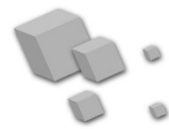




美國與台灣專利侵權態樣 與判決比較研究



楊智傑*

壹、前言

美國專利法第271條中，對專利侵權的態樣，除了直接侵權外，還包括了輔助侵權、引誘侵權、海外之輔助侵權與引誘侵權之規定。不過，美國專利法第271條雖然規定了各種間接侵權態樣，卻沒有規定共同侵權。導致過去實務上認為，若出現共同侵權，只好適用直接侵權的規定。但因為沒有明文的共同侵權規定，故在適用直接侵權規定時，受限於「單一實體規則」。

相對於美國，我國專利法中，只存在直接侵權規定，但學說與實務均承認，專利侵害為民法侵權行為之特別法，仍可回歸適用民法第185條第1項的共同侵權，以及第2項的幫助侵權與造意侵權。雖然學說與實務均承認可適用民法第185條，但現實法院判決態度，似乎傾向於儘量不適用民法第185條。

本文希望詳細探討美國的專利侵害類型，並分析其要件。藉由美國專利侵權類型的研究，可幫助我們釐清美國共同侵權的要件，以及間接侵權與直接侵權的關連性。也適足以讓我們反省，我國智慧財產法院在適用民法第185條第1項及第2項時，採取的迴避態度，論理是否正確。

DOI : 10.3966/221845622015070022002

收稿日：2015年3月25日

* 雲林科技大學科技法律所副教授。

以下本文第貳部分，先介紹美國專利法之侵權態樣，並說明共同侵權在美國專利法中適用的侷限，其中，也會以2011年最高法院的與Global-tech v. SEB案，以及2014年Akamai案，釐清引誘侵權與共同侵權的要件。第參部分，將回到台灣，研究台灣專利之共同侵權與間接侵權之適用問題。該部分將搜索所有台灣智慧財產法院判決適用的情況，作出評析與討論。最後第肆部分則為結論。

貳、美國專利侵權態樣與要件

一、侵權態樣

美國的專利侵權態樣中，依據美國專利法第271條規定，可分直接侵害（direct infringement）與間接侵害（indirect infringement）。間接侵害又分「引誘侵害」、「輔助侵害」及「國外之引誘侵權與輔助侵權」等三種專利侵害類型。間接侵害之成立前題，必須有直接侵害存在。

（一）直接侵權（direct infringement）

美國專利法35 U.S.C § 271 (a)規定：「除本法另有規定，任何人未經授權，在專利有效期間內，在美國境內製造、使用、提供販賣或販賣任何受專利保護之發明，或進口任何受專利保護之發明到美國境內，乃侵害該專利¹。」

（二）引誘侵權（induces infringement）

美國專利法35 U.S.C § 271 (b)規定：「任何人積極地引起對專利之侵權，都應負侵權責任²。」

¹ 35 U.S.C § 271(a) (“Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, 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.”).

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

(三)輔助侵權 (contributory infringement)

美國專利法35 U.S.C § 271 (c)規定：「任何人在美國境內提供銷售或銷售，或由外國進口一專利機器、製造物、結合物、組合物之重要部分，或實施方法專利權所使用之材料或裝置，且上述物品構成該發明的實質部分，且明知該物乃特別製作或改造以用來侵害該項專利權，當上述情形並非作為非實質侵權用途之主要用品或商業上物品時，應負幫助侵權者之責任³。」

(四)國外之引誘侵權與輔助侵權

1. 國外之引誘侵權

美國專利法第271條(f)(1)規定：「任何人未經許可，提供、或使人提供，該美國專利的全部或部分的元件，而積極地引誘該些元件在美國境外組裝，其組裝完成之物若在美國境內可以產生專利侵權的效果時，則應被視為侵權⁴。」

2. 國外之輔助侵權

美國專利法第271條(f)(2)規定：「任何人未經許可，提供、或使人提供美國專利產品之任何元件，特別是當這些元件係為了該發明而特別製造或適用，並且不會在一般的商業上有其他的不侵權行為的用途，而且明知且希望這些元件在美國境外組合成一產品，而產品如在美國境內是會產生侵權效果，則應被視為侵權⁵。」

³ 35 U.S.C § 271(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.”).

⁴ 35 U.S.C § 271(f)(1) (“Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components 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.”).

⁵ 35 U.S.C § 271(f)(2) (“Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the



3. 海外侵權

美國專利法第271條(b)所規定的引誘侵權，不但可以規範到美國國內廠商，其也間接地規範到在美國海外從事間接侵權的代工廠商。因此，其實質上，將專利權保護的範圍，擴張到了海外。

同樣地，美國專利法第271條(f)規定的「海外之引誘侵權與輔助侵權」，實質上是針對美國國內製造商出口到海外的產品，在國內只製造零件，在國外才組裝，將之納入侵權範圍，某程度也是將專利權保護範圍擴張到了美國境外。

二、共同侵權 (joint infringement)

(一)無共同侵權規定

美國專利法雖然規定了間接侵權中的引誘侵權與輔助侵權，卻沒有規定共同侵權 (joint infringement) 這種類型。美國法院過去認為，共同侵權的類型，可以適用第271條(a)的直接侵權的規定。但畢竟第271條(a)中並沒有寫到共同侵權這個字眼，其規定乃是「任何人……」，因此，美國法院要將共同侵權行為適用到第271條(a)，有其嚴格的限制。

表1 美國侵權態樣與法條依據

侵權態樣	法條依據
直接侵權	美國專利法271(a)
共同侵權	美國專利法271(a)
引誘侵權	美國專利法271(b)
輔助侵權	美國專利法271(c)

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.”).

(二)單一實體規則

早期美國法院將共同侵權適用在第271條(a)時，對二個共同侵權人間存在的關係，乃要求較寬鬆的關係，例如採取「參加和合併行爲」(participation and combined action)或「某些連結」(some connection)標準。亦即，二個共同侵權人，只要是共同完成一個完整的侵害行爲，兩者間只要有輕微的關係，就可適用第271條(a)⁶。

然而，2007年時，美國聯邦巡迴上訴法院於BMC Resources v. Paymentech, L.P.案⁷中，改變此標準，採取更嚴格的「單一實體規則」(single-entity rule)。該案中，原告BMC的專利是處理不需要Pin卡的借貸交易(pin-less debit transactions)的方法專利，其需要多方的參與。被告Paymentech與其他參與者共同完成了方法專利的步驟。在該案中，法院認爲，要構成第271條(a)之直接侵權，需由單一實體完成所有的方法專利。而當被告參與直接侵權或鼓勵他人直接侵權，在適用間接侵權時，仍要求必須在所有被控告的參與者中，由某一實體完成了所有的直接侵權⁸。

該判決也對說明，二個以上的實體共同完成一個侵權行爲時，必須這些行爲都可歸咎於其中一個單一實體，才可適用第271條(a)規定認定其構成侵權。法院指出，必須其中一個參與者，控制或指示(control or direction)其他人完成其他的專利之方法步驟。換句話說，若透過契約方式委託第三方完成某些方法專利的步驟，第三方的行爲仍可歸咎給主要參與者，而符合單一實體規則。亦即，具有契約關係或本人／代理人的關係時，仍可構成單一實體規則⁹。

但採取此種較嚴格的標準，會使很多共同侵權行爲人間，不具有密切關連時，不容易被認定構成侵權。尤其在方法專利中，潛在侵權人，只需要執行前面大部分的方法步驟，然後交由下游廠商或消費者完成最後一個步驟。此時，此一「實施該方法專利」的侵權行爲，乃由主要侵權人與下游廠商或消費者共同完成，但因爲主要侵權人與下游廠商或消費者間，並沒有指示或控制關係，所以雙方都不會被認爲

⁶ Michael Liu Su, *A Rock and a Hard Place: Choosing between § 271(a) and (b) for Divided Infringement in Akamai*, 28 BERKELEY TECH. L.J. 609, 617 (2013).

⁷ BMC Resources v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1379-81 (Fed. Cir. 2007).

⁸ *Id.* at 1379.

⁹ *Id.* at 1380-81.

構成直接侵權。

2008年聯邦上訴法院作出另一判決Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.¹⁰。該案涉及的是一個使用電腦系統投注金融工具的方法專利，被告執行了該方法專利的某些步驟，被告並讓其客戶進入其系統，指示其客戶使用該電腦系統，完成了剩下的步驟。聯邦上訴法院在該案中堅持，直接侵權需要由單一當事人（single party），完成方法專利的所有步驟¹¹。但若是由多數當事人完成，則需由單一的被告，執行控制或指示（control or direction）整個過程，使所有被執行的步驟都歸諸於控制的當事人¹²。該案最後法院判決，被告無庸負直接侵權責任，因為其並沒有控制或指示其客戶執行剩餘的步驟¹³。

(三)2014年Akamai案

美國2014年最高法院判決的Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案¹⁴，如同前述的Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.案類似，涉及電腦軟體方法專利，被告自己只完成了方法專利的前面幾個步驟，而後面的步驟卻指示客戶完成。這種情況下，被告與其客戶，是否構成共同侵權？還是被告可以獨立構成引誘侵權？

Akamai案曾經上訴到聯邦上訴法院全院聯席審理（en banc）判決，其乃是由二個案子所組成。第一個案子是Akamai Technologies控告Limelight Networks，另一個案子則是McKesson Technologies控告Epic Systems。原本這二個案子在上訴巡迴法院的分庭判決中，都對共同侵權行為，採用過去較嚴格的標準，而認定被告不構成共同侵權行為。但全院審理判決認為，為避免第271條(a)的嚴格要件，也許可以改採用第271條(b)的引誘侵權的規定，且放寬引誘侵權的條件¹⁵。

¹⁰ Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (2008).

¹¹ *Id.* at 1329.

¹² *Id.*

¹³ *Id.* at 1330.

¹⁴ Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc., 134 S. Ct. 2111 (2014). 關於最高法院對此判決之詳細介紹，可參考陳秉訓，美國專利法直接侵權與引誘侵權之調和或演化，專利師季刊，2014年10月，19期，1-33頁。

¹⁵ Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301, 1306 (Fed. Cir. 2012). 關於上訴

但上訴到最高法院後，最高法院由Alito大法官作出全體一致判決。其判決結果，又推翻了前述巡迴上訴法院全院判決意見。

最高法院認為，巡迴上訴法院誤解了方法專利的概念。方法專利就是代表一系列的步驟，而在最高法院的判例中，只有所有步驟都被執行，才會構成侵害方法專利¹⁶。最高法院原則上同意原本聯邦巡迴上訴法院在Muniauction案的見解，亦即若方法專利的步驟不是由同一被告完成，必須剩下的步驟是由被告指示或控制下完成，而可歸諸於該單一被告。但若是沒有任何一個被告可負直接侵權責任，則不會有人要負第271條(b)的引誘侵權責任¹⁷。

最高法院指出，如果引誘侵權不需要有直接侵權的存在，那會出現一種可能性。例如，被告付錢請一個人執行了方法專利中的某個步驟，但沒有其他人完成後續的步驟。根據巡迴上訴法院的論理，這種情況下，該被告還是要負起引誘他人行為的責任，即使根本沒有構成直接侵權¹⁸。

對照美國專利法第271條(f)(1)的寫法，也可證明此點。美國專利法第271條(f)(1)規定：「任何人未經許可，提供、或使人提供，該美國專利的全部或部分的元件，而積極地引誘該些元件在美國境外組裝，其組裝完成之物若在美國境內可以產生專利侵權的效果時，則應被視為侵權。」最高法院認為，從這一條的寫法看得出來，美國國會若想針對引誘他人提供部分元件，而仍可構成引誘侵權時，會將「提供部分元件」寫入引誘侵權的構成要件。但既然第271條(b)寫的是：「任何人積極地引起對專利之侵權，都應負侵權責任。」條文中未明確寫下「提供部分元件或步驟」，則其必須要引起全部的侵權步驟，亦即引起的是直接侵權，才會構成第271條(b)之引誘侵權¹⁹。

Akamai認為，如果按照最高法院的解釋，那麼可能出現漏洞，亦即，被告對於方法專利，刻意只完成部分步驟，並透過一個被告並沒有指示或控制的人完成剩餘

法院對此判決詳細介紹，可參考陳秉訓，論美國專利法引誘侵權之直接侵權要件：Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2012)之評析，專利師季刊，2014年4月，17期，70-105頁。

¹⁶ Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 365 U.S. 336, 344 (1961).

¹⁷ *Limelight v. Akamai*, 134 S. Ct. at 2117.

¹⁸ *Id.* at 2117-18.

¹⁹ *Id.* at 2118.

步驟。最高法院肯認這確實可能發生，但實際上，關鍵在於聯邦巡迴上訴法院 *Muniauction* 案中對第271條(a)的解釋問題，而不是第271條(b)的問題。亦即，若想避免這種問題的產生，正確之道，也許不應該把第271條(a)的直接侵權解釋的如此嚴格，而不是將第271條(b)的解釋放寬，認為不需要有直接侵權的存在²⁰。

既然根本的解決之道，應該是好好解釋第271條(a)，但是最高法院卻拒絕解釋第271條(a)的問題。因為其堅持，當初核發疑審令受理此案時，只是要解決「引誘侵權是否必須有直接侵權存在」為前提，而不是要解決「第271條(a)的直接侵權認定」問題²¹。

不過，最高法院最後的這一段話，或許暗示了，其實上訴巡迴法院在共同侵權的認定上，不一定要堅持單一實體規則，亦即不一定要堅持被告對其他人有指示或直接控制關係。

三、引誘侵權之適用與主觀要件

(一)公司與負責人關係

由於前述說明可知，美國專利法中並沒有明文的共同侵權規定，所以，若有其他類型條文可以適用，則優先適用其他條文。例如，當一家公司發生侵權時，其公司負責人或總經理，要負擔何種責任？在美國，法院認為，公司CEO構成對公司本身的引誘侵權。

例如，聯邦上訴法院2005年的 *Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp.* 案²²，就是這種類型。Fuji公司生產一種一次使用的相機（台灣稱為拍立得），而被告Jazz公司將其拍後的機殼回收，填裝底片後，重新出售。故Fuji公司控告Jazz公司，構成直接侵權。而Fuji也同時控告Jazz公司的執行長與顧問Jack Benun，認為其只是Jazz公司侵權，構成引誘侵權。

該案關於Jack Benun的引誘侵權部分，Jazz公司上訴到聯邦上訴巡迴法院時，提

²⁰ *Id.* at 2120.

²¹ *Id.* at 2120.

²² *Fuji Photo Film Co. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005).

出質疑，認為Benun先生並不具備引誘侵權中的「意圖」(intent)要件²³。不過，到底引誘侵權中的意圖要件要到什麼程度，並不明確。但一般而言，法院均會要求具有一定程度的引誘侵權的意圖。而意圖的證明，可透過間接證據加以證明²⁴。

該案中，Benun先生主張，他不相信填充拍立德相機會侵害Fuji的專利，但證據顯示，他知道Fuji的侵權主張。事實上，證據顯示，Benun先生二度希望獲得Fuji的授權。因而，上訴法院認為，這類的間接證據，可以證明其具有引誘的意圖。而且，在Benun先生領導下，在美國國際貿易委員會(International Trade Commission)之前已經認定該填充裝行為構成侵權後，Jazz公司仍持續販售重新填充裝的拍立德相機²⁵。

法院認為，Benun身為Jazz公司的執行長(Chief Executive Officer)和顧問，控制了Jazz公司。且Benun先生選擇國外的填充業者，以及其領導Jazz公司的整體行為，導致Jazz公司構成直接侵權。而陪審團又從相關證據中認定Benun確實具有意圖，因此，上訴法院尊重陪審團與地區法院之判決²⁶。

從此案可知，在美國，某一公司的行為構成侵權時，其領導人可能會構成引誘侵權。而所謂的引誘侵權，引誘人除了有引誘行為外，需具備一定的意圖(intent)。

(二)明知之要件

比較美國專利法271條(b)之引誘侵權規定和271條(c)輔助侵權規定，有二個重要差別。

第一個差別，引誘侵權並沒有限定在美國境內(within the United States)；但輔助侵權則明文限定在美國境內為輔助行為。

第二個差別，輔助侵權要求行為人「明知」(knowing)所提供或進口之物品，乃作為侵權之用。但引誘侵權卻只規定積極地引起侵權(actively induces infringement)，即構成引誘侵權。但並沒有規定引誘人是否「明知」其引誘的行為

²³ *Id.* at 1377.

²⁴ *Id.*

²⁵ *Id.* at 1378.

²⁶ *Id.*

為，將構成侵權。

雖然引誘侵權沒有像輔助侵權，規定明知要件，但過去美國法院皆認為，引誘侵權者，也必須明知自己的行為會引誘他人侵權。但是，所謂的明知，要明知哪些事項？是要明知自己的行為會導致他人製造或銷售產品，還是必須明知該專利之存在？對於此一明知的內涵，由於法條並不明確，故引發了2011年美國聯邦最高法之Global-Tech v. SEB案²⁷。

1.Global-Tech v. SEB案

本案的專利權人SEB S.A.公司，是一家法國家電的製造商。在1980年代，其研發出一種不燙手（cool-touch）的油炸鍋。SEB在1991年申請取得美國專利，專利字號為4,995,312號專利。其並開始在美國生產銷售該款產品，且獲得極大成功²⁸。

1997年，SEB的競爭對手Sunbeam公司，要求Pentalpha公司代工類似的油炸鍋。Pentalpha是一家香港的製造商，並且是美國Global-Tech公司百分百持股的子公司。為了達成Sunbeam公司的訂單，Pentalpha公司在香港購買了SEB油炸鍋，並且開始仿製²⁹。

Pentalpha公司在香港購買的這款SEB油炸鍋，因為屬於海外銷售，故在產品上並沒有標示美國專利字號。Pentalpha公司仿製了SEB的油炸鍋後，請了一位律師進行專利分析，但Pentalpha沒有告訴律師，此設計乃直接仿製SEB公司的產品。因此，該律師並沒有發現SEB公司的美國專利，故在1997年8月，其提出分析意見，認為Pentalpha的油炸鍋，並沒有侵害任何人的專利³⁰。

1997年8月起，Pentalpha公司開始銷售該款油炸鍋給Sunbeam公司，Sunbeam公司則開始在美國境內販售該款產品。由於售價較便宜，該產品開始影響到SEB公司在美國市場的銷售。1998年3月，SEB在美國控告Sunbeam公司，主張該產品侵害了

²⁷ Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S. Ct. 2060 (2011). 關於此案的中文詳細介紹，可參考陳秉訓，從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來——補充王碩汶先生文章的觀察，專利師季刊，2012年4月，9期，17-41頁。

²⁸ Global-Tech v. SEB S.A., 131 S. Ct. at 2063-64.

²⁹ Id. at 2064.

³⁰ Id. at 2064.

SEB的專利。4月，Sunbeam公司告知香港的Pentalpha公司，其產品被控侵權。結果，Pentalpha轉而將該產品，銷售給Fingerhut公司和Montgomery Ward公司。這兩家公司進而將此產品在美國境內銷售³¹。

SEB公司與Sunbeam公司和解後，進而又在美國法院控告Pentalpha公司（包括母公司Global-Tech公司），主張其有二種侵權行為：(1)其因為銷售或提供銷售油炸鍋，違反了專利法第271條(a)的直接侵權。(2)其積極地引誘Sunbeam公司、Fingerhut公司和Montgomery Ward公司，讓他們銷售或提供銷售該侵權產品，故構成第271條(b)的引誘侵權³²。

2. 上訴法院刻意忽略一已知風險

Pentalpha公司主張，並沒有足夠證據，可證明其違反第271條(b)，因為Pentalpha公司在1998年4月得知Sunbeam被控告之前，並未「真正知道」(actually know) SEB公司的專利存在。但地區法院駁回Pentalpha的主張。Pentalpha上訴到聯邦巡迴上訴法院，上訴法院支持地區法院的判決³³。

聯邦巡迴上訴法院指出，第271條(b)的引誘侵權，必須有二個要件³⁴：

(1)原告證明，侵權人明知(knew)或可得而知(should have known)其行為將引起真正侵權。

(2)原告證明，侵權人明知(knew)該專利之存在。

聯邦巡迴上訴法院認為，雖然沒有明確證據，證明Pentalpha公司在1998年4月以前明知該專利之存在；但卻有適當證據可證明，Pentalpha公司刻意地忽略(deliberately disregard)一個已知的風險(known risk)，就是「SEB擁有受保護專利」的風險³⁵。上訴法院認為，這種忽略，跟「真正知情」(actual knowledge)並無不同，也屬於一種「真正知情」的形式³⁶。

³¹ *Id.* at 2064.

³² *Id.* at 2064.

³³ *SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co.*, 594 F.3d 1360 (2010).

³⁴ *Id.* at 1376.

³⁵ *Id.* at 1377.

³⁶ *Id.*

Angle

3. 最高法院：蓄意視而不見

Pentalpha公司上訴到聯邦最高法院，認為引誘侵權的要件中，必須侵權人明知該專利的存在，而不可以用「刻意忽略一已知侵權之風險」標準取代。

聯邦最高法院以8比1票，維持聯邦巡迴上訴法院判決。由Samuel A. Alito大法官撰寫多數意見。最高法院最後認為，引誘侵權一樣必須具備明知要件，且必須明知專利之存在。那麼回到本案爭點，Pentalpha公司主張，要構成引誘侵權，對「該專利存在」的明知，必須是真正知情（actual knowledge），而非上訴法院採取的「刻意忽略該專利存在的已知風險」（deliberate indifference to a known risk that a patent exists）。最高法院認為，上訴法院採取的標準並不恰當，而應採取刑法中普遍採用的「蓄意視而不見」（willful blindness）標準³⁷。

最高法院認為，「蓄意視而不見」（willful blindness）原則，需具備二個要件³⁸：

(1) 被告主觀上相信，有高度可能性，該事實存在（the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists）。

(2) 被告採取刻意行為，避免得知該事實（the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact）。

原本聯邦巡迴上訴法院採取的「刻意忽略該專利存在的已知風險」，與最高法院採取的「蓄意視而不見」之標準，有二個不同之處。(1) 上訴法院只要求「已知風險」（known risk），而非「高度可能性」。(2) 上訴法院的標準，並沒有要求被告採取積極行為，去避免得知該行為是否構成侵權。但最高法院的標準，要求被告應採取刻意行為，以避免得知該事實³⁹。

最後回到本案，最高法院認為，本案的證據足以支持，被告Pentalpha公司，確實構成「蓄意視而不見」，亦即避免得知該專利之存在，所以仍算是「明知該專利之存在」。就第一要件，Pentalpha曾經做過市場調查，知道SEB油炸鍋的銷售量在成長，可以推測其必然存在比較特殊的技術。這也使得Pentalpha公司決定仿製SEB

³⁷ *Global-Tech v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. at 2068.

³⁸ *Id.* at 2070.

³⁹ *Id.* at 2071.

之產品。而且，Pentalpha公司刻意購買了在香港銷售的SEB油炸鍋，其應該知道在海外銷售之產品上，不會標示美國專利字號。此外，Pentalpha公司找律師進行專利分析時，刻意不告知其產品乃仿製自SEB油炸鍋的資訊。以上種種，均足以讓陪審團認定：A.被告Pentalpha公司主觀上相信有高度可能性SEB油炸鍋有專利保護。B.Pentalpha採取刻意步驟避免得知該事實。因此，可以認定，其蓄意地視而不見，其產品會侵權的事實⁴⁰。

參、台灣侵權態樣與判決研究

一、專利法之侵權態樣

相較於台灣專利法，台灣專利法第96條第1項、第2項所講的「侵害其專利權」，只有直接侵權之規定。其規定：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。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。」

台灣專利法並沒有共同侵權與間接侵權之規定。但一般學說認為，專利侵為違民法侵權行為之特別法，縱使專利法本身沒有規定，亦可回歸適用民法第185條第1項的共同侵權，以及民法第185條第2項的幫助侵權與造意侵權。第185條第1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。」第2項規定：「造意人及幫助人，視為共同行為人。」

表2 台灣侵權態樣與法條依據

侵權態樣	法條依據
直接侵權	專利法第96條第1項
共同侵權	民法第185條第1項
幫助侵權	民法第185條第2項
造意侵權	民法第185條第2項

⁴⁰ *Id.* at 2071-72.

Angle

(一)共同侵權

觀察我國法院判決可以發現，法院通常願意承認在專利侵權中可以適用民法第185條第1項的共同侵權責任。學說上，我國民法共同侵權行為的要件，包含了中等寬鬆的「共同加害行為」，以及更為寬鬆的「共同危險行為」。「共同加害行為」，不需要共同參與者間有意思聯絡，但需要各參與者的行為均為所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同。另外，「共同危險行為」甚至允許，多數加害人中其實只有一個加害人的行為是造成損害的原因，但由於多數加害人同時作出共同危險行為，故要求其一起負責⁴¹。

實際上，智慧財產法院所承認的民法第185條第1項共同侵權行為人，最常使用的類型，乃是認為侵權人為公司負責人或其使用人，與其所屬公司乃共同侵權行為人⁴²。基本上「公司」與「公司董事」間為共同侵權人，只是想將「公司」或「董事」拉進損害賠償連帶賠償範圍內，而並非真的是「二家公司」的共同侵權。其不一定要使用民法第185條第1項，也可使用民法第28條：「法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任。」若以法院所承認的這種公司與負責人的共同侵權來看，其實承認的範圍很保守。

至於是否可承認其他寬鬆的共同侵權行為，包括「共同加害行為」與「共同危險行為」？我國智慧財產法院在處理共同侵權行為的議題時，最常引用的一則最高法院判決，為最高法院92年度台上字第1593號民事判決：「查民法第一百八十五條第一項所謂之數人共同不法侵害他人之權利，係指各行為人均曾實施加害行為，且各具備侵權行為之要件而發生同一事故者而言，是以各加害人之加害行為均須為不法，且均須有故意或過失，並與事故所生損害具有相當因果關係者始足當之；……」⁴³。

進而，在智慧財產法院97年度民專上字第20號判決指出：「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，

⁴¹ 王澤鑑，民法概要（四版），2012年增訂4版，219-220頁。

⁴² 相關判決包括：智慧財產法院99年度民專訴字第140號判決；智慧財產法院98年度民專訴字第81號判決。

⁴³ 最高法院92年度台上字第1593號民事判決。

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⁴⁴。」智慧財產法院在101年度民專上字第22號判決中，也提出類似的話⁴⁵。雖然法院乃在討論間接侵權行為時論及，不得僅以「行為有所關連」，就構成間接侵權行為；但實際上，法院已明確地否定「行為有所關連」此種理論，因而，採此種認定，法院應該也不會承認「行為關連共同」的「共同加害行為」。

進而，倘若連中等寬鬆的「共同加害行為」都不承認，那麼對更寬鬆的「共同危險行為」應該也不會承認。

(二)幫助侵權與造意侵權

民法第185條第2項規定：「造意人及幫助人，視為共同行為人。」最高法院92年度台上字第1593號民事判決指出：「第二項所稱之幫助人，係指幫助他人使其容易遂行侵權行為之人，其主觀上須有故意或過失，客觀上對於結果須有相當因果關係，始須連帶負損害賠償責任。⁴⁶」進而，不少智慧財產法院判決均引述同一段話：「造意人及幫助人，視為共同行為人，民法第185條定有明文。又本條所稱『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（最高法院92年度臺上字第1593號民事判決，及王澤鑑，侵權行為法第1冊，第39頁參照）⁴⁷。」

甚至，在智慧財產法院101年度民專上易字第1號判決中出現進一步的限制：「且『造意』、『幫助』均須出於故意（最高法院92年度臺上字第1593號民事判決，及王澤鑑，「侵權行為法」，第456至458頁參照）。準此，我國對『造意』、『幫助』之侵權責任係採從屬說，並非獨立說，並以故意為必要，不將之『過失

⁴⁴ 智慧財產法院97年民專上字第20號判決。

⁴⁵ 智慧財產法院在101年度民專上字第22號判決。

⁴⁶ 最高法院92年度台上字第1593號民事判決。

⁴⁷ 該段話最早的出處，也是較早的智慧財產法院97年民專上字第20號判決。

化』⁴⁸」。也就是說，智慧財產法院認為，所謂的幫助侵權或造意侵權，必須具有幫助故意或造意故意，不承認過失的幫助行為或過失的造意行為。

二、沒有直接侵權就沒有引誘侵權

雖然如上所說，我國學說與實務均承認，專利法雖然沒有規範幫助侵權與引誘侵權，但可援引民法第185條第2項，承認幫助侵權與造意侵權責任。但實際上，觀察智慧財產法院相關判決可知，我國法院其實並不太願意適用民法第185條第2項的幫助侵權與造意侵權責任。以下本文蒐集整理智慧財產法院成立以來，有關幫助侵權與造意侵權的案例。從這些案例可以看出，法院均會找到某些理由，否定被告構成幫助侵權與造意侵權。

其中一項法院最常使用的理由是，間接侵權的前提必須有直接侵權的存在，但是，在具體案例中，專利權人控告幫助侵權者，但不能證明直接侵權者需負責任，或不能證明有直接侵權人的存在。

(一)直接侵權人欠缺故意、過失

智慧財產法院97年度民專上字第20號判決就是採用這個理由最早的一個案子。該案中，日裔武田藥廠擁有一藥品專利，乃混合X成分與Y成分之組合藥品。但X成分與Y成分均無專利。台灣一學名藥廠中國化學製藥股份有限公司，生產X成分之學名藥，在銷售藥品所附之仿單中，說明將此藥搭配Y成分一起使用，將有更好之效果。武田藥廠認為，此藥品仿單中之說明，乃教導醫生與病人合併使用X成分和Y成分，則醫生和病人將直接侵害武田藥廠之專利。而中國化學製藥公司在藥品仿單中的說明，將構成「引誘侵權」，或構成我國民法第185條之「造意侵權」。

本案中，病患是聽從醫生指示，才會合併使用二種藥品。那麼，醫生的指示行為，是否構成引誘侵權或幫助侵權？在舊專利法第58條：「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。」很明確地將「醫師之處方」行為，排除在專利權的效力範圍之外，所以，縱使醫師有指示病患侵權之嫌，但並不受專利權效力所及。但是，在新修正的專利法第61

⁴⁸ 智慧財產法院101年度民專上易字第1號判決。

條：「混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其發明專利權效力不及於依醫師處方箋調劑之行爲及所調劑之醫藥品。」將原本的「醫生的處方」行爲刪除。那麼，醫師指示病患用藥行爲，是否仍可能構成引誘侵權？

本案中，醫生或許是看了中國化學製藥公司的藥品仿單，才知道可以混合X成分藥與Y成分藥，並進而開出處方箋，囑咐病患使用。因此，病患的使用行爲，若構成直接侵權行爲，那麼，中國化學製藥公司的藥品仿單，是否構成造意侵權或幫助侵權？

智慧財產法院97年度民專上字第20號判決認爲，本案中的病患（主行爲人）「顯然未具侵害上訴人第135500號專利權之故意或過失，而不構成侵權行爲，被上訴人自無何『教唆他人使生侵權行爲決意，並進而為侵權行爲』之造意行爲可言⁴⁹」。其主要認爲，間接侵權的前提，必須有直接侵權存在。而本案中的直接侵權人（病患），並不具備故意和過失，亦即是在無過失的前提下，使用了該藥物，所以不負直接侵權責任。由於醫師與病人不負直接侵權責任，被告亦不負造意侵權責任。

另外，法院還指出，其實被告的仿單，與病人合併組合用藥，並沒有因果關係：「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，對於第135500號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⁵⁰。」

上述判決中，法院認爲，既然沒有直接侵權責任，那麼縱使學名藥廠的仿單有「造意」，也無庸負造意侵權責任。但是，此論點有一問題，就是倘若侵權行爲真的發生，縱使行爲人因無故意、過失，而不用負賠償責任，但仍然要負擔「侵害排除」責任。換句話說，病人的行爲確實構成直接侵權，只是因爲無故意過失，所以不負直接侵權之「賠償責任」。因此，本案並非沒有直接侵權，但法院卻認爲沒有直接侵權，就不須探討間接侵權，可看出法官迴避使用間接侵權責任的傾向。

⁴⁹ 智慧財產法院97年度民專上字第20號判決。

⁵⁰ 同前註。

(二)無法證明直接侵權人的存在

上述介紹的美國Akamai案，涉及的是電腦軟體方法專利，交由消費者完成後續步驟。經本文蒐集，發現台灣智慧財產法院有一類似判決，為智慧財產法院民事判決100年度民專訴字第69號。該判決涉及的並非方法專利，而是電腦軟體之物品專利（裝置），因此，被告所生產的電腦軟體本身，並不會直接侵權，而需要由消費者購買軟體後，回去安裝於電腦中，才會形成一「裝置」（物品）。因此，本案原告主張，生產電腦軟體的公司，與購買電腦軟體並安裝於電腦中的消費者，構成共同侵權。

但智慧財產法院指出：「如前所述，系爭產品為單純之電腦軟體，並未落入系爭631及770專利之申請專利範圍內，當其安裝於電腦後，該安裝有系爭產品之電腦裝置始落入系爭631專利之申請專利範圍內。被告既僅製造、販賣系爭產品，自無侵害系爭631專利之行為。至於特定或不特定之消費者購買系爭產品後，或確將系爭產品安裝至電腦內使用，而將系爭產品與電腦裝置加以組合，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，原告主張被告有民法第185條之共同侵權行為云云，尚非可採⁵¹。」因此，本判決採取的理由，與前述智慧財產法院97年度民專上字第20號判決理由類似，亦即直接侵權者因欠缺故意或過失，所以不負直接侵權責任，那麼也就沒有共同侵權、間接侵權的問題。

本案上訴二審後，智慧財產法院在101年度民專上字第22號判決維持原判，但理由稍有不同，其認為：「當其安裝於電腦後，該安裝有系爭產品之電腦裝置始落入系爭631專利申請專利範圍之文義範圍內，已如前述。被上訴人既僅製造、販賣系爭產品，自無侵害系爭631專利之行為，而上訴人就特定或不特定之消費者購買系爭產品後，確有將系爭產品安裝至電腦內使用，而將系爭產品與電腦裝置加以組合之行為並未舉證以實其說，其空言主張自非可採，是無法證明有直接侵權行為人之行為或其行為致生損害結果之發生，故被上訴人自無從與消費者成立共同侵權行

⁵¹ 智慧財產法院100年度民專訴字第69號民事判決。

為，亦無從證明被上訴人有『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，上訴人主張被上訴人有民法第185條之共同侵權行為云云，並非可採⁵²。」

本案二審採取的理由，與一審不同，不是因為消費者欠缺故意或過失，而是原告無法證明有消費者構成直接侵權，由於無法證明直接侵權的存在，故也無法主張造意侵權或幫助侵權。但實際上，此理由非常牽強，因為只要有客戶購買其產品，客戶就一定會安裝於電腦中，而構成直接侵權。法院用此理由，認為原告未舉證證明有直接侵權存在，本文認為，也是法官在迴避使用間接侵權的一種理由。

三、欠缺幫助故意與教唆故意

前述介紹幫助侵權的概念時，曾引用智慧財產法院101年度民專上易字第1號判決的一段見解，其指出：「且『造意』、『幫助』均須出於故意（最高法院92年度臺上字第1593號民事判決，及王澤鑑，「侵權行為法」，第456至458頁參照）。準此，我國對『造意』、『幫助』之侵權責任係採從屬說，並非獨立說，並以故意為必要，不將之『過失化』⁵³。」因此，幫助侵權與造意侵權，是否一定要具備幫助故意或造意故意？抑或過失之幫助或過失之造意，亦可構成間接侵權？⁵⁴以下介紹的二個案例，有不同的見解。

(一)欠缺幫助故意

我國曾出現類似前述美國Akamai案中，被告在新型專利中，完成了前面部分元件，而後透過說明書或規格書，指示購買客戶，完成後續的產品使用。相關判決，包括智慧財產法院101年度民專上易字第1號判決與智慧財產法院99年度民專訴字第59號判決。

在智慧財產法院101年度民專上易字第1號判決中，法院僅討論幫助侵權的問題，並沒有討論引誘侵權或共同侵權的問題。而就幫助侵權部分，法院主要理由認

⁵² 智慧財產法院101年度民專上字第22號判決。

⁵³ 智慧財產法院101年度民專上易字第1號判決。

⁵⁴ 關於幫助侵權與造意侵權是否一定要故意，王澤鑑認為應限於故意，但也提及，實務上確實承認過失之幫助侵權與造意侵權。參見王澤鑑，侵權行為法，2010年，456-458頁。

為，被告欠缺幫助故意，故不構成幫助侵權。

該案涉及製造廠商指示下游消費者完成後續產品使用，而構成直接侵權的問題。該案中，被告（被上訴人）「於交付系爭產品（其本體與袋體呈分離狀）予光裕公司時，同時交與出廠證明單，依其上『碎石排水袋構造圖』左方圖式以箭頭標示可將『石頭』置於該袋體內，且以細鏈線表示可將PE管（上有網孔）導引進入袋體（含黏扣帶、夾網膠布、萬能網，且有設穿孔）之中，而使PE管可與排水袋袋體相結合；至『碎石排水袋構造圖』右方圖式則以剖視圖表示PE管與袋體相結合後，PE管由夾網膠布之穿孔穿出，PE管網孔面位於袋體內之結合狀態。是以系爭產品之使用者得據此將袋體內填設有碎石（即編號1A、1F要件），且本體與袋體結合為一體（即編號1E要件），而可對應表現系爭專利申請專利範圍第1項編號1A、1E、1F之要件。」

法院認為，被告所提供的圖式說明，乃是政府機關招標規範中即有的說明。「是被上訴人辯稱係參照政府公共工程之同年2月16日公開招標公告及設計圖說而繪製出廠證明單之圖式，並於同年3月11日交貨等語，堪以採信。」進而，法院認為：「……被上訴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，並於袋體內填設有碎石，即可完全落入系爭專利申請專利範圍第1項，難認有何『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。故上訴人主張被上訴人具侵害系爭專利權之故意及過失云云，委無可取⁵⁵。」

本案智慧財產法院否定構成幫助侵權的理由，在於被告（被上訴人）欠缺幫助故意，亦即認為，被告雖有幫助行為，但對於所提供的圖式說明，並非在明知可能後續步驟將構成直接侵權而仍故意提供，欠缺幫助故意。究竟間接侵權的幫助行為，是否一定要有幫助故意？還是有過失而構成幫助行為亦要處罰？在下述判決中，卻出現不同的見解。

(二)過失之教唆

智慧財產法院99年度民專訴字第59號判決，與前述判決類似的情況，被告以規

⁵⁵ 智慧財產法院101年度民專上易字第1號判決。

格書指示下游客戶完成產品組裝使用。但法院判決結果卻截然不同，其不援引幫助侵權，而是援引造意侵權。且認為造意侵權並不一定要有教唆故意，過失教唆也應負責。

該案中，系爭專利有8個要件，而系爭侵權產品只滿足前7個要件，被告將系爭產品賣給客戶後，並按照被告公司網頁所提供的詳細規格書操作，客戶將會完成第8個要件。由於被告所販售產品構成前7個要件，並提供詳細規格書教導客戶安裝，但客戶完成第8個要件後，客戶的使用行為會構成侵權。

智慧財產法院認為，被告自己應該在自己公司內部做過產品測試，故在公司內部一定完成了第8個要件：「……顯然被告天鈺公司或其所合併之宣鈦公司曾經做成符合系爭專利申請專利範圍第1項全要件技術特徵且文義相符之產品，否則如何能於公司網頁上提供包括最大額定值（Absolute Maximum Ratings）、建議使用條件（Recommended Operating Condition）、電子特性（Electrical Characteristics）等如此詳細之規格書之記載。況FR9706及FP6340之規格書尚附有實施波形圖（Typical Performance Curves），故原告主張被告天鈺公司與其合併前之宣鈦公司至少曾經做過所謂測試版，非不可採信。⁵⁶」

另外，法院認為，購買被告產品而完成最後一個要件者，因為使用了整個產品，所以購買者會構成「使用」系爭專利：「……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……⁵⁷」法院在本案中「推定」，一定有某個消費者買完產品回家使用後，就會構成直接侵權。此一認定，與前述智慧財產法院101年度民專上字第22號判決理由剛好相反。101年度民專上字第22號，認為原告無法證明真的有直接侵權者（消費者）的存在。但是在本案中，法院卻認為縱使原告沒有起訴任何一個消費者，但一定有某個消費者已經構

⁵⁶ 智慧財產法院99年度民專訴字第59號判決。

⁵⁷ 同前註。

成直接侵權。

進而，在本案中，被告是屬於造意侵權？還是幫助侵權？智慧財產法院似乎認為屬於造意侵權。智慧財產法院指出，造意侵權人，不以故意為必要，過失的造意行為，也屬於造意侵權：「……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）。……被告天鈺公司所營事業更包括研究、開發、生產、製造、銷售積體電路等，亦有其公司登記表在卷可按，而原告本即係此領域之知名廠商，擁有多項相關專利，故以被告天鈺公司及其合併前之宣鈦公司之營業規模及組織，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上開產品及規格書流通於市場上，致生自己或他人直接侵害系爭專利申請專利範圍第1項之行為，顯屬專利法第84條第1項、民法第184條第1項之侵權行為及民法第185條第2項所規定之造意、幫助共同侵權行為，且應認其有未盡注意義務之過失，及亦屬可得而知他人有專利權之情形。⁵⁸」

此案後來上訴，智慧財產法院因為系爭專利欠缺新穎性及進步性，而廢棄原判決⁵⁹。因而，其在判決理由中，並沒有對一審法院所為的造意侵權的意見，發表看法。雖然一審判決被廢棄，但是其所提出的，造意侵權並不一定要是故意之教唆，而可以是過失之教唆。但這與智慧財產法院101年度民專上易字第1號判決中所強調的，幫助侵權一定要是幫助故意，兩者似乎有所矛盾。因此仍然看得出來，智財法院也會以欠缺幫助故意或教唆故意，而不願意適用民法第185條第2項間接侵權之規定。

若比較前述美國Global-tech案可知，美國的輔助侵權與引誘侵權，必須限於故意，不包括過失，但是所謂的故意，包括「蓄意視而不見」。而蓄意視而不見的概念，筆者認為，相當於我國的未必故意，亦即刑法第13條第2項「行為人對於構成

⁵⁸ 同前註。

⁵⁹ 智慧財產法院101年度民專上字第31號判決。

犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。」因此，我國智慧財產法院在「專利的幫助侵權與造意侵權的適用上認為必須限於故意」，雖與過去最高法院認為「一般侵權行為的幫助與造意不限於故意」的見解不同，但某程度與美國法院的見解相同。

肆、結 論

總體來看，若認為民法第185條可補充專利法，我國專利法下亦可承認共同侵權、幫助侵權、造意侵權。但實際上，從本文所研究之智慧財產法院判決可知，智慧財產法院對共同侵權、間接侵權的使用得非常保守，通常不願意適用民法第185條第1項及第2項。

實務上，雖然智慧財產法院肯定共同侵權的適用，但大多只處理公司與其負責人的連帶賠償責任。至於一般學說上所謂的行爲關連共同的「共同加害行爲」，以及更寬鬆的「共同危險行爲」，智慧財產法院均不承認。至於間接侵權部分，智慧財產法院會使用幾個理由拒絕適用，一是沒有人要負直接侵權或無法證明直接侵權責任的存在；二是欠缺幫助故意，而拒絕適用間接侵權責任。

相對照來看，美國雖然有間接侵權之規定，卻沒有共同侵權規定。所以，在公司與其負責人間，美國法院乃認為負責人需負引誘侵權責任，而與台灣要負共同侵權責任不同。另外，美國在方法專利的共同侵權行爲，必須要藉助其他條文，目前主要就是適用美國專利法第271條(a)的直接侵權規定，而聯邦上訴巡迴法院適用該條時受限於「單一實體規則」。美國最高法院在2014年的Akamai案仍堅持，要構成引誘侵權，一定要有直接侵權的存在。但似乎認為，其實適用271條(a)處理共同侵權時，並不一定要堅持單一實體規定，或限制一定要有指示或控制關係存在。

兩相比較可知，我國智慧財產法院，不論是共同侵權（包括共同加害行爲與共同危險行爲），或是間接侵權（幫助侵權或造意侵權），在態度上，都傾向拒絕適用。就間接侵權方面，智慧財產法院部分判決認為，幫助侵權與造意侵權應該限於故意，此與過去最高法院認為一般侵權行為的幫助侵權與造意侵權可包括過失，見解有所不同。不過，智慧財產法院此見解，卻與美國法院對輔助侵權與引誘侵權需具有明知要件，立場相同。

整體而言，智慧財產法院傾向並不適用民法第185條之共同侵權與間接侵權。這對台灣的被告廠商來說，也許是一件好事。但對專利權人來說，未必有利。智慧財產法院為何在適用共同侵權與間接侵權時態度保守？也許出於個案情節中的衡平考量。另外，筆者猜想，台灣工廠大多為代工、零件製造商，智慧財產法院限制使用共同侵權與間接侵權，某程度或許是想避免對台灣代工廠商造成困擾。