphy.com](http://www.rhmurphy.com) 有所有之授權名單。三、頃發現有許多台灣廠商未得本公司之授權，竟製造、販賣侵害本公司擁有專利權之上開托盤，本公司除委託台灣代表律師積極採取法律途徑，以保護本公司之合法權益，本公司並已對捷邦科技股份有限公司聲請假處分…五、為恐業界不察而誤觸法令，特委請貴大律師再代為函達貴公司，並表示倘貴公司有意使用，販賣本公司上開 BGA 托盤，請洽本公司於台灣地區之專利被授權人商談相關事宜。」等語。

三、再按前揭信函內容均載述：「頃來，本公司發現台灣有許多廠商未經本公司之同意，竟製造、販賣剽竊本公司上開專利權之 BGA 托盤，本公司已委請台灣代表律師對於侵權廠商進行調查蒐證、依法追訴其民、刑事責任…」等語，其實質內容已充滿警告意味。且依行為時本會「警告函處理原則」第 2 點規定，本處理原則所稱事業發警告函行為，係指事業以警告函、敬告函、律師函…等方式對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權消息之行為。所謂「他事業」，非必為「特定事業」，只要警告函其內容依一般社會通念已足使交易相對人或潛在交易相對人產生某一事業可能涉及侵權之聯想，即屬之。查本案受信者矽品公司及日月光公司於收受警告函後，業要求檢舉人等切結保證絕無侵犯他人專利權情事，堪認系爭警告函其內容依一般社會通念已足使受信者即檢舉人等之交易相對人矽品公司及日月光公司產生檢舉人等可能涉及侵權之聯想，方有要求「BGA 托盤」產品供應商即檢舉人等予以切結保證之舉，爰該 5 件分別致矽品公司、揚智公司及日月光公司之信函，核屬警告函無訛。

四、復依行為時本會「警告函處理原則」第 3 點第 1 項規定：「事業已踐行左列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，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司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發警告函前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。」亦即發警告函前須取得法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者，或事業除於發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者外，尚必須踐行「將可能侵害著作權、商標權或專利權之標的物送請司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定，取得鑑定報告」之確認權利受侵害程序後，其所發警告函之行為方得以被認定為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為。經查被處分人羅勃墨菲公司除未提出法院一審判決外，其委請台灣國際專利法律事務所 90 年 3 月 16 日及 90 年 9 月 26 日出具之專利侵害鑑定意見書，尚非司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定。又被處分人羅勃墨菲公司與案外人捷邦公司、強友企業有限公司、科毓企業股份有限公司等之間有關民事假處分聲請狀、民事裁定、執行通知、執行命令等文件，均與檢舉人必佳公司等無關，是被處分人委請台灣國際專利法律事務所發警告信函之行為，尚難認係符合行為時本會「警告函處理原則」第 3 點第 1 項規定而得以被認定為依照專利法行使權利之正當行為。

五、再者，遍觀系爭 5 件警告函之內容，並無依行為時本會「警告函處理原則」第 4 點規定，於警告函內附具鑑定報告或於警告函內敘明其專利權受侵害之具體事實而使受信者得據以為合理判斷，則被處分人自難援上開規定主張其為依照專利法行使權利之正當行為。

六、末查，本案依矽品公司 91 年 8 月 23 日矽總字第 05 號函說明五、六載述：「五、公司於 90 年間接獲墨菲公司專利權警告函後，即懼生專利糾紛而影響本公司及客戶之形象與權益，旋即要求 BGA 托盤之供應商須有充分之

授權技術來源，否則即停止下單。經本公司之要求，國內供應商俟後均向墨菲公司簽立專利授權合約。六、Peak公司（按即檢舉人等）雖未與墨菲公司簽訂專利授權合約，本公司仍向其採購系爭產品係因客戶指定使用Peak公司產品且Peak公司向本公司出具保證絕無侵犯他人專利權情事。基於以上原因故本公司仍繼續購買Peak公司之BGA托盤。」等語，及日月光公司91年9月3日（91）法字第001號函說明五、六載述：「五、本公司向香港商必佳國際採購BGA托盤始於83至84年間，雖本公司於90年1月接獲美商墨菲股份有限公司之敬告函，告知相關BGA托盤專利事宜，惟經香港商必佳國際公司一再切結保證其BGA托盤技術無涉及任何侵權疑慮，故本公司目前仍向其採購部分之BGA托盤。六、承說明五，本公司自接獲美商墨菲股份有限公司之敬告函後，雖無因此停止向香港商必佳國際採購BGA托盤，惟為釐清上述疑慮，已先後與相關之供應商開會討論澄清爭議；本公司認為美商墨菲公司未先行與相關之供應商協商確認專利之有效性，而逕自函文本公司，使本公司必須於短時間內耗費大量人力評估以重新確認產品，無疑影響本公司之相關生產運作。鑑此，據實陳述。」等語，堪認檢舉人等之交易相對人雖未因系爭警告函而斷絕交易，卻也因此使檢舉人等之交易相對人恐涉訟累並心生疑懼，導致檢舉人等須向交易相對人解釋並切結保證絕無侵犯他人專利權情事方得以保住交易機會，而其交易相對人亦因之須耗費人力評估以重新確認產品致影響相關之生產運作，核被處分人前揭所發之警告信函，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第24條規定。

七、綜上論結，被處分人不當寄發「BGA托盤」專利侵害警告信函，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，核已違反公平交易法第24條規定。經審酌本案雖有收信廠商受到影響，惟據本會實際調查結果，並無因接獲上開信函而有停止向檢舉人等交易之情事，暨被處分人違法行為

之動機、目的及預期之不當利益；違法行為對交易秩序之危害程度；違法行為危害交易秩序之持續期間；因違法行為所得利益；事業之規模、經營狀況、營業額及其市場地位；違法類型曾否經中央主管機關導正或警示；以往違法類型、次數、間隔期間及其所受處罰；違法後懊悔實據及配合調查等態度；爰依同法第 41 條前段規定處分如主文。

中 華 民 國 99 年 7 月 1 日

被處分人如有不服本處分，得於本處分書達到之次日起 30 日內，向本會提出訴願書(須檢附本處分書影本)，訴願於行政院。