



專利間接侵權（indirect infringement）規定之 初探—兼論我國專利法修正草案之內容

吳欣玲*

摘要

本文以專利間接侵權制度為主軸，首先介紹美國、歐盟、德國、日本以及韓國等國有關專利間接侵權規定之內容，並剖析各國司法實務以及學說對於各該構成要件認定之情況。其後再就專利法修正草案中，增訂專利間接侵權規定之政策形成過程，因應我國現行法制以及產業發展，在制訂過程中的思考、對應外國立法例的比較以及最後評估不納入修正草案的經過加以介紹。

關鍵詞：專利間接侵權、幫助侵權、教唆侵權

壹、前言

基於國內產業延續發展以及專利審查實務之需要，專利法自 95 年開始，陸續就開放動植物專利、公共衛生議題、強制授權、新型以及設計專利等相關議題，進行逐步的檢討。考量專利權保護的全面性，智慧局於 97 年 10 月 31 日就專利法中有關專利侵權相關規定，召開諮詢性公聽會議時，首次提出明定專利間接侵權規定之建議，並邀請相關學者專家、司法實務界及產業界代表共同討論。

收稿日：98 年 8 月 28 日

* 作者現為經濟部智慧財產局法務室編譯。



由於專利侵權在各國專利法的規定都以侵權人實施全部專利必要技術特徵為要件，如果沒有針對專利間接侵權行為加以規範，可能造成他人只實施該專利之重要部分，實際上已足造成專利權侵害情形，卻無法規範或只能依民法規定的情形。為解決此一問題，美、日、德、英、法等國之專利法都設有專利間接侵權的規定，與我國產業競爭激烈的韓國亦於 1995 年專利法修正時加以明定。雖然前述各國的專利間接侵權規定內容未盡相同，但主要都在規範行為人明知實施該專利之重要部分，且對於專利權造成直接侵害之可能性極高之情況，對專利權人提供適當的保護，而免使專利權之保護不夠明確完整。

我國現行專利法目前因為並無專利間接侵權之規定，因此須仰賴民法共同侵權行為制度來規範。惟民法第 185 條共同侵權之規定之構成要件較為寬鬆，以此來規範專利間接侵權行為是否符合我國產業發展需求？構成要件是否明確？亦或會導致個案於適用時更大的不確定性？對於專利間接侵權規定納入專利法中之適當性，智慧局於內部經多次討論後提出我國專利法規範專利間接侵權之初步草案內容，除在 97 年 10 月至 98 年 5 月間召開二場公聽會廣泛蒐集國內產業界、司法實務界及學術界之意見外，並於 98 年 5 月間與從事司法審判的各級法院法官舉行座談。另為力求專利間接侵權修正草案更臻完善，以符合平衡兼顧專利權完整保護與國內產業發展的目標，特於 98 年 7 月 15 及 16 日舉行「專利間接侵權國際研討會」，邀請美國、日本、德國學者以及司法實務界資深工作者來台介紹各該國家關於專利間接侵權的規定及實施的經驗，並就我國專利法修正草案中之規定與我國學者、智慧財產法院法官、律師



、專利師等司法實務界共同研討。

本文中將分就美國、日本、韓國、歐盟以及德國規定之內容以及實務上對於各國規定認定之情況，並佐以「專利間接侵權國際研討會」中，各國講者針對該議題之觀察加以說明；此外，就本次專利法修正草案訂定間接侵權規定時，智慧局內部思考的觀點、草案規定之內容以及最後評估不納入修正草案的經過加以介紹。

貳、國外立法例

一、美國專利法中有關間接侵權之規定

依據美國專利法第 271 條之規定，其規定專利侵權的態樣可分為三個型態，包括直接侵權、教唆侵權以及幫助侵權等。其中的教唆侵權 (inducement of infringement) 以及幫助侵權 (contributory infringement) 則統稱為間接侵權 (indirect infringement)，以與直接侵權 (direct infringement) 作對比與區分。以下將說明美國間接侵權規定之構成要件以及司法實務案例對於此等構成要件認定之情況。有趣的是，由於美國是判例法 (case law) 國家，與德國、日本以及我國為普通法體系國家不同，因此，在構成要件的解釋上，會因為訴訟攻防技巧的不同，判決中對於構成要件解釋偏重的情況，亦有所不同。



(一) 教唆侵害專利權

依據美國專利法第 271 條 (b) 任何積極教唆專利侵權者應承擔侵權責任¹。因此成立教唆侵權之前提，除須有直接侵權行為之存在外，行為人尚須有積極引誘、教唆的行為，且主觀上須知悉而且有特定之意圖教唆第三人侵害專利權的意圖 (the infringer knowingly induced infringement and possessed specific intent to encourage another's infringement)。因此，教導、指示或建議第三人如何侵害專利權的行為，都可被認定為教唆的行為。重點在於教唆者的主觀上除了知悉構成要件外，尚須有積極為引誘以導致侵權行為結果發生的意圖，但如何證明教唆者主觀上有此意圖卻是在訴訟中最難舉證的部分²。因此多數的實務判決均集中於此要件的討論。

在 *Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd* 案中，Aqua-Chem 擁有一個可殺菌的樹脂之專利，作為消毒劑以淨化水質之用。原告 Water Tech. 從 Aqua-Chem 讓受取得了這個專利，並且加以運用於喝水用的杯子上，以使人們於露營等場合時可以使用。被告 Calco 也製造並販賣同樣含有可殺菌的樹脂的吸管，並遭原告控訴侵害專利權。其中的關鍵人物，則為 Gartner。Gartner 是一家化學實驗室的負責人並且擔任 Calco 的顧問。Gartner 與 Aqua-Chem 接洽並表示他對於這項專利有興趣，希望能獲得授權。因此 Aqua-Chem 為使 Gartner 了解其專利以便商談授權事宜，便將其專利相關文件以及製作之公式等資料提供其參考。未料，Gartner 卻將其自 Aqua-Chem

¹ (b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

² *Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd.*, 850 F.2d 660 (Fed. Cir. 1988).



所獲得之資訊交給 Calco，並由 Calco 使用該專利樹脂製作成可淨化水質的吸管並販賣。

在本案中，聯邦巡迴上訴法院認為，被告 Calco 該當於直接侵害專利權，而 Gartner 的部分，則由所有情況證據的推知，他不僅提供所有相關的資料給 Calco、幫助 Calco 製造該專利樹脂、準備提供給消費者的說明書、甚至是全力控制 Calco 製作的情況，足證明 Gartner 具有教唆 Calco 侵權的特定意圖，而該當於教唆侵害專利權。惟由於該判決中明確揭示可以情況證據證明教唆侵權人的主觀心態，導致如受僱人間電子郵件的往返、廣告資料、與直接侵權行為人間的通聯行為等，都有可能被認定是教唆侵權，而導致有認定過廣的情況。因此，在 2006 年 DSM Medical Corp.v.JMS Co. Ltd. 案中，聯邦巡迴上訴法院進一步澄清，在教唆侵害專利權的情況，所謂“教唆的意圖”僅有引起他人侵權行為的意圖尚不足，還須有堅定的意圖（affirmative intent）去誘發他人為直接侵權行為。因此，僅是提供建議或指導是不足以證明的，尚須提出有為相關可責行為之證據才足夠。因此，於後續 2009 年聯邦巡迴上訴法院個案中，均採行如此的認定標準，甚至認為行為人若有合理的可信他的教唆行為是非侵權的或確信先前技術是無效的情況下，都可以排除教唆意圖的認定³。

³ Kinetic Concepts, Inc.v. Blue Sky Medical Group, Inc., 554F. 3d 1010 (Fed.Cir. 2009); Ecolab, Inc.v. Fmc Corp., F. 3d, 2009WL (Fed.Cir. 2009) .



(二) 幫助侵害專利權

美國專利法第 271 條 (c) 款之規定：任何人在美國要約販賣、販賣或進口專利機器、產品、結合物或組合物的部件，或用於實施專利方法的材料或裝置，如果明知它們是為專利侵權而特別製造或改造，而且不是常用商品或具有實質性非侵權用途之商品，則為幫助侵權者而應承擔侵權責任⁴。依據該條款之規定，幫助侵害專利權客觀上須有為販賣、販賣要約或進口發明專利重要部件的行為，但行為客體排除日常用品或實質上具有非侵權之用途之物。在主觀上，行為人則須明知該等部件是特別製造以用以侵害發明專利權。與其他各國法制較不同的是，美國專利法第 271 (f) (2) 條亦明定：將專利之部件出口者，亦應負幫助侵權之責任⁵。

至於條文中所定的重要部件 (material part) 究是指什麼？應如何認定？在美國專利法或相關判決中均未見有明確的說明。大致來說，請求項中所包含的部分，應可被認定是屬於該發明的部分，但

⁴ (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.

⁵ 35 U.S.C. § 271 (f) (2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.



若係屬改良專利 (improvement patent)，其請求項中已含有先前專利的要件之情況，是否還可作如此的認定？就會產生疑問。依據條文之規定，雖然並未限定發明專利的核心部分才可該當於重要部件，惟反面言之，若是屬於該專利中較為邊緣或可替代性高的部分，即較難以被認為符合重要部件的意義⁶。

行為客體是否為常用品 (staple article) 或具有實質上非侵權用途者 (commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use)，而得被排除於專利幫助侵權之外，常是美國專利幫助侵權訴訟中，被告據以為爭議以及攻防的焦點。至於是否符合此排除要件，需由行為人所販賣、為販賣要約或進口的整個物件判斷，而非就該物件的特徵或部件是否可能構成對此專利之侵害來判斷⁷。但在 Ricoh Co. v. Quanta Computer, Inc 案中，聯邦巡迴上訴法院指出，在一項裝置中，即便僅有一小部分是主要用作侵權之用，亦須負幫助侵權之責，加入其餘具有非侵權特性的要件並無法使之成為實質上非侵權用途之物⁸。

除此之外，間接侵權與直接侵權間之關係為何？間接侵權應從屬於直接侵權行為之發生？或是間接侵權行為人應獨立承擔侵權行為損害賠償之責任？美國早期實務界對此問題不斷有爭論。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會構成直接侵權的行為即可；第二說則認為須證明被控侵權產品的購買者

⁶ Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman, Patent Litigation Strategies Handbook, p 458, American Bar Association, 2000.

⁷ Ibid.

⁸ Ricoh Co. v. Quanta Computer, Inc., 550 F. 3d 1325 (Fed. Cir. 2008) .



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。經過相關判例的累積，漸漸趨向採行從屬性，惟其所從屬者為直接侵權行為之發生，不以法院認定直接侵權行為成立為必要。因此，雖然在訴訟上不需就幫助侵權與直接侵權行為一同起訴為必要，但直接侵權行為之發生則為幫助侵權成立之前提。Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Co. 是確認此原則的主要判決⁹。此判決中，Convertible Top Co. 擁有汽車用車篷之專利，並授權予通用 (General) 汽車以及福特 (Ford) 汽車使用。Aro Mfg. Co. 則生產車篷之篷布，以供車主在篷布損壞時更換使用。由於 Aro Mfg. Co. 所生產之篷布除應用於該專利車篷外，無法作為其他用途之使用，因此，聯邦巡迴上訴法院認為篷布為 Convertible Top Co. 專利之重要部件，且 Aro Mfg. Co. 所生產篷布的設計以及剪裁顯然是特別用於侵害該專利之用，且又無法作為其他用途使用時，在車主使用該篷布而與原篷架結合時，直接侵權行為就已成立，Aro Mfg. Co. 之行為即構成間接侵害專利權。

二、歐洲共同體專利公約及德國專利法中有關間接侵權之規定

德國專利法第 10 條參照歐洲共同體專利公約 (Luxembourg Convention on the Community Patent) 第 26 條¹⁰，訂有專利間接侵權

⁹ Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Co., 337U.S. 476 (1964) (“Absent direct infringement of the patent claims, there can be neither contributory infringement.....nor inducement of infringement....”).

¹⁰ CPC §26

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



之規定，二者內容文字幾乎完全相同。由於歐洲共同體專利公約尚未生效，因此本文在此部分之論述將以介紹德國法之規定以及實務中就構成要件之認定為主。

依據德國專利法第 10 條第 1 項中明定幫助侵權之構成要件：專利權人有權禁止任何第三人未經其許可，在本法施行領域內對無實施專利權之人提供或許諾提供與該發明實質性特徵相關的物以實施該發明，如果該第三人明知或依情況表明其顯然可知該產品適合且係意圖作為實施該發明之用¹¹。第 2 項中則明定第 1 款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 9 條第 2 項規定之行為¹²。第 3 項則明定，為從事第 11 條第 (1) 至第 (3) 行為之人，亦屬本條第 1 項所列無權實施發明之人¹³。因此，若係提

obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect.

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.

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.

¹¹ (1) A patent shall have the further effect that a person not having the consent of the patentee shall be prohibited from supplying or offering to supply within the territory to which this Law applies a person, other than a person entitled to exploit the patented invention, with means relating to an essential element of such invention for exploiting the invention, where such person knows or it is obvious from the circumstances that such means are suitable and intended for exploiting the invention.

¹² (2) Subsection (1) shall not apply when the means are staple commercial products, except where such person induces the person supplied to commit acts prohibited by the second sentence of Section 9.

¹³ (3) Persons performing the acts referred to in Section 11.1 to 3 shall not be considered persons entitled to exploit the invention within the meaning of subsection (1).



供或許諾提供與該發明實質性特徵相關的產品供他人私人或做非商業使用、為實驗目的之使用或依處方箋所調劑之行為或藥品以實施該發明者，亦可成立專利間接侵權。以下將分就其構成要件之內容逐一說明：

(一) 直接侵權與間接侵權的關係

德國在 1981 年 1 月 1 日以前，對於專利間接侵權的行為，在專利法中並未明文規定，而是用民法中共同侵權的規定處理。因此，在此之前，間接侵權行為須從屬於直接侵權行為的發生¹⁴。

其後，因考量對於專利權的有效保護，使專利權人能對於第三人具有侵害其專利權高蓋然率的前行為加以制止，以有效防止侵權行為之發生並免除須向少數直接侵權行為人請求損害賠償的不實際，乃於專利法中明定專利間接侵權之規定¹⁵。因此，在德國專利法中，間接侵權為侵權行為的一個獨立態樣，並不以從屬於直接侵權行為之發生為必要¹⁶。

(二) 專利間接侵權之客觀要件

依前述法條之規定，專利間接侵權有二項客觀要件：1.行為人須在德國境內提供或要約提供與該發明實質性特徵相關的物 (means relating to an essential element)；2.除了教唆侵害專利權之情

¹⁴ Heinz Goddar, The Provision and Case Law of Contributory Patent Infringement in Germany, 2009 專利間接侵權國際研討會, July 2009.

¹⁵ Amiram Benyamini, Patent Infringement in the European Community, IIC Studies, Volume 13, p 198-199, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich.

¹⁶ 同註 14。



況外，提供常用商品（staple commercial products）不會構成幫助侵權。

本條文中之行為態樣僅限於“提供或要約提供”（supply or offering to supply），而不包括製造、進口的行為，主要是考量在製造或進口的情況下，是有可能供作合理使用者。且若有侵害專利權之虞者，權利人已可以侵害防止請求權之方式主張並防止該等行為之發生¹⁷。至於本條中未使用德國專利法第 9 條“置於公開市場上”（putting on the market）的用語，則是慮及間接侵權之行為客體，例如為該專利所專用之原料或特殊的元件，可能在市場上還不具有商業價值，行為人恐怕不會在公開市場上販賣，若仿第 9 條之文字，恐將無法適度規範。此外，從字面上來看，“提供”這個用詞可包括販賣、出租、贈與的行為，但由於專利法中所規範的侵權行為是基於商業性的考量，因此，在解釋時應限於提供會使行為人獲致利益的情況始屬之¹⁸。

此外，“與該發明實質性特徵相關的物（means relating to an essential element）”所指為何？常是實務以及學說上爭論的關鍵。有認為缺少該物，發明專利就無法產生功用者，該物即屬之；另一種看法則認為間接侵權中所指稱“與該發明實質性特徵相關的物（means relating to an essential element）”係指與該發明專利內容實質相關且為實施該專利所必須者，若僅為功能性相關者，即不屬之¹⁹。

¹⁷ 同註 14。

¹⁸ 同註 15，第 189-190 頁。

¹⁹ 同註 15，第 198-199 頁。



根據德國聯邦法院在“Flügelradzähler”²⁰案中的見解，若為發明專利請求項中的特徵或與專利請求項之特徵功能上所必要者，除非是顯然對於實施發明專利不具重要性者外，都可被認為是“與該發明實質性特徵相關的物（means relating to an essential element）”²¹，而在“Bundesgerichtshof”²²案中，德國聯邦最高法院更進一步解釋，認為這個用詞所涵蓋的範圍很廣，基本上任何請求項的特徵，除非顯然對於實施發明專利不具重要性者外，都可被認為是屬於德國專利法第10條第1項所稱之“與該發明實質性特徵相關的物（means relating to an essential element）”²³。

另外，基於公平交易以及競爭秩序的考量，德國專利法第10條第2項中，明文排除行為人提供“常用品”（staple article）之情況，以免造成交易秩序的紊亂，但在教唆侵權的情況，則不在排除之列。常用商品之認定應符合二個基本要件，第一、其是可作為多種用途的基本商品；其二、須是在市場上易於取得者²⁴。因此，可以肯認的是，若該物是專用或是特別適用於該專利者，絕對不會被認為是常用商品，但僅僅是因為該物具有其他實質上非侵權之用途者，仍不足以認定即為常用商品，尚需符合前述足以被認定為常用商品之條件²⁵。

²⁰ Case No. X ZA 48/03, 2004 GRUR 758.

²¹ Niels Holder, Contributory Patent Infringement and Exhaustion in case of replacement parts-comment on a recent supreme court decision in germany, IIC 2005, 36 (8), 889-899.

²² Case No. X ZR 48/03, 2004 GRUR 758.

²³ 同註 20。

²⁴ 同註 15，第 234 頁。

²⁵ 同註 15，第 229 頁。



（三）專利間接侵權之主觀要件

德國專利法中，對於間接侵權之主觀要件有二階段的要求，第一、行為人須明知或依相關情況顯然可知該物是適合且亦意圖使其作為侵害專利權之用；第二、行為人尚須明知或依相關情況顯然可知其所提供之人有用其所提供之物實施專利權之意圖。

然而，由於主觀要件舉證上的困難，所以漸漸有認為，若客觀所提供之物已足以表徵是僅適用或是特別為該專利所製作的情況時，即得不論行為人主觀要件的趨勢²⁶。

三、日本專利法有關間接侵權之規定

日本專利法於昭和 34 年修法時，參考美國專利法中幫助侵權之規定以及西德的判例，增訂了專利間接侵權之規定。惟在最終定版的條文中，立法者考量主觀要件在舉證上的困難，並為避免因間接侵權規定之導入而造成發明專利權的過度擴張，因此，僅在客觀要件上作了嚴格的規範，主觀要件則全無規定。此與美國以及德國規定，有極大的不同²⁷。依據當時日本專利法第 101 條之規定：下列行為，視為侵害該發明專利權或專用實施權：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、讓與、出租或輸入，或為讓與或出租的準備行為。2.當專利為方法之發明時，專用於實施該發明之物於商業上之生產、讓與、出租或輸入，或為讓與或出租

²⁶ 同前註。

²⁷ 日本發明專利審查基準，智慧財產局周審查官修平摘譯。詳細內容請見 97 年 10 月 31 日專利間接侵權諮詢會議資料
[http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?
path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw](http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw)。



的準備行為²⁸。

因此，是否成立專利間接侵權之判斷，其關鍵在於是否為“專用於該發明之物”，主觀上對構成要件認知為何，不論。在司法判決中，對於“專用於該發明之物”均從嚴解釋，並認為系爭標的物若可作為其他使用，就不符合“專用物”的概念²⁹，由此，造成了許多與造成專利侵權蓋然性極高的預備或幫助行為無法用本條加以規範之情況。

因此，在平成 14 年專利法再修正時，乃在原專利法第 101 條的架構下，增訂第 2 項及第 5 項之規定，明定間接侵權主觀要件，並放寬行為客體僅限於“專用物”之規定。其第 2 項規定：當專利為物之發明時，用以生產該物之物且藉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、讓與等，或為輸入或讓與等之準備行為³⁰；第 5 項規定：當專利為方法之發明時，用於使用

²⁸ The following acts shall be deemed to constitute infringement of a patent right or an exclusive license:

1. 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. 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.

²⁹ 交換式鏡頭事件，東京地判昭和 56 年 2 月 25 日，昭和 50 (wa) 9647.

³⁰ 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.



該方法之物且藉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、讓與等，或為輸入或讓與等之準備行為³¹。原修正前之規定，考量自昭和 34 年以來相關司法實務已累積一段時間，具有相當的參考價值，因此仍保留於專利法第 101 條第 1 項及第 4 項。以下將介紹修正後專利法第 101 條第 2 項及第 5 項構成要件之內容。

（一）直接侵權與間接侵權行為之關聯

日本學界以及實務界向有認為以存在直接侵權為前提（從屬說）以及不以存在直接侵權為前提（獨立說）二種看法。近來，於日本司法實務上又發展出中間說的概念，並漸為多數人所採而成為有力說³²。在船井電機 v.s.MK 精工製麵包機案大阪地方法院平成 8（ワ）12109 號判決中，原告船井電機股份有限公司擁有關於一製造麵包方法（日本特開平 6-292635）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。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，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

³¹ 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.

³² 大淵哲也, The Provision and Case Law of Contributory Patent Infringement in Japan, 黃文儀譯, 鍾亦琳補譯, 2009 專利間接侵權國際研討會, July 2009.



烘焙之時間。判決理由中認為，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。至於被告所製造販賣的系爭製麵包機，是供日本國內一般家庭內使用為主，不符合日本特許法第 68 條的營業實施之要件，因而在一般家庭使用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、實施或讓與加以主張專利權，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³³。

因此，依據目前日本學說及實務界有力說（即採中間說）的主張，在直接侵權行為人為供私人之非營利使用之情況，專利權人雖不符日本專利法第 68 條所定專有排除權，但間接侵權人符合專利法第 101 條之行為仍構成對專利權之侵害，其結論與採獨立說相同；若直接侵權行為係屬試驗研究、未得專利權人同意或係在外國發生等情況者，則間接侵權行為之成立仍以直接侵權之成立為前提，其結論則與從屬說相同。因此，依據上述內容，在直接侵權行為人之行為屬法定非侵害專利權之型態而不會構成專利直接侵權的情況下，提供直接侵權行為人相關物品之人是否會構成間接侵權，則須視其行為實際上對專利權是否造成侵害加以判斷³⁴。

³³ 薛惠澤，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，智慧財產月刊 104 期，96 年 8 月。

³⁴ 同註 32。



（二）客觀要件

依據日本特許法第 101 條第 2 款及第 5 款之規定，成立間接侵權之客觀構成要件為：1.行為客體為藉發明解決課題時不可或缺之物，但排除在日本國內廣為一般流通者；2.行為態樣上，包括為商業上之生產、讓與等，為進口或讓與等之準備行為。

1.藉發明解決課題不可欠缺之物：

本條中所定「藉發明解決課題不可欠缺之物」與請求項記載之發明構成要件是不同的概念。因此，即便為發明構成要件以外之物，如為發明專利物之生產或專利方法的使用中，所不可欠缺的工具或原料等仍屬之；反之，如該物雖為申請專利範圍中所記載的發明之構成要件，如與該發明所解決之課題無關者，則不該當³⁵。平成 16 年 4 月 23 日東京地方法院針對印刷基板用夾具事件的判決中，認為「藉發明解決課題不可欠缺之物」需為在該發明做為解決先前技術問題點之方法中所新揭露，且為先前技術所未具有之技術手段，而直接構成以實施該手段為特徵之特有的構成成分、部材、原料、工具等，始該當之³⁶。

2.於日本國內廣泛一般流通者除外

所為「廣為一般流通者」係指非特別訂製品，而在市場中一般可獲得狀態之規格品、普及品，例如螺絲釘、釘子、燈泡、電晶體等而言。基於交易安定性的考量，而將此類物品之生產、讓與等行

³⁵ 同註 27。

³⁶ 同註 32。



為排除於間接侵權中，此外，由於各發明專利權的效力僅及於日本國內，因此，即使在外國廣為普及之物，若在日本國內並不普及者，即非排除的標的³⁷。

(三) 主觀要件

依據日本專利法第 101 條第 2 款以及第 5 款之規定，行為人須明知發明專利之存在而仍生產或讓與該等物品，且須知悉係被無合法授權之他人用於實施該發明專利之情況，若行為人係過失的情況，則不該當於本條之規定。由於主觀要件的舉證常是訴訟中最困難的部分，因此，實務上常以寄發警告信的方式，以方便舉證行為人主觀上對於侵權行為的知悉³⁸。

(四) 一太郎事件

平成 17 年 9 月 30 日日本智慧財產高等法院針對間接侵權行為之間接行為是否構成間接侵權作成判決。判決中提到，第 101 條第 5 款所規定之間接侵權，是規定將得藉由利用該物本身而得實施專利發明方法之物，該物所為之生產、讓與等之行為，視為侵害專利權，而非將生產該等物所用之物的生產、讓與等之行為，視為侵害專利權。本案中，被告之行為並非就系爭儲存該軟體的個人電腦之生產、讓與或為讓與等之要約，而是就該軟體之生產所用軟體產品有關之製造、讓與或為讓與等之要約，故不該當專利法第 101 條所

³⁷ 同註 27。

³⁸ The fifth subcommittee-the second patent committee, *Study on Revisions Regarding Indirect Infringement*, Journal of JIPA, Vol.6 No.2, January 2007.



定之間接侵權³⁹。因此生產間接侵害物所用之物的行為，為構成間接侵權之間接行為，不該當間接侵權。

四、韓國專利法有關間接侵權之規定

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)：

- (一) 製造、讓與、出租、進口，或為讓與或出租之要約只能用於製造專利產品的物品⁴⁰；
- (二) 製造、讓與、出租、進口，或為讓與或出租之要約只能用於實施方法專利之物品⁴¹。

韓國專利法中，規範專利間接侵權之規定，與日本昭和 34 年之規定內容一樣，將行為客體嚴格限定於專利物，至於行為人主觀上對於其行為以及行為客體之屬性、是否有造成專利權侵害之認識等，則不是構成專利間接侵權之要件。

五、各國專利間接侵權構成要件之比較

以下就上述各國專利間接侵權之規定，依其態樣、主觀要件、行為態樣、行為客體以及與直接侵權行為關係等規定以及實務認定之情況，簡要表列如下：

³⁹ 同註 32。

⁴⁰ an act of making, assigning, leasing, importing or offering for assignment or lease articles used exclusively for producing an invented product.

⁴¹ an act of making, assigning, leasing, importing or offering for assignment or lease articles used exclusively for working an invented process.



國別	態樣	主觀要件	行為態樣	行為客體	行為客體之例外	與直接侵權之關係
美國	幫助侵權 35U.S.C.271 (c)	明知 -專利權存在 -所提供之商品是用來侵害該專利	販賣之要約、販賣、進口	構成發明專利重要部分之部件、材料或裝置	常用商品及具有實質性非侵權用途	從屬於直接侵權 ⁴²
	教唆侵權 35U.S.C.271 (b)	明知	積極誘引他人侵害專利權	無特別規定	無	從屬於直接侵權
日本	幫助侵權 (特許法第 101 條)	明知 -專利權存在 -所提供之物品是用來實施該專利	生產、讓與、進口或為讓與之要約等營業行為	專用物藉發明解決課題時不可或缺之物	於日本境內廣為流通之物	中間說
	教唆侵權	無特別規定				
歐盟	幫助侵權 (歐共體專利公約第 26 條第 1 項)	明知或顯然應知-專利權存在並意圖使該發明被實施	提供之要約或提供	具專利發明實質要件之物品	常用商品	視為侵權行為獨立於直接侵權
	教唆侵權 (歐共體專利公約第 26 條第 2 項)	明知或顯然應知	為提供之要約或提供，誘使受提供者為直接侵權行為	除具專利發明實質要件之物品外，亦包含常用商品		視為侵權行為獨立於直接侵權

⁴² 美國判決實務就「有直接侵權發生」的涵義有二種不同見解。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會構成直接侵權的行為即可；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。



德國	幫助侵權 (專利法第 10 條第 1 項)	明知或顯然應知-專利權存在並意圖使該發明被實施	提供之要約或提供	具專利發明實質要件之物品	常用商品	視為侵權行為 獨立於直接侵權
	教唆侵權 (專利法第 10 條第 2 項)	同上	為提供之要約或提供, 誘使受提供者為直接侵權行為	具專利發明實質要件之物品外, 亦包含常用商品		視為侵權行為 獨立於直接侵權
英國	幫助侵權 (專利法第 60 條第 2 項)	明知或顯然應知-專利權存在並意圖使該發明被實施	提供之要約或提供	具專利發明實質要件之物品	常用商品	視為侵權行為 獨立於直接侵權
	教唆侵權 (專利法第 60 條第 3 項)	同上	為提供之要約或提供, 誘使受提供者為直接侵權行為	具專利發明實質要件之物品外, 亦包含常用商品		視為侵權行為 獨立於直接侵權
韓國	幫助侵權 (專利法第 127 條)	未規定	生產、讓與、出租、進口或為讓與或出租之要約	專用物		視為侵權行為 獨立於直接侵權



參、我國專利法修正草案有關間接侵權之規定

一、專利間接侵權規定在我國現行法體系中之定位

現行專利法中，針對專利間接侵權並無明文規定，因此，須藉由國外立法例的規定以了解該制度於現行法體系中之定位。以下將就間接侵權規定在現行法體系中之定位，以及對應於現行專利法暨民法體系上之情況及可能產生之問題進行探討。

（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

分析上述各國立法例所謂之「間接侵權」，應係相當我國民法共同侵權之情況。也就是說，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。

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，乃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⁴³。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害他人之權利時，始負賠償責任。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

⁴³ 孫森焱，民法債編總論上冊，第 272-280 頁，2001 年 9 月修訂版。



行為具備侵權行為之要件，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⁴⁴。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）於專利法中明定間接侵權之必要性-從法制面及產業發展面觀之

專利法中是否應納入間接侵權之規定，應考量的面向包括專利權的有效保護、交易秩序與專利權之衡平保護、產業發展及產業利益之兼顧等⁴⁵。因此，從法制面而言，現行法對於專利權能否提供有效的保護，以及納入規範後是否會變相使專利權不當擴大而對於公平交易秩序造成影響等，即是考量的重點。此外，從本國產業發展之型態、專利技術是否成熟、對於外國專利之依賴度以及本國專利研發之能量等，更是納入此制度於產業面向應考量之重點。以下將就法制面與產業面分述智慧局原擬於本次修正草案中納入專利間接侵權規定之考量。

1.法制面

從上述各國之規定觀之，專利間接侵權實質上即係將專利侵權前階段之準備行為，賦予權利人有提前阻止其發生的權利，以期能有效的防止專利侵權之發生。依據專利法第 56 條規定之內容可知，專利權人專有排除他人在未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物或該方法直接製成物品之權。因此，若未經專利權人同意而為上述行為，除法律另有規定者外，即為侵害專利權。

⁴⁴ 同前註。

⁴⁵ 同註 18，第 180 頁。



由於專利為具高度技術性之事項，因此在認定是否為專利侵害時，多需透過侵害鑑定的方式來確認。專利侵害鑑定流程分為二階段，一為解釋被侵害專利之申請專利範圍，另一則為比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象⁴⁶。認定專利侵害之關鍵則在於他人製造、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⁴⁷。

專利侵害鑑定流程中，申請專利範圍之界定原則以及適用順序上，包括全要件原則 (all-elements rule)，以及均等論 (doctrine of equivalents)、逆均等論 (reverse doctrine of equivalents) 與禁反言 (prosecution history estoppels) 等⁴⁸。所謂「全要件原則」，係指請求項中每一技術特徵須完全對應表現 (express) 在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現⁴⁹。因此，對於僅提供部分構件而屬專利侵權前階段之準備行為，在民法共同侵權行為之損害賠償責任又以從屬於不法侵權行為之發生為必要之情況，即未能有效賦予權利人有提前阻止其發生的權利。

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⁵⁰。」惟在相當因果關係下，將可能使客觀上提供一般物品之行為，包括市場上流通並易於取得之物，均有可能成為共同侵權之客體，對

⁴⁶ 專利侵害鑑定要點下篇第二章第一節，第 27 頁。

⁴⁷ 專利侵害鑑定要點上篇第三章第一節，第 18 頁。

⁴⁸ 同註 46。

⁴⁹ 同註 13，第 28 頁。

⁵⁰ 王澤鑑，侵權行為法-基本理論一般侵權行為，第 231-232 頁，2008 年 3 月。



於一般市場之交易安全與秩序易造成極大的不確定性。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（如讓與、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。

2. 產業面

此外，考量我國產業近十餘年來積極轉型，並投入相當資源從事研發，已獲有相當大之進展，除我國企業於美國得專利數僅次於美國、日本、德國而排名高達第4名⁵¹外，我國產業型態亦從傳統OEM代工模式發展成多元之產業分工合作模式。依據世界經濟論壇「2008-2009全球競爭力報告⁵²」，我國創新研發部分，企業研發能力以及發明研發能力均為全球第16位，而科技研發品質為全球第21位，足見我國在此部分表現傑出，亦需更符合產業發展現況及構成要件更明確之專利保護制度，以利產業進一步技術生根發展。

亦有論者認為，依據我國現行之產業分工現況，對特定重要元件之功能必須透過於系統內的實施來實現，因此申請人為了滿足專利要件中新穎性及進步性之要求，於撰寫專利範圍上亦須以系統為之。在未就間接侵權明文規定之情況，由於民法共同侵權行為之規定是以直接侵權行為之發生為其前提，因此，可能發生專利權人無法直接對於

⁵¹ 詳細內容請見

<http://investintaiwan.nat.gov.tw/zh-tw/news/200611/2006112001.html>。

⁵² 詳細內容請見

<http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm>。



為販賣該等重要元件之上游廠商請求，而需藉由控告下游客戶的方式以實現專利權，導致專利權人實施專利的意願降低之情況，且在法院審判時，亦容易使法官心證偏向專利濫用之心證⁵³，實為我國現行欠缺專利間接侵權救濟可能面對之風險。

二、專利法修正草案有關間接侵權規定之要件

依據智慧局 98 年 5 月 26 日公聽會資料，專利法修正草案第 101 條第 1 項規定：「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。」

實則，智慧局於研擬間接侵權草案之過程中，除參考上述介紹各國之立法例、國內相關產業以及法制之情況，並與學界、司法實務界以及產業界人士經過多次的公聽與研議，對於修正草案的內容，曾經過極大幅度的調整，尤其是針對直接侵權行為與間接侵權行為之關係部分，有相當多不同意見的呈現。以下將就專利法修正草案中間接侵權規定之構成要件作簡要之介紹。

(一) 間接侵權行為之成立宜以直接侵權行為人之行為或其行為所致損害結果之發生為前提

間接侵權是否以直接侵權行為之成立為前提，向為各國處理間接侵權行為時之焦點。美國有關專利間接侵權之判決實務採從屬說，早期在司法判決中雖對於從屬之直接侵權行為是否須經法院判決認定有所爭議，惟現行實務上已傾向採取有直接侵權行為之發生為已足，無

⁵³ 黃耀均，由因果關係理論分析專利輔助侵權於我國之適用以及責任範圍，2008 全國科技法律研討會，第 276-228 頁。



待法院判決認定之看法。日本法及德國法上，雖均將間接侵權訂為是一種「視為侵權行為」之態樣，惟歐盟以及德國法之觀點認為專利間接侵權行為之目的即係為提前制止專利侵權行為之發生，因此，當然應獨立成立侵權，無需從屬於直接侵權行為之發生；日本法中雖訂為「視為專利侵權」，惟透過司法實務案例之累積適用後，目前傾向採取中間說。此部分於前述各國規範介紹的部分，已有說明。

我國於研議專利間接侵權之規定時，對於間接侵權行為與直接侵權行為關係應如何規範，亦曾出現極大的轉折。由於我國民法及實務情況，主行為人須為侵權行為，教唆或幫助人始與其負共同侵權責任。反之，若被教唆人或被幫助人未為侵權行為時，教唆人或幫助人即無連帶責任可言⁵⁴。因此，共同侵權行為之成立係以直接侵權成立為其前提，意即係從屬於侵權行為之發生。智慧局首次提出修正草案條文時，考量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，對於專利權人之權利及我國產業之發展較可兼顧。因此，建議採取德國以及歐盟獨立說之見解⁵⁵。並於專利法修正草案第 84 條之 1 增訂：「明知有害於專利權人之權利而要約販賣或販賣實施該發明專利不可或缺之物者，視為侵害專利權。但所要約販賣或販賣為一般交易通常可得之物者，不

⁵⁴ 王澤鑑，侵權行為法-特殊侵權行為，第 39 頁，2006 年 7 月。

⁵⁵ 詳細內容請見 97 年 10 月 31 日專利間接侵權諮詢會議資料。http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw。



在此限⁵⁶。」惟該條文於 97 年 10 月 31 日智慧局所召開之「專利間接侵權諮詢會議」，多數與會者雖對於專利法中明確間接侵權之規定高度認同，但對於該次提案的構成要件以及間接侵權獨立於直接侵權而成立的觀點，則擔心會因目前實務案例不足之情況下，造成對專利權不當擴大保護之疑慮⁵⁷。

因此，智慧局於 98 年 2 月 6 日的專利法整合草案⁵⁸中，即就此部分再略做修改，並移列於修正草案第 100 條第 1 項為：「未經專利權人同意，明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，為販賣之要約或販賣於無合法權利實施該專利之人用以實施該專利者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。」此一版本在構成要件部分已有更為明確的規定，尤其是對於行為客體部分，明確規定須為「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」，以將之限於為系爭發明專利所欲解決之問題，並因此獲致功效所採取具新穎性或進步性之技術方案所用之物。惟在與直接侵權行為之關聯性部分，仍偏向採取獨立說。迨經 98 年 2 月間公聽會議並與智慧財產法院研商後，爰再次修改修正草案內容為：「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。」明確規定間接侵權行為應從屬於直接侵權行為，採行從屬說。因此，間接侵權行為之成立以直接侵權行為之發生為前提，而不會成立直接侵權行為

⁵⁶ 同前註。

⁵⁷ 詳細內容請見 97 年 10 月 31 日專利間接侵權諮詢會議紀錄
[http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?
path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw](http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw)。

⁵⁸ 詳細內容請見 98 年 2 月 6 日起公聽會議資料
[http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?
path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw](http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw)。



者，亦無成立間接侵權行為之可能。所以修正草案第 59 條（即現行條文第 57 條）、第 60 條醫藥品研究試驗免責，以及第 61 條（即現行條文第 58 條）所定不構成專利權之直接侵權之行為，亦非專利間接侵權依附之行為態樣。

（二）行為客體限於「用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」

不論為物之專利或方法專利，若為該發明專利所欲解決之問題，並因此獲致功效所採取具新穎性或進步性之技術方案所用之物，即可該當。惟不涵蓋除此之外之模具或原料等，但書部分並排除一般交易通常可得之物。舉例而言，若以特徵式（Jepson type）撰寫申請專利範圍者，於前言部分所表達與先前技術共有之必要技術特徵部分，因非屬各該專利被評價為具新穎性或進步性之主要技術手段部分，因此侵害人為販賣之要約或販賣此部分技術特徵所用之物者，不能構成該專利間接侵權之標的；然若所販賣或為販賣之要約者，為特徵部分所表達有別於先前技術之必要技術特徵之物時，即有可能成為專利間接侵權之標的。

（三）行為態樣限於「為販賣之要約或販賣」

專利間接侵權的行為態樣，參照前述各國之規定，規範最廣的是日本以及韓國，包括生產、讓與、進口或為讓與之要約等營業行為，與直接侵權的行為態樣已無區別。其次在美國以及歐盟、德國則是限於提供或為提供之要約。我國在專利法第 56 條規定直接侵權行為之態樣可包括未經專利權人同意而為之製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為。而在制訂間接侵權之規定時，為免不當擴大專利權之保護並考量我國之產業型態，將行為態樣予以適度限縮



，而限於為販賣之要約或販賣，單純之製造、使用、進口之行為不包括在內。

肆、結論

從上述我國法制面以及產業發展等面向分析，由於我國現行專利法並無專利間接侵權之規定，因此須仰賴民法共同侵權行為制度來規範，但因為民法第 185 條共同侵權之規定之構成要件較為寬鬆，以此來規範專利間接侵權行為未必符合我國產業發展需求，且在部分間接侵權案例之適用上亦恐有未臻明確之問題，乃有於本次專利法修正草案中，增訂專利間接侵權相關規定之提案。

該議題雖在經智慧局與國內產業界、司法實務界及學術界多次接觸並廣泛交流意見後，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。惟將間接侵權之規定納入專利法中明確規範已是多數國家的立法趨勢，對於以產品出口導向為主之我國產業，更是應加以注意之重要命題。因限於篇幅，本文僅就各國專利間接侵權之規定以及本次專利法修正草案訂定之過程做粗略之介紹，至後續相關議題，包括各國專利法與民法在間接侵權案件適用之關係、損害賠償請求數額之分配等，亦為專利間接侵權受關注之焦點，期能藉由此文拋磚引玉激盪出對此議題更多的思考與討論。