發現對手侵害我的商標權、著作權或專利權，我可以直接在網路上公告周知嗎？

文:黃蓮瑛（認證法律人）、王祖瑩（認證法律人）· 智慧財產權 · 2022-11-08

案例

A最近自行開發了一款手機App遊戲，並在應用程式平台上架，供人下載。由於市場對遊戲的反映熱烈，A決定以此故事為主題開發一系列遊戲，並把這系列取名為Z，也成功將Z申請為註冊商標。沒想到，有一天A在應用程式平台看到競爭對手B的某款遊戲，竟然也取名為Z，許多玩家還以為是同系列遊戲，紛紛購買，看到B使用自己的商標輕鬆推廣產品，A決定在自己的社群網頁上把B的惡行公告周知，A應該如何做呢[1]？

註腳

[1] 改編自方彥修（2017），〈胡亂宣稱競爭對手侵害商標權，已構成不公平競爭〉，《公平交易委員會電子報》，第69期。

本文

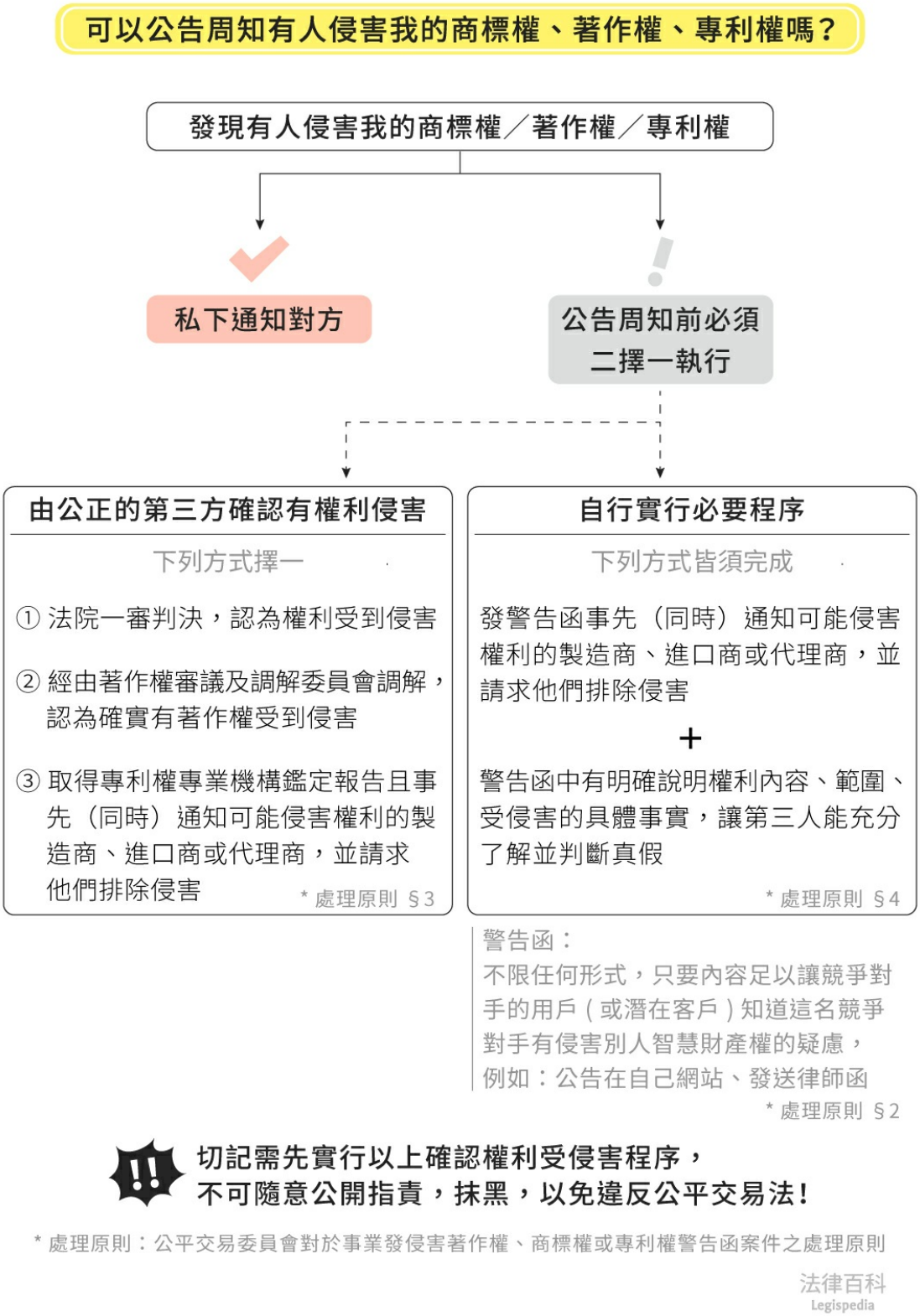


圖1　可以公告周知有人侵害我的商標權、著作權、專利權嗎？

資料來源：黃蓮瑛、王祖瑩　/　繪圖：Yen

一、可以在網路上「公告周知」別人侵權嗎？（見圖1）

原則上，智慧財產權利人有權保護自己的權利，並主張別人侵害自己的權利，因此如果是私下通知對方侵權，

這是可以的。但如果以公開的方式指責別人侵害自己的智慧財產權，一來第三人無法分辨誰是誰非，二來如果這個指責不實，對別人的商譽可能會立刻造成很大的損害，難以補救。這時，美其名是保護權利，實際上可能是在用另一種不公平的手段，造成市場上的不公平競爭，此時這個公開指責別人侵害自己權利的行為，就有可能會違法，必須特別小心。

為了維護市場的競爭秩序，公平交易法禁止使用明顯不公平的手段[1]使競爭對手喪失交易機會[2]，違反者可能會面臨新臺幣5萬元～2500萬元的罰鍰[3]，除非這個方法是依照智慧財產權法規行使權利的正當行為[4]。而為了限制前面說到的隨意指責別人侵權的行為，公平交易委員會（以下簡稱「公平會」）因此提出相關規定[5]，解釋智慧財產權利人應該如何正當行使權利，以及如何適當地發送侵權警告函。

二、警告函的定義[6]

根據公平會的規定，發送警告函的行為並不限制於特定的形式或名稱，不論是發送律師函、公開信，或簡單公告在自己的網站，只要內容足以讓競爭對手的客戶（或潛在客戶）知道這名競爭對手有侵害別人智慧財產權的疑慮，就算是警告函[7]。

因此，A如果在網路上公告周知，而公告內容能夠使遊戲玩家知道B有侵害A商標權的行為，這時候，就可能已經構成「發警告函行為」。此時，A必須在完成下面的程序，確認權利受侵害之後才發警告函，才可以被認為是合法的正當行為。

三、發送警告函前要先做的確認程序

根據公平會規定，必須先確認權利有受到侵害，再發警告函，才算是行使權利的正當行為。確認權利受侵害程序可以分為兩類，必須擇一踐行，說明如下：

(一) 已經先由公正的第三方確認有權利侵害[8]（下列方式擇一）

1. 已經由法院一審判決，認為有著作權、商標權或專利權受到侵害。
2. 經由著作權審議及調解委員會調解，認為確實有著作權受到侵害。
3. 將可能侵害專利權的物件送到專業機構鑑定，並取得鑑定報告，且在發警告函前，有事先（或至少同時）通知可能侵害權利的製造商、進口商或代理商，並請求他們排除侵害。

(二) 自行實行必要程序[9]（1.、2.都要完成）

1.

發警告函前有事先（或至少同時）通知可能侵害權利的製造商、進口商或代理商，並請求他們排除侵害。

2.

警告函中有明確說明著作權、商標權或專利權的內容和範圍，以及受侵害的具體事實（例如主張受侵害的權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），讓第三人有機會充分了解相關權利可能有受侵害的情形，並自行判斷這個指責的真假。

附帶一提，公平會的規定中之所以只有提到製造商、進口商或代理商，是因為這些上游廠商是商品流入市場的始作俑者，智慧財產權利人最應該向他們主張權利，才能有效控制侵害的發生，也能給這些廠商事前或即時的機會回應侵權指控[10]。

四、結論

A應該先實行確認權利受侵害程序，也就是在沒有事前取得公正的第三方認為商標權有受侵害的情況下，A需要自己先通知B，並請求B排除侵害，然後才可以在網路上公告周知，而且公告內容必須明確說明B的侵權行為，包括受侵害的權利內容、範圍以及受侵害的具體事實。切記不可以空泛的指責、甚至趁機抹黑B，以免受到法律的處罰。

註腳

[1] 公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則第7點（判斷顯失公平之考慮事項）第1項、第2項第1款：「

I 本條所稱顯失公平，係指以顯然有失公平之方法從事競爭或營業交易者。

II 顯失公平之行為類型例示如下：

（一）以損害競爭對手為目的之阻礙競爭，如：

1.進行不當商業干擾，如赴競爭對手交易相對人之處所，散布競爭對手侵權之言論。

2.不當散發侵害智慧財產權之警告函：事業以警告函等書面方式對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其著作權、商標權或專利權之行為。

3.以新聞稿或網站等使公眾得知之方式，散布競爭對手侵權之訊息，使交易相對人產生疑慮。」

[2] 公平交易法第25條：「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。」

[3] 公平交易法第42條：「主管機關對於違反第二十一條、第二十三條至第二十五條規定之事業，得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰；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，並按次處新臺幣十萬元以上五千萬元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止。」

[4] 公平交易法第45條：「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。」

[5] 此處指的規定是「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」。

[6] 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第2點（名詞定義及適用對象）：「本處理原則所稱事業發警告函行為，係指事業以下列方式對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權之行為者：

（一）警告函。

（二）敬告函。

（三）律師函。

（四）公開信。

（五）廣告啟事。

（六）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。」

[7] 公平交易委員會公處字第102107號處分書：「（三）按被處分人於其公司網站宣稱『俊○抄襲應不准其專利』、『……紅崴-俊○公司以抄襲所申請的專利。抄襲「德○科技公司著作權證字A0603920002號」』、『抄襲！抄襲！抄襲！俊○生技股份有限公司抄襲德○科技有限公司……的著作……著作權證書證字A0603920002號』等，依現今事業及消費者已普遍習於使用網路瀏覽工具搜尋資訊以及大眾媒體不乏以網路形式呈現之事實，網站公告內容應足使交易相對人或潛在交易相對人經由瀏覽系爭網站而可得知俊○公司之專利涉有侵害被處分人著作權，故被處分人於網站刊載之內容，應屬前揭處理原則所稱之警告函。」

[8] 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第3點（依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為之一）：「

I 事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，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）經法院一審判決確屬著作權、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認定確屬著作權受侵害者。

（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，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。

II 事業未踐行第一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。」

[9] 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第4點（依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為之二）：「

I 事業踐行下列各款確認權利受侵害程序，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。

II 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。」

[10]參閱王立達（2016），〈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〉，《公平交易季刊》，第24卷第4期，頁74。

延伸閱讀

雷皓明、張學昌（2020），《什麼是智慧財產權？有哪些種類？》。

標籤

警告函案件之處理原則， 智慧財產權， 公平交易法， 不公平競爭， 警告函