

專利話廊

淺談專利間接侵權與共同侵權行為

蔣文正 律師



一、前言

民國 93 年編訂之「專利侵害鑑定要點」，基於全要件原則，不能忽略申請專利範圍中的任何一項技術特徵，請求項之每一項技術特徵應完全對應表現在待鑑定對象中，因而對於未實施全部專利要件，而僅就該專利侵權前階段之準備行為，是否賦予權利人提前阻止其發生的權利？就這些構成直接專利侵權可能性極高之預備或幫助之侵害行為，應否負損害賠償責任？由於我國專利法並無間接侵權之規定，須爰用民法共同侵權行為之規定做為請求依據。美國、日本、德國專利法中均有間接侵權之規定，智慧財產局民國 97 年提出專利法修正草案中增訂「間接侵權」規定，並舉辦多場之公聽會與專利間接侵權之國際研討會，掀起專利間接侵權之討論風潮。智慧財產局最後評估對我國產業發展以及整體法制環境之影響後，決定不納入該次專利法修正草案中，理由略有：「考量智慧財產法院甫成立，且我國產業型態正值轉型階段，為免制度導入初期適用上的疑慮而致權利濫用或濫訴之情況，由智慧財產法院累積更多實務案例後，再行評估立法之必要性更為適宜，爰決定本次專利法修正草案不納入間接侵權制度。」近來似又有專利間接侵權立法必要之討論，爰就此淺論專利間接侵權與共同侵權行為在國內相關之實務見解。

二、專利間接侵權之成立要件

智慧財產局在民國 97 年提出專利法修正草案中增訂第 84 條之 1：「明知有害於發明專利權人之權利而為販賣之要約或販賣實施該發明專利不可或缺之物者，視為侵害該發明專利權。但所為販賣之要約或販賣之物屬一般交易通常可得者，不在此限。」依此草案條文分析間接侵權行為之要件，間接侵權主觀上須行為人具備「故意」之要件（明知），在客觀上所實施者須是專利中不可或缺之物，而若屬一般交易通常可得之物者，則除排除在外，惟專利間接侵權之成立，是否須有直接侵權之存在為前提，向來有「從屬說」與「獨立說」之爭，美國法制上係採從屬說，而德國係採獨立說，依前揭之草案，則未明定之。

三、間接侵權適用民法共同侵權行為

民法第 185 條規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負責賠償責任；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。」共同侵權行為可分為共同加害行為、共同危險行為、造意及幫助三種，其因共同加害行為而成立共同侵權行為者，除共同行為人均須具備侵權行為之要件外，須共同行為人之行為具有共同關聯性為其要件（參 101 年度台上字第 720 號判決）。前揭與專利間接侵權有關之「造意」及「幫助」，智慧財產法院在 101 年度民專上易字第 1 號判決中引用最高法院 92 年度台上字第 1593 號民事判決而認為：「我國對『造意』、『幫助』之侵權責任係採從屬說，並非獨立說，並以故意為必要，不將之『過失化』，且於現行民法及專利法體例下，並無『間接侵權責任』之規範。」。

間接侵權適用民法共同侵權時，須討論之問題如次：

(1)、主觀要件：最高法院在一個第四度發回之民事判決 98 年度台上字第 1790 號理由中謂：「按民事上侵權行為之責任，在於填補被害人所受之損害。民法第 185 條第 2 項所規定造意人，乃教唆為侵權行為之造意，其與刑法不同者，不以

故意為必要，亦得有過失之教唆，倘若欠缺注意而過失之造意教唆第三人，該第三人亦因欠缺注意過失不法侵害他人之權利，則造意人之過失附合於行為人之過失，侵害他人之權利，造意人視為共同行為人，即應與實施侵權行為之人，負連帶損害賠償責任。」。

該案發回後，台灣高等法台中分院 98 年度重上更(四)字第 47 號判決：「上訴人雖又辯稱：民法第 185 條第 2 項所謂造意人，應以唆使他人為故意之違法行為為限，本件焊接係合法之業務行為，自不在該條所稱造意之範圍。然民法第 185 條第 2 項所謂之造意人，與刑法之教唆犯，二者之定義不同，前者並未排除過失造意之情形，且只要被造意人之行為成立侵權行為，即足成立，初不以被造意人之行為係以非法或違法為限，此與刑法之教唆犯係以故意為限，並就教唆未遂設有獨立處罰之規定，就被教唆之行為亦以違法之犯罪行為為限不同，故不能相提並論，況民法侵權行為之立法目的，重在對被害人填補損害，故只要行為係造成損害之原因或具有行為之共同關連性，即應視為共同侵權行為人，而不問其行為本身是否為故意或過失，就被造意人之行為，亦不以故意之違法或非法行為為限，上訴人前開抗辯，尚難採信。」。

「造意」或「幫助」是否須以故意為限？最高法院 92 年時雖採肯定說，惟 98 年之後即認為過失亦屬之（如 99 年度台上字第 1207 號判決），而另一則智慧財產法院 100 年度民專上字第 11 號判決：「現代企業分工精細，法人亦有專利侵權行為能力，故不得僅將參與公司產品鏈中一環之企業員工列為侵權行為人，任意擴大共同侵權責任範圍。」此判決最高法院將之廢棄發回其理由有：「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。張天健等六人雖係力智公司之眾多員工之一，惟彼等原均任職立錡公司，倘力智公司確因彼等之助力而得以製造、銷售侵害系爭專利之產品，彼等就該產品實施系爭專利於主觀上復有故意、過失，自不得僅因其為力智公司員工，而力智公司已負賠償責任，即謂彼等不負侵權行為之賠償責任。」（103 年度台上字第 973 號判決）該判決似亦認為專利侵權之過程中，「助力」若具備故意或過失者均屬之。專利間接侵權適用民法共同侵權行為時，「造意」或「助」是否限於故意？實務上尚有爭議。

(2)、我國共同侵權行為採從屬說，尚無爭議，是以間接侵權適用民法共同侵權行為者，似可導出「沒有專利直接侵權存在，即無間接侵權」，但在間接侵權之法制上，各國之立法容有不同。

四、結語

民國 100 年商標法修正時，除在第 68 條規定直接侵害商標權的行為外，有關商標侵權的準備、加工或輔助行為，增訂商標法第 70 條第 1 項第 3 款之規定將之視為侵害商標權：「明知有第 68 條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品。」其適用以有第 68 條侵權行為之虞為前提，但並不以成立第 68 條之侵權行為為要件，亦即間接侵害商標之情形，只要有可能直接侵害商標之情形時，即會構成，並不以直接侵權存在為前提。論者或謂專利法中沒有間接侵權之規定，為現行台灣法制上的缺漏，對於專利侵權行為的前階段準備行為，無法可管，對於專利保護並不完備，實有立法之必要，但間接侵權成立要件，若須以直接侵權為前提，則對間接侵權人提出訴訟之實益為何？若專利間接侵權之立法，係仿上揭商標法之規定者，則對我國產業之衝擊應不小，而間接侵權要件中所謂

「不可或缺之物」或是「日常通用之物」之排除，此等不確定法律概念，適用上確實有其困難，專利間接侵權縱是法制上的缺漏，間接侵權或可供討論，但觀諸各國間接侵權之案例亦不多見，則我國在立法上是否有其急迫性？值得深思。



計算侵害人所得利益時，不得將稅捐做為必要成本費用而予以扣除

江郁仁 律師



按專利民事侵權訴訟於計算損害賠償時，依現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款，可將侵害人因侵害行為所得之利益，作為專利權人計算損害之依據。本規定於舊法（下稱修正前專利法第 85 條第 1 項第 2 款）另明定：於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。然因舊法所採之總銷售說，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場，以總銷售說計算損害賠償時恐有造成專利權人獲得過當賠償之虞，是以現行專利法改依實際個案情況衡量計算之。簡言之，在主張現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款時，侵害人因侵害行為所得之利益數額將由法院針對個案認定，如此一來計算依據相較於過去顯得不甚明確，本文以為，在實務見解累積出更具體出計算標準前，修正前之計算依據仍有參考價值。

按修正前專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定，專利權人請求損害賠償時，於侵害人得證明其成本與必要費用時，得主張自所得利益中扣除成本或必要費用，然對於何謂成本與必要費用則未具體界定。參酌會計學上對於直接成本與間接成本之定義，所謂直接成本係指可追溯成本，即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本；間接成本則係指無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤之成本。修正前專利法第 85 條第 1 項第 2 款所規定之成本與必要費用趨近於會計學上之直接成本，而不包括會計學上之間接成本。因此，在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求侵害人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，通常為會計學上之毛利，此有智慧財產法院 100 年度民專上字第 27 號及智慧財產法院 101 年度民專訴字第 8 號民事判決可資參照。

然而，所謂的必要成本與費用，是否包括侵害人銷售被控侵權物時所應繳納之稅捐，而可將該等稅捐額度就所得利益中予以扣除，其答案則為否定，此可參智慧財產法院 101 年度民專上字第 10 號判決之見解。於該判決中，被控侵權人在計算損害賠償時，主張應納稅捐亦屬必要性之支出，應該自所得利益中予以扣除，惟前揭判決明確指出，被控侵權人雖抗辯稱銷售商品所應繳納之稅捐乃必要性之支出，侵害人因銷售商品所得之利益應以銷售總額扣除稅捐後之餘額為基礎云云。惟查，稅捐係人民對國家公法上之義務，在會計學上之稅捐，係以淨利作為課稅之基礎，而所謂淨利係營業收入扣除營業成本、營業費用後之餘額，故稅捐並非修正前專利法第 85 條第 1 項第 2 款所規定可扣除之成本及必要費用，被控侵權人之抗辯應非可採。

綜上，專利權人於提出專利民事侵權訴訟後，必須通過專利有效性、被控侵權物是否落入等重重關卡後，方可進入損害賠償之計算。不過在現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款改採個案認定侵害人所得利益後，專利權人若勝訴可獲得之賠償數額則不再如同過去有一明確計算依據，對於專利權人而言提出訴訟捍衛專利又增加了不確定性因素。期待實務見解能儘早提出明確之標準，以免專利權之保護流為空談。

一案兩請實務再檢討（下）

王錦寬 副總經理

四、一案兩請相關規定及問題

雖然自2013年1月1日施行之100年版專利法開放一案兩請，2013年6月13日針對一案兩請之專利法第32條再度修正施行，惟一案兩請相關審查基準則遲至2014年1月1日才公布施行（2014年1月16日發布，並溯自1月1日生效）。一案兩請相關之新規定摘述如后。

1. 一案兩請自申請至發明案公告均必須為同一人？

100年版及現行專利法第32條均規定申請時應為同一人，加上同日提出發明及新型專利即有一案兩請之適用，智慧局則在2014年版審查基準第二篇第三章第5.7節新增規定（下稱一案兩請申請基準），其謂，一案兩請除要求申請時為同一人外，在發明專利核准審定時或發明專利核准公告時均應保持一案兩請之發明專利申請人及新型專利權人為同一人，否則即無專利法第32條一案兩請之適用，應回到專利法第31條關於不同人同日申請且一案業經公告之規定辦理。

智慧局認為一案兩請提出申請後，如兩案辦理讓與，應一併辦理讓與給同一人，其認為審查中的發明申請案申請人如因申請後辦理讓與導致與核准之新型專利權人為不同人，則不同人間無從要求依期限擇一，將依兩案為不同人之先申請原則依一申請案已公告之態樣處理。

不論100年版或現行專利法第32條均未規定在申請後必須保持同一申請人，亦未言明，同一人之狀態應持續至發明申請案核准公告，更何況如前述專利法第32條為先申請原則之例外規定，一旦一案兩請成立並無退回至先申請原則處理的規定。

一案兩請一旦確立後，原申請時已聲明為一案兩請之事實不但存在且新型專利核准公告亦將載明該聲明，縱因兩案之一或同時讓與，導致屬不同人時，智慧局仍可分別通知發明專利之申請人及新型專利權人依期限擇一，只要逾期未擇一，依專利法第32條第1項仍可不予發明專利。

退萬步言，智慧局若堅持因不同人無從通知限期擇一，在發明申請案審查無其他不予專利事由時，至少仍應通知發明申請人一案兩請當時為不同人的狀態，仍可依法限期令其擇一，若結果未擇一或逾期未擇一，可依法不予發明專利。

況且，依智慧局的理由，保持同一人僅為能通知限期擇一，則於發明專利申請人已選擇發明後至發明申請案核准公告期間亦無必須保持同一人之必要。一案兩請申請基準中審查注意事項所列「發明專利核准審定後至發明專利公告前，若不符同一人要件，發明案將不予公告」似過於嚴格而無必要。

2. 一案兩請優先權日必須相同之迷思

現行專利法第31條第1項及第2項關於同日及不同日之先申請原則之適用，明定應將優先權日列入比較。我國整部專利法關於優先權日之「作用」也僅出現在專利法第28條第4項（國際優先權）及第30條第6項，均謂「主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準」，觀其意，優先權日既非等於申請日亦與他案無關（即無法僅以優先權日較早而構成他案之先前技術）。現行專利法第32條為第31條之例外規定，專利法第32條並未記載應考慮優先權日之規定，也可能是項瑕疵，惟依現行規定只要一案兩請之各案為同日申請即可，只要兩案之申請日相同，非關個別申請案之優先權日。

依一案兩請申請基準所述，一案兩請若主張優先權日，兩案之優先權日應為

相同，其認為若僅一案主張優先權或兩案優先權日不同，將有何者為第一次申請及優先權認可的問題，也將使實體審查時產生判斷時點歧異的問題。

惟因一案兩請之認定，依一案兩請申請基準主張，只要發明申請案之任一請求項與新型專利權之任一請求項所載相同，即認定兩案屬相同創作。依優先權之主張只要申請案中之各請求項為被主張優先權之基礎案說明書記載便足，並未比較申請案各請求項與被主張優先權之基礎案申請專利範圍。換言之，一案兩請相同創作與優先權主張必須與基礎案相同，兩者之比較基礎不同。再加上實體審查時，優先權日也僅作為該申請案之專利要件基準日，在發明申請案及新型專利案間只要任一請求項相同便稱為相同創作，若其他請求項分別主張優先權就如同複數優先權或部份優先權，判斷時點原就不同。

3. 發明專利「擇一通知」無關新型專利權是否消滅

現行專利法第32條第1項規定發明專利「核准審定前」應通知限期擇一，第32條第3項發明專利「審定前」新型專利權已當然消滅，不予（發明）專利。100年版的新增條文及現行專利法的再修正，兩度在同條第1項及第3項就發明專利分別定義不同「狀態」。

開放一案兩請的基本原則，發明審查費時，然在發明審查中已無其他不予專利事由；或縱有其他不予專利事由，經申請人答辯或修正後已克服原不予專利之事由後。也就是發明專利申請案處於可准狀態時，才通知申請人就發明申請案及已准的新型專利案間作一選擇，此即所謂發明專利「核准審定前」。此種狀態與申請人作出選擇發明專利後，在發明「審定前」，新型專利仍處於當然消滅，應不予發明專利的狀態不應同日而語。

依一案兩請申請基準中之「審查程序」載明：「...新型專利權且非當然消滅...，若發明申請案並無其他不准專事由而得准專利時，應就該發明申請案及新型專利權通知申請人限期擇一」。然依專利法第32條第1項，通知擇一的措施並沒有前題也不須考慮新型專利權是否消滅。實務上，如發明審查後已無其他不予專利事由，通知申請人擇一時，如新型專利未繳交年費而消滅，相信必然是無心的，同時專利法也賦新型專利權依法可申請復權。此時仍建議智慧局於發明核准審定前縱使新型專利權因尚未及時繳交年費而逾期，仍應依專利法第32條第1項規定，通知申請人限期擇一。

4. 發明仍有不予專利事由，不須同時通知限期擇一

申請案經審查認有不予專利事由時，應於審查意見中將所有不准專利事由之請求項通知申請人，固為實務的作法。然智慧局依此原則，在一案兩請申請基準之審查注意事項第（2）看來，若發明專利申請案經審查有不予專利之事由時，智慧局似仍會在該審查意見中限期擇一。該部份的基準似更進一步指出，申請人接獲此類審查意見，於申復、修正並同時作出選擇時，倘已克服原不予專利事由應予發明專利，惟若未同時克服不予專利事由，則將核駁發明專利。

雖智慧局此舉有減少通知之用意，惟申請人接獲同時載有其他不予專利事由之審查意見通知書，無法預料是否能克服原審查意見書所載不予專利之事由，通常不會在發明及新型中作出選擇，除非該審查意見書所載之其他事由明顯為疏漏而能克服者。更何況，通知限期擇一並非各請求項有不予專利之事由，也不符專利法第32條第1項發明「核准審定前」才須通知限依擇一的規定。

5. 發明審定核准後申請人依法繳納費用後發明即應公告

一案兩請申請基準之審查注意事項第（4）點規定，在發明審定核准至發明公告之間，若新型專利已當然消滅，則發明專利將不予公告。此項規定並未見於

專利法條文中。專利法第32條第3項僅規定發明專利審定前，新型專利已當然消滅，則不予專利，一旦申請人接獲發明專利核准審定，並依規定繳交發明專利之證書費及第1年年費後，法律並未賦予智慧局可主動不予發明專利公告之機制。

因此，只要申請人接獲發明核准審定書並依法納費後，智慧局應依法公告發明專利。至於原認為在上述期間新型專利權消滅，其揭露之技術已為公眾得自由利用，若復歸發明專利申請人專有，將使公眾蒙受不利益之主張，個人認為由於一案兩請之各案均於申請時必須作出一案兩請之聲明，社會公眾對此類案件理應瞭解可能有另一發明案有可能獲准公告，此與同一技術內容已貢獻給公眾的情況，並不相同。

五、小結及建議

專利制度發達的西方國家在發明專利之外不一定同時有新型專利，同時具有發明及新型之國家，開放一案兩請者，可參考的對象有限。前述一案兩請申請基準規定的事項，個人亦不反對，惟由法規修訂後的內容的意義及專利權人權益角度，就法規未明文者，在進一步修法之前，建議放寬處理。

鑑於我國人申請新型的意願仍相當高，一案兩請為新設之制度，仍有待完善，例如：一案兩請之聲明，雖實務上新型公告時已以備註的方式公告一案兩請聲明，但仍於法無據，建議應於施行細則增訂，並同時考慮一案兩請之發明公開時是否亦應一併公告該項聲明。又例如：一案兩請，似僅限於一發明專利與一新型專利，惟智慧局對一案兩請相同創作的定義係指發明專利的任一請求項與新型專利任一請求項相同，則若一發明專利與兩件以上的新型專利，若滿足相同創作的要求，同時亦為同一人在同一天申請，若同時聲明而符合原一案兩請的要求，是否能允許一案「三」請？

現行專利法既已增加年費逾補繳期仍可復權的規定，且年費復權對第3人亦有衡平的考慮，則一案兩請，對於發明申請案核准審定前新型雖已逾年費補繳期，若新型專利依復權規定辦理恢復權利中，仍應給于一案兩請發明核准專利之機會，建議智慧局多加考慮。