

2009 年專利間接侵權國際研討會綜合座談(二)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	備註
汪漢卿法官： 一、 不論美國或是德國，若專利權人控告侵權人，其損害賠償的賠償金有其上限，不得使專利權人因此受益。當事人責任限度由法院決定，並無一定定額。 二、 如何界定專利的「重要成分（essential element）」，以汽車為例，一般人會認為引擎是	Eric Wolf 律師： A 已為學名藥，故得於市場上自由銷售，並無侵權疑慮。美國對於幫助侵權以及教唆侵權區分非常清楚。A 實質非侵權用途，故不受第 271 條第 c 款規範。但 A 和 B 組合後，若能證明行為人侵權的意圖，就可能成立第 271 項 b 款教唆侵權。 Goddar 教授：	

最重要的成分，但若以引擎為專利標的，可再進一步細分為不同零組件，但在諸多零組件中，哪個是最重要的？並且，此應由誰決定？ 三、「過失」侵權是否需支付賠償金？是否需證明當事人主觀意圖？ 四、學名藥製藥廠商是否可能因協助侵權而成立間接侵權責任？如甲製藥公司製造 A 學名藥，若原本製造此藥的廠商取得 A+B 的專利，A 雖為處方中最主要的部分，但其已為學名藥，若甲公司告訴醫生以及患者，除 A 藥外，若配合 B 藥一起服用，其效果更佳。經過一段時間後，大家都知道此種服藥方式，並且變成一種新配方。倘藥局在顧客購藥時告知除購買 A 藥外，也可購買 B 藥，其效果更佳，此是否會構成間接侵權行為？	在德國此一問題，並未如美國一樣單純。A+B 的專利其有可能為失效專利，則此另當別論，不在討論範圍；若該專利仍為有效，決定是否控告學名藥廠，只要和專利案件有關，就要先判斷其是否為「直接侵權」行為，視該生產 A 藥的公司是否為德國公司、使用說明是否告知消費者得搭配 B 藥一起服用、消費者是否於德國境內服用等，依第 11 條第 3 項規定若醫師和藥師不構成專利侵權行為，自不受第 9 條規範，此時，專利權人僅得視該案是否得適用第 10 條之規定。生產學名藥公司提供此申請專利範圍的 A 請求項，A 原本就是 essential element，其次，再檢視主觀要件，視該製藥公司是否知悉該藥品適合用來實施該 A+B 專利，而購買該產品者是否知悉 A 適合和 B 組合在一起。對於主觀要件的判斷，德國目前盡量以有無「明顯性存在」判斷。若每 10 個病人中就有 1 個病人將 A 和 B 搭配服用，此即為明顯事實，生產 A 的公司是否將 A 供給予有權使用專利者，我認為	
--	--	--

	製藥業等對於第 10 條第 3 項「有權使用發明專利者」並不包括第 11 條第 3 項得免於直接侵權責任者（如醫生），但依第 10 條醫生仍可能成立輔助侵權。我認為這是不合邏輯的，應盡快加以廢除。蓋當事人雖得因第 11 條免於侵權責任，但依第 10 條規定雖不構成直接侵權行為，仍可能構成間接侵權行為，這是非常不合理的。 在德國碰到這種情形，我認為最好解決的方式是檢視該專利是否仍為有效，在多數情形，該專利可能已無進步性，只是將兩個藥品組合在一起，所以這個專利是無效的，就不適用第 10 條的規定。	
聽眾發問： 藥廠組合兩個處方的情況相當常見，請問 Goddar 教授所指在何情況的組合是無效專利？	Godard 教授： 我指的是在多數情況所組合的 A 藥和 B 藥可能為無效專利，但此仍要依實際狀況決定其是否具新穎性而為有效。	
	局長： 一、 我再補充一下目前我國修正草案的立場，再請各位表示意見可能較妥，並順便就剛才問題做出回應。	

	（一）目前修正草案有以下重點： 1. 我國係採「從屬說」，而非獨立說。 2. 制定間接侵權之目的係釐清當事人間主觀責任。「禁止請求權」對當事人無主觀要件之要求，但「損害賠償」須限定當事人有故意及過失。若無間接侵權規定，回歸民法第 185 條，民法第 185 條僅有損害賠償之規定。獨立定間接侵權，才有「禁止請求權」。故不同於一般「禁止請求權」不要求行為主觀要件，間接侵權的主觀要件就限定於當事人須「明知」。 3. 我國目前規範行為態樣限於「為販賣之要約」以及「販賣」，但不包括「單純的製造」、「單純的進口」。若「單純的製造」及「單純的進口」，而無「為販賣之要約」以及「販賣」之行為，亦非本法規定範疇。 二、 我國制定間接侵權的目的在於使大眾知悉何種	
--	--	--

	行為須負責，而非模糊的回歸民法第 185 條規定。 其次，在其他智慧財產權法領域，如著作權法、商標法都有對於非直接侵權行為規範，何以專利法無此規定，無論從國際或國內角度觀之，為完整規範智慧財產權法，才制定間接侵權。但要再度強調我國間接侵權是採從屬說，並且，其主觀要件、行為態樣都是非常狹窄的。 三、汪法官提出的學名藥案例，就我個人觀之，此較可能是教唆侵權。而依目前修正草案規定，其行為態樣並無「教唆侵權」，目前修正草案僅規範具體的行為態樣。 Goddar 教授認為此可能落入第 10 條第 2 項規定，但我國法既然採「從屬說」，我國既然明定研究、實驗免責，藥品之研究、實驗免責亦免責，如行為人不構成直接侵權，則前端的提供者，也不構成侵權。 四、林法官所談的「權利耗盡」、「重製」以及「修	
--	--	--

	復」，其規則與一般談論「直接侵權」時相同。若已「權利耗盡」者，就不會構成侵權；針對重要部分為「重製」或「修復」，亦以此邏輯推斷是否構成侵權行為。 五、 林法官剛談到不該當於「全要件原則」，欠缺某一要件的個案，其是否構成侵權。我認為此一問題的回答，和目前間接侵權回答的邏輯並不相同。若自間接侵權的要件判斷，視其是否符合客觀構成要件，以及主觀是否知悉該產品將用於完成專利品。如無，則應回歸直接侵權要件判斷。而不宜以一抽象觀念及判斷其侵權與否。	
謝銘洋教授： 一、 目前根本性的問題是－民法第 185 條之範圍為何？民法第 185 條僅有教唆及幫助，並無所謂間接侵權的概念。因此，民法第 185 條適用範圍廣泛，舉例來說，製作非「essential part」的	王振邦律師： 美國是世界上少數將專利權置於憲法所保障權利的國家之一，適用專利侵權規定時，認為專利法是聯邦層級的法律，根據 35U.S.C Code 是一排他、主要、較高層級的法律。 我不認為任何被告可以依據	

零組件，或非明知而製作「essential part」的零組件，也可能構成民法第185條的幫助犯等，但必須以有直接侵權行為人為前提。各國均係由此發展的，德國之所以制定間接侵權，是因為認為間接侵權必須以直接侵權成立為前提過度限制，不容易成立，才會採取「獨立說」；至於日本是因為共同侵權無法處理「禁制令」的問題，所以才有間接侵權的規定，雖然究應採「獨立說」或「從屬說」尚有爭議，但不可否認的是，在某些情形是採「獨立說」的。我認為間接侵權的制定，其目的係在彌補現行法制之不足，倘其尚須負直接侵權行為，則其規範實益不大；如果真的要定此規範，則其規範目的可想見是為了「限於民法第185條之適用」，及必須是「essential part」且「明知」時，才構成侵權行為。於此可能產生和民法第185條之	普通法來挑戰專利法的規定。	
--	----------------------	--

競合，故若要制定間接侵權，必須在專利法中闡明其應與民法如何適用。 二、 若如王局長所言，若間接侵權適用範圍如此狹窄，則是否還有制定必要，立法是為了因應社會需求而來，若目前社會對於專利侵害的並無太大問題，則是否還要制定。日本和德國是大陸法系國家和我國接近，其間接侵權是為了彌補共同侵權行為的不足，但我不是很了解美國法中有無共同侵權行為，煩請王律師解答此一問題。		
林怡芳律師： 一、 民法第185條和專利法修正草案第101條之異別及位階。專利法修正草案第101條僅規範「販賣之要約」及「販賣」，若從國內OEM、ODM廠商立場而言，若擴張專利法修正草案第101條，係擴張被訴之風險；但若以權利人角度，會認為這是國際潮流。制定間接侵權之立法目的何在，以往都藉		

由民法第 185 條，但其無法包含「禁制令」的部分，就此而言，法律確有不足需要補充之處，但若間接侵權通過，則民法第 185 條之地位何在，這是將來會有爭議，而值得討論之處。 二、 法條用語簡約，如「明知用於解決發明專利解決問題之主要技術手段之物」，在草案說明理由中載明，其需被評價為具或進步性之主要技術手段，法官要如何判斷何為被評價為「新穎性」或「進步性」之主要技術手段？此「新穎性」或「進步性」係採相對性或絕對立場？認定時點是以發明專利核准時點還是爭訟時點？ 三、 立法時，除參考其他國家法律外，尚可參考其他案例發展，俾使法律更精確。		
王局長： 我想請問台上貴賓對於我國此次修正草案的看法。	Goddar 教授： 我是從德國觀點出發來發表我的淺見，若間接侵權以直接侵權成立作為先決條件，則似	

	乎不需制定新的法律，而得由法院依據事實做出判斷。 Eric Wolf 律師： 提到草案的內容，倘若某產品包含不只一種的主要技術手段，在美國，跟所謂的 material part 有關，也就是說，其為發明中重要的一部分；另一種可能的措詞方式是某些材料、裝置是專門用來侵害專利，或許可以考慮用此措詞方式，以避免行為人鑽法律漏洞，脫免責任。 大淵哲也教授： 從日本角度來看，唯一可能有疑義的是個人使用、家庭使用的部分，但我想此部分問題不大。	
聽眾發問： 間接侵權修法文字是「主要技術手段之『物』」，看似其標的限制於「物」，但在構成要件中又說明包括「物品專利」和「方法專利」。在「方法專利」方面，若被告使用專利權人方法專利步驟中的一個部分，但不當然有「物品」產生，在台灣是否不構	王局長： 間接侵權標的「物品專利」及「方法專利」。在「方法專利」，此處所謂的「物（product）」，是指用來實施方法專利步驟重要之「物」，所以，「方法專利」中的「方法」是沒有包括在裡面的。若是利用「方法專利」最後所製成之「物」，其為「直接侵	

成侵權？在美國和德國因為用「invention」解釋，所以無此問題，但我國限定於「物」，就可能有此問題。	權」效力所及。 如果是特徵之前的習知技術，不該當於此處的「主要技術手段」，特徵之後的特徵就是構成專利具有新穎性技術性的部分。 若純粹皆為步驟，不涉及物者，不會被此處的構成要件所涵攝，須檢視是否為直接侵權行為涵攝。	
郭雨嵐律師： 一、 不宜倉卒立法，宜由智慧財產法院發展一定程度案例，再考量是否立法。 二、 若不制定間接侵權，現行法制下，對於「禁制令」未必無其他手段可資請求。民法第 185 條係共同侵權行為，專利法亦有暫時禁制制度，此是有可能結合的，未必不能結合。過去的實際案例中，亦有定暫時狀態假處分或假處分之案例，那麼禁制令部分，未必無可資救濟之道，故建議暫緩立法，由智慧財產法院發展一定案例，再考慮制定法律。	王局長： 若無構成要件類型，無從運用專利禁制令，若單純回歸民法，則為損賠問題。若不制定間接侵權，即無禁制令之救濟。	

聽眾發問： 若直接侵權行為發生於國外，在國內是否能起訴間接侵權人？	王局長： 否，因我國採從屬說，若國內未發生直接侵權行為，不得起訴間接侵權行為。	
聽眾發問： 如現今廣為人知的「山寨機」，若零組件所有人有專利，但其宣稱其他大廠製造產品時亦採用其零組件，此鼓勵他人使用其零組件，會否使其專利權實施時受到影響？	王局長： 山寨機的問題，零組件所有人本身就有專利，和此處的間接侵權態樣不同。至於大陸發生仿冒商標圖案著作的問題，和此議題無關。	
王錦寬先生： 立法緣由不明確。若間接侵權行為人要請求防止侵害，依目前修正後的第99條就可達到此目的。若要制定間接侵權行為，要釐清專利權效力不及範圍以及與直接侵權之關係等，立法理由未對此為說明。可能會使專利權人對於協力廠商濫發警告函的情形更多，可能會阻礙產業發展。	王局長： 智慧局以負責之態度將條文擬訂清楚，但倘若大家都認為不妥，那麼我們也可不制定。由於台灣並非如美國之案例法的國家，因此法院是依法審判的。倘大家認為不符國情，智慧局也可不制定此法。	
	謝銘洋教授： 從剛才美國學者的解說聽來，在美國，由於此為普通法層級，而非聯邦法，所以在專利法不用考慮共同侵權行為，所以我想美國引進從屬說	

	的間接侵權行為有其重要性，從而，有許多案例出現。但在日本和德國，雖說其係為了擴張專利權的範圍，但我想可藉此機會進一步檢視德日在制定間接侵權行為後，事實上適用的案例有多少，如果事實上適用的案例不多，或許我們可以考慮不用這麼快就去制定。	
	Godard 教授： 我要再呼應謝教授的說法，德國從 1927 年、1928 年之後，就有「獨立說」，一直到 1981 年才導入專利法第 10 條的條款，其實在 1981 年之前，從屬說的間接侵權行為就已經很完整了，但 1981 年的第 10 條反而有很多問題。	