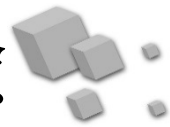


從美國專利教唆侵權判例 探討境外間接侵權之風險



劉國讚*、陳冠鳴**

壹、前言

任何人未經專利權人同意，實施專利權之物或方法，是侵害專利權之行為。而物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。方法發明之實施，指使用該方法，或使用、為販賣之要約，販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

教唆他人侵害專利權，則是教唆侵權（Induced infringement），教唆侵權是一種間接侵權，雖然不是直接實施專利權之物或方法的直接侵權行為人，也要負擔侵權責任。美國在1952年專利法案（Patent Act of 1952）中的第271條(b)項規定「任何人主動教唆侵害專利者將被歸責為侵權者（Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer）。」這是所有專利侵權型態中規定最為簡短的一項，因而造成諸多爭議以及解釋空間，多年來仰賴美國聯邦各級法院透過判例法的累積，逐漸形塑出「教唆侵權」的各種構成要件。過去教唆侵權成立的案件很少，惟近年來隨著產業型態的變化與發展，似乎有逐漸增多的趨勢。教唆是一種主

DOI : 10.3966/221845622021040045005

收稿日：2021年1月26日

* 臺灣科技大學專利研究所教授兼所長。

** 財團法人資訊工業策進會科技法律研究所創智中心研究助理。

觀要件，權利人作為原告，用事後的證據來證明行為人符合這個主觀要件，有舉證上的難度。

我國專利法並沒有教唆侵權的規定，專利權人訴稱被告教唆他人侵害其專利權者，須引用民法第185條共同侵權中造意人視為共同行為人的規定。司法判決實務案例顯示，教唆侵權很難成立。最主要的原因是美國專利法有教唆侵權，可以將教唆侵權者單獨列為被告，而我國則在民法的「共同行為人」框架之下。

雖然美國成立教唆侵權的案件不算多，我國也幾乎沒有案例，但美國的教唆侵權對於我國產業界仍非常重要，因為美國專利法第271條(b)項並未對於行為地作出限制。亦即，即使對於美國專利權的教唆侵權行為發生在美國境外，只要直接侵權人的行為是在美國國內進行，位於美國境外的教唆侵權人，依然能被美國之專利權人在美國聯邦法院提起訴訟，這對於世界各地的企業、廠商，甚至個人而言，影響之大非同小可。

美國聯邦最高法院（Supreme Court of The United States，以下簡稱「最高法院」）在2011年的Global-Tech判例是有關專利教唆侵權的重要判例（稍後詳述），其被告正是一家境外的製造廠，將產品銷售到美國，美國的進口商或經銷商被專利權人提出告訴，主張直接侵權，境外的進口商也被列為被告，主張教唆經銷商侵權而且成立。我國許多製造商製造產品銷售到美國，很容易因為我國專利法沒有教唆侵權的規定，而忽略了在美國被訴教唆侵權的風險。

本文將以美國2011年最高法院的Global-Tech判例出發，探討後續聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）若干重要判例事實，目的在提供我國產業界有用的資訊，以降低在美國被訴教唆侵權的風險。教唆侵權訴訟事件的個案事實差異頗大，本文著重探討產業界在技術開發與商業活動時的行為，是否有落入教唆侵權的風險，對於教唆侵權之成立基準的法律議題，不進行深入的探討。

貳、美國教唆侵權成立之基準

美國專利法第271條(b)項只規定「主動教唆侵害專利者」有教唆侵權責任，訴訟時原告必須舉證證明到何種程度才會成立教唆侵權，也就是教唆侵權成立的基準

為何？是由司法判例所建立的判例法。有關教唆侵權成立基準的重要判例有二：一是2006年CAFC大法庭（en banc）的DSU「保護針筒」判例，二是2011年最高法院Global-Tech判例。

一、2006年CAFC大法庭DSU「保護針筒」判例¹

本案被告侵權對象物是澳洲公司ITL在「Platypus」的商標名稱下販賣的物品，這是一種醫療用的注射針組件，ITL在馬來西亞及新加坡製造被訴對象的部分元件。

JMS是一家大規模的日本醫療器材供應商，在美國設有JMS北美公司，JMS在1999年之前向ITL購買Platypus針保護部，與ITL達成行銷全世界的協議。在協議中，JMS向ITL購買在新加坡及馬來西亞所製造的開殼構造，JMS賣給消費者前再將其裝於針上。

DSU起訴稱被告的Platypus保護針筒侵害其US 5,112,311專利，DSU訴稱JMS及ITL兩者有幫助侵權²及教唆侵權。地區法院在解釋系爭請求項後，認為被訴侵權對象物侵害該專利。地區法院陪審團發現JMS教唆JMS北美公司侵權，但認為ITL並無教唆侵權。

在此要探討ITL是否有教唆侵權，地區法院給陪審團的指示是：為了成立教唆侵權，首先必須有直接侵權的行為，且證明被告有意識地教唆侵權，帶有意圖以鼓動侵權。被告必須有意圖引起構成直接侵權的行為，且必須已知道其行動會引起直接侵權。不像直接侵權必須在美國境內發生，當直接侵權在境內發生時，教唆侵權的行動並不須在境內。

本案上訴到CAFC，CAFC先引用判決先例，說明為建立第271條(b)項的歸責能夠成立，專利權人必須證明被告曾知悉該專利，被告「主動及有意識地（knowingly）幫助（aid）及唆使（abett）他人的直接侵權」。然而，「有構成侵權之行為的知識」並不足夠。「只具有可能侵權的知識不能構成侵權；必須證明有

¹ DSU Medical Corporation & Medisystems Corporation v. JMS Co., Ltd., 471 F.3d 1293 (2006) (en banc).

² 幫助侵權（contributory infringement）規定在美國專利法第271條(c)項，本文以教唆侵權為主題，對於幫助侵權的爭點不進行詳細探討。

特別的意圖及行動去教唆侵權。」

為釐清主觀要件的標準，CAFC將此一爭點交由全院法官大法庭庭審決定。大法庭先引用最高法院於Grokster案的判決先例，這雖然是著作權案，但最高法院在本案中曾引用CAFC對先前有關教唆侵權的判決原則：「積極動作……用於鼓動直接侵權之證據，例如侵權使用或指引如何作侵權使用之廣告，顯示堅定的意圖用該產品於侵權，以及當被告只銷售商業產品於一些合法使用時，顯示其鼓動侵權，可符合法律的要件而可歸責。」³

在Grokster案中，最高法院指出：「所謂侵權者必須被證明……有『意識地』教唆侵權，不只是有意識地教唆構成直接侵權的『動作』，法院解釋意識的要求：必須建立被告擁有特別的意圖以鼓動他人的侵權，且不只被告有構成教唆行為的知識。原告負擔證明侵權者的動作有教唆侵權行動，且他已知或必須瞭解他的動作會教唆實際的侵權。」

CAFC認為最高法院對教唆侵權的意圖要件，是超過只有意圖引起行動以產生直接侵權。所謂超過這個門檻的知識，教唆侵權者要有意識地教唆侵權且擁有特別意圖以鼓動他人侵權。據此，教唆侵權需要違法行為之證據，直接鼓動他人之侵權，不只是教唆者有直接侵權者行動的知識。因而，本案地區法院正確地指引陪審團。

二、2011年最高法院Global-Tech事件⁴

(一)事實經過

SEB是一間法國籍公司，專門生產製造家庭烹飪器具，其於美國市場主要透過一間名為T-Fal公司的子公司來銷售相關商品。SEB所擁有的US 4,995,312號專利，名稱為「帶有電加熱功能的烹飪器具」，其權利範圍為一種油炸鍋，附帶廉價的塑膠外殼或外罩。本件專利改良過去油炸鍋的塑膠外罩都必須具備耐熱溫度達到攝氏150度以上，成本過於昂貴的問題，揭露一種特殊的氣室構造，為塑膠外罩達到了良好的絕緣隔熱效果，使得製造商在製作油炸鍋的成本大幅降低。

³ MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd., 125 S.Ct. 2779 (2005).

⁴ Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 US 754 (2011).

被告Pentalpha為一中國香港籍公司，係另一被告Global-Tech之子公司，後者乃英屬維京群島籍公司，兩者在訴訟時法院將其合稱「Pentalpha」。

Pentalpha從1997年開始販售其被控侵權的油炸鍋給訴外人Sunbeam公司。在1997年時，為了發展其油炸鍋的產品，Pentalpha在香港購買了一個SEB牌子的油炸鍋，並仿製了後者「外罩低溫觸感」的特徵。在與Sunbeam達成前述的交易協議之後，Pentalpha隨即向一名紐約的律師取得一份有關於「使用權」的法律意見。該名律師在檢索與分析了26件專利之後，得出Pentalpha的油炸鍋產品並未落入任何一項專利的文義範圍，因而不該當侵權的結論，Pentalpha並未事先告知律師其油炸鍋產品係仿製SEB牌子的油炸鍋。

Sunbeam在美國市場轉售Pentalpha的油炸鍋，並以Sunbeam所擁有的兩件商標「Oster」與「Sunbeam」為名進行販售。1998年3月，SEB以Sunbeam為被告，向美國新澤西聯邦地區法院提起專利侵權訴訟，Pentalpha在1998年4月9日接到Sunbeam與SEB發生訴訟的通知，而Sunbeam最終以200萬美金與SEB達成和解。

Pentalpha也販售了同樣的油炸鍋給訴外人Fingerhut公司，以及本案第3名被告Montgomery Ward公司，而這些販售行為都是在Sunbeam與SEB的訴訟發生之後才進行。Fingerhut與Montgomery Ward在轉售油炸鍋時，皆以其所擁有的商標「CHEF'S MARK」與「ADMIRAL」為名進行販售。Pentalpha在販售油炸鍋給前述3名顧客時，都是透過在香港或中國「Free on Board, FOB」的方式運作，FOB係指「賣方將貨物交到出口港海洋輪船上，責任即告解除，此後的費用與風險均由買方負擔」，這是藉由將商品運送至指定的地點（通常是一個輪船上的運輸倉庫），使得法定財產權與貨損風險由賣家轉移至買家身上。

（二）地區法院判決

1999年9月10日，SEB首先向受訴法院，即美國紐約南區聯邦地區法院聲請臨時禁制令。在解釋了系爭專利請求項權利範圍之後，地區法院准許SEB的聲請，認為其於之後的實體訴訟中可以證明Pentalpha的油炸鍋至少侵害了302號專利的請求項1，抗告時CAFC維持了地區法院的裁定。

Pentalpha收到臨時禁制令之後，隨即重新設計它販售的油炸鍋，將連接塑膠外罩與金屬鍋具的環狀構造，改成6個環形區段以替代之。SEB察覺此事，又向地區法

院請求增補原本的臨時禁制令，將Pentalpha重新設計的油炸鍋也納入臨時禁制令的範圍，地區法院再一次准許SEB聲請，認為其可證明重新設計的油炸鍋「均等侵害」系爭專利的請求項1，Pentalpha未向CAFC提出抗告。

本案於2006年4月17日進入訴訟的實體階段，展示給陪審團的證據裡包含了Pentalpha曾販售被控侵權之油炸鍋給Sunbeam、Fingerhut和Montgomery Ward此一事實，SEB並在訴訟聲明中控訴Pentalpha的行為該當「教唆侵權」。Pentalpha對此向地區法院聲請法官依法律自為判決（Judgment as a Matter of Law, JMOL），請求駁回SEB在這一部分的控訴，理由主要是因為缺乏相關證據能夠證明Pentalpha公司內的任何人知道系爭專利的存在。儘管如此，地區法院依然認為SEB的教唆侵權指控已經有足夠的證據，同意將教唆侵權的聲明交付陪審團裁定。

陪審團認為Pentalpha不論是販售原本的油炸鍋或重新設計過的油炸鍋，皆故意侵害系爭專利的請求項1。陪審團進一步認為Pentalpha教唆其3名買家轉售前述兩種類型的油炸鍋，該當教唆侵權。損害賠償額部分，陪審團裁定Pentalpha須賠償SEB 465萬美金，內含教唆3家公司販售被訴油炸鍋的損賠責任。

針對陪審團的裁定，Pentalpha更新了其JMOL的聲請，同時申請重審，爭執理由為SEB未能充分地證明Pentalpha該當美國專利法第271條(b)項之教唆要件，並請求法院將賠償金額扣除掉SEB與Sunbeam在前案的200萬美金和解金額度；SEB也對Pentalpha提出的聲請作出回應，向法院聲請增加賠償金的總額，包含律師費用、遲延利息，並請求法院對Pentalpha下達禁制令。對於Pentalpha的聲請，地區法院只同意了扣除200萬美金賠償金額度的部分，其餘皆駁回；而對於SEB的回應聲請，地區法院部分同意、部分駁回。最終對Pentalpha判賠487萬美金。兩造當事人皆針對不利於己的部分，向CAFC提出上訴，其中也包含了Pentalpha是否該當教唆侵權的爭議。

(三)CAFC判決

針對教唆侵權的指控，Pentalpha爭執其於販售系爭油炸鍋給Sunbeam時，並不知道系爭專利的存在，不該當判決先例中對於教唆侵權「主觀構成要件」的詮釋，故地區法院在裁定有法律上的錯誤。

關於此點，CAFC在DSU案時，對於教唆侵權的主觀要件部分，已經確定須具

備「特別意圖 (specific intent)」方能該當，在這個原則之下，提起侵權訴訟的原告必須證明被告「明知或可得而知 (knew or should have known)」其教唆行為會導致專利侵權的結果。此外，除了「明知或可得而知其教唆行為會導致專利侵權的結果」之外，被告還必須「明知系爭專利的存在」，也是原告在舉證責任方面要證明之事。

CAFC指DSU案尚不完整，進而引用最高法院在非專利之民事事件⁵的「故意漠視 (deliberate indifference)」侵害專利的風險之原則。據此標準，本案被告成立教唆侵權。

(四)最高法院判決

美國聯邦最高法院指出，雖然第271條(b)項的條文內容並未提及「意圖」，但「意圖」仍為教唆侵權的主觀要件之一，「教唆」一詞的意思為「藉由勸說及影響，而勸誘、影響、說服、打動他人 (to lead on; to influence; to prevail on; to move by persuasion or influence)」。再者，條文中將「積極地」作為「教唆」的副詞，這揭示「教唆行為」必須包含行為人採取「主動的步驟 (affirmative steps)」來達成其所意欲的結果。最高法院表示，當一個教唆人積極地「教唆」他人去實行某個行為時，教唆人明顯會知道該他人所實行的某個行為存在，這在邏輯上是沒有爭議的。

最高法院認為，第271條(b)項的教唆侵權在主觀要件上必須具備「明知系爭專利存在」，意即教唆侵權人知道其教唆行為將會導致「專利侵權」的結果。最高法院認為CAFC提出的「故意漠視」專利存在的已知風險並不是判斷第271條(b)項主觀要件的適當基準，而提出了「刻意視而不見 (willful blindness)」的原則。「刻意視而不見」原則在美國刑事法中早已經確立。許多美國的刑事法律要求證明被告在主觀上係明知且故意，而採用「刻意視而不見」原則的法院認為，被告不能透過「使自己阻絕於獲悉關鍵事實的清晰證據」，從而脫免這些刑事法律的責任。

儘管最高法院推翻CAFC所用的基準，「刻意視而不見」原則比「故意漠視」原則要嚴格，但最高法院認為即使採取正確的檢驗標準，相關證據還是足以作成對

⁵ Farmer v. Brennan, 511 US 825,840 (1994).

於專利權人SEB有利的判決。陪審團很容易就能發現，在1998年4月之前，Pentalpha對於「鼓勵Sunbeam進行銷售被控侵權的油炸鍋」這個行為的侵權性質「刻意視而不見」。相關證據羅列如下：

1.當Pentalpha對於SEB的油炸鍋進行抄襲仿製時，SEB的油炸鍋「外罩低溫觸感」是美國商場上的一項創新。正如人們對於任何優質產品的期望一樣，SEB油炸鍋的銷售量已經增長了一段時間。Pentalpha知道所有這一切，因為其CEO兼總裁John Sham於訴訟中證言道，在為Sunbeam開發產品時，Pentalpha進行了「市場研究」並「盡可能地收集了資訊」。Pentalpha認為SEB油炸鍋體現了相關領域中的先進技術，該技術在美國市場上將會是很有價值的，這也從Pentalpha決定仿製SEB油炸鍋除了外觀以外的所有特徵與構造，而得到證明。

2.Pentalpha決定仿製SEB在美國境外販售的油炸鍋。

3.Pentalpha知道自己設計與開發的侵權產品是專攻美國市場的。

4.John Sham是許多美國專利的發明人，他也知道銷售至美國境外的產品，通常不會在外觀標示美國專利號。

5.John Sham在向律師索取「使用權」的法律意見時，決定不告知律師其所評估的產品其實係SEB油炸鍋的仿冒品。

基於上述事實，最高法院無法理解John Sham隱瞞相關資訊的動機為何，除非他的公司事後被控侵權時，可以提出「合理的責任否認（plausible deniability）」主張，而John Sham對於這個爭議的證詞也沒有提出任何能據以抗辯的理由。當被問及若律師在作出「使用權」的法律意見之前能先知道SEB的油炸鍋設計，會不會更好？John Sham對此沒有作出正面回應，僅表示專利檢索不是一項「輕鬆的工作」，這就是為什麼他聘請律師來執行專利檢索的緣故。綜上所述，最高法院認為這些證據足以使陪審團認定Pentalpha在主觀上認為SEB油炸鍋獲得專利保護的可能性很高，且Pentalpha採取了有意識的步驟來避免得知這一事實，因此「刻意視而不見」Pentalpha對於「鼓勵Sunbeam進行銷售系爭被控侵權的油炸鍋」這個行為的侵權性質。基於這個結論，美國聯邦最高法院維持了CAFC的判決結論。

三、小 結

美國聯邦最高法院提出「刻意視而不見」的基準取代了CAFC的「故意漠視」

基準，這在法律上是比較嚴格的標準，成立教唆侵權的門檻較高，但Pentalpha在這個較高的基準上仍然成立教唆侵權。

CAFC所提出的「故意漠視」原則雖然被最高法院否定，但這是補充過去判例不足的部分。在DSU判例中的若干原則還是存在，也就是對於教唆侵權的主觀要件部分，須具備「特別意圖」方能該當，提起侵權訴訟的原告必須證明被告「明知或可得而知」其教唆行為會導致專利侵權的結果，被告還必須「明知系爭專利的存在」，也是原告在舉證責任方面要證明之事。

參、後Global-Tech時代判決案例

由於教唆侵權事件的個案事實差異頗大，何種事實在前述最高法院所述的「刻意視而不見」基準下會成立教唆侵權，必須觀察後續案例始能得知，本文從企業面臨教唆侵權風險的觀點，選出4件具有代表性的案例。

一、2013年SynQor「功率轉換器系統」事件⁶

本案涉訟專利為美國專利第7,072,190號專利，系爭請求項1標的為「功率轉換器系統」。這是一種高效率之DC/DC轉換器系統，運用於大型電腦系統、電信設備或數據傳輸設備，可將DC直流電轉換為不同電壓。被訴對象是一種稱為「中間總線架構（intermediate bus architecture, IBA）」的多級分布式電源架構。此架構包含「前端轉換器」、「中間總線轉換器（intermediate bus converter）」，以及「多個非隔離調節器」。

被告Artesyn、Delta、Power-One、Murata、Cherokee、Lineage等多家公司⁷在美國境外販售「中間總線轉換器」，這個轉換器是IBA中不可或缺的一部分，SynQor控訴Artesyn教唆與幫助侵害其系爭專利，因為Artesyn明知這種零件會被用於、或一

⁶ SynQor, Inc. v. Artesyn Technologies, Inc., 709 F.3d 1365 (2013).

⁷ 被告有以下公司：Artesyn Technologies, Inc. and Astec America, Inc., Bel Fuse, Inc., Delta Electronics, Inc., Delta Products Corp., and Power-One, Inc., Murata Electronics North America, Inc., Murata Manufacturing Co., Ltd., Murata Power Solutions, Inc., Cherokee International Corp., and Lineage Power Corp.

開始製造的目的就是要用於一輸入美國販售的轉換器系統當中。SynQor同時也控告在美國販售系爭轉換器系統者直接侵權。

地區法院進行實體審理，陪審團最後裁定Artesyn教唆侵權該當，並須給付9,500萬美金的損害賠償。

Artesyn向CAFC上訴時，所提出的主要爭點包含請求項爭議用語解釋、教唆侵權成立問題、損害賠償金的計算等。關於教唆侵權，被告上訴主張地區法院給予陪審團的主觀要件標準指示不正確，以及本案訴訟紀錄中，沒有足夠的證據來支持陪審團的裁定，即被告對系爭專利在主觀上具有「實際明知」。

關於教唆侵權成立的基準，地區法院當時對於陪審團的指引如下：「原告必須證明被告實際上意圖造成該當直接侵權的行為，並且被告明知或可得而知其行為會導致直接侵權的結果。如果被告沒有理由注意到系爭專利的存在，則被告也不會承擔侵權責任。」CAFC認為從整個訴訟過程來看，陪審團應該是知道被告必須具備「實際明知」的程度，才能該當教唆侵權的主觀要件，因此認為這個指引沒有錯誤。

其次，Artesyn辯稱原告沒有提供直接證據來證明任何被告「實際明知」系爭專利的存在，也沒有任何被告承認這一件事，故SynQor在這一部分未善盡其舉證責任。惟CAFC回應，對於教唆侵權人主觀上對於系爭專利存在是否「實際明知」，並不一定只能透過直接證據來證明，情境證據也是可以的。而本案中已經存在的情境證據，羅列如下：

(一)被告持有SynQor的產品與產品規格手冊，而上頭則記載了SynQor較早之前的專利，其中有一件甚至是190號專利曾據以主張優先權的專利。

(二)SynQor的專家證人表示，被告須耗費極大的功夫才能仿製SynQor的產品，在這個過程中很難相信被告會沒有發現SynQor擁有相關專利。

(三)有些被告甚至承認有在監控SynQor的專利申請與布局情況。因此，CAFC認為相關情境證據已足以證明被告該當「實際明知系爭專利存在」的主觀要件。

在教唆侵權的部分，CAFC維持了地區法院的判決。

二、2013年Smith「錨固與操縱組織」事件⁸

本案系爭專利為美國專利第5,601,557號，名稱為「錨固與操縱組織」。系爭專利涉及一種將軟骨錨固在關節內的方法和裝置，其揭露了透過在骨頭的硬質外殼鑽孔，與內部不那麼密實的鬆質骨（cancellous bone）連通後，再由外科醫生將一個體積小但有彈性的裝置擠壓進入該較小的鑽孔中，該裝置又可稱作「錨固器（anchor）」。當錨固器穿過該鑽孔時會壓縮，一旦進入鬆軟的鬆質骨之後，彈性就會使其再次膨脹，從而使其保持在原位。代表請求項為第1項方法請求項：

「一種將構件和縫合線錨固在骨頭中的方法，包含以下步驟：

在骨頭上形成一個洞；

將縫合線附於構件上；

透過將帶有縫合線的構件壓入洞中，使構件放置（lodging）於洞內；以及

將組織連接到縫合線上，以便將組織固定在骨頭上。」

原告Smith是系爭專利之被授權人，發明人則為海瑟斯特博士（Dr. John O. Hayhurst）。2004年，Smith向美國俄勒岡聯邦地區法院提出專利侵權訴訟，控訴市場競爭對手Arthrex的4項錨固器產品侵害系爭專利。關於教唆侵權部分，係指當醫生購買系爭錨固器產品後之使用行為構成直接侵權，而Arthrex則被控教唆與幫助侵權。

地區法院審理階段，陪審團一度作出有利於Smith的裁定，認為醫生使用系爭產品構成直接侵權，Arthrex則該當教唆與幫助侵權，賠償金額高達8,500萬美元。後來，地區法院對系爭請求項的爭議用語「放置」一詞作出解釋，認為必須要「承受手術時所有的壓力」才會落入系爭專利之文義範圍，被訴方法則不符合這個文義，因此不成立直接侵權，因此教唆侵權也不成立。

Smith上訴至CAFC，在教唆侵權成立的標準上，Smith爭執地區法院給予陪審團的指引內容，在判斷被告主觀上是否「明知侵權」時，不應該援用Global-Tech案的「刻意視而不見」標準，而應當援用DSU案中的「明知或可得而知」標準。關於此點，CAFC認為地區法院在對陪審團進行教唆侵權判斷的指引時，對於DSU案與Global-Tech案的二種主觀標準都有提及，並特別對這二種標準需要分別注意的問題

⁸ Smith & Nephew, Inc. v. Arthrex, Inc., 502 Fed. Appx. 945 (2013).

作出解釋。而陪審團在這二種標準之下，都作成對於Smith有利的裁定，故CAFC認為，任何有關指引內容的錯誤，在訴訟結果上都是對Smith無害的。

第二個爭點是地區法院的法律判決，CAFC在結論上同意Smith，地區法院的法官依法律自為判決Arthrex不成立教唆侵權時，並未附上具體理由，僅依據Arthrex所提出的審判後摘要（post-trial briefing）內容。在Arthrex審判後摘要中，敘明其欠缺主觀上的「明知侵權」，此敘述立基於其員工在訴訟中之證言，解釋系爭產品與系爭專利的不同之處，並作證Arthrex對於侵權結果欠缺主觀上明知。但陪審團在訴訟中並不採信這項證詞，因為有其他更重要的情境證據存在：

（一）相關證據顯示，Arthrex公司的老闆、系爭產品「Bio-Suture Tak anchors」的首席工程師與研發團隊的領導人，都明知系爭專利的存在。

（二）另有證據顯示，系爭產品的團隊領導人在自行研究系爭專利的內容之後，調整了使用系爭產品的相關指導，以達跟系爭專利殊途同歸的效果。

（三）Arthrex從未嘗試比較其錨固構件與系爭專利的請求項內容，也就是從未嘗試確認系爭產品是否侵害專利。

有鑑於上述之情境證據，對於Arthrex在主觀上是否明知的這一項事實爭點上，陪審團已經得出結論，即Arthrex已具備教唆侵權主觀要件上之必要明知，故該當教唆侵權。CAFC因此認為地區法院不顧陪審團之裁定結果，逕依法律自為判決Arthrex不成立教唆侵權，顯係一法律上的錯誤，故撤銷這部分的地方法院判決並發回更審。

三、2015年Commil「短距無線基地台」事件⁹

系爭專利是US 6,430,395號，涉及一種當移動設備在整個網路區域中移動時，提供移動設備從一個基地台到另一個基地台更快、更可靠的切換方法。系爭專利教導了基於「時間靈敏性」來劃分通訊協定，而協定中要求精確時間同步的部分，也就是即時功能可在基地台執行。

Cisco係WiFi的「無線網路橋接器」和控制器的主要供應商，而Commil聲稱，某些Cisco製造與販售的無線網路橋接器和控制器，侵害了系爭專利請求項1、4和

⁹ Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 135 S.Ct. 1920 (2015).

6。代表請求項為第1項：

「在包括至少兩個基地台、至少一個與基地台通訊的交換機的無線通信系統中，一種在移動單元和基地台之間通訊的方法，包含：

將短距離通訊協定分為用於執行需要精確時間同步的任務之低等級協定，和不需要精確時間同步的高等級協定；以及

對於移動單元與基地台的每次連接，在與移動單元連接的基地台上運行低等級協定的實例，並在交換機上運行高等級協定的實例。」

Commil先向美國德克薩斯東區聯邦地區法院提起訴訟，控訴Cisco在其網路設備的使用上，直接侵害了Commil的專利，並透過出售系爭侵權設備供購買者使用，來教唆他人侵害Commil的專利。

經過了地區法院二次實體審理程序之後，Cisco被判成立直接和教唆侵權責任。在教唆侵權的部分，Cisco提出的一個抗辯理由係其「善意信賴（good-faith belief）」Commil的專利權是無效的，地區法院認為這項抗辯理由所出示證據並不可採。

案經上訴至CAFC之後，CAFC則認為地區法院錯誤地排除前述證據，在結論上同意「善意信賴系爭專利無效」得作為被控教唆侵權人的抗辯理由；然而，最高法院並不認可CAFC的見解，並將其判決撤銷與發回。

最高法院表示，教唆侵權關鍵要素是「侵權」與否的判斷，這跟「專利有效性」在法律體系上本身就是兩個不同的命題。專利法第271條(b)項規定被告「積極地教唆侵權」，這個法條用語形同要求被告意圖「帶來其所預期的結果」，亦即「侵權」之結果。由於「侵權」和「專利有效性」是專利法下各自獨立的問題，因此被告關於「專利有效性」的主觀想法不能用來推翻第271條(b)項所要求的「侵權」主觀要件。當侵權成為訴訟中的爭點時，專利有效性就不是法院要面對的問題，這種解釋符合人們長期接受的事實，甚至可以說是一種公理。

最高法院表示，就邏輯和語意上而言，說「一件無效的專利不能被侵害」，或者「不能教唆某人去侵害一件無效的專利」，某種程度上是一件簡單的事；但法院在解釋及適用法律時，必須要先決定當事人一方必須遵循的程序或順序，以證明不當教唆行為和任何有關於專利有效性的問題。可以肯定的是，原本是直接侵權或教唆侵權的行為，若系爭專利能被證明是無效的，則結論上沒有任何專利受到侵害。

這些問題的舉證責任分配，以及提出相關論點的時機，都被認為是與專利體系在制度管理上密切相關的核心議題。「專利無效」是一種正面的抗辯，被告可以嘗試證明系爭專利無效；如果該專利確實無效，並且係於適當的程序下被證明出來的，則被告不負擔任何侵權責任，那是因為「專利無效」不是對「侵權」的抗辯，而是對「責任」的抗辯。

另外，最高法院認為還有一個不能讓「善意信賴系爭專利無效」作為教唆侵權之抗辯依據的理由是，被控教唆侵權者就算相信系爭專利無效，實際上也有各種適當的方式來確認是否真的無效。例如可以向美國專利商標局提起再審查（Cisco在本案中有提起單方再審查程序）、複審（相當於我國的舉發）等程序，也可以事前向聯邦法院提起「確認之訴（declaratory judgment）」請求法院判決確認系爭專利無效，若不幸被控侵權，被控侵權者可以在訴訟中「系爭專利無效」之抗辯，並負擔相關舉證責任。

四、2016年Power Integrations「電源供應器控制晶片」事件¹⁰

本案原告Power Integrations擁有二件系爭專利，分別為US 6,107,851（以下簡稱「851專利」）與US 6,249,876（以下簡稱「876專利」），為電源供應器之相關技術。Power Integrations與Fairchild係商業上的直接競爭對手，皆以生產電源供應器的控制晶片為主業，兩者手上皆握有數項相關領域的專利權，彼此也相互提起過多件專利訴訟。

本案由Power Integrations向美國德拉瓦聯邦地區法院提起訴訟，控告Fairchild直接侵權與教唆侵權兩件系爭專利，被訴產品是SG5841J-type與SG6842J-type兩項控制晶片產品，直接侵害851專利的請求項18；SG5841J-type產品均等侵害876專利的請求項1、21；另FAN103-type產品則直接侵害876專利的請求項1、21。教唆侵權的部分，由於Fairchild販售系爭控制晶片產品於美國國內以及海外市場，有些海外廠商將這些晶片安裝於自家商品內，進口到美國市場販售，Power Integrations認為這些海外廠商的行為該當直接侵權，而提供晶片的Fairchild就應該成立教唆侵權。陪審團最終裁定上述直接侵權均成立，同時亦裁定Fairchild教唆侵權上述請求項。地

¹⁰ Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor International, Inc., 843 F.3d 1315 (2016).

區法院准許Power Integrations提出的永久禁制令聲請，Fairchild針對教唆侵權的部分上訴至CAFC。

Fairchild在上訴階段首先主張地區法院給予陪審團的指引錯誤，關於此點，CAFC認為系爭陪審團指引有法律上的錯誤，有關於教唆侵權成立的陪審團裁定應當被撤銷。

但是，關於「Fairchild請求法官自為判決教唆侵權不成立之聲請遭駁回」的爭點，CAFC則認為陪審團基於錯誤的指引而作出的裁定被撤銷，跟原告在地區法院階段是否已提出實質性證據，在邏輯上係屬二事，故必須進一步探討在該等證據出示後，陪審團並經地區法院正確指引之下，會得出什麼樣的裁定結果。

基於CAFC所建構的法律標準，Power Integrations在本案必須證明3件事：

- (一)有一第三人直接侵害851、876專利的系爭請求項。
- (二)Fairchild教唆第三人作出上述行為。
- (三)Fairchild主觀上明知第三人受其教唆而作出的行為會導致直接侵權結果。

Power Integrations首先出示相關證據證明，其於美國國內市場買到的三項產品，都內含Fairchild提供的侵權晶片，Fairchild對此不爭議：

- (一)HP印表機搭配Astec牌的電源供應器，其中就含有Fairchild生產販售的SG6846A型控制晶片。
- (二)Acer筆電搭配Lite-On牌的電源供應器，其中就含有Fairchild生產販售的LTA703S型控制晶片。
- (三)Samsung筆電的電源供應器，也內含Fairchild生產販售的SG6842J型控制晶片。

Fairchild抗辯Power Integrations並未提出「實質性證據」，以支持陪審團作出的「Fairchild教唆第三人直接侵權成立」的裁定。Fairchild抗辯道，其販售系爭控制晶片於國內外的市場，其最終流向都是無從得知的，係屬「市場不可知論（market agnostic）」。Power Integrations未能證明Fairchild係基於教唆侵權的「特別意圖」而採取「主動的步驟」以鼓勵第三人的直接侵權產品進入美國市場。

然而，CAFC卻不認同Fairchild對於相關證據的描述，反倒認為Power Integrations已經提出了關鍵的情境證據，證明Fairchild有採取主動的步驟以鼓勵第三人進口直接侵權產品進入美國。羅列相關證據如下：

(一)Fairchild的控制晶片，都是依照美國加州能源協會（California Energy Commission, CEC）以及能源之星（Energy Star）的相關標準去作設計的。

(二)Fairchild一直是以美國市場為主要競爭之處。

(三)Fairchild提供內含系爭控制晶片的展示板（demo board）給國內的顧客及潛在顧客。

(四)Fairchild的官方網站設有連結到於國內販售系爭控制晶片的經銷商，讓顧客可以更輕易購得系爭產品。

(五)Fairchild在國內設有技術支援中心，提供國內顧客有關係爭控制晶片的技術服務。

(六)Fairchild公司的服務條款甚至表明，在顧客侵害美國專利時，會擔保顧客的賠償責任。

針對第一項證據，Fairchild抗辯美國加州能源協會的標準早已被多國採用；但就連Fairchild自己的證人都承認，上述標準就是美國國內的標準，而且許多國家早已採用其他更嚴格的能源標準，故CAFC認為被告依照CEC的相關標準設計其控制晶片，顯然就是針對美國市場，故與教唆行為是有相關的。

另就第三項證據，Fairchild抗辯提供市場展示板只是一般的廣告行為，而且其控制晶片有非侵權用途；但CAFC表示，Fairchild忽略了系爭控制晶片只有在「國外」使用時才有非侵權用途。CAFC更指出，上述情境證據或許在個別上無法滿足舉證程度，但若整體觀之，已足以成為一個實質性證據，讓陪審團作出被告該當教唆侵權的裁定；Fairchild針對個別情境證據的離散式抗辯，恐有見樹不見林的問題。

Fairchild作出最後掙扎，提出另一個地區法院法官應自為判決教唆侵權不成立的抗辯理由：Power Integrations無法建立「被告據稱的教唆行為與第3人的直接侵權行為」之間的關係。換言之，今天Power Integrations僅僅是證明3家廠商（HP、Acer、Samsung）的產品內含系爭控制晶片，但沒有證明被告曾明確教唆3家廠商將控制晶片裝入自家產品裡，豈能逕為認定該當教唆行為？CAFC則認為此抗辯並無太大意義，因為前述之情境證據已證明被告有採取主動的步驟去鼓勵第三人進口直接侵權產品進入美國市場，這個第三人應視為一個「整體的顧客群（包含HP、Acer和Samsung）」，陪審團已足以判斷被告教唆其顧客群作出直接侵權行為；原告本

來就不需要證明到被告與個別顧客之間的行為或關係。

CAFC最後得出結論，認為陪審團若能經由地區法院正確指引，基於前述的情境證據，是有可能作成Fairchild教唆侵權成立的裁定，因此Fairchild請求地區法院自為判決教唆侵權不成立的聲請並無理由。有關教唆侵權的部分，撤銷與發回地區法院重新審判，相關爭點亦留待陪審團重新基於地區法院正確的指引來作出裁定。

肆、案例啟示與討論

一、教唆侵權者的損害賠償責任

美國專利法第271條(b)項所規定的教唆侵權，是指行為人「教唆」另一個直接侵權行為人侵害他人專利權。教唆侵權的前提要件是必須有直接侵權的存在，才會有教唆侵權，如果直接侵權不成立，就不會有教唆侵權。

企業就研發成果申請取得專利權，就是要排除他人模仿其專利。取得專利權的發明登載於專利公報公開，他人則可將其作為先前技術，作更進一步的研發。企業也可以購買專利產品來進行更進一步的研發，但模仿他人專利權的產品，或者是不成功的迴避設計，都是侵害專利權的違法行為。本文所舉案例的被告，幾乎都是購買了專利權人的產品來研究，最後或許有做修改，但仍落入專利權範圍，在成立直接侵權的部分都沒有太多爭議。

專利直接侵權有文義侵權與均等侵權，兩者都滿足教唆侵權的前提要件。被告製造產品可能做了迴避設計，如果迴避不成功，仍被法院認為構成均等侵權，則被訴教唆者，以直接侵權者有迴避設計為由抗辯無教唆侵權責任，是無用的抗辯。例如Global-Tech「油炸鍋」事件被告後來對產品進行修改仍成立均等侵權，Power Integrations「電源供應器控制晶片」事件SG5841J-type產品均等侵害系爭請求項，兩者都成立教唆侵權的前提要件。

雖然需要有直接侵權行為人的存在，但教唆者可以單獨列為被告，並不需要將直接侵權行為人列為共同被告才能起訴。第271條(b)項規定教唆者會被歸責為侵害專利權，既然是侵害專利權，專利權人可對教唆者請求損害賠償，或請求法院發出永久禁制令。教唆者也可能同時有直接侵權及間接侵權的行為，自己製造、販賣被

訴產品的行為是直接侵權，教唆他人製造、販賣被訴產品的行為則是教唆侵權，此時損害賠償額會就兩個行為的責任分別計算。例如，Global-Tech「油炸鍋」事件，被告Pentalpha教唆3名被告直接侵害專利權，地區法院陪審團裁定損害賠償額是487萬美金，包括教唆3家公司販售被訴油炸鍋；另外，SynQor「功率轉換器系統」事件的教唆侵權責任之賠償金額高達9,500萬美金，Smith「錨固與操縱組織」事件的教唆侵權責任則有8,500萬美金的損賠。

二、教唆侵權者的行為地可能在境外

專利權具有屬地性，在美國取得專利權當然只有在美國境內有權利，直接侵權的行為地當然是在美國¹¹。如果專利權人發現境外有侵害專利權行為，必須要到行為地的國家行使權利，當然前提是要在這個國家先申請取得專利權。

然而，教唆侵權者的行為地在境外時，只要直接侵權的行為地在美国，專利權人就可以在美国起訴主張被告教唆侵權。例如，DSU「保護針筒」事件的被告是澳洲公司，教唆美國境內公司直接侵權；Global-Tech「油炸鍋」事件的被告Pentalpha是香港公司，教唆3名美國的經銷商直接侵害專利權；SynQor「功率轉換器系統」事件的被告Artesyn公司是在美國境外販售被訴產品，被訴稱教唆境內廠商侵權；Power Integrations「電源供應器控制晶片」事件，被告Fairchild在美國境外販售被訴晶片給HP、Acer、Samsung 3家廠商裝在電源供應器，再進口到美國，進口行為是直接侵權，Fairchild在境外販售晶片的行為則被訴稱教唆侵權。

因此，只要是最終商品會進入美國的企業，都需要注意教唆侵權的問題。美國是我國企業倚賴很深的市場，我國企業不能只注意出口產品到美國的直接侵權問題，還要注意行為地在我國的教唆侵權問題。就算在貨船上將產品交給美國經銷商，也可能會被訴教唆侵權，Global-Tech「油炸鍋」事件的香港廠商就是典型案例。

三、「銷售」行為被視為「教唆」行為的風險

美國聯邦最高法院在Global-Tech判例中指出，「意圖」是教唆侵權的主觀要件之一，「教唆」是「藉由勸說及影響，而勸誘、影響、說服、打動他人」，而且

¹¹ 在此不討論美國專利法第271條(f)項的境外侵權問題。

「教唆行為」必須包含行為人採取「主動的步驟」來達成其所意欲的結果。最高法院在本案中舉二手車銷售員為例來說明之：

「當一個人積極地教唆他人去實行某些行為時，該教唆人明顯地知道該動作所帶來的結果。如果一個二手車銷售員教唆一名顧客去購買一輛車，該銷售員必定知道所想要的結果就是購買一輛車。但何種情況可以說該銷售員教唆該顧客去購買一輛『毀損的車』？這只是指該銷售員教唆該顧客購買一輛車剛好是損毀的而該銷售員可能不關心？或者是指該銷售員知道該輛車子已經毀損？」¹²

這個舉例頗值重視。教唆他人侵害專利權，例如教唆他人「販賣」專利物品的侵害專利權行為，並不需要證明教唆者勸誘、影響、說服、打動他人「販賣」專利物品，只要能證明教唆者勸誘、影響、說服、打動他人「購買」專利物品即可，正如二手車銷售員遊說顧客「購買」損毀的車輛。

最高法院隨後提出「刻意視而不見」原則，是指教唆者對於被教唆者侵害專利權的行為刻意視而不見，只要能證明教唆者知道系爭專利的存在，也知道這個銷售的產品侵害系爭專利權，或者侵害系爭專利權的可能性很高，卻故意當作沒看到，即可能成立教唆侵權。

以上所舉的教唆侵權案例，被告都是「販賣」侵權產品給直接侵權行為人而不是教唆直接侵權行為人「販賣」：Pentalpha販賣油炸鍋給經銷商，Artesyn公司販賣中間總線轉換器給中間組件架構的製造商，Arthrex販賣四項錨固器產品給醫生，Cisco販賣無線網路橋接器和控制器給無線基地台業者，Fairchild販賣電源供應器的控制晶片給HP印表機、以及Acer和Samsung的筆電。

四、境外銷售專利品的上游廠商是被訴教唆侵權的高風險對象

「販賣」的行為是直接侵權的行為之一，既然是直接侵權，權利人當然可以將販賣者當作被告直接起訴，不必捨近求遠主張教唆侵權。權利人主張教唆侵權，還要證明行為人主觀要件，要比主張直接侵權困難得多。

則專利權人為何要主張教唆侵權而不主張直接侵權？本文所舉案例有兩種類型：第一種類型是教唆者販賣的行為在境外，所以無法主張直接侵權，例如

¹² 563 U.S. 754,760.

Pentalpha在境外販賣油炸鍋、Artesyn公司販賣中間總線轉換器給下游製造商、Cisco販賣無線網路橋接器和控制器給無線基地台業者、Fairchild在境外販賣電源供應器的控制晶片給境外印表機、筆電製造商後進口到美國；第二種類型則是無法向直接侵權者主張權利，例如使用Arthrex販賣之錨固器的醫生，因為美國專利法第287條(c)(1)規定不得對醫療工作者行使權利。

亦即，銷售專利品給下游廠商再銷售或者使用，只要下游廠商再銷售或使用者的地點是在美國境內而構成直接侵權，則在境外進行銷售行為的上游廠商，是被訴教唆侵權風險最高的對象。而專利權人主張教唆侵權，可以阻擋境外上游廠商的供貨行為。

五、教唆侵權成立基準與地區法院的陪審團指引

雖然上游廠商在境外銷售專利品被訴教唆侵權之風險頗高，但仍要滿足主觀要件才會成立教唆侵權。被告在訴訟時當然否認有教唆行為，負擔舉證責任的原告專利權人，很難找到直接證據證明行為人主觀上有「教唆」行為，只能從教唆者與被教唆者的關係、情境證據來證明。教唆侵權的成立，最高法院提出「刻意視而不見」基準，專利權人舉證證明被告特別意圖、積極鼓動他人的程度，CAFC所提出的「故意漠視」的程度還不足，要跨過「刻意視而不見」的門檻，才能成立教唆侵權。

教唆侵權是否成立是事實問題，在地區法院審理時會交給陪審團決定，法官會將教唆侵權成立的標準給予陪審團指引，讓陪審團在這個指引下進行判斷。從專利法第271條(b)項的條文本身來解釋，須具備「特別意圖」方能該當，提起侵權訴訟的原告必須證明被告「明知或可得而知」其教唆行為會導致專利侵權的結果，被告還必須「明知系爭專利的存在」，也是原告在舉證責任要證明之事。

地區法院法官給予陪審團的指引對於教唆侵權是否成立相當重要，敗訴者上訴到CAFC時可以爭議這個指引有錯誤。SynQor「功率轉換器系統」事件中，被告上訴時爭議陪審團指引有錯誤，但CAFC維持原判。這個被維持的指引決定教唆侵權成立的基準，頗值參考：「原告必須證明被告實際上意圖造成該當直接侵權的行為，並且被告明知或可得而知其行為會導致直接侵權的結果。如果被告沒有理由注意到系爭專利的存在，則被告也不會承擔侵權責任。」

六、何種情境證據會構成教唆侵權

根據前述陪審團指引，專利權人只要提出情境證據，讓陪審團相信，被告明知或可得而知系爭專利存在，系爭產品侵害系爭專利權的可能性很高，卻刻意視而不見，就有可能讓陪審團作成教唆侵權成立的裁定。也就是只要讓陪審團相信，教唆者其實知道該產品侵害專利，卻故意當作沒看到，還把產品賣給經銷商。

Global-Tech「油炸鍋」事件的被告Pentalpha購買了專利產品進行仿製，先將仿製品賣給一家美國經銷商Sunbeam，該公司被訴直接侵權後和解，此時專利權人並沒有提出教唆侵權告訴。Pentalpha已經知道產品被訴，還繼續賣給另外兩家經銷商，才被訴教唆侵權。Pentalpha似乎認為製造地不在美國，也不是直接侵權被告，只要有經銷商下訂單就繼續製造販賣，專利權人認為始作俑者就是Pentalpha，而將其列為教唆侵權的被告。

SynQor「功率轉換器系統」事件中，被告持有專利權人產品的規格手冊，上面記載專利號，有專利家證人證稱被告仿製專利產品不易，被告也承認有監控原告專利申請與布局，從這些情境證據，CAFC維持了地區法院成立教唆侵權的判決。

Smith「錨固與操縱組織」事件中，直接侵權者是醫生，情境證據顯示，被告的老闆、系爭產品的研發團隊都知道系爭專利存在，並且研究系爭專利。地區法院依賴這些情境證據作成教唆侵權不成立的法律事項判決，CAFC就同樣的情境證據，認為這個判決有誤而將其撤銷。

Power Integrations「電源供應器控制晶片」事件中，情境證據顯示Fairchild提供被訴晶片的展示板給顧客、官方網站設有連結到於國內販售系爭控制晶片的經銷商、在國內設有技術支援中心、擔保顧客侵害專利權時的賠償責任。

這些案例的被告上訴CAFC時，幾乎都先抗辯專利權人舉證程度不足以證明有教唆行為，但都被CAFC否定。CAFC是從地區法院實體審理時所呈現的情境證據來判斷，並不要求專利權人提出直接證據證明被告有教唆行為。

綜合以上案例可知，客觀的情境證據如果能呈現企業已經知道其產品在美國境內會侵害他人專利權，尤其是根據專利權人之專利或專利產品進行研發，還故意當作不知道而將產品出售給直接侵權行為人，很有可能成立教唆侵權。

七、善意的信念及製作不嚴謹的專家意見無法當保護傘

專利教唆侵權爭訟事件中，專利權人必須證明被告明知第三人受其「教唆」而作出的行為會導致直接侵權的結果。被告方則常常以相信這個產品不會侵害專利、或者相信專利無效，用來作為防禦的武器，也就是被告有善意的信念，相信不會有直接侵權的結果，因此抗辯教唆侵權不成立。很不幸的，這個善意的信念無法作為教唆侵權的保護傘。

2015年Commil「短距無線基地台」事件中，被告抗辯稱其「善意信賴」系爭專利權是無效的，最高法院指出教唆侵權關鍵要素是「侵權」與否的判斷，這跟「專利有效性」在法律體系上本身就是兩個不同的命題，不能讓「善意信賴系爭專利無效」作為教唆侵權之抗辯依據的理由。

Global-Tech「油炸鍋」事件的被告Pentalpha明明購買了專利權人的產品進行仿製，還請一名紐約律師在檢索與分析了26件專利之後，作成系爭產品未侵害專利的法律意見。很難相信一份製作嚴謹的專利檢索與分析報告，竟然找不到系爭專利，以常理推斷，若不是分析報告製作不夠嚴謹或專業度不足，就是Pentalpha要求不要將系爭專利放進法律意見中。

行為人徵詢專家意見，認為系爭專利權無效或不侵害的可能性很高，而形成善意的信念，只要專家意見製作嚴謹，可以用來避免故意侵害最高達三倍懲罰性賠償之索賠¹³，卻無法用來脫免侵害專利權之索賠。同樣地，也不能用來脫免教唆侵權之索賠。

因此，製作不嚴謹的報告，不論是檢索品質不佳沒找到系爭專利，或者是侵權比對專業度不夠，都無法成為被訴教唆侵權的保護傘。根據專家意見，相信系爭專利無效的善意信念，也無法作為被訴教唆侵權的保護傘。

八、降低被訴教唆侵權風險的方法

雖然本文所舉案例都是對被告不利，卻也不需草木皆兵，教唆侵權案件畢竟還

¹³ 參閱最高法院Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct. 1923 (2016)，以及發回更審的Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 281 F. Supp. 3d 1087 (2017); Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., Not Reported in Fed. Supp. (2017).

是少見，也有成立的難度。

侵害專利權的產品，從製造廠製造完成，出售給大盤商、中盤商、再到零售商，每一個階段經手的廠商，只要有「製造」或「販賣」專利產品的行為，都是直接侵害專利權的行為。如果這些廠商都在美國境內，都可能被列為被告起訴。任何一家製造商或經銷商，留意他人專利權的存在以避免侵權，本來就是現代企業經營者所必需的，特別是涉及競爭業者的專利權更要小心，因為被訴風險更高。本文所舉案例之教唆侵權被告，如果是在美國境內，應該不致於對於他人專利權的存在如此輕忽。問題就在於，這些被告處在境外販賣，可能認為沒有直接侵權即可，而忽略了教唆侵權的問題。

因此，降低教唆侵權風險的方法很簡單，只要將自己當作是在美國境內，留意有無侵害他人專利權，即可大幅降低風險。

伍、結 論

美國是我國產業所倚賴的龐大市場，我國企業有強大的製造與設計能力，獲得許多來自美國的訂單。有些訂單來自美國的品牌廠商或是專利權人的代工需求，有些訂單則來自美國經銷商，後者著重在市場的需求以及利潤，是否侵害他人專利權的意識未必足夠，接單製造的廠商需自行注意侵害專利權的問題。

我國專利法並沒有間接侵權的規定，因而企業很容易用我國的專利法觀點來面對美國的專利問題，而輕忽教唆侵權的風險。近年美國案例顯示，不論是終端產品直接出口到美國，或是出口晶片控制器到中國大陸或其他國家的製造基地再出口到美國，只要產品最終流向美國，我國企業都必須注意美國教唆侵權的問題。