

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

專利間接侵權之法律分析與實證研究

Legal Analysis and Empirical Study on Indirect Patent

Infringement

1896

研究生：陳師敏

指導教授：王立達 副教授

中華民國一〇二年七月

專利間接侵權之法律分析與實證研究

Legal Analysis and Empirical Study on Indirect Patent

Infringement

研究生：陳師敏

Student : Shih-Min Chen

指導教授：王立達

Advisor : Dr. Li-Dar Wang



for the Degree of

Master

in

Law

July 2013

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一〇二年七月

專利間接侵權之法律分析與實證研究

學生：陳師敏

指導教授：王立達

國立交通大學科技法律研究所碩士班

摘 要

專利權須有效地受到保護，方能達到專利法鼓勵發明創新與技術公開之立法目的。因此，專利權人對於侵害專利之行為，能否有效地進行救濟為專利法立法之重要考量。專利間接侵權，係以間接方式侵害專利權之行為，雖非侵害專利權本身，然具有鼓舞他人侵害專利權之作用，亦是幫助他人侵害之行為。為確保專利權之實效性，美、日、德等國之專利法均有專利間接侵權規定，將與侵害結合蓋然性較高之特定行為，於直接侵權之外另設獨立規範。

本文對於美國、德國、英國、日本之專利間接侵權規定進行分析，各國規定並未採取一致的判斷標準，突顯了專利制度之選擇，反映了各國不同的產業經濟環境與社會需求。本文比較各國法制之構成要件差異，盼能找出值得我國修法時注意考慮、仔細選擇的重點。為了解目前實務現況，本文針對我國法院判決進行實證研究，以構成要件作為分析標準，探討法院之認定情形。觀察結果顯示，判決多採取間接侵權從屬於直接侵權之立場，認為專利間接侵權之成立，須以直接侵權行為成立為前提。對於造意及幫助侵權人的主觀要件，實務上有不同之見解，有認為必須以行為人具有故意為必要，也有判決認為過失即可成立。本文亦發現行為人主觀要件會和間接侵權與直接侵權之關係採取獨立說或從屬說有關之有趣現象。目前我國法院判決主要爭點著重在間接侵權與直接侵關係和行為人主觀要件的部分，行為客體、行為態樣、排除對象則尚未有判決提出討論。

本文認為我國目前實務案件量少，就專利間接侵權之爭議，尚處於發展狀態，離穩定見解出現還有一段距離。間接侵權規定未予以明文，似乎導致專利權人少有主張；將間接侵權規定明文化，方能促進實務案例累積。參考外國法制經驗及觀察我國現行法制狀況後，修正草案之立法方向並無太大問題，期盼日後能重啟對間接侵權修法之討論，在兼顧專利權人利益和公眾利益之情況下，建立適合我國之專利間接侵權制度。

關鍵字：專利侵權、間接侵權、誘引侵權、輔助侵權、實證研究

Legal Analysis and Empirical Study on Indirect Patent Infringement

Student : Shih-Min Chen

Advisor : Dr. Li-Dar Wang

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

ABSTRACT

The effective protection of the patent is necessary for achieving the patent law's goal of encouraging innovation and the disclosure of patented technology. Therefore, the ability for patentee to effectively carry out the relief is an important consideration in patent law. Indirect patent infringement though not infringe patent itself, but have the effect of encouraging or helping others to infringe the patent. To ensure the effectiveness of patent rights, many countries have codified indirect infringement in statutory form.

Analysis of the legislation of the U.S., Germany, Britain and Japan, the study found that based on different economic environment and social needs, these countries did not adopt identical criterion. The article compares the differences between the elements of foreign legislation, expect to find out points that worth our consideration when amending the law. In order to understand the current status of practice, I do empirical research on the R.O.C. court judgment. Focusing on the constitutive elements, try to found the opinion of the court. The result of the research suggests that majority of judgment held indirect patent infringement should subordinate to direct infringement. On subjective element, there are different opinions, some opinions held that prove the intent is necessary, but some held that negligence can be established. It is interesting to find that defendant's subjective is associated with the relationship between direct infringement and indirect infringement in judgment.

Reference to foreign legislation and observation of current law, the draft of amendment on indirect patent infringement had a right direction. The study look forward to resume legislative discussion. Taking into account the interests of patentee and the public interest, and establish a regulation comply with practical need and the domestic expectation.

Keywords: patent infringement, indirect infringement, induce infringement, contributory infringement, empirical study

謝辭

論文的完成，宣告真正的畢業，回首過去兩年半在科法所的時光，一切感覺不那麼真實，往事卻又歷歷在目。一路上受到許多人的幫助，才能走過這個人生中相當重要的階段，心中充滿感恩。

首先，謝謝我的指導教授王立達老師，不論是在一剛開始論文題目方向的決定，論文寫作過程中的提點與鼓勵，或是在我對實證研究能否繼續下去缺乏信心時給予肯定答覆，太多事情需要謝謝老師了。感謝老師一路以來的指導，讓論文得以順利完成。每次和老師討論時，總是能有新的啟發，或想通一些寫作中一直感到困惑的疑點。老師對於學問始終保持熱情的態度、對既有文獻採取批判性思考和嚴謹的治學精神，讓我十分敬佩，也值得我好好學習。另外，很喜歡老師的指導風格，老師給予學生相當大的自由空間得以發揮，在學生需要時總是提供及時的協助，非常謝謝老師。

論文口試時，謝謝王銘勇法官和陳在方老師提出的建議，點出許多我沒有考慮到的面向，也糾正不少關鍵的錯誤，讓我獲益良多，也非常感謝口試委員給予的鼓勵和肯定。

謝謝所有科法所的授課老師，離開傳統法學領域，踏入科法所這個新環境，剛開始覺得十分忐忑不安。但很幸運的，在這裡遇到了相當多用心教學的老師，讓我學到許多大學時從未接觸的法領域，每個學期都有不同的挑戰，也都有不同的收穫。雖然有些課程回想起來實在十分辛苦，但回首這一路來，每次辛苦過後都能換來成長，真的很感謝授課老師們的認真與用心。

在科法所很幸運地碰到相當棒的學長姊和同學們，優秀的同學是所上最棒的資源，尤其謝謝俊雯、靜雅學姊，妳們總是無私地傳授知識給我，分享一路以來大大小小的經驗，忍受我不停的騷擾妳們問東問西，真的很感謝妳們！也謝謝婷婷、曉涵學姊，是妳們帶我認識專利法之奧妙，與妳們一起合作期末報告對我的論文很有啟發。也十分感謝所辦的助理姐姐們：珮瑜、嫻君、玉佩、以欣、慧茹、莉雯，你們每天工作繁忙，還要應付我們的一堆問題，總是保持著微笑，有你們在就讓我十分安心。

謝謝科法所的同學們。謝謝右螢，能順利畢業真的要感謝你這一路上的幫忙，總是給予我許多中肯的建議、傾聽我無止盡的抱怨、專討預演、論文校稿、甚至口試當天還特地前來幫忙，如果沒有你的幫助，我絕對不能順利畢業，真的非常感謝。謝謝音希，你總是在關鍵時刻給予我鼓勵，謝謝你一直以來的關心；謝謝忻忻，你是最棒的同門，認真又細心的你，剛好補了我的不足，每次與你一起總能克服一個又一個難關；謝謝盈如，耐心聽我口試預演並給予相當棒的建議；謝

謝羽珊，我的專利小老師，總是不厭其煩地讓我問專利法大大小小的問題；謝謝容萱，幫忙從台大借書和下載論文，對論文幫助很大，與你一起出遊京都，十分愉快並讓我論文進度加速不少！

謝謝朋友們一路以來的支持，一起從台北到新竹，又從新竹回台北的如意，我們真的超有緣，謝謝你聽我訴說許多不愉快，與你在校園一起漫步的日子是十分美好且珍貴的回憶；謝謝宛錚，在我低潮時陪我聊聊並給予鼓勵，妳勇敢到日本交換圓夢是我最棒的典範；謝謝雅惠，妳的體貼和善良總是讓我從心底發暖。

最後，我要感謝我的家人，你們總是給予我最大的寬容和支持，和無止盡的關懷。尤其是我的父母，謝謝你們一路以來的包容，讓我在大學畢業後離開台北踏入一個全然陌生的環境，耐心的傾聽我的抱怨和不適應，一直以來鼓勵我繼續往前，並且提供我滿滿的愛，再多的言語訴不盡我對你們的感恩，能當你們的女兒實在是世界上最幸運的事。



2013. 8. 2 於家中

目錄

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
謝辭.....	III
目錄.....	V
表格目錄.....	IX
圖表目錄.....	X
第一章 緒論.....	1
1.1 研究動機與目的.....	1
1.2 研究範圍與方法.....	2
1.3 論文架構.....	3
第二章 專利間接侵權之理論架構.....	4
2.1 專利侵權之態樣.....	4
2.2 專利間接侵權之理論基礎.....	5
2.3 專利間接侵權之規範目的.....	5
第三章 美國法之專利間接侵權.....	7
3.1 美國專利間接侵權制度之源起與發展.....	7
3.1.1 專利間接侵權制度之源起.....	7
3.1.2 專利間接侵權制度之發展.....	8
3.1.3 輔助侵權適用之限縮——專利濫用原則之興起與擴張.....	11
3.2 美國專利間接侵權之成文化.....	15
3.2.1 美國專利法第 271 條(b)、(c)、(d)項之立法理由.....	15
3.2.2 專利間接侵權之規範——35 USC § 271(b)、§ 271(c)、§ 271(d) ...	16
3.2.3 最高法院對於間接侵權規定之詮釋.....	18
3.2.3.1 Aro I 案.....	18
3.2.3.2 Aro II 案.....	19
3.2.3.3 Dawson Chemical v. Rohm & Haas 案.....	20
3.3 誘引侵權.....	21
3.3.1 與直接侵權之關係.....	22
3.3.2 主觀要件.....	23
3.3.2.1 侵害行為故意說.....	24
3.3.2.2 實害故意說.....	25
3.3.3.3 CAFC 建立主觀要件之基準—DSU 案.....	26
3.3.3.4 最高法院見解—Global-tech 案.....	28
3.3.3 行為態樣.....	30
3.4 輔助侵權.....	31

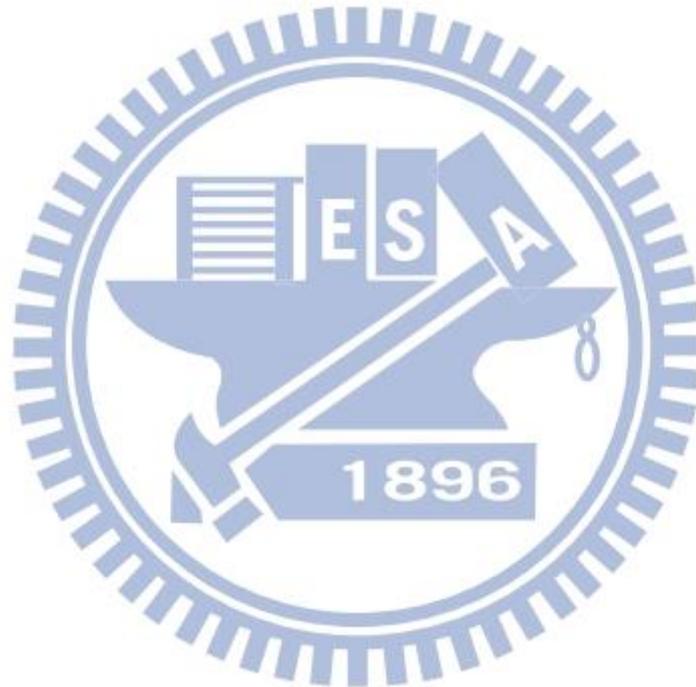
3.4.1 與直接侵權之關係.....	31
3.4.2 主觀要件——明知.....	32
3.4.3 行為客體.....	34
3.4.3.1 構成專利之重要部分（a material part of the invention）.....	34
3.4.3.2 具有實質非侵權用途之商品.....	34
3.5 小結.....	37
第四章 德國、英國、日本法之專利間接侵權.....	39
4.1 德國法之專利間接侵權.....	39
4.1.1 與直接侵權之關係.....	40
4.1.2 構成要件分析.....	41
4.1.2.1 提供或要約提供.....	41
4.1.2.2 與發明實質要件相關之物.....	41
4.1.2.3 主觀要件——明知或依情況可得而知.....	42
4.1.3 小結.....	42
4.2 英國法之專利間接侵權.....	43
4.2.1 與直接侵權之關係.....	44
4.2.2 構成要件分析.....	44
4.2.2.1 在英國實施該發明.....	44
4.2.2.2 與該發明實質要件相關之方法.....	44
4.2.2.3 主觀要件.....	45
4.2.3 小結.....	45
4.3 日本法之專利間接侵權.....	46
4.3.1 立法沿革.....	47
4.3.2 與直接侵權之關係.....	48
4.3.3 間接侵權之類型.....	50
4.3.3.1 專用品型間接侵權.....	50
4.3.3.2 非專用品型間接侵權.....	52
4.3.4 小結.....	54
4.4 各國專利間接侵權制度之比較.....	55
4.4.1 與直接侵權行為之關係.....	56
4.4.2 主觀要件.....	57
4.4.3 行為態樣.....	57
4.4.4 行為客體.....	57
4.4.5 排除對象.....	58
第五章 我國法之專利間接侵權.....	59
5.1 學說之處理模式.....	59
5.1.1 修正前之專利法第 86 條第一項.....	59
5.1.2 民法第 184 條第一項後段.....	59

5.1.3 民法第 185 條.....	60
5.1.3.1 狹義的共同侵權行為.....	61
5.1.3.2 共同危險行為.....	62
5.1.3.3 造意及幫助行為.....	62
5.2 專利間接侵權適用現行法規之問題檢討.....	63
5.2.1 專利權人無法主張侵害除去請求權和侵害防止請求權.....	63
5.2.2 行為客體保護範圍過於廣泛.....	63
5.2.3 損害賠償計算困難.....	63
5.2.4 侵權行為人無法主張專利權效力之限制.....	64
5.2.5 無法兼顧專利濫用問題.....	64
5.3 專利法修正草案.....	65
5.3.1 專利法修正草案之沿革.....	65
5.3.2 修正草案構成要件之分析說明.....	67
5.3.2.1 間接侵權從屬於直接侵權.....	67
5.3.2.2 行為客體限於「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」.....	67
5.3.2.3 行為態樣限於「為販賣之要約或販賣」.....	68
5.3.2.4 排除「物為一般交易通常可得者」.....	68
5.3.2.5 主觀要件為明知.....	69
5.3.3 修正草案之檢討.....	69
5.3.3.1 行為客體排除範圍涵蓋過大.....	69
5.3.3.2 「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」在實務上可能難以認定.....	70
5.3.3.3 從屬性之要求.....	71
5.3.3.4 專利間接侵權與民法共同侵權之競合.....	71
5.3.3.5 未就間接侵權之權利行使範圍設下反面界線.....	72
5.4 小結.....	73
第六章 我國專利間接侵權之實證研究.....	74
6.1 研究目的.....	74
6.2 研究方法.....	74
6.2.1 抽樣方法.....	74
6.2.2 有效樣本數.....	77
6.3 研究限制.....	79
6.4 判決概況.....	79
6.4.1 法院審級與適用程序.....	79
6.4.2 地區分布.....	80
6.4.3 專利種類.....	82
6.4.4 當事人資訊.....	82

6.4.5 勝敗訴情況.....	84
6.4.6 法院就共同侵權之認定結果.....	86
6.5 專利間接侵權於我國法院之認定情形.....	89
6.5.1 與直接侵權之關係.....	89
6.5.2 主觀要件.....	91
6.5.3 行為態樣.....	92
6.5.4 行為客體.....	94
6.5.5 排除對象.....	95
6.6 觀察發現與建議.....	96
6.6.1 判決內容之觀察發現.....	96
6.6.1.1 實務上之專利共同侵權案件，多為共同直接侵權之類型..	96
6.6.1.2 判決多採取間接侵權從屬於直接侵權之立場.....	97
6.6.1.3 行為人主觀要件會和間接侵權與直接侵權之關係產生連動	97
6.6.1.4 行為客體、行為態樣、排除對象未討論.....	98
6.6.1.5. 專利間接侵權適用現行法規之問題檢討之回應.....	99
6.6.1.6 部分判決尚未意識到專利間接侵權概念.....	100
6.6.2 專利間接侵權立法之建議.....	100
6.6.2.1 間接侵權規定明文化，方能促進實務案例累積.....	100
6.6.2.2 修正草案之構成要件設計方向正確.....	101
6.6.2.3 建議採取獨立說之立場.....	102
第七章 結論.....	104
參考文獻.....	107
附錄.....	112

表格目錄

表格 1	日本特許法第 101 條現行條文與修法時間對照表.....	46
表格 2	各國誘引侵權構成要件比較表.....	55
表格 3	各國輔助侵權構成要件比較表.....	55
表格 4	「民法&第 185 條&專利」全國法院判決件數統計表	75
表格 5	非專利案件之案由一覽表.....	77
表格 6	法院未針對共同侵權作討論之原因一覽表.....	78
表格 7	原告主張之請求權基礎與法院之認定情形對照表.....	87



圖表目錄

圖表 1	實際案件量計算.....	77
圖表 2	有效樣本數計算.....	78
圖表 3	法院未針對共同侵權作討論之原因百分比圖.....	79
圖表 4	智慧財產法院案件之審級組成.....	80
圖表 5	普通法院案件之審級組成.....	80
圖表 6	第一審案件之地區分布.....	81
圖表 7	上訴審案件之地區分布.....	81
圖表 8	各法院之專利種類分布比例.....	82
圖表 9	智慧財產法院之當事人身分別比例.....	83
圖表 10	普通法院之當事人身分別比例.....	84
圖表 11	第一審原告勝敗訴情況.....	85
圖表 12	上訴審兩造勝敗訴情況.....	86



第一章 緒論

1.1 研究動機與目的

專利權授予專利權人在法律規定期間內，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品或使用其專利方法之權¹。第三人未經專利權人同意而為上述之行為者，即構成專利侵權。於判斷是否構成專利侵權時，原則上係採取全要件原則（all elements rule）來認定，若被控侵權之物品或方法若欠缺請求項中之某一技術特徵，原則上並不構成專利侵害²。惟在某些情況，行為人雖未實施發明中的全部內容，但其實施之部分為發明之核心部分，且其主觀上明知專利權存在，則其行為對專利權造成直接侵害的可能性極高，若不加以禁止，將無法確實保障專利權。為解決此一問題，美、日、德等國之專利法均設有專利間接侵權之規定。所謂專利間接侵權，係指行為雖非侵害專利權本身，然具有鼓舞他人侵害專利權之作用，亦是幫助他人侵害之行為³。我國經濟部智慧財產局，亦曾提出將專利間接侵權引入專利法之建議，但因爭議過大無法凝聚共識，最終決定不納入修正草案中⁴。

雖然我國現行法並未對專利間接侵權有所規定，然基於完善專利制度、有效保障專利權之觀點，將間接侵權規定納入專利法中明確規範已是多數國家的立法趨勢，對於以產品出口導向為主之我國產業，更是應加以注意之重要命題。各國之專利間接侵權規定並未採取全然一致之判斷標準，突顯了專利制度之選擇，反映了各國不同之產業經濟環境，與社會需求。不論是由普通法發展的美國，或是配合歐洲共同體專利公約修訂專利法之德國、英國，抑或鄰近國家之日本，對於專利間接侵權均已形成一定的規範制度和案例討論，值得我們加以參考。尤其是最早建立專利間接侵權制度之美國，其制度之源起與發展過程、立法背後之考量因素、實務上對於條文要件之解釋，就建構專利間接侵權行為之完整概念而言，具有相當之重要性，因此本文會對之作深入之探討。除此之外，亦會對於德國、英國、日本專利間接侵權之規定進行分析，希望透過對於外國間接侵權規定構成要件之分析，比較各國間的主要差異何在，並找出值得我國修法時注意考慮、仔

¹ 專利法第 58 條規定：「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。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。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。」。

² 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，頁 27-28。

³ 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，頁 199（2009）。

⁴ 經濟部智慧財產局，「專利法修正草案已於 98 年 8 月 3 日報請經濟部審查，專利間接侵權制度將不納入本次專利法修正草案」，智慧財產權月刊，第 129 期，頁 175-176（2009）；中華民國全國工業總會，「專利間接侵權制度將不納入本次專利法修正草案」，智慧財產季刊，第 71 期，頁 42（2009）。

細選擇的重點。

欲建立適合我國國情之專利間接侵權制度，除了參考外國法制之經驗外，了解目前之實務現況亦不可或缺。我國專利法目前雖未對專利間接侵權有所明文，但實務上仍不可避免的會遭遇到間接侵權的案例，如何藉助相關條文予以保護，便成為爭議問題。目前多數學說及實務上認為應以民法共同侵權規定處理之⁵，惟民法第 185 條共同侵權之規定構成要件較為寬鬆，與專利法之規範目的亦不相同，實務上如何適用民法以解決專利權間接侵害的問題，值得加以觀察、討論。因此，本文選擇以實證研究之方式，以我國法院判決為對象，系統性地整理有關專利間接侵權之案件，希望透過對判決之閱讀分析，觀察我國法院對於專利間接侵權案件之處理態度。藉由實務見解之觀察，亦可對於學界所提出適用民法共同侵權規定處理專利間接侵權案件所可能產生之問題與疑慮，檢視是否實際存在並提出回應。

綜上所述，本研究之目的在於，期望透過對於外國法制之解析和實證研究之觀察，找出適合我國國情之專利間接侵權構成要件，期盼作為日後討論間接侵權立法政策之參考。

1.2 研究範圍與方法

專利侵權制度所涉及之問題層面相當廣泛，從是否構成專利侵權之判斷開始，到直接侵權、間接侵權要件之認定，以及侵權責任成立後之法律效果和損害賠償計算，訴訟程序上之舉證責任歸屬和保全程序問題，甚至後續判決執行之問題等，都與專利侵權議題有關。本文之研究範圍僅限於專利間接侵權之討論，且著重於間接侵權之構成要件分析，主要以外國立法例、我國民法共同侵權規定以及專利法修正草案作為分析之對象。本文對於最早發展間接侵權制度之美國法著墨較多，探討其制度源起、普通法之發展以其成文化後實務相關重要案例的見解。對於德國法、英國法以及日本法之制度，主要係以條文之解析為主。另外，本文尚輔以我國法院之判決作為觀察對象，透過對我國法院判決進行實證研究，試圖對現行研究作補充⁶。實證研究範圍選擇自民國 92 年修訂之專利法施行日期民國 93 年 7 月 1 日起至民國 101 年 12 月 31 日止之各級法院判決，以「民法&第 185 條&專

⁵ 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，頁 8-11（2009）；李文賢，專利法要論，頁 250-251（2005）；陳智超，專利法理論與實務，頁 316-320（2002）；林洲富，專利侵害之民事救濟制度，國立中正大學法律學研究所博士論文，頁 436-438（2007）。

⁶ 以專利間接侵權制度為主題之論文已有一定數量，但其主要集中在外國專利間接侵權法制之介紹，評析我國民法共同侵權之規定，以及對我國專利法提出修法之建議，可參考：葉芳君，論專利間接侵權制度，國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所碩士論文（2010）；邱昭中，專利間接侵害之研究，國立雲林科技大學科技法律研究所在職碩士班碩士論文（2010）；王建鈞，論我國專利權之間接侵害：以美國法、日本法為比較之對象，國立成功大學法律學系法律研究所碩士論文（2012）；莊耿介，專利間接侵權法律規範與實務分析之探討，東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組碩士論文（2012）。

利」和「民法&第一百八十五條&專利」為關鍵字所檢索而得之案件。

在研究方法上，本文主要採取文獻分析、案例研究，以及判決實證研究方法。首先透過現有之文獻，如專書、期刊、論文等之回顧，以瞭解專利間接侵權相關議題討論焦點所在以及現有之研究程度，作為本研究之基礎。其次，透過研析美國法院專利間接侵權之案例，了解美國專利間接侵權制度形成之脈絡，以及美國法院對於構成要件之適用與詮釋。最後，本文利用判決實證研究之方法，以構成要件作為分析判決之標準，探討台灣法院如何運用民法共同侵權規定，對於間接侵權之爭點作認定，以及有無對構成要件進行討論或作出相關法律見解。嘗試透過對判決之分析，檢視實務上是否有存在學界所擔憂之問題，以印證或修正本文對於間接侵權要件之研究成果。

1.3 論文架構

本文之論文架構共分為七章。第一章為緒論，說明本文之研究動機與目的、研究範圍與方法以及整體架構。第二章為專利間接侵權之理論架構，界定專利間接侵權之概念，並說明其理論基礎和規範目的，作為後續討論之基礎。第三章為美國法之專利間接侵權，從美國專利間接侵權制度之源起開始說明，中間經歷專利濫用與輔助侵權之消長，至國會立法後最高法院對於間接侵權規範之詮釋，以及後續法院對於誘引侵權、輔助侵權要件之解釋與見解演進。第四章為德國、英國、日本法之專利間接侵權，之所以選擇這三個國家作探討之原因在於，我國修正草案係參考這三國之規定而擬定⁷，本章會解析該等國家之專利間接侵權規定，並就個別之構成要件進行分析，最終進行綜合比較。第五章為我國法之專利間接侵權，回到我國法之部分，說明我國現行法下處理專利間接侵權案件之法依據，以及學說上對於專利間接侵權適用民法共同侵權規定所提出之問題檢討，亦會對於專利法修正草案進行介紹與評析，討論修正草案之構成要件設計有無須檢討、評估之處。第六章則為我國專利間接侵權之實證研究，蒐集各級法院專利共同侵權之判決後，經過整理和統計，呈現共同侵權之判決概況，並找出判決內文中涉及間接侵權構成要件之部分，希望能呈現專利間接侵權在我國法院之認定情形，並與學者之意見進行對照比較，盼能歸納出我國專利間接侵權之法制修正方向。第七章則總結前述各章之研究成果，提出本文之結論。

⁷ 經濟部智慧財產局，98/5/26 公聽會附件資料，附件 2、專利法修正草案，頁 110-111，經濟部智慧財產局專利法修法專區：<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=203048&ctNode=6704&mp=1>（最後點閱時間：2013 年 6 月 14 日）。

第二章 專利間接侵權之理論架構

2.1 專利侵權之態樣

專利權係國家透過法律之規定，於符合一定保護要件時，所賦予的權利，其性質上屬於具有對世效力之排他權⁸。專利權人專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為前述目的而進口專利物品，或專有排除他人未經其同意而使用專利方法，以及使用、販賣或為使用、販賣目的而進口該專利方法所直接製成物品之權。因此，若第三人未經物品專利權人之同意而製造、販賣、使用或為前述目的而進口該專利物品，或未經方法專利權人之同意而使用專利方法，或使用、販賣或為前述目的而進口該專利方法直接製成之物品，即構成專利之直接侵權⁹。

專利權之侵害態樣，我國目前尚屬於學理上之分類，但在外國立法例上，將之分為直接侵權及間接侵權兩類，其中，間接侵權尚可分为誘引侵害（*inducement of infringement*）及輔助侵害（*contributory infringement*）（或譯「幫助侵害」、「與有侵害」）兩種¹⁰。

直接侵權係指未經專利權人同意而直接實施申請專利範圍所記載之技術內容之侵權行為，是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之「物品」或其使用之「方法」是否落入系爭專利之專利權範圍¹¹。因此，於判斷是否構成專利侵害時，首先必須界定專利權之範圍，其次再進行專利權範圍與被告侵害物或方法之比對。必須請求項中每一項技術特徵完全對應到被控侵權之客體，包括文義的表現與均等的表現，如果被控侵權之客體欠缺請求項之某一技術特徵，原則上並不構成專利侵害；必須被控侵權之客體具備請求項之全部技術特徵，始可能成立直接侵權，此乃所謂「全要件原則」（*all-element rule*）之判斷¹²。

至於專利之間接侵權，顧名思義，係以間接方式侵害專利權之行為，亦即該行為並非侵害專利權本身，然具有鼓舞他人侵害專利權之作用，亦是幫助他人侵害專利權之行為¹³。例如製造、販賣、組裝得生產擁有專利權之物的設備之行為，

⁸ 謝銘洋，「侵害專利權是否構成民法第一八四條第二項之違反保護他人之法律？—最高法院九十八年度台上字第八六五號民事判決」，月旦裁判時報，第1期，頁137（2010）。

⁹ 蔡明誠，前揭註5，頁7-8；陳智超，前揭註5，頁315。

¹⁰ 蔡明誠，發明專利法研究，頁225-227（1998）；曾陳明汝，前揭註3，頁191-192；李文賢，前揭註5，頁247-249；冷耀世，兩岸專利法比較，頁173-174（2006）。

¹¹ 經濟部智慧財產局，前揭註2，頁18。

¹² 謝銘洋，智慧財產權法，頁302-306（2008）。

¹³ 曾陳明汝，前揭註3，頁192。

縱未直接侵害該專利權，惟仍屬對該專利權之間接侵害；此外，生產、販賣或進口專門用於擁有專利權之物或裝置之零組件，或生產、販賣或進口專門用於擁有專利權之製造方法之物或裝置之行為，亦屬對該專利權之間接侵害。此種以間接方式侵害專利權之行為，在本質上屬於專利直接侵權之預備或幫助行為，乃係與直接侵權具有密切因果關係之前階段行為¹⁴。

2.2 專利間接侵權之理論基礎

專利間接侵權之理論基礎，在於確保專利權之實效性。由於專利侵權之判斷，依據全要件原則，必須被控侵權物與申請專利範圍之技術特徵完全對應。因此，若行為人只銷售部分之重要要件，而由使用者將之組合以實施全部專利要件時，專利權人雖可對於直接侵權之使用者起訴，但對分散四處的使用者個別提起訴訟，不僅大費周章，也難以從根源上去阻止專利侵害之發生，從而終局減損了專利權的效力。

意識到上述問題後，基於保護專利權之考量，而將與侵害結合蓋然性較高之特定行為，於直接侵權之外另設獨立規範，間接侵權之概念於是而生。惟關於間接侵權之概念，不宜理解為專利權範圍之擴大，或強化專利權之效力，應理解為確保專利權實效性之制度。於直接侵權之解釋、比對申請專利範圍方法不足以保障專利權時，間接侵權理論之建構，即可補充直接侵權法理之不足，並確保專利權保護之實效性¹⁵。

2.3 專利間接侵權之規範目的

專利法之立法目的，在於透過對技術創新的保護，鼓勵技術的研發，而達到提升產業與整體社會技術進步的目的¹⁶。國家藉由一定期間之排他專屬權的賦予，讓專利權人享有合法之獨占權，得以回收研發創新所挹注之成本，提供研發技術創新之誘因。專利權須有效地受到保護，方能達到專利法鼓勵發明創新與技術公開之立法目的。因此，專利權人對於侵害專利之行為，能否有效地進行救濟為專利立法之重要考量。倘若直接侵權不足有效保護專利權，則如何將侵害之源加以杜絕，並且集中訴訟資源予以訴追，便成為承認間接侵權保護之理論基礎¹⁷。

惟另一方面，間接侵權擴張了對專利權人的保護，透過專利間接侵權制度，專利權人將擴大其專利權原得以行使之範圍，超越全要件原則之限制，而擴張到

¹⁴ 陳昭明，專利權侵權行為之研究—以間接侵害為中心，東吳大學法律學系專業碩士班碩士論文，頁 2-3 (2007)。

¹⁵ 楊宏暉，「論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護」，公平交易季刊，第 16 卷第 1 期，頁 100 (2008)；王建鈞，前揭註 6，頁 12-13。

¹⁶ 謝銘洋，前揭註 12，頁 10。

¹⁷ 楊宏暉，前揭註 15，頁 103-104、144-145

專利發明中的個別元件部分，等於賦予專利權人對於專利中個別構成要件之排他權。美國自 1871 年法院發展出間接侵權概念之後，在專利訴訟中即廣為專利權人所運用，專利間接侵權使得專利權人對製造、銷售非屬專利發明之部分元件(甚至是不可專利性之元件)的行為人控訴侵害專利，形成使用者必須向專利權人購買該元件才能實施專利的搭售情形，因此專利權人試圖延伸專利並獨占非專利物市場之疑慮便油然而生，早期專利濫用的案件常常涉及搭售行為，也和間接侵權的互動息息相關¹⁸，故專利間接侵權之保護與專利濫用有密切的關聯。有認為間接侵權與專利濫用可謂一體之兩面，在一定合理之範圍內，為間接侵權，允許專利權之擴張行使；但若逾越一定界限，則為專利濫用，此時將不得行使專利權。因此，理解間接侵權制度時，除應從正面檢視間接侵權之發源、理論及案例，同時應由反面理解專利濫用，始能掌握間接侵權之全貌¹⁹。

有鑑於專利間接侵權保護與專利濫用應如何調和在實務上產生不少之爭議，如何劃清兩者之適用界限涉及專利保護與競爭政策之考量，法院對於涉及高度價值判斷的重要法律爭議，亦傾向由國會透過立法加以解決，故美國國會於 1952 年修訂其專利法，首先將間接侵權之規定明文化，其規範目的即在於劃定界限以解決爭議²⁰。

故專利間接侵權之制度設計，實涉及了專利權人、競爭者和社會大眾三方面的利益。從專利權人之角度觀之，如何有效保障專利權之實效性，使其能對侵害專利權之行為進行有效之訴追為其關心重點；從競爭者之角度觀之，在於避免專利權人利用行使專利權之機會，將其獨占力不當延伸至非專利產品，形成妨礙市場競爭之效果；而專利權之範圍取決於申請專利範圍，申請專利範圍決定了專利權利範圍與公眾領域的界線，使社會大眾對於專利權之權利範圍有一定之信賴，此乃專利制度之本質，若肯認專利權人得越過申請專利範圍而進入公眾領域主張權利，無異將動搖整個專利制度之立基點²¹。因此，間接侵權之界定須十分謹慎，應視法制之發展、市場之情形及產業之現況做審慎評估，方能在各利益間做妥適衡量。

本文以下將介紹各國之專利間接侵權法制，由最早發展專利間接侵權制度之美國開始，接著介紹我國專利法修正草案有參考之德國、日本和英國之間接侵權法制，這些國家都已將間接侵權訂入專利法中，其立法過程做了那些考量，如何平衡專利權人和社會大眾之利益，立法後實務上如何認事用法，此等問題皆值得觀察並加以分析。

¹⁸ 楊宏暉，前揭註 15，頁 107。

¹⁹ 張哲倫，「專利幫助侵權之法理基礎及我國專利法草案第 101 條之解釋適用—以美國法之經驗為借鏡」，2009 年全國科技法律研討會論文集，頁 69 (2009)。

²⁰ S. REP. No. 82-1979, at 8 (1952), *reprinted in* 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2402; 楊宏暉，前揭註 15，頁 110-111；張哲倫，前揭註 19，頁 74-75。

²¹ 張哲倫，「專利濫用、幫助侵權與競爭法—專利濫用理論之過去與未來」，全國律師，第 12 卷第 10 期，頁 72 (2008)。

第三章 美國法之專利間接侵權

3.1 美國專利間接侵權制度之源起與發展

3.1.1 專利間接侵權制度之源起

美國專利間接侵權制度之源起，最早可追溯自 1871 年的 *Wallace v. Holmes*²² 案，本案由康乃狄克州（Connecticut）地區巡迴上訴法院作出，法院在本案中首次明確地認定他人未經專利權人同意而製造或銷售用於專利裝置或者專利方法的非專利元件，也可以被認定為侵犯專利權的行為，從而奠定了間接侵權的基礎架構²³。

本案原告專利權之申請專利範圍是一個改進煤油燈效能之裝置，包括一個燃燒器及一個玻璃燈罩，其中玻璃燈罩對於燈具的使用而言是必需的，但是該發明專利的特徵是在於燃燒器。而本案被告是單獨地販售燃燒器，至於燈罩部分，一般消費者可以向其他玻璃製造公司購買玻璃燈罩，以便於組合使用。法院認為燃燒器與玻璃燈罩兩者分開來並無獨立之經濟用途，唯有將兩者結合始構成一完整商品，當消費者向燈具的供應商購買具有專利權之燃燒器後，再自行購買玻璃燈罩組合使用，而侵害該件專利權時，燈具的供應商無疑應成立侵害專利權之幫助²⁴。本案中法院借助於普通法上共同侵權行為人（joint tort-feasors）的理論，對於雖非構成直接侵害，但現實上提供專門適合用於侵害之組成部分以幫助他人侵害之行為，課予侵權行為責任。法院認為，若不對銷售專利組合其中一元件的情形提供保護，專利將變得毫無價值，從而建立起間接侵害理論基礎及其必要性²⁵。

在本案的判決書中，法院並未明確提出「輔助侵權」(contributory infringement) 這個名詞，但在判決書內容中提到：「假若我們同意被控侵權人的觀點，組合裝置專利幾乎就沒有什麼價值了²⁶。」被告也許並未事先安排他人銷售玻璃燈罩，惟其每一次銷售燈頭之行為，對於購買者而言構成一種提議（proposal），提議購買者去組合實施該專利，而購買者的購買行為則是附和被告的提議，因此被告為整個侵害行為的實際參與者²⁷。本案雖尚未將專利間接侵權從傳統共同侵權理論

²² *Wallace v. Holmes*, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871).

²³ Charles W. Adams, *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 369, 371-72 (2006).

²⁴ *Wallace*, 29 F. Cas. at 80.

²⁵ 楊宏暉，前揭註 15，頁 105。

²⁶ *Wallace*, 29 F. Cas. at 80. (“If it were so, such patents would, indeed, be of little value.”)

²⁷ *Wallace*, 29 F. Cas. at 80.

中獨立出來，惟其認為專利裝置中的非專利元件的製造者和銷售者需單獨承擔專利間接侵權的責任，這種專利侵權責任的單獨承擔等同於美國實務承認專利間接侵權為一種獨立之侵權類型，論者認為本案開創了美國的專利間接侵權制度²⁸。

3.1.2 專利間接侵權制度之發展

在 1875 年 *Saxe v. Hammond*²⁹案中，法院建立了專利權人主張輔助侵權時必須先證明直接侵權行為存在之原則³⁰。本案被告製造木製的風扇，可用於製作管風琴或其他樂器，儘管管風琴之製造商可能安裝該木製風扇而侵害原告之專利，但原告無法提出證據證明被告曾出售該木製風扇給任何未經授權使用專利之管風琴製造商，即原告無法證明直接侵權行為存在。因此，法院駁回原告之訴。本案法院之見解為，在沒有任何人或公司販賣侵害原告之管風琴專利產品之情況下，亦即無直接侵害專利之情形，當然無輔助侵權之適用，換言之，輔助侵權之成立必須以直接侵權成立為前提³¹。

其後於 1886 年之 *Snyder v. Bunnell*³²案中，法院首次正式使用輔助侵權（contributory infringement）這個名詞³³。該案涉及以電磁裝置設計的防盜警鈴設備，當裝設有電磁感應器的門窗遭無端開啟時，將因此啟動警鈴以防盜。本案被告產銷一種自動感應器，該自動感應器與其他裝置結合後，將構成專利侵權之效果，不過本案被告所產銷之自動感應器除了與其他裝置結合而構成侵權的用途外，尚有其他非侵權之合法用途，且本案中並無證據顯示被告知悉其所銷售之自動感應器得供專利侵權之用，換言之，被告並無專利侵權之主觀犯意。法院因此認為 *Wallace v. Holmes* 案所建立的輔助侵權責任，並無法加諸於本案被告，因為在欠缺主觀犯意的情況下，僅僅因為其所銷售之裝置或零件可被消費者用於專利組合物中，就要求被告應負輔助侵權責任，如此並不恰當³⁴。本案進一步細緻化輔助侵權之理論，明訂專利權人主張輔助侵權時，必須證明被告之主觀犯意³⁵。

最高法院於 1894 年之 *Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co.*³⁶案，肯認輔助侵權理論並接受其作為司法原則³⁷。本案原告之專利為捲筒衛生紙之固定架，被告銷售一般的捲筒衛生紙，由於被告所銷售之捲筒衛生紙可用於原告之專利固定架，原告因此控告被告銷售衛生紙之行為構成輔助侵權。

²⁸ Adams, *supra* note 23, at 372; Giles S. Rich, *Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 14 FED. CIR. B.J. 117, 121 (2004).

²⁹ *Saxe v. Hammond*, 21 F. Cas. 593 (C.C.D. Mass. 1875).

³⁰ Adams, *supra* note 23, at 373.

³¹ *Saxe*, 21 F.Cas. at 594.

³² *Snyder v. Bunnell*, 29 F. 47 (C.C.S.D.N.Y. 1886).

³³ Rich, *supra* note 28, at 121.

³⁴ *Snyder*, 29 F. at 48.

³⁵ Adams, *supra* note 23, at 373; Rich, *supra* note 28, at 121.

³⁶ *Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated Wrapping Paper Co.*, 152 U.S. 425 (1894).

³⁷ 楊宏暉，前揭註 15，頁 105。

最高法院認為被告無須負擔侵權責任，法院在判決中援引許多下級法院之著名案例，如 *Saxe v. Hammond*、*Wallace v. Holmes* 等，提到製造或銷售組合物之單一元件，且意圖用於連結另一個元件以構成完整的物品組合，如此之行為當然構成侵權。然而本案之情形與前述案件不同，被控侵權者所製作之捲筒衛生紙，其本質為消耗性的（*perishable in its nature*），需要定期去更新，因此消費者去更換該衛生紙是合理的，而原告之專利範圍並不包括衛生紙，衛生紙並非系爭專利之專利要件，原告對於衛生紙既無專利權所賦予之專屬排他權，就沒有專屬銷售衛生紙予消費者之權利，自無權指控被告因為銷售衛生紙的行為而成立輔助侵權³⁸。

同為提供組合專利之一部，但是否構成輔助侵權會因所提供之物性質不同而有所區別，於 1909 年 *Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co.*³⁹一案，本案原告之專利為一留聲機之方法專利，其請求項包括由唱片及唱針產生聲音之方法和由唱片和唱針組合之裝置播放聲音之方法。最高法院認為製造可使用於該留聲機之唱片的公司構成對留聲機方法專利之輔助侵權，因為唱片之本質與 *Morgan Envelope* 案中之捲筒衛生紙不同，其不具有消耗性，此外，該發明之技術特徵在於唱針與唱片，兩者共同一起運作方能使留聲機正常運作⁴⁰，因此被告提供唱片之行為構成輔助侵權。

根據前述案例法，專利輔助侵權制度之架構與成立要件已有初步的輪廓，而其中一個明確的要件即為輔助侵權者所產銷之物，除供侵權之用途外，別無其他合法用途，但有一上訴審法院之案例頗值關注。在 *Westinghouse Electric & Mfg. Co. v. Precise Mfg. Corp.*⁴¹一案中，原告之專利為一種收音機的設計結構，被告所產銷之變壓器及電容器，雖得用於製造侵害原告專利之收音機，但亦有其他合法用途，但被告在其產品之廣告中，特別強調其所銷售之變壓器及電容器專供用於製造侵害原告專利之收音機，而且在被告產品之包裝盒中，亦附有如何利用其變壓器及電容器來製造侵權收音機之安裝指示。若依既有的輔助侵權理論及要件，本案的事實應不足以構成輔助侵權，因為被告所銷售之物尚有其他合法用途。不過承審之上訴審法院指出很多有價值的專利，都是由一些不具可專利性的要件所組合而成的，本案的被告不僅明知其所產銷之物得供侵權之用，而且其以廣告及提供安裝指示之方式，意圖促使購買其產品之消費者進行專利侵權行為，則縱使該物得供非侵權之用，被告仍應論以輔助侵權之責任，以求法理之平⁴²。依本判決之見解，於判斷輔助侵權時，主、客觀要件之標準是可以流動的，當行為人主觀上之故意程度或惡性特別高時，客觀要件可以稍事放寬，以求得個案中法律適用結果之合理性⁴³。

³⁸ *Morgan Envelope*, 152 U.S. at 433.

³⁹ *Leeds & Catlin v. Victor Talking Machine Co.*, 213 U.S. 325 (1909).

⁴⁰ *Adams*, *supra* note 23, at 374.

⁴¹ *Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Precise Mfg. Corp.*, 11 F.2d 209 (2d Cir. 1926).

⁴² *Id.* at 211-12.

⁴³ 張哲倫，前揭註 19，頁 69。

輔助侵權使專利權人得以行使排他權之範圍，除及於直接侵權行為之外，尚得及於間接侵權行為，專利權人認知到此情況後，於進行專利授權時，常常於專利授權契約中要求除了專利物品之外，其他與專利權物品相關之周邊零附件，被授權人亦應向專利權人購買，藉由搭售（*tying*）之手段試圖延伸專利至非專利物之周邊零件市場。在此等情形下，專利權人與被授權人難免因零附件的採購迭生爭執，早期專利濫用之案件常常涉及搭售行為，也和輔助侵權的互動息息相關⁴⁴。而聯邦最高法院首次於 *Henry v. A.B. Dick Co.*⁴⁵一案中就此表示意見。在 *Henry* 案中，專利權人 *A.B. Dick* 實施其專利而生產一種旋轉式油印機，並將該油印機銷售予客戶，其與客戶間訂有授權限制條款（*license restriction*），約定使用該油印機所須之油印模版紙、油墨及其他相關耗材，均應向專利權人購買，被告 *Henry* 知道該授權限制條款的存在，卻仍然將相容於油印機之其他品牌油墨銷售給該機器的使用者，因此原告對其提起專利權的輔助侵權訴訟。最高法院認為分析此爭議首先應探究銷售油印機時所附之限制約定是否有效；若該約定有效，則應繼而探究客戶使用非專利權人油墨之行為是否構成專利侵權，若客戶之行為不構成直接侵權，則本件即無輔助侵權可言；若客戶構成直接侵權，則油墨供應商應成立輔助侵權。最後最高法院大法官以 4 票對 3 票之評議結論，認定油墨供應商成立輔助侵權。由 *Lurton* 大法官主筆之多數意見認為該授權限制條款對於被授權人必須使用專利權人原廠零附件之限制，與一般銷售物品時所附加之使用期間、地點或使用方式等限制，並無不同，而後者並非法所不許；再者，如禁止專利權人將專利權之範圍延伸至油墨，則專利權人勢必將提高油印機之價格，此與專利權人銷售較便宜之油印機再藉由專售油墨謀求利益，兩者在法律上之評價並無甚差異，若強要限縮專利權人行使權利之範圍，則若因欠缺研發之誘因而致專利權人不提出油印機發明之申請，其他廠商亦無銷售相容油墨之機會⁴⁶。

本案多數意見的見解於大法官之間並未取得一致性之支持，此可由評議時幾近相同的票數加以窺知，大法官 *White* 在該案中提出不同意見，認為油墨既不在專利權之申請專利範圍內，專利權人即未有資格就該部分主張權利，而且當初專利權人提出專利申請案時，專利主管機關基於申請專利範圍所作之審查，決定了專利私權利範圍及公共領域（*public domain*）的界線，在申請專利範圍內係屬私權，在範圍外則屬公共領域，應為專利權所不及，此際若再肯認專利權人得越過申請專利範圍之界線而進入公眾領域主張權利，無異動搖整個專利制度的立基點⁴⁷。*White* 大法官所提出的不同意見顯然擲地有聲，*Henry v. A.B. Dick Co.*的見解過度擴大專利權人行使權利的範圍，藉由輔助侵權，專利權人甚至得將權利的範圍延伸至申請專利範圍之外，而及於習知物品，輔助侵權制度發展至此，最高法院顯有必要進一步思考應如何適當地劃定輔助侵權範圍的界線，以為公益與私益

⁴⁴ 楊宏暉，前揭註 15，頁 107。

⁴⁵ *Henry v. A.B. Dick Co.*, 224 U.S. 1 (1912).

⁴⁶ *Id.* at 32.

⁴⁷ *Id.* at 69-70 (*White, J., dissenting*).

之衡平⁴⁸。

3.1.3 輔助侵權適用之限縮——專利濫用原則之興起與擴張

從 1871 年法院開創輔助侵權制度之後，在專利訴訟上廣為專利權人運用，同時也藉由輔助侵權將其專利權效力作某種程度的擴張，輔助侵權理論使得專利權人得對製造銷售非屬專利發明之部分元件之行為人控訴其侵害專利，專利權人尤其好以搭售的方式擴張專利權之範圍，形成使用者必須向專利權人購買非屬專利發明之元件方能實施專利之搭售情形，專利權人不當延伸專利並企圖壟斷市場之疑慮逐漸升高。最高法院遂以一系列之判決建立專利濫用原則，以求限縮輔助侵權之適用範圍⁴⁹。

專利濫用係發展自衡平法上之「不潔之手」(unclean hand) 原則，所謂「不潔之手」原則意義在於在訴訟中主張權利者必須本身的行為無瑕疵，如果主張權利者本身已有違法行為，則無權主張他人行為的違法性，衡平法院對於用以獲取不公平競爭優勢之專利權，就不應給予支持而加以執行⁵⁰。專利權在法律上具有時間及範圍上的限制，因此若專利權人的行為超出法律所合法賦予專利獨占之權利範圍時，即會構成濫用⁵¹。其本質為對抗專利侵權訴訟之消極抗辯事由，未若反托拉斯法可作為獨立訴因，一旦專利權人之行為被認定確屬專利濫用，法院即可以拒絕專利權人以之向他人主張專利侵權，直到專利權人放棄濫用專利之行為且該行為之效果消失為止⁵²。基本上，專利權人濫用其專利的行為並不會使其專利無效(invalid)，只是在濫用期間使得該專利權被判定為無法執行(unenforceable)⁵³，且專利權人在濫用期間所受的損害無權請求賠償。

Henry v. A.B. Dick Co. 案的見解在最高法院僅維持了五年，在著名的 Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.⁵⁴ 一案中，最高法院改變 Henry 案之見解，Motion Picture 案並為日後的專利濫用概念建立理論基礎⁵⁵。Motion Picture 案之案例事實為，原告為專利權人，其擁有兩件專利，其中一件為影片放映機之專利，另一件為關於電影影片技術之專利，專利權人於銷售影片放映機時，於專利授權契約中，要求被授權人僅能撥放原告所生產之電影影片，不得播放其他電影影片。之後有電影院使用該專利影片放映機撥放其他片商的電影，經專利權人發現後，

⁴⁸ 張哲倫，前揭註 21，頁 71-72。

⁴⁹ 張哲倫，前揭註 19，頁 66。

⁵⁰ 冷耀世，前揭註 10，頁 176-177。

⁵¹ 楊宏暉，前揭註 15，頁 107。

⁵² 傅松青，「論美國專利授權契約之搭售與專利權濫用」，智慧財產評論，第 10 卷第 1 期，頁 76 (2012)。

⁵³ 范建得、莊春發、錢逸霖，「管制與競爭：論專利權之濫用」，公平交易季刊，第 15 卷第 2 期，頁 4 (2007)。

⁵⁴ Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917).

⁵⁵ 張哲倫，前揭註 21，頁 72。

即起訴指控電影院侵害其專利權，且一併起訴供應該電影之片商構成輔助侵權。上訴法院認為原告所為的搭售限制違反克萊登法（Clayton Act）而無效。然而，最高法院於本案並未適用克萊登法之規定，而是由專利法之立法目的出發，解釋專利法之意旨，認為首先、專利權之權利應限於其發明本身；第二、專利排他權之範圍應受到申請專利範圍之限制，不得延伸至申請專利範圍之外；第三、專利法之主要目的，在於促進科學和技術進步，對專利權人私人利益之保護應次之⁵⁶。最高法院強調專利權之法定獨占權範圍，應依專利法之規定，不得延伸至所受保護範圍之外，專利權人若試圖以授權方式擴大其專利權範圍，將與專利法之目的相悖，並可能使專利權人對非專利品形成獨占，若允許這種行為，將對專利法內含之公共利益造成損害，故以公共政策（public policy）作為基礎，認為該限制約款應屬無效，故電影院不成立直接侵權，該電影供應商亦不成立輔助侵權⁵⁷。

本案中，法院將專利法所賦予的權利與專利權人利用契約所欲擴張之權利加以區分，認為專利權應限於請求項範圍，超出請求項的部分，並不受專利權保護。專利權人不得將專利獨占之範圍延伸至無專利保護之產品，若專利權人在影片專利屆期之後，仍得以契約約定之方式限制被授權人之行為，則無異擴大了影片放映機專利之獨占力，使其權利之範圍延伸至申請專利範圍之外，此顯悖於建立專利制度之初衷：在所發明的範圍內給予合法獨占力以獎勵創新之目的。既然專利權人提起訴訟所據之專利，其範圍僅顯於影片放映機，而不及於影片，則被授權人使用他人之影片自不會構成侵害專利，影片提供者也不會構成輔助侵權⁵⁸。雖最高法院在本案中並未使用專利濫用一詞，但其認為專利權人在行使權利時必須嚴守專利範圍界線，不得擴大或延伸至專利權利範圍至申請專利範圍之外之見解，已將專利濫用之判斷隱含在內，多數判決均認為專利濫用肇因於本案⁵⁹。

其後一直延續到 1930 至 1940 年代，美國最高法院均秉持衡平原則的中心思想，拒絕認可專利權人濫用專利權之主張，例如在 1931 年 *Carbice Corp. of America v. American Patents Dev. Corp.*⁶⁰ 一案，原告係一移動式冷藏裝置專利之專屬被授權人，在該裝置加入乾冰後，得以在移動的過程中對食物進行冷藏，但該專利之範圍僅及於移動式冷藏裝置之設計，而不及於乾冰。原告要求其客戶向其購買該裝置後，亦須向其購買乾冰，並控告製造並銷售乾冰予消費者之被告構成輔助侵權。被告否認侵權，並主張原告的獨家交易限制構成濫用，最高法院引用 *Motion Picture* 案之見解，認定專利權人對於非專利物品之控制已超出了專利權範圍，原告意圖將專利權範圍延伸於非專利物品之行為，逾越了專利權之獨占範

⁵⁶ *Motion Picture*, 243 U.S. at 510-11.

⁵⁷ *Motion Picture*, 243 U.S. at 517-18.

⁵⁸ *Motion Picture*, 243 U.S. at 514-15; 張哲倫，前揭註 21，頁 72-73；楊宏暉，前揭註 15，頁 108。

⁵⁹ 范建得、莊春發、錢逸霖，前揭註 53，頁 7；*See, e.g., Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co.* 448 U.S. 176, 224 (1980).

⁶⁰ *Carbice Corp. of America v. American Patents Dev. Corp.*, 283 U.S. 27 (1931).

圍，同時也違反了反托拉斯法，因此法院拒絕提供救濟⁶¹。

另外，在 *Leitch Manufacturing Co. v. Barber Co.*⁶²案中，專利權人擁有使用瀝青以減緩混凝土在馬路修補過程中蒸發之方法專利，但瀝青本身並非專利權範圍所及，專利權人於進行專利授權時，並未像 *Motion Picture* 案及 *Carbice* 案一般，於授權條件中加諸限制，但專利權人針對供應瀝青予使用該方法專利廠商之瀝青供應商提起輔助侵權之訴，最高法院根據 *Carbice* 案之見解，認定專利權人不當地擴大其權利範圍，因此在此等情況下，專利權人不得主張該瀝青供應商構成輔助侵權⁶³。

值得注意的是，最高法院於 1917 年至 1938 年間於 *Motion Picture*、*Carbice* 及 *Leitch* 三個案件中就行使專利權行為之界線所表示之見解，雖未使用專利濫用（*patent misuse*）的字眼，但此三個案件的法律見解無疑已經清楚宣示行使專利權之行為不得毫無限制，縱然法院承認輔助侵權的侵權態樣，並不代表專利權人得恣意行使權利，甚至將權利主張範圍延伸超出申請專利範圍之外，此三個案件的法律見解可說是專利濫用原則之先驅，並為專利濫用原則奠定重要的基礎，同時也相對限縮了輔助侵權之適用範圍，為輔助侵權畫下外圍的界線⁶⁴。

專利濫用原則首次被明確地確立，是在 1917 年最高法院 *Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.*⁶⁵一案，本案中專利權人擁有一鹽片分配機器的專利，能快速地將鹽片填裝於罐頭中，以提升食品罐頭的生產效率，專利權人設定承租機器之條件為必須向其購買鹽片（無專利保護），之後被告因在市場上販售與專利權人相似而具競爭關係之機器而被控侵權。最高法院認為權利人要求被授權人須向其購買鹽片之搭售行為，乃利用行使專利權之行為以限制競爭，並將專利權範圍不當延伸至非專利權所及的產品，違反了專利核准的公共利益（*public interest*），因此，該專利權不得實施，直到專利濫用之行為被治癒為止⁶⁶。至此，最高法院首次正式使用了專利濫用（*misuse of the patent*）一詞而確立了專利濫用理論，並明白表示有專利濫用行為存在時，權利人不得實施專利，亦即被告得任意使用系爭專利權，而不會構成專利侵權。最高法院表示其建構專利濫用之法理係本於衡平法原則（*equity policy*）、專利制度的政策（*patent policy*）及競爭法的考量（*competition policy*）等三個面向，基於衡平法院之權力，法院對於牴觸公共利益之權利行使行為，自得加以限制。國家賦予專利權乃為促進實用技術發展之公共政策，今專利權之利用行為既已違反該公共政策，則不能期待法院會予以協助⁶⁷。由於本案係引用公共政策而非反托拉斯法作為判斷專利濫用行為之標準，因此無須被告證

⁶¹ *Id.* at 33-35.

⁶² *Leitch Mfg. Co. v. Barber Co.*, 302 U.S. 458 (1938).

⁶³ *Adams*, *supra* note 23, at 381.

⁶⁴ 張哲倫，前揭註 19，頁 72。

⁶⁵ *Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488 (1942).

⁶⁶ *Id.* at 493.

⁶⁷ 張哲倫，前揭註 21，頁 74。

明其已因濫用而受有損害⁶⁸。

在 *Morton Salt* 案之後，限制專利權人行使權利範圍之思維日漸高漲，專利濫用理論之運用達到極致，不過過度擴張專利濫用理論之適用範圍，反而造成輔助侵權適用之空間受到壓縮，此現象在最高法院 *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*⁶⁹（以下簡稱 *Mercoid I* 案）中，達到了頂峰。原告 *Mid-Continent* 公司係一室內暖氣系統的專利權人，而 *Honeywell* 公司則取得獨家授權，得製造、使用、販賣及再授權該系統專利，但兩家公司皆未實際製造整組的暖氣系統，*Honeywell* 公司只生產和銷售該系統中的一個開關（switch），該開關為系統專利的必要元件，除了用在該暖氣系統外，別無其他用途。而專利權人僅對向 *Honeywell* 公司購買開關之客戶予以授權。換言之，唯有向 *Honeywell* 公司購買開關之客戶，始能取得授權使用系爭室內暖氣系統之專利。被告 *Mercoid* 公司未獲得原告授權而製造只能使用於該系統專利的開關，因此原告對其提出輔助侵權之訴。被告則以原告 *Mid-Continent* 公司之行為構成專利濫用作為抗辯，認為原告不當地將專利保護延伸至開關上⁷⁰。

最高法院在本案中延續以往在 *Carbice*、*Leitch* 和 *Morton Salt* 等案所建立之專利濫用原則，認為專利權人之行為構成專利濫用，故拒絕提供其救濟。最高法院在本案的主要考量，在於若允許專利權人得藉由簽訂授權契約之形式擴大專利權範圍，如此無異默認專利權人自己得扮演類似專利局的官署角色，自行決定專利權之範圍，不僅混淆專利制度的基礎，亦使得專利權人得以擴大專利獨占力而從事不公平競爭，而可能違反競爭法⁷¹。

同年，在 *Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*⁷²（以下簡稱 *Mercoid II* 案）中，最高法院針對類似事實再次重申相同之法律見解，但值得注意者，法院在本案表示專利濫用原則之法理基礎應為反托拉斯法而非專利法，專利權人意圖控制非專利權之市場競爭行為已違反了反托拉斯法之規定，此等見解與當初最高法院創立專利濫用原則之 *Morton Salt* 案立場，已明顯有所轉變⁷³。

儘管在 *Mercoid I* 案中，該開關是系爭專利的重要部份且除用於系爭暖氣系統之外別無其他非侵害用途，但多數意見（5：4）仍認為專利權人構成專利濫用而拒絕予以救濟，在 *Mercoid I* 案前，判斷是否構成輔助侵權之標準在於該物品除與系爭專利物相結合外，是否存有其他合法用途，若被控侵權產品除與系爭專利物相結合外，別無其他合法用途，則供應被控侵權物品者，得成立輔助侵權。

⁶⁸ 許忠信，「智慧財產權之濫用與限制競爭防止法之適用－由美國法與日本法看我國公平交易法第四十五條」，全國律師，第 12 卷第 10 期，頁 9（2008）。

⁶⁹ *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661 (1944).

⁷⁰ *Id.* at 663-64.

⁷¹ *Id.* at 664-665; 張哲倫，前揭註 21，頁 75。

⁷² *Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co.*, 320 U.S. 680 (1944).

⁷³ 林鈺珊，論專利權濫用，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，頁 19（2009）。

但 *Mercoid I* 案判決扭轉了此一標準，本案系爭物品係屬於只能用在系統專利中的非通用物品（non-staple），卻仍被認定為專利濫用，等同宣告輔助侵權理論再無適用之餘地。最高法院不斷擴張專利濫用原則，並認為其優先於輔助侵權之適用，輔助侵權概念無異再無成立之空間，是否已經名存實亡，引發了各界之疑慮與討論，終於促使了美國國會於 1952 年修訂專利法第 271 條，將輔助侵權理論予以成文化⁷⁴。

3.2 美國專利間接侵權之成文化

根據前述最高法院判例法演進的過程，可觀察出早在專利濫用原則形成之前，最高法院已建立了輔助侵權制度，當法院不斷地准許輔助侵權訴訟，使得專利權人在訴訟戰場上攻無不克，終將專利輔助侵權推上了高峰，但同時引起了思考上的反動，認為過度保障專利權人在非專利物品上的利益，恐將損及自由市場根基的競爭法則，因此，從衡平法則衍生而出的專利濫用原則，自 1917 年 *Motion Picture* 一案後，便成為抵抗專利權人的重要城牆，之後在訴訟防禦策略上無往不利，其結果漸使得輔助侵權理論殘留其形而喪失其實，自然也引發了專利法無法有效保護專利權人利益的疑慮。若專利法僅保護直接侵權，而不及於輔助侵權，使得專利權人必須對於分散四處之使用者個別提起訴訟，不僅大費周章，且難以從根源上去阻止專利侵害之發生，如此一來，不僅有損於專利制度的保障完整性，且無疑揭示侵權者得利用此一漏洞規避責任，造成鼓勵創新發明的專利制度因此被架空而使得技術創新裹足不前，終將使專利權之保護失去實益，對於專利制度的長期發展並無益處⁷⁵。

國會的立法與法院的判例法向為美國法制的兩大重要法源基礎，法院對於涉及高度價值判斷的重要法律爭議，亦傾向由國會透過立法予以解決，由於最高法院在 *Mercoid I* 案所表示之見解無疑已使輔助侵權理論無成立之餘地，國會因此就專利濫用與輔助侵權兩者之間的價值衡量，於 1952 年修訂專利法第 271 條，明訂若某物品除了與實施專利權的物品結合而成立專利侵權之外，別無其他用途，則應構成專利的輔助侵權。國會藉此扭轉了最高法院 *Mercoid I* 案所採之見解，使輔助侵權理論再次重生⁷⁶。本文以下將就美國專利法第 271 條之立法理由、條文規定，以及第 271 條修訂後，最高法院重要且具代表性之案例作介紹。

3.2.1 美國專利法第 271 條(b)、(c)、(d)項之立法理由

美國專利法第 271 條之立法沿革，可追溯自 1948 年之聽證會，最初的提案

⁷⁴ 楊宏暉，前揭註 15，頁 109-110；張哲倫，前揭註 21，頁 76；傅松青，前揭註 52，頁 84；許忠信，前揭註 68，頁 11。

⁷⁵ 楊宏暉，前揭註 15，頁 117；張哲倫，前揭註 21，頁 76。

⁷⁶ 張哲倫，前揭註 21，頁 76。

是由 Giles Rich 和紐約專利律師公會所提出，由於最高法院 *Mercoid I* 案之判決實質上等同廢棄了輔助侵權理論，引發了專利律師界強大反彈，故其等遊說國會立法回復專利輔助侵權。Rich 法官於提案時扮演主導者之角色，多次向國會進行立法說明，經由 1948 年、1949 年、1951 年三次聽證會後，國會終於在 1952 年將間接侵權規範納入於專利法中⁷⁷。本條之立法說明指出：「第 271 條(b)、(c)、(d)三項係有關於輔助侵權之規定，輔助侵權於過去 80 年來已成為我國法律之一部分，用以規範提供他人發明專利之重要元件以幫助侵害專利之情況。任何提供發明專利核心部分予他人且提供他人組合之指示（無論明示或暗示），顯然侵吞了發明專利的利益，因此輔助侵權規範之目的在於防止他人盜用別人的發明專利，應被定位為法律和道德之表彰。近年來由於法院的判決界解歧異，造成輔助侵權之範圍為何產生相當大的疑問和困惑，制定本條之目的在於將輔助侵權成為法定原則，同時消除疑慮和適用上之混亂。(b)項的文義範圍較廣，教唆他人侵權者，同樣應負侵權責任。而(c)項則規定有關於通常情況下之輔助侵權。其文義較為限縮，銷售專利物品之部分元件，必須是該發明之重要部分，且主觀上知悉該元件是特別製作或特別適合用於侵權，方成立輔助侵權，且排除可供非侵權用途之常用商品。(d)項以反面描述之方式規定三款不會構成專利濫用之行為，於法規範圍授權範圍內之行為將豁免於專利濫用原則。(b)、(c)、(d)三項之主要目標在於釐清爭議和制定明確標準⁷⁸。」。

由立法說明中可看出，國會制定此規定之目的，是將先前存在普通法之共同侵權概念予以明文化，並無意對原先普通法之規範範圍做出太大之改變。立法後，間接侵權之概念從此一分為二，成為個別之訴訟標的（cause of action）⁷⁹。

3.2.2 專利間接侵權之規範——35 USC § 271(b)、§ 271(c)、§ 271(d)

依據美國專利法第 271 條之規定，專利間接侵權可分為積極誘引他人對未經專利權人授權之專利權進行侵害行為之「誘引侵權」(inducement infringement)，以及藉由販賣未經專利權人授權之機器、製品、組合物、化合物之重要成分或用以實施方法專利之材料，以輔助他人進行侵害行為之「輔助侵權」(contributory infringement) 兩種類型⁸⁰。誘引侵權規定於第 271 條(b)項，輔助侵權規定於(c)項，而(d)項則規定專利權濫用之例外，若專利權人之行為符合(d)項所列之情狀，則不會構成專利濫用行為。

專利法第 271 條(b)項規定：「積極教唆他人侵害專利權者，應負侵權責任⁸¹。」

⁷⁷ Tom Arnold & Louis Riley, *Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of § 271 and Its Subsequent Amendments*, 76 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 357, 366-70 (1994).

⁷⁸ H.R. REP. NO. 82-1923, at 9 (1952); S. REP. NO. 82-1979, at 8 (1952), *reprinted in* 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2402.

⁷⁹ 王建鈞，前揭註 6，頁 23-24。

⁸⁰ 蔡明誠，前揭註 5，頁 8-11。

⁸¹ 35 U.S.C. §271 (b) (2010) (“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an

所謂誘引侵權，係指積極教唆他人直接侵害專利權，而行為人本身並未直接從事侵害行為。其雖非自己直接從事專利侵害行為，然既對專利直接侵權提供助力，亦應使其負擔相當之專利侵權責任⁸²。欲成立誘引侵權，專利權人必須證明行為人有積極誘引他人侵害專利權，且知悉其行為將造成實際侵權結果。

專利法第 271 條(c)項規定：「要約銷售或銷售，或由外國進口，屬發明重要部分之機器構件、製品、組合物或化合物，或實施方法專利所使用之材料或裝置，且明知該項物品為特別製作或專門用於侵害該專利權，且非屬常用商品或具有實質性非侵權用途之商品者，應負輔助侵權者之責任⁸³。」本項為輔助侵權之規定，所謂輔助侵權，係指第三人未經專利權人之許可，卻以生產經營為目的而製造、銷售只能用於裝配專利產品關鍵零件、或者係只能用於實施專利方法之專用設備，亦即該等零件、裝置僅具有唯一作為專利侵權之用途，則該第三人即構成專利輔助侵權⁸⁴。根據本項規定，構成輔助侵權行為的物品應當是構成發明的重要部分（material part），該物品為非常用商品（staple article）或具有實質性非侵權用途（suitable for substantial noninfringing use）的商品，此外，提供此物的行為人必須明知（knowing）該物品是為侵犯專利權而專門製造的或者專門供侵犯專利權之用。

第 271 條(d)項以反面描述之方式提供三款安全港條款，符合安全港條款所描述之行使專利權行為得豁免於專利濫用原則，其規定：「專利權人對於侵害專利或輔助侵權所得行使之救濟，不得因有下列各款情事之一，而予以否定，或被視為濫用或專利權之不法延伸：(1)自特定行為中獲得利益，而該行為如由他人未經其同意而實施，將構成專利輔助侵權者；(2)授權或許可他人為特定行為，而該行為倘他人未經其同意而實施，將構成輔助侵害專利權者；(3)尋求實施其專利權以禁止侵權或輔助侵權⁸⁵。」。

美國國會於 1988 年再次修正第 271 條(d)項，增加兩款不被視為專利濫用之規定，分別為：「(4)拒絕授權他人實施或使用其專利權者；(5)附加取得其他專利

infringer.”).

⁸² 蔡明誠，前揭註 5，頁 9。

⁸³ 35 U.S.C. §271 (c) (2010) (“Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.”).

⁸⁴ 蔡明誠，前揭註 5，頁 10。

⁸⁵ 35 U.S.C. §271 (d) (2010) (“No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement;”).

之授權，或購買其他可單獨販售之產品為條件，始得以獲得專利授權或銷售其專利產品者，但專利權人在該專利或專利產品之相關市場具有市場力量者，不在此限⁸⁶。」。

第 271 條(c)項規定事實上對於輔助侵權的適用範圍作了某種程度的限制，若系爭元件屬於商業上通用物品且具有非侵權用途時，則不該當輔助侵權之構成要件。只有當該元件是專利的重要部分且無其他非侵權用途，而銷售該元件之人知悉該元件係特別製作或特別適合用於侵害專利者時，方始其負輔助侵權責任。第 271 條(d)項則藉由專利濫用原則例外規定之列舉，劃清輔助侵權和專利濫用原則兩者之界線，讓因專利濫用不斷擴大而幾乎沒有存在空間的輔助侵權，得以在實務上再度有效運作。其重要意義在於規定專利權人不會因為其實施法律所賦予的權利（如提出輔助侵權訴訟）而落入專利濫用的苛責⁸⁷。

3.2.3 最高法院對於間接侵權規定之詮釋

國會於 1952 年將間接侵權規範納入專利法後，最高法院首次處理間接侵權之案件為 1961 年之 *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*⁸⁸ 案，最高法院對於 Aro 案前後作出兩次不同的判決（以下分別簡稱為 Aro I 案和 Aro II 案），在判決中對於第 271 條之構成要件作出了詮釋。但直到 1980 年之 *Dawson Chemical v. Rohm & Haas*⁸⁹ 案，最高法院才對輔助侵權與專利濫用之問題作深入討論⁹⁰。這三個案件是 1952 年美國專利法制定間接侵權規範後，具有代表性之重要案例，故本文以下將分別探討之。

3.2.3.1 Aro I 案

本案涉及汽車敞篷裝置專利，通用汽車公司獲得 *Convertible Top Replacement* 公司的授權，得生產並販賣使用該專利發明之汽車。然而，因敞篷布料會因使用而耗損，故車主必須定期加以更換。被告 Aro 公司製造並銷售敞篷布料，使車主得用以修理其耗損的車篷，由於係由車主更換敞篷布料，因此被告並未構成直接侵權，原告乃控訴被告輔助侵害專利。

最高法院引用 271 條(c)項之條文，認為輔助侵權是在直接侵權成立之下才

⁸⁶ 35 U.S.C. §271 (d) (2010) (“(4) refused to license or use any rights to the patent; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.”).

⁸⁷ 楊宏暉，前揭註 15，頁 111。

⁸⁸ *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336 (1961).

⁸⁹ *Dawson Chemical v. Rohm & Haas*, 448 U.S. 176 (1980).

⁹⁰ Tom Arnold & Louis Riley, *supra* note 77, at 371.

會存在，若無直接侵害則不會成立輔助侵害⁹¹。而本案是否構成直接侵權，關鍵在於汽車所有人更換篷布的行為是否侵害專利。法院認為車主向通用汽車公司購買汽車，而在通用汽車公司有獲得專利權人授權之情況下，購買者於購買專利物品後，更換已損壞之重要元件，以實現最初購買的使用目的，是專利法所許可之修理行為。修理不構成侵權背後之基礎乃默示授權理論，即任何人購買了專利物品，就獲得專利權人的默示許可，有權再銷售或者使用專利物品，為了使用專利物品，而對產品進行修理，亦屬於購買者可使用的權利，專利權人不能要求實施修理行為的使用者承擔侵權責任⁹²。因此車主更換篷布的行為係屬可允許的修理（repair），而非不允許的重建（reconstruction），不會構成直接侵害專利。而專利法第 271 條(c)項輔助侵害，依條文定義無直接侵權即無輔助侵權，因此既然車主不會構成直接侵害，則被告無從成立輔助侵害。專利權人主張，敞篷布料為本專利發明中的重要核心部分，該元件很難更換而無法和該專利發明組合區分，因此車主更換損壞篷布之行為，構成侵權的重建。但最高法院不同意此論點，在 Whittaker 大法官主筆的多數意見中，引用 *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co.* 一案重申，專利發明組合包含請求項所有元件的組合，所賦予的專利是整體組合並非單一元件，專利權人無權獨占組合專利中的某一元件，無論該元件在組合專利中有多重要，也不論該元件有多難更換或多昂貴⁹³。汽車所有人可以維持其整體在可使用的狀態，將已損壞的專利元件加以更換，並不會構成整體專利組合發明的重建，這是財產所有人修理財產的合法權利。據此，本案車主更換敞篷車頂是允許的修理而非不允許的重建⁹⁴。

綜上所述，通用公司在獲得專利權人授權之情況下使用專利，因此並無直接侵權行為，而向通用汽車購買汽車之消費者更換敞篷車頂的行為係屬於專利法所允許的修理行為。又車主不成立直接侵權行為，因此被告 Aro 公司生產和銷售敞篷車頂供車主更換汽車篷布之行為，亦不成立專利法上之間接侵權。

3.2.3.2 Aro II 案

在 Aro II 案中，同樣的問題再度浮現，與 Aro I 案不同的是，本案涉及福特公司所用的敞篷，但福特公司並未取得專利權人的授權，因此福特公司未經專利權人授權而製造、銷售該敞篷車頂構成直接侵權。若福特公司有取得授權，其購買者在專利權人授權下是一種「隱含授權之使用」，但因本案中福特汽車缺乏授權而製造、銷售，故其購買者並未獲得默示授權（implied licensed），使得其修理篷布之行為構成直接侵害專利。

本案之另一重點在於最高法院對第 271 條(c)項中的「知悉」（Knowing）要

⁹¹ *Aro*, 365 U.S. at 340.

⁹² 葉芳君，前揭註 6，頁 65-66（2010）。

⁹³ *Aro*, 365 U.S. at 345.

⁹⁴ 劉國讚，「美國專利間接侵權實務對我國專利法修正導入間接侵權之啟示」，智慧財產評論，第 7 卷第 2 期，頁 9-10（2009）。

件作出了解釋。法院多數意見認為專利法第 271 條(c)項知悉之要件有二：第一、被告知悉系爭專利之存在；第二、被告知悉其所銷售之物經由消費者加以組合使用後，將構成專利侵權⁹⁵。本案中專利權人曾於 1954 年 1 月 2 日發信通知被告，告知其有專利權，因此，被告接到該信件後已具有充分之知悉，相對而言，在該日之前的銷售因被告缺乏對敞篷車頂侵害原告專利之認知而不必負責。最高法院發回下級法院重新調查事實，除非能證明 Aro 公司在該日之前的銷售有所認知，否則在該日之前的侵權責任將予以撤銷，而 Aro 公司在該日之後的輔助侵權行為，最高法院則維持下級法院之判決，認為被告在知悉的情況下，仍然提供其客戶系爭物品以侵害專利，應負輔助侵害之責⁹⁶。

3.2.3.3 Dawson Chemical v. Rohm & Haas 案

Rohm & Haas 係一方法專利之專利權人，該方法專利是在稻田中噴灑某一化學藥品（propanil）以抑制雜草的方法，該化學藥品並不受專利保護，除了用在該方法專利外，別無其他實質用途。Rohm & Haas 製造及銷售該化學藥品，並指示客戶如何使用該化學藥品來實施方法專利。客戶若向 Rohm & Haas 購買化學藥品，將獲得專利權人授權實施該方法專利。而向其他競爭者購買該化學藥品之客戶，則未取得專利權人之授權，從而其實施該方法專利將構成直接侵權，Rohm & Haas 對這些競爭公司提起輔助侵權訴訟。在審理過程中，被告 Dawson 並未否認輔助侵權，但主張原告之行為構成專利濫用，因為原告僅將專利授權給向其購買化學藥品之客戶，屬於搭售行為。地方法院認為原告拒絕授權之行為係試圖透過搭售手段來獨占不受專利保護之 propanil 市場，因此構成濫用；上訴法院則認為 propanil 是非通用物品，只能用於該方法專利，在檢視專利法第 271 條立法歷程後，法院認為國會係為回復專利權人對抗輔助侵權的保護而限制專利濫用原則，第 271 條(d)項提供專利權人排除他人銷售非通用物品的權利，而 Rohm & Haas 之行為只是實現法令所賦予他的權利，並不構成濫用⁹⁷。

最高法院在本案中，詳細檢視了輔助侵權和專利濫用發展的脈絡，以及國會對於專利法第 271 條的立法目的與立法歷程，其認為國會增訂第 271 條(c)、(d)項規定，將特定行為豁免於專利濫用的適用，係在為這兩個理論及其政策尋求妥協之點，而允許專利權人得將其獨占力及於只能用於其發明的非通用物品上，所以第 271 條(c)項對於輔助侵權作出了限制性的定義，將之侷限在非通用物品上，而與專利濫用有所區別，因此，若涉及的是通用物品，即不符合輔助侵權構成要件，也不必援引專利濫用作為抗辯。相對的，第 271 條(d)項也對專利濫用做了某種程度的限制，來達到兩者間的平衡。第一款規定表明專利權人得製造銷售用於其發明的非通用物品；第二款表明專利權人得為明示授權之外的許可；第三款

⁹⁵ 張哲倫，前揭註 19，頁 79。

⁹⁶ Aro, 377 U.S. at 513-14.

⁹⁷ 楊宏暉，前揭註 15，頁 113。

則規定專利權人得提起訴訟而不必擔心被羅織試圖非法抑制競爭的罪名。因此法院認為專利權人是可以一方面自己銷售非通用物品，另一方面禁止他人在未經其同意的情況下銷售相同物品，從而排除該物品的競爭進而控制該市場。而 Rohm & Haas 銷售該化學藥品、許可其顧客使用 propanil、控告其他化學藥品供應商輔助侵權的行為，均落入第 271 條(d)項的保護範圍。唯一值得討論的是 Rohm & Haas 將銷售與許可他人使用 propanil 予以結合是否構成濫用，由於第 271 條(d)項並未對這樣的結合有明確規定，法院遂從該項之立法目的中去尋找解答，認為依相關之立法資料來看，國會有有意擴張專利權人對抗輔助侵權者的能力，同時藉由輔助侵權明文化來排除一些先前法院判決所產生的懷疑和混淆，國會藉由第 271 條(c)、(d)項的增訂，目的在使專利權人得控制非通用物品，因此 Rohm & Haas 的所作所為，均符合第 271 條(d)項規定，並未逾越國會所劃定的界線，是故不構成專利濫用。不過本案的不同意見則認為無法從立法資料中得出國會有有意容許專利的搭售，第 271 條(d)項只是澄清 Mercoide 案所造成的混淆，並使輔助侵權成為有效的訴因而已⁹⁸。

以上三個案子，為最高法院在 1952 年國會增訂間接侵權規範後，在案件中適用條文並作出解釋之例，對於理解美國專利法間接侵權規定的內涵，具有一定的重要性。於 Aro I 案中，最高法院確立了輔助侵權的從屬性原則，認為輔助侵權以直接侵權成立為前提，若無直接侵權則不會成立輔助侵權；而在 Aro II 案中，法院對於第 271 條(c)項之「知悉」要件作出了解釋，認為行為人必須明知該專利之存在且其所銷售之元件將實施系爭專利權，方符合第 271 條(c)項的「知悉」要件。於 1980 年之 Dawson 案中，最高法院討論輔助侵權與專利濫用兩者間之適用關係，法院回歸第 271 條(c)項及(d)項之立法目的，從立法資料去推敲立法者的意旨，認為國會制定間接侵權規範某程度上是賦予專利權人對抗間接侵權人的能力，讓因專利濫用不斷擴張而幾近滅絕的輔助侵權，得以在實務上再度有效運作。立法者授權專利權人對於用於其發明的非通用物品有獨占市場的權利，因此專利權人在法規範範圍內所為之搭售行為，不會構成專利濫用，得以對間接侵權人主張專利權。

3.3 誘引侵權

誘引侵權並非單獨之理論，其為普通法共同侵權理論之一環，1952 年專利法明文規定間接侵權後，分為(b)、(c)項兩種情形，(b)項之範圍明顯較(c)項為廣，銷售專利物品之重要元件且僅有侵權之用途時，構成(c)項之輔助侵權，然其他行為若具有教唆、鼓動他人為侵權行為者，即可落入(b)項誘引侵權之範圍⁹⁹。

⁹⁸ 楊宏暉，前揭註 15，頁 114。

⁹⁹ Mark A. Lemley, *Inducing Patent Infringement*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 225, 227 (2005).

3.3.1 與直接侵權之關係

誘引侵權以行為人明知其行為將協助他人直接侵權為必要，亦即行為人之主觀要件以故意為限。惟證據不以直接證據為限，間接證據(circumstantial evidence)亦可。至於美國法上之誘引侵權究竟為獨立侵權行為，抑或從屬於直接侵權，亦即是否須具備直接侵害事實方得課以誘引侵權者責任，在 271 條(b)項文義上並不明確¹⁰⁰。在 Nordberg Mfg. Co. v. Jackson Vibrators, Inc.¹⁰¹案中，地區法院認為由於專利法第 271 條(b)項與(c)項源自相同之基本原理：主張間接侵權必須先證明直接侵權存在，故原告主張誘引侵權必須先證明專利直接侵權存在。

在 2012 年 Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.¹⁰²案中，聯邦巡迴上訴法院探討方法專利誘引侵權的問題，本案特殊之處在於直接侵權人並無實施方法專利之所有步驟。先前於 BMC 案¹⁰³中，聯邦巡迴上訴法院認為判斷是否存在誘引侵權，必須先論究是否存在直接侵權；而方法專利只有在單一行為人實施了該專利請求項的每個步驟方構成直接侵權，此被稱為「單一行為人法則」(the “single entity rule”)。本案中法院以全院法官聯席審查(en banc)推翻 BMC 案之見解，認為誘引侵權不以單一行為人實施所有方法專利步驟為必要，在直接侵權人有複數行為人，以分工之方式實施所有方法專利步驟之情形，亦可能成立誘引侵權。法院在判決中提到，主張誘引侵權必須以先證明直接侵權存在為前提，但此不等同於主張誘引侵權必須要求由單一行為人為直接侵權，若當事人故意誘導他人為侵害專利權之行為，而被誘導人也實際為侵權行為，則沒有必要僅因誘引人規畫單一行為人毋須實施直接侵權所需之所有步驟，而免除誘引人之間接侵權責任。多數見解認為無法從第 271 條(b)項之條文中看出立法者要求侵權必須由單一行為人實施，法條之重點在於引發侵權，而非侵權行為人為單數或複數，因此，因直接侵權人是單一或複數而作不同區分是沒有必要且怪異的(bizarre)。多數意見亦參考立法歷程、刑法、侵權法以及過去最高法院之判決見解，並從中取得論理之支持，認為間接侵權之成立以直接侵權成立為前提，但並無要求必須以單一行為人實施方法專利之全部步驟為要件。最後，多數意見認為其並無改變國家之專利政策，因為它是基於第 271 條，刑事和民事侵權法和立法歷史所做出之詮釋。本案有兩份不同意見書，其中以 Linn 為首之四位法官擁護 BMC 案所採之「單一行為人法則」，認為方法專利侵權之基本前提在於由單一行為人實施方法專利之所有步驟，由於專利直接侵權係採嚴格責任(strict liability)，不要求行為人之主觀要件，法院因此要求專利權人實施申請專利範圍之所有請求項，方能成立直接侵權，否則有過度擴張專利權之虞，而未由單一行為人實施方法專利之所有步驟不成立直接侵權，亦無間接侵權可言。Newman 法官所提出之不同意

¹⁰⁰ 趙晉枚、江國慶，「專利間接侵權之探討」，專利師，第 3 期，頁 55 (2010)。

¹⁰¹ Nordberg Mfg. Co. v. Jackson Vibrators, Inc., 153 U.S.P.Q. 777, 783 (N.D. Ill. 1967).

¹⁰² Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (en banc).

¹⁰³ BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).

見書則批評多數意見並無處理方法專利在分離式侵權行為態樣下，即由多數行為人分別實施專利步驟時，是否可成立專利直接侵權之問題。其認為由第 271 條(a) 項之文義解釋，並無以單一行為人必須實施所有專利要件之限制。多數意見迴避直接侵權而僅處理誘引侵權問題，於方法專利分離式侵權行為發生時，可能導致誘引侵權人須被歸責，直接侵權人卻無須負責之問題¹⁰⁴。

3.3.2 主觀要件

本項規定與第 271 條(c)項不同，並未在條文中對於主觀要件有明確之規定，但判例法與立法歷史一致地肯定有主觀要件之要求¹⁰⁵。最高法院認為，即便法條對於主觀要件隻字未提，但至少要有某種程度之故意，因為當積極誘導他人為侵害行為時，誘引人至少會知悉其所欲引導他人所做出之行為¹⁰⁶。

確立有主觀要件之要求後，主觀要件之認定標準即為討論之重心所在，最高法院認為，本項之主觀要件有兩種解釋之可能；第一、誘引人引導他人為直接侵害，而誘引人主觀上僅認識他人所做出之行為；第二、誘引人引導他人從事直接侵害，而誘引人主觀上知悉他人之行為構成侵害。論者及聯邦巡迴上訴法院均認為，關於此主觀要件之看法，於聯邦巡迴上訴法院內部存在相當大之歧異¹⁰⁷。例如在 *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*¹⁰⁸ 案與 *Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc.*¹⁰⁹ 案，兩案判決做出前後僅相隔三個月時間，卻對於誘引侵害主觀要件認定標準採取不一致的見解。本文以下將介紹實務上探討誘引侵權主觀要件的重要案例：聯邦巡迴上訴法院之 *Hewlett* 案、*Manville* 案、*DSU* 案，以及最高法院最近之 *Global-Tech* 案，藉由觀察法院對於誘引侵權主觀要件之不同見解與演進過程，以呈現誘引侵權主觀要件之輪廓。

¹⁰⁴ Charles R. Macedo, Michael J. Kasdan, Amit R. Parikh, *Induced infringement of method claims where no single party performs all of the claimed steps*, 8 (2) JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 100, 100-103, available at <http://www.arelaw.com/publications/view/inducedinfringement012413/> (last visited June 3, 2013).

¹⁰⁵ See, e.g., *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 909 F.2d 1464, 1469 (Fed. Cir. 1990) (“On its face, § 271(b) . . . certainly does not speak of any intent requirement to prove active inducement. However, in view of the very definition of ‘active inducement’ in pre-1952 case law and the fact that § 271(b) was intended as merely a codification of pre-1952 law, we are of the opinion that proof of actual intent to cause the acts which constitute the infringement is a necessary prerequisite to finding active inducement.”); *Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd.*, 850 F.2d 660, 668 (Fed. Cir. 1988) (“Although section 271(b) does not use the word ‘knowing,’ the case law and legislative history uniformly assert such a requirement.”); Lemley, *supra* note 99, at 238; Rich, *supra* note 28, at 128.

¹⁰⁶ *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S.Ct. 2060, 2065 (2011) (“Although the text of § 271(b) makes no mention of intent, we infer that at least some intent is required. . . . The addition of the adverb ‘actively’ suggests that the inducement must involve the taking of affirmative steps to bring about the desired result.”).

¹⁰⁷ 王建鈞，前揭註 6，頁 35-36。

¹⁰⁸ *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 909 F.2d 1464 (Fed. Cir.1990).

¹⁰⁹ *Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc.*, 917 F.2d 544 (Fed. Cir. 1990).

3.3.2.1 侵害行為故意說

首先介紹 1990 年之 *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*¹¹⁰ 案，本案涉及兩件專利，第一件是原告惠普公司名為 LaBarre 的專利，第二件是 B&L 公司所有之 Yeiser 專利，兩件專利都是用來在圖紙上產生二維圖面之 X-Y 繪圖機，該繪圖機係以滾輪使圖紙在 Y 軸方向移動，繪筆固定於 X 軸方向。繪圖儀以滾輪前後移動紙張，為了繪製出精確的圖形，兩件專利中均設有裝置以確保圖紙往復移動時的定位，Yeiser 專利中教示，該滾輪具有刻紋或藉由橡膠層或類似物以形成高摩擦係數之表面；LaBarre 專利則教示用碳化矽粗砂石包覆於滾輪上¹¹¹。

B&L 公司於 1982 年末至 1983 年初透過其休士頓之儀器部門（Houston Instruments）販售粗砂石滾輪繪圖機，1985 年 9 月 B&L 公司與 Ametek 公司訂立契約，將其休士頓之儀器部門賣給 Ametek 公司，契約內容同時包含：(1) B&L 公司同意授權 Yeiser 專利予 Ametek 公司；(2) B&L 公司同意以四千六百萬為限，賠償 Ametek 公司對於侵害 LaBarre 專利之責任；(3) B&L 公司與 Ametek 公司共同合作發展不會侵害 LaBarre 專利之繪圖機¹¹²。

HP 公司於 1986 年 5 月提起本訴，控告 B&L 公司出售其休士頓之儀器部門予 Ametek 公司之前，係直接侵害 LaBarre 專利，而出售之後則屬專利法第 271 條(b)項之誘引侵權。關於直接侵權部分，B&L 公司坦承侵權，但主張 LaBarre 專利請求項因 Yeiser 專利，不具專利法第 103 條所要求之非顯而易見性而無效。B&L 辯稱 Yeiser 專利所教示的刻痕輪會實質產生凹痕而與刻痕輪之粗表面吻合，這與 LaBarre 專利之請求項要求相符。關於誘引侵權之部分，B&L 公司否認其於 1985 年 9 月出售休士頓儀器給 Ametek 公司之行為構成誘引侵權。地方法院認為 LaBarre 專利有效，B&L 公司在 1985 年 9 月出售休士頓儀器之前構成直接侵權，然而 B&L 公司未構成誘引侵權，雙方均提出上訴¹¹³。

聯邦巡迴上訴法院首先處理顯而易見性之爭議，認為縱使考量到 Yeiser 專利，LaBarre 專利仍非顯而易知。法院接著指出誘引侵權和輔助侵權常被混淆，有釐清之必要，在 1952 年專利法之前，對於專利侵權並無明文，然而司法上將侵權分為「直接侵權」和「輔助侵權」兩大類，「直接侵權」是指未經授權製造、使用或販賣該專利發明；「輔助侵權」雖然無實際上之製造、使用或販賣，但有其他的積極行為顯示被告有成為侵權者之充分歸責性。這種歸責性是在共同侵權的原理（joint tortfeasance）之下，也就是某人有意地引起或幫助及教唆，藉由加入或提供主要侵權履行者之幫助而可歸責。1952 年的專利法立法歷史指出，構成輔助侵權的範圍無實質改變，然而輔助侵權之單一概念被區分為第 271 條(b)項與(c)項之誘引侵權和輔助侵權，第 271 條(c)項法條禁止常見的共同侵權態樣，

¹¹⁰ *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 909 F.2d 1464 (Fed. Cir. 1990).

¹¹¹ *Id.* at 1466.

¹¹² *Id.* at 1467.

¹¹³ *Id.* at 1467.

且清楚地只要證明被告之知悉（knowledge）而非故意（intent），則其行為引起侵權已足成立輔助侵權。第 271 條(b)項則禁止所有 1952 年所有構成輔助侵權之態樣¹¹⁴。

本案是否成立第 271 條(b)項誘引侵權之關鍵在於，究竟須證明何種程度之知悉或故意（knowledge or intent）以構成第 271 條(b)項之誘引行為，法院認為該項並無明確規定任何主觀要件，範圍有可能比(c)項更廣，考量在 1952 年之前判例法對於積極誘導之定義，而該項僅是將 1952 年前的普通法法典化之事實，結論上應認為誘引侵權之主觀要件，需有證據證明實際故意構成侵害的行為¹¹⁵。法院認為本案中 B&L 公司欠缺此一故意，B&L 公司在意者是以最高價格出售休士頓儀器部門，對於之後 Ametek 公司如何運用該部門不感興趣，亦不在乎該部門是否繼續生產砂輪繪圖機，因此 B&L 公司於出售其休士頓儀器部門之後，無須負誘引侵權責任。

3.3.2.2 實害故意說

聯邦巡迴上訴法院在 *Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc.*¹¹⁶一案對於主觀要件採取與 *Hewlett* 案不同之看法。本案涉及之專利為一用在大型照明設備之燈具裝置，該裝置為一光圈型的導向臂組件（iris guide arms），由 *Manville* 公司之研發經理 *Robert Zeller* 所發明，其可自身進行中心定位（self-centering），並具有沿著燈桿上下移動之功能，易於維修人員進行燈具的維護。於 1971 年間，*Zeller* 請求懷俄明州允許其以新發明設計替代舊的燈具導向臂組件，之後懷俄明州同意將該裝置安裝在高速公路休息區之燈桿上。於 1973 年 2 月，*Manville* 公司提出了專利申請，並取得美國第 3,847,333 號專利（'333 號專利）。於 1984 年，*Paramount* 公司的秘書 *Anthony DiSimone* 取得 *Manville* 公司所交給美國佛羅里達州交通部之該裝置製圖影本，並將該影本交給 *Paramount* 公司之董事長 *Robert Butterworth*，*Butterworth* 轉交該影本給公司的設計部門，使其作出與之相同之自我定位中心裝置，而後 *Paramount* 公司開始銷售及販賣該裝置。1986 年 7 月，*Manville* 公司對 *Paramount* 公司提起專利侵權訴訟，主張被告侵害其專利，同時將 *DiSimone* 和 *Butterworth* 列為共同被告。*Paramount* 公司抗辯該專利依美國專利法第 102 條(b)項販售及公開使用之法定限制，已喪失新穎性而無效。地院未採納該抗辯，認為 *Manville* 公司在懷俄明州之使用行為構成試驗使用（experimental use），並不會使專利喪失新穎性而無效，此外 *Manville* 公司並未從事任何不正行為（inequitable conduct），故其專利並無因不正行為而不可執行（unenforceable），*DiSimone* 與 *Butterworth* 成立直接侵權和誘引侵權¹¹⁷。

¹¹⁴ *Id.* at 1469.

¹¹⁵ *Id.* at 1469. (“we are of the opinion that proof of actual intent to cause the acts which constitute the infringement is a necessary prerequisite to finding active inducement.”).

¹¹⁶ *Manville Sales Corp. v. Paramount Systems, Inc.*, 917 F.2d 544 (Fed. Cir. 1990).

¹¹⁷ *Id.* at 547-49.

當事人不服地院判決，上訴至聯邦巡迴上訴法院，聯邦巡迴上訴法院維持地院對於專利有效之認定，認為 **Manville** 公司之行為屬於試驗使用，而無專利法第 102 條(b)項法定限制之適用，且 **Manville** 公司並未從事任何不正行為。關於直接侵權的部分，法院認為地院依揭穿公司面紗原則(*piercing the corporate veil*) 判決 **DiSimone** 與 **Butterworth** 兩人應為直接侵權行為負個人責任是錯誤的。本案中無須適用揭穿公司面紗原則，因為 **Paramount** 公司並非兩人之第二自我(*alter ego*)，本案並無詐欺或公司掩護他人刑事責任等情形，故應承認公司之人格，該兩人不應負直接侵權責任¹¹⁸。

其次，就誘引侵害之部分，法院認為依專利法第 271 條(b)項之規定，可使積極幫助公司為侵權行為之職員負個人責任，無須討論是否應無視於公司實體，適用揭開公司面紗原則之問題。就誘引侵權之主觀要件，法院認為須有證據指出誘引侵權人明知地誘導侵害，關於主觀要件之標準，法院認為不僅是被告知悉其行為構成誘導行為，而且必須確立被告具有特定之意圖鼓勵他人侵害。換言之，原告必須舉證證明，被告之行為誘導他人之侵權行為，以及其知悉或應知悉其行為會誘導實際之侵害¹¹⁹。

本案中 **Paramount** 公司、**DiSimone** 與 **Butterworth** 直到 **Manville** 公司起訴前，並不知道 **Manville** 公司之專利，而在起訴後，**DiSimone** 與 **Butterworth** 善意相信律師所出具之公司產品未侵權之意見函。故地區法院判決兩人須負誘引侵權責任之判決並不適法，因為並無可信之證據及調查指出兩人有特定的意圖造成侵害。

採取侵害行為故意說之 **Hewlett** 案與採取實害故意說之 **Manville** 案兩者間隔三個月的時間，聯邦巡迴上訴法院卻對於誘引侵害之主觀要件採取不一致的見解。在此二判決之後，爭議未曾停歇，法院仍持續做出相互不一致的判決，有傾向 **Hewlett** 案之標準者，認為原告必須證明被告知悉且故意教唆第三人為直接侵害之行為；有採取 **Manville** 案之標準，認為須證明被告具有明確且特定之意圖知悉第三人直接侵權；有見解認為誘引侵權之主觀標準並不明確，而對此問題採取迴避的態度，特別是在有足夠的證據以較嚴格之標準去證明侵害的案子，法院即不會選擇標準，因為無論如何責任皆會成立；或是即便以較寬鬆之標準，都無足夠證據去證明侵權的案子，此時法院會迴避抉擇而認為無論如何責任皆不成立。論者認為這些不一致的判決為聯邦巡迴上訴法院法律見解之分裂¹²⁰。

3.3.3.3 CAFC 建立主觀要件之基準—DSU 案

由於被控侵權者是否符合誘引侵權之主觀要件為事實問題，於案件審理時，

¹¹⁸ *Id.* at 550-52.

¹¹⁹ *Id.* at 553. (“The plaintiff has the burden of showing that the alleged infringer's actions induced infringing acts *and* that he knew or should have known his actions would induce actual infringements.”).

¹²⁰ 王建鈞，前揭註 6，頁 41-42。

法官會將審理標準指示於陪審團，由陪審團作認定，為使運作順利，美國法院向來希望替主觀要件樹立一個標準，終於於 2006 年 *DSU Medical Corp. v. JMS Co., Ltd.*¹²¹案中，聯邦巡迴上訴法院以全院聯席審查之方式，建立主觀要件之標準。本案中 DSU 公司擁有美國第 5,112,311 號專利（'311 號專利），該專利為一有防護之針頭組件，用以降低針刺意外之風險。被控侵權物是 ITL 公司所製造名為 *Platypus* 之產品，其為一針頭保護外殼裝置，不包含針頭。JMS 公司是一家大規模的日本醫療器材供應商，在美國設有 JMS 北美公司，自 1999 年 6 月開始，JMS 公司與 ITL 公司簽訂 *Platypus* 之全球行銷協議，協議內容為 JMS 向 ITL 購買其在新加坡及馬來西亞所製造的 *Platypus* 針頭防護殼，之後再由 JMS 將防護殼組裝於針頭上後，銷售予消費者。DSU 公司控告 *Platypus* 侵害其'311 號專利，同時主張 JMS 公司與 ITL 公司構成輔助及誘引侵權。地院陪審團認定 JMS 北美公司與 JMS 公司成立直接及輔助侵權，JMS 公司教唆 JMS 北美公司侵權，但認為 ITL 公司不構成輔助侵權或誘引侵權。DSU 公司主張 ITL 公司構成輔助侵權，故提起上訴至聯邦巡迴上訴法院¹²²。

於上訴審時，DSU 公司主張 ITL 公司販售給 JMS 公司之 *Platypus* 產品不具實質非侵權用途（*has no substantial non-infringing uses*），故 DSU 公司應構成輔助侵權，法院認為 *Platypus* 產品之防護殼在關閉形式時（*closed-shell configuration*）的確不具實質非侵權用途，且 ITL 公司明知該項物品係特別製作用於侵害專利權，惟 ITL 公司係在馬來西亞將 *Platypus* 置入閉合外殼中，而非在美國，而第 271 條(c)項有地域之限制，僅能規範發生於美國之輔助侵權行為，故 ITL 公司不成立第 271 條(c)項之輔助侵權¹²³。

在誘引侵權之部分則有爭論，DSU 公司主張 ITL 公司教唆 JMS 公司在美國銷售閉合外殼，應成立誘引侵權，DSU 公司引用 *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*案，認為只須有故意引起他人為侵權之行為（*acts*），即構成誘引侵權，地方法院以 *Manville* 案之主觀標準作為給陪審團之指示並不正確。為釐清主觀要件之標準，聯邦巡迴上訴法院將此一爭點交由全院法官聯席審查（*en banc*）來決定。全院法官聯席審查中，法院引用最高法院 *Grokster* 案¹²⁴，認為該案已經澄清故意要件之要求，雖然 *Grokster* 案是著作權案件，但最高法院在 *Grokster* 案討論誘引侵權時，引用了 *Water Technologies* 案¹²⁵之判決提到主張誘引侵權必須證明被告有積極行動去鼓動他人為直接侵權，例如廣告侵權用途或教導他人如何為侵權使用，因此，若任何人提供產品之目的在於鼓勵他人用於侵權，採取積極措施去促進侵權結果發生，則須為第三人之侵權行為結果負責。*Grokster* 案驗證了法院對於誘引侵權主觀要件之適用，即所謂的誘引故意，不僅是故意造成構成直

¹²¹ *DSU Medical Corp. v. JMS Company, Ltd.*, 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006).

¹²² *Id.* at 1297-1302.

¹²³ *Id.* at 1303-04.

¹²⁴ *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005).

¹²⁵ *Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd.*, 850 F.2d 660 (Fed. Cir. 1988).

接侵害之行為，且是須具備特定故意有目的地和可歸責地鼓勵他人之直接侵害。適用此一標準，法院認為製造商未誘導批發商侵權，因而本案地院正確地指引了陪審團。

在全體法官審判中，多數法官認為是要解決不一致的先例，亦即 *Hewlett* 案與 *Manville* 案，少數法官認為根本無所謂爭議存在，因為 *Hewlett* 案法院並未認為該案適用較低之標準即為誘引侵害之主觀要件，法院認為該標準僅是誘引侵害必要之前提而已，亦即法院的真意並不排斥更高標準之主觀要件。是故，在少數見解下，聯邦巡迴法院並無見解衝突可言¹²⁶。

3.3.3.4 最高法院見解—*Global-tech* 案

最高法院於 2011 年 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*¹²⁷案中，對於誘引侵權主觀要件作出了詮釋，認為第 271 條(b)項與(c)項均源於共同侵權之概念，應作相同之解釋，且維持其先前在 *Aro II* 案對於專利法第 271 條(c)項主觀要件之見解；另外，最高法院在本案中引入了刑法上之刻意視而不見原則（*doctrine of willful blindness*）作為判定主觀上明知之標準。

本案之專利權人 *SEB* 公司是法國籍家用電器用品製造商，於 1980 年代 *SEB* 公司發明了一種使用時不燙手的油炸鍋，並於 1991 年取得了美國專利。1997 年，*SEB* 公司在美國市場的競爭對手 *Sunbeam Products* 公司委託香港 *Pentalpha* 公司為其設計新的油炸鍋產品。*Pentalpha* 公司在香港購買了 *SEB* 公司的油炸鍋，並抄襲其除裝飾性外觀以外的所有設計，之後 *Pentalpha* 公司隱藏抄襲他人產品的事實，請律師出具其有權使用（*right-to-use*）的意見書（*opinion*）。因 *Pentalpha* 公司在香港購買的產品係 *SEB* 公司供外國銷售之產品，故其上未附有受美國專利保護的標示（*US Patent Marking*），而 *Pentalpha* 公司的委任律師並未檢索到 *SEB* 公司的美國專利，故最終出具了可自由使用的法律意見書。其後，*Sunbeam* 公司開始在美國銷售 *Pentalpha* 公司為其設計並製造的油炸鍋¹²⁸。

於 1998 年，*SEB* 公司先對 *Sunbeam* 公司提起了專利侵權訴訟，之後與其進行庭外和解。隨後，*SEB* 公司控告 *Pentalpha* 公司，提出兩點主張：(1) *Pentalpha* 公司銷售以及要約銷售（*offer to sell*）系爭油炸鍋的行為違反美國專利法第 271 條(a)項，構成直接侵權；(2) *Pentalpha* 公司銷售以及要約銷售系爭油炸鍋予 *Sunbeam*、*Fingerhut*、*Montgomery* 等公司的行為違反美國專利法第 271 條(b)項，構成誘引侵權¹²⁹。下級法院同意 *SEB* 公司的主張，判決 *Pentalpha* 公司成立誘引侵權。*Pentalpha* 公司不服，因而上訴到美國最高法院¹³⁰。

¹²⁶ *DSU*, 471 F.3d at 1311 (Michel, J. concurring).

¹²⁷ *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S.Ct. 2060 (2011).

¹²⁸ *Id.* at 2063-64.

¹²⁹ *Id.* at 2064.

¹³⁰ *Id.* at 2065.

最高法院認為專利法第 271 條(b)項之條文中雖然完全未提及對行為人主觀故意 (intent) 之要求，然而最高法院向來認為一定程度的主觀故意是必要要件，條文中有使用 induce (誘引) 一字，最高法院引用字典的解釋認為「誘引」代表行為人對自身行為必有一定主觀故意存在，而該條款中使用 actively (積極地) 作為「誘引」的副詞，可推知誘引侵權人必須採取主動的步驟以促進侵權結果之發生。儘管如此，最高法院認為第 271 條(b)項的語意是模糊的，有兩種解釋之可能，一為誘引侵權人誘引他人所為之行為對系爭專利發生侵害情事，其侵權責任即足以成立。縱使該受誘引而為之行為，對專利侵害之發生僅為巧合，亦無害誘引侵權責任的成立；二為誘引侵權人必須認知自己積極主動誘引他人所為的行為會因此造成專利侵害，才會成立美國專利法第 271 條(b)項的誘引侵權責任。觀察條文可能的文義範圍無法得出統一的確切要件內涵，因此最高法院轉向判決先例中尋求¹³¹。

然而最高法院發現 1952 年之前的判例，並無助於解決爭議，例如在 1897 年的 Thomson–Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co.¹³² 案，最高法院認為意圖銷售具侵權用途的重要專利元件即足成立輔助侵權；但在另一方面，Henry 案¹³³ 以及 Motion Picture 案¹³⁴ 中，法院的態度則相反，認定行為人在知悉專利存在之情況下 (knew of the patent)，未經權利人授權而製造侵權物，並有意圖及目的地認為直接侵權人會使用該侵權物，始負輔助侵權責任¹³⁵。雖然 1952 年前的判例法無法幫助解決爭議，但最高法院認為其在 1964 年的 Aro Mfg. Co., Inc. v. Convertible Top Co.¹³⁶ (Aro II 案) 中已解決了此爭議。該案中，最高法院對第 271 條(c)項之「知悉」要件作出了解釋，認為輔助侵權行為人必須對被控侵權品屬於專利元件，且該被控侵權品對專利將造成侵權，二者皆有認識始足。而誘引侵權的主觀要件，應與同條(c)項作同一解釋，即誘引侵權人必須知悉某一行為會構成專利侵權，卻仍誘引他人為之，方能成立誘引侵權。理由在於 1952 年之前的間接侵權概念並未視誘引侵權為不同的類型，而誘引侵權是證明輔助侵權的一種形式，亦即最高法院認為誘引侵權和輔助侵權都是 1952 年之前輔助侵權的一部分。兩類間接侵權行為都具備知悉的要件下，最高法院認為既然第 271 條(c)項之知悉已在判例中被認定為行為人知道系爭專利的存在且知道該專利被侵害，則其必須遵守「判決先例」(stare decisis) 原則，因此第 271 條(b)項也要作相同之解釋，要求誘引人知道其所導致之行為是專利侵權行為。綜上所述，最高法院認為美國專利法§271(b)誘引侵權責任之成立，應以行為人知悉誘引行為將引發專利侵害為必要¹³⁷。

¹³¹ *Id.* at 2065.

¹³² Thomson–Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 80 F. 712 (C.A.6 1897).

¹³³ Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912).

¹³⁴ Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917).

¹³⁵ *Global-Tech*, 131 S.Ct. at 2066-67.

¹³⁶ Aro Mfg. Co., Inc. v. Convertible Top Co., 377 U.S. 476 (1964).

¹³⁷ *Global-Tech*, 131 S.Ct. at 2067-68.

此外，於本案最高法院引入刑法中的刻意視而不見原則（*doctrine of willful blindness*），認為行為人主觀上之「知悉」（*knowledge*）包括「明知」（*actual knowledge* 與 *constructive knowledge*）及「刻意視而不見」（*willful blindness*）。換言之，誘引侵權人對被誘引人的侵權事實刻意視而不見之行為，仍可構成誘引侵權¹³⁸。最高法院闡述「刻意視而不見」有兩個要件：(1)主觀上相信侵權的事實存在具高度可能性（*the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists*）；(2)被告故意採取一定行為以迴避知悉侵權事實（*the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact*）¹³⁹。本案中 Pentalpha 公司在幫 Sunbeam 公司設計油炸鍋產品之前，曾進行市場調查，蒐集了大量的相關資訊，因而其知道 SEB 公司的不燙手油炸鍋是市場上之創新優良產品，且其市場銷售量持續成長了一段期間。另外，在委請律師提供有權使用的法律意見書時，Pentalpha 公司並未告知律師其所設計製造的油炸鍋根本直接仿製了 SEB 公司的設計。對此行為，除了 Pentalpha 公司已預知其未來將面對誘引侵權訴訟，因而有意規避知悉相關事實之外，難以得出其他合理解釋。由此可推論出 Pentalpha 公司係刻意避免獲悉侵權事實。綜合上述事實觀之，其證據已足使陪審團認定 Pentalpha 公司主觀上相信 SEB 公司產品有受專利保護的高度蓋然性，從而陪審團認定誘引侵權成立並無錯誤¹⁴⁰。最高法院維持聯邦巡迴上訴法院的判決結果，認定 Pentalpha 公司有積極主動誘引行為，主觀上則以刻意視而不見之方式知悉系爭專利存在，成立誘引侵權責任。

3.3.3 行為態樣

誘引侵權行為包括行為人誘引、促使、慫恿他人侵犯專利權，教導、指示或建議第三人如何為侵害專利權之行為，都有可能被認定為誘引行為，在實務發展上，法院承認以下行為可能會構成誘引侵權¹⁴¹：

(1) 授權行為（*Licensing*）：授權人提供指導、計畫或其他協助，使被授權人得以實施方法專利或物品專利者，可能構成誘引侵權。但授權行為必須和直接侵權行為有所關聯，方得使授權人負誘引侵權責任。

(2) 擔保行為（*Indemnification*）：供貨商為爭取貨主的訂單，常常在供貨契約中約定免責條款，或另外與買方簽訂免責擔保契約（*indemnification agreement*），以分擔或免除買方因採購賣方之產品使用所可能產生之侵權責任。關於簽署免責契約之行為本身是否代表供貨商已當然具備誘引侵權之故意，學者及多數法院判

¹³⁸ 江尚正，美國最高法院關於「誘使侵權」（*inducing infringement*）的最新判決，科技產業資訊室：http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/casefocus/2011/pclass_casefocus_11_008.htm（最後點閱時間：2012年12月7日）。

¹³⁹ *Global-Tech*, 131 S.Ct. at 2070.

¹⁴⁰ *Id.* at 2071-72.

¹⁴¹ 5 DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS § 17.04 [4] (2013).

決均持反對之見解，認為簽署免責契約本身並不代表供貨商即當然具備專利誘引侵權之故意，因為此等協議或契約僅涉及商業交易之風險分擔，並不代表供貨商因簽署免責契約，就會當然符合誘引侵權之主觀故意法律要件。但若該免責契約之主要目的使突破專利法對於潛在侵權人之嚇阻作用，則此契約可作為故意誘引侵權之證據¹⁴²。

(3) 維修行為 (**Repair and Maintenance**)：對於用以實施侵害方法專利或物品專利之機器予以維修者，可能構成誘引侵權。根據專利法第 271 條(c)項之規定，銷售侵權物之維修零件，將構成專利輔助侵權，而最高法院亦在 **Aro II** 案中提到，對侵權物提供後續維修服務者，係延續了侵權之使用，亦有可能構成誘引侵權。

(4) 設計行為 (**Design**)：為他人設計侵害專利之設備或系統者，可能構成積極教唆。

(5) 購買侵權物品 (**Purchase of Product**)：為使用而購買或轉售由侵權方法或機器製成的產品通常不會構成誘引侵權，但在 **Trustees of Columbia University v. Roche Diagnostics GMBH**¹⁴³ 一案中，法院認為被告 Roche 公司即便沒有控制直接侵權者之行為，但其知道生產該藥品將會侵害專利，卻仍向直接侵權者大量購買侵權之藥品，可推知被告事前即具備侵權之故意，故其購買侵權物品之行為被認定為誘引侵權行為。

(6) 教示行為 (**Instruction and Advertising**)：常見的案例為行為人銷售之產品同時具有侵權和非侵權用途，而行為人以標籤、廣告或其他銷售的方式來指示或教導消費者如何為侵權使用，如果消費者因行為人之指導而為直接侵權時，則縱使行為人曾明確警告消費者不得為專利侵權之使用，仍然不能免除其責任。

(7) 出版行為 (**Publication**)：出版關於物品專利或方法專利之相關資訊並不會構成誘引侵權，除非同時伴隨其他行為，例如販售供侵權使用之材料。原因在於專利權本質即為對大眾公開，且專利權人必須充分揭露其發明。

3.4 輔助侵權

專利法第 271 條(c)項規範典型輔助侵權之情況：提供專用於侵害物品專利或方法專利之物者，需負輔助侵權之責任。

3.4.1 與直接侵權之關係

最高法院在 **Aro I** 案中提到，輔助侵權以直接侵權發生為前提，若直接侵權

¹⁴² **Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.**, 909 F.2d 1464, 1470 (1990).

¹⁴³ **Trustees of Columbia University v. Roche Diagnostics GMBH**, 272 F. Supp.2d 90 (D. Mass. 2002).

未發生，輔助侵權亦不成立¹⁴⁴，此原則廣泛地被下級法院所援引。聯邦巡迴上訴法院亦認為間接侵權之成立以直接侵權發生為前提，例如在 *Refac International, Ltd. v. IBM*¹⁴⁵案，法院認為主張輔助侵權必須先證明直接侵權存在。直接侵權可由間接證據加以證明。最高法院在 *Aro I* 案中，並無明確表示是否需證明實際上有直接侵權的行為，關於證明直接侵權的程度，在 *Nordberg Mfg. Co. v. Jackson Vibrators, Inc.*¹⁴⁶案，北伊利諾州地方法院認為只要能證明該元件之購買者一旦使用該元件就會構成直接侵權即可¹⁴⁷。換言之，無須證明實際上有直接侵權的行為，只要證明使用該物品有侵害專利權之可能性即為已足。

由於專利法採屬地主義，所以直接侵權和輔助侵權之救濟範圍皆限於領土之內，若提供侵害美國專利之部分元件，而在國外加以組合，形成專利物品或實施專利之方法，將不會構成輔助侵權，如此可能會造成行為人將具有專利權之各元件運出美國並於境外組裝，以逃避專利侵權責任之法律漏洞。為防堵此一漏洞，於 1984 年國會修訂專利法，增訂了第 271 條(f)項，擴大了美國專利侵權之地域管轄範圍，其中，(f)項第 2 款規定：「任何人在未經許可下，提供或使人提供在美國境內或由美國境內核可之專利部分產品，而該產品係特別製造或特別適用於該發明，但非常用商品 (staple article) 或不具實質上非侵權用途之商品時，且其知悉該產品係特別製造或特別適用於該發明，並存有於美國境外組合該產品之故意；若該組合行為在美國境內是屬於侵犯專利權，則由美國提供或使人提供該產品亦屬專利侵害行為¹⁴⁸。」此規定打破了間接侵權之從屬原則，使得提供境外直接侵權所需元件之行為直接視為侵權者，但此為例外之規定，基於例外從嚴之法則，須符合其要件方能適用，不宜作擴張解釋。第 271 條(c)項輔助侵權之成立仍以境內發生直接侵權為必要，聯邦巡迴上訴法院在 2006 年之 *DSU* 案中亦表示由於沒有證據顯示 *ITL* 有輔助行為導致在美國境內發生直接侵權，於是維持地方法院之判決，拒絕原告重新審判之要求¹⁴⁹。

3.4.2 主觀要件——明知

美國專利法第 271 條(c)項之輔助侵權與同條(b)項之誘引侵權兩者間對於主觀要件之要求程度有別，輔助侵權僅要求行為人對該元件是作為侵權用途有所

¹⁴⁴ *Aro*, 365 U.S.at 341.

¹⁴⁵ *Refac International, Ltd. v. IBM*, 790 F.2d 79 (Fed. Cir.1986).

¹⁴⁶ *Nordberg Mfg. Co. v. Jackson Vibrators, Inc.*, 153 U.S.P.Q. 777 (N.D.Ill.1967).

¹⁴⁷ CHISUM, *supra* note 141, § 17.03 [1].

¹⁴⁸ 35 U.S.C. § 271 (f) (2) (2010) (“Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”).

¹⁴⁹ *DSU*, 471 F.3d at 1304.

「明知」(knowledge)，並不要求具有「故意」(intent)，但誘引侵權除了有所明知，還必須具備故意之要件，兩者之標準並不相同¹⁵⁰。

關於輔助侵權之主觀要件，最高法院在 Aro II 案中作出了解釋，其認為第 271 條(c)項之主觀要件，必須符合：一、被告知悉系爭專利之存在；二、被告知悉其所銷售之物經由消費者加以組合使用後，將構成專利侵權。就 Aro II 案而言，被告是否知悉福特公司未經原告授權，即攸關被告之行為是否符合「明知」之要件，因此最高法院於 Aro II 案作出廢棄發回之決定，要求下級審法院查明被告是否知悉福特公司因未經原告授權而構成專利之直接侵權。

最高法院於 Aro II 案確立了輔助侵權「明知」的主觀要件內涵。惟 Aro II 案為「明知」要件所樹立的標準及內涵，並不代表在訴訟程序上不再產生爭議，因為證明被告的主觀心態本質上已屬不易之事，何況須證明被告明知其所銷售之物將用於構成專利侵權之用，如此無異要求專利權人證明被告明知專利為有效且專利遭受侵害，然而任何一件專利皆可能面臨有效性之質疑，且專利侵權的判斷時有模糊的爭議空間，因此要求專利權人證明「明知」之主觀要件，有其先天上的困難性。學說或法院實務紛紛主張以推定的方法認定被告是否符合「明知」之要件，亦即以客觀存在之事證或情況證據，反推「明知」之主觀要件，反推的學說及判例主要包括以下三種方法¹⁵¹。

第一，當被告所銷售之物完全無其他實質合法用途時，法院認為此等客觀事實得反推被告具有誘引侵權之「故意」。鑑於誘引侵權之「故意」，其主觀要件之標準高於輔助侵權之「明知」，依舉重明輕法則，此一判例之見解亦得用於反推輔助侵權之「明知」。

第二，法院亦有認為當被告知悉行為時的產品市場僅有侵權與非侵權兩種商品，且被告知悉其所銷售之商品係供侵權之用，則此際得推認被告具有輔助侵權之「明知」。

第三，由於主觀要件具備與否並不是有無的問題，而是程度的問題，因此有學者主張一種滑動式的概念 (sliding scale)，亦即當個案中被告客觀行為面的侵權行為程度越強，則其主觀要件之證明程度的要求相對應予緩和¹⁵²。這樣的概念在著作權侵害的主觀要件認定已行之有年，因此有論者認為亦可延用於專利輔助侵權及誘引侵權¹⁵³。

¹⁵⁰ *Hewlett-Packard*, 909 F.2d at 1469.

¹⁵¹ 張哲倫，前揭註 19，頁 79-80。

¹⁵² Lemley, *supra* note 99, at 242-43.

¹⁵³ 張哲倫，前揭註 19，頁 79-80。

3.4.3 行為客體

相對於誘引侵權，輔助侵權條文所涵蓋之行為客體非常具體且明確，只有屬發明重要部分之機器構件、製品、組合物或化合物，或用於實施方法專利所使用之材料或裝置，且非屬常用商品或實質非侵權用途之商品者，方可構成輔助侵權。對於何謂發明重要部分之元件，以及該物品是否具有實質非侵權用途而得排除在行為客體之外，乃法院判斷輔助侵權是否成立之重要考量因素，故本文以下將針對此二部分作較詳細之說明。

3.4.3.1 構成專利之重要部分（a material part of the invention）

關於元件是否符合專利發明之重要部分，學者認為基本上只要該元件為專利發明之一部分及符合第 271 條(c)之其他要件（例如特別製造或專門適合用於侵權用途並且非常用商品、不具實質非侵權用途），則此元件幾乎必然符合發明重要之部分，並不以該元件必須是發明的新穎性特徵（point of novelty）、核心（heart）或基本要素（essential element of the invention）為要件¹⁵⁴。

法院在解釋專利法第 271 條(c)項發明的重要部分時，在 Dawson 案中曾表示系爭非通用物品必須是發明新穎性的精髓部分（essential）或是發明的核心（heart of invention）¹⁵⁵。然而一般而言，專利發明的實施必然是將請求項中全部要件加以組合的結果，而作為僅能用於該專利發明的非通用物品，自然是為配合專利發明的實施而設，缺少這一元件，將難於實施該專利，是該非通用物品自然是專利的重要部分。再者，若另外再要求非通用物品必須是發明的核心，不僅會產生無明確判斷標準的問題，同時也會對輔助侵權的適用產生進一步地限制¹⁵⁶。

3.4.3.2 具有實質非侵權用途之商品

為了證明元件具有實質非侵權用途，而可被認定是一般交易通常可得之物，必須證明該元件至少具有一種實質非侵權用途，非侵權用途不可是牽強、虛幻、不切實際或僅是實驗性的，必須從經濟實用角度來判斷。而牽強、虛假、不切實際的使用並不會使該元件成為一般交易通常可得之物，是否具備實質性的判斷應從數量、質量、效率等因素進行考量¹⁵⁷。

聯邦巡迴上訴法院於 1963 年的 *Fromberg, Inc. v. Thornhill*¹⁵⁸ 案中，確立了被

¹⁵⁴ CHISUM, *supra* note 141, § 17.03[4].

¹⁵⁵ *Dawson*, 448 U.S. at 213-14.

¹⁵⁶ 楊宏暉，前揭註 15，頁 137；A. Samuel Oddi, *Contributory Infringement/Patent Misuse: Metaphysics and Metamorphosis*, 44 U. PITT. L. REV. 73, 85-86 (1982).

¹⁵⁷ CHISUM, *supra* note 141, § 17.03[3][a]；林原毅，美國專利輔助侵權實務發展與因應，國立交通大學管理學院科技法律學程碩士論文，頁 7（2012）。

¹⁵⁸ *Fromberg, Inc. v. Thornhill*, 315 F.2d 407 (5th Cir. 1963).

控侵權人應舉證非侵權用途是實際與實質性的（actual and substantial），而非僅為實驗性質的（merely experimental）之原則。於本案，專利權人對一裝置享有專利權，該裝置乃用於修補被刺破而無內胎的輪胎，而橡膠塞（rubber plugs）是該裝置的組成元件。被告銷售適合用於原告之專利裝置中的橡膠塞，因此專利權人指控被告銷售用於該裝置的系爭元件，構成間接侵權。被告抗辯其銷售的橡膠塞也有另一種用途，其可用來作為修補普通輪胎的工具，是一種常用商品，因此不構成輔助侵權行為。法院調查事實後發現，系爭元件理論上是可以用來當作修補普通輪胎的工具，但是其成本是採用普通栓塞進行修理的三倍，而且有專家證人指出這種用途在實際中也未發生過，因此判定該橡膠塞不具有實質非侵權用途。此外，法院認定這種用途完全是事後杜撰出來的牽強理由，並在判決中明確指出：根據美國專利法之相關規定，單純理論上的用途顯然是不夠的。被控侵權人要否定間接侵權指控，其所舉證的非侵權用途必須是實際的和實質性的¹⁵⁹。

美國法院認為被告所銷售之產品如果增加了額外功能、結構或特徵後，仍然是落入系爭專利之權利範圍內，則該增加之部分就算具有實質非侵權用途，當事人還是會構成輔助侵權。在 *Ricoh Company, Ltd. v. Quanta Computer Inc.*¹⁶⁰ 一案，本案系爭專利為應用光碟機技術，其中包括可永久記錄資料之可錄式光碟與光碟機，以及可記錄、清除與覆寫資料之可覆寫光碟與光碟機，廣達販賣光碟機給 *NU Technology, Inc.*（以下簡稱 *NU*），*NU* 再把該光碟機賣給消費者，當消費者使用前述光碟機儲存資料時，其中之硬體和嵌入式軟體會侵害 *Ricoh* 公司（以下簡稱 *Ricoh*）系爭之專利。在地方法院審理階段，地方法院認為廣達並無直接侵害 *Ricoh* 的專利，即使廣達之光碟機經由寫入光碟，而可能被用於侵害 *Ricoh* 系爭之專利，但因為該光碟機也能夠被使用在非侵權方式之讀取，具有實質性非侵權的用途，故判定廣達不構成輔助侵權。*Ricoh* 對於地方法院判決廣達、廣明、廣達美國公司與 *NU* 未構成輔助侵權之判決提出上訴¹⁶¹。

聯邦巡迴上訴法院於審理時認為，廣達的光碟機包含至少某種只能用來侵害寫入方法專利之元件，該元件與產品明顯可分離（distinct and separate），並只能用於執行侵害寫入的方法，故廣達應負輔助侵權責任。法院檢視第 271 條(c)項規定並回顧其立法意旨，認為國會課予輔助侵權人責任之原因在於：製造構成專利機器中核心部分之特別裝置，並且提供他人指示將該裝置結合於專利機器中之行為，係明顯挪用了專利發明的利益，故應使該等人負輔助侵權責任。第 271 條(c)項條文中：「要約銷售或銷售...或進口到美國」，不僅適用於單獨銷售侵權元件，也包括行為人銷售已成為產品或裝置中一部分之元件¹⁶²。

¹⁵⁹ *Id.* at 415. (“Taking the statute on its own terms, it is apparent that a mere theoretical capability would hardly suffice. ...he would have to show that suitability for such noninfringing use was actual and substantial.”).

¹⁶⁰ *Ricoh Company, Ltd. v. Quanta Computer Inc.*, 550 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2008).

¹⁶¹ *Id.* at 1327-1331.

¹⁶² *Id.* at 1337.

廣達不能僅因在銷售或出口前，在產品上附加具有額外的且具可分離特徵（*additional, separate feature*）之微控制器，而免除輔助侵權的責任。若以整體來看（*as a whole*）廣達的產品，基於其附加額外之微控制器具有實質非侵權用途，所以其產品不符合輔助侵權之要件。但若依照此看法，將會造成逃避美國專利法第 271 條(c)項的保護變得相當容易，侵權人如果想銷售一個可能侵害方法專利的硬體，其僅須在其裝置上附加一個具有實質非侵權用途之元件，即可規避第 271 條(c)項輔助侵權之責任。因此，系爭產品中若有重要元件將侵害方法專利，則須將該重要元件獨立審查是否具有實質非侵權用途，而不可以直接整體觀之¹⁶³。依此見解，法院撤銷地院認定廣達不構成輔助侵權之即決判決（*summary judgment*）並發回地院重審，要求地院進一步調查廣達光碟機中的硬體或軟體元件，除了侵害 Ricoh 之方法專利外，是否別無其他實質非侵權用途。若其元件別無其他實質非侵權用途，則廣達將成立輔助侵權責任¹⁶⁴。

至於判斷被控侵權產品之非侵權用途是否為實質性（*substantial*）的標準，聯邦巡迴上訴法院在 *Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc.*¹⁶⁵ 案中提出了見解，認為判斷被告系爭侵權產品是否具有非侵權用途時，不能單純以物理角度來考量，而必須從實用的、經濟的角度來進行衡酌。同時，若該產品之特徵不僅僅是附加的、明顯可分離的，而是該裝置的特色並有助於產品使用功能，則應認定該特徵具備實質非侵權用途。

本案系爭專利是一種防止食物攪拌器刀片周圍產生氣穴（*air pocket*）的方法，該方法為在攪拌器內裝入活塞（*plunger*），安裝活塞之目的在於堵塞空氣流通，防止食物攪拌時所產生的氣穴。被告 Basic 為銷售攪拌器的廠商，其攪拌器產品包括攪拌棒，該攪拌棒類似於原告專利中之活塞，攪拌器的蓋子上有一個開口，可以蓋上或放置攪拌棒，攪拌棒的一端有一個球狀物和把手，球可以放置在蓋子上的接座中，此結構讓使用者可以握住把手以移動攪拌棒進行攪拌。攪拌棒的另一端裝有橡膠環，防止攪拌棒在攪拌過程中刮傷容器的內側。容器的兩側有垂直的肋紋，該肋紋有中斷，以避免與橡膠環在攪拌過程中接觸¹⁶⁶。

於地方法院與上訴審的審理階段，對於被告之攪拌器可以同時具有侵權與非侵權的使用方式均採肯定的見解。地方法院與上訴審均同意，當非侵權用途不是獨特的、虛假的、不切實際的、非經常的、偏離常軌的或僅是實驗性質的，此時非侵權用途具有實質性。既然被告系爭侵權產品毫無疑問地具有非侵權用途，那麼判斷輔助侵權是否成立的重點則落在該非侵權用途是否具有實質性¹⁶⁷。

Vita-Mix 在上訴審中提出攪動該攪拌棒在非侵權方式，或是不嵌入該攪拌

¹⁶³ *Id.* at 1337-38.

¹⁶⁴ *Id.* at 1340.

¹⁶⁵ *Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc.*, 581 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009).

¹⁶⁶ *Id.* at 1321-22.

¹⁶⁷ *Id.* at 1327.

器是非實質的使用（*insubstantial uses*），因為這些使用是基於該額外地附加該裝置之特徵（*additional features*）。原告援引法院在 *Ricoh* 案之主張：經由侵權裝置附加明顯可分離之元件，雖然具有非侵權的用途，但侵權者仍成立輔助侵權責任。本案中，法院認為原告主張攪拌器杯蓋是額外特徵的論點正確，被告無法在侵權攪拌器上加一個杯蓋即脫免輔助侵權責任。因此，法院僅就被告攪拌器與攪拌棒的使用進行分析，法院認為被告攪拌機器的球狀物及其接頭、容器兩側之中斷肋紋結構以及橡膠環不僅僅是額外的、可分離的裝置特徵。根據兩造不爭執之紀錄顯示，上述特徵是該裝置的特色，與攪拌棒的使用直接相關，有助於攪拌容器中的內容物，並將內容物推至刀片處。所以即便採取所有有利於原告之證據進行推論，該證據仍顯示攪拌棒於使用時可破換氣穴或接觸到容器的側邊，陪審團無法認定系爭攪拌器之用途是非實質的，故系爭產品具有實質非侵權用途，被告不負輔助侵權責任¹⁶⁸。

由本案例可得知，在判斷侵權標的是否具有非侵權用途時，不能單純以物理角度來考量，而必須從實用的、經濟的角度來決定。對照本案與先前的廣達案，於考慮被控侵權產品是否帶有非侵權之用途時，或屬於專利法所排除之通用品時，必須從各種可能的方向去思考，而非直接地從該產品本身所反應的物理現況去探究，以避免失去了專利之輔助侵害所要保護之深層意義¹⁶⁹。

3.5 小結

從以上的論述，可知美國法關於專利間接侵權之概念，乃經歷長時間的案例累積發展而成，間接侵權之概念乃源自於普通法上之共同侵權理論，以輔助侵權（*contributory infringement*）之用語來表示，其目的在於確保專利權之實效性，將與侵害結合蓋然性較高之特定行為，在直接侵權之外以間接侵權加以規範，使專利權人不必對分散四處的使用者個別提起訴訟，得以從根源上去阻止專利侵害之發生，確實保障專利權人之權益。實務上間接侵權與專利濫用發展互動呈現互為消長的情形，當法院以判例法之形式建立間接侵權後，專利權人好以搭售之方式擴張專利權範圍，使得專利權之效力超越申請專利範圍，延伸至未為專利權所涵蓋之物品，引發損及自由市場競爭之疑慮，之後專利濫用原則之興起與擴張可視為對於間接侵權制度之反思。國會於 1952 年將間接侵權明文增訂於美國專利法第 271 條中，將間接侵權之概念一分為二，分為「誘引侵權」和「輔助侵權」，由立法說明可以看出，國會制定此規定之目的，係將先前存在普通法之共同侵權概念予以明文化，並無意對原先普通法之內涵作出太大之改變。國會藉由第 271 條之制定，一方面由(b)、(c)項之定義規範間接侵權的適用範圍，另一方面制定第 271 條(d)項以限制專利濫用原則的適用，回應了法院實務所面臨的問題，以求疑慮的澄清，間接侵權條文可視為在專利政策與競爭政策相互妥協下的產物。

¹⁶⁸ *Id.* at 1327-28.

¹⁶⁹ 邱昭中，前揭註 6，頁 94。

間接侵權明文化之後，實務上如何適用條文、解釋構成要件即為觀察重點之所在，最高法院在 Aro I 案中，確立了間接侵權需從屬於直接侵權之原則，並廣為下級法院所引用；於 Aro II 案中對於第 271 條(c)項主觀要件之詮釋，該院之後於 Global-tech 案中認為誘引侵權之主觀要件亦應作相同解釋。在 Dawson 案中，最高法院劃定了專利濫用與輔助侵權之界線，將被搭售品以通用品與非通用物品作為區分，賦予專利權人得控制非通用物品市場之能力。

誘引侵權之主觀標準應如何認定向來爭議不斷，有採取故意誘導第三人從事特定之行為即可，而不論事實上是否發生侵害事實之標準；亦有採取必須引誘他人從事直接侵害，且知悉他人之行為會構成實際侵害之標準。CAFC 於 2006 年之 DSU 案採取全院聯席審查來解決此一爭議，其認為所謂的誘引故意，不僅是故意造成構成直接侵害之行為，且必須具備特定故意有目的地和可歸責地鼓勵他人之直接侵害方能成立，對誘引侵權之主觀要求採取較為嚴格之見解。輔助侵權之構成要件較為特定，主觀要件可由被告所銷售之物完全沒有其他實質合法用途而推知其具有故意，實務上適用最主要之爭議在於判定被控侵權物是否具有實質非侵權用途或為常用物品，法院在判斷侵權標的是否具有非侵權用途時，重點在於該非侵權用途是否具有實質性，此必須從經濟實用之角度來決定。



第四章 德國、英國、日本法之專利間接侵權

4.1 德國法之專利間接侵權

德國專利法在 1981 年修正以前，只對於直接侵權的行為類型設有明文規定，對於專利間接侵權行為，並無明文，而是由民法共同侵權規定處理。之後實務上漸漸發現這樣的保護範圍不足以確保專利權人依法享有的專屬排他權，對於專利權人而言，尤其是方法專利權人，因為沒有直接的產品生產，權利人要維護其權利並訴追侵害行為有其困難，因此先由帝國法院以判決的方式加以開拓，先在方法專利中承認間接侵權的可能，其後也承認物品專利中的間接侵權，再由聯邦最高法院加以承繼發展，於歷經近百年的實務發展，始於專利法中成文化¹⁷⁰。

於 1981 年修正時，雖然實務上長久以來均承認專利間接侵權之保護，並發展出一套自有的理論與適用案例，但其立法內容還是參考當時的歐洲共同體專利公約¹⁷¹（Luxembourg Convention on the Community Patent）之規定。其專利間接侵權規定，係規定於其專利法第 10 條：「(1) 若第三人明知或依情況可得而知該物適合且係意圖作為實施發明之用時，專利權人有權禁止任何第三人未經其許可，在本法施行領域內，對無實施專利權之人提供或要約提供與發明實質要件相關之物以實施該發明。(2) 若物品係屬通常在交易上可獲得的產品時，則不適用第一項之規定，但第三人誘導被提供者實施第 9 條第 2 項所禁止之行為時，不在此限。(3) 第 11 條第一款至第三款所規定的行為人，非本條第一項所稱之有權實施發明之人¹⁷²。」。

德國專利法第 11 條第一款至第三款列舉專利權效力所不及之行為，其規定：「(1) 非以營業為目的之私人使用行為；(2) 以試驗為目的，而從事與發明專利標的物相關之行為，包括：(2a) 使用生物材料進行繁殖，發現和開發植物新品

¹⁷⁰ 楊宏暉，前揭註 15，頁 117-118。

¹⁷¹ 此公約係於 1975 年於盧森堡簽訂，目的在建立一個適用於所有歐洲共同體會員國的共同體專利，該公約因仍有部分簽署國尚未批准，故目前仍尚未生效。

¹⁷² PATENTGESETZ [PATENT LAW], May 5, 1936, as amended by the Law of July 31, 2009, § 10: (1) A patent shall have the further effect that any third party not having the consent of the patentee shall be prohibited from offering or supplying within the territory to which this Act applies to any other persons, other than such persons authorized to use the patented invention, means relating to an essential element of said invention for use of the invention within the territory to which this Act applies, if said third party knows or it is obvious from the circumstances that such means are suitable and intended for use of the invention.

(2) Subsection (1) shall not apply when the means are products generally available in commerce, except if said third party intentionally induces the person supplied to commit acts prohibited by the second sentence of Section 9.

(3) Persons performing the acts referred to in Section 11, nos. 1 to 3, shall not be considered within the terms of subsection (1) as persons entitled to use the invention. *available at* http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238776.

種；(2b) 為獲得於歐盟會員國市場銷售醫藥品之授權或於歐盟會員國或其他第三國銷售醫藥品之行銷許可，而為之研究和試驗以及由此產生之實際需求；(3) 依醫生之處方而於藥房所為之個別藥劑配製行為，或與此方式所配製之藥劑有關之行為¹⁷³。」根據德國專利法第 10 條第三項規定，若提供與該發明實質要件相關之產品供他人為非營業目的之私人使用、以試驗目的所為之使用或依醫生之處方配製藥劑之行為等，仍可以成立間接侵權。

依據德國專利法第 10 條之規定，客觀上當行為人在本法適用範圍內提供或要約提供與該發明實質要件有關之物，而主觀上行為人明知或依情況其顯然可知該物係特別製造用以侵害發明專利權且明知或依情況其顯然可知其所提供之人有以其提供之物實施專利權之意圖，則行為人須負間接侵權責任¹⁷⁴。本文以下將就德國專利法中間接侵權與直接侵權之關係，以及第 10 條之構成要件作分析及探討。

4.1.1 與直接侵權之關係

於 1981 年修正之前，德國專利法並無專利間接侵權之規定，而是以民法共同侵權規定處理，法院實務認為間接侵權係直接侵權的下位類型，從屬於他人的直接侵權，對於間接侵權之成立採取須從屬於直接侵權行為之看法¹⁷⁵。之後於修法時，考量到對於專利權的有效保護，使專利權人能對於第三人侵害專利權具有高度蓋然率的前行為加以制止，以有效防止侵權行為之發生並免除須向分散各處之直接侵權人一一請求賠償之不實際，乃於專利法中將間接侵權設計為獨立之侵權行為態樣，不以從屬於直接侵權行為之發生為必要¹⁷⁶。專利法第 10 條於性質上是一項「危險構成要件」，在元件提供之前階段即加以禁止，以避免發明被不當地無權使用，其構成要件並不從屬於他人之直接侵權行為，縱直接侵權行為尚未發生，亦可成立間接侵權¹⁷⁷。

¹⁷³ PATENTGESETZ [PATENT LAW] §11: The effects of a patent shall not extend to:

1. acts done privately for non-commercial purposes;
2. acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented invention;
 - 2a. the use of biological material for breeding, discovery and development of a new plant variety type;
 - 2b. studies and trials and the resulting practical requirements necessary for obtaining a marketing authorization to place a medicinal product on the market in the European Union or a marketing approval for a medicinal product in the Member States of the European Union or in third countries;
3. the extemporaneous preparation of medicinal products in individual cases in a pharmacy in accordance with a medical prescription, or acts concerning the medicinal products so prepared;

¹⁷⁴ 葉芳君，前揭註 6，頁 85 (2010)。

¹⁷⁵ 吳欣玲，「專利間接侵權 (Indirect Infringement) 規定之初探—兼論我國專利法修正草案之內容」，智慧財產權月刊，第 130 期，頁 49 (2009)；楊宏暉，前揭註 15，頁 135。

¹⁷⁶ 吳欣玲，前揭註 175，頁 49

¹⁷⁷ 楊宏暉，前揭註 15，頁 123；Heinz Goddar, *The Provision and Case Law of Contributory Patent Infringement in Germany*，發表於「2009 年專利間接侵權國際研討會」，頁 3 (2009)，亦可見經濟部智慧財產局：<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/Goddar.pdf> (最後點閱時間：2013 年 6 月 21 日)。

4.1.2 構成要件分析

4.1.2.1 提供或要約提供

不同於專利法第 9 條直接侵權禁止製造、供給、交易、使用、或為上述之目的而進口或占有之行為，第 10 條所規範之行為態樣僅限於「提供」或「要約提供」兩種。而不包括製造、進口之行為，主要是考量在製造或進口的情況下，有可能供作合理使用。且若有侵害專利權之虞者，權利人可主張侵害防止請求權以防止該等行為之發生。此外，提供的意義，由字面上來看可能包括銷售、出租、贈與等行為，但由於專利法中所規範的侵權行為係基於商業性的考量，因此在解釋時應限於提供會使行為人獲利的情況始屬之¹⁷⁸。

4.1.2.2 與發明實質要件相關之物

並非所有與發明實施有關連之物都可以納入間接侵權規範，適用本條規定之行為客體，必須是與發明實質要件相關者 (means relating to an essential element of said invention)。至於應如何判斷「與發明實質要件相關之物」，實務上有不同之意見，有認為缺少該物，發明專利就無法產生功用者，該物即屬之；另一種看法則認為係指與該發明專利內容實質相關且為實施該專利所必須者，若僅為功能性相關者，即不屬之¹⁷⁹。

德國聯邦最高法院在 *Flügelradzähler* 案中認為，若為發明專利請求項中的特徵或與專利請求項之特徵功能上所必要者，除顯然對於實施發明專利不具重要性者外，都可被認為是與該發明實質要件相關之物¹⁸⁰。而在 *Bundesgerichtshof* 案中，德國聯邦最高法院更進一步解釋，認為這個用詞所涵蓋的範圍很廣，基本上任何請求項的特徵，除非顯然對於實施發明專利不具重要性者外，都可被認為是屬於德國專利法第 10 條第一項所稱之「與該發明實質要件相關之物」¹⁸¹。

基於公平交易以及競爭秩序的考量，德國專利法第 10 條第二項中明文排除行為人提供「常用商品」(staple commercial products) 之情況，以免造成交易秩序的紊亂，但在誘引侵權的情況，則不在排除之列。常用商品之認定應符合二個基本要件，第一、其是可作為多種用途的基本商品；第二、須是在市場上易於取得¹⁸²。因此，例如罕見的化學物質或微生物即使具有多種用途，但由於其具有特殊性，所以不能被認定為常用商品。另外，若只能在少數或特定地方才能購買，

¹⁷⁸ 吳欣玲，前揭註 175，頁 50。

¹⁷⁹ 吳欣玲，前揭註 175，頁 50。

¹⁸⁰ Matthew T. Nesbitt, *From Oil Lamps To Cell Phones: What the Trilateral Offices Can Teach Us About Detangling the Metaphysics of Contributory Infringement*, 21 EMORY INT'L L. REV. 669, 700 (2007).

¹⁸¹ 吳欣玲，前揭註 175，頁 51。

¹⁸² 吳欣玲，前揭註 175，頁 51。

或具有特殊身分才可購買者，也不能認定為常用商品¹⁸³。

4.1.2.3 主觀要件—明知或依情況可得而知

德國專利法中，對於間接侵權之主觀要件有二階段的要求，第一、行為人須明知或依相關情況顯然可知該物是適合且意圖使其作為侵害專利權之用；第二、行為人尚須明知或依相關情況顯然可知其所提供之人有用其所提供之物實施專利權之意圖¹⁸⁴。

所謂行為人明知或依相關情況顯然可知其所提供之人有用其提供之物實施專利權之意圖，並不以被提供者事實上為侵害使用為必要，本條規定並不要求以第三人之直接侵權行為存在作為前提，因此只要被提供者有明顯的侵害行為意圖即為已足¹⁸⁵。基本上，若該物僅能用於實施專利者，則提供者通常能滿足主觀要件；若該物除侵害使用外，亦有非侵害用途時，對於主觀要件之證明，則有待個案事實的確認，若提供者對於被提供者的侵害性使用有影響力時，亦屬該當。若所提供之物對於專利之實施可能性不大時，則對於主觀要件的證明，所要求的程度便會提高¹⁸⁶。由於主觀要件舉證上的困難，所以漸漸有認為，若客觀所提供之物已足以表徵係僅適用或是特別為該專利所製作的情況時，即得不論行為人的主觀要件¹⁸⁷。

4.1.3 小結

德國早期由法院實務所發展出的專利間接侵權責任，係以民法共同侵權理論為基礎，在此脈絡下專利間接侵權包含參與、共同以及幫助直接侵權，且間接侵權之成立必須以直接侵權行為成立為前提。然為加強專利權人之保護，並有效預防專利侵權行為之發生，德國於專利法中增訂了第 10 條專利間接侵權之規定，將間接侵害以獨立之構成要件予以禁止。其規定當行為人在本法適用範圍內提供或要約提供與該發明實質要件有關之物，而主觀上行為人明知或依情況其顯然可知該物係特別製造用以侵害發明專利權且明知或依情況其顯然可知其所提供之人有以其提供之物實施專利權之意圖，則行為人須負間接侵權責任。

其中，「與該發明實質要件相關之物」為不確定法律概念，因此在實務運作上引起爭議，德國聯邦最高法院認為，所有於申請專利範圍內所提及之元件，以及對於實現發明概念有所幫助並可與申請專利範圍特徵共同運作之元件，均為與該發明實質要件相關之物。至於主觀要件之證明，則有兩階段之要求，除須證明

¹⁸³ 葉芳君，前揭註 6，頁 90。

¹⁸⁴ Goddar, *supra* note 177, at 5; 吳欣玲，前揭註 175，頁 52。

¹⁸⁵ Nesbitt, *supra* note 180, at 699.

¹⁸⁶ 楊宏暉，前揭註 15，頁 126。

¹⁸⁷ 吳欣玲，前揭註 175，頁 52。

行為人明知或依相關情況顯然可知該物是適合且意圖使其作為侵害專利權之用以外，尚須證明行為人明知或依相關情況顯然可知其所提供之人有用其所提供之物實施專利權之意圖。若元件對於專利之實施可能性不大時，則對於提供者主觀要件證明所要求之程度較高，若客觀上所提供之物已足以表徵係僅適用於專利侵害用途時，通常即可該當主觀要件之證明。

4.2 英國法之專利間接侵權

英國專利法第 60 條第二項及第三項為專利間接侵權之規定，其條文內容為：「(2) 除本條另有規定外，專利權人以外之人於專利權有效期間且未經專利權人同意下，在英國向非被授權人或其他無權實施該發明之人，提供或為提供之要約有關發明重要要素之方法 (means) 以實施該發明，且其明知或依其情況明顯可知該方法適合實施，並意圖在英國實施該發明，亦構成侵害專利。(3) 前項規定不適用於提供或要約提供常用商品 (staple commercial product)，除非該提供或要約提供的目的是誘導受提供者從事第一項的專利侵權行為¹⁸⁸。」。

與美國專利間接侵權法制相似，英國之專利間接侵權制度起源於普通法 (common law)，直到 1977 年才成文法化。然而，不同於美國專利法第 271 條(c) 項係將先前存在普通法之共同侵權概念予以明文化，英國專利法間接侵權之規定主要係配合國際法而制定。於 1960 年代，歐洲共同體企圖於其內部建立單一專利權制度，故制訂了歐洲共同體專利公約，雖然歐洲共同體專利公約因為有部分簽署國未批准而未生效，但至今仍具有一定之影響力，因為歐洲許多國家均修正其國內法，使其國內法能與歐洲共同體專利公約之規範相符合。除了英國以外，許多歐洲國家，例如德國，為配合歐洲共同體專利公約，而在其專利法中採用了與公約相似的條文。由於德國專利法與英國專利法皆係配合歐洲共同體專利公約之規定而作修正，故德國法院對該條文之法律見解對英國法院具有一定之重要性及參考價值，英國專利法院在判決中亦會考量其他締約國對該公約所採取之法律見解¹⁸⁹。

依據英國專利法第 60 條第二項及第三項之規定，專利權人欲主張專利間接

¹⁸⁸ The Patents Act 1977, §60: (2) Subject to the following provisions of this section, a person (other than the proprietor of the patent) also infringes a patent for an invention if, while the patent is in force and without the consent of the proprietor, he supplies or offers to supply in the United Kingdom a person other than a licensee or other person entitled to work the invention with any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that those means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom.

(3) Subsection (2) above shall not apply to the supply or offer of a staple commercial product unless the supply or the offer is made for the purpose of inducing the person supplied or, as the case may be, the person to whom the offer is made to do an act which constitutes an infringement of the patent by virtue of subsection (1) above. *available at*

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/pdfs/ukpga_19770037_en.pdf.

¹⁸⁹ Nesbitt, *supra* note 180, at 695.

侵權，必須證明行為人所提供之產品為與發明重要要素相關之元件，且提供者必須明知或依其情況明顯可知該元件適合實施該發明，且意圖在英國實施該發明；英國專利法亦排除行為人提供常用商品之情況，但在提供者或要約提供者誘導被提供者為直接侵權行為時，則即便行為人係提供常用商品，依然構成間接侵權。

4.2.1 與直接侵權之關係

英國專利間接侵權之構成要件設計與德國法相同，皆對應於歐洲共同體專利公約第 26 條，採取獨立構成要件之模式，間接侵權不從屬於他人之直接侵權行為，縱使直接侵權行為尚未發生，亦可成立間接侵權。關於專利間接侵權規定之適用，英格蘭及威爾斯上訴法院民事庭於 2010 年 *Grimme v. Scott* 案中，參考德國最高法院見解，認為當提供者提供可用以實施發明之重要元件時，只要明知或依其情況明顯可知受提供者會意圖用來從事直接侵權行為，間接侵權即成立，不以證明終端使用人實際上有此意圖或已使用該元件從事直接侵權為必要¹⁹⁰。

4.2.2 構成要件分析

4.2.2.1 在英國實施該發明

在德國專利間接侵權法中，在德國境內不需要有直接侵權情形發生，行為人只要在德國境內提供或要約提供與發明實質要件相關之物，且明知或其情況顯然可知該被提供者意圖侵害發明專利權，即須負擔專利間接侵權責任。然而在英國之專利間接侵權法中，明確加入了管轄權之用語，依據英國專利法第 60 條第二項規定，行為人必須在英國境內提供或要約提供與發明實質特徵相關之物，此外必須證明行為人明知或依其情況顯然可知該產品適合實施，且意圖在英國實施該發明（those means are suitable for putting, and are intended to put the invention into effect in the United Kingdom），方得成立專利間接侵權¹⁹¹。

4.2.2.2 與該發明實質要件相關之方法

英國專利法將專利間接侵權的行為客體限制於涉及該發明實質要件相關之方法（means relating to an essential element），法條文字中所指之方法（means）乃是指實質的功能手段（physical means），可以理解成物品，亦可以理解成方法或步驟。另外，從法條文義上可得知，行為人所提供的元件需要元件之購買者組合成專利發明，然該元件是否為必要元件，無法從法條內容中得知。早期對於「與該發明實質要件相關之方法」，曾採取相當嚴格的解釋，認為未出現於申請專利

¹⁹⁰ 白杰立，「專利間接侵權之法律適用－英格蘭及威爾斯上訴法院 *Grimme v. Scott* 判決介紹」，智慧財產權月刊，第 166 期，頁 6（2012）。

¹⁹¹ 葉芳君，前揭註 6，頁 95；Nesbitt, *supra* note 180, at 697-98.

範圍 (claim) 內的方法，都不屬於為必要元件，然而目前的通說已改變態度，認為當缺少了某一元件則該發明無法運作時，該元件即為必要元件，可包括於申請專利範圍內提及的元件，以及對於實現發明概念有所幫助並可與申請專利範圍之特徵一同運作的元件。英國專利法第 60 條第二項，明文排除行為人提供常用商品之情況，學說上將常用商品的定義為：具有多種習知用途的基本商品，且在公開市場自由販售。即便於供應此常用商品者明知某種用途可供侵權之用，且其購買者可將之置入發明專利中之情況下，仍然排除供應者之間接侵權責任¹⁹²。

4.2.2.3 主觀要件

英國專利法之規定對於主觀要件有兩階段之要求：一、行為人須明知或依情況顯然可知該方法係特別適合作為侵害發明之用；二、行為人須明知或依情況顯然可知該方法適合且係意圖在英國實施該發明。關於主觀要件之證明，英國專利法第 60 條第二項並不要求被告知悉專利權存在，但必須認識到發明概念的存在。然而，證明被告主觀上具有「明知」並不容易，因此立法者在法條中除了明知以外，亦包括於合理情況下應該知悉的情形，如此設計係為了降低了原告在主觀要件上舉證之困難，也防止被告僅以其不知情作為抗辯¹⁹³。

英國專利法院在 *Helitune Ltd. v. Stewart Hughes Ltd.* 案中，對於「依其情況明顯可知」之要件做出了解釋，本案之系爭專利為一檢測直升機螺旋槳是否平衡之方法，利用光投射在螺旋槳葉片底部，再由檢測器檢測其所反射之光線以判斷螺旋槳葉片有無平衡。本案中，被告提供與發明實質要件相關之物銷售予第三方之事實並無爭議，本案之爭點在於被告是否知道被提供者將利用該物為侵權之使用。被告抗辯其並不知情其所提供予第三方之與發明實質要件相關之物(位置追蹤器)會被作為侵權之使用，然而，法院發現有證據證明被告明知第三方將使用該追蹤器於飛行試驗中，故因此認定即便沒有直接證據可證明被告明知第三人將利用該物作侵權之使用，但本案之情況已構成依其情況明顯可知之情形，故被告主觀上顯然可知，須負間接侵權責任¹⁹⁴。

4.2.3 小結

英國專利法與德國專利法相同，係將歐洲共同體專利公約之規定內涵，體現於其內國法中，其間接侵權規定於專利法第 60 條第二項及第三項，客觀上專利權人必須證明行為人所提供之產品為與發明重要要素相關之方法，排除行為人提供常用商品之情況，但在提供者或要約提供者誘導被提供者為直接侵權行為時，不在此限；主觀上，提供者必須明知或依其情況明顯可知該方法適合實施該發明，且意圖在英國實施該發明。英國專利間接侵權較為特別之處，在於其明確於條文

¹⁹² 葉芳君，前揭註 6，頁 96。

¹⁹³ Nesbitt, *supra* note 180, at 696.

¹⁹⁴ Nesbitt, *supra* note 180, at 696-97.

中加入了地域管轄之用語，必須意圖在英國國內實施該發明，方得成立專利間接侵權。

4.3 日本法之專利間接侵權

日本特許法上之間接侵權，係指完成侵害之前階段行為，或應與實質上之侵害等同視之的行為，予以「視為」係對於專利權之侵害。亦即，僅實施申請專利範圍所記載要件中之一部分雖未成立專利侵權行為，惟為實質地確保專利權之實際效用，日本特許法第 101 條遂將專利直接侵害之預備行為或幫助行為中，對於誘發直接侵害之行為具備高度蓋然性之行為擬制為專利侵害之行為¹⁹⁵。

日本特許法於 1959 年修訂專利法時，引進了專利間接侵權之規定，規定於日本特許法第 101 條，該條經過 2002 年、2006 年兩次增修後，整理現行條文與修正時間對照表如下¹⁹⁶：

表格 1 日本特許法第 101 條現行條文與修法時間對照表

款次	條文內容	修法時間
一	當專利為物之發明時，專用於生產該物之物於商業上之生產、讓與、出租或輸入，或為讓與或出租的準備行為。	昭和 34 年（1959 年）
二	當專利為物之發明時，用以生產該物之物且藉發明解決課題時不可或缺者，除於日本國內廣為一般流通者外，當該發明屬專利發明且明知該物係用於實施該發明，而為商業上之生產、讓與等，或為輸入或讓與等之準備行為。	平成 14 年（2002 年）
三	當專利為物之發明時，為商業上之讓與或出口而持有該物之行為。	平成 18 年（2006 年）
四	當專利為方法之發明時，專用於實施該發明之物於商業上之生產、讓與、出租或輸入，或為讓與或出租的準備行為。	昭和 34 年（1959 年）
五	當專利為方法之發明時，用於使用該方法之物且藉發明解決課題時不可或缺者，除於日本國內廣為一般流通者外，當該發明屬專利發明且明知該物係用於實施該發明，而為商業上之生產、讓與等，或為輸入或讓與等之準備行為。	平成 14 年（2002 年）
六	當專利為物之生產方法之發明時，為商業上之讓與	平成 18 年（2006 年）

¹⁹⁵ 陳昭明，前揭註 14，頁 16（2007）。

¹⁹⁶ 劉國讚，專利實務論，頁 365（2009）；陳思穎，專利間接侵權之相關法律問題研究，東吳大學法律學系在職專班科技法律組碩士論文，頁 76-77（2011）；陳昭明，前揭註 14，頁 16-17。

或出口而持有以該方法所生產之物之行為。	年)
---------------------	----

本文以下將就日本特許法之立法沿革、直接侵權與間接侵權之關係和構成要件內容作說明及討論。

4.3.1 立法沿革

日本於昭和 34 年（西元 1959 年）修訂專利法時引進了專利間接侵權規定，在此之前，日本特許法並無間接侵權之規定，關於預備或幫助侵害之行為，係以民法第 719 條共同侵權行為規定加以處理。專利權人根據民法第 719 條共同侵權的法理請求損害賠償時，將無法適用專利法中損害額之推定、過失之推定等諸多減輕專利權人之舉證責任以維護專利權的有利規定。此外，依民法共同侵權之法理，並無法擴張解釋到禁止或排除侵權前的預備行為或幫助行為，即專利權人無法行使日本特許法規定之差止請求權（其內容包含停止侵害請求權、預防侵害請求權以及可銷毀構成侵害行為之物、除去供侵害用之設備等預防侵害之必要行為的廢棄請求權），專利權人只能於損害發生後，要求金錢上之損害賠償，無法有效地防止專利侵權行為的發生，進而損害到專利權人的利益，因此，於當時修訂專利法時，考量引入專利間接侵權制度¹⁹⁷。

於 1959 年修法時，主要是參考 1952 年美國專利法中輔助侵權之規定以及西德的判例，增訂專利間接侵權之規定。於當時的工業所有權法審議會中，曾經提案採用行為人「以侵害為目的、或知悉主要被用於侵害」作為主觀要件之歐美型條文。然而，在最終定版的條文中，主觀要件被刪除，轉而以嚴格化之客觀要件代替，此與美國以及德國規定，有極大的不同。這種重大轉換的具體原因已不得而知，應理解為立法者主要考量主觀要件在舉證上的困難，及避免因間接侵權規定之導入而造成發明專利權的過度擴張，因此，僅在客觀要件上作了嚴格的規範，主觀要件則全無規定¹⁹⁸。

日本特許法於 1959 年所訂之專利間接侵權規定，並無主觀要件之要求，單純以「專用於...之物」的客觀要件來判斷。相對於此，歐美專利間接侵權制度則是一方面以行為人的主觀為要件，關於客觀要件之對象物也不限於「專用品」，

¹⁹⁷ 葉芳君，前揭註 6，頁 101-102；王建鈞，前揭註 6，頁 66-67。

¹⁹⁸ 日本特許庁総務部総務課制度改正審議室，平成 14 年法律改正（平成 14 年法律第 24 号），第 2 章間接侵害規定の拡充，頁 22-23，亦可見日本特許廳：

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm（最後點閱時間：2013 年 6 月 18 日）；大淵哲也，黃文儀譯，鍾亦琳補譯，日本法中的發明專利權之間接侵害(摘要)，2009 年專利間接侵權國際研討會---日本場講義，頁 2，亦可見經濟部智慧財產局專利法修法專區：

<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/20090729%E5%A4%A7%E6%B7%B5%E8%80%81%E5%B8%AB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E4%B8%AD%E6%96%87%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%88.pdf>

而係從發明的本質要素或發明的主要部分之觀點來規定，和此等規定相比，日本の間接侵害規定相當的特殊¹⁹⁹。此外，由於日本專利間接侵權規定之「專用品」要件解釋相當嚴格，普遍認為有難以成立間接侵權之問題。再者，於軟體相關之發明，作為軟體零件之各模組一般而言具有在開發其他軟體時亦可使用之通用性，因此「專用品」要件若須從嚴解釋，則有可能發生專利權人幾乎無法主張間接侵權規定以獲得救濟之問題。實際上，若僅以不滿足「專用品」之要件為由，將「知悉用於侵害，且係供給侵害專利品所用之重要元件等物品」之情形，一律認為不成立間接侵權，則將造成引起侵害高度蓋然性之預備、幫助行為，被排除在間接侵權規範範圍之外的情況²⁰⁰。因此，在平成 14 年（西元 2002 年），日本特許法間接侵權規定再次重大修正，對「專用品」客觀要件之嚴格限制作緩和，增加「非專用品型」の間接侵權規定，同時增加了行為人之主觀要件，以尋求適切的權利保護²⁰¹。

在平成 18 年（西元 2006 年），增列第三款與第六款，將「侵害物品之讓與等或為輸出而持有」之行為納入間接侵權行為規範，係從強化仿冒品對策的觀點，為提高禁止侵害行為的實效性，並抑制侵害品的散布所作之規定。因為在 2006 年前之日本特許法，未經同意而持有及出口專利物品不屬於侵權行為，但出口背後的生產或常有的讓與協議只有在出口時才會發現，為了提高禁止專利侵權行為的實效性，並達成保護專利權的目的，因此增訂了這兩項規定²⁰²。

4.3.2 與直接侵權之關係

間接侵權之成立是否以直接侵權存在為前提，涉及在直接侵權不成立的情形，間接侵權可否單獨論以侵害專利權之爭議。關於此爭議，各國法制上採取不同的立場，例如美國法對此係採取間接侵權從屬於直接侵權之立場。至於日本法對此問題之看法並不一致，學說上有獨立說及從屬說兩種見解。所謂的獨立說認為，只要違反專利法第 101 各款的行為，不問是否成立直接侵權，皆可成立間接侵權，而從屬說則認為間接侵權以直接侵權存在為前提，直接侵權不成立，就不成立間接侵權²⁰³。晚近出現第三種說法認為，與其脫離個案形式上一律採取從屬說或獨立說，不如由專利間接侵權的立法意旨進行個案判斷，日本實務有相同看法者²⁰⁴。採此說的結果，便是從屬說與獨立說的混合適用。依照個別案例，選擇適用獨立

¹⁹⁹ 大淵哲也，前揭註 198，頁 2。

²⁰⁰ 大淵哲也，前揭註 198，頁 2。

²⁰¹ 大淵哲也，前揭註 198，頁 2；葉芳君，前揭註 6，103-104；王建鈞，前揭註 6，頁 67-69。

²⁰² 日本特許庁総務部総務課制度改正審議室，平成 18 年法律改正(平成 18 年法律第 55 号)解説書，第 4 部共通する改正項目—第 1 章産業財産権の効力の拡大，頁 107-108，亦可見日本特許廳：http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei18_55.htm（最後點閱時間：2013 年 6 月 18 日）；葉芳君，前揭註 6，頁 106。

²⁰³ 薛惠澤，「日本特許法中專利間接侵權之構成要件—以日本大阪地方法院平成 8(ワ)12109 號判決為例」，智慧財產權月刊，第 104 期，頁 59（2007）。

²⁰⁴ 日本大阪地方法院平成 8（ワ）12109 號判決。

說或從屬說，此說漸漸成為有力說²⁰⁵。

一般而言，間接侵權制度設立之目的並不在於擴張發明專利權效力。如果由確保直接侵權規範的實效性之觀點出發，則會導向從屬說；如果是藉由間接侵害之規定，擴張發明專利權固有效力之觀點出發，則會導向獨立說。但是，實際上間接侵權制度設立之目的並非為擴張發明專利權之效力，而是為了確保專利權之實效性。因此在獨立說、從屬說的對立當中出現了折衷說，折衷說主張回歸直接侵權不成立的理由的立法意旨作為依據，衡量被控侵權者是否應負擔間接侵權責任²⁰⁶。換言之，針對每個個案，判斷主行為人之行為是否構成專利直接侵權，若主行為人之行為不成立直接侵權行為，則由直接侵權行為不成立之理由作為依據，衡量被控侵權者是否需負擔間接侵權責任。由於折衷說主張回歸直接侵權不成立的理由作為依據，衡量被控侵權者是否需負擔間接侵權責任，因此必須先根據專利法之規定判斷主行為人的行為是否為專利權所及，日本特許法中明定多種專利權效力不及的事由，例如直接行為為試驗研究行為、未得專利權人同意的行為、在外國實施之行為等，從事這些事由之行為人無須負擔專利的侵權責任，換言之，主行為人之行為不構成專利之直接侵害，在此情況下，提供用於發明專利之專用元件等相關行為是否構成專利間接侵權，就須考量專利權人和提供者之間的利益得失²⁰⁷。

例如於大阪地方法院平成 8（ワ）12109 號判決中，原告船井電機股份有限公司擁有關於一製造麵包方法的發明專利，該方法發明的概要係將水、麵粉等製造麵包的材料及酵母菌順序放入容器後，以計時器控制混合捏製、發酵、烘培之製麵包的方法。被告 MK 精工股份有限公司製造、販賣一具有微電腦控制的計時器之製麵包機，該計時器係用以控制該製麵包機在製造麵包時的混合捏製、發酵及烘培之時間。該製麵包機之使用方法可為(1)系爭製麵包方法；(2)不使用烘焙的機能，用來製造生麵糰的方法（由使用者選擇決定是否使用計時器）。同時該製麵包機在日本國內銷售，一部分也輸出至美國販賣²⁰⁸。判決理由中認為，系爭製麵包機為僅用於實施系爭製麵包方法所使用之物品，故被認定為違反日本特許法第 101 條第二款間接侵權之規定。至於被告所製造販賣的系爭製麵包機，是供日本國內一般家庭內使用為主，不符合日本特許法第 68 條的營業實施之要件，因而在一般家庭使用系爭製麵包機進而實施系爭製麵包方法並不構成直接侵害行為。但是，基於在專利法政策上要強力確保專利權效力的實效性的理由而言，專利權人應享有該項專利權，因此對一般家庭使用的製造、實施或讓與加以主張專利權，並非專利權的不當擴張。所以「僅用於實施該發明所使用之物」中的「實

²⁰⁵ 大淵哲也，前揭註 198，頁 4；吳欣玲，前揭註 175，頁 54；王建鈞，前揭註 6，頁 70-71。

²⁰⁶ 大淵哲也，前揭註 198，頁 4；葉芳君，前揭註 6，頁 108。

²⁰⁷ 葉芳君，前揭註 6，頁 108。

²⁰⁸ 薛惠澤，前揭註 203，頁 55；劉國讚，前揭註 196，頁 368-369。

施」應理解為也包含在一般家庭中實施²⁰⁹。

日本特許法第 68 條規定專利權人專有在「事業上」實施專利發明之權利，而所謂「事業上」實施，是指個人或家庭以外之實施，但並不一定只限於以營利目的的實施，例如為公益而實施依然可能構成侵害專利權。針對個人或家庭非事業上的實施專利權人被侵犯的經濟利益相對輕微，因此將其排除在直接侵權行為之外，然而如果個人的使用行為衍生了其他利益，其等同於榨取了專利權人原有的利益，雖然個人的使用行為規模並不龐大，但零星行為的累積，同樣會對專利造成不可忽視的影響，因此不應將個人或家庭內的實施行為完全排除在專利間接侵權之外。換言之，個人或家庭內之實施行為，其提供發明專利之專用元件等相關行為亦有可能構成專利間接侵權行為²¹⁰。

依據目前日本學說及實務界有力說的主張，在直接侵權行為人為供私人之非營利使用之情況，專利權人雖不符日本特許法第 68 條所定專有排除權，但間接侵權人符合專利法第 101 條之行為仍構成對專利權之侵害，其結論與採獨立說相同；若直接侵權行為係屬試驗研究、未得專利權人同意或係在外國發生等情況者，則間接侵權行為之成立仍以直接侵權之成立為前提，其結論則與從屬說相同。因此，依據上述內容，在直接侵權行為人之行為屬法定非侵害專利權之型態而不會構成專利直接侵權的情況下，提供直接侵權行為人相關物品之人是否會構成間接侵權，則須視其行為實際上對專利權是否造成侵害加以判斷²¹¹。

4.3.3 間接侵權之類型

依日本特許法之規定，專利間接侵權之規定可分為「專用品型」與「非專用品型」兩種類型，前者規定於日本特許法第 101 條第一款及第四款，後者則規定於同條第二款及第五款，分述如下：

4.3.3.1 專用品型間接侵權

日本特許法第 101 條第一款及第四款規定：「下列行為者，視為侵犯該專利權及專用實施權。一、當專利為物之發明時，專用於生產該物之物於商業上之生產、讓與、出租或輸入，或為讓與或出租的準備行為。四、當專利為方法之發明時，專用於實施該發明之物於商業上之生產、讓與、出租或輸入，或為讓與或出租的準備行為²¹²。」

專用品型之間接侵權，主要是規範間接侵權人所提供之物品只能作為侵害專

²⁰⁹ 薛惠澤，前揭註 203，頁 57-58；劉國讚，前揭註 196，頁 370。

²¹⁰ 葉芳君，前揭註 6，頁 110。

²¹¹ 大淵哲也，前揭註 198，頁 5-6；吳欣玲，前揭註 175，頁 55。

²¹² 日本特許法第 101 條，亦可見：<http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM>；陳昭明，前揭註 14，頁 16-17；吳欣玲，前揭註 175，頁 52。

利權之使用，而別無其他用途之侵害類型。以物之發明為例，專利物之某一零件，只能裝於其上，而生產該零件之侵害行為類型；以方法發明為例，專用於方法專利之某一機械，而生產該機械之侵害行為類型。此類型之間接侵害，並不須考慮行為人主觀之預測可能性。理由在於，倘若一物品不在專利申請範圍，而使用該物品必然會對專利發明之實施有直接之關聯，則基於該專利權，禁止此物之製造、販售並不會剝奪第三人之預測可能性，亦即，該物品現實上僅能供侵害之使用，第三人將其提供於他人使用，則必然構成侵害，無須考量行為人為提供行為時之主觀要件。因此，專用品型間接侵權是否成立專利間接侵權之判斷，其關鍵在於是否為「專用於該發明之物」²¹³。

對於專用品的要件究應採廣義或狹義的解釋，將得出不同的結果。如果採取廣義的看法，會提高該當間接侵害的可能性，對於公眾經濟活動的限制較大；但若是採取狹義、嚴格的見解，則間接侵害會比較難成立，對於專利權人的保護則可能不周。日本較多數的學說認為，雖然本條是為了使專利權人有更周全的保護而設，但若不對於專用品要件採取嚴格的解釋，將造成原本不構成侵害的行為成立間接侵害。為避免間接侵害規定之濫用，故專用品應解為完全沒有其他用途為必要²¹⁴。而日本實務上在判斷有無其他用途之專用品要件，則認為必須以一般社會中在經濟上、商業上或實用上是否有其他的用途加以考量，換言之，其他的用途係指在通常社會概念下在經濟、商業乃至於實用上認可的用途²¹⁵。例如在前述之製麵包機事件²¹⁶中，被告雖稱系爭麵包機也能用於製作生麵糰，而非僅能用於實施系爭製麵包方法，因而並不該當當時日本特許法第 101 條第二款所規定：「專用於實施該發明所用之物」之要件，但是，對系爭製麵包機而言，其所具有之計時器及烘焙的機能，應可認為是系爭製麵包機的重要機能。再者，對一般消費者而言，製麵包機是否具有計時器及烘焙的機能，在選購麵包機時，是重要的考量因素之一。因而對廠商而言，可以想像具有計時器及烘焙機能的製麵包機對消費者而言具有重要吸引力。而且對特意購入具有計時器及烘焙的機能的系爭製麵包機的消費者而言，不使用計時器及烘焙的機能，並非實用的使用方法。因此系爭製麵包機在社會一般經濟、商業或實用上，並無法認為除了使用系爭製麵包機方法外有其他的用途，從而系爭製麵包機可被認定為專用於實施系爭麵包方法所使用之物品，而違反了當時日本特許法第 101 條第二款之規定，間接侵害原告之專利權²¹⁷。

關於專用品是否須為發明本質之部分始能成立間接侵權的問題，存有爭議，否定說主張專用型間接侵害，係著眼於誘發專利發明之直接實施之高度蓋然性，而擴大責任之法理。因此，重點在於有無誘發直接侵害之蓋然性的檢視，應問有

²¹³ 王建鈞，前揭註 6，頁 73

²¹⁴ 王建鈞，前揭註 6，頁 76。

²¹⁵ 大淵哲也，前揭註 198，頁 6；薛惠澤，前揭註 203，頁 64；王建鈞，前揭註 6，頁 75-76。

²¹⁶ 日本大阪地方法院平成 8（ワ）12109 號判決。

²¹⁷ 薛惠澤，前揭註 203，頁 64；劉國讚，前揭註 196，頁 369；葉芳君，前揭註 6，頁 117-118

無專利發明以外之用途，但無須顧慮有無體現專利發明之本質的部分，亦即專利間接侵害之成立，該專用品不必是申請專利範圍（claim）之構成要素。採肯定說之見解則認為，擴大侵害責任的理由是在於行為人利用專利發明之本質部分，故該專用品以具體化發明本質部分為必要，亦即必須是屬於申請專利範圍之構成要件要素，若該物品為申請專利範圍的構成要件要素以外之物，則不成為專用型間接侵權之對象。反之，縱非專用品而有專利發明以外的用途，卻利用本質部分，此時仍肯定侵害（亦即非專用品侵害）。因此，滿足專用品要件之物，僅為專利發明之本質的部分之例示而已，重點仍是本質部分之概念。總而言之，肯定說的立場係對專用品要件作限定的解釋，若不該當本質的部分，則不成立專用型之間接侵權²¹⁸。

4.3.3.2 非專用品型間接侵權

非專用品型之間接侵權，是指所提供之物，除具有供侵權之用途外，尚有其他非侵權之用途。以物之發明為例，專利物之某一零件，不只能裝於其上，亦能裝於其他物品，而生產該零件之侵害行為類型即屬之；又以方法發明為例，方法專利之某一機械，仍有其他使用可能，而生產該機械之侵害行為類型即屬之²¹⁹。2002年日本修正專利法時，增列非專用品型之間接侵權規定於第101條第二款與第五款，其規定：「下列行為者，視為侵犯該專利權及專用實施權。二、當專利為物之發明時，用以生產該物之物且藉發明解決課題時不可或缺者，除於日本國內廣為一般流通者外，當該發明屬專利發明且明知該物係用於實施該發明，而為商業上之生產、讓與等，或為輸入或讓與等之準備行為。五、當專利為方法之發明時，用於使用該方法之物且藉發明解決課題時不可或缺者，除於日本國內廣為一般流通者外，當該發明屬專利發明且明知該物係用於實施該發明，而為商業上之生產、讓與等，或為輸入或讓與等之準備行為²²⁰。」

增訂非專用品型間接侵權之前，關於專用品要件之解釋相當嚴格，因而有指摘間接侵權難以成立之問題。惟在增訂非專用品型之侵權類型後，卻有過度保護專利權之可能性。基此，日本特許法第101條第二款、第五款之規定，一方面加入行為人之主觀要件，另一方面緩和專用品之客觀要件，目的即在謀求適切之權利保護以及實效性之紛爭解決²²¹。依據日本特許法第101條第二款及第五款之規定，非專用品型之間接侵權之行為客體為「解決發明課題時不可或缺之物」，但排除在日本國內廣為一般流通者；行為態樣包括為商業上之生產、讓與等，為進口或讓與等之準備行為，而主觀要件則以行為人明知該發明為專利發明且該物係

²¹⁸ 王建鈞，前揭註6，頁77。

²¹⁹ 王建鈞，前揭註6，頁79。

²²⁰ 日本特許法第101條，亦可見：<http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM>；陳昭明，前揭註14，頁16-17；吳欣玲，前揭註175，頁53。

²²¹ 日本特許庁総務部総務課制度改正審議室，前揭註198，頁23-24；王建鈞，前揭註6，頁81-82。

被用於實施該發明為必要²²²，本文以下將對條文之構成要件進行分析：

(1) 解決發明課題不可欠缺之物

本條中所定「解決發明課題不可欠缺之物」與請求項記載之發明構成要件是不同的概念。因此，即便為發明構成要件以外之物，如為發明專利物之生產或專利方法的使用中，所不可欠缺的工具或原料等仍屬之；反之，如該物雖為申請專利範圍中所記載的發明之構成要件，如與該發明所解決之課題無關者，則不該當。以日本特許廳在修法解說中所舉的例子為例，該專利為可用橡皮擦擦拭之原子筆的發明，用於墨水之特殊顏料等即該當「解決發明課題時不可或缺之物」，但一般的原子筆亦具備之筆桿或筆蓋等，雖屬製造該原子筆時所不可或缺者，但仍非屬為解決發明課題不可欠缺之物²²³。

有實務見解認為「解決發明課題不可欠缺之物」主要是指在技術上首次解決發明課題之物，亦即該課題在以往技術下未能解決，卻能由該發明所開示之新的技術特徵手段加以解決，而該手段特徵所附著之特有要件以及成分直接構成之物，即為所謂發明解決課題所不可或缺之物。東京地方法院於平成 16 年 4 月 23 日之「印刷基板用夾具事件」案中，法院在判決中表示「解決發明課題所不可欠缺之物」與申請專利範圍中所記載之發明構成要件為不同的概念。若該物品為發明構成要件以外之物，但為生產專利物品或使用專利方法所必須使用到的工具、原料等，則仍得為間接侵權之對象物品。另一方面，該物雖記載於申請專利範圍之構成要件中，但如與該發明所欲解決之課題無關，而為先前技術所涵蓋，則不該當解決發明課題所不可欠缺之物。法院進一步說明，所謂發明解決課題所不可欠缺之物是指該發明首度開示以往技術所未見之技術特徵手段，而附著該手段特徵之特有組成成分，亦即特徵之零件、原料、工具等，始該當之²²⁴。

(2) 於日本國內廣泛一般流通者除外

所為「廣為一般流通者」係指非特別訂製品，而在市場中一般可獲得狀態之規格品、普及品，例如螺絲釘、釘子、燈泡、電晶體等而言。基於交易安定性的考量，而將此類物品之生產、讓與等行為排除於間接侵權之外，此外，將流通範圍限定於日本國內之理由，乃因專利權效力所及之範圍限於日本國內，由確保交易安全性之觀點而言，考量確保國外交易的安定性並非必要，因此，即使在外國廣為普及之物，若在日本國內並不普及者，即非排除的標的²²⁵。

(3) 主觀要件

2002 年修法時於第 101 條第二款以及第五款加入了「明知」的主觀要件，

²²² 吳欣玲，前揭註 175，頁 56。

²²³ 日本特許庁総務部総務課制度改正審議室，前揭註 198，頁 27；大淵哲也，前揭註 198，頁 7。

²²⁴ 大淵哲也，前揭註 198，頁 8；葉芳君，前接註 6，頁 123；王建鈞，前揭註 6，頁 85-86。

²²⁵ 大淵哲也，前揭註 198，頁 8-9；吳欣玲，前揭註 175，頁 56-57。

其主要考量到對善意的零件供應者而言，由於其供應的零件有多種用途，若要求其注意所提供之對象所進行實施的內容是否有相關專利權存在，實賦予其太重的注意義務，若此時又要其為所提供之對象的行為負擔間接侵權責任，亦過於嚴苛。因此，唯有零件提供者明知發明專利權之存在以及物品係被用於發明之實施時，方始其負擔間接侵權責任。根據法條內容，行為人須明知發明專利之存在而仍生產或讓與該等物品，且須知悉係被無合法授權之他人用於實施該發明專利之情況，才能滿足主觀要件。另外，此主觀要件並不要求行為人對於專利權人有加害之意圖，以及對於系爭物品的受讓人有侵害之教唆或積極的誘引，也不包含應知悉之注意義務，以及違反調查義務而不知悉的情形，亦即本條之主觀要件不包括過失之情況²²⁶。

「專利發明」係指日本特許法第 2 條第二項「獲准專利之發明」並且經公報發行而公示，因此知悉「該發明屬專利發明」係指知悉該發明存在發明專利權。由於要成立專利法第 100 規定之直接侵權，需要行為人知悉其發明專利權存在，而於第 101 條第二款以及第五款的規定中，由於所供應零件的用途不只一種，惟有在供應者知曉發明專利的存在，才可能需要負擔間接侵權責任²²⁷。而要證明行為人內心存在明知的故意，於訴訟上舉證有相當的困難，因此，專利權人常以寄發警告函的方式，以證明行為人主觀上對於侵權行為的知悉²²⁸。

4.3.4 小結

日本之專利間接侵權規定於專利法第 101 條中，由於其並未明定專利間接侵權與直接侵權的關係，故在日本學說及實務上引起眾多討論，目前多數說係採取折衷說之看法，認為應回歸直接侵權不成立理由之立法意旨作為依據，依照個案衡量被控侵權人是否需負擔間接侵權責任。依據日本特許法第 101 條規定，專利間接侵權分為「專用品型」間接侵權與「非專用品型」間接侵權兩種類型，專用品型間接侵權不論行為人主觀上之故意過失，只要符合條文所定之「專用於生產該物之物」或「專用於實施該方法發明之物」於商業上的生產、讓與或為進口或要約讓與等的行為，即可認定為間接侵權，因此「專用品」之解釋影響到行為人是否成立本類型之間接侵權責任，是解釋之重點所在。

非專用品型間接侵權係於 2002 年增訂，立法者參酌歐美間接侵權之規定後引入，將間接侵權之行為客體擴張到「解決發明課題所不可欠缺之物」，但排除在日本國內廣泛流通之物，並加入了主觀要件，需要行為人明知發明專利權存在且該物係用於實施該發明專利權，依然為生產、讓與、進口或要約讓與該物時，方須負擔間接侵權責任。日本法關於專利間接侵權之構成要件，立法說明中有詳

²²⁶ 王建鈞，前揭註 6，頁 99-100。

²²⁷ 葉芳君，前揭註 6，頁 125-126。

²²⁸ 大淵哲也，前揭註 198，頁 9-10；吳欣玲，前揭註 175，頁 56-57。

細之解釋，學說及實務上也努力發展出可操作之標準，儘管在日本國內仍存有爭議，但仍不失為我國立法參考之對象。

4.4 各國專利間接侵權制度之比較

本節就各國專利間接侵權之規定，分析其構成要件，依主觀要件、行為態樣、行為客體、排除對象以及與直接侵權行為之關係作綜合比較，首先就誘引侵權、輔助侵權整理比較表格如下：

表格 2 各國誘引侵權構成要件比較表

	主觀要件	行為態樣	行為客體	排除對象	直接侵權
美國	知悉他人行為會構成專利侵權，卻仍誘使其為之	積極誘引他人侵害專利	無	無	從屬
德國	明知或依情況顯然可知 1. 該物用以侵害專利 2. 被提供者意圖實施專利	誘導被提供者為直接侵權行為	與發明實質要件相關之物	無	獨立
英國	明知或依情況顯然可知 1. 該物用以侵害專利 2. 被提供者意圖實施專利	誘導被提供者為直接侵權行為	與發明實質要件相關之物	無	獨立
日本	無規定				

表格 3 各國輔助侵權構成要件比較表

	主觀要件	行為態樣	行為客體	排除對象	直接侵權
美國	明知 1. 專利權存在 2. 所提供之物品係用以侵害專利	販賣之要約、販賣、進口	構成發明專利重要部分之零件、材料或裝置	1. 常用商品 2. 具實質非侵權用途之商品	從屬
德國	明知或依情況顯然可知 1. 該物用以侵害	提供、要約提供	與發明實質要件相關之物	常用商品	獨立

	專利 2. 被提供者意圖 實施專利				
英國	明知或依情況顯 然可知 1. 該物用以侵害 專利 2. 被提供者意圖 實施專利	提供、要約 提供	與發明實質 要件相關之 物	常用商品	獨立
日本	明知 1. 專利權存在 2. 所提供之物係 用於實施該發明	生產、讓 與、進口或 要約讓與 等營業行 為	解決發明課 題時不可欠 缺之物	於日本境內 廣為一般流 通者	折衷

4.4.1 與直接侵權行為之關係

界定專利間接侵權概念時，與直接侵權之關係是首先必須處理之課題，最早發展專利間接侵權制度之美國，其間接侵權之概念是源自於普通法上之共同侵權理論，認為專利間接侵權必須以直接侵權行為存在為前提，唯有直接侵權行為存在，才能論以幫助人或教唆人專利間接侵權責任。美國國會於 1952 年將專利間接侵權納入專利法規範時，係將先前存在普通法之共同侵權概念予以明文化，並無意對原先普通法已形成之原則作出太大之改變，因此從屬原則仍為美國實務所依循之原則。

德國早期由法院實務所發展出的專利間接侵權責任，亦基於民法之共同侵權理論，故專利間接侵權之成立必須以直接侵權行為成立為前提。然而為強化專利權之保護，並有效預防專利侵權行為之發生，德國專利法第 10 條將專利間接侵權行為視為一種獨立的侵權行為態樣，並不從屬於他人之直接侵權行為，縱使直接侵權行為尚未發生，亦可成立間接侵權。英國專利法採取相同之立法模式，同樣也採取專利間接侵權獨立於直接侵權之看法。

日本特許法就間接侵權之成立是否以直接侵權存在為前提並未明文規定，因此有獨立說與從屬說之兩種不同意見之爭論，但目前主流見解認為與其脫離個案形式上一律採取從屬說或獨立說，不如從避免專利侵權的立法意旨進行個案判斷，主張應回歸直接侵權不成立的理由的立法意旨作為依據，於個案中去衡量被控侵權者是否應負擔間接侵權責任。

4.4.2 主觀要件

關於主觀要件之部分，於誘引侵權中，各國均要求行為人知悉專利權存在，且必須知悉某一行為會構成專利侵權，卻仍誘引他人為之，方符合誘引侵權之主觀要件。但不同於美國法限定於行為人必須「明知」之條件，德國和英國之專利法放寬至「依相關情況顯然可知」的情形。本文認為其可能原因與德國和英國專利法對於間接侵權採取獨立於直接侵權行為之看法有關，因為間接侵權不以被提供者事實上為侵害使用為必要，因此於間接侵權行為主觀要件上，並不要求以明知被提供人有直接侵權行為為前提，只要能證明被提供者有明顯的侵害行為意圖即為已足。

日本法較為特殊之處在於其專利法將專利間接侵權區分為「專用品型間接侵權」和「非專用品型間接侵權」兩種類型，於專用品型間接侵權之情形，由於行為人所提供之物品只能作為侵害專利權之使用，別無其他用途，因此將該物提供於他人使用必然會構成侵害，故法條並無規定行為人為提供行為時之主觀要件，一律成立間接侵權。而在非專用品型間接侵權之情形，則以行為人須明知發明專利之存在而仍生產或讓與該等物品，且須知悉所提供之物品係用於實施該發明專利之情形下，才能滿足主觀要件。

4.4.3 行為態樣

各國依其國情以及產業型態不同，而制定了不同的間接侵權行為態樣，規範最廣的是日本，包括商業上生產、讓與、出租、進口、為讓與之要約等五種行為態樣，但其並未針對使用行為有特別之規定。其次是美國專利法就輔助侵權於第 271 條(c)項列舉了要約銷售、銷售、進口三種行為態樣，而製造和使用行為只能依第 271 條(b)項之要件檢驗是否成立誘引侵權；德國和英國則僅限於在其境內提供或要約提供之行為，而不包括製造和進口行為，其理由在於考量在製造或進口的情況下，有可能供作合理使用。且若有侵害專利權之虞者，權利人可主張侵害防止請求權以防止該等行為之發生。

4.4.4 行為客體

美國專利法第 271 條(b)項誘引侵權規定，並未設下行為客體之限制，而在輔助侵權之部分，第 271 條(c)項則限於構成專利重要部分之機器構件、製品、組合物或化合物，或實施方法專利所使用之材料或裝置。根據該項之規定，雖然未限定發明專利之核心部分才能該當重要部分之要件，但若是該專利中較為邊緣或可替代性高之部分，即較難以被認為符合重要部分之意義²²⁹。而德國專利法第

²²⁹ 吳欣玲，前揭註 175，頁 46。

10 條第一項中「與發明實質要件相關之物」為不確定法律概念，在實務運作上有引起爭議，德國聯邦最高法院對此採廣義之見解，認為所有於申請專利範圍中提及的元件，以及對於實現發明有所幫助並可與申請專利範圍之特徵共同運作之元件均屬之，惟有對於實現發明技術思想沒有任何幫助之手段，才可以被排除。英國早期對於「與該發明實質要件相關之方法」，曾採取相當嚴格的解釋，認為未出現於申請專利範圍內的方法，都不屬於為必要元件，然而目前的通說已改變態度，認為當缺少了某一元件則該發明無法運作時，該元件即為必要元件。

日本特許法中「解決發明課題不可欠缺之物」與請求項記載之發明構成要件是不同的概念，即便為發明構成要件以外之物，如為發明專利物之生產或專利方法的使用中，所不可欠缺的工具或原料者仍屬之。實務見解認為若為先前技術手段所揭露之物，則不該當輔助侵權之行為客體。惟有該發明就以往技術下所未能解決之問題，以其所開示之新的技術特徵手段加以解決，而該手段特徵所附著之特有要件以及成分直接構成之物，方符合所謂「解決發明課題不可欠缺之物」。

4.4.5 排除對象

各國之輔助侵權基於維護交易安定性之觀點，原則上皆將常用商品排除於間接侵權行為客體之外，而美國法除了排除常用商品外，尚排除具有實質非侵權用途之商品。所謂「具有實質非侵權用途之商品」代表其雖適用於特定發明，但亦有其他用途，因此可算是一種中性商品（**neutral article**），其介於市場上可普遍獲得的常用商品，和僅能用於實施特定發明之專用商品之間。由此可知美國輔助侵權之行為客體僅包括專用商品，與其他國家輔助侵權行為客體包括「專用商品」和「中性商品」相比，排除對象範圍較大。

第五章 我國法之專利間接侵權

5.1 學說之處理模式

我國現行專利法並無專利間接侵權之規定，然而多數論者在學理上肯認間接侵權之概念存在²³⁰。在法無明文之情況下，我國學說就如何適用現有規範處理間接侵權問題，發展出不同的處理模式，以下將對學說發展之處理模式加以介紹及評析。

5.1.1 修正前之專利法第 86 條第一項

有論者認為可依民國 100 年 12 月 21 日修正前之專利法第 86 條第一項：「用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。」之規定，對於專用於製造專利物品之機器或專供專利物品使用之元件，聲請法院裁定假扣押，以達對抗專利間接侵權之目的²³¹。

惟我國現行專利法所規範之侵權行為態樣皆僅及於對物品專利權或方法專利權「直接侵害」之行為，而未包括「間接侵害」之行為。因此，本條所謂「侵害他人發明專利權行為」，應解釋為「直接侵害他人發明專利權之行為」。換言之，本條之適用須以有對於物品專利權或方法專利權之直接侵害發生為前提²³²，因此本文認為無法依本條處理間接侵權問題。此外，假扣押為保全程序，保全程序係為保全強制執行之實現，兼及避免權利被侵害或防止急迫危險行為，暫時維持法律現狀為目的之特別訴訟程序。其前提在於權利人在實體法上的請求權基礎已有所據，然而間接侵權之行為尚未實施申請專利範圍之全部要件，是否構成專利權之侵害不無疑義，因此，不宜在實體權利之依據仍有爭議的情形下，逕行賦予程序上之保全²³³。

5.1.2 民法第 184 條第一項後段

我國民法第 184 條第一項後段規定，故意以背於善良風俗之方法，加損害於

²³⁰ 曾陳明汝，前揭註 3，頁 198-199；蔡明誠，前揭註 5，頁 8-11；李文賢，前揭註 5，頁 247-249；冷耀世，前揭註 10，頁 173-174；陳智超，前揭註 5，頁 316-320；劉國讚，前揭註 196，頁 363-364；楊崇森，專利法理論與應用，頁 484-488（2007）；冷耀世，專利實務論，頁 182-185（2011）；林洲富，前揭註 5，頁 436-438。

²³¹ 李茂堂，專利法實務，頁 310-311（1997）。

²³² 陳昭明，前揭註 14，頁 32。

²³³ 王建鈞，前揭註 6，頁 108-109。

他人者，負損害賠償責任。有論者認為當行為人主觀上明知或可得而知其行為將導致專利直接侵權行為之發生，則該當「故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人」之要件，專利權人可依我國民法第 184 條第一項後段之規定，對間接侵權人請求損害賠償²³⁴。

民法第 184 條第一項後段有三個要件：侵害他人的行為、背於善良風俗、侵害的故意。其中，侵害行為包括作為及不作為，其所受保護的客體，除權利以外，尚包括利益在內，且加害行為與權益受侵害之間，權益受侵害與損害之間須具有因果關係。所謂善良風俗，係指一般社會道德觀念，此種社會道德係事實上存在，歷史上可變遷的概念，使侵權行為法得與法律外的社會體系相連接，而適應社會的變遷。加害人僅須認識構成「背於善良風俗」的相關事實，即為已足，不需對其行為之「背於善良風俗」有所認識。主觀上限於故意，包括直接故意及間接故意，「故意」應有別於「背於善良風俗」而作認定，但背於善良風俗的行為常可供證明故意的存在。故意的成立不以確知因果關係、個別被害人或損害範圍為必要，惟仍須對其損害的過程及可能的損害有所認識²³⁵。

適用本條之問題在於所謂善良風俗，係因時因地而異之抽象概念，主要係以倫理價值觀為依據，因此如私法上之誠實信用原則，不失為倫理價值觀之一部分。惟就具體行為是否違背善良風俗，尚須就客觀事實及社會評價各項因素予以認定，難有具體之準則²³⁶。況間接侵害雖具有鼓舞他人侵害專利權，或足以誘發對專利權人直接侵害之作用，但其僅係實施專利要件一部之行為，主觀上可能已經有專利迴避之善意相信。且專利之目的在於鼓勵發明或創作，以提升科技水準，必然容許一定程度內對已核准專利之挑戰，因此專利間接侵權行為在一般情形下，難認符合故意背於善良風俗加損害於他人之要件²³⁷。

5.1.3 民法第 185 條

共同侵權行為指數人共同不法侵害他人權利或利益之行為。因加害人有數人，對於被害人所受損害均應負賠償責任，與通常侵權行為，自有不同²³⁸。我國民法第 185 條第一項規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同。」同條第二項規定：「造意人及幫助人，視為共同行為人。」依通說之見解，本條規定可區分為三種類型：狹義的共同侵權行為（民法第 185 條第一項前段）、共同危險行為（民法第 185 條第一項後段）、造意及幫助行為（民法第 185 條第二項）²³⁹。多數論者認為，間接侵權人與直接侵

²³⁴ 陳智超，「專利補助侵權於我國法制上之依據」，智慧財產權，第 12 期，頁 69（1999）。

²³⁵ 王澤鑑，侵權行為法，頁 345-349（2010）。

²³⁶ 黃鐘模，侵害專利權之民事責任，東吳大學法律研究所碩士班乙組碩士論文，頁 88（2000）。

²³⁷ 王建鈞，前揭註 6，頁 110。

²³⁸ 孫森焱，民法債編總論（上冊），頁 273（2010）。

²³⁹ 王澤鑑，前揭註 235，頁 439。

權人構成共同侵權，專利權人得依我國民法共同侵權行為之規定進行救濟²⁴⁰。

5.1.3.1 狹義的共同侵權行為

民法第 185 條第一項前段，數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。之所以應負連帶賠償責任，係因數人之侵權行為具有共同關聯性，所謂共同關聯性，係指數人之行為共同構成違法行為的原因或條件，因而發生同一損害。可分為「主觀的共同關聯性」（又稱主觀共同加害行為）以及「客觀的共同關聯性」（又稱客觀行為關聯共同加害行為²⁴¹）。

「主觀共同關聯性」係指數加害人有意思聯絡而為加害行為，此為民法第 185 條第一項前段固有的類型²⁴²。數人對於違法行為有通謀或共同認識時，對於各行為所致損害，均應負連帶賠償責任。亦即行為人非但就自己的加害行為所致被害人之損害負賠償責任，且就全體加害行為所致之損害亦應負連帶責任。此共同關聯性應為行為人間具有共同之意思聯絡或相互間有所認識，由自己與他人之共同行為，在社會觀念上形成一體的共同加害行為，猶如刑法之共同正犯²⁴³。換言之，共同加害行為人間需具有主觀上之意思聯絡，而在此意思聯絡下侵害他人之權利，則各行為人對全部損害均應負責，免除了加害人就各分擔行為的因果關係之舉證責任²⁴⁴。

「客觀共同關聯性」是指數人所為違法行為致生同一損害時，縱然行為人相互間無意思聯絡，仍應構成共同侵權行為。其共同關聯性在於數人所為不法侵害他人權利之行為，在客觀上為被害人因此所生損害之共同原因，各行為人相互間主觀上有無意思聯絡，在所不問²⁴⁵。有學者認為民事責任與刑事責任有別，刑事責任以行為人之主觀犯意為處罰對象，民事責任則以填補被害人所受損害為目的。若共同侵權行為責任係著重在行為人反倫理性行為的制裁，則以加害人意思聯絡為共同侵權行為責任之唯一發生要件，固不難理解。惟近代私法侵權行為之損害賠償制度，既以被害人損害之彌補為重，自應並列客觀的共同關聯性為共同侵權行為責任之發生要件²⁴⁶。

本文認為主觀共同關聯性可作為複數行為人基於犯意聯絡而侵害專利權之依據，但並非處理專利間接侵權之規範基礎。因主觀共同加害行為，須共同行為人皆已具備侵權行為之要件始能成立，性質上屬於直接侵權之共同正犯，然間接侵權並非直接侵害專利權本身，為具有鼓舞、幫助他人侵害專利權之作用，不具

²⁴⁰ 蔡明誠，前揭註 5，頁 8-11；李文賢，前揭註 5，頁 250-251；陳智超，前揭註 5，頁 316-320；林洲富，前揭註 5，頁 436-438。

²⁴¹ 孫森焱，前揭註 238，頁 273-274；王澤鑑，前揭註 235，頁 440。

²⁴² 王澤鑑，前揭註 235，頁 445。

²⁴³ 孫森焱，前揭註 238，頁 274。

²⁴⁴ 王澤鑑，前揭註 235，頁 445。

²⁴⁵ 孫森焱，前揭註 238，頁 275。

²⁴⁶ 孫森焱，前揭註 238，頁 276。

備侵權行為之要件，故無法以主觀共同關聯性作為專利間接侵權之規範基礎。而客觀共同關聯性亦無法作為規範專利間接侵權之基礎，因客觀行為關聯共同加害行為仍以各行為人具有侵權行為之要件為必要，與主觀說之不同之處在於各加害人間不需有意思聯絡，只要數人之行為客觀上發生同一結果，即可成立共同侵權行為。間接侵權行為人因未實施專利權之全部要件，無法成立直接侵權，不符合客觀共同關聯性之成立要件。

5.1.3.2 共同危險行為

共同危險行為是規定於我國民法第 185 條第一項後段，數人共同不法侵害他人權利而不能知其中孰為加害人者，為共同危險行為，應負連帶賠償責任。在共同危險行為，數人所為的行為，雖未能具體的辨別孰為侵害他人權利的行為，但均有侵害權利的危險性，故共同危險行為的共同關聯性即為數人共同為不法的行為。共同行為人間無須有意思聯絡，凡參加集體行為的共同行為人即足當之²⁴⁷。本條之實益在於保護被害人無須負舉證之責，推定各行為人參與危險行為與損害之發生間具有相當因果關係，而使行為人全體負連帶責任²⁴⁸。

本文認為共同危險行為規定應不適用於專利間接侵權案件，因為共同危險行為係適用在數人均具備侵權行為要件，但不知孰為加害人之情形，例如甲、乙駕車超速發生車禍，丙被撞擊死亡，不知加害人為誰之情況。然間接侵權行為之行為人並未實施全部專利要件，無法與直接侵權等量齊觀，況專利侵權案件中，侵權人大多明確，少有不知加害人為誰之狀況，故本文認為專利間接侵權行為應無適用民法第 185 條第一項後段共同危險行為之可能。

5.1.3.3 造意及幫助行為

民法第 185 條第二項規定：「造意人及幫助人，視為共同行為人。」本項條文所稱之造意、幫助，相當於刑法上之教唆及幫助。申言之，造意人者，指教唆他人使生為侵權行為決意之人；幫助人者，指予他人以助力，使他人易於為侵權行為之人，其助力包含物質及精神在內。造意及幫助均須出於故意。主行為人須為侵權行為，造意人及幫助人始與其負共同侵權責任。被教唆者或被幫助人未為侵權行為時，造意人和幫助人無連帶責任可言，此與刑法不同，因民事責任重在實害，須有損害，始能成立侵權責任²⁴⁹。此外，有學者見解認為，「造意」及「幫助」需以故意為必要，不應將之過失化，關於過失造意或過失幫助，則應依「行為關連加害行為」處理之²⁵⁰。

本文認為民法第 185 條第二項之造意、幫助行為規定，應可用於處理專利間

²⁴⁷ 孫森焱，前揭註 238，頁 276。

²⁴⁸ 王澤鑑，前揭註 235，頁 465-466。

²⁴⁹ 王澤鑑，前揭註 235，頁 456-457。

²⁵⁰ 王澤鑑，前揭註 235，頁 458。

接侵權案件，因為專利間接侵權與造意、幫助之行為結構相近，為誘導他人使之產生侵權行為之決意，或為對直接侵權之實施提供助力，應可援用作為我國現行處理專利間接侵權案件之法依據。

5.2 專利間接侵權適用現行法規之問題檢討

由於我國現行法並無專利間接侵權之規定，以往多數學說及實務在探討專利間接侵權問題時，係以民法共同侵權規定處理之。然而民法共同侵權行為之規範目的與構成要件和專利法有所不同，利用民法共同侵權之概念處理專利間接侵權問題時，適用上可能會存有一些問題，以下就可能產生的問題提出檢討。

5.2.1 專利權人無法主張侵害除去請求權和侵害防止請求權

專利權的權利內容可分為兩種類型：積極使用權以及消極排他權，前者為專利權人積極使用專利技術之「使用權」，後者為專利權人藉以消極排除他人侵害之「排他權」。適用民法的結果，雖然可以主張損害賠償請求權之規定，但在排他權的部分，將無法適用專利法中之侵害除去請求權與侵害防止請求權。專利法所賦予之不作為請求權，乃所有救濟方法中最貼近專利權之核心內涵者，亦為實現專利權獨占效力最為直接之手段²⁵¹，若無法主張此種不作為請求權，對於專利權人之保護難謂周全²⁵²。

5.2.2 行為客體保護範圍過於廣泛

我國現行之民法架構下，對於共同侵權中教唆與幫助侵權之因果關係，係採取相當因果關係說之立場，即「無此行為，雖必不生此損害，有此行為，通常即足生此種損害者，是為有因果關係。無此行為，必不生此損害，有此行為，通常亦不生此種損害者，即無因果關係²⁵³。」惟在相當因果關係下，可能使客觀上提供一般物品之行為，包括市場上流通且易於取得之物，均有可能成為共同侵權之客體，若不考慮行為客體之性質與用途，一律加以保護，則將對於一般市場之交易安全與秩序造成極大的不確定性，損害社會大眾的合法權益²⁵⁴。

5.2.3 損害賠償計算困難

關於損害賠償之計算方式，新修正之專利法規定於第 97 條，除第一款本文

²⁵¹ 林琮欽，專利權侵害民事責任之研究—以主觀要件為中心，臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所碩士論文，頁 19（2009）。

²⁵² 王建鈞，前揭註 6，頁 126-127；葉芳君，前揭註 6，頁 30。

²⁵³ 王澤鑑，前揭註 235，頁 236。

²⁵⁴ 吳欣玲，前揭註 175，頁 63-64；葉芳君，前揭註 6，頁 30。

規定得依民法第 216 條計算外，於不能提供證據方法以證明其損害時，尚得依同款但書規定，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。同條第二、三款亦分別定有「依侵害人因侵害行為所得之利益」和「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額」之計算方式可供適用。然專利間接侵權因不滿足全要件原則而非屬專利法之侵權行為，僅能適用民法第 216 條計算損害賠償，難以顧及專利案件損害賠償數額往往難以證明之特性，對於專利權人之保障顯有不足²⁵⁵。

5.2.4 侵權行為人無法主張專利權效力之限制

專利法訂有專利權效力之限制，主要是考量專利法除在保障專利權人之利益外，亦在於促進社會整體技術之進步，如果賦予專利權人一個具有絕對排他效力之權利，固然可以周延的保障專利權人的利益，然而相對的亦將使社會大眾對於該技術之利用受到極大之限制，不僅造成不便，亦會造成社會上技術進步之障礙。因此各國對於專利權之效力與範圍莫不加以適當之限制，以兼顧公共利益²⁵⁶。然而此專利法之規定，並非能直接適用於民法上之侵權行為。行為人若適用民法共同侵權行為之規定，則不得主張專利法所定專利權效力之限制，作為阻卻侵權行為成立之理由²⁵⁷，如此一來將無法達到專利法平衡專利權人與社會公共利益之立法目的。

5.2.5 無法兼顧專利濫用問題

專利濫用原則之所以與專利間接侵權密切相關，其原因在於有效率及有意義之專利權利保障，必須使專利權保護之效力及於間接侵權之情形，但間接侵權之範圍若不予節制，則不免有授予專利權人過當保護之弊，兩者間之互動衡量，有賴於對於專利制度及功能之深刻思考²⁵⁸。既達成給予專利權人充分保護，又要防止專利權人濫用專利權，不當限制他人正常之生產經營活動，實有賴立法者劃定適當之界線，若適用一般民法侵權行為之概括規定處理間接侵害，則無法針對專利間接侵權之特殊性量身打造，恐不易兼顧專利權人與公平交易秩序之保障²⁵⁹。

綜上所述，就我國現行法制而言，民法共同侵權規定雖可作為規範專利間接侵權案件之依據，但由於民法與專利法乃不同之法體系，規範目的不同，民法之構成要件亦較為寬鬆，是否能妥善處理專利間接侵權的爭議仍不無疑義，故我國經濟部智慧財產局於民國 97 年修正專利法時，提議將專利間接侵權納入修法範

²⁵⁵ 王建鈞，前揭註 6，頁 125-126。

²⁵⁶ 謝銘洋，前揭註 12，頁 257。

²⁵⁷ 王建鈞，前揭註 6，頁 124。

²⁵⁸ 張哲倫，前揭註 21，頁 84。

²⁵⁹ 趙晉枚、江國慶，前揭註 100，頁 62。

圍，雖因爭議過大，最終還是未放入修正草案中，但修正草案之提出使得此一議題受到各界討論，此過程仍具有探討之價值，以下將就專利法修正草案之沿革與規定探討分析之。

5.3 專利法修正草案

5.3.1 專利法修正草案之沿革

經濟部智慧財產局〈以下簡稱智慧局〉於民國 97 年 10 月 31 日就專利侵權修法相關議題召開諮詢會議，首度提出於我國專利法中明定間接侵權規定之建議，並邀請相關學者專家、司法實務界及產業界代表共同討論是否於專利法中引進美、日、歐盟等國專利間接侵權之規定²⁶⁰。

智慧局於諮詢會議中提議引入專利間接侵權制度，乃為有效防止專利侵權行為之發生，提供專利權更全面的保護。在我國現行法制下，就專利侵權之認定是採取「全要件原則」，而民法共同侵權行為之損害賠償責任又以從屬於直接侵權行為之發生為必要。因此，就該等專利侵權前階段之準備行為（指未充足「全要件」僅達「essential element」者）並未賦予權利人有提前阻止其發生的權利²⁶¹。

再者，在我國現行民法之架構下，對於共同侵權行為中之教唆及幫助侵權，是採取相當因果關係。意即「無此行為，雖不必生此損害，有此行為，通常即足生此種損害者，是為有因果關係。若無此行為，必不生此種損害，有此行為，通常亦不生此種損害者，即無因果關係。」惟在相當因果關係下，仍可能使客觀上提供一般物品之行為，成立共同侵權之可能²⁶²。

依世界各國專利法有關間接侵權規定之內容觀之，雖各國之規定並非一致，惟於客觀要件上，已從行為態樣（如銷售、出租等）、行為客體（如需為該發明重要且不可或缺的物品）及主觀要件（如需為明知）等，對間接侵權可責之範圍加以限縮。如此應可使幫助及教唆侵權之型態較為明確，亦可免動輒得咎之嫌²⁶³。基於上述理由，智慧局建議應於專利法中明定間接侵權之規定。

智慧局當時所提出之修正草案為：第 84 條之 1：「明知有害於發明專利權人之權利而為販賣之要約或販賣實施該發明專利不可或缺之物者，視為侵害該發明

²⁶⁰ 吳欣玲，前揭註 175，頁 40。

²⁶¹ 經濟部智慧財產局，專利侵權修法相關議題 97/10/31 會議資料，議題二，頁 8，亦可見經濟部智慧財產局專利法修法專區：

<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/%E9%96%93%E6%8E%A5%E4%BE%B5%E6%AC%8A-%E8%AB%AE%E8%A9%A2%E6%9C%83%E8%AD%B0%E8%B3%87%E6%96%99971023%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%88.pdf>（最後點閱時間：2013 年 6 月 14 日）。

²⁶² 同前註。

²⁶³ 同前註。

專利。但所為販賣之要約或販賣之物屬一般交易通常可得者，不在此限²⁶⁴。」觀察草案之構成要件，主觀上限於行為人明知有害於發明專利權人之權利而為行為；客觀上限於以販賣之要約或販賣實施該發明專利不可或缺之物，但排除以一般交易通常可得之物之情況。

其中值得關注者，乃直接侵權與間接侵權之關係，關於間接侵權行為之成立是否以直接侵權行為成立為前提，智慧局於首次提出修正草案條文時，考量在我國現行法制架構下，若就專利間接侵權行為之成立，延續民法之體例，以從屬於直接侵權行為之成立為前提，則其實質上已可透過民法規範，於專利法中另為規定似無太大之實益。反之，若將間接侵害專利權之行為獨立視為侵權行為，再配合條文於行為客體、行為態樣及行為人之主觀要件上加以明確限縮，對於專利權人之權利及我國產業之發展較可兼顧。因此建議採取獨立說之見解，將專利間接侵權行為訂為一種「視為侵權行為」之態樣，認為其可以獨立成立侵權，無需從屬於直接侵權行為之發生²⁶⁵。惟該條文經民國 97 年 10 月 31 日智慧局所召開之專利間接侵權諮詢會議討論，多數與會者雖對於專利法中明確間接侵權之規定高度認同，但對於該次提案的構成要件以及間接侵權獨立於直接侵權而成立的觀點，則擔心會因目前實務案例不足之情況下，造成對專利權不當擴大保護之疑慮²⁶⁶。

因此，智慧局於民國 98 年 2 月 6 日的專利法整合草案中，即就此部分再略做修改，並移列於修正草案第 100 條第一項為：「未經專利權人同意，明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，為販賣之要約或販賣於無合法權利實施該專利之人用以實施該專利者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限²⁶⁷。」此一版本在構成要件部分已有更為明確的規定，尤其是對於行為客體部分，由「實施該發明專利不可或缺之物」修正為「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」，以將之限於為系爭發明專利所欲解決之問題，並因此獲致功效所採取具新穎性或進步性之技術方案所用之物。迄經民國 98 年 2 月間公聽會議並與智慧財產法院研商後，爰再次修改修正草案內容，於民國 98 年 5 月 26 日提出之修正草案條文為：第一百零一條：「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。(第一項)專屬被授權人在被授權範圍內，得對前項之侵害人為第九十九條第一項至第三項之請求。但契約另有約定者，從其約定²⁶⁸。(第二項)」修正後版本明確規定間接侵權行為應從屬

²⁶⁴ 經濟部智慧財產局，專利法第八十四條至第九十二條部分條文修正草案條文對照表 971023 版，頁 2。

²⁶⁵ 經濟部智慧財產局，前揭註 261，頁 8-9；吳欣玲，前揭註 175，頁 66-67。

²⁶⁶ 吳欣玲，前揭註 175，頁 67。

²⁶⁷ 經濟部智慧財產局，98/2/6 起公聽會會議資料(pdf 檔)，頁 94，亦可見經濟部智慧財產局專利法修法專區：

<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/%E5%B0%88%E5%88%A9%E8%8D%89%E6%A1%88%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%88.pdf> (最後點閱時間：2013 年 6 月 14 日)。

²⁶⁸ 經濟部智慧財產局，前揭註 7，頁 110。

於直接侵權行為，採行從屬說。因此，間接侵權行為之成立以直接侵權行為之發生為前提，而不會成立直接侵權行為者，亦無成立間接侵權行為之可能²⁶⁹。

雖最終智慧局考量智慧財產法院甫成立，且我國產業型態正值轉型階段，為免制度導入初期適用上的疑慮而致權利濫用或濫訴之情況，擬由智慧財產法院累積更多實務案例後，再行評估立法之必要性更為適宜，故於民國 98 年 8 月 3 日報請經濟部審查之專利法修正草案中，決定不納入間接侵權制度²⁷⁰。然該修正草案經智慧局與國內產業界、司法實務界及學術界多次接觸並廣泛交流意見，具有一定參考價值，故本文將以智慧局民國 98 年 5 月 26 日所公告之專利法修正草案版本為基礎，對於我國修正草案專利間接侵權之構成要件，加以分析說明。

5.3.2 修正草案構成要件之分析說明

5.3.2.1 間接侵權從屬於直接侵權

直接侵權與間接侵權之關係為何，涉及間接侵權可否獨立於直接侵權而成立之問題。關於此問題，我國修正草案在制定過程中，立場曾有重大之轉折已如前述²⁷¹，最終版本之修正草案第 101 條第一項本文規定：「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。」從條文中可推斷以有侵害專利權人存在作為間接侵權成立之前提。而從修正草案條文對照表中理由第三點之說明：「間接侵權行為人之行為，仍須從屬於直接侵權行為之產生，若直接侵權行為人之行為不構成侵害專利權時，亦無間接侵權發生之可能²⁷²。」更明白表示，修正草案係採取從屬說之立場。

5.3.2.2 行為客體限於「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」

關於行為客體之部分，修正草案第 101 條第一項本文僅規定：「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」，參考草案中修正理由說明，其提到：「不論為物品專利或方法專利，若為該發明專利所欲解決之問題，並因此獲致功效所採取具新穎性或進步性之技術方案所用之物，即可該當。惟不涵蓋除此之外之模具或原料等，但書部分並排除一般交易通常可得之物。舉例而言，若以二段式 (Jepson type) 撰寫申請專利範圍者，於前言部分所表達與先前技術共有之必要技術特徵部分，因非屬各該專利被評價為具新穎性或進步性之主要技術手段部分，因此侵害人為販賣之要約或販賣此部分技術特徵所用之物者，不能構成該專利間接侵權之標的；然若所販賣或為販賣之要約者，為特徵部分所表達有別於先前技術之必

²⁶⁹ 吳欣玲，前揭註 175，頁 67-68。

²⁷⁰ 中華民國全國工業總會，前揭註 4，頁 42。

²⁷¹ 請參考本文 5.3.1 專利法修正草案之沿革部分。

²⁷² 經濟部智慧財產局，前揭註 268，頁 111。

要技術特徵之物時，即有可能成為專利間接侵權之標的²⁷³。」

由說明中可知，所謂「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」，係指不論物品專利或方法專利，對該發明專利所欲解決之問題具新穎性或進步性之技術方案所用之物。即該問題在以往技術下未能解決，卻能用該發明所開示之新技術手段所用之物解決，換言之，其乃在技術上首次解決發明課題之物。與美國專利法之行為客體相對照，其並不限制間接侵權之行為客體必須是發明專利中的新穎性特徵或核心部分，基本上只要該元件為專利發明之一部分且符合第 271 條(c) 項之其他構成要件即可²⁷⁴。我國草案將行為客體限於專利申請範圍請求項技術特徵之物，範圍較為限縮，且因為有新穎性、進步性之要求，必須同時考慮該物與先前技術之關係。

5.3.2.3 行為態樣限於「為販賣之要約或販賣」

專利間接侵權的行為態樣，參照前述各國之規定，規範最廣的是日本，包括生產、讓與、進口或為讓與之要約等營業行為，與直接侵權行為無區別。其次為美國之行為態樣，包括為販賣之要約、販賣及進口，我國則與德國、英國相同，限於為販賣及販賣之要約。各國規範之間接侵權行為態樣不同，主要係考量其國內之產業型態與發展而定。我國專利法第 58 條規定直接侵權行為之態樣包括：未經專利權同意而為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。在制定間接侵權之規定時，為避免不當擴大專利權之保護並考量我國之產業型態，將行為態樣限於為販賣之要約或販賣，單純製造、使用、進口之行為不包括在內²⁷⁵。

5.3.2.4 排除「物為一般交易通常可得者」

基於維護交易安定性並促進自由競爭，若專利間接侵權規定的客體對象包含市場中可見且容易取得之規格品或普及品，例如螺絲、釘子等，將此類物品之生產、轉讓包含於間接侵權行為內，從確保交易安全之觀點可能會產生不良影響，因此，我國法修正草案將一般交易通常可得之物排除於間接侵權所規範之行為客體之外²⁷⁶。

「物為一般交易通常可得者」在字義解釋上，可能包括「專為侵權之物」或「非專為侵權之物」，在個案中，非專為侵權之物較可能被推測為屬於常態下一般交易可得之物，而專為侵權之物在特殊之情況下，亦可能成為一般交易通常可得之物。我國草案此部分與美國法略為不同，美國法排除之情況包括「常用商品」及「具有實質非侵權用途之商品」，由於「具有實質非侵權用途之商品」代表其

²⁷³ 經濟部智慧財產局，前揭註 268，頁 111-112。

²⁷⁴ CHISUM, *supra* note 141, § 17.03[4].

²⁷⁵ 吳欣玲，前揭註 175，頁 68-69。

²⁷⁶ 葉芳君，前揭註 6，頁 159。

雖適用於特定發明，但亦有其他用途，因此可算是一種中性商品(*neutral article*)，其介於市場上可普遍獲得的「常用商品」和僅能用於實施特定發明之「專用商品」之間。美國法立法明文排除「常用商品」及「中性商品」作為行為客體，可推知其間接侵權行為之客體對象限於「專用商品」²⁷⁷。我國修正草案與美國法相較，涵攝範圍較大，解釋上並不限於專供侵權用途之物品，論理上容有其他解釋之可能，留待實施後之個案發展予以解釋補充²⁷⁸。

5.3.2.5 主觀要件為明知

修正草案之條文明訂間接侵權之主觀要件為「明知」，亦即故意，此有限縮間接侵權行為成立之功能，避免過度擴大間接侵權之適用²⁷⁹。至於知悉之客體為何，觀察草案條文規定為「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者」，其主觀要件之對象應包括：(1)、明知專利權存在；(2)、明知所售之物為該專利之主要技術手段；(3)、明知向其購買物品之人得成立直接侵權。此等明知要件與美國專利法第 271 條(c)項規定類似，因此美國案例法所樹立之見解，於我國解釋認定修正草案第 101 條有關明知之要件時，具有參考價值²⁸⁰。

在專利侵權訴訟實務上，原告向被告寄發警告函以證明被告明知，應為最慣用之手段²⁸¹。若被告銷售之物品完全無其他實質合法用途，或當被告知悉其行為當時市面上僅有侵權和非侵權兩種商品，而其所銷售的商品係供侵權用途之情形時，該等情況皆可證明被告主觀上具有「明知」²⁸²。又關於過失之間接侵權，我國草案如同美國、日本之專利法作法，並未將之納入專利間接侵權規範中。由於專利間接侵權將專利權人之保護予以提前，使得未實施專利發明中之全部內容，但其行為對專利權造成直接侵害的可能性極高者，負擔間接侵權責任，行為人主觀上應以明知專利權存在且該物係用於實施發明專利為限，否則將過度擴張專利權之範疇。

5.3.3 修正草案之檢討

5.3.3.1 行為客體排除範圍涵蓋過大

修正草案第一項但書規定「該物為一般交易通常可得者，不在此限。」在行為客體為通用物之情形，例外排除間接侵權的成立，此為間接侵權除外之規定。

²⁷⁷ 葉芳君，前揭註 6，頁 145。

²⁷⁸ 邱昭中，前揭註 6，頁 113；張哲倫，前揭註 19，頁 84。

²⁷⁹ 王建鈞，前揭註 6，頁 148。

²⁸⁰ 張哲倫，前揭註 19，頁 83。

²⁸¹ 劉國讚，前揭註 94，頁 35。

²⁸² 邱昭中，前揭註 6，頁 109-110。

日本特許法中之非專用型侵害，亦有通用物除外之規定，該法所謂通用物之要件，是指在日本國內廣為一般流通之製品。所謂「廣為一般流通者」係指非特別訂製品，在市場中一般來說屬可獲得狀態之規格品、普及品。基於交易安定性之考量，不宜將此類物品之生產、讓渡等行為亦納入規範，因此排除在間接侵權規定對象之外²⁸³。我國修正草案之排除對象與日本法類似，然觀察我國修正草案規定，仍有下述疑問：

(1)是否包含在國外一般交易通常可得之物

草案條文並未規定該物須為在我國國內一般交易通常可得者，因此是否須限於在我國國內廣泛流通之物，或者尚包含國外之通用物，即有疑問。日本通用物之流通範圍限於日本國內，其理由在於發明專利權的效力係及於日本國內，考量確保國外交易的安定性並非必要²⁸⁴。有見解認為應明訂限於國內一般交易通常可得之物，而無必要將國外流通之物除外。理由在於專利權乃採屬地主義，專利權之效力所及範圍限於我國境內，侵害物在海外之製造行為，或是輸出海外以供製造之行為，皆非屬侵權行為。且考量交易安定性之維護，在國外廣泛流通之物與國內交易安全無關，無確保國外交易安定性之必要。因此，條文應明確規定限於我國國內一般交易通常可得之物，較為適當²⁸⁵。

(2)成為通用物之時點與請求之內容

關於通用物之除外規定適用之情況，是在申請專利後始在我國國內成為一般交易通常可得之情形。在訴訟中，必須在言詞辯論終結前，成為通用品，始有除外規定之適用。然所主張之權利不同，請求之內容亦有異，若權利人主張制止請求權，在言詞辯論終結前成為通用品之情形，權利人之請求將會被駁回；若權利人是主張損害賠償請求權，則在言詞辯論終結前成為通用品，仍能請求賠償在成為通用品之前之損害²⁸⁶。

5.3.3.2 「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」在實務上可能難以認定

有論者認為何謂「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」有很大之爭論空間，而修正草案中之說明雖以二段式(Jepson type)撰寫申請專利範圍舉例，仍難以釐清問題。原因在於我國專利法及相關子法並無規定須以二段式撰寫申請專利範圍，即使是以二段式撰寫，列於特徵者是否就是「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」也非實體審查所審究。在全要件原則下，所有記載於申請專利範圍請求項之元件都是必要元件，實無法再區分主要技術手段為何，原告大

²⁸³ 日本特許廳，周修平譯，第二章間接侵害規定之擴充，頁 5，經濟部智慧財產局專利布告欄：<http://www2.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=317257&ctNode=7127&mp=1>（最後點閱時間：2013 年 6 月 14 日）。

²⁸⁴ 同前註。

²⁸⁵ 王建鈞，前揭註 6，頁 147。

²⁸⁶ 王建鈞，前揭註 6，頁 147-148

可引用全要件原則指稱被告販賣之物為「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」。其結果導致舉反證責任落在被告身上，被告較有效之抗辯只剩下通用品抗辯一途，然而對中小企業製造廠而言，因其規模不大且生產量有限，且多為特定廠商之需求而製造供應，要求舉證其所生產之物為「一般交易通常可得者」，恐怕並不容易²⁸⁷。

5.3.3.3 從屬性之要求

我國修正草案明確採取從屬說之立場，即間接侵權行為之成立以直接侵權行為發生為前提，而不成立直接侵權行為者，亦無成立間接侵權行為之可能。關於間接侵權是否須從屬於直接侵權，各國法制採不同之見解。德國因考量對於專利權之有效保護，使專利權人能對於第三人具有侵害其專利權高蓋然率之前行為加以制止，以有效防止侵權行為之發生並免除須向分散四處之直接侵權行為人請求損害賠償之困難，因此在專利法中將間接侵權設計為獨立之侵權行為態樣，不以從屬於直接侵權之發生為必要²⁸⁸。而日本學界及實務界向有認為間接侵權以存在直接侵權為前提（從屬說）以及不以存在直接侵權為前提（獨立說）二種看法。近來，於日本司法實務上又發展出折衷說的概念，認為應回歸直接侵權不成立的理由，依個案情況衡量被告是否應負間接侵權行為責任²⁸⁹。

在修正草案討論過程中，一開始有提出在我國現行法制架構下，若就專利間接侵權行為之成立，延續民法之體例，以從屬於直接侵權行為之成立為前提，則其實質上已可透過民法規範，於專利法中另為規定似無太大之實益²⁹⁰。亦有論者認為間接侵權係源自於民法共同侵權之概念，但並不能因此得出採取從屬說必然較為適當之結論。基於權利保護之實效性，間接侵權主要係針對構成專利侵權蓋然性較高之行為類型加以規範，僅從屬於直接侵權並不能提供充足之保護，而有獨立評價擬制侵害之必要。因此認為修正草案採取從屬說之立場實過於保守，而有討論之空間²⁹¹。

5.3.3.4 專利間接侵權與民法共同侵權之競合

修正草案制定前，我國學理與實務上是以民法第 185 條共同侵權行為規定，作為專利間接侵權之請求權基礎。然而在間接侵權明文立法後，專利法與民法間適用上應如何競合，可能會產生爭議。其又可分為兩種狀況，一為同時該當專利法之間接侵權與民法之共同侵權；二為不成立專利法之間接侵權，但成立民法之共同侵權之情形。於第一種情況，因修正草案之構成要件與民法第 185 條相比較，

²⁸⁷ 劉國讚，前揭註 94，頁 36-37

²⁸⁸ 吳欣玲，前揭註 175，頁 49；楊宏暉，前揭註 15，頁 122-123。

²⁸⁹ 薛惠澤，前揭註 203，頁 60；吳欣玲，前揭註 175，頁 54-55。

²⁹⁰ 經濟部智慧財產局，前揭註 261，頁 9。

²⁹¹ 王建鈞，前揭註 6，頁 129-131。

較為嚴格且具體，因此，應基於特別法優先適用之原則，優先適用專利法間接侵權之規定。

然而因為民法共同侵權之規定較為寬鬆，故不成立專利法之間接侵權規定，未必不會成立民法共同侵權規定。因此，於第二種情況時，可否以民法之普通規定加以補充，便產生爭議。有認為以民法第 185 條之標準論斷專利法之間接侵權行為，其權利保護範圍明顯有過大之虞，專利法修正草案既已制定間接侵權規定，代表專利法已針對專利權之性質作體系內之適性思考，考量專利權之獨占性質與專利法之政策目的，日後專利法所未規定之事項，實不宜再逕以民法之普通規定以為補充²⁹²。然亦有參考日本學說處理此一爭議之方式，認為較合理之見解為，無法適用專利法之間接侵權規定時，倘若被告之行為對於直接侵害有貢獻，若非排除其行為，將不能排除直接侵害，此時基於達成排除直接侵權之立法目的，該行為亦應透過民法共同侵權規定加以規範。將此見解對應到我國法，則應認為在無法適用專利間接侵權之規定時，如符合民法共同侵權規定時，仍不能排除民法共同侵權規定之適用²⁹³。

5.3.3.5 未就間接侵權之權利行使範圍設下反面界線

專利濫用原則於我國是否有實證法之依據，其概念及適用範圍為何，並無清楚輪廓。民法第 148 條訂有一般性之權利濫用原則，其規範之範圍當然得及於行使專利權之行為，不過由於該條之立法未考量權利濫用與專利間接侵權及競爭法彼此之互動關係，似難謂其為專利濫用原則之根據。專利濫用原則之所以與間接侵權密切相關其原因在於：有效率及有意義之專利權權利保障，必須使專利權保護效力及於間接侵權之情形，但間接侵權之範圍若不予節制，則不免有授予專利權人過當保護之弊，兩者間之互動衡量，即有賴對於專利制度及功能之深刻思考，這是民法第 148 條規定所未處理，並難以企及之處²⁹⁴。

修正草案第 101 條並未就間接侵權之權利行使設下反面界線，換言之，凡專利權人之權利行使合於草案第 101 條之規定者，均屬合法行使專利權之行為，侵權方應負擔專利侵權責任，且專利權人將不成立專利濫用²⁹⁵。美國法於 1952 年修法時，於專利法第 271 條(d)項給予專利權人有限之法律保障，使其免於專利濫用之抗辯，其立法例係採取反面排除規定，亦即其行為若不符合法條所列舉之安全港條款，則有可能構成專利權濫用之情況。有認為我國在法未明文規範之情況下，可能導致間接侵權於日後實施時，只要被告行為該當於草案之構成要件，即應負擔專利間接侵權之責任，無法以專利濫用作為抗辯，如此將造成專利權人之權利過於擴張，亦導致競爭秩序的混亂，並非各界所樂見。因此有必要在引入

²⁹² 張哲倫，前揭註 19，頁 85-86。

²⁹³ 王建鈞，前揭註 6，頁 150-153。

²⁹⁴ 張哲倫，前揭註 21，頁 84。

²⁹⁵ 張哲倫，前揭註 19，頁 85。

專利間接侵害制度時，一併重新檢討專利濫用原則之立法規範，以抗衡專利權人不當濫用其權利之行為，調和公眾之利益²⁹⁶。

5.4 小結

目前我國專利法並無間接侵權規定，學理上多數論者肯認專利間接侵權之概念存在，認為在專利法無明文之情況下，建議以民法第 185 條共同侵權規定處理之。本文認為民法第 185 條第二項之造意、幫助行為規定，應可用以處理專利間接侵權問題，因為專利間接侵權與造意、幫助之行為結構相近，皆為誘導他人使之產生侵權行為之決意，或為對直接侵權之實施提供助力，故應可援用民法第 185 條第二項作為我國現行處理專利間接侵權案件之法依據。惟民法之規範目的與構成要件設計皆和專利法有所不同，利用民法共同侵權之概念處理專利間接侵權問題時，適用上可能會存有一些問題，例如專利權人無法主張侵害除去請求權和侵害防止請求權、行為客體包括市場上流通且易於取得之物，保護範圍可能過於廣泛等，認知到民法之構成要件較為寬鬆，處理專利間接侵權的爭議恐不夠周全的問題，故我國經濟部智慧財產局於民國 97 年修正專利法時，提議將專利間接侵權納入修法草案中。

智慧局參考日本特許法第 101 條、德國專利法第 10 條及英國專利法第 60 條第二項之規定提出修正草案，之後與國內產業界、司法實務界及學術界多次接觸並廣泛交流意見，前後一共修正了三個版本，最終版本採取間接侵權從屬於直接侵權之立場；行為客體限於用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，排除一般交易通常可得之物；行為態樣限於為販賣之要約或販賣；主觀要件則以行為人明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物為限。雖然最終智慧局考量智慧財產法院甫成立，且我國產業型態正值轉型階段，為避免制度導入初期適用上的疑慮而致權利濫用或濫訴之情況，認為由智慧財產法院累積更多實務案例後，再行評估立法之必要性更為適宜，故最終決定不納入間接侵權制度，然各界仍對於該修正草案版本提出了討論與檢討。觀察我國法之修正草案，可發現其認識到全要件原則對於專利權保護之侷限，故引入間接侵權制度，針對雖未實施專利發明之全部內容，但實施重要要件，對專利權造成直接侵害可能性極高之行為加以規範，以確保專利權保護之實效性。此立法目的對於專利間接侵權有正確之理解，但草案中仍有行為客體排除範圍涵蓋過大、行為客體構成要件設計不夠明確，以致於實務上可能難以操作等問題，本章就修正草案之不足之處及有疑慮之點一一提出檢討，希望透過對於修正草案之檢討，可使我國專利間接侵權法制立法過程更加細緻化，也供將來立法討論之參考。

²⁹⁶ 邱昭中，前揭註 6，頁 120-121。

第六章 我國專利間接侵權之實證研究

6.1 研究目的

觀察國外專利間接侵權法制之發展，可發現實務見解扮演著相當重要的角色，透過實務案例的累積，逐漸將制度發展成熟化。我國於民國 98 年時，曾討論是否要於專利法修正草案中增訂專利間接侵權之規定，雖最終還是未將其納入修正草案中，但智慧局亦提到希望等智慧財產法院累積更多實務案例後，再行評估立法之必要性²⁹⁷。因此，欲對專利間接侵權制度作全盤之了解，法院的實務見解實為不可或缺之重要資料。雖然我國專利法中並無間接侵權之規定，但實務上仍有可能遇到專利間接侵權之案件，此時我國司法實務上是否承認專利間接侵權之概念，以及對於專利間接侵權之見解為何，值得加以觀察、討論。故本文以我國法院判決作為研究對象，擬從我國法院實務之實際運作，探討專利間接侵權案件於我國之審理情形。希望經由判決內容之解析，了解法院於具體案件中，對於專利間接侵權案件之立場與見解。

因我國現行法並無專利間接侵權之規定，實務上遇到專利間接侵權案件時，係以民法共同侵權規定處理之，惟民法共同侵權規定之構成要件較為寬鬆，法院於個案上對於共同侵權之構成要件如何解釋？是否會因專利案件，而有意識地在適用上與一般民事案件加以區別？實務上對構成要件之解釋與學理上有無落差？對於修正草案所提出之間接侵權構成要件，是否有所認知？以上皆為本文擬透過觀察判決所欲解答的問題。因此，本文之觀察重點在於我國法院對於共同侵權構成要件之法律見解，希望透過判決之整理歸納，觀察出法院如何運用現行民法之規定處理間接侵權案件之爭議，盼能有效反映我國實務現況，作為日後評估專利間接侵權是否應引入我國立法之參考資料。

6.2 研究方法

6.2.1 抽樣方法

本文選擇以判決作為實證研究之基礎資料，判決資料的來源係以官方所提供之資料庫：司法院法學資料檢索系統²⁹⁸為主，並搭配使用資料收錄範圍與司法院法學資料檢索系統相同之法源法律網²⁹⁹進行檢索，以避免單一資料庫出現疏漏。

²⁹⁷ 經濟部智慧財產局，前揭註 4，頁 175-176。

²⁹⁸ 司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>（最後點閱時間：2013 年 6 月 25 日）。

²⁹⁹ 法源法律網：<http://www.lawbank.com.tw>（最後點閱時間：2013 年 6 月 25 日）。

本文檢索時所選定之關鍵字為「民法&第 185 條&專利」和「民法&第一百八十五條&專利」，由於專利間接侵權於我國法尚無明文規定，多數學說³⁰⁰及實務係以民法共同侵權規定處理之，民法共同侵權規定於第 185 條，主張共同侵權者多以該條作為請求權基礎，故本文選定「民法第 185 條」作為關鍵字。又共同侵權案件範圍甚廣，本文係以專利間接侵權案件為研究對象，故加上「專利」以限縮案件範圍。此外，欲成立民法之共同侵權行為，行為人必須具備侵權行為之要件³⁰¹，因此，當事人大多會一併主張民法第 184 條作為請求權基礎，同為民法故有判決於第 185 條前不會再加上民法標示，為避免以「民法第 185 條&專利」造成此類案件不必要之遺漏，故將「民法」與「第 185 條」兩詞隔開，盼能完整蒐集所有相關之案件。

本文之檢索範圍包括智慧財產法院、全國地方法院、高等法院及最高法院之民事判決，希望能就全國各地區、各級法院之審理情形作一通盤之了解，並可觀察各審級間是否存在認定之差異。檢索之判決日期則設定為民國 93 年 7 月 1 日起至民國 101 年 12 月 31 日止，囿於個人時間、能力有限，無法整理資料庫所有收錄之判決範圍。而民國 92 年專利法大幅修正，廢除專利刑罰，使侵害專利案件完全回歸民事救濟程序，乃近年專利法重要之修正，故以民國 92 年修訂之專利法施行日期民國 93 年 7 月 1 日作為檢索判決日期之起始點。

依照上述程序檢索後，初步檢索結果總計判決件數為 699 件。關於各法院之判決件數分布情形，整理如下表：

表格 4 「民法&第 185 條&專利」全國法院判決件數統計表

93/7/1~101/12/31 民事判決			
法院名稱	檢索關鍵字	小計	總計
最高法院	民法&第 185 條&專利	0	34
	民法&第一百八十五條&專利	34	
高等法院	民法&第 185 條&專利	58	66
	民法&第一百八十五條&專利	8	
台中分院	民法&第 185 條&專利	38	58
	民法&第一百八十五條&專利	20	
台南分院	民法&第 185 條&專利	18	22
	民法&第一百八十五條&專利	4	
高雄分院	民法&第 185 條&專利	12	12
	民法&第一百八十五條&專利	0	
花蓮分院	民法&第 185 條&專利	1	1
	民法&第一百八十五條&專利	0	

³⁰⁰ 請參考本文 5.1「學說之處理模式」部分。

³⁰¹ 王澤鑑，前揭註 235，頁 461-462。

金門分院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	0 0	0
台北地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	67 9	76
士林地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	23 2	25
新北地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	47 6	53
宜蘭地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	0 0	0
基隆地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	3 0	3
桃園地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	18 0	18
新竹地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	17 2	19
苗栗地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	5 0	5
台中地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	36 9	45
彰化地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	10 4	14
南投地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	2 3	5
雲林地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	7 0	7
嘉義地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	1 0	1
台南地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	26 6	32
高雄地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	24 4	28
花蓮地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	1 0	1
台東地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	0 0	0
屏東地院	民法&第 185 條&專利 民法&第一百八十五條&專利	3 0	3

澎湖地院	民法&第 185 條&專利	0	0
	民法&第一百八十五條&專利	0	
金門地院	民法&第 185 條&專利	0	0
	民法&第一百八十五條&專利	0	
連江地院	民法&第 185 條&專利	0	0
	民法&第一百八十五條&專利	0	
智慧財產法院	民法&第 185 條&專利	170	171
	民法&第一百八十五條&專利	1	
		總計	699

6.2.2 有效樣本數

由於本文之研究目的在於觀察我國法院對於專利間接侵權構成要件之討論，故在第一階段先排除僅處理程序事項之裁定，只針對有處理實體事項之判決進行觀察。另外資料庫中重複收錄的案件及與非專利之案件³⁰²也必須加以排除，經過第一階段排除後實際之案件量為 446 件，並將非專利案件之案由整理為表格 5。

民法&第 185 條&專利全國法院判決件數	699 件
— 裁定	28 件
— 重複案件	16 件
— 非專利案件	209 件
實際案件量	446 件

圖表 1 實際案件量計算

表格 5 非專利案件之案由一覽表

非專利案件之案由	件數
著作權	39
商標	30
營業秘密	9
名譽、商譽	32
詐欺	19
傷害	8
其他 ³⁰³	72

³⁰² 在初步整理判決之過程中，發現不少與專利無關之案件亦在搜尋結果中，例如著作權、商標、營業秘密、詐欺、名譽等...此類案件與本文研究主題無關，故必須先加以排除。

³⁰³ 例如給付貨款、返還股票、消費者保護法之商品責任、多層次傳銷、財務報表不實等案由，由於個別案件量均不多，為求精簡，本文將之統一歸類為其他事由。

小計	209
----	-----

排除裁定、重複案件與非專利案件後，剩下的案件必須再扣除法院未針對共同侵權要件做討論者，方為本研究真正之有效樣本數。據本研究之觀察，我國實務於審理專利侵權案件時，已幾近發展出一套固定之審理模式³⁰⁴，首先法院會先對專利之有效性進行審理，同時亦會對申請專利範圍作出解釋；接下來，法院會將申請專利範圍與被控侵權對象進行比對，依據全要件原則(all elements rules)、均等論(doctrine of equivalents)、禁反言原則(prosecution history estoppel)或先前技術阻卻，依序判斷被控侵權對象有無落入專利權之範圍內。確認被控侵權對象落入申請專利範圍之後，並不當然構成專利侵權，法院尚須考量行為人主觀上之故意過失、損害賠償請求權是否罹於時效、專利權人有無為專利標示等事由。若法院在前階段之審理時，即發現專利不具有有效性或被控侵權對象並未落入專利權人申請專利範圍內，則法院會直接判原告敗訴，而不會處理共同侵權之議題。上述此類案件與本研究所欲探討之主題無關，故亦須加以排除，因此本文在第二階段所要排除者，為法院於判決中未處理到共同侵權議題之案件，總計有 340 件，扣除該情況後，剩下之 106 件案件為本文之有效樣本數。

實際專利案件數	446 件
— 法院未針對共同侵權做討論者	340 件
有效樣本數	106 件

圖表 2 有效樣本數計算

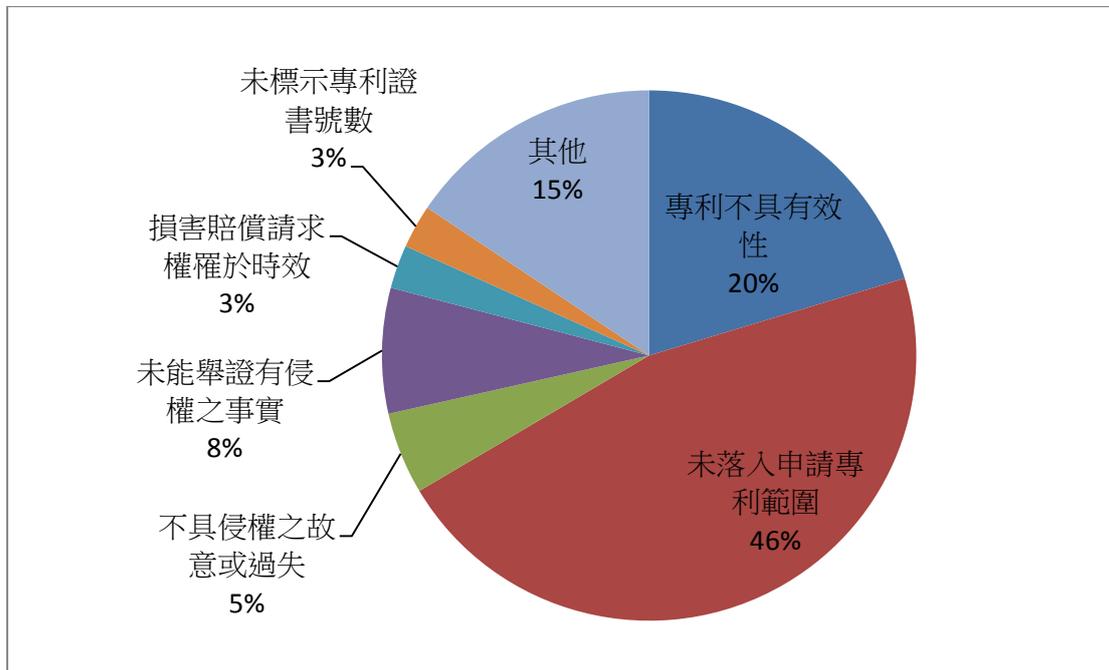
本文將法院未針對共同侵權議題作討論之案件，整理其原因及數量如下表，並依照原因類型製作成百分比圖如圖表 3 供參考：

表格 6 法院未針對共同侵權作討論之原因一覽表

未處理共同侵權之原因	件數
專利不具有有效性	69
未落入申請專利範圍	157
不具侵權之故意或過失	17
未能舉證有侵權之事實	26
損害賠償請求權罹於時效	9
未標示專利證書號數	9

³⁰⁴ 可參考智慧財產民事訴訟事件審理模式(以專利侵權事件為例)，智慧財產法院：
http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=26:2011-01-27-06-22-22&catid=52:2011-01-04-01-50-21&Itemid=100038 (最後點閱時間：2013 年 6 月 25 日)。

其他 ³⁰⁵	53
小計	340



圖表 3 法院未針對共同侵權作討論之原因百分比圖

6.3 研究限制

本實證研究僅就上開研究對象所示之判決，據以推知法院對於本研究議題之見解。再者，就檢索的判決資料本文不採用判決彙編，因各法院所出版之判決彙編，其內判決係經各法院挑選所編纂，易言之，已有人為因素介入其中，不宜作為整體研究與評析之對象。而司法院法學資料檢索系統所收錄之範圍，包括最高法院 85 年起之判決，以及 89 年起之高等法院及其分院與地方法院之判決，較為全面。因此，為尋求較小之樣本偏差，本文即以司法院法學資料檢索系統為檢索範圍。

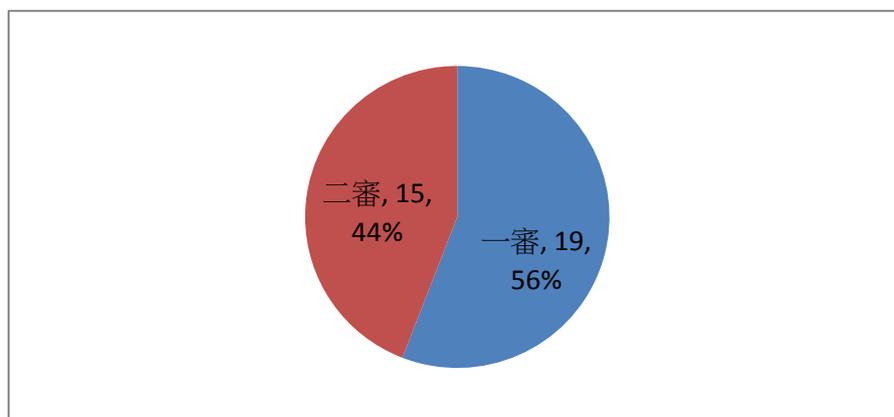
6.4 判決概況

6.4.1 法院審級與適用程序

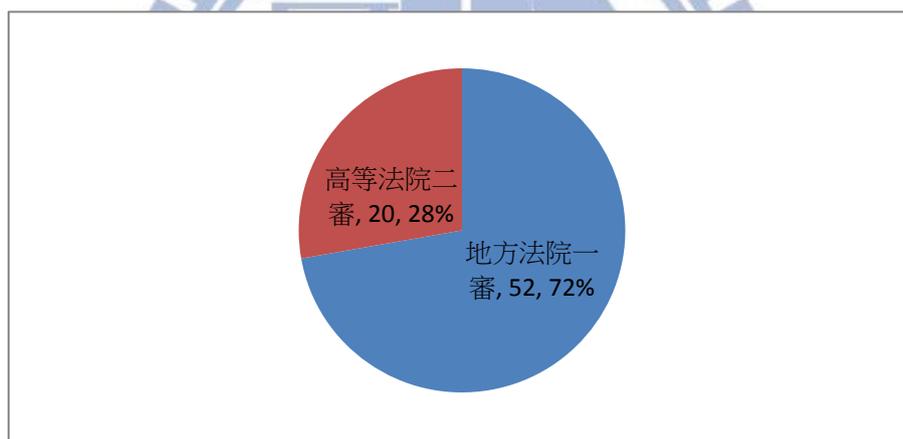
依照上節之步驟所留下之 106 件判決中，智慧財產權法院之判決共有 34 件，地方法院之判決共有 52 件，高等法院之判決共有 20 件，並無最高法院之判決。

³⁰⁵ 例如專利權移轉登記之爭議、當事人提起再審但所提證據不足以即生動搖上開確定判決之認定、違反一事不再理之案件、原告之系爭專利既已遭撤銷確定等原因。

以適用程序做區分，除了彰化地方法院 1 件判決³⁰⁶適用簡易訴訟程序之外，其他所有判決均適用通常訴訟程序。依審級組成區分，於智慧財產法院 34 件判決中，第一審案件共 19 件，第二審案件共 15 件，分別占案件總數之 56%、44%；而地方法院之一審案件共 52 件，高等法院第二審之案件共有 20 件，分別占案件總數之 72%、28%。



圖表 4 智慧財產法院案件之審級組成

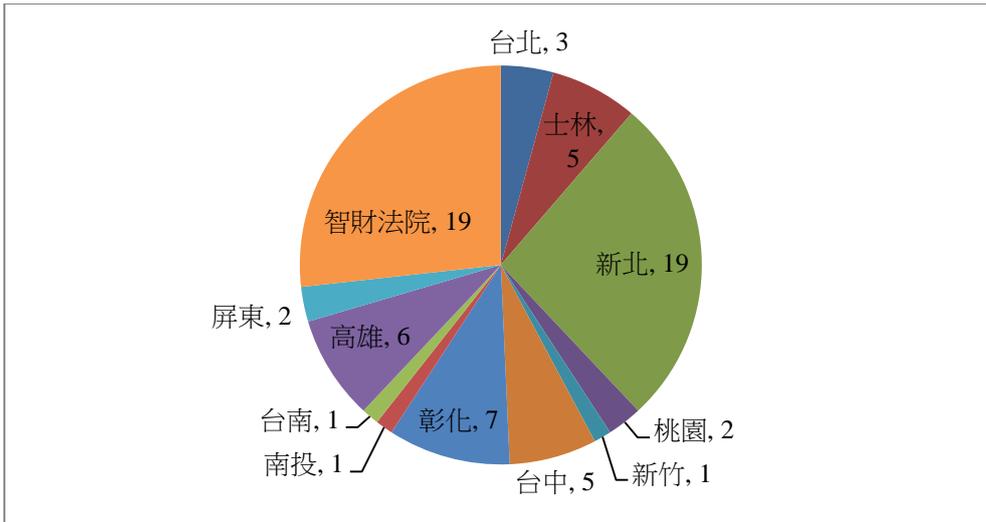


圖表 5 普通法院案件之審級組成

6.4.2 地區分布

若以作成判決之法院所在地來界定專利共同侵權案件之地區分布，以第一審之案件而言，智慧財產法院和新北地方法院各有 19 件判決，並列第一審法院之冠，其次則為作出 7 件判決之彰化地方法院，第三為高雄地方法院之 6 件判決，其餘地方法院之案件數都在 5 件以下。

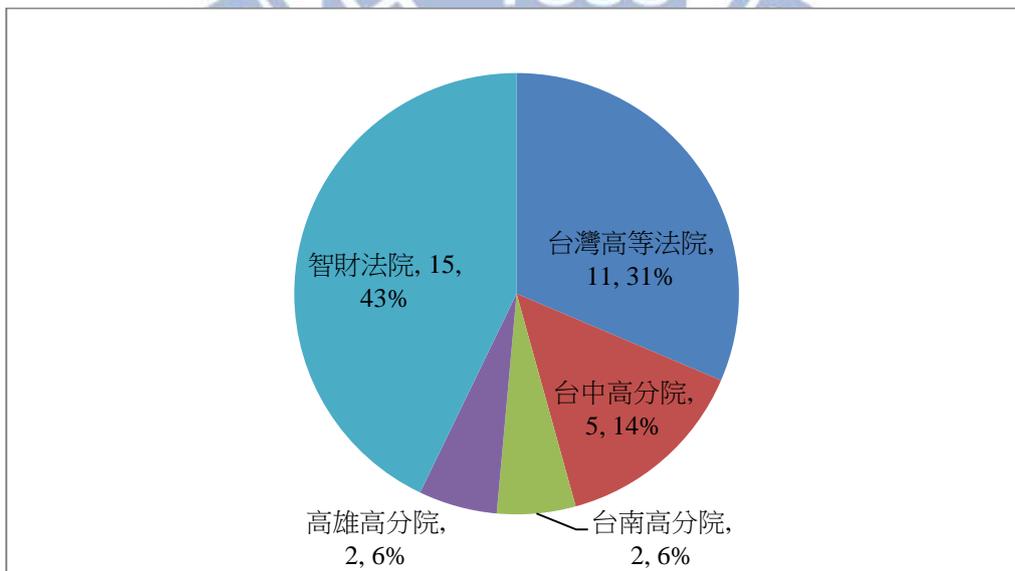
³⁰⁶ 彰化地方法院彰化簡易庭 93 年度彰簡字第 210 號民事判決。



圖表 6 第一審案件之地區分布

若將台北、士林、新北、基隆、桃園、新竹、臺中、彰化、臺南、高雄地方法院歸類為都會區型之法院，而台灣其他地方法院歸類為非都會區之法院時³⁰⁷，可發現專利共同侵權案件之第一審判決，非都會區之法院所作成之判決僅有 3 件，占第一審全部案件 71 件案件之 4%。

上訴審案件共有 35 件，其中智慧財產權法院第二審案件共有 15 件，占上訴審案件比例達 43%，其次為台灣高等院所作出之 11 件判決，台中高分院作出 5 件判決，而台南、高雄高分院各作出 2 件判決。有關上訴審案件之法院地區分布可參考圖表 7。

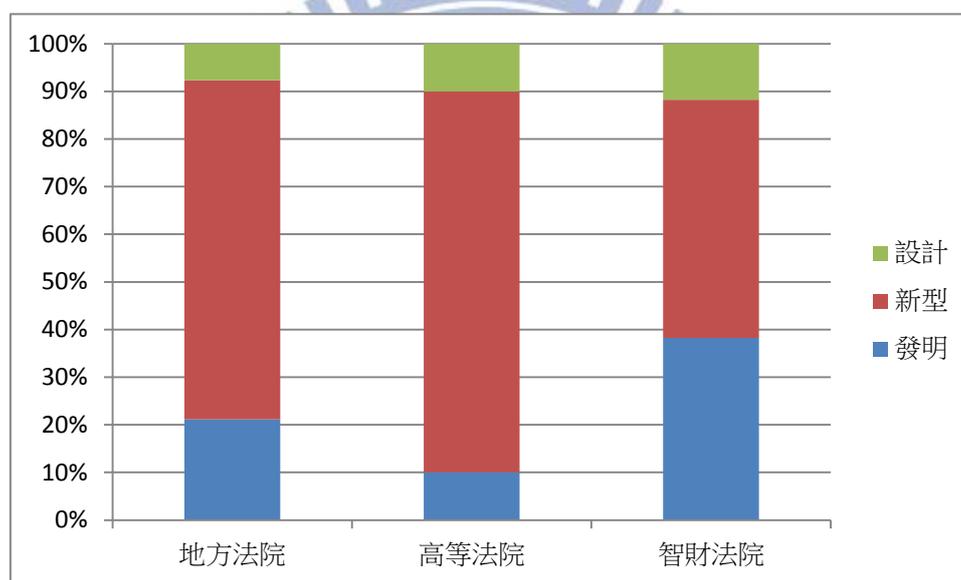


圖表 7 上訴審案件之地區分布

³⁰⁷ 此種劃分方式已有實證研究採用，丁正杰，證券交易法短線交易歸入權之實證研究—以構成要件與司法實務之探討為中心，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士論文，頁 67（2011）。

6.4.3 專利種類

我國專利法將專利權區分為「發明專利」、「新型專利」、「設計專利」三種³⁰⁸。若以專利種類作為區分，可發現在我國進行專利侵權訴訟之專利主要以新型專利為大宗，不論是在地方法院、高等法院或智慧財產權法院，以新型專利作為訴訟標的之專利訴訟案件均占全體專利訴訟案件 50% 比例以上，尤其在高等法院之案件，新型專利種類之案件比例更高達全體案件之 80%。與先前以 89 年度至 99 年度全台法院專利侵權訴訟案件為樣本所為之研究相比較，該研究發現我國專利訴訟主要爭訟之專利權種類以新型專利為最多，發明專利次之，設計專利最少³⁰⁹，本研究與之有相同之結果。有認為其原因或許與新型專利僅採形式審查，其審查密度較低有關³¹⁰。將各地方法院、高等法院與智慧財產法院之專利共同侵權案件，依發明專利、新型專利、設計專利各自所占比例，整理如圖表 8 所示：



圖表 8 各法院之專利種類分布比例

6.4.4 當事人資訊

本節旨在探討專利共同侵權案件之兩造當事人身分種類，由於智慧財產法院係專門處理有關智慧財產法律紛爭之法院，性質上具有特殊性，故本文將智慧財產法院獨立出來處理。作法上先將判決依智慧財產法院、地方法院與高等法院作區分，其次將當事人歸類為原告、被告以及上訴人、被上訴人，接著針對原告、

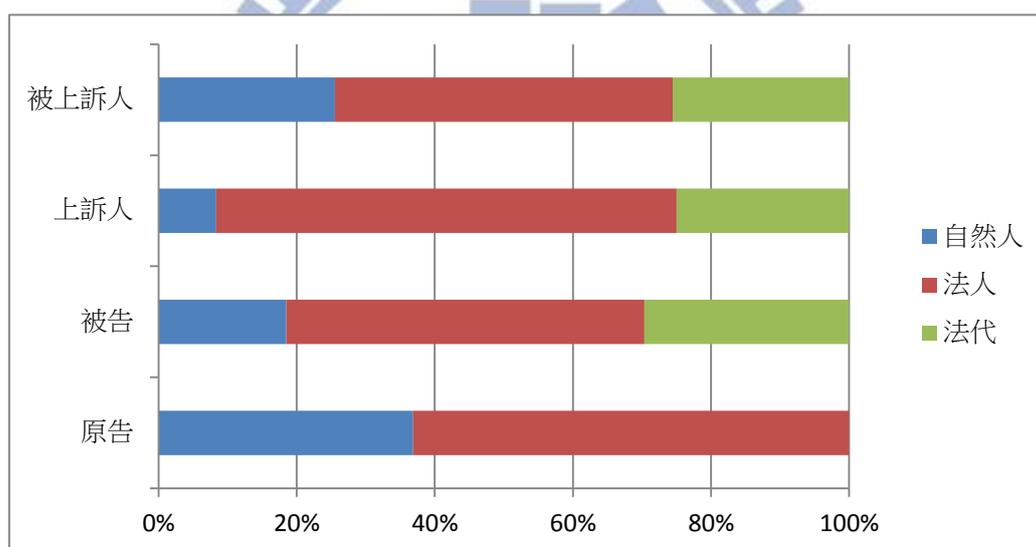
³⁰⁸ 專利法第 2 條規定：「本法所稱專利，分為下列三種：一、發明專利。二、新型專利。三、設計專利。」。

³⁰⁹ 吳俊龍，我國法院審理專利侵權訴訟實務之研究—以第一審為中心，國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，頁 23-25（2011）。

³¹⁰ 同前註。

被告、上訴人及被上訴人，區分為自然人、法人以及法定代理人三種身分。考量到兩造當事人均可能為複數，故本文以人數作為統計標準，例如一件判決當中若同時有兩位被告，分別為公司及其法定代理人，則被告之項目將增加一筆法人與一筆法定代理人之資料，以求能明確反應當事人資訊。

於智慧財產法院第一審的部分，原告共有 19 位，由法人作為原告者最多，共 12 位，其次為由自然人作為原告，共 7 位；於被告之部分，被告共有 54 位，其中法人身分之被告共有 28 位，占總人數之 52%，自然人則有 10 位，占總人數之 18%，而法定代理人有 16 位，占總人數之 30%。觀察案件之當事人身分別後，可發現法定代理人成為被告之比例不低，原因在於實務上專利共同侵權案件多將公司負責人與公司一併列為被告，而依公司法第 23 條第 2 項³¹¹主張公司負責人應與公司負連帶賠償之責。於智慧財產法院第二審的部分，上訴人共有 24 位，其中最多為法人，計有 16 位，占總人數之 67%，法定代理人次之，共 6 位，占總人數之 25%，而自然人僅有 2 位作為上訴人，占總人數之 8%，本文就智慧財產法院當事人之資訊，整理成百分比圖如圖表 9。

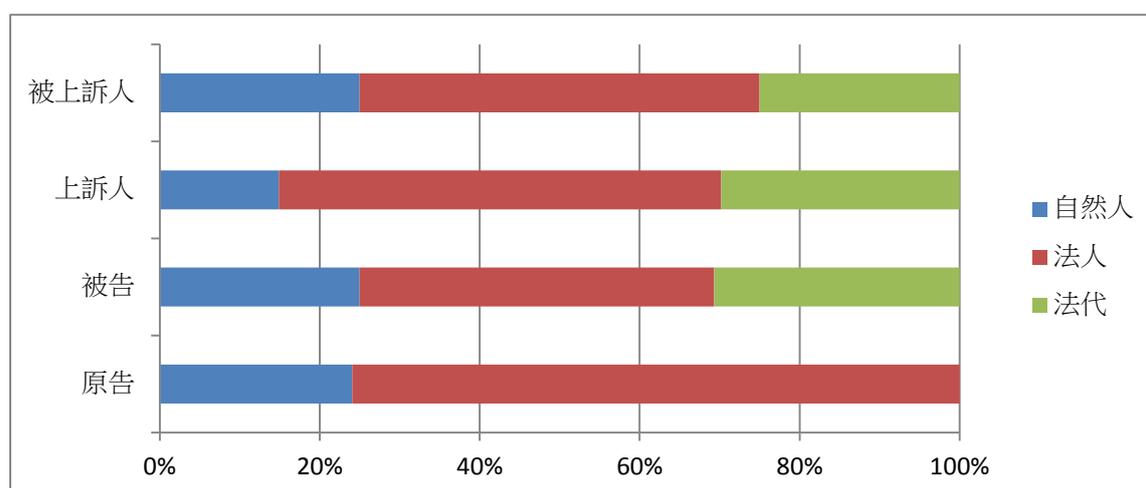


圖表 9 智慧財產法院之當事人身分別比例

於普通法院之部分，本文先將判決分為第一審及上訴審，於第一審地方法院的部分，共有 54 位原告，其中以法人作為原告之案件最多，有 41 位，占總人數之 76%，其次為自然人作為原告之案件，共 13 位，占總人數之 24%；而被告之部分，共有 176 位被告，其中以法人作為原告之案件最多，有 78 位，占總人數之 44%，其次為法定代理人，共 54 位，占總人數之 31%，而自然人作為被告之案件，共 44 位，占總人數之 25%，於地方法院被告部分，當事人身分別三者比例較為接近。

³¹¹ 公司法第 23 條第 2 項規定：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」。

於上訴審高等法院之部分，上訴人共有 47 位，其中以法人作為上訴人之案件最多，有 26 位，占總人數之 55%，法代次之，一共 14 位，占總人數之 30%，自然人作為上訴人之情形最少，共 7 位，占總人數之 15%。而被上訴人共有 40 位，以法人作為被上訴人之比例最高，有 20 位，占總人數之 50%，自然人與法定代理人作為被上訴人者各為 10 人，各占總人數之 25%。關於普通法院之當事人身分別組成比例，請參考圖表 10。



圖表 10 普通法院之當事人身分別比例

6.4.5 勝敗訴情況

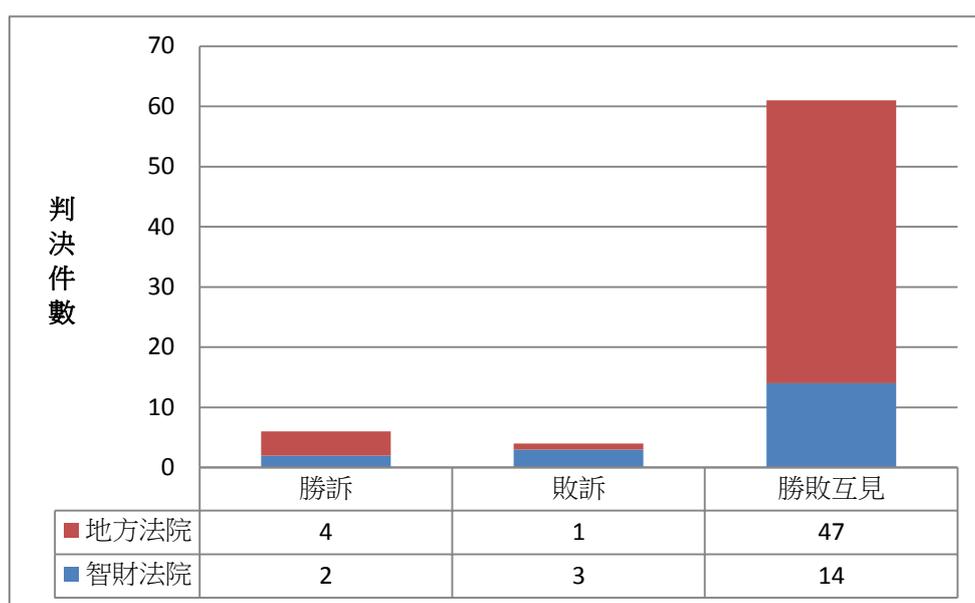
於法院處理到專利共同侵權問題之案件中，第一審的案件共有 71 件，其中智慧財產法院一審案件有 19 件，地方法院案件有 52 件，智慧財產法院第一審案件中，原告勝訴案件有 2 件，敗訴案件有 3 件，勝敗互見³¹²之案件有 14 件；於地方法院之判決中，原告勝訴案件有 4 件，敗訴案件有 1 件，勝敗互見之案件有 47 件，此結果呈現出勝訴、敗訴案件均很少，而勝敗互見之案件所占比例最高的現象，與一般認為專利訴訟案件法院判決不利於專利權人，專利權人多為敗訴之印象有所出入，且與先前之專利侵權訴訟實證研究結果所呈現之勝敗訴情況亦不一致³¹³。

關於此點本文特別提出說明，本文認為此現象並非對於先前專利侵權訴訟案件訴訟結果之推翻，據本研究之觀察，我國專利侵權訴訟之勝敗訴情況仍以敗訴

³¹² 若法院在判決中表示原告之訴為一部有理由，一部無理由，則本文會將之歸類於勝敗互見之情形。

³¹³ 吳俊龍，前揭註 309，頁 39-40。該研究以 89 年至 99 年間，各地方法院專利訴訟案件作為研究樣本，發現原告勝訴案件總計僅有 51 件，原告敗訴案件總計有 489 件，勝敗互見之件數共有 187 件，若以總案件數量 1480 件為分母計算，原告全部勝訴比率僅有 3.4%，勝訴比率甚低，倘將勝敗互見之部分勝訴判決亦視為原告勝訴判決的話，原告勝訴比率亦僅有 16%，由於提起專利訴訟之原告通常為專利權人，因此該研究認為就整體上來觀察，我國法院之判決並不利於專利權人。

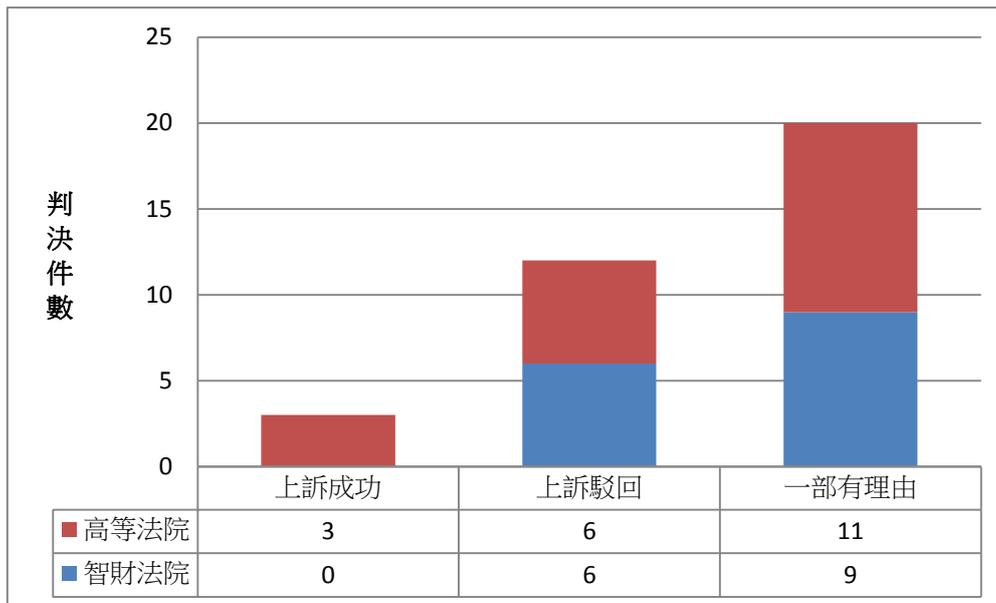
判決比例最高，而本文統計結果之所以呈現勝敗互見之判決比例遠高於勝訴、敗訴判決之情況，乃因為本文研究樣本選擇之關係。由於本研究旨在探討我國法院於具體案件中，如何運用現行民法之規定處理專利間接侵權案件，因此法院於判決中針對共同侵權爭點做討論者，方列入本文之有效樣本內。又如前所述我國法院於審理專利侵權案件時，已幾近發展出一套固定之審理模式³¹⁴，通常法院處理到共同侵權問題時，大多係基於專利侵權之成立之前提下，才探討複數行為人是否論以共同侵權之問題，則既然專利侵權已成立，則原告之訴至少一部份有理由，接下來僅是探討共同侵權成立與否、損害賠償計算數額之問題，故本研究中敗訴判決之比例才會如此的低，而以勝敗互見的案件為大宗。



圖表 11 第一審原告勝敗訴情況

於上訴審之部分，總共 35 件案件中，智慧財產法院二審之案件占了 15 件，高等法院案件有 20 件。智慧財產法院二審案件中，並無上訴人上訴成功案件，上訴駁回案件有 6 件，一部有理由之案件有 9 件；高等法院之案件中，上訴人上訴成功案件有 3 件，上訴駁回案件有 6 件，一部有理由之案件有 11 件。於上訴審中，以上訴一部有理由，一部無理由比例最高，占了總案件之 57%，上訴成功之案件有 3 件，占總案件之 9%，上訴駁回之案件有 12 件，占總案件之 34%。

³¹⁴ 請參考本文 6.2.2 有效樣本數之說明。



圖表 12 上訴審兩造勝敗訴情況

6.4.6 法院就共同侵權之認定結果

除了案件勝敗訴之最終結果外，本文希望能進一步探討案件中原告主張共同侵權之請求權基礎依據為何，以及法院對於原告所主張之請求權基礎如何認定。因此，本文就法院處理到專利共同侵權爭點之案件，閱讀其判決內容，針對原告所主張之請求權基礎和法院之認定結果進行初步統計，以觀察我國法院於專利案件中對於共同侵權問題之處理態度。

整理判決內容後發現，不論是在智慧財產法院或是在普通法院，於專利侵權案件被控侵權人為複數時，原告多會主張公司法第 23 條第二項與民法第 185 條第一項前段作為請求權基礎，民法第 185 條第一項為學說上所定義之狹義共同侵權行為，又可分為數加害人有意思聯絡之「主觀共同加害行為」和數人所為違法行為致生同一損害時，但行為人相互間無意思聯絡之「客觀共同加害行為」³¹⁵。於智慧財產法院全部之 34 件案件中，原告主張公司法第 23 條第二項之案件有 23 件，占了總案件之 68%，主張民法第 185 條第一項作為請求權基礎者有 29 件，占總案件之 85%，主張民法第 185 條第二項造意及幫助侵權者有 3 件，有 1 件案件僅主張造意侵權，另有 2 件案件原告僅主張幫助侵權，加總之後共有 6 件案件，原告以民法第 185 條第二項作為請求權基礎者，占總案件之 18%。

地方法院之情形與智慧財產法院類似，原告於主張專利共同侵權時，大部分係以民法第 185 條第一項與公司法第 23 條第二項作為請求權基礎，於全部之 52 件案件中，原告主張公司法第 23 條第二項之案件有 37 件，占了總案件之 71%，而主張民法第 185 條第一項作為請求權基礎者有 51 件，占總案件之 98%，主張

³¹⁵ 王澤鑑，前揭註 235，頁 439-440。

民法第 185 條第二項造意人或幫助人之共同侵權行為者更少，僅有一件，占總案件量之 2%。於高等法院，全部案件共有 20 件，原告主張公司法第 23 條第二項作為請求權基礎之案件有 17 件，主張民法第 185 條第一項共有 20 件，以民法第 185 條第二項作為請求權基礎之案件僅有 1 件。

而就法院之認定結果方面，於智慧財產法院中，就民法第 185 條第一項共同侵權之部分，法院認定成立者有 13 件，不成立者有 11 件，部分被告成立者有 2 件；就公司法第 23 條第二項之部分，法院認定成立者有 18 件，不成立者有 3 件，部分被告成立者有 2 件；就民法第 185 條第二項之部分，於造意侵權之類型，法院認定成立者有 1 件，不成立者有 3 件，於幫助侵權之類型，法院認定成立者有 1 件，不成立者有 4 件。於地方法院中，就民法第 185 條第一項共同侵權之部分，法院認定成立者有 22 件，不成立者有 12 件，部分被告成立者有 6 件；就公司法第 23 條第二項之部分，法院認定成立者有 28 件，不成立者有 5 件，部分被告成立者有 4 件；就民法第 185 條第二項之部分，於造意侵權之類型，法院並無任何案件認定成立，認定不成立者有 1 件，於幫助侵權之類型，法院認定成立者有 1 件，不成立者有 1 件。於高等法院中，就民法第 185 條第一項共同侵權之部分，法院認定成立者有 9 件，不成立者有 6 件；就公司法第 23 條第二項之部分，法院認定成立者有 13 件，不成立者有 2 件，部分被告成立者有 1 件；就民法第 185 條第二項之部分，於造意侵權之類型，法院並無認定成立之案件，認定不成立者有 1 件，於幫助侵權之類型，法院認定成立者有 1 件，不成立者有 1 件。綜合以上資訊，本文將原告所主張之請求權基礎以及法院之認定情形整理成表格 7，以便進行比對。

表格 7 原告主張之請求權基礎與法院之認定情形對照表

智慧財產法院 (單位：件數)				
	公司法第 23 條第 2 項	共同侵權 §185 I	造意 §185 II	幫助 §185 II
原告主張	23	29	4	5
法院認定				
成立	18	13	1	1
不成立	3	11	3	4
部分被告成立	2	2		
地方法院				
	公司法第 23 條第 2 項	共同侵權 §185 I	造意 §185 II	幫助 §185 II
原告主張	37	51	1	1
法院認定				
成立	28	22	0	1
不成立	5	12	1	1

部分被告成立	4	6		
高等法院				
	公司法第 23 條第 2 項	共同侵權 §185 I	造意 §185 II	幫助 §185 II
原告主張	17	20	1	1
法院認定				
成立	13	9	0	1
不成立	2	6	1	1
部分被告成立	1	0		

本文整理判決，將原告所主張之請求權基礎和法院之認定結果進行比對分析，可發現原告主張公司法第 23 條第二項最容易被法院認定成立，其被認定成立之比率不論於智慧財產法院或普通法院均高於七成以上。其可能原因在於實務上專利侵權訴訟之被告多為公司，而若公司確實有為專利侵權行為，執行公司業務的公司負責人多難辭其咎，亦會被認定違反專利法而致原告受有損害，因此須與公司連帶負損害賠償責任。於原告主張民法第 185 條第一項之情形，法院認定成立之比例約四成五左右，認定不成立者以智慧財產法院比例最高，有 38% 認定不成立，高等法院次之，約 30% 被認定不成立，而地方法院比例最低，約 24% 被法院認定不成立民法第 185 條第一項。法院認定不成立之理由，有認為案件中僅有單一行為人成立侵權行為，其他行為人不成立侵權行為，故無法成立共同侵權行為。亦有以各侵權行為人係各自成立侵權行為，均屬獨立發生侵害系爭專利之原因，並非相同之侵權事實，自無發生損害之共同原因可言為由，而認定共同侵權不成立。原告主張民法第 185 條第二項作為請求權基礎之案件，在實務上很少，於智慧財產法院僅有 6 件，於地方法院與高等法院更少，各僅有一件案件。法院認定成立者於智慧財產法院僅有一件³¹⁶。於彰化地方法院 93 年度智字第 7 號判決，法院認定有成立幫助侵權，但於判決內容中無法看出原告有主張民法第 185 條第二項作為請求權基礎，而該案於上訴審 95 年度智上字第 8 號判決中，高等法院臺中分院就幫助侵權之部分維持彰化地方法院之見解，認定被告成立幫助侵權。根據實證研究結果可發現，關於數人以行為之分擔共同不法直接侵害專利權而成立民法第 185 條之共同侵權行為之判決不在少數，然而對於行為人並無從事直接侵權，而係誘引或幫助他人進行專利侵權者，即所謂專利間接侵權之案件，目前我國法院實務案件量非常少，本文以下將就依專利間接侵權之構成要件作為分析主軸，探討我國實務之認定情形。

³¹⁶ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 59 號判決。

6.5 專利間接侵權於我國法院之認定情形

6.5.1 與直接侵權之關係

關於專利間接侵權與直接侵權之關係，各國法制對其採取不同見解，有從屬說、獨立說和折衷說之立場。而我國實務上就專利間接侵權之案件，是以民法共同侵權規定處理之，依民法第 185 條第二項之規定，須主行為人成立侵權行為，造意人或幫助人始與其負共同侵權責任。被教唆者或被幫助者未為侵權行為時，造意人或幫助人無連帶責任可言³¹⁷。故實務上對於間接侵權與直接侵權之關係，主要採取間接侵權之成立以直接侵權行為發生為前提之從屬說立場。

以智慧財產法院 97 年度民專訴字第 5 號判決為例，本案涉及醫藥組成物之專利，原告以「用以預防及治療糖尿病之醫藥組成物」申請取得發明專利，被告為生產學名藥之廠商，原告主張被告於其學名藥仿單中，教示並建議醫師或患者直接服用皮利酮鹽類之醫藥組合，而患者之「服用」行為實質上已等同於製造及使用受系爭專利保護之醫藥組合，造成對原告專利權之侵害，故被告於仿單中，教示並建議醫師或患者服用醫藥組合之行為，已構成民法第 185 條第二項之「造意」行為；此外，原告主張被告產銷含有皮利酮鹽類之學名藥「泌特士」提供糖尿病患者服用，經病患體內代謝後，將產生具抗糖尿病功效之活性代謝物，而此代謝物受原告發明專利所保護，故被告公然於醫藥品市場上販賣，提供糖尿病患者服用，乃「直接製造」及「使用」受前揭專利保護之藥物，造成對原告專利權之侵害。被告之行為已構成民法第 185 條第 2 項規定之「造意」或「幫助」行為，亦屬侵權行為之態樣。

法院於判決中認為皮利酮或其鹽類乃處方用藥，非經醫師簽署，一般人不得任意使用，是以應否合併使用醫藥組合非由被告決定，而係由醫師評估病人病情及身體狀況後，始開立處方。就被告而言，其僅單純生產皮利酮，自不等同於「製造」醫藥組成物；而「使用」醫藥組成物者，乃依照醫師處方服用藥物之病患，並非被告。原告將病患之「服用」行為，等同於被告之「製造」、「使用」組成物行為，顯然將行為主體混淆。再者，原告已公開專利說明書內容，有關此種合併使用方法，不惟在醫藥界已廣為人知，亦為醫師熟知之組合方法，此亦為原告所自認。是以，原告指稱醫師建議合併使用醫藥組合之方法，全然係因為被告於其仿單中教示或造意所致，並無依據。

對於原告主張被告販售含有皮利酮成分之「泌特士」藥品構成民法第 185 條第二項規定之「造意」或「幫助」行為，不為法院所採。法院認為不論造意或幫助，行為人（即被造意者或被幫助者）均明知其所為何事。本件被告僅係販售

³¹⁷ 王澤鑑，前揭註 235，頁 456-457。

含有皮利酮鹽類成分之「泌特士」藥品，在其仿單中並未告知病患於購買服用後，於身體內可產生受原告專利所保護之 M-III 及 M-IV 化合物，進而鼓勵病患服用。病患服用含有皮利酮鹽類成分之「泌特士」藥品，其目的在於治療糖尿病，而非意欲製造該活性代謝物，故被告之行為不符合「造意」或「幫助」行為。

本案原告不服一審之判決提起上訴，於上訴審 97 年度民專上字第 20 號判決中，法院進一步闡釋認為民法第 185 條所稱「造意」、「幫助」，相當於刑法上之「教唆」、「幫助」概念，是以「造意」，係指教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為。而「幫助」，則指予行為人助力，使之易於為侵權行為，其助力包含物質及精神上幫助。主侵權行為人須為侵權行為，且客觀上造意、幫助行為均須對侵權結果之發生有相當因果關係，造意人、幫助人始負共同侵權責任。

本案中經醫師開立相關處方後，病患將皮利酮或其鹽類之藥品合併使用，而產生系爭專利申請專利範圍所界定之組成物，但醫師及病患（主行為人）顯然未具侵害上訴人專利權之故意或過失，而不構成侵權行為，被上訴人自無何「教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為」之造意行為可言。此外，此種合併使用方法係屬已公開之組合方法。是醫師開立處方箋時，依病患之實際狀況，本於其專業知識之判斷，要求病患同時使用上開成分之組合物，難認係因被上訴人於其學名藥仿單中教示合併療法所致，亦即客觀上，被上訴人於仿單上之教示及建議，對於系爭專利所定組合物之生成，並無相當因果關係，故被上訴人無庸負共同侵權責任。

就上訴人所主張病患服用「泌特士」藥品後，因皮利酮之代謝作用而產生受原告專利保護之 M-III 及 M-IV 化合物，進而發生治療糖尿病之療效，構成對其專利權之侵害部分，法院認為病患（主行為人）顯然未具侵害上訴人專利權之故意或過失，而不構成侵權行為，被上訴人自無「教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為」之造意行為，或「給予侵權行為人助力，使之易於為侵權行為」之幫助行為可言，故被上訴人無庸負共同侵權責任。

民法第 185 條第二項造意與幫助侵權，必須主行為人為侵權行為，造意人或幫助人始與其負共同侵權責任。於上訴審中，智慧財產法院清楚表示，在直接侵權行為人無侵害專利權之故意或過失而不構成侵權行為時，間接侵權人自無成立教唆或幫助侵權行為可言。換言之，當直接侵權行為不存在時，即無給予他人侵權行為助力或使之產生侵權行為決意之行為可言，從判決理由中可看出法院採取直接侵權行為不成立，則教唆、幫助侵權行為亦不成立之從屬說立場。

同樣之看法可參見智慧財產法院 100 年度民專訴字第 69 號判決，本案系爭產品為單純之電腦軟體，並未落入專利權人之專利申請專利範圍內，當其安裝於電腦後，該安裝有系爭產品之電腦裝置始落入專利之申請專利範圍內。法院認為被告製造、販賣系爭產品之部分，無侵害原告專利之行為。至於特定或不特定之消費者購買系爭產品後，將其安裝至電腦內使用，系爭產品與電腦裝置加以組合

後，將落入專利之申請專利範圍內，惟消費者顯然未具侵害原告系爭專利專利權之故意或過失，而不構成侵權行為，被告自無從與消費者成立共同侵權行為，亦無「教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為」之造意行為，或「予行為人助力，使之易於為侵權行為」之幫助行為可言。從而，法院認定被告不成立民法第 185 條之共同侵權行為。

惟亦有判決³¹⁸雖強調民法第 185 條第二項造意或幫助犯之成立，必以有直接侵權行為人之存在為前提，但對於直接侵權行為人存在之舉證，採取寬鬆之立場，不以原告確實舉證直接侵權行為人存在為必要，認為得依產品之特性及市場交易之情形而推知直接侵權行為人存在。本文認為此判決名義上表示間接侵權須從屬於直接侵權，但實際上係採取接近獨立說之看法，因為事實上原告並無確實證明有直接侵權行為之發生，法院係依情況認定市場上顯然存有侵害專利權之情況，而推知有直接侵權行為人存在，進而認定被告提供或販售系爭產品之行為構成造意、幫助侵權行為，因此本文認為此判決採取偏向獨立說之立場。

6.5.2 主觀要件

有關專利間接侵權之主觀要件，我國修正草案係以「明知」為必要，行為人須明知專利權存在且所販賣之物為發明專利解決問題主要技術手段之物，方符合間接侵權之主觀要件。美國法與日本法，就專利間接侵權亦限定行為人主觀上須以明知為要件，而德國法和英國法則除了明知以外，尚包括行為人依情況顯然可知的情形。至於民法第 185 條第二項造意與幫助侵權之主觀要件要求為何，是否以故意為必要，還是依包括過失之情形，學者認為應以故意為必要，不應將之「過失化」，關於過失造意與過失幫助，應依行為關聯加害行為處理之³¹⁹。實務上對於民法第 185 條第二項造意與幫助侵權之主觀要件，是否以「故意」為必要，有不同之見解，分述如下。

智慧財產法院 101 年度民專上易字第 1 號判決認為幫助侵權應以行為人主觀上具有故意為必要，若行為人主觀上不知其所製造、販賣之產品為系爭專利之主要核心技術內容，則難認有幫助故意可言。該案涉及碎石排水袋之專利，上訴人為新型專利碎石排水袋之專利權人，其主張被上訴人對外為販賣之要約或販賣侵害其專利權之碎石排水袋。系爭產品欠缺「碎石」之構成要件，無法完全文義讀取系爭專利申請專利範圍的技術特徵，但上訴人主張被上訴人於出廠證明書明示於系

³¹⁸ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 59 號判決，將判決論述節錄如下：「民法第 185 條第 2 項造意或幫助犯之成立，必以有直接侵權行為人之存在為前提。查被告縱有販賣或就 TA2154、FR9758、FR9706、FP6340 產品為販賣之要約，並不構成對系爭專利申請專利範圍第 1 項之侵害，惟以規格書所載日期及原告可於國內公開市場取得 FR9706、FP6340 產品之情形可知，該等產品已於市場流通，則配合規格書一併使用，市場上顯然必有侵害系爭專利申請專利範圍第 1 項之直接侵權人之存在，故被告辯稱原告並未能舉證證明直接侵權人之存在，並不可採。」。

³¹⁹ 王澤鑑，前揭註 235，頁 458。

爭產品中填入石頭，而填入石頭後之排水袋將落入上訴人專利權之範圍內，故依民法第 185 條第二項之規定，主張其應負幫助侵害專利權之責任。

法院認為本案例中行為人主觀上並不知悉其所製造、販賣之系爭產品係實施系爭專利申請專利範圍第 1 項之主要核心技術內容（essential element），日後如將本體與袋體結合為一體，並於袋體內填入碎石，即可完全落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之內，難認行為人有何「給予侵權行為人助力，使之易於為侵權行為」之幫助故意可言。由於被上訴人主觀上並無幫助侵害系爭專利權之故意，故其行為不成立民法第 185 條第二項之幫助侵權行為。

相對於智慧財產法院 101 年度民專上易字第 1 號判決採取幫助以故意為必要之見解，智慧財產法院 99 年度民專訴字第 59 號判決則採取行為人主觀上有故意或過失均可成立造意或幫助侵權之看法。法院於判決中提到：「民法第 185 條第 2 項所規定造意人，乃教唆為侵權行為之造意，其與刑法不同者，不以故意為必要，亦得有過失之教唆，倘若欠缺注意而過失之造意教唆第三人，該第三人亦因欠缺注意過失不法侵害他人之權利，則造意人之過失附合於行為人之過失，侵害他人之權利，造意人視為共同行為人，即應與實施侵權行為之人，負連帶損害賠償責任（最高法院 98 年度台上字第 1790 號判決意旨參照）。」接著，法院於判決中對「過失」之認定基準提出說明：「所謂過失係指能預見或避免損害之發生而未注意，致使損害發生；至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準，在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織如有無研發單位之設立、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。」。

本案原告為此領域之知名廠商，擁有多項相關專利，法院認定以被告之營業規模及組織，絕對有預見或避免因侵害原告專利致損害發生之能力及注意義務，卻仍未注意而侵害並使系爭產品及規格書流通於市場上，致生自己或他人直接侵害原告專利權之行為，顯屬專利法第 84 條第一項、民法第 184 條第一項之侵權行為及民法第 185 條第二項所規定之造意、幫助共同侵權行為。法院認定被告有未盡注意義務之過失，亦屬可得而知他人有專利權之情形，故其應對原告專利權受侵害之事實負損害賠償責任。於此判決中，法院認定行為人主觀上未盡其應盡之注意義務而有過失，就民法第 185 條第二項造意與幫助侵權之主觀要件，並不以行為人主觀上具有故意為必要，尚包括過失之情形。

6.5.3 行為態樣

專利間接侵權之行為態樣，依誘引侵權和輔助侵權分別有不同的規範。誘引

侵權之行為態樣較廣，包括所有積極誘引他人侵害專利之行為；而輔助侵權之行為態樣，各國有不同之規定，規範最廣的是日本，包括商業上生產、讓與、出租、進口、為讓與之要約等五種行為；其次是美國專利法第 271 條(c)項所列舉要約銷售、銷售、進口三種行為態樣；德國和英國則僅限於在其境內提供或要約提供之行為。我國專利法修正草案則限於「為販賣之要約」或「販賣」兩種行為。

觀察我國專利間接侵權之判決，其中並無以行為態樣為爭點之案件。誘引侵權相對應於我國民法應為造意行為之概念，原告有主張被告於學名藥仿單中教示並建議醫生或病患使用醫藥組合物，構成造意行為³²⁰，亦有案件主張被告明知其產品必須安裝於電腦裝置始能使用，仍具體建議使用者之裝置需求，並將系爭產品放在網站供人下載試用作為推廣銷售手段，又授權電腦相關書籍出版社以電腦安裝系爭產品後介紹相關使用方法，以上行為顯然構成對於特定客戶及不特定大眾教唆於電腦裝置安裝並使用系爭產品之行為³²¹。雖於上述案件中，原告之主張皆不為法院所採，但原告對於造意行為之理解，係符合積極誘引他人侵害專利權之定義。

於輔助侵權之部分，原告多主張被告製造或販賣被控侵權產品之行為構成專利共同侵權，但彰化地方法院 93 年度智字第 7 號民事判決及其上訴審臺灣高等法院臺中分院 95 年度智上字第 8 號民事判決，就幫助侵權之行為認定，係採取刑法上「幫助犯」之概念，而認定幫助直接侵權人收取貨款之行為，構成幫助侵權，此與外國立法例提供構成發明重要部分之元件而構成輔助侵權之概念不同。該案件所涉及之專利為「輕便鞋之改良結構」新型專利，原告主張被告明知系爭專利權存在，卻違法委託他人製造享有系爭專利權之改良式輕便鞋，並以出具授權書之方式違法授權訴外人製造鞋子，侵害原告之專利權。法院於判決中認為其中一名被告並無違法授權他人製造系爭輕便鞋之行為，但其明知有違法授權之行為，仍出面收取貨款，認定其有幫助之行為，故依民法第 185 條第二項判決其須連帶賠償損害。法院於該案中所認定之幫助行為，並非提供構成發明重要元素元件之行為，而是幫助直接侵權人收取貨款之行為被認定是幫助行為，與專利輔助侵權之概念並不相同。

另外於高等法院臺中分院 95 年度智上更(一)字第 1 號判決，本案之事實略為被上訴人德保有限公司（以下稱德保公司）擁有系爭浪板製造機之專利權，而上訴人嘉宏機械有限公司（以下稱嘉宏公司）所製造而出售予上訴人亞欣捲門股份有限公司（以下稱亞欣公司）生產使用之 P U 發泡成型機，係仿冒德保公司所取得專利權之浪板製造機。德保公司主張亞欣公司購買並使用之系爭機器，侵害其專利權，而嘉宏公司出售系爭機器予上訴人亞欣公司，構成共同侵權行為。法院於本案中認定系爭機器與系爭專利所主張之技術內容範圍實質相同，故亞欣公司購買並使用系爭機器之行為構成侵害專利權。但就嘉宏公司共同侵權之部分，

³²⁰ 智慧財產法院 97 年度民專訴字第 5 號判決、97 年度民專上字第 20 號判決。

³²¹ 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 69 號判決

法院卻以：「嘉宏公司及丁○○（嘉宏公司之法定代理人）僅販售系爭機器予亞欣公司，如前所述，則其出售並安裝完成系爭機器後，其行為即已告終了，至亞欣公司「使用」侵權被上訴人系爭專利權，核與嘉宏公司無關，則嘉宏公司及丁○○自非「共同」侵權行為人。...查嘉宏公司既單純販售系爭機器予亞欣公司，則嘉宏公司自非民法第 185 條第 2 項規定之造意人或幫助人，是被上訴人主張嘉宏公司及丁○○為「共同」侵權行為人云云，顯有誤會。又被上訴人至遲於 84 年 1 月 4 日即知悉嘉宏公司及丁○○販賣之侵權行為，則自 84 年 1 月 4 日起，迄 86 年 1 月 4 日止，已屆滿二年時效，然被上訴人遲至 91 年 2 月 18 日始對嘉宏公司及丁○○提起本件損害賠償之訴，顯已逾二年消滅時效。」為由，認定嘉宏公司不必負共同侵權責任。

上開判決頗有疑義之處，首先，嘉宏公司既然生產且販售侵害原告專利權之機器，則其應成立專利之直接侵權，依當時專利法第 103 條之規定³²²：「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、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」嘉宏公司未經專利權人之同意而製造、販賣落入專利權均等範圍之系爭機器，應構成專利之直接侵權，而各行為人之行為若均為損害發生之共同原因，應成立民法第 185 條第一項之共同侵權，不應以侵權行為之行為態樣係「製造」或「使用」之不同，而認為其並非共同侵權。此外，法院於判決中就嘉宏公司不成立民法第 185 條第二項造意與幫助侵權之論理亦嫌薄弱，為何單純販售系爭機器予亞欣公司即當然不構成造意或幫助，在亞欣公司買受並使用該機器已成立直接侵權行為之前提下，製造和出售機器之人竟不用負侵權行為責任，實有違常理。雖然本案最終以損害賠償請求權時效消滅為由，判決嘉宏公司不負侵權責任並無錯誤，但關於民法第 185 條共同侵權之論理部分，似有所誤解且過於粗略。

6.5.4 行為客體

關於專利間接侵權之行為客體，我國修正草案將之限於「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」，論者認為何謂「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」並不明確，有很大之爭論空間，修正草案對於行為客體界定不明確可能會造成之後訴訟上不易舉證之問題³²³。然而我國實務上，對於專利間接侵權之行為客體，並未成為本文所研究之判決中的爭點。以民法共同侵權處理專利間接侵權問題時，本文亦無發現有學者所指出可能會造成客觀上提供一般物品之行為，包括市場上流通且易於取得之物，均有可能成為共同侵權之客體，而產生行為客體保護範圍過於廣泛的問題。目前我國案件中，專利間接侵權之行為客體，主要仍是專用於侵害專利權之產品。

³²² 中華民國九十年十月二十四日總統（90）華總一義字第 9000206490 號令修正之條文版本。

³²³ 劉國讚，前揭註 94，頁 36。

關於構成發明重要部分元件之爭點，於新竹地方法院 95 年度重智字第 8 號判決中，原告有對此部分有所主張。本案原告擁有有關光學滑鼠之發明專利，而被告係製造專用於光學滑鼠產品所需之晶片，原告主張系爭之四件光學滑鼠確有侵害其專利權，而被告所製造、銷售之晶片為系爭四件光學滑鼠內之重要元件，且經鑑定證明該晶片與原告系爭專利之申請專利範圍內關於晶片該部分之要件相同，故被告應與系爭四件光學滑鼠之製造商，對原告負共同侵權之責任。就該晶片於系爭產品中所占之地位，原告於判決中提到：「被告之 OM02 晶片主要為系爭四件光學滑鼠內之光學感測器元件，屬於系爭四件光學滑鼠之最重要之電路元件，若無此元件即無法接收反射光源，以判斷光學滑鼠移動之狀況，如此，即喪失光學滑鼠之功能……其地位猶如人體之大腦，如無該晶片，系爭侵權滑鼠根本不可能產生系爭專利範圍之技術特徵及功能……被告係明知該 OM02 晶片係系爭四件光學滑鼠之重要部分，且其生產、銷售該 OM02 晶片，係專門配合、且為系爭侵權滑鼠量身訂作之用，被告亦知悉該晶片僅能使用於侵害系爭專利權之用途，是被告之行為，依上開所述專利間接侵權之要件而言，業已完全符合，已對原告構成專利權之間接侵權行為，自應對原告負侵權行為損害賠償責任。」換言之，原告知悉被告並非系爭光學滑鼠的製造商，僅為系爭滑鼠內部之晶片的製造者，但因該晶片為滑鼠之重要部分，係專門配合、且為系爭侵權滑鼠量身訂作之用，而被告亦知悉該晶片僅能使用於侵害系爭專利權之用途，故主張被告應負共同侵權責任。

法院認定被告所製造銷售之晶片，欠缺系爭專利請求項之部分要件，不符合文義讀取，且亦無法符合均等論之情形，基於全要件原則，依我國專利法之規定，難認被告產銷系爭晶片之行為，有對原告構成專利之侵權行為。而專利間接侵權之成立，須以有他人為對專利之直接侵權行為成立為前提，本案中被告所產銷之系爭晶片所結合而成之系爭四件光學滑鼠產品，經專利侵害鑑定後，亦無法認定系爭四件光學滑鼠有落入系爭專利之請求項範圍內。故直接侵權不成立，被告亦無須負間接侵權責任，從而法院駁回原告依民法第 185 條第二項共同侵權之規定主張被告應負專利間接侵權責任之請求。

雖然法院於本案中以專利間接侵權之成立，須以有他人為對專利之直接侵權行為成立為前提為由，認定間接侵權不成立，未針對行為客體之部分作討論及表示意見，但原告於請求中已觸及到「構成發明重要部分之元件」此一議題。雖離修正草案說明中所謂「為該發明專利所欲解決之問題，並因此獲致功效所採取具新穎性或進步性之技術方案所用之物」之標準還有一段距離，但實務後續發展仍值得加以關注。

6.5.5 排除對象

各國專利法之輔助侵權規定，基於維護交易安定性之觀點，原則上皆將常用

商品排除於間接侵權行為客體之外，我國專利法修正草案亦有此排除規定，將「一般交易通常可得之物」排除於專利間接侵權之行為客體之外。但觀察我國法院之實務判決，由於係以民法共同侵權作為處理之依據，而民法第 185 條第二項並無對於行為客體之限制，此外我國實務上目前之案例，原告所主張之間接侵權行為客體皆為專用於侵害專利權之物，尚無出現常用商品或實質非侵權用品之情況，故我國法院判決目前並無與此議題相關之討論。

6.6 觀察發現與建議

本文針對我國專利間接侵權案件進行實證研究，雖然至目前為止，不論智慧財產法院或普通法院，專利間接侵權之案件量皆不多，但本文仍根據有限之判決進行研究，試圖整理出判決中對於專利間接侵權構成要件之見解，以及探討法院如何適用現行民法共同侵權之規定以處理專利間接侵權案件。另外，針對學說上所提出適用民法共同侵權規定處理專利間接侵權案件所可能產生之問題與疑慮，本文亦嘗試透過對判決之分析，檢視實務上是否有存在學界所擔憂之問題。由於我國法尚無專利間接侵權之規定，故判決中提到專利間接侵權之概念時，多使用民法共同侵權或造意、幫助侵權作為代替，本文先行提出說明。

本節以下將分兩個部分做論述，首先會提出本文觀察研究樣本之判決後所得出的結果，希望能呈現本文所觀察到目前實務就專利間接侵權案件之運作現況；第二部分則是基於第一部分之觀察結果，對我國專利間接侵權制度提出可能之方向與建議。

6.6.1 判決內容之觀察發現

6.6.1.1 實務上之專利共同侵權案件，多為共同直接侵權之類型

就專利間接侵權案件，在現行專利法未明文之情況下，多數論者與實務見解認為專利間接侵權在我國之法依據為民法共同侵權規定。故本文以民法第 185 條作為關鍵字進行搜尋，搜尋結果扣除掉與本研究不相關之案件後，剩下之判決數量共有 106 件，但其中絕大部分之案件，都是「共同正犯」之類型。所謂共同正犯類型，意思是複數行為人皆有成立專利直接侵權，因其行為對於損害之發生具有共同關聯性，故依民法第 185 條第一項連帶負損害賠償責任。或是公司負責人對於公司所為之專利侵權行為，依公司法第 23 條第二項，與公司負連帶賠償責任之類型。實務上真正符合專利間接侵權定義之案件，亦即行為人並未實施專利之全部要件，依全要件原則不構成專利侵害，但其積極誘引他人為直接侵權行為，或提供用於侵害專利而構成發明專利重要部分之物的案件很少。就本文之統計結果，原告主張被告之行為構成造意、幫助侵權之案件，智慧財產法院有 6 件案件，地方法院及高等法院各 1 件，而法院認定成立造意、幫助侵權者更少，

智慧財產法院認定造意、幫助侵權均成立之案件僅有 1 件，而普通法院認定幫助侵權成立之案件亦僅有 1 件，且該案件嚴格來說並不屬於專利間接侵權所欲規範之行為類型。

本文認為實務上案件量少的現象，可能與我國目前未將專利間接侵權規定明文化有關。在檢索過程中，本文發現在法無明文之情況下，即便原告主張被告之行為構成專利間接侵權，部分法院係以我國專利法制中無間接侵權之概念為由，認定原告主張間接侵權亦構成專利侵權行為之主張並不可採³²⁴。

6.6.1.2 判決多採取間接侵權從屬於直接侵權之立場

關於專利間接侵權與直接侵權之關係，新竹地方法院 95 年度重智字第 8 號民事判決有處理到此一議題，法院雖然在判決中認為，依我國現行專利法之規定內容及法制而言，美國專利法有關專利間接侵權之規定所指涉之行為並無法直接適用我國專利法之規定。但法院仍於判決中，就原告可以民法第 185 條第二項作為專利間接侵權之法依據之主張進行涵攝，而表示因專利「間接侵權」之成立，須以有他人為對專利之直接侵權行為成立為前提，而本案中系爭產品不構成直接侵權，故間接侵權亦不成立。明白採取間接侵權從屬於直接侵權而成立之立場。

其他判決中，係以民法之造意、幫助侵權行為來做論述，判決中多認為若直接侵權行為人不成立侵權行為，則被告自無法與其成立共同侵權行為，亦無「教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為」之造意行為，或「予行為人助力，使之易於為侵權行為」之幫助行為可言。

至於間接侵權之成立是否以直接侵權確實發生為前提，或僅以直接侵權可能發生即已足夠，則涉及專利權人舉證責任的程度與保護必要程度，此為立法政策上要將專利保護提前至何階段所須面對的利益衡量問題³²⁵。智慧財產法院 99 年度民專訴字第 59 號認為並不以原告確實舉證直接侵權行為人存在為必要，得依該產品之特性及市場交易之情形觀之，推知市場上是否有直接侵權行為人存在。

6.6.1.3 行為人主觀要件會和間接侵權與直接侵權之關係產生連動

觀察外國立法例對於間接侵權之規定後，本文發現專利間接侵權之主觀要件會與其和直接侵權之關係產生關聯，美國之專利間接侵權規定係採從屬說之立場，其主觀要件上要求行為人必須明知專利權存在且其所提供之物品係用以侵害該專利權，必須證明行為人主觀上具有「明知」方得使其負間接侵權責任；而德國

³²⁴ 例如新竹地方法院 98 年度重智字第 3 號判決表示：「我國專利法制中尚無有關「間接侵權責任」（對第三人直接侵權行為負間接侵權責任）之概念，亦即經評價其主觀意圖及行為態樣，如未直接參與或介入第三人侵害專利權之活動，不得僅以其與第三人之侵權行為有所關連，而令該人負侵權責任。」。

³²⁵ 楊宏暉，前揭註 15，頁 136。

和英國對於專利間接侵權與直接侵權之關係係採取獨立說之立場，縱使直接侵權尚未發生，亦可成立間接侵權；在主觀要件之部分，則採取行為人「明知」或「依情況顯然可知」該物用以侵害專利以及被提供者意圖實施專利，並不以被提供者事實上為侵害使用為必要，只要被提供者有明顯的侵害行為意圖即為已足。本文認為，此差異之存在原因在於，若認為間接侵權可獨立於直接侵權而存在，則要求專利權人證明侵權人明知其所提供之物品係用以侵害該專利權並不合理，因為侵權行為可能根本尚未發生，故其於主觀上要求依情況顯然而知被提供者意圖實施專利即為已足。兩者相比較，可發現其間具有互相影響之關聯性。

而在我國法院之判決中，亦發現似有此種關聯之現象產生，我國法院對於民法第 185 條第二項之造意、幫助侵權是否須以行為人主觀上具有故意為必要，有分歧之見解。有判決認為造意、幫助之侵權責任係以故意為必要，不應使之包含過失之情形，但也有認為民法第 185 條所規定造意、幫助，不以故意為必要，亦得有過失之教唆、幫助。倘若欠缺注意，而過失造意教唆第三人，該第三人亦因欠缺注意過失不法侵害他人之權利，則造意人之過失附合於行為人之過失，侵害他人之權利，造意人視為共同行為人，即應與實施侵權行為之人，負連帶損害賠償責任。本文認為法院於認定行為人係過失造意、幫助可能之原因在於，該案件中原告並無證明直接侵權行為人存在，法院係依該產品之特性及市場交易之情形，推知市場上必有直接侵權行為人存在，故法院不以行為人主觀上具有故意侵權為必要，而採取過失亦可成立之見解。

進一步觀察，本文發現直接侵權行為人之主觀要件，也會與間接侵權和直接侵權之關係產生關連。若採取間接侵權從屬於直接侵權之見解，間接侵權人在直接侵權人無故意過失之情況下，將可免責。由於侵權行為法採取過失責任原則，專利侵權若超出直接侵權人注意義務之外，直接侵權人對於專利侵權不應負責並無問題。然而此時，間接侵權人實為故意侵害專利的背後真正發動者，卻可因為直接侵權人無故意過失而免責，實有不公，對於專利權人保護也不周到。因此，在直接侵權以故意過失為歸責要件時，似乎應搭配採取獨立說，使間接侵權人不會因為直接侵權人無過失而免責。

6.6.1.4 行為客體、行為態樣、排除對象未討論

針對專利間接侵權之行為、行為態樣、排除對象，修正草案有對之進行討論，但觀察我國法院判決，並無任何案件以間接侵權之行為客體、行為態樣、排除對象作為爭點，法院也未就其作討論。本文認為此現象應與目前係以民法共同侵權規定處理專利間接侵權問題有關，因為民法第 185 條之構成要件並未就共同侵權之行為客體、行為態樣、排除對象作出規範，故原告於主張時，鮮少對之有所爭執，實務上因此缺少對該等構成要件之論述與討論。

6.6.1.5. 專利間接侵權適用現行法規之問題檢討之回應

對於我國現行以民法共同侵權規定來處理專利間接侵權案件之爭議，學界有提出一些可能產生的問題，本文於第五章第二節有加以討論，而實際上案件有無產生學者所擔憂之問題，為本文之觀察重點所在。觀察判決內容後發現，我國專利間接侵權案件所涉及之行為客體，於輔助侵權之部分，均為專供侵權用途之產品，並無原告主張被告提供一般交易通常可得之物構成專利間接侵權之情形，故實務上目前尚未發生論者所擔心使用民法共同侵權規範可能導致行為客體保護範圍過於廣泛，有損害交易安全之情況。就損害賠償計算之部分，有認為若透過民法共同侵權規範，僅能適用民法第 216 條計算損害賠償，可能產生難以顧及專利案件損害賠償數額難以證明，對於專利權人之保障顯有不足之問題。但觀察實務上目前智慧財產法院認定造意及幫助侵權成立之案件，似並無此問題。法院認為依民事訴訟法第 222 條之規定，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。又於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考，辦理民事訴訟應行注意事項第 87 點第 2 項定有明文。故法院自得依民事訴訟法第 222 條第二項規定，審酌侵害人若徵得專利權人之同意授權而實施該發明時，所應給付之權利金或授權費用作為基礎，核定損害賠償之數額，俾以適當填補專利權人所受損害。因此並無所謂專利權人難以計算損害賠償額之問題³²⁶。

就行為人若適用民法共同侵權行為之規定，則不得主張專利法所定專利權效力之限制，作為阻卻侵權行為成立之理由此一問題，於智慧財產法院 97 年度民專訴字第 5 號判決之案例事實可能涉及到此問題，依據當時專利法第 58 條³²⁷之規定：「混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師之處方或依處方調劑之醫藥品。」原告之專利權內容乃醫藥組合物之合併使用，醫師單純開立處方或於處方中建議合併使用專利醫藥組合物，是否即構成專利物品之製造或使用行為，實有疑義³²⁸。當直接侵權人，即本案中之醫師及病患，所為之處方行為不為專利權效力所及，則此時間接侵權是否還有成立之空間值得討論。惟於本判決中，法院係對於被告於其學名藥仿單中教示合併療法之行為以及販售含有皮利酮鹽類成分之「泌特士」藥品作探討，並未討論專利權效力限制之問題。而針對學者認為民法共同侵權之構成要件過於寬鬆，可能導致間接侵權之範圍過廣，有授予專利權人過度保護，可能產生專利濫用之情況，惟就我國目前

³²⁶ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 59 號判決。

³²⁷ 中華民國 92 年 2 月 6 日修正之條文版本。

³²⁸ 李素華，「醫藥組成物專利與共同侵權行為法之適用—簡評智慧財產法院九七年民專訴字第五號判決」，台灣法學雜誌，第 119 期，頁 217（2009）。

的法院判決作觀察，尚無此情形出現。

6.6.1.6 部分判決尚未意識到專利間接侵權概念

本文觀察到彰化地方法院 93 年度智字第 7 號判決，及其上訴審高等法院臺中分院 95 年度智上字第 8 號判決，雖然於判決中認定被告成立幫助侵權，須負連帶損害賠償責任，但閱讀判決內容後可發現，該名被告並非從事製造、販售用於專利發明之專用零件，或發明重要部分之元件之行為。法院於此判決中，係依民法第 184 條第一項認定違法授權他人製造與原告系爭專利權申請專利範圍內容相同之輕便鞋，對原告利益有所損害，其主觀上顯有故意，客觀上並有侵權行為，且與原告所受損害間具相當因果關係，應負侵害專利權之賠償責任，其中一名被告顯係知悉被告有違法授權企國企業社之情事並有出面收取貨款之幫助之行為，故應依民法第 185 條第二項負幫助侵權責任。法院於本案中對於專利案件之幫助侵權係採取幫助犯之概念，與外國法制上之輔助侵權概念不同，似對於間接侵權之概念尚無意識。

6.6.2 專利間接侵權立法之建議

6.6.2.1 間接侵權規定明文化，方能促進實務案例累積

民國 97 年時，經濟部智慧財產局首次提出於專利法明定專利間接侵權之建議，並邀請相關學者專家、司法實務界及產業界代表進行討論，經過多次的公聽會與研議後，仍無法消除大眾對於間接侵權制度導入後，可能導致權利濫用或濫訴之疑慮³²⁹，故最終決定專利間接侵權條文不納入該次修正草案中，由智慧財產法院累積更多實務案例後，再行評估立法之必要性。然而經本文實證研究之結果，至民國 101 年 12 月 31 日為止，智慧財產法院已成立四年餘，實務上專利間接侵權之案件量仍屈指可數，對於專利間接侵權之認定，司法實務尚處於發展階段，離穩定見解出現尚有一段距離。在我國現行法並無專利間接侵權規定之情況下，能否透過案例法之累積而發展出適合我國國情之間接侵權制度，本文採取保留之態度。

本文認為專利間接侵權規範之制定，係一政策選擇問題，其保護需求涉及了專利權人、競爭者和社會大眾三方面之利益衡量，如何妥適地在各相關利益之間取得適當的平衡點，實有賴立法政策之討論。換言之，對於專利間接侵權此一涉及高度價值判斷之法律爭議，比起智慧財產法院，由立法者以立法方式加以界定更加妥當。況且以我國成文法之慣例，在法無明文之情況下，即便原告主張被告

³²⁹ 「智慧局：間接侵權不納入修法」，工商時報，C4 版，2009 年 8 月 6 日；「新增「間接侵權」的制度，律師：恐濫訟 提高產業風險」，經濟日報，D3 版，2009 年 7 月 24 日；「間接侵權規範衝擊代工業」，經濟日報，D3 版，2009 年 7 月 24 日。

之行為構成專利間接侵權，許多法院也會以我國專利法制中尚無有關間接侵權責任之概念為由，認為原告主張間接侵權亦構成專利侵權行為並不可採。

參考外國法制之經驗，例如美國、德國、英國和日本均將專利間接侵權明文規定於專利法中，其規範目的主要在於確保專利權之實效性，而非擴大專利權人之權利範圍。觀察其立法實施後之情形，亦無所謂權利濫用或濫訴之情況發生³³⁰。本文認為台灣代工之產業性質不必然會因間接侵權之規範而受到嚴重衝擊，因為代工所生產之零件並非均為發明專利中實質重要之元件，且依我國修正草案之規定，間接侵權之成立要求行為人必須明知專利權存在且明知該物為用於發明專利解決問題主要技術手段之物，當行為人不知其所生產之物為用於發明專利解決問題主要技術手段之物時，則主觀要件不成立，毋須負擔間接侵權責任。

立法將專利間接侵權構成要件明文化後，除了能有效保障專利權人之權益外，亦可劃出一定之界線，使得社會大眾能知悉專利間接侵權之規範範圍，確保行為人之預見可能性，對於專利制度之完善發展有所助益。本文認為間接侵權規定未予以明文，似乎導致專利權人少有主張；將間接侵權規定明文化，方能促進實務案例累積。

6.6.2.2 修正草案之構成要件設計方向正確

經濟部智慧局就專利間接侵權之修正草案前後修改多個版本，其修正沿革已如前述³³¹，在此不贅。最終之修正草案條文規定：「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。」係針對專利間接侵權中之輔助侵權類型進行規定，採取間接侵權應從屬於直接侵權行為之見解。與外國立法例相比較，我國間接侵權構成要件設計不論是主觀要件、行為態樣、行為客體抑或排除對象，均與其他國家之立法無太大差異。本文認為修正草案基本立法方向正確，但仍有條文文義不容易理解的問題，應就文字進行調整。

目前論者對於修正草案之檢討，認為有行為客體為「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」在實務上可能難以認定、排除範圍涵蓋過大、從屬性之要求自經濟效率之角度加以觀察實過於保守、未處理專利間接侵權與民法共同侵權之競合、未就間接侵權之權利行使範圍設下反面界線等問題。由於專利間接侵權規定最終未納入修正草案中，因此無法就施行後之實務現況進行檢討，但本文仍就目前所觀察到的實務現狀，對於該等問題提出看法。

本文認為依據目前之實務現況，專利權人所主張構成間接侵權之行為態樣，主要為提供他人為直接侵權行為之建議或指示，以及提供專供於侵權用途之產品，

³³⁰ 本文閱讀立法各國目前之期刊文獻，並無發現有針對立法施行後產生權利濫用、濫訴之情況進行討論，從此推知此應非立法實施後所導致的問題。

³³¹ 請參考本文 5.3.1 專利法修正草案之沿革之部分。

皆為典型之誘引侵權或輔助侵權態樣，適用修正草案之行為客體與排除對象規定並無太大問題。至於間接侵權與民法共同侵權應如何競合之部分，本文認為專利法與民法應該係基於特別法與普通法之關係，於符合專利間接侵權規範時，優先適用專利間接侵權規定，而若行為人之行為不符合專利間接侵權之構成要件，但符合民法之侵權行為要件時，應得以民法之規定進行補充。而就間接侵權與專利濫用兩者之關係應如何界定之問題，目前我國實務上並無發生專利權人利用輔助侵權試圖延伸其專利權至非專利權產品之問題，且專利濫用涉及反托拉斯法之判斷，已超出本文研究之能力範圍，尚留待後續研究處理之。針對智慧局所提出之修正草案，本文認為其並無太大問題，唯一想提出討論者，係就與直接侵權行為之關係採取從屬說立場之部分。

6.6.2.3 建議採取獨立說之立場

關於間接侵權行為之成立是否以直接侵權行為成立為前提，美國法是源自於共同侵權行為理論，在無直接侵權行為發生之下，間接侵權自無從成立，因此導出間接侵權責任須從屬於直接侵權而存在³³²。而德國法之專利間接侵權雖同樣係從民法共同侵權行為理論所發展，但其為減輕方法專利和組合專利之權利人實施其權利之困難，同時也可將潛在之侵害專利從根源處加以防止，因此係採取獨立之構成要件設計³³³。日本法學說上有獨立說及從屬說兩種見解，晚近出現折衷說主張回歸直接侵權不成立的理由的立法意旨作為依據，衡量被控侵權者是否應負擔間接侵權責任³³⁴。

我國修正草案就專利直接侵權與間接侵權之關係，於首次提出修正草案條文時，考量在我國現行法制架構下，若就專利間接侵權行為之成立，延續民法之體例，以從屬於直接侵權行為之成立為前提，則其實質上已可透過民法規範，於專利法中另為規定似無太大之實益。反之，若將間接侵害專利權之行為獨立視為侵權行為，再配合條文於行為客體、行為態樣及行為人之主觀要件上加以明確限縮，對於專利權人之權利及我國產業之發展較可兼顧。因此建議採取獨立說之見解，將專利間接侵權行為訂為一種「視為侵權行為」之態樣，認為其可以獨立成立侵權，無需從屬於直接侵權行為之發生³³⁵。

於觀察法院之專利間接侵權判決後，本文比較贊同上述之見解。原因在於回歸專利間接侵權之立法意旨，在於彌補全要件原則對於專利權保護之不足，對於可視為專利侵權前階段之造意或幫助行為，其不滿足全要件原則之構成要件，然而實際上促成了專利直接侵權行為之發生，有必要對此等行為加以規範。而若待直接侵權行為發生之後，方得以對間接侵權行為人主張禁止其販賣或為要約販賣

³³² *Aro*, 365 U.S. at 341.

³³³ 楊宏暉，前揭註 15，頁 123。

³³⁴ 大淵哲也，前揭註 198，頁 4；吳欣玲，前揭註 175，頁 54；王建鈞，前揭註 6，頁 70-71。

³³⁵ 經濟部智慧財產局，前揭註 261，頁 8-9；吳欣玲，前揭註 175，頁 66。

專供侵權或構成侵害發明之實質重要元件，即無法達成及早阻止專利侵害結果發生之功能。且我國之專利涉訟案件，多為具量產之產品，且市場上之替換週期短暫，若待直接侵權行為發生後，才能對間接侵權加以追訴，可能緩不濟急。此外採取從屬說之美國，於 2012 年之 Akamai 案提出誘引侵權不以單一行為人實施方法專利全部步驟為要件，可由複數行為人以分工方式實施所有方法專利步驟，不再堅持從屬說之立場，而有偏向獨立說之趨勢。因此本文認為參考德國及英國法之立法例，於行為人明知或依相關情況顯然可知其所提供之人，有用其提供之物實施專利權之意圖，而提供或要約提供與該發明實質要件有關之物，即可成立間接侵權之看法，較為適當。



第七章 結論

專利制度之目的在於鼓勵發明、獎勵創新，透過對技術創新的保護，鼓勵技術的研發，而達到提升產業與整體社會技術進步的目的。專利權的保護雖僅為創新的誘因之一，但若缺少法律的保護，專利權人將難以防免他人的模仿與剽竊，導致投注鉅額研發成本而創造出來的成果結晶，他人得以極低的成本予以再製與銷售，嚴重損害其經濟利益。此種不公平之情況將降低創新之誘因，進而使技術發展停滯，產業競爭力也將下降。專利制度與經濟發展實有密切之關聯性，對於專利權保護產業發展之功能，已成為國際共識。

專利權須有效地受到保護，方能達到專利法鼓勵發明創新與技術公開之立法目的。因此，專利權人對於侵害專利之行為，能否有效地進行救濟為專利法立法之重要考量。專利間接侵權之規範目的，並非為擴張專利權人之權利範圍，而是在於補充直接侵權之不足，確保專利權保護之實效性。惟另一方面，間接侵權使專利權人得超越全要件原則之限制，對於專利侵權前階段之教唆或幫助行為進行主張，若未將間接侵權的範圍予以明確界定，也可能造成權利之不當擴張。故專利間接侵權之制度設計，實涉及了專利權人、競爭者和社會大眾三方面的利益，界定上須十分謹慎，應視國內法制之發展、市場之情形及產業之現況做審慎評估，方能在各利益間作妥適衡量。

本文認為將專利間接侵權引入專利法中，乃健全專利制度發展必要之趨勢，目前世界上主要經濟體，包括美國、德國、英國、日本之專利法均設有專利間接侵權之規定，對於未實施請求項全部技術特徵，但具有侵害專利權高度蓋然性之行為加以規範。我國專利之產出與利用亦有一定規模，且以出口為導向之產業性質，專利間接侵權制度之建立，有助於與國際接軌。本文分析各國專利間接侵權規定後發現，各國並未採取全然一致的判斷標準，例如在與直接侵權行為之關係上，美國係採取間接侵權從屬於直接侵權存在之看法，而德國、英國則是採取將專利間接侵權行為視為一種獨立的侵權行為態樣，並不從屬於他人之直接侵權行為之立法模式。而間接侵權又可分為積極誘引他人進行直接侵權之「誘引侵權」，和提供構成發明重要元件之「輔助侵權」兩種侵權類型。關於誘引侵權，各國之規定並無太大差異，討論之重點在於主觀標準之認定，亦即如何證明行為人主觀上具有誘引他人為直接侵權行為之故意；而就「輔助侵權」的部分，各國之主要差異在於行為態樣以及主觀要件的部分。行為態樣規範最廣的是日本，包括商業上生產、讓與、出租、進口、為讓與之要約等五種行為，但其並未針對使用行為有特別之規定。其次是美國專利法就輔助侵權於第 271 條(c)項列舉了要約銷售、銷售、進口三種行為態樣，而製造和使用行為只能依第 271 條(b)項之要件檢驗是否成立誘引侵權；德國和英國則僅限於在其境內提供或要約提供之行為，而不包括製造和進口行為。至於在主觀要件上，美國專利法法限定於行為人必須「明

知」系爭專利之存在以及其所提供之物經由他人加以組合使用後，將構成專利侵權。而德國、英國之專利法則將主觀要件放寬至「依相關情況顯然可知」的情形。本文認為其可能原因與德國和英國專利法對於間接侵權採取獨立於直接侵權行為之看法有關，因為間接侵權不以被提供者事實上為侵害使用為必要，因此於間接侵權行為主觀要件上，並不要求以明知被提供人有直接侵權行為為前提，只要能證明被提供者有明顯的侵害行為意圖即為已足。

目前我國現行法並無專利間接侵權之規定，多數學說在探討間接侵權問題時，認為專利權人得依民法第 185 條共同侵權行為之規定進行救濟，請求共同侵權人、造意人、幫助人連帶負損害賠償。惟民法共同侵權行為之立法目的與構成要件和專利法有所不同，利用民法共同侵權之概念處理專利間接侵權問題時，學說上認為可能會存有專利權人無法主張專利法上之侵害除去請求權和侵害防止請求權，對專利權保護不周、行為客體包括提供市場上流通且易於取得之一般物品，保護範圍過於廣泛、損害賠償計算困難，無法顧及專利案件損害賠償數額往往難以證明之特徵以及行為人無法主張專利權效力之限制等問題。故提出專利間接侵權有其特殊性，不應受制於民法之體系，而應獨立規定於專利法之呼聲。

經濟部智慧財產局於民國 97 年首度提出於我國專利法中明定間接侵權規定之建議，並邀請相關學者專家、司法實務界及產業界代表共同討論是否於專利法中引進專利間接侵權之規定。修正草案採取間接侵權從屬於直接侵權之立場；行為客體限於用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，排除一般交易通常可得之物；行為態樣限於為販賣之要約或販賣；主觀要件則以行為人明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物為限。本文回顧修正草案之修正沿革，並對於構成要件進行分析，認為修正草案對於間接侵權之理解，是在解決專利侵權受全要件原則之侷限，著眼於間接侵權誘導直接侵權之可能性極高，為確保專利權保護之實效性，在符合一定要件下將未滿足全要件原則之行為視為專利權之侵害。本文認為草案對於間接侵權具有正確之認識，值得贊同。雖具有行為客體排除範圍涵蓋過大、行為客體構成要件設計不夠明確，以致於實務上可能難以操作等問題，但應不至於有造成權利濫用或濫訴之情況。

為了解目前之實務現況，而非僅作理論上之探討，本文以我國法院判決為對象進行實證研究。研究結果發現實務上專利間接侵權之案件量很少，專利權人利用民法共同侵權規定主張者，多為複數行為人共同成立專利直接侵權之類型，主張行為人並未實施專利之全部要件，依全要件原則不構成專利侵害，但其積極誘引他人為直接侵權行為，或提供用於侵害專利而構成發明專利重要部分之物而構成民法共同侵權之案件很少。本文認為此現象可能與我國現行法並無專利間接侵權規定有關，依成文法之慣例，在法無明文之情況下，即便原告主張被告之行為構成專利間接侵權，許多法院也會以我國專利法制中尚無有關間接侵權責任之概念為由，認為是原告主張間接侵權亦構成專利侵權行為之主張並不可採，專利權人為避免白費訴訟程序，可能遭受侵權亦選擇不提起訴訟主張。

雖然案件量不多，但本文就現有之專利間接侵權案件，以構成要件作為分析判決之標準，探討法院如何運用民法共同侵權規定對構成要件進行討論或作出相關法律見解。觀察結果顯示，判決多採取間接侵權從屬於直接侵權之立場，認定專利間接侵權之成立，須以有他人為對專利之直接侵權行為成立為前提，若直接侵權因欠缺侵權行為要件而無法成立，則間接侵權亦不成立。對於造意及幫助侵權是否行為人主觀上具有故意為必要，或者可成立過失造意或過失幫助，實務上有不同之見解，有認為必須以行為人具有故意為必要，也有判決認為主觀上過失即可成立，本文亦觀察到行為人主觀要件會和間接侵權與直接侵權之關係採取獨立說或從屬說有關之有趣現象。目前我國法院判決主要爭點著重在間接侵權與直接侵關係和行為人主觀要件的部分，行為客體、行為態樣、排除對象則未有判決提出討論。

對於學說上所擔憂以民法共同侵權規定處理專利間接侵權案件所可能產生之問題，本文檢視實務現況後，發現理論上之問題在實務上並未發生，例如學者擔憂民法共同侵權行為客體並未排除一般交易通常可得之物，而可能有保護範圍過大，影響交易安全之疑慮，但目前實務上專利權人主張間接侵權之客體，均為專供侵權用途之產品，並無原告主張被告提供一般交易通常可得之物構成專利間接侵權之情形。此外，關於損害賠償之計算方式，法院實務上即便以民法第 185 條第二項認定被告成立幫助侵權，法院係直接依民事訴訟法第 222 條第二項和辦理民事訴訟應行注意事項第 87 點第二項之規定，審酌侵害人若徵得專利權人之同意授權而實施該發明時，所應給付之權利金或授權費用作為基礎，核定損害賠償之數額，俾以適當填補專利權人所受損害。因此並無所謂專利權人難以計算損害賠償額之問題。雖然實務上以民法共同侵權規定處理專利間接侵權案件大致上並無太大問題，但本文認為我國實務案件量少，故就專利間接侵權之爭議，都還處於發展狀態，離穩定見解出現還有一段距離。

本文認為依據目前之實務現況，修正草案之規定立法方向正確，目前修正草案雖僅有就輔助侵權為規範，未就誘引侵權有所規定。但相對於誘引侵權，輔助侵權構成要件明確、法律解釋爭議較少，因此本文認為草案先就輔助侵權進行規定，作為引入間接侵權制度之第一步，應屬務實之作法。但就專利直接侵權與間接侵權之關係，本文認為考量權利保護之效率，以及我國主要產業為科技業，產品市場替換週期短暫之特性，應可採取間接侵權獨立於直接侵權成立之立場。

綜上所述，對於專利間接侵權行為，在我國專利法增訂間接侵權規定之前，專利權人可由民法共同侵權規定尋求救濟，然為健全專利制度、符合國際趨勢，將間接侵權納入專利法規定中，方為正本清源之道。參考外國法制經驗及觀察我國實務現況後，修正草案之構成要件除文義不易理解需要調整外，並無太大問題。期盼日後能重啟對間接侵權修法之討論，在同時兼顧專利權人利益和公眾利益之情況下，建立適合我國之專利間接侵權制度。

參考文獻

中文書籍

1. 王澤鑑，《侵權行為法》，三民書局經銷，台北（2010）。
2. 冷耀世，《兩岸專利法比較》，全華圖書出版，台北（2006）。
3. 冷耀世，《專利實務論》，四版，全華圖書出版，台北（2011）。
4. 李文賢，《專利法要論》，翰蘆圖書出版，台北（2005）。
5. 李茂堂，《專利法實務》，健行出版，台北（1997）。
6. 孫森焱，《民法債編總論（上冊）》，修訂版，三民書局經銷，台北（2010）。
7. 陳智超，《專利法理論與實務》，五南圖書出版，台北（2002）。
8. 曾陳明汝著，蔡明誠續著，《兩岸暨歐美專利法》，3版，新學林出版，台北（2009）。
9. 楊崇森，《專利法理論與應用》，修訂二版，三民書局出版，（2007）。
10. 劉國讚，《專利實務論》，元照出版，台北（2009）。
11. 蔡明誠，《專利侵權要件及損害賠償計算》，經濟部智慧財產局出版，台北（2007）。
12. 蔡明誠，《發明專利法研究》，2版，國立臺灣大學法學院圖書部經銷，台北（1998）。
13. 謝銘洋，《智慧財產權法》，元照出版，台北（2008）。

中文期刊

1. 中華民國全國工業總會，〈專利間接侵權制度將不納入本次專利法修正草案〉，《智慧財產季刊》，第71期，頁42，2009年10月。
2. 白杰立，〈專利間接侵權之法律適用—英格蘭及威爾斯上訴法院 *Grimme v. Scott* 判決介紹〉，《智慧財產權月刊》，第166期，頁6-28，2012年10月。
3. 吳欣玲，〈專利間接侵權（*Indirect Infringement*）規定之初探—兼論我國專利法修正草案之內容〉，《智慧財產權月刊》，第130期，頁40-69，2010年10月。
4. 李素華，〈醫藥組成物專利與共同侵權行為法之適用—簡評智慧財產法院九七年民專訴字第五號判決〉，《台灣法學雜誌》，第119期，頁211-219，2009年1月。
5. 范建得、莊春發、錢逸霖，〈管制與競爭：論專利權之濫用〉，《公平交易季刊》，第15卷第2期，頁1-39，2007年4月。
6. 張哲倫，〈專利濫用、幫助侵權與競爭法—專利濫用理論之過去與未來〉，《全國律師》，第12卷第10期，頁68-86，2008年10月。
7. 許忠信，〈智慧財產權之濫用與限制競爭防止法之適用—由美國法與日本法看我國公平交易法第四十五條〉，《全國律師》，第12卷第10期，頁5-26，2008年10月。
8. 陳智超，〈專利補助侵權於我國法制上之依據〉，《智慧財產權月刊》，第12

期，頁 68-70，1999 年 12 月。

9. 傅松青，〈論美國專利授權契約之搭售與專利權濫用〉，《智慧財產評論》，第 10 卷第 1 期，頁 69-109，2012 年 6 月。
10. 楊宏暉，〈論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護〉，《公平交易季刊》，第 16 卷第 1 期，頁 95-151，2008 年 1 月。
11. 經濟部智慧財產局，〈專利法修正草案已於 98 年 8 月 3 日報請經濟部審查，專利間接侵權制度將不納入本次專利法修正草案〉，《智慧財產權月刊》，第 129 期，頁 175-176，2009 年 9 月。
12. 趙晉枚、江國慶，〈專利間接侵權之探討〉，《專利師》，第 3 期，頁 49-64，2010 年 10 月。
13. 劉國讚，〈美國專利間接侵權實務對我國專利法修正導入間接侵權之啟示〉，《智慧財產評論》，第 7 卷第 2 期，頁 1-38，2009 年 10 月。
14. 薛惠澤，〈日本特許法中專利間接侵權之構成要件—以日本大阪地方法院平成 8(ワ)12109 號判決為例〉，《智慧財產權月刊》，第 104 期，頁 53-70，2007 年 8 月。
15. 謝銘洋，〈侵害專利權是否構成民法第一八四條第二項之違反保護他人之法律？—最高法院九十八年度台上字第八六五號民事判決〉，《月旦裁判時報》，第 1 期，頁 135-143，2010 年 2 月。

中文學位論文

1. 丁正杰，《證券交易法短線交易歸入權之實證研究—以構成要件與司法實務之探討為中心》，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士論文，2011 年 6 月。
2. 王建鈞，《論我國專利權之間接侵害：以美國法、日本法為比較之對象》，國立成功大學法律學系法律研究所碩士論文，2012 年 8 月。
3. 吳俊龍，《我國法院審理專利侵權訴訟實務之研究—以第一審為中心》，國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，2011 年 7 月。
4. 林洲富，《專利侵害之民事救濟制度》，國立中正大學法律學研究所博士論文，2007 年 1 月。
5. 林原毅，《美國專利輔助侵權實務發展與因應》，國立交通大學管理學院科技法律學程碩士論文，2012 年 7 月。
6. 林琮欽，《專利權侵害民事責任之研究—以主觀要件為中心》，國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所碩士論文，2009 年 6 月。
7. 林鈺珊，《論專利權濫用》，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，2009 年 6 月。
8. 邱昭中，《專利間接侵害之研究》，國立雲林科技大學科技法律研究所在職碩士班碩士論文，2010 年 6 月。
9. 莊耿介，《專利間接侵權法律規範與實務分析之探討》，東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組碩士論文，2012 年 8 月。

10. 陳思穎，《專利間接侵權之相關法律問題研究》，東吳大學法律學系在職專班科技法律組碩士論文，2011年9月。
11. 陳昭明，《專利權侵權行為之研究—以間接侵害為中心》，東吳大學法律學系專業碩士班碩士論文，2007年7月。
12. 黃鐘模，《侵害專利權之民事責任》，東吳大學法律研究所碩士班乙組碩士論文，2000年6月。
13. 葉芳君，《論專利間接侵權制度》，國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所碩士論文，2010年6月。

中文論文集

張哲倫，〈專利幫助侵權之法理基礎及我國專利法草案第 101 條之解釋適用—以美國法之經驗為借鏡〉，收於《2009 年全國科技法律研討會論文集》，頁 65-87，國立交通大學科技法律研究所出版，新竹（2009）。

其他中文參考文獻

1. 大淵哲也，黃文儀譯，鍾亦琳補譯，日本法中的發明專利權之間接侵害(摘要)，2009年專利間接侵權國際研討會---日本場講義，頁2，亦可見經濟部智慧財產局專利法修法專區：
<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/20090729%E5%A4%A7%E6%B7%B5%E8%80%81%E5%B8%AB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E4%B8%AD%E6%96%87%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%88.pdf>
2. 日本特許廳，周修平譯，第二章間接侵害規定之擴充，頁5，經濟部智慧財產局專利布告欄：
<http://www2.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=317257&ctNode=7127&mp=1> (最後點閱時間：2013年6月14日)。
3. 司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm> (最後點閱時間：2013年6月25日)。
4. 江尚正，美國最高法院關於「誘使侵權」(inducing infringement)的最新判決，科技產業資訊室：
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/casefocus/2011/pclass_casefocus_11_008.htm (最後點閱時間：2012年12月7日)。
5. 法源法律網：<http://www.lawbank.com.tw> (最後點閱時間：2013年6月25日)。
6. 智慧局：間接侵權不納入修法，工商時報，C4版，2009年8月6日。
7. 智慧財產民事訴訟事件審理模式（以專利侵權事件為例），智慧財產法院：
http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=26:2011-01-27-06-22-22&catid=52:2011-01-04-01-50-21&Itemid=100038 (最後點閱時間：2013 年 6 月 25 日)。

8. 間接侵權規範 衝擊代工業，經濟日報，D3 版，2009 年 7 月 24 日。
9. 新增「間接侵權」的制度，律師：恐濫訟 提高產業風險，經濟日報，D3 版，2009 年 7 月 24 日。
10. 經濟部智慧財產局，98/5/26 公聽會附件資料，附件 2、專利法修正草案，頁 110-111，經濟部智慧財產局專利法修法專區：
<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=203048&ctNode=6704&mp=1> (最後點閱時間：2013 年 6 月 14 日)。
11. 經濟部智慧財產局，98/2/6 起公聽會會議資料(pdf 檔)，頁 94，亦可見經濟部智慧財產局專利法修法專區：
<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/%E5%B0%88%E5%88%A9%E8%8D%89%E6%A1%88%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%88.pdf>(最後點閱時間：2013 年 6 月 14 日)。
12. 經濟部智慧財產局，專利法第八十四條至第九十二條部分條文修正草案條文對照表 971023 版，頁 2。
13. 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，頁 27-28。
14. 經濟部智慧財產局，專利侵權修法相關議題 97/10/31 會議資料，議題二，頁 8，亦可見經濟部智慧財產局專利法修法專區：
<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/%E9%96%93%E6%8E%A5%E4%B%E5%B5%E6%AC%8A-%E8%AB%AE%E8%A9%A2%E6%9C%83%E8%AD%B0%E8%B3%87%E6%96%99971023%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%88.pdf> (最後點閱時間：2013 年 6 月 14 日)。

英文書籍

CHISUM, DONALD S., CHISUM ON PATENTS (2013).

英文期刊

1. Adams, Charles W., *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 369 (2006).
2. Arnold, Tom & Louis Riley, *Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of § 271 and Its Subsequent Amendments*, 76 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 357 (1994).
3. Rich, Giles S., *Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 14 FED. CIR. B.J. 117 (2004).
4. Lemley, Mark A., *Inducing Patent Infringement*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 225 (2005).
5. Macedo, Charles R., Michael J. Kasdan, Amit R. Parikh, *Induced infringement of*

method claims where no single party performs all of the claimed steps, 8 (2) JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW & PRACTICE 100 (2013).

6. Nesbitt, Matthew T., *From Oil Lamps To Cell Phones: What the Trilateral Offices Can Teach Us About Detangling the Metaphysics of Contributory Infringement*, 21 EMORY INT'L L. REV. 669 (2007).
7. Oddi, A. Samuel, *Contributory Infringement/Patent Misuse: Metaphysics and Metamorphosis*, 44 U. PITT. L. REV. 73 (1982).

英文研討會論文

Heinz Goddar, *The Provision and Case Law of Contributory Patent Infringement in Germany*, 發表於「2009年專利間接侵權國際研討會」，經濟部智慧財產局主辦，台北（2009），亦可見經濟部智慧財產局：<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/Goddar.pdf>（最後點閱時間：2013年6月21日）。

其他英文參考文獻

1. S. REP. NO. 82-1979, at 8 (1952), *reprinted in* 1952 U.S.C.C.A.N. 2394, 2402.
2. H.R. REP. NO. 82-1923, at 9 (1952).

其他日文參考文獻

1. 日本特許庁総務部総務課制度改正審議室，平成14年法律改正（平成14年法律第24号），第2章間接侵害規定の拡充，頁22-23，亦可見日本特許廳：http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm（最後點閱時間：2013年6月18日）。
2. 日本特許庁総務部総務課制度改正審議室，平成18年法律改正（平成18年法律第55号）解説書，第4部共通する改正項目—第1章産業財産権の効力の拡大，頁107-108，亦可見日本特許廳：http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei18_55.htm（最後點閱時間：2013年6月18日）。

附錄

附錄一 智慧財產法院判決字號一覽表

序號	裁判字號	審級	適用程序	專利種類	原告	被告	上訴人	被上訴人	勝敗訴	原告主張				法院認定			
										公司法第23條第2項	共同侵權	造意	幫助	公司法第23條第2項	共同侵權	造意	幫助
1	101,民專訴,77	一審	通常	新型	自然人	法人2、 自然人1			勝敗互見	Y					Y		
2	101,民專訴,3	一審	通常	發明	法人	法人1、 法代1			勝敗互見	Y	Y			N	N		
3	100,民專上,41	二審	通常	新型			自然人1	法人2、 法代2	一部有理由	Y	Y			Y	N		
4	100,民專上,11	二審	通常	發明			法人1	法人2、 自然人6	一部有理由		Y				N		
5	100,民專訴,80	一審	通常	新型	法人	法人2、 法代2			勝敗互見	Y	Y			Y	N		

6	99,民專訴,59	一審	通常	發明	法人	法人1、 自然人1			勝訴	Y		Y	Y	N		Y	Y
7	99,民專上,74	二審	通常	發明			法人2	法人1	上訴 駁回	Y	Y			Y	Y		
8	101,民專上易,1	二審	通常	新型			自然人 1	自然人 1、獨資 商號1	上訴 駁回				Y				N
9	100,民專訴,69	一審	通常	發明	法人	法人1			敗訴			Y				N	
10	100,民專訴,91	一審	通常	設計	自然人	自然人2			勝敗 互見		Y				N		
11	100,民專上更(一),9	二審	通常	新型			法人1	法人2、 法代1	一部 有理由	Y	Y			Y	Y		
12	100,民專訴,2	一審	通常	新型	自然人	法人1			敗訴		Y		Y		N		N
13	99,民專訴,156	一審	通常	發明	法人	法人1、 自然人1			勝敗 互見	Y	Y			Y			
14	100,民專訴,64	一審	通常	發明	法人	法人2、 法代2			勝敗 互見	Y	Y			Y	Y		
15	100,民專上,7	二審	通常	設計			法人 1、法代 1	法人1	一部 有理由	Y	Y			Y			

16	99,民專上,53	二審	通常	發明			法人 2、法代 2	法人 1	一部 有理由	Y	Y			Y	Y		
17	99,民專上,21	二審	通常	發明			法人 1	法人 1、 法代 2	一部 有理由	Y	Y			Y	N		
18	99,民專訴,223	一審	通常	新型	自然人	法人 2、 法代 2			勝敗 互見	Y	Y			Y	Y		
19	99,民專訴,93	一審	通常	新型	自然人	法人 2			勝敗 互見		Y				Y		
20	99,民專訴,66	一審	通常	新型	自然人	法人 2、 法代 2、 自然人 1			勝敗 互見	Y	Y			Y	Y		
21	98,民專上,57	二審	通常	發明			法人 1	法人 3	上訴 駁回		Y				N		
22	99,民專訴,29	一審	通常	設計	法人	法人 3、 法代 3			勝敗 互見	Y	Y			Y, N	Y, N		
23	98,民專訴,136	一審	通常	新型	法人	法人 3、 法代 1			勝敗 互見	Y	Y			Y	N		
24	98,民專訴,81	一審	通常	設計	法人	法人 1、 法代 1、 自然人 1			勝敗 互見	Y	Y			Y	Y		

25	98,民專訴,46	一審	通常	發明	法人	法人 2、 法代 2			勝訴	Y	Y			Y	Y		
26	98,民專上,6	二審	通常	新型			法人 1	法人 2、 法代 1	一部 有理由	Y	Y			Y	Y		
27	97,民專上,19	二審	通常	新型			法人 2、法代 2	自然人 1	一部 有理由	Y	Y			Y	Y		
28	98,民專上易,18	二審	通常	新型			法人 1	法人 2、 法代 2、 獨資商 號 1	上訴 駁回	Y	Y			N	N		
29	98,民專上,3	二審	通常	新型			法人 1	法人 4、 法代 4、 自然人 1、獨資 商號 1	一部 有理由	Y	Y			Y, N	Y, N		
30	97,民專訴,22	一審	通常	新型	自然人	自然人 1、獨資 商號 1			勝敗 互見		Y				N		
31	97,民專上,20	二審	通常	發明			法人 1	法人 1	上訴 駁回			Y	Y			N	N

32	97,民專上,7	二審	通常	新型			法人 1、法代 1	法人 1	上訴 駁回	Y	Y			Y			
33	97,民專訴,3	一審	通常	新型	法人	法人 1、 自然人 1			勝敗 互見	Y	Y			Y	Y		
34	97,民專訴,5	一審	通常	發明	法人	法人 1			敗訴			Y	Y			N	N

附錄二 高等法院判決字號一覽表

序 號	裁判字號	適用 程序	專利 種類	上訴人	被上訴人	勝敗訴	原告主張				法院認定						
							公司法 第 23 條 第 2 項	共同 侵權	造意	幫助	公司法 第 23 條 第 2 項	共同 侵權	造意	幫助			
	臺灣高等法院																
35	96,智上,45	通常	設計	法人 1、法代 1	法人 1	上訴駁回	Y	Y			Y						
36	96,智上易,15	通常	新型	自然人 1	法人 2、法代 1	一部有理 由	Y	Y			Y	N					
37	97,智上,9	通常	發明	法人 2、法代 1	法人 1、法代 1	上訴駁回	Y	Y			Y	N					
38	96,智上,31	通常	新型	法人 1	法人 1、法代 1	一部有理 由	Y	Y			Y						

39	96,智上,4	通常	新型	法人 1、法代 1	自然人 1	上訴駁回	Y	Y			Y	Y		
40	95,智上,6	通常	新型	法人 2、法代 2	法人 1、法代 1、自然人 1	一部有理由	Y	Y			Y	Y		
41	94,智上,59	通常	新型	法人 3、法代 1	自然人 1	一部有理由	Y	Y			Y	Y		
42	94,智上,23	通常	設計	自然人 1	法人 2	一部有理由		Y				Y		
43	93,上,1074	通常	新型	法人 1、法代 1	法人 1	上訴駁回	Y	Y			Y	Y		
44	97,智上更(一),6	通常	新型	法人 2、法代 2、自然人 1	法人 1、法代 1	上訴成功	Y	Y			N	N		
45	93,智上,10	通常	新型	法人 1	自然人 1、法 人 1	上訴駁回	Y	Y			民 28			
	臺中分院													
46	95,智上易,20	通常	新型	法人 2	自然人 1	一部有理由		Y				Y		
47	96,智上,4	通常	發明	法人 1	法人 2、法代 2	一部有理由	Y	Y			Y	Y		

48	95,智上,8	通常	新型	法人 1、獨資 商行 2、自然 人 1		一部有理 由		Y				Y		Y
49	95,智上更(一),1	通常	新型	法人 2、法代 2	法人 1	一部有理 由	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N
50	94,智上易,1	通常	新型	法人 1	法人 2、法代 2	一部有理 由	Y	Y			Y	N		
臺南分院														
51	95,智上,1	通常	新型	法人 1	法人 1、法代 1	上訴成功	Y	Y			Y			
52	95,智上,6	通常	新型	法人 1、法代 1、自然人 1	法人 1	一部有理 由	Y	Y			Y	Y		
高雄分院														
53	95,智上,5	通常	新型	法人 1	法人 1、自然 人 5	上訴駁回	Y	Y			Y, N			
54	93,重上,23	通常	新型	法人 2、法代 2	法人 1	上訴成功	Y	Y			N	N		

附錄三 地方法院判決字號一覽表

序號	裁判字號	適用程序	專利種類	原告	被告	勝敗訴	原告主張				法院認定			
							公司法第23條第2項	共同侵權	造意	幫助	公司法第23條第2項	共同侵權	造意	幫助
	台北地院													
55	97,智,30	通常	發明	法人1	法人1、法代1、自然人1	勝敗互見	Y	Y			Y			
56	95,智,126	通常	發明	法人1	法人3、法代2、自然人1	勝敗互見	Y	Y			N	Y, N		
57	95,智,5	通常	發明	法人1	法人1、法代1	勝敗互見	Y	Y			N			
	士林地院													
58	97,智,3	通常	發明	法人1	法人2、自然人7	勝敗互見		Y				Y, N		
59	96,智,24	通常	發明	法人1	法人1、法代1	勝敗互見	Y	Y			Y	Y		
60	94,智,25	通常	發明	法人1	法人1、法代1	勝敗互見	Y	Y			Y			

61	92,智,6	通常	新型	法人 1	法人 2、法代 1、自然人 1	勝敗互見	Y	Y			Y	Y, N		
62	92,訴,187	通常	新型	法人 1	法人 1、法代 1、自然人 1	勝訴	Y	Y			Y	Y, N		
	新北地院													
63	95,智,35	通常	新型	法人 1	法人 1、法代 1、自然人 3	勝訴	Y	Y			Y	Y		
64	95,智,44	通常	新型	法人 1	法人 2、法代 2	勝敗互見	Y	Y			Y	Y		
65	96,智,45	通常	新型	法人 1	法人 3、法代 1	勝敗互見	民 28	Y			民 28	N		
66	96,重智,9	通常	新型	法人 1	法人 2、法代 2	勝敗互見	Y	Y			Y	Y		
67	96,智,19	通常	新型	自然人 1	法人 1、法代 1	勝敗互見	Y	Y			Y			
68	95,智,34	通常	新型	法人 1	自然人 2	勝敗互見		Y				Y		
69	95,智(一),2	通常	新型	法人 1	法人 2、法代 1	勝敗互見	Y	Y			N	Y		
70	95,智,42	通常	新型	法人 1、自然 人 1	法人 2、法代 2	勝敗互見	Y	Y			Y	Y		

71	96,智,29	通常	設計	自然人 1	自然人 3	勝敗互見		Y				N		
72	92,智,15	通常	新型	自然人 1	自然人 1、法人 2	勝敗互見	民 28	Y			民 28	N		
73	94,重智(一),19	通常	發明	法人 1	法人 2、法代 2	勝敗互見	Y	Y			Y	N		
74	96,智,26	通常	新型	法人 1	法人 1、法代 1	勝敗互見	Y	Y			Y			
75	95,重智,3	通常	設計	法人 1	法人 1、法代 1	勝訴	Y	Y			Y			
76	95,智(一),7	通常	新型	法人 1	法人 1、法代 1	勝敗互見	Y	Y			Y			
77	95,智,17	通常	新型	自然人 1	法人 1、法代 1	勝敗互見	Y	Y			Y			
78	91,重訴,407	通常	發明	法人 1	法人 1、法代 1、自然人 3	勝敗互見	Y	Y			Y			
79	93,智,39	通常	新型	法人 1	法人 1、法代 1	勝敗互見	Y	Y			N	N		
80	93,智,38	通常	新型	自然人 1	法人 2、法代 1、自然人 1	勝敗互見	Y	Y			Y	Y		
81	92,智,16	通常	新型	自然人 1	自然人 2	勝敗互見		Y				Y		
	桃園地院													

82	96,智,14	通常	新型	法人 1	法人 2	勝敗互見		Y				Y		
83	93,智,12	通常	新型	法人 1	法人 1、法代 1	勝敗互見	Y	Y			Y	Y		
新竹地院														
84	95,重智,8	通常	發明	法人 1	法人 1	敗訴			Y	Y			N	N
台中地院														
85	96,智,41	通常	新型	自然人 1	法人 2、法代 2	勝敗互見	Y	Y			Y	Y		
86	95,智,51	通常	發明	法人 1	法人 2、法代 1	勝敗互見	Y	Y			Y	N		
87	94,智,27	通常	新型	法人 1	法人 2、法代 1	勝敗互見	Y	Y			Y	N		
88	93,智,44	通常	新型	自然人 1	法人 2	勝敗互見		Y				Y		
89	92,智,55	通常	新型	法人 1	法人 2、法代 2	勝敗互見	Y	Y			Y	N		
彰化地院														
90	97,智,3	通常	新型	法人 1	法人 2、法代 2	勝訴	Y	Y			Y	Y		
91	95,訴,224	通常	設計	法人 1	法人 2	勝敗互見		Y				Y		
92	94,智,1	通常	新型	法人 1	法人 1、法代 1	勝敗互見	Y	Y			Y			

93	93,智,8	通常	設計	自然人 2	獨資商號 1、自然人 1	勝敗互見		Y				Y		
94	93,智,15	通常	新型	法人 1	法人 2、法代 2	勝敗互見	Y	Y			Y	Y		
95	93,智,7	通常	新型	法人 1	獨資商號 3、自然人 1	勝敗互見		Y				Y, N		Y
96	93,彰簡,210	簡易	新型	法人 1	法人 2、法代 1	勝敗互見	民 28	Y				N		
南投地院														
97	93,訴,310	通常	新型	法人 1	法人 2、法代 2、自然人 1	勝敗互見	Y	Y			Y, N	Y		
台南地院														
98	88,重訴,497	通常	新型	法人 1	法人 1、法代 1、自然人 1	勝敗互見	Y	Y			Y	Y		
高雄地院														
99	98,智,5	通常	新型	法人 1	法人 3、法代 1	勝敗互見	民 28	Y			民 28	Y		
100	97,智,1	通常	新型	自然人 1	法人 1、法代 1	勝敗互見	Y	Y			N	N		

101	96,智,5	通常	新型	法人 1	法人 2、法代 2、獨資商號 1	勝敗互見	Y	Y			Y	N		
102	92,智,20	通常	新型	自然人 1	法人 3、法代 3	勝敗互見	民 28	Y			民 28	N		
103	94,智,8	通常	新型	法人 1	法人 3、法代 2、自然人 1	勝敗互見	Y	Y			Y, N	Y		
104	91,重訴,14	通常	發明	法人 1	法人 1、自然 人 2	勝敗互見	Y	Y			Y, N	Y		
	屏東地院													
105	93,智,3	通常	新型	法人 1	法人 1、法代 1、獨資商號 2	勝敗互見	Y	Y			Y	Y, N		
106	92,重智,1	通常	新型	法人 1	法人 1、法代 1、自然人 4	勝敗互見	Y	Y			Y, N			