

行政院公平交易委員會處分書

公處字第 099023 號

被處分人：○○○ 君

被處分人因違反公平交易法事件，本會處分如下：

主 文

- 一、被處分人於未揭露所享有之特定專利權明確內容、範圍或受侵害之具體事實，亦未檢附侵害專利權鑑定報告，即對第三人以副知方式發函，屬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、案據檢舉指稱被處分人於 98 年 3 月 18 日委請律師代發存證信函予檢舉人並副知台北市政府捷運工程局指稱，台北捷運新莊蘆洲線工程，由檢舉人供貨之月臺門咖啡色（茶色）釉料烤漆玻璃，係檢舉人向圳偉實業有限公司（下稱圳偉公司）採購，其製程使用專利權人（即被處分人）之發明專利，被處分人僅授權圳偉公司使用該專利，檢舉人在未取得被處分人之授權下，自行使用該專利方法生產該產品，已侵害被處分人專利權。
 - 二、由於被處分人於系爭存證信函中，並未揭露其所享有之特定專利權名稱及號數，亦未檢附侵害專利權鑑定報告，即逕發該存證信函指摘檢舉人之產品侵害其不確定名稱及號數之專利權，並副知台北市政府捷運工程局，檢舉人認為被處分人前揭行為涉及違反公平交易法第 19 條第 1 款、第 22 條 及第 24 條，爰向本會提出檢舉。
- 三、調查經過：

（一）函請檢舉人到會說明暨提出書面答辯略以：

- 1、檢舉人成立於 78 年 1 月 12 日，為台灣玻璃工業股份有限公司之經銷商，主要營業項目為各種玻璃加工、製造

及安裝業務。

- 2、台北捷運新莊蘆洲線工程係由中鼎工程股份有限公司(下稱中鼎公司) 承包，檢舉人係於 96 年 1 月 25 日向中鼎公司承包該工程所需之系爭產品，且雙方訂有採購契約。
- 3、檢舉人供予中鼎公司之系爭產品中，除由檢舉人自產外，之前尚有部分係購自圳偉公司，而目前系爭產品仍由檢舉人繼續供貨中鼎公司中，即中鼎公司並未因被處分人寄發系爭存證信函而與檢舉人斷絕交易。
- 4、檢舉人從未有如被處分人於系爭存證信函所稱，有未經授權而自行使用被處分人之系爭專利製造系爭產品，檢舉人自產之產品係依一般方法製造，與被處分人所稱利用其專利權製造之產品有別，被處分人不明就裡以為檢舉人自製之產品侵害其專利權，而寄發未敘明專利名稱及號數之系爭存證信函予檢舉人及台北市政府捷運工程局，實有違公平競爭。

(二) 函請關係人台北市政府捷運工程局提出書面說明略以：

- 1、該局與檢舉人並無任何直接交易之情形，檢舉人僅係該局新莊蘆洲線工程號誌系統月台門工程承包商中鼎公司之設備供應商，且中鼎公司並未斷絕與檢舉人之契約關係。
- 2、被處分人副知該局之存證信函並未檢附任何發明專利證書、證號、範圍、侵害鑑定報告及法院判決書等資料，且因涉及專利權專業知識，該局並無法自行判斷是否有任何侵權情事。

(三) 函請被處分人到會說明暨提出書面答辯略以：

- 1、被處分人任職於圳偉公司，且為該公司負責人甲君○之○，其職務係襄助公司業務及營運推展事宜。
- 2、系爭專利號數及名稱係指「發明第○○○號-彩色烤漆玻璃製造方法及其塗料」，專利權人為被處分人，發明人為甲君○及乙君○，專利期間為 90 年 3 月 11 日至 107 月 4 月 6 日。該專利所包含之產品計有絢彩烤漆玻璃及止滑地板玻璃，檢舉人僅供應前者予台北市政府捷運工

程局，並未供應後者予該局。

- 3、生產釉彩烤漆玻璃的最後一道手續必須經過高溫強化，檢舉人因無系爭專利，但擁有高溫強化爐，爰會直接向圳偉公司購買釉料烤漆玻璃進行後端製程加工；而圳偉公司因無高溫強化爐，但有系爭專利，故有時亦會委託檢舉人進行後端製程加工。
- 4、檢舉人於 97 年初至 98 年 2 月有就台北捷運新莊蘆洲線工程有關月臺門釉料烤漆玻璃向圳偉公司下訂單，惟檢舉人於 98 年 2 月起即未將未經釉料加工之烤漆平板玻璃送至圳偉公司，圳偉公司始發現檢舉人侵害其系爭專利，故此期間圳偉公司的出貨量低於檢舉人提供予台北市政府捷運工程局的數量。職是之故，被處分人才會將系爭存證信函所載檢舉人侵害系爭專利的事實一併副知台北市政府捷運工程局，確保圳偉公司供應給該局之產品符合當初廠驗的技術規格，以釐清後續產品保固責任問題。
- 5、被處分人委託律師寄發系爭存證信函前，檢舉人之總經理曾至圳偉公司商議系爭專利之授權事宜，足以認定檢舉人知悉系爭專利之權利人，爰被處分人始不揭露其所享有之特定專利權名稱及號數，亦未檢附侵害專利權鑑定報告。另被處分人目前刻正蒐集資料就系爭專利侵權爭議準備對檢舉人提出專利訴訟。

理 由

- 一、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。」有關智慧財產權人排除其權利受侵害之方式，除得提起民事及刑事訴訟程序救濟外，尚得以寄發權利侵害通知等方式為之，惟倘其權利為非正當之行使，則易生濫用智慧財產權而造成不公平競爭之情事。本會為避免事業不當發布競爭對手侵害其智慧財產權而形成不公平競爭，爰訂有「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案件之處理原則」，其中第 3 點規定：「事業踐行下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：
1、經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。2、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。3、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。」；第4點規定：「事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無公平交易法第19條、第21條、第22條、第24條規定之違法情形，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：1、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。2、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。」合先敘明。

二、有關本案被檢舉之行為主體：

查被處分人為系爭專利（即發明第○○○號「彩色烤漆玻璃製造方法及其塗料」）之專利權人，並授權圳偉公司使用該專利，復按專利權為具排他性之財產權，專利權之行使或授權均會影響到相關產品之產銷，縱專利權人尚未從事產銷，惟因隨時可能進入市場，並因所享有之專利權自行產銷或提供他事業作為交易標的，且公平交易法所規範之不正競爭亦以潛在競爭者之概念處理，故可視為專利權人為潛在競爭者，而為適用公平交易法之行為主體。是本案被處分人屬公平交易法第2條第4款所稱之「事業」，爰其於98年3月18日委託律師寄發系爭存證信函之行為，自應受公平交易法之規範，殆無疑義。

三、被處分人並無違反公平交易法第19條第1款及第22條規定：

- (一) 按事業無論是否踐行前揭處理原則第4點規定之先程序，而為發警告函行為，倘函中內容以損害特定競爭者為目的，促使競爭者之交易相對人拒絕與特定競爭者交

易，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，抑或陳述足以損害競爭者之營業信譽之不實情事，即違反公平交易法第 19 條第 1 款或第 22 條之規定。

- (二) 衡諸被處分人之發函行為係以保護自身權利為旨，且觀諸其警告函內容及受信對象，其意欲使檢舉人及台北市政府捷運工程局知悉可能侵害權利之事實及請求排除侵害，且僅發函乙次，尚無積極事證顯示係以損害檢舉人為目的或損害其營業信譽，爰尚未合致第 19 條第 1 款及第 22 條規定之違法構成要件。

四、被處分人業已違反公平交易法第 24 條規定：

- (一) 按公平交易法第 24 條規定：「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為。」故事業如有欺罔或顯失公平之行為並足以影響交易秩序者，即屬違反前揭規定。所稱「顯失公平」係指以顯失公平之方法從事競爭或商業交易者，而「足以影響交易秩序」應考量是否足以影響整體交易秩序或有影響將來潛在多數受害人效果之案件，且不以其對交易秩序已實際產生影響者為限。復參照前揭處理原則，事業違反第 3 點或第 4 點規定之先程序，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第 24 條之違反。
- (二) 查中鼎公司為台北捷運新莊蘆洲線有關號誌系統月台門工程之承包商，檢舉人係供應該公司系爭產品之供應商。被處分人於未揭露所享有之特定專利權明確內容、範圍或受侵害之具體事實，且未檢附侵害專利權鑑定報告，即逕發系爭存證信函予檢舉人指稱檢舉人侵害其專利，並副知台北市政府捷運工程局；而該局稱因涉及專利專業知識而無法自行判斷檢舉人是否有任何侵權情事，爰系爭發函行為已有使該局與中鼎公司斷絕交易，而連帶導致檢舉人之交易相對人中鼎公司亦與檢舉人斷絕交易之虞，是被處分人所為已具商業競爭倫理之非難性，屬足以影響交易秩序之顯失公平行為，業已違反公平交易法第 24 條規定。

五、綜上論結，本案被處分人於未揭露所享有之特定專利權明確內容、範圍或受侵害之具體事實，亦未檢附侵害專利權鑑定報告，即對第三人以副知方式發函，屬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。經審酌檢舉人之交易相對人並未因被處分人系爭發函行為而與檢舉人斷絕交易，對交易秩序之危害尚屬輕微，暨被處分人違法行為之動機、目的及預期之不當利益；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、間隔時間及所受處罰；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 2 月 24 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。