

2009 年專利間接侵權國際研討會綜合座談(一)紀要

一、時間：2009 年 7 月 16 日

二、地點：台大醫院國際會議中心

三、主持人：

經濟部智慧財產局王美花局長

國立台灣大學謝銘洋教授

四、與談人：

美國環球科技律師事務所王振邦律師、Erick Wolf 律師、

德國緬因茲大學 Heiz Goddar 教授、

日本東京大學大淵哲也教授、

菲律賓智慧財產局法務處 M. S. Catherine Estrada、

智慧財產法院林欣蓉法官、汪漢卿法官、

寰瀛法律事務所林怡芳律師。

五、座談內容紀要：

問題	回應
王美花局長： 今天很榮幸也邀請菲律賓智慧財產局法務處的官員來參加這次的研討會。我們首先請她來說明一下菲律賓專利法中對於間接侵權規定以及實務上運用的情況。	菲律賓智慧財產局法務處 M. S. Catherine Estrada： 在菲律賓，為要約、銷售、進口，但無授權行為者，構成侵權行為。依專利法第 76.6 條規定教唆、提供零組件，並且知悉使用者侵權者，構成專利輔助侵權。其樣態有二，一為教唆侵權，另一輔助侵權。並由法院認定「提供」行為之定義。根據先前的演說，台灣以及美國則係針對要約和銷售行為為規範。要特別提出的是，菲律賓從迄今無間接侵權相關判例。

	間接侵權規範的關鍵在於「保護專利權人」。輔助侵權必須要有直接侵權存在為前提，根據現行實務，法院認定有無內部分擔的事實，似採「從屬說」。 當事人起訴時要衡量訴訟成本以及證據蒐集的難易。賠償金的認定需自證據質量、公司財報、收據等原始文件為合理評估。依菲國專利法第 83 條規定，賠償金額度由法官做最後決斷，並且，對於初犯者課以民事、行政罰，對於再犯者始課以刑事責任。
林欣蓉法官： 一、 德國民法共同侵權行為和專利法第 10 條之區別。 二、 我國民法第 185 條規範範圍較寬。其與間接侵權關係為何？非侵權使用如何界定？民法第 185 條行為與結果間係採相關因果關係，當事人如何抗辯？ 三、 間接侵權過去無相關案例，倘立法是否會產生為解決少數正義而產生普遍適用的困難？德日立法目的，必須要直接侵權行為已構成具體危險並且該危險迫切，始課處預備行為。在我國亦可依全要件說以及衡平思考來處理。	Goddar 教授： 德國專利法第 139 條對於直接侵權、間接侵權皆有賠償義務的規定，至於專利權人欲向何人並依何程序索償，為其本身權利。但因為德國無懲罰性賠償金的規定，不得使專利權人獲得雙重填補。 菲律賓智慧財產局法務處 M.S. Catherine Estrada： 以共同連帶債務解決。 Eric Wolf 律師： 美國關於直接侵權和間接侵權的賠償金，由原告舉證。其目的在於鼓勵研發。台灣修正草案第 101 條第 1 項，若要約、銷售產品予侵權者，此被告可能會抗辯其尚

四、主觀上明知（直接故意）和故意的區別（直接以及間接故意）。間接侵權人所要負之責任為何？是不論其所得利益多寡，皆要負「全部」責任？亦或是如同民法第 185 條負「連帶」責任？但依民法規定，連帶責任必須要法律或契約有明文規定者，始得成立。若間接侵權人負連帶責任，則立法是否要明定？ 五、銷毀之對象，是否包括原料及器具？ 六、維修與重建之區別為何？可否請大淵教授說明日本拋棄式相機的案例？間接侵權行為是否要一併考量免責條款？權利耗盡原則於個案中應如何使用？日本可拋棄式相機以及醫藥品會否構成間接侵權行為？ 七、美國如何決定發明中的「重要零組件」？ 八、德國、日本銷燬之標的為何？	無實際侵權行為的存在，而規避其法律責任，此為可能之漏洞。 大淵哲也教授： 一、關於得否銷毀中間產品此一問題，即使是間接侵權，原告亦得向法院請求間接侵權人銷毀物品，但法院有權裁量決定侵害排除請求權之型態為何，其未必只有銷毀一途。 二、關於可拋棄式相機此一議題，當專利權人販賣「專利產品」給市場時，其權利即耗盡，故購買者再將該物販賣於第三人並無侵權之問題，但此限於「物品」專利。但若為「方法」專利，則與德、美情況類似，若改變產品配方，若為「修補」為法所允許；若為「重製」則違法。關鍵在於「是否維持產品原本特性」。如是，即為可接受的「修補」；反之，即為「重製」行為。 三、就日本法制而言，禁制令是防止侵害的重要手段，至於損害賠償，在專利法尚無間接侵權條款之前，在 1959 年的專利法就已可運用民法連帶賠償責任之概念來請求損害賠償。但禁制令僅有依專利法始得請
--	---

	求。 王振邦律師： 有關零組件權利耗盡的原則，其實和其他國家法律相同。美國是以損害賠償為原則，提供對原告救濟。以間接侵權中知名的 Qualcomm 案為例，法院最後援引日落條款，為了維護經濟穩定，允許 Qualcomm 得將庫存侵權產品銷售完畢，但必須將所得價金支付給 Broadcom 作為賠償金的一部分，此外，侵權人不得再繼續製造侵權物品。 Goddar 教授： 一、 台灣專利法修正草案投影片第 20 張似誤解德國專利法第 10 條第 2 項之規定，蓋德國對提供常用物品為教唆行為者，若該他人為侵權行為，由於行為人對於最終拿到物品者無預見及控制可能性，所以除銷售該產品外，還必須有積極教唆行為始足該當間接侵權所欲規範之對象。亦即必須要有銷售行為以及積極教唆行為。舉例來說，將欠缺某零組件產品出口至其他國家，但若告知他人若加上某零組件即可組成
--	--

最終產品，可能構成第 10 條第 2 項之行為。質言之，第 10 條第 2 項提供常用物品會成立教唆侵權者，只有在積極教唆行為始足當之。

二、關於銷燬請求權方面，德國專利法第 148 條明文規定，若專利權受到侵害，依第 139 條（該條規定違反該條及第 10 條者，侵權者負起所有責任，其中包括第 139 條在內。）專利權人在「該物品無法以其他方法改變」，並且「未來具直接侵權以及間接侵權的可能性」時，符合「比例原則」時，得請求銷毀侵權（直接侵權、間接侵權）物品，亦即在銷毀為唯一途徑時，得請求銷毀。若有其他方法者，不在此限。如將物品鎖在保險箱中，命令其 3 年不得使用，就不一定要要求銷毀。第二次世界大戰後，法院認為第 139 條之禁制令或任何採取救濟的手段，必須符合公益原則始得頒布。如煤礦的開採而言，如不允許繼續開採，就會危害公益，法院就不會核發禁制令；或某一專利是所有電話網路所需者，基於公益就不會核發禁制令。

	三、 間接侵權中之所以論及修復和重建的區別，因其涉及「必要要件」之認定。首先，視其是否為 essential element；其次，是否為實施發明所必要；再復次，第三人是否可期待經常購買該產品。 第 10 條第 2 項要約、販賣與該要件有關之零組件時，若購買者之後有意圖於德國使用該專利，第 10 條之「權利人」係「得專利人授權者」、「專利已耗盡者」…。修復和重建需視德國案例法，視其對於「必要要件」之界定，及決定誰有權要約及販賣。 王局長： 我們對第 10 條第 2 項的理解與你說的相同，可能文字表達不是很精準，造成誤會。
--	---

大淵哲也教授：

對於個人使用以及家庭使用，作為侵權行為責任例外。美國採從屬說，但是否亦有同樣例外的規定？

Eric Wolf：

美國無個人、家庭使用之除外規定，但此在個案中，為微量損害。

王振邦律師：

美國 ebay 案中請求禁制令救濟專利損害，此對台灣公司的重要性在於，若地方法院敗訴，其銷售產品是否需自動受到限制不得銷售？因為美國多數的案件都會上訴至聯邦巡迴上訴法院，其駁回率高達 40%至 60%，但縱下級審法院判決違誤，仍要待上訴審法院判決後，始得推翻前審判決，可能曠日費時，但若當事人間和解，其和解金可能相當高，此為二種不同機制。

誠如 Rader 法官所言，法院核發禁制令須依公益衡平考量是否有不可回復之損害。如 Qualcomm 案就允許當事人將剩餘侵權產品售罄以作為賠償金，但不得再繼續製造侵權產品。