

專利間接侵權之制度規範： 我國判決實證研究與法制建議

王立達^{*}、陳師敏^{**}

摘 要

專利間接侵權，係以誘引或輔助他人侵害專利之方式，損害專利權之行為。為確保專利保護之實效性，美、日與英、德等歐洲國家專利法均設有間接侵權規定，將侵害專利風險較高之特定間接行為，於直接侵權之外另設獨立規範課以侵權責任。我國迄今尚未將間接侵權納入專利法規範，本文分析美國、歐洲兩大陣營間接侵權制度之構成要件設計，作為本土研究之參照基礎，並且據以分析智慧局曾經提出之間接侵權草案條文。在現行法下，國內學說實務均肯認專利間接侵害得以民法第 185 條之造意或幫助等共同侵權行為予以課責。為究明我國目前實際規範狀態，本文針對 10 年來專利共同侵權之法院判決進行實證研究。調查結果顯示，我國司法實務上主張間接侵權與認定成立之案件數量均甚為稀少。法院對於間接侵權責任採取從屬於直接侵權之立場；然而，對於間接侵權是否以故意為必要，以及所涵蓋的幫助行為範圍，各法院立場分歧，其見解亦不無有待斟酌之處。為彌補司法實務因直

DOI : 10.3966/181130952014121102002

*

國立交通大學科技法律學院副教授；美國印第安那大學 Maurer 法學院法學博士。感謝國立交通大學科技法律研究所碩士班李玄同學協助更新本文判決實證調查結果，謹致謝忱。

**

臺灣高雄地方法院學習司法官；國立交通大學科技法律研究所法學碩士。

投稿日：2014 年 5 月 26 日；採用日：2014 年 9 月 21 日

接侵權人無過失，從屬免除間接侵權人之侵權責任，導致間接侵權人即使蓄意引發專利侵權，仍無須為之負責的專利保護真空狀態，我國專利法應明文設置間接侵權之規範條文，並且參照國外法制經驗，妥善設計其涵蓋範圍與構成要件，避免間接侵權責任過於廣泛，以導引本制度之良善發展。

關鍵詞：輔助侵權、誘引侵權、共同侵權、民法第 185 條、故意過失

Cite as: 11 TECH. L. REV., Dec. 2014, at 41.

Legal Regimes on Indirect Patent Infringement: Empirical Studies of Taiwanese Judicial Decisions and Regulatory Recommendations

Richard Li-Dar Wang^{*}, Shih-Min Chen^{**}

Abstract

The indirect infringement of patents denotes that the actor contributes to or actively induces patent infringements finished up by others, so that contravening indirectly the exclusive rights of patentees. For the purpose of assuring effective patent protection, countries such as the United States, Japan, United Kingdom and Germany all have instituted legal regimes addressing this type of patent infringement. Taiwan has not yet established such a scheme in its patent law. The pertinent regulations in the United States and European countries are hence carefully analyzed in this article, serving as a point of reference for reviewing and reflecting Taiwanese draft provisions on indirect infringement, which once emerged in the process of patent law revision concluded in 2012. In the meantime, Article 185 of the Civil Code is another possible basis for patent indirect infringement, which imposes le-

^{*} Associate Professor, National Chiao Tung University School of Law; S.J.D, Indiana University Maurer School of Law.

^{**} Intern Judge, Taiwan Kaohsiung District Court; LL.M., Institute of Technology Law, National Chiao Tung University.

gal liability on joint tortfeasors. The authors survey judicial decisions of the past 10 years that referred this article in patent cases, investigating the real contour of indirect infringement in the courtroom. The finding shows that such cases are rarely alleged and decided in the court proceedings. In the few judgments that the courts ruled indeed on that issue, indirect infringement was held predicated upon direct infringement. That position results in no one being liable for the patent infringement if the direct infringer commits no negligence, no matter whether she is manipulated by indirect infringers behind the scene. The courts also diverged on mens rea and covered contributory acts of the indirect infringers. In light of those survey results, it would be advisable that the patent law institutes express provisions regulating indirect infringement, so as to prevent infringers from manipulating innocent others and circumventing due liabilities.

Keywords: Contributory Infringement, Active Inducement, Joint Infringement, Article 185 of the Civil Code, Intent and Negligence

1. 前言

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，為專利法制構建時之重要考量。專利間接侵權，係以間接方式侵害專利權，其行為雖然尚未直接侵害專利權，然而，積極鼓舞他人侵害專利權，或者對於他人侵害行為給予重要助援。為確保專利保護之實效性，避免出現保護真空，實有必要對此種行為予以妥適規範。美、日、英、德等國之專利法對於間接侵權均設有特別規定，將造成侵害蓋然性較高之特定行為，於直接侵權之外另設獨立規範，課以侵權責任。各國之間接侵權責任有其不同之構成要件與規範範圍，反映了各國不同之制度選擇。本文將先分析美國與歐洲兩大陣營間接侵權制度之構成要件設計，以探求目前國際間對於專利間接侵權之主要規範模式，作為進一步進行本土研究之重要參考基礎，提點本制度建構與實際運作上需要特別留意之處。

我國專利法至今雖未對於間接侵權設有明文規定，但實務上仍可能遭遇間接侵權之實際個案，目前國內學說及實務上一般認為應以民法第 185 條有關造意、幫助等共同侵權規定處理之¹。惟民法第 185 條共同侵權行為之規定乃係對於一般侵權行為所設計，其構成要件較為寬鬆廣泛，與專利侵害之規範需求未必完全吻合。法院判決實務上如何運用民法本條規定以解決專利間接侵害，以及是否已經形成有條理而可資遵循之具體規範制度，值得加以關注。本文經由實證研究，調查涉及專利間接侵權之我國法院判決，透過近年來法院相關判決之全面性統計整理，觀察我國法院在既有法律規範下對於間接侵權案件之處理態度，以資瞭解現行實務運作能否妥善因應間接侵權之規

¹ 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，頁 8-11（2007）；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）。

範需求，以及我國究竟有無在專利法中明定間接侵權條款之需要。

本文第二部分將說明專利間接侵權之意義與規範目的。第三部分選取美國與歐洲兩種不同之專利間接侵權立法例，分析兩者不同之制度設計與實務見解，以描繪間接侵權制度可能展現的不同風貌，以及值得留心關注之制度建構具體要點。第四部分主要討論 2006 年至 2009 年專利法修正過程中，經濟部智慧財產局（以下簡稱「智慧局」）對於間接侵權曾經提出之草案條文規定²，比較其與美、歐等國構成要件之異同，評析其可能引發的問題，以及在未立法之前我國民法應適用之條文。第五部分係對 2004 年 7 月至 2014 年 3 月底我國法院有關專利間接侵權判決所進行之實證研究，以及研究所得之調查統計成果³。第六部分歸納實證調查所發掘之具體研究發現，並且以之為基礎，剖析我國法院判決現況所隱含的問題及其反映的實際規範需求。在斟酌參考美、歐等國制度設計與法院實施經驗後，作者進一步對於我國專利間接侵權制度應該如何調整與建構，提出具體法制建議。第七部分總結全文。本文期待透過國內判決實況的調查研究與觀察分析，對照外國制度之經驗比較，能夠尋找出適合我國現況需求之專利間接侵權制度。

2. 專利間接侵權之概念與規範目的

專利權之侵害態樣學理上可分為「直接侵權」（direct infringement）及「間接侵權」（indirect infringement）兩類，其中間接侵權可分為誘引侵害（inducement of infringement）及輔助侵害（contributory infringement）兩種⁴。誘引侵害乃係第三人以誘使、鼓勵等積極行為，促使直接侵權人侵害他

² 當時討論之草案條文，最後並未納入 2013 年 1 月 1 日生效之專利法修正條文之中；其緣由參見本文 4.1.1。

³ 本文部分判決實證調查結果與研究發現，整理自陳師敏，專利間接侵權之法律分析與實證研究，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 74-100（2013）。

⁴ 就此國內論者亦有譯為「幫助侵害」或「與有侵害」。參見蔡明誠，前揭註 1，頁 10-11；李文賢，前揭註 1，頁 247-249；冷耀世，兩岸專利法比較，頁 173-174（2006）。

人專利。誘引侵權人乃是專利侵害之原始發動者，並且對於直接侵害行為積極加以推波助瀾，因此容有納入專利侵權範圍之可能與需要⁵。至於輔助侵害行為，亦非專利權之直接侵害行為，惟其對於他人侵害專利行為提供給予具體幫助，具有積極助援、鼓舞他人侵害專利權之作用⁶。例如生產、販賣或進口專門用於專利物品或裝置之零組件，或是專門用於專利方法之物或裝置，縱未直接侵害該產品之專利權，對其權利狀態與經濟價值仍然構成相當實質之威脅，是否應令一同負擔專利侵害之法律責任，容有相當可議空間⁷。

申言之，專利間接侵權制度之規範目的，在於確保專利權之實效性。由於專利侵害之判斷，依據全要件原則（all-elements rule, all-limitations rule），必須申請專利範圍之技術元件或其均等元件全數出現在被控侵權物或方法之上，方才構成專利直接侵害。因此，若行為人只銷售系爭專利物品或方法之個別重要元件，而由使用者將之組合以實施包含全部元件的專利物品或方法時，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，也難以從引發侵權之真正源頭有效率地阻止專利侵害之發生，從而終局減損了專利權的效力。在當代大量生產與強力行銷的產銷體制之下，進行輔助侵權與誘引侵權之廠商經常透過有效之銷售手法，發起推動具有相當普遍性之專利直接侵權行為，並且透過銷售重要元件等方式，從中賺取相當規模之經濟利益。其對於專利權人合法權益所造成的威脅與實際損害，遠遠超過個別消費者等直接侵權人。若僅因其未曾親自實施申請專利範圍所有元件而不課予侵權責任，未免貽留可資規避專利權保護之法律漏洞。再者，在專利直接侵權採取過失責任主義的國家，例如我國與德國⁸，一般使用者對於系爭專利技術領域可能完全缺乏接觸，對於其組

⁵ 參見蔡明誠，前揭註1，頁9。

⁶ 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，頁192（2009）。

⁷ 參見陳昭明，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）。

⁸ 我國現行專利法第96條第二項：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」德國專利法第139條：“(1) Any person who uses a patented

合後使用之行爲是否可能侵害他人專利，全無相關經驗、知識或判斷力作爲警覺提防之基礎，更遑論要求其事先進行專利檢索或相關查證，積極避免可能發生之專利侵害。因此直接侵權人可能基於欠缺注意防免能力而遭認定爲無過失⁹。在此情況下，背後真正操縱發動系爭專利侵害之間接侵權人若再得以免除侵權責任，則無人須爲此一專利侵害擔負法律責任，專利法所明文賦予專利權人之法律保護至此即告落空。爲避免此種規避行爲與權利保護漏洞，即有必要認真思考並引入專利間接侵害制度。

專利間接侵權責任乃是基於確保專利實效性、避免權利保護漏洞之實際需要，將引致專利侵害蓋然性較高之特定行爲，於直接侵權之外另外設置獨立之侵害類型加以規範。是以間接侵權責任之規範目的，不宜理解爲專利權範圍之擴大，或是以增強原有專利權之效力爲其宗旨，而應正確理解爲係基於確保專利權原本所欲保護之經濟上利益，避免有心侵權者藉由將申請專利範圍部分元件或步驟交由他人完成之方式規避侵權責任，針對專利侵害型態複雜化而發展出之另一責任類型。在文義侵害、均等侵害等直接侵權分析方法不足以對專利侵害之真正發動者課予法律責任，有效保障系爭專利權之際，間接侵權責任之建構可以彌補直接侵權責任之不足，避免影武者背後之真正發動者脫免於專利侵權責任，俾能有效確保專利權之實效性¹⁰。

invention in contravention of Sections 9 through 13 ... (2)Any person who intentionally or negligently undertakes such an act shall be liable to the injured party for compensation of the damages incurred thereby.”

⁹ 例如智慧財產法院 97 年度民專訴字第 5 號判決、97 年度民專上字第 20 號判決、100 年度民專訴字第 69 號判決；詳見本文 5.3.1。

¹⁰ 參見楊宏暉，「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，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，頁 12-13（2012）。

3. 美國與歐洲之專利間接侵權制度

3.1 美國有關專利間接侵權之法律規範

專利間接侵權制度最早起源於美國案例法，最早可以追溯至 1871 年聯邦康乃狄克州地方法院的 *Wallace v. Holmes* 判決¹¹。間接侵權的概念源自於美國侵權法上之共同侵權理論，原本被統稱為輔助侵權¹²。美國國會於 1952 年大幅修正專利法，將原本存在於案例法上之間接侵權制度，明文增訂於同法第 271 條第(b)項、第(c)項。在這次成文化的過程中，國會將間接侵權概念一分為二，區分為「誘引侵權」和「輔助侵權」。1952 年修法當時之立法說明清楚指出，國會在專利法中增訂間接侵權之目的，乃係將先前案例法上所建立之此種侵權責任予以明文化，並無意對於原本法院判決所累積之間接侵權制度內涵加以改變¹³。

3.1.1 間接侵權之構成要件

對於誘引侵權，美國專利法第 271 條第(b)項規定：「積極誘引專利侵害者，應負侵權責任¹⁴。」依照本項規定，積極誘使他人侵害專利權者，雖然行為人本身並未直接造成專利權侵害，惟其既然以積極行為推促引起專利侵害，對於侵害行為主動提供原初動機或是推促動力，則亦應使該誘引行為人負擔相對應之專利侵害責任，方能充分保護專利權人免於隱身幕後之覬覦者

¹¹ *Wallace v. Holmes*, 29 F.Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871).

¹² Charles W. Adams, *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 369, 371-72 (2006); Giles S. Rich, *Infringement Under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 14 FED. CIR. B.J. 117, 121-22 (2004).

¹³ 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; Tom Arnold & Louis Riley, *Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of § 271 and Its Subsequent Amendments*, 76 J. PAT. & TRADE-MARK OFF. SOC'Y 357, 366-70 (1994).

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

侵害¹⁵。

主張誘引侵權時，專利權人必須證明行為人有積極誘引他人侵害專利權之行為。且在主觀層面上，行為人必須具備誘引故意，不僅必須出於故意而為誘引侵權之行為，而且尚須具備特定故意（*specific intent*），有目的地和可歸責地鼓勵他人進行直接專利侵害¹⁶。聯邦最高法院於 2011 年 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.* 案¹⁷，進一步引入刻意視而不見原則（*doctrine of willful blindness*）作為行為人故意中「知悉」（*knowledge*）要素的判定標準。在美國刑法上，刻意視而不見（*willful blindness*）長久以來已被廣泛肯認為知悉的一種類型。行為人如果主觀上相信某事實之存在具高度可能性，且故意採取一定行為以迴避知悉該事實，即構成刻意視而不見¹⁸。法院認為被告不能以自身行為，刻意迴避得知其明知有高度可能性之事實，而排除其他主客觀具體違法事證，免除受到刑罰規範的制裁。相反地，刻意視而不見與實際知悉（*actual knowledge*），事實上具有相同的可責性，應該一同納入知悉的概念範圍內¹⁹。在本案中，最高法院認為專利誘引侵權對於知悉此一要素，沒有理由和刑法規範作不同處理，因此將刻意視而不見納入成為知悉類型之一²⁰。

關於輔助侵權，美國專利法第 271 條第(c)項規定：「要約販賣、販賣或由外國進口機器構件、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，構成專利發明之重要部分，且知悉該物品乃特別製作或特別適合於侵害該專利權，且並非具有實質非侵權用途之常見商品者，應負輔助侵權之責任²¹。」此一間接侵權類型，係指第三人未經專利權人之同意，而販售

¹⁵ 參見蔡明誠，前揭註 1，頁 9。

¹⁶ *DSU Medical Corp. v. JMS Co., Ltd.*, 471 F.3d 1293, 1305-06 (Fed. Cir. 2006) (en banc).

¹⁷ *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 563 U.S., 131 S. Ct. 2060 (2011).

¹⁸ *Id.* at 2070-71.

¹⁹ *Id.* at 2068-69.

²⁰ *Id.* at 2069.

²¹ 35 U.S.C. § 271(c) (2010) (“Whoever offers to sell or sells within the United States or im-

主要用於專利產品之重要零件或物質成分，或是主要用於實施專利方法之專用設備或物質。假若該等零件、裝置與物質，僅具有用以侵害系爭專利之單一實質用途，且販售行為人主觀上已知悉（knowing）此種情形，則該第三人即構成專利輔助侵權²²。

在客觀要件方面，關於行為人所販賣物品是否構成專利發明之重要部分（material part），美國著名專利法學者 Donald S. Chisum 認為，在全要件原則之下，只要該物品為專利請求項所列舉之技術元件，並且符合第 271 條第 (c) 項之其他要件，則此物品基本上即構成該專利發明之重要部分，並不以該元件必須是該發明的新穎之點（point of novelty）、核心（heart）或關鍵要素（essential element of the invention）為要件²³。至於排除在輔助侵權範圍外之常見商品（staple article），美國法院實務上通常係以是否具有實質非侵權用途（substantial noninfringing use）來界定²⁴。至於主觀要件方面，聯邦最高法院於 *Aro II* 案確立了輔助侵權「知悉」要件的內涵。其認為第 271 條第 (c) 項之主觀要件要素，必須包含：1. 被告知悉系爭專利之存在；2. 被告知悉其所銷售之物品，經由顧客加以組合使用後，將構成專利侵權²⁵。在本案中，最高法院多數法官認為輔助侵權不宜過度擴張，在主觀知悉要件上應該採取較為嚴格之見解²⁶。因此假若輔助侵權人僅知悉其販售物品專門設計供與他物組

ports 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.”)

²² 參見蔡明誠，前揭註 1，頁 10。

²³ 5 DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS § 17.03 [4], at 17-90 to -93 (2013).

²⁴ 2 ROBERT A. MATTHEWS, JR., ANNOTATED PATENT DIGEST §§ 10:87-:88 (2014).

²⁵ *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 488-91 (1964). (Abbreviated as *Aro II*).

²⁶ *Id.* at 524-28 (Black, J., dissenting). 針對此點，本案多數陣營的 White 大法官加入 4 位

合後使用，並非具有其他實質用途的常見物品，但是未能知悉系爭專利之存在與組合之後將侵害該專利，則未具備此處最高法院所要求之主觀要件內涵，因此並未構成專利輔助侵害²⁷。

3.1.2 間接侵權與直接侵權之關係：從屬說

對於輔助侵權責任，聯邦最高法院在 *Aro I* 案明白表示，1952 年國會將輔助侵權責任明文增訂於專利法，事實上並未也無意改變先前案例法上輔助侵權與直接侵權間之關係。是以美國現行專利法上之輔助侵權責任，依舊沿襲原本案例法上之立場，以發生直接侵權為前提。如果個案中直接侵權並未發生，則輔助侵權亦不成立²⁸。在誘引侵權方面，此一從屬說立場同樣為法院廣泛遵循²⁹。例如在一案中，專屬管轄專利上訴案件之聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit），認為專利權人要主張誘引侵權，必須證明被告提供的系爭裝置必然侵害系爭專利，或是證明在特定具體事例中直接侵權的確發生。然而，在本案中，專利權人未能證明系爭裝置在技術層面上必然引發直接侵權。事實上，系爭裝置可以採用非侵害專利之方式操作，被告在使用說明上也標示了不致構成侵權的使用方式。在此情形下，專利權人又未能證明系爭裝置在任何實際事例中曾經引發直接侵權，法院因而認定專利權人所指控之誘引侵權，因欠缺直接侵權之前提要件而無法成立³⁰。

反對陣營大法官，形成法院多數意見。See *id.* at 491 n.8, 514 (White, J., concurring).

²⁷ *Id.* at 491 n.8.

²⁸ *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co. (Aro I)*, 365 U.S. 336, 341-42 (1961).

²⁹ MATTHEWS, *supra* note 24, § 10:37.

³⁰ *ACCO Brands, Inc. v. ABA Locks Manufacturers Co., Ltd.*, 501 F.3d 1307, 1312-14 (Fed. Cir. 2007).

不過此種從屬說之一貫立場，在 2012 年 *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*³¹ 乙案出現鬆動。聯邦巡迴上訴法院在本案，以 6 比 5 之全院聯席審理（en banc）判決，推翻其原本遵循的 *BMC* 案³²，認為在直接侵權人有數人，其行為整體已實施方法專利所有步驟之情形下，誘引侵權不以直接侵權之存在為其前提要件³³。不過本案在上訴之後，聯邦最高法院在判決之中重申先前判決一再揭示的「直接侵權為誘引侵權成立前提」之既定原則，並將巡迴上訴法院之原審判決廢棄，發回更審³⁴。因此美國專利之間接侵權責任至今仍然保持從屬說之一貫立場。

3.2 德、英兩國有關專利間接侵權之法律規範

從 1960 年代開始，歐洲共同體著手推動涵蓋所有會員國之單一專利權制度，並且在 1975 年簽訂了歐洲共同體專利盧森堡公約（Luxembourg Convention on the Community Patent，以下簡稱「共同體專利公約」），目的在建立一個適用於全體會員國領域內之共同體專利。然而，因為其規定內容陳義過高，實施成本過鉅³⁵，該公約並未獲得足夠數目的歐體會員國批准，至今尚未生效。不過德國、英國等數個歐洲主要國家已經預先修正其專利法，使

³¹ *Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012) (en banc).

³² *BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.*, 498 F.3d 1373, 1379 (Fed. Cir. 2007). *BMC* 案判決認為，多位行為人之行為總合若已涵蓋方法請求項列舉的所有步驟，則唯有該等行為人在同一人控制下實施該專利方法，方才構成直接侵害。此一見解被稱為「單一行為人法則」（single entity rule）。不過依照 *BMC* 案，誘引侵權仍舊必須在直接侵權存在之前提下，方能成立。

³³ *Akamai*, 692 F.3d at 1308-09.

³⁴ *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc.*, 134 S. Ct. 2111, 2117-18 (2014) (No. 12-786).

³⁵ 例如該公約要求共同體專利必須翻譯成各會員國語言，造成專利申請人龐大負擔。並且授權各會員國法院均可宣告共同體專利無效，大幅增加此種專利之不確定性。*Proposal for a Council Regulation on the Community Patent*, ¶ 1.1, COM (2000) 412 final (Aug. 1, 2000), available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52000PC0412:EN:NOT>.

其國內法能與該公約之規範相符合³⁶。是以本公約雖然一直未能生效，歐盟也在調整內容之後，另外透過制定規則與簽訂國際協定等方式，繼續推動共同體專利，並且在 2012 年取得絕大多數會員國之同意，奠定了共同體專利制度的主要基礎³⁷；然而，1975 年的共同體專利公約，由於在間接侵權等方面獲得多個歐盟國家採納成爲內國法的一部分，因此仍然具有一定之影響力。

3.2.1 間接侵權之構成要件

德國專利法於 1981 年修正時，將該國法院原本已經承認的專利間接侵權責任，在第 10 條予以明文規定。規定內容主要參照 1975 年共同體專利公約之條文文字，其內容如下³⁸：「(1)若第三人明知或依情況顯然可知該物品

³⁶ 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, 695 (2007).

³⁷ 除了義大利和西班牙以外，其他歐盟會員國及歐洲議會在 2012 年同意通過共同體單一專利方案。本方案由兩個歐盟規則草案與一個國際協定草案所組成。See *Patents*, EUROPEAN COMMISSION, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm (last visited Mar. 4, 2014).

³⁸ Patentgesetz [Patent Act], May 5, 1936, § 10, *amended by the Law of July 31, 2009* (Ger.) (“(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.”)

此處係依據世界智慧財產組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 網站公布的英譯版本，詳見 *Germany Patent Law (as amended by the Law of July 31, 2009)*, WORLD INTELL. PROP. ORG., http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238776 (last

適合且意圖用以實施專利發明者，專利權人有權禁止第三人未經其許可，在本法施行領域內，對無權實施發明之人要約或供應與發明重要元件相關之物以實施該發明。(2)若該物係屬交易上通常可得之產品時，則不適用第一項之規定。但第三人故意誘引被提供者實施第 9 條第 2 句所禁止之行爲者（即各種專利實施行爲），不在此限。(3)第 11 條第一款至第三款所規定之行爲人，非本條第一項所稱之有權實施發明之人。」

依照本條規定，在客觀層面上，行爲人必須在德國境內要約提供或實際供應與專利發明重要元件相關之物，且被提供人並無權利實施該發明。此處作爲行爲客體之物，必須與該重要元件在實施系爭發明時產生功能上之互動。而申請專利範圍所包含的所有技術元件，除非對於實施該發明而言僅具有非常低度的重要性，否則皆可視爲該專利發明之重要元件³⁹。在主觀層面上，行爲人必須知悉其提供之物品適合用以實施該專利發明，且知悉被提供之人亦有意以之實施該發明，或依當時情況顯然可知以上兩者，則行爲人必須負擔間接侵權責任⁴⁰。至於商業交易上通常可得之物，係指具有實施系爭專利以外之其他用途，同時在市場上易於取得者⁴¹。對於此類物品，限於要約供應或供應該物之行爲人故意誘引被提供者實施該專利發明時，方才構成

visited Mar. 4, 2014).

³⁹ Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice], May 4, 2004, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 758, Case No. X ZR 48/03, Flügelradzähler (Impeller Flow Meter) 36 IIC 963 (2005) (Ger.); Nesbitt, *supra* note 36, at 700; Heinz Goddar, 德國專利間接侵權之規定與實務認定情況 (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), 詳見 <http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/Goddar.pdf> (最後點閱時間: 2014 年 3 月 17 日)。

⁴⁰ 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, 頁 85 (2010)。

⁴¹ Flügelradzähler, *supra* note 39; 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 51 (2009); 同前註, 頁 90。

專利間接侵害。

英國政府在 1977 年將原本普通法上之專利間接侵權制度（形）成文法化，其規定同樣受到共同體專利公約的深刻影響。英國專利法第 60 條第二項及第三項規定⁴²：「(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，在英國向未經授權或其他無權實施該專利發明之人，提供或要約提供任何有關該發明重要元件之物以實施該發明，且其明知或依其情況對理性之人明顯可知該物適合實施，並意圖用以在英國實施該發明，亦構成專利侵害。(3)前項規定不適用於提供或要約提供常見商品，除非該提供或要約提供之目的，乃是誘引被提供者從事本條第一項的專利侵權行為。」

英國專利法這兩項規定與上述德國專利法規定系出同源，規範內容十分相似，其中較為特別者，在於英國法明確加入了地域管轄範圍之限制，被提供者必須意圖在英國國內實施系爭發明，方始成立專利間接侵權⁴³。依據前述條文規定，英國專利權人欲主張專利間接侵權，必須證明行為人所提供之

⁴² Patents Act, 1977, c. 37, § 60 (U.K.)

(“1)

(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.

⁴³ Cf. LIONEL BENTLY & BRAD SHERMAN, INTELLECTUAL PROPERTY LAW 551-52 (3d ed. 2009); Nesbitt, *supra* note 36, at 697-98; 葉芳君，前揭註 40，頁 95。

產品為與發明重要元件相關之物品，且被提供者無權實施該專利發明。在主觀層面上，提供者必須明知或依當時情況明顯可知該物品適合實施該發明，且被提供者意圖在英國用以實施該發明。若符合以上情形，提供該物品之人即應負專利間接侵權責任。英國專利法亦排除行為人提供或要約提供常見商品之輔助侵權責任，但提供者誘使被提供者運用常見商品進行直接侵權行為者，則仍然構成專利間接侵害。對於常見商品，英國法院實務上將之界定為具有多種應用可能且通常可以購得的基本商品⁴⁴；惟其實際適用範圍較美國法院所承認者為窄⁴⁵，究其原因可能在於美國法院對於排除間接侵權之行為客體，僅著重於有無實質非侵權用途一端加以判斷認定⁴⁶。

3.2.2 間接侵權與直接侵權之關係：獨立說

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⁴⁷。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。歐洲此種獨立說之立場，看似與美國採取之從屬說立場大相逕庭，然而，由於美國法院實務允許專利權人從間接侵權人提供物品之使用方式與技術規格上，證明該物之後續使用必然構成直接侵害，未必需要在案件審理中證明直接侵權之個別實際事例確係存在⁴⁸。而採取獨立說之英國與德國，專利權人

⁴⁴ BENTLY & SHERMAN, *Id.*, at 552; WILLIAM CORNISH ET AL., *INTELLECTUAL PROPERTY: PATENTS, COPYRIGHT, TRADE MARKS AND ALLIED RIGHTS* 272 (8th ed. 2013); Nesbitt, *supra* note 36, at 698.

⁴⁵ Nesbitt, *supra* note 36, at 698.

⁴⁶ 參見本文 3.1.1。

⁴⁷ 吳欣玲，前揭註 41，頁 49；楊宏暉，前揭註 10，頁 135。

⁴⁸ *Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp.*, 363 F.3d 1263, 1275-76 (Fed. Cir. 2004); *ACCO Brands, Inc. v. ABA Locks Mfrs. Co., Ltd.*, 501 F.3d 1307, 1312-14 (Fed. Cir.

對於間接侵權之主觀要件，往往仍須證明於該具體個案中被提供者已經或意圖進行直接侵權行為，且對提供者而言於要約或販售該物之際已經明顯可知⁴⁹。因此從屬說與獨立說兩種立場，外觀上雖然看似對立，然而，就法院實際適用方式及結果而言，其差距並非如此之遠。

4. 我國間接侵權法律規範之發展狀況

4.1 專利法修正草案

4.1.1 智慧局草案條文

智慧局在 2006 年至 2009 年間研議修正專利法條文，於 2008 年 10 月 31 日就專利侵權修法相關議題召開諮詢會議，邀請各界學者專家共同討論，在會中首度提出於我國專利法中明定間接侵權責任之修法建議⁵⁰。智慧局建議參考德國專利法及日本特許法規定，增訂第 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⁵¹。」關於間接侵權責任與直接侵權行為之關係，智慧局當時考量在我國現行法制架構下，若延續民法體例，間接侵權責任以直接侵權行為之成立為前提，則實質上已可透過民法第 185 條規定予以究責，在專利法中重行加以規定似無太大實益。因此建議採取獨立說之立場，將專利間接侵權行為訂為一種「視為侵權行為」之態樣，使之可以獨立成立侵權，無須從屬於已經證明成立之直接侵權行為⁵²。

2007); *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1317 (Fed. Cir. 2009). 亦可參見本文 3.1.2。

⁴⁹ See Nesbitt, *supra* note 36, at 696-97, 699.

⁵⁰ 吳欣玲，前揭註 41，頁 40。

⁵¹ 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。

⁵² 專利侵權修法相關議題 97/10/31 會議資料，經濟部智慧財產局網站，頁 7-9，

惟經該次諮詢會議討論後，多數與會專家雖然對於專利法明確納入間接侵權制度表示高度認同，但對於當時第一版草案條文之構成要件以及獨立於直接侵權行為之立場，卻擔憂在間接侵權實務案例不足之下，將有不當擴大專利權保護之疑慮⁵³。智慧局 2009 年 2 月 6 日提出的專利法整合草案中，對於間接侵權之適用範圍加以縮減，將行為客體限於用在系爭專利解決問題主要技術手段之物，行為人主觀層面上並須明知此一情形，方始該當，以回應外部學家專家之不同意見⁵⁴。同年 5 月 26 日智慧局重新整理提出專利法修正草案條文，間接侵權增訂於第 101 條第一項：「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⁵⁵。」在此第三版草案之條文說明中，智慧局轉而採取從屬說之立場，明確指出本條間接侵權責任應以直接侵權行為之成立作為前提⁵⁶。

雖然智慧局已經提出間接侵權具體草案條文，然而，由於產業界反對聲浪過高，經過數次公聽會與一再研擬，仍然無法消除產業界對於專利權人可能權利濫用或濫訴之疑慮⁵⁷。智慧局考量專利法明定間接侵權制度之初，在

<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/間接侵權-諮詢會議資料971023修正版.pdf>
(最後點閱時間：2014年3月20日)。

53 專利侵權修法相關議題諮詢會議紀錄，經濟部智慧財產局網站，頁3-8，<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/諮詢會議紀錄1031.pdf> (最後點閱時間：2014年3月20日)。

54 該第二版草案條文內容，參見 98/2/6 起公聽會會議資料，經濟部智慧財產局網站，頁 94，<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/專利草案修正版.pdf> (最後點閱時間：2014年3月20日)。

55 專利法修正草案條文對照表，經濟部智慧財產局網站，頁 110，<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/980526%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E8%8D%89%E6%A1%88%E6%A2%9D%E6%96%87%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8.doc> (最後點閱時間：2014年3月20日)。

56 同前註，頁 112。

57 「智慧局：間接侵權不納入修法」，工商時報，第 C4 版，2009 年 8 月 6 日；「新

法院解釋適用上可能產生不確定性，或有導致濫訴的可能，因而認為應由智慧財產法院（以下簡稱「智財法院」）累積更多間接侵權之實務案例後，再行評估立法之必要性與可行性。因此在 2009 年 8 月 3 日報請經濟部審查之專利法修正草案中，智慧局最終並未納入間接侵權責任之條文規範⁵⁸。

4.1.2 與歐美制度比較及可能問題

針對智慧局 2009 年最後一版之間接侵權條文草案，與上述美、德、英等國間接侵權制度構成要件之設計異同，茲就其要點列述比較如表 1（輔助侵權）及表 2（誘引侵權）。

表 1 各國輔助侵權構成要件比較表

國別	主觀要件	行為態樣	行為客體	排除對象	與直接侵權之關係
美國	明知： 1. 專利權存在 2. 所提供之物品用以侵害專利	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	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. 該物適於實施某專利 2. 被提供者意圖用以實施該專利	要約、供應予無權實施者	與發明重要元件相關之物	交易上通常可得之商品	獨立
英國	明知或依情況顯然可知：	提供、要約提供予無權實施	與發明重要元件相關之物	常見商品	獨立

增『間接侵權』的制度，律師：恐濫訟 提高產業風險」，經濟日報，第 D3 版，2009 年 7 月 24 日；「間接侵權規範 衝擊代工業」，經濟日報，第 D3 版，2009 年 7 月 24 日。

⁵⁸ 參見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）。

國別	主觀要件	行為態樣	行為客體	排除對象	與直接侵權之關係
	1.該物適於實施某專利 2.被提供者意圖用以實施該專利	者			
智慧局 草案	明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物	要約販賣或販賣予侵害專利權之人	用於發明專利解決問題之主要技術手段之物	一般交易通常可得之物	從屬

表 2 各國誘引侵權構成要件比較表

國別	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.該物適於實施某專利 2.被提供者意圖用以實施該專利	1.要約、供應予無權實施者 2.誘引被提供者為專利侵權	與發明重要元件相關之物（包含交易上通常可得之商品）	無	獨立
英國	明知或依情況顯然可知： 1.該物適於實施某專利 2.被提供者意圖用以實施該專利	1.提供、要約提供予無權實施者 2.誘引被提供者為專利侵權	與發明重要元件相關之物（包含常見商品）	無	獨立
智慧局 草案	無誘引侵權之規定				

智慧局草案中所謂「發明專利解決問題之主要技術手段」，係仿自日本特許法，而為美、歐等國所無。依智慧局於條文說明中所述，此種技術手段乃是對於該專利所欲解決之問題獲致功效，使得該發明得以具備新穎性或進步性之主要技術特徵。假若行為人所提供之物係用於此種技術特徵上，造成專利直接侵害之可能性甚高，故將之一同納入專利侵害之範圍，以避免專利權保護失去實益⁵⁹。然而，依照專利法第 58 條第四項規定，發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。倘若被控侵權物品之構成元件經過逐一比對，證實具備申請專利範圍所記載之所有元件，方始對該發明專利構成文義侵害⁶⁰，此為全要件原則之具體展現。就均等侵害與新型專利而言，全要件原則也同樣一體適用⁶¹。由此觀之，所有記載於申請專利範圍之技術元件，都是實施該專利、構成專利侵害之必要元件，對專利權而言具有同等的重要性。前述美國與德國之間接侵權制度，對於行為客體雖然限定於系爭專利之重要部分或元件，然而，兩國之法院實務見解，不約而同均將申請專利範圍所記載之所有元件視為該專利之重要元件，亦與全要件原則此一基本精神若合符節⁶²。

此外，我國專利法施行細則第 17 條第一項第三款，對於發明與新型之內容，雖然要求在專利說明書中載明發明或新型所欲解決之問題以及解決問題之技術手段，但是並未要求分辨出其中何者為解決問題之「主要」技術手段。尤其現行專利審查基準亦允許專利說明書中若未記載所欲解決之問題，仍然能夠瞭解該發明或新型得以解決該問題，而符合可據以實現要件之專利

⁵⁹ 經濟部智慧財產局，前揭註 55，頁 110-111。

⁶⁰ 智慧財產法院 97 年度民專訴字第 16 號裁判要旨，智慧財產法院網站：http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=335:9716&catid=94:2011-06-10-09-23-21&Itemid=448（最後點閱時間：2014 年 3 月 24 日）。

⁶¹ 智慧財產法院 99 年度民專上字第 9 號裁判要旨，智慧財產法院網站：http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1005:999&catid=94:2011-06-10-09-23-21&Itemid=448（最後點閱時間：2014 年 3 月 24 日）。

⁶² 參見本文 3.1.1、3.2.1。

申請案，在形式上即無須強制記載該專利所欲解決之問題⁶³。在解決問題之技術手段方面，專利審查基準雖然要求於專利說明書中，至少應該涵蓋申請專利範圍中獨立項所有必要技術特徵以及附屬項中之附加技術特徵⁶⁴；惟專利說明書對於發明與新型內容之說明，終究僅係摘要說明申請專利範圍之技術特徵，以令該技術領域具有通常知識者對該發明或新型可資獲致具體而明確之瞭解，而能據以實施為其目的。專利權人不可能亦無法在專利說明書中，窮盡描述在專利有效期間內主要技術特徵可能出現之各種不同樣貌，以作為此處判斷「解決問題主要技術手段」之明確依據。智慧局草案條文將間接侵權之行爲客體，限定於用於解決問題主要技術手段上之物，不僅與全要件原則之基本精神未盡相符，同時由於在專利說明書以及申請專利範圍之中難以具備清楚明確的判斷依據，很可能造成法院實務適用上難以判斷認定的困擾問題⁶⁵。

再者，就主觀要件而言，行爲人對於所提供之物係用於解決問題之主要技術手段，尚須具備明知，方才構成間接侵害。然而，在具體個案之中，專利權人有無可能依照智慧局對於解決問題主要技術手段之定義，確實證明行爲人主觀上知悉其提供之物係直接用於該專利所欲解決的問題，並且致令該專利具備新穎性或進步性？「解決問題主要技術手段」之要件設計，在主觀面向上不啻有讓法院陷入事實認定困境之顯著風險，容有可資商榷餘地。綜合本要件主觀層面與客觀層面之探討結果，智慧局草案條文之此一構成要件，的確值得重新加以斟酌推敲。

另就豁免間接侵權責任之行爲客體，智慧局草案採用德國立法例，將提供「一般交易通常可得之物」排除於間接侵權範圍之外。此一標準與美國對於豁免責任之行爲客體，僅著重有無其他非侵權之實質用途一端，有相當的

⁶³ 專利審查基準 2013 年版，第二篇發明專利實體審查，第一章說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，頁 2-1-4。

⁶⁴ 同前註，頁 2-1-4。

⁶⁵ 類似見解參見劉國讚，「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 36-37（2009）。

差距⁶⁶。若採取德國、英國等歐洲國家對於交易上通常可得之物的認定方式，必須具備實施系爭專利以外的其他用途，同時在一般市場交易上易於取得，方足當之⁶⁷。如此一來，在一般市場交易上並非容易取得的專門性物品，縱使具備多種非侵害系爭專利之重要用途，仍然無法排除在間接侵權責任之射程範圍外。然而，在同樣具有非侵權用途之前提下，販賣非一般可得之專門性物品，對於系爭專利侵害所造成的風險，必定高於一般交易可得之物嗎？提供具有多用途之專門性物品，對於專利侵害未必造成高度風險，有無必要將之一同納入間接侵權之責任範圍，實不無疑問。尤其提供多用途專門性物品之人，能否知悉被提供者取得該物品之後，究竟將供作專利侵害之用或是非專利侵害之用，也十分值得懷疑。如果以上兩個疑問無法獲得有效消除，則僅允許排除一般交易可得之常見物品，而不允許排除具有非侵權用途之專門性物品，此一區別對待的論理基礎究竟何在，是否過於狹隘而未能恰如其分，智慧局也有重新加以思考之必要。

4.2 現行民法第 185 條

有關我國現行法上專利間接侵權責任之法律基礎，最直接相關者厥為民法第 185 條。本條乃是民法共同侵權行為之責任規定，依照其條文規定，數人共同不法侵害他人權利者，構成共同侵權行為；共同侵權行為人對於被害人所受損害，應負連帶賠償責任。本條規定之共同侵權行為，可以區分為三種不同類型，分別為：狹義的共同侵權行為（共為同一加害行為，本條第一項前段）、共同危險行為（行為人中孰為特定損害之加害者不明，本條第一項後段）、造意及幫助行為（本條第二項）⁶⁸。國內多數學者與實務見解均認為⁶⁹，專利間接侵權與本條第二項規定之造意、幫助，行為結構與特徵相

⁶⁶ 見本文 3.1.1。

⁶⁷ 見本文 3.2.1。

⁶⁸ 王澤鑑，*侵權行為法*，頁 439（2010）；林誠二，*債法總則新解：體系化解說*（上），頁 346（2010）；孫森焱，*民法債編總論*（上冊），頁 273（2013）。

⁶⁹ 蔡明誠，前揭註 1，頁 8-11；李文賢，前揭註 1，頁 250-251；陳智超，前揭註 1，

近，均為誘使他人產生侵權行為之決意，或是對於直接侵權行為之實施提供助援之力，因此本項規定足以涵蓋誘引侵權及輔助侵權等類型之專利間接侵害行為。專利權人自得以之作爲請求權基礎，向間接侵權人主張專利權侵害之連帶損害賠償。

另有少數論者認爲當行為人主觀上明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，對於行為人請求侵權行為之損害賠償⁷⁰。本規定所謂之「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，對於行為人請求侵權行為之損害賠償⁷¹。本規定所謂之善良風俗，係因時因地而異之抽象規範概念。就個案具體行為是否違背善良風俗，必須就個案相關事實及特定時空環境下之社會評價等各種因素綜合予以認定，實在難有客觀具體之準則可循⁷²。既然民法第 185 條第二項對造意與幫助行為已有明確規定，可資作爲專利間接侵權行為之課責基礎，就現行法而言應無須仰賴較爲抽象不確定之第 184 條第一項後段規定才是。

5. 我國專利間接侵權之判決實證研究

5.1 調查範圍與檢索條件

我國專利法中對於間接侵權雖然並無明文規定，然而，國內學說實務一般均肯認民法第 185 條可適用於專利間接侵權行為⁷³，因此在司法審判實務

頁 316-320；林洲富，前揭註 1，頁 436-438。

70 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 69（1999）。

71 同前註，頁 69。

72 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）。

73 詳見本文 4.3。

上仍然不免遭遇涉及間接侵權之專利案件，法院也因此成爲現行間接侵權制度實施適用的最前線。爲明瞭我國目前在民法第 185 條之現行法基礎上，對於專利間接侵權是否已經透過司法判決見解之累積，形成有條理而可資遵循之具體規範制度，即有必要透過全面性之判決實證研究加以調查瞭解。尤其是針對於我國法院實務是否承認專利間接侵權之概念，以及對於間接侵權各種成立要件所持見解爲何，特別值得透過判決實證研究進行系統性的觀察。

本實證研究所使用之判決資料，係檢索自司法院法學資料檢索系統⁷⁴與法源法律網⁷⁵。檢索時所選定之關鍵字爲「民法&第 185 條&專利」和「民法&第一百八十五條&專利」，檢索範圍包括智財法院、全國地方法院、高等法院及最高法院之民事判決。2003 年我國專利法大幅修正，廢除專利刑罰規定，使專利侵害案件完全回歸民事救濟程序，乃近年來專利法一次重要修正。本文以該次修正條文施行日期 2004 年 7 月 1 日作爲判決檢索之起始日期，迄至 2014 年 6 月 30 日止，檢索期間前後總計約 10 年。

依照上述條件實際進行檢索之後，本研究初步獲得判決總數爲 850 件。經排除純粹程序性之裁定，以及重複收錄案件與非專利案件後⁷⁶，實際案件量爲 505 件。在實際案件量之中，法院未針對民法第 185 條共同侵權行爲加以討論者，總計有 386 件，必須再予扣除，方爲本研究真正之有效樣本數。該等判決未予處理共同侵權行爲之原因，以及各原因所占案件數及百分比，詳如表 3。

本研究實際案件量 505 件，扣除未處理民法第 185 條共同侵權行爲之 386 件判決後，有效樣本數總計爲 119 件（詳如表 4）。

⁷⁴ 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）。

⁷⁵ 法源法律網：<http://www.lawbank.com.tw>（最後點閱時間：2013 年 6 月 25 日）。

⁷⁶ 初步檢索結果包含不少與專利無關之案件，例如訴訟標的爲著作權、商標、營業秘密、詐欺、名譽權等案件，由於與本文研究主題無關，必須加以排除。

表 3 檢索所得判決中未處理共同侵權行為之原因一覽表

未處理共同侵權之原因	件數	百分比 (%)
專利不具有效性	94	25
未落入申請專利範圍	171	44
不具侵權之故意或過失	17	5
未能舉證有侵權之事實	27	7
損害賠償請求權罹於時效	9	2
未標示專利證書號數	9	2
其他 ⁷⁷	59	15
小計	386	100

資料來源：本文統計。

表 4 判決實證研究之有效樣本數

民法&第 185 條&專利全國法院民事判決檢案件數	850 件
裁定	41 件
重複案件	17 件
非專利案件	287 件
法院未針對共同侵權作討論者	386 件
有效樣本數	119 件

資料來源：本文統計。

5.2 民法第 185 條之原告主張與法院認定情形

本研究就 119 件有效判決樣本逐一閱讀其內容，針對原告主張之請求權基礎和法院最後認定結果進行調查統計。關於原告於專利侵權訴訟中主張民法第 185 條之統計結果，在智財法院所作成的 45 件判決中，原告主張民法第 185 條第一項作為請求權基礎者有 41 件，占智財法院統計案件之 89%。主張民法第 185 條第二項造意侵權者有 2 件，主張幫助侵權有 2 件，同時主張造

⁷⁷ 例如專利權移轉登記之爭議；當事人聲請再審，但所提證據不足以即生動搖確定判決之認定；違反一事不再理；原告系爭專利已遭撤銷確定等。

意及幫助侵權者有 3 件。總計原告以民法第 185 條第二項作為請求權基礎者，共有 7 件案件，僅占智財法院統計案件之 16%。普通法院的原告主張狀況與智財法院十分相似。地方法院總計 54 件判決中，原告主張民法第 185 條第一項規定有 53 件，占全部地院統計案件 98%。原告主張民法第 185 條第二項造意及幫助行為者，僅有 1 件，占地院總案件量 2%。高等法院全部統計案件共有 20 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者僅有 1 件。總計在本研究 10 年的取樣期間中，檢索獲得之原告主張間接侵權案件數量僅有 9 件。如為統計上之需要，改以間接侵權之行為類型作為統計基礎，將原告於一案中同時主張造意與幫助行為者列計為 2 件，則總計亦僅有 14 件，數量十分稀少。

由上述統計可以看出，專利權人援引民法第 185 條主張專利共同侵權時，最常援引之請求權基礎仍為同條第一項，而非第二項有關間接侵權之規定。就主張同條第一項之案件而言，本文發現原告經常以該條第一項前段搭配公司法第 23 條第二項，作為請求權基礎。民法第 185 條第一項前段，學說上稱為狹義共同侵權行為，乃是多數行為人共同為單一之直接侵權行為。至於公司法第 23 條第二項，乃是公司負責人執行公司業務，因違反法令而導致他人受損害，應與公司連帶負賠償責任之規定⁷⁸。原告主張侵權時同時援引此二條文，顯係針對公司直接侵害其專利權之案件，為擴大求償對象而訴請公司負責人連帶賠償，並非針對直接侵權以外之間接侵權行為追究法律責任之案件。在本文檢索所得之民法第 185 條專利侵權案件中，原告主張公司法第 23 條第二項之案件數目，在智財法院有 34 件，占智財法院統計案件數 73%；在地方法院有 37 件，占地方法院統計案件數 71%；高等法院也有 17 件，占高院統計案件數 85%，比例都居高不下，顯示此為我國目前侵權訴訟上專利權人主張援用民法第 185 條之主要案例類型。

在法院對於民法第 185 條專利共同侵權之認定結果方面，本文將原告主

⁷⁸ 公司法第 23 條第二項規定如下：「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。」

張之請求權基礎與法院之認定結果，依照判決法院整理如表 5，以便進行比對。

表 5 原告主張共同侵權之請求權基礎與法院認定情形對照表

智慧財產法院（單位：件數）				
	共同侵權 § 185 I	公司法 § 23II	造意 § 185 II	幫助 § 185 II
原告主張	41	34	5	5
法院認定成立	20	28	1	1
不成立	15	3	4	5
部分被告成立	2	2		

地方法院（單位：件數）				
	共同侵權 § 185 I	公司法 § 23II	造意 § 185 II	幫助 § 185 II
原告主張	53	37	1	1
法院認定成立	24	28	0	1 ⁷⁹
不成立	12	5	1	1
部分被告成立	6	4		

高等法院（單位：件數）				
	共同侵權 § 185 I	公司法 § 23II	造意 § 185 II	幫助 § 185 II
原告主張	20	17	1	1
法院認定成立	9	13	0	1 ⁸⁰
不成立	6	2	1	1
部分被告成立	0	1		

資料來源：本文統計。

⁷⁹ 彰化地方法院 93 年度智字第 7 號判決，司法院法學資料檢索系統：
<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。法院認定被告成立幫助侵權，但從判決內容中無法清楚看出原告主張民法第 185 條第二項作為請求權基礎。

⁸⁰ 原告就彰化地方法院 93 年度智字第 7 號判決上訴至高等法院，臺灣高等法院臺中分院於 95 年度智上字第 8 號判決，就幫助侵權之部分仍然維持彰化地院之判決見解。

本文將原告所主張之請求權基礎和法院認定結果進行比對分析，發現原告主張公司法第 23 條第二項最容易為法院接受，其被認定成立之比率不論於智財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，若被告公司確實曾有專利侵權行為，執行該公司業務的負責人多半難辭其咎，易遭認定與公司共同侵害原告之專利權，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五成左右，認定不成立者以智財法院比例最高，有 38% 認定不成立；高等法院次之，約 30% 被認定不成立；地方法院比例最低，約 23% 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 條第二項造意、幫助之間接侵權案件，在實務上相當稀少。法院判決結果認定構成本項之間接侵權者，在智財法院僅有 99 年度民專訴字第 59 號判決 1 件。在地方法院與高等法院層級也各僅有 1 件。根據以上實證調查結果可以發現，我國有關民法第 185 條專利共同侵權之訴訟案件已有相當數量，法院認定被告依該條規定構成共同侵權之判決也不在少數。然而，對於行為人並未從事直接侵權，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，無論就原告主張案件數或是法院認定成立之案件數量，迄今均相當稀少⁸¹。本文以下將針對該等涉及專利間接侵權之法院判決，依間接侵權責任之構成要件結構，逐一探討我國法院對於間接侵權所抱持之實務見解。

⁸¹ 本研究 2012 年以前有效樣本判決之基本資料、原告主張與法院認定情形，參見陳師敏，前揭註 3，頁 113-124。

5.3 專利間接侵權之法院認定情形

5.3.1 與直接侵權之關係：從屬說

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，有從屬說和獨立說之立場。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⁸²。故本文調查所得之專利間接侵權判決，對於間接侵權與直接侵權之關係，均一致採取間接侵權以直接侵權行為成立為前提之從屬說立場。

以智財法院 97 年度民專上字第 20 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或其鹽類之醫藥組合，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或其鹽類之學名藥「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 條第二項規定之「造意」或「幫助」行為。

本案原告不服一審之敗訴判決，提起上訴。於前揭案號之上訴審判決中，智財法院闡釋民法第 185 條所稱「造意」、「幫助」，相當於刑法上之「教唆」、「幫助」概念。主侵權行為人必須為侵權行為，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

⁸² 王澤鑑，前揭註 68，頁 456-457；孫森焱，前揭註 68，頁 279。

侵權責任⁸³。本案中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 M-III 及 M-IV 化合物，進而發生治療糖尿病之療效。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，被上訴人因此自無「教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為」之造意行為可言。質言之，法院認為主行為人並未具有侵害上訴人專利權之故意或過失，而不構成侵權行為，被上訴人自無造意行為或幫助行為可言，故被上訴人無庸負共同侵權責任。

此外，法院認為將皮利酮或其鹽類之藥品合併使用之方法，係屬已公開之組和方法。是以醫師開立處方箋時，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，難以認定係因被上訴人於其學名藥仿單中教示合併療法，方始導致醫師與病患此種合併使用行為。本案法院認為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，在客觀上並不具有相當因果關係，因此被上訴人無庸負共同侵權責任。

相同之法院實務見解，亦可見於智財法院 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、販賣系爭電腦軟體之部分，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，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

⁸³ 司法院 66 年 6 月 1 日 (66) 院臺參字第 0578 號令例變字第 1 號，曾經針對民法第 185 條第一項前段之狹義共同侵權行為（非造意、幫助行為），指出司法實務見解認為與刑法上共犯不同之處：「民事上之共同侵權行為，（狹義的共同侵權行為，即共同加害行為，下同）與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為。」

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。法院從而認定被告不成立民法第 185 條之共同侵權行為。

5.3.2 主觀要件

有關專利間接侵權之主觀要件，智慧局修正草案係以「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，還是包括過失在內，學者認為應以故意為必要，不應將之「過失化」⁸⁴。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。

智財法院 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，主張被上訴人對外販賣或為販賣之要約，侵害其排水袋之專利權。惟被上訴人販賣之系爭產品欠缺「碎石」之技術特徵，系爭專利之申請專利範圍對之無法構成文義讀取。上訴人主張被上訴人於出廠證明書明示於系爭產品中填入石頭，而填入石頭後之排水袋將落入上訴人之專利權範圍內，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一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一項之內，因此難認行為人有何「給予侵權行為人助

⁸⁴ 王澤鑑，前揭註 68，頁 458。惟有反對說，參見孫森焱，前揭註 68，頁 279。

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。

相對於前述智財法院採取幫助以故意為必要之見解，智財法院 99 年度民專訴字第 59 號判決則採取行為人主觀上無論有故意或過失，均可成立造意或幫助侵權之看法。法院於判決中提到：「民法第一百八十五條第二項所規定造意人，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。

5.3.3 行為態樣

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。關於輔助侵權行為，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，卻以出具授權書之方式違法授權訴外人製造享有系爭專利權之改良式輕便鞋，並且銷售圖利，侵害原告之專利權。法院於判決中認為其中一名被告並無授權他人製造或銷售系爭輕便鞋之行為，但其明知直接侵權人有違法授權與銷售之行為，卻仍出面為之收取貨款，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，而是為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。

5.3.4 行為客體與排除對象

各國專利法之輔助侵權規定，基於維護交易安定性之觀點，原則上皆將常見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。而我國實務上目前出現之案例，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，尚無出現常見商品或實質非侵權物品之情況，故我國法院判決目前尚無與此議題相關之討論出現。

6. 實證研究之觀察發現與法制建議

6.1 我國專利法應納入間接侵權規定

現行法上雖有民法第 185 條第二項可作為專利間接侵權之請求權基礎，然而，司法審判實務上案件量卻甚為稀少，其原因之一可能在於我國現行專利法並未將間接侵權明文納為專利權侵害類型。在實證調查過程中，本文發現即便原告明確主張專利間接侵權，部分法院仍舊以我國專利法上並無間接侵權制度為由，認定原告主張並不可採。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』（對第三人之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。」這或許解釋了民法第 185 條第二項之間接侵權案件，相較於同條第一項之共同侵權案件，在實務案件數目上差距如此之大的原因所在。有鑑於司法審判實務上此種有意或無意忽略間接侵權責任之一般趨勢，為避免專利間接侵權在民法第 185 條第二項的一般性規定之下繼續遭到忽視，造成專利權保護產生可資規避之法律漏洞，無法有效確保其實效性，我國專利法中仍應明文設置間接侵權制度，以彌補法院當前實務運作所不及之處。

間接侵權責任如果未被納為專利法之一環，不僅在法院實務上易遭忽略，同時也無法適用專利法針對專利侵權之獨特性所設置之特別規定。間接侵權適用民法第 185 條第二項之結果，雖然可向間接侵權人主張損害賠償請求權，但因終非專利法所明文承認之專利侵害，是以無法適用專利法第 96 條第一項之侵害除去請求權與侵害防止請求權。查專利權之核心內涵，厥為排除他人未經其同意而實施該專利之權⁸⁵。專利法所賦予之前述不作為請求權，乃所有救濟方法中最貼近專利權人之權利核心者，亦為實現專利權排他

⁸⁵ 專利法第 58 條第一項規定：「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」

效力最爲直接之手段⁸⁶。若專利權人對於間接侵權完全無法主張此種不作爲請求權，就專利權之法律保護而言確實難謂周全⁸⁷。

此外，關於專利侵權損害賠償額度之計算方式，除得依民法第 216 條規定計算外，專利法第 97 條第一款但書尚允許專利權人以差額說方式，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，以其差額作爲所受損害。同條第二款與第三款，另外分別允許以侵權者因侵害行爲所得之利益，或以授權實施該專利可得收取之合理權利金爲基礎，計算損害數額。專利權人可從此數種計算方式之中選擇主張之，以克服侵權損害計算上經常遭遇之實際困難。然間接侵權目前尚未爲專利法明文承認爲專利權侵害類型之一，僅能適用民法第 216 條計算損害賠償，難以顧及專利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然有所不足⁸⁸。

6.2 實務上從屬說已造成保護真空，有待立法彌補

由本文 5.3.1 所分析之 3 件間接侵權判決可以看出，我國法院就民法第 185 條第二項採取從屬說之結果，每當直接侵權人因無故意過失而可免除侵權責任之時，間接侵權人之侵權責任也隨同獲得免除。在國際比較上，美國與歐洲國家之間接侵權制度雖然分別採取從屬說與獨立說，然而，在適用結果上卻均與之恰恰相反。美國法遵循從屬說之立場，間接侵權責任必須以直接侵權成立爲其前提要件。然而，美國法對於專利權之直接侵害採取嚴格責任，不問直接侵權人是否具有故意過失，對其所造成的專利侵害均須負擔侵權責任⁸⁹。因此在直接侵權人無故意過失時，在美國法上並無礙於間接侵權責任之成立。在採取獨立說的歐洲國家，例如英國與德國，間接侵權並不以直接侵權爲前提。在該等國家中，專利間接侵權乃是行爲犯；行爲人僅須提

⁸⁶ 林琮欽，專利權侵害民事責任之研究——以主觀要件爲中心，國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所碩士論文，頁 19（2008）。

⁸⁷ 王建鈞，前揭註 10，頁 126-127；葉芳君，前揭註 40，頁 30。

⁸⁸ 王建鈞，前揭註 10，頁 125-126。

⁸⁹ MATTHEWS, *supra* note 24, § 9:3.

供發明重要元件相關之物予無權實施者，並且明知或依情況顯然可知該物適於用以實施系爭專利，且被提供者意圖實施該專利，即為已足。被提供者嗣後是否將該物實際用以實施系爭專利而構成直接侵害，及其造成直接侵害之際是否具備故意過失，並不會影響間接侵權責任之成立⁹⁰。

事實上，我國民法第 185 條第二項對於一般民法上之間接侵權行為，雖然採取從屬說，並為目前國內實務對於專利間接侵權採取從屬說之法律根據。然而，依照代表性之民法學者見解，如果一般侵權行為之直接行為人欠缺責任能力，未能完全符合民法侵權行為之構成要件，直接侵權因而未能成立之時，間接行為人處於類似刑法上間接正犯之地位，仍然自行構成民法第 184 條所規定的一般侵權行為，並未因此而獲得免除侵權責任⁹¹。學者孫森焱更明白指出，利用無故意過失者之行為侵害他人權利，仍為自己之加害行為，應依民法第 184 條第一項前段負直接侵權責任⁹²。而就刑法上之間接正犯而言，直接行為人因無故意或無過失而未致構成犯罪之時，利用其為犯罪行為之人同樣構成間接正犯⁹³，與前述民法學說之立場相同。因此即便就我國民法之侵權行為規定而言，直接行為人因不具故意或過失而未能構成直接侵權，利用其侵害系爭專利權之間接行為人並不隨同一起免責，仍舊必須為其本身之行為負擔侵權責任。

雖然無論從美歐法制經驗或是我國民刑法規範而言，間接侵權人均不應隨著直接侵權人無故意過失或欠缺責任能力而免責，然而，正如同本文 5.3.1 所分析之 3 件智財法院判決所顯示，此點在專利侵權訴訟上十分容易遭到忽略和遺忘，造成專利權保護陷於法律真空狀態。蓋直接侵權人若因無故意過失而免責，背後利用他人進行專利侵害之間接侵權人又因之而獲得免責，專

⁹⁰ 詳見本文 3.2.1。

⁹¹ 王澤鑑，前揭註 68，頁 457；林誠二，前揭註 68，頁 304；孫森焱，前揭註 68，頁 280。

⁹² 孫森焱，前揭註 68，頁 205。

⁹³ 林山田，刑法通論（下冊），頁 46（2006）；邱忠義，刑法通則新論，頁 252（2009）。

利權人將面對其專利權遭到蓄意侵害而無法律救濟可資主張之難堪困窘境地。實際上，在直接侵權人因無故意過失或責任能力等個人因素而免責之情形，間接侵權制度正好可以發揮備位責任之功能，要求背後真正發動促成專利侵權之人負起應有之法律責任，提供專利權人適度之法律保護。

因此本文建議，我國法上之專利間接侵權制度，若如同民法侵權行為仍然採取從屬說，應立法明定直接行為人客觀上「實施」該專利技術，即為已足。直接行為人主觀上缺乏故意過失或責任能力，不應用以排除間接行為人之間接侵權責任。智慧局先前提出之間接侵權草案條文，僅涵蓋輔助侵權之行為類型，並未包含誘引侵權。即使未來修改專利法之際，將間接侵權之規範範圍擴張及於誘引侵權，由於專利侵權之故意必須包含知悉其已侵害他人專利，被誘引之直接侵權人在主觀上未必具備此一認識，因此對於誘引侵權行為，不應以被誘引者具備完整之故意，作為間接侵權責任之成立前提。

6.3 責任範圍與要件有待法律明定，避免過於寬泛

2008 年智慧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導入間接侵權制度，可能導致權利濫用或濫訴之疑慮，故最終決定專利間接侵權條文不納入該次修正草案中，由智財法院累積更多實務案例後，再行評估立法之必要性⁹⁴。基於以上立法研議之經驗，我國間接侵權制度之涵蓋範圍實應保守而不宜過廣。目前法院實務上曾經出現擴及於一般幫助行為⁹⁵，以及無故意僅具有過失之間接侵權判決⁹⁶，均有究責範圍失之過寬的問題。此一問題之真正根源，在於目前專利間接侵權所依據的民法第 185 條第二項，乃是一般侵權責任之規定。其規定內容十分精簡，欠缺明確詳細之構成要件，亦未針對專利權保護之實際需要加以設計，

⁹⁴ 參見本文 4.1.1。

⁹⁵ 彰化地方法院 93 年度智字第 7 號判決、臺灣高等法院臺中分院 95 年度智上字第 8 號判決；參見本文 5.3.3。

⁹⁶ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 59 號判決；參見本文 5.3.2。

因此不僅條文規定十分概括，具有相當的模糊性，同時涵蓋範圍也甚為廣泛。

面對此一規範與實務交纏之當前問題，正本清源之道仍應透過特別立法之方式，在專利法中對於間接侵權責任加以明文規定，並且嚴整其構成要件。基於本文實證調查所發掘之國內法院實務問題，在立法建構間接侵權制度之際，有關行為態樣方面，不應放任其涵蓋收取貨款等一般幫助行為。應如同智慧局先前草案條文以及美歐間接侵權制度之關注焦點，將課責對象集中於專利重要元件相關之物的販售、要約販售與進口等行為⁹⁷。在行為客體方面，則應排除所有具有非侵權之實質用途之物，以使間接侵權之判斷更為明確化，並且避免課責範圍過於廣泛⁹⁸。關於間接侵權之主觀要件，依照美國及英、德法律規定與實務見解⁹⁹，以及國內民法較為多數之學說立場¹⁰⁰，應以故意為限，較為穩妥，以避免間接侵權責任範圍過度擴張。

7. 結論

綜合本文對於國外法制之分析以及國內法院實務之實證調查結果，我國必須在專利法中明文建立間接侵權制度，專利保護方能完整。智財法院對於消費者及非專業零售商之專利侵權責任，經常以其不具備技術專業知識，對於相關專利並不熟悉，因而認定其無過失而不構成專利侵害¹⁰¹。在上述直接行為人未構成直接侵權之狀況下，間接侵權乃是保護專利權所必要之備位責任制度。為避免有專利侵害存在，有人發動促成侵害，但無人負責的法律保

⁹⁷ 智慧局草案與歐洲間接侵權制度，均相當於美國之輔助侵權，限於提供專利重要元件相關之物。美國之專利誘引侵權，在實務案例上也經常涉及專利重要部分之提供；see MATTHEWS, *supra* note 24, § 10:62, § 10:64-65.

⁹⁸ 參見本文 4.1.2，分析指陳智慧局草案中行為客體之排除對象，應從一般交易通常可得之物，擴及於所有具非侵權實質用途之物。

⁹⁹ 參見本文 3.1.1、3.2.1。

¹⁰⁰ 王澤鑑，前揭註 68，頁 456-458，並請參見註 83。

¹⁰¹ 例如智慧財產法院 101 年度民專訴字第 94 號判決。

護真空狀態出現，專利法確有積極明文建立間接侵權制度的必要。唯有如此，方可避免法院於直接侵權人因個人因素而未構成侵權之狀況下，一時不察而免除間接侵權人應負擔之法律責任。同時透過立法明文設置，明定其構成要件，亦可修正解決目前法院實務見解對於客觀行為態樣及主觀要件過於放寬，可能導致間接侵權責任涵蓋範圍過於廣泛的問題。

間接侵權制度如果立法引入專利法之中，智慧局先前草案條文經歷各界討論與檢討修正，雖可作為制度建構之基礎，然其條文中將間接侵權之行為客體，限制於用在發明專利解決問題主要技術手段之物，不僅不符合全要件原則之精神，與美、德等國運作經驗有所出入，在實務運作上亦可能發生難以分辨判斷之問題。同時在排除侵權責任之行為客體方面，智慧局草案要求具有實質非侵權用途之物，必須在一般交易上通常可得，方可排除間接侵權責任。此亦有過度擴張間接侵權責任之危險，不可不慎。本文對於兩者均採取保留立場，認為有待重新審視思考，值得再作斟酌。

參考文獻

中文書籍

- 冷耀世，《兩岸專利法比較》，全華出版，臺北（2006）。（Leng, Yao-Shi, Comparison of the Cross-Strait Patent Law, Chuan Hua Publishing, Taipei (2006).）
- 王澤鑑，侵權行為法，三民經銷，臺北（2010）。（Wang, Tez-Chien, Tort Law, San Min Book, Taipei (2010).）
- 李文賢，《專利法要論》，翰蘆出版，臺北（2005）。（Li, Wen-Xian, Key Concepts in Patent Law, Han Lu Publishing, Taipei (2005).）
- 林山田，《刑法通論（下冊）》，臺大法學院圖書部經銷，臺北（2006）。（Lin, Shan-Tian, General Theory of the Criminal Law, vol. 2, NTU Library Dealing, (2006).）
- 林誠二，《債法總則新解：體系化解說（上）》，瑞興出版，臺北（2010）。（Lin, Cheng-Er, A New Interpretation of the General Principles of Obligations: Systematize Definition, vol. 1, Rui Xing Publishing, Taipei (2010).）
- 邱忠義，《刑法通則新論》，元照出版，臺北（2009）。（Qiu, Zhong-Yi, New General Theory of the Criminal Law, Angel Publishing, Taipei (2009).）
- 孫森焱，《民法債編總論（上冊）》，修訂版，三民經銷，臺北（2013）。（Sun, Sen-Yan, Civil Law: General Provisions of Obligations, vol. 1, 2d ed. San Min Book, Taipei (2013).）
- 陳智超，《專利法理論與實務》，五南出版，臺北（2002）。（Chen, Zhi-Chao, Theory and Practice of the Patent Law, Wu-Nan Book, Taipei (2002).）
- 曾陳明汝，《兩岸暨歐美專利法》，3 版，新學林出版，臺北（2009）。（Zeng-Chen, Ming-Ru, Cross-Strait, Europe and America Patent Law, 3d ed., Sharing Culture Enterprise, Taipei (2009).）
- 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，臺北（2007）。（Tsai, Ming-Cheng, Standard of Patent Infringement and Damage Calculation, Intellectual Property Office, Ministry of Economic Affairs, Taipei (2007).）

中文期刊

- 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。（Chinese National Federation of Industries, Indirect Patent Infringement Will Not Be Amended into the Patent Amendment Act, Intellectual Property Right Quarterly, no. 71, at 42, Oct. 2009.）
- 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 40-69，2009 年 10 月。
（Wu, Xin-Ling, An Introduction to Indirect Patent Infringement—With Reference to the Amendment Draft of the Patent Act of Taiwan, Intellectual Property Right Journal, no. 130, at 40-69, Oct. 2009.）
- 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。（Chen, Zhi-Chao, The Basis of Patent Infringement and Subsidy in Taiwan, Intellectual Property Right Journal, no. 12, at 68-70, Dec. 1999.）
- 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。（Yang, Hong-Hui, A Study on Protection Against Contributory Infringement and Competition, Fair Trade Quarterly, vol. 16, no. 1, at 95-151, Jan. 2008.）
- 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啓示〉，《智
慧財產評論》，第 7 卷第 2 期，頁 1-38，2009 年 10 月。（Liu, Guo-Zan, A Case Study of Indirect Infringement Practices in the U.S. and Some Notices to the Amended Patent Act in Taiwan, Intellectual Property Review, vol. 7, no. 2, at 1-38, Oct. 2009.）

中文學位論文

- 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。（Wang, Jian-Jun, A Comparative Study on Indirect Patent Infringement in United States, Japan, and Taiwan, LL.M. thesis, National Cheng Kung University, Aug. 2012.）
- 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。（Lin, Zhou-Fu, The Civil Remedies of the Infringement of Patent, LL.M. thesis, National Chung Cheng University, Jan. 2007.）

- 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，2008 年 6 月。(Lin, Cong-Qin, Civil Liability for Patent Infringement—Focusing on Subjective Elements, LL.M. thesis, National Taiwan University, June 2008.)
- 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。(Chen, Chao-Ming, A Study of Patent Infringement—Emphasizing on Indirect Infringement, LL.M. thesis, Soochow University, July 2007.)
- 陳師敏，《專利間接侵權之法律分析與實證研究》，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2013 年 7 月。(Chen, Shih-Min, Legal Analysis and Empirical Study on Indirect Patent Infringement, LL.M. thesis, National Chiao Tung University, July 2013.)
- 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。(Huang, Zhong-Mo, The Civil Liability of Patent Infringement, LL.M. thesis, Soochow University, June 2000.)
- 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。(Ye, Fang-Jun, A Study on Indirect Patent Infringement, LL.M. thesis, National Taiwan University, June 2010.)

其他中文參考文獻

- 98/2/6 起公聽會會議資料，經濟部智慧財產局網站，頁 94，<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/專利草案修正版.pdf> (最後點閱時間：2014 年 3 月 20 日)。(Public Hearing Material Since February 6, 2009, at 94, Website of Intellectual Property Office, Ministry of Economic Affairs, <http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/專利草案修正版.pdf> (last visited Mar. 20, 2014).)
- 智慧局：間接侵權不納入修法，工商時報，第 C4 版，2009 年 8 月 6 日。(Intellectual Property Office, Indirect Infringement Will Not Enter the Amending Law, Commercial Times, at C4, Aug. 6, 2009.)
- 間接侵權規範 衝擊代工業，經濟日報，第 D3 版，2009 年 7 月 24 日。(The Indirect Infringement Rule Will Adversely Affect the Subcontract, Economy Daily News, at D3, July 24, 2009.)

- 新增「間接侵權」的制度，律師：恐濫訟 提高產業風險，經濟日報，第 D3 版，2009 年 7 月 24 日。(Lawyers Say: Adding the Indirect Infringement Rule Will Increase Risk of Industry, Economy Daily News, at D3, July 24, 2009.)
- 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。(Intellectual Property Office, Ministry of Economic Affairs, Comparison Table of the Draft Amendments to Article 84 to 92 of the Patent Law, Version of Oct. 10, 2008, at 2.)
- 專利法修正草案條文對照表，經濟部智慧財產局網站，頁 110，<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/980526%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E8%8D%89%E6%A1%88%E6%A2%9D%E6%96%87%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8.doc> (最後點閱時間：2014 年 3 月 20 日)。(Comparison Table of the Draft Amendments to the Patent Law, at 110, Website of Intellectual Property Office, Ministry of Economic Affairs, <http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/980526%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E8%8D%89%E6%A1%88%E6%A2%9D%E6%96%87%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8.doc> (last visited Mar. 20, 2014).)
- 專利侵權修法相關議題 97/10/31 會議資料，經濟部智慧財產局網站，頁 7-9，http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/間接侵權-諮詢會議資料_971023_修正版.pdf (最後點閱時間：2014 年 3 月 20 日)。(Meeting Materials of Oct. 31, 2008 on Related Issues of Patent Infringement Amendments, at 7-9, Website of Intellectual Property Office, Ministry of Economic Affairs, http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/間接侵權-諮詢會議資料_971023_修正版.pdf (last visited Mar. 20, 2014).)
- 專利侵權修法相關議題諮詢會議紀錄，經濟部智慧財產局網站，頁 3-8，<http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/諮詢會議紀錄1031.pdf> (最後點閱時間：2014年3月20日)。(Advisory Meeting Minutes on Related Issues of Patent Infringement Amendments, at 3-8, Website of Intellectual Property Office, Ministry of Economic Affairs, <http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/諮詢會議紀錄1031.pdf> (last visited Mar. 20, 2014).)

英文書籍

- BENTLY, LIONEL & BRAD SHERMAN, *INTELLECTUAL PROPERTY LAW* (3d ed. 2009).
- CHISUM, DONALD S., *CHISUM ON PATENTS* (2013).
- CORNISH, WILLIAM ET AL., *INTELLECTUAL PROPERTY: PATENTS, COPYRIGHT, TRADE MARKS AND ALLIED RIGHTS* (8th ed. 2013).
- MATTHEWS, ROBERT A., JR., *ANNOTATED PATENT DIGEST* (2014).

英文期刊

- Adams, Charles W., *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 369 (2006).
- 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).
- 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).
- Rich, Giles S., *Infringement Under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 14 FED. CIR. B.J. 117 (2004).

英文研討會論文

- Goddar, Heinz, *The Provision and Case Law of Contributory Patent Infringement in Germany*, 2009 International Conference of Patent Indirect Infringement, hosted by Intellectual Property Office, Ministry of Economic Affairs R.O.C., July 15, 2009, <http://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/Goddar.pdf> (last visited Mar. 17, 2014).

其他英文參考文獻

- Patents*, EUROPEAN COMMISSION, http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm (last visited Mar. 4, 2014).