

專利間接侵權之探討

趙晉枚、江國慶¹

摘要

在全要件原則下，專利權人顯無法對全要件欠缺者主張專利侵害，故諸多外國專利法均明文規定專利間接侵權規範，以彌補直接侵權之不足。我國專利法未有專利間接侵權規範，有學者建議採民法共同加害行為處理上開專利間接侵權，惟兩者間之法律構成要件及法規範目的有異，不宜以解決私權爭議規範處理智慧財產權議題，否則將削減專利法之規範目的。本文先介紹美國專利有關侵權認定標準，再佐以美國判例見解，解析美國間接侵權要件、型態及效果，再對我國法做一粗淺建議。

關鍵字：專利、間接侵權、參與侵害、輔助侵害、誘引侵權、全要件、專利權濫用

壹、前言

專利權授予專利權人在法律規定期間內，得排除他人未經專利權人同意而製造、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行為。違反此規定者，即構成專利侵權。專利侵權是以主張項（claim）為認定範圍²，國際上普遍採用美國法所述「全部要件原則」（all elements rule）³，以所涉物品或流程，必須符合主張項之全部要件，方可憑以認定侵權（直接侵害）。惟在特定情況下，若行為人未實施專利主張項全部要件時，則不構成直接侵害，若權利人對於採迂迴手段侵害權利者無從主張權利，將造成發明專利權之保護失去實益。尤其是當終端使用者構成直接侵害前提下，專利權人可能必須對每一使用者主張專利權，如此不僅造成程序的不利益，且實質上亦難填補損害，是以美國在首件間接侵權案例運作數十年後，於1952年專利法中制定專利間接侵權規範，以防堵專利法之漏洞。

1 趙晉枚：文化大學兼任副教授、美國聯邦及加州律師
江國慶：法學博士班研究生、專利師高考及格

2 英文claim一字，在專利申請時，指主張或宣稱而言，即發明人指明發明之技術點，主張為其所發明，合乎專利要件而言。每一claim即發明人之主張項。目前所見中譯詞，呈多元性。關於claim之發展，請參看後述「全要件原則」。

我國經濟部智慧財產局於2008年起考慮將專利間接侵權明文訂於專利法中，亦同時考慮是否將間接侵權視為一侵權態樣。原草案條文將間接侵權行為人之主觀要件定為「明知有害於發明專利權人之權利」，而客觀要件則為「為販賣之要約或販賣實施該發明專利不可或缺之物」。是以原修正草案新增第100條「間接侵權」之規定，即便業者無直接構成侵權，若其販賣導致侵權產品之推出，亦有侵權責任。惟有關間接侵權之規定引發業界恐慌，經濟部智慧財產局旋於2010年倉促將其自草案中刪除，謂間接侵害將造成專利濫訴，對於業者將是一大困擾，且認為我國已有民法共同加害規定，無庸特增間接侵權之規定。

惟考各國專利間接侵權之規定，其內容雖未盡相同，主要目的在於規範行為人明知且實施專利重要部分時，對專利權人提供適當保護。我國民法雖有共同加害等規定，構成要件與法規範目的與專利間接侵權有別。因此對於智慧財產局上述決定，特此予以評析。本文借鏡美國法制解構間接侵權本質與要件，進而論述我國專利法與民法之不足，期盼我國得憑以區別專利間接侵權與民法共同加害之差異，並考慮將間接侵權植入我國專利法。

本文所述之美國聯邦專利法（成文法），依其法典編纂系統，均納入35 U.S.C.（美國法典第三十五部）。為求簡化，並方便國內讀者，本文引述美國專利法時，除註腳外均僅引據法條之條號，如「§ 271(b)」，特此註明。

貳、美國專利侵害之法制

一、專利侵害之特殊性

專利侵害，美國法認其為侵權行為（tort）⁴。英美之侵權行為法係建立於案例之發展。法院針對各別侵權性之事件，為個案之認定及歸類，予以救濟，無如成文法體系（歐陸、我國等）之侵權行為總括性規定（如我國民法第一八四條）。英美法院係就各種侵權事件，整理出侵權行為類型，分別建立規範（如要件、救濟等），其侵權行為法之體系及理論，並不當然一貫或互相協調⁵。凡侵擾商業利益之侵權行為，如侵害智慧財產權，皆各有其發展背景，無涉傳統侵權行為（如人身傷害、財物毀損），其所重者不在實體傷害或毀損，而在商業利益之無形傷害⁶。

美國法就專利侵害之界定，亦同，無從準據總括性之規範，而係針對專利侵害之本質及救濟考量，為分別之規範，自成體系。其規範不當然受限於其他侵權行為之法則，此觀諸美國之

3 所謂「要件」（elements），本指主張項所述之各項技術構成內容而言（詳後述），我國實務上多稱「元件」。

4 參看Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 819 F.2d 1120,1126（Fed. Cir. 1987）；North Am. Philips Corp. v. American Vending Sales Inc., 35 F.3d 1576, 1579（Fed. Cir. 1994）；Augustine Med., Inc v. Progressive Dynamics, Inc., 194 F.3d 1367, 1371（Fed. Cir. 1999）。

5 參看Dan B. Dobbs, The Law of Torts, 10-11（2000）。

6 前書1115。

專利論著甚少引據其他侵權行為之要件等規定，即可瞭然。

美國專利侵害之界定及救濟，係由案例發展，之後納入成文法。其法制著重專利制度之特殊性及個別性，具體言之，包括以下數項：

(1)公開性：專利技術必須公開（即對外揭露），俾公眾得自先前技術獲得科技提升之靈感，並於專利期滿後實施該技術。公開固有其制度上之優點，但使專利暴露於侵害之危險。倘無法就此為適當之因應，勢必逼使發明人藏私，循營業秘密模式，獲取保護，因而動搖專利制度之根基。

(2)無體性：專利技術有如其他智慧財產權，為無體財產，任何人皆因技術公開得加以利用，無需占有有體物，因而其侵害（非法利用）即甚為容易。

(3)商業性：專利為競爭之利器，具有高度商業價值。他人可自專利侵害獲得商業利益，不肖者難免有所覬覦，使出各種伎倆，以搭便車。

基於上述考量，美國專利法制除提供專利權人適當救濟外，並具體訂定侵害之態樣。專利侵害可分為直接侵害及間接侵害二類，以免他人規避取巧。此外，美國法未將專利侵害依照傳統模式，定位為故意侵權行為（*intentional tort*）或過失侵權行為（*negligence*），而是另成一領域。因之，專利侵害不當然受限於故意或過失之傳統思維，對於故意或過失之可責性，並非等量齊觀。至於侵害所造成之損害問題，美國法認為在商業環境下，不易證明具體損害及因果關係，因而主張侵害救濟時，不當然強求專利權人具體量化地證明損害。早期案例容許專利權人基於不當得利之法理，求償侵害者之利潤（*profits*），不以專利權人受有損害為要件，之後專利法法條改採不低於合理權利金之求償，觀念上仍寓有不當得利之意，即求償以侵害者利用專利所獲得之利益（合理權利金）為準。

由於此特殊性，專利侵害涉及較高之專業性。美國法學院所授侵權行為法，並不包含專利侵害⁷。傳統侵權行為教科書也不探討專利侵害之課題。現代著作有時將專利侵害另列入不公平競爭、經濟傷害（*economic harm*）或相類用語之章節，一語帶過。

二、全要件原則

認定專利侵害，有賴全部要件原則，此為美國專利法之重要法則。直接侵害必須符合全部要件之規定。間接侵害必須以發生直接侵害為前提。又美國間接侵害之機制，其發生係因為全部要件原則有欠週延（詳後述）。因此，欲了解專利侵權前，應先認識全要件規定。全要件之

7 美國法學院使用最久、最膾炙人口之侵權行為法教科書（*Prosser*及後續作者所著），只在其他課題章節附帶提及智財侵害，見*Prosser, Wade and Schwartz' s Torts Cases and Materials, 1134-35 (11th ed. 2005)*。

適用又與權利主張項 (claim) 息息相關。

早期美國專利制並無如現今複雜之主張項 (claim) 概念，當時之申請實務甚為簡略。申請人只須就技術標的，說明其內容，並具體指明其技術點，主張 (宣稱) (claim) 為其所發明⁸。所謂「主張項」(claim)，即指所主張之技術點。至1836年專利法始明文規定權利主張項，將其定義為發明人所特定之發明部分、改良或組合⁹，並以之界定專利權之範圍。現行美國專利法§112規定每篇專利說明書必須包含一或複數權利主張項，以特定申請人所主張之發明標的¹⁰。

權利主張之目的在於確認專利侵權，以文字定義發明之界線，以公告周知專利權範圍，避免他人侵害專利¹¹。在美國專利實務中，將各別權利主張項界定為個別獨立發明¹²，亦即每一各別權利主張項屬不同且獨立之排他權，各別排他權由複數界定排他權利之要件所構成，其構成各別發明之技術邊界。在1870年後，因為法院拒絕超越文義擴張主張項之範圍¹³，美國專利制度改採嚴格主義 (周邊界定主義) 界定排他權利¹⁴，其內涵主要以文字確切界定專利排他權邊界，未落入此範圍者不構成侵權，且未於權利主張項內主張之標的，不受保護，亦不得主張。

主張項之解釋 (claim construction) 可藉由馬克曼庭審程序 (Markman Hearing)，以確定排他權範圍¹⁵。專利侵權之認定，以主張項為準據，採呈現 (read on) 判斷準則，即若權利主張項之要件可全部見於被控標的 (如裝置或方法) 時，則該當專利侵權，亦即主張項各要件或其均等 (equivalent) 均可呈現在被控標的，始構成專利侵權¹⁶。換言之，美國實務要求侵害人必須實施專利主張項之所有要件，亦即採全要件原則 (all elements rule)；全要件原則若適用於方法或製程專利時，則為全步驟原則 (all step rule)¹⁷。又不同詞彙用於不同權利主張項時，推定其具有不同意義，進而建構相異觀點之權利主張及要件。此種差異推定，稱為主張項差異原則¹⁸。因此，各權利主張項中各要件均為實質且必要，原告須證明被控侵權標的含有全部要件¹⁹。若被控裝置欠缺主張項之一部要件，即不構成專利侵害²⁰。

前述「要件」，實務上有時以限制 (limitation) 稱之，尤以美國上訴法院聯邦巡迴法院

8 Evans v. Eaton, 20 U.S. 356, 398 (1822) .

9 Donalds S. Chisum et al., Principles of Patent Law, Foundation press, second edition, 103 (2001) .

10 依照美國現今之專利說明書用語，在陳述各主張項前，皆先講「吾人主張：」(I/We claim：) 或相類用語。

11 Magnesystems Inc. v. Nikken Inc., 34 USPQ2d 1112, 1113 n.1 (C.D. C aff. 1994) .

12 Johns v. Hardy, 727 F.2d 1524, 1528, 220 USPQ 1021, 1024 (Fed. Cir. 1984) .

13 Ex parte Fressola, 27 USPQ2d 1608 (Bd. Pat. App. & Intf 1993) .

14 Hilton Davis Chemical Co. v. Warner Jenkinson Co., Inc., 62 F.3d 1512, 35 USPQ2d 1641 (Fed. Cir. 1995) .

15 Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 976, 34 USPQ2d 1321, 1326 (Fed. Cir. 1995) (en banc), aff'd 116 S. Ct. 1384, 1393, 38 USPQ2d 1461 (1996) .

16 J. Thomas McCarthy, McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property, BNA books, 276 (1991) .

17 E.g. Engelhard Indus., Inc. v. Research Instrumental Corp., 324 F.2d 347, 351, 139 USPQ 179, 183 (9th Cir. 1963) .

18 D.M.I., Inc., v. Deere Co., 755 F.2d 1570, 255, USPQ 236 (Fed. Cir. 1985) .

19 釐清「要件 (element)」之實益，一方面在於區分排他權利是否同一，另一方面可判斷是否構成專利侵權。若屬同一發明或同一權利主張，則可能違反重複專利原則。

20 Pennwalt v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931, 4 U.S.P.Q.2d 1737 (Fed. Cir. 1987) .

(Federal Circuit) 為然。因此，欠缺主張項之一部要件，實即指欠缺主張項之限制。現今多數見解認為「要件」意指單一限制（條件），或一連串之限制，將「要件」之解釋擴張至字面意義之外。因此，全要件原則所謂「要件」，指限制或條件。詳言之，「要件」應採權利主張之限制，予以解釋²¹，每一要件限制或限縮主張項²²。

參、美國專利間接侵權之規定

一、專利間接侵權之非難性

美國自十九世紀起，即認為間接侵權有非難性。在某早期美國案例中²³，系爭專利涉及一新穎油燈之燃燒裝置（burner），主張項包含燃油儲存器、芯管及玻璃燈罩（chimney）。然而競爭者所製產品雖具有主張項之油燈燃燒裝置，並無玻璃燈罩，使用者購回該產品，自行裝上玻璃燈罩後，便得以正常使用油燈。依照當時之專利法，若競爭者未實施每一要件，不構成專利侵害。法院表示，此行為已極其明顯干擾（palpable interference）專利權人之法律上權利，行為人應視為共同侵權者（joint infringers），於是允許專利權人執行其專利權。

上述Wallace案例就間接侵權理論，昭示其主要依據與理由，即若依直接侵權規定，前揭事實將迫使專利權被實質削減，專利權人形式上享有專利權，但實質上欠缺保護實益。嚴格準據直接侵害之全要件原則，權利人之心血將易被他人剽竊，而該他人竟無須負侵權責任，事有未平。

在另一早期案例中²⁴，系爭專利乃關於一種紙杯分配裝置（可釋出紙杯），直接侵權被告Hudson River Day Line未經權利人同意而販賣系爭裝置，另一行為人Errett則提供專用於系爭裝置之紙杯，聯邦地院法官Learned Hand認為若無此杯，系爭裝置將無用武之地，凡販賣此杯者，均應可得而知此杯係供使用於被控侵權之裝置，且此侵害之發生係基於被告之促成，故Errett應負參與侵權責任²⁵。本案上訴時，第二巡迴法院亦肯認Errett之參與侵權行為，且認為侵權行為者之主觀要件為故意。本案上訴法院所謂之參與侵害，含意較廣，除包括相當於現今美國專利法之參與侵害外，也含蓋誘引之侵害。

在1871 Wallace案至1952年間，諸多有關參與侵權案件產生，1952年某報告指出，凡提供他人侵害專利之手段與指示者、製造構成專利核心部分之特殊設備者，顯然已取得專利發明之利益²⁶。間接侵權者以迂迴手段利用消費者組合或供應商輔助實施專利內容，以迴避專利全

21 前揭註15，p.9.

22 Thomas Betts Corp. v. Panduit Corp., 65 F.3d 654, 660, 36 USPQ 2d 1065, 1069-70 (Fed. Cir. 1989).

23 Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (No. 17,100) (C.C. Conn. 1871).

24 Individual Drinking Cup Co. v. Errett, 297 F. 733 (2nd Cir.1924).

25 Individual Drinking Cup Co. v. Errett; Same v. Hudson River Day Line, 300 F. 955, 960 (1916).

26 Chisum, Patents § 17.02 (1991).

要件原則之適用，或以極其明顯的干擾方式幫助他人侵害專利權，規避專利法之效果，而達到實質違法狀態。「間接」及「直接」之詞語，只表行為本身是否符合全部要件，並不表示間接侵權之情節或非難性較直接侵權為輕。事實上，諸多間接侵權者就專利侵害具有直接而重大商業利益，甚至為主其事者，也常為專利權人所欲訴究之主要對象。

基於上述理由，間接侵權規範可防止他人迂迴剽竊專利發明。為使專利權得以充分行使，強化其保護，美國首先創設間接侵害制度，並於1952年明文納入成文法。

二、專利間接侵權之種類

依照美國聯邦專利法，專利侵害可分為直接侵害及間接侵害二類。一般所謂之侵害，多意指直接侵害。美國專利法§271(a)規範直接侵權要件，法條未明言主觀要件，其歸責性並不論侵權者之故意、過失²⁷。另外，同條(b)及(c)²⁸分別規定侵害之誘引（inducement）（誘引侵權）及參與侵害（contributory infringement），其有別於§271(a)之直接侵權行為，一般稱為間接侵權。

由於美國專利侵權認定採取全要件原則，若行為人未實施所有要件，則不該當專利侵權行為；行為人僅實施專利主張項之部分要件，尚不構成侵權行為。間接侵害均以他人有直接侵害（符合全部要件）為前提。

(1) 誘引侵權

此類侵權限於以積極誘引直接侵權者侵害專利，亦即誘引侵權者提供他人如何製造、實施或提供使用系爭專利之說明或資訊²⁹，專利權受侵害與誘引行為間具有因果關係。在Water Technologies案中，原告WTC/WPCS為系爭專利之獨家授權人，發展一種可殺菌之飲料杯。Calco為其競爭者，販售類似產品。Gartner則為Calco之顧問及化學測試實驗室負責人。法院發現Gartner提供方程式予Calco，以協助其製造系爭產品，並提供消費者使用說明，其行為係極其明顯干擾專利權人法律上權利，須受制約。

美國專利法上之誘引侵權，可比擬幫助教唆犯罪³⁰，專利實務上也認為誘引侵權實質上即就直接侵害，為幫助及造意（刑法用「教唆」詞，民法則用「造意」詞）³¹。在專利侵害，

27 35 U.S.C. 271 (a) Except as otherwise provided in this title, who ever without authority make, use, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

28 (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. (c) 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.

29 Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd., 850 F.2d 660 Fed. Cir. 1988.

30 Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law, Second Edition, 314 (2006).

誘引侵權及幫助或造意實為同意語³²。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³³，惟證據不以直接證據為限，間接證據（*circumstantial evidence*）即可滿足³⁴。至於美國法上之誘引侵權究為獨立侵權行為，亦或從屬於直接侵權，亦即是否需具備直接侵害事實才得以課誘引者責任，在§271(b)文義上並不明確。某案例昭示誘引行為具從屬性，直接侵權為誘引侵權之前提要件（*Direct infringement is a prerequisite to finding induced infringement*）³⁵。

(2) 參與侵權

美國法之參與侵害（*contributory infringement*）是智慧財產權侵害之特有用語，中文譯詞不一，有譯為「共同侵害」或「輔助侵害」者。按英文*contributory*一字，在法律上著重參與、分擔或促成之意義，在情節上不當然寓有主從或主輔之意。事實上，在眾多參與侵害案件，如前述Wallace案，參與侵害者為侵害之主其事者，亦為專利權人所欲訴究之主要對象，而直接侵害者則多為配合者或被利用者。參與（*contributory*）之概念，一般多用於與有過失（*contributory negligence*）之情形，著重受害方之狀況，此時侵權人可主張免責或減輕責任³⁶。在專利及智慧財產權之侵害，參與侵害則指侵害方之行為。

美國最早之間接侵權案，應始於參與侵害（前述Wallace案）之後，法院擴大認定參與侵害之意涵，兼括侵權之誘引³⁷。美國一九五二年之專利法，將侵權之誘引移出，另成一種間接侵害類型。

參與侵權異於誘引侵權，其要件包含行為人提供非通用商品（*non-staple*）之構件（*component*）予直接侵權者製造、使用或販賣。所謂非通用商品，指除供實施該專利外，不適合於其他任何實質利用之零組件³⁸，且該零組件構成專利保護產品之實質重要部分。換言之，參與侵權者所提供者須屬於非通用商品，僅適用於專利侵權。因此，參與侵權成立與否，在於行為人是否供給非通用商品之構件予直接侵權者。由於通用商品具有多種用途，可供適法性與非法性用途，行為人提供直接侵權者通用商品，並不構成參與侵權。如此可限縮第三人之侵權責任。但有些案例主張提供標準產品不構成參與侵權，即使行為人知悉此舉將造成他人侵害專利。關於構成專利保護產品之實質重要部分，美國有學者認為，此時只要該被供應之構件構成發明之一部分，且滿足本條其他要件即可，無須為發明之新穎特徵或必要特徵³⁹。

31 *Marston v. Gamt*, 351 F. Supp. 1122, 1125.

32 參看McCarthy, Schechter and Franklyn, McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property 10, 291 (3rd ed. 2004)。

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

34 *Moleculon Research Corporation v. CBS, Inc.*, 793 F.2d 1261, 1272, 229 U.S.P.Q. (BNA) 805.

35 *Met-Coil Sys. Corp. v. Korner Unlimited, Inc.*, 803 F.2d 684, 687, 231 USPQ 474, 477 (Fed.Cir.1986)

36 參看Dan B. Dobbs, *The Law of Torts*, 503-04 (2000)。我國民法也有與有過失之規定（第二二七條第一項）。

37 參看*Individual Drinking Cup Co. v. Errett*, 297 F. 733 (2nd Cir.1924)。

38 *Dawson Chem. Co. v. Rohm and Haas Co.*, 448 U.S. 176, 184 (1980)。

39 *Chisum, Patents* § 17.03 (1991)。

參與侵權之主觀要件為行為人知悉專利權之存在，且所產組件是供侵權之用。聯邦巡迴法院認為主張參與侵權，需證明被控參與侵權者明知由其提供零組件所構成之組合物構成侵害他人專利⁴⁰。由§271(c)之規定與聯邦巡迴法院之見解，可知參與侵權之主觀要件須行為人知悉其行為將協助他人直接侵權，亦即以故意为限。參與侵權之責任從屬於直接侵權。綜而言之，於直接侵權事實存在之前提下，行為人明知專利權存在且所提供零組件係供侵權，始得非難該行為人，課以責任⁴¹。

三、專利間接侵權之相關課題

(1) 直接間接侵權人之連帶責任

雖然美國法之趨勢為同一侵權事件涉及二行為人者，其非必須負連帶責任（*joint and several liability*），各行為人多只須依其原因力及過失比例分擔（*apportionment*）負責即可⁴²。

就專利侵害而言，聯邦巡迴法院認為間接侵權人（參與或誘引者）須與直接侵權者負連帶責任⁴³。

(2) 廣告行為

廣告行為屬上述誘引侵權之一種型態，有案例顯示刊登侵權產品廣告或販賣說明或指導，亦可能構成專利間接侵權行為。若行為人提供使用方法之說明，即使其說明已向消費者警告，明言勿將其做為侵權使用，亦無法免除侵權責任。單純發佈專利資訊，並不構成積極誘引，但如伴隨其他行為，例如販賣侵害專利之材料，則可能構成間接專利侵權⁴⁴。

(3) 修理/重建

專利產品之修理（*repair*）或重建（*reconstruction*），可能引發參與侵害之問題。於1961年美國最高法院某案件中，其專利係有關敞篷車可收啟式敞篷組件，法院表示本案有關購買特殊織品（*fabric*），係為修理該組件，而非重建，因此不負侵權責任⁴⁵。此案例定出一分界線，即重建專利標的為間接侵害，但修理則否。法院就此二行為之分際，有不同界定。但是大幅修理實則近乎重建，此時衍生一問題，即究竟修理達於何程度方可構成重建。該案持不同意見之法官認為，將特殊織品裝至侵權產品，符合專利法§271(c)之非通用商品，將特殊織品供給他人用於侵權之修理，構成參與侵害⁴⁶。又修理或重建之參與侵權必須以直接侵權存在為前提⁴⁷。

40 *Trell v. Marlee Elecs. Corp.*, 912 F.2d 1443, 16 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1056 (Fed. Cir. 1990) .

41 Kimberly A. Moore, Paul R. Michel, Timothy R. Holbrook, *Patent Litigation and Strategy*, Thomson/West (2008) .

42 參看 Dan B. Dobbs, *The Law of Torts*, 142-44 (2000) .

43 參看 *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 909 F.2d 1464, 15 U.S.P.Q.2d 1525 (Fed. Cir. 1990) ; *Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics International, Inc.*, 246 F.3d 1336, 1361, 57 USPQ2d 1953 (Fed. Cir. 2001) .

44 Chisum, *Patents* § 17.04 (1991) .

45 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Co.*, 365 U.S. 336, 81 S. Ct. 599, 5 L. Ed. 2d 592 (1961) .

46 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Co.*, 365 U.S. 336, 369-380, 81 S. Ct. 599, 5 L. Ed. 2d 592 (1961) .

(4) 參與侵權與權利濫用

參與侵權可能涉及權利濫用（*misuse*）。在專利領域，權利濫用常發生於擴伸專利排他權之情形，即專利權人將其排他權不當擴伸至非專利物品，因而限制該特定市場之自由競爭，有違反托拉斯之規定，其最有名之案例當推莫敦鹽案（*Morton Salt*）。此案中，莫敦鹽公司就某種將鹽加入罐頭食品之方法，取得一項專利，將其授權給食品罐頭廠，要求被授權人同時購買所需之鹽。美國最高法院認為此係專利權之濫用，因為莫敦鹽公司將專利範圍擴大，使其經濟範圍涵蓋無專利之食鹽部分⁴⁸。

參與侵權機制可能影響或癱瘓非通用商品之市場，而該非通用商品本身並非專利權所及，縱使其可促成他人為直接侵權。美國專利法特於§271(d)列舉五款非專利權濫用之情形。專利法禁止參與侵權之規定（§271(c)）係強化直接侵權之規定（§271(a)），而專利權濫用之負面表列（§271(d)）表面上固在說明專利權人可行使權利之範圍，實則定出專利權濫用之分際，以平衡與限制參與侵權之責任（§271(c)），並就非通用商品之競爭，授與權利人有限度之排他權利。蓋若專利權人販售非通用商品，且禁止他人販賣，專利權人即得消除市場上所有競爭者，進而控制該特定市場。

此類案件濫觴於1944年之*Mercoid*案⁴⁹。該案之專利權人企圖控制非通用商品之領域，法院斬釘截鐵地宣示，凡企圖控制非專利物品之市場者，將構成權利濫用，即使該物品除供專利發明之用外無其他用途。因此在該案所述之特定事實型態下，參與侵害人可嘗試在訴訟時，依據§271(d)主張權利濫用之抗辯，以限制權利人參與侵權之主張。

惟在參與侵權訴訟時主張權利濫用抗辯，仍存有諸多不確定性，法院之事實認定不一。美國最高法院在*Dawson*案雖提出若干意見⁵⁰，似仍無法完全掃除該不確定性之問題。

(5) 測試行為

行為人若無實質組合侵權裝置，但測試未受專利保護之組件，是否構成間接侵權，曾有爭議。該測試行為若便於行為人將受專利保護組合物之一部，供給買家，而使買家無須進行測試，自美國參與侵權之規定觀之，不屬侵害行為。但有論者認為專利期滿前（*pre-patent expiration*）之測試應構成參與侵權，專利法「製造」一詞，不應僅依其文義為狹隘解釋⁵¹，而應重新定義有關「製造」之義涵，使其擴及任何部分零組件之測試與組合。在案例*Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.*中⁵²，巡迴法院接受較彈性之標準，認已達

47 *Met-Coil Sys. V. Korners Unltd* 803 F.2d 684, 687, 231 U.S.P.Q. 474, 477 (Fed. Cir. 1986) .

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

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

50 *Dawson Chem. Co. v. Rohm & Hass Co.*, 448 U.S. 176 (1980) .

51 *Redefining the "Making" Standard to Include Partial Assemblies*, 60 Wash. L. Rev. 889 (1985) .

隨時可組合且具侵權目的（completed by being ready for assembly and with no useful non-infringing purpose）。此解釋擴張專利權人之保護，且限制他人專利屆滿前之行為，亦即限制競爭者擬於專利屆滿後進入市場所為之預備行為。

(6) 域外行為

1984年，美國國會制訂專利法§ 271(f) 提供法律規範，修補專利法漏洞⁵³，其立法目的在遏阻美國境外之製造，希圖規避美國專利法。域外行為之規範包括二部分，即§271(f)(1)及§271(f)(2)。

專利法§271(f)(1)防阻誘引在美國境外組合專利物，凡其行為將致如此誘引者，應負侵害人之責任。該行為之要件如下：(a)未獲權限而在美國或自美國供應或使人供應專利發明之構件之全部或重大部分；(b) 構件全部或部分尚未組合，而其方法可積極誘引他人在美國境外組合該構件；(c) 倘該組合發生於美國境內，其組合方法將致侵害專利。

另一方面，專利法§271(f)(2)禁止供應非通用商品以供組合專利物，否則課以侵害人之責任。其負責要件如下：(a)未獲權限而在美國或自美國供應或使人供應專利發明構件之全部或重大部分；(b)該構件係特別製造或特別調適，以供使用於該發明，且其非主要適合非侵權用途之通用商品；(c)該構件全部或一部尚未組合；(d)行為人知悉該構件係如此製造或調適，且意欲其在美國境外被組合；(e)倘該組合發生於美國境內，該組合方法將致侵害專利。

上述規定礙於專利之屬地主義，只處罰美國境內之行為，但是認定侵害則涵蓋域外行為，實質上即有如將特定條件下之域外行為視為間接侵權行為。兩者之差異在於在§ 271(f)(1)下之構件可為通用商品，而§ 271(f)(2)下者則否。

有關§271(f)(2)下之從屬性及主觀要件，巡迴法院某案例認為透過§271(f)(2)之域外組合文義及立法政策觀察，只要行為人有意圖即應負侵權責任，縱無實際組合⁵⁴。其次法院認為§271(f)(2)與§271(c)相較，§271(c)之參與侵權必須另證明有§ 271(a)之直接侵權行為，始能成立，而§271(f)(2)之文義並無此意涵。在此案例中，巡迴法院除認為美國境外之組裝可構成專利侵權，且此組裝行為不以實際已發生為必要，似乎亦昭示§271(f)(2)域外行為無須從屬於直接侵害行為。換言之，與直接侵害間不具從屬性。因此，§271(f) 法條文字上似乎須依附於專利侵權，但實務上不須以§ 271(a)之直接侵權為前提。值得注意者，行為人只需具備意圖而無須實際之侵權行為，即可違反此規定。因此，§271(f)(1)及§271(f)(2)除為一種獨立侵權型態

52 Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp, 745 F.2d 11, 223 U.S.P.Q. 591 (1984)

53 Patent Law Amendments Act of 1984, H.R. 6286, 98th Cong. § 101 (1984), reprinted in 1984 U.S.C.C.A.N. (98 Stat. 3383) 5827, 5828 (codified at 35 U.S.C. §271(f) (2000)).

54 Waymark Corp. v. Porta Sys. Corp., 245 F.3d 1364, 1365 (Fed. Cir. 2001).

外，更重要者為其不以實害發生為必要，只需具備侵權意思即可能該當此條款規定之行為，以美國廣大進口市場約束美國境外行為。

(7) 參與侵權與專利徵用

美國在28 USCS §1498規定專利權人及著作權人可訴請美國政府就其使用或侵害權利，予以補償。該條實際上是徵收及徵用條款（**eminent domain statute**）。就專利而言，若政府機關製造或使用專利物品或是裝置，需對專利權人補償。依照徵用或徵收條款（28 USCS §1498）之政府行為，係屬於一種國家徵用或徵收領域（**eminent domain**），依強制徵收理論，政府徵收專利權人之專利實施權利，再給予專利權人合理之補償。該徵用或徵收領域理論受到美國最高法院支持。政府相同之行為若由一般人所為，則構成專利侵權，但是基於徵用之概念，聯邦政府行為不會被認定為侵權。專利權人可依該條款向未經授權而實施專利權能之政府機關請求合理補償，無異容許政府徵收民間專利。依法院見解，替政府製造專利物品之第三人，基於該條款之立法目的，應被免除侵權責任。依28 USCS §1498(a)第1段，美國政府之實施限於製造或是使用，或是基於美國需要之使用或製造。該28 USCS §1498(a)第2段之目的，則在於排除替美國政府製造之締約者、包商之責任，此等人均可被視為係為美國政府使用或製造，因而可排除參與侵權責任。

肆、我國法制之現狀及探討

一、侵害認定—全部要件原則

除美國法外，歐盟、日、韓在專利法上均有間接侵害之規範，例如歐洲共同體專利公約（**Luxemburg Convention on the Community Patent**）第26條，又如日本特許法第101條。惟我國專利法上尚未有間接侵害之規範。

現行專利法第56條、第106條及第123條為直接侵權規定，亦即專利權人對物品專利、方法專利及方法專利製造物之製造、販賣之要約、使用、進口享有排他權。未經專利權人同意而為上述行為者，構成侵害專利。

智慧財產局曾公佈侵害鑑定要點，載明未經授權之行為人須實施被記載於主張項（請求項）中全部要件時，始被認定為侵害專利權。但行為人若未實施主張項之一部，依上述鑑定要點，不負專利侵權責任。智慧財產局在該鑑定要點採用全要件理論，規定專利侵權判定階段包含解釋主張項義涵，及比對解釋後之主張項與待判定對象⁵⁵。

55 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點草案，http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=40cfded3-3f8b-4029-a937-7abf762b18ab，最後瀏覽日2010年4月12日。

雖然實務對於侵害鑑定要點之地位眾說紛紜⁵⁶，尚未有法院具體排斥侵害鑑定要點而不予採用者。若我國對專利侵權採取全要件原則，未經授權之第三人須實施載於主張項之全部事項，始可認定為侵害發明專利。否則，即無侵害可言。由於間接侵害者本身皆不實施主張項之全部事項，如依鑑定要點所述之全要件原則，在我國似無法課其侵害之責任。

另一方面，高等法院93年度上易字第44號民事判決似觸及間接侵害之概念，該院認為，系爭侵權裝置雖缺乏專利範圍之一零件，但此零件為一普及物，可經由購買或簡易組裝完成，且系爭裝置已具預備組合結構，應視為侵害。

在我國法制下，專利間接侵害是否可予禁止，此問題並不單純。有認為可依民法共同侵權行為之規定處理。但民法為普通法，其是否當然可適用於專利侵害，又民法之規定是否足以涵蓋，均值得探討（詳後述）。

二、普通法與特別法問題

專利侵害規定於專利法，學者認為基於特別法優於普通法之原則，應先適用專利法之規定⁵⁷。按特殊侵權行為（民法或特別法）之規定，均有其特殊背景及訴求，其係「修正傳統類型，創設新的種類，以因應經濟發展的需要。二者的協力將使侵權行為法合理，更有效率地分配危害，填補損害、實踐正義。」⁵⁸ 專利法與民法之規範重點及制定背景不一，民法之制定原未慮及專利侵害之特殊性，若強以民法之規範相繩專利侵害，勢必犧牲專利侵害之特殊性，無法因應該領域所滋生之特定商業競爭或取巧伎倆。

依此論述，專利間接侵害之行為是否得依民法共同侵權行為之規定論處，非無疑問。此涉及民法及其他私法間之分際問題。德國民法制定後，學者Schuster特提醒道，由於諸多特殊情事，德國民法無意或實際上將全部德國法濃縮成一部法典，於該特殊情事，仍應適用其他法令或習慣。大陸時期司法院首任院長王寵惠於譯註德國民法時，特別引述Schuster所言，並謂德國民法並不包括德國私法之全部領域⁵⁹。我國民法既多師法德國民法體制，於立法或用法時，民法與專利法私法部分之角色，允宜有適度分界及調和。

三、間接侵權與民法之共同侵權

關於專利間接侵害，有學者建議以民法共同侵權行為之規定作為處置之依據。依民法第185條第1項之規定，若數人共同不法侵害他人權利，需負連帶賠償責任，此又稱共同侵權行為。依同條第2項之規定，造意人及幫助人視為共同行為人。因此，有認為各國立法例所謂之

56 本文認為，專利侵權要件為權利義務事項，應以法律或依照法律之授權定之，方為適法（參看中央法規標準法第五條第二款），而非以行政機關頒佈專利侵害鑑定要點定之。

57 參看王澤鑑書「侵權行為法」（二一年三月初版）第76-77頁。

58 前揭王澤鑑書等第437頁。

59 The German Civil Code, translated and annotated by Chung Hui Wang, xxv (1907)。

間接侵權相當於我國民法共同侵權行為⁶⁰。但若細究之，兩者規範要件與規範目的皆有根本差異。

(1) 間接侵害之特殊性

民法第185條共同侵權行為之規定係一般性原則，其要件簡略、抽象、概括，涵攝甚廣，尚非不能含括前述間接侵權。雖是如此，民法之制定原未慮及專利侵害之特殊性，更遑論間接侵害，尤其為參與侵害（contributory infringement）。

如前所述，參與侵害，在法律上著重參與、分擔或促成之意。參與侵害者常為侵害之主其事者，亦為專利權人所欲訴究之主要對象，而直接侵害者則多為配合者或被利用者，美國最早之間接侵權案，即始於參與侵害（前述Wallace案），足見此類侵害行徑之商業性及非難性。該行徑係商業上之伎倆，目的在規避全要件原則，冀免負侵害之責，有其商業場景之特色。美國法特針對此特殊性，規定以下四要件：(a) 行為人所提供之構件限定於非通用商品；(b) 該構件必須為構成專利產品實質重要部分；(c) 行為人有故意，即知其提供構件將致他人為直接侵權（符合全要件原則）；(d) 行為人之參與責任，以直接侵權之發生為前提⁶¹。如此規定可明確界定零組件供應商之責任與範圍，該供應商並得具體評估與預期其行為之風險與效果。

參與侵權有諸多限制，行為態樣甚為具體，其目的僅在針對特定之商業伎倆，法律只訴究故意行為。在專利事件上，防阻參與侵害，為商業現實中較重要課題。民法一八五條第一項之共同侵權，主觀要件不限於故意，也包括過失⁶²，至於造意及幫助，通說認為似應以故意為限，但實務及學說也有認為可包括過失型之造意及幫助⁶³。再且，由於民法規定不以上述要件作為區別標準，實質上係將行為人所提供之一切構件等量齊觀，不問故意或過失，難免包羅過廣。若依民法之規定，法官斷案，勢難為適當區分，或為判斷準則，為免無端羅織，且礙於條文之全面性，即極可能放過任何構件供應者。

此實即概括條文與具體條文之實質差異所在。就法官而言，多偏好具體規定，因為認定較易。若條文過於概括，法官遇特定情事時，須為較詳細較論理之判定，且不易預測其判定是否符合上級審之意見，因此也難免避開該規定。此觀諸民法之法理及公序良俗條款（第一條及第七十二條）在實務上不易被援用即明。

民法第一八五條共同侵權之概括規定既適用不便，專利權人似即只能捨參與侵害人，而向眾多直接侵害人（消費者或使用者）訴究，一則造成程序及金錢之耗費，另則置消費者或使用

60 智慧財產局，間接侵害諮詢會議記錄，2008.10.30。

61 此種以發生直接侵害為前提之情形，我國有時以從屬性稱之，以下之誘引侵害亦同。

62 司法院例變字第一號（民國六十六年）；72台上字第3128號判決。另參看黃立，民法債編總論，2000.09，第284頁。

63 參看前揭王澤鑑書第457-58頁。

者於訴訟風險。而參與侵害人卻逍遙法外。

至於誘引侵權（*inducement of infringement*），則為較廣泛的規範，原係自廣義之參與侵權析出，另成一較總括性之規範。其要件較簡略概括，有下列三項：(a) 行為人對於他人積極誘引侵權；(b) 行為人有故意，即知其誘引將致他人為直接侵權（符合全要件原則）；(c) 行為人之誘引責任，以直接侵權之發生為前提。美國論者或實務界常以造意（*abet*）及幫助（*aid*）稱誘引侵權。由於參與侵權就構件之供應已有規定，單純的構件供應，基本上不屬誘引侵權。

就規範用語而言，誘引侵權大致上相近於民法第185條第二項所謂之造意及幫助，但不包括過失行為，此異於民法之若干學說及實務（見上述）。

(2) 專利權濫用問題

參與侵權之另一特殊性課題，則為專利權之濫用（參看公平交易法第四十五條）。專利法亦有若干禁止權利濫用之規定，如第六十條。美國參與侵權之規定甚為嚴格，其所提供之構件，須為非通用商品，且為專利物之實質重要部分。此限制其實內建預防專利權濫用之機制，可免專利權人不當擴伸其權利至一般性構件之特定市場（參看公平交易法第五條第三項）。若以適用於一般民事糾紛之民法概括規定處理參與侵害，即不易兼顧專利法及公平交易法之權利濫用問題。

(3) 法條之割裂適用

倘依照民法體系規範專利之間接侵害，難免造成法律適用之割裂及紊亂。詳言之，此時有二法律規範專利侵害，一為專利法，一為民法。專利之直接侵害，理應適用專利法（第五十六條及第八十四條第一項），而間接侵害則適用民法第一八五條之規定。欲認定是否有民法第一八五條之共同侵權，仍須參照民法第一八四條之規定認定其基本之要件⁶⁴。因之認定直接侵害者是否有侵權行為，則又應參照民法第一八四條之規定要件。此時即產生法條適用之割裂及紊亂。專利法及民法第一八四條之規定，兩者內容並非當然一致，尤其在成立要件之方面，滿足民法第一八四條必須有加害行為及損害，且損害係由加害行為所引起，受害人必須具體證明所受損害為何。而專利法第八十四條第一項則無需具體證明損害，專法定有若干損害之計算方法（第八十五條）。若認為應以民法規範間接侵害，各行為人之損害賠償究應依照民法或專利法，不無疑問。也可能解為直接侵害適用專利法之要件及損害賠償規定，而間接侵害則適用民法第一八四條及第一八五條之規定，以及民法之損害賠償規定（如第二一六條）。不論如何解釋或選擇，在專利侵害事件，即產生法律適用割裂及不諧之情況。

64 參看前揭王澤鑑書第446-447頁、第452-453頁；李淑明書「債法總論」（2006.05）第179頁。

再純就侵害之禁制令救濟而言，若以民法共同侵權行為處理間接侵害，則間接侵害即無禁制令之救濟（參看專利法第八十四條第一項），因為民法只提供損害賠償之救濟，此時專利權人只有對於過去之損害，請求賠償，但無法要求法院禁止侵害人停止侵害或預防侵害。倘專利權人訴請其禁制令，勢必又回到專利法之規定，但專利法並不承認間接侵害。

以上所述法律適用之割裂紊亂問題，勢將不易整合。

(4) 整體評述

侵害鑑定要點要求符合全要件原則，無法有效抑制侵害之準備或前置階段，此時行為人不啻採取脫法行為或手段，以規避侵權責任。蓋若行為人為迴避法規之適用，以迂迴方法達成法規所禁止相同效果之行為，並不該當構成要件。羅馬法諺謂：「從事法律所禁止者，係違反法律；雖不違反法律之文字，但迂迴法律趣旨者，乃脫法行為。」脫法行為表面上與法律文義並無不合，亦即以形式合法手段達成實質違法目的，因其係實質上間接達不法目的，故仍違反法律規定之精神。我國法律並未明文規範脫法行為之法律效果，學者及實務界認為因給予不利之效果⁶⁵。

有論者認為間接侵害可依民法共同侵權模式處理。但基於以上所述，民法與專利法為二不同之體系，二法就侵害之規定並不一致，規範目的不同。民法以解決私權紛爭為目的，而專利法之目的在於促進產業升級。民法規定較概括，難謂其無法含蓋專利之間接侵害。但若將此問題交由民法處理，勢必無法兼顧專利間接侵害之特殊性。其對於專利權人之保障極可能不利，因為民法僅為概括性之規定，法官欲適用於特定間接侵害情節，甚為不便且不易，因而使直接侵害人（使用者、消費者）承受較大之訴訟壓力，專利權人亦必須承受龐大程序及金錢之耗損，以排除侵害。且由於民法之廣泛含蓋，牽連之供應商、使用者或消費者，層面亦可能較廣，難免滋生權利濫用之顧慮。此外，適用民法規定，亦將產生法律適用之割裂及紊亂。

肆、結論—有權利斯有救濟

有權利斯有救濟。基於此原則，人民權利遭受侵害時，必須給予機會，以向法院提起訴訟，請求依正當法律程序公平審判，而獲及時有效之救濟，此乃訴訟權保障之核心內容，經司法院多方解釋在案⁶⁶。在我國專利法下無法對間接侵權行為人主張權利救濟，若依我國民法主張共同侵權行為，則有諸多法制及法律適用上之障礙，均已如上述。此種現象實質上架空人民主張救濟及行使訴權之權利。

65 參看施啟揚，民法總則，增訂九版，第200-210頁，2000.04；最高法院民國九十四年台上字第三六二號判決。

66 釋字第396、512、574、591號解釋。

關於民法共同侵權行為，實務上採取過失責任制，行為人無須有故意，即可對之訴究。由於其規定概括寬鬆，且有連帶責任，若採民法處理間接侵權，亦可能陷消費者與供應商於難予預測之風險，此非專利間接侵權機制之目的。

就抑制侵害專利權而言，應以歸責於具控制地位之廠商，才易達成法規範目的，至於弱勢與資訊不充分之使用者或消費者，或提供通用商品或未構成實質重要部分之供應商，則不宜課以較重責任，甚或連帶責任。

我國宜採禁止專利間接侵害之具體機制，不宜以逕以概括性之民法繩之，而宜由專利法增訂適當規定，俾能因應其特殊性，並免法律適用之紊亂或窒礙難行。

