

產業政策建言

【提議人】

李旦 - 工業總會智慧財產權委員會 顧問
- 世界法律事務所 所長

【主題】

規範專利間接侵權

【建議事項】

建請智慧財產局於專利法增訂間接侵權的明文規定

【理由說明】

一、在美國、日本、德國、美國和歐洲共同體專利公約對專利間接侵權行為，均在專利法加以明文規定，以保障專利權人之權益：

- 1、最早樹立間接侵害制度之國家首推美國，在美國間接侵害 (contributory infringement) 之理論早在 1870 年左右即已存在，但美國國會於 1952 年才在專利法予以明文化，即「任何人出售有專利之機器、製品、組合物或化合物或原料或器具來實施有專利之製法，構成發明之主要部分，知悉它會特別製造或特別改裝用在此種專利之侵害，而非必要物品或商業用品用於主要非侵害之用途者，應負間接侵害人之責。」(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 of 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 noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.) (35 U.S.C §271 c)。

- 2、日本現行特許法第 101 條規定：「以下揭示之行為，視為侵害該發明專利權或專用實施權之行為：A.發明專利為物之發明時，於事業上，對僅用於生產該物所使用之物予以生產、轉讓、出租或進口、或為轉讓或出租而進行之展示行為。B.發明專利為物的專利時，在某物品(在日本國內廣為流通的物品除外)用於生產該物品，而且是該發明要解決課題所不可缺少之物品的情況下，明知該發明為發明專利、該物品是用於實施該發明，仍以經營為目的，生產、轉讓或進口、許諾轉讓這一物品的行為。C.發明專利為方法之發明時，於事業上，對僅用於實施該發明所使用之物予以生產、轉讓、出租或進口、或為轉讓或出租而進行之展示行為。D.發明專利為方法專利時，在某物品(在日本國內廣為流通的物品除外)用於使用其方法，而且是該發明要解決課題所不可缺少之物品的情況下，明知該發明為發明專利、該物品是用於實施該發明，仍以經營為目的，生產、轉讓或進口、許諾轉讓這一物品的行為。」，即是將提供專利侵權物的專用零件或使用方法專利權，不可缺失的材料或機器、所採用裝置或材料之生產、轉讓、出租或進口等行為，或是以經營為目的，生產、轉讓或進口、許諾轉讓發明要解決課題所不可缺少之物品之行為，視為專利間接侵權。
- 3、德國自 20 世紀初，法院判例發展出以直接侵害為前提之間接侵害(mittelbare patentverletzung)理論，1981 年在其專利法設第 10 條與第 11 條規定，凡無實施素材之行為，構成專利權之間接侵害(§ 10)。惟私人及非營業之實施不認為有實施權源之人(§11)。
- 4、英國在 1977 年之專利法亦增列間接侵害之明文，即其第六十條(2)(3)有如下規定：

「(2)Subject to the following provisions of this section, a patent for an invention if, while the patent is in force and without the consent of the proprietor, he supplies or offers to supply in the United Kingdom a person other than a licensee or other person entitled to work the invention with any of the means, relating to an essential element of the invention, for putting the invention into effect when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that

those means are suitable for putting, and are intended to put, the invention into effect in the United Kingdom.

(3) Subsection (2) above shall not apply to the supply or offer of a staple commercial product unless the supply or the offer is made for the purpose of inducing the person supplied or, as the case may be, the person to whom the offer is made to do an act which constitutes an infringement of the patent by virtue of subsection (1) above.」

5、歐共體專利公約第 26 條的標題是 ” 禁止對發明的間接利用 ” ，其內容為：

A、歐共體專利賦予其專利權人如下的權利，即禁止任何第三人未經許可而在成員領土範圍內向無權利用該專利發明的人提供或者許諾提供與專利發明的實質性特徵有關的產品，用於實施該專利發明，其條件是所述第三人明知或者實際情況表明明顯應知這樣的產品適合用於並且本意就在於用於實施該專利發明。

B、如果上面所述的產品是一種常用的商品，則不屬於 A 中所規定的情況，除非是第三人誘導被提供者作出公約第 25 條規定的行為。

6、我國專利法雖未若美國專利法 271 條第 b、c 款明文承認「專利誘引侵權」及「專利協助侵權」二種專利侵權態樣，惟專利侵權性質上仍屬民法上侵權行為，且觀諸我國民法第 185 條復規定：「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。」準此而言，我國法制上要無不能成立「專利誘引侵權」及「專利協助侵權」之餘地，至為灼然。對此，學者亦認為我國專利法對間接侵害雖乏明文規定，為了使專利權之侵害能有效嚇阻，在立法政策與司法解釋上似有以明文承認之必要。

二、建請於專利法增訂間接侵權的明文規定。