

《公平交易季刊》
第 24 卷第 4 期 (105/10)，頁 71-106
◎公平交易委員會

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 實體防治立法出發

王立達*

摘要

公平會對於濫發智財權侵權警告函行為之規範，自從 1997 年訂定處理原則以來即要求發函前必須踐行三種先行程序其中之一，否則即有違反公平法之可能。此一見解持續受到國內司法實務的支持，然而學界一直有反對聲浪，認為先行程序管制不符合警告函作為妨害排除或防止請求權行使行為之性質，其判斷有過於形式化之嫌，並且無法達到證明權利基礎或使受信者合理判斷之原本設定目標。從美國近來各州對於專利主張實體之防治立法經驗，以及我國以往案例也顯示，僅就警告函加以管制，很容易遭到權利人透過發動民刑事法律程序而加以規避。本文建議改由實體管制途徑出發，針對不同類型的警告函採取三種不同的管制方式，並且將訴訟程序中法院對於內容不明確警告函權利行使效力之調控，納為管制方案的一環，方能解決濫發警告函此一困擾國內已久的公平法議題。

關鍵詞：敬告函、不公平競爭、限制競爭、專利蟑螂、侵權訴訟、侵害通知

投稿日期：105 年 6 月 7 日

審查通過日期：105 年 9 月 30 日

* 國立政治大學法律學系副教授。本文感謝政治大學法律學系碩士班蘇弘綸先生協助蒐集整理相關文獻資料。

一、前言

智慧財產權之侵權警告函，參照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（下稱警告函處理原則）第 2 點的定義，係指事業以警告函、律師函、公開信、廣告啟事等方式，對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人散發書面消息，指控他事業侵害其智慧財產權之行為¹。其發函對象，最常見的乃是競爭者之交易相對人或潛在交易相對人。發函者往往希望透過散發警告函，指控競爭者侵害其智慧財產權，使交易相對人不再與被控侵權之事業往來，或是為了避免捲入侵權糾紛之中，因而將競爭者之產品下架，以達到打擊競爭者之目的，而獲取市場競爭上之優勢²。

不過由於智慧財產權人所擁有之專屬權利範圍，通常除了製造（含重製、改作）之外，還包括販賣、使用、散布或為上述目的而進口受智財權保護之物³，商標權尚且包含為行銷之目的而持有、陳列⁴，著作權則涵蓋出租及各種公開傳播之行為⁵，因此遭指控之他事業假若果真涉及侵害智慧財產權，其位於產品供應鏈下游之交易相對人，諸如下游產品製造商、批發商、零售商等，也同樣具有極高的侵權可能性，而這些下游交易相對人也正是警告函常見的發送對象。因此警告函所指控之可能侵權行為人，除了競爭者之外，往往也涵蓋作為收信者之交易相對人，此一特徵也大幅增添了警告函中之侵權指控對於交易相對人下架或斷絕交易之影響力。

以公平法規範警告函發函行為，國內已有相當多的實務案例，累積不少值得討論的問題。對於經歷多次修正的公平交易委員會（下稱公平會）新舊版本警告函處理原則各項規定，適用在實際案件中所可能發生的各種矛盾齟齬之處，國內文獻歷來檢討評論者不在少數，見解各自不同，相當具有研究價值。本文囿於篇幅，對於警告函案件曾經出現的各種相關問題無法一一加以探討，論述內容將集中在公平法對於警告函

¹ 公平交易法（下稱公平法）第 45 條原規定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」2015 年 2 月 4 日公平法修正時，於同條著作權法、商標法、專利法之後增列「其他智慧財產權法規」，因此目前公平法與警告函之適用問題，應擴及以所有智慧財產權之書面侵權指控為其討論範圍。

² 惟現行警告函處理原則第 6 點規定：「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侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，而造成限制競爭或不公平競爭情事者，亦有本處理原則之適用。」

³ 參見專利法第 58 條第 2 項，著作權法第 22 條、第 28 條及第 28 條之 1。

⁴ 商標法第 5 條第 1 項第 2 款。

⁵ 著作權法第 23 條至第 27 條、第 29 條。

發函行為究竟應該採取何種管制方向，並且透過比對美國近年來各州制定專利主張實體防治立法（anti-patent troll legislation）之實際經驗，探索我國對於警告函發函行為今後妥適可行之基本管制途徑。

本文第二部分將整理公平會警告函處理原則所建立三種先行程序要求之主要規定內容，以及歷年來處分案件數量之演變趨勢。第三部分將針對警告函應否施以先行程序管制，歸納分析至今國內學說實務所呈現正反兩方之對立觀點。第四部分將眼光擴及到美國近年來出現的專利主張實體防治立法，探討各州對於警告函發函行為之立法限制狀況，以及至今在可行性及有效性方面所面臨的問題，擷取其管制經驗及規範啟示以供我國參考。第五部分則綜合我國學說實務及美國經驗，分析評論公平會既有之先行程序管制途徑，並且針對不同型態之警告函，具體提出三種不同之實體管制方式建議，希望透過此一分進合擊之規範革新方案，有效解決濫發警告函此一縈繞困擾已久的公平法議題。第六部分則是結論。

二、公平會警告函處理原則與案件統計

公平會之警告函處理原則，最初於 1997 年 5 月間訂定，至今已經修正 11 次，現行規定乃是 2015 年 12 月間修正完成。自從訂定以來，此一處理原則長期以公平法中限制競爭與不公平競爭條文作為基礎，要求警告函發函者必須具有相當之權利行使基礎，或是於函中清楚敘明侵權情事，使收信人可得據以自行判斷其本身或上游製造商、進口商或代理商之侵權可能性，以決定是否將產品下架或與權利人和解。若發函者未能提供相當之權利行使基礎或是清楚敘明侵權情事，即以違反公平法相關規定而予以處罰。對於公平會本處理原則的規範理由，司法院大法官釋字第 548 號解釋理由書，曾經以專利侵權警告函為例，提出以下清楚的闡釋：「如事業係為競爭之目的，濫用專利法所賦予之權利，任意對競爭者之交易相對人或潛在交易相對人散發侵害專利權警告函，……造成相對人收受警告函後，為避免因購買競爭者商品或服務而涉入無謂之訟累，心生疑懼，或拒與交易，形成不公平競爭，則非專利法所保障之權利正當行使，乃屬於公平交易法規範市場競爭行為之範疇」。

（一）處理原則主要內容：三種先行程序

公平會警告函處理原則最主要的實體規範，厥為該原則第 3 點及第 4 點所規定之

三種先行程序，在警告發函前或發函同時必須踐行三者其中之一，其發函行為方不致因違反該處理原則而遭到公平會查處。第一種先行程序乃是資訊透明化（現行處理原則第 4 點第 1 項），係指在警告函之中必須敘明發函者所主張智慧財產權之內容、範圍及受侵害之具體事實，例如系爭智財權於何時、何地遭到侵害，侵權人如何製造、使用、販賣或進口該智財權保護之產品等，透過上述資訊揭露使收信者得以瞭解發函者所指控之智財權侵害事實與內容，並可自行判斷該情形是否構成智財權侵害，以便理性思考決定其應對作法，不致因為心生疑懼而將產品濫行下架或與上游斷絕交易。除此之外，本先行程序並且要求警告函發函之前或是發函同時，必須通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害⁶。其理由在於這些上游廠商係將被控侵權產品引入市場之始作俑者，智財權人自應以之為最主要的權利主張對象，方能呼應其侵權指控而得以有效遏止系爭侵權情事。另一方面，上游製造商、進口商或代理商通常是發函者之同業競爭者，也是警告函最有可能造成競爭上不利影響的對象，要求發函者事先或同時對之請求排除系爭智財權之侵害，可以使之取得即時回應處理此一侵權指控之機會，避免發函者在背後突襲破壞其下游製造供應鏈或是經銷零售通路。

第二種先行程序，乃是取得侵害鑑定報告或智慧財產局著作權審議及調解委員會認定構成侵害之調解書（現行處理原則第 3 點第 1 項第 2、3 款）。公平會似乎認定在此種情形下，權利人有相當證據可資證明其權利歸屬與被控侵權人之侵害事實，已經具備相當之權利行使基礎，可以作為警告函之發函依據⁷。以往之警告函處理原則曾經要求，若發函者係取得非司法院與行政院協調指定專業鑑定機構之侵害鑑定報告，必須於警告函之中一併附具該侵害鑑定報告；若係取得司法院與行政院協調指定專業鑑定機構之專利侵害鑑定報告，則不須附上⁸。晚近之警告函處理原則對於侵害鑑定報告雖然已無此一區分，公平會實務見解也未嚴格要求警告函必須附具完整之侵害鑑定報告或是調解書，然而對於未附完整鑑定報告之警告函，公平會實務上仍然要求必須於

⁶ 此一排除侵害通知之要求，發函者可以事先採取權利救濟程序（例如提起侵權訴訟、聲請支付命令等），或是證明受通知人已知悉該侵權爭議等方式替代之；見 1999 年 11 月 9 日(88)公法字第 03239 號函分行之本處理原則第 4 點第 2 項，以及現行處理原則第 4 點第 2 項。

⁷ 司法院釋字第 548 號解釋對此採取類似見解，其於該號解釋文中表示：「事業對他人散發侵害各類智慧財產權警告函時，倘已取得法院一審判決或公正客觀鑑定機構鑑定報告，並事先通知可能侵害該事業權利之製造商等人，請求其排除侵害，形式上即視為權利之正當行使，認定其不違公平交易法之規定」。

⁸ 見前揭註 6，第 3 點第 1 項第（二）款和第 4 點第 1 項第（一）款。

函中載明使受信者足以合理判斷其鑑定結果有侵害之事實⁹。此外，遵循此先程序而取得侵害鑑定報告之智財權人，在發出警告函之前或是同時，也必須通知可能構成侵權的製造商、進口商或代理商，請求排除對於發函者之智財權侵害¹⁰。

第三種先程序，則是取得一審智慧財產權侵害判決（現行處理原則第 3 點第 1 項第 1 款）。本類型同樣屬於已有初步之權利行使基礎存在，且依處理原則規定，已經取得一審侵權判決之發函者，無須事先或於發函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。

以上三種先程序的共通構成部分，乃是相當權利基礎或是資訊透明化兩者擇一，再加上向可能構成侵權的製造商、進口商或代理商請求排除侵害之通知。已經取得一審侵權判決或是著作權審議及調解委員會認定構成侵害之調解書的發函者，依現行處理原則之規定雖然不必通知製造商、進口商或代理商請求排除侵害，但是法院訴訟程序和著作權審議及調解委員會之調解程序，被控侵權人都會參與其程序進行，即使其避不參與該等程序，侵權訴訟之起訴狀、判決書與調解申請書等文件都會送達被控侵權人，因此製造商、進口商或代理商於前述法律程序中很可能已經收受發函者排除智財權侵害之請求，或是已經藉此得知發函者對其指控之侵權主張，是以並不需要於警告函發函時另外通知請求其排除侵害。

警告函發函時若未踐行三種先程序其中之一，公平會基本上即認定為該當現行公平法第 25 條（2015 年 2 月修法前第 24 條）之構成要件，構成足以影響交易秩序之顯失公平行為，以該條規定加以處分¹¹。長期以來，警告函處理原則除了第 25 條之外，尚且列舉現行公平法第 20 條第 1 款（杯葛）、第 20 條第 3 款（以不當方法阻礙從事競爭）、第 21 條（不實廣告）、第 24 條（營業誹謗）等條文，作為濫發警告函可能違反的公平法規定；但是在公平會實務運作上，對於警告函案件幾乎均以現行法第 25 條加

⁹ 見 2005 年 9 月 2 日公平會第 721 次委員會議修正通過之本處理原則第 3 點第 1 項第（三）款，現行處理原則第 3 點第 1 項第（二）、（三）款，以及公平會 2000 年 1 月 13 日(89)公法字 00146 號函。

¹⁰ 發函者若持有著作權審議及調解委員會認定構成侵害之調解書，則無須事先或同時為排除侵害通知。若是持有其他類型之侵害鑑定報告，雖然適用處理原則此一排除侵害通知之要求，不過發函者同樣可以事先採取權利救濟程序（例如提起侵權訴訟、聲請支付命令等），或是證明受通知人已知悉該侵權爭議等方式替代之；見前揭註 6，第 3 點第 2 項，以及現行處理原則第 3 點第 2 項。

¹¹ 劉孔中、薛景文，「仿冒表徵及欺罔或顯失公平行為之執法檢討與展望」，公平交易法施行 20 周年回顧與前瞻學術研討會論文集，公平交易委員會，313-314（2012）。現行處理原則第 5 點第 1 項規定：「事業未踐行第 3 點或第 4 點規定之先程序，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第 25 條之違反」。

以論處。本文根據論者透過公平會內部之公文案件檢索系統，搜尋 1992 年 2 月 4 日公平法施行日起至 2007 年 12 月 31 日之委員會議資料所得警告函案件實證統計資料¹²，進一步加以計算，發現在該時期總計 99 件警告函處分案件中，僅有 8 件曾經以現行法第 25 條以外之條文加以論處，只占警告函處分案件總數 8%。

或許有鑑於第 25 條以外條文對於警告函案件的低適用率，公平會 2015 年 12 月 24 日公法字第 1041561063 號令發布的現行處理原則中，已將原本引用之其他條文號碼或內容加以刪除，僅在第 5 點第 2 項概括表明，對於業已踐行處理原則第 4 點規定之資訊透明化先行程序之警告函發函行為，該會仍有可能於具體個案之中，檢視有無違反公平法其他規定之情事。此一概括保留規定僅針對履行第 4 點之先行程序者，不及於踐行第 3 點具有相當權利行使基礎之先行程序者，其區別處理之理由若係防範警告函中所揭露的資訊乃是蓄意捏造而有限制競爭或不公平競爭之情事，應得以發函者在警告函中並未據實揭露相關資訊，事實上並未履行處理原則第 4 點規定之資訊透明化先行程序為由，依處理原則之規定予以論處，似乎無須動用到公平法之其他條文規定。但若係認為第 3 點具有相當權利基礎之警告函即無違反公平法其他條文之虞，亦即並無引發限制競爭或不公平競爭情事之可能性，則似乎未必如此，本文於三、(二)、2 與五、(一) 將再進一步加以分析。

(二) 處分案件統計

本文透過公平會網站之「本會行政決定」檢索系統，以「警告函」及「敬告函」為關鍵字，對於 2016 年 3 月底以前公平會對外所為之行政決定進行全文檢索，剔除重複案件後共搜尋取得 85 件警告函案件，經扣除其中 1 件不處分案，共有 84 件警告函處分案件。各年度所涉及智財權類型之處分案件分布，詳見表 1 及圖 1¹³。

¹² 何彥蓉，公平會管制事業警告函管制效果之實證研究－以懸疑效果為中心，交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，附錄四，彙整表 1 統計結果至彙整表 3 統計結果（2008）。

¹³ 相較於何彥蓉截至 2007 年底的統計數據，本文自公平會網站檢索取得的案件數目明顯較少，其原因之一在於前揭研究之統計範圍乃是所有提交委員會議審議之警告函案件，包括處分案及不處分案在內，本文僅統計處分案件數。然而前揭研究統計之處分案件數目，亦多於本文於同一時期檢索取得的處分案件數目，顯示公平會內部與外部資料庫所收錄的案件數量可能有其落差。

表 1 公平會警告函處分案件統計

年度	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
專利	1	1	3	5	3	6	6	9	12	4
商標	0	0	0	0	3	2	0	2	0	0
著作權	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
總件數	1	1	3	5	7	8	6	12	13	4

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	總件數
2	2	2	0	1	2	3	1	2	1	66
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	11
2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7
4	2	2	0	2	2	4	2	4	2	84

資料來源：作者統計。

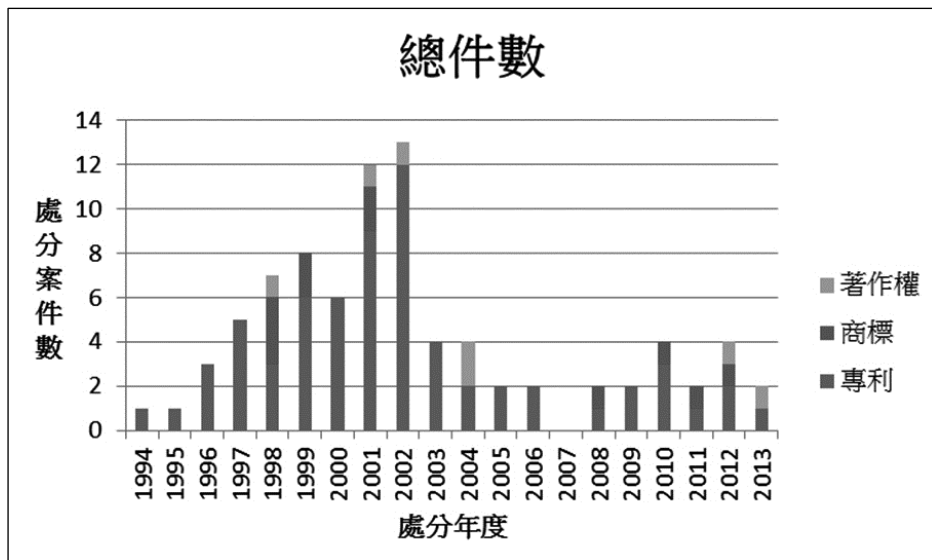


圖 1 公平會警告函案件處分年度與涉及權利類型分布

資料來源：作者統計。

就處分案件的年度分布與數目變化而言，公平會制定警告函處理原則之前，已經有直接援引公平法條文加以處分的警告函案件。不過在 1997 年公平會訂定處理原則，明文揭櫫先行程序之要求後，每年處分案件數目開始明顯增加，在 2002 年達到最高峰。然而隨即在 2003 年大幅滑落，其後每年處分案件數目就一直維持在較低的水準¹⁴。依照本文檢索結果，2007 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1 至 3 月甚至沒有發現警告函之處分案件，自 2014 年以來處分案件數目一直掛零，顯示公平會最近兩年來對於警告函案件的處理態度似乎趨於謹慎。

從涉及的智財權利類型來看，專利權一直是警告函涉及的侵權指控大宗，只有在少數年份商標與著作權合計處分案件數才等同於涉及專利權侵害的處分案件數。基於此一原因，專利警告函處分案件的年度起伏變化，大致而言與整體處分案件數目的年度波動變化十分吻合，尤其前者的處分案件數量在 2003 年大幅下滑，乃是整體警告函處分案件數量從此一蹶不振的主要原因。按我國專利法在 2003 年 2 月 6 日曾經進行大幅修正，將專利侵害行為全面性予以除罪化，從此侵害專利之人免除刑事責任，僅須負擔民事責任。此次修法使得專利侵權警告函對於收信者的威嚇力道明顯下降，減低發函者之發函誘因，同時也縮小其對於競爭秩序之可能不利影響，進一步降低競爭者或受信者向公平會提出檢舉之意願，此應係警告函處分案件數目從此低落不振的主要原因。

三、警告函管制立場的根本分歧

（一）司法實務見解：肯定說

各級法院歷來對於公平會警告函處理原則之規定，在個案審理中幾乎均採取肯定之支持立場。例如最高行政法院 2000 年 3 月 16 日 89 年度判字第 761 號判決，在判決理由第一點即明白指出，該案原告向調查局檢舉他事業仿冒其所代理美商普司通公司所有之專利，並以檢舉函副本告知潛在交易相對人如台東縣學生校外生活指導委員會等單位，經查寄予潛在交易相對人之檢舉函副本並未附具相關附件資料以資佐證，即未敘明專利權範圍、內容及具體侵害事實，僅寄予調查局之檢舉函正本提供附件資料

¹⁴ 在何彥蓉統計中也有類似的案件時序變化趨勢，警告函結案案件數目（包含處分及不處分案件）同樣於 2002 年達到最高峰，但是在 2004 年結案案件數才出現明顯大幅滑落；何彥蓉，同上註，67。

加以舉證（即列明專利權人姓名、專利字號、侵害專利物品等資料），因此難謂收受系爭警告函之潛在交易相對人得以知悉相關資料而可作出合理判斷。而事業對其競爭對手或其本身之交易相對人寄發其競爭對手侵害專利權之警告函，受信之交易相對人為避免購買對手商品或服務而涉入訟累，致心生疑懼甚至拒絕交易，乃屬依一般經驗法則可合理預期之結果，原告所稱其行為對於交易秩序無影響之虞云云，自不足採¹⁵。嗣後司法院大法官 2002 年 7 月 12 日作成的釋字第 548 號解釋，不僅肯定公平會警告函處理原則係本於公平法第 45 條規定所為之解釋性行政規則，並未對人民權利行使增加法律所無之限制，於法律保留原則並無違背，亦不生授權是否明確問題，與憲法尚無牴觸。同時在實體規範理由上，該號解釋亦肯認公平會處理原則係基於權利不得濫用原則，對於何謂「行使權利之正當行為」所為之例示性函釋，並且在解釋理由書中對於處理原則之背後規範緣由為類似於上述最高行政法院之積極闡述。我國司法實務對於公平會警告函處理原則所採取之支持立場，至此已經完全確立。

（二）學說見解

1. 肯定說：支持先程序管制

對於警告函處理原則基本上採取肯定立場之學者，認為智財權利人發函予競爭者之交易相對人，指控競爭者或該受信者侵害其智財權，此將使交易相對人心生疑慮，從而要求被控侵權之上游廠商出具擔保或證明澄清，增加競爭者之交易負擔及困擾。甚或受信者為避免惹禍上身而直接將系爭產品下架或是拒絕交易，致使競爭者失去交易機會，或為求省事免去訟累而逕與發函者成立交易。因此警告函發送之前若未能履行一定先程序，確實足以構成不當阻礙競爭對手之不公平競爭行為¹⁶。此外，相較於交易相對人，寄發警告函之智財權人較容易確定其權利是否存在，並且擁有民事上之假扣押、假處分等權利保全程序可以運用，部分智財權侵害行為尚須擔負刑事責任，

¹⁵ 惟實務上亦曾出現不同見解，例如最高法院 84 年度台上字第 1469 號判決，認為專利權人發函通知侵權行為人立即停止仿造行為，俾免雙方訟累，並且副知侵權行為人之廠商客戶，乃屬權利之正當行使，亦無違反當時公平法第 19 條與第 24 條之規定；轉引自廖義男，公平交易法之釋論與實務（第二冊），初版，元照出版公司，65-66（2015）。

¹⁶ 廖義男，同上註，76；劉孔中，公平交易法，初版，元照出版公司，287（2005）；劉尚志、何彥蓉，「公平會管制事業警告函管制效果之實證研究—以懸疑效果為中心」，公平交易季刊，第 17 卷第 3 期，81-94（2009）。

權利人可以向檢察官提出告發，發動刑事訴追之搜索扣押程序。凡此均可供智財權人迅速執行，有效保護其法律上所保護之智慧財產權。因此智財權人對於交易相對人之警告函發送行為，在公平法上即應予以嚴肅看待，並且課以適當之先行程序要求，以避免上述不當阻礙競爭對手之情事發生¹⁷。面對否定說學者質疑公平會警告函處理原則一味著重於發函者是否踐行三種先行程序其中之一，有過於形式化而忽略個別警告函行為之實質內涵是否構成權利濫用之問題，採取肯定說學者則認為公平會若介入個別案件中智慧財產權有效性與是否遭到侵害之實質審查，一則公平會是否具有此種專業能力，值得懷疑；再者依照此種方式逐案實體審查的結果，是否會治絲益棼，也值得思考¹⁸。

本陣營學者對於警告函處理原則之個別具體環節，亦有針砭臧否之處。例如劉孔中教授主張公平會可進一步加強先行程序管制，要求發送警告函時，必須一律附上一審侵權判決或是侵害鑑定報告全文，俾使受信者能夠據以合理判斷。在認定是否違反公平法第 25 條時，應從整體交易秩序是否因而受到影響加以判斷，以避免公平會介入之門檻太低。他並且建議公平會可考慮於處理原則中要求發函者事後確定其權利並未遭其指控之人侵害時，應該檢附判決全文以相同方式再次通知相同之受信者，亦即課予事後發送更正啟事之義務¹⁹。

2. 否定說：主張實體管制途徑

(1) 否定說之學者立場

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。」依照該等智慧財產權法，權利人對於侵害其智慧財產權者，得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之²⁰。對於警告函處理原則基本上採取否定立場之學者，認為侵權指控警告函乃是智財權人前述侵害排除請求權之訴訟外行使行為，或是該權利行使之預備階段行為，係屬智財權人法定權利之一，也是訴訟實務上證明受信者之侵害行為乃係出於故意的重要方法，若無虛偽不實

¹⁷ 劉孔中，同上註，286-287；劉孔中、薛景文，前揭註 11，312；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，222-223（2015）。

¹⁸ 吳秀明，「第二十四條 其他欺罔或顯失公平之行為」，廖義男主持，公平交易法之註釋研究系列（二）—第十八條至第二十四條，公平交易委員會 93 年度合作研究報告，477（2004）。

¹⁹ 參見劉孔中，前揭註 16，289-290；劉孔中，前揭註 17，224-226。

²⁰ 專利法第 96 條第 1 項、著作權法第 84 條、商標法第 69 條第 1 項參照。

等特殊濫用情事，原則上應屬智財權人行使權利之正當行為，依照公平法第 45 條之規定應不在該法適用範圍之內²¹。故公平會對於警告函採取必須踐行特定先行程序方始合法的管制方式，與警告函作為智財權人法定排他權利一環之權利本質，具有內在難以化解之衝突與矛盾。蓋智慧財產權其他權利行使方式，無論係向法院提起侵權訴訟，或是對於侵權行為人提出授權協商之要約或請求，均未曾有類似之先行程序要求，對於其是否構成權利濫用，均係就其權利主張在實體上是否完全欠缺合理根據等相關情狀加以判斷。再從一般權利之侵權律師函不必先經一審侵權判決或是鑑定構成侵權，然而智慧財產權之侵權警告函卻必須符合處理原則中先行程序之硬性要求，亦可看出其與權利行為原本應有之行使彈性空間所存在的本質矛盾之處²²。

採取否定立場的學者認為，智財權人的警告函發送行為具有正面積極功能，可以有助於當事人在訴訟程序之外彼此協商，自行解決侵權糾紛，因此紓解訟源，減少不必要訴訟，就當事人而言可以避免冗長且耗費成本的訴訟程序，就社會層面而言亦有助於提升司法程序之運作效能與判決品質，值得鼓勵，不應受到不當管制之壓抑²³。至於警告函濫發行為之管制重點，本陣營學者認為並不在於發函者是否事先履行特定的程序步驟，而應該從綜合考察客觀及主觀層面著手，判斷發函者是否確係出於主張其智財權利而排除所受侵害之目的，抑或僅係以權利行使行為之外觀作為障眼法，實則意圖透過虛偽、欺瞞或誇大之警告函指控內容製造煙幕彈，對於受信者製造出可能捲入侵權糾紛之疑懼效果，以達到排除競爭對手之真正目的，或是使收受警告函之交易相對人逕與自己達成交易。因此若以處理原則所規定之特定先行程序是否踐行，作為判斷權利行使是否正當之分界點，即有可能過於形式化，而無法如實分辨是否構成權利濫用而有害競爭秩序²⁴。

對於肯定說的主張，否定說學者也加以反駁。針對取得相當權利行使基礎之先行

²¹ 公平會公處字第 89129 號處分書，羅昌發委員不同意見；許忠信，「由公平會處分書評析警告函處理原則」，全國律師，第 15 卷第 1 期，26（2011）；黃銘傑，「『行政院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』之法理及規範邏輯疑義」，全國律師，第 15 卷第 1 期，4（2011）。

²² 許忠信，同上註，26。

²³ 羅昌發，前揭註 21；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，489-490（2009）。

²⁴ 黃銘傑，同上註，501-503；王偉霖，「公平交易法限制事業發侵害智慧財產權警告信之實務與探討」，全國律師，第 15 卷第 1 期，35-36（2011）；黃銘傑，前揭註 21，11-13；謝銘洋，「智慧財產權之發展與公平交易法之互動關係」，律師雜誌，第 315 期，57（2005）。

程序，否定說學者認為無論是一審侵權判決或是侵害鑑定報告，都未必足以作為發函者並無權利濫用之確實依據。就產業運作實務而言，由於智財權侵害構成與否，往往有其爭論空間，鑑定結果究竟應該論斷為侵害或是未侵害，通常也有主觀斟酌判斷的迴旋餘地，在此種情況下，出資進行鑑定的發函者對於鑑定報告的影響力很難加以排除，在個案中不無可能乃係依其所希望的特定結論而作成²⁵。一審侵權判決的可信度，當然要比侵害鑑定報告要高得多，但是仍然存在有誤判的可能。否定說學者認為，倘若發函者明知其侵權訴訟事實上應獲敗訴之結果，惟由於足致敗訴的關鍵證物掌控於自己手中，他人難以知悉，故運用訴訟程序作為排除競爭者之工具；或是發函者之目的僅在於透過訴訟程序及寄發警告函，阻礙被控侵權對象參與市場競爭，並不在意訴訟結果的輸贏，此時發函者縱使獲得一審勝訴判決，實際上仍然構成權利濫用，不能因為已經履行先行程序而獲得免責，仍應就個案實際狀況加以考察判斷²⁶。

就資訊透明化之先行程序而言，否定說學者認為以專利為例，只要警告函載明專利字號，該專利之存否、內容及權利範圍等均可由受信者從該專利註冊之公開資訊中自由取得。我國智慧財產局已經透過網際網路公開提供各獲准專利之專利公報與專利說明書，其中對於各該專利之技術內容、實施方法與權利範圍，依照專利法規定均以文字及圖示一一詳細說明，以達將技術創作成果公諸於世之法規目的，也是專利權利內容及範圍的法定判斷基礎，受信者可據此自行或委託他人判斷是否構成專利侵害²⁷。相對而言，警告函之內容往往短短數語，依照現行處理原則第 3 點規定亦未要求必須附上侵害鑑定報告，對於系爭專利之相關敘述，實在難以超越此等詳細充實之專利權公開文件。倘若受信者無法透過專利公報及說明書判斷其本身或上遊製造商、進口商、代理商之專利侵害可能性，那麼無論警告函內容與侵權指控相關之資訊揭露如何詳盡而透明，很可能到頭來亦屬枉然無用，無法達到使受信者得以合理判斷之原本預想目標。

(2)比較法的援引

除了上述法理主張之外，採取否定說的學者尚且引用各國對於警告函行為之規範作法以及美國競爭法所採見解，以支持其學說立場。考諸各國對於警告函之規範實務，大多係以營業誹謗之規定加以規範，在救濟途徑方面則係由營業信譽受損害之人透過

²⁵ 羅昌發，前揭註 21。

²⁶ 黃銘傑，前揭註 23，485-486。

²⁷ 羅昌發，前揭註 21；黃銘傑，前揭註 23，507。

民事程序起訴求損害賠償。例如日本法制係以不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 14 款規定對於濫發警告函行為加以規範，並且以是否具備故意過失之主觀要件作為判斷重點。該條文與我國現行公平法第 24 條有關營業誹謗之規定內容實質相同²⁸。在德國法上，對於侵權行為人之警告函發送行為係以不正競爭防止法第 4 條第 10 款阻礙競爭者之規定規範，此種案件係以客觀上是否欠缺主張侵權之合理根據作為違法判斷核心，例如智財權是否無效、未被侵害或是發函者並非權利人等。德國法院一般對於此種案件所採取之標準，與權利人向法院起訴行為有無不當案件之違法判斷標準相同²⁹。至於對非侵權行為人寄送之警告函，在德國則屬於同法第 4 條第 7、8 兩款有關營業信譽規定之規範範圍³⁰。此類案件係以發函者對於足以貶抑或損害競爭者信用之事實有無虛偽不實之陳述，為其違法判斷重點³¹。美國審判實務上出現的警告函案件，大多係以各州侵權法上對於未來經濟利益不受不當干擾之請求權（state-law claims of tortious interference with prospective economic advantage），或是免於遭受不公平競爭（unfair competition）的州法上權利，起訴請求損害賠償。美國法院對於這類案件的違法判斷標準，一般而言在於系爭警告函發函行為究竟是否出於誠實信用（in good faith or bad faith），而是否出自於誠實信用的判斷重點，則在於發函者是否相信其智慧財產權係屬有效，以及是否確實相信其權利已經遭到侵害³²。

日、德、美三國對於警告函案件之規範處理作法，不僅大多係由民事法院以妨害營業信譽等侵權行為法或不公平競爭規定加以處理，同時在案件違法性之判斷標準上，亦係以發函者之智財侵權指控是否屬於誇大不實，抑或具有一定程度之客觀合理依據，或是發函者主觀上是否真誠相信其具有一定之權利侵害事實可供主張，作為核

²⁸ 劉國讚，「侵害智慧財產權之警告與不公平競爭—以日本不正競爭防止法為中心」，智慧財產權月刊，第 93 期，38-45（2006）。

²⁹ 許忠信，「論國際專利侵害警告函—最高行政法院 96 年判字第 1397 號判決評析」，月旦法學雜誌，第 157 期，263-264（2008）。

³⁰ 德國不正競爭防止法第 4 條不正當交易行為之例示，第 7 款規定「就競爭者之識別標誌、商品、服務、活動、或個人或營業關係，加以貶抑或誹謗」；第 8 款規定「就競爭者之商品、服務或事業體，或就事業主或就事業領導階層之成員，所主張之事實，如無法證實其為真實，且其足以損害事業之營運或事業主之信用；惟所涉者係以機密之方式所進行之通知，且進行通知之人與該通知之受話人，就此等通知具有正當利益者，僅於所主張或散布之事實，有違真實時，其行為方構成不正當」；第 10 款規定「針對競爭者，來進行阻礙」。見公平交易委員會網站，林易典譯，「德國不正當競爭防制法 2009 年新法（2010.1.）」，<http://www.ftc.gov.tw/upload/32455aad-ac90-4e04-9932-e407ed9ee2cc.pdf>，最後瀏覽日期：2016/5/13。

³¹ 許忠信，前揭註 29，265。

³² 許忠信，前揭註 21，17。

心判斷重點。此與否定說學者強調應從實體面向判斷警告函是否因為虛偽、欺瞞、誇大等情事而構成權利濫用，不應拘泥於先程序是否履行之基本立場，實不謀而合。

(3)美國競爭法：Noerr-Pennington 豁免事由

除此之外，否定論學者也經常引用美國競爭法對於侵權警告函之規範處理方式，作為其主張捨棄先程序而改採實體管制途徑之論理基礎。就美國競爭法而言，基於人民在憲法上所享有的訴訟權及對政府請願權之基本權利保障，美國聯邦最高法院透過案例法建立了 Noerr-Pennington 豁免事由，將合理之訴訟權行使及透過民主程序影響政府行政部門或立法部門各項決策之事業行為，排除在競爭法規範圍之外³³。對於具有獨占地位之事業藉由提起法院訴訟而排除競爭之行為，美國聯邦最高法院乃是採取客觀上無根據（objectively baseless）之判斷標準，惟有當獨占事業所提起的訴訟在客觀上欠缺事實及法律基礎，沒有合理的原告可以現實地期待可以獲得實體上有利判決之時，方可得見並非出於保護自身法律上權利之目的，非屬出於符合誠實信用（in good faith）之訴訟權行使，而是虛假訴訟（sham litigation），此時才可認定為濫用獨占地位之反競爭行為³⁴。

基於鼓勵和解及私人自行處理民事糾紛之司法政策，為數不少的美國聯邦上訴法院將此一判斷標準延伸適用於訴訟起提前的警告函發函行為³⁵。其理由在於若將合理的法院起訴行為豁免於競爭法規範圍，沒有理由不包含訴訟有效進行時通常會伴隨出現的其他合理行為。而且如果智財權人提起訴訟乃是出於誠信，而非基於反競爭之目的，這份真誠可能表現在向法院起訴之前事先以警告函通知侵權人其有意提起訴訟，並且在起訴前後努力透過授權協商等方式解決這項爭端³⁶。由於 Noerr-Pennington 豁免事由之法律基礎事實上並非來自於競爭法，而是奠基於憲法上有關訴訟權及請願權之基本權利保障，因此有相當數目的聯邦上訴法院將客觀上無根據之判斷標準擴張適用於競爭

³³ Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc., 365 U.S. 127 (1961); United Mine Workers v. Pennington, 381 U.S. 657 (1965); Cal. Motor Transp. Co. v. Trucking Unlimited, 404 U.S. 508 (1972).

³⁴ Prof'l Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Indus., Inc., 508 U.S. 49, 57, 60 (1993).

³⁵ Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, Mark A. Lemley & Christopher R. Leslie, *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, 2nd ed., Aspen Publishers, 11-44 to -44.1 (2010). See, e.g., Coastal States Mktg., Inc. v. Hunt, 694 F.2d 1358 (5th Cir.1983); McGuire Oil Co. v. Mapco, Inc., 958 F.2d 1552 (11th Cir. 1992); A.D. Bedell Wholesale Co. v. Philip Morris Inc., 263 F.3d 239 (3d Cir. 2001); Primetime 24 Joint Venture v. Nat'l Broad. Co., 219 F.3d 92 (2d Cir. 2000); CVD v. Raytheon Co., 769 F.2d 842 (1st Cir. 1985); Sosa v. DirecTV, Inc., 427 F.3d 923 (9th Cir. 2006). 採取反對立場者，有 *Cardtoons v. Major League Baseball Players Assn.*, 208 F.3d 885 (10th Cir. 2000) (en banc).

³⁶ Coastal States Mktg., Inc., 694 F.2d, 1367.

法之外，以豁免警告函發函行為可能遭遇的美國各州侵權法或是不公平競爭法上的違法責任³⁷。

在上述前提之下，依照學者分析，可能違反美國競爭法的獨占業者警告函發函行為，大致上有三種³⁸。一是客觀上沒有合理根據的智慧財產或其他權利侵害指控。二是向法院提起侵權訴訟的虛假威脅，例如廣發警告函予可能權利侵害者，威脅其於一定期間之內給付授權金與之和解，否則將向法院提起侵權訴訟，但事實上對未與之和解的收信者卻始終從未曾提起侵權訴訟³⁹。其三則是對於非權利侵害者，諸如一般消費大眾、傳播媒體、相關產業團體等發送指控侵權人侵害其法律權利之警告函。本類型歷來實務案例及學者討論較少，見解立場也不一致。有論者認為此種警告函的發函對象並非侵權行為人，不在權利人侵害排除或侵害防止請求權可得行使的對象範圍內，與訴訟權之行使有相當距離，因此非屬憲法上訴訟權保障及 *Noerr-Pennington* 豁免事由可以延伸保護之範疇⁴⁰。不過專屬管轄專利法上訴案件的聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）曾在判決旁論中表示（*in dictum*），專利權人之侵權指控如果出於誠實信用，並非濫行誣衊，則以警告函、告知媒體等方式將其權利主張通知市場參與大眾，應該尚屬合理，仍可適用 *Noerr-Pennington* 豁免事由所提供之保護⁴¹。

（三）小結：兩種對立的管制立場

針對警告函應否採取先行程序管制，至今國內實務與學說呈現正反兩方對立分歧的管制立場。司法實務一向支持公平會警告函處理原則，希望透過先行程序確保發函者已有一定之權利行使基礎，或是透過資訊透明化使受信者得以合理判斷函中侵權指控成立之可能性。否定說學者則反對先行程序管制，認為警告函發送行為無法單純以是否遵循特定先行程序，而判斷發函者是否濫用智財權阻礙競爭對手參與競爭，主張應該改採實體認定途徑來論斷是否違反公平法相關規定。兩種截然不同的管制途徑，

³⁷ See, e.g., *IGEN Int'l, Inc. v. Roche Diagnostics GMBH*, 335 F.3d 303, 310 (4th Cir. 2003); *Cheminor Drugs, Ltd. v. Ethyl Corp.*, 168 F.3d 119, 128 (3d Cir.1999); *South Dakota v. Kan. City S. Indus., Inc.*, 880 F.2d 40, 5051 (8th Cir.1989); *Globetrotter Software, Inc. v. Elan Computer Group*, 362 F.3d 1367, 1376-1377 (Fed. Cir. 2004).

³⁸ Herbert Hovenkamp, *Federal Antitrust Policy*, 4th ed., West Publishing, 763 (2011).

³⁹ 國內學者採取相同見解者，見黃銘傑，前揭註 21，12-13。

⁴⁰ Herbert Hovenkamp et al., *supra* note 35, 11-44.2 to 11-44.3; 黃銘傑，前揭註 21，6-9。

⁴¹ *Zenith Elecs. Corp. v. Exzec, Inc.*, 182 F.3d 1340, 1253 (Fed. Cir. 1999).

顯現出我國目前學界及實務界對於警告函管制立場之根本分歧。美國近年來專利主張實體（patent assertion entities, PAE）大量強力主張其專利權、濫發警告函之景況，正是我國肯定說陣營所擔心而欲防範者，超過半數的美國各州也已經制定專利主張實體防治立法（anti-patent troll legislation），對於警告函之發送課予諸多限制，接近公平會所採取之先程序管制途徑。然而依照美國學者分析，各州防治立法之可行性與有效性也正面臨不少問題有待克服，其相關學說討論與立法施行經驗，正可作為我國目前管制立場對立分歧之下尋找出路時之重要參考。

四、美國各州專利主張實體防治立法：經驗與啟示

（一）專利主張實體及對美國專利訴訟所造成之影響

專利主張實體俗稱為專利蟑螂（patent troll），乃係擁有專利但未生產產品之非實施實體（non-practicing entities, NPE）之中，扣除研究機構、小發明人等專利策略較為溫和者，專指透過訴訟上及訴訟外之方式，大量強力主張其專利權以獲取利潤之專利權人。近年來專利主張實體在各地大幅度主張其專利權，尤其以美國最為顯著，導致美國專利侵權訴訟的案件數目大幅增加。據統計從 2000 年到 2014 年，美國每年出現的專利訴訟件數已經增加 60% 左右⁴²。而在 2013 年，專利主張實體在美國總共提起 3134 件專利訴訟，約占該年度美國所有專利訴訟總數的 52%。相較於 2012 年，專利主張實體在 2013 年所提起的專利訴訟案件數增加了 18%，被告數目也增加了 11%⁴³。從此一統計數字來看，專利主張實體很明顯乃是美國專利訴訟案件總量近年來持續成長的最大肇因者。在產業與技術類別方面，專利主張實體在電腦軟體產業特別活躍，其所提起的專利訴訟之中有 72% 主張的是電腦軟體專利⁴⁴。專利主張實體浮濫主張專利權之結果，對於美國產業界造成龐大的額外支出。業者為了抵禦專利主張實體提起專利訴訟之威脅而支出的直接成本，包括外部律師費、專利授權金等，從 2005 年的 70 億美

⁴² Stephen Haber & Ross Levine, “The Myth of the Wicked Patent Troll,” <http://www.wsj.com/articles/stephenhaberandrosslevinethemythofthewickedpatenttroll1404085391>, last visited on date: 2016/6/5.

⁴³ James Bessen, “Patent Trolling Was Up 11 Percent Last Year,” <https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2014/01/31/patent-trolling-was-up-11-percent-last-year/>, last visited on date: 2016/6/5.

⁴⁴ John R. Allison, Mark A. Lemley & Joshua Walker, “Extreme Value or Trolls on Top? The Characteristics of the Most-Litigated Patents,” *158 University of Pennsylvania Law Review*, 1, 18 (2009).

金大幅上升至 2011 年的 290 億美金⁴⁵。相較於美國各州侵權法每年總計大約耗費 460 億的訴訟成本⁴⁶，專利主張實體對於美國產業界所造成的沉重負擔與相關資源之浪費，著實相當可觀。

依照學者的歸納，專利主張實體的經營操作模式可以分為三類⁴⁷。最傳統的營利模式乃是透過陪審團審判，獲取高額損害賠償，故往往選擇財力雄厚的大型公司作為被告。第二種營利模式乃是專攻金額較小、快速達陣的專利侵害和解。這類型的專利主張實體並不打算在法庭上贏得訴訟勝利，因此並不特別在意其專利品質或是究竟有無遭到侵害。他們倚靠在美國進行專利訴訟所需要耗費的高額律師費，來誘使被控侵權人以遠低於律師費之金額迅速與其和解⁴⁸，並且以案件量取勝，透過同時指控眾多廠商侵害其專利而獲利。第三種營利模式乃是透過收購，匯集大量相關連之專利形成專利布局，並且以訴訟作為威脅，和相關領域生產廠商談判收取整套專利布局之授權權利金。其所收集的專利有時可以高達數萬件。

依照美國聯邦交易委員會（Federal Trade Commission）的調查，從 2009 年 1 月到 2014 年 9 月中旬，採取上述第一種及第二種專利訴訟營利模式的專利主張實體，大約只有五到六成左右會寄發警告函。接受調查的 22 個主張實體（包含採取上述第三種授權協商營利模式者），總共發出 2274 份警告函⁴⁹，其中 3 家發送的警告函對象數目超過全部受信者的一半，有一家甚至接近全數的四分之一，顯示目前在美國發出的警告函大幅集中在少數的專利主張實體。在受信者方面，扣除重覆收到警告函者，總計涵蓋 1,598 家不同的受信者。在超過 5 年半的調查期間中，有 81% 只收到 1 份警告函，有 17% 收到 2 至 5 封，1.5% 收到 5 至 10 封，只有 0.5% 收到 10 封以上，分布情形相當

⁴⁵ James Bessen & Michael J. Meurer, "The Direct Costs from NPE Disputes," *99 Cornell Law Review*, 387, 408 (2014).

⁴⁶ A. Mitchell Polinsky & Steven Shavell, "Costly Litigation and Optimal Damages (2012/1/24)," <http://ssrn.com/abstract=1990786>, last visited on date: 2016/6/5.

⁴⁷ Mark A. Lemley & A. Douglas Melamed, "Missing the Forest for the Trolls," *113 Columbia Law Review*, 2117, 2126-2127 (2013).

⁴⁸ 依照 2013 年的統計指出，美國專利侵權訴訟標的金額在 2,500 萬美金以上者，當事人一方所支付律師費的中位數是 550 萬美金。American Intellectual Property Law Association, *Report of the Economic Survey*, American Intellectual Property Law Association, 34 (2013).

⁴⁹ 本調查將一次專利侵權爭議對一家受信者發出的警告函，算為一份警告函。接受調查的 22 家專利主張實體，共有 327 家關係事業，因此如果分開計算，該調查總計涵蓋 349 家專利主張實體。Federal Trade Commission, *Patent Assertion Entity Activity: An FTC Study*, Federal Trade Commission, 3, 58-59 (2016).

分散⁵⁰。

（二）各州制定之專利主張實體防治立法

截至 2016 年 5 月上旬，美國共有 30 個州通過專利主張實體防治立法，限制專利權人濫行起訴或濫發警告函⁵¹。由於專利訴訟係屬聯邦權限，因此各州防治立法係以警告函為其主要規範對象。各州防治立法的主要內容，目前大略可以分為二種類型⁵²。第一種類型以各州之中首先制定防治立法的 Vermont 為其代表，其規範方式乃是禁止並非出於誠實信用的專利侵權指控，並且在同法之中列舉多種因素，讓法院以之為證據基礎，認定系爭警告函發函行為是否出自於誠信⁵³。本類型防治立法所列舉的誠信與否判斷因素，各州差異甚大，彼此繁簡不同。Vermont 防治立法所列舉者，包含以下幾項⁵⁴：

- 警告函未包含專利號碼、專利權人姓名住址、被控侵權物品或方法何處侵害系爭專利之事實陳述；
- 經被控侵權人請求，發函者未於合理期間內提供上述資訊；
- 發函者以往與本案類似之起訴威脅欠缺上述資訊，或與本案類似之侵權訴訟遭法院認定無法成立；
- 發函前並未進行侵害分析，或未確認被控侵權物品或方法何處侵害系爭專利；
- 要求受信者在不合理的短暫期間內回覆發函者或支付授權費；
- 專利權人提議以超出合理估計價值之金額授權系爭專利；
- 發函者知悉或可得而知該專利侵權指控無法成立；
- 欺騙性的專利侵權指控。

對於違反本法的警告函，Vermont 司法部長可向該州法院提起民事訴訟，請求核發禁制令。被控侵權人亦可向州法院提起民事訴訟，請求損害賠償以及核發禁制令，

⁵⁰ *Id.*, 61-62. 這項調查並未發現有以大規模警告函，不透過訴訟而與受信者達成權利金較低之專利侵害和解的情形。不過持有較多專利和提起較多訴訟的主張實體，較易獲選為該調查之樣本對象，因此尚無法論斷此種作法對於擁有少數專利之主張實體而言是否常見；*id.*, 66-67.

⁵¹ Jonathan Griffin, “2016 Patent Troll Legislation,” <http://www.ncsl.org/research/financial-services-and-commerce/2016-patent-troll-legislation.aspx>, last visited on date: 2016/6/5.

⁵² See Paul R. Gugliuzza, “Patent Trolls and Preemption,” *101 Virginia Law Review*, 1579, 1590-1599 (2015). Wisconsin 防治立法禁止包含或未包含特定資訊的警告函，該文單獨將之列為第三種類型，於茲不贅。

⁵³ Vt. Stat. Ann. tit. 9, 4197(a)-(b) (2014).

⁵⁴ *Id.*, 4197(b)(1)-(8).

可得請求賠償的範圍包含實際所受損害、法院訴訟費、合理律師費用以及 3 倍以下的懲罰性損害賠償⁵⁵。在本類型防治立法之中，有些州僅允許州司法部長起訴請求救濟，並未賦與被控侵權人起訴請求的權利⁵⁶；即使賦予被控侵權人損害賠償請求權，有些州並不允許向發函者請求懲罰性損害賠償⁵⁷。

第二種類型的防治立法，最早係由 Tennessee 於 2014 年 5 月所制定，適用對象基本上僅限於由專利主張實體對於最終消費者所散發的警告函⁵⁸。本類型防治立法之特色，乃係明文列舉違法不當之專利侵權指控行為，對於違反者可由該州司法部長向州法院起訴請求損害賠償。本類型明文禁止之侵權指控行為，共有四種⁵⁹：

1. 虛偽陳述已對受信者提起侵權訴訟之警告函；
2. 因為發函者欠缺行使系爭專利之權利、該專利無效或不可主張（unenforceable）或是侵權行為發生於專利屆期之後，導致警告函中的專利侵權指控欠缺事實或法律上合理基礎；
3. 警告函未載明發函者、所主張專利、被控侵權物品或方法何處侵害系爭專利之事實陳述；
4. 於警告函中虛偽陳述若專利侵害未獲賠償或以其他方式解決，將對受信者提起侵權訴訟。

綜合二種不同類型防治立法之主要規定內容，可以發現美國各州目前所制定的專利主張實體防治立法，對於警告函大致上均希望必須載明發函者、所主張專利、被控侵權產品何處侵害系爭專利等相關資訊之規定，以達資訊透明化之目標。此外各州亦均認為權利主張錯誤，包含專利無效、未侵害、不可行使等情形，屬於違法之警告函發送行為。是以這些各州立法，基本上雖然採取先行程序管制途徑，不過亦部分兼採我國學說上所提出之實體管制途徑。不過相較之下，美國防治立法中並未出現具備侵害鑑定報告或一審侵權判決之免責規定，對於發函者權利主張究竟是否錯誤，乃係由法院就個別案件之實體層面逐一加以認定，此部分與我國實體管制途徑之學說主張較為吻合。而就其個別類型而言，第一種類型之防治立法要求層面顯然較為廣泛，其對

⁵⁵ *Id.*, 4199(a)-(b).

⁵⁶ *See, e.g.*, La. Rev. Stat., 51:1428(C)(1) (2015); Va. Code Ann., 59.1-215.3.E (2014).

⁵⁷ *See* N.H. Rev. Stat. Ann., 359-M:4.II (LexisNexis 2014); Mo. Rev. Stat., 416.654 (2014).

⁵⁸ *See, e.g.*, Tenn. Code Ann., 29-10-101(2), -102(a), -102(c)(1); Miss. H.B. 589, 1(b), 2(1), 2(3)(a); Okla. Stat. tit. 23, 111(2), 112(A), 112(C)(1); Mont. S.B. 39, 1(2), 2(1), 2(3)(a).

⁵⁹ *See, e.g.*, 815 Ill. Comp. Stat. 505/2RRR(b)(1)-(4); Okla. Stat. tit. 23, 112(A)(1)-(3); Tenn. Code Ann., 29-10-102(a)(1)-(3).

於警告函中專利侵權指控是否出自於誠實信用，尚且考慮到發函之前是否曾經進行侵害分析、發函者所給予之回覆期間是否過短、授權金開價是否過高等因素，較偏向於我國之先行程序管制途徑。第二種類型之防治立法則禁止虛偽誇大、事實上未曾實現之起訴威脅，此乃美國競爭法上獨占業者發送警告函可能違法態樣其中之一，亦曾為我國否定說學者所援引，因此本類型較偏向於我國之實體管制途徑。不過由於兩類型防治立法之中都有資訊透明化先行程序之構成部分，與我國否定說學者主張捨棄先行程序而完全採取實體管制途徑之基本立場，仍屬有間。

（三）美國學界對於各州防治立法的分析看法

目前美國學者對於各州制定的防治立法，針對其可行性與有效性，主要提出兩個問題。

1. 聯邦專利法的先占

首先，各州專利主張實體防治立法可能遭到聯邦專利法先占（preempt）而無法適用。依照美國聯邦憲法的權限劃分，各州與聯邦原本均有權制定專利相關法律，惟兩者之間如果發生衝突時，依照美國聯邦憲法第 6 條第 2 項規定，聯邦法為美國國內效力位階最高的法律（supreme law of the land），因此可以排除州法與之矛盾的規定而優先適用，稱為先占。聯邦最高法院以往曾經明白表示，州法與聯邦專利法之目的及方向有所衝突者，州法將會為聯邦專利法所先占⁶⁰。有關主張專利侵權的警告函發函行為，聯邦巡迴上訴法院判決見解認為，如果專利權人乃是出於誠實信用而指控他人侵害其專利及威脅提起侵權訴訟，則警告函受信者在各州侵權法上對其未來經濟利益不受不當干擾之請求權（state-law claims of tortious interference with prospective economic advantage），以及主張專利人構成不公平競爭（unfair competition）的州法上權利，將會為聯邦專利法所先占，不得起訴加以主張⁶¹。

聯邦巡迴上訴法院認為，專利權人若係基於誠信而相信其專利遭到侵害，則將專利侵權之指控通知侵權人，並未損害任何人法律上保護的權利。按專利權人必須得以

⁶⁰ Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 480 (1974).

⁶¹ Globetrotter Software, Inc. v. Elan Computer Group, 362 F.3d 1367, 1374 (Fed. Cir. 2004); Zenith Elecs. Corp. v. Exzec, Inc., 182 F.3d 1340, 1355 (Fed.Cir.1999).

將其權利告知可能侵權之人，這些可能侵權者才能夠決定是否停止被控侵權之行為，或是和專利權人進行授權談判，抑或是願意冒著遭法院判處損害賠償與禁制令的風險繼續進行侵權行為⁶²。再者，專利權的核心本就是排除他人實施專利技術之權利，專利權人若無法告知侵權者其侵權行為可能引發的法律效果，以排除其侵權行為，則其所擁有專利權的權利價值將會大幅流失，故出於誠信的警告函不得認定為違法⁶³。至於出於誠信與違反誠信的警告函如何分辨，聯邦巡迴上訴法院採用競爭法上對於法院起訴行為及發警告函行為之同一判斷標準，以警告函指控內容是否在客觀上沒有合理根據（objectively baseless）作為分水嶺。倘若系爭警告函的指控在事實及法律上仍有成立的可能，即使警告函的內容包含有與事實不符之資訊，由於訴訟中雙方當事人的主張均有發生錯誤而與事實不完全相符之可能，因此法院仍將認定為乃係於出於誠信之權利行使行為。此時聯邦專利法發生先占效果，與之牴觸的州法即不得適用⁶⁴。

目前各州的專利主張實體防治立法，不論其具體規定內容係屬上述何種態樣，都包含有資訊透明化之先行程序構成部分，並非以警告函指控內容在客觀上有無合理根據作為唯一判斷標準，因此便產生相當高的聯邦專利法先占疑慮。當專利主張實體濫發警告函的具體個案發生時，各州近年來如雨後春筍般制定的防治立法很有可能無法實際加以適用。即便得以適用，法院在個案之中解釋該州防治立法之時，必須符合聯邦巡迴上訴法院前述客觀上沒有合理根據之判斷標準，方不致牴觸聯邦專利法⁶⁵。

2.不及於專利訴訟程序

由於專利訴訟係屬聯邦權限，且專利權人受到憲法上訴訟權保障，各州防治法基本上僅針對警告函發函行為，不及於其後提起的專利侵權訴訟⁶⁶。縱使部分州的防治立法明文允許州檢察長向州法院聲請禁制令（injunction），禁止專利主張實體非出於誠

⁶² Globetrotter Software, Inc., 362 F.3d, 1374 (quoting Va. Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F.3d 860, 869 (Fed.Cir.1997); Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 709 (Fed.Cir.1992)).

⁶³ *Id.* (quoting *Virtue v. Creamery Package Mfg. Co.*, 227 U.S. 8, 37-38 (1913)).

⁶⁴ *Id.*, 1376-1377; see also Paul R. Gugliuzza, *supra* note 52, 1633.

⁶⁵ Rebecca Schoff Curtin, “SLAPPING Patent Trolls: What Anti-trolling Legislation Can Learn from the Anti-SLAPP Movement,” *18 Stanford Technology Law Review*, 39, 62-63 (2014); Paul R. Gugliuzza, *supra* note 52, 1631-1635; David Lee Johnson, “Facing Down the Trolls: States Stumble on the Bridge to Patent-Assertion Regulation,” *71(3) Washington and Lee Law Review*, 2023, 2027, 2074-2075 (2014); Nick Vogel, “Patently Preempted,” *14 The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, 268, 278-287 (2015).

⁶⁶ Toni Tease, “Unintended Consequences of Patent Troll Legislation,” <http://www.ipnav.com/blog/unintended-consequences-of-patent-troll-legislation/>, last visited on date: 2016/5/7.

信之浮濫起訴行為，由於專利侵權訴訟係由聯邦法院管轄與審理，如果專利主張實體甘冒違反州法院禁制令的風險，其所提起的專利侵權訴訟仍會在聯邦法院繼續審理下去⁶⁷。此時聯邦法院也可能以州法院之禁制令違反聯邦專利法，遭後者先占為由，另頒禁制令以禁止州法院禁制令之實施⁶⁸。由於專利主張實體具有提起專利侵權訴訟的法律上及憲法上權利，各州制訂的防治立法並無法防止專利主張實體濫行起訴，如果要加以防止，必須從聯邦專利法或專利訴訟程序著手。例如透過修法，讓專利訴訟敗訴的一方負擔他方律師費。或是設立裁定駁回起訴（motion to dismiss）的特別程序，快速審查原告提起的專利訴訟是否客觀上並無合理根據，係屬浮濫提起而應予駁回⁶⁹。

（四）小結：美國各州防治立法的爭議與啟示

先占的議題，涉及到美國全國是否應該維持統一的專利權行使與訴訟制度⁷⁰。不過聯邦巡迴上訴法院與各州防治立法對於警告函發函行為所採取標準之間的差異，也可以看出兩者對於專利侵權警告函應該如何加以規範，具有管制立場上的根本分歧，與我國公平法管制警告函所遭遇的困境有相當類似之處。各州防治立法認為專利主張實體之警告函發函行為，已經造成過高的訴訟防禦、授權協商等社會成本，並且有誇大欺瞞的情事發生，因此必須加以管制。然而聯邦巡迴上訴法院在 *Globetrotter Software* 案所採立場，則是認為警告函基本上是專利權人之權利行使行為，也是私人間之紛爭解決行為，與訴訟權的行使密切相關，因此除非侵權指控在客觀上不具有合理根據，顯係藉由發函行為作為干擾侵害他人之工具，否則不可加以禁止或限制。事實上，美

⁶⁷ *Vermont v. MPHJ Tech. Invs., LLC*, No. 2:13-CV-170, 2014 WL 1494009, at *8 n.5 (D. Vt. Apr. 14, 2014).

⁶⁸ *Activision TV, Inc. v. Pinnacle Bancorp, Inc.*, 976 F. Supp. 2d 1157, 1166-1169 (D. Neb. 2013).

⁶⁹ See, e.g., Colleen V. Chien, "Reforming Software Patents," *50(2) Houston Law Review*, 325, 369-370 (2012); Rebecca Schoff Curtin, *supra* note 65, 65-75; James Bessen & Michael J. Meurer, "A Third of the Economy is at Stake - And Patent Trolls are to Blame (2015/11/18)," <https://www.washingtonpost.com/news/in-theory/wp/2015/11/18/patent-trolls-are-costing-us-billions-they-must-be-stopped/>, last visited on date: 2016/6/5. 在聯邦層級近年來反覆出現但缺乏進展的防治立法草案中，敗訴方負擔他方律師費是相當常見的規定內容；see, e.g., Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2012, H.R. 6245, 112th Cong., 2(a) (2012); The Innovation Act, H.R. 3309, 113th Cong., 3(a)(1) (2013).

⁷⁰ *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 162 (1989); Paul R. Gugliuzza, *supra* note 52, 1605; David Lee Johnson, *supra* note 65, 2042-2043; T. Christian Landreth, "The Fight Against 'Patent Trolls: Will State Law Come to the Rescue?'" *15 North Carolina Journal of Law & Technology*, 100, 108-109 (2014); Camilla A. Hrды, "What Is Happening in Vermont: Patent Law Reform from the Bottom Up," <http://www.patentlyo.com/patent/2013/05/what-is-happening-in-vermont-patent-law-reform-from-the-bottom-up.html>, last visited on date: 2016/6/5.

國也有論者認為由於防治立法事實上難以真正鎖定在專利主張實體之上，因此會對所有專利權人的權利行使造成妨礙，導致其專利權價值遭到減損⁷¹。即便得以鎖定在專利主張實體所為行為加以規範，亦有論者批評何以獨獨歧視此類型之專利權人，不願意賦予其行使專利權之充分空間，以獲取技術創新與技術公開所應得之報償，如此一來將根本違背專利法鼓勵創新與技術公開之基本意旨⁷²。

美國各州防治立法爭議與我國警告函管制不同之處，在於美國支持管制的一方並未將警告函與專利侵權訴訟加以切割，而視之為可以單獨處理的問題。相反地，美國支持管制專利主張實體的論者，並未停留在目前州法單純管制警告函之層面，而是進一步呼籲必須從聯邦法層面，對於專利訴訟程序或是各種權利行使行為在法律上、訴訟上所產生之效果加以調整，才能更有效地降低濫行主張專利權之誘因，根本地解決此一問題⁷³。從美國有關防治立法的問題分析與雙方主張之中，對於公平法上警告函管制規範所能提供的最主要啟示，應係在於警告函本身既然乃是智慧財產之權利行使行為，對其濫用行為之規制即仍須回到其權利行使之效力本身加以限縮調控，並且將後續法院侵權訴訟程序之適度調整一併納入改革方案加以考量，才能根本降低警告函不當濫用之制度誘因，如此方為正本清源的做法。至於各種外加的程序性管制規定，很有可能會治絲益棼，或是根本無法發揮原本所期待的效果。

五、警告函管制目前困境與建議解決途徑

（一）目前困境：先行程序管制僵化且效果不彰

公平會對於警告函發函者有無濫用其權利，抑或是正當權利的行使，雖然發展出以資訊透明化與是否具有相當權利行使基礎的先行程序規範，希望避開實體判斷。但是如同否定說學者所指出，警告函畢竟是智財權利人的侵害排除或侵害防止請求權之行使，其權利行使是否構成濫用必須實體加以認定，硬性外加的先行程序不僅對智財權人法定權利行使額外加諸原本所無的限制，也可能有太過形式化與僵化的問題⁷⁴。

⁷¹ Patricia A. Martone, "Why Anti-Troll Patent Legislation Threatens to De-Value All Patents: Problems and Solutions," paper presented in Fordham IP Conference, 9-10 (2014).

⁷² Stephen Haber & Ross Levine, *supra* note 42; Chrystal Mancuso-Smith et al., "Patent Troll Legislation - Swinging Too Far?" 28(2) *The Utah Bar Journal*, 21, 26 (2015).

⁷³ 參見前揭註 69 本文。

⁷⁴ 參見前揭註 20 至註 24 本文。

例如處理原則之規定如果適用在沒有需要透過先程序以達資訊透明化或確定權利基礎的智財權權利行使行為，例如真正智財權利人對於因為故意或過失而侵權之下游廠商所為警告函發函行為，由於確實構成侵權，而且收信者對於侵權情事明知或可得而知，因此並無透過資訊透明化使之自行判斷之需要。此時適用處理原則所規定之先程序，不僅不能達到原本預想之規範目的，反而很容易讓原本十分正當的權利行使行為因為沒有踐行三種先程序其中之一，而成為可能面臨公平法制裁的違法濫發警告函行為。按智財權之正當權利行使，依公平法第 45 條規定原本並不在該法的規範範圍，但是由於公平會此一處理原則的先程序硬性規定，卻成為公平法非難處罰的對象。如此一來使得原本在法規範上應受非難的侵權行為人，反倒可以反客為主，回過頭來指控智財權利人係屬違法，實為不妥。

事實上，無論權利行使基礎類或是資訊透明化之先程序，如同否定說學者所指出，均無法有效達到證明權利行使基礎或是使受信者得以自行理性判斷的原本設定目標⁷⁵。不僅侵害鑑定報告有關是否構成侵害的結論，難免容易受到發函者之影響；警告函之資訊揭露無論再如何詳盡，也很難超越可公開查閱的專利公報與專利說明。至於著作權與商標權的初步侵害判斷，相對而言則較為簡易。因此警告函中必須揭露的資訊，除了商標、專利字號與原著作之外，並無需要如同目前處理原則所要求必須敘明系爭智財權之內容、範圍及受侵害具體事實。

再者，公平會處理原則對於警告函所實質課予的先程序踐行義務，智財權人也可透過民、刑事法律程序加以規避。譬如發函者可以智財權受侵害為由，對上游製造商、進口商、代理商聲請假扣押、假處分或是支付命令，而將聲請書、裁定書或是支付命令影本發送給下游廠商。由於支付命令聲請費目前每件 500 元，假扣押、假處分聲請費每件 1,000 元，對於發函者不致構成財務上的負擔。如係對於權利侵害訂有刑事責任之智財權案件，權利人尚可向檢察官提出告發，並且聲請進行搜索扣押，而將此一事實通知下游交易相對人，亦可達到與發動法律程序前寄發警告函相同之恫嚇效果。

公平會曾經一度修改警告函處理原則，於第 2 點將智財權人依法律程序主張權利

⁷⁵ 參見前揭註 25 至註 27 本文。

或排除侵害之行為排除在外⁷⁶，惟於 2010 年 1 月修正時又刪除此一排除規定，似乎有意如同美國競爭法對於虛假訴訟（sham litigation）並不納入 Noerr-Pennington 豁免事由的作法，將智財權人依民、刑事程序所為之權利主張行為重新納入處理原則之規範管制範圍。然而美國競爭法對於是否構成虛假訴訟，乃是以實體途徑進行實質認定，並非如同公平會處理原則對於智財權人加諸一般性之先行程序要求。查司法院大法官釋字第 507 號解釋，針對 2001 年 10 月 24 日修正公布前之專利法第 131 條第 2、3 兩項：「專利權人……提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與受害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。未提出前項文件者，其告訴不合法。」大法官認定此一規定係對人民訴訟權所為不必要之限制，違反憲法第 23 條所規定之比例原則，應自該號解釋公布之日起不予適用。公平會倘若將智財權人依民、刑事程序所為權利主張行為一概納入處理原則之先行程序管制，而非逐案加以實體認定，依照釋字 507 號解釋意旨，勢必將對智財權人之訴訟權行使，構成另一項不必要之程序性前提限制，而有違憲之虞。

是以，智財權人依法律程序主張權利或排除侵害之行為本身，應不在公平會警告函管制之列。惟此一管制上無法觸及之處，卻提供發函者十分可行而有效的規避途徑，足以架空處理原則所要求的各種先行程序。此一僅管制警告函而無法及於法律訴訟程序之嚴重缺陷，在美國各州專利主張實體防治立法上也同樣出現，並且為彼國論者主張進一步於聯邦層級改革專利訴訟程序之重要理由。由此觀之，單純規制警告函而不就涉有濫用嫌疑之權利行使行為，在法院訴訟程序上調整限制其行使效果，無論基於公平會處理原則或是美國近期各州之防治立法經驗，均顯示其並非有效可行之規範方式。因此就其解決之道，本文建議在實體管制途徑之下採取分進合擊的規範革新方案，針對不同類型的警告函採取不同的管制方式，才有可能解決濫發警告函此一困擾國內已久的公平法議題。

（二）回到訴訟程序：調控內容不明確警告函之權利行使效力

警告函在智財權利行使上之主要作用，在於可以使無故意或無過失之侵權行為人，因收受警告函之侵權通知而陷於故意，導致收信者若不立即停止被指控之侵權行

⁷⁶ 此乃起因於華康文鼎案中，公平會認定華康公司以專利侵害為由，向檢察官告發而對文鼎公司發動搜索扣押，權利行使過當而違反公平法，其後遭到行政法院 85 年度判字第 2891 號判決認定此為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。

為，即必須擔負損害賠償責任，包含懲罰性損害賠償在內。以專利案件為例，依照筆者對於智慧財產法院成立至 2014 年 6 月底之判決見解實證研究顯示，在收到警告函之前，智財法院通常認為下游一般零售商、網拍業者或量販店等，因其販賣商品種類繁多，並不熟悉或特別關心系爭專利所處領域之產品與技術，因此縱使客觀上侵害系爭專利，主觀上亦無過失，無須擔負損害賠償責任⁷⁷。位於供應鏈中游的經銷商，其銷售之產品品項具有一定之市場區隔，對於所經營的產品或市場有一定程度之認識與關心，須盡善良管理人之注意義務以瞭解系爭專利是否遭到侵害。不過中游經銷商對於所販售產品之個別技術終究沒有透徹之瞭解，因此若上游製造商或進口商提出取得專利保護或合法專利授權之外觀，致其善意信賴該產品並無侵權之虞，智財法院亦認定其並無過失，無須就專利侵權負損害賠償之責⁷⁸。

收信者在收到警告函告知專利侵權之後繼續為侵權行為，或侵權人先前曾因授權談判等情形知悉系爭專利，智財法院往往據以認定侵權人乃係出於故意，須負損害賠償責任⁷⁹。然而對於何種內容的警告函才會使侵權人陷於故意，例如是否必須附上侵害鑑定報告等，智財法院卻鮮少在判決之中對此加以討論著墨⁸⁰。由於侵權人之侵權故意，對於系爭專利之存在以及系爭產品如何構成侵害，在其主觀上都必須知悉認識方足以當之，並非如同警告函先程序所要求，將相關資訊透明化而使收信者可自行判斷是否侵權，即為已足。就此有論者認為，倘若警告函中若未附上鑑定報告，對於如何構成侵害之情形也未具體說明，由於專利技術及侵害判斷的複雜性，縱使收信者是專業廠商，亦未必能夠以此判定其確實知悉構成侵權，何況收信者並非專業廠商之其他情形。此時法院若直接以警告函之侵權通知作為基礎事實，不問其內容是否明確，即據以認定收信者因此已知悉侵權情事，收信後之侵權行為乃係出於故意，即有速斷之嫌⁸¹。因此在警告函中，應該以侵害鑑定報告或是其他方式，具體特定地表明被控侵權人何項產品有如何侵害其何項專利之情形，唯有此時方才肯認專利權人得以收信者已收受侵權通知，陷於故意侵權為由，得向侵權人請求收信後之實際損害與懲罰性

⁷⁷ 洪紹庭、王立達，「我國法上專利侵權損害賠償責任之主觀要件－以智財法院判決實證研究為中心」，科技法學評論，第 12 卷第 1 期，72-75、79-80（2015）。

⁷⁸ 同上註，72-75、78-81。

⁷⁹ 同上註，75、82-83。

⁸⁰ 楊博堯，我國專利法懲罰性損害賠償制度之現況－以主觀要件為中心，交通大學科技法律研究所碩士論文，44（2014）。

⁸¹ 參見謝銘洋，「台灣專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析－智慧財產法院 97 年度民專訴字第 3 號民事判決解析」，法令月刊，第 61 卷第 5 期，32（2010）。

損害賠償⁸²。

美國專利法上，專利權人在專利物品上標示專利證號，或是對侵權人通知侵權情事之後所發生的損害，可以請求賠償。此時可以請求賠償的損害期間，最長以訴訟提起前之 6 年為限⁸³。對於前述侵權通知，美國法上認為如果單純附上專利證書，表明專利存在及自身為專利權人，並不足以當之。美國法院認為依照專利法該項規定之意旨，專利權人在侵權通知中必須積極傳達對於特定侵權商品或行為之特定侵權指控，方能啟動可以請求賠償損害之計算時點⁸⁴。至於專利權人在侵權通知中對侵權人提出的要求內容，可以是威脅提起侵權訴訟、要求停止侵權行為，也可以主動提出授權要約，均無不可。無論侵權通知的內容如何措辭表述，對於專利侵害的描述都必須具有足夠的特定性，方才符合前揭條文之要求⁸⁵。美國法上此一要求專利權人侵權通知必須具體敘明侵權情事之見解，與我國前述學說見解十分吻合。其法律效果雖係作為可請求損害之計算起始時點，與我國法上作為故意之認定基礎及開始時點，有所不同，不過兩者在專利人權利行使上之功能，都是讓侵權人清楚明白地瞭解其特定商品或行為侵害他人專利之具體狀況，以便作為對之課予專利訴訟上不利效果之起點與基礎。因此美國法上對於侵權通知的特定性要求，便非常值得作為我國法上有關故意侵權認定基礎之警告函應該具備條件的重要參考。

比起直接認定資訊不夠透明的警告函發函行為違反公平法，讓內容不夠明確的警告函無法發生使侵權人陷於故意侵權之效果，但不致使發函行為本身違反公平法，乃是較為和緩折衷的管制方式，也不會否定警告函乃是智財權人專屬排他權利之一環的權利本質定位。就其實效性而言，徵諸 2003 年我國專利法全面除罪化，警告函無法再使收信者面臨刑事制裁，導致遭公平會處分的濫發警告函案件大幅下降的歷史經驗來看⁸⁶，調整警告函的權利行使效力，事實上的確具有抑制浮濫發送行為的實際成效。同時如果先行程序規定過於嚴格，由於公平會警告函處理原則無法及於權利人法律程

⁸² Harold A. Borland, "The Affirmative Duty to Exercise Due Care in Willful Patent Infringement Cases: We Still Want It," *6 Houston Business & Tax Law Journal*, 176, 204 (2005); 楊博堯，前揭註 80，43-45。

⁸³ 35 U.S.C., 286, 287(a) (2014).

⁸⁴ See, e.g., *Gart v. Logitech, Inc.*, 254 F.3d 1334, 1345-1346 (Fed. Cir. 2001) (quoting *Amsted Indus. v. Buckeye Steel Castings Co.*, 24 F.3d 178, 187 (Fed. Cir. 1994); *SRI Int'l, Inc. v. Advanced Tech. Labs., Inc.*, 127 F.3d 1462, 1470 (Fed. Cir. 1997)).

⁸⁵ *SRI Int'l, Inc.*, 127 F.3d, 1470.

⁸⁶ 參見本文二、(二)表 1 及圖 1。

序行為之管制缺陷⁸⁷，將會導致智財權利人不再以警告函與侵權人事先進行協商，反而直接向法院起訴，規避先行程序管制。相對而言，從專利訴訟上調整內容不明確警告函之權利行使效果，使之無法令收信者陷於故意的做法，讓智財權人無法透過直接訴諸專利訴訟程序而迴避相關管制，同時可以引導智財權人為求擴大損害賠償之請求金額，而自行於警告函或起訴狀中將侵權情事清楚明確加以表述，應該是較為妥當可行的有效管制方式。

智財法院若採納前述看法，建議將此一司法見解於個案判決理由中分析表述之後，正式作成裁判要旨，對外界公開，表明其乃該院認事用法之一般性見解，俾能避免收信者受到內容不明確警告函之不當威脅，以取代公平會現行之資訊透明化先行程序管制。公平會廢除此類型之先行程序要求後，如仍遇有類似之濫發警告函案件，可將智財法院之裁判要旨轉知收信者，令其心安而不致受到過度威嚇脅迫，模糊不清的濫發警告函行為應可因此受到相當程度之合理規制。

（三）回到司法：讓法院處理權利基礎牽強案件

公平會管制立場與否定說學者所採取實體管制途徑彼此之間的分歧對立，其背後原因似乎在於公平會欠缺專業能力判斷發函者相關權利基礎之強弱，也不願意涉入如此高度法律性質的專業判斷。公平會此一自我定位的結果，導致發函者之權利主張雖然仍有些許法律依據，但是甚為牽強薄弱之警告函得以脫免公平法之規範。例如學者曾經撰文檢討的聲動日盛案，即為著例⁸⁸。聲動財經股份有限公司於 2006 年 8 月 31 日發函各大媒體、主管機關及證券同業，標題為「日盛 HTS 侵犯商標權，聲動財經將求償 10 億 2 千萬」，正本收件人為日盛證券股份有限公司及其分公司，副本收件人為新聞媒體、證券同業及相關金融單位。2006 年 9 月 17 日再於經濟日報刊登頭版廣告，標題為「日盛 HTS 侵權，求償 10.2 億元」，在廣告中公開徵求律師控告日盛公司全國 51 處營業所負責人，及協助投資股東向日盛公司求償。公平會認為聲動公司發函及刊登廣告之主要目的係在主張其「HTS」註冊商標權，且該廣告載明將委任律師對上訴人提出司法訴訟等語，已經明確傳達該商標權爭議尚未經過司法判決確認，因此認定尚未違反警告函處理原則與當時公平法第 24 條（現行第 25 條）規定。

⁸⁷ 參見前揭註 76 本文。

⁸⁸ 最高行政法院 99 年判字第 777 號判決；參見黃銘傑，前揭註 21，7-9。

事實上本案聲動公司指稱涉及侵害商標權之標的，乃是日盛公司於各地營業所提供予客戶看盤，呈現每日股市動態之「HTS 快易點」電腦軟體。即使依照商標法第 71 條第 3 款，就侵害商標權商品之零售單價 1,500 倍以下定其損害賠償金額，就系爭電腦軟體之單價計算，本案侵害商標權之損害賠償金額也不可能高達 10 億 2 千萬元；更何況法院於個案中未必會判處法定最高倍數 1,500 倍之損害賠償。至於日盛公司全國 51 處營業所負責人，雖然不無可能依公司法第 23 條第 2 項規定，就公司業務之執行違反法令致他人受損害，而應對他人負損害賠償之責，但此乃負責人與公司間之連帶損害賠償責任，並未因此擴大全案損害賠償之金額。同時設置該看盤軟體是否屬於各營業所負責人之授權執行業務範圍，亦不無疑義，實際上有可能係為日盛總公司相關部門之權責範圍。即使本案屬於各營業所之權責範圍，假若營業所負責人對於該看盤軟體侵害商標權乙事，並未具有故意過失，是否仍應依照該條規定負連帶賠償之責，在我國法上亦有爭議⁸⁹。再者，公司負責人倘若違反忠實義務或善良管理人注意義務，致公司受有損害者，係對公司負損害賠償責任，並非對於公司個別股東負損害賠償之責。若公司不對違反前述義務之董事提起訴訟，符合一定條件之股東可依公司法第 214 條規定為公司提起訴訟，請求董事賠償公司所受損害，稱為股東之代位訴訟（*derivative suit*）⁹⁰。此種股東為公司提起之損害賠償訴訟，在法律上雖然有其依據，但在司法實務上並不容易舉證證明董事違反忠實義務或善良管理人注意義務，成功求償之案件並不多見。

綜上以觀，本案商標侵權爭議所造成的損害規模並不甚大，但是聲動公司在警告函與報紙廣告之中對於求償金額大幅灌水，且其大力主張之求償方法在法律依據上顯得薄弱，成功機率並不算高。聲動公司卻將此描繪為日盛公司重大違法案件，廣發警告函予各大新聞媒體、證券同業及相關金融單位，並且在日盛公司不予理會之後刊登報紙頭版廣告，號召投資大眾共同向日盛公司求償，其有意誇大本案之嚴重性，破壞日盛公司商譽以牟取不法利益之意圖，已經甚為明顯。然而公平會囿於專業能力與自我定位，不易妥善處理此種權利基礎牽強、法律主張誇大之警告函案件。由於此類型

⁸⁹ 參見劉連煜，現代公司法，增訂 11 版，新學林出版公司，113-115（2015）。

⁹⁰ 公司法第 213 條：「公司與董事間訴訟，除法律另有規定外，由監察人代表公司，股東會亦得另選代表公司為訴訟之人。」同法第 214 條：「繼續 1 年以上，持有已發行股份總數 3% 以上之股東，得以書面請求監察人為公司對董事提起訴訟。監察人自有前項之請求日起，30 日內不提起訴訟時，前項之股東，得為公司提起訴訟；股東提起訴訟時，法院因被告之申請，得命起訴之股東，提供相當之擔保；如因敗訴，致公司受有損害，起訴之股東，對於公司負賠償之責」。

行為本係以破壞收信者商業信譽之方式牟取不當利益，應該視其行為是否出於競爭之目的，而分別以現行公平法第 24 條商業誹謗之規定或是一般妨害名譽之民、刑事法規定加以處理。由於公平法第 37 條對於同法第 24 條營業誹謗訂有直接刑事責任，依照行政罰法第 26 條第 1 項及第 32 條第 1 項規定，公平會若遭遇此類案件，應依職權移送予該管檢察機關進行調查與追訴⁹¹。而收信者或其他因為此類警告函而商譽遭受損害之人，亦應向民事法院起訴請求損害賠償，或是向檢察機關告發、向刑事法院提起自訴，以尋求救濟之道。經由司法救濟途徑，法院可從案件實體之法律與事實層面，針對此種警告函中誇大而基礎薄弱的權利主張是否係屬不實陳述，深入加以分析。假若系爭警告函中之侵權指控，的確涉有不實情事且足以妨害他人之營業信譽，即以現行公平法第 24 條或其他妨害營業信譽之相關民刑事規定課予法律責任，此應屬對於本類型警告函較為可行的法律管制規範之道。

（四）公平會：以實體途徑管制有明顯權利濫用情形者

至於公平會本身，在其多年投入警告函管制之經驗基礎之上，仍應鎖定權利濫用情形較為明顯之警告函發函行為，繼續加以管制。警告函處理原則之中權利行使基礎型之先程序，無論是取得一審侵權判決、侵害鑑定報告或是智慧局認定構成侵害之著作權調處書，都不足完全否定個案中發函者濫用其智財權利，以警告函發函行為打擊競爭對手或向他事業要脅牟利之不當濫用可能性，顯得過於僵化⁹²。是以公平會自宜改弦易轍，廢除事先取得上述文件之警告函即為當然合法之認定方式，改從實體途徑判斷發函者是否係以發函行為本身作為不公平競爭之工具，而認定是否違反現行第 24 條以外之公平法相關規定，應屬較為妥適允當的作法。

在具體行為類型方面，美國競爭法上肯定可能違法之三種類型警告函發函行為⁹³，都是屬於權利濫用情形較為明顯之案件，較少涉及智慧財產權之權利歸屬、是否有效與侵權與否等較為深入複雜之法律與技術判斷。其中第一類類型乃是客觀上沒有合理根據的智慧財產或其他權利侵害指控，由於其係指客觀上幾乎完全沒有勝訴可能的智財權侵害案件，不包含任何尚有爭論空間的侵權爭議案件，因此相對而言應屬清

⁹¹ 黃銘傑，前揭註 21，13-15。

⁹² 參見前揭註 25 至註 26 本文。

⁹³ 參見前揭註 38 至註 41 本文。

楚而容易判斷。第二種類型乃是虛假誇大的提起訴訟威脅，公平會可以發動行政調查權，查明威脅起訴之發函者對於未與之達成和解的受信者，是否果真如其所言提起法院訴訟。如果調查結果發現發函者僅係透過警告函施以噓聲恫嚇，意圖使受信者心生恐懼，事實上幾乎未曾以訴訟程序對於置之不理之受信者捍衛其智財權利，則可認定發函者乃係以發送警告函作為不公平競爭之工具，並非出於伸張其智財權利之目的，應即以公平法相關規定加以論處。至於第三種類型則是對於非權利受害者，例如一般消費大眾、傳播媒體、其他同業或同業團體等發送指控侵權人侵害其智財權利之警告函。本類型較具有爭議性，學者見解及法院立場也不一致，公平會可再斟酌是否納入其規範管制範圍。縱使認定本類型行為已逾越智財權人侵害排除與防止請求權之可行使範圍，公平法應該加以管制，由於其主要乃係從受信者之身分屬性加以判斷，相信公平會縱使從實體上加以認定，亦不致因為欠缺智財侵害判斷等專業而面臨治絲益棼、進退維谷之窘境。

六、結論

公平會警告函處理原則所採用的先程序管制途徑，自 1997 年該處理原則訂定以來已有接近 20 年的歷史，受到司法院大法官釋字第 548 號解釋及法院判決的支持。但如同否定說學者所指出，先程序對於智財權人以警告函行使侵害排除或防止請求權，全面加諸程序性的額外限制，與警告函作為權利行使行為之本質產生衝突，導致過於僵化與形式化的困境，容易使得智財權人不慎觸法，成為侵權人反控智財權人違法的把柄。至於先程序管制本身，一則未能依其原本設定目標，有效證明權利行使基礎或使受信者得以自行判斷是否侵權；二則智財權人除了直接向法院起訴之外，也可以發動民事訴訟上的保全程序、督促程序，或是刑事偵查上搜索扣押等法律程序，實質迴避處理原則之先程序要求。美國各州專利主張實體防治立法之實際施行經驗，亦清楚顯示濫行主張權利之智財權人可以直接提起專利侵權訴訟，以規避各州所制定之防治立法。是以我國公平會及法院實務目前對於警告函所採取的先程序管制途徑，施行至今實有必要易弦更張，改為採取以個案實體判斷為主的管制基調，方能符合權利濫用行為難以透過形式外觀加以判斷之內在特性。

基於以上體認與分析，在實際管制途徑之下，本文提出三項具體建議，作為今後我國警告函規範之可行方向。首先，對於侵權情事描述並不明確的警告函，由於無法

以此為據，證明侵權者已經知悉智財權利之存在與侵權事實，本文建議智財法院在侵權訴訟中否定其得以使侵權人陷於故意侵權之權利行使效果，以降低內容不明確之警告函對於收信者可能造成的疑懼心理，減少濫發此類警告函之制度誘因。其次，對於警告函之侵權指控在法律上基礎十分牽強者，在現行公平法第 24 條商業誹謗之禁止規定具有直接刑事與民事責任的背景下，可以交由法院依照該條以及其他禁止妨害他人名譽之民刑事規定，就系爭個案警告函之侵權主張是否過於薄弱牽強，達到不實之地步而違反前揭規定，從實體上仔細加以判斷衡量，以避免公平會囿於專業能力或是自我定位，無法有效分析處理此種游走於法律邊緣的警告函類型。最後，公平會基於多年執法經驗，仍應鎖定權利濫用情形較為明顯之警告函發函行為，繼續加以管制。在具體行為類型方面，美國競爭法上認定可能違法之三種類型，包括客觀上沒有合理根據的權利侵害指控，虛假誇大的提起訴訟威脅，以及對於非侵權者發送指控第三人侵權之警告函，都是值得考慮的行政管制對象。

本文建議透過以上三種不同的應對方式，對於公平會現行處理原則所涵蓋的不同類型警告函，由法院與公平會聯手採取差異化的實體管制方式，以便針對其各自不同的權利濫用情狀，逐一採取有效可行的規範作為。相信此種分進合擊之管制革新方案，必將有助於維護國內市場之效能競爭秩序，得以有效解決濫發警告函此一縈繞困擾我國已久之公平法議題。

參考文獻

中文部分

- 王偉霖，「公平交易法限制事業發侵害智慧財產權警告信之實務與探討」，全國律師，第 15 卷第 1 期（2011）。
- 何彥蓉，公平會管制事業警告函管制效果之實證研究－以懸疑效果為中心，交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文（2008）。
- 吳秀明，「第二十四條 其他欺罔或顯失公平之行為」，廖義男主持，公平交易法之註釋研究系列（二）－第十八條至第二十四條，公平交易委員會 93 年度合作研究報告（2004）。
- 洪紹庭、王立達，「我國法上專利侵權損害賠償責任之主觀要件－以智財法院判決實證研究為中心」，科技法學評論，第 12 卷第 1 期（2015）。
- 許忠信，「論國際專利侵害警告函－最高行政法院 96 年判字第 1397 號判決評析」，月旦法學雜誌，第 157 期（2008）。
- 許忠信，「由公平會處分書評析警告函處理原則」，全國律師，第 15 卷第 1 期（2011）。
- 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）。
- 黃銘傑，「『行政院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』之法理及規範邏輯疑義」，全國律師，第 15 卷第 1 期（2011）。
- 楊博堯，我國專利法懲罰性損害賠償制度之現況－以主觀要件為中心，交通大學科技法律研究所碩士論文（2014）。
- 廖義男，公平交易法之釋論與實務（第二冊），初版，元照出版公司（2015）。
- 劉孔中，公平交易法，初版，元照出版公司（2005）。
- 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）。
- 劉孔中、薛景文，「仿冒表徵及欺罔或顯失公平行為之執法檢討與展望」，公平交易法施行 20 周年回顧與前瞻學術研討會論文集，公平交易委員會（2012）。
- 劉尚志、何彥蓉，「公平會管制事業警告函管制效果之實證研究－以懸疑效果為中心」，公平交易季刊，第 17 卷第 3 期（2009）。
- 劉國讚，「侵害智慧財產權之警告與不公平競爭－以日本不正競爭防止法為中心」，智慧財產權月刊，第 93 期（2006）。

- 劉連煜，現代公司法，增訂 11 版，新學林出版公司（2015）。
- 謝銘洋，「智慧財產權之發展與公平交易法之互動關係」，律師雜誌，第 315 期（2005）。
- 謝銘洋，「台灣專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析－智慧財產法院 97 年度民專訴字第 3 號民事判決解析」，法令月刊，第 61 卷第 5 期（2010）。

外文部分

- Allison, John R., Lemley, Mark A. & Walker, Joshua, “Extreme Value or Trolls on Top? The Characteristics of the Most-Litigated Patents,” *158 University of Pennsylvania Law Review* (2009).
- American Intellectual Property Law Association, *Report of the Economic Survey*, American Intellectual Property Law Association (2013).
- Bessen, James & Meurer, Michael J., “The Direct Costs from NPE Disputes,” *99 Cornell Law Review* (2014).
- Borland, Harold A., “The Affirmative Duty to Exercise Due Care in Willful Patent Infringement Cases: We Still Want It,” *6 Houston Business & Tax Law Journal* (2005).
- Chien, Colleen V., “Reforming Software Patents,” *50(2) Houston Law Review* (2012).
- Curtin, Rebecca Schoff, “SLAPPING Patent Trolls: What Anti-trolling Legislation Can Learn from the Anti-SLAPP Movement,” *18 Stanford Technology Law Review* (2014).
- Federal Trade Commission, *Patent Assertion Entity Activity: An FTC Study*, Federal Trade Commission (2016).
- Gugliuzza, Paul R., “Patent Trolls and Preemption,” *101 Virginia Law Review* (2015).
- Hovenkamp, Herbert, *Federal Antitrust Policy*, 4th ed., West Publishing (2011).
- Hovenkamp, Herbert, Janis, Mark D., Lemley, Mark A. & Leslie, Christopher R., *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, 2nd ed., Aspen Publishers (2010).
- Johnson, David Lee, “Facing Down the Trolls: States Stumble on the Bridge to Patent-Assertion Regulation,” *71(3) Washington and Lee Law Review* (2014).
- Landreth, T. Christian, “The Fight Against “Patent Trolls: Will State Law Come to the Rescue?” *15 North Carolina Journal of Law & Technolog* (2014).

Lemley, Mark A. & Melamed, A. Douglas, “Missing the Forest for the Trolls,” 113 Columbia Law Review (2013).

Mancuso-Smith, Chrystal et al., “Patent Troll Legislation - Swinging Too Far?” 28(2) The Utah Bar Journal (2015).

Martone, Patricia A., “Why Anti-Troll Patent Legislation Threatens to De-Value All Patents: Problems and Solutions,” paper presented in Fordham IP Conference (2014).

Vogel, Nick, “Patently Preempted,” 14 The John Marshall Review of Intellectual Property Law (2015).

**Re-Appraisal of Adequate Regulation on Intellectual Property
Demand Letters: Perspective from the Application of the
Fair Trade Act and U.S. Anti-Patent Troll Legislations**

Wang, Richard Li-dar^{*}

Abstract

Ever since 1997 when the Fair Trade Commission (FTC) enacted the intellectual property infringement demand letter guidelines, the FTC has consistently required the issuers of those letters to follow one of the three pre-issuance procedures, otherwise it may consider them to be in violation of the Fair Trade Act. This view is continuously upheld in court decisions and even in the Grand Justice Interpretation, but a substantial number of academic commentators take an opposite view. Those commentators consider the pre-issuance procedure incompatible with the nature of the demand letters, which is an important way for the intellectual property owner to exercise its right to exclude. They also contend that those procedures are overtly formalistic and fail to achieve their stated goals, which are to provide a credible basis for infringement allegations or sufficient information for receivers of the letters to determine whether the infringement exists. In light of past cases in Taiwan and the experience of anti-patent troll legislation in the United States, regulation that is solely focused on demand letters is prone to circumvention through directly resorting to civil or criminal court proceedings. To replace the procedural approach that the courts and the FTC have long embraced, this paper proposes a substantive approach which regulates three different types of demand letters in correspondingly different manners, and further recommends constraining the advantages that the issuer of imprudent demand letters may obtain in infringement litigation to disincentivize them. Hopefully, the contemplated proposal may well help to resolve this long-standing issue in Taiwan competition law.

Keywords: Warning Letter, Unfair Competition, Restraint of Competition, Patent Troll, Infringement Suit, Infringement Notice.