

2009 年專利間接侵權國際研討會——美國場 Q&A 紀要

一、時間：2009 年 7 月 15 日

二、地點：台大醫院國際會議中心

三、主持人：

林秋琴律師

四、主講人：

王振邦律師

Eric Wolf 律師

五、與談人：

陳家駿律師

中正大學財經法學系沈宗倫教授

六、座談內容紀要：

問題	回應
陳家駿律師： 1. 美國專利法第 271 條第 b 款和 c 款之差別為何？我的理解是－若有一成分，知悉其為重要成分，（不管是採全要件說，或是均等論）若是被適用在某產品時，涉及到專利「請求項」，就可能涉及參與或輔助侵害；至於其他和「請求項」無關者，若是幫助或教唆行為，就是 271 條第 b 款。 2. 當事人知悉（knowing）之程度為何？由於無法當場得知他人是否製作此產品，美國法得由情況證據推論，此時，單	Eric Wolf 律師： 1. 「間接侵權」的「知悉」和「誘使侵權」的「知悉」不同。「間接侵權」的「知悉」，是知悉「使用的特定用途」以及「為該特定用途所使用的材料」、「無重大非侵權使用的方法」，近來案例法認為只要生產零組件，就等於知悉「特定用途」，即足以證明具此知識。Aro Mfg. Co 案，曾以書信告知之構成間接侵權的一方，做為認定其是否侵權。但法院現在詮釋知悉之要件寬鬆，只要知悉生產零組件之特定用途，即屬之。

純 actual knowledge 自然毫無疑問。但案例法中的「可得知 (should have known)」以及「(has reason to known)」，但據我了解 (has reason to known) 應在是在著作權法領域，而非專利法領域；案例法中還有 constructive knowledge。所以在美國法中是非常複雜的，所以對「知悉」的認定，非常複雜。希望智慧局能夠對案例法再為進一步了解。

3. 在智慧財產權領域裡，Substantial non-infringement use 非常重要，如早期 Sony universal 以及 2005 年 MGM 更是著重此部分，就算有非侵權使用，判斷角度可能有二：只有置於功能內，就成立；二、在廣達案，法官也表示，就算只是加個小功能，讓它看起來像 Substantial non-infringement use，此也是不行的，但如果有 10 個功能或特徵，如果構成當中的一項功能，應如何處理？Golden Blount 案指出，就算有十個、二十個 non-infringement use

功能，但重點在判斷在「本案例中，該功能是如何使用」，判斷其是否涉及 material part of invention。 4. 幫助侵權和我國民法第185條之差異為何？對於造意犯和幫助犯如何處理？民法第185條共同侵權行為，以往以有無「犯意聯絡和行為分擔」負責，但67年台上1737號判例改採「行為共同說」，在專利是否會產生放大效果？該條應如何定位？	
沈宗倫教授： 1. 就立法史而言，間接侵權及共同侵權（joint infringement）最早是1871Wallace v. Holmes 即有 joint infringement 的概念，再從 joint infringement 概念加以延伸立法化，在1980年由於幫助侵權常被民間用來作為對付材料供應廠以及服務提供者的方法，因此，當時係以「專利濫用（patent misuse）」制衡，衍生至美國專利法認為只做表象行為，不得據認為其係「專利濫用」，像Aro案就涉及「間接侵權」和「權利耗	王振邦律師： 從犯的處罰和正犯相同，其共同分擔責任，但原告不能請求兩份賠償，原告要如何請求，是原告的權利。 Wolf 律師： 如何索賠是複雜的問題。此處所討論的案件，零組件係最終產品重要的部分，該零組件會影像消費者購買的意願。有一理論認為，得以銷售所得的利潤作為計算權利金的基礎。美國法的精神是由被告支付賠償金給專利權人。 王律師： 合理賠償。

盡」(因為涉及修理和重建)的問題，值得注意的是該案在 2006 年透過 Grokster 案從專利法走向著作權法。我認為，根本的問題在於－「侵權行為的因果關係要拉到多大」？美國是採「從屬說」，從我國專利法修正草案觀之，似在建構「準專利侵害」的概念，則所有對專利的限制，是否當然適用於「準專利侵害」。

2. 如何界定美國專利法第 271 條第 c 款的「material」，是由功能 (function) 還是發明評價 (claim)？如自發明評價角度界定，則此「重要」需至何程度？如其評價至一定重要性，就是直接侵害，而非間接侵害。此外，教唆 (inducement) 和建議 (suggestion) 之差異為何？至於教唆侵權方面，實務上要如何與建議 (suggestion)、勸告 (recommendation) 區分？
3. Ricoh Co. 案涉及侵權部分和非侵權部分的組合，是以何角度判斷是否侵權？Ricoh Co. 案提出「若主觀意圖夠

強，即使有 non infringement factor，仍會構成侵權。」 4. 直接侵權和間接侵權雖是分別認定，但如何計算損害賠償額？是採連帶責任抑或個別計算其侵害？權利人是同時向直接侵害人及間接侵害人請求損害？還是由直接侵害人及間接侵害人共同分擔損失？	
	林秋琴律師： 1. 幫助侵權和直接侵權的差別在於－直接侵權行為符合「全要件原則」；若不符「全要件原則」，但為「專利重要原件 material component」，在該行為完成時因不符合「全要件原則」，所以不會構成「直接侵權」，但若將該產品提供他人，他人對該產品在附加某些行為或成分，而符合全要件原則時，此時就會有幫助侵權的問題。 至於教唆侵權行為，以刑法的角度理解，是幫助他人侵權，但未為侵權構成要件之行為；幫助侵權是為構成要件之行為，但未完成「全部」構成要件之行為再加上主觀要素。 2. 至於責任的分擔是以同一產品

	的同一數額計算。 3. 關於一產品中有眾多專利，若原告以其中一項專利起訴，其專利價值，須於訴訟中經由專家評估。
王美花局長： 美國專利法第 271 條第 b 款和第 c 款之區別。我的理解是：b 款是上位概念，其包含教唆侵權、幫助侵權甚至是提供部分構件；c 款是具體態樣。但演講中似乎認為涉及 component 的話，一定是 c 款，不是 b 款？	陳家駿律師： 美國專利法第 271 條第 b 款和第 c 款仍可能構成競合，要依具體情況判斷。
聽眾發問： 1. 供應商往往於合約中載明免責條款，則此條款是否能夠規避間接侵權成立？ 2. Aro 案除間接侵權外，尚有權利耗盡的問題，則如何檢視權利耗盡原則？其與間接侵權如何交錯適用？	王律師： 系統廠或供應商於契約中載明免責條款之效力和侵權行為較無關，其和契約之關係較為密切，此涉及損害賠償責任分配和協調的問題。 沈宗倫教授： 雖有論者認為 Aro 案非權利耗盡，由於此涉及修理和重建的區分，所以，我個人是將它定位為權利耗盡問題，美國法中，修理是允許的，但重建是針對專利在重複實施，應該要再授權，所以這是不可以的。Aro 案中，法官認為本案是修復，故非直接侵權，既無直接侵權，自無間接侵權。因為我是將它和廣達

	案一起討論，所以才討論到權利耗盡的問題。
--	----------------------