



專利間接侵權之法律適用——英格蘭及威爾斯 上訴法院 *Grimme v. Scott* 判決介紹

白杰立^{*}

摘要

專利間接侵權是否以行為人知悉直接侵權行為之發生為前提，向為討論重點。英國專利法第 60 條第 2 項之間接侵權規定，與歐洲共同體專利公約草案第 26 條第 1 項規定相同。2010 年英格蘭及威爾斯上訴法院民事庭在 *Grimme v. Scott* 案參考德國最高法院見解，認為當提供人或要約人提供可用以實施發明之重要工具時，只要明知或依其情況明顯可知受提供人會意圖用來從事直接侵權行為，間接侵權即成立，不以證明終端使用人實際上有此意圖或已使用該工具從事直接侵權為必要。至於如何證明提供人或要約人「知悉」和受提供人「意圖用來從事直接侵權行為」之要件，採取的是「可能性衡量」的通常標準。法院最後並就間接侵權的救濟方法（包括禁制令和損害賠償）與直接侵權是否應予區別處理提供初步看法。

關鍵字：間接侵權、輔助侵權、直接侵權、英國專利法、歐洲共同體專利公約、可能性衡量、英國法院系統、專利有效性、解釋申請專利範圍、通常知識、損害賠償、禁制令

收稿日：101 年 8 月 7 日

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利一組科長。



壹、前言

英國專利法第 60 條第 2 項及第 3 項規定：「(2) 除本條另有規定外，專利權人以外之人於專利權有效期間且未經專利權人同意下，在英國向非被授權人或其他無權實施該發明之人，提供或為提供之要約有關發明重要要素之工具以實施該發明，且其明知或依其情況一個合理之人明顯可知該工具適合實施，並意圖在英國實施該發明，亦構成侵害專利。(3) 前項規定不適用於提供或要約常用商品 (Staple Commercial Product)，除非該提供或要約的目的是誘導受提供人或受要約人從事第 1 項的專利侵權行為¹。」第 60 條第 2 項即為「間接侵權」或「輔助侵權」之規定。

參考美、日、德、韓各國專利法，經濟部智慧財產局原規劃於專利法增訂專利間接侵權規定，惟經與國內產業界、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，爰未將間接侵權制度納入本次專利法修正²。惟將間接侵權之規定納入專利法

¹ Section 60(2)(3):

(2) Subject to the following provisions of this section, a person (other than the proprietor of the patent) also infringes 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.

² 「專利間接侵權制度將不納入本次專利法修正草案」，智慧財產局網站
http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3887



明確規範已是主要國家的立法趨勢，對於以產品出口導向為主之我國產業，更應加以注意。2010 年英格蘭及威爾斯上訴法院民事庭（The Court of Appeal, Civil Division）在 *Grimme v. Scott* 案之判決，對於間接侵權與直接侵權之差異有詳盡分析，且引用歐洲共同體專利公約（Community Patent Convention, CPC）草案和德國最高法院見解作為論據，可代表歐洲司法體系對專利間接侵權之主流見解，希望藉由本文之介紹，增進各界對專利間接侵權之認識。

貳、英國專利訴訟管轄法院簡介

若以我國專利民事訴訟之第一審、第二審案件由智慧財產法院管轄之角度理解，本文所介紹英格蘭及威爾斯上訴法院之判決，相當於我國智慧財產法院之第二審判決。為利讀者更瞭解本案判決在英國司法體系之地位及影響，以下先就英國法院系統作簡短介紹。

基於歷史因素，英格蘭及威爾斯、蘇格蘭、北愛爾蘭有各自之司法系統。在英格蘭及威爾斯地區，專利郡法院（England and Wales Patents County Court, PCC）是審理智慧財產訴訟之特別法院，專門處理專利、商標、設計及著作權之爭議。PCC 設立本旨是提供中小企業解決簡單或小額智慧財產爭議之管道，有關專利訴訟案件之賠償請求金額上限為英鎊 5 萬元（相當新臺幣 245 萬元），訴訟程序較為簡易。若是複雜或高額損害賠償請求之專利訴訟第一審案件，則由英格蘭及威爾斯高等法院（High Court of England and Wales）之衡平法庭（Chancery Division）之專利法庭管轄。不服 PCC 及高等法院之第一審判決，其上訴均向英格蘭及威爾斯上訴法院民事庭管轄。蘇格蘭的議事法院（Court of Session）管轄第一審及第二審之智慧財產訴訟案件。北愛爾蘭之高等法院衡平法庭（Chancery Division of



the High Court of Northern Ireland) 管轄第一審智慧財產訴訟案件，其上訴案件由北愛爾蘭上訴法院 (The Court of Appeal) 管轄³。

2009 年 10 月 1 日是英國憲政史上關鍵一頁，自此最高司法權由上議院 (House of Lords) 移轉予新設立之最高法院 (The Supreme Court)。最高法院是英國境內所有民事訴訟案件及英格蘭、威爾斯及北愛爾蘭之刑事訴訟案件的終審上訴法院。在民事訴訟案件方面，最高法院受理不服英格蘭及威爾斯上訴法院民事庭、蘇格蘭議事法院及北愛爾蘭上訴法院之裁判而上訴之案件。惟必須取得下級法院或最高法院之許可，始得上訴到最高法院，且最高法院僅審查與公共利益有重要性之法律爭點⁴。

參、本案基礎資訊

一、原告：Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG。

二、被告：Derek Scott。

三、第一審：

(一) 案件編號：[2009] EWHC 2691 (Pat)。

(二) 判決法院：英格蘭及威爾斯高等法院衡平法庭專利法庭。

(三) 審理法官：Floyd J。

(四) 判決日期：2009 年 11 月 3 日。

³ Resolving IP disputes through the courts,
<http://www.ipo.gov.uk/ipenforce/ipenforce-dispute/ipenforce-courts.htm> (2012/07/31 到訪)

⁴ Role of The Supreme Court,
<http://www.supremecourt.gov.uk/about/role-of-the-supreme-court.html> (2012/07/31 到訪)



四、第二審：

- (一) 案件編號：〔2010〕EWCA Civ 1110。
- (二) 判決法院：英格蘭及威爾斯上訴法院民事庭。
- (三) 審理法官：Jacob、Etherton。
- (四) 判決日期：2010 年 10 月 15 日。

肆、案件事實

原告 Grimme 公司是歐洲專利 EP (UK) No.730,399「將馬鈴薯從其他雜質分離的裝置」(Device for separating potatoes from other materials) 之專利權人。類似機械在系爭專利申請前已為公眾知悉多年，包括 Rollastar(一個名為 Pearson 專利之產品)、Dahlmann、Spatz。被告 Scott 是製造馬鈴薯分離機之自然人，其製造的進化分離機 (Evolution separator) 之鐵質滾輪可由使用人換成橡膠滾輪。原告起訴被告製造的進化分離機整體直接侵害 EP (UK) No.730,399 專利權，且販賣個別之替換滾輪輔助侵害該專利權。被告否認該指控，並反訴系爭專利無效、不當警告專利侵權及不實陳述。

法院分析後之系爭專利請求項第 1 項為：

- (a) 一種將馬鈴薯與泥土、土塊、石子、雜草或其他類似物質分離之裝置，尤其是作為採收馬鈴薯之機器。
- (b) 具有複數且一個接著一個排列裝在平行軸上的複數滾輪體。
- (c) 滾輪體係成對的以相反方式轉動，且共同占據一個從進料端到馬鈴



薯送出端之分離路徑。

- (d) 特徵為位於分離路徑之每組滾輪的第一個滾輪之橫斷面形狀，於每轉動一圈時，至少會有一次對落在每組滾輪體間交叉處的馬鈴薯產生一擴大往前之推力（amplified forward feed）。
- (e) 更有特徵在於滾輪體包含一彈性可變形之殼部。
- (f) 每組滾輪體的第一滾輪周圍附有至少一個傳送用之唇部、肋部或類似延伸部，其係突出於圓柱形的殼部外圍。

系爭專利請求項第 17 項為：如請求項 1 或請求項 14 至 16 之一種裝置，其特徵在於每組滾輪體之第一及 / 或第二滾輪透過支撐輪輻連接於一內部輪轂。

系爭專利請求項第 24 項為：如請求項 1 至 23 之一種裝置，其特徵在於每組滾輪體之轉速可以個別及 / 或成組調整。

第一審法院判決認為，原告的專利請求項 1 無效，但請求項 17 及 24 有效。被告的進化分離器，當裝上兩對橡膠滾輪時，會侵害請求項 17。若換上鐵製的滾輪，則未落入申請專利範圍，但會構成專利法第 60 條第 2 項規定的輔助侵害。又原告寄給被告客戶警告專利侵權的信函是正當的，因此不能依專利法第 70 條規定請求救濟。兩造對於第一審法院判決均提起上訴。

第二審法院判決認為，原告的專利請求項 1 有效。被告的進化分離器，對原告的專利構成輔助侵害。被告有關不當警告專利侵權及不實陳述的上訴無理由。



伍、判決理由

一、專利有效性判斷

（一）解釋申請專利範圍

兩造就系爭專利請求項 1 之爭點如下：

- 1、特徵 (d)「擴大往前之推力」是否要求有一「與馬鈴薯接觸的圓筒表面」，或滾輪的橫斷面形狀在每轉動一次時可至少對馬鈴薯產生一次的不連續推力即可。
- 2、特徵 (e)「滾輪體包含一彈性可變形之殼部」，是否必須每對滾輪的每一個滾輪都是彈性可變形？這點的重要性在於，被告販賣兩種機型，前者全部裝橡膠滾輪，後者則只有每對滾輪的第一個滾輪是彈性可變形的，但第二個是鐵質的。第一審法院認為後者機型未落入請求項 1，兩造就此點也未上訴，因此本案必須接著探討有無專利法第 60 條第 2 項之間接侵權問題。
- 3、特徵 (f)「第一滾輪的周圍附有至少一個傳送用之唇部、肋部或類似延伸部」的解釋範圍。原告認為這些部分必須明顯地向軸延伸，且突出於圓柱形的殼部外圍，第一審法官則認為沒有道理限制這些部分不可以是連續的向軸短突出物，因此不排除類似 Rollastar 的星輪構造。

上訴法院認為，法院的任務在於決定該技術所屬領域中具有通常知識者 (person skilled in the art) 對於專利權人在請求項中所使用的文字所瞭解之意義。首先，法院必須確定該通常知識者之特



質，與其在 1993 年 11 月系爭專利申請時所具有的通常知識(common general knowledge)。這個通常知識者，是一個農用機械的設計人，對於馬鈴薯和其他塊根植物具有經驗。他／她不一定是位馬鈴薯專家，但對於採收和分離馬鈴薯的既有機械具有通常的熟悉度。

（二）通常知識

相關的通常知識包括二項具有市場領導地位的機器，亦即 Rollastar 與 Dahlmann。Rollastar 不是很完美，在溼地容易卡住，且在分離雜草的表現上只有普通好。Dahlmann 在溼地的表現比 Rollastar 佳，在 1989 年上市後不久就廣為人知。惟專利權人只承認一項先前技術，即 1960 年時公開的法國專利申請案「Spatz」。

上訴法院認為專利權人沒有責任承認通常知識為何者，只要他請求的標的具有新穎性即可，他沒有義務說明為什麼這是新的，或何部分是新的。他全部的義務就是以足夠明確且完整的方式揭露發明，使該技術領域中具有通常知識者可據以實現。

誠然，歐洲專利公約施行細則有提到如何撰寫專利申請文件，如第 27 條（1）b 規定說明書應載明申請人所知的技術背景，但這只是為了協助審查之順暢和效率，沒有符合這樣的規定不會使專利無效。引用先前技術的義務只限於對瞭解發明是有用的，這樣的技術雖然通常是但未必是最接近的先前技術，也不必是通常知識的所有部分。

上訴法院認為專利權人引用的「Spatz」確實是對瞭解系爭發明有用的背景技術，且比 Rollastar 與 Dahlmann 更有用。雖然它是一



個很古老、純書面的提案，但它與系爭發明有相似點，且在解釋發明時有些幫助。至於 Rollastar 的技術概念是很不同的，Dahlmann 的技術概念也不會比 Spatz 更接近。

（三）比對先前技術

在系爭專利與 Rollastar 之比較上，第一審法院認為兩者唯一的差別在於前者使用之滾輪是可變形的，而後者的滾輪是鐵質的，這只是簡單的替換，故系爭專利不具進步性。上訴法院對於請求項 1 之解釋較第一審法院為窄，認為前者之滾輪延伸突出部設計目的在於拉引落在滾輪溝隙間的馬鈴薯，以去除泥土、石子和莖葉，這和後者之星輪設計目的在於利用篩選動作過濾石子和泥土是相當不同的，只需觀察兩者的外觀和運作即可知其差別，且一個通常知識者並無動機或理由將後者改良為前者，故系爭專利請求項 1 具有進步性。

在系爭專利與 Spatz 之比較上，第一審法院認為系爭專利具有進步性，惟被告上訴主張在 Spatz 的滾輪上增設突出部是顯而易知的，且 1993 年在甜菜收割機和 Dahlmann 機器應用這種形狀已為公眾知悉。上訴法院認為，將 Spatz 從一個單純分離莖葉的機器改良為可分離石子、泥土和莖葉的機器，且石子、泥土和莖葉可不需使用絞鏈帶輔助傳輸、石子和泥土可從每對滾輪間移除而無須依賴每個滾輪之摩擦運動及必須有突出於滾輪之肋部產生擴大向前之推力，這些對一個通常知識者並非顯而易知。專利法有一項爭論是關於一個長期被忽視且未被採用之想法是否會使其後之發明喪失進



步性。這個爭論在被攻擊的專利所解決的是一個長久存在的問題時尤為激烈。任何通常知識者都知道甜菜根比馬鈴薯更強壯，沒有證據顯示甜菜採收機的技術可應用在採收馬鈴薯上。至於 Dahlmann 的突出部若要落入系爭專利請求項 1，也必須一個通常知識者能想到將其應用在 Spatz 上，惟 Dahlmann 的突出部之主要功能在推動整株作物往前，這與系爭專利突出部之目的在於與溝隙相互作用以對馬鈴薯提供擴大之往前推力是不同的。因此法院認為被告主張無理由。

在系爭專利與 Dahlmann 之比較上，被告主張將後者之滾輪系統旋轉 90 度以產生一擴大往前之推力是顯而易知的，惟後者在系爭專利申請前幾年（1989 年）才問市，因此沒有太多空間去爭論為何之前沒有人如此做。第一審判決已指駁被告之各項抗辯，除了 1993 年 11 月不久後有一家名為 Nicholson 公司推出之機器，但這項證據極不精確，推出之日期很不清楚。原告提出一些證據顯示 Nicholson 公司直到 1997 年才成立。再說 Nicholson 機器的發明人只是單純發想「我要把 Dahlmann 倒過來」這點亦非不證自明。因此上訴法院也認為被告這項主張不成立。

綜上，上訴法院認為系爭專利全部有效，且當被告的機器裝有彈性的滾輪時，落入請求項 1，被告就該機器為販賣和為販賣之要約之行為構成專利法第 60 條第 1 項的直接侵權。

二、輔助侵害（Contributory infringement）判斷

（一）第一審法院認為：



被告販賣的其中一種機型係裝配鐵質滾輪，因此不會落入系爭專利請求項 1，惟該機型的滾輪是設計為可替換的，因此可被最終使用人或中間商換成橡膠滾輪，以改變機器在採收過程對馬鈴薯造成的破壞力。被告也承認此為該機器的宣傳賣點及利用這樣的想法設計機器。法院無疑地認為被告知悉，且一個合理的人在此情況下明顯知悉這個機器適合在至少兩對橡膠滾輪的狀態下運作，並有此意圖。因此，判決被告成立專利法第 60 條第 2 項之輔助侵權。

（二）被告辯稱：

- 1、第一審法院誤將完整、不侵權的機器當作實施發明的工具。
- 2、第一審法院不應在沒有任何證據顯示有使用人將鐵質滾輪換成橡膠滾輪的實例下，認定輔助侵權成立。

（三）上訴法院認為：

1、本案直接侵權事實是否存在

被告的機器有百分之九十是銷售給中間商而非最終使用人，且其販賣之滾輪備品有百分之六十是橡膠製的，證據顯示有備品和零件的灰色市場（Grey market）存在。若謂使用人改裝的行為有時會發生，並不令人訝異，被告也是基於這樣的推論，作為賣點。

2、歐洲其他國家法院判決

德國和荷蘭法院都有輔助侵害之案例可循，在荷蘭甚至有販賣系爭被告機器的人被起訴。當專利法上具有原則重要性的



爭點，與國際條約（無論是歐洲專利條約或共同體專利條約）的解釋有關時，因該條約必須在各締約國執行，此時其他締約國的上級法院的判決應具有重要性及說服價值，特別當其判決具有清楚的理由時。除非締約國法院判決違背當地權威決定而錯誤者外，原則上英國應跟隨其他締約國法院之重要決定。特別是法國、德國、荷蘭和英格蘭及威爾斯這些重要國家，愈來愈多採行這樣的作法。雖然歐洲議會和政治人物對於成立歐洲專利法院的爭論似乎永無止境，但歐洲不同國家法院的法律見解已能達成某種程度之一致性。

3、英國專利法第 60 條第 2 項與共同體專利公約之關係

依 1977 年英國專利法第 130 條第 7 項規定，同法第 60 條是為符合歐洲共同體專利公約所訂定的許多規定之一，期望具有與該公約規定之相同效果。專利法第 60 條第 2 項對應於 1975 年共同體專利公約第 30 條及 1989 年共同體專利公約修正案第 26 條，惟該兩公約因無足夠之簽署國而從未生效。由於 1977 年英國專利法第 130 條第 6 項規定所稱之共同體專利公約包括其後之修正或增補本，因此英國專利法第 60 條第 2 項與 1989 年共同體專利公約第 26 條有相同意義⁵。只不過英國專利法第

⁵ Article 26 of CPC

Prohibition of indirect use of the invention

1. 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 obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect.
2. 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.



60 條第 2 項的起草者加了一些無關實質的文字，例如「專利權有效期間」、「被授權人或他人」等。

4、間接侵權規定之特色

英國專利法第 60 條第 2 項與共同體專利公約第 26 條的侵權類型通稱為「間接」或「輔助」侵權，此與專利法第 60 條第 1 項及公約第 25 條的「直接」侵權相對。專利法第 60 條第 2 項是一種法定侵權行為，並非源自任何先前的國家法或習慣法，即使在下列情況下，也會成立侵權行為：

- (1) 提供的工具可作完全合法、不侵權的用途；
- (2) 提供的工具從未或可能事實上從未用來從事直接侵權行為；
- (3) 專利權人沒有受到任何損害；
- (4) 以提供時為準，不論之後可能或可能不會發生的任何事情。

主張本案應該有實質的直接侵權行為存在，才能構成專利法第 60 條第 2 項的間接侵權，是明顯錯誤的。特別重要的是，即使在就一項重要工具為販賣之要約時，心中不可能存有任何特定的終端使用人，也會構成侵權。

5、間接侵權規定之解釋方法

共同體專利公約第 26 條與習慣法之分道揚鑣，可從立法史上得到解釋。如同 Amiran Benyamini 所說⁶，共同體專利公約第

⁶ Patent Infringement in the European Community 一書的作者。



26 條帶有德國、法國及美國法之特徵，但重要的部分不同，其是獨特的原則，很難說源自任何特定法體系。共同體專利公約第 26 條似乎與美國法有密切關係，因輔助侵權法則成為美國法之一部分已超過一百年，特定來源是 1952 年美國專利法第 271 條（c）款，其與共同體專利公約第 26 條第 1 項有顯著的相似性。

美國專利法第 271 條（c）款規定：「任何人在美國為販賣之要約、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，如其為發明之實質部分，且明知其係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非侵權用途之商品，應負輔助侵權人之責任⁷。」惟美國專利法第 271 條（c）款之文字比共同體專利公約第 26 條第 1 項更為限縮，尤其在「明知它們是為專利侵權而特別製造或改造」與「明知或依其情況一個合理的人明顯可知該工具適合實施，且意圖用來實施該發明」這點上不同，因此對於解釋共同體專利公約沒有直接幫助。另外，從共同體專利公約的談判過程文件也看不到任何立法者當初訂定第 26 條的想法，因此，法院只能依法條文字和判例加以解釋。

⁷ US Patent Act Section 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 non-infringing use, shall be liable as a contributory infringer.



6、提供之工具是否必須是不完整的

被告主張專利法第 60 條第 2 項規範之客體限於零組件，意圖提供給第三人和其他部分組合後實施發明。理由為若將完整、不侵權的機器當作實施系爭發明的工具，將使合法機器的製造人或提供人，因為第三人後續可能從事的明顯改裝行為而負擔侵權責任，此將超越專利法第 60 條第 2 項的立法目的。

上訴法院引用 1996 年 *Chapman v. McAnulty* 之案例，該案是關於一種稱為「dollies」的機器，是在拍攝電影時用來搭載攝影師和其工具的特殊自動車。系爭專利請求項包含一個開口管，可以插入不同型式的柱子，被告改造過的自動車將管口密封，故不侵害系爭專利，但因證據顯示有許多終端使用人將管蓋鑽孔打穿，因此法院仍判決被告成立第 60 條第 2 項之間接侵權。

上訴法院認為，本案對於「適合用來實施發明之關於發明重要部分之工具」的意義及適用並無晦澀之處。當被告之進化機器裝上橡膠滾輪時，就實施了原告的發明。提供鐵質滾輪的機器，設計並推銷可以橡膠滾輪替換，明顯是為達成上述目的之重要工具。只要維持鐵質滾輪的狀態就不會侵權，且可作為一個完整的機器作合法使用的事實，並不會影響本案侵權的判斷，因為第 60 條第 2 項規定的明確目的就是想適用在不會構成直接侵權的產品。「適合實施」和「知悉使用意圖」是間接侵權的構成要件，與該產品在沒有轉換、附加或改裝的情況下，是否能作合法使用無關。此外，法院也認為所謂「全部機器」的



主張無理由，因為何以預定讓人附加配件的機器可以構成「重要工具」，預定讓人分解或替換的機器就不能構成「重要工具」。

7、知悉要件

專利法第 60 條第 2 項的另一項比較困難的要件為「明知……這些工具……被意圖實施該發明」。上訴法院將之細分為下列三個問題：

- (1) 這是指何人的意圖：是指提供者本人、直接消費者或終端消費者，或甚至根本不需任何特定人，只問這個工具和提供或要約之相關情況，是否將有終端使用人會意圖使用或改造，簡稱為「固有可能」(inherently probable) 的觀點。
- (2) 這個意圖必須多特定：是否應在侵權時點有現時確定之意圖？或只需要偶發之未來意圖？舉例來說，被告機器的購買者可能告訴自己：「如鐵質滾輪殺傷力太大時，我知道可以換成橡膠滾輪」。
- (3) 這個意圖何時應形成？是否應在提供或要約時形成，或可以事後形成。

首先，何人應該具有實施該發明的意圖，上訴法院認為應該排除提供人本身。問題在於提供人是否知道或應該知道終端使用人有實施該發明之意圖。專利法第 60 條第 2 項規定不只規定提供者明知該工具將意圖用來實施該發明，也規定一個合理人在該情況下明顯可知。這個意圖要件所指的對象不可能是提供者，而是指被提供者。



其次，意圖要件是否限於被直接提供者？Lewisson 法官在 *Cranway v. Playtech* [2009] EWHC 1588 (Pat) 一案中，曾認為第 60 條第 2 項指的是提供重要工具給直接侵權人，而不是第二手的侵權人。因為可以合理推測提供者知道其交易相對人的意圖，但不可能期待他探知供應鏈下游的使用人意圖。甚者，在提供者提供重要工具之時點，最後形成實施發明意圖之使用人也許尚不確定或尚未形成該意圖。惟上訴法院基於二項理由，推翻上述見解：（1）如果這個見解正確，只提供重要工具給中間商之提供者即使非常瞭解終端使用人會改造工具用以侵權，也不會受間接侵權規範，這並非立法本意；（2）上述見解預設使用人需有一個實際、已經形成的意圖，我們認為不需要。

上訴法院基於下列理由，認為「固有可能」觀點，才是正確的法律解釋：

- （1）這是使第 60 條第 2 項規定有意義的唯一方法。因為本條適用情況包括就重要工具為提供或為提供之要約，而在要約時，受要約人不可能已形成實施發明之意圖。
- （2）只要顯示有些使用人將實施發明就足夠，不必關心其他使用人不同的看法。此係建立在可能性的衡量上。精確的說，檢驗該工具被意圖及被使用之可能性。
- （3）與共同體專利公約法文版和德文版第 26.1 規定相符。這兩個版本都表達出最後將會發生什麼的概念，而不需去檢視一個現時可被識別的使用人之意圖。



(4) 本條規定明顯是針對提供侵權工具的提供人，這個人在提供重要工具時，明知或應知最後的結果會造成侵權，因為終端使用人將意圖從事侵權行為。

(5) 德國判例也是同樣看法，除非它是錯的。

(6) 荷蘭法院於 2010 年 4 月 20 日在 *Grimme v. Steenwoorden Constructie* 案也是同樣看法。

由於荷蘭法院只是一個暫時性程序的決定，且德國法院有較詳細之分析，因此本案上訴法院集中探討德國判決。德國有六則最高法院的相關判決，其中指標性的判例是 2006 年 6 月 13 日之 *Deckenheizung* [BGH X ZR 153/03] 案，系爭專利是一個房間的天花板，其中包含金屬板和置於其上可撓曲的冷熱管線，管線必須零散的置於金屬板上。被告販賣可零散放置在屋頂上之冷卻墊，雖然使用說明建議應該放入金屬匣（因此不是零散放置）。然而，事實上大約 20% 的終端使用人是零散地放置這些冷卻墊，法院判決輔助侵權成立。

德國最高法院認為：依據國會制定之法律，使用專利發明的意圖是在買受人的控制範圍。但是，間接侵權不是只在買受人已實際決定以侵害專利的方式使用這個工具，且出賣人或提供人知情才會成立。毋寧是，當意圖使用這些工具作專利侵權的用途，在此情況下對第三人是很明顯時，就符合法定要件。換言之，對販賣人或提供人而言，該工具適合用來實施專利必須很明顯。其意旨在於使間接侵權容易證明，故應從第三人（提



供人)的觀點，客觀考量相關情況，是否存在一個充分確定的預見，買受人將意圖使用這個被要約或交付的工具從事侵害專利之目的。

雖然買方（在此指終端使用人）的意圖是重要的，但如在相關情況下可以預見，則一個未來買方的未來意圖也是足夠的。德國最高法院繼續說明：德國專利法第 10 條（對應於共同體專利公約第 26 條）規範的侵權行為，無關買受人違反專利法義務的行為，而是第三人自己實際的侵權行為。因此，立法者不只一次認為，要成立間接侵權行為，發生買受人的直接侵權行為是不必要的（不論是未遂或既遂），如已符合意圖使用的主觀要件，只需要約或提供適合的工具即已足夠。特別是，在一個合法、無誘導的初次要約，買受人決定使用工具實施專利的意圖一般不會存在，之後也因客觀上欠缺，會在每個案件中依據賣方的認知狀態發生爭執。基於這種意圖本質上形成對專利之威脅情況，德國專利法第 10 條的立法目的，即是保護專利權人免於迫近的權利侵害。因此，當從第三人的觀點足以預見，買受人將以實施專利的方式去使用被提供的工具時，就應該受到規範。

德國最高法院補充說明：法條中規定的主觀要件（若明知或依其情況明顯可知），透過二種方式建立出賣人或提供人對於迫近的專利侵權之認知狀態。不是第三人知悉買受人已經意圖使用該工具實施專利，就是依其情況明顯可預見。「知悉」和「明顯可知」是建立使用工具實施專利之高度預見性的二條途徑。尤



其出賣人或提供人自己推銷這種使用時，通常存在此必要之高度預見性。

最後一句話對本案特別貼切。被告為促進產品銷售，向使用人告知經過簡單改裝，就可減輕機器的破壞力，同時他也販賣此工具。被告辯稱只有少數使用人會這樣做是不重要的。因被告知悉在合用的情形下，會有使用人意圖使用該工具來侵害專利，也積極鼓勵此意圖。

德國最高法院在 *Haubenstretchautomat* 案採取相同檢驗標準，亦即「第三人有足夠確定的預見」，且「迫近的侵權行為是如此清楚明顯」。若「提供人在使用人手冊、操作說明或類似文件中指出或甚至建議用以實施發明的可能性」，即可能符合該檢驗標準。

德國最高法院在 *Luftheizgerät* 案的檢驗標準是「對意圖的高度可預見性」。若提供人對受提供人建議特定的用途，經驗顯示受提供人將利用該工具從事該用途，且提供人知悉上情。

雖然 *Deckenheizung*、*Haubenstretchautomat* 和 *Luftheizgerät* 的檢驗標準有些不同，但都具相同效果。簡言之，若「在提供或為提供之要約時，提供人知悉或依其情況明顯可知，終端使用人將意圖實施該發明」，即符合共同體專利公約第 26 條和英國專利法第 60 條第 2 項的「知悉」和「意圖」的要件。這可用「可能性衡量」(balance of probabilities) 的通常標準予以證明。單純只有該工具適合用來實施發明是不夠的（這是另一個



獨立要件)，還必須提供人在其推銷材料中提議、建議或甚至指出這種用途的可能性。因此，上訴法院肯定下級法院肯認被告成立輔助侵權的判決。

8、間接侵權之救濟方式

(1) 禁制令的形式

一般情形下，當英國法院認定侵害有效的專利時，會用廣泛的用語核發禁制令，如禁止被告「侵害專利第○○○號」。或許有人認為，當輔助侵權案件之被告販賣的物品不構成侵權，且具有非侵權的用途時，應作不同的處理，而建議法院應該修正禁制令，試著告訴被告可以怎麼做。但上訴法院不認為這樣是適當的，應該是被告自己要努力去確保如何不會造成最後的侵權發生。當然，假如被告已採取合理措施，但意外的沒有效果，採取藐視法庭（contempt of court）的程序來執行禁制令，而不另外提起一件新的侵權訴訟，也許是不恰當的。德國法院可能有不同的作法——嘗試預先修正禁制令。但這純粹是各國法院依內國的訴訟法和法律文化的程序考量所作的決定。

(2) 損害賠償方面

無論是所受損害或所失利益計算，上訴法院強烈地傾向認為被告販賣輔助侵權產品，不應以販賣直接侵權產品的相同方式來看待。畢竟這些產品本身並不侵權，只有一部分可能被改造用來侵權，且只有一部分終端使用人會以



改造意圖（甚至附有條件）來購買。這也產生應該如何計算數額（不論是所受損害或所失利益）的困難問題，或許要視終端使用人改造或意圖改造工具以從事侵權的程度。一種觀點是以被改造用來從事侵權的比例作為被告販賣視為侵權的比例。另一種觀點是以被告因為從事輔助侵權而擴大銷售的數量。這很難加以評估，若要作為可行的法則，或許可以從相同的比例來開始。不過，這些數額的意見純粹是暫時的，因尚未經過辯論，但可能協助解決後續問題。

陸、結語

本案判決作出後不久，即被上訴法院在其後的 *KCI Licensing v. Smith & Nephew [2010] EWCA Civ1260* 案引用，成為英國專利法第 60 條第 2 項規定之權威見解。這樣的見解相當受到專利權人歡迎，因為專利權人不需證明提供人在提供和要約時，明知特定受提供人有侵權之確定意圖，只要依其情況明顯可知，有些終端使用人會用來實施發明之可能性就足夠，這對於某些申請專利範圍撰寫未盡完美之專利權人，是補救保護權利的很好管道。反之，對於某些採用迴避設計之業者，如果其迴避設計明顯可輕易被終端消費者破解或改造，而達到侵害他人專利之目的，就要考慮採取某些方法，確保在相關情況下，其終端使用人侵害專利之意圖並非明顯可知，以免被控告間接侵權。

英格蘭及威爾斯上訴法院在本案中追溯英國間接侵權規定源自歐洲共同體專利條約草案，並以此為橋樑架接引用同為該公約草案締約國之德



本月專題 專利間接侵權之法律適用——英格蘭及威爾斯 上訴法院 *Grimme v. Scott* 判決介紹

國最高法院見解，試圖達成歐洲實質專利法調合之意向非常明顯。在英、德法院對間接侵權規定之法律適用相繼表態之下，對以歐洲為出口市場之相關業者自不容忽視。英格蘭及威爾斯上訴法院認為歐洲間接侵權規定與美國間接侵權規定不同，前者比後者更容易構成，相關業者在歐、美市場欲避免間接侵權之控訴，可能必須採取不同策略。我國討論引進專利間接侵權規定時，亦應注意其間差異，採取最適合之立法模式。