



## 跨境販賣及販賣之 要約之行為地認定 ——兼論國際管轄權及適用範圍

沈宗原

理律法律事務所  
初級合夥人

李 芯

理律法律事務所  
學習律師

### 目次

壹、前言

貳、前提：販賣之要約行為樣態

參、跨境販賣與販賣之要約之行為地：

智財侵權之國際管轄權認定

肆、見解討論

伍、代結語

### 壹、前 言

甲為「雷酷系列」晶片產品之專利權人，在臺灣有專利權，A國公司乙未取得甲的授權，即於其架設於A國的網站上販賣主要結構未改變下，就部分參數予以調整之「雷酷系列」晶片產品，網站使臺灣使用者可直接訂購「雷酷系列」晶片產品，並經物流公司寄送至臺灣；甲認為其專利權遭到侵害，憤而向臺灣智慧財產法院提告。乙公司抗辯：

一、系爭產品均在A國地區販售，並未直接販售任何商品至臺灣，亦未與任何臺灣公司或個人有經銷或代理關係，而間接銷售商品至臺灣，侵害專利權之行為結果地不在臺灣，臺灣法院就此案件並無管轄權；二、網站架設於A國且為A國網址，未於臺灣境內為「販賣之要約」，因此並未在臺灣境內實施專利，不構成專利侵害<sup>1</sup>。

智慧財產權預設屬地主義，和現在國際網路及跨國貨運發達導致商品流通

快速的全球化趨勢衝突，此衝突在科技演進之下可能越演越烈，如何調和便是問題。在專利侵權樣態中，有製造、為販賣之要約、販賣、使用、進口等行為。其中，販賣、為販賣之要約至少涉及買方與賣方，若買賣雙方有一方位於臺灣境外，於專利權侵害等侵權案件中，實施專利地／侵權行為地到底是何處？此議題將涉及到我國國際管轄權有無的認定以及專利屬地主義等問題，以下將以跨境販賣及販賣之要約為中心，探究國際管轄權於智財領域的發展，並試圖回答跨境販賣與販賣之要約之行為地認定的標準。

## 貳、前提：販賣之要約行為樣態

### 一、概說

專利法第58條第1項規定「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權」，同條第2項「物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為」，以及第3項「方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物」。其中「販賣之要約」(offering for sale)的類型，為2003年修正專利法增訂「販賣之要約」之實施態樣，原本修法

前的舊專利法下並未設有明文規定，係為因應加入世界貿易組織須遵守TRIPS協定之最低保護義務，因而增訂。

### 二、行為樣態

#### (一)「販賣之要約」包含要約之引誘

「販賣之要約」之行為樣態為何，於專利法上未有明確的定義。我國主流見解認為，專利法上「販賣之要約」不應與民法的「要約」為同一解釋，而包含民法上的要約之引誘<sup>2</sup>。蓋從目的解釋以觀，民法區別「要約」及「要約之引誘」，係基於交易秩序維護及第三人信賴利益保護，而專利法的目的在擴大對權利人之保護，使專利權人能及早對欲從事侵權之行為人採取行動，在其準備與他人訂立契約階段，即可防止其干擾專利排他權之行使<sup>3</sup>。

#### (二)「販賣之要約」是否以要約及後續之販賣行為皆發生於本國為限？

臺灣目前多數實務見解認為，不以「要約」及後續之「販賣」行為皆發生於本國為限<sup>4</sup>。就算僅在我國為「販賣之要約」，後續要約、製造、販賣等行為皆發生於他國，亦能成立專利權之侵害。李素華教授亦指出，從專利權之保護而觀，若使「販賣要約」之侵權判斷必須依附於販賣或製造行為，在全球化貿易

昌盛的現今，廠商可選擇在專利權保護薄弱的地方設廠，並在各國為販賣之要約，給其規避專利權之可趁之機<sup>5</sup>。

比較法上，德國主流見解亦採肯定說，然行為人無法或無能力給付侵權物品若為眾所皆知之事實，其所為之「要約」行為不構成專利權之侵害。<sup>6</sup>

美國肯否二說均有支持者，2000年重要的Rotec案中，法院認為，基於屬地主義及專利法獨立列出「販賣之要約」，因而在判斷上應與販賣或製造行為區別。即便於美國境內僅有「販賣之要約」行為，專利權人仍能在美國提起訴訟及行使排他權，蓋販賣之要約本身即使行為人未來能獲取利益（generating interest）及對專利權人造成商業損害（commercial detriment）。對於前揭見解，參與審理之Newman法官持反對看法，他主張如果認為使行為人未來能獲取利益及對專利權人造成商業損害即能構成專利侵權，那無異是使專利權人能禁止競爭對手為下列行為：

- 1.在專利權期間屆滿前預先解析發明（studying a patent in anticipation of its expiration）；
- 2.在專利權期間屆滿前估算製造發明所需成本；
- 3.檢視專利保護之發明以確認所研發之產品是否落入申請專利範圍（reviewing a patent to ascertain whether

the claims read on a product currently in development）。

蓋這些行為都會使行為人未來能獲取利益及對專利權人造成商業損害<sup>7</sup>。

日本主流見解採否定說，認為「販賣之要約」是販賣的前階段準備行為，欠缺實質違法性；且若將以在國外的販賣為目的之要約行為視為侵害專利權之行為，將導致日本專利法的效力實質上及於在外國發生的組裝製造行為，而違反屬地主義原則；再者，若侵權商品嗣後被「輸入」日本國內銷售，則專利權人仍可行使專利權求償，故對於專利權人所賦予的保護並無不足之處<sup>8</sup>。

## 參、跨境販賣與販賣之要約之行為地：智財侵權之國際管轄權認定

### 一、國際管轄權概述

當民事案件涉及外國人或構成案件事實中牽涉外國地的時候，即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法域之管轄及法律之適用<sup>9</sup>。

對於國際管轄之問題，現今國際社會中，並不存在可以解決國際民事紛爭的超國界國際司法裁判機關，也沒有國際性統一體系的國際民事訴訟法典存在。現行國際法上，除了布魯塞爾第一條例，即歐洲在1968年9月27日於布魯塞

爾締結之規範財產關係訴訟事件之區域性國際民事程序規範「關於民事及商事事件之裁判管轄暨判決之承認執行公約 (the Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters)」的第1條，及海牙國際私法會議在2005年6月30日通過之規範合意管轄的公約(Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements)外，並沒有一個可以通用於全球之規則。因此，在現實上受訴法院對於一個涉外私法事件是否有國際管轄權，而仍必須由各國國內法，亦即國際私法或國際民事訴訟法來加以規整<sup>10</sup>。我國雖有涉外民事法律適用法，但其主要係處理選法之問題，就國際裁判管轄權，除海商法第78條第1項(直接管轄)、民事訴訟法第402條第1項第1款、非訟事件法第49條第1款、家庭暴力防制法第28條第2項(間接管轄)等個別規定外，並無整體性之國際裁判管轄權規定。因此，於個案上常常由司法實務負擔造法之任務。

我國實務長期以來對於涉外事件之國際管轄權誰屬，往往採取受訴法院得就具體情事「類推適用」我國民事訴訟法之規定(逆推知說)<sup>11</sup>。但近年來最高法院逐漸採取「法理(管轄分配)」見解，作為決定國際裁判管轄之方法，在認定有無國際裁判管轄權時，除了會斟酌個

案原因事實及訴訟標的之法律關係外，也會就個案所涉及國際民事訴訟利益與關聯性等為綜合考量，並參酌內國民事訴訟管轄規定及國際民事裁判管轄規則之法理，基於當事人間之實質公平、裁判之正當、程序之迅速經濟等概念，審酌實際營業行為地點、保險連繫地、當事人與法庭地法之關聯性等，為判斷之依據<sup>12</sup>。從而，如依我國民事訴訟法之規定，我國具有審判籍時，原則上除非有有違背期待當事人間之公平與裁判正當、迅速等理念之特別情事時，否則被告服從於我國的裁判權應屬妥當<sup>13</sup>。

## 二、智財侵權行為之行為地與國際管轄權之認定

因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第15條第1項定有明文。依99年度的智慧財產法律座談會之結論，原告在管轄調查程序，需為一定程度之證明，而讓法院肯認具有國際裁判管轄，不得僅假設原告主張侵權行為地存在作為判斷依據。準此，原告在國際裁判管轄調查階段，需對其主張侵權行為地之客觀事實加以證明，亦即，原告所需舉證證明之客觀事實關係，即為(一)原告受侵害之利益(法益)存在；(二)被告侵害利益之行為；(三)損害之發生；(四)被告之行為與損害之發生，具有事實上之因果關係。至於被

告之違法性、故意過失或有無阻卻違理事由等主觀事實，則應被排除於管轄原因事實外，不在證明範圍<sup>14</sup>。又依最高法院56年度台抗字第369號判決意旨，所謂侵權行為地，凡為一部實行行為或其一部行為結果發生之地皆屬之。

上開座談會及最高法院判決雖係針對內國管轄權分配所為，但無論依逆推知說或是「法理（管轄分配）」之見解，侵權行為地對於決定國際管轄權均有重要地位，因此，如何認定侵權行為地，應係國際管轄權的重要先決問題。

智慧財產法院於備受矚目的107年度民著抗字第1號民事裁定案件中，對網路行為涉及智慧財產爭議之國際管轄權判斷原則揭示其法律見解。本件原告為臺灣人，為「游擊女孩」(Guerrilla Girl)之著作權人，卻發現被告日商未經其同意即重置、改作並販賣其著作商品於日本實體店及網路商店。但原告並未選擇在日本提出訴訟，而是在臺灣提出，理由是臺灣賣家可透過其網站買到該侵權商品，故臺灣是侵權行為一部的結果發生地，因此法院具有國際管轄權。被告抗辯臺灣法院無國際管轄權，為原審法院採納。

抗告法院於徵詢了法庭之友的意見後，認為最高法院56年度台抗字第369號裁判於國際管轄權之判斷上應受到限縮解釋，所謂結果發生地，應限於被害

人直接的、第一次的損害發生地為限，不應包括衍生的、間接的損失在內。蓋網際網路已為成日常生活不可或缺之社會領域，可能會因為侵權行為之部分行為或權利人之住所地或交易之收貨地，而成為侵權行為之行為地或結果地，因此以侵權行為地作為管轄連繫因素，容易發生管轄過度擴張之情形。因此可佐以客觀上行為人是否可預見法庭地為其主要交易市場或活動場域，作為限縮解釋以侵權行為地作為管轄因素之理由。此時交通是否往來密切、語言文化是否相近、網路活動是否交流頻繁，均應可作為判斷是否為主要交易市場或活動場域的標準之一。例如臺灣及日本，甚至韓國，交通便利、常使用漢字，故如果是常常使用的網站，則均有可能認為係同一交易市場或活動場域，使法庭地法院享有國際管轄權。

於本案，法院認為雖不能僅以著作權人為臺灣人或收貨地在臺灣，即認臺灣為本件侵權行為之結果發生地，惟侵權人日商公司在其子公司的網站以中文提供海外購買之管道，以臺灣與日本交通之便利、文化之接近，明知或至少可預見臺灣為其網路交易的主要市場，則可認為臺灣是侵權結果地。

專利權之侵害不同於著作權，依據專利法第58條，僅僅是「販賣之要約」(offering for sale)亦為侵權之行為樣

態，故在認定行為結果地上，和著作權法需有販賣作為侵權行為樣態有別。智慧財產法院曾有107年度民專訴字第22號，被告美商Power Integrations, Inc.（下稱「PI公司」）為依美國法設立之外國公司，為外國法人，故本件具有涉外因素，為涉外民事事件。臺灣專利權人（原告）起訴PI公司於其網站針對其具有專利的產品公開向我國在內之消費者為「販賣之要約」、「販賣」系爭產品之行為，並以繁體中文、簡體中文、英語、日語及韓語等語言提供系爭產品各系列規格說明書，而原告亦自被告PI公司網站所列全球供應商購得系爭產品中之部分型號晶片產品，業已證明侵權行為地在我國境內。被告PI公司雖然抗辯在臺灣並無販賣產品的行為，但法院認為，既然我國消費者可於PI公司官方網站上所列經銷商在我國銷售辦公室逕訂購系爭產品並運送至我國，縱然認為PI公司並非產品之直接銷售者，然以其網站上介紹系爭產品之規格並提供購買資訊，亦和其全球各地直接出貨經銷商間有共同侵權行為之情事，因而法院具有國際管轄權。類似見解亦出現在智慧財產法院101年度民專訴字第41號判決，該案雖未探究國際管轄權，但法院以被告公司於網路刊登系爭產品之廣告，自欲吸引包含我國在內之買家向其購買，而被告在網路刊登系爭產品廣告之行為，係意圖銷

售侵害系爭專利之行為，自亦屬我國專利法所規定之「為販賣之要約」，從而構成專利侵害。

## 肆、見解討論

### 一、如何認定「跨境販賣」及「販賣之要約」之行為地？

前述107年度民專訴字第22號，法院認為被告於美國架設之網站公開向我國在內之消費者為「販賣之要約」、「販賣」侵權產品之行為，並以繁體中文提供侵權產品各系列規格說明書，而臺灣廠商亦自該網站所列全球供應商購得系爭產品中之部分型號晶片產品，業已證明侵權行為地在我國境內。另有部分法院未探究國際管轄權，而直接於實體部分認定有無構成我國專利之侵害者，其多數見解似乎以買家／潛在買家是否在臺灣為判斷是否在臺灣境內為販賣之要約之依據，如智慧財產法院102年度民專訴字第123號判決<sup>15</sup>，該判決指出，任何人包含臺灣之消費者，若可透過網際網路連結被告公司設立之官方網站，而駁斥被告辯稱其官方網址為「美國」網址的主張，並進一步指出：「縱認被告公司在我國境內無製造、販賣之行為，亦有『為販賣之要約』之行為，堪予認定」。另如前述101年度民專訴字第41號判決，該案法院以被告公司於網路刊登系爭產品之

廣告，自欲吸引包含我國在內之買家向其購買而認定被告在我國境內為販賣之要約。另外，智慧財產法院106年度民專上字第18號判決似亦持相同見解，認定該案被告既係以電子郵件向設於國外之M公司為販賣之要約，該要約係到達M公司始發生效果，認定被告等人為販賣之要約行為係發生於國外，基於專利權屬地主義原則，專利權人自不得對發生於國外之要約行為行使我國專利權。

相較於前述以買家／潛在買家是否在臺灣為判斷依據者，智慧財產法院97年度民專訴字第66號判決似乎更著重在行為人行為時所在地，其認為該案被告（臺灣公司）係以販賣各該彈片之意思，於其網站上張貼各該彈片產品之型錄圖片，供人瀏覽、進而可向被告公司訂製特定彈片，核其性質係屬為販賣之要約的行為，構成專利侵害。相較於前述106年度民專上字第18號判決以販賣或販賣之要約之對象是否在我國境內為據，二者顯然南轅北轍。

總結而論，智慧財產法院目前多數見解似乎傾向認為，即使販賣或製造行為發生地位於國外，只要我國消費者得透過網際網路連結至官方網站，即該當於在我國境內「販賣之要約」之行為。此等見解相當程度擴張了我國專利法上關於「販賣之要約」之適用範圍，惟臺灣人使用海外購物網站之比例也不低，潛在買家無遠弗屆，該等見解是否帶來

破壞專利屬地主義之隱憂，不無疑問。例如一美國人在亞馬遜（美國之著名購物網站）上架一侵害臺灣專利權之產品，可能就會推導出該當「販賣之要約」，而使臺灣法院獲得此案件之管轄權，及構成專利之侵權行為。

此外，對「販賣之要約」可否作為獨立專利侵權型態，並非毫無爭議。主張不應作為獨立侵權型態者，主要是擔心會破壞專利屬地主義，或對專利權人過於保護而妨礙創新，有違鼓勵技術進步之本意。智慧財產權有所謂的屬地主義，亦即在各個國家對於智慧財產權有個別獨立的保護，智財權是否受侵害等情事，須依受侵權行為當地之法律認定，若今天在他國構成智財權之侵害，在本國如果沒有侵害的行為，法院通常會審酌屬地性而認為不具有管轄權。如果我們在同意「販賣之要約」為獨立專利侵權型態的前提下，仍擴張「販賣之要約」之行為地認定，可能造成專利權無遠弗屆的擴張，使屬地主義遭到侵蝕。

反過來說，現今通訊、交通及高科技裝置已深入日常生活，科技之應用背後必然伴隨著智財權的佈局與保護，當科技之應用已走向無國界、全球化之趨勢，如過度適用屬地主義（如：僅以要約行為人行為時所在地為據），可能造成智慧財產權之保護漏洞。因此，如何調和智財權的效力與屬地性，以能更全面性的保護智財權人，係迫切需探討的

課題<sup>16</sup>。

## 二、本文初步見解

在無遠弗屆的網路社會及隨處可見且可不斷再現之智慧財產權涉外民事訴訟中，可能會因為侵權行為之部分行為或權利人之住所地或交易之收貨地，而成為侵權行為之行為地或結果地，因此以侵權行為地作為管轄連繫因素，容易發生管轄過度擴張之情形。有實務工作者提出以美國法院在 *World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodsen* 案中利用之標準「在法庭地對於發生侵權訴訟之預見可能性」限縮行為地之認定，比如，該國外的網站有無使用繁體中文，標價有無用新臺幣，有無用任何形式幫助臺灣的採購者將貨物運送至臺灣，還是臺灣的採購者必須自己安排運送，利用客觀因素反推被告在法庭地對於訴訟發生有無預見可能<sup>17</sup>。

2000年作成的 *Winfield Collection v. McCauley* 判決，在判斷聯邦法院是否具有管轄權時採取所謂的「標靶理論」(target theory)，以被告是否有經營特定法庭地市場之意圖作為認定管轄之標準。若被告之(一)網路行為是有意的朝向法庭地；(二)具有於法庭地從事交易行為之明顯意圖；(三)該網路行為與法庭地人民間的關係即為本案之訴訟原因時，即可認為法庭地法院具有管轄權。<sup>18</sup>比如說，甲透過eBay以競標的方

式上架侵權之產品，惟其係以價高者得，甲無從預見賣家的所在地，其網路行為並非有意朝向法庭地，亦不具有於特定法庭地從事交易行為之意圖，故法院不具管轄權。

然而智慧財產法院107年度民著抗字第1號民事裁定認為，標靶理論過於強調行為人之主觀意圖，致行為人可強調無主觀意圖而加以規避，此即有可能過於保護行為人，因為涉外民事事件的國際管轄，倘一律以原就被，亦不一定能兼顧當事人間之公平。故客觀上行為人是否可預見法庭地為其主要交易市場或活動場域，亦應可作為限縮解釋以侵權行為地作為管轄因素之理由。此時交通是否往來密切、語言文化是否相近、網路活動是否交流頻繁，均應可作為判斷是否為主要交易市場或活動場域的標準之一。例如臺灣及日本，甚至韓國，交通便利、常使用漢字，故如果是常常使用的網站，則均有可能認為係同一交易市場或活動場域，使法庭地法院享有國際管轄權。

上開智慧財產法院107年度民著抗字第1號民事裁定見解，吾人認為亦可在智慧財產法院97年度民專訴字第3號判決中循得一絲實踐。該案中，被告係於臺灣行銷系爭產品，待收到國外訂單後，委託大陸工廠製造，再由被告進口或販售至香港或其他國家而取得相當對價，而法院認為此等跨境販賣之行為，



於被告於臺灣接受客戶訂單時，已就買賣之系爭產品標的物及價金達成合意，買賣行為即為成立，而符合我國專利法「販賣」之侵權行為態樣。

## 伍、代結語

「雷酷系列」晶片案中，若乙公司

之國外的網站繁體中文說明，且專門協助臺灣採購者將貨物運送至臺灣，且A國和臺灣如時常就該類產品有貿易往來，則乙公司明知或至少可預見臺灣為其網路交易的主要市場，應可認為臺灣是侵權行為地，臺灣法院具有國際管轄權，且乙公司實體上構成我國專利之侵害。♣

### 註釋

1. 改編自智慧財產法院107年度民專訴字第22號民事判決、智慧財產法院106年度民著訴字第60號民事裁定。
2. 專利法主管機關智慧財產局所公布2004年版「專利侵害鑑定要點」、司法院102年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第1號。智慧財產法院97年度民專訴字第66號民事判決、臺灣高等法院95年度智上字第33號民事判決。
3. 李素華，專利法「販賣之要約」界定及排他權行使內容——評最高法院九十七年台上字第三六五號民事判決及其下級法院判決，月旦法學雜誌，187期，2010年12月，178頁。
4. 智慧財產法院97年度民專訴字第66號民事判決、智慧財產法院102年度民專訴字第123號民事判決。
5. 李素華，同註3，187頁。
6. 李素華，同註3，186頁。
7. 李素華，同註3，185-186頁。
8. 陳皓芸，專利法「販賣之要約」之界定——以跨國實施發明行為為中心，專利師，26期，2016年10月，19頁。
9. 最高法院98年度台上字1695號判決意旨參照。
10. 智慧財產法院107年度民專訴字第22號民事裁定。
11. 最高法院98年度台上字第2259號判決、97年度台抗字第185號判決、104年度台抗字第1004號判決。
12. 最高法院104年度台抗字第589號裁定、最高法院106年度台抗字第446號民事裁定。
13. 同註10。
14. 司法院99年智慧財產法律座談會〈民事訴訟類第2號〉研討結論參照。
15. 智慧財產法院102年度民專訴字第123號民事判決：退步言之，縱認為被告沒有實際在臺灣銷售系爭產品一、二之行為，惟按，所謂「為販賣之要約」(offering for sale)係指明確表示要販賣之行為，包括口頭、

書面 等各種方式，例如於貨物上標定售價並陳列、於網路上廣告或以電話表示等要約之引誘行為均屬之。又按，「專利法第58條第1項至第3項規定，係為保障專利權人，將製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為列為專利權人之獨占排他權，其中為販賣之要約，旨在行為人是否透過其行為使第三人瞭解其處於可製造或可交付侵害專利權物品之狀態，亦即使第三人預期能取得侵權物品事實上支配力。……專利法上『為販賣之要約』雖與民法上『要約之引誘』概念，在文字用語上不同，然前者解釋上概念涵蓋後者，故向不特定之大眾告知有生產、製造、販賣如其廣告、網頁、展示所載產品型錄、樣本產品之能力，應認屬專利法上販賣之要約行為態樣（本院97年度民專訴字第66號民事判決）。……再者，被告鷹○公司官方網站之網址為『www.acebil.com』，任何人包含臺灣地區之消費者，均可透過網際網路連結被告鷹○公司設立之官方網站，被告辯稱上開網址為『美國』網址，並無根據，綜上，縱認被告鷹○公司在我國境內無製造、販賣之行為，亦有『為販賣之要約』之行為，堪予認定。」

16. 蔡華凱，涉外智慧財產民事事件之國際裁判管轄與準據法，中正大學法學集刊，31期，2010年10月，59頁。
17. 張哲倫，「107年度第二次智慧財產實務案例評析座談會——著作權爭議之國際管轄」會議紀錄，8頁。
18. 智慧財產法院107年度民著抗字第1號民事裁定、張哲倫律師就智慧財產法院107年度民著抗字第1號徵求法庭之友個人意見。

---

關鍵詞：販賣之要約、國際管轄、侵權行為地

DOI：10.53106/279069731410

（相關文獻 ◀ 月旦知識庫 [www.lawdata.com.tw](http://www.lawdata.com.tw)；  
更多裁判分析 ▶ 月旦法律分析庫 [lawwise.com.tw](http://lawwise.com.tw)）