

專利侵權修法相關議題諮詢會議紀錄

時間：97 年 10 月 31 日上午 9 時 30 分

地點：本局 19 樓簡報室

主持人：王局長美花

紀錄：吳欣玲

出席者：(如簽到單)

主席致詞：(略)

會議討論內容及結論：

一、議題一：於專利法中明定專利侵權之主觀構成要件

討 論：

1. 張慧明律師：採過失責任後，是否仍有民法 184 條第 2 項推定過失之適用？舉證責任的分配仍有分歧的可能，似有明定之必要。
2. 許忠信教授：侵害與損害賠償應是 2 個部分。侵害的排除可以不論故意、過失，但損害賠償就以有主觀上的過失為必要。問題就是在損害賠償上的過失要如何舉證。日本法是以推定過失，德國法是提高行為人的舉證責任。我專利法的部分，現在也回復到採過失責任是正確的。若是採民法 184 第 2 項其實是錯誤的，因為沒有法律不是保護他人的法律。至於過失責任的部分，我國實務上是採抽象輕過失，而應盡善良管理人的注意義務。德國在早期工業發展時期，為鼓勵創作，在法律中明定採具體輕過失，由法官依個案情況作調整。所以大企業就會須負較大的責任。至於舉證責任的部分，即便在學理上都還引起廣泛的討論，可能尚不宜由智慧局在立法文件中表示什麼，宜由實務上判決的情況，逐漸成形為宜。
3. 王錦寬先生：除了文件上所舉的判決外，實務上 96

上易字第 10 號就引用 184 第 2 項。因此局內修法後，若是採由權利人舉證證明主觀要件的方式，建議於說明中或以其他文件中，加以說明或宣導。另外，僅在專利法第 84 條有「專屬授權」的用語，建議就專屬授權的性質予以明確的定義。

4. 宋皇志先生：實務上也有用 179，就不論故意、過失。建議合併 79 條一併考量，配合 84 條一併就何謂過失作規定。
5. 蘇良井先生：依專利法第 79 條但書之立法精神，侵權人須明知或有事實足證其可得而知，所以專利法原來的立法精神，就是以過失責任。
6. 陳啟桐先生：侵害鑑定要點是規定「可以推知的」，所以修法後，仍有可能採推定過失，所以宜於立法說明中為清楚的說明。
7. 李素華教授：依目前法院判決實務，對於過失部分，若法律無特別規定時，原則是採善良管理人的注意義務。因此回到此部分來看，在此架構下，對於過失的認定，應是可解決此疑義。至於舉證責任分配的部分，應由實務逐漸形成。
8. 司法院李惟心法官：我為民商合一的國家，故意過失都會適用民法的規定，而在民法中對於過失並未為定義，因此在專利法中為定義也是有困難的。民法中過失的認定，其實是借用刑法的概念。最高法院的認定過程中，若認為採抽象輕過失太嚴時，就會作適度的調整。基本上若個別法律已有作規定時，民法 184 條第 2 項的適用就會作適度的限縮。所以若專利法中已為故意過失的規定時，就不會有民法 184 條第 2 項之

適用，至於法官在個案中對於過失的認定，就須視個案之情況而定。

決 議：對於應增訂主觀要件有共識。修正草案的內容，與民法 184 第 1 項前段的文字是一致的，舉證責任的部分應即是適用民法 184 第 1 項前段的情況，至於法院適用的情況，則由法官依個案來認定。專利法第 79 條智慧局將作刪除。未來智慧局會就法院判決適用的情況進行分析，也願意就此議題，扮演與智慧財產法院溝通的角色，但寫在立法理由中，可能會撈過界。至於就「專屬授權」予以定義部分，由於專利部分僅有民事責任，維持現行規定的方式，應較無問題。本局會於總整專利法修正草案時，一併考量是否參考商標法修正草案的內容予以明定。

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

討 論：

1. 許忠信教授：贊成將 contributory infringement 的概念在專利法中予以明確規定。由於許多輔助侵害的情況不是民法 185 條 2 項所得涵蓋。對於專利權人的保障是很重要的。間接侵害的定義是含蓋輔助侵權的概念，而包括教唆、幫助及輔助侵害的，所以應用輔助侵權才是對的。美國法第 271 條（c）是最早的與有侵害的規定，是配合美國經濟發展所為的。對專利權人提供較好的保護。第 271 條（b）包括教唆及幫助侵權行為的態樣。美國權威學者認為第 271 條（c）是第 271 條（b）的一個類型而已，且在民法中是採 2 階論，教唆及幫助者須從屬於主侵權行為人的行為才會成

立。但在實務部分，則是採 1 階論，亦即不論有無主侵權行為人，只要行為構成對主侵權行為重大的協助就可該當。所以是將教唆或幫助的故意，用提供商品的行為是供侵權行為之事實去推知，不論有無主侵權行為人。所以法律規定形式是 2 階論，但在實務認定上則是採 1 階論。美國規定影響了英國及德國。歐盟在此部分的立法的主觀要件是規定為明知，或情況顯示對其乃明顯，該產品適合且目的是為了實施該發明，認定上是採一階論。德國在舊法時代是採我民法第 185 條第 2 項的規定，但是若等到主侵權行為人才查扣就太慢了，所以作了修正。日本法部分，客體是限於「只用於生產該物之物」，也是從客觀判斷。所以目前上述各國都已有相關的規定，也都是採 1 階論。非常贊成智慧局就此規定予以明定。

美國法是採全要件加均等論，是要件實質均等，但要件都須具備，德國法的部分，則是專利權整體實質均等就可以。

2. 閻啟秦先生：若 84 之 1 採獨立的侵權行為態樣，那麼對於是否“有害”於專利權部分，建議採德國及歐盟立法的方式，從客觀上去看，而非從行為人主觀是否明知有害。另外，就主觀明知的部分，建議擴大到重大過失的部分，如明知或可得而知。
3. 陳啟桐先生：草案中客觀要件“不可或缺之物”會產生困擾，因為在全要件論下，每一個要件都是不可或缺的，建議採美國或歐盟的規定是「專門為侵權所製造」或「實質上是為侵權之用途」。
4. 李素華教授：德國是明知或可得而知是用於專利侵權

就可以了，不須主觀上了解是否有害於專利權。法律效果部分，是否可以涵括到銷毀原料等，在德國有較多的討論。有認為可予消極的排除或妨止侵害，但不應同一般侵權，予以積極銷毀的權利。我國立法政策上亦可參考再作較多的考量。

5. 許忠信教授：德國法第 10 條就是將與有侵權認為是一種侵權的類型。不建議將「可得而知」納入。德國法是從客觀上推知，就是證據上明顯就可以推知的情況。不建議將之訂為「視為侵害」，因為它本身就是一種侵害。草案中將日本法和德國法放在一起並不適宜。德國法中，物品只要適合於侵權，而行為人主觀上知悉就可以，與日本單從客觀上判斷，有所不同。建議直接採歐盟、德國的規定就好。
6. 施志豪先生：客體用「不可或缺」太廣，建議仿日本法，應限定於「藉發明解決課題時不可或缺之物」
7. 宋皇志先生：依專利細則 18 條第 2 項之規定，獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。所以只要記載在獨立項中就是重要的技術特徵。因此若為主張間接侵權，有可能就會主張其中某項記載的不是重要技術特徵，如此一來可能就會損及專利公告的公示效力。建議參考美國法制，贊成參考第 271 條(b)將教唆、幫助侵權列為獨立的請求基礎，並以明知為主觀要件不含可得而知。至於第 271 條(c)部分，為免專利權人以取巧的方式，不當擴張專利權的範圍，個人持較保留的意見。
8. 張慧明律師：用語方面應為更明確的規定，建議參考同一國家的規定。比較明確。

9. 李素華教授：德國法對於侵權的法律效果是規定於第139條。第139條第1項的侵害排除請求權是包括9-13條，但2項銷毀或損害賠償的部分，就沒有特別納入間接侵權的部分，所以實務上就有認為間接侵權不應包含如此大的權利。所以是否要放那麼寬，我們在政策上亦可再為考量。
10. 許忠信教授：專利權的保護範圍是包括製造等，但在德國法第10條的行為態樣是規定提供或交付，所以從學理上推論，我在家裡製造沒有提供或交付時，是不可以加以銷毀的，從此角度立法就可解決。
11. 陳啟桐先生：建議採行同一國家立法的內容。立法時須同時考量實務的情況。台灣的專利實務是比較偏向美國法的情況。修正草案雖然參考日本法規定，但是日本法規定所定要載明「藉該發明解決問題」，在我國專利說明書中，並未要求要作如此的記載，反而會造成困擾，所以我國專利法是不適合沿襲日本法的規定。因此，專利相關的從業人員及司法實務界對於美國法部分也比較清楚的情況下，若無特別的原因，建議參照美國專利法的規定。否則全要件原則會被解構，與實務會完全不符。
12. 智慧財產法院汪漢卿法官：草案容中有太多的不確定法律概念，適用上會有困難，可能連法院中的技術審查官都無法認定何為不可或缺的。而所謂一般交易的市場為何，也是不確定的，在法律的適用上會產生困擾。另外，如此立法似乎擴張專利權至原專利權不保護的範圍。在直接侵權時，尚還有全要件及均等論之適用，反而在間接侵權時，只要是不可或缺就可以了，

是否有輕重失衡。

13. 許忠信教授：與有侵害與全要件論無必要關連。對於提供器物者，無須全要件，如模具是專門設計作為專利權的侵害，即便此模具不是專利權的部分，也還沒有直接侵權行為人的產生，如此也是構成與有侵權的。
14. 洪武雄先生：依 84 條第 1 項，已包含有間接侵害的用義了。另外，在組合物之發明，或如醫藥的已知化合物之新用途發明的情況，其所謂的「不可或缺之物或要件」都是習知的物，但在我的認知中，假若該個人已有教唆的意圖，應該也是要負間接侵權的責任。日後在訂相關侵害鑑定基準時，建議將此類案例納入說明。
15. 王錦寬先生：從實務上是會有顧慮的，且在案例不足的情況上，實務操作上是會過頭的。須有一些基準，且在法實施之前，對於鑑定要點、或相關用語的解釋，須再下工夫。
16. 李素華教授：從國外實務上，最困難的是在 essential element 的認定，多是實際操作後，再形成見解。很難於立法時就定明。當然，權利人會認為所有要件都是 essential，但法院實務上可從整體去判斷是否該當。在一般交易判斷的也是。

決 議：

- (一) 對於間接侵權的訂定，智慧局是採非常謹慎的態度，參考其他國家的情況，間接侵權的案件其實是很少的。為了提供專利權人更周延的保護而作如此的規定，但並不是就不用直接侵權的規定而將間接侵權作無限的擴大。未來可能產業界及司法實務界的運用最多，所以透過今天會議的方

式，諮詢各位的意見。

(二)依據專利施行細則第 16 條、第 17 條之規定，是須記載「所欲解決之問題」，草案若參考日本法應是規定為「藉該發明解決問題所不可或缺」才完整。與會者所提及目前實務上的記載方式，看不出何謂解決問題所不可或缺，智慧局內部會再作確認。

(三)局內是從嚴格的方向去作訂定。從主觀、客觀等要件去作限縮。本局將會以研討會或相關說明會的方式，將此概念廣泛讓大家了解。

三、議題三：增訂以「合理權利金」作為損害賠償方法之必要性。

討 論：

1. 張慧明律師：建議增加「或其倍數」的規定
2. 許忠信教授：贊成增訂合理權利金的規定，並剔除懲罰性損害賠償的規定。依據德國法，使用的市價就是最低的損害賠償額，建議修正為「通常實施該發明所得收取的權利金」
3. 陳啟桐先生：建議修正為「所得收取的合理權利金」美國法也是如此訂的。
4. 李柏靜教授：美國學界也在討論將懲罰性的規定拿掉。建議放上「合理」權利金的規定。

決 議：以「合理權利金」作為損害賠償方法為各國之趨勢，為此增訂並無疑義。本局將參考各位的意見修正。

四、議題四：其他

討 論：

1. 司法院李維心法官：第 92 條建議保留，因為現仍有其他一般法院有專庭專股辦理智財案件的情況。
2. 王錦寬先生：請教智慧財產法院，若將第 89 條有關

得請求將判決書一部或全部登報的規定部分拿掉會
不會造成無法請求的情況。

3. 汪漢卿法官：仍可請求，不會有影響。

決 議：本局將參考各位的意見修正。

柒、散會（中午 12 時 30 分）