

專利侵權修法相關議題

97/10/31 會議資料

壹、討論議題：

議題一：於專利法中明定專利侵權行為主觀要件

議題二：是否於專利法中引進美、日、歐盟等國專利間接侵權之規定？

議題三：於專利法中增訂以「合理權利金」作為損害賠償方法之必要性

議題四：專利法第 84 條至第 92 條修正草案內容討論

貳、臨時動議：

議題一：於專利法中明定專利侵權之主觀構成要件

說明：

一、法規及實務執行現況：

現行專利法第 84 條第 1 項明定發明專利權受侵害時，得請求賠償損害，並得請求排除侵害或防止侵害。對於構成專利侵權之主觀要件未為規定。從而，司法實務上對於侵權行為人主觀是否以故意或過失為必要？則有三種不同見解。

1. 過失責任：此說認為侵害專利權亦屬侵權行為之一種，自應適用民法第 184 條第 1 項前段侵權行為之規定，以因故意或過失不法侵害他人之權利，使他人受損害，始得請求損害賠償。（最高法院 93 年度台上字第 2292 號/95 年台上字第 1177 號）¹
2. 違反保護他人法律之責任：此說認為專利權經核准後，業刊登於專利公報，已生公示之效果。因此若未經專利權人同意而為專利產品的製造、販賣或使用者，即違反保護專利權人之專利法，自應依修正前民法第 184 條第 2 項推定其過失而應負損害賠償責任。（最高法院 94 年度台上字第 1340 號）
3. 無過失責任：此說認為依專利法之規定，不問有無故意、過失，只要有侵害專利權之行為，即應負損害賠償責任，為一無過失之損害賠償責任，以貫徹對於專利權之保護。（臺灣高等法院臺中分院 91 年度上字第 55 號）

二、智慧財產其他關法規規定之情況：

著作權法第 84 條規定：「著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。」

¹ 司法實務上自最高法院 93 年度台上字第 2292 號判決後，關於專利侵權損害賠償之判決，多數均直接引用該判決，而認為專利侵權應以行為人有故意或過失始能成立，如台灣高等法院 92 年度上易字第 582 號、94 智上易字第 12 號、94 年度智上字第 26 號、94 年度智上字第 21 號及 95 年度台上字第 1177 號等。

同法第 88 條第 1 項前段規定：「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。」營業秘密法第 11 條第 1 項及第 12 條第 1 項前段亦為相似之規定。

此外，商標法修正草案第 62 條之 2 第 1 項規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」第 2 項規定：「商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償。」

三、 外國立法例

日本特許法第 102 條²及德國專利法第 139 條第 2 項³均明定專利侵權損害賠償應以故意過失為限，始負損害賠償責任。日本特許法第 103 條⁴並明定對於侵害他人專利權者，推定有過失。

四、 建議未來因應方向：

為免實務上意見之分歧，就專利侵權之要件實有於專利法中予以明定之必要。建議參考前述著作權法、營業秘密法及商標法修正草案體例修正，以為釐清並杜爭議。

² Where a patentee or an exclusive licensee claims against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the patent right or exclusive license, and the act of infringement consists of the assignment of articles, the amount of damage sustained by the patentee or the exclusive licensee may be presumed..

³ Any person who undertakes such action intentionally or negligently shall be liable for compensation to the injured party for the damage suffered therefrom. If the infringer is charged with only slight negligence, the court may fix, in lieu of compensation, an indemnity within the limits of the damage to the injured party and the profit which has accrued to the infringer.

⁴ An infringer of a patent right or exclusive license of another person is presumed negligent in the commission of said act of infringement

議題二：是否於專利法中引進美、日、歐盟等國專利間接侵權（indirect infringement）之規定？

說明：

一、間接侵權之意義：

現行各國對專利侵權皆採”全要件說”。因此未經授權的第三人須實施被記載於請求項中全部之事項時，始被認定為侵害發明專利。惟在某些情況，該第三人雖未實施專利發明中的全部內容，但若實施之部分為該專利權之核心部分（essential element），其對專利權造成直接侵害的可能性極高且為行為人主觀上所明知時，若對此等行為置之不理，將會使發明專利權之保護失去實益。從而，在美、日、韓及歐盟等國亦有就此等造成直接侵權可能性極高之預備或幫助侵害專利權之行為，一併於專利法中明定屬間接侵害（contributory /indirect infringement）發明專利權之行為，而須負損害賠償責任。我國現行專利法尚無就間接侵權予以規定。以往各界詢及相關問題時，均以民法共同侵權之概念處理，惟共同侵權概念廣泛，對於某些特定行為態樣有無必要參考相關國家規定，以間接侵權加以規範？爰就國外立法例說明之。

二、國外立法例：（請參閱附表）

（一）美國

1. 依據美國專利法第 271 條規定：

（b）任何積極引誘專利侵權者應承擔侵權責任⁵

（c）任何人在美國許諾銷售、銷售或進口專利機器、產品、組合物或合成物的零部件，或用以實施專利方法的原材料或裝置，如果明知它們是為專利侵權而專門製造或改造，而且不是常用商品或具有實質性非侵權用途之商品，則為輔助侵權者而應承擔侵權責

⁵ (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

任⁶。

（二）歐盟（德國及英國均為相同之規定）

歐洲共同體專利公約（Luxemburg Convention on the Community Patent）第 26 條規定，禁止對發明專利為間接利用（Prohibition of indirect use of the invention）

- 1、共同體專利應當授予其權利人有權禁止任何第三人未經其許可而對共同體領域內無權實施專利之人提供或許諾提供與該發明實質性特徵相關的產品以實施該發明，如果該第三人知道或情況表明其明知該產品適合且目的就是為了實施該發明⁷。
- 2、第 1 項之規定不適用於常用商品，除非第三人誘導產品接受方實施第 25 條規定之行為⁸。
- 3、從事第 27 條第（a）至（c）款行為之人，非屬本條第 1 項所列有權實施發明之人⁹。

（三）日本

依據日本特許法第 101 條規定，下列行為被視為侵害專利權或獨占許可權（The following acts shall be deemed to constitute infringement of a patent right or an exclusive license:）：

- 1、當專利為物之發明時，專用於生產該物之物於商業上之生產、讓渡等，或為輸入或讓渡等之準備行為¹⁰；

⁶ (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use, shall be liable as a contributory infringer.

⁷ A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply within the territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect.

⁸ Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except when the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by Article 25.

⁹ Persons performing the acts referred to in Article 27 (a) to (c) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

¹⁰ where a patent has been granted for an invention of a product, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for assignment, etc. any product to be used exclusively for the producing of the said product as a business

- 2、當專利為物之發明時，用以生產該物之物且藉該發明解決課題時不可或缺者，除於日本國內廣為一般流通者外，當該發明屬專利發明且明知該物係用於實施該發明，而為商業上之生產、讓渡等，或為輸入或讓渡等之準備行為¹¹；
- 3、在專利為物之發明時，為進行讓渡或輸出而持有該物之營業行為；（此款非本議題討論範圍）
- 4、當專利為方法之發明時，專用於使用該方法之物於商業上之生產、讓渡等，或為輸入或讓渡之準備行為¹²；
- 5、當專利為方法之發明時，用於使用該方法之物且藉該發明解決課題時不可或缺者，除於日本國內廣為一般流通者外，當該發明屬專利發明且明知該物係用於實施該發明，而為商業上之生產、讓渡等，或為輸入或讓渡等之準備行為¹³。
- 6、在專利為物之生產方法之發明時，為進行讓渡或輸出而持有該物之營業行為；（此款非本議題討論範圍）

依日本特許法立法說明，於 2005 年增訂第 2 款及第 5 款時，其實第 1 款及第 4 款是可以刪除的。惟礙於第 1 款及第 4 款已存在多年之歷史緣由，故仍予保留。（參見附件，第 7 頁）

（四）韓國

韓國專利法第 127 條規定，符合下列行為之一者，應當被視為侵犯專利權或獨占許可權（Either of the following acts is considered to infringe a patent right or an exclusive license:）

¹¹ where a patent has been granted for an invention of a product, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for assignment, etc. any product excluding those widely distributed within Japan to be used for the producing of the said product and indispensable for the resolution of the problem by the said invention as a business, knowing that the said invention is a patented invention and the said product is used for the working of the invention

¹² where a patent has been granted for an invention of a process, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for assignment, etc. any product to be used exclusively for the use of the said process as a business

¹³ where a patent has been granted for an invention of a process, acts of producing, assigning, etc., importing or offering for assignment, etc. any product excluding those widely distributed within Japan to be used for the use of the said process and indispensable for the resolution of the problem by the said invention, knowing that the said invention is a patented invention and the said product is used for the working of the invention as a business.

1、製造、銷售、出租、進口，許諾銷售或出租只能用於製造專利產品的物品¹⁴；(； or)

2、製造、銷售、出租、進口，許諾銷售或出租只能用於實施方法專利之物品¹⁵。

三、對應於我國現行專利法暨民法體系上之情況及可能產生之問題：

(一) 各國立法例所謂之「間接侵權」，應係相當我國民法共同侵權中之特定行為態權加以規範為獨立侵權態樣：

1. 各國所定之間接侵權行為之規定，是將原來可能是屬於共同侵權或幫助、教唆侵權的情況，獨立規定成為一種侵權行為之類型。

2. 依據民法第 185 條規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。」共同侵權因其加害人有數人，基於對於被害人所受損害均應負賠償責任，仍對於共同侵權行為人課以連帶賠償責任，以保護被害人。而共同侵權行為可再細分為共同加害行為、共同危險行為、造意及幫助三種。所謂造意人，指教唆他人使其產生為侵權行為之決意者。幫助人即於他人為侵權行為之際，幫助該他人易於實施侵權行為者。與刑法規定之教唆及幫助相當。惟在民事法上，造意人及幫助人於被教唆者及被幫助者因被教唆或幫助而為侵權行為，始負賠償責任。此為與刑法規定最大的不同。亦即造意人及幫助人係從屬於直接侵權行為人之侵權行為，因此須直接侵權行為人之行為造成侵權之結果，致生他人損害時，造意人及幫助人始須負連帶損害賠償責任。反之，若直接侵權行為人未遂，致未生損害者，則造意人及幫助人亦不負損害賠償責任。此外，造意

¹⁴ an act of making, assigning, leasing, importing or offering for assignment or lease articles used exclusively for producing an invented product

¹⁵ an act of making, assigning, leasing, importing or offering for assignment or lease articles used exclusively for working an invented process

人及幫助人對於教唆或幫助之行為，主觀上須有故意，被害人所受損害與教唆或幫助行為之間並應有因果關係。

(二) 為能有效防止專利侵權行為之發生，建議應於專利法中明定間接侵權之規定：

1. 在我國現行法制下，由於就專利侵權之認定是採取「全要件說」，而民法共同侵權行為之損害賠償責任又以從屬於直接侵權行為之發生為必要。因此，就該等專利侵權前階段之準備行為（指未充足「全要件」僅達「essential element」者）並未賦予權利人有提前阻止其發生的權利。
2. 再者，在我國現行民法之架構下，對於共同侵權行為中之教唆及幫助侵權，是採取相當因果關係。意即「無此行為，雖不必生此損害，有此行為，通常即足生此種損害者，是為有因果關係。若無此行為，必不生此種損害，有此行為，通常亦不生此種損害者，即無因果關係。」惟在相當因果關係下，仍可能使客觀上提供一般物品之行為，成立共同侵權之可能。
3. 依上述分析各國專利法有關間接侵權規定之內容觀之，雖各國之規定並非一致，惟於客觀要件上，已從行為態樣（如銷售、出租等）、行為標的（如需為該發明重要且不可或缺的物品）及主觀要件（如需為明知）等，對間接侵權可責之範圍加以限縮。如此應可使幫助及教唆侵權之型態較為明確，亦可免動輒得咎之嫌。

(三) 間接侵權行為之成立是否以直接侵權行為之成立為前提？

1. 如前所述，依我國民法及實務情況，共同侵權行為係以直接侵權成立為其前提，意即係從屬於直接侵權行為。美國之判決實務亦採同樣見解，惟就「有直接侵權發生」的涵義則有二種不同見解。第一說認為只要證明被控侵權產品的購買者一旦使用該產品就有構成直接侵權的可能即可；第二說則認

為須證明被控侵權產品的購買者實際採用該產品實施專利技術的行為，且要法院已經實際認定直接侵權行為成立才可能一併追究間接侵權者之責任。日本法及德國法上，則是將之訂為是一種「視為侵權行為」之態樣，而認為專利間接侵權行為係可以獨立成立侵權，無需從屬於直接侵權行為之發生。

2. 在我國現行法制架構下，若就專利間接侵權行為之成立，延續民法之體例，以從屬於直接侵權行為之成立為前提，則其實質上已可透過民法規範，於專利法中另為規定似無太大之實益。反之，若將間接侵害專利權之行為獨立視為侵權行為，再配合前段所述，於行為客體、行為態樣及行為人之主觀要件上加以明確限縮，似不致過份擴大間接侵權之適用。

五、 修法建議：

建議參考德國專利法及日本特許法之規定，於現行專利法增訂第 84 條之 1 有關視為侵害專利權之規定。構成要件部分，主觀上以限於行為人明知；客觀上限於以販賣之要約或販賣「實施該發明專利不可或缺之物」，但排除以一般交易通常可得之物之情況。

議題三：於專利法中增訂以「合理權利金」作為損害賠償方法之必要性說明：

一、 現行專利法架構及問題之發現：

（一）依現行專利法第 85 條第 1 項規定，專利權人之專利權受侵害時，有 3 種計算損害賠償之方式，權利人得擇一計算其損害：

1. 依民法第 216 條之規定；
2. 以實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益之差額計算之；
3. 依侵害人因侵害行為所得之利益計算之。

由於專利法第 85 條規定中仍引用民法第 216 條規定，因此學說上及實務見解均認為專利上損害賠償制度係民法損害賠償之特別規定，而專利法未規定者，則當然適用民法規定。

（二）我國專利損害賠償制度之設計，雖由專利權人所失利益及侵害人所得利益二方面加以建構，惟相較於美國及日本專利損害賠償制度，我國專利法上並未規定法院得以「合理權利金」作為專利權人得請求最基本之損害額之制度。且專利權人若欲依民法第 216 條之規定請求以「合理權利金」作為損害賠償之計算者，基於下列理由，恐亦難成立：

1. 專利權人若依據民法第 216 條請求損害賠償，其首先必須先證明侵權行為人之行為造成專利權人之損害後，專利權人方得據以向侵權行為人請求損害賠償。如此之請求方式，於一般有體物權遭受侵害時，並無舉證上之困難，因為侵權人對於有體物權之侵占及使用等侵害行為，確實將使該物之使用利益事實上發生歸屬上的移轉。惟於專利權受侵害之情況，由於專利權無體財產權之特性，侵權行為人無權實施專利權人專利之行為，在事實上並不必然會造成專利權人財產減損。因發明專利權人在同一時間內仍得實施該專利，如向第三人為授權，並取得授權金。
2. 依傳統民法上損害賠償之概念，發明專利權人於訴訟中須舉

證證明如無侵害人之侵權行為，發明專利權人得在市場上取得更高額之授權金，或舉證證明發明專利權人確因該侵權行為致無法於市場上將其專利授權予第三人，如此發明專利權人始得依民法損害賠償之規定，請求此部分之所失利益。因此，發明專利權人於援引民法第二百十六條之規定請求損害賠償額時，或有舉證上困難之可能。

二、參照美國、日本及中國大陸之法制，其於專利法中均明定有以合理權利金作為損害賠償方法之規定。究其目的，即係在於就專利權人所失利益，設立一個法律上合理的補償底限，並免除權利人舉證責任之負擔。以下茲就各該國專利法中之規定概述之：

（一）美國：專利法第 248 條¹⁶ 規定，若專利權人無法證明其所失利益，則專利權人僅能主張合理之權利金，而法院就賠償數額之決定，亦不能低於侵權行為人實施發明所應支出的合理權利金。美國法中所為合理權利金之規定目的係在就專利權人得取得之損害賠償額設立一個最低的低限，使專利權人不致於因無法舉證所失利益而無法得到適當的補償。其理論依據主要係基於合理權利金係一般人經專利權人授權後實施專利所應支付的對價。未經授權之人雖未得專利權人授權而使用其專利，至少亦應支付合理權利金予專利權人當作合理的使用對價，以為補償。

（二）日本：特許法第 102 條損害金額之推定(Article 102 Presumption of Amount of Damage, etc.)

1、發明專利權人或其專屬實施權人，對於因故意或過失侵害自己的專利權或者專用授權者，可對侵害者請求損害賠償。該侵害者讓與構成侵害行為物時，在不超過專利權人或專用

¹⁶ 35 U.S.C. §284 : Damages “The court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.”

授權人相應的實施能力的範圍內，用已經讓與的產品數量，乘以如沒有該等侵害行為專利權人或專屬授權人所能夠銷售的產品平均單位金額，所得到的金額做為專利權人或專屬授權人的損害賠償金額。但是，讓與數量的全部或一部分是專利權人或專屬授權人所無法銷售出去的，必須扣除該等數量所對應的金額¹⁷。

2、發明專利權人或專用實施權人，對因故意或過失而侵害自己本身之發明專利權或專屬授權之人士，就其侵害自己產生之損害提出賠償請求時，若該侵害之人因其侵害行為獲得利益時，該所得利益之數額，推定為發明專利權人或專用實施權人所受損害之數額¹⁸。

3、發明專利權人或專用實施權人，對因故意或過失而侵害自己本身之發明專利權或專屬實施權之人，得以相當於實施該發明專利所獲得金錢之數額，作為自己所受損害之數額而提出賠償請求¹⁹。

（三）中國大陸：

1、專利法第 60 條規定：「侵犯專利權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權行為人因侵權所獲得的

¹⁷ Where a patentee or an exclusive licensee claims against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the patent right or exclusive license, and the infringer assigned articles that composed the act of infringement, the amount of damage sustained by the patentee or the exclusive licensee may be presumed to be the amount of profit per unit of articles which would have been sold by the patentee or the exclusive licensee if there had been no such act of infringement, multiplied by the quantity hereinafter referred to in this paragraph as the "assigned quantity" of articles assigned by the infringer, the maximum of which shall be the amount attainable by the patentee or the exclusive licensee in light of the capability of the patentee or the exclusive licensee to work such articles; provided, however, that if any circumstances exist under which the patentee or the exclusive licensee would have been unable to sell the assigned quantity in whole or in part, the amount calculated as the number of articles not able to be sold due to such circumstances shall be deducted.

¹⁸ Where a patentee or an exclusive licensee claims against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the patent right or exclusive license, and the infringer earned profits from the act of infringement, the amount of profits earned by the infringer shall be presumed to be the amount of damage sustained by the patentee or exclusive licensee.

¹⁹ A patentee or an exclusive licensee may claim against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the patent right or exclusive license, by regarding the amount the patentee or exclusive licensee would have been entitled to receive for the working of the patented invention as the amount of damage sustained.

利益確定；被侵權行為人的損失或者侵權行為人所獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。」依據該規定，大陸法院將可依據專利權人之損失，侵權行為人之所得或合理權利金第 3 種方法，決定權利人應得之損害賠償數額。

2、另據其「最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」第 21 條規定：「被侵權行為人的損失或者侵權行為人獲得的利益難以確定，有專利許可使用費可以參照的，人民法院可以根據專利權的類別、侵權行為人侵權的性質和情節、專利許可使用費的數額、該專利許可的性質、範圍、時間等因素，參照該專利許可使用費的 1 至 3 倍合理確定賠償數額；沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的，人民法院可以根據專利權的類別、侵權行為人侵權的性質和情節等因素，一般在人民幣 5000 元以上 30 萬元以下確定賠償數額，最多不得超過人民幣 50 萬元。」

3、綜上，中國大陸於專利侵權的損害賠償制度亦已不再依附於傳統民法上的損害賠償理論，而得由權利人之損失、侵權行為人之所得及市場上合理權利金之數額或法定合理權利金之數額計算專利權人的損害。

三、未來處理方向之建議

由於專利之特殊性以及訴訟上舉證責任衡平的考量，建議於第 85 條第 1 項增訂「以相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額為其損害」之規定。