



日本特許法中專利間接侵權之構成要件 ——以日本大阪地方法院平成 8（ワ）12109 號判決為例

薛惠澤*

壹、前言

專利制度係政府藉授予申請人專有排他之專利權，以保護其研發之發明或創作，並鼓勵其公開研發成果，使公眾能利用之制度。專利權人在一定期間內，享有專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權（專利法第 56 條第 1 項、第 106 條第 1 項）；或專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權（專利法第 56 條第 2 項）。

因而專利權是國家基於獎勵發明人揭露其創造與發明，賦予其在一定期間內享有一定範圍的排他權。第三人未經專利權人同意或授權，或是未有任何阻卻事由而實施專利權利範圍(claims)所構成之標的(subject matter)，屬於侵害專利權，而與直接侵權行為有關的是關於對專利權的間接侵權行為。

所謂專利間接侵權，係指提供專利侵權物的專用零件或使用方法專利權不可缺少的材料或機器所採用裝置或材料之行為，因為上述行為不符合製造、為販賣之要約、販賣、使用及為上述目的而進口專利侵害品之要件，也不符合使用其方法或使用、要約販賣、販賣或為上述目的而

收稿日：96 年 6 月 21 日

* 作者現職為智慧財產局專利審查官。

本月專題



進口其方法直接製成之物品之要件，所以不成立專利直接侵權，但由於上述行為是對專利侵害行為的準備或幫助行為，一般稱為專利間接侵權。

在美國、德國或日本等國家，對上述專利間接侵權行為，均在專利法加以明文規定，以保障專利權人之權益。以日本為例，現行特許法第101條¹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：一、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。二、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。三、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。四、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，不可缺少的材料或機器、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。

我國現行專利法則尚無類似規定，專利權人一般均依民法第185條主張侵權人應負共同損害賠償責任，而一般法院則以共同侵權之要件審查，但共同侵權之構成要件與世界各國專利法所認定專利間接侵權之構成要件並不相同，是否能妥當解決專利權人與侵權嫌疑人的爭議，則尚

¹ 現行日本特許法係於2002年修正，該次修正包括第101條，係增訂第2、4款之規定，修正前後之區別詳見本文參三(3)部份。



待研究。

本文主要藉由日本大阪地方法院於平成 12 年（2000）10 月 24 日平成 8（ワ）12109 號，關於製麵包機是否間接侵害製造麵包方法專利權的判決及對該判決之相關評論²，介紹日本特許法及學說判斷間接侵權之要件，以及加入美國、德國專利法相對應之規定，以探討各國專利法判斷間接侵權之要件，以供進一步了解構成間接侵權之要件，作為我國在制定專利間接侵權相關規定參考。

貳、案例概要

一、案例事實

船井電機股份有限公司（原告）擁有關於一製造麵包方法（日本特開平 6-292635）（下稱系爭製麵包方法）的發明專利，該方法發明的概要係將水、麵粉等製造麵包的材料及酵母菌順序放入容器後，以計時器控制混合捏製、發酵、烘培之製麵包的方法³。

MK 精工股份有限公司（被告）製造、販賣一具有微電腦控制的計時器之製麵包機（下稱系爭製麵包機），該計時器係用以控制該製麵包機在製造麵包時的混合捏製、發酵及烘培之時間。該製麵包機的使用方法可為（1）系爭製麵包方法（2）不使用烘培的機能，用來製造生麵糰的方法（由使用者選擇決定是否使用計時器）。同時該製麵包機在日本國內銷售，一部分也輸出至美國販賣。

原告主張系爭製麵包機為「僅用於實施系爭製麵包方法所使用之物」，系爭製麵包機的製造販賣違反日本特許法第 101 條第 2 款之規定，

² 三村景一/松岡千帆，間接侵權の成否，特許判例百選，第 166、167 頁，2004；www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g10725kj.pdf；文化審議会著作権分科会法制問題小委員会司法救済ワーキングチーム検討結果報告，平成 18 年 7 月，第 92-103 頁。

³ 其申請專利範圍第 1 項係：一容器可以將酵母、各種材料還有水放進後，由機器自動處理混合及發酵工程，前述之容器可以完全收納酵母、各種材料還有水，前述之控制手段係以計時器控制混合及發酵的工程，為其特徵之製麵包機。

本月專題



間接侵害原告之系爭製麵包方法，因此向法院請求被告不得於日本國內，銷售製造及進口系爭製麵包機、被告必須廢棄系爭製麵包機及其半成品，以及向原告負擔損害賠償責任。

被告主張其所製造販賣的系爭製麵包機，可以實施其他方法並不需使用原告之系爭製麵包方法，而日本特許法第 101 條第 2 款規定係「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」，因此被告並無間接侵害原告之專利。

因而爭點在於：系爭製麵包機是否該當日本特許法第 101 條第 2 款間接侵害之要件。

二、判決結果

- (一) 系爭製麵包機為僅用於實施系爭製麵包方法所使用之物品，系爭製麵包機被認定為違反日本特許法第 101 條第 2 款間接侵權之規定。
- (二) 被告不得在日本國內製造、販賣、進口系爭製麵包機。
- (三) 被告必須銷毀系爭製麵包機及其半成品
- (四) 系爭製麵包機銷售至美國之部分，不成立間接侵害。
- (五) 系爭製麵包機在一般家庭使用的情形，也符合使用「僅用於實施該發明所使用之物」，因此也間接侵害原告之專利權。

三、判決理由

- (一) 被告雖稱系爭製麵包機也能用於製作生麵糰，而非僅能用於實施系爭製麵包方法，因而並不該當日本特許法第 101 條第 2 款所規定：「僅用於實施該發明所使用之物」之要件。但是，對系爭製麵包機而言，其所具有之計時器及烘培的機能，應可認為是系爭製麵包機的重要機能。再者，對一般消費者而言，製麵包機是否具有計時器及烘培的機能，在選購製麵包機時，是重要的考慮因素之一。因而對廠商而言，製麵包機是否具有計時器及烘培的機



能對消費者而言具有重要的吸引力，是可容易想像的。而且對特意購入具有計時器及烘培的機能的系爭製麵包機的消費者而言，不使用計時器及烘培的機能，不能被認為是實用的使用方法。因此系爭製麵包機在社會一般經濟、商業或實用上並無法認為除了使用系爭製麵包方法外有其他的用途，從而系爭製麵包機可被認定為僅用於實施系爭製麵包方法所使用之物品，違反日本特許法第 101 條第 2 款之規定，間接侵害原告之專利權。

- (二) 本來在日本國外實施日本所保護的專利權範圍，即不能被認定為有侵犯日本的專利權，所以日本專利權的保護範圍僅及於日本主權能及的國內範圍。在日本特許法第 2 條第 3 項「本法中有關發明之「實施」者」其中的「實施」⁴，應解釋為在日本國內實施。日本專利權的專利權人本就無法享有對日本國外「僅用於實施該發明所使用之物」主張專利權，因此認為可以就在日本國外「僅用於實施該發明所使用之物」主張專利權，係為專利權之不當擴張。所以「僅用於實施該發明所使用之物」之中的「實施」應理解為僅限於日本國內實施。
- (三) 被告所製造販賣的系爭製麵包機，雖有在日本國內販賣使用之事實，然就製麵包機的商品性質來說，系爭製麵包機主要在一般家庭內使用，這樣的實施行為並不符合日本特許法第 68 條的營業實施之要件，因為依照日本特許法第 68 條⁵「發明專利權人，具

⁴ 第 2 條：本法稱「發明」者，係利用自然法則之技術思想中具高度創作者。

本法稱「專利發明」者，係指取得發明專利之發明。

本法中有關發明之「實施」者，係指以下揭示之行為。

一、於物之發明中，係指將該物予以生產、使用、轉讓、出租、或進口、或意圖轉讓或出租的發表（包含為讓予或出租而進行的展示行為。以下相同。）之行為。

二、於方法之發明中，係指使用該方法之行為。

三、於物之生產方法之發明中，除前款揭示之內容外，係指將依該方法生產所得之物予以使用、轉讓、出租、或進口、或意圖轉讓或出租的發表之行為。

⁵ 第 68 條：發明專利權人，具有在事業上實施發明專利之專有權利。但，該發明專利權若設定有專用實施權時，於專用實施權人實施其發明專利之專有權利範圍時，則不在此規定內容之中。

本月專題



有在事業上實施發明專利之專有權利。」，係限定「在事業上」實施，而系爭製麵包機在一般家庭中實施，並不符合日本特許法第 68 條之要件，因而在一般家庭實施系爭製麵包機進而實施系爭製麵包方法並不構成直接侵害行為。但是，基於在專利法政策上要強力確保專利權效力的實效性的理由而言，不能說專利權人不該享有該項專利權，因而對一般家庭使用的製造、實施或讓渡加以主張專利權，不能說是專利權的不當擴張。所以「僅用於實施該發明所使用之物」中的「實施」應理解為也包含在一般家庭中實施。

參、間接侵權及各國之相關規定

一、何謂專利直接侵權與間接侵權

WTO「與貿易有關之智慧財產權協定」TRIPS 第 28 條規定：「物品專利權人及方法專利權人分別享有下列專屬權：1.物品專利權人得禁止未經其同意之第三人製造、使用、要約販賣、販賣或為上述目的而進口其專利物品；2.方法專利權人得禁止未經其同意之第三人使用其方法，並得禁止使用、要約販賣、販賣或為上述目的而進口其方法直接製成之物品。」，因而專利權為專利權人專有排除他人未經其同意或授權實施（包括製造、為販賣之要約、販賣、使用及為上述目的而進口）專利說明書中之申請專利範圍所載之發明或新型（新式樣專利則為圖面所揭露之新式樣及近似之新式樣）之權利。從而，是否侵害專利之認定，關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之「物品」或其使用之「方法」是否落入系爭專利之專利權範圍，而侵害專利權人上述五種類型之排他權，稱為專利直接侵權。

但對於生產、販賣專利侵權物的專用零件，如電視所使用之映像管的供給行為，或作為組裝專利侵害品的構造必要的一切的零件的銷售行為，因為不符合製造、為販賣之要約、販賣、使用及為上述目的而進口專利侵害品之要件，所以不成立專利直接侵權。或是對於生產、銷售作



為使用方法專利權不可缺少的材料或機器所採用裝置或材料，如生產、銷售特定生產方法的工作母機、或提供作為隱形眼鏡的沖洗方法所使用的沖洗劑等的行為等，因為也不符合使用其方法或使用、要約販賣、販賣或為上述目的而進口其方法直接製成之物品之要件，因此也不成立專利直接侵權。

然而，如上所述提供專利侵權物的專用零件，或提供使用方法專利權不可缺少的材料或機器所採用裝置或材料之行為，其後續有極高的可能性會有導致專利權侵害之情形發生。同時，在不特定多數的用戶或個人使用方法專利之情形下，例如案例事實中，購買系爭製麵包機之消費者，當消費者使用系爭製麵包機時，就侵害了系爭專利權之方法專利，專利權人如要對不特定的多數用戶或個人主張其專利權受到直接侵害是相當困難，因而上述提供專利侵權物的專用零件的行為或提供使用方法專利權不可缺少的材料或機器所採用之裝置或材料的行為，可視為對專利侵權的準備或幫助行為，即稱為專利間接侵權。各國專利法遂針對上述之行為，予以明文規定，其設立之意旨，係在抑止可引起專利直接侵權極大可能性的前階段行為，以提高專利權的實效性。

二、直接侵權與間接侵權之關係

在日本關於間接侵權與直接侵權關係之學說，有獨立說及從屬說兩種。所謂獨立說⁶認為，只要違反特許法第 101 條各款的行為，不問是否可成立直接侵權，就可成立間接侵權；而從屬說⁷認為，間接侵權是以存在直接侵權為前提，不成立直接侵權即不成立間接侵權。但是如果在判斷是否間接侵權時徹底適用上述兩說時，則會產生問題，現以下列二種情形加以說明：

1. 在殺蟲的方法發明專利，業者銷售殺蟲劑予個人，個人使用殺蟲方法的情況下，使用殺蟲方法的個人，因為實施方法發明的個

⁶ 吉藤幸朔、熊谷健一，『特許法（第 13 版）』，457 頁，有斐閣，1998 年。

⁷ 中山信弘，『注解特許法・上（第 3 版）』，959 頁，青林書院，2000 年。

本月專題



人，不符合在事業上實施之要件，不成立直接侵權，如果徹底適用從屬說，則因為不成立直接侵權，業者也不會成立間接侵權。

2. 下包業者提供專用零件予已經過專利權人授權實施之被授權人的情況下，雖然被授權人製造專利品之生產行為不構成直接侵權，但如果徹底適用獨立說，由於下包業者並無獲得專利權人之授權，因此下包業者生產提供專利品之專用零件與專利被授權人之行為，有可能會成立間接侵權。

因而，近來日本有學說認為⁸，不應由提供業者或實施者之身分作為判斷基準，而是以實施者的行為是否對專利權有直接侵害加以判斷，因此對於有間接侵害嫌疑的人行使專利權人的權利是否妥當，應視個案考量處理。如案例事實中，系爭製麵包機在一般家庭內使用，並不符合日本特許法第 68 條的營業實施之要件，所以不構成直接侵害行為，如果依據從屬說，則被告並不成立間接侵權。但大阪地方法院則是基於在專利法政策上要強力確保專利權效力的實效性的理由，認為「對僅用於實施該發明所使用之物」之中的「實施」應理解為也包含在一般家庭中實施，因而認定被告製造販售系爭製麵包機之行為，成立間接侵權。

而美國專利法中之間接侵權規定中，誘引侵權之要件為直接侵權存在、積極誘引行為（如幫助、教唆等行為）、明知或意圖幫助、教唆他人之直接侵權。而輔助侵權其要件為直接侵權存在、特定非日常生活物品（non staple）之買賣、進口或為販賣之要約行為、該物品構成發明的實質部分（material part）、明知並有意輔助他人之直接侵權等。可見必須有直接侵權之存在為前提，才有可能成立誘引侵權或輔助侵權，同時在判例中也確認了「間接侵權從屬於直接侵權」，所謂之從屬說。但有一例外之情形，係規定在其專利法第 271 條第 5 項，其規定係：在美國境外將該專利產品之全部或主要部分加以組合（在國外進行組裝或使用並不構成侵害專利權），即使在沒有直接侵權之情形下也可成立間接侵

⁸ 中山信弘，工業所有權法上（第 2 版・增補版），421 頁，弘文堂，2000 年。



權。

在德國專利法第 10 條所規定之間接侵權的成立要件，基本上是採取從屬說。但在私人範圍內的使用或在試驗用途的使用等，明文規定即使是在直接侵權不成立的情況下，也會成立間接侵權。

三、各國專利間接侵權之規定

(1) 美國

在美國專利間接侵權可分為誘引侵權（active inducement of infringement）及輔助侵權（contributory infringement）等二種態樣，分別規定於美國專利法第 271 條第 2 項、第 3 項。所謂誘引侵權⁹，依美國專利法第 271 條第 2 項「積極誘引他人侵害專利權者，應負侵權責任」，係指第三人積極誘引專利直接侵權人進行專利侵權，其雖非自己直接從事專利侵權行為，然既對專利直接侵權提供助力，亦應使其負擔相當之專利侵權責任¹⁰。其人知道侵害專利權又助長侵權，就是幫助侵害專利權的行為。積極的誘引包含下列之行為：(1) 銷售可作為侵害專利及非侵害專利用途之產品，而透過標籤、廣告或說明書等提供侵害專利之使用說明。(2) 為他人設計侵害專利之裝置、系統或教導直接侵害者如何使用方法專利，可構成誘引侵害。(3) 對他人專利侵害提供保證的契約，且該契約的主要目的係為克服專利法對於專利侵權之遏阻效果，則可構成誘引侵害。

⁹ 35 U.S.C. 271 (b) "Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer."

¹⁰ 蔡明誠，「專利侵權要件及損害賠償計算」，智慧財產培訓學院教材，經濟部智慧財產局，2006 年 4 月，第 8、9 頁。

本月專題



所謂輔助侵權¹¹，依美國專利法第 271 條第 3 項規定「將專利機器的構件或方法專利的製品、組合物、化合物、或實施方法專利所須的原料、裝置，構成發明之實質部分者，在美國境內為販賣之要約、買賣或進口至美國境內，且明知係特別製作或適用於侵害專利權，而非適用於實質上非侵害使用之日常生活產品（staple）或商品者，應負侵權責任。」，係指第三人未經專利權人之許可，卻以生產經營為目的而製造、銷售只能用於裝配專利產品的關鍵零件、或者只能用於實施專利方法之專用設備，亦即該等零件裝配僅具有唯一作為專利侵權之用途，則該第三人即構成專利輔助侵權¹²。

關於輔助侵害最早的案例是 1871 年的 Wallace v. Holmes 案，其中專利權人所擁有之改良式燈具發明的申請專利範圍包括「燈頭」與「玻璃燈罩」。被告出售此種燈頭，購買者可以自行購買配置玻璃燈罩，但消費者可輕易地從玻璃製造商購得玻璃燈罩。被告抗辯不符合全要件原則，法院則認為由數個部分所組成的專利品，倘任由二個以上不同的人銷售其組成部分，且各部分欠缺他部分即屬無用，而第三人可將購得的各部分組裝以供使用，則專利權將變為無價值。故被告或許並未事先安排他人販售玻璃燈罩，惟其每一次的燈頭銷售對購買者而言是一種提議（proposal），提議購買者去組裝、使用該燈具，致使專利侵權發生¹³。

1985 年的 Preemption Devices Inc. v. Minnesota Mining & Mfg.Co. 案則認為雖然各該物品顯然具備非專利侵害之用途，惟依製造者之認

¹¹ 35 U.S.C. 271(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 noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer."

¹² 蔡明誠，「專利侵權要件及損害賠償計算」，智慧財產培訓學院教材，經濟部智慧財產局，2006 年 4 月，第 8、9 頁。

¹³ Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (C.C.D.1871), reprinted in Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman, F. Scott Kieff, supra, at 953.



識，該物品係被擁有侵害系統（infringing system）的人所使用，亦足以符合專利法第 271 條第 3 項之責任，似以侵權者之主觀認識為判斷標準。此外，尚有許多判決顯示，專利品的各該組合部分雖可作其他合法使用，但被告伴隨有指示、廣告等誘引行為，顯示被告意圖該組合部分供侵害使用，亦成立輔助侵害¹⁴。

美國專利法第 271 條第 2 項、第 3 項，雖然均將行為者是否具有主觀的意圖作為判斷之標準，但其內容卻不相同。第 271 條第 2 項積極的誘引，被認為說單純的僅使第 3 人有侵害的認知是不足夠，而是需要使第 3 人有侵權行為的意圖(intent)才足夠。第 271 條第 3 項，只要輔助侵權者對自己的行為可引起他人之侵權行為有所認識(knowledge)即已足夠，並無須有使第三人做出侵權行為之意圖。

美國專利法第 271 條第 3 項規定，關於專用品是否有間接侵權，須具有一定的主觀要件(第三人明知或可得而知這些方法可以且確定可用於發明之使用的惡意，或從周圍的狀況可被明顯推定)。上述之主觀要件，侵權人是否知悉發明專利權的存在也被認為是惡意的必要條件。而關於中性品及通用品，並不存在須有一定的主觀要件的特別的規定。但是在第 271 條第 2 項關於積極的誘引(active inducement)之規定，在中性品、通用品，只要有相當的誘引行為，則有成立間接侵權的可能性。

（2）德國

德國專利法關於間接侵權係規定於第 10 條：「為使用發明禁止利用的方法(1)專利具有禁止第三人的效力，即第三人明知或可得而知這些方法可以且確定可用於發明之使用時，未經專利權利人之同意，在本法的適用範圍內，任何第三人不得作為以使用權利人獲得專利發明為目的涉及發明重要要素之方法，在本法的適用範圍內成為販賣或供給發明之使用。(2)若方法係涉及通常在交易上可獲得的產品時，則不適用第一項之規定，但第三人使受讓人知悉以第 9 條第 2 句所禁止的方式行為時，則

¹⁴ 參熊賢安，專利侵權之判斷，東海大學法律研究所碩士論文，92 年 6 月，第 126 頁。

本月專題



不在此限。(3)在第 11 條第 1 款至第 3 款所規定的行為人，在第 1 句的意義下，不視為發明的有使用權人。」

專利法第 10 條第 1 項中之「發明重要要素之方法」，根據近來的德國最高法院判決，被定義為「申請專利範圍的構成要件之一以及多數其他的構成要件，並且需同時考量被保護的發明思想的必須實現手段及適用之物」。因此為了使用、實施發明的蓋然性存在，成為本條的對象的手段，所以不但適用在專用品同時也包含中性品¹⁵。

在專利法第 10 條第 1 項同時規定，關於專用品及中性品，需具有一定的主觀要件(第三人明知或可得而知這些方法可以且確定可用於發明之使用的惡意，或從周圍的狀況可被明顯推定)。但是根據判例，關於專用品，只須滿足該物具有專用性質的客觀條件，並不須認定是否具有主觀的必要條件。而關於通用品的供給，依據第 10 條第 2 項之規定，所謂誘導侵權的積極要件是必要的。

(3) 日本

日本於平成 14 年(2002)修正特許法，其中將關於規定專利間接侵權的第 101 條加以修正，其係將第 1 款及第 2 款作部分文字修正，改列為第 1 款及第 3 款，因而舊法第 1 款及第 2 款關於間接侵權的成立要件「僅用於」，於修正新法第 1 款及第 3 款依然適用。因而如果是專用品，只須滿足「僅用於」的客觀的必要條件，即符合間接侵害，不需探求是否具有主觀的必要條件。至於第 2 款與第 4 款之規定，係針對該發明要解決課題所不可缺少之物品(排除通用品及中性品)，則需探求行為人是否具備有主觀上惡意的要件，才有成立間接侵權之可能性。

至於「僅用於」如何解釋，法院判例認為，專利侵害品的零件以及侵害專利方法使用的東西是否具有其他的用途，被認為須是一般社會中在經濟、商業或實用上是否有其他的用途加以考量。

¹⁵ BGH 4.5. 2004-Flügelradzähler-.



自始以來在日本，一般認為對專利間接侵權加以特別規定並非使專利權人能過度擴張其專利權，因此為了避免此一情形，須從嚴解釋「僅用於」的意義。如東京地方法院於昭和 56 年 2 月 25 日，昭和 50（ワ）第 9647 號「交換透鏡事件」之判決，原告發明專利係「TTL 開放測光方式單眼自動反射光照相機」，被告生產銷售該相機所使用之交換透鏡，原告主張被告的生產銷售行為應適用特許法第 101 條間接侵害的規定，要求被告停止交換透鏡的製造、銷售並負擔該侵害行為而造成的損失之損害賠償責任。因此該案爭點在於被告系爭產品是否有間接侵害系爭專利。東京地方法院判決認定，被告系爭產品（交換透鏡），除了系爭專利之照相機以外，也能安裝於其他機種的照相機。雖然被告系爭產品如果不與系爭專利照相機本體相連接的話，其部份功能就毫無用處。不過即使是有這樣的情況，法院判斷被告系爭產品交換透鏡有「其他用途」，不符合「僅用於」之專利間接侵害要件，因此不符合特許法第 101 條間接侵權之要件。但該判決使原告的專利權的範圍被不當縮小，結果只能眼看著系爭產品的銷售量增加，而專利權人的透鏡賣不出去對專利權人的影響很大，在實務界及學界引起很大爭議，並出現許多批判的聲音。

相對的在本案例事實中，大阪地方法院認為被告生產銷售的系爭製麵包機，即使系爭製麵包機有不同於系爭製麵包方法的模式加以使用，但「如果不使用實施系爭發明專利，其機能的形態不能被承認為該物件在社會經濟，商業及實用上的合理使用形態」，因而認為對於如果不使用系爭製麵包機部分的機能（計時器機能），則不能被認為是實用的使用方法，因此認定系爭製麵包機間接侵害系爭製麵包方法。可見在大阪地方法院的判決中「僅用於」的解釋被放寬，對「僅用於」之要件而言，相對於前述之「交換透鏡事件」所採之解釋，是一比較合理的解釋，對專利權人的保障更為全面。

至於平成 14 年所增訂之特許法第 101 條第 2 款與第 4 款之規定，其中第 2 款規定：「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

本月專題



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」；第4款規定：「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」。

其中所謂「該發明要解決課題所不可缺少之物品」，是與申請專利範圍記載的構成要素不同的概念，即使是發明的構成要素，但用在實施發明的道具、原料等，其中一項即使有在專利範圍的構成要素中，這樣與解決發明的課題無關係的事項，並無需考慮在內。同樣地，「該發明要解決課題所不可缺少之物品」的要件，係用來限縮可適用間接侵權的對象，以限制專利權的效力的不當擴張。

其次，「日本國內廣為流通的物品」（所謂通用品），並不包含在「該發明要解決課題所不可缺少之物品」。所謂通用品，舉例而言如螺絲、電燈泡、電晶體等，在普通市場中可取得的規格品。因為這些物品在市場交易頻繁，因此這些物品的交易的安全性必須加以特別考慮。就因為通用品有著各種各樣的交易供給，因此當通用品的範圍被過分寬廣地解釋時，會存在有多數的用途，所以若是對提供各式各樣的通用品之情形下，而能成立間接侵權，不能說是能符合專利法之意旨。因此就供給通用品的範圍，在基於平衡交易的安全性和發明專利權保護的實效性，應該劃定明確的規範性。

最後，關於中性品，係指除了可適用於發明的實施外，也有其他用途的物品，行為人需要具備有惡意的要件，才有成立間接侵權之可能性，至於有無過失則並非所問。該理由在於，由於中性品之特性除具有侵害專利之用途以外，尚其他的用途，因此若對善意的行為人，能成立間接侵權的話，零件的供給業者，勢必不得不在供給中性品之前，必須調查確認被供貨者對該中性品的實施內容是否有侵權之可能，對供給業者而言是極不合理。



(4) 我國如何處理專利間接侵權

根據我國專利法第 56 條第 1 項規定「物品專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該物品之權」；第 2 項規定「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權」（第 102 條及第 123 條分別針對新型及新式樣專利有相同之規定），因此若有第三人侵害專利權人之上述權益時，即構成專利之直接侵權，專利權人，或實施權人、或承租人，得依專利法第 84 條第 1 項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」，請求損害賠償、排除侵害及防止侵害。

但我國專利法並未如美國、德國、日本專利法針對專利間接侵權有明文規定，有學者認為間接侵權在我國民事侵權態樣，可能構成民法第 185 條：「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。」，專利權人可請求共同侵權人連帶負損害賠償¹⁶。

對於共同侵權行為，我國實務採客觀說，「數人共同不法侵害他人之權利者，對於被害人所受損害，所以應負連帶賠償責任，係因數人之行為共同構成違法行為之原因或條件，因而發生同一損害，具有行為關連共同性之故。民事上之共同侵權行為，並不以共同侵權行為人在主觀上有犯意聯絡為必要，如在客觀上數人之不法行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，已足以成立共同侵權行為。」¹⁷，共同侵權行為人相互間無須有意思聯絡，各行為人之過失行為，均為所生損害共同原因，即行為具有共同關聯性。其中所謂共同原因，通說認為數人的行為結合而發生同一損害，或共同行為人各人之行為亦可能發生

¹⁶ 蔡明誠，「專利侵權要件及損害賠償計算」，智慧財產培訓學院教材，經濟部智慧財產局，2006 年 4 月，第 9 頁。

¹⁷ 最高法院 85 年度台上字第 139 號民事判決。

本月專題



相同之損害¹⁸。

因而，共同侵權行為之要件為（1）需有加害行為。（2）需侵害他人權益。（3）須有共同原因的因果關係。（4）加害人無違法阻卻事由。（5）各加害人須有故意或過失，其中一人故意，他人為過失亦得成立。

再者民法第 185 條第 2 項規定中之造意及幫助，通說認為造意及幫助相當於刑法上的教唆與幫助¹⁹。造意人指教唆他人使生為侵權行為決議之人，幫助人者，指予他人以助力，使他人易於為侵權行為之人，其助力包括物質及精神在內。其要件係需主行為人為侵權行為，造意及幫助均須出於故意之主觀要件，造意人或幫助人始與其負共同侵權責任，被教唆者或被幫助者未為侵權行為時，造意人及幫助人無連帶責任可言²⁰。

所以就我國在判斷是否有間接侵權，若以民法第 185 條為專利間接侵害規範基礎，必須（1）有直接侵害存在。（2）須有共同原因的因果關係。（3）共同侵權人無違法阻卻事由。（4）各共同侵權人不須均為故意，其中一人故意。他人過失亦得成立。各行為人，不須具有主觀的要件，僅須判斷各行為人之過失行為，是否為所生損害共同原因，來加以認定，法院也有相關之判決可供參考²¹。

¹⁸ 參見孫森焱，新版民法債編總論（上冊），三民書局，1999 年 10 月修訂版，第 272-274 頁；黃立，民法債編總論，元照出版社，1999 年 10 月，第 282-284 頁。

¹⁹ 鄭玉波（陳榮隆修訂），民法債篇總論（上），三民書局，2002 年，第 191 頁。

²⁰ 王澤鑑，特殊侵權行為（二），台灣本土法學雜誌，第 59 期，2004 年 6 月，第 71 頁。

²¹ 如最高法院 89 年台上字第 2240 號判決，理由以：「鋁門窗之完成，不可能由單一之廠商為之，必定由數個廠商分工完成，本案上訴人違反專利法之各個階段行為，係由上訴人益○公司、陳黃○○負責網板、框料擠型，上訴人○盛公司、林○○負責打孔、拉網經第三人電鍍後，再交與張○○、傅○○等人組裝銷售，上訴人與張○○、傅○○間有故意共同侵害被上訴人之新型專利權甚明。被上訴人依民法第 184 條侵權行為、第 185 條共同侵權行為、公司法第 23 條負責人之侵權行為責任、專利法第 105 條準用第 88 條第 1 項前段、第 89 條第 1 項第 2 款、第 3 項以侵害人銷售該項物品全部收入為所得利益計算損害賠償並得依侵害情節酌定損害額以上之賠償之規定，請求上訴人按銷售所得及侵害情節連帶賠償其損害，自屬有據。」



肆、結論

- 一、案例事實中，被告製造、販賣系爭製麵包機，具有微電腦控制的控制器，其操作方式係可選擇使用原告之系爭製麵包方法或不使用系爭製麵包方法而僅製造生麵糰，因而爭點在於系爭製麵包機是否為「僅用於實施系爭製麵包方法所使用之物」，而該當日本特許法第101條第2款（舊法）之要件，成立間接侵權。大阪地方法院之判決係以「如果系爭製麵包機不使用實施系爭發明，其機能的形態不能被承認為該物件在社會經濟，商業及實用上的合理使用形態」加以判斷，認定系爭製麵包機為僅用於實施系爭製麵包方法所使用之物，間接侵害系爭製麵包方法。其對系爭物是否符合「僅用於」要件之認定，係採對系爭物是否具有系爭專利方法以外之其他用途加以判斷，而該「其他用途」一定要是具有通常社會概念上在經濟、商業或實用上認可的用途。
- 二、間接侵權與直接侵權之關係，在日本向有獨立說與從屬說二種學說，獨立說即不問是否可成立直接侵權，就可成立間接侵權；從屬說，認為間接侵權是以存在直接侵權為前提，不成立直接侵權即不成立間接侵權。美國係採從屬說，德國原則也採從屬說，例外在私人範圍內的使用或在試驗用途的使用等之情形採獨立說。而在日本近來有學說認為，應以實施者的行為是否對專利權造成直接侵害的結果，以及若間接侵害成立時，專利權是否會不當擴大，兩方面加以衡平的考量。大阪地方法院對案例事實所採理由並不採用獨立說或從屬說加以認定，雖然在家庭中實施方法專利並不符合專利侵權中實施之要件，但基於在專利法政策上要強力確保專利權效力的實效性，因而對在一般家庭使用製造、實施或讓渡加以主張專利權，不能說是專利權的不當擴張。所以「對僅用於實施該發明所使用之物」之中的「實施」應理解為也包含在一般家庭中實施，可資參考。
- 三、日本特許法在昭和34年（西元1959年）制定有關間接侵權規定之第101條時，雖有參考1952年修正之美國及德國專利法針對間接

本月專題



侵權規定，將行為者是否有主觀犯意為必要條件，但最終日本從減輕專利權人舉證被告具有主觀要件之負擔的減輕和防止專利權過度的擴張的觀點，最終以「僅用於實施發明物（方法）所使用之物」的客觀要件作為判斷是否間接侵權之要件。因而如果侵權嫌疑物是專用品，只須滿足「僅用於」的客觀的條件，即符合間接侵害，不需探求行為人是否具有主觀的條件。另一方面，若侵權嫌疑物係可適用於發明的實施外有其他的用途的中性品，或是能在一般市場能購得的通用品，即使知道提供者進行專利侵害行為的事，也沒有成立間接侵害的餘地。但在平成 14 年再次修正特許法第 101 條後，增訂第 2 款及第 4 款之規定，其類似於美國及德國專利法中間接侵權之規定，主要係將舊法的間接侵權的成立要件「僅用於」加以刪除，即增訂中性品或通用品之間接侵權規定，而以「發明所解決的課題不可欠缺之物」加以取代，而且增加主觀要件，規定提供零件者本身必須要有「明知該發明專利及所提供之物是用來實施於該發明」有所認知之要件。

- 四、我國現行專利法對於專利間接侵害並無明文規定，現行專利權人係依民法第 185 條「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」之規定，請求間接侵害行為人負侵權行為責任。雖可保障專利權人之權益，但民法在認定構成共同侵權之要件，畢竟與世界各國專利法在判斷是否構成間接侵害專利權之要件尚有許多不同之處，例如在判斷侵權物係「僅用於實施該發明所使用之物」或「發明所解決的課題不可欠缺之物」等，是否可妥當的解決兩造在專利間接侵權的爭議，尚有待研究。同時在全面性保障專利權的觀點下，就防止直接侵權的預備行為及幫助行為，及避免專利權過度的擴張，考量以上兩者觀點的利益衡量，以及與世界各國之專利制度調和之觀點，似應在專利法修法時加以考量，於專利法修正時增訂符合我國專利保護政策與專利間接侵權特性之相關規定。