

正 本

檔 保存年限：	號中華民國專利師公會
發文日期	106年10月11日
發文字號	106專師收字第129號

經濟部智慧財產局 函

地址：106臺北市大安區辛亥路2段185號3樓
承辦人：林雨歆
電話：23767771
傳真：27351946
電子信箱：yhlin00622@tipo.gov.tw

106 掛號
臺北市大安區復興南路1段390號11樓

受文者：中華民國專利師公會

發文日期：中華民國106年10月05日

發文字號：智法字第10618601050號



10618601050003

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本局訂於本(106)年10月30日召開「專利導入輔助侵權制度可
行性之產業諮詢會議」，惠請出席提供卓見，或轉知所屬會員、
廠商踴躍出席，請查照。

說明：

- 一、對於專利侵權之認定，須被控侵權產品包含專利請求項的每一技術特徵；惟若某人雖未自行實施發明請求項之每一技術特徵，但教唆或幫助他人為全部實施，將增加專利權受侵害之風險，是國際上有以所謂間接侵權制度來加以禁止。
- 二、我國專利法曾研議導入間接侵權中關於幫助之「輔助侵權」制度，是時雖因外界顧慮而未導入，惟後續持續有建議導入之聲浪。為期多方瞭解該制度導入對國內產業之利弊與是否符合國內產業之需求，以及相關法制面之設計，爰召開旨揭會議，請各界先進就產業面及法制面提供意見。

三、旨揭會議資訊如下：

(一)時間：106年10月30日(星期一)上午9時30分

(二)地點：本局18樓禮堂(臺北市辛亥路2段185號18樓)

(三)主持人：本局洪局長淑敏

(四)備註：會議資料(議程及議題說明)詳如附件，會場不再提供，請見諒。

正本：司法院秘書長、經濟部法規會、中華民國專利師公會、亞洲專利代理人協會台灣總會、中華民國律師公會全國聯合會、台北律師公會、日本台灣交流協會、台北市日本工商會智財委員會、歐洲經貿辦事處、歐洲在台商務協會、美國在台協會、台北市美國商會、中華民國全國工業總會、新竹科學園區工業同業公會、財團法人工業技術研究院、中華民國工業區廠商聯合總會、新竹科學工業園區管理局、中部科學工業園區管理局、南部科學工業園區管理局、經濟部工業局工業區組、經濟部工業局北區工業區管理處、經濟部工業局中區工業區管理處、經濟部工業局南區工業區管理處

副本：本局局長室、鮑副局長室、張副局長室、主任秘書室、專利一組、專利二組、專利三組、法務室(均含附件)



局長 洪淑敏

專利導入輔助侵權可行性之產業諮詢會議
議程

壹、時間：106年10月30日(星期一)上午9時30分

貳、地點：本局18樓禮堂

參、主席：洪局長淑敏

肆、報告及討論事項：

專利導入輔助侵權可行性相關議題討論(詳如議題說明)

伍、臨時動議

陸、散會

專利導入輔助侵權可行性之產業諮詢會議

議題說明

一、 背景說明

為鼓勵創作人將其創作公開，國家賦予專利權人排除他人實施其專利技術內容之權，他人未經其同意而實施其專利內容者，便會構成專利侵權。而如果專利權之技術內容有多個構成要件者，目前國際立法例對於有無構成專利侵權之認定，多採「全要件說」，也就是說，指被控侵權產品包含經解析後之系爭專利之請求項每一技術特徵。

然而，當第三人雖然未自行實施系爭發明之請求項之每一技術特徵，但教唆或幫助他人為全部實施；其行為對於侵害行為有鼓勵或幫助之效果，增加專利權受侵害之風險，且行為人主觀上對此亦有所認知時，如果對此種行為置之不理，將降低發明專利權保護實益。因此，國際上有所謂間接侵權制度，認為此種對於侵權行為有鼓勵或幫助等效果之行為，在合於特定要件時，亦會構成侵權行為。間接侵權制度又會因第三人的行為對於直接侵權行為的效果而分為鼓勵、引導型，常稱為「教唆侵權」或「引誘侵權」，以及幫助型，常稱為「幫助侵權」或「輔助侵權」。

專利法於百年修正前，曾對於是否宜導入間接侵權為研議，基於避免一時之間制度變革過大，僅以輔助侵權行為為導入目標，並於97年及98年提出不同版本草案先後辦理過公聽會、座談會及國際研討會，然而產業界、學界及司法實務界等，對於是否導入此制度、要件應如何設定等，未能獲致共識，最終並未將此部分草案條文納入

98 年送請行政院審議之修正草案版本。

98 年草案條文規定：「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，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。」

依據 98 年版草案條文，要成立輔助侵權其實並不容易，然而外界仍然對引進此制度有所疑慮。外界主要顧慮因素之一在於，我國產業結構中製造、代工業占相當比例；如果販售專利物之元件即有遭到專利權人提起侵權訴訟之風險，不論法院最終是否認為專利權人主張成立，對於產業發展已造成影響。其次，智慧財產法院成立初期，對於審理專利案件尚未能充分累積經驗，如果驟然導入輔助侵權制度，可能造成實務上認事用法見解分歧，衍生爭議。

然而，自專利法百年修正以來，陸續仍有我國仍應導入間接侵權制度之建言，除著眼於落實對於發明專利權人之保護之外，亦是認為在專利法中建構間接侵權制度，以特別法位階優先於民法關於共同侵權之原則而適用，將更可切合於專利案件特性。

且行至 106 年，我國創新研發能量日益成熟，企業亦多已認知以專利保護研發成果之重要性，而逐漸出現由被授權人轉型為專利權人者，且智慧財產法院亦對於審理專利案件已累積有相當經驗。如導入輔助侵權制度強化對專利權之保護，對我國企業可能有所助益，並可能有鼓勵外國企業研發投入，但也可能 98 年的顧慮仍然存在。為了對此有進一步了解，爰對外徵詢各界意見。

二、 徵詢議題

此次徵詢目的，主要在於探討有無建立較具共識之輔助侵權制度。考量產業之接受度繫於侵權成立之可能性以及可得之救濟，以下從法律要件討論可能之規劃方向。

而在逐一討論之前，首先說明導入輔助侵權之目的，一般認為在於落實或強化對於專利權人之保護，使專利權人除了可以對直接侵權行為人尋求救濟之外，對於已呈現有相當程度侵權風險之前階段行為，亦可以訴追。此一方面是為了降低專利權人訴追與舉證之成本，因直接侵權人可能為終端之消費者，個別進行訴追之效益不如對上游供應重要元件之行為加以防止；另一方面是因應專利權人可能不願意對直接侵權行為人進行訴追之情況，譬如直接侵權行為人為其客戶或終端消費者，使之仍能獲得救濟。

(一)主觀要件：直接故意 v. 故意 v. 過失

98年版草案參考外國立法例，規定販賣專利物(或為販賣之要約)之行為人，須「明知」該物為「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」。

在我國法制架構下，「明知」應指事實上確實知悉或自客觀情況來看幾可確定其必然知悉。輔助侵權源自於民法上幫助侵權行為之概念，使用「明知」之用語，以法院實務¹而言，應會解釋為販賣專利

¹ 目前，因民法上並無對於故意或過失之定義性規定，法院實務上沿用刑法的觀念，將故意區分為直接故意與間接故意，前者指行為人對於構成侵權行為之事實，明知且有意使其發生，後者指行為人對於構成侵權行為之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意。在此前提下，如果將輔助侵權行為人之主觀要件寫為「明知」，法院實務應會將解釋為，輔助侵權行為人對於構成幫助侵權之事實必須具備直接故意。也就是對於其行為對後續發生之直接侵權行為提供幫助一事，明

物之人，就其販賣該物之行為會對於後續直接侵害行為構成幫助一事，明知且有意使之發生²。

如果將行為人之主觀要件規定為直接故意，則銷售專利物之人不僅須知悉該物是系爭發明專利用以解決問題之主要技術手段之物，亦須對於後續買受人就該物之使用將構成該發明專利權人客觀侵害行為一事，明知且有意使其發生，則可以成立輔助侵權之空間其實相當狹窄。也因為如此，外界曾有建言，為了落實強化保護以及降低舉證責任之制度目的，應將主觀要件設定為可得而知³，銷售專利物之人如果對於後續可以/可能造成客觀侵害行為之事，如果是屬於可得而知，或其不知係出於過失，仍應負擔輔助侵權之責任。

(二) 客觀標的：用於發明專利解決問題主要技術手段，且非一般交易 通常可得物之物

知且有意使之發生。

² 關於 98 年草案文字所規定行為人應明知之事項，限於「系爭物品是該發明專利用以解決問題之主要技術手段之物」，或進一步包括「第三人為「無合法權利實施該專利之人且係用以實施該專利」等，外界亦曾表達疑問。本文認為，應將 98 年草案文字所規定明知之事項，解釋為包括前述兩者，其所設定之主觀要件才會是直接故意。

申言之，在所參考的外國法例中，在美國專利法下，第 271 條(c)幫助侵權，規定行為人明知(knowing)之事項為「系爭物品是為了在侵權行為中使用而特而製造或改造」。實務上認為此包括行為人應明知兩事項：1. 系爭專利之存在；2. 該物品經組合後，會構成侵權；也就是說，行為人應對於後續可能造成侵權結果有所認知。

更進一步來說，比較美國法上，輔助侵權與引誘侵權之主觀要件可以發現，引誘侵權所稱行為人須「積極引誘專利侵權」，此表示行為人除對於其所引誘之行為將構成專利侵權一事為「知悉」(knowledge)外，尚須其有誘使該侵權行為發生之意圖(intent)。在此概念下，對於「認知」到某一事實，以及進一步希望該事實發生之「意圖」，是有所區分的。

回到我國，對於幫助侵權行為主觀要件，亦要求對於直接侵權行為構成要件之認識或預見可能性。因此，如果 98 年版草案條文所設定明知之事項為物品之性質，僅能說隱含著行為人應知悉系爭專利存在，並未將該物後續將造成侵權結果一事也納為應認識的事項之一，則與將輔助侵權之主觀要件規定為直接故意，尚有落差。

³ 「可得而知」對應於我國法中何種程度之主觀要件，實務上未有明確指引，研議過程中亦有不同意見，有認為指過失者，有認為係界於故意及過失之間，亦有認為此表示可為預見但實際上並未預見，因此指有認識過失。

1. 「用於發明專利解決問題主要技術手段之物」

對於得構成輔助侵權之物，我國 98 年版草案條文規定為「用於發明專利解決問題主要技術手段之物」，依據立法理由，指該專利被評價為具新穎性或進步性之主要技術特徵之物。

所謂「用於發明專利解決問題主要技術手段之物」，應如何界定，外界意見有認為因為此並非須記載於說明書之事項，適用上將面臨困難，但亦有認為可以透過對於發明內容整體的理解後加以界定之意見。

另外，依據全要件原則，載於申請專利範圍之元件均是構成專利侵害之必要元件，對於專利權而言應同等重要；98 年草案所謂主要技術手段之物，係將申請專利範圍所載事項再進一步區隔，外界意見有認為此與全要件原則之精神不符。

也因此，有建議可參考外國立法例⁴，以「發明重要元件」或「與發明重要元件相關之物」來界定。

2. 排除範圍：一般交易通常可得物

98 年版草案條文規定如系爭物品為「一般交易通常可得之物」，縱使該物是「用於發明專利解決問題主要技術手段之物」，亦不會構成輔助侵權。

此排除客體，與德國法「日常商品」及日本法「日本國內廣泛流通之物」概念應相近。然而外界認為，美國法除日常商品外尚排除「具

⁴ 美國法所界定之範圍為「構成發明的重要部分」、德國法所界定之範圍為「與發明重要元件相關之物」、日本法則為「解決發明欲解決問題所不可或缺之物」。而美國及德國法在實務上，考量到全要件原則，所有記載於申請專利範圍之物，原則上均可視為該專利之重要元件。

有實質非侵權用途」之物，相較之外，我國草案規定排除範圍過小。

此差異點應在於輔助侵權制度適用範圍及彈性，對於專利權人以及潛在侵權人之影響。譬如一個不屬於日常商品，而同時具有侵權及非侵權用途之物，可能有兩種思考方向：其一是，該物有實質非侵權用途，販賣該物之行為不必然導致客觀侵權行為，所象徵之侵權風險不足以正當化其成為輔助侵權制度所要處理的對象，因此宜規定為排除之客體。其二是，該物雖然有實質非侵權用途，但是亦不能排除侵權之可能，因此不宜在客體階段即將之排除，而在後階段透過實際侵權風險之判斷，決定是否成立輔助侵權或可得救濟為何⁵。

(三)行為：販賣之要約或販賣

98年版草案條文所規定之行為態樣，較直接侵權行為之態樣為少。相較於日本及韓國法例亦較少，且與美國及德國亦有所不同。此乃基於避免不當擴大專利權保護以及考量我國產業形態，政策決定加以限縮。

(四)與直接侵權行為之關係

關於輔助侵權行為之成立，是否應以存在一直接侵權行為為前提，見解歧異。

1. 從屬說

98年版草案條文在研議過程中，基於民法共同侵權之原則，採

⁵ 譬如說仍認定成立輔助侵權，但專利權人可得救濟限於在該物上標示不可做為侵權用途之使用。

取從屬說，也就是須有直接侵權行為存在，才會成立輔助侵權行為。

不過，所謂採取從屬說，亦非指必須到達具體存在一個直接侵權行為被告之程度，否則對於輔助侵權在於使專利權人能夠無須逐一對於實際實施專利者為訴追的制度目的，達成程度較低⁶。基於使專利權人無須對個別直接侵權行為人為訴追之考量，應認為專利權人僅須證明，系爭物品之買受人對該物之使用，將構成對系爭專利之實施，足以成立直接侵權即可，而不必證明確實有成立直接侵權之案例。在此考量下，做為輔助侵權前提之直接侵權，其成立要件應限於客觀侵害行為⁷，具體有待進一步討論。

2. 獨立說

相對地，在研議過程中，外界亦持續有建議應採獨立說之意見。98 年版草案條文原亦曾考量採取獨立說，其理由即在於使專利法上輔助侵權之制度與民法共同侵權行為相關規定有所區格。

採取獨立說之理由，係著眼於輔助侵權意在處理對於造成直接侵權具有高度風險之行為，認為縱使直接侵權行為尚未發生或未能依法

⁶ 在美國實務上對所謂存在直接侵權應如何判斷，曾有討論。亦即，所謂存在直接侵權，可能指專利權人必須證明有一個真實存在的直接侵權行為，也就是有一個系爭物品的買受人，將該物與其他物結合以實施專利發明，且經法院認定構成直接侵權。另一種論點，其可能指專利權人只要證明系爭物品的買受人就該物之使用(與其他物結合)，將構成專利發明之實施而成立直接侵權即可，無須實際對該人訴追。目前美國實務上係採後者。

⁷ 進一步來說，民法上一般侵權行為之要件(第 184 條第 1 項前段)，一般認為包括：(1)加害行為、(2)其行為不法(亦即違反法律且欠缺阻卻違法事由)、(3)須侵害他人權利、(4)須造成損害、(5)加害行為及損害結果之間須具有(相當)因果關係、(6)行為人須具有責任能力、(7)行為人須具有故意或過失。而在輔助侵權時，被從屬之直接侵權行為，所應具備之要件，似應限於客觀侵害行為，亦即「加害行為」以及「侵害他人權利」，而不包括會取決於行為人個人因素者，即「主觀上具有故意過失」、「行為具備不法性(欠缺阻卻違法事由)」、「行為人具備責任能力」等。至於「損害」以及「行為與結果間之相當因果關係」兩要件是否必要，如果沿襲前述使專利權人毋庸找到特定直接侵權行為人對之起訴之原則，似亦應持否定見解。

成立，對於輔助侵權行為本身對於侵害專利權之風險，即足以正當化對行為人賦加之法律責任。

此外，採取獨立說，可以解決從屬說下，對於被從屬之直接侵權行為究竟需要具備何種要件之爭議，也可以避免後述折衷說下類型判斷之複雜。並且，採取獨立說亦非絕對不論直接侵權行為之成立或成立之可能性，以德國法來說，其採取雙重主觀要件，亦即被行為人提供物之人須有將該物用以實施系爭發明之意圖，且此意圖為行為人所明知或依情況事屬顯然；則如果主觀要件能夠成立，存在一定程度可預期性將會發生一個直接侵權行為。

3. 折衷說

折衷說指，應視直接侵權行為不成立之理由，為進一步劃分輔助侵權可否成立。此主要可從下列兩面向討論：

- (1) 直接侵權行為因屬專利權效力所不及之事項而不成立時，輔助侵權是否成立？是否需要視專利權效力所不及事項之態樣進一步區分？

採取折衷說的日本法，實務上認為，直接侵權行為如果是因為個人、家庭使用而不成立，專利權人如對之主張權利，本質上並不是權利的不當擴張，因此，仍然可以以之為基礎，成立輔助侵權行為⁸。而如果是以研究或試驗為目的而實施發明之必要行為，從而不成立直接侵權行為者，對於輔助侵權能否成立，學說尚則有爭議。

⁸ 此見解之基礎為 2000 年大阪地院關於製麵包機之判決，該案是專用品類型之輔助侵權。

相對於此，對於前述兩種因為專利權效力所不及之事項，美國均採從屬說，德國均採獨立說。不過，德國是基於法律特別規定，學說上則普遍認為，若不是有法律特別規定，解釋上應認為客觀實施行為為專利權效力所不及者，無法以之為基礎成立輔助侵權行為，否則專利權效力所不及之行為便無從發生，與立法目的不合。

(2) 直接侵權行為因發生於境外而不成立時，輔助侵權是否成立？

譬如，行為人製造可構成輔助侵權之物並銷往國外組裝，則是否因直接侵權行為將發生於國外，而不成立輔助侵權，專利權人不得請求救濟。

如依據從屬說，應持肯定見解，因為基於專利權之屬地原則，銷往國外之元件不會創設對於本國專利權之侵權風險。然而，也有認為如此將削弱專利權保護程度者⁹。

⁹ 在立法例上，日本依據 2000 年大阪地院關於製麵包機之判決，對於此問題，認為銷往國外之物品，不構成輔助侵權。

德國雖採獨立說，但其輔助侵權之成立，有所謂雙重國內要件，亦即，行為人提供或提供之要約之行為，必須發生於德國境內，被提供者意圖或依情況顯然之實施行為，亦須發生於德國境內。依據此雙重國內要件，輔助侵權範圍原則上應不包括在德國對境外提供物品，從而組合行為或直接侵權行為發生在德國境外之情況。此因此時並無在德國境內造成直接侵權行為之可能。

美國則透過專利法第 271 條(f)(2)之特別規定處理，該規定如下：「§271(f)(2): "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 non infringing 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. (未經專利權人同意，任何人在美國或自美國提供或致使提供專利發明之任何元件，該等元件係為了用於該發明而特別製造或改造且非日常商品或不具有實質非侵權用途，一部或全部未經組合；該人明知該元件係為了用於該發明而特別製造或改造，且意欲該等元件在美國境外組合，而該組合如果發生於美國境內會構成侵權，則該人屬侵權人。)」該規定與輔助侵權對於物之要件不盡相同，但原則上，假使製造元件並輸出之人意欲在境外組裝，而該組裝如發生於美國將構成侵權，則該人仍為侵權人。不過，外界對於此種立法例在實務上如何運作，也曾表達疑慮。

4. 小結

就直接侵權與輔助侵權之關係，雖然有前述討論，不過，如果進一步探究各見解之內涵，在從屬說之下，專利權人亦是抽象性說明系爭物品經買受人之使用，將構成客觀實施專利之行為，可成立直接侵權之可能；在從屬說之下，亦可透過其他要件，來檢驗會發生直接侵權之風險，以便控制成立範圍；二者實務操作結果可能相當接近。

(五) 專利權人之救濟

輔助侵權係為了落實對專利權保護所特別規定之侵權態樣，對於有高度侵權風險之行為加以規範。然而，構成輔助侵權之物，與真正構成專利侵權之物品仍有不同，專利權人可以獲得之救濟，與直接侵權時是否相同，均得行使排除或防止侵害請求權，以及損害賠償請求權，不無疑問。

以輔助侵權之制度目的而言，為使專利權人避免直接侵權行為之發生，應使其得請求排除或防止侵害。然而，如果系爭物具備實施專利權以外之用途，是否能請求禁止被控侵權人販售，或請求銷毀該等物品，便有疑義。

以銷毀為例，而就所蒐集到之資料，美國法上似無明確說明。日本實務上亦僅有對於專用品為銷毀之案例；對於中用品，則有不同意見，因而尚未有實例。而在德國法，資料顯示，在輔助侵權時，只有當系爭物依技術上及經濟上之合理方法，僅能做為侵權用途時，方可以銷毀。如果系爭物有其他不在系爭專利範圍內之用途的話，則著重

在如何確保該物如何不被用以侵權，可能的作法包括為警告標示或者與買方簽訂特約。此所顯示的思考是，可以構成輔助侵權的物品，雖然不是日常商品，但仍可能有其他非侵權用途，此部分之價值非為專利權效力所及。

進一步就損害賠償而言，不論採取從屬說或獨立說，均認為輔助侵權之成立，不需要證明有直接侵權成立之具體個案存在。然而，此時專利權人所受到的損害為何，便產生疑義。在德國法上認為，若要說專利權人會遭受何等損害，仍以有確實發生直接侵權行為時為限。也因此，專利權人如果要請求損害賠償，係對直接侵權人與輔助侵權人，基於連帶債務之關係，對一人或多人為一部或全部之請求。不過，此種操作是否造成輔助侵權人所負擔之責任過重，外界亦有疑慮，並衍生是否將專利權人之救濟限於排除或防止侵害之討論。