

公平法對專利權濫用 之處分實例介紹（下）

王錦寬

【前言】

1. 專利權係用以排除第三者未經專利權人同意不得製造、販賣、使用之壟斷性權利。一般商品皆會利用廣告等手段於市場上促銷，一旦取得專利權後，在行銷策略上如虎添翼，除依專利法規定專利物品或其包裝上標示專利證書號外，於廣告上亦會對取得專利事大作宣傳，惟專利法明定專利權人刊

登廣告不得逾越專利權之範圍而公平法對此亦有所規範。

2. 發函告知第三者，通知其有違反專利法之具體事實，在實務上相當普遍，不但是專利權人行使專利權具體的表現，也是專利法對於提起告訴必備之要件之一。

基於以上兩點，實務上廣告、發函皆為一般專利權人常為之積極和消極的手段，藉廣告積極促銷其商品，藉發函讓違法之競爭者知難而退；然而，

上述兩種手段除與專利法有不可分的密切關係外，亦不脫離公平法的範疇。

【實例介紹】

映像公司刊登引人錯誤廣告及發律師函至影像公司之經銷商及客戶，致有違公平法事件。

案情：

專利權人映像公司擁有專利第五四六六四號及其追加一、二，名為「電腦影像輸入／比對／列印機結構」，其中追加二後已被撤銷。映像公司於八十一年二月二十八日在工商時報刊登廣告，並分對影像公司、其經銷商以及影像公司或其經銷商之客戶寄發律師函，要求尊重或停止侵害其專利權。其中廣告之全文係「近悉金融界為提高櫃檯作業，紛紛採用電腦印鑑比對機，以達到全能櫃員之理想。映像公司投入巨資和人力自行研發成功電腦印鑑比對機（電腦影像輸入／檢索／比對／列印結構），業已蒙經濟部中央標準局核准多項新型專利，證書號為五四六六四（二），為顧及同業情誼，與貴客

戶之合法權益，請大家一起抵制仿冒品且能尊重本公司之合法權益，特刊登此一敬告啓事，祈日後能蒙同業和客戶繼續支持指教」。影像公司認為，將影像攝入並加以數位化儲存於電腦再利用相關軟體以達顯示比對功能為習知技術，映像公司所取得之專利係將CCD攝影機、電腦、顯示器等置於一箱內之結構，其刊登廣告時，故意將案名中之「機」字刪除，認有誤導大眾認為「電腦印鑑比對」為該公司之專利，同時影像公司認為映像公司所發之律師函，謂影像公司侵害其專利權，有違反公平法之處。

處分：

公平會對映像公司刊載廣告使用不同之案名，且未敘明其專利權範圍，綜觀啓事內容，易使人誤認映像公司之專利範圍包括至軟體及機器設備；至於律師函指稱其中部份侵害專利權，然對專利權之範圍及具體之侵權事實，皆未明確表示。因此，公平會認為刊登廣告有違公平法第二十一條第一項規定（註六），發律師函部份有違公平法第二十四條規定，乃命映像公司不得再為相同或類似引人錯誤

之廣告，且不得再對影像公司、其經銷商或客戶再為相同或類似律師函內容之口頭或書面表示。

【見解】

關於映像公司案，由於原專利權人映像公司之專利權並不包括印鑑比對之軟體，而所發之律師函又有損害他人信譽之實，故公平會乃作出映像公司違反公平法之處分，本案經映像公司提起行政救濟，業經行政法院為原告之訴駁回之判決，綜其見解如次：

1. 映像公司所擁有之專利案，名稱為「電腦影像輸入／比對／列印機結構」，其專利權係指機械構造，並不包括比對之軟體，如果將機構之各構件分開，映像公司亦自承都是傳統的習知技術，映像公司在廣告中將案件名稱改為「電腦印鑑比對機（電腦影像輸入／比對／列印結構）」，然未敘明其專利權之範圍，不知其專利範圍為何，復依標準局之函復表示，該廣告未刊載結構之具體技術內容，無法與專利案之申請專利範圍作比對，故公平會以整份啓事之全部內容易使人誤認映像公司所擁

有之專利權其專利範圍包括印鑑比對之軟體程式及機器設備。

2. 公平會承認，專利案之廣告在行銷上顯然具有嚇阻競爭者進入市場之作用，但為避免廣告產生過當之嚇阻作用，造成不公平競爭，專利權人以廣告或其他方式表示其專利權時，應注意防止引人誤認其專利權之範圍，否則關於專利之廣告或表示，便有不實或引人錯誤之情形，依前述之理由，公平會始終認為映像公司有前述之情事，已屬公平法第二十一條所規定之「對商品之品質、內容為虛偽不實或引人錯誤之表示」。

3. 有關律師函部份，公平會認為，智慧財產權所有人自行或委託發函制止侵害其智慧財產權之人，應在合理之範圍內，公平會認為，本案映像公司，所擁有之專利權僅屬硬體結構，先是在媒體上刊登易使人對其專利權產生錯誤印象的廣告，繼而又於侵害司法審判尚未確定前對影像公司、其經銷商及其客戶發函指稱影像公司之「主機連線分行印鑑辨識系統」部份結構侵害其專利權，公平會以為，該函中對映像公司其擁有之專利權範圍及具體侵權事實未明確表示，故認為映像公司這部份的行

爲已有公平法第二十四條規定「足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行爲」。

【問題】

在映像公司之實例中，刊登廣告中引述專利案名稱之全名與該專利案不同，公平會認爲將導致令人有誤認之可能，故可能造成社會大眾對其內容產生誤解。但不論是現行專利法或修正前專利對有關專利登載廣告之規定（註七），皆僅述明，所登載廣告不得逾越申請專利之範圍，在專利法條文中並未規定登載廣告是否需要載明「申請專利範圍」，因此，映像公司擅自更改案名刊登廣告固有不當之處，但是否因廣告中案件名稱之變動即屬違反專利法登載廣告之規定，而有逾越專利範圍之嫌？若是專利權人在廣告上已載明專利權號數，一般大眾仍可由專利公報中查知該案之申請專利範圍，如此是否仍然有逾越專利範圍之可能？由於涉及是否屬於專利權之正當使用，此案之處分乃至行政訴訟判決，對爾後之影響不可謂不大。關於刊登廣告之內容乙事，公平會在另一美商公司對國內最大之連接

器製造商鴻海公司的事件中，雖美商公司在登載之敬告啓事中，列出中華民國及美國之專利號碼、案件名稱，但公平會認爲登載之廣告未具體表示專利權之內容，而連接器之專利甚多，公平會認爲僅憑專利號碼及專利名稱仍不足以判斷何種產品侵權，其認爲尤其是美國專利部份國內廠商更難以查知，這項認定在一片國際化的呼聲中，顯得特別突兀。

專利權人對相關之人員發出敬告函乙事，映像公司認爲其所爲，除函請相關業者尊重其專有之製造、販賣、使用之權利（修正前專利法）外，由於專利法之罰則規定需有「明知」爲要件，且亦有告訴期間的限制，故映像公司認爲其律師函並無違反公平法之處，仍屬專利權之正當使用。公平會認爲映像公司發函對象除製造者及其經銷商外，尙對其交易相對人函知其所使用之系統有侵權情事，公平會認爲影像公司之客戶非意圖販賣而陳列之使用者，在法院未判定本案之製造者有侵害專利權成立之前，發函之行爲公平會認已逾越專利權行使之範圍。然而，依專利法對使用者雖無刑責之處罰規定，但進行民事求償或排除侵害之請求發函亦爲實務上考慮之程序之一，公平會及行政法院之看法，

否會令專利權人將來行使權利時產生困擾，也值得注意。

【結論】

公平法之立法意旨在維護公平之交易秩序，對於任何妨礙不公平競爭之行爲，公平會依公平法之規定得藉公權力之介入將之排除，但由於公平法中充斥著許多不確定之法律用語，執法過與不及都將造成巨大的影響。

據筆者所知，本例及上期介紹之華康VS.影像公司的兩案中公平會在作出處分前，曾召開數次公聽會，依公平會官員誠懇的討論態度得知，其所爲之處分相當慎重，而各別案件中又有其個別特殊之案情，例如，在上期介紹之華康案中，華康之對手曾指出其有塗改專利權受讓契約書日期之情事，華康亦曾在公平會之調查中自承（此部份已進入司法程序），又如，本案之映像公司在發律師函之主張上，原係主張根據修正前專利法第八十一條之「損害賠償及訴訟」之程序，又後變更主張等；皆是公平會在考量其適法性時衡量之主觀因素，只是將這

些案件引爲宣導之重要案例，各案例之結論難免令人有所顧忌。

智慧財產權間與公平法間之界限如何區分，涉及專利權人及相對關係人間之權益。惟因現行專利法對專利權行使較之以往有更多的限制。因此，如何兼顧專利權有效的行使並符合公平法規定，在實務上恐怕會有更多的爭議。公平會成立迄今，政績卓著，諸多爭議，祈在公平會及各界的努力下，能予釐清，此乃本文討論之目的。

附註：

註六：公平法第二十一條：「事業不得在商品或其廣告上，或以其他使公衆得知之方法對於商品之價格……，爲虛僞不實或引人錯誤之表示或表徵。……」

註七：修正前專利法第七十四條前段：「專利權人登載廣告，不得逾越申請專利之範圍，……」；現行專利法第八十三條：「發明專利權人或其被授權人或特許實施權人登載廣告，不得逾越專利權之範圍……」