

2009 年專利間接侵權國際研討會—德國場 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：經濟部智慧財產局鄭智華副局長

四、主講人：德國緬因茲大學 Heinz Goddar 教授

五、與談人：台灣大學法律系謝銘洋教授

清華大學科技法律研究所李素華教授

六、座談內容紀要：

問題	回應
謝銘洋教授： 德國間接侵權的運用較不常見。其 1928 年由帝國法院慢慢發展，被聯邦法院接受，最後才制定為現今德國專利法第 10 條之規定。 一、如同王振邦律師所言，於美國法，間接侵權係以直接侵權為前提，但不以直接侵權人被起訴為必要。但德國法的架構裡，間接侵權不以直接侵權成立為前提，但在德國過去發展脈絡裡，最初認為間接侵權仍要以直接侵權行為成立為前提。其立法轉變之成因為何？ 二、德國專利法第 10 條間接侵權行為，所提供的重要成分 (essential element)	Goddar 教授： 德國民法第 135 條 一、1981 年案例法係發展於「共同為不法行為」，目前對於第 9 條「直接侵權」的解釋，包括參與、共同以及幫助直接侵權，這是根據民法發展，在以前是置於直接侵權行為的脈絡中討論；專利法第 10 條與上述情形完全無關。所以直接侵權源於民法，專利法第 10 條，和民法完全無關。 二、「制定專利法第 10 條的原因」 直接侵權行為是將 1928 年至 1981 年將民法直接侵權行為、共同侵權行為概念轉換而來。至於第 10 條間接侵權則是希望提供專利權人得以避免因無營業據點、或難以查獲營業據點之人

似未包含製造，美國法亦僅限於販賣，未包括製造，但日本法似包括製造在內，其差別原因為何？此問題的區別實益在於：未包括製造的話，只要沒有販賣，就不違法。

三、 將重要原件提供至國外，是直接侵權還是間接侵權？

四、 在美國，被告出具 legal opinion 說明產品非侵權商品，對於被告在訴訟上的防禦可有重大幫助。在德國的處理上，Goddar 教授建議在契約中約定買受人不得為構成專利侵權的使用已足，是否德國不需要像美國 legal opinion？

五、 德國專利法第 10 條間接侵權行為和民法第 830 條共同侵權行為間應如何適用？在 Goddar 教授的說明裡，有直接侵權行為者，由民法第 830 條共同侵權行為處理；無直接侵權行為存在者，以專利法第 10 條間接侵權處理。

六、 專利法第 10 條第 3 款提到，若未經授權之人將所製

在德國為要約、供應物品，而損害專利權人之權利。這是為了避免在德國難以蒐集、調查證據而來。就算目前歐盟有部分指令業已改變此一情況，但其成效如何，尚無法判斷。又若當事人的製造方法保密，無疑更難對涉及侵權行為者加以調查，所以對於供應中間產品，之後可用於特定用途，且具主觀意圖者，則無需證明在德國有直接侵權行為，即可提起訴訟。因此使用者的使用用途，也就是以「明顯知悉」作為要件。德國立法者並且認為專利權人雖有舉證責任，但鑑於蒐證困難，若有「直接使用」行為，極可能構成專利侵權行為。以往採「雙重要件」，要證明當事人所提供之物的性質和主觀意圖，所以鮮少運用間接侵權。為避免此一問題，目前傾向只要當事人有明顯意圖使用該物，法院即可認定有無侵權行為存在。實務上幾乎都認為專利法第 10 條難以實施，有見解認為要依法院心證適用該條，所以難以適用該條。但我認為，第 10 條是於 1981 年提出，當時的背景和現在不同，未必符合現今環境，所以我認為專利法第 10 條仍有修法的

造重要成分販賣給不構成侵權行為（因屬專利法私人使用免責的範圍）之第三人組成物品，則該提供重要成分的製造人得否主張由於該第三人係私人使用免責，因此不構成侵權行為，但是否依第 10 條第 3 項觀之，當事人似不得為此主張？	可能。 三、 判斷間接侵權時，若將製造亦包含在內，則關於中間產品的「堆放、存貨」應如何處理？此要視立法者如何界定「間接侵權」的範圍。間接侵權並不會讓專利權人得無限主張其權利，所以私人使用、實驗，並不會受到間接侵權之風險。 四、 至於法律意見書，德國聯邦法院將要約和供應者，其所提供產品得用來進行侵權或意圖在德國進行侵權行為，必須在契約中載明接受此產品者，不得為侵權行為，否則就要支付懲罰性賠償金。此可作為證明要約者、產品製造者不知悉產品接受者會為侵權行為的證據（因為有些產品並不會在德國進行銷售，所以無從得知會有侵權行為）。但此應經過市調了解產品接受者通常的行為模式。以往法律意見書在德國法院並不重要，但以後針對第 10 條也許法律專家會用法律意見書來證明當事人無從知悉產品接受者侵權行為之意圖。但我認為這會增加訴訟成本，使問題更趨複雜。
李素華教授： 一、 德國和美國的區別	Goddar 教授： 一、 倘方法專利為要約、銷售零

美國和德國間接侵權態樣、主觀要件、是否以直接侵權人直接侵權行為人起訴為必要。此外，相較於美國，德國明文規定專利權效力所不及之事項，美國則無。針對 essential element，德國和請求項（claim）有緊密關聯；美國則非。 二、方法專利是否會成立間接侵權？具體案例？如何認定 essential element？ 三、間接侵權成立後，權利人能主張什麼？一般而言是損害賠償、排除侵害請求權，但專利法尚有銷毀侵權物品權。間接侵權人是否也要負上開義務？ 四、essential element 往往和 claim 做緊密聯合討論，但德國法擴張解釋至將 functional operating with a feature of a patent claim 也得認為是 essential element，是否會造成實務認定困難？	組件，所謂的「essential element」是依申請專利範圍，視何為實現發明專利的重要要件以及資訊而定。若要約人、銷售人將具專利權的催化劑售與有意於德國境內使用之人，方法專利在此不太可能構成間接侵權。明確的來說，非必要的方法不會構成專利侵害；間接侵權的成立必須是必要要件才可能成立，必須是專利申請書、說明書，能夠與使用功能相配合，且為其所具體明確表示的功能，並具備新穎性、進步性以及產業利用性者，法院就可認為是必要要件。如第 10 條必須具功能重要性，如產品規格、能夠相互配合的必要要件。 二、Radio ClockII 案也值得我們思考若一方被間接侵權，應如何請求救濟？德國、日本的救濟方式是頒佈命令行為人停止行為的禁制令；至於賠償金額的多寡，德日主要認為由於當事人間未簽訂授權契約，因此，此為當事人不法的獲利，權利金的目的主要是在回復原狀，賠償當事人因此所受的等值損害，非讓權利人得到更多賠償金；至於「銷毀」與否，如法院經調查認為該產品
---	---

	具有明顯、單一用途，如一已製造完成的侵權物品，而由第三人要約、販賣該物品，且明知該物品將用於德國境內進行侵權行為，則該第三人即負有銷毀之義務。質言之，該物品僅能使用於侵權用途者，即應銷毀。立法者應權衡銷毀所造成之結果及避免他人為侵權行為。
林欣蓉法官： 一、申請專利範圍中的是必要要件，但若該要件未有如發明所宣稱的解決執行技術的功能，則該要件是否仍為必要要件？ 二、間接侵權者是否也要負擔直接侵權行為者所造成所有的損害？	Goddar 教授： 一、法院認定「必要要件」時，除非該要件是行使該發明時可以忽略的，否則，該要件就是專利的必要要件。至於狀況不明時應如何處理，視該專利要件是否有技術功能存在？是否為執行發明解決問題所必要？是否為實現專利權人事業模型所必要？德國聯邦法院迄今並無明確判例；Düsseldorf 上訴法院則發展出，就算不以技術功能角度觀之，倘該要件為實現發明功能完整經濟利益所不可或缺者，即為必要要件理論。如咖啡的濾網，是否為專利必要要件？聯邦最高法院迄今尚無定論，但依 Düsseldorf 上訴法院目前見解，必須是發明的主要產品，並且具備事業經濟規模，才屬於「必要要件」。目前法院見解認

	為專利範圍須符合專利技術功能，此為其必要要件；若在 Düsseldorf 上訴法院尚需視其判例、實現完成經濟利益是否有其重要性而定。
聽眾發問： 德國發明專利及新型專利於間接侵權上的區別為何？	Goddar 教授： 本文所討論的都是發明專利。德國聯邦最高法院所為之判決，主要和發明專利及新型專利有關，其並表示設計專利與發明專利、新型專利不同。並且，設計專利迄今並無間接侵權的觀念。 德國專利法第 9 條處理參與式直接侵權的問題，1927 年至 1981 年，若民法不明確，得以第 9 條規範，在 1981 年以前，僅有第 9 條之規定，必須有發生於德國境內的直接侵權行為，並有第三人協助直接侵權行為的進行，始足當之；至於第 10 條是處理間接侵權，但設計專利無此規定。 如前所述，設計專利委由其他法律規範。但發明專利與新型專利受相同條款保護，惟新型專利其權利保護期間較短，且原則針對任何物品皆可以提出申請，例外的於方法專利及生化科技不得申請新型專利。