

正 本

檔 號：	中華民國專利師公會
保存年限：	106.11.23
收文字號	106專師收字第(50)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

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11月21日

發文字號：智法字第10618601340號



10618601340003

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本局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」之會議紀錄，請查照。

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

副本：本局洪局長辦公室、鮑副局長辦公室、張副局長辦公室、李主任秘書辦公室、專利一組、專利二組、專利三組(均含附件)

局長 洪淑敏

「專利導入輔助侵權可行性產業諮詢會議」

會議紀錄

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、主持人：洪局長淑敏

紀錄：林雨歆

肆、與會人員：如後附簽名冊

伍、主席致詞：(略)

陸、說明：(略)

柒、發言摘要(依發言順序，除機關、協會代表外，不錄來源)：

1. 導入輔助侵權制度有其必要，且無須採取從屬說。但是對於何種
態樣會落入輔助侵權範圍，建議透過實證資料予以釐清。

2. 智慧局的簡報資料提及，輔助侵權之政策目的之一，是因為直接
侵權行為人是專利權人的客戶，因此專利權人不願意對其訴追，
而希望透過輔助侵權制度向販售元件之人訴追。但是幫助專利權
人維護客戶關係不應該是專利法的政策目的。而且，會產生直接
侵權行為人是專利權人的客戶之情形，多半是因為申請專利範圍
撰寫得不理想使然，在這種情況下，說明書有揭露而未寫入申請

專利範圍的部分，便應該依照貢獻原則落入公知領域，豈可透過輔助侵權制度再將之圈回私權範圍。

輔助侵權比較適合處理的情形，是專利權人已經就其所認知到的最小元件集合提出專利申請，但遭到競爭對手刻意拆解並販售某一元件，而該元件如果單獨提出專利申請，很可能因進步性等因素而無法取得專利。在這種情況下，輔助侵權制度對於專利權人來說就有意義。但是，如果某一元件本身不足以獲得專利保護，而透過與其他元件之結合，取得專利後，再藉由輔助侵權制度成為專利權人訴追的基礎，此是否適當也是問題。

3. 中華民國律師公會全國聯合會

本會贊成導入此制度。百年修法時智慧局其實便已討論過此議題，當時認為社會環境尚不適宜導入，然而時至今日，環境應已有所改變。不僅美日等先進國家皆有相關規定，產業界對於智慧財產權保護之意識也均有提升。並且，如果我國人民赴美申請專利獲准，其專利權有間接侵權相關法源可資主張，但美國人來我國取得專利，其專利權則無間接侵權相關法源可資主張，兩相對照下似乎有失衡之處。

此外，民法幫助侵權規定確實無法充分因應專利領域案件之特性，實有必要訂定特別法。在規劃上，建議對於主要技術手段之物，可改為專用物，彰顯其不可或缺性，此部分可參考外國立法例。

4. 導入輔助侵權會使得判斷有無專利侵權之全要件原則遭到破壞。

此外，製造零件的代工廠往往不知道元件之用途，甚至只是製造很小的元件，且在人力上沒有辦法雇請智慧財產專業人員，如果導入此制度，對其營運相當不利。

5. 臺灣專利業界在撰寫專利時，觀念比較接近美國，因此會出現企

業的產品是物，但是在申請專利時，請求項除了物之外還包括系統，希望未來在請求損害賠償時，可以以系統的價格來做為合理權利金的計算基礎，獲得比較高的損害賠償。但是現在美國也已經改變觀念了。如果導入輔助侵權制度的話，損害賠償要怎麼計算，是以裝置的價值或是元件價值來計算，會是問題。

此外，在立法例的學習上，選擇哪一個國家的制度來學習才是重要的，以台灣產業的競爭對手及市場都是中國大陸而言，反而應該學習中國大陸的法制。

6. 會希望能依據輔助侵權之規定來主張權利，不見得都是因為專利撰寫不佳，有時候是技術必要使然，譬如說申請的標的是元件間的互動，例如手機與基地台之間的互動，而在獨立項如果僅撰寫手機或基地台之元件，可能會被認定欠缺進步性。

導入輔助侵權制度是否會造成我國中小企業受到損害，其實是值得討論。企業本身在接單的時候也應該思考智慧財產權的問題，導入這個制度也許反而可以促使產業思維改變跟升級。

中國大陸的法制與實踐仍有落差，實務上會出現判決不一定是依照立法時的意旨作成，而會考量大眾的期待以及本國企業保護等因素，而且大國與小國在立法政策上的選擇不一定相同，我國的選擇終究須考量我國民情。

7. 98 年智慧局在研議此議題時，其實是傾向導入，後來經過國際研討會中各界表示意見之後，才踩剎車。當時的顧慮就是是否會造成濫訴的現象，像是專利權人告零售商等情況，以及對於明知或可得而知、獨立說或從屬說等議題，還有待釐清等。關於損害賠償如何操作，當時並沒有討論。智慧局目前對於可能導入的制度內容還沒有具體呈現，希望下次能有包括條文、立法意旨以及

侵害判斷要點對應會修正之處的規劃，一併提出來，讓業界比較了解狀況。

國際化對臺灣而言是一件必要的事情，法院的判決應有品質，對於專利的保護要夠，避免無效比率過高等現象。導入此制度可以提升對於專利權之保護，對於臺灣在國際上所呈現的品牌形象，會有幫助。

8. 亞洲專利代理人協會台灣總會

本協會支持導入輔助侵權制度，目前以民法第 185 條第 2 項處理此類案件確有無法因應之處。然而，關於 98 年版草案條文所規定之要件，仍然有需要再溝通之處，包括主觀要件應該是明知還是可得而知，還有，在從屬說的情況下，多數同意不需證明直接侵權行為人之主觀要件，但其他要件，還有待討論。

9. 司法院

98 年版的草案條文對於物的要件，規定其必須是專利用來解決問題之主要技術手段之物，這要件是一個不確定法律概念。而關於主觀要件，98 年草案規定行為人須明知該物的前述性質，此點在解釋上，與侵權行為之直接故意應不完全相同，相關用語應

再調整，以資明確。此外，雖然智慧局的簡報介紹 98 年草案採取從屬說，但草案文字其實看不出來對此點有明確說明。而關於目前的研議，其實建議可以再多觀察民法上的實踐情形，再來評估這件事。縱使決定導入，要件亦須多加審酌。此制度會提升對專利權的保護，對權利人是有利的，但不宜將專利權的保護擴大到元件，或造成濫訴現象，反而阻礙產業發展。

10. 98 年草案並未明確限制輔助侵權制度僅適用於物之發明，則如果是一項檢測方法的方法專利，將待客戶輸入資料時方落入申請專利範圍而構成直接侵權，此時賣設備之人是否將負擔輔助侵權責任？如果輔助侵權僅會適用於物之發明，必須在條文中清楚界定，否則對於設備製造商影響過大。
又所謂明知應如何判斷？譬如販賣半導體設備予 IC 或 PC 製造商，並因應客戶需求，就小部分元件改變尺寸。而假使 PC 製造商的製造方法有侵權，則對半導體設備商來說，其所販賣之物算是專利主要技術手段之物，但不知道後續產生侵權之結果，則會否有輔助侵權責任？如果會，等同要求設備製造商對於下游產業的專利也要有所了解，責任太高了。而且，設備製造商會不會被認定具備從專利公報判斷有無侵權可能性之能力？假如專利於民國

100 年公告，競爭同業如果實施該專利，會被認定從 100 年起就構成直接侵權，但假如元件的販賣人多年之後才知道下游廠商的製造方法侵害該專利，又將如何判斷主觀有無故意或過失？

11. 輔助侵權是否適用於方法專利，必須明確處理，否則對於我國 IP 設計服務業會有重大影響。

12. 智慧局

須先說明，98 年草案所定應該明知的事項，是這個物是發明專利解決問題主要技術手段之物，此與對於直接侵權行為之事實，明知且有意使之發生，確實仍有不同。只是除去輔助侵權行為人對於物的性質是否明知的問題，其對於直接侵權行為之事實必須要是直接故意，還是過失也可以，同樣也要處理，因此關於此點也提出來徵詢意見。而前面先進所舉案例會不會成立輔助侵權，其實就是主觀要件的問題。

輔助侵權的制度目的，在於使專利權人可以對於侵權風險高的元件銷售行為主張權利，但是並不是將專利權的保護範圍擴張到元件，因此，不應該出現專利權人證明銷售多少元件後，直接以侵權人所得利益為基礎來計算損害賠償的情況。在外國立法例上，以德國來說，如果不是專用物，也只有在確實發生直接侵權行為

時，才會就直接侵權的損害，以連帶債務的關係對元件銷售人請求。如果我國要導入輔助侵權制度，專利權人可得救濟這部分是後續要再研議的。

導入輔助侵權可以與國際接軌，像是中國大陸也正在研議導入，並可以強化對專利權人的保護，不過在設計上仍然必須考慮我國國情，智慧局會審慎研究。

捌、散會：上午 11 時 30 分

玖、會後書面意見(依收到時間排序)

1. 意見一

(1) 客觀要件若僅排除「日常商品」以及「廣泛流通之物」，恐有影響範圍過廣之虞：

若材料供應商依代工廠要求之特定尺寸出貨，再經代工廠加工後始組成侵權品，材料供應商提供的「習知物」是否即可能被解讀為不屬於「日常商品」或「廣泛流通之物」，將造成專利效力及於「習知物」。

專利基於全要件而獲准，即使某一元件是「用於發明專利解決問題主要技術手段」，該元件也可能僅是「習知物」。專利權人在申請時本來就可以決定所欲涵蓋的範圍(發明專利範圍)。若制度設計上允許擴張專利排他權的範圍，致使影響超越申請人曾經「自

認」的專利範圍，不只有違「誠信原則」之虞，恐亦有破壞專利範圍公示制度的「明確性」？

(2) 主觀要件若採取「可得而知」標準，在實務操作下，恐對國內規

模較大之業者產生不利影響：

目前臺灣實務，在考量損害賠償時，似乎會隨不同被告，而有不

同之標準：譬如：面對大公司時，往往認為大企業應當知道侵權行為會發生；面對非製造的經銷商時，則認為經銷商對於專利侵

害的結果缺乏認知。若採取標準「可得而知」，是否在實務操作

標準下，大公司往往會被判定為是所謂的「可得而知」？

更何況，專利有效性不易確定，專利被舉發無效比率至少在五成

以上(按智慧局年報，105 年舉發成立 277 件、部分成立 100 件、

不成立 300 件)，所謂「可得而知」該物之使用將構成侵害行為，

實務上將如何論斷所謂的「可得而知」該行為將侵害「有效」專

利？若業者已有第三方出具之不侵害報告，是否能有效阻卻所謂

「可得而知」的認定？

2. 意見二：不管是基於「跟上國際潮流」的想法，還是基於「為專利權人提供更完善的保護」之立場，都應導入輔助侵權制度，只是配套措施必須審慎擬定。

3. 日本知的財產協會

(1) 主觀要件及客觀標的

98年版草案中有規定「明知」，而「明知」之舉證非常困難，因此自保護專利權人之觀點來看，提出下述兩點建議：

- A. 針對所謂「專用品」（僅為發明之實施所用之物）之客觀標的，不要求主觀要件。
- B. 針對「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」之客觀標的，若不設定主觀要件，則物之提供者在該物具有複數用途之情形時，會連被提供者如何使用該等物品都需負擔注意義務，此對提供者而言過於嚴酷，且有存在明顯欠缺交易安全之顧慮，因此希望能將所謂「明知」之「直接故意」作為主觀要件。

(2) 行為

除「販賣之要約或販賣」外，盼能加入「製造」與「進口」。否則，縱使發現「製造」或「進口」之行為且亦可舉證下，若無法舉證其有「販賣之要約或販賣」之行為，專利權人對「製造」或「進口」之行為亦無法行使權利，無法充分保護專利權人。

(3) 與直接侵權行為之關係

建議採取折衷說。或者如同會議資料第 11 頁所言「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；在獨立說之下，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」，此亦可接受。

前述建議之理由，主要係考量，譬如將組合專利品所必要之所有零件以套件(set)方式販賣給一般消費者而使一般消費者可完成該專利品之情形。

目前，此情形係該當專利法第 59 條第 1 條第 1 項之「非出於商業目的之未公開行為」，為專利權之效力所不及，無法認定為法律上之「侵害行為」。對於輔助侵權行為，若採取單純之從屬說之情形時，則由於消費者之行為無法被認定為侵害行為，販賣組合物專利所有必要元件之行為也將變得無法認定為輔助侵權，此難以贊同。但另一方面，若採取單純之獨立說之情形時，連有無直接侵權行為之可能性也不需要考慮，有過度強化專利權人之保護之可能性。

故如上述，關於上述案例，希望能採取既可認定輔助侵權、亦不會過度強化保護專利權人之折衷說。或者，如上所述，若是在從

屬說之下放寬其適用範圍、或在獨立說之下限縮其適用範圍，而可以對應上述案例的話，亦可同意。

(4) 專利權人之救濟

關於侵害之排除或該等物品之銷毀，在一定條件之基礎下應使專利權人得以行使；關於損害賠償請求權，亦應能行使。

A. 關於侵害之排除或該等物品之銷毀，如果針對「專用品」的話，因該物無其它之用途，應使專利權人能為此請求，且不加諸任何條件。而關於「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」，如同會議資料中關於德國案例之說明，應使專利權人在以下特定條件之前提下，予以行使：使該物後續不會被用於侵權（賦予警告標示或與買方之特定契約之義務等），或在判斷輔助侵權人之主觀要件而認定其為惡意之情況等。

B. 對於損害賠償請求權，亦期望能讓專利權人得以行使。雖然會議資料中提到允許專利權人行使損害賠償請求權，將會造成輔助侵權人所負擔之責任過重。然而關於損害賠償金額，可對應於輔助侵權物品之對於直接侵權物品之貢獻度或輔助侵權物品之販售額來決定，故可以調整為使輔助侵權人之責任不會過重。

會議名稱：專利導入輔助侵權可行性產業諮詢會議

會議時間：106 年 10 月 30 日(星期一)上午 9 時 30 分

會議地點：本局 18 樓禮堂

會議主席：洪局長淑敏

出席單位	職稱	簽名
司 法 院	陳端宜法官	陳端宜
經 濟 部 法 規 會		吳奕璇
中 華 民 國 專 利 師 公 會		
亞洲專利代理人協會台灣總會		吳惠玲
		宿春成
中華民國律師公會全國聯合會 智財委員會 主任		吳章典律师
台 北 律 師 公 會	羅秀培律師	羅秀培
日 本 台 湾 交 流 協 會		福村 才也
		宮原千佳子
		黃富璇
台北市日本工商會智財委員會		

出席單位	職稱	簽名
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		林姿竹
中華民國工業區廠商聯合總會		
遠傳電信		
欣生醫國際智權事務所	王雅萱專利師	

出席單位	職稱	簽名
慧盈專利	代理人	施志高
得盛公司	專利師	徐宗華
法智	代表	簡志宇
甘露傳媒	總經理	張善志
英國法律	專利師	劉仁傑
廣流智創	專利師	盧健
萬輝科技	總經理	李明信
台灣國際	專利師	陳南光
"	"	羅福坤
台大	學生	彭衍成
巨群國際	律師	許春容
台一	律師	何淑華
勤誠專利	專利師	施志高
東大專利	專利師	周吉吉
acer	經理	鄭忠欣

出席單位	職稱	簽名
本局同仁		
專列二組	副組長	黃桂英
專列一		
專列三組	少校	王培彥
11	派氣員	陳仁平
專列三組	機械	王培英