

# 修正「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」

配合專利法新增正當行使權利應踐行之先程序，並透過精簡文字以使外界清楚遵循依據。

■撰文＝蔡靜慧  
(公平會法律事務處視察)

## 規範目的

為確保事業公平競爭，維護交易秩序，有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權，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，造成限制競爭或不公平競爭案件，公平會自民國86年即訂定「行政院公平交易委員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」，後更名為「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」（下稱本處理原則）。

參照司法院釋字第548號解釋意旨，本處理原則係為調和保障智慧財產權人與維護公平交易秩序二者間所生之衝突。依公平交易法第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。」因此權利人若是依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，原則上可排除公平交易法之適用；但權利人若是為競爭目的，任意對自身或競爭對手之交易相對人發送警告函，導致交易相對人心生疑懼

或拒絕與權利人之競爭對手交易，仍有可能違反公平交易法相關規定。因此公平會訂定本處理原則，用以認定權利人發警告函給自身或競爭對手之交易相對人，是否符合「行使權利之正當行為」。

## 修正重點

為認定何謂「行使權利之正當行為」，本處理原則第3點<sup>1</sup>、第4點明定正當行使權利應踐行之先程序，當權利人踐行第3點或第4點所列程序規定始發警告函，原則上得逕行認定符合行使權利之正當行為。

參照智慧財產權法規相關規定，並為使外界更易於了解本處理原則事項，相關修正重點摘要說明如下：

### 一、明定發警告函行為不限於書面

第2點第1項第6款原規定警告函之定義，為「其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之『書面』」。

<sup>1</sup>本處理原則第3點：「事業踐行下列程序之一，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）經法院一審判決屬著作權、商標權或專利權受侵害者。（二）經著作權審議及調解委員會調解成立，送請法院經核定屬著作權受侵害者。（三）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，如為新型專利，應同時提示新型專利技術報告；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。事業未踐行前項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」

本處理原則第4點：「事業踐行下列全部程序，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）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。（二）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。（三）如為新型專利，為上述通知或發函時，應提示新型專利技術報告。事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。」

因應資通訊科技之普及運用，事業發警告函行為通常已不限於書面形式，會透過手機簡訊、電子郵件、通訊軟體等電子方式，使交易相對人知悉並留下紀錄，以書面為之過於狹隘，規範容有不足，故將警告函定義修正為「其他足使其自身或其他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之『書面或電子文件』」。

## 二、明確區分第3點與第4點之不同

事業踐行第3點或第4點所列程序始發警告函之行為，均屬依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，差別在於第3點係經第三方確認權利受侵害始發警告函，第4點則係權利人於警告函中自行敘明侵害事實，二者情況不同，其處理程序亦應區別，而為求精簡以明確區分第3點與第4點須踐行之內容不同，故將第3點序文前段修正為「事業踐行下列程序之一」、第4點序文前段修正為「事業踐行下列全部程序」。

## 三、修正著作權審議及調解委員會相關規定

第3點第1項第2款原規定正當權利行使應踐行之先程序之一，為「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」。

考量著作權審議及調解委員會主要在辦理著作權爭議之調解業務，並無權責認定是否構成侵害著作權；及著作權法第82條之1第1項、第82條之2第2項規定，調解成立後應將調解書送請管轄法院審核，經核定後與民事確定判決有同一之效力，故第3點第1項第2款修正為「經著作權審議及調解委員會調解成立，送請法院經核定屬著

作權受侵害者」。

## 四、配合專利法新增正當行使權利應踐行之先程序

考量專利法第116條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」且因新型專利採形式審查，未進行實質認定，新型專利權人要取得智慧財產局核發之新型專利技術報告，才能進行對侵害事業之警告，爰此，於第3點及第4點就有關事業發警告函應踐行之先程序，均增訂「如為新型專利，應提示新型專利技術報告」等文字，強調新型專利權人發警告函時，應一併提示新型專利技術報告，才符合行使權利之正當行為。

## 五、修正有關法律效果之文字

第5點第2項原規定「事業雖踐行第4點規定之先程序而發警告函，但內容涉有限制競爭或不公平競爭情事者，本會將視具體個案，檢視有無違反公平交易法之規定」。

考量警告函內容如另涉有限制競爭或不公平競爭情事者，例如發警告函之事業於警告函中，對商品或服務為虛偽不實及引人錯誤之表示，仍有可能違反公平交易法相關規定，應不限於已踐行第4點先程序之情形，故將第5點第2項修正為「事業雖踐行『第3點或』第4點之先程序而發警告函，但內容涉有限制競爭或不公平競爭情事者，本會將視具體個案，檢視有無違反公平交易法之規定」。

