



## 專利權人行使外國專利權仍受我國公平交易法之拘束(第 348 期 2024/05/02)

何娜瑩\* 律師／專利師



### 一、前言

按「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。」公平交易法第 25 條定有明文；又公平交易委員會（下簡稱公平會）為規範事業正當行使智慧財產權，乃頒布「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」以資遵循，惟近來不論是公平會或是智慧財產及商業法院（下稱智商法院）分別針對專利權人不當行使外國專利權事件做出裁罰及判決，不僅明揭專利權人行使外國專利權仍有受我國公平交易法之規範之可能，同時造成他人損害時，亦須負擔損害賠償責任，茲分別就公平會之處分書及智商法院之判決說明如下；

#### （一）公平會公處字第 113017 號處分書

被處分人為晶片製造廠商，於民國（下同）111 年 5 月間對檢舉人（即其競爭對手）及下游交易相對人寄發警告函，聲稱檢舉人侵害其美國專利，並要求停止侵權等，渠該件美國專利權已因逾期未繳納專利年費，導致專利權處於失效期間，事後被處分人雖然聲請復權，但在專利失效期間，既然專利權無合法存在，被處分人未能善盡查證義務，草率發函，因此認為被處分人之行為已對市場交易秩序產生不當之干擾與危害，而對被處分人處以裁罰。

#### （二）智慧財產及商業法院 112 年度民公訴字第 1 號民事判決

本判決之被告即為前揭公平會處分書之被處分人，原告針對被告未能善盡查證義務，草率發函之行為，造成其商譽受損提起損害賠償訴訟，被告則是認為雙方相互競爭市場是美國市場且發函主張專利權為美國專利權，雖然多次發函中曾發函給設址在台灣之企業，但不因此改變交易市場，且產品加工組裝多在境外中國大陸，台灣並非發函所涉交易市場，應無我國公平交易法適用。針對雙方主張，法院認定如下：

1. 按公平交易法第 5 條規定：「本法所稱相關市場，指事業就一定之商品或服務，從事競爭之區域或範圍。」所謂相關市場，係指經濟學上之競爭圈而言，因商品替代性之廣狹、商品銷售區域之不同而解釋其區域或範圍。界定相關市場應綜合產品市場及地理市場加以判斷，產品市場係指在功能、特性、用途或價格條件上，具有高度需求或供給替代性之商品或服務所構成之範圍；地理市場係指就結合事業提供之某特定商品或服務，交易相對人可以很容易地選擇或轉換其他交易對象之區域範圍。在考量產品市場、地理市場外，並得視具體個案，衡量時間因素對於特定市場範圍之影響。本件原告與被告均為台灣晶片製造廠商，原告在製造完晶片後先予出售給組裝廠，再透過組裝廠銷售至台灣品牌廠商，雖然產品最終銷售至美國，但台灣品牌廠商之海外公司乃係透過台灣母公司取得產品，交易障礙甚低，因此美國市場與台灣市場整體視為單一市場，且依兩造公司 111 年度年報資料所載，功率

\* 台一國際法律事務所執行長



半導體元件(功率金氧半場效電晶體)產品均分別佔原告及被告之營業比重達八成及九成，雙方產品競爭高度重疊，兩造互為晶片製造商競爭對手，因此被告所為寄發警告函之行為，可能發生供給替代可能性，加以我國在半導體產業於國際間又享有一席之地，雙方於台灣地區及美國地區針對晶片製造及銷售自然相互影響，因此肯認本件就公平交易法所規範之相關市場應包含臺灣地區，而有我國公平交易法之適用。

2. 被告曾寄發三次警告函，在寄發第一次警告函後，又針對另一件美國專利寄發兩次警告函，原告抗辯其產品並未侵害且被告所為侵害分析存有瑕疵云云，但法院認為所應審酌在於被告寄發警告函之行為是否構成違法公平法第 25 條之規定，而非審究被告警告函所附鑑定報告是否成立侵權，由於被告寄發第一次警告函時，疏漏查證專利權有效性，屬於「足以影響交易秩序之顯失公平行為」，已構成違法公平法第 25 條之規定。
3. 商譽除表彰企業經營者之信用，具有人格權之非財產權性質外，其於商業活動，亦可產生一定之經濟效益，具有經濟利益，而具財產權之性質，應受保障。由於被告寄發第一次警告函予下游台灣品牌商之行為，已違反前述公平交易法規定，導致廠商對原告系爭晶片是否侵權產生疑慮，甚而可能造成原告締約機會之損失或降低競爭力之情形，自然使原告商譽受到損害，而該等損害與被告行為有因果關係存在，被告自應負侵權行為損害賠償責任。

## 二、結論

公平會針對公平法第五條之「相關市場」訂有「公平交易委員會對於相關市場界定之處理原則」，依其處理原則第三條規定「需求替代為本會界定相關市場主要審酌之事項」，可知公平法認定之相關市場並非純以地理位置區分，且依最高行政法院 95 年度判字 1072 號判決：「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。」可知，公平會在判決事業是否構成公平法第 25 條之違規時，並非以發生實害作為認定要件，因此，針對專利權人行使專利權行為，除專利法針對新型專利有特殊規定外，只要無權利濫用且違反誠信者，公平會傾向於認定合法行使專利權，而從寬認定，但並非意謂專利權人可不盡查證義務、或一味認為公平法只約束我國專利權之行使行為，而未涵蓋外國專利權之行使行為，導致遭到公平會裁罰及他造請求賠償之窘境。