專利侵權行為訂定和解契約後，侵權人就訂定契約前之侵權商品無回收義務

判決字號：智慧財產法院 99 年度民專訴字第 131 號判決
判決日期：100 年 3 月 3 日
系爭專利：新型「安全防漏之沖茶器結構改良」專利
相關法條：專利法第 106 條
判決要旨：

和解有消滅舊的法律關係，創設新的法律關係，倘被告於前案和解之後，未再侵害系爭專利，和解人應受和解內容之約束，自不得持前案和解之前，被告所製造或銷售之系爭產品，而尚在市場流通者，據以向被告主張侵害系爭專利之權利甚明。

【判決摘錄】

（一）原告主張

訴外人甲於民國 89 年 6 月 5 日取得專利期間自 90 年 6 月 23 日起至 101 年 6 月 4 日止之「安全防漏之沖茶器結構改良」新型專利（下稱系爭專利），並經實質審查，嗣後甲將系爭專利之專利權移轉予原告。系爭專利之產品由原告之相關企業製造與販賣。甲前向本院就被告乙製造與販賣之「易-PC600 快速沖泡壺」（下稱系爭產品）之事實，提起 98 年度民專訴字第 55 號侵害專利權有關財產權爭議等事件民事訴訟。前案訴訟中，經第三人鑑定報告認為系爭產品已落入系爭專利之申請專利範圍。

嗣被告乙與甲於前案訴訟中達成和解，惟系爭產品仍在市面上流通。被告亦持續於其公司網站上銷售。因被告乙於前案和解後，仍繼續在市場販售外型與先前侵權產品相同之系爭產品，侵害原告之系爭專利權。而系爭產品於包裝盒上所使用之圖片，亦與原告相關企業行銷系爭專利產品之圖片相同，原告爰依專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項、專利法第 85 及民法第 28 條及公司法第 23 條規定，主張被告乙應就其侵權行應對原告負賠償責任。

（二）被告主張

1、被告乙自與甲於 98 年 12 月 2 日簽署和解筆錄後，並未繼續製造或販賣侵害系爭專利之產品。原告所提出之證據，無法證明被告繼續製造或販賣侵害系爭專利之產品。

2、被告乙與甲和解後，即對系爭產品進行迴避設計，迴避設計後之產品，業經本院 99 年度民專訴字第 79 號判決認定不侵害系爭專利。因被告疏忽漏未將被告乙網頁中系爭產品照片，置換為迴避設計後之產品照片，惟由其標示之品

名，可知被告於 98 年 12 月 2 日後所販售之產品係迴避設計後之產品。況被告於 100 年 1 月 6 日之言詞辯論期日，得知其公司網頁資料有誤植之情形後，立即更正為迴避設計後之產品照片，益徵被告於和解後，並無製造或販賣系爭產品。依民法第 154 條第 2 項之規定，貨物需標定賣價陳列者，始視為要約，而被告乙公司之網頁資料，僅於產品照片下方標示型號，並未標示售價，即非販賣之要約。

3、依甲與被告乙間之和解筆錄可知，被告乙願意給付甲價金，並同意日後不再販售侵害系爭專利之產品；甲則拋棄其餘請求權。準此，被告就 98 年 12 月 2 日前製造販售之系爭產品，並無回收義務，且甲不得再對被告乙公司請求損害賠償。故甲於 99 年 5 月間將系爭專利權移轉予原告後，原告亦不能以 98 年 12 月 2 日前所製造販售之系爭產品，向被告請求損害賠償。然被告雖無回收義務，仍盡力將 98 年 12 月 2 日前已販賣予經銷商之系爭產品進行回收。原告所提之證據，至多僅能說明於和解前所製造或販賣之部分系爭產品，因回收不能而尚於市面上流通。

二、本案爭點

（一）被告於前案和解後，有無義務回收系爭產品？前案和解之效力為何？

(二) 被告與甲和解後，是否有故意製造或販賣系爭產品之行為？

（三）原告各項聲明請求是否適當而應予准許？

三、判決理由

（一）和解之效力

按和解者，係指當事人約定，互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約。故和解有使當事人所拋棄之權利消滅及使當事人取得和解契約所訂明權利之效力。民法第 736 條與第 737 條分別定有明文。從而，和解成立之後，其發生之法律上效力，在消極方面，使當事人所拋棄之權利消滅；在積極方面，則使當事人取得和解契約所訂明之權利（參照最高法院 87 年度臺上字第 312 號判決）。原告主張甲於 89 年 6 月 5 日取得系爭專利，嗣後將系爭專利權移轉予原告。甲前就被告乙公司製造與販賣系爭產品，向本院提起 98 年度民專訴字第 55 號侵害專利權有關財產權爭議等事件民事訴訟。甲與被告乙公司於 98 年 12 月 2 日在本院成立和解，和解內容為被告乙公司同意嗣後不再販售有關侵害系爭專利之產品，並於 98 年 12 月 5 日前給付甲 10 萬元等事實，業據原告提出專利證書、專利公報及本院和解筆錄等件為證。並為被告所不爭執。本院應審究被告依據前案和解筆錄，有無義務回收系爭產品？前案和解之效力與主觀範圍為何？被告於和解後是否有故意製造或販賣系爭產品之行為？經查：

1、本院參諸前案筆錄內容可知，被告乙公司僅負給付 10 萬元予甲，暨不再販售有關侵害系爭專利之產品等義務，被告乙公司並無回收前案和解之前，其所製造或銷售系爭產品之義務。揆諸前揭說明，**和解有消滅舊的法律關係，創設新的法律關係，倘被告於前案和解之後，未再侵害系爭專利，甲應受和解內容之約**

束，自不得持前案和解之前，被告乙所製造或銷售之系爭產品，而尚在市場流通者，據以向被告主張侵害系爭專利之權利甚明。

2、按和解成立者，其與確定判決有同一之效力。除別有規定外，確定之終局判決就經裁判之訴訟標的，有既判力。確定判決，除當事人外，對於訴訟繫屬後為當事人之繼受人者，暨為當事人或其繼受人占有請求之標的物者，亦有效力。民事訴訟法第 379 條第 1 項、第 400 條第 1 項及第 401 條第 1 項分別定有明文。甲於前案和解後，將系爭專利權移轉予原告，**原告自甲受讓系爭專利，其為前案和解之繼受人，基於既判力之客觀與主觀範圍，原告對被告行使系爭專利權，亦應受前案和解內容之拘束。職是，被告於前案和解之後，倘未侵害系爭專利，原告自不得持前案和解之前，成為市場交易標的之系爭產品，就此課以被告應負侵害系爭專利之責**。

（二）被告是否有販售系爭商品之行為

1、按新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。貨物標定賣價陳列者，視為要約。但價目表之寄送，不視為要約。專利法第 106 條第 1 項、民法第 157 條第 2 項分別定有明文。職是，買賣契約之成立，以標的物與其價金為必要要素，倘商品廣告未標定標的物之價金，其性質為要約引誘，係引誘相關消費者向自己為要約，僅為準備行為，尚不發生法律之效果。原告雖主張被告除持續在其公司網站上銷售系爭產品外，亦在拍賣網頁進行販售云云，並提出公證書為憑，惟被告否認有於前案和解後，有銷售系爭產品等語。經查：**網頁上雖有系爭產品之照片，然其上未標定型號與價金。揆諸前揭說明，其為要約引誘，並非要約行為**。**依據專利法第 106 條第 1 項之文義解釋，侵害專利之行為不包含要約引誘，是被告雖有要約引誘之行為，亦不成立專利侵權**。再者，原告另提出拍賣網站照片與公證書說明原告有販賣系爭產品。依據該網頁內容，雖可顯示自 100 年 1 月 21 日起至同年月 22 日間，有賣家在拍賣網站上販售系爭產品，惟原告未舉證證明係被告所為，故無法遽行認定被告於前案和解之後，仍有繼續販賣系爭產品之行為。

2、前案和解之後，被告即對系爭產品進行迴避設計，經迴避設計後之產品，並未侵害系爭專利之事實，業具被告提出本院 99 年度民專訴字第 79 號民事判決為證。是被告已自行設計產品，顯無再銷售系爭產品之必要。再者，被告乙雖未於網頁中「耐熱玻璃杯組」產品照片，置換為迴避設計後之產品照片，惟系爭產品照片下方所標示之品名為「PC700 型沖泡壺」，非系爭產品之品名「易-PC600 快速沖泡壺」。故可知被告自前案和解之後，所販售之產品為迴避設計之產品，並非系爭產品。況被告於本院 100 年 1 月 6 日之言詞辯論期日，得知被告乙公司之網頁資料有系爭產品之照片後，即將網頁照片更正為迴避設計之產品照片。益徵被告於前案和解後，並無製造或販賣系爭產品。

3、原告所提出銷售系爭產品之照片與統一發票為憑，難以證明確為被告所販賣與製造者，其至多僅能說明為商行於 99 年 4 月 23 日販售系爭產品予原告。

4、依據被告提出之產品銷售明細表內容可知，被告於前案和解之後，有收回系爭產品之事實。準此，被告雖無回收系爭產品之義務，惟仍盡力將前案和解之前，已販賣予經銷商之系爭產品進行回收。被告既然願意耗費人力與時間進行回收系爭產品，益徵被告於前案和解後，無繼續製造或販賣系爭產品之行為。

四、判決結果

原告依專利法第 108 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款、第 3 項，暨民法第 28 條與公司法第 23 條等規定，主張有故意侵害系爭專利之法律關係，請求被告連帶給付如訴之聲明所示之損害賠償，暨禁止侵害系爭專利，均無理由，不應准許。

【研析】

按當事人約定互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約，為民法第 736 條之和解契約，再依民事訴訟法第 380 條第 1 項：「和解成立者，與確定判決有同一之效力。」及民事訴訟法第 401 條第 1 項：「確定判決，除當事人外，對於訴訟繫屬後為當事人之繼受人者，及為當事人或其繼受人占有請求之標的物者，亦有效力。」據此，當事人間所成立民事訴訟法上之和解契約，與確定判決有同一效力，其效力及於當事人及訴訟繫屬後為當事人之繼受人者，及為當事人或其繼受人占有請求之標的物者。

本件當事人於前訴訟成立和解契約後，其中一造當事人將系爭專利讓與給第三人，該第三人主張和解人未回收成立和解前於市場上流通之系爭產品，因此，應負專利侵權損害賠償責任。據此，對於成立和解契約前於市場上流通之侵權商品，和解人有無回收義務？網頁上放置未標明售價之侵權商品圖樣是否屬於販賣之要約，專利權人得否依專利法第 106 條排除他人網頁上放置未標明售價之侵權商品圖樣之行為？

法院於判決明確表示當事人成立和解契約後，被告乙僅有給付 10 萬元給甲，暨不再販售侵害系爭專利之產品等義務，被告乙對於契約成立前及在市場上流通之侵權商品無回收義務，因此，原告主張並無理由。至於網頁上雖放置侵權商品圖樣，惟未標定型號與價金，買賣契約之成立，既以標的物與其價金為必要要素，商品廣告未標定標的物之價金者，其性質為要約引誘，並非要約行為。依據專利法第 106 條第 1 項之文義解釋，侵害專利之行為不包含要約引誘，是被告雖有要約引誘之行為，亦不成立專利侵權。要約之引誘不構成專利侵權行為，相同見解可參照智慧財產法院 98 年度民專訴字第 85 號判決。專利法逐條釋義「販賣之要約（offering for sale）」對其之解釋為「明確對外表示有償讓與專利物品之行為」；「要約之引誘」依法院實務見解認為，商品廣告未標定標的物之價金者，為要約引誘，非販賣之要約，因此不成立專利侵權。如此一來，是否會造成沒標示型號或價金放置專利侵權物品圖片的型錄或網頁於市場上到處可見，造成市場混淆或影響專利權人專利物品之銷售，尚待觀察。

此外，專利法第 56 條第 1 項、第 2 項、第 106 條第 1 項及第 123 條第 1 項之「使用行為」應如何認定、專利物品僅為所使用物品之一小部份是否構成專利侵權行為、物品和方法專利的「使用」概念是否相同等問題，可參閱 2011 年 4 月李素華教授所載「專利物品『使用』行為之意涵」及同年 6 月沈宗倫教授「專利法第 56 條關於『使用』規範之初探與淺析-以美國專利法的發展為借鏡」一文。