

專利侵權和解契約與專利權的撤銷

—京華超音波案評析

賴文智律師

近幾年來，無論是國內或國外專利權人，對於專利權的保護，日益升高。隨時翻開經濟日報或工商時報，都可以看到專利追索的消息，在報紙的角落也常常會看到侵害專利權的道歉啓示。面對專利權人進行專利追索的程序時，廠商通常處理的方式都是先向專利主管機關提出專利舉發，因為如果可以成功舉發撤銷專利的話，就可以一勞永逸的解決專利權追索的問題。

然而，因為舉發撤銷的程序非常的久，以國內的專利制度為例，向主管機關提出舉發後，主管機關會進行審查程序，審查結果出來後，假如是撤銷專利權的話，專利權人還可以進行訴願、行政訴訟的救濟程序，在審查結果還沒有確定之前，專利權都還是有效的。為了避免專利侵害的責任，多數的廠商雖然已經提起舉發撤銷的程序，但是，還是會基於現實的考量，與專利權人簽定授權契約或和解契約。

如果最後專利權確定撤銷的時候，依照專利法第七十四條第二項規定：「發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。」這時候原來的和解契約效力如何？能不能向專利權人要求返還和解金？這個問題目前在我國法院，已經有長榮超音波有限公司(以下簡稱「長榮公司」)請求京華超音波有限公司(以下簡稱「京華公司」)返還不當得利的地院及高院判決，為使讀者更具體了解問題之所在，筆者即以本案作為案例評析的對象，為讀者探討專利權撤銷對於專利侵害和解契約效力的影響。

一、案例事實

京華公司於民國七十六年間向當時專利主管機關中央標準局，提出新型專利申請，並核發第四四五三號「熱可塑性織物花邊滾製改良裝置」新型專利。而於民國八十一年間，長榮公司因為侵害該新型專利之專利權，由京華公司提起自訴，由於長榮公司向中央標準局舉發不成立，而其遭查扣的機器，經中央標準局鑑定與京華公司所生產專利產品相同，因此，雙方同意以新台幣四百萬元和解(本案所爭執的和解契約)。

而訴外人進暉工業股份有限公司及諶驛公司於八十二年十一月間向中央標準局提出舉發，中央標準局以京華公司所享有專利之技術與日本已公開之

技術功效相同，不符新型專利之要件，而撤銷京華公司之新型專利，京華公司向中標局訴願、向行政院再訴願、向行政法院提起行政訴訟，均遭駁回，該新型專利撤銷確定在案。

長榮公司即以和解契約因京華公司應履行之不作為義務自始客觀不能，依民法第二百四十七條第一項規定應為無效，其保有長榮公司所給付的和解金無法律上之原因，因此，依民法第一百七十九條不當得利之規定，請求長榮公司返還和解金四百萬元，向板橋地方法院起訴。板橋地方法院採信長榮公司的說法，命京華公司返還新臺幣肆佰萬元及自民國八十二年八月十五日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息¹。京華公司不服向高等法院提起上訴，高等法院則不採地院見解，廢棄地院判決，並駁回長榮公司的訴之聲明。由於地院與高院的判決截然不同，也顯示這個問題的複雜度。本案最後上訴到最高法院，最高法院以高院所認定之事實，與卷存證據資料不符，而認為本件事證未臻明確，無法為法律上之判斷，而廢棄原判決。經高等法院重新審理後，仍於民國九十一年底判決上訴人(京華公司)勝訴，廢棄原地院判決²。因此筆者以下即先從本案的地院與高院判決的判決理由著手，分析專利侵權和解契約與專利權的撤銷之間的關係。

二、法院判決摘要

(一)地院判決摘要

板橋地方法院於八十八年度訴字第二九五號判決中，曾表示：「……按新型專利權經撤銷確定者，視為自始即不存在，專利法第一百零五條準用同法第七十四條第二項著有規定，從而新型專利權經撤銷確定者，視為自始即不存在，經查被告所享有之第四四五三三號「熱可塑性織物花邊滾製改良裝置」新型專利權，因不具新穎性及進步性而遭撤銷一節，已如前述，從而被告所享有之新型專利權即應視為自始即不存在，則被告無法履行兩造於八十二年四月二十六日簽訂和解書第五條所約定之義務，即「本於專利權人之地位，對於原告不為追訴侵害其專利權之民、刑事法律責任之不作為義務」，蓋因被告與原告和解之主要權源係基於其在私法上為專利權人之地位，且應在專利證書所載專利期間內，被告之專利權應合法、繼續、有效存在，無被撤銷之情形，始符誠實信用原則，被告之專利權遭撤銷確定，依上開規定，其專利權之效力，視為自始不存在，換言之，被告自始即未享有專利權，即

¹ 請參照，板橋地方法院八十八年度訴字第二九五號判決

² 請參照，臺灣高等法院九十一年度上更字第一七〇號判決

欠缺與原告成立和解之權源，則其本於和解書應負有本於專利權人之地位不對原告追究民刑責任之不作爲義務，確有給付不能之情事。且依和解書之約定，所謂被告應撤回刑事自訴及附帶民事請求之義務，探求當事人之真意，當係指被告應本於享有專利權之地位，且其專利權在專利證書所載專利期間內應合法、繼續、有效存在，此時其所爲撤回民、刑事訴訟請求之行爲始具實質之意義，並符合當事人之真意，被告既自始即未享有專利權，即無從履行和解條件之內容，又「以不能之給付爲契約之標的者，其契約無效。」，民法第二百四十六條亦定有明文，兩造所訂和解契約既以不能之給付爲內容，應屬無效，故原告爰依民法第一百七十九條不當得利之法律關係，請求被告應將受領和解金四百萬元及其利息返還原告，當屬有據，應予准許。」

(二)高院判決摘要

然而，就同一案件之上訴審判決(八十八年度上字第一二九二號)台灣高等法院則採不同之見解，認爲：「……依上所述經過情形，堪認上訴人確如其所主張就舊有機器經研究、改良，使於構造及功能上具有特徵，故敢於七十五年四月二十六日，甫據日本兄弟公司之溶著機型錄等舉發x驛公司後未及一月之同年五月二十二日提出系爭專利之申請，並於中標局駁回其申請後之三十日內即提再審申請以據理力爭。足認上訴人在其主觀上已確信系爭改良裝置具有新穎性及進步性之新型專利要件。是其不僅無被上訴人所主張剽竊日本兄弟公司之溶著機技術及圖矇騙中標局以取得專利權之事實，亦無從認定上訴人於申請之初即已明知其專利權將來會被撤銷或有所預見。嗣又於成立系爭和解契約前，歷經中標局對上訴人之再審申請准予系爭專利權及審定被上訴人舉發不成立之兩次肯認，是此項和解，於上訴人固難認有不法所有之意图及詐欺之故意，於被上訴人亦不足認有錯誤或誤信之事實。被上訴人亦未能舉證證明系爭專利權之被撤銷，上訴人有何可歸責之事由。從而被上訴人以錯誤及被詐欺爲由撤銷和解契約或依民法第二五六條解除和解契約，均屬於法不合，應不生撤銷及解除之效力。且上訴人既已依系爭和解契約第五條履行撤回民、刑事訴訟及假扣押聲請爲被上訴人所不爭，亦無何不作爲義務不能給付致使該和解契約有無效之原因。而被上訴人所主張和解契約第五條有被上訴人應本於誠信在專利期間內使專利權合法、繼續、有效存在之真意云云，顯已逸出上訂該條文字所應有之含義，亦無可採。

依上說明，系爭和解契約既無被上訴人所主張無效，得撤銷及應可歸責於上訴人事由得解除而失其效力之情事。則上訴人依該和解契約於履行其義務後收受和解金，即有正當之法律上原因，不生不當得利之問題，亦無因解

除而有回復原狀或因侵權行為負損害賠償責任之可言。被上訴人依據不當得利及侵權行為之法律關係請求上訴人給付，應非正當。原審以上訴人自始不能履行不作為義務致系爭和解契約自始無效之理由判令上訴人如數給付及加付法定遲延利息，尚有違誤。上訴人執以指摘原判決不當，求予廢棄，為有理由。」

(三) 高院更一審判決摘要

被上訴人(長榮公司)於上訴最高法院經九十一年度上更字第一七〇號判決發回高等法院重新審理，高等法院據雙方和解契約內容並不因專利權被撤銷而陷於給付不能為由，駁回被上訴人(長榮公司)之請求。茲摘錄部分判決內容如下：「…依兩造所訂和解契約書載明：長榮超音波股份有限公司(甲方)因非法侵害京華超音波股份有限公司(乙方)擁有之新型第四四五三三號「熱可塑性織物花邊滾製改良裝置」專利權，雙方同意以下列條件達成和解：一、甲方同意以四百萬元賠償乙方作為和解金額。五、乙方同意撤回台灣板橋地方法院八十二年自字第七九號違反專利權案件之自訴、附帶民事請求及同院八十一年度全土字第六五四號假扣押事件。足見被上訴人給付四百萬元係因侵害專利權所生損害賠償債務並非給付專利權之受讓對價，何能謂專利權被撤銷，即為給付不能，上訴人於受領上開和解金後業已依約履行撤回上開民、刑事訴訟及假扣押事件之給付義務，為兩造所不爭…並無給付不能之情形，亦無被上訴人所稱上訴人未履行和解書所約定之義務，即本於專利權人之地位，對於被上訴人不為追訴侵害其專利權民、刑事法律責任之不作為義務之情事。嗣系爭專利權雖經撤銷而視為自始不存在，惟上訴人並非專利權之授與而給付和解金，且上訴人在中標局撤銷其授與之行政處分前，合法行使其專利權並依約履行完畢，應不受事後撤銷所影響，而被上訴人於簽訂和解契約時，雖有侵害系爭專利權訴訟之情事，已如前述，雙方於衡量利弊得失之情形下，被上訴人對於侵害專利權之前提事實，即專利權是否真實存在非不得爭執，其於和解前既曾向中標局舉發系爭專利權，而經審定結果舉發不成立，足見始同意互相讓步終止爭執，則和解後任何一方所受之不利益均屬其讓步之結果，自不能據為撤銷之理由(最高法院十九年上字第一九六四號判例參照)，況綜觀和解書全文，亦無上訴人所享有之系爭專利權應保證於專利證書所載專利期間內合法、繼續、有效存在，不被撤銷之記載，被上訴人主張被上訴人應為如上之擔保，顯已逸脫契約文字應有之含義，從而被上訴人以本件有自始給付不能或嗣後給付不能情事主張解除契約，回復原狀，及主張依不當得利之法律關係請求返還上開和解金及其利息，均屬無據。」

三、專利侵權和解契約之性質

專利侵權的和解契約，事實上和一般的和解契約沒有什麼不同。依我國民法第七百三十六條規定：「稱和解者，謂當事人約定，互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約。」也就是說，和解契約必須是雙方互相讓步，不能只有單方面放棄權利或義務承擔，這是和解契約的「互讓性」³。

專利侵權的和解契約中，專利權人所讓步的是撤回專利侵害相關訴訟且不得另行對侵權人起訴，也可能會縮減侵權損害賠償請求數額，而侵權人所讓步的是不再爭執是否有侵害他方專利權的事實、損害額的多寡，以及給付約定數額之和解金。因此，一個有效成立之專利侵害和解契約，專利權人依該和解契約取得一個和解金的請求權，並且將其得進行相關訴訟之權利消滅，侵權人則須依和解契約給付和解金。

也就是說，雙方當事人間侵害專利權的爭執，因為和解契約的有效成立，即確定改由和解契約所約定的內容處理。依民法第七百三十七條規定：「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。」也就是說，和解契約具有會使當事人所拋棄之權利消滅，並依和解契約取得新的權利。這種效力是一種「創設的效力」，因為和解契約創設新的法律關係，消滅之前的權利，取得和解契約約定的權利，因此，以前的法律關係如何，概置不問，縱有新的證據，證明所確定之法律關係與以前之法律關係不一致時，和解亦不失其效力⁴。

四、專利撤銷對於專利侵權和解契約的影響

專利權具有不確定性，從專利取得的那一天起，就時時刻刻面臨他人可以進行舉發撤銷的風險。專利侵權人於簽訂和解契約時，應考慮過該專利權被撤銷的可能性，並就該專利權的有效性進行評估，加上在侵權行為發生時及締結和解契約時，專利權是有效的，在當時的時空背景，的確有侵害專利權之情事，因此，專利侵權和解契約雙方讓步的內容，原則上即包括專利權的有效性，侵權人亦不加以爭執，以換取專利權人停止訴訟、縮減損害賠償額度⁵。

³ 請參照，鄭玉波，民法債篇各論下冊，P.804，一九八八年十月十一版

⁴ 請參照，鄭玉波，民法債篇各論下冊，P.812，一九八八年十月十一版

⁵ 請參照，近藤惠嗣，實用新案登録の無効確定と既払實施料の返還請求，收錄於判例ライセンス法，P.383~P.398，其中 P.386~P.387 論及有關和解契約之無效問題，認為該案例新型專利權之有效性，並非和解契約之前提，而是和解契約雙方互相讓步之內容，與筆者採取相同之意見。

最高法院判例亦認為：「和解原由兩造互相讓步而成立，和解之後任何一方所受之不利益均屬其讓步之結果，不能據為撤銷之理由。和解契約合法成立，兩造當事人即均應受該契約之拘束，縱使一造因而受不利益之結果，亦不得事後翻異，更就和解前之法律關係再行主張。⁶」因此，在專利侵權和解契約的情形，當然不允許侵權人事後以權利人專利權被撤銷的理由，主張該和解契約無效，要求專利權人返還不當得利。

本案例中，地方法院認為專利侵權之和解契約，是以權利人於專利證書所載專利期間內，其專利權應合法、繼續、有效存在，無被撤銷之情形，對於侵權人撤回民、刑事訴訟，始為有效之和解契約，故認為當權利人專利權嗣後被撤銷時，認為權利人受有不當得利，應加以返還。筆者個人認為，地院所為之契約解釋，顯然已超越和解契約所約定之內容，未考慮民法對於和解契約所具互相讓步的特性及創設新的法律關係的特性的規定。高等法院第二審判決及更一審判決，亦與筆者採取相同見解，可供國內未來實務參酌之用。

五、專利權人申請專利時善意或惡意對和解契約效力的影響

高等法院的判決中，認為該案件之權利人對於其專利權嗣後被主管機關撤銷，並無預見之可能，而認為無詐欺之故意，雖與和解契約是否為給付不能無關，但於基於前述有關權利金及侵權行為損害賠償，於專利被撤銷後能否繼續保有之討論中，對於惡意之權利人不加以保護之原則，筆者認為對於和解契約是否應區分專利權人為善意或惡意，有討論之必要。

原則上，專利侵權和解契約之專利權人，其之所以能夠保有和解金，其法律上的依據在於和解契約本身。因此，只要和解契約沒有解除或撤銷之事由，並經他方當事人合法解除或撤銷時，基本上權利人即可合法保有和解金，而不須要考慮他是善意還是惡意。

然而，當專利權人明知自己之專利權欠缺有效性，仍然故意利用民、刑訴訟程序，逼迫使用該原本應不存在的專利權之人簽訂和解契約。民法也另外提供了救濟管道。依據民法第九十二條第一項前段規定，「因被詐欺或被脅迫，而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。」該他人得於事後以被詐欺或被脅迫撤銷和解契約。也就是說，就和解契約本身，並無所謂之善意、惡意之分，在和解契約有效的前提，不會因為專利權人惡意申請專利權就無

⁶ 請參照，最高法院十九年上字第一九六四號判例。

法保有和解金。但是，專利權人若以詐欺或脅迫侵權人簽訂和解契約之情形，則可以撤銷和解契約來加以解決。

六、結論

隨著國內智慧財產權保護意識的提昇，相信在未來幾年內，有關智慧財產權的案件將不斷增加。專利權的舉發撤銷制度，是專利法制為了避免因爲主管機關審查不周，而賦予不當的專利權，導致產業無法順利發展所設計的制度。國內廠商在過去較少密切注意競爭對手的專利佈局，或者即使知道競爭對手擁有某些專利，但卻認爲該專利根本不應該取得專利權，因爲該技術自己早就在用了。

在這種心態下，並沒有在競爭對手取得專利權之前，以異議的方式請求主管機關撤銷專利權，也沒有在取得專利權之後，馬上以舉發的方式請求主管機關撤銷專利權。當收到侵害專利權的律師函時，再怎麼樣義憤填膺，在專利權有效的情形，也只能被迫簽定授權契約或和解契約。

而從民法規定的角度觀察，無論是授權契約或是和解契約，只要專利權人在簽定契約時，擁有形式上有效的專利權，即使事後被主管機關撤銷，原來的侵權人或是被授權人，也沒有辦法取回和解金或權利金。因此，筆者在此也要提醒大家，尊重現在形式上有效的專利權是非常重要的，因爲專利權具有相當強大的法律強制力，若是認爲專利權是無效的，也請儘早尋求專利體制內的救濟，請求主管機關將專利權撤銷。如果抱持著反正競爭對手的專利權根本就不應該取得專利權，而消極的不進行任何防禦行爲，再回頭認爲專利制度設計不佳，就顯然是鴕鳥心態，值得我們大家警惕。