公平交易委員會處分書

公處字第113017號

被處分人：力士科技股份有限公司

統一編號：28733011

址　　設：新北市新莊區思源路555號24樓

代 表 人：張○○

地　　址：同上

被處分人因違反公平交易法事件，本會處分如下：

主　　文

一、被處分人於美國專利已失效期間，仍對競爭同業及其下游交易相對人主張權利，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25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、緣本會接獲○○○○○○○○公司(下稱○○公司)及○○○○○○○公司(下稱○○公司)來函檢舉略以：被處分人於美國第7812409號專利(下稱系爭專利)已失效情形下，仍於111年5月23日寄發警告函予檢舉人下游客戶○○○○○○○○公司(下稱○○公司)以及拜訪○○○○○○○○公司(下稱○○公司)，指稱檢舉人可能侵害系爭專利等行為，涉及違反公平交易法規定。

二、調查經過：

（一）函請○○公司及○○公司提供相關資料並到會說明：

1、○○公司先將IC設計晶片請晶圓代工商生產製造，再將IC設計晶片銷售給○○公司，○○公司將IC設計晶片

封裝、測試、安裝到產品後，售予下游客戶○○公司、○○公司。

2、被處分人以失效之系爭專利，111年5月23日寄發警告函予○○公司及○○公司之下游客戶○○公司，另外派人到○○公司之下游客戶○○公司面報，主張該系爭專利被○○公司及○○公司侵權。

3、被處分人寄予○○公司系爭警告函，內容略以：被處分人要求○○公司立即停止所有侵害系爭專利行為，並要求○○公司確認所有侵權產品數量，要求○○公司支付適當之損害賠償金，若被處分人未於111年6月10日前收到前揭要求之回復，被處分人將採取一切必要措施以保護系爭專利權。

4、111年9月16日○○公司出具「不侵權保證函」予○○公司；111年9月23日○○公司出具「不侵權保證函」予○○公司及○○公司。

5、○○公司表示，被處分人此行為致其下游客戶檢舉人○○公司111年7月至11月相較於同年1月至6月，減少向○○公司採購系爭專利所涉晶片，數量減少○%，造成○○公司損失。且因本案○○公司委請事務所出具專利侵權分析報告等費用、商譽損失計○○○元。

6、○○公司、○○公司於接獲被處分人警告函後，應係基於風險管控，降低對○○公司使用○○公司系爭晶片之「MOSFET」(○○○)產品採購。被處分人濫發警告函，已在市場溢開，導致除○○公司等以外其他客戶，亦有減少對系爭晶片之「MOSFET」(○○○)產品採購。

7、○○公司提供智慧財產及商業法院○○年度民公訴字第○號民事判決，以為被處分人寄發警告函行為已違反公平交易法第25條規定之佐證。

(二)經函請被處分人提供相關資料並到會說明，略以：

1、111年3月、4月被處分人懷疑○○公司的筆記型電腦「○○○」侵害系爭專利，因此委託美國律師在美國購

買前揭筆記型電腦，經被處分人員工拆解後，再請美國○○○○○○○○○○進行專利分析鑑定報告，結論係依美國專利法第271條規定，前揭筆記型電腦侵害系爭專利，爰被處分人於111年5月23日寄發系爭警告函予○○公司。

2、又，被處分人發現前揭筆記型電腦有使用我國○○公司零件，得知該等零件係我國○○公司提供，被處分人亦於111年5月23日寄發系爭警告函予○○公司。

3、111年4月21日被處分人總經理例行性業務拜訪○○公司，提及○○公司之美國公司等廠商可能侵害系爭專利，當時被處分人不知系爭專利暫時過期，111年6月初發現系爭專利暫時過期，已委請美國律師向美國專利商標局申請復權；111年7月1日被處分人總經理拜訪○○公司時，有主動告知○○公司。

4、被處分人委請美國律師發系爭警告函，係為維護美國系爭專利權，以及為後續美國專利訴訟準備，並沒有要影響我國相關產品市場秩序、亦無欺罔之意圖。惟被處分人寄發系爭專利警告函後，發現美國專利代理人於106年起未支付專利維護費，導致系爭專利於107年失效(因美國專利商標局相關文件僅寄給被處分人美國專利代理人，該美國專利代理人未繳納系爭專利維護費，也未通知被處分人繳納)，美國○○○○○○○○○專利鑑定報告並沒有發現系爭專利已經無效。在系爭專利復權過程中，美國專利商標局曾做駁回決定，惟僅為該局請被處分人補陳文件，並非系爭專利復權程序完全終結，而無法復權，最終112年5月23日系爭專利復權成功。

5、系爭專利於112年5月23日復權，被處分人表示因美國專利代理人未繳納系爭專利維護費，並非被處分人故意長時間遲誤期限，美國專利商標局認定被處分人並非故意未繳納費用，被處分人已對該專利代理人提出瀆職訴訟，目前該美國專利代理人希望與被處分人和解。

6、被處分人系爭專利所涉「MOSFET」產品110年我國市占率甚低。被處分人認為其委託美國律師寄發系爭警告函，係針對美國市場銷售且侵害美國系爭專利之產品，與我國市場無涉，難認適用我國公平交易法。

7、被處分人認為本案由公平交易法第24條規定充分規範，並無公平交易法第25條規定適用餘地。縱使本案涉及違反公平交易法第25條規定，惟係因美國專利代理人過失，不知系爭專利失效，被處分人實無過失，且111年第3季○○公司、○○公司營收反而增加，被處分人營收反而減少，被處分人並未因系爭警告函取得利益，或造成交易秩序危害。

8、依新北地檢署不起訴處分書內容，該署認定被處分人系爭發函行為係為維護自身專利權，屬正當權利行使，並非出於競爭目的所為。且被處分人發函前已委託第3方專業機構鑑定，有相當理由確認○○公司侵害被處分人系爭專利及美國第「7629634號」專利，被處分人顯非無稽指摘或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。該署業經偵查終結，為不起訴之處分。

9、111年5月23日被處分人向○○公司寄發系爭專利警告函之後，迄今被處分人沒有再向○○公司寄發系爭專利警告函(電子郵件)。被處分人111年10月再度致函予○○公司，係向○○公司主張美國第「7629634號」專利(並非系爭專利)。另，有關被處分人在美國對美國○○公司提起涉及系爭專利(尚包括其他2項非本案系爭專利)之專利侵權訴訟，據美國律師表示，系爭專利為暫時過期，而非無效，依美國專利法35U.S.C §286規定，縱使專利過期，仍可作為過去侵權行為的請求基礎(即專利權人於專利到期後6年內可以提起專利侵權訴訟)。

(三) 函詢專利法主管機關經濟部智慧財產局(下稱智慧局)提供意見及資料，略以：專利權如因屆期未繳年費，專利權已當然消滅後，原則上不能再主張其他人侵害專利

權。若有證據證明侵權行為發生在專利權存續期間內，仍可向美國聯邦地方法院提起侵權訴訟，是否於訴訟前向侵權人發出警告信函，屬專利權人之策略應用，並無規定訴訟前一定要發出警告信函。

（四）函詢關係人○○公司及○○公司提供意見及資料，略以：

1、○○公司表示「MOSFET」(○○○)產品預計採購數量依市場景氣或時事變化滾動式調整，對○○公司及其他供應商都是如此，並無不同。

2、111 年 5 月，被處分人於會議中向○○公司說明檢舉人侵害系爭專利。○○公司表示其採購金額、數量的變化，是商業行為常態，影響因素眾多，買賣雙方對交易變化的理解，往往有不同解讀。

理　　由

一、按公平交易法第 25 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」所稱「顯失公平」，則係指「以顯失公平之方法從事競爭或商業交易」。而是否符合「足以影響交易秩序」之要件，可考慮是否會對其他事業產生警惕效果，以及行為所採取之方法手段等因素，且不以其對交易秩序已實際產生影響為限。違反前開規定者，依同法第 42 條規定：「主管機關對於違反第 21 條、第 23 條至第 25 條規定之事業，得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣 5 萬元以上 2,500 萬元以下罰鍰；屆期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，得繼續限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次處新臺幣 10 萬元以上 5,000 萬元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止。」

二、次按最高行政法院 95 年度判字 1072 號判決略以：「本條(現行公平交易法第 25 條規定)之立法意旨在維護交易秩序、確保自由公平競爭，倘俟實際危害結果產生，始得論

以違法，顯然無法達成立法目的，為能有效防範損害之發生及警惕事業，應認本條規定之構成要件不以該行為產生實害為必要。又違反法律上義務而應受行政罰之處罰，於法律無特別規定時，則不以出於故意為必要，如有過失仍在處罰之列。是判斷事業行為是否構成該條所稱『足以影響交易秩序』，只要行為人有故意或過失，及該行為實施後有足以影響交易秩序之可能性，達到抽象危險性之程度為已足。」

三、專利權乃國家依專利法規，賦予專利權人在一定期間內，就所獲准專利具有排除他人製造、銷售、使用等之權利。而為維持所獲專利權利之有效存續，專利權人依法具有按時繳納專利年費之義務，倘屆期未為繳納，該所獲准專利權利即予消滅，權利人原則上不得再行對外主張專利權。故專利權人行使專利權，自應善盡注意義務，確保於權利行使時具有合法、正當權源。倘事業於專利權失效期間仍對競爭同業及其下游交易相對人主張權利，且達足以影響交易秩序之程度，即可認係公平交易法第 25 條規定之足以影響交易秩序之顯失公平行為。

四、案據調查，被處分人與○○公司為水平競爭同業，被處分人與○○公司亦可能具有水平競爭關係。系爭美國第 7812409 號專利，專利權人為被處分人，自 107 年 11 月 19 日被處分人逾期未繳納年費起，至 112 年 5 月 23 日被處分人申請復權成功為止，乃處於權利失效之期間。依智慧局回復意見，被處分人系爭專利因屆期未繳年費，專利權處於失效期間，原則上不能再主張其他人侵害專利權。被處分人卻於 111 年 5 月 23 日寄發警告函予檢舉人下游客戶○○公司以及拜訪○○公司，指稱檢舉人可能侵害系爭專利，因該等行為所彰顯權利狀態與實際情形難謂相符，已如前述；且觀諸系爭警告函內容，被處分人除要求○○公司立即停止所有侵害系爭專利行為，並要求○○公司確認所有侵權產品數量、支付適當之損害賠償金，若○○公司

未於111年6月10日前回復，被處分人將採取一切必要措施以保護系爭專利權。故就案關行為整體觀之，將使收受訊息之交易相對人無法據以合理判斷，恐因心生疑慮而拒絕或減少與檢舉人交易，對檢舉人形成不公平競爭，核已構成「顯失公平行為」。

五、復查，公平交易法第25條構成要件「足以影響交易秩序」，依最高行政法院見解，只要行為人有故意或過失，及該行為實施後有足以影響交易秩序之可能性，達到抽象危險性之程度即為已足。按系爭專利可在美國專利商標局官網查證已處於失效期間，無須經訴訟等法律程序即可確認，本案被處分人基於專利權人之身分，本得完全掌握或查核系爭專利年費繳納與維持專利有效狀態等事宜，卻未確認、核實系爭專利是否仍合法有效，並於系爭專利失效數年後，仍以系爭專利權利有效之外觀，積極對外向水平競爭同業之下游客戶行使權利，特別是要求華碩公司停止所有侵害系爭專利之行為。被處分人對其競爭者與競爭者下游客戶主張尚未復權之專利，衡諸一般商業習性，收受警告函或訊息之競爭者下游客戶，即有心生疑慮、難以合理判斷，或為避免訟爭，進而拒絕與其競爭者交易或減少交易之可能性。被處分人未善盡查核專利權合法有效之注意義務，即積極向水平競爭同業之客戶，於系爭專利失效期間行使權利，此與市場上，事業應以價格、品質等正當商業手段從事效能競爭之公平競爭精神相違悖，具有商業倫理之非難性；且類此行為，若未經制止匡正，未來事業即可能在未盡查核義務情形下，輕率對競爭同業或下游交易相對人主張權利，致生對市場交易秩序不當之干擾與危害。被處分人案關行為，對市場交易秩序業足以產生不利影響，構成「足以影響交易秩序」之要件。

六、綜上論結，被處分人於系爭專利失效期間，仍對競爭同業及其下游交易相對人主張權利，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，核已違反公平交易法第25條規定。經審酌被

處分人違法行為之動機目的、違法期間、違法行為對交易秩序之危害程度，以往違法情形及配合調查態度等其他公平交易法施行細則第36條所列之考量事項，爰依公平交易法第42條前段規定處分如主文。

中華民國113年3月8日

被處分人如不服本處分，得於本處分書送達之次日起2個月內，向臺北高等行政法院高等行政訴訟庭提起行政訴訟。