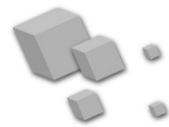




專利法「販賣之要約」 之界定

——以跨國實施發明行為為中心



陳皓芸*

壹、前言

近年來，隨著科技進步，國際分工分業與跨國貿易已成為普遍現象，一件產品由工業設計、零件製造、組裝到銷售的各產銷階段往往橫跨數個國家。在此背景下，在國內接單、設計並製造零組件，輸出國外組裝完成後再回銷我國或轉運至其他國家販售之情況亦屢見不鮮。此時，若所製造之產品係落入我國專利權人的申請專利範圍內，上述各階段的行為是否分別構成專利侵權，專利權人能否獲得適當的保護，即為值得探討的問題。

按我國專利法第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。」此處所謂「實施」，其意義分別規定於

DOI：10.3966/221845622016070026001

收稿日：2016年3月2日

* 臺灣科技大學專利研究所助理教授。本文初稿曾於2015年10月16日國立臺北科技大學智慧財產權研究所主辦之「智慧財產權理論與實務國際研討會」上報告。承蒙該研討會主持人陳昭華教授、評論人陳省三教授，以及與會之諸位先進提供寶貴的意見，謹此致上謝忱。感謝研究助理李宛諭同學協助檢索國內相關實務判決見解。本文為科技部104年度專題研究計畫「3D列印之專利法問題研究」（計畫編號：MOST 104-2410-H-011-004-）之部分研究成果。

專利師 | 第二十六期 | 2016年7月
Taiwan Patent Attorneys Journal

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」。觀上述規定，不論「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」、「進口」等行為，均為個別獨立的行為，解釋上只須行為人之行為該當於其中任一者，即足以構成專利權之侵害¹。然而，上述各該行為之實際意義為何，於專利法中並無明確定義，有待司法實務透過實際個案的認事用法逐漸釐清相關法律解釋適用的範圍。此一問題涉及專利權人所取得之權利內容為何（亦即何種行為構成專利法上的「實施」），為專利侵害是否成立之核心概念，然而回顧我國迄今實務與學說，就此一重要概念加以深入闡述或探究其內涵者卻相當有限²。

尤有甚者，於有侵權疑慮之實施行為發生地橫跨國界時，上述各該行為類型於專利法上應如何解釋適用？例如，在我國境內架設網站（伺服器位於我國境內），向我國消費者廣告宣傳侵害我國專利權之物品，但實際的製造、銷售行為均發生在國外之際，上開行為是否該當於我國專利法上所稱「為販賣之要約」，從而侵害我國專利權？此一情形除涉及專利法上「為販賣之要約」如何界定外，亦與專利權效力與屬地主義有所關聯，而使得問題更趨複雜，有待進一步釐清。

於電子商務與跨國貿易高度發達的今日，上述問題浮現的頻率勢必有增無減。從企業推展跨國業務與專利布局的角度觀之，釐清我國專利權效力的範圍究竟及於何種跨國境的實施行為，在實務上的重要性不言可喻。以專利法學理而言，屬地主義固為專利法的基本原理之一，然而隨著專利實施態樣的多元化，其內涵與適用範

¹ 參見謝銘洋，智慧財產權法，5版，2014年，220頁；經濟部智慧財產局2004年版〈專利侵害鑑定要點〉，上篇第二章第一節。惟應注意者，智慧財產局甫於2016年2月公布新修正之〈專利侵權判斷要點〉，刪除2004年版上篇「專利權及侵害之認識」部分內容，僅就相當於原2004年版要點下篇的「專利侵害之鑑定原則」部分予以修正。由於2016年版並非實質修改原2004年版上篇的內容，而僅係不予規定，應非有意實質修正對該部分內容見解，故本文於此仍援引2004年版上篇之內容，合先敘明。此外，無論是2004年版的專利侵害鑑定要點或2016年版的專利侵權判斷要點，均僅係主管機關所作成之行政規則，並不具有實質拘束司法機關判斷的效力，惟因實務上不少法院判決均於判決理由中援引專利侵害鑑定要點，故專利侵害鑑定要點於實務上可謂有一定的影響力。

² 詳見本文以下第參部分之本文與註腳。

圍亦須重新加以檢視，惟目前我國實務與學說對此進行深入討論者仍屬有限，實有為文探討的必要。

基於上述的問題意識，本文擬針對專利權實施行為中頗富爭議之「為販賣之要約」，從販賣與要約行為的主體、客體，以及行為地三種要素的變化，剖析此一問題。具體而言，本文試圖梳理「為販賣之要約」的行為主體（販賣與要約是否須為同一行為人）、要約行為的概念（何種程度的行為構成我國專利法上所稱之「要約」），以及當販賣與要約行為發生地橫跨國境時，應如何解釋適用等問題³。有鑑於國際上對於專利權的實體法規已有一定程度的統合，且「為販賣之要約」導入我國專利法的理由係為因應國際條約相關規定等立法背景，本文以下將先行闡述國際條約的規定與屬地原則，其次檢討我國目前學說實務上對於此一問題的見解。此外，由於我國學說與實務就「為販賣之要約」行為之討論相當侷限，本文擬進一步借鑑專利法規範體系與我國頗為近似的日本法，作為比較法研究之對象，探討日本對於此問題之相關實務與學說見解，並與我國法的狀況進行比較分析後，於文末提出本文見解以供參考。

貳、國際條約與屬地主義

一、國際條約

關於我國專利法所賦予專利權人排他權的效力範圍，解釋上應參酌我國已簽署國際條約的相關規定，以及歷次專利法修正的立法沿革及其修正理由。目前雖然國際間尚無所謂國際專利權的存在⁴，但考量到包含專利法制在內的智慧財產法領域，

³ 又跨國實施專利事件由於包含涉外因素，尚可能有管轄權以及國際私法的選法問題，均屬重要課題，惟礙於篇幅，本文暫不處理此一問題，留待日後另行撰文討論，合先敘明。

⁴ 在專利申請程序上，雖有專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）建構跨國專利申請機制，但嚴格來說該條約僅簡化向複數國家提出專利申請的程序性規定，有助於降低專利申請的費用，但專利權的實體審查、核准處分仍由各國專利專責機關獨立為之，目前並無真正的單一國際或區域性專利權存在。此外，歐盟雖然有意建立歐盟單一專利制度（EU Unitary Patent），除西班牙與克羅埃西亞以外，26個歐盟會員國已就成立單一專利制度達成初步合意（義大利已於2015年9月加入），但由於歐盟單一專利法院協定尚未生效，單一專利制度

在國際條約的層級已形成一定程度的實體法統合（harmonization）。其中就專利權的排他權效力訂有實體規範者為「與貿易有關的智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，下稱「TRIPs協定」）⁵。我國於2002年加入世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）後，負有遵守TRIPs協定規定之義務。按TRIPs協定第1條規定，該協定所要求會員國應提供之保護係為「最低保護標準」（minimum standard），所有會員國均不得牴觸該協定所課予之保護要求，是以，TRIPs協定中涉及專利權的相關實體規定，即成為我國專利法應賦予專利權人的最低保護標準，應無疑義。

關於各會員國應賦予專利權人之排他權效力範圍，係規定於TRIPs協定第28條第1項：「專利權人享有下列排他專屬權：(a)物品專利權人得禁止第三人未經其同意而製造、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口其專利物品。(b)方法專利權人得禁止第三人未經其同意而使用其方法，並得禁止使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口其方法直接製成之物品⁶。」

其中特別值得注意者在於「為販賣之要約」（offering for sale）的類型，原本於我國2003年修法前的舊專利法下並未設有明文規定，而後為因應加入世界貿易組織須遵守TRIPs協定之最低保護義務，乃於2003年修正專利法增訂「為販賣之要約」之實施態樣⁷。除我國外，部分WTO的會員國（例如日本、美國）專利法所規定之專利權排他效力範圍原本同樣未及於「為販賣之要約」，亦為因應TRIPs協定生效而分別修訂其專利法。其中日本於1994年修法前之特許法⁸，對於「實施」概念

實際施行的時程仍充滿變數。介紹歐盟單一專利制度的國內文獻，參見王服清、賴郁惠，論歐盟單一專利制度，專利師，2014年7月，18期，107-151頁。

⁵ 1995年生效的馬拉喀什設立世界貿易組織協定之附屬文件1C（Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, “Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs”）。

⁶ 條約的翻譯係引用經濟部智慧財產局所提供之譯文。

⁷ 參見2003年2月修正專利法之立法理由說明。

⁸ 日本法上的特許、實用新案、意匠，分別相當於我國的發明專利、新型專利，與設計專利概念。不同於我國乃制定一部專利法內分別規範發明、新型，與設計專利，日本係分別制定特許法、實用新案法、意匠法三部法律。為避免混淆，在本文中，爰以「日本特許法」指稱該部法律，而「日本專利法」則泛指廣義的日本專利相關法律，合先敘明。

的定義僅包含「為讓與或借貸而為之展示⁹」，而於1994年修正特許法後，於同法第2條第3項對於「實施」概念的定義追加了「為讓與等之要約（包含為讓與等目的而為之展示）¹⁰」的行為類型，解釋上包括以讓與或借貸為目的而散布商品型錄等促銷或展示行為¹¹。美國亦於1994年修正其專利法，於專利法第271條(a)項增訂「販賣之要約」（offer to sell）與「進口」（import）兩種類型¹²。由此可見TRIPs協定實質上促成各會員國專利法實體保護範圍的進一步統合。

TRIPs協定本身並未就「為販賣之要約」之內涵予以定義，且似未留下足供參考的交涉過程記錄¹³。有文獻指出同協定第28條所稱之為販賣之要約，包括以發明之物的商業化（commercialization）為目的之行為，即使實際上尚未售出該物品亦屬之¹⁴。除單純的「販賣」行為可能構成專利權侵害外，將「為販賣之要約」設定為獨立之行為態樣，在推銷、廣告至販賣的完整流程係由單一行為人包辦的典型案例中或難看出其規範實益；然而，當上開流程涉及複數行為人時，探究販賣之要約

⁹ 「讓渡若しくは貸渡しのための展示」。

¹⁰ 「讓渡等の申出（讓渡等のための展示を含む。）」。

¹¹ 參見中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法（上）』43-44頁〔平嶋竜太〕（青林書院、2011）。又現行日本特許法上所稱之「讓與等」係包括讓與及借貸（不論有償或無償之讓與或借貸均屬之），且在物之發明是電腦程式的情形，讓與尚包括透過網路提供電腦程式發明之態樣，日本特許法第2條第3項第1款定有明文。

¹² 35 U.S.C. § 271(a). 美國法上關於“offer to sell”的解釋與分析，參見Lucas S. Osborn, *Ripple Effects in the Law: The Broadening Meaning of an ‘Offer to Sell’ in Patent Law*, 17 STAN. TECH. L. REV. 549, 553-92 (2014); Timothy R. Holbrook, *Territoriality and Tangibility after Transocean*, 61 EMORY L.J. 1087, 1092-1121 (2012); Timothy R. Holbrook, *Liability for the “Threat of a Sale”*: Assessing Patent Infringement for Offering to Sell an Invention and Implications for the On-Sale Patentability Bar and Other Forms of Infringement, 43 SANTA CLARA L. REV. 751, 764-820 (2003).

¹³ 有文獻指出，由於交涉過程中，各會員國對於新增「進口」之行為態樣有較為強烈的反彈，相對之下對於「為販賣之要約」則無太強烈的反對，因而在交涉過程中並未留下足以有助於解釋何謂「為販賣之要約」概念的紀錄。參見鎌田健司「米國特許法の域外適用——特許權の新たな効力『販売の申し出』が与える影響の考察——」パテント55号6頁（2002）。此外，另有文獻指出，TRIPs協定第28條所定的個別實施態樣，係屬法律概念，應由各會員國於符合協定第1條規定之前提下自行界定。See NUNO PIRES DE CARVALHO, *THE TRIPS REGIME OF PATENTS AND TEST DATA* 356 (4th ed. 2014).

¹⁴ UNCTAD-ICTSD, *RESOURCE BOOK ON TRIPS AND DEVELOPMENT* 420 (Cambridge Univ. Press 2005).

的概念，即生實益。此外，當專利權侵害行為的行為地涉及不同國家時，法律評價上是否要求行為人的「為販賣之要約」與「販賣」行為須位在同一國內，抑或只需其一發生在國內即有該國專利法之適用，亦為重要爭點之一。申言之，TRIPs協定雖然對於專利權的排他效力列舉了數種行為態樣，惟就各該行為態樣之實質內容與範圍，容或各會員國於條約範圍內，透過國內立法、實務判決，與學說的累積予以明確化。就此問題，本文將於下述「參」、「肆」分別就我國與日本的狀況予以檢討。

二、屬地主義

世界各國現行的專利制度，原則上係架構在屬地主義（territorial principle）的前提之下。然而，關於屬地主義在國際法上的理論基礎卻仍眾說紛紜莫衷一是，迄今尚無定論¹⁵。有學者從利益衡量的觀點分析，認為若無專利權的屬地主義原則，則在判斷某一特定實施行為是否侵害專利權時，除行為人所在地國法外，可能尚須重疊適用所在地國法以外之法律，將導致法律關係複雜難解，潛在利用人難以判斷究竟應取得哪位權利人的何種授權；縱令能夠釐清法律關係，但要求利用人於其所在地國實施發明時須同時取得其他國家的複數權利人的授權，顯然將對發明的利用產生重大阻礙。基此，在某處利用發明的特定實施行為，應依該利用行為所在地國之法律判斷其是否侵權，以顧及利用人的可預測性與法安定性，若將此一精神表現在學理上，即成為所謂的專利屬地主義原則¹⁶。

我國實務亦肯認專利屬地主義原則的存在。依照我國智慧財產權主管機關經濟部智慧財產局所公布之2004年版「專利侵害鑑定要點」，其於該要點上篇第三章第二節就專利權有效之證明作出以下的闡釋：「專利權具有區域性及保護期間。專利

¹⁵ 例如，有論者從國家主權行為出發，認為專利權之授予及登記，係依登記國之主權行為而生，具嚴格屬地性；有論者認為智慧財產法所稱之屬地主義實由國際私法上的屬地主義衍生而來；此外，亦有論者援引巴黎公約所揭櫫之專利獨立性原則，作為屬地主義之佐證。相關學說的整理與批判，參見田村善之「職務發明に関する抵触法上の課題」氏著『特許法の理論』488-492頁（有斐閣、2009）、橫溝大「知的財産法における属地主義の原則：抵触法上の位置づけを中心に」知的財産法政策学研究2号18-23頁（2004）；中文文獻參見沈宗倫，專利權保護之屬地主義與境外法效，月旦法學雜誌，2014年11月，234期，209-213頁。

¹⁶ 田村善之，同前註，489頁。

權人所取得的專利權，僅在授予該專利權之國家境內及一定期間內始受該國法律的保護，期間屆滿或者專利權經撤銷確定者，專利權即失去法律效力而為社會所共有，任何人都可實施該專利權。」該要點雖未言明我國專利法採屬地主義原則，但其實質內容即在強調專利之屬地性（區域性）。此外，實務上亦有多件判決明白揭櫫專利屬地主義原則。例如，最高行政法院98年度判字第343號判決即指出：「專利之保護採屬地主義，應依各國國內之專利法規範其權利具體內容，故專利申請範圍於不同國家傾向擴張或保守，可能因各國狀況之不同，而作不同之選擇。」台灣高等法院103年度重上更(一)字第136號民事判決則於引用專利侵害鑑定要點之內容後，進一步指出：「專利屬地主義係國際上通認之準則，亦即專利權之授與及登記，係依登記國之主權行為而生，具嚴格的屬地性，故其權利之有效性亦與該國建置之法規及登記程序密切相關，應專屬登記國之法院管轄，有卷附1968年布魯塞爾公約第16條第4項、2001年布魯塞爾規則第22條第4項可資參照……不論依我國法或國際條約及美國法院實務，均肯認專利屬地原則，亦即僅專利之登記國有權就專利之有效性為認定¹⁷。」

申言之，我國司法實務判決所論及之屬地主義原則的內容，可細分為兩種層次加以理解。第一，係由國際私法的觀點，用以決定應適用何種準據法的屬地原則。依此原則，關於專利權之有效性及其權利具體內容等問題，應依各該登記國之專利法規範而定；第二，則為實體專利法的效力範圍，於不同國家所獲准之專利所得行使之權利範圍，僅及於各該核准專利國之主權領域¹⁸。依此原則，我國專利法第58條所規定專利權人專有排除他人未經其同意而實施該發明之權，其排他權的範圍僅及於發生在我國境內之實施行為，同樣的製造、販賣行為若發生在國外，我國專利權人並無法對之行使專利權。

從而，在專利權屬地主義的原則下，專利權人若有意在複數國家開展其事業，往往須先進行全球專利布局的妥善規劃，在擬參進的目標市場所在地國提出專利申請，以獲得專利權的保護。然而，各國專利法主管機關本於其自國專利法規所賦予的審查權限獨立審查專利申請案，即便一發明在某國通過審查取得專利權，不當然

¹⁷ 台灣高等法院101年度重上字第786號民事判決亦同此見解。

¹⁸ 參見智慧財產法院99年度民專訴字第66號民事判決。

表示該發明於其他國家亦能順利取得專利權，則專利權人本即未必能於所有目標市場取得專利權保護。再者，專利權的申請、維護均需要一定費用，發明人若欲在全球所有潛市場所屬國均提出專利申請，其申請與維護成本相當龐大，可能有其現實上的困難。因此，常見發明人僅於主要目標市場所屬國家申請專利，惟此亦可能導致其專利權保護與布局出現百密一疏的情形。在此種情況下，較為投機的競爭者即可能利用專利權屬地主義的限制，設法規避在特定國家應負的專利侵權責任，此時過度僵硬的屬地主義原則將使專利權人難以得到充分保護，而有重行檢討之必要。

事實上，屬地主義在各國的具體適用情況容有差異，例如美國、德國、日本等國均於其專利法內定有所謂的間接侵害或擬制侵權規定，而可能對於部分發生在國外的行為發生一定的域外法效力。例如，美國專利法第271條(f)項¹⁹即擴張專利法關於誘引侵權（*inducing infringement*）與輔助侵權（*contributory infringement*）規範之境外效力，依照第271條(f)項第1款、第2款規定，即使專利權的直接侵害行為係發生於美國境外，惟當行為人透過出口專利物品的構成元件或專門用於侵權的構成元件的方式，誘引或輔助他人於美國境外完成直接侵權行為者，該行為亦侵害美國專利權。此一規定實質上相當程度緩和了美國專利法的屬地主義原則²⁰。此外，日本特許法第101條亦以擬制侵害的方式，針對物之發明與方法發明各自規範了三種不同類型的間接侵權，按日本特許法第101條第2款、第5款規定，於物之發明的情況，為讓與、出租、輸出該物之目的而持有該物者，視為侵害專利權；至於生產物之方法專利的情況，就依該方法所生產之物，為讓與、出租、輸出之目的而持有該物者，亦視為侵害專利權。因此，即使是單純為了輸出而持有侵權物的行為，亦被視為侵害日本專利權，使日本專利權的效力在符合相關法定要件的前提下，對於跨國實施的行為發生一定的法律效力。

由上所述，可知透過專利權間接侵害的規定，於一定情形下可能對於跨國實施行為發生一定的法律效力。我國專利法目前雖無相當於國外專利法上間接侵害的規

¹⁹ 35 U.S.C. § 271(f).

²⁰ JANICE M. MUELLER, *PATENT LAW* 512-17 (4th ed. 2013). 關於美國專利法上間接侵權規定與專利權之境外效力，礙於篇幅，本文不予詳細討論，詳請參見沈宗倫，註15文，216-221頁。

定²¹，然而透過專利權排他效力範圍以及實施要件的解釋，同樣可能對發生於國外的行為產生一定的法律效力。本文以下即針對構成我國專利法中「實施」行為之一的「為販賣之要約」進行檢討，探究其與屬地主義之關係。

參、我國專利法上關於「為販賣之要約」規範的現況

一、概 說

我國專利法對於專利權所賦予之法律效力，於我國專利法第58條第1項有明文規定：「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²²。」而所謂「實施」，在物之發明的情形，係指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為；在方法發明的情形，係指使用該方法，或使用、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。然而，對於前揭各種實施行為之定義，於專利法內並無進一步具體規定。目前國內專利案件的訴訟實務，主要爭點泰半係爭執專利權的有效性（系爭專利權有無得撤銷理由）、專利申請範圍之解釋（系爭產品是否落入系爭專利申請範圍中）、專利侵權責任（行為人有無故意過失、損害賠償額之計算）等問題，針對實施行為的定義進行深入分析者較為少見。究其理由，或因於一般情況下，一旦確認系爭產品落入專利申請範圍內，則舉證有製造或販賣行為之存在，即屬相對單純而明確，易於認定。

然而，於跨國實施專利的情況，行為人之行為是否符合我國專利法上所稱的「實施」行為，往往會成為訴訟爭議的重要爭點，尤其「為販賣之要約」係於2003

²¹ 解釋上，在我國可能透過民法第185條共同侵權行為之規定，使教唆與幫助直接侵權者負連帶賠償責任。然而，由於共同侵權行為責任以直接侵權責任之存在為前提，我國實務上論及教唆與幫助行為是否構成專利共同侵權責任之判決甚為罕見。關於我國民法第185條適用於專利侵權事件的問題，筆者曾為文討論之。參見陳皓芸，論專利權間接侵害責任——以複數行為人分擔實施專利之情形為中心，高大法學論叢，2015年9月，11卷1期，107-162頁。

²² 新型專利之效力，按專利法第120條準用第58條規定。設計專利則按專利法第134條第1項規定：「設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。」

年因應TRIPs協定而增訂之實施態樣，其規範內容並非當然自明，已如前述。具體而言，為販賣之要約的行為主體（販賣行為與其前置的要約行為是否須為同一行為人）、要約行為的概念（何種程度的行為構成專利法上之「要約」？解釋上是否須同於民法所規定之「要約」？若兩者有所歧異時，兩者間關係為何？），以及當販賣與要約行為發生地橫跨國境時，應如何解釋適用專利法等諸問題，均有加以釐清之必要。職是之故，以下先就我國專利法第58條所稱「為販賣之要約」的意義，分析目前實務與學說所持見解之異同。

二、為販賣之要約

（一）何種行為該當於專利法第58條所稱之「要約」

所謂「為販賣之要約」，若按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」，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²³。智慧財產局上述說明並指出，專利法上「販賣之要約」係包含「要約之引誘」行為。然而，若依照此一說明，專利法上的「要約」的指涉範圍為何即生爭議，亦即，專利法之「販賣之要約」，與民法第154條所稱「要約」，其異同即須進一步釐清。具體言之，民法上之「要約」，按民法第154條第1項規定，契約之要約人須受其「要約」之意思表示而受拘束，於相對人承諾時契約成立；相對於此，為促成要約的各種準備行為，若為向他人表示意思，使他人得向自己為要約者，學說上一般稱為「要約之引誘」，原則上該引誘行為於民法上並不生法律效果，其法律性質為意思通知²⁴。由此可知，民法上的「要約」與「要約之引誘」，兩者的概念並非一致。然則在專利法上所規定之「販賣之要約」，是否亦應與民法的「要約」為同一解釋？抑或應解釋為包含民法學說上所稱的「要約之引誘」？非無疑義。

²³ 參見經濟部智慧財產局2004年版〈專利侵害鑑定要點〉，上篇第二章第一節。

²⁴ 參見孫森焱，民法債編總論（上），修訂版，2014年，51-52頁；邱聰智著，姚志明修訂，新訂民法債編通則（上），新訂2版，2013年，49頁。最高法院33年永上字第531號民事判例。

1. 專利法「販賣之要約」與民法「要約」的關係

對此問題，我國司法實務上存有不同見解，有採專利法「販賣之要約」與民法的「要約」應為同一解釋者²⁵；亦有認為專利法「販賣之要約」概念較為廣義，包含民法的「要約之引誘」者²⁶，莫衷一是。學說上則多半採後者的廣義說立場²⁷。

就此問題，司法院於2013年召開法律座談會²⁸，研討表決結果多數見解認為應就專利法「販賣之要約」做廣義解釋，涵蓋行為人預先聲明不受拘束、注重當事人性質之廣告、貨物陳列未標定賣價、價目表之寄送等，尚未發生民法第154條第1項規定須受拘束效果之行為。於前揭司法院座談會後，新近的智慧財產法院判決，幾乎均採納與研討結果多數見解相同的廣義說²⁹。

例如，智慧財產法院101年度民專訴字第41號民事判決即明確採廣義說，該判決指出，TRIPS協定所稱「為販賣之要約」，「除為販賣要約行為外，亦包括意圖銷售專利產品之行為，然不包括提供授權或出租之行為，故應採廣義或擴張解釋，包含要約及要約之誘引，行為人明確表示其販賣意思者即屬之，如於物品上標示售價並陳列、於網路、報章雜誌或其他傳播媒體為廣告等；另為販賣而為價目表之寄送、廣告、陳列、展示，均屬之。至是否為公開之販賣要約、是以口頭或書面為之、是否已經有專利物品製造完成、專利物品是否為販賣要約之人或第三人所製

²⁵ 例如，最高法院97年度台上字第365號判決、智慧財產法院98年度民專訴字第85號、智慧財產法院99年度民專訴字第131號民事判決均屬之。最高法院97年度台上字第365號判決指出：「依專利法第一百零六條第一項規定之文義觀之，似不含製造前之『設計』行為，而依民法第一百五十四條第二項規定，貨物『標定賣價』陳列者，始視為要約，但僅價目表之寄送，則不能視為要約，則單純『陳列』或其他為販賣之要約前之『廣告行為』，似亦非上開規定所得排除他人為之。」關於最高法院97年度台上字第365號判決的評析，參見李素華，專利法「販賣之要約」界定及排他權行使內容——評最高法院97年台上字第365號民事判決及其下級法院判決，月旦法學雜誌，2010年12月，187期，170-189頁。

²⁶ 例如智慧財產法院97年度民專訴字第66號民事判決、台灣高等法院95年度智上字第33號民事判決。

²⁷ 例如，謝銘洋，註1書，222-223頁；李素華，註25文，178頁；楊崇森，專利法理論與應用，修訂4版，2014年，317頁；劉國讚，專利法之理論與實用，2版，2014年，242頁。

²⁸ 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。

²⁹ 除本文下列判決外，智慧財產法院103年度民專訴字第4號民事判決、智慧財產法院101年度民專訴字第61號民事判決一併參照。

造，均非所問。而其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，故採廣義或擴張之解釋。準此，專利法關於『販賣之要約』之解釋，應著重於能否擴大及完善發明之保護，民法區別『要約』或『要約之引誘』之立法考量並非重點，解釋上自不宜逕採民法之判斷標準，此亦係立法者在立法修正理由中特別指明專利法上『販賣之要約』之意涵源自TRIPs第28條規範之原因所在³⁰。此外，另有判決指出，於官方網頁公開展示系爭產品之照片，「並提供產品型錄下載，係向不特定之大眾告知被告○○公司有販賣如網頁所載之產品，並足使第三人瞭解其得向被告○○公司購買以取得該公司所展示之侵權產品，被告之行為已構成專利法上『為販賣之要約』之行為」³¹。

2.小 結

由上述判決以及主管機關所為之解釋可推知，就我國專利法所規定的「為販賣之要約」，應採取較廣義的解釋，方符合2003年因應TRIPs協定修正專利法時，期能透過增訂「為販賣之要約」強化對專利權人之保護，使專利權人能及早阻止損害發生之立法意旨。而依照目前實務見解，透過網頁提供產品照片或型錄，使不特定之大眾得向被控侵權人購買者，縱令並未標示產品價格，亦該當於為販賣之要約。

此外，應值注意者，另有判決提及所謂為販賣之要約，必須已達可為實施專利技術全要件內容之準備，因此若其所為販賣要約之產品並非符合全要件之專利技術思想所製成之有體物（例如僅屬構成元件之一部），即不構成專利侵權³²。換言

³⁰ 此外，智慧財產法院101年度民專訴字第61號民事判決亦採廣義說。於該案中被告雖否認就系爭產品有為販賣之要約，辯稱：廣告係刊登於國外之雜誌，未在我國有為販賣之要約行為等語。但法院認為，「該雜誌有百分之25之訂戶分布於亞洲太平洋地區及亞洲地區，而我國為亞太地區重要成員之一，相關LED產業亦占有一席之地，實無可能該雜誌百分之25亞太及亞洲訂戶會全無我國之訂戶，則該雜誌既有我國之訂戶，縱數量極少，仍難認該雜誌全未在我國發行流通，而被告在該雜誌刊登系爭產品二之廣告，自欲吸引包含我國在內之該雜誌全球訂戶或發行流通地區之買家向其購買系爭產品二，而被告在雜誌媒體刊登系爭產品二廣告之行為，揆諸上開說明，自係意圖銷售侵害系爭專利二產品之行為……自亦屬我國專利法所規定之『為販賣之要約』」。

³¹ 智慧財產法院102年度民專訴字第123號民事判決。

³² 智慧財產法院99年度民專訴字第59號民事判決。

之，若要符合專利法第58條第2項、第3項所稱之「販賣之要約」，其所為販賣要約的產品應為符合全要件原則下該當於直接侵害（文義解釋或均等論之侵權認定）之物。解釋上，若僅有產品外觀圖片而未顯示具體的產品技術特徵，則尚難遽認行為人已提出販賣侵權物之要約³³。

（二）當販賣與要約行為發生地橫跨國境時，其行為應如何評價？

當被控侵權行為人所為之販賣與要約行為發生地橫跨國界時，其行為應如何評價，涉及專利權的實施與屬地主義原則的關係。理論上，可以設想有數種可能：第一，販賣行為與要約行為發生在不同國家，但均在國外；第二，要約行為發生於國外，而販賣行為發生於我國境內；第三，販賣行為發生於國外，而要約行為發生於國內。以下於適用我國專利法作為準據法、且專利權人所主張者為我國專利權之前提下，就我國法的司法實務與學說見解加以分析之。

第一種情況，二行為皆發生於國外的情形，依據本文前述所介紹之屬地主義原則，專利權人不得對發生於國外的販賣或要約行為行使我國專利權，原則上應無疑義。

第二種情況，即要約行為發生於國外，而販賣行為發生於我國境內的情形，按前揭智慧財產法院101年度民專訴字第41號民事判決，強調被告於網路刊登侵權產品之廣告，係欲吸引包含我國在內之買家向其購買系爭產品，進而肯認被告在網路上刊登侵權產品廣告之行為係屬我國專利法所規定之「為販賣之要約」。由此觀之，法院似乎係以要約的發信接收對象位於我國境內為前提要件，故若要約行為發生於國外，且發出要約者完全沒有向我國之買家宣傳廣告之意（由潛在購買者的角度觀之，無法勾起得在我國購入系爭產品的期待），該要約行為似不該當於我國專利法所規定之「為販賣之要約」。

第三種情況，亦即販賣行為發生於國外，而要約行為發生於國內的情況，我國實務判決鮮有論及此爭點者。智慧財產法院97年度民專訴字第66號民事判決認為，

³³ 參見李素華，註25文，180頁；智慧財產法院97年度民專訴字第66號民事判決並予參照。惟此一問題主要應發生於侵權物品尚未被實際生產或販賣之情況，蓋因若已同時展示或販賣侵權物品，則侵權物品本身即已足以呈現發明技術特徵，即使行為人於要約之際所提供僅為樣品盒平面圖片，似仍應肯認其已該當於專利權侵害的販賣要約行為。

被告曾於網站上張貼系爭產品之型錄圖片，而有為販賣之要約的行為，「被告徒以專利屬地主義與獨立原則，辯稱於網路上刊載產品型錄，對他地未授與專利權，並不影響專利權云云，顯對新型專利權之權利內容有所誤解，自有未洽。」於本案例事實中，原告並未證明被告於我國境內有販賣行為，但根據統一發票證明被告曾與訴外人進行1萬片系爭產品之交易，被告雖抗辯此僅提供樣本，但法院認為此種樣本提供的行為，其性質屬於「為販賣之要約」，而被告於網站上提供產品型錄之行為亦屬之。法院因而認定被告行為乃就系爭產品為販賣之要約，侵害系爭專利權。由此判決所採見解觀之，似乎並未刻意要求販賣行為之發生地必須發生於我國境內。

另一方面，新近的智慧財產法院判決³⁴則指出，任何人包含台灣之消費者，均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，並進而指出：「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」。換言之，智慧財產法院於本案中肯認，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「為販賣之要約」之行為。此一判決見解相當程度擴張了我國專利法上關於「為販賣之要約」之適用範圍，值得注意。

此外，我國學說上有主張縱令行為人自始即表明欲與國外交易相對人訂定契約，後續之製造及販賣行為地均不在我國者，亦屬販賣之要約行為而成立專利權侵害³⁵。

(三)讓與及要約是否須為同一行為主體所為

關於讓與及要約是否須為同一行為主體所為，目前我國實務上似乎並無相關案例。學說上有認為，只需足以促使對方向行為人訂購侵權物品，即屬為販賣之要約，至於日後侵權物品之製造或交付是否係由販賣要約之行為人抑或由他人為之，

³⁴ 智慧財產法院102年度民專訴字第123號民事判決。於該案中，法院認定被控侵權人在其所設立之官方網頁上公開展示系爭產品之照片，並提供產品型錄下載，係向不特定之大眾告知被控侵權人有販賣如網頁所載之產品，並足使第三人瞭解其得向被控侵權人購買以取得該公司所展示之侵權產品，被控侵權人之行為已構成專利法上「為販賣之要約」之行為。

³⁵ 參見李素華，註25文，187頁。

並非所問³⁶。若依此見解，則讓與及要約的行為主體即無須為同一行為人。

肆、日本法上關於「為販賣之要約」的規範

日本特許法第2條第3項，將發明之實施行為定義為：「一、於發明為物之發明（包括程式等，以下亦同）的情況，指製造、使用、讓與等（包括轉讓、借貸；於該物為程式等情況下，尚包括透過網路提供程式之行為，以下亦同）、出口、進口或為讓與等而要約該物之行為。二、於發明為方法之發明的情況，指使用該方法之行為。三、於發明為物之製造方法發明的情況，除前款所列者外，尚包括使用、讓與等、出口、進口或為讓與等而要約按照該方法而製造的物之行為³⁷。」

關於日本特許法所規定之「為讓與等而要約」，具體而言，於本文所探討之跨國實施行為的脈絡下，可能涉及的爭點包括：第一點，何種行為該當於本款所稱之「要約」；第二點，以在國外讓與系爭侵權實施物為目的所為之促銷推廣活動，是否屬於本款所規範之實施行為態樣；第三點，讓與跟要約是否須為同一行為主體所為。就上述三個爭點，以下分別析述之：

一、何種行為該當於本款所稱之「要約」

日本專利法主管機關日本特許廳於其所編纂的解說書指出，於解釋上，該款所稱之「要約」，除包含為讓與或出租、出借等目的而展示系爭物之發明外，尚包括透過產品型錄引誘、散布傳單等行為在內³⁸。申言之，行為人「為讓與而要約」之行為，將喚起市場對於系爭侵權實施物的新需求，引起需求者取得侵權產品的意欲，從而導致專利權人喪失自行或授權第三人銷售其發明實施品以獲取其發明報酬的機會。為賦予專利權人完整保障，日本專利法乃將此類締約前行為列為獨立的實施態樣，使專利權人得於侵權人為前述行為之早期階段即得對其行使專利權³⁹，無

³⁶ 參見李素華，註25文，179頁。

³⁷ 本條文譯文為筆者自譯。

³⁸ 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』13頁（発明協会、2012）。

³⁹ 横山久芳「『実施』概念の検討を通してみる『譲渡の申出』概念の意義」牧野利秋先生傘寿記念『知的財産法理と提言』191頁（青林書院、2013）。

須待至讓與行為發生後方得行使。

除上述日本主管機關所持見解外，近來日本實務上亦有二件案例涉及「為讓與等而要約」之解釋，以下簡述其事件背景及法院判旨，以供參酌。

(一) 記錄媒體驅動馬達事件

此一案例涉及記錄媒體的驅動馬達，其案例事實略為，原告為日本專利權人，被告為一韓國法人，於日本並未設立子公司。被告設立一網站，於網站上介紹自家產品的相關資訊，網站內容所使用語言為英文，但從日本國內亦可閱覽該網站內容。原告主張被告將其產品資訊登載於網站之行為該當於「為讓與等而要約」，係侵害其專利權，而向大阪地方法院提起訴訟，請求排除侵害以及損害賠償。原審判決認為被告並未於日本國內「為讓與等而要約」之行為，從而否認日本法院對於系爭事件的國際裁判權，駁回原告之訴⁴⁰。原告不服，上訴至日本智慧財產高等法院。

智慧財產高等法院判決⁴¹指出，被上訴人（即原審被告）之英文網頁內標記「Sales Inquiry」（販賣事宜諮詢）處記載有「Japan」之文字，並且於「Sales Headquarter」（販賣總部）的欄位記載位於日本東京都的地址、電話、傳真號碼等資訊。而在被告的日文介面網站中，有介紹「Slim ODD Moto」驅動馬達的頁面，若點選同頁面內的「購買に関するお問合せ」（詢問購買事宜）欄，會顯示關於「Slim ODD Moto」的銷售事宜詢問表格。另經調查，被上訴人的業務部長曾證實被上訴人的業務員曾於日本境內推廣銷售ODD馬達；被上訴人的經營顧問所使用名片係以日文記載，且載明位於東京都的地址；搭載被上訴人所製造之被控侵權物件的DVD多媒體光碟機由日本國內廠商製造、販賣而在日本國內流通的可能性極高。經綜合考量上開諸事由，日本智慧財產高等法院認為被上訴人發出「為讓與之要約」以及該要約之受領結果發生地係位於日本國內，從而肯認日本法院對本案應有國際裁判管轄權，廢棄原判決並發回原審重新審理。惟由於本判決的主要爭點係在於日本法院是否具有國際裁判管轄權，因此判決文中並未論及被告實際上是否構成

⁴⁰ 大阪地裁平成21年11月26日判タ1326号267頁、判時2081号131頁〔記錄媒体の駆動用モータ事件〕。

⁴¹ 知財高判平成22年9月15日判タ1340号265頁〔記錄媒体の駆動用モータ事件〕。

專利權之侵害⁴²。

(二)LED事件

第二宗案例則為LED事件。其案例事實略為，原告擁有日本LED專利，被告則於其所架設網站上登載其所經銷之產品資訊，若依序點選產品資訊、經手產品、半導體裝置、經手廠商等頁面，於廠商列表的頁面中，台灣的億○電子工業股份有限公司（下稱「億○公司」）亦列於其中。若點選廠商列表中億○公司之超連結，即可跳轉到億○公司的官方網站，而該官方網站內有提供本件涉嫌侵害專利權的系爭產品相關資訊。原告主張系爭產品已落入其專利權申請專利範圍，被告前揭行為該當於進口、讓與，及為讓與而要約系爭產品之行為，已侵害其專利權，據以向東京地方法院起訴，請求排除侵害以及損害賠償。第一審法院判決⁴³駁回原告之訴，原告不服而上訴。

日本智慧財產高等法院認為⁴⁴，關於「讓與」的部分，被告並非直接代理億○公司產品的代理商，而僅係於其網站上介紹被告公司半導體產品進口來源的15家製造業者時，將億○公司列於其中之一。被告網站上並未具體記載億○公司之特定產品，亦無刊載本案系爭涉嫌侵權的產品，因此瀏覽被告網站之訪客未必有購買系爭產品，故被告架設網站的行為並不構成「讓與」。至於是否該當於「為讓與而要約」，智慧財產高等法院認為，由於被告網站並未明確記載其具體經手何種產品，且即便訪客點選億○公司之超連結，雖然頁面會顯示億○公司之官方網站，但跳轉後的億○公司網站頁面同樣未具體記載LED產品的資訊，網站的使用者若欲知悉具體的產品資訊，須由億○公司網站再經過多次的頁面連結跳轉後方能瀏覽之。鑑於上述諸事由，法院認定被告網站之記載尚難謂已構成「為轉讓而要約」本件系爭產品。

⁴² 由國際私法的角度分析本案的判決評析，參見橫溝大「特許權被疑侵害製品のウェブサイトに掲載と国際裁判管轄」ジュリスト1417号172頁（2011）、高橋宏司「特許權侵害と国際裁判管轄権」ジュリスト1420号358頁（2011）。

⁴³ 東京地裁平成25年1月31日平成23年（ワ）第32488号〔発光ダイオード〕。

⁴⁴ 知財高判平成25年7月11日平成25年（ネ）第10014号〔発光ダイオード〕。

(三)小 結

按照前揭解釋以及司法實務見解，似可認為日本特許法上關於「為讓與等而要約」，並未要求須達到提出締結契約的要約之程度，僅該行為具有要約之引誘的程度，即可該當於該要件⁴⁵。例如，在網站上登載侵權產品的資訊，即使並未具體標明價格，但顧客若可透過購買詢問等聯絡方式而順利購買侵權產品，仍可能構成「為讓與等而要約」。反之，若網站上並未直接刊載侵權產品訊息，僅概括性的提供廠商資訊與廠商的網站連結，欲購買侵權產品的顧客仍需自行按圖索驥找到廠商網站後才可能下訂侵權產品者，此時原始網站應尚未達到要約之引誘的程度，不構成「為讓與等而要約」⁴⁶。

二、當讓與及要約行為橫跨不同國家，一部分係發生在國外時，是否仍該當於本款所規範之實施行為態樣

當讓與行為與要約行為係於不同國家發生時，其行為又應如何評價？若依循前述設例，亦可分為以下數種情形：第一，讓與行為與要約行為發生在不同國家，但均不在日本；第二，要約行為發生於國外，而讓與行為發生於日本國內；第三，讓與行為發生於國外，而要約行為發生於日本。以下於適用日本專利法作為準據法、且專利權人所主張者為日本專利權之前提下，就日本法的司法實務與學說見解加以說明。

首先，於二行為皆發生於國外的情形，涉及專利權效力與屬地主義的關係。關

⁴⁵ 鈴木將文「国境をまたがる行為と特許権の間接侵害の成否」別冊パテント67巻14号通巻785号119頁（2014）；橫山久芳，註39文，195頁。

⁴⁶ 高瀬彌平「ウェブサイトへの製品掲載が『讓渡の申出』も該当するか判断した判決例」パテント67巻2号53-54頁（2014）。此外，日本學說上另有見解參考德國實務上見解，認為要該當於「為讓與而要約」者，須具備以下兩要件，亦即：(1)須客觀上能夠特定要約人擬讓與的客體究竟為何種具體產品，故若僅一般性地介紹經銷業者的事業活動者，尚不該當於「為讓與而要約」；(2)從需求者的觀點觀之，特定人有「讓與」系爭實施品之意願，換言之，至少須讓需求者認識到有從特定人處取得系爭實施品的可能性，方始該當。依此見解，即使宣傳廣告內有提及系爭實施品，但若該廣告之主要目的在於推銷其他產品，或僅屬一般性的宣傳企業形象者，尚難謂其屬於為轉讓特定實施品所為之要約行為。參見橫山久芳，註39文，193-194頁。

於專利法上的屬地主義，日本最高法院曾為以下的說明⁴⁷：「所謂屬地主義原則，適用於專利權之場合，係指各國的專利權之成立、移轉、效力等均依各該國家法律定之，專利權之效力亦僅及於各該國家領域內。」是以，基於專利法屬地主義原則，日本專利權之效力範圍應不及於發生於國外的要約與讓與行為。

其次，涉及發生於國外的要約行為，是否可因其嗣後讓與行為發生於國內，而要求行為人須就其於國外的要約行為負侵權責任？由於日本法中，「為讓與等而要約」在行為態樣上係獨立於「讓與」而存在，並不以實際上已完成「讓與」行為為適用之前提。本款事由所欲規範的核心違法行為，在於以讓與為目的之「要約」行為。易言之，至少要約行為應發生於日本國內，始能該當於日本專利法上所稱之「為讓與等而要約」。就此，日本實務與學說上並無異論⁴⁸，因此當要約行為地位於國外，而讓與行為發生於日本國內時，專利權人僅能對發生於國內的讓與行為追究專利權侵害責任，而無法對國外的要約行為行使其專利權。於要約人與讓與人為同一行為主體時，此一問題的討論實益或許不高，蓋專利權人至少仍可針對國內的讓與行為向其行使專利權；然而當要約人與讓與人為不同行為主體時，即可能發生專利權人無法對於國外為要約之行為人求償的結果。

第三種情況則為，以在國外讓與系爭侵權實施物為目的所為之促銷推廣活動，是否屬於日本專利法第2條第3項所規範之實施行為態樣的問題。對此，就筆者所知，日本迄今尚無判決曾具體處理此一爭點，學說上則容有肯、否二說之不同見解。目前似以否定說見解⁴⁹較為有力，此說認為以在國外讓與為目的之要約行為不構成「為讓與而要約」。其可能據以主張的理由包括⁵⁰：(一)「為讓與而要約」本質上係屬於讓與的前階段準備行為，因此若侵權產品僅在國外販賣，對於日本市場並無影響者，該讓與行為即欠缺實質違法性；(二)若將以在國外的讓與為目的之要約

⁴⁷ 最判平成9年7月1日民集51卷6号2299頁〔BBS並行輸入事件〕、最判平成14年9月26日民集56卷7号1551頁〔カードリーダー事件〕。

⁴⁸ 鈴木將文，註45文，119-120頁。

⁴⁹ 例如，高部真規子＝大野聖二「涉外事件のあるべき解決方法」パテント65卷3号95頁、101、105頁（2012）；横山久芳，註39文，201頁。

⁵⁰ 以下理由的整理參見松本司「『讓渡等の申出』と屬地主義の原則」牧野利秋先生傘寿記念『知的財産法理と提言』170-171頁（青林書院、2013）。惟須注意者在於，該文作者對否定說的理由係採取反對立場，詳見本文下述。

行為解釋為該當於「為讓與而要約」，此類解釋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，而生違反屬地主義原則之虞；(三)即使專利權人無從對於國外行為人行使專利權，若侵權商品嗣後被「輸入」日本國內銷售，則專利權人在國內仍有可以行使專利權求償的對象，整體觀之，對於專利權人所賦予的保護並無不足之處。

相對於此，肯定說見解⁵¹則針對否定說的第三點理由提出反駁，其認為即便理論上專利權人在國內仍有可茲求償的對象存在，但在商業實務上，由於專利權人往往與進口侵權商品在日本國內銷售的廠商有商業交易上的往來（或至少希望建立交易關係），因此要求專利權人向其潛在客戶行使專利權，於現實上頗具難度。此外，專利法僅將「為讓與而要約」列為獨立之實施行為態樣之一，其法條文字並未限定該要約須為在日本國內讓與而要約者，故解釋上應包含以於國外讓與為目的之要約在內的可能性⁵²。

綜上所述，關於為國外的讓與所為之要約是否該當於日本專利法上所規範之「為讓與而要約」一事，日本學界仍存爭議，尚無定論。歸結肯定說與否定說見解，其最主要歧異點在於，採肯定說者係將「為讓與而要約」視為完全獨立之實施態樣，即使該要約行為係以在國外的讓與為目的，一旦要約行為本身係於日本國內發生者，此時即已該當於專利法上的實施行為；反之，採否定說者則將「為讓與而要約」視為讓與行為之預備行為，重視兩者間的關聯，故若讓與行為發生於國外，對於日本國內市場並未造成實質損害，則要約本身即不該當於專利法上的實施行為。

三、讓與跟要約是否須為同一行為主體所為

學說上有主張，從立法沿革與立法目的的角度分析之，專利法對於實施的定義，係於既有的「讓與」外，另行追加「為讓與而要約」為實施之行為態樣之一，再考量到現代商業社會的複雜交易型態以及分業化的趨勢，應可推知日本專利法係冀望賦予專利權人得選擇對於侵權產品的行銷、仲介業者獨立行使專利權的機會。

⁵¹ 松本司，同前註，171頁。

⁵² 鈴木將文，註45文，129頁。

從而，解釋上應認為讓與及要約行為的行為主體不須同一⁵³。

伍、本文見解與結論

於析述我國以及日本關於「為販賣之要約」的實施態樣適用於跨國型實施行為的規範現況後，本文嘗試在此針對上述爭議所涉及的幾項爭點，就台、日的狀況作一簡要的比較分析。

首先，關於何種程度的行為該當於專利法規定的「為販賣之要約」。我國早期實務見解上存有歧異，惟於2013年司法院辦理座談會後，新近的智慧財產法院判決均採取廣義說，認為專利法所規定「為販賣之要約」應採取廣義解釋，包含民法上所稱之「要約」以及學理上所稱「要約之引誘」，較能符合TRIPs協定追求擴大專利權人之保護實效的修法背景與意旨。而觀察日本實務與學說見解，可知其見解原則上亦同，如在網站上推銷廣告侵權產品，即使未具體標明價格，但顧客若可透過購買詢問等聯絡方式而順利購買侵權產品時，仍可能構成「為讓與等而要約」。對此，本文亦持相同見解，認為我國專利法「為販賣之要約」應採廣義解釋，蓋專利法賦予專利權人排他效力，係基於專利法之政策目的，亦即藉由賦予一定期間內之排他權，作為鼓勵專利權人持續研發創新並且公開揭露之報償，是以於解釋專利權排他效力所及範圍時，自應考慮專利權人於保護期間內受保護之私益、與公眾於保護期間後近用發明技術的公益兩者間之衡平，於兩者利益衡量後作出政策性的價值判斷，而無須僵化地採取文義解釋，執著於專利法上的「為販賣之要約」與民法的「要約」應為同一。

其次，關於「為販賣之要約」涉及跨國之情形，原則上至少要約行為本身須於國內為之者，方構成專利權的實施行為。此點無論台灣或日本皆採取相同的立場。至於在國外以販賣系爭侵權實施物為目的所進行之促銷推廣活動，是否屬於專利法所規範之實施行為的問題，日本學說上可見肯、否兩說並陳，迄今尚無定論，但目前以否定說見解較為有力；我國實務上近來有判決肯認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其官方網站，即該當於在我國境

⁵³ 橫山久芳，註39文，192頁、高部真規子＝大野聖二，註49文，106頁。

內「為販賣之要約」之行為（智慧財產法院102年度民專訴字第123號民事判決），但此一見解是否僅限於個案，抑或會逐漸成為未來實務上主流見解，仍有待觀察；學說上則有主張採取肯定說者，認為即使行為人於要約（廣義）時即明確表示後續的製造及販賣行為地均不在我國者，其要約行為仍舊該當於我國專利法規定之為販賣之要約。

對此，本文認為，於日本否定說見解有力之背景在於，相較於美國或德國的發展，日本專利法界迄今仍相當嚴格謹守屬地主義原則的限制，對於允許專利權發生境外法效力一事，持相當保守、謙抑的態度，基於「為讓與而要約」僅屬於讓與行為的前階段準備行為的立場，則適用上自應限於以在日本國內讓與為目的之要約，始足當於專利法上的實施行為。然而，考量目前立法者已經參酌國際條約之規定，將「為販賣（讓與）之要約」增列為獨立之實施態樣，似乎應認為要約行為本身即已構成專利權的直接侵害，故僅須所要約販賣的對象本身係符合全要件原則的文義解釋或均等侵權之物件，解釋上即便肯認以於國外銷售該物件為目的之要約亦可能成立專利權侵害，尚無牴觸屬地主義原則的疑慮，應無不宜。再者，若立足於否定說的立場，則於行為人宣傳或廣告系爭產品時並未特定其販賣地點的情況（例如於網站上宣傳侵權產品，由世界各國均可連線至該網站閱覽網站內容，但在實際販賣產品前，即被專利權人起訴之情況），應如何認定其是否係以在國內販賣為目的所為之要約，勢必亦將引致爭議。由此可見，於網際網路普及電子商務發達的今日，否定說適切與否，實非無疑。綜上，本文認為在我國專利法下，以在國外販賣為目的所為之要約，解釋上亦可能該當於專利法所規定之「為販賣之要約」。

最後應注意者在於，我國現行專利法係參考TRIPs協定的用語，僅規範「為販賣之要約」，然而在比較法例上，日本專利法係規定「為讓與等而要約」，所謂的「讓與等」概念包括有償或無償的轉讓，以及出租或出借行為在內，其適用範圍顯然較我國規定為廣。因此，於我國現行法下，專利權人似乎無法對於以贈與、出租，或出借為目的之要約行為行使專利權，此類狀況是否允當、是否反而創造了對專利權人保護不周的灰色地帶，實不無疑問，於立法論上應值檢討。此外，本文係由「為販賣之要約」出發，檢討跨國實施專利發明行為的專利侵害責任，惟就實施行為所包含的其他行為態樣，例如「販賣」、「使用」等概念，同樣可能產生諸多疑義，留待未來另行撰文檢討分析。