

《公平交易季刊》  
第 25 卷第 4 期 (106/10)，頁 67-132  
◎公平交易委員會

## 美國智慧財產虛假訴訟與我國智慧 財產權不當行使之案例研究

楊智傑\*

### 摘要

美國反托拉斯法領域中，有所謂的 Noerr-Pennington 豁免，亦即若是人民正當行使請願權（涵蓋立法、行政、司法等活動），包括提起智慧財產權訴訟，可豁免於反托拉斯法之制裁。但是有幾種例外，其中有所謂的虛假例外（sham exception），或稱為虛假訴訟（sham litigation）。要構成此一虛假例外，根據美國聯邦最高法院 1993 年之 Professional Real Estate 案，必須符合雙重條件：1. 客觀上該訴訟欠缺基礎；2. 主觀上該人為惡意。此一標準頗為嚴格，但也並非沒有案例符合此要件。

相對於美國，臺灣公平法第 45 條之「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」某程度也是一種豁免規定。但一方面，對於何謂「權利行使」，或有不同看法；更重要的是，何謂「正當權利行使」？目前公平會之見解大致為，若是「為侵害之通知並請求排除（通知競爭對手、提起訴訟）」，均為權利正當行使，甚至「無論其內容真偽虛實」，也屬正當行為。

本文欲深入研究美國虛假訴訟例外、其適用要件、適用範圍，透過代表性案例之研究，掌握其真正的內涵。另外，本研究將以智慧財產法院判決為中心，整理我國目前智慧財產法院對不當行使智慧財產權的各種類型所採行之見解。

**關鍵詞：**Noerr-Pennington 豁免、虛假訴訟例外、客觀上欠缺基礎、正當權利行使、不當行使智慧財產權、警告信函

投稿日期：106 年 5 月 21 日

審查通過日期：106 年 9 月 20 日

\* 國立雲林科技大學科技法律所副教授。

## 一、前言

美國反托拉斯法領域中，有所謂的 Noerr-Pennington 豁免，亦即其若是人民正當行使請願權（涵蓋立法、行政、司法等活動），包括提起智慧財產權訴訟，可豁免於反托拉斯法之制裁。但是，其有幾種例外，其中有所謂的虛假例外（sham exception），或可稱為虛假訴訟（sham litigation）。要構成此一虛假例外，根據美國聯邦最高法院 1993 年之 Professional Real Estate 案，必須符合雙重條件：1.客觀上該訴訟欠缺基礎；2.主觀上該人為惡意。此一標準頗為嚴格，但也並非沒有案例符合此要件。若符合此一虛假訴訟例外，則智慧財產權人無法豁免於反托拉斯法，若符合其他反托拉斯法之違法要件，仍可能要負反托拉斯法之責任。

相對於美國，臺灣公平交易法（下稱公平法）第 45 條之「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」某程度也是一種豁免規定。但一方面，對於何謂「權利行使」，或有不同看法；更重要的是，何謂「正當權利行使」？目前公平交易委員會（下稱公平會）之見解大致為，若是「為侵害之通知並請求排除（通知競爭對手、提起訴訟）」，均為權利正當行使，甚至「無論其內容真偽虛實」，也屬正當行為。

若初步比較可知，美國智慧財產權人隨意提起訴訟，假如客觀上欠缺基礎，主觀上為惡意，並不能豁免於反托拉斯法之責任；但我國公平會似乎認為，只要是提起訴訟，不論輸贏，不論是否明知其權利可能無效或勝訴機率不高，均可豁免於公平法。

因此，本文欲深入研究美國虛假訴訟例外、其適用要件、適用範圍，透過代表性案例之研究，掌握其真正的內涵。其中，典型的「虛假智慧財產侵權訴訟」中，比較重要的是 1984 年第九巡迴上訴法院的 Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc.案，以及 1993 年聯邦最高法院的 Professional Real Estate 案；其次，此一虛假例外，除了濫用訴訟，也進一步發展到訴訟前的其他行為，包括主張權利並要求授權、其他智財法中之程序行為、警告函等。因而，本文也將研究代表性案例，包括 1995 年第一巡迴上訴法院的 CVD, Inc. v. Raytheon Co.案，以及 2000 年第二巡迴上訴法院的 Primetime 24 Joint Venture v. National Broadcasting Co.案等。更進一步，近年來美國將此一虛假例外問題，延伸到大量寄發警告信函的案例中，本文也會挑選代表性判決，介紹其相關適用問題。

最重要的是，參考美國此類虛假訴訟例外規定，對我國有何啟發？本研究將以智慧財產法院判決為中心，以關鍵字「不當行使&智慧財產權&侵權行為」等搜尋後，掌握 20 餘則判決，並再延伸閱讀其他相關判決。希望透過判決歸納分析，整理我國目前智慧財產法院對不當行使智慧財產權的各種類型所採行之見解。經過分類整理後，除了典型的寄發警告信函外，本文提出四種類型程序不當使用行為：1.濫用定暫時狀態處分、2.濫用假扣押程序、3.濫用新型專利、4.濫用刑事告訴與搜索扣押程序。除這四種非本案訴訟程序之不當使用外，其實參考美國虛假訴訟之判准，若智慧財產權人明知或有很高機率可得而知其訴訟欠缺基礎，主觀上為惡意，亦有可能構成本案訴訟程序之不當行使。

## 二、反托拉斯法之 Noerr 豁免與例外

Noerr 豁免法則 (Noerr doctrine of immunity) 又稱為 Noerr-Pennington 法則 (Noerr-Pennington doctrine)<sup>1</sup>，源自於聯邦最高法院的判例。本節分別介紹向政府遊說時享有的豁免權，以及透過訴訟請求救濟時享有的豁免權，以建立「Noerr 豁免法則」的基本法律概念。

### (一) Noerr-Pennington 豁免及虛假例外

當人民向政府請求救濟時，若有反競爭的目的或效果時，是否會受到反托拉斯法的追訴？

所謂的 Noerr-Pennington 法則，主要來自於兩件美國聯邦最高法院判決的名稱。第一件是 1961 年聯邦最高法院的 *Eastern Railroad Presidents' Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.* 案<sup>2</sup>。在 *Noerr Motor Freight* 案中，最高法院認為人民向政府請願救濟時，即使有反競爭的目的，也可免於休曼反托拉斯法 (The Sherman Antitrust Act of 1890) 的追訴<sup>3</sup>。其理由有二：1. 休曼法的立法史中，看不出其想規範政治活動<sup>4</sup>。2. 人民向政府請願救濟，是憲法增修第 1 條明文保障的權利 (to petition the Government

<sup>1</sup> 對於此一 Noerr-Pennington 豁免，黃銘傑教授曾經為文詳細介紹，參見黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，2 版，元照出版公司，478-489 (2009)。

<sup>2</sup> *Eastern Railroad Presidents' Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.*, 365 U.S. 127 (1961).

<sup>3</sup> *Id.*, at 135.

<sup>4</sup> *Id.*, at 137.

for a redress of grievances) <sup>5</sup>，也是確保政府有效施政的原則<sup>6</sup>。

但最高法院在 Noerr 案也指出，若行為人的目的表面上是要影響政府的決策，但真正目的卻是直接干擾市場內競爭對手的商業關係，若有這種「虛假」(sham) <sup>7</sup>的情形時，就必須擔負起違反反托拉斯法的三倍損害賠償責任<sup>8</sup>，稱為「Noerr 豁免法則之例外」。

1965 年，聯邦最高法院在 *United Mineworkers of America v. Pennington* 案<sup>9</sup>中，將適用於立法部門的 Noerr 豁免擴大適用於行政部門。該案中，工會和大燃煤公司聯合起來，遊說勞動部，提高礦工的最低工資，各公司需向工會繳交福利基金<sup>10</sup>。此外，工會和大燃煤公司還協議抵制非工會的燃煤公司生產的燃煤，禁止出租礦區給非工會的燃煤公司，藉以排除小燃煤公司<sup>11</sup>。因而，小煤礦公司起訴主張工會與大燃煤公司之行為違反休曼法第 1 條和第 2 條。

最高法院在審理本項爭議時，引用 Noerr 案指出，請願人民的反市場競爭目的，不會使請願活動從合法變為不合法。工會企圖影響行政首長的決策，即使有反市場競爭的目的，也是合法的行為。法院最後判決休曼法並不禁止人民聯合起來影響政府官員的決定，無論請願之人民所要達到的目的為何<sup>12</sup>。

由於上述兩個案件，在美國反托拉斯法發展出所謂的 Noerr-Pennington 法則，意即人民對立法部門或行政部門的遊說活動，就算該活動可能產生反競爭之效果，也豁免於反托拉斯法之制裁<sup>13</sup>。

## (二) 訴訟行為豁免及虛假訴訟例外

1972 年，聯邦最高法院在 *California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited* 案<sup>14</sup>

<sup>5</sup> U.S. Const. amend. I.

<sup>6</sup> Noerr, 365 U.S. at 138.

<sup>7</sup> 關於 sham 這個字，黃銘傑教授翻譯為「假象」。參見黃銘傑，前揭註 1，478。

<sup>8</sup> Noerr, 365 U.S. at 144.

<sup>9</sup> *United Mineworkers of America v. Pennington*, 381 U.S. 657 (1965).

<sup>10</sup> *Id.*, at 660.

<sup>11</sup> *Id.*

<sup>12</sup> *Id.*, at 670; *see also* Suzanne K. Brown, "Omission Possible: Nobelpharma v. Implant Innovations Makes Material Omissions in Patent Applications a Possible Source of Liability for Antitrust Counterclaims," 25 *Journal of Corporation Law*, 181 (1999).

<sup>13</sup> Craig Drachtman, "Taking on Patent Trolls: the Noerr-Pennington Doctrine's Extension to Pre-Lawsuit Demand Letters and its Sham Litigation Exception," 42 *Rutgers Law Record*, 237 (2014).

<sup>14</sup> *California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited*, 404 U.S. 508 (1972).

中，將 *Noerr* 法則適用於司法部門<sup>15</sup>。*California Motor* 案是加州的運輸業者，和州際運輸業者具競爭關係，加州運輸業者控告州際運輸業者，主張州際運輸業者利用聯邦和州政府提供的法定程序，包括請求行政機關重新辦理聽證、審查和向法院提起上訴，以阻止和妨礙加州運輸業者取得、移轉或登記經營的權利<sup>16</sup>。本案中，最高法院將 *Noerr* 法則適用於司法部門，但最後認為州際運輸業者的行為屬於 *Noerr* 法則的例外，構成休曼法禁止之共謀獨占的行為<sup>17</sup>。

在 *California Motor* 案中，最高法院判決人民向法院提起訴訟的權利，是憲法保障人民請求救濟的權利<sup>18</sup>，因此 *Noerr* 法則不僅適用於人民影響立法和行政決策的努力，也擴及行政程序和司法程序。法院指出，具有共同利益的團體，利用州和聯邦行政機關或法院提供的管道和程序，倡議解決與其競爭者之商業與經濟利益的看法和主張，藉以影響政府的決定，若因此觸犯反托拉斯法，無異於侵犯憲法保障人民結社和請求救濟的權利<sup>19</sup>。但是在本案中，州際運輸業者的目的並不是要影響政府的決策，而是不管有沒有提起訴訟的「合理根據」(probable cause)，或是否有打贏訴訟的基礎 (merits)，去濫用行政和司法程序，竊占行政決策和司法判決的管道，使加州運輸業者無法使用行政和司法管道，因而構成 *Noerr* 法則的虛假例外<sup>20</sup>。

### (三) 其他例外

除了虛假訴訟例外，在 *Noerr-Pennington* 豁免法則下，還存在其他類型之例外。以下簡單介紹幾種其他類型的例外，到第三部分，才深入介紹智慧財產權虛假訴訟之內涵。

<sup>15</sup> *Id.*, at 510 (“Certainly the right to petition extends to all departments of the Government. The right of access to the courts is indeed but one aspect of the right of petition.”).

<sup>16</sup> 404 U.S. 508 (1972).

<sup>17</sup> *Id.*

<sup>18</sup> *Id.*, at 510 (“The right of access to the courts is indeed but one aspect of the right of petition.”).

<sup>19</sup> *Id.*, at 510-11 (“We conclude that it would be destructive of rights of association and of petition to hold that group with common interests may not, without violating the antitrust laws, use the channels and procedures of state and federal agencies and courts to advocate their causes and points of view respecting resolution of their business and economic interests *vis-à-vis* their competitors.”).

<sup>20</sup> *Id.*, at 512 (“the allegations are not that the conspirators sought ‘to influence public officials,’ but that they sought to bar their competitors from meaningful access to adjudicatory tribunals, and so to usurp that decisionmaking process. It is alleged that petitioners ‘instituted the proceedings and actions...with or without probable cause, and regardless of the merits of the cases.’...as stated in the opinion concurring in the judgment, such a purpose or intent, if shown, would be ‘to discourage and ultimately to prevent the respondents from invoking’ the processes of the administrative agencies and courts, and thus fall within the exception to *Noerr*.”).

## 1. Walker Process 式詐欺

1965 年，聯邦最高法院在 *Walker Process Equipment v. Food Machinery & Chemical Corp.* 案<sup>21</sup>中，將「Noerr 豁免法則之例外」的法律概念，適用在「虛假」的專利侵權訴訟案件上。在該案中，專利所有權人申請專利時，為取得專利而提供不實的陳述（misrepresentation），明知專利的取得是基於不實的陳述，卻提起專利侵權訴訟，被告若能證明專利權人申請專利期間的詐欺行為，便可以提起反托拉斯訴訟（counterclaim），根據克萊登反托拉斯法請求三倍的損害賠償<sup>22</sup>。

*Walker Process* 案建立了專利申請之 Noerr 法則的例外，爭點在於專利權人在專利申請期間是否有不實陳述或詐欺（fraud）的行為，稱為「Walker Process 式詐欺」<sup>23</sup>。1998 年，聯邦巡迴上訴法院（Federal Circuit Court of Appeals）在 *Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc.* 案<sup>24</sup>中，首次明確訂出成立「Walker Process 式詐欺」的違法構成要件。在該案中，法院指出專利侵權訴訟案被告可以反控原告違反反托拉斯法的二種不同情形：(1)原告有 Walker Process 式詐欺行為，或(2)原告提起的專利侵權訴訟，符合 *Noerr Motor Freight* 案所指的「虛假」（sham），亦即專利侵權訴訟的真正目的不是維護其專利權，而是企圖干擾市場內競爭對手的商業關係<sup>25</sup>。

「Walker Process 式詐欺」與「虛假智慧財產訴訟」，二者之間的不同在於，前者是原告申請專利時有不實陳述與詐欺，後者則是原告提起侵權訴訟時的虛假行為與獨占意圖。

<sup>21</sup> *Walker Process Equipment v. Food Machinery & Chemical Corp.*, 382 U.S. 172 (1965).

<sup>22</sup> George G. Gordon & Stephen A. Stack, "Aligning Antitrust and Patent Law: Side Effects from the Federal Circuit's Cure for the Inequitable Conduct 'Plague' in *Therasense*," *26 Antitrust ABA*, 88 (2011); James B. Kobak, Jr., "The Doctrine That Will Not Die: *Nobelpharma*, *Walker Process*, and the Patent-Antitrust Counterclaim," *13 Antitrust ABA*, 47(1998); S.W. O'Donnell, "Unified Theory of Antitrust Counterclaims in Patent Litigation," *9 Virginia Journal of Law & Technology*, 8 (2004); Trace W. Rakestraw, "Leaving Fraudulent Patent Procurement to the Realm of Antitrust Liability in *Dippin' Dots, Inc. v. Mosey*," *43 New England Law Review*, 969 (2009); Lawrence Schlam, "Compulsory Royalty-Free Licensing as an Antitrust Remedy for Patent Fraud: Law, Policy, and the Patent-Antitrust Interface Revisited," *7 Cornell Journal of Law and Public Policy*, 467 (1998).

<sup>23</sup> 詳細中文介紹，可參考楊智傑，「專利侵權之不正行為抗辯與行使詐欺取得專利之反托拉斯法制裁」，*公平交易季刊*，第 23 卷第 1 期，1-52（2015）。

<sup>24</sup> *Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc.*, 141 F.3d 1059 (Fed. Cir. 1998).

<sup>25</sup> *Nobelpharma AB*, 141 F.3d at 1071.

## 2. 不當行為模式例外

上述「虛假訴訟例外」與「Walker Process 式詐欺」，是最高法院自己發展出的例外類型。另外，各聯邦上訴法院對於 Noerr 豁免，還發展出二種例外類型<sup>26</sup>。

第九和第二巡迴上訴法院，將虛假訴訟例外，嚴格地限縮於單一的請願活動。當被指控的行為，是提起一系列的法律程序（a whole series of legal proceedings），此時可主張「不當行為模式例外」（a pattern of misconduct exception），而該例外的標準是看未來而非看過去。所謂不當行為模式，是指法律程序的提起，並非出於救濟的實質利益，而是一系列法律行為「模式或運作」的一環，而採取該行為主要目的是騷擾。亦即，其採取法律程序不在乎其主張有無理由，而是出於競爭之利益，就算其中部分主張可能有理由，也不重要<sup>27</sup>。

## 3. 不實陳述例外

第二種聯邦各巡迴上訴法院發展出的例外，是不實陳述例外（misrepresentation exception），包括第九、第七、第四、第三巡迴上訴法院採取這種例外<sup>28</sup>。第九巡迴上訴法院認為，所謂不實陳述例外，乃指(1)當事人明知並對法院做出刻意陳述；及(2)該不實陳述使該訴訟的合法性喪失<sup>29</sup>。第三、第四、第七巡迴上訴法院採取較為嚴格的標準，認為其不實陳述會污染該訴訟的核心，使訴訟人的請願權喪失。例如，第七巡迴上訴法院認為，該不實陳述必須：(1)當事人明知該不實並故意做出陳述；(2)該不實陳述具重大性（material），亦即其將真正改變該程序的結果<sup>30</sup>。某程度來說，此一標準與前述 Walker Process 式詐欺的標準很接近。

# 三、虛假智慧財產訴訟

「Noerr 豁免法則」之「虛假智慧財產權侵權訴訟」，是指智慧財產權人明知無

<sup>26</sup> Eric J. Riedel, "Patent Infringement Demand Letters: Does Noerr-Pennington or the First Amendment Preempt State Law Liability for Misleading Statements?" *31 Berkeley Technology Law Journal*, 646 (2016).

<sup>27</sup> Eric J. Riedel, *id.*, at 645; *Primetime 24 Joint Venture v. National Broadcasting Co.*, 219 F.3d 101 (2nd Cir. 2000).

<sup>28</sup> Eric J. Riedel, *id.*

<sup>29</sup> *See, e.g., Kearney v. Foley & Lardner, LLP*, 590 F.3d 638, 646 (9th Cir. 2009); *Kottle v. Nw. Kidney Ctrs.*, 146 F.3d 1056, 1060-61 (9th Cir. 1998).

<sup>30</sup> *Mercatus Grp., LLC v. Lake Forest Hosp.*, 641 F.3d 834, 843 (7th Cir. 2011).

訴訟原因或欠缺客觀的訴訟基礎（objectively baseless），卻執意提起智慧財產權侵權訴訟，目的不在於訴訟結果，而是利用訴訟程序打擊競爭對手，是「欠缺客觀訴訟基礎」的「虛假」訴訟，被告亦可提起反托拉斯訴訟，請求三倍的損害賠償。

在這類虛假智慧財產訴訟中，本節先介紹二個最具代表性之案件。1984 年第九巡迴上訴法院的 *Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc.* 案<sup>31</sup>，涉及專利權，法院以惡意（bad faith）為理由作出判決。1993 年聯邦最高法院的 *Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc.* 案<sup>32</sup>，涉及著作權，法院在該案中建立「欠缺客觀訴訟基礎」的「虛假」概念，作為審查時最重要的根據。最高法院在 *Professional Real Estate* 案後，對虛假訴訟建立了二重標準：1.客觀上該訴訟欠缺基礎；2.主觀上具有惡意。兩者必須同時具備，若客觀上並未欠缺依據，則不必探討主觀上是否有惡意。這個標準非常嚴格，本節第三部分，將透過美國專利法上求償律師費用之標準，與之對照，以理解要證明虛假訴訟的標準有多困難。

## （一）虛假專利訴訟：1984 年 *Handgards v. Ethicon* 案

1984 年聯邦第九巡迴上訴法院的 *Handgards* 案中，專利權人雖然在專利申請期間可能有詐欺行為，但法院的審查重點不在於此，而在於專利權人提起專利侵權訴訟時的「惡意」，亦即明知專利無效以致欠缺訴訟基礎，但卻執意提起侵權訴訟。

### 1. 明知專利無效提起訴訟

*Ethicon* 公司的母公司是著名的 *Johnson & Johnson* 公司<sup>33</sup>。1962 年，*Ethicon* 公司控告 *Handgards* 公司侵害其兩項專利權，有關塑膠手套的 *Gerard* 專利和 *Orsini* 專利，於訴訟期間，*Ethicon* 公司撤銷針對 *Orsini* 專利提出的侵權訴訟<sup>34</sup>。1968 年，聯邦加州北區法院判決 *Ethicon* 公司敗訴，因為 *Gerard* 專利曾在申請專利前公開使用（prior public use），導致專利無效。*Ethicon* 公司不服，上訴至第九巡迴上訴法院，法院維持一審判決<sup>35</sup>。

<sup>31</sup> *Handgards v. Ethicon*, 743 F.2d 1282 (9th Cir. 1984).

<sup>32</sup> 508 U.S. 49 (1993).

<sup>33</sup> 743 F.2d at 1285.

<sup>34</sup> *Id.*

<sup>35</sup> *Id.*



同一年，Handgards 公司提起訴訟要求宣告 Orsini 專利無效，並且控告 Ethicon 公司及其母公司 Johnson & Johnson，以一連串的虛假專利侵權訴訟刻意排除 Handgards 公司，單獨或聯合獨占、企圖獨占或共謀獨占醫療用拋棄式塑膠手套市場<sup>36</sup>。Handgards 公司提出三項證據，證明 Ethicon 公司確實知道 Gerard 專利無效：

- (1) Ethicon 公司知道該項專利的真正發明人是 Lyle Shabram，而不是 Ethicon 公司的僱員 Gerard，在專利侵權訴訟時，Ethicon 公司捏造了 Gerard 的發明日期，使發明日期比 Shabram 的發明日期早<sup>37</sup>。
- (2) 即使 Ethicon 公司主張的日期為真，Ethicon 公司也知道 Gerard 專利無效，因為 Gerard 曾在 1957 年販賣手套給一家叫做 A.S. Aloe 的公司，販售日期在專利申請日期一年以前，違反美國專利法新穎性優惠期之規定<sup>38</sup>。
- (3) Ethicon 公司絕對知道 Shabram 在 1963 年時曾公開使用該項發明，但 Ethicon 還是堅持專利侵權訴訟到底，甚至爭取上訴至聯邦最高法院<sup>39</sup>。

## 2. 第九巡迴上訴法院判決

本案第一次上訴至第九巡迴上訴法院，法院定出虛假專利侵權訴訟（bad faith prosecution of a patent infringement action）違反休曼法第 2 條禁止獨占的審查標準，原告必須以「清楚及具說服力證據標準」（clear and convincing evidence standard）證明：(1) Ethicon 公司惡意提起 Gerard 專利的侵權訴訟；(2) Ethicon 公司具有獨占相關市場的特定意圖（specific intent）；(3) 確實有成功獨占市場的危險可能。第九巡迴上訴法院將案件發回，要求一審法院根據上述標準重新審理<sup>40</sup>。

<sup>36</sup> *Id.*

<sup>37</sup> *Id.*, at 1288. 當時美國採取先發明主義，此段主張因為他人發行在先而無效，乃根據當時的 35 U.S.C. § 102(g) (1982) (“(g)(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.”). 現該條文已經刪除。

<sup>38</sup> *Id.* 當時的新穎性優惠期規定為 35 U.S.C. § 102(b) (1982) (“the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.”).

<sup>39</sup> *Id.* Certiorari denied, 402 U.S. 929, 91 S.Ct. 1525 (1971).

<sup>40</sup> Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc., 601 F.2d 986, 996-98 (9th Cir. 1979).

一審法院重新審理時，陪審團判定 Ethicon 公司敗訴，Ethicon 公司請求法院推翻陪審團的決定或重新審理，但都遭到法院的拒絕<sup>41</sup>。Ethicon 公司不服，再次上訴至第九巡迴上訴法院。

首先，第九巡迴上訴法院指出，必須證明提起專利侵權訴訟的專利權人，知道其專利是無效的專利，仍提起專利侵權訴訟，因此構成「惡意」(bad faith)<sup>42</sup>。法院審查時，原則上推定專利是有效的，除非被告可以提出清楚且具說服力的證據，反駁法院的推定<sup>43</sup>。「惡意」包含兩種違法意涵，就外在因素而言，專利權人知道自己不該取得專利，卻企圖行使政府給予的獨占權；就內在因素而言，專利權人知道沒有訴訟理由，卻執意提起訴訟<sup>44</sup>。

第九巡迴上訴法院指出，要證明專利權人知道其專利無效，除了證明專利權人提起專利侵權訴訟時，確實存在有違反專利法的事實會導致專利無效，而且還要證明專利權人知道無效<sup>45</sup>。

### (1) Shabram 發明在先

Handgards 公司提出證據，證明 Ethicon 公司早在 1964 年時便已經掌握充分的資訊，確切知道 Shabram 的發明日期較早，導致 Gerard 專利無效，卻仍然提起專利侵權訴訟<sup>46</sup>。但是 Ethicon 公司為了避免 Gerard 專利無效，卻捏造證據，宣稱根據 1958 年 Gerard 與專利律師的溝通內容和 1959 年 Gerard 的口供 (deposition)，證明 Gerard 在 1957 年 5 月 24 日發明用紙來做襯裡，但直到同年 11 月才解決黏著的問題。但是，縱使 Gerard 未因 Shabram 的發明日期較早而無效，但其真正的發明日，也與 1967 年交叉詰問時所述 1956 年的發明日期不符<sup>47</sup>。

Ethicon 公司反對上述證據，主張真正的關鍵是申請專利的律師必須知道 Gerard 專利是無效的專利<sup>48</sup>。但法院認為，有證人證明，Gerard 作為 Ethicon 之員工及發明人，自己都知道因為 Shabram 的發明在先所以其專利無效。原告必須證明 Ethicon 公司負責侵權訴訟的人員、主管或高層必須知道其專利無效，但其既然已經證明發明

<sup>41</sup> Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc., 552 F.Supp. 820, 821-24 (N.D.Cal. 1982).

<sup>42</sup> Handgards v. Ethicon, 743 F.2d at 1289.

<sup>43</sup> *Id.*, at 1292-93.

<sup>44</sup> *Id.*, at 1289.

<sup>45</sup> *Id.*

<sup>46</sup> *Id.*, at 1290.

<sup>47</sup> *Id.*

<sup>48</sup> *Id.*

人／員工知道 Gerard 專利無效，即可推定 Ethicon 公司明知其 Gerard 專利無效<sup>49</sup>。法院不認為 Handgards 公司必須證明 Ethicon 公司的專利律師必須知道 Gerard 專利無效<sup>50</sup>。

Ethicon 公司辯稱 Gerard 專利在 1956 年 9 月付諸實施 (reduced to production)，1957 年 5 月才發明紙襯裡並不影響其付諸實施的認定<sup>51</sup>。但 Handgards 反駁 Ethicon 的主張，認為紙襯裡是 Gerard 專利與現有技術 (prior art) 不同的關鍵，而且 Gerard 的發明顧問和 Johnson & Johnson 內部的專利部主管，都是以解決紙襯裡黏著技術的 1957 年 11 月作為付諸實施的日期<sup>52</sup>。

## (2)申請日一年前之販售或公開使用

Ethicon 公司的專利申請可能包括發明的塑膠手套和塑膠手套的製程，前者是產品 (product)，後者是製程 (process)，前者的抗辯 (defense) 是公開販售 (on sale)，後者的抗辯是公開使用 (public use)，是專利侵權訴訟時兩個不同的抗辯，但一審法院同時考量 Ethicon 提出專利申請一年以前，是否有販售新產品或公開使用新製程的爭議。

Ethicon 公司於 1958 年 6 月 2 日申請的專利，故其在 1957 年 6 月 2 日之前不可有「公開銷售」或「公開使用」的情事。Handgards 公司提出證據，證明 Gerard 曾在 1957 年 5 月 28 日販售一箱手套和接受 72 箱手套的訂單<sup>53</sup>。但按照 Ethicon 公司的說法，第一次的商品販售日期是 1957 年 11 月 24 日，若接受 Ethicon 的說法，該日期證明 Shabram 的發明在先，Gerard 的發明在後，而與 Ethicon 主張的 1956 年發明日期不符<sup>54</sup>。

若 Ethicon 公司申請的專利是新製程，第九巡迴上訴法院引用第二巡迴上訴法院的 Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co.案<sup>55</sup>指出，在准許公開使用的關鍵日 (critical date) 前公開販售新商品，將使申請專利的製程因公開使用而無效<sup>56</sup>。另根據其他轄區的判例，在生產樣品可以交貨之前，若為了促銷而展示新

<sup>49</sup> *Id.*

<sup>50</sup> *Id.*

<sup>51</sup> *Id.*

<sup>52</sup> *Id.*, at 1290-91.

<sup>53</sup> *Id.*, at 1291.

<sup>54</sup> *Id.*

<sup>55</sup> 153 F.2d 516 (2d Cir.).

<sup>56</sup> Handgards v. Ethicon, 743 F.2d at 1291-92.

發明的樣品，將構成販售新發明，因此 Gerard 在 1957 年 5 月 28 日接受的 72 箱手套訂單，有可能使申請的新製程因為違反公開使用的規定而無效<sup>57</sup>。

### (3) Shabram 公開使用在先

Shabram 公開使用在先的爭議，在 1962 年的專利訴訟中便已確認，法院當時使用的審查標準是「超過合理懷疑」標準 (beyond a reasonable doubt standard)<sup>58</sup>。審理時，Handgards 公司傳喚的證人是曾在 Ethicon 工作的員工，作證指出 Gerard 曾經告訴他，在發明之前，Gerard 曾購買過類似的手套。Handgards 並且找到 5 名證人作證支持上述說法，Ethicon 無法提出任何可以反駁上述說法的證據，但堅持專利侵權訴訟到底，直到聯邦最高法院拒絕審理 Ethicon 提出的上訴申請<sup>59</sup>。

Ethicon 公司的反駁重點之一是 Shabram 的證詞前後不一，而且是自己有利害關係，專利律師因此未採信 Shabram 的說法<sup>60</sup>。其次，當時負責審理的法官曾經表示該案的勝負在一線之間，因此 Handgards 不能用相同的爭議再提起反托拉斯訴訟<sup>61</sup>。第九巡迴上訴法院未接受 Ethicon 的主張，認為之前的專利訴訟中，並沒有提出 Gerard 知道自己專利無效的證據，因此這個問題的相關證據在反托拉斯訴訟中仍可交由陪審團考量，以判斷 Ethicon 公司提出專利侵權訴訟是否出於惡意<sup>62</sup>。

### (4) 其他企圖獨占之要件

最後，第九巡迴上訴法院認為，紀錄顯示，陪審團確實正確的思考，以清楚且具說服力之證據，認定 Ethicon 公司出於惡意提起專利侵權訴訟<sup>63</sup>。

法院繼續判斷後續二個要件，亦即 Ethicon 公司具有獨占相關市場的特定意圖 (specific intent)<sup>64</sup>及確實有成功獨占市場的危險可能。

就獨占意圖部分，第九巡迴上訴法院指出，認定獨占之特定意圖的方法有兩種，事前的不法規劃是直接證據，但也可以根據專利權人的不法行為間接推論出獨占的特定意圖。法院認為從 Ethicon 提出虛假專利侵權訴訟的惡意，可以間接推論出

<sup>57</sup> *Id.*, at 1292.

<sup>58</sup> *Id.*

<sup>59</sup> *Id.*

<sup>60</sup> *Id.*

<sup>61</sup> *Id.*

<sup>62</sup> *Id.*

<sup>63</sup> *Id.*, at 1292-93.

<sup>64</sup> 審查人指出，美國法之特定意圖，較接近我國法上之故意，與我國刑法論述中的意圖不相同。此區辨正確，但因在介紹美國判決時，全然翻譯成故意，也可能造成另一種失真，故本文保留特定意圖之翻譯，但於此說明接近是否具有獨占之故意。

Ethicon 具有獨占的特別意圖<sup>65</sup>。根據 Handgards 提出的證據，Handgards 在 1964 年的市占率達到 25%，成為具威脅力的競爭對手時，Ethicon 開始採取行動排除相關市場內的競爭，在 Gerard 寫給一個主力盤商和可能的合夥對象的信中，Gerard 強調 Gerard 專利的有效性，並且表示 Ethicon 將行使其專利權的立場，該盤商收到信後，便停止向 Handgards 購買手套，並且拒絕研商合夥的可能性<sup>66</sup>。Ethicon 還將類似的信，寫給好幾家手套購買商<sup>67</sup>。法院認為這些信和 Ethicon 提出專利侵權訴訟的惡意，充分提供陪審團認定獨占之特定意圖的基礎<sup>68</sup>。

就「獨占市場的危險可能」部分，法院指出陪審團有兩種方法推論 Ethicon 是否有成功獨占市場的危險可能：(1) 特定意圖的直接證據以及證明 Ethicon 採取行動以完成其非法獨占的計畫，或(2) 可以推論出特定意圖的行為<sup>69</sup>。被告的市場力亦可支持陪審團認定被告確實有成功獨占市場的危險可能<sup>70</sup>。在本案中，Handgards 提供的證據，證明 Ethicon 在護髮手套市場的占有率高達 90%，直到一審法院宣告 Gerard 專利無效，該市場幾乎沒有新競爭者。第九巡迴上訴法院認為 Handgards 的證據，滿足舉證和說服的責任，證明 Ethicon 具有降低特定市場競爭的能力或威脅<sup>71</sup>。

## (二) 聯邦最高法院 1993 年 Professional Real Estate 案

1993 年聯邦最高法院的 Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc. 案（以下簡稱 PRE 案）<sup>72</sup>，涉及著作權。與前述 Handgards v. Ethicon 案不同的是，本案的原告確實享有著作權，為了維護其著作權而提起侵權訴訟。但被告反控違反反托拉斯法，而最高法院提出欠缺客觀訴訟基礎的法律概念和審查的雙重標準。

<sup>65</sup> Handgards v. Ethicon, 743 F.2d at 1293 (“An antitrust plaintiff can establish the existence of specific intent not only by direct evidence of unlawful design, but by circumstantial evidence of illegal conduct. Thus, as we said in Handgards I..., ‘the requisite intent to monopolize in this case could be inferred from the finding of bad faith.’ Substantial evidence exists to support such an inference.”).

<sup>66</sup> *Id.*

<sup>67</sup> *Id.*

<sup>68</sup> *Id.*

<sup>69</sup> *Id.*, at 1294 (“A jury may infer a dangerous probability of success ‘either (1) from direct evidence of specific intent plus proof of conduct directed to accomplishing the unlawful design, or (2) from evidence of conduct alone, provided the conduct is also the sort from which specific intent can be inferred.’”).

<sup>70</sup> *Id.*

<sup>71</sup> *Id.*

<sup>72</sup> Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc., 508 U.S. 49 (1993).

## 1. 提起訴訟解決旅館影片爭議

本被的被告 Professional Real Estate Investors (PRE) 在加州棕櫚泉經營私人俱樂部、別墅和渡假旅館，在渡假旅館的房間內安裝錄放影機，收集超過 200 捲的電影錄影帶，提供旅館客人在房間內觀賞<sup>73</sup>。然而 PRE 並不以此為足，想要擴大事業版圖，販售客房用之錄放影機給其他的旅館業者，企圖投入旅館客房娛樂性觀賞服務的行業<sup>74</sup>。本案原告是八家大電影公司，包括知名的哥倫比亞電影公司，擁有 PRE 購買之電影錄影帶的著作權，並且授權一家公司專門負責提供旅館房間內觀賞電影的服務，因此本案的原告與被告之間具有競爭關係，包括 PRE 擁有的旅館和所有旅館業之房間內電影觀賞服務<sup>75</sup>。

1983 年原告提起著作權的侵權訴訟，主張 PRE 將電影租給旅館客人的作法侵犯其著作權，PRE 則反訴哥倫比亞電影公司的著作權侵權訴訟是「虛假」，真正的目的是獨占市場和限制競爭，違反休曼法第 1 和第 2 條的規定<sup>76</sup>。一審時，針對侵犯著作權的爭議，雙方都要求法院作出即席判決 (summary judgment)，原告承認 PRE 購買之電影錄影帶，符合著作權法的第一次銷售原則 (first sale doctrine)<sup>77</sup>，PRE 也不爭執放映電影錄影帶的行為構成電影的演出行為 (performance)<sup>78</sup>，因此即席判決的爭點在於 PRE 在旅館客房內放映電影錄影帶，是否侵犯原告的獨家公開演出 (public perform) 著作權作品的權利<sup>79</sup>。法院認為在旅館內放映電影錄影帶並不構成公開演出，判決 PRE 勝訴<sup>80</sup>。二審法院維持一審判決，原因是旅館房間並非公共場所，PRE 並未傳輸 (transmit) 或傳播 (communicate) 原告的電影<sup>81</sup>。

第九巡迴上訴法院在審理原告反托拉斯訴訟即席判決的請求時，定出兩種濫用

---

<sup>73</sup> *Id.*, at 51.

<sup>74</sup> *Id.*, at 51-52.

<sup>75</sup> *Id.*

<sup>76</sup> *Id.*, at 52.

<sup>77</sup> *Id.* 美國著作權法第一次銷售原則之條文規定於 17 U.S.C. § 109(a) (“Notwithstanding the provisions of section 106 (3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.”...).

<sup>78</sup> 公開演出之定義規定於 17 U.S.C. § 101 (“To ‘perform’ a work means to recite, render, play, dance, or act it, either directly or by means of any device or process or, in the case of a motion picture or other audiovisual work, to show its images in any sequence or to make the sounds accompanying it audible.”).

<sup>79</sup> Professional Real Estate, 508 U.S. at 52.

<sup>80</sup> 866 F.2d 278 (9th Cir. 1989).

<sup>81</sup> Professional Real Estate, 508 U.S. at 53.

司法程序之「虛假」訴訟的特性：(1)在訴訟程序中作不實的陳述；(2)以無根據、重覆請求的模式不斷進行沒有合理根據（probable cause）和沒有訴訟基礎的訴訟<sup>82</sup>。第九巡迴上訴法院認為，由於 PRE 無法證明原告的訴訟沒有基礎，法院認為沒有必要查明原告的主觀意圖（intent），拒絕 PRE 針對原告之主觀意圖事證開示（discovery）之請求，核准哥倫比亞電影公司勝訴之即席判決的請求<sup>83</sup>。

## 2. 聯邦最高法院判決：客觀與主觀要件

聯邦最高法院在審理本案時，檢討自 1972 年之 California Motor Transport 案以降的判例，指出長久以來，對於排除 Noerr 豁免法則之適用的「虛假例外」，法院始終要求必須符合一個客觀認定標準<sup>84</sup>，只有能證明原告具有反競爭之意圖或目的的證據，欠缺其他證據的配合，不能把原本合法的行為轉變成非法的虛假<sup>85</sup>，Noerr 豁免法則及其虛假例外，都不能只以主觀的意圖作為認定的唯一標準<sup>86</sup>。

法院對「虛假」訴訟作出由兩個步驟組成的定義，第一個步驟是該訴訟是否「客觀上欠缺基礎」（objectively baseless），意指沒有任何理性訴訟當事人能務實的預期自己能打贏訴訟。如果一位客觀的訴訟當事人能夠合理推論出有利於己的訴訟結果，便能適用 Noerr 豁免法則，不能以「虛假」訴訟為名提起反托拉斯訴訟<sup>87</sup>。惟有在認定訴訟客觀上欠缺基礎之後，法院才能進入第二個步驟，檢驗侵權訴訟之原告的「主觀動機」（subjective motivation），審查的焦點在於欠缺客觀基礎之侵權訴訟，是否隱藏「直接干擾競爭對手之商業關係的企圖」，利用司法程序（process）而不是司法判決的結果（outcome）作為反競爭的武器<sup>88</sup>。

最高法院進一步指出，侵權訴訟的被告證明原告的訴訟是「虛假」後，只是剝

<sup>82</sup> *Id.*, at 54.

<sup>83</sup> *Id.*, at 49-50.

<sup>84</sup> *Id.*, at 58.

<sup>85</sup> *Id.*, at 59.

<sup>86</sup> *Id.*

<sup>87</sup> *Id.*, at 60 (“We now outline a two-part definition of ‘sham’ litigation. First, the lawsuit must be objectively baseless in the sense that no reasonable litigant could realistically expect success on the merits. If an objective litigant could conclude that the suit is reasonably calculated to elicit a favorable outcome, the suit is immunized under Noerr, and an antitrust claim premised on the sham exception must fail.”).

<sup>88</sup> *Id.*, at 60-61 (“Only if challenged litigation is objectively meritless may a court examine the litigant’s subjective motivation. Under this second part of our definition of sham, the court should focus on whether the baseless lawsuit conceals ‘an attempt to interfere directly with the business relationships of a competitor,’ Noerr, *supra*, at 144 (emphasis added), through the ‘use [of] the governmental process - as opposed to the outcome of that process - as an anticompetitive weapon’”).

奪原告 Noerr 豁免法則保障免於反托拉斯法訴訟的權利，對於所提的反托拉斯訴訟，還是負有舉證的義務，必須證明原告的行為滿足休曼法所有的違法構成要件，所提的反托拉斯訴訟才能成立<sup>89</sup>。

最高法院最後認為，哥倫比亞電影公司的訴訟具「合理根據」(probable cause)，被告無法證明「虛假」訴訟之第一個步驟的客觀要件，因此哥倫比亞公司可主張 Noerr 豁免法則<sup>90</sup>。

最高法院認為，1986 年本案一審時，在旅館房間內放映享有著作權之作品是否構成公開演出的法律問題尚不成熟，各地區之聯邦法院的判決結果並不一致，任何著作權人處於哥倫比亞電影公司的地位，都可能相信有打贏控告 PRE 侵權之訴訟的機會，即使哥倫比亞電影公司輸在審理尚未開始的即席判決，但「哥倫比亞之侵權訴訟受到當時法律支持」這點，有人贊成、有人反對的爭議，即使是最差的情況，哥倫比亞的訴訟也是建立在客觀且誠信的相信有延伸、調整或推翻當時法律的論證上<sup>91</sup>，故其所提出訴訟並非客觀上欠缺基礎。

### (三) 虛假訴訟反托拉斯法制裁與賠償勝訴方律師費用之差異

前述已經介紹美國反托拉斯法下的虛假訴訟的概念。若智慧財產權人構成虛假訴訟，以虛假訴訟試圖不當獨占市場，其乃主張美國休曼法第 1 條或第 2 條，一方面禁止智財權人的行為，一方面可請求智財權人損害賠償，而且此一損害賠償，可包括三倍懲罰性賠償及律師費用<sup>92</sup>。

此外，在美國智慧財產權人提起不當訴訟，個別的法律中也有制裁機制。最主要的制裁機制，乃要求敗訴的智慧財產權人，必須賠償勝訴的被告其支出的律師費用。由於在美國的律師費用高昂，這個制裁也能夠發揮有效的作用。在相關法規中，

---

<sup>89</sup> *Id.*, at 61 (“Even a plaintiff who defeats the defendant's claim to Noerr immunity by demonstrating both the objective and the subjective components of a sham must still prove a substantive antitrust violation. Proof of a sham merely deprives the defendant of immunity; it does not relieve the plaintiff of the obligation to establish all other elements of his claim.”).

<sup>90</sup> *Id.*, at 63.

<sup>91</sup> *Id.*, at 65.

<sup>92</sup> 主要依據為 15 U.S. Code § 15(a) (“(a) Amount of recovery; prejudgment interest Except as provided in subsection (b), any person who shall be injured in his business or property by reason of anything forbidden in the antitrust laws may sue therefor in any district court of the United States in the district in which the defendant resides or is found or has an agent, without respect to the amount in controversy, and shall recover threefold the damages by him sustained, and the cost of suit, including a reasonable attorney's fee.”).



最重要的是美國專利法第 285 條及美國著作權法第 505 條。其中，由於美國專利法第 285 條的判賠律師費用，也是作為對濫訴方的一種制裁<sup>93</sup>，故過去法院容易將專利法第 285 條之操作，援引反托拉斯法虛假訴訟的標準。直到 2014 年，美國最高法院判決，認為專利法第 285 條的判賠律師費用，其懲處效果不像反托拉斯法之虛假訴訟，故也不需要援引虛假訴訟的嚴格標準。因此，以下進一步介紹，美國專利法第 285 條和著作權法第 505 條之操作，並凸顯其與反托拉斯法之制裁所採取的標準，仍有程度上的差異。

美國專利法第 285 條規定：「法院在特殊例外情況（in exceptional cases）下，可以判給勝訴方合理的律師費用<sup>94</sup>」。專利訴訟的勝訴方，若想要主張敗訴方支付其律師費用，在證明上有二步驟：1.勝訴方必須以清楚且具說服力的證據，證明該案件乃屬於特殊例外情形<sup>95</sup>。若敗訴方屬於專利權人，此時所謂的特殊例外情形，包括其告訴是否屬於無意義請求（frivolous claim）、對美國專利商標局欺瞞取得專利、或在訴訟上有不當行為（misconduct during litigation）。2.如果證明此案確實屬於特殊例外情形，法院必須判斷，判給勝訴方律師費是否適當，且決定賠償金額<sup>96</sup>。至於其金額的高低，則由該案的特殊例外情形而定<sup>97</sup>。

過去聯邦巡迴上訴法院在 2005 年的 Brooks Furniture 案，對專利法第 285 條之解釋，認為所謂的例外情況，包括二類。第一類為某些實質不適當行為（some material inappropriate conduct）的具體類型。第二類則非具體類型，而須同時滿足下述二要件：1.專利權人提起該訴訟在主觀上具有惡意（bad faith）；2.該訴訟在客觀上欠缺基礎（objectively baseless）<sup>98</sup>。此一標準，幾乎等於採取了前述最高法院在 PRE 案對虛假訴訟所採取的標準。此案的嚴格標準，卻被美國聯邦最高法院在 2014 年的 Octane v. ICON 案所推翻。

<sup>93</sup> 以律師費作為專利濫訴之制裁，相關討論參見 Daniel Roth, "Patent Litigation Attorneys' Fees: Shifting from Status to Conduct," *13 Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 257 (2013); Anna Mayergoyz, "Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls," *42 Cornell International Law Journal*, 242 (2009); Emily H. Chen, "Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorneys' Fees," *28 Berkeley Technology Law Journal*, 366 (2013); Mark Liang & Brian Berliner, "Fee Shifting in Patent Litigation," *18 Virginia Journal of Law & Technology*, 85-86 (2013).

<sup>94</sup> 35 U.S.C. § 285 ("court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.")

<sup>95</sup> Forest Labs., Inc. v. Abbott Labs., 339 F.3d 1324, 1327 (Fed. Cir. 2003).

<sup>96</sup> *Id.*, at 1328.

<sup>97</sup> Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 269 F.3d 1340, 1344 (Fed. Cir. 2001).

<sup>98</sup> Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int'l, Inc., 393 F.3d 1378, 1381 (Fed. Cir. 2005).

最高法院在 *Octane v. ICON* 案中認為，在專利法第 285 條的條文中規定：「法院在例外情況下，可以判賠勝訴方合理律師費用。」從條文文字上看，聯邦地區法院在行使裁量權時，只有一個唯一的要件，就是所謂的「例外」(exceptional)<sup>99</sup>。所謂的例外情形，指的是從當事人訴訟地位的實質力量（考量到相關法律與案件事實）來看非常特殊 (stand out)，或者該訴訟進行的方式不合理 (unreasonable manner in which the case was litigated)。而聯邦地區法院應該考量個案的所有情況，逐案個別判斷 (case-by-case)，行使其裁量權 (discretion)<sup>100</sup>。

最高法院指出，聯邦巡迴上訴法院在 *Brooks Furniture* 案所發展出來的標準太過嚴格。原本的法條文字本身是彈性的，但是在 *Brooks Furniture* 案下，卻毫無彈性歸納為二種類型：1. 訴訟有關的不當行為，本身不當程度嚴重到足以懲罰。2. 客觀上欠缺基礎且主觀上為惡意。針對第一種類型，其所定義的不當行為，包括蓄意侵權 (willful infringement)、申請專利時詐欺 (fraud) 或有不正行為 (inequitable conduct)、訴訟中的不當行為 (misconduct during litigation)、違反聯邦民事訴訟規則第 11 條的無理取鬧 (vexatious) 或無理由 (unjustified) 的訴訟。但最高法院認為，這種行為本身都非常嚴重而需要加以制裁，但是，最高法院最新的標準是讓聯邦地區法院個案裁量，也許某些個案本身的行為不合理 (unreasonable conduct) 很罕見，雖然沒有嚴重到本身就可獨立接受制裁 (independently sanctionable)，但聯邦地區法院仍可認定其屬於例外情形<sup>101</sup>。

而聯邦巡迴上訴法院認定的第二種類型（客觀上欠缺基礎和主觀惡意），也太過嚴格。但最高法院認為，其實並不需要二個要件都具備，只要其中一個要件具備，例如主觀上惡意或客觀上欠缺基礎，就足以認為其與一般案件有別，而判賠律師費用<sup>102</sup>。

最高法院指出，聯邦巡迴上訴法院之所以會建立「客觀上欠缺基礎加主觀上惡意」此一標準，可能是受到最高法院在建立反托拉斯法上「虛假訴訟」的判決影響。在最高法院 1993 年的 *PRE* 案<sup>103</sup>中，最高法院指出，一般情形提起訴訟可豁免於違反反托拉斯法，但若是所謂的虛假訴訟，以提起訴訟方式來限制競爭，仍然可能違反

<sup>99</sup> *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, 134 S. Ct. 1749, 1755-56 (2014).

<sup>100</sup> *Id.*, at 1756.

<sup>101</sup> *Id.*, at 1756-57.

<sup>102</sup> *Id.*, at 1757.

<sup>103</sup> *Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc.*, 508 U.S. 49 (1993).

反托拉斯法。而該案提出虛假訴訟的要件，必須該訴訟在客觀上欠缺基礎，且隱藏著直接影響競爭者商業關係的企圖（attempt），也就是必須具有惡意<sup>104</sup>。聯邦巡迴上訴法院在 *Brooks Furniture* 案中，就是把反托拉斯法的虛假訴訟的標準，納入專利法第 285 條例外的判斷標準<sup>105</sup>。但是，最高法院指出，專利法第 285 條判賠律師費用，與反托拉斯法的三倍懲罰性賠償並不一樣，不應該借用 *PRE* 案「虛假訴訟」的標準<sup>106</sup>。

## 四、Noerr 豁免與虛假例外是否適用於 其他訴訟前行為與其他法律

### （一）概說

Noerr-Pennington 豁免源自於人民請願權，原本僅適用於人民對政府部門的程序行為，但晚近有一種討論，探討 Noerr-Pennington 豁免是否及於訴訟前的其他行為，包括寄送警告信函、索取權利金信函，或訴訟前的其他程序行為？

#### 1. 主張權利或提起其他程序

對於此問題，在過去的案例中，各下級法院似乎並沒有嚴格限制 Noerr-Pennington 豁免，一定只能適用於程序行為，而可能已經包含訴訟前的權利主張行為和其他訴訟前程序行為。以下所介紹 1985 年的 *CVD v. Raytheon* 案和 2000 年 *Primetime 24 Joint Venture v. National Broadcasting Co.* 案，將 Noerr-Pennington 豁免及虛假例外，擴及於訴訟前主張權利之行為，以及著作權法的其他程序。另外，第四部分也將進一步討論虛假例外是否及於「警告信函」的問題。

#### 2. 是否可豁免於其他法律

Noerr-Pennington 豁免，主要的來源是美國憲法增補條文第 1 條的人民請願權。其適用的範圍，雖然緣起於反托拉斯法，但是最高法院後來在其他案件中，也適用

<sup>104</sup> *Id.*, at 60-61.

<sup>105</sup> *Brooks Furniture*, 393 F.3d at 1381.

<sup>106</sup> *Octane Fitness, LLC*, 134 S. Ct. at 1757-58.

於勞工法領域，包括 1983 年的 *Bill Johnson's Restaurants v. NLRB* 案<sup>107</sup>，以及 2002 年的 *BE&K Construction Co. v. NLRB* 案<sup>108</sup>。除了反托拉斯法與勞工法領域外，美國最高法院並沒有自己將 *Noerr-Pennington* 豁免適用於其他領域，但是各下級法院卻慢慢開始將 *Noerr-Pennington* 豁免適用到其他法律領域<sup>109</sup>。必須說明者，各法院之所以敢於將源自反托拉斯法之 *Noerr-Pennington* 豁免適用（*apply*）或拓展（*extend*）到其他領域，都會強調，因為該豁免來自於美國憲法增補條文第 1 條的人民請願權，而非來自於反托拉斯法的具體條文。

另外，最高法院並沒有將 *Noerr* 豁免，適用於對行政部門請願時的誹謗陳述<sup>110</sup>。在 1985 年的 *McDonald v. Smith* 案<sup>111</sup>中，政府正考在考慮是否請原告擔任聯邦政府檢察官，但被告寫信給當時的雷根總統，內容包含錯誤、誹謗、破壞名稱之陳述。最高法院認為，憲法第一增補條文的權利不可切割，被告信件中的言論，應與其他表達所獲得的憲法保障一樣<sup>112</sup>。最高法院指出，請願豁免並不是絕對，法院在本案並不適用 *Noerr* 豁免或客觀上欠缺依據之檢測法。最高法院認為，即便該陳述屬於請願的內涵，但仍然應該適用普通法上對誹謗採取的「真正惡意」（*malice*）標準<sup>113</sup>。

在以下第四部分介紹 *Noerr-Pennington* 豁免及虛假例外是否及於警告信函問題時，由於其被指控違反的，並非反托拉斯法，而是州法，透過該部分介紹也可認識，此一豁免與虛假例外是否擴及於其他法律領域。

## （二）威脅提起訴訟：1985 年 *CVD v. Raytheon* 案

第一巡迴上訴法院 1985 年的 *CVD* 案<sup>114</sup>，涉及營業秘密（*trade secrets*）。在本案中，提起反托拉斯訴訟的是原告，被告 *Raytheon* 並未擁有營業秘密，但卻主張擁有營業秘密，並未提起營業秘密侵權訴訟，但以訴訟為威脅，強迫原告簽署支付權利金使用營業秘密的授權合約。

<sup>107</sup> *Bill Johnson's Restaurants v. NLRB*, 461 U.S. 731 (1983).

<sup>108</sup> *BE&K Construction Co. v. NLRB*, 536 U.S. 516 (2002).

<sup>109</sup> Craig Drachtman, *supra* note 13, 239-44.

<sup>110</sup> Eric J. Riedel, *supra* note 27, 639.

<sup>111</sup> *McDonald v. Smith*, 472 U.S. 479 (1985).

<sup>112</sup> *Id.*, at 485.

<sup>113</sup> *Id.*, at 484-85.

<sup>114</sup> *CVD v. Raytheon*, 769 F.2d 842 (1st Cir. 1985).

## 1. 主張不存在的營業秘密逼迫簽訂授權契約

本案的原告是 Robert Donadio、Joseph Connolly 和兩人新成立的公司—CVD, Inc.<sup>115</sup>。Donadio 和 Connolly 兩人原來是被告 Raytheon 的員工，Raytheon 利用特殊的高溫化學蒸氣沈積製程（chemical vapor deposition process，以下稱 CVD 製程），生產硫化鋅和硒化鋅，是雷射、高速飛機、火箭所需之視窗必需的高精密光學材料<sup>116</sup>。Raytheon 和美國聯邦政府簽有合約，由 Raytheon 供應聯邦政府所需的硫化鋅和硒化鋅，Raytheon 必須定期提出報告，詳細記載生產過程中使用的技術與製程<sup>117</sup>。

1979 年秋天，Donadio 和 Connolly 打算離開 Raytheon 自行創業，利用 CVD 製程生產硫化鋅和硒化鋅，當兩人將創業意向報告上司後，引起專利部門的關注，Raytheon 內部的專利律師提出警告，Donadio 和 Connolly 若使用 CVD 製程生產硫化鋅和硒化鋅，必定會用到 Raytheon 列為營業秘密的技術，若 Donadio 和 Connolly 堅持，Raytheon 會提起告訴<sup>118</sup>。

Donadio 雖然不同意 Raytheon 的專利律師的說法，但為謹慎起見，Donadio 聘請了一位精通智慧財產權的律師 Jerry Cohen，Cohen 研究後贊同 Donadio 的看法，認為 Raytheon 的 CVD 製程不涉及營業秘密，因為所涉及的科學技術都已揭露在提供給聯邦政府的詳細報告中，是在任何人都能使用的公共領域（public domain）內。Cohen 要求 Raytheon 的專利律師提出涉及之營業秘密的清單，Raytheon 的專利律師拒絕，理由是無法提供完整的清單，後來雖然口頭唸了一份清單，但 Cohen 認為沒有一項涉及營業秘密<sup>119</sup>。

Cohen 建議雙方簽署協議，內容為若 Donadio 和 Connolly 能證明未使用到 Raytheon 的營業秘密，便不需要支付權利金，但遭拒<sup>120</sup>。Cohen 又提出數種妥協的方案，試圖打破僵局，但都遭到拒絕，Raytheon 的專利律師堅持 Donadio 和 Connolly 若使用 CVD 製程生產硫化鋅或硒化鋅，就一定會用到 Raytheon 的營業秘密，Raytheon 一定會提起告訴<sup>121</sup>。在 Raytheon 的堅持下，雙方於 1980 年 2 月簽署協議，Donadio

---

<sup>115</sup> *Id.*, at 847.

<sup>116</sup> *Id.*, at 847-48.

<sup>117</sup> *Id.*, at 848.

<sup>118</sup> *Id.*

<sup>119</sup> *Id.*

<sup>120</sup> *Id.*

<sup>121</sup> *Id.*

和 Connolly 必須支付 8%和 15%硒化鋅和硫化鋅的盈餘，作為使用 CVD 製程的權利金<sup>122</sup>。

Donadio 和 Connolly 事後並未根據合約支付任何權利金，而向聯邦麻州地區法院提起反托拉斯之訴<sup>123</sup>，主張 Raytheon 企圖獨占硫化鋅和硒化鋅市場，違反休曼法第 2 條禁止獨占的規定，Raytheon 與原告簽署的合約，非法限制市場競爭，違反休曼法第 1 條禁止聯合行為的規定，請求損害賠償，並請法院判決簽署支付權利金的合約無效<sup>124</sup>。Raytheon 反訴違約、非法使用營業秘密、背信和違反麻州消費者保護法。經過 27 天的審理，陪審團判原告勝訴，Raytheon 請求一審法院推翻陪審團的決定重新審理，但遭拒<sup>125</sup>。

## 2.第一巡迴法院判決

第一巡迴上訴法院以第九巡迴上訴法院的 Handgards 案為例，指出營業秘密所有人和其他形態的智慧財產權人一樣，享有提起侵權訴訟的權利，可以透過司法救濟其應享的權利<sup>126</sup>，但若是惡意的（bad faith）的營業秘密侵權訴訟，明知沒有營業秘密但卻執意提告，目的只是要限制市場競爭，沒有反托拉斯法或營業秘密法所要保障的任何公共利益，就像提出惡意專利侵權訴訟的專利權人一樣，會受到反托拉斯法的制裁<sup>127</sup>。同理，明知沒有營業秘密，但卻執意簽署營業秘密的授權使用合約，目的只是要限制市場競爭，也有違反反托拉斯法之虞<sup>128</sup>。

法院進一步指出，基於平衡考量反托拉斯法與營業秘密法保障的公共利益，營業秘密侵權訴訟的被告，提起反托拉斯訴訟時，必須要有清楚且具說服力的證據，證明被告明知沒有營業秘密，但卻主張享有營業秘密的權利<sup>129</sup>。

在本案中，被告 Raytheon 並沒有提起訴訟，而是以訴訟為威脅，要求原告簽署授權使用營業秘密的合約，該合約對於原告新成立的公司造成極大的傷害，能有效的排除相關商品市場內的競爭<sup>130</sup>。法院認為，惡意主張營業秘密，但該營業秘密並

---

<sup>122</sup> *Id.*

<sup>123</sup> *Id.*

<sup>124</sup> *Id.*, at 847.

<sup>125</sup> *Id.*

<sup>126</sup> *Id.*, at 850.

<sup>127</sup> *Id.*, at 851.

<sup>128</sup> *Id.*

<sup>129</sup> *Id.*

<sup>130</sup> *Id.*

不存在，足以構成反托拉斯訴訟的訴訟基礎，但前提條件是必須滿足反托拉斯訴訟的其他違法構成要件<sup>131</sup>。

法院審查後，列舉出許多的證據，判決陪審團確實有充分的證據，證明 CVD 製程已進入公共領域，被告 Raytheon 並不擁有 CVD 製程相關科技的秘密，例如，CVD 製程是產業界熟知的技術，Raytheon 在提供給聯邦政府的報告中，定期發表 CVD 製程的圖表、操作條件以及生產硫化鋅和硒化鋅的詳細資訊，雖然聯邦政府基於安全考量會將部分資訊保密，但在 1979 年時，所有的報告均已公開，所有原來是營業秘密的資訊，都記載在提供給聯邦政府的報告中<sup>132</sup>。

法院指出最能證明被告 Raytheon 之惡意的證據，是被告只草率的調查，沒有仔細的檢查提供給聯邦政府的報告到底揭露了多少資訊，便主張擁有營業秘密，並以訴訟相脅，堅持原告必須簽署授權合約，支付 10 年、盈餘 8% 和 15% 的權利金<sup>133</sup>。當原告律師 Cohen 要求被告提出營業秘密清單時，被告拒絕，法院認為陪審團若因此推論被告拒絕提供的原因，是因為自知沒有營業秘密，是合理的推論<sup>134</sup>。被告後來唸營業秘密清單給原告時，Cohen 明確指出所唸的資訊都在聯邦政府的報告中<sup>135</sup>。最後法院維持一審判決，認定 Raytheon 確實具有惡意，並符合反托拉斯法其他要件，而判決 Raytheon 需賠償原告損失。

### （三）其他程序行為：2000 年 Primetime 24 案

Primetime 案<sup>136</sup>是第二巡迴上訴法院做出「虛假著作權侵權訴訟」審查標準的判例。該案的被告確實擁有著作權，但濫用法律授與的權利打擊市場競爭者，作為提起著作權侵權訴訟的前哨戰，構成 Noerr 豁免法則之例外的虛假。

#### 1. 家庭衛星電視法與挑戰訊號強度程序

本案的被告是美國的著名大電視台，ABC、CBS、NBC、福斯傳播公司（Fox）、各大電視台所屬的地方電視台及其工會組織（以下稱被告），原告則是 Primetime 衛

<sup>131</sup> *Id.*

<sup>132</sup> *Id.*, at 852.

<sup>133</sup> *Id.*, at 853-54.

<sup>134</sup> *Id.*

<sup>135</sup> *Id.*, at 854.

<sup>136</sup> Primetime 24 Joint Venture v. National Broadcasting Co., 219 F.3d 92 (2nd Cir. 2000).

星電視台（以下稱 *Primetime*）<sup>137</sup>。1988 年，美國國會通過家庭衛星電視法（*Satellite Home Viewers Act of 1988*，以下稱 *SHVA*），要求被告與衛星電視台簽定授權合約，准許衛星電視台傳送電視節目至家庭用戶，但僅限於無法接收足夠電視訊號的「未受服務家庭」<sup>138</sup>，且衛星電視台必須支付被告法定權利金<sup>139</sup>。

根據 *SHVA*，原則上衛星電視者可以先主張哪些用戶屬於無發接受 B 級強度訊號的「未受服務家庭」，但廣播電視台可以挑戰（*challenge*）這個範圍，質疑某一用戶的訊號夠強。衛星電視台收到此一挑戰後，60 天內必須先停止提供訊號，並在 30 天內通知提出挑戰之電視台；或者，衛星電視台可以告知該廣播電視台將進行訊號測試，以判斷該用戶所接受之訊號是否達到 B 級強度<sup>140</sup>。如果測試結果證明訊號不足，則衛星電視台必須在 60 天內停止服務，並通知廣播電視台；若測試結果確實屬於「未受服務家庭」，則在衛星電視台寄給廣告電視台檢測結果和相關費用說明後，廣播電視台必須支付衛星電視台測試費用<sup>141</sup>。

*Primetime* 提起反托拉斯訴訟，主張被告等多家公司故意濫用 *SHVA* 電訊測試的規定，其聯手任意挑戰 *Primetime* 用戶的訊號強度，以增加 *Primetime* 的營運成本，

<sup>137</sup> *Id.*, at 94-95.

<sup>138</sup> 根據美國著作權法 17 U.S.C. § 119(d)(10)(A)，對所謂的未受服務家庭，定義為：「『未受服務家庭(unserved household)』，關於一特定電視播送網(television network)，係指一家庭，而且—(A)經由使用一傳統戶外屋頂接收天線，無法接收一加入播送網之原播送網電臺之『B 級強度(grade B intensity)』(如聯邦播送委員會在 1999 年 1 月 1 日有效之聯邦行政命令彙編第 47 冊第 73.683(a)條所定義者)之『空中訊號(over-the-air signal)』者……」(採取智慧財產局之翻譯)。

<sup>139</sup> 219 F.3d at 95-96.

<sup>140</sup> 17 U.S.C. § 119(a)(8) (A)(1996)“(8) Transitional signal intensity measurement procedures.--(A) In general.--Subject to subparagraph (C), upon a challenge by a network station regarding whether a subscriber is an unserved household within the predicted Grade B Contour of the station, the satellite carrier shall, within 60 days after the receipt of the challenge-

(i) terminate service to that household of the signal that is the subject of the challenge, and within 30 days thereafter notify the network station that made the challenge that service to that household has been terminated; or

(ii) conduct a measurement of the signal intensity of the subscriber's household to determine whether the household is an unserved household after giving reasonable notice to the network station of the satellite carrier's intent to conduct the measurement.”). 該條文已經修改刪除此部分。

<sup>141</sup> 17 U.S.C. § 119(a)(8) (B)(1996)“(B) Effect of measurement.--If the satellite carrier conducts a signal intensity measurement under subparagraph (A) and the measurement indicates that--

(i) the household is not an unserved household, the satellite carrier shall, within 60 days after the measurement is conducted, terminate the service to that household of the signal that is the subject of the challenge, and within 30 days thereafter notify the network station that made the challenge that service to that household has been terminated; or

(ii) the household is an unserved household, the station challenging the service shall reimburse the satellite carrier for the costs of the signal measurement within 60 days after receipt of the measurement results and a statement of the costs of the measurement.”). 該條文已經修改刪除此部分。219 F.3d at 96.



目的是打擊市場內的競爭對手，破壞市場競爭<sup>142</sup>。由於不同廣播電視台的地方附屬台，所在位置不同，所以發送訊號的 B 級強度範圍不會相同；但是被告等公司（ABC、CBS、NBC、Fox）全部都只用 NBC 的用戶名單，作為挑戰訊號強度的根據，以增加可以提出挑戰的用戶數，顯示出其並未真的根據不同電視台的訊號強度來提出挑戰，只是想藉以提高 Primetime 的檢測與營運成本，破壞市場競爭<sup>143</sup>。

一審時，法院認為被告的行為是為了維護著作權，在 Noerr 豁免法則保護範圍之內，對於 Primetime 指控被告使用 NBC 的用戶名單，聯合起來過度挑戰 Primetime 用戶的訊號強度，相較於智慧財產權人在訴訟前發出的警告信函，是正常的請願救濟行為，且不是 Noerr 豁免法則之例外的虛假，判決 Primetime 敗訴<sup>144</sup>。Primetime 不服，上訴至第二巡迴上訴法院<sup>145</sup>。

## 2. 第二巡迴上訴法院判決

第二巡迴上訴法院認為，著作權人聯合起來維護其著作權，縱使有聯合效果，本身並不當然違反反托拉斯法；但是著作權人聯合起來提起沒有訴訟基礎的訴訟，目的是增加市場內競爭對手的成本，以防止或破壞來自該競爭對手的競爭，是違反反托拉斯法的行為<sup>146</sup>。法院認為這種行為具掠奪性，對消費大眾沒有任何益處<sup>147</sup>。

法院指出，本案被告挑戰 Primetime 用戶之訊號強度，對 Primetime 的傷害大於訴訟前的警告信函，因為 Primetime 必須支付檢查費用或停止服務。但儘管如此，被告提出的質疑是 SHVA 准許的行為，而且是提起訴訟前必須採取的行動，且被告若挑戰失敗，必須補償 Primetime 支付的測試費，可降低對 Primetime 的傷害，因此是在 Noerr 豁免法則的保護範圍之內，除非是 Noerr 豁免法則之「虛假」例外。

根據 PRE 案，「虛假」司法訴訟程序的認定標準：(1)欠缺客觀的訴訟基礎，和(2)直接干擾競爭對手之商業關係的企圖。但法院認為該標準只適用於單一訴訟，不適用於本案。當被告所為是提起一系列的法律程序，則判斷是否虛假的標準，並不是看過去（retrospective），而是看未來（prospective）。亦即，「提起這些法律程序，不

---

<sup>142</sup> *Id.*, at 96.

<sup>143</sup> *Id.*

<sup>144</sup> *Id.*

<sup>145</sup> *Id.*, at 97-98.

<sup>146</sup> *Id.*, at 99.

<sup>147</sup> *Id.*

是為了救濟受害的實際利益，而是出於騷擾，而採取的一系列程序的一種模式之一」。縱使這麼多的主張之一，有些可能基於機率會贏，但關鍵在於這些法律上的質疑，是否是不計成敗（without regard to the merit）、以傷害市場內之競爭對手為目的而採取的法律行動<sup>148</sup>。法院認為在該標準下，Primetime 的指控確實構成「虛假」<sup>149</sup>。

法院指出，被告在不計成敗的前提下，同時且大量的提出挑戰，ABC、CBS 和福斯以 NBC 的用戶名單，挑戰數千名 Primetime 的用戶，但被挑戰的用戶根本不接收 ABC、CBS 和福斯的電視節目<sup>150</sup>。被告還同時且大量挑戰地方台放送範圍外的用戶，但未提供充分的資料，使 Primetime 無法判斷用戶到底是居住在放送範圍內，還是放送範圍外，增加 Primetime 符合 SHVA 要求的困難度和成本<sup>151</sup>。由於認定被告的行為構成 Noerr 豁免之「虛假」例外，法院推翻了一審的判決，認為報告等電視公司之行為構成休曼法第 1 條之聯合行為<sup>152</sup>。

#### （四）警告信函

一般所謂的警告信函，包括兩種，一種是指寄給作為競爭對手之潛在侵權者，一種則是寄給競爭對手的消費者、通路商和企業夥伴，希望他們不要再使用競爭對手的產品<sup>153</sup>。當然，警告信函也可能寄給侵權人，但為與下列「主張權利金之信函」加以區分，此節的警告信函乃指發給潛在侵權人之交易相對人。前述的 Noerr 豁免，是否擴及於智慧財產權人所寄發的警告信函？

---

<sup>148</sup> *Id.*, at 101 (“In cases in which ‘the defendant is accused of bringing a whole series of legal proceedings,’ the test is not ‘retrospective’ but ‘prospective’: “Were the legal filings made, not out of a genuine interest in redressing grievances, but as part of a pattern or practice of successive filings undertaken essentially for purposes of harassment?” *Id.* As the Ninth Circuit has noted, it is immaterial that some of the claims might, “as a matter of chance,” have merit. The relevant issue is whether the legal challenges “are brought pursuant to a policy of starting legal proceedings without regard to the merits and for the purpose of injuring a market rival.”).

<sup>149</sup> *Id.*

<sup>150</sup> *Id.*

<sup>151</sup> *Id.*

<sup>152</sup> *Id.*, at 101-102.

<sup>153</sup> 黃銘傑，前揭註 1，468。根據「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」第 2 點：「本處理原則所稱事業發警告函行為，係指事業以下列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、商標權或專利權之行為者……」也將警告函限縮為侵害事業的交易相對人。

## 1. 聯邦巡迴上訴法院 2004 年 Globetrotter 案

聯邦巡迴上訴法院在 2004 年的 *Globetrotter Software, Inc. v. Elan Computer Grp., Inc.*<sup>154</sup> 中，處理了專利權人的警告信函問題。該案例一方面涉及警告信函，另一方面其對於 Noerr 豁免的適用範圍，乃是討論專利權人的行為是否會被聯邦之專利法所先占（preempt），而豁免於州之侵權法<sup>155</sup>。

該案事實為，Globetrotter 公司是系爭專利的專利權人，其專利與軟體有關。Greer 先生是 Elan 公司的大股東和執行長，1997 年間，Rainbow 科技公司想收購 Elan 公司，並願意在 Rainbow 公司內提供 Greer 先生一份職位。在雙方洽談協議時，Rainbow 公司已經在銷售 Elan 公司的軟體。但在 1997 年 10 月 3 日，Globetrotter 公司的執行長寫一封 e-mail 給 Rainbow 公司的執行長 Straub 先生，建議 Rainbow 在收購 Elan 公司前，應調查 Elan 公司的產品是否侵害 Globetrotter 的專利。在 10 月 7 日，Globetrotter 公司又寄書信給 Greer 先生並副本給 Straub 先生，主張 Elan 的產品侵害 Globetrotter 公司的兩項專利。在 10 月 20 日，Globetrotter 公司再次寄書信給 Greer 先生和 Straub 先生，宣稱 Elan 的產品侵害另一項專利<sup>156</sup>。

雖然最後 Rainbow 公司還是收購了 Elan 公司，但收購金額比原本談的低，另外 Rainbow 並沒有聘用 Greer 先生。因此，Greer 先生主張，Globetrotter 公司出於惡意寄發上述信件，是想要使 Rainbow 公司放棄該收購。Globetrotter 公司提出侵權訴訟後，Greer 先生提出反訴，主張 Globetrotter 公司違反州法之侵權行為，侵害其潛在的經濟利益，並構成州法上的不公平競爭行為<sup>157</sup>。

該案中，聯邦巡迴上訴法院必須回答，專利權人主張專利的通訊行為，是否可豁免於州侵權法之規定。法院首先指出，在 1999 年的 *Zenith Elecs. Corp. v. Exzec, Inc.* 案<sup>158</sup> 中，只要專利權人的行為是出於善意，聯邦專利法就可先占（preempt）於州的侵權法，但若證明專利權人出於惡意，州法即可適用<sup>159</sup>。但到底何謂惡意？當時並

<sup>154</sup> *Globetrotter Software, Inc. v. Elan Computer Grp., Inc.*, 362 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2004).

<sup>155</sup> 關於此時的先占與適用問題，王立達已經有所討論，參見，王立達，「智慧財產權侵權警告函妥適規範之再探討：從公平交易法之適用與專利主張實體防制立法出發」，公平交易季刊，第 24 卷第 4 期，90-91（2016）。

<sup>156</sup> *Globetrotter*, 362 F.3d at 1370.

<sup>157</sup> *Id.*

<sup>158</sup> *Zenith Elecs. Corp. v. Exzec, Inc.*, 182 F.3d 1340, 1355 (Fed. Cir. 1999).

<sup>159</sup> *Globetrotter*, 362 F.3d at 1374.

無進一步的操作標準。因此，本案中，Greer 先生主張，Globetrotter 的 e-mail 和信件，就是出於惡意，想要阻止 Rainbow 公司的收購。而且，其第二封信所主張的二項專利，後來也沒有正式起訴<sup>160</sup>。

聯邦巡迴上訴法院在本案中，進一步將 Professional Real Estate 案的虛假訴訟之標準，套用在判斷州法是否不會被聯邦法優先適用的惡意標準。因而，惡意的標準就分成客觀上欠缺基礎，以及主觀上的惡意<sup>161</sup>。

聯邦巡迴上訴法院的論理主要有三點：(1)專利權人應該有權告知潛在侵權人發生侵害行為，若不能告知潛在侵權人，則專利價值有限<sup>162</sup>。(2)雖然最高法院並未將 Noerr 豁免推及到其他非訴訟行為，但是其他聯邦上訴法院在部分判決中都已經在 Noerr 豁免和 PRE 案的虛假訴訟標準，適用於其他訴訟前通訊，包括第三、第五、第十一巡迴上訴法院，以及前面所介紹的第二巡迴上訴法院 Primetime 24 Joint Venture v. National Broadcasting Co.案等<sup>163</sup>。(3)憲法第一增補條文的請願權，一樣支持可將反托拉斯法的 Noerr 豁免之標準，適用於州法侵權責任的豁免<sup>164</sup>。

需強調者，此案看起來，只是在判斷聯邦法是否先占於州法時，借用虛假訴訟之客觀上欠缺基礎與主觀惡意之標準，但實際上，聯邦巡迴上訴法院也同時指出，由於 Noerr 豁免擴及於反托拉斯法領域的訴訟前通訊行為的憲法第一增補條文請願權之政策理由，同樣也適用於州的侵權法領域<sup>165</sup>。因而下述 2013 年 Innovatio 案，聯邦巡迴上訴法院更直接說，Noerr 豁免擴張適用於訴訟前通訊行為。

## 2. 主張權利金之信函：2013 年 Innovatio 案

所謂索取權利金信函 (demand letters)，乃是智慧財產權人寫信告知收信人其擁有的智慧財產權，並告知收信人可能構成侵權。信函中可能包含額外的資訊，包含智慧財產權人的想法、律師的資訊，以及智慧財產權人願意授權的條件等<sup>166</sup>。其與前述警告信函不同在於，不在於警告他人不要用他人產品，而是希望索取權利金<sup>167</sup>。

<sup>160</sup> *Id.*, at 1375.

<sup>161</sup> *Id.*, at 1376-77.

<sup>162</sup> *Id.*, at 1374.

<sup>163</sup> *Id.*, at 1376.

<sup>164</sup> *Id.*

<sup>165</sup> *Id.*, at 1377.

<sup>166</sup> Eric J. Riedel, *supra* note 27, 626-27.

<sup>167</sup> Eric J. Riedel, *supra* note 28, 646.

在美國，專利權人有可能會利用寄發索取權利金信函，希望對方和解並支付權利金。一方面，對專利權人而言，寄發信函的成本比起調查和提起侵權訴訟的成本低很多；另一方面，對潛在被告而言，美國的訴訟成本太高，若高於和解或授權費用時，其寧可選擇支付權利金<sup>168</sup>。

美國近期出現一種專利蟑螂，大量寄發索取權利金信函的案件，包括 2011 年開始的 Innovatio 公司，和 2012 年開始出現的 MPHJ 公司。這類案件大多具有下述特徵：(1)其專利所屬科技乃廣泛應用，因而專利權人不需要花時間成本調查，就可以輕易宣稱對方可能侵權。(2)其專利價值不高，所以專利權人不向大型製造商提告，反而向一般消費端寄發信函。(3)其所寄發信函的對象，大多並非該科技產業，對專利法律資訊不足。(4)其宣稱的侵權訴訟要有威脅性，例如附上起訴書草稿<sup>169</sup>。

以下介紹 2013 年伊利諾州地區法院所判決的 *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation* 案。Innovatio 公司是一個非專利實施實體 (non-practicing entity)，從 2011 年向 Broadman 公司購買了一系列與 WiFi 有關之專利，而 WiFi 乃是標準制訂組織 IEEE 所制訂的 802.11 標準<sup>170</sup>。

Innovatio 取得專利後，開始對其他人行使其專利。但是其並沒有向其他生產 WiFi 相關設備的廠商提告，反而向一般的使用提供 WiFi 設備訊號的店家（包括麵包店、餐廳、咖啡店、旅館等），超過八千家店家，寄發大量的索取權利金信函。在信中宣稱這些店家的 WiFi 設備與提供訊號行為，侵害了 Innovatio 的相關專利，並提醒若願意支付權利金，可獲得折扣，若不願意支付權利金，將提起訴訟，且訴訟將產生高額費用<sup>171</sup>。事實上，Innovatio 確實起訴了部分店家，以作為案例。

同時，幾家 WiFi 設備製造商，決定對 Innovatio 提起確認之訴，確認其所製造的產品並沒有侵害 Innovatio 的專利<sup>172</sup>。因而地區法院將兩案合併。於 2012 年 10 月，三家設備製造商，另外對 Innovatio 追加起訴，認為 Innovatio 隨意寄發索取權利金之信函，信中有許多不誠實或錯誤說明之處，且根本沒有一一確認每一個寄信的對象到底用的是哪些設備，哪些部分侵害了 Innovatio 的專利等，而一口氣主張 Innovatio 違反多個條文，包括聯邦刑法中關於勒索信件等刑法規定，以及州的反競爭法等。

<sup>168</sup> Eric J. Riedel, *supra* note 27, 627-28.

<sup>169</sup> Eric J. Riedel, *supra* note 27, 628-30.

<sup>170</sup> *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation*, 921 F.Supp.2d 903, 906-07 (N.D.Ill. 2013).

<sup>171</sup> *Id.*, at 907-08.

<sup>172</sup> *Id.*, at 906.

此等聯邦刑法關於勒索信之處罰規定，美國一般稱為「反勒索及受賄組織法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, 簡稱 RICO)<sup>173</sup>。

而 *Innovatio* 對此一追加訴訟的主要抗辯，就是提出 *Noerr-Pennington* 法則，認為其所為索取權利金信函之行為，可豁免於「反勒索及受賄組織法」或其他州法之適用。而關鍵問題可進一步區分二個層次，第一個問題是：*Noerr-Pennington* 法則是是否適用於反托拉斯法以外之其他法律？因為本案控告違反的是聯邦的反勒索及受賄組織法和其他州法。第一個問題較為容易，地區法院指出，各聯邦上訴法院都已經有許多判決先例，將 *Noerr-Pennington* 法則適用於反托拉斯法以外的其他法律<sup>174</sup>。

第二個問題則是：*Noerr-Pennington* 法則是否除了訴訟行為外，也擴張到本案所關心的「訴訟前通訊行為」(pre-suit communication)？因為本案所控告的，是 *Innovatio* 隨意對許多店家任意寄發信函，威脅起訴，而非真的起訴<sup>175</sup>。

地區法院指出，目前為止，聯邦最高法院尚未就訴訟前的通訊行為是否適用 *Noerr-Pennington* 法則表示意見，由於其涉及專利問題，將參考聯邦巡迴上訴法院之看法。聯邦巡迴上訴法院在 2004 年的 *Globetrotter Software, Inc. v. Elan Computer Grp., Inc.* 案<sup>176</sup>中，被告主張專利權人的訴訟前通訊行為是否違反州法，法院就聯邦法是否已先占於州法問題，認為可套用 *Noerr-Pennington* 法則中虛假訴訟例外之標準，認為只要專利權人未符合虛假訴訟例外之惡意標準，聯邦法就優先於州法<sup>177</sup>。

地區法院指出，雖然此 *Globetrotter* 案是在討論聯邦法優先適用的問題，但涉及了訴訟前通訊行為，且聯邦巡迴上訴法院另外也援引憲法增補條文第 1 條之人民請願權，而認定專利權人的訴訟前通訊行為可豁免於州之侵權法適用，因而地區法院認為，*Noerr-Pennington* 法則應該可全面擴及於訴訟前通訊行為<sup>178</sup>。

雖然訴訟前通訊行為適用 *Noerr-Pennington* 豁免，但仍然有虛假訴訟例外。而設備製造商指控 *Innovatio* 的信函中，有諸多問題，顯示出其乃虛假訴訟。至於其所認為的虛假訴訟標準，乃是權利人之訴訟前通訊行為乃出於「惡意」，包括客觀和主觀要件。所謂客觀就是指客觀上欠缺依據，但若行為人擁有「合理根據」(probable cause)

<sup>173</sup> *Id.*

<sup>174</sup> *Id.*, at 910-11.

<sup>175</sup> *Id.*, at 911.

<sup>176</sup> *Globetrotter Software, Inc. v. Elan Computer Grp., Inc.*, 362 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2004).

<sup>177</sup> *In re Innovatio*, 921 F.Supp.2d at 912-13.

<sup>178</sup> *Id.*, at 913.

就並非欠缺依據<sup>179</sup>。

- (1) 設備製造商認為，Innovatio 從其他公司購買取得之專利，屬於 IEEE 所制訂的 802.11 標準，承諾必須為「合理及無歧視授權」(RAND)，但卻沒有先提供寄信對象此種授權資訊，而索取較高之權利金。但地區法院認為，「合理及無歧視授權」之承諾，只是專利權人對標準組織的承諾，對於訴訟上授權金之判斷的效力仍在爭論中，因而，在信函中沒有提到這方面的資訊，不能認為其所索取之權利金「客觀上欠缺依據」<sup>180</sup>。
- (2) 設備製造商認為，許多製造商都曾在製造時獲得 Innovatio 專利的授權，而 Innovatio 卻沒有先查清楚每一個店家的設備到底有無獲得授權，就一律寄發索取權利金信函。對此，地區法院認為，Innovatio 並不清楚哪些店家的哪些設備有無得到授權，而所謂的虛假訴訟，必須該訴訟「客觀上欠缺基礎」，且主觀上專利權人知道或很明顯其應該知道，該訴訟客觀上欠缺基礎。因此，Innovatio 可合理期待，至少有部分店家的部分產品沒有得到授權。所以地區法院認為 Innovatio 任意對店家寄發信件的行為並非「虛假」<sup>181</sup>。
- (3) 設備製造商認為，Innovatio 的信函中，有許多不實陳述。第一種不實陳述，就是宣稱其擁有的專利是屬於 WiFi 的必要專利，但實際上其 95% 的專利都只是選擇性的專利。但地區法院認為，從訴訟上所提供的有限證據來看，看不出 Innovatio 有宣稱自己的專利是必要專利<sup>182</sup>。
- (4) 設備製造商認為，Innovatio 的信函中，宣稱自己授權的對象很多、獲得很高的授權金（強制專利價值），以及其專利在法院和在審查程序中被認定有效。但法院認為，Noerr-Pennington 豁免的不實陳述例外（misrepresentation exception），必須該不實陳述資訊具重大性（material），足以影響其主張之結果<sup>183</sup>。但地區法院認為，Innovatio 宣稱專利授權對象或價值，並不會影響其專利之主張，所以不構成虛假  
184。

<sup>179</sup> *Id.*, at 914.

<sup>180</sup> *Id.*, at 915-17.

<sup>181</sup> *Id.*, at 917-19.

<sup>182</sup> *Id.*, at 919-20.

<sup>183</sup> 這段論述似乎受「Walker Process 式詐欺」的概念影響。

<sup>184</sup> *In re Innovatio*, 921 F.Supp.2d at 920-22.

### 3.評析

上述 *Innovatio* 案，一方面將 *Noerr* 豁免，明確地擴及於專利權人的訴訟前通訊行為，亦即所寄發的警告信函或索取權利金信函，也承認虛假訴訟例外。就將 *Noerr* 豁免及於訴訟前通訊行為，論者大致支持<sup>185</sup>。一方面，美國專利法要請求損害賠償的前提，就是專利權人要先告知侵權人。因此，此種專利權人的訴訟前告知行為，本來就是專利法的要求<sup>186</sup>。而且，若能在提起訴訟前就允許專利權人與潛在侵權者先通訊，以避免後續訴訟，反而有助於減少糾紛<sup>187</sup>。

但是，論者指出，縱使 *Noerr* 豁免適用於專利權人的訴訟前通訊行為，但對其虛假例外所採取的標準，似乎過於嚴格。

*Craig Drachtman* 指出，1972 年的 *California Motor Transport* 案的對虛假訴訟採取的標準較低，只要「訴訟者不管有沒有提起訴訟的合理根據，或是否有打贏訴訟的基礎（merits），去濫用行政和司法程序」就屬於虛假訴訟。*California Motor Transport* 案是對同一人進行一系列的法律程序，故採用較寬鬆的認定。而 1993 年 *Professional Real Estate* 案的標準較嚴格，因為是討論一個特定訴訟，故要求必須其訴訟客觀上欠缺依據，主觀上有惡意。

*Craig Drachtman* 和 *Eric J. Riedel* 均主張，類似 *Innovatio* 案中的非專利實施實體任意寄發索取權利金信函行為，若行為人是同時「對許多人在許多程序中」的行為，則類似 *California Motor Transport* 案的「對同一人進行一系列的法律程序」，或者更相似於前述 2000 年 *Primetime 24* 案（該案雖然針對的是一家衛星電視業者，卻隨意對不同的收視客戶提起挑戰程序，某程度也算是對不同的當事人進行一系列的法律程序），因為行為過多已經構成騷擾，故放寬「虛假」認定<sup>188</sup>，或者採用前述第二、（三）、2 部分聯邦上訴法院採取的「不當行為模式例外」，放寬認定標準<sup>189</sup>。

*Eric J. Riedel* 認為，像 *Innovatio* 案的專利權人，在信函中寫(1)不支付授權金就直接起訴、(2)沒有做事前的調查程序、(3)專挑選無法聘請律師的中小企業、(4)對其專利的價值有錯誤和不實陳述。如果其造成的傷害，大於專利權人行使專利之權

<sup>185</sup> *Eric J. Riedel, supra note 27, 648; Craig Drachtman, supra note 13, 247-52.*

<sup>186</sup> *Eric J. Riedel, supra note 27, 648.*

<sup>187</sup> 黃銘傑介紹 Philip E. Areeda 和 Herbert Hovenkamp 教授之觀點。參見黃銘傑，前揭註 1，489-490。

<sup>188</sup> *Craig Drachtman, supra note 13, 253-54.*

<sup>189</sup> *Eric J. Riedel, supra note 27, 655.*



利，就應認為其不受豁免保護<sup>190</sup>。由於 *Innovatio* 在寄送信函時，縱使部分主張有理由，但並非出於實質侵害之救濟，故不受豁免保護，仍應負其他法律之責任<sup>191</sup>。

除此之外，在信函內容部分，Eric J. Riedel 主張，本案中 *Innovatio* 的信函內容有許多錯誤和不實陳述，涉及言論規範。最高法院過去並未將 *Noerr* 豁免適用於言論規範的案件中。亦即，倘若如伊利諾州地區法院所判決，則專利權人的信函內容出現各種錯誤資訊卻均可以豁免法律規範，顯得不合理<sup>192</sup>。伊利諾州地區法院對信函中的不實陳述，另外採取所謂的不實陳述例外，但是不實陳述例外中的實質性標準是看會不會影響訴訟最後結果，其實信函中不管說什麼詐騙的話，都不會影響訴訟判決。因而用此標準來認定是否豁免，也不妥當<sup>193</sup>。

最後值得注意的是，*Innovatio* 案同時涉及非專利實施實體，而所擁有的專利又是技術標準專利，且對標準設定組織作出合理及無歧視授權承諾，故非常特別。在本案中，法院認為索取較高權利金而可能不合理，與索取權利金是否客觀上欠缺基礎，兩者無關。另外，由於本案為標準必要專利，大部分被告的設備一定使用部分原告的專利，所以 *Innovatio* 才可以放心地大量寄發索取權利金信函，而且法院認為其並非虛假的理由在於，一定有部分廠商的設備會使用其專利且未付授權金。由於本案涉及標準必要專利，法院才會認為其大量寄信函不是「客觀上欠缺基礎」。倘若所涉及專利不是標準必要專利，專利權人在未確認對手產品是否侵權前就任意寄警告信函給相關產品廠商，也許更有可能被法院認為客觀上欠缺基礎。因此，*Innovatio* 案法院雖然不認為其構成虛假訴訟，但在未來其他涉及寄發警告信函案件中，未必沒有機會成立虛假訴訟<sup>194</sup>。

## 五、臺灣智慧財產權之不當行使

關於臺灣智慧財產權之不當行使，本文將研究中心放在近年來智慧財產法院成立以後的判決，將會以相關關鍵字，搜尋所有智財法院涉及智慧財產權不當行使之案例，並進行分析。

---

<sup>190</sup> *Id.*, at 656.

<sup>191</sup> *Id.*

<sup>192</sup> *Id.*, at 648.

<sup>193</sup> *Id.*, at 652-53.

<sup>194</sup> 關於非專利實施實體大量寄發警告信之問題，美國各州有對應之立法，相關討論，可參考王立達，前揭註 155，86-93。

之所以將研究對象放在智慧財產法院判決，有幾個考量因素，最主要的因素在於，公平會近年來對於智慧財產權人訴訟程序之行使，認為均屬於正當行使權利，所以不會進行處分。因此，若將研究對象放在公平會之處分意見上，則案例類型較少。

以下，為先說明公平法第 45 條之內涵，仍先以公平會之若干處分書意見，來分析公平會的大致立場，以及學者對相關議題的討論。因為我國公平會對於第 45 條之解釋，導致近年來只會處理智慧財產權人警告信函的問題。說明此一現象後，本文將轉到另一角度，以民事判決為分析對象，探討被智慧財產權人濫訴的受害者，能夠提出什麼請求或主張，以及法院如何處理受害人這樣的主張。

## （一）正當行使智慧財產權認定之爭議

### 1. 公平法第 45 條依法行使權利之範圍

現行公平法第 45 條規定：「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」因此，倘若是行使智慧財產權的正當行為，就可以不適用本法。那麼，哪些行為算是行使權利之正當行為？可進一步區分為「依照智慧財產權法規行使權利」與「正當行為」兩個層次<sup>195</sup>。

何謂「依照智慧財產權法規行使權利」？謝銘洋教授認為，必須是行使智慧財產權法所賦予之各種積極實現經濟利益之權利（例如專利物品之製造、販賣、使用權，商標之使用權，著作之重製、公開播送、公開演出等權利）<sup>196</sup>。在此有問題的是，有人認為智慧財產權原則上並非積極之實現權，而乃消極之排他權<sup>197</sup>。倘若在此處將行使權利限縮於「排他權」，則第 45 條的行使權利，可能只限於智財權人對他人主張其擁有智財權，包括通知他人涉嫌侵權，以及至法院訴訟落實排他權之行為，而不包括授權行為。若採取此一限縮解釋，則公平法第 45 條之排除適用範圍，就會跟美國 Noerr 豁免之排除範圍接近。

對於此，公平會的見解乃認為，公平法第 45 條所謂的權利行使，乃指「排他權之行使」。例如，公平會公處字第 097096 號認為：「依公平交易法第 45 條規定：『依

<sup>195</sup> 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，2 版，翰蘆圖書出版公司，201（1997）。

<sup>196</sup> 同上註。

<sup>197</sup> 相關說明，可參見楊崇森，專利法理論與應用，初版，三民書局公司，313-315（2003）。

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。」係指智慧財產權人得依智慧財產權相關法律規定排除侵害、保護或主張自身權利，而不適用公平交易法之規定。有關專利權人排除其專利權受侵害之方式，除得提起民事及刑事訴訟程序救濟外，尚得以寄發專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造成不公平競爭之情事……<sup>198</sup>」。

而實務上公平會對智慧財產權人行使權利（排他權），會作出處分的類型，絕大部分是國內討論許多的智慧財產權人發警告信函之問題。公平會進而訂有「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」，以協助認定哪種發警告函會被認為是權利的不正當行使<sup>199</sup>。

## 2. 為侵害之通知並請求排除是否正當

根據前述說明，公平會認為，公平法第 45 條所謂依法行使權利之範圍，乃指對侵權人「為侵害之通知並請求排除」。然而，就排他權的行使上，哪種行使屬於正當，哪種行使已屬不正當？

公平會一度曾有一種見解，認為法律程序之行使，也不能過當。在公平會對華康處分案中，由於華康乃對競爭對手產品主張侵害專利，當時專利上有刑事責任，並要求警方陪同對競爭對手經銷商進行搜證，而被公平會認為此等行為過度行使其權利：「……其採取之行動雖然在表面上都是合法的，但因已逾越其為保護自己主張之專利權所必要之程度，其濫用權利之行為，長遠來看，對於建立暨維護智慧財產權、確保合理競爭環境顯有妨礙，在競爭法之角度上，自會減損市場競爭機能，且其所為衡諸社會經驗既足以不當影響其他事業之產銷活動，從而宜認係屬一種對競爭者顯失公平之足以影響交易秩序之行為，有必要依公平交易法第 24 條加以禁止<sup>200</sup>。」但後來該處分遭行政法院 85 年度判字第 2891 號判決，認為此乃專利權人行使權利之法律程序，依公平法第 45 條規定應無該法之適用，判決撤銷其行政處分<sup>201</sup>。

其後，公平會改變見解，認為法律程序之行使，乃依法行使權利之正當行為。

<sup>198</sup> 公平會公處字第 097096 號處分書。類似見解不少，較新的有公平會公處字第 102051 號處分書。

<sup>199</sup> 詳細歸納公平會近 20 年來對警告信函之處分案件，與其數量變化，參見王立達，前揭註 155，75-78。

<sup>200</sup> 公平會(84)公處字第 012 號處分書。

<sup>201</sup> 此一判決原文無法由現有判決資料庫中搜得，乃參考王立達，前揭註 155，95，註 76 之介紹。

例如，公平會對展昌塑膠股份有限公司之處分案中，表示如下見解：「智慧財產權人如發現市場上有可能侵害其權利之產品之情形下，其對直接侵害之製造商獲利於相等地位之商品進口商或代理商，為侵害之通知並請求排除，則為依法行使權利之正當行為，無論其內容真偽虛實，均屬智慧財產權爭議，不涉及不公平競爭，故無公平交易法之適用<sup>202</sup>。」此處提及「為侵害之通知並請求排除」，就是屬於依法行使權利，甚至「無論其內容真偽虛實」，都認為是「正當行為」。

根據公平會所出版的「認識公平交易法」一書，所承認的智慧財產權人不當利用程序行為，態度較為保守，似乎僅承認「濫發警告函」此種明確的類型<sup>203</sup>。而其所規範的發警告函的對象，著重於「競爭對手的交易相對人」。公平會於 2010 年修正警告函處理原則第 6 點：「事業不當對外發布與其非屬同一產銷階段競爭關係之事業……」，把對非屬同一產銷階段競爭關係之事業，發警告信函，也納入處理範圍，但對於「屬同一產銷階段競爭關係之事業」，原則上不予處理<sup>204</sup>。論者指出，原則上不予處理，不必然表示對於同一產銷階段競爭關係侵權人所為的任何警告函均無公平交易法之適用<sup>205</sup>。

本文以法源法律網查詢公平會對公平法第 45 條所做成之相關行政處分<sup>206</sup>，雖然部分案件之被處分人同時寄發警告函給競爭對手與交易相對人，但實際上公平會做成處分之理由，主要仍是針對「發函給競爭對手之交易相對人」。至於寄發警告函給競爭對手部分，公平會或者不特別說明<sup>207</sup>，或者明白表示對競爭對手發警告函乃是一般民事紛爭處理：「……至有關被處分人寄發檢舉人律師函乙節：經檢視律師函，受信者僅有○士公司及檢舉人，尚無涉第三人等交易相對人……，該函應屬檢舉雙

<sup>202</sup> 公平會公處字第 091116 號處分書。

<sup>203</sup> 公平交易委員會，認識公平交易法，增訂第 15 版，公平交易委員會，404-405（2014）。

<sup>204</sup> 劉孔中，解構智財法及其與競爭法的衝突與調和，初版，新學林出版公司，223-224（2015）。

<sup>205</sup> 同上註。

<sup>206</sup> 筆者嘗試利用公平會網站進行查詢，但實在難以操作做全面性查詢。而法源法律網中對公平法第 45 條的相關行政函釋，應僅為涉及公平法第 45 條之處分或不處分部分案件。

<sup>207</sup> 例如，公平會公處字第 100170 號處分書，該案事實雖然同時寄警告函給競爭對手與交易相對人，但處分主要理由乃是針對寄給競爭對手之交易相對人：「按判斷是否侵害他人著作權、商標權及專利權，事涉高度專業性，非屬競爭同業之下游交易相對人，尚難自行判斷其所販賣之產品是否侵害他人權利……商標權爭議，本應由被處分人循民、刑事途徑尋求救濟，若發警告信函，亦應踐行前揭本會警告函處理原則先行程序，始不發生違反公平交易法情事，已如前述……」由這段見解更可看出，公平會認為涉及智財權糾紛，權利人應該採民、刑事途徑向競爭對手尋求救濟，意味著向競爭對手採民、刑事途徑均為正當權利行使。

方就經銷權易主所衍生之爭議，屬民事紛爭與商標爭議<sup>208</sup>。」亦即，從這則見解可以看出，公平會原則上認為寄發警告函給競爭對手，屬「民事紛爭與商標爭議」，沒有不正當行使的問題。

若與美國比較可以發現，美國因為人民有請願權之規定，而認為智慧財產權人行使訴訟，乃至訴訟前通訊行為，屬於 Noerr 豁免範圍，而豁免於反托拉斯法或其他聯邦與州之競爭法規。相對地，公平會對公平法第 45 條「智慧財產法之行使權利」之理解，與美國 Noerr 豁免之請願權範圍，幾乎一致。

不過最大的差異在於，美國尚有各種 Noerr 豁免之例外，包括虛假訴訟例外與不實陳述例外等，但臺灣就「對競爭對手提起民刑事訴訟」以及「寄發權利侵害通知」<sup>209</sup>，公平會似乎認為「無論其內容真偽虛實」，原則上均屬於「正當行使」<sup>210</sup>。只有對競爭對手之交易相對人寄發警告函，公平會才會認為其行使未必正當。

表 1 美國與臺灣比較

	美國	公平會之見解
原則	Noerr 豁免 訴訟行為、訴訟前通訊行為	行使權利之正當行為 對競爭對手為訴訟行為與寄發警告信函，均屬於行使權利之行為
例外	虛假例外 不實陳述例外	寄警告函給競爭對手之交易相對人，行使時未必正當

資料來源：本研究整理

### 3. 學者看法

國內部分學者指出，對競爭對手發警告函，也可能是一種不當行使行為，不應該默默承認其當然不受公平法限制<sup>211</sup>。黃銘傑教授對濫發警告函所舉的例子，包括「專利權人明知無專利侵權情事或跟本就沒有提起訴訟的意願，但卻仍然發函與競

<sup>208</sup> 公平會公處字第 101004 號處分書。

<sup>209</sup> 參考前引公平會公處字第 100170 號處分書：「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。」

<sup>210</sup> 前引公平會公處字第 091116 號處分書。

<sup>211</sup> 黃銘傑，前揭註 1，492-495；劉孔中，前揭註 204，223-224。

爭者或其交易相對人時」，就應認為是一種不當行為，而可能違反公平法<sup>212</sup>。

進一步，除了擴大不當濫發警告函的範圍外，黃銘傑教授也主張，智慧財產權人對競爭對手（侵權人）的訴訟行為，也未必都屬於「行使權利之正當行為」，而可能有濫用訴訟程序的問題。劉孔中教授也曾經指出，「獨占事業……任意（顯然欠缺合理的懷疑，而且沒有經過一般的調查工作）以訴訟為手段，四處輕啟訟端，以嚇阻他人競爭或與競爭對手交易……」，此種獨占事業之濫訴，也應加以禁止<sup>213</sup>。綜合來看，黃銘傑教授在專利權人程序上的濫用，我國實務過於保守，僅承認濫發警告信函此種類型，其建議應可承認其他程序上的不當使用問題；而劉孔中教授也承認濫訴可適用公平法，但似乎只承認獨占事業之濫訴。

本文建議，除了承認「寄發警告信函」此種濫用可能會違反公平法，亦可擴大承認，「對競爭對手寄發警告函」及「提起訴訟」時，若有濫用這些訴訟程序或訴訟前行為，並不屬於「正當行使」，而可能會違反公平法。

#### 4. 不當行使智慧財產權可能適用之公平法條文

進一步，倘若可承認智慧財產權人的訴訟行為，可能「不正當」，類似美國的「虛假訴訟」，並利用虛假訴訟進行限制競爭或不公平競爭，那麼，其限制競爭或不公平競爭，可能違反公平法哪些條文？<sup>214</sup>

我國公平法與美國反托拉斯法不同，明確區分為限制競爭與不公平競爭兩區塊：

- (1) 在限制競爭部分，若智慧財產權人本身已是獨占事業，而不當行使智慧財產權，應可適用公平法第 9 條中的「一、以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭。」不過，要適用此條，除了證明智慧財產權人有此不當行為外，還必須證明其符合公平法第 9 條之前提，亦即其必須屬於獨占事業，且其行為對市場競爭造成影響。
- (2) 智慧財產權人不當行使智慧財產權，也可能是想從事聯合行為，在美國，則須另外符合美國休曼法第 1 條的其他要件。在我國，則須另外符合公平法第 14 條、第

<sup>212</sup> 黃銘傑，前揭註 1，494-495。

<sup>213</sup> 劉孔中，前揭註 204，109。

<sup>214</sup> 論者對於濫用警告信函可能違反之公平法條文，整理為包括公平法第 20 條第 1、3 款、第 21 條、第 24 條、第 25 條等。洪儒瑤、施錦村，「專利警告函資訊內容與法律責任之關連：專利權類型的干擾效果」，公平交易季刊，第 24 卷第 3 期，142-145（2016）。這些條文同樣可適用於其他智慧財產權不當行使行為。

15 條之要件。

- (3) 公平法第 20 條（舊法第 19 條），亦有可能適用。其中最有可能適用的，為第 1 款及第 3 款：「有下列各款行為之一，而有限制競爭之虞者，事業不得為之：一、以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為。……三、以低價利誘或其他不正當方法，阻礙競爭者參與或從事競爭之行為。」
- (4) 過去在針對濫發警告信函部分，最常使用的就公平法第 24 條（舊法第 22 條）之陳述散布不實資訊，及第 25 條（舊法第 24 條）之欺罔顯失公平行為。引用舊法第 22 條和第 24 條的好處在於，並不需要證明違反者具有獨占或聯合行為之其他要件，包括對競爭構成影響等。因此，請求賠償者在訴訟中所需要證明的要件較少，也較有可能成功。

在後續本文所研究的案件中，大多案件中請求損害賠償者，除了引用舊法第 22 條和第 24 條，少數案件也有主張舊法第 19 條第 1 款及第 3 款。

## （二）濫訴受害人直接提起民事訴訟求償

我國公平會目前認為，智慧財產權人行使侵權排除請求權屬於依法行使權利，而完全豁免於公平法之適用，因此，近年來除了警告函議題之外，公平會沒有對智慧財產權人行使法律程序行為認為違反公平法並做成處分。因而，筆者想轉從民事法院判決中，去歸納整理並探討智財權人之濫訴行為。

在法院判決中，若屬於行政訴訟案件，均先由公平會做成處分、被處分人進而救濟至法院，故法院所處理的行政訴訟案件類型，先天就受到公平會處理態度的篩選，大致也相去不遠。法院的論述上，並未如公平會上開見解這麼明確地說：「無論其內容真偽虛實」，均屬依法行使權利之正當行為。大多行政訴訟判決乃處理警告信函問題，而少數判決處理其他問題時，對公平法第 45 條則會提出一段較為模糊的話語，例如，最高行政法院 98 年度判字第 1479 號判決指出：「則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正當行使其權利，而無公平交易法之適用。惟如以非正當之行為、濫用其權利或違反誠信原則為之，造成足以影響交易秩序之情事者，則屬濫用智慧財產權之行為，應受公平交易法之規範<sup>215</sup>。」這段見解為後續法院常常引用，且不論行政案件或民事案件。在這段見解中，反而

<sup>215</sup> 最高行政法院 98 年度判字第 1479 號判決，五、（二）。

看不出法院認定哪些屬於行使權利之範圍，而又如何認定其行使是否正當。

雖然在行政領域公平會態度很清楚且保守，但在民事訴訟的開啟，卻不以公平會處分為前提，當事人可以自行提起民事訴訟，因而案件類型較為多元，所提出的請求權依據或求償依據，較為多元。

我國法院實務上，承認隨意濫訴行為，可構成違反民法第 184 條侵權行為之規定<sup>216</sup>。因此，在智慧財產爭議中，被指控侵權者，可利用民法第 184 條第 1 項前段之「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任」或第 184 條第 1 項後段之侵權行為：「故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同」，主張敗訴方之訴訟行為，屬侵權行為，而請求賠償<sup>217</sup>。不過，一般而言，我國實務承認濫訴行為構成侵權行為之案例，通常濫用訴訟制度之人多已遭刑事法院認定其在訴訟程序上之犯罪行為。倘若尚未認定其有犯罪行為，實務上其濫用訴訟制度構成侵權行為可能性極低。「換言之，就侵權行為違法性判斷，我國司法實務向來習於以刑事法院認定，推斷其具高度違法性，進而構成侵權行為<sup>218</sup>」。

此外，除了民法侵權行為規定可作為濫訴受害人之求償依據外，在各別法規中，也有一些濫用程序的求償規定，包括民事訴訟法對濫用保全程序之求償規定、專利法對隨意主張新型專利之求償規定等。而實際案例中，受害人主張之依據，通常會盡可能納入各種請求權基礎，故會同時包含公平法、民法侵權行為規定以及其他特別法規定等。

以下，本研究以「不當行使&智慧財產權&侵權行為」等關鍵字，搜尋我國法院判決，首先發現一段見解「司法院 97 年 4 月 24 日院台廳行一字第 0970009021 號函指定不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件，及當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權，如係基於同一原因事實而不宜割裂等民事事件，均為智慧財產權訴訟，而由智慧財產法院管轄<sup>219</sup>。」因此，此一司法院見解，具有二個意義：1. 司法院某程度肯定不當行使智慧財產權，會產生損害賠償爭議。2. 司法院 97 年這個見解之後，將「不當行使智慧財產權請求損害賠償」爭議，

<sup>216</sup> 王澤鑑具體指出，濫訴行為構成民法第 184 條第 1 項後段之「以背於善良風俗之方法加損於他人」。參見王澤鑑，民法概要，4 版，作者自刊，216（2012）。

<sup>217</sup> 詳細介紹參見陳炫宇，「濫用訴訟制度與律師費用負擔—簡評臺灣高等法院臺中分院 102 年度上字第 162 號判決」，軍法專刊，第 62 卷第 1 期，92-95（2016）。

<sup>218</sup> 同上註，102。

<sup>219</sup> 臺灣高等法院 101 年度智抗字第 2 號民事裁定。



指定為智慧財產法院管轄<sup>220</sup>。因此，本研究為了限縮範圍，以上述關鍵字查詢，但限定搜索「智慧財產法院」，發現智慧財產法院截至目前為止共有 20 餘件相關訴訟，涉及智慧財產權不當行使之爭議。本研究沿這 20 件訴訟，進而掌握相關前後程序與判決。需說明者，我國法院民事案例中，涉及智慧財產權濫用行為者，並不只智慧財產法院所處理的這 20 餘件判決，但因為研究設定，故僅以近年來的這 20 餘件民事判決為主。這 20 餘件相關訴訟大致可以分為下述四大類。

以下將會說明，目前所掌握之智慧財產法院判決中，僅有少數案件認為可構成侵權行為允許請求損害賠償，但絕大部分之案件，均認為智慧財產權人行使法律程序之行為，屬於依法行使權利，並沒有「不法」，也沒有故意過失，不會違反民法第 184 條第 1 項前段，而行使法律程序之權利更不會被認定屬於「違反善良風俗」。此外，公平法第 29 至 33 條之損害賠償規定，某程度與民法侵權行為形成普通法與特別法關係<sup>221</sup>。而公平法第 45 條是公平法其他處罰或求償規定的豁免條款。而在判決中也可看到，法院在論述中，談及公平法求償依據時，會援引公平法第 45 條，認為權利人之行為屬正當行使。即便濫訴的受害人轉而改用侵權行為或其他民事訴訟法、專利法等規定求償，法院雖不直接引用公平法第 45 條所認定的權利正當行使，但仍會受到這種「權利正當行使」之論述的影響，大部分判決也不會判濫訴之智慧

<sup>220</sup> 需說明者，智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款：「智慧財產法院管轄案件如下：一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件」。一般認為其並非專屬管轄，而只是優先管轄，亦即若當事人選擇根據民事訴訟法到一般普通地方法院訴訟，地方法院仍然有管轄權。相關深入討論，可參考謝杞森，「智慧財產法院審理公平交易法涉及智財權所生行政訴訟事件之界線」，公平交易季刊，第 17 卷第 2 期，45-88（2009）。但根據智慧財產法院組織法第 3 條第 4 款：「四、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。」此處司法院將「不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件……」等，指定為智慧財產法院管轄。針對此一指定管轄，實務上有一見解反覆被引用至少 43 次，臺灣高等法院 101 年度智抗字第 2 號民事裁定：「另司法院 97 年 4 月 24 日院台廳行一字第 0970009021 號函指定不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件，及當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權，如係基於同一原因事實而不宜割裂等民事事件，均為智慧財產權訴訟，而由智慧財產法院管轄。是依前揭規定之反面解釋，就上述智慧財產權訴訟，普通法院即屬無管轄權。再者，智慧財產案件審理細則第 9 條固規定，智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，仍有民事訴訟法第 24 條、第 25 條有關合意管轄、擬制合意管轄規定之適用。然參酌智慧財產法院組織法第 1 條立法意旨，為使智慧財產之民事訴訟事件能集中由智慧財產法院依智慧財產案件審理法所定程序審理，除有民事訴訟法第 24 條、第 25 條規定之情形外，普通法院自應以無管轄權為由移送智慧財產法院」。因此原則上涉及「不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件」，若無民事訴訟法第 24 條、第 25 條規定之情形，均由智慧財產法院審理。

<sup>221</sup> 關於民法與公平法之損害賠償規定的關係，筆者無能力深入處理。但可參見曾品傑，「從民法到公平交易法—以損害賠償為中心」，公平交易季刊，第 6 卷第 1 期，91-124（1998）。

財產權人需負賠償責任。

### （三）不當聲請定暫時狀態處分

關於專利權人之濫用程序，過去最為國人所知者，就是濫用定暫時狀態處分之程序<sup>222</sup>。在智慧財產法院設立及智慧財產案件審理法通過前，專利權人聲請定暫時狀態處分，不需要具有本案勝訴可能性或急迫性，只要願意提供擔保，就可獲准定暫時狀態處分之聲請。因而，專利權人就可能濫用這個程序，打擊競爭對手。

本次研究所整理的聲請定暫時狀態處分，後來未提起本案訴訟或本案敗訴，而被告反過來請求損害賠償，共有下面四個案例。在這類案件中，所提出的損害賠償請求依據之一，為民事訴訟法第 531 條。民事訴訟法第 531 條規定，可以請求損害賠償限於三種情形：1.保全處分裁定因自始不當而撤銷；2.保全處分裁定因債權人不於法院所定期間內起訴而撤銷；3.保全處分裁定因債權人聲請而撤銷。並認為這三種類型屬於法定無過失賠償責任。

其中，第一案、第二案、第三案均屬於智慧財產案件審理法第 22 條制訂施行前之所聲請定暫時狀態處分，所以各地方法院均輕易核准，但在本案敗訴後，被告反過來主張民事訴訟法第 531 條之損害賠償。

第一案和第二案均為武田對學名藥廠，為了延長期專利藥之市場壽命，採取的策略性訴訟，由於其特別重要，將於下述 1、2 部分詳細說明。

第三案的上達訴鴻海案（智慧財產法院智慧財產法院 97 年民他上字第 2 號判決），地方法院雖核准定暫時狀態處分裁定，但後續高等法院、最高法院則撤銷原裁定。因而，被告在本案敗訴確定後請求賠償，此案中定暫時狀態處分乃被上訴法院裁定撤銷，屬於民事訴訟法第 531 條的第一種類型「自始不當而撤銷」。該條所謂自始不當，實務認為乃指被上級法院在抗告程序中撤銷原裁定，方屬於自始不當<sup>223</sup>。法院認為符合此種法定類型，屬無過失賠償責任，不以債權人之故意或過失為要件，

<sup>222</sup> 例如，蕭婉如，「競爭法規範智慧財產權掠奪性訴訟之研究」，公平交易季刊，第 22 卷第 3 期，99-108（2014）；楊智傑，「美國專利權人敗訴承擔律師費之研究」，專利師季刊，第 20 期，26-28（2015）。

<sup>223</sup> 所謂定暫時狀態處分裁定因自始不當而撤銷者，專指該裁定在抗告程式中，經抗告法院、再抗告法院或為裁定之原法院依當初裁定時客觀存在之情事，認為不應為此裁定而予撤銷，使其失效者而言（最高法院 69 年度台上字第 1879 號判例意旨參照）。轉引自智慧財產法院智慧財產法院 97 年度民他上字第 2 號判決，五、（一）。

縱使鴻海主張其並無過失，仍應負賠償責任<sup>224</sup>。

第三案准予賠償後，賠償範圍也值得一提。法院同意在假處分後，造成被告營業損失，同意以前一年的平均月營業淨利，乘上被假處分的 10 個月左右，以計算賠償<sup>225</sup>。另外，上達另外求償律師費部分，法院認為只有第三審才採取律師強制代理，其他審級並不需要請律師，故只就定暫時狀態處分抗告於最高法院的所支付的律師費 3 萬 5 千元，准予賠償<sup>226</sup>。

而第四案的台耀訴 Isola 案，因已經屬於智慧財產案件審理法通過後才聲請定暫時狀態處分，所以該聲請根本未被核准。關於該案之介紹，於後續 3 再為討論。

表 2 定暫時狀態處分案例

	判決字號	事實	請求依據	判決重點
第一案 (中化訴武田)	智慧財產法院 98 年度民他訴字第 1 號 (98.11.09)	聲請定暫時狀態處分 勝訴可能性低而提起訴訟	民事訴訟法第 531 條、民法第 184 條第 1 項後段	並不符合第 531 條請求賠償的三種類型，是在本案敗訴後債務人聲請撤銷，而非債權人聲請撤銷 (530 條 III) 不能證明屬於故意過失不法侵權 不算故意背於善良風俗方法
第二案 (健亞訴武田案)	智慧財產法院 98 年度民公字 6 號 (99.03.01)	以類似之專利，聲請定暫時狀態處分，阻止對方學名要上市達四年	民事訴訟 531 條、民法第 184 條、舊公平法 22 條、第 24 條、第 31 條	一審認為無法證明專利權人有故意過失，而不構成侵權行為

<sup>224</sup> 智慧財產法院智慧財產法院 97 年度民他上字第 2 號判決，五、(四)。

<sup>225</sup> 智慧財產法院智慧財產法院 97 年度民他上字第 2 號判決，七、(一)。

<sup>226</sup> 智慧財產法院智慧財產法院 97 年度民他上字第 2 號判決，七、(二)。

	智慧財產法院 99 年度民公上字第 3 號判決 (99.12.02)			二審認為專業藥廠應該不至於不瞭解系爭專利與系爭藥品之差異，縱使沒有故意，也有過失，侵權行為，也違反公平法第 24 條
第三案 (上達 訴 鴻 海)	智慧財產法院智慧財產法院 97 年度民他上字第 2 號判決(99.06.17)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.聲請定暫時狀態處分</li> <li>2.取得假處分後於「股市觀測站」發佈消息</li> <li>3.寄發警告信函給競爭事業之交易相對人</li> <li>4.地院裁定准予定暫時狀態處分，高院和最高法</li> <li>5.院撤銷(沒有假處分之急迫性與必要)</li> </ol>	民事訴訟法第 531 條、舊公平法第 22 條、第 24 條、第 31 條  民法第 184 條第 1 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.由於被高院、最高院撤銷定暫時狀態處分，認為屬於「自始不當」，而根據第 531 條可請求賠償。(但所謂自始不當並非提供不實資訊)</li> <li>2.按照前一年的營利推算定暫時狀態期間的損失，另准予賠償第三審定暫時狀態處分之律師費，其餘律師費不予賠償</li> <li>3.在股市觀測站公布消息，屬於證管會要求公告資訊，並非不法</li> <li>4.寄發警告信函符合公平會之處理原則</li> </ol>
第四案 (台耀 訴 Isola)	智慧財產法院 98 年度民專訴字第 39 號民事裁定 (98.7.13)  智慧財產法院 98 年度民專抗字第	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.請大學教授做侵害鑑定，鑑定方法有問題</li> <li>2.向智慧財產法院聲請定暫時狀態處分，被認為鑑</li> </ol>	舊公平法第 19 條、第 22 條、第 24 條  損害賠償請求(舊公平法第 31 條)	認為被寄發信件之廠商為國外廠商，臺灣法院無管轄權  撤銷原裁定，認為侵權行為行為地與結

30 號民事裁定 (98.12.03)	定採證過程有以偏概全之可能性，本案勝訴可能性不高，駁回聲請。	果發生地在臺灣，臺灣法院有管轄權
智慧財產法院 99 年度民專上字第 71 號判決 (100.8.18)	<p>3.在網站上發佈新聞，但沒有說明是因本案勝訴可能性不高而被駁回。</p> <p>4.在美國 ITC 起訴，但後又撤回，卻在新聞稿上說明和解命令部分內容，加油添醋</p> <p>5.寄發警告函或通知競爭對手交易相對人，導致部分合作對象不再與被告合作</p>	<p>1.法院認為專利權人對定暫時狀態處分裁定所發新聞並無錯誤不實，只是擷取部分</p> <p>2.對於美國和解命令之新聞，後段的描述指代表專利權人自己的立場</p> <p>3.無法證明真的有對交易相對人散布不實資訊</p>

資料來源：本研究整理

## 1.主張仿單著作權拖延學名藥上市

學名藥上市時，在藥品包裝內會附上「藥品仿單」，由於學名藥成分與屆期之專利藥一樣，而藥品仿單內容也一樣，專利藥廠控告學名藥廠，侵害其藥品仿單之著作權<sup>227</sup>。早期有一些案例，法院認為專利藥廠之藥品仿單，本身因不具備原創性，而不受著作權法保護<sup>228</sup>。但後來認為仿單可受著作權法保護，不過學名藥廠之使用，可主張合理使用。

<sup>227</sup> 相關文獻討論，可參考林首愈、賴文智，「我國學名藥品的仿單著作權問題」，智慧財產權月刊，106 期，74-93（2007）。

<sup>228</sup> 例如，臺灣臺北地方法院 93 年度智字第 81 號民事判決、臺灣高等法院 94 年度智上字第 17 號民事判決、臺灣南投地方法院 93 年度智字第 3 號民事判決、臺灣臺中高等法院 95 年度智上字第 9 號民事判決。

在第一案中（智慧財產法院 98 年度民他訴字第 1 號），乃武田專利藥之專利屆期，中國化學製藥之學名藥即將上市，其為了阻止學名藥上市，故意主張仿單有著作權而聲請定暫時狀態處分及訴訟。其本案訴訟，一審、二審判決著作權人敗訴。二審為智慧財產法院於 97 年度民專上字第 20 號民事判決<sup>229</sup>，其指出：「藥品仿單係隨同藥品銷售而流通於藥品市場，並無單獨存在之『仿單著作市場』，難認上訴人單就『愛妥糖』藥品仿單有何獨立之市場價值，仿單著作權爭議有淪為藥品市場競爭手段或變相延展藥品專利保護期間之虞。」並認為藥品仿單並無單獨之授權市場，最後智慧財產法院認為被告對原告仿單之使用，構成合理使用<sup>230</sup>。

中化本案勝訴後，反過來主張武田所提起之定暫時狀態處分，導致其藥品無法銷售而即將過期，造成 277 萬餘元損失，另外為了相關訴訟而支出之律師費，請求 85 萬餘元損失<sup>231</sup>。

本案請求依據之一，為民事訴訟法第 531 條。但因為在本案敗訴後，是債務人聲請撤銷假扣押，而非債權人聲請撤銷假扣押，所以法院認為在條文上就不符合 531 條所得主張損害賠償的三種類型<sup>232</sup>。

其次，中化律師改根據民法第 184 條第 1 項後段「故意已背於善良風俗之方法加損害於他人」，主張武田之訴訟乃符合美國之不當訴訟。中化律師提出，美國因不當訴訟而請求損害賠償之要件有四：(1)被告必須對於原告開啟訴訟程序；(2)前訴訟必須終結起有利於原告；(3)被告對於前訴訟程序欠缺相當原因（probable cause）；(4)被告具有惡意或除使被告獲得公平正意外別有其他目的<sup>233</sup>。

但法院認為，「定暫時狀態處分乃係債權人依法就有爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，所為之正當方法，自難認其有何背於善良風俗可言，是被告就有爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而依法聲請系爭定暫時狀態處分，自不能謂其係故意以背於善良風俗之方法，加損害於原告……<sup>234</sup>」。

至於原告律師所提出的美國不當訴訟造成損害，法院認為，原告無法證明武田

<sup>229</sup> 智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號民事判決。

<sup>230</sup> 智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號民事判決，肆、四、（二）、8.(4)。

<sup>231</sup> 智慧財產法院 98 年度民他訴字第 1 號判決，貳、一。

<sup>232</sup> 智慧財產法院 98 年度民他訴字第 1 號判決，貳、四、（二）。

<sup>233</sup> 智慧財產法院 98 年度民他訴字第 1 號判決，貳、一、（二）、1。

<sup>234</sup> 智慧財產法院 98 年度民他訴字第 1 號判決，貳、四、（三）、1。

有「明知」、「騷擾」、「阻礙商業自由」，或明知其行為之勝訴可能性極低，故也不構成第 184 條第 1 項後段之侵權行為<sup>235</sup>。

## 2. 主張類似專利混淆法院

智慧財產法院民事判決 99 年度民公上字第 3 號判決，也是專利藥廠試圖延長專利權壽命，而濫用定暫時狀態處分的例子。

該案判決之事實，乃是專利藥廠（武田）為阻止學名藥廠（健亞）之學名藥申請許可上市，刻意以另一類似之專利，試圖提起訴訟。但提起訴訟並不能阻止學名藥之上市，故申請假處分，要求衛生署暫緩核發該上市許可，導致健亞延遲上市 4 年，待本案訴訟終結確定其學名藥並無侵權後，才能上市。但由於武田藥廠此一訴訟策略，導致健亞藥廠延遲上市 4 年，造成損失，故健亞對此一不當使用定暫時狀態處分之手段，根據民法第 184 條第 1 項前段侵權行為、公平法第 24 條搭配第 31、32 條、以及民事訴訟法第 531 條，請求 5 千萬元之損害賠償。

本案一審為智慧財產法院 98 年度民公訴字第 6 號判決，其認為武田藥廠之行為，不構成侵權行為，主要原因在於原告難以證明武田具有故意或過失。因為一方面武田宣稱，其之所以會聲請定暫時狀態處分，是因為被告之藥品與武田之藥品成分相同，其次其乃委託事務所進行專利侵害鑑定，報告書認為系爭產品構成文義與均等侵權。因而，武田主觀上認為健亞侵害其專利，才聲請定暫時狀態處分，縱使事後本案敗訴，但難以證明其具有侵害健亞權利之故意過失，既然無法證明有故意過失，也就無從依民法第 184 條請求損害賠償<sup>236</sup>。

健亞上訴後，智慧財產法院 99 年度民公上字第 3 號民事判決推翻原判決。法院在判決中，認為專利藥廠之行為的確是一種不當行使程序。首先，在本案敗訴確定後，武田並未自行聲請撤銷假扣押，而是健亞（債務人）聲請撤銷假扣押，因而不符合民事訴訟法第 531 條的三種類型。但法院認為，第一種類型的「假扣押裁定因自始不當而撤銷」，並不限於假扣押裁定因抗告而撤銷，而包括「債權人於聲請假處分時，自始明知不當，猶執意持不實之資料向法院聲請，以獲得原不應取得之准予假處分裁定……」<sup>237</sup>。不過，雖然法院有意修正民事訴訟法第 531 條的之「自始不

<sup>235</sup> 智慧財產法院 98 年度民他訴字第 1 號判決，貳、四、（三）、2。

<sup>236</sup> 智慧財產法院 98 年度民公訴字第 6 號民事判決，六、（一）、2-3。

<sup>237</sup> 智慧財產法院 99 年度民公上字第 3 號民事判決，四、（一）、4。

當」之見解，但畢竟與過去所謂自始不當而撤銷乃指上級法院之撤銷，故智財法院轉而提出，此種行為仍然可依民法第 184 條侵權行為請求賠償<sup>238</sup>。進而，法院認為武田明知自己的專利為複方專利，卻對對手之單方學名藥提起訴訟，就算沒有故意也有過失，而符合民法第 184 條之侵權行為<sup>239</sup>。

其次，就武田此行為，是否符合舊公平法第 24 條規定，法院提及「……有關假扣押、假處分、定暫時狀態處分規定固然均屬法律賦予權利人於保護權利時得行使之司法手段，惟上開司法手段之發動必須具有相當之證據，且其證據於客觀上必須予人確信侵權行為之存在，始足當之。換言之，此一證據並非任由權利人主觀上恣意解釋評價，作為減免自己責任之護身符，該證據仍需經由客觀綜合判斷，藉以評價權利人聲請保全程序當時之主觀態度，以及其所指稱之侵權行為是否確實存在，倘其證據價值可任由權利人恣意解釋，則上開民事訴訟法關於權利人損害賠償責任以及民法有關侵權行為損害賠償責任就此部分之規定，將永無適用餘地，對於因此遭受損害之債務人（保全程序相對人），其平白所受之損害將無從彌補，而對於恣意曲解證據、利用法律正當程序者，將可遊走法律規範，遂其牟取私利目的。本件被上訴人既明知其專利範圍係複方組成物，亦明知上訴人申請藥證許可之藥品係單方成分，就其所提出之鑑定報告明顯存有瑕疵情形下，卻在上訴人藥證取得之際，以法律所賦予之程序故意曲解上訴人之藥品為侵權藥品，致使上訴人之藥品因此延誤數年始能上市，應認被上訴人係故意利用法律上所規定之制度，遂行其防堵上訴人系爭競爭產品進入市場競爭手段，自屬權利之濫用，乃屬足以影響交易秩序之顯失公平行為，依上開所述公平法規定，自應負損害賠償責任<sup>240</sup>」。

在本案中，法院之所以要求濫行提起假處分聲請之專利權人賠償，使用的是民法第 184 條、公平法第 24 條（舊）：「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。」並搭配公平法第 31 條（舊）：「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。」其賠償的損失，乃是因為學名藥廠因為此濫用假扣押訴訟，所造成的市場競爭的損失，而非律師酬金或其他訴訟支出的損失。

在本判決中，對於專利權人的濫訴行為，被告求償的是「產品拖延上市的損失」，

<sup>238</sup> 智慧財產法院 99 年度民公上字第 3 號民事判決，四、（一）、4。

<sup>239</sup> 智慧財產法院 99 年度民公上字第 3 號民事判決，四、（一）、5。

<sup>240</sup> 參見智慧財產法院 99 年度民公上字第 3 號民事判決。



而非「律師費用和訴訟花費」的損失。由於該案中的產品原本確實可以上市，卻因為訴訟而遭到拖延，故可請求拖延上市的損失。但一般情況下，要證明因為專利權人的訴訟而造成自己產品銷量的損失，在因果關係的證明上有相當的困難。

### 3. 智慧財產案件審理法第 22 條已經緩解此類問題

我國於 2007 年通過之智慧財產案件審理法第 22 條第 2 項規定：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。」第 3 項：「聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。」第 4 項：「法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。」第 5 項：「定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起 30 日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。」此等規定，乃優先於民事訴訟法適用。

另外，智慧財產案件審理細則第 37 條規定：「聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足。聲請人雖已為前項釋明，法院為定暫時狀態處分之裁定時，仍得命聲請人提供相當之擔保。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。前項所稱將來勝訴可能性，如當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷或廢止之原因，並為相當之舉證，法院認有撤銷或廢止之高度可能性時，應為不利於智慧財產權人之裁定。」

相比之下，智慧財產案件審理細則第 37 條第 3 項規定，即是參考美國核發禁制令之四因素檢測法<sup>241</sup>。而在智慧財產審理法及審理細則通過後，智慧財產法院已經改變過去普通法院審核定暫時狀態處分之處理方式，採取「本案化審理」，亦即必須詳細審理本案輸贏可能，除了證明本案勝訴可能性之外，還需證明若不發假處分是

<sup>241</sup> 邵瓊慧，「我國智慧財產案件定暫時狀態處分制度之研究—兼論美國案例最新發展」，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，司法院，337-405（2010）；楊智傑，「美國智慧財產權訴訟中核發禁制令之審查」，智慧財產權月刊，第 160 期，51-100（2012）。

否會造成權利人無法彌補之損害等<sup>242</sup>。

我國智慧財產法院實務運作上，由於法律要求採取美國之四因素檢測，已經改變過去允許以擔保以代釋明的方式，認為若釋明不足，則裁定駁回。實際上，在智慧財產法院開始適用智慧財產案件審理法及審理細則以來，大部分聲請定暫時狀態處分之案例，都因為無法通過四因素檢測，而裁定駁回其假處分聲請<sup>243</sup>，當然也不准許其以擔保替代釋明之不足<sup>244</sup>。

前述第四案的台耀訴 Isola 案，專利權人聲請定暫時狀態處分時，已經是智慧財產案件審理法上路之後，所以智財法院一開始就駁回其聲請。一方面，該案展現出智慧財產案件審理法第 22 條第 2 項，確實發揮了阻擋任意聲請定暫時狀態處分之案件。但是該案被告事後之所以請求損害賠償，乃主張專利權人聲請假處分被駁回後，所發佈之新聞並沒有明確指出法院裁定中提到本案勝訴可能性不高之論述，而認為有舊公平法第 22 條之「陳述或散布不實資訊」或第 24 條之欺罔或顯失公平行為。但法院認為專利權人所發新聞，只是沒有完整引述法院論述，但並非不實<sup>245</sup>。至於專利權人在網站上刊登之美國 ITC 的和解命令中的條款，有自行延伸加油添醋，法院也認為，其乃該公司對該共同條款之意見陳述，屬於個人意見，亦沒有所謂陳述不實資訊或欺罔顯失公平<sup>246</sup>。

#### （四）不當聲請假扣押

前述智慧財產案件審理法第 22 條針對聲請定暫時狀態處分，由於採取本案化審理，已經解決過去過度濫發定暫時狀態處分的問題。但是，智慧財產案件審理法第 22 條之要求，以及智慧財產案件審理細則第 37 條第 3 項規定，只限於聲請「定暫時狀態處分」；對於智慧財產案件審理法第 22 條第 1 項聲請假扣押，並沒有第 2 項的要求。實際上，若真的瞭解美國禁制令的意涵，就知道禁制令包含永久禁制令和初步禁制令，其中永久禁制令相當於我國之侵害排除請求權，而初步禁制令對應於我

<sup>242</sup> 邵瓊慧，同上註，357-371。

<sup>243</sup> 邵瓊慧，同上註，357-368。

<sup>244</sup> 邵瓊慧，同上註，398。

<sup>245</sup> 智慧財產法院 99 年度民專上字第 71 號判決，五、（二）、3、(2)-(3)。

<sup>246</sup> 智慧財產法院 99 年度民專上字第 71 號判決，五、（二）、3、(4)。

國，不是只有定暫時狀態處分，也包含假扣押、假處分等各種強制處分<sup>247</sup>。但我國智慧財產案件審理法第 22 條第 2 項及智慧財產案件審理細則第 37 條第 3 項，卻只避免定暫時狀態處分之濫用，而沒有避免假扣押之濫用。

在本次研究中，發現有四個案例，共五件判決，涉及假扣押濫用問題。大致案情都差不多，專利權人聲請假扣押，但後來專利因舉發撤銷，或本案判決被宣告無效，或本案判決認為不侵權，而後被控侵權人認為被假扣押造成損害，而請求損害賠償。

一方面，專利權人聲請假扣押時，並不用證明本案勝訴可能性。另一方面，部分判決的爭執在於，民事訴訟法第 531 條第 1 項規定：「假扣押裁定因自始不當而撤銷，或因第 529 條第 4 項及第 530 條第 3 項之規定而撤銷者，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害。」因此，被控侵權人請求損害賠償之依據，往往乃直接主張民事訴訟法第 531 條。

但是五件判決中，只有一件判決（智慧財產法院 99 年度民他訴字第 5 號判決），專利被舉發撤銷而專利權人自行聲請撤銷假扣押，被法院認為符合民事訴訟法第 531 條規定，而認為應予賠償。其他四件判決，最後結果都認為無庸賠償。在這件判賠案件中，一方面可能屬於新型專利，本來被撤銷的機率就很高，另一方面法院對於民事訴訟法第 531 條，認為是法定的無過失責任<sup>248</sup>，而沒有深入討論專利權人聲請假扣押前對於專利可能無效是否具有過失。但是其他四件判決，對於假扣押被撤銷是否能直接請求損害賠償，卻持否定態度。

第四案（智慧財產法院 104 年度民公訴字第 1 號民事判決、智慧財產法院 105 年度民公上字第 1 號民事判決），被控侵權人主張民事訴訟法第 531 條，因為專利權人本案敗訴後，自行聲請撤銷假扣押。但是法院卻認為，本案敗訴後自行聲請撤銷假扣押，並非「因自始不當而撤銷」，而不准依民事訴訟法第 531 條求償<sup>249</sup>。但問題在於，民事訴訟法第 531 條的第三種情形為「第 530 條第 3 項之規定而撤銷者」，也就是債權人自行聲請撤銷，法院卻刻意不論。進而，法院討論民法第 184 條第 1 項前段之侵權行為，但認為原告依有效之專利及鑑定報告聲請假扣押，屬權利之正當

<sup>247</sup> 關於美國禁制令之四因素審查，對應到我國，不是只限於定暫時狀態處分，也應該包含侵害排除請求權。相關批評，可參考楊智傑，前揭註 241，89-94。

<sup>248</sup> 智慧財產法院 99 年度民他訴字第 5 號判決，參、一、（二）。

<sup>249</sup> 智慧財產法院 105 年度民公上字第 1 號民事判決，五、（二）、2。

行使<sup>250</sup>，法院甚至也沒有討論是否有「明知專利可能無效或無勝訴可能性」之故意過失。

另外第二案與第三案，原告並未主張民事訴訟法第 531 條請求損害賠償。第二案（智慧財產法院 101 年度民公上字第 5 號民事判決）的被控侵權人，請求損害賠償時，並沒有主張民事訴訟法第 531 條，而乃提出民法第 184 條第 1 項前段，因此法院認為，原告仍須證明專利權人對於「專利可能無效或無勝訴可能性」，具有故意過失<sup>251</sup>。但因為無法證明專利權人「明知或可得而之」專利有應撤銷之原因，或明知「假扣押本案訴訟並無勝訴可能性」、或「未善盡善良管理人之注意義務而有過失」，故判決不構成侵權行為。

而第三案（智慧財產法院 102 年度民公上字第 2 號民事判決）中，專利權人與被控侵權人過去是合作伙伴，但雙方合作破裂後，被控侵權人另起爐灶。專利權人之專利為方法專利，被控侵權人很清楚為避免侵害系爭專利，故乃使用其他方式製作相同產品。而專利權人應該也知道被控侵權人的製造方法不同，卻隨意主張專利法第 99 條之方法專利侵害推定：「製造方法專利所製成之物在該製造方法申請專利前，為國內外未見者，他人製造相同之物，推定為以該專利方法所製造。」指控競爭對手侵害其專利。實際上，系爭產品早就出現在國內外，此點為專利權人明知。專利權人為了打擊競爭對手，一方面對被控侵權人之交易相對人寄發警告信函，甚至對其中被控侵權人之經銷商聲請假扣押相關產品，導致該經銷商後來不敢再經銷被控侵權人之產品。本案由於被假扣押者並非被控侵權人，故被控侵權人是否請求損害賠償，並非依據民事訴訟法第 531 條，而乃舊公平法第 19 條第 1 款、第 3 款、第 24 條。法院在判決書中，認為專利權人聲請假扣押及提起訴訟，「均屬行使民事訴訟法與強制執行法所賦予之正當權利<sup>252</sup>」。

<sup>250</sup> 智慧財產法院 105 年度民公上字第 1 號民事判決，五、（三）。

<sup>251</sup> 智慧財產法院 101 年度民公上字第 5 號民事判決，四、（一）、2。

<sup>252</sup> 智慧財產法院 102 年度民公上字第 2 號民事判決，參、一、（二）、4。

表 3 聲請假扣押案例

	判決字號	事實	請求依據	判決重點
第一案 (崢豪訴 烜陞)	智慧財產法院 99 年度民他訴字第 5 號判決	1. 新型專利、聲請 假扣押 2. 後新型專利經舉 發撤銷 3. 專利撤銷後自行 聲請撤銷假扣押	民事訴訟法第 531 條 民法第 184 條	1. 系爭專利經舉發撤 銷，自始不存在， 聲請假扣押非屬權 利之正當行使 2. 民事訴訟法第 531 條，賠償因颱風造 成假扣押貨品之損 失
第二案 (力竝訴 圓剛)	智慧財產法院 101 年度民公上 字第 5 號民事判 決 (103.01.22)	1. 發明專利、先在 電子報發布新聞， 同業疑似侵權 2. 聲請假扣押、扣 押過大之金額，並 對外說明 3. 本案敗訴 (不具 進步性)，最後放 棄上訴	民法第 184 條第 1 項 前段 公平法第 22 條、第 24 條	無法證明專利權人 「明知或可得而之」 專利有應撤銷之原 因，或明知「假扣押 本案訴訟並無勝訴 可能性」、或「未善 盡善良管理人注意 義務而有過失」
第三案 (長林玻 璃訴台寶 玻璃)	智慧財產法院 102 年度民公上 字第 2 號民事判 決 (103.01.23)	1. 方法專利，市場 上只有二家廠商 2. 警告對手員工不 得替對手工作 3. 寄信給對手交易 相對人，宣稱自己 為該產品之專利 權人 (實際上只是 方法專利)，並保 留法律追訴權 4. 對對手之經銷商 提起假扣押，並提	舊公平法第 19 條第 1 款、第 3 款、第 24 條	1. 對手員工並非對手 之交易相對人 2. 寄給對手之警告信 函，並沒有指稱具 體廠商侵權 3. 提起假扣押、本案 訴訟，均為專利權 之權利正當行使

		起本案訴訟。本案敗訴		
第四案 (禕峰訴宏正)	智慧財產法院 104 年度民公訴 字第 1 號民事判 決 (104.11.30) 智慧財產法院 105 年度民公上 字第 1 號民事判 決 (105.09.22)	1.發明專利 2.中國機械工程學 會出具專利侵害 鑑定報告,向桃園 地院聲請假扣押 獲准 3.後本案因專利無 效而敗訴,專利權 人自行聲請撤銷 假扣押 4.被控侵權人主張 侵害鑑定意見有 問題,鑑定之產品 疑似變動	民事訴訟法第 531 條 民法第 184 條、28 條 舊公平法第 22 條、 24 條	1.鑑定分析無問題 2.無法證明鑑定之系 爭產品經變動 3.專利權人自行撤銷 假扣押是因為本案 敗訴確定,無庸賠 償

資料來源：本研究整理

上述四則案例，所展現的問題有三：1.智慧財產案件審理法第 22 條第 2 項、第 4 項，只要求聲請定暫時狀態處分採取「本案化審理」，而對聲請假扣押並不採取「本案化審理」，導致核發假扣押較為浮濫，仍有濫用問題。2.在錯誤核發假扣押後，專利無效或本案判決敗訴，被控侵權人依據民事訴訟法第 531 條請求損害賠償，智慧財產法院見解不一致，導致部分案例仍然無法直接依據民事訴訟法第 531 條請求賠償。3.若要證明專利權人「明知或可得而知其專利無效或本案無勝訴可能性」，才能對假扣押請求損害賠償，證明稍微困難。但前述第三案例中，專利權人明知相關產品早就出現於國內外市場，卻欺騙法院主張專利法第 99 條：「製造方法專利所製成之物在該製造方法申請專利前，為國內外未見者，他人製造相同之物，推定為以該專利方法所製造」，指控競爭對手侵害其專利，並聲請假扣押。此一案例應可認為是明知「本案無勝訴可能性」卻濫用假扣押訴訟，及濫發警告信函，但智慧財產法院卻採放縱態度。

筆者認為，要徹底解決濫用假扣押程序問題，最有效的解決方法，並不是將民事訴訟法第 531 條請求賠償的要件釐清，乃是將假扣押程序改成與定暫時狀態處分

之聲請審理一樣，也一樣採「本案化審理」，亦即修改智慧財產案件審理法及審理細則相關規定，就可以有效避免濫用假扣押程序之問題。

## （五）新型專利未申請技術報告

臺灣專利法有形式審查的新型專利，而美國並無此種類型。此種新型專利因為只有形式審查，專利要件往往在事後被發現有問題，故專利法第 116 條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」專利法第 117 條復規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」該條用意，希望課予新型專利權人起訴前的謹慎義務，先申請新型專利技術報告，確認自己的專利有效性之後，才可對他人行使專利權。否則，如果沒有先申請新型專利技術報告就隨意對他人主張專利，應可構成所謂的「客觀上欠缺基礎」。

專利法第 117 條，大概是專利法中，唯一一條專利權人行使專利後，卻要對他人賠償損害的規定。而且，所謂的損害，應該可包括律師費用或法律成本的損害。此條只規範了「專利被撤銷」的情況，但參考第 117 條後段的「但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」亦即，專利法第 117 條之條文和立法理由，均承認濫訴者要負賠償責任，也是第二個對濫訴者要負賠償責任之明文規定。

在筆者搜尋所得之判決，共有三個案例，五件判決。第一案（智慧財產法院 102 年度民專抗字第 21 號民事裁定和 104 年度民專上字第 15 號判決）中，新型專利有申請新型專利技術報告，但是在發警告信函前並未先做好專利侵害鑑定分析。由於法院認為後來做出的專利侵害鑑定分析並沒有錯誤，而專利權人是信賴原本智財局提供的新型專利技術報告，故無法證明專利權人有故意過失<sup>253</sup>。

但是，在第二案（104 年民專訴字第 87 號民事判決、105 年民專上字第 30 號民事判決）和第三案（105 年民公上易字第 2 號民事判決）中，智慧財產法院卻認為，就算在行使新型專利之前，沒有先申請或取得新型專利技術報告，而且最後專利真

<sup>253</sup> 智慧財產法院 102 年度民專抗字第 21 號民事裁定、智慧財產法院 104 年度民專上字第 15 號判決。

的被判決無效或撤銷，也無庸負賠償責任。

這些判決似乎認為，專利法第 117 條不是一個獨立的損害賠償請求權依據，而需要回歸民法第 184 條第 1 項前段，亦即須另外證明專利權人有故意過失<sup>254</sup>。而就專利法第 117 條後段「但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限」，有判決認為，這只是一種舉證自己無過失的例示，但並不限於只能在符合這種狀況下主張自己無過失<sup>255</sup>。另這些判決認為，只要有委請專業公司提供專利侵害鑑定分析，就不算是故意或過失。

表 4 新型專利案例

	判決字號	事實	請求依據	判決重點
第一案 (刷樂 訴利迦 毛刷)	智慧財產法院 102 年度民專抗字第 21 號民事裁定 (103.01.24) 智慧財產法院 104 年度民專上字第 15 號判決 (104.12.24)	1. 新型專利、有先申請新型專利技術報告 2. 發函給競爭對手之交易相對人，附上新型專利技術報告，但未附上專利侵害鑑定 3. 後來法院判決專利無新穎性而無效，也被智財局舉發撤銷	民法第 184 條、185 條、195 條	1. 專利權人起訴前有先申請新型專利技術報告，相信其專利有效 2. 發函前有請專利工程師做過初步侵害鑑定，雖然發函後才做出正式侵害鑑定，但侵害鑑定內容正確，倘若專利有效，確實落入專利範圍 3. 無法證明有故意或過失
第二案 (591 訴好房 網)	智慧財產法院 104 年度民專訴字第 87 號民事判決 (105.07.06) 智慧財產法院 105 年度民專上字第	1. 新型專利 2. 未申請新型專利技術報告，僅請事務所做侵害鑑定 3. 舉辦記者會，宣稱	專利法第 117 條、民法第 184 條第 1 項前段、舊公平法第 22 條、第 24 條、第 31 條	1. 認為不需要先申請新型專利技術報告，既然有請事務所做專利侵害鑑定，就沒有過失 2. 援引誹謗罪之討

<sup>254</sup> 例如智慧財產法院 105 年度民專上字第 30 號民事判決、智慧財產法院 105 年度民公上易字第 2 號民事判決等。

<sup>255</sup> 智慧財產法院 105 年度民公上易字第 2 號民事判決，六、(一)、1。



	30 號民事判決 (106.01.12)	被控侵權人侵害其 專利  4.判決專利無效		論，認為只要「有相當理由確認其為真實」，就不會有舊公平法第 22 條的散布不實言論問題。
第三案 (武洲 訴劉宗 旻)	智慧財產法院 105 年度民公上易字 第 2 號民事判決 (106.03.09)	1.新型專利 2.申請新型專利技術 報告中，未拿到正式 報告，就發信函給被 控侵權者之交易相 對人，導致交易相對 人將商品下架 3.後專利被舉發撤銷	民法第 184 條第 1 項前段、新公平法 第 24 條、第 25 條、 民法第 184 條第 2 項	1.認為不需要先取得 新型專利技術報告。 既然有透過專業公司 提供專利比對分析， 就沒有過失  2.屬於正當行使專利 權之行為

資料來源：本研究整理

本文認為，第二案和第三案的三個判決，都錯誤理解專利法第 117 條的規範意旨。專利法第 117 條本來就是一個獨立的請求權基礎，本身就是要用來制裁「沒有合理基礎就隨意提起訴訟」的新型專利權人。由於新型專利本來就沒經過實質審查，專利權人根本沒有信其專利有效的信賴基礎可言。雖然專利權人找人作了專利比對分析或侵害鑑定分析，但這種分析並沒有分析專利之有效性，亦即縱使做了後面的專利侵害鑑定分析，專利仍然有很高機率無效。而且，當初專利權人只選擇申請新型專利，可能就是專利代理人給予的建議，亦即，可以推定專利權人可能知道其專利無效。

智慧財產法院在第二案和第三案的三個判決中，似乎誤會，認為有找人做專利侵害鑑定分析，就沒有故意過失，甚至提到不應課予專利權人過高的注意義務。實際上，要求在對他人行使新型專利權前先申請技術報告，並非是過高的注意義務，而是一個法律規定的一般義務。就算如智慧財產法院所說，不一定要向智財局申請技術報告，也可委請民間事務所作分析，但縱使如此，請民間事務所分析的不是專利侵害比對或侵害鑑定分析，而必須是對其專利有效性進行分析報告。在這兩個案例中，其完全符合專利法第 117 條前段「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任」，應可向專利權人請求賠償，

而專利權人又無法援引後段的「但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」證明自己無過失，法院應該直接根據專利法第 117 條判予賠償。而智慧財產法院連續三個判決，都不適用專利法第 117 條，將導致這個少數明文承認濫訴行為該負賠償責任的規定，被智慧財產法院的判決淘空。

## （六）不當刑事告訴並搜索扣押

著作權法和商標法有刑事責任。臺灣以刑逼民的情形很嚴重，尤其在著作權法領域中。臺灣的著作權法有刑事責任，且要件相當寬鬆，故在臺灣著作權人不當使用程序所提起的威脅，乃是刑事告訴或自訴，試圖威脅使用者，而最終目的則是為了與其達成和解，取得賠償金或和解金。這樣的不當使用，已經比濫發警告信函還要嚴重，因為警告函只是比較輕微的威脅，但隨意提出刑事告訴，會使被告受搜索扣押，甚至警察、檢察官之傳喚訊問，造成之恐嚇效果更大。

過去智慧財產法院認為，著作權人提起刑事告訴，不論最後結果，都是權利的正當行使。例如，智慧財產法院 98 年度民著上字第 14 號民事判決中，原告（伴唱帶業者）認為，其曾經得到過被告（著作權人）代理人之授權，但被告竟不承認代理人所為之授權，而任意提起刑事告訴，對原告之被授權人（下游店家）進行搜索，導致影響其與下游店家之營業。由於著作權人最後撤回刑事告訴，檢察官為不起訴處分，檢察官對著作權人所提起之刑事告訴予以不起訴，原告（伴唱帶業者）認為被告（著作權人）本可先與原告聯繫，確認該伴唱帶中所使用之著作是否合法授權，但被告竟不與原告聯繫，而直接對原告之下游店家提起刑事告訴，影響原告公司之商譽與利益，認為屬於權利不當行使，並根據民法 184 條請求被告賠償<sup>256</sup>。

智慧財產法院一方面肯定，原告所生產之伴唱機設備，是否逾越授權範圍，並不確定<sup>257</sup>；但認為，著作權人雖亦得透過民事訴訟程序以救濟其權利所受之侵害，但難謂著作權人發動刑事訴訟程序，及非屬正當行使憲法保障之訴訟權利，故難認專利權人有故意或過失侵害原告權利<sup>258</sup>。

本次研究中，有 4 個判決乃同一個事實不斷上訴。該案事實為，著作權集體管

<sup>256</sup> 智慧財產法院 98 年度民著上字第 14 號民事判決，乙、一、（一）。

<sup>257</sup> 智慧財產法院 98 年度民著上字第 14 號民事判決，乙、六、（四）。

<sup>258</sup> 參見智慧財產法院 98 年度民著上字第 14 號民事判決，乙、六、（四）。

理團體並未確實獲得外國著作權人之專屬授權，就直接提出刑事告訴，並向調查站聲請搜索扣押。所扣押之標的乃是伴唱機，由於扣押日期已經超過四年，就算最後確認不侵權，解除扣押後該機型也無法銷售，造成其損失。另外由於該搜索扣押經媒體大幅報導，被控侵權人也主張其受到信譽損失。

原本法院一度認為，系爭集管團體有獲得日本著作權人之專屬授權，故有權提起刑事告訴。但經過最高法院發回後，智慧財產法院改而認定，該集管團體並沒有真的獲得專屬授權。而且由於集管團體屬於著作權法之專家，對於有無得到授權，應該很清楚。在沒有獲得授權下就提起刑事告訴並聲請扣押，法院認為構成「故意」侵害上訴人之所有權及信用權，符合民法第 184 條第 1 項前段之侵權<sup>259</sup>。

表 5 提起刑事告訴與搜索扣押案例

	判決字號	事實	請求基礎	判決重點
音 圓 訴 MUST	智慧財產法院 98 年度 民他上字 4 號 (98.12.03)	1.部分日本歌曲沒有獲得重製權之專屬授權卻以告訴權人名義提起告訴並聲請搜索扣押	民法第 184 條第 1 項前段	一審認為，MUST 乃專屬被授權人，具有告訴權人名義
	最高法院 99 年度台上 字 629 號 (99.04.15)			上訴最高法院發回
	智慧財產法院 99 年度 民他上更(一)字 1 號 (100.05.05)	2.搜索扣押後，經媒體大幅報導 3.所扣押的伴唱機中，只有部分所宣稱的歌曲有侵權，其他歌曲沒有侵權		更(一)審認為，MUST 只獲得代理，並非專屬被授權人，提起刑事告訴並聲請搜索扣押造成他方財產權與信用權損失，共賠償 150 萬
	智慧財產法院 100 年 度民他上再字第 1 號 民事判決 (100.09.30)	4.所扣押之伴唱機，在扣押後因為機型太舊已無銷售管道，造成損失		再審請求駁回

資料來源：本研究整理

<sup>259</sup> 智慧財產法院 99 年度民他上更(一)字 1 號判決，五、(五)、2。

## (七) 小結

美國所謂的虛假訴訟行為，最主要還是適用在訴訟程序行為，包括本案訴訟前的各種保全程序行為。前述整理的四種類型中，有三種都是保全程序的濫用，包括：1.濫用定暫時狀態處分；2.濫用假扣押程序；3.濫用刑事告訴與搜索扣押程序。第一種定暫時狀態處分的使用，已因為智慧財產案件審理法第 22 條之適用，而獲得緩解。第二種假扣押程序之濫用，法院不願積極運用民事訴訟法第 531 條之賠償規定，無法有效阻止此一程序之濫用。至於第三種之刑事告訴，在著作權法第 36 條第 6 項刑事責任之限制，某程度也可緩和此問題，但仍然無法有效避免其他著作權人對刑事責任的隨意發動。

對於此種濫用保全程序造成被控侵權人之損害，其實我國簽署之國際條約有要求應設置賠償規定。在 TRIPs 第 48 條第 1 項規定：「1.對於濫用保護執程序，並要求採取措施，致造成他方當事人之行為受到限制或禁制者，司法機關應有權命前者賠償後者所受到之損害；司法機關亦應命其給付被告所支出之費用，該費用並得包括適當的律師費<sup>260</sup>」。因為權利人聲請保全程序，要求政府採取保全措施（定暫時狀態處分、假扣押、搜索扣押），而導致造成他方當事人行為受到限制或禁制者，符合前開 TRIPs 第 48 條第 1 項之範疇。可惜此條規定並未受我國重視，立法機關沒有制訂明確法規，法院也不知道在適當時候對於此種濫用程序造成他人損害者應給予損害賠償。

整體來看，由於原告通常同時提起公平法、民法侵權行為、民事訴訟法相關條文，一併提告，判決在就公平法討論時，往往會認為智慧財產權人之行為屬於「正當行使權利」，進而影響到侵權行為、民事訴訟相關條文的論述，法院也會認為智慧財產權人之行為均為正當。這點似乎類似於美國法院將 Noerr-Pennington 豁免適用於其他法律領域，既然可豁免於公平法，也可豁免於其他州法之侵權求償規定。

其實美國虛假訴訟的適用，最主要的是「本案訴訟」。若參考美國虛假訴訟之判准，若智慧財產權人明知或有很高機率可得而知其訴訟欠缺基礎，主觀上為惡意，

---

<sup>260</sup> TRIPs, Article 48 (“1. The judicial authorities shall have the authority to order a party at whose request measures were taken and who has abused enforcement procedures to provide to a party wrongfully enjoined or restrained adequate compensation for the injury suffered because of such abuse. The judicial authorities shall also have the authority to order the applicant to pay the defendant expenses, which may include appropriate attorney’s fees.”). 中文採智慧局翻譯版本。

亦有可能構成「本案訴訟程序」之不當行使。在所研究案例中，其實有部分案例確實可以看得出來，專利權人明知或有很高機率可得而知其專利可能無效，或者被告並無侵權。1.在新型專利的案件中，專利權人明知或有很高機率可得而知其專利可能無效。2.部分案例中也可以看出，專利權人明知或有很高機率可得而知被告可能不侵權。在智慧財產法院民事判決 99 年度民公上字第 3 號判決，明知自己為複方專利而控告對手單方學名藥侵權；且在該案中，專利權人確實具有惡意。另外，在智慧財產法院 102 年度民公上字第 2 號民事判決，明知對手可能用其他方法製作相關產品，卻惡意欺騙法院該方法在申請前為國內外所未見，也具有明顯惡意。若能適度承認「本案訴訟」的不當行使，並參考美國虛假訴訟判准，上述不當類型也可獲得嚇阻。

對於智慧財產權利人不當行使程序之防制，並非只靠公平法或民法侵權行為的事後賠償制裁，最好可以在個別智財法規中事先防止或宣示。本文第四部分研究可以發現，美國虛假例外中，也包括某些程序行為的濫用，最典型的是美國家庭衛星電視法與挑戰訊號強度程序之濫用。而這種智慧財產法規中的程序規定，現行著作權法中的網路服務業者警告取下程序、商標法中的海關查扣程序，均屬於類似程序。商標法中的海關查扣程序在設計時早已理解有被濫用之風險，故在商標法第 73 條第 4 項及第 74 條第 1 項也設計了避免濫用查扣程序之賠償機制。至於著作權法之通知取下程序，在著作權法第 90 條之 11 對不實通知也設有賠償規定<sup>261</sup>。可惜的是，專利法第 116、117 條本是避免新型專利濫用的具體條文，帶有警告宣示作用，卻被智財法院判決淘空。

## 六、結論

經本文比較美國與臺灣差異可以發現，兩國一樣對智慧財產權之行使有豁免規定，但美國早就承認所謂虛假訴訟例外和其他例外（包括 Walker Process 式詐欺或其他類型例外）。而所謂的虛假例外，最典型的就是不當使用訴訟行為，以及訴訟前之

---

<sup>261</sup> 本文已說明此研究蒐集判決乃以「不當行使&智慧財產權&侵權行為」等關鍵字，蒐集智慧財產法院判決，並進而研讀相關延伸判決。在蒐集過程中，並沒有查到濫用商標法海關查扣程序及濫用著作權法通知取下程序之判決。筆者也另以「商標法第 73 條第 4 項、第 74 條第 1 項」及「著作權法第 90 條之 11」之條號與部分法條內容為關鍵字搜尋智慧財產法院判決，均無發現任何判決。初步觀察，可能目前為止對上述條文均無具體判決產生，而無法進一步分析。倘若未來有相關判決產生，將再另文分析。

其他程序行為。晚近才衍生到是否適用於警告信與索取權利金信函等問題。相對於美國，我國公平會似乎認為只有濫發警告信函無法豁免於公平法，其他提起訴訟或對侵權人通訊，均可完全豁免於公平法之適用。兩相比較，不難發現我國似乎對寄發警告信函太過嚴格，對於智慧財產權人不當使用其他訴訟行為或訴訟前程序行為，卻太過寬鬆。

美國所謂的虛假訴訟行為，最主要還是適用在訴訟程序行為，包括本案訴訟前的各種保全程序行為。本研究經過對智慧財產法院重要判決之分析整理後，除了典型的寄發警告信函外，本文提出四種類型程序不當使用行為：1.濫用定暫時狀態處分；2.濫用假扣押程序；3.濫用新型專利；4.濫用刑事告訴與搜索扣押程序。除這四種程序之不當使用外，其實參考美國虛假訴訟之判准，若智慧財產權人明知或有很高機率可得而知其訴訟欠缺基礎，主觀上為惡意，亦有可能構成「本案訴訟程序」之不當行使。

雖然在本研究中發現，少數案件中，智慧財產法院同意被控侵權被告，可在事後主張民法第 184 條侵權行為，或利用民事訴訟法第 531 條，請求損害賠償，但鮮少法院同意適用公平法相關條文。就算可用民法第 184 條之侵權行為提告，由於法院還是認為提起訴訟是權利人的正當權利行使，故也難以成立侵權行為。這點似乎類似於美國法院將 *Noerr-Pennington* 豁免適用於其他法律領域，既然可豁免於公平法，也可豁免於其他州法之侵權求償規定。只有健亞訴武田案，法院同意適用公平法相關條文。這樣保守適用公平法之態度，其實是錯誤理解公平法第 45 條所謂「行使權利之正當行為」的範疇。若能正確理解「行使權利之正當行為」，對於「客觀上欠缺基礎」的訴訟行為或其他程序行為，都應有機會適用公平法處理，而非讓位於民法第 184 條侵權行為去處理。只要不豁免於公平法，則公平法各相關條文（第 9、14、20、24、25 條等），均有適用機會。

此外，美國虛假訴訟例外之判准，除了針對個案訴訟採取較嚴格的「客觀上訴訟欠缺基礎」、「主觀上為惡意」，有部分法院和論者認為，若權利人乃對於單一侵權人或眾多潛在侵權人隨意發起程序或寄發警告信，則應該採取較寬鬆之標準，並不是去看個別訴訟是否勝訴，而是看權利人的「不在乎個案輸贏而大量啟動行為之模式」。若採取此一見解，美國 2013 年 *Innovatio* 案中隨意寄發索取權利金信函之行為，就可被認為符合虛假例外。同樣地，臺灣過去對於寄發警告信函之態度稍微嚴格，但若符合上述這種「不在乎個案輸贏而大量啟動行為之模式」，確實應該受公平法制

裁。除此類型外，著作權人不確定個案是否侵權就隨意提起大量的刑事告訴，某程度也是一種不當行使程序。

對於智慧財產權利人不當行使程序之防制，並非只靠公平法或民法侵權行為的事後賠償制裁，最好可在個別智財法規中事先防止或宣示。這種智慧財產法規中的程序與預防濫用規定，現行著作權法中的網路服務業者警告取下程序、商標法中的海關查扣程序，均屬於類似程序，也有預防濫用的類似設計。可惜的是，專利法第 116、117 條本是避免新型專利濫用的具體條文，帶有警告宣示作用，卻被智財法院判決淘空。

## 參考文獻

### 中文部分

- 公平交易委員會，認識公平交易法，增訂第 15 版，公平交易委員會（2014）。
- 王立達，「智慧財產權侵權警告函妥適規範之再探討：從公平交易法之適用與專利主張實體防制立法出發」，公平交易季刊，第 24 卷第 4 期（2016）。
- 王澤鑑，民法概要，4 版，作者自刊（2012）。
- 林首愈、賴文智，「我國學名藥品的仿單著作權問題」，智慧財產權月刊，106 期（2007）。
- 邵瓊慧，「我國智慧財產案件定暫時狀態處分制度之研究－兼論美國案例最新發展」，智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，司法院（2010）。
- 洪儒瑤、施錦村，「專利警告函資訊內容與法律責任之關連：專利權類型的干擾效果」，公平交易季刊，第 24 卷第 3 期（2016）。
- 陳炫宇，「濫用訴訟制度與律師費用負擔－簡評臺灣高等法院臺中分院 102 年度上字第 162 號判決」，軍法專刊，第 62 卷第 1 期（2016）。
- 曾品傑，「從民法到公平交易法－以損害賠償為中心」，公平交易季刊，第 6 卷第 1 期（1998）。
- 黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會－相生與相剋之間，2 版，元照出版公司（2009）。
- 楊崇森，專利法理論與應用，初版，三民書局公司（2003）。
- 楊智傑，「美國智慧財產權訴訟中核發禁制令之審查」，智慧財產權月刊，第 160 期（2012）。
- 楊智傑，「美國專利權人敗訴承擔律師費之研究」，專利師季刊，第 20 期（2015）。
- 楊智傑，「專利侵權之不正行為抗辯與行使詐欺取得專利之反托拉斯法制裁」，公平交易季刊，第 23 卷第 1 期（2015）。
- 劉孔中，解構智財法及其與競爭法的衝突與調和，初版，新學林出版公司（2015）。
- 蕭婉如，「競爭法規範智慧財產權掠奪性訴訟之研究」，公平交易季刊，第 22 卷第 3 期（2014）。
- 謝杞森，「智慧財產法院審理公平交易法涉及智財權所生行政訴訟事件之界線」，公平交易季刊，第 17 卷第 2 期（2009）。
- 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，2 版，翰蘆圖書出版公司（1997）。



## 外文部分

- Brown, Suzanne K., "Omission Possible: Nobelpharma v. Implant Innovations Makes Material Omissions in Patent Applications a Possible Source of Liability for Antitrust Counterclaims," *25 Journal of Corporation Law* (1999).
- Chen, Emily H., "Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorneys' Fees," *28 Berkeley Technology Law Journal* (2013).
- Drachtman, Craig, "Taking on Patent Trolls: the Noerr-Pennington Doctrine's Extension to Pre-Lawsuit Demand Letters and its Sham Litigation Exception," *42 Rutgers Law Record* (2014).
- Gordon, George G. & Stack, Stephen A., "Aligning Antitrust and Patent Law: Side Effects from the Federal Circuit's Cure for the Inequitable Conduct 'Plague' in Therasense," *26 Antitrust ABA* (2011).
- Kobak, Jr., James B., "The Doctrine That Will Not Die: Nobelpharma, Walker Process, and the Patent-Antitrust Counterclaim," *13 Antitrust ABA* (1998).
- Liang, Mark & Berliner, Brian, "Fee Shifting in Patent Litigation," *18 Virginia Journal of Law & Technology* (2013).
- Mayergoyz, Anna, "Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls," *42 Cornell International Law Journal* (2009).
- O'Donnell, S.W., "Unified Theory of Antitrust Counterclaims in Patent Litigation," *2 Virginia Journal of Law & Technology* (2004).
- Rakestraw, Trace W., "Leaving Fraudulent Patent Procurement to the Realm of Antitrust Liability in Dippin' Dots, Inc. v. Mosey," *43 New England Law Review* (2009).
- Riedel, Eric J., "Patent Infringement Demand Letters: Does Noerr-Pennington or the First Amendment Preempt State Law Liability for Misleading Statements?" *31 Berkeley Technology Law Journal* (2016).
- Roth, Daniel, "Patent Litigation Attorneys' Fees: Shifting from Status to Conduct," *13 Chicago-Kent Journal of Intellectual Property* (2013).
- Schlam, Lawrence, "Compulsory Royalty-Free Licensing as an Antitrust Remedy for Patent Fraud: Law, Policy, and the Patent-Antitrust Interface Revisited," *7 Cornell Journal of Law and Public Policy* (1998).

**Sham Litigation in the United States and Cases Study of  
“Exercise of IPR Improperly” in Taiwan**

Yang, Chih-Chieh<sup>\*</sup>

**Abstract**

In antitrust laws in the U.S., there is the so-called Noerr-Pennington doctrine, which means that if an intellectual property suit is brought properly, such action will be immune from antitrust sanctions. Nevertheless, there are some exceptions to this doctrine, one of them being sham exception or sham litigation. According to the U.S. Supreme Court case *Professional Real Estate* (1993), sham litigation is litigation that fulfills two criteria: (1) it is objectively baseless, and (2) it is subjectively brought in bad faith. The standard is strict, but there are still some cases that meet these criteria.

In comparison, Article 45 of the Fair Trade Act in Taiwan stipulates: “No provision of this Act shall apply to any proper conduct in connection with the exercise of rights pursuant to the provisions of the Copyright Act, Trademark Act, Patent Act or other intellectual property laws.” This indicates that there is some kind of immunity. However, there are some problems and misunderstandings regarding this section. There are different views regarding the meaning of the “exercise of rights,” as well as the meaning of “exercise of rights properly.” According to the Fair Trade Commission (Taiwan), if the “rights holder sends notice, claims the removal of the infringement and brings litigation to competitors,” these activities belong to “exercise of rights properly.” The FTC has also even said: “whether a cause of a litigation is truth or not doesn’t matter.” It would thus seem that all litigation fits the “exercise of rights properly” description.

We will study representative sham litigation cases in the U.S., to understand its elements, applicable scope, and categories. In addition, we will study the case decisions of the Intellectual Property Court in Taiwan, attempt to classify different types of improper conduct and analyze the court’s decisions and opinions.

**Keywords:** Noerr-Pennington Doctrine, Sham Litigation Exception, Objectively Baseless, Exercise of Rights Properly, Improper Conduct, Warning Letters.

---

Date submitted: May 21, 2017

Date accepted: September 20, 2017

<sup>\*</sup> Associate Professor, Institute of Technology Law, National Yunlin University of Science & Technology, Taiwan; Ph.D in Law (2006), National Taiwan University, Taiwan.