

國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所

碩士論文

Graduate Institute of Interdisciplinary Legal Studies

College of Law

National Taiwan University

Master Thesis

專利權侵害民事責任之研究—以主觀要件為中心

Civil Liability for Patent Infringement—

Focusing on Subjective Elements

林琮欽

Tsung-Chin Lin

指導教授：謝銘洋 博士

Advisor: Ming-Yan Shieh, Ph.D.

中華民國 98 年 6 月

June, 2009

摘要

專利法第 84 條第 1 項之規定，提供專利權人數種專利權受侵害時之救濟方法，同時包含損害賠償、損害排除與損害防止之請求，由於未明確規定各個請求權之主觀要件，不僅造成司法實務上見解之歧異，學者間對此問題所採取之態度，亦非一致，惟目前我國學說與實務已共同確立故意或過失乃賠償責任成立之前提，進而屏棄侵害專利權者應負無過失責任之見解。就比較法之觀點而言，專利權侵害事件中歸責原則之取擇，於本質上並非全然排除無過失責任制度，影響世界各國專利法制甚鉅之美國專利法，即採取此種歸責原則。至於歷史更為悠久之英國專利法，則採取推定過失責任制度，使行為人仍得藉由證明其無故意與過失而免除賠償責任。中國則與我國面臨同樣之問題，其專利法亦未明確規定各種救濟方法之主觀要件，因此造成適用上之疑慮。然而，若改以體系性之方式審視各國之專利法制，便可發現各國專利法雖然採取不同之歸責原則，但藉由各種責任限制之特別規定，於最終效果上對於專利權之保護強度，卻有趨於一致之傾向，因此不應單憑歸責原則之取擇，便輕率判定保護強度之高低。

就專利制度之立法目的而言，保護技術創新之主要理由，乃促進社會整體之利益，至於個人權利之保護，僅為達成上述目的之手段；因此於衡量專利權之保護強度時，首應著重者乃公共利益之維繫，不僅於客觀上須避免過度擴張其權利範圍，於主觀方面更應將行為人之可歸責性納入考量。本文認為研發誘因之維繫，乃提高專利權保護強度之唯一具有正當性之理由，若缺乏充足之誘因，專利制度將名存實亡；惟縱使採取一般過失責任制度，將主觀要件之舉證責任歸由專利權人負擔，應仍能夠提供足夠之誘因促使發明人投入時間與費用進行研發，蓋專利權人未必全然無法舉證證明行為人具有故意或過失，而專利法所提供之不作為請求權，亦往往造成行為人更為重大之威脅，此外專利權人

亦得尋求民法中不當得利之規定，請求行為人返還未必低於實際損害之金額。是以，採取一般過失責任制度之我國專利法，實質上已提供充分之研發誘因，足以維繫專利制度之立法目的，因此已無須再藉由推定過失之方式，提高專利權之保護強度。

關鍵字：專利權侵害、侵害專利權、專利侵權、損害賠償、歸責原則、損害排除、損害防止、主觀要件、故意、過失、認定標準。



目錄

第壹章、緒論	1
第一節、研究動機與目的.....	1
第二節、研究範圍與研究方法.....	2
第三節、論文架構.....	3
第貳章、民法上權利侵害責任之主觀要件	4
第一節、我國民法.....	4
第一項、損害賠償.....	4
第一款、過失責任之理論基礎.....	4
第二款、主觀要件之內涵.....	5
第一目、過失之定義.....	5
第二目、故意之定義.....	7
第三目、故意與過失之分界.....	8
第二項、侵害除去與侵害防止.....	9
第一款、侵權行為法.....	9
第二款、物權法.....	10
第二節、英美侵權行為法.....	10
第一項、損害賠償之主觀要件.....	11
第一款、故意與過失之定義.....	11
第二款、故意與過失之分界.....	13
第二項、禁制令與主觀要件之關係.....	14
第參章、我國專利法上權利侵害責任之主觀要件	17
第一節、專利權侵害認定與主觀要件之關係.....	17
第二節、專利法中各種請求權與主觀要件之關係.....	19
第一項、排除侵害與防止侵害請求權.....	19
第二項、損害賠償請求權.....	20
第一款、以行為人具有過失為前提.....	20
第二款、一般過失責任.....	22
第三款、推定過失責任.....	23
第三項、懲罰性損害賠償.....	23
第四項、其他請求權.....	24
第三節、專利權侵害事件中主觀要件之內涵.....	25
第一項、注意義務之範圍.....	25
第一款、應知悉專利權存在.....	26
第二款、應知悉自己之行為構成專利權侵害.....	27

第二項、層級化之故意標準.....	28
第三項、標示之要求與主觀要件之關係.....	30
第肆章、我國司法實務見解之整理與分析	33
第一節、數量統計.....	33
第二節、專利權侵害事件中歸責原則之取擇.....	36
第一項、一般過失責任.....	36
第二項、推定過失責任.....	40
第一款、保護他人之法律.....	40
第二款、公示制度.....	41
第三項、完全未審酌主觀要件即認定賠償責任成立.....	42
第四項、請求排除侵害無須審酌主觀要件.....	44
第三節、專利權侵害事件中主觀要件之認定.....	44
第一項、過失之判斷.....	44
第一款、非一致之過失標準.....	44
第一目、記憶體模組案.....	45
第二目、鑰匙案.....	46
第三目、拌漿裝置案.....	47
第二款、先行尋求專家意見—阻卻故意或過失.....	48
第一目、燙髮器案.....	48
第二目、收納盒案.....	49
第三目、記憶卡插槽案.....	49
第三款、過失推定之反證.....	50
第一目、靶機案.....	50
第二目、捲門門片案.....	51
第三目、餐盒案.....	53
第二項、故意之判斷.....	53
第一款、警告信函之詳細程度.....	53
第一目、水平儀案.....	54
第二目、顯微鏡案.....	55
第三目、冷卻器案.....	55
第二款、明知為專利品之判斷—專利法第 79 條但書.....	56
第一目、兩用筆蓋結構案.....	56
第二目、變速箱與馬達連結結構案.....	57
第三目、其他.....	59
第三款、擴大之損害賠償範圍—受通知前之損害.....	61
第一目、自動切換開關案.....	62
第二目、建材合板案.....	62
第三項、實施其他專利權與主觀要件之關係.....	63

第一款、阻卻故意或過失.....	63
第二款、完全不影響故意過失之認定.....	64
第五章、比較法上之觀察	65
第一節、TRIP 協定中之相關要求.....	65
第一項、禁制令.....	65
第二項、損害賠償.....	66
第二節、美國專利法.....	68
第一項、專利權侵害與主觀要件之關係.....	68
第一款、直接侵害.....	68
第一目、純客觀認定之全要件原則.....	68
第二目、方法專利修正案.....	69
第二款、間接侵害.....	71
第一目、誘引侵害.....	71
第二目、輔助侵害.....	73
第二項、救濟方法與主觀要件之關係.....	75
第一款、禁制令.....	76
第二款、損害賠償.....	78
第一目、合理授權金.....	78
第二目、利潤損失計算範圍之限制.....	80
第三目、損害賠償金額之提高.....	83
第三款、特別限制.....	84
第一目、專利品之標示.....	84
第二目、方法專利權.....	87
第三節、英國專利法.....	89
第一項、專利權侵害與主觀要件之關係.....	89
第一款、直接侵害.....	89
第一目、物品專利.....	89
第二目、方法專利.....	91
第二款、間接侵害.....	93
第一目、特殊之主觀要件.....	93
第二目、與美國專利法之比較.....	96
第二項、救濟方法與主觀要件之關係.....	98
第一款、禁制令.....	98
第二款、金錢賠償.....	101
第三款、推定過失.....	103
第四節、中國專利法.....	107
第一項、專利權侵害與主觀要件之關係.....	107
第一款、直接侵害.....	107

第二款、間接侵害.....	109
第一目、法源基礎與理論之爭.....	109
第二目、主觀要件.....	113
第二項、救濟方法與主觀要件之關係.....	115
第一款、請求停止侵害行為.....	115
第二款、損害賠償.....	117
第三款、非製造者之免責規定.....	117
第五節、小結.....	119
第一項、我國專利法欠缺間接侵害相關規定之檢討.....	119
第二項、體系性之觀察.....	121
第陸章、主觀要件於專利權侵害事件中之定位	123
第一節、侵害專利權應否負無過失責任.....	123
第一項、採取無過失責任制度之正當化理由.....	123
第一款、英美侵權行為法中無過失責任之類型及理論基礎.....	123
第一目、危險責任.....	123
第二目、產品責任.....	124
第二款、我國法採用無過失責任之立法理由.....	126
第一目、消費者保護法.....	126
第二目、證券交易法.....	126
第三目、特殊危險行為.....	127
第二項、法律經濟分析之觀點.....	128
第一款、社會整體成本的最佳化.....	128
第二款、兩種主要歸責原則之比較.....	129
第一目、過失責任之法律經濟分析.....	129
第二目、無過失責任之法律經濟分析.....	131
第二目、無過失責任與過失責任之優缺點分析.....	133
第三款、專利權侵害歸責原則之法律經濟分析.....	135
第一目、專利權人預防損害之能力.....	135
第二目、兩種主要歸責原則下行為人之成本分析.....	136
第三項、專利權侵害事件欠缺採取無過失責任之正當化理由.....	138
第一款、直接侵權損害賠償以外之請求權.....	138
第二款、各種無過失責任立法理由與專利侵害之性質不符.....	139
第三款、法律經濟分析無法提供具說服力之觀點.....	142
第四款、對於美國專利法採取無過失責任之反思.....	144
第一目、獨立研發抗辯之困境.....	144
第二目、推定非意志之例外情形.....	147
第二節、推定過失制度之適當性.....	151
第一項、推定過失責任之類型及理論基礎.....	151

第一款、違反保護他人之法律.....	152
第二款、一般危險行為.....	153
第二項、專利權侵害事件中採取推定過失責任之評析.....	154
第一款、專利法第 1 條與第 56 條均非保護他人之法律.....	154
第二款、弊多於利之推定過失責任.....	156
第三節、主觀要件認定標準之檢討與建議.....	158
第一項、過失之認定標準.....	158
第一款、否定主動查詢義務.....	158
第二款、類型化之注意義務.....	161
第二項、故意之認定標準.....	162
第一款、明知專利權存在未必即屬故意侵害.....	162
第二款、懲罰性賠償責任主觀要件之標準.....	163
第七章、結論	165
參考文獻.....	169





圖表目錄

圖表一：各級法院關於專利權侵害事件之判決數量統計.....	34
圖表二：推定過失與否與賠償責任成立之關係.....	35
圖表三：雙方預防成本之差異與行為模式之關係.....	132
圖表四：無過失責任制度下行為人之成本分析.....	136
圖表五：過失責任制度下行為人之成本分析.....	137





第壹章、緒論

第一節、研究動機與目的

專利制度之目的在於鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展¹，帶有濃厚之公益性與政策性，因此於衡量專利權之保護強度時，不僅須考量能否提供足夠之誘因以達到促進產業發展之宗旨，更應審酌整體社會因專利權之獨占效果所承受之不利益。專利權保護強度之高低，除專利權客觀範圍之廣狹外，主觀要件亦扮演著舉足輕重之角色，惟我國現行專利法中僅針對懲罰性賠償與補償金之主觀要件予以規定，且將本質上差異甚大之損害賠償請求權與不作為請求權置於同一條項中，於適用上乃迭生爭議。

對於專利法第 84 條第 1 項²之適用，實務上之見解尚非一致，有認為既然條文中未要求主觀要件，便屬無過失責任之規定，不問行為人有無故意或過失，只要有侵害專利權之行為，便應負擔損害賠償責任³。然此一見解嗣為最高法院所推翻，其表示專利法第 84 條第 1 項前段所規定者，性質上仍為侵權行為損害賠償，須行為人有故意或過失始能成立⁴；自此，實務上關於專利權侵害事件中主觀要件之問題，便縈繞在應否推定過失之討論。不少判決⁵認為專利法之相關規定乃保護他人之法律，因此損害賠償之請求權基礎應為民法第 184 條第 2 項，最高法院亦曾於裁判中明確肯認此一見解⁶，雖未選為判例，惟仍造成深遠之影

¹ 請參專利法第 1 條。

² 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。」另專利法第 108 條、第 129 條第 1 項於新型專利與新式樣專利分別準用之。

³ 台灣高等法院台中分院 91 年上字第 55 號民事判決。

⁴ 最高法院 93 年台上字第 2292 號民事判決。

⁵ 例如，台灣高等法院 93 年智上字第 10 號民事判決、台灣高等法院 94 年智上字第 59 號民事判決、台灣高等法院 95 年智上字第 18 號民事判決。

⁶ 最高法院 94 年台上字第 1340 號民事裁定。

響，使後續判決⁷得引用之作為採取推定過失責任之依據。

然而，於專利權侵害事件中，關於民事責任成立應否以行為人具有故意或過失為要件、應否推定行為人具有過失以及故意與過失如何認定等問題，除延續民法侵權行為之體系架構外，亦應考量專利權本身之性質以及專利制度之宗旨；據此，以專利法第 84 條第 1 項未規定主觀要件即認定法律所課予者乃無過失責任，或者逕將專利法之特定條文納入民法第 184 條第 2 項所謂保護他人之法律的範疇，不僅於論理上似顯薄弱，亦未能提供採取不同於民法基本歸責原則之正當化理由。有鑑於此，本文所欲探求者，乃主觀要件於我國專利法中關於權利侵害責任之定位，目的在於藉由主觀要件之取決與認定標準，調和專利權人之私益與社會大眾之公益，使專利制度能夠在提供充分之誘因以鼓勵研究與創新之前提下，同時避免因為過度擴張專利權之效力對整體社會所造成之負面影響。

第二節、研究範圍與研究方法

本文之研究範圍著重在專利權侵害民事責任之主觀要件，特別是主觀要件之取決及其認定之標準。由傳統民法中關於侵權行為之規定與理論出發，同時考量專利權有別於一般財產權之特殊性，輔以外國立法例之體系性思考與法律經濟分析之觀點，檢討與審視目前我國實務對於專利權侵害事件中主觀要件之定位。

研究方法方面，主要為傳統之文獻分析整理法，以民法之侵權行為體系作為基礎架構，進行相關之理論性探討。本文亦針對我國司法實務上關於專利權侵害事件，進行判決理由之數量統計與個別案例研究，以釐清目前法院所採取之觀點為何，並就主觀要件相關之問題，進行分析與檢討。此外，比較法方面

⁷ 例如，台灣高等法院 94 年智上字第 23 號民事判決、智慧財產法院 98 年民專上字第 5 號民事判決。

之資料，主要為美國、英國與中國方面之文獻，特別是法院之判決內容，以試圖理解各國法規真正之運作狀態。

第三節、論文架構

本文內容主要分為七章，茲將各章所討論之內容概述如下：

第壹章為緒論，闡述本文寫作之緣起、研究動機與目的以及研究範圍與方法，並介紹本文之整體架構。第貳章由傳統民法之觀點，討論主觀要件於侵權行為法中之定位，並依次說明各個主觀要件之內涵，以及彼此間之關係；接著介紹損害賠償以外之其他救濟方法，亦即侵害之除去或防止，此等救濟方法之要件通常有別於損害賠償，特別是主觀要件方面。第參章介紹專利權侵害事件中，各種救濟方法之主觀要件，並整理分析學者所持之見解；此外，更針對專利權本身之特性，探討專利權侵害事件中主觀要件之認定標準。第肆章則就我國司法實務之判決進行整理與分析，以探知目前法院所採取之歸責原則為何，以及主觀要件之認定標準，並藉由圖表之方式呈現數量統計之結果。

第伍章首先介紹 TRIPS 對於其會員國就專利權保護方面所要求之標準，嗣由比較法之角度，分析美國、英國與中國專利法中與主觀要件相關之規定，以及實務運作之狀況；就損害賠償之部分，上述三個國家恰採用三種不同之歸責原則，分別為美國之無過失責任、英國之推定過失責任以及中國之一般過失責任。第陸章將重心再度回歸我國專利法，由民法之角度出發，審視專利權之特性對於侵權行為歸責原則之影響，首先探尋例外採取無過失責任之正當化理由，並輔以法律經濟分析之觀點，確認主觀要件於專利權侵害事件中之定位；嗣由推定過失責任之法理基礎，檢討推定過失責任之適當性，最後並檢討與分析專利權侵害事件中主觀要件之認定標準。第柒章則總結前述各章之研究所得，提出本文之建議。

第貳章、民法上權利侵害責任之主觀要件

第一節、我國民法

對於權利侵害之救濟，大陸法系之民法，原則上係以除去妨害與損害賠償為兩大支柱，所有權之物上請求權以及人格權之侵害排除請求權乃前者之適例，侵權行為而生之損害賠償請求權，則為後者之具體表現，兩者於民事救濟理論上有其關連，適用上有並存之可能⁸，惟要件上則有所差異，以下主要針對主觀要件之部分進行討論。

第一項、損害賠償

第一款、過失責任之理論基礎

當個人之權益受損，目前各國法律原則上多認為應由被害人自行承擔損害，僅於具有特殊理由時，始得向加害人請求損害賠償，以避免因為被害人向加害人請求賠償所產生之額外交易成本，耗費社會資源。所謂特殊理由，係指應將該損害歸由加害人承擔，使其負賠償責任之事由，學說上稱之為歸責原則⁹。

因侵權行為所生之損害賠償責任，以行為人之故意或過失為要件，乃近代民法所確立之歸責原則，損害之發生，若非由於人的意思之發動所致，即無庸負擔賠償責任；故凡有理性之社會人，如已盡其必要之注意，即得自由活動，對於他人所生之損害，若無故意或過失，便無須負賠償責任。可見過失責任主義，乃對個人之自由活動，所設最小限制，是以過失責任原則之確立，係消極地保障個人之自由活動。由於個人無須顧慮不測之損害賠償責任，所以自由活動的範圍便可擴張到最大限度，因而促進社會經濟之繁榮；另外，因為有過失

⁸ 謝在全，民法物權論，上冊，2004年8月，頁212。

⁹ 王澤鑑，侵權行為法，第一冊，2005年，頁12-13。

始有責任，每個人將戰戰兢兢，隨時避免損害的發生，其結果無異間接培養個人的責任觀念，具備預防損害之功能¹⁰。

過失責任之所以被奉為金科玉律，視同自然法則，其主要理由有三：（一）在道德觀念方面，個人就自己過失行為所肇生之損害，應負賠償責任，乃正義之要求，反之若非出於過失，行為人已盡注意之能事時，在道德上無可非難，應不負侵權責任；（二）就社會價值而言，任何法律必須調和個人自由與社會安全兩種基本價值，而過失責任被認為最能達成此項任務，使個人自由不至於過於受限；（三）過失責任肯定人的自由，承認個人抉擇、區別是非之能力，最足表現對個人尊嚴之尊重¹¹。

第二款、主觀要件之內涵

第一目、過失之定義

民法第 184 條第 1 項乃我國侵權行為法之基本規定，採取過失責任主義，必須行為人從事不法行為時，具有故意或過失，始負損害賠償責任，惟關於過失之內涵，民法未予明確之定義¹²。一般採取刑法第 14 條之規定，將民事侵權行為上之過失概念解釋為：行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意，而不注意；或對於構成侵權行為之事實，雖能預見其發生而確信其不發生者¹³。

關於過失之分類，最高法院 42 年台上字第 865 號民事判例表示：「過失為注意之欠缺，民法上所謂過失，以其欠缺注意之程度為標準，可分為抽象的過失、具體的過失、及重大過失三種。應盡善良管理人之注意（即依交易上一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注意）而欠缺者，為抽象的過

¹⁰ 孫森焱，民法債篇總論，上冊，2008 年，頁 196。

¹¹ 王澤鑑，前揭註 9，頁 14。

¹² 陳聰富，論侵權行為法上之過失概念—最高法院九十年台上字第一六八二號民事判決評釋，臺大法學論叢，2004 年 7 月，頁 161。

¹³ 孫森焱，前揭註 10，頁 238-239。

失。應與處理自己事務為同一注意而欠缺者，為具體的過失。顯然欠缺普通人之注意者，為重大過失。故過失之有無，抽象的過失，則以是否欠缺應盡善良管理人之注意定之，具體的過失，則以是否欠缺應與處理自己事務為同一之注意定之，重大過失則以是否顯然欠缺普通之人注意定之，苟非欠缺其注意，即不得謂之有過失。」惟本判例未說明侵權行為之過失，究指何者。最高法院 19 年上字第 2746 號民事判例則指出：「因過失不法侵害他人之權利者，固應負損害賠償責任，但過失之有無，應以是否怠於善良管理人之注意為斷者，苟非怠於此種注意，即不得謂之有過失。」明確表示侵權行為之過失乃抽象輕過失，其認定過程係將加害人之具體行為，衡諸善良管理人在同一情況之當為行為，若認定兩者有所差距，即加害人之行為低於其注意標準時，即屬有過失。

善良管理人之注意，乃通常合理人之注意，屬一種客觀化或類型化的過失標準，即行為人應具其所屬職業、某種社會活動成員或某年齡層通常所具有之智識能力。過失之類型化含有客觀責任的性質，與嚴格的個人責任未盡相符，於某種程度並具有擔保之因素，旨在實踐侵權行為法填補損害及預防損害之機能。在特定之情形下，此種客觀化之過失標準事實上將導致某種危險責任，如天生弱視而駕駛者，必須就其視力不足而負責，此乃採取過失責任所需付出之代價¹⁴。

再者，雖然於解釋民法上之過失時，經常引用刑法之規定作為解釋之依據，惟兩種法體系對於過失之解釋結果，仍有相當程度之差距。換言之，在同一侵害事件中，若同時涉及過失侵權之民事責任與過失犯之刑事責任，其對於過失之認定結果，可能截然不同。

刑事責任重在行為人主觀上之犯意，處以刑罰之目的在於促使犯罪之人悔改向上，以保障將來之社會安寧與秩序；因此刑法相當重視行為人之心理狀態，

¹⁴ 王澤鑑，前揭註 9，頁 295-296。

實務上對於過失之認定係採取主觀之判斷，而學說則多以一般人之注意義務及注意能力作為上限，兼顧行為人之個別情況來決定行為人應有的注意義務及預見可能性¹⁵。至於民事責任則重在行為之結果，即損害之發生，並以填補損害為重心¹⁶，因此傾向於將過失之標準客觀化，以確保被害人之權益。

據此可知，當行為人之注意能力或預見能力高於一般人時，其若未善盡其注意義務，依實務見解將可能遭受刑事上之處罰（依學說中折衷說之見解則否），但若其注意之程度仍不低於善良管理人之注意義務時，卻無須負擔民事上之賠償責任。反之，若行為人之注意能力或預見能力低於一般人，縱然其已達到個人最大能力之注意水準，仍可能須負擔賠償責任，而不得以個人能力之欠缺作為卸責之理由；但就刑事責任而言，處罰過失犯之理由在其能避免法益之侵害而竟然未避免之，刑法只要求行為人在能預見之範圍內預見法益侵害事實，進而能在此範圍內改變之¹⁷，因此當法益侵害事實已超出行為人之能力所得預見者，便無過失可言，故行為人得以自身能力之欠缺作為阻卻刑事上過失責任之理由。

第二目、故意之定義

與過失相同，我國民法對於故意並無明文之定義，在解釋上亦多引用刑法第 13 條之規定，認為所謂故意係指行為人對於構成侵權行為之事實，明知並有意使其發生，或預見其發生，而其發生並不違反其本意者而言¹⁸。在民法第 184 條第 1 項前段所規定之一般過失責任下，故意與過失所造成之侵害行為，法律效果上並無不同，但在同條第 1 項後段所規定之違反善良風俗之故意加害行為中，係以故意作為損害賠償請求權之要件，其保護之範圍擴及至權利以外之利益，因此在主觀歸責要件方面採取較為嚴格之規定。故意的成立不以確知因果

¹⁵ 黃榮堅，刑法解題—關於故意及過失，輔仁法學，第 8 期，1989 年 6 月，頁 19。

¹⁶ 孫森焱，前揭註 10，頁 195。

¹⁷ 黃榮堅，前揭註 15，頁 25-26。

¹⁸ 孫森焱，前揭註 10，頁 238。

關係、個別被害人或損害範圍為必要，惟仍須對其損害的過程及可能的損害有所認識¹⁹。

故意之認定著重於行為人主觀上之認識範圍，因此無論在民法或刑法之領域，均採取主觀之判斷模式，以行為人實際上所理解與認知者為限；但是在違法性認識上，民法與刑法則可能產生不同之判斷結果，民法所採取者乃故意說，認為須有違法性之認識始構成故意，違法性錯誤便當然排除故意，而刑法理論上除故意說之外尚有責任說，但民法仍應以故意說為準²⁰。

第三目、故意與過失之分界

故意與過失於分類上雖均歸類為主觀要件，惟如前所述，過失之認定基本上與行為人之心理狀態無關，但故意則為一種主觀上心理狀態，因此兩者之判斷標準完全不同。我國民法所採取之故意定義，不僅包含直接故意，更及於未必故意，是以當行為人製造出損害之風險，並放任其實現時，只要其結果未違背行為人之本意，仍可能構成故意侵害。

此外，刑法上對於有認識過失與未必故意之區別標準，似不應適用於民法，最高法院 45 年台上 852 號刑事判例表示：「刑法第 13 條第 2 項之故意，與第 14 條第 2 項之過失，均以行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生為要件，惟一則發生並不違背其本意，一則確信其不發生。」係以行為人之主觀上意欲之存否，區別未必故意與有認識過失，但在民法中，過失已然類型化成為客觀之標準，因此不宜採用刑法之區別方式，為周全保護被害人之權益，基本上只要行為人對於侵害行為有所認識，或對損害之發生具有相當程度之預見，便應認為其具有故意。

¹⁹ 王澤鑑，前揭註 9，頁 328。

²⁰ 王澤鑑，前揭註 9，頁 291-292。

第二項、侵害除去與侵害防止

第一款、侵權行為法

於我國民法關於侵權行為之規定下，侵權行為之法律效果原則上似僅有損害賠償，未有一般性之侵害除去或侵害防止請求權之規定，換言之，除非法律另有特別規定，否則受害者似無從請求行為人中止其侵權行為，或者於侵權行為開始前請求防止之。惟現行法律已針對絕大部分之權利，提供受侵害時請求不作為之依據，例如民法第 18 條、第 19 條、第 767 條、專利法第 84 條第 1 項後段、著作權法第 84 條以及商標法第 61 條第 1 項後段等；然上述規定並非全然屬於民法中侵權行為之規範體系，而兼及物權法或其他特別法之規定。

民法第 18 條規定，人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害，若有受侵害之虞時，亦得請求防止之；另同法第 19 條規定，姓名權受侵害時，得請求法院除去其侵害。此種侵害除去與侵害防止請求權，乃損害賠償請求權以外之特殊救濟方法，有學者稱之為保護請求權，且此種不作為請求，以客觀上違法侵害之事實存在即已足，行為人有無故意或過失，則非所問²¹，有別於採取過失責任主義之損害賠償責任。

在侵權行為法之體系下，我國民法僅允許人格權受侵害者請求除去侵害或防止侵害，一般財產權則無相關之規定，惟有學者認為²²只要法律所保障之法益有受侵害之虞，或者客觀上有違反保護他人之行為法則之虞，即可提起不作為之訴，而此訴是否有理由，應視有無具體或未來之侵害危險而定，不以具有主觀之可責性為必要，蓋此訴之裁判所決定者乃未來行為之禁止與否，就未來之侵害或違反，既經訴訟程序，行為人實質上已如同受有警告，因此只能以故

²¹ 王澤鑑，前揭註 9，頁 139-140

²² 黃立，論侵權行為，東海大學法學研究，第 4 期，1988 年 4 月，頁 94。

意使其發生。依此見解，不僅人格權受侵害或有受侵害之虞時得請求除去或防止侵害，於一般財產權之情形亦可尋求相同之救濟方法；然而，此種解釋方式於法律上仍欠缺一般性之法律明文依據，因此似未能成為主流。

第二款、物權法

物上請求權之規定，乃權利受侵害時有別於侵權行為法體系下之救濟方法，其法律依據為民法第 767 條²³。條文中所規定之「妨害」，與同法第 184 條所謂之「侵害」，並非完全等同之概念，對他人所有權加以防害者，須負排除妨害之義務，而對他人所有權加以侵害且造成損害者，所可能產生之法律效果乃損害賠償責任，因此妨害與侵害之區別，關係當事人之利益甚鉅。析言之，所有權人得請求排除者，乃對所有權妨害之源頭，基於此源頭所額外產生之各種不利益，則屬侵權行為損害賠償之問題²⁴。此外，物上請求權之行使，不以實際受有損害為必要，蓋其目的非在於填補已生之損害，而係恢復所有權之圓滿狀態²⁵。

再者，物上請求權之行使，不僅未以受請求人具有故意或過失為前提，亦不問其責任能力之有無，有別於損害賠償請求權；蓋物上請求權係以回復物權應有之支配狀態為目的，故不問妨礙係因何而生，而損害賠償請求權則以損害之填補為目的，遂須追究損害之發生應屬何人之責任²⁶。據此，物上請求權與主觀要件無涉，只要客觀上妨害事實或妨害之虞存在，所有權人便得請求排除之，受請求人應負無過失之排除責任。

第二節、英美侵權行為法

²³ 民法第 962 條之占有物上請求權規定，所保護之客體並非權利，因此本文未予討論。

²⁴ 王澤鑑，民法物權，第一冊，2005 年 1 月，頁 182。

²⁵ 謝在全，前揭註 8，頁 212。

²⁶ 同前註。

第一項、損害賠償之主觀要件

損害賠償 (damages) 係英美侵權行為法中最主要之救濟方法，一般歸類為法律上救濟方法 (legal remedy)，乃相對於衡平法上救濟方法 (equitable remedy) 之概念。原則上侵權責任一旦確立，行為人便有賠償之義務，使被害人回復至若無侵權行為發生時應有之狀態，目的在於完整填補被害人因侵權行為所受之全部損害，而非懲罰行為人。於英美法中，侵權行為 (torts) 係一種集合式之概念，難以用單一之定義描述其所有內涵，其包含數種個別獨立之侵權行為類型，例如嚴格責任 (strict liability)、過失行為責任 (liability for negligent conduct) 與故意行為責任 (liability for intentional conduct) 等，除嚴格責任外，均以行為人過錯 (fault) 為責任成立之前提，而所謂之過錯，即為主觀要件方面之要求，以下將針對此等主觀要件之內涵進行討論。

第一款、故意與過失之定義

過失責任於英美侵權行為法之體系下占有相當重要之地位，原則上所有人均負有一定之注意義務，以避免對他人之身體、財產製造不合理之風險 (unreasonable risks)²⁷，惟過失責任仍僅為眾多侵權責任類型的其中一種。過失責任之成立，應具備下列四種要素，分別為 (一) 被告對於原告負有注意義務，(二) 注意義務之違反，(三) 因果關係，以及 (四) 實際之損失。過失之概念即為違反法律所課予行為人之注意義務，因此注意義務之存在與標準，便為探討過失有無之重要前提。再者，過失 (negligence) 在一般之意義中，乃不夠謹慎之心理狀態，其字根「neglect」所代表之意義為忽略與疏忽，屬於一種個別而主觀之判斷，在此種解釋下，過失與道德上之過錯意思一致。然而，在法律之領域中，過失則屬於行為舉止 (conduct) 之概念，若某人之行為製造

²⁷ Edward J. Kionka, Torts in a Nutshell (West Pub. Co. 2nd ed. 1992), p. 47.

出不合理之損害風險，則其可能被認定為具有過失，縱使其於行為時之實際心理狀態非常關心他人之安危；反之，若該行為未使他人陷於不合理之損害風險中，即便其實際心理狀態對於他人之安危毫不在乎，在法律上仍不具有過失。因此，法律上之過失與道德上之過錯，其內涵不完全相同²⁸。是以，過失之定義，乃行為舉止未符合法律所建立之標準，法律則透過該標準保護他人免於遭受不合理之損害風險²⁹。

判斷法律上之過失所遵循者係合理性（reasonableness）之客觀標準，因此行為人個人能力之不足或欠缺，並不在考量之列，如此一來雖然對於某些人不堪公平，蓋其可能永遠無法達到法律所規定之行為標準，但是就無辜受害者之角度而言，讓被害人於此種情形下自行承擔損失，顯然更不符公平原則。據此，過失之標準，即合理之人（reasonable person）或通常謹慎之人（ordinary prudent person）在同一情形下將如何作為。所謂合理之人，不僅是平均水準者，而係法律所擬制出的理想形象，其所代表者乃社會群體之判斷，即社會成員於面對各式各樣可能造成他人損害之環境與活動中，所應該達到之行為舉措，惟此並非表示該合理之人永遠不會犯錯，其仍為人類，因此犯錯或分心是可以被容許的，只要在當時之情形下非不合理且可以諒解者，但無論如何，合理之人必須始終保持通常之注意³⁰。

注意義務（duty of care）為過失之前提，其決定何時適合將損害轉由行為人負擔，原則上除非有充分之理由，足以移轉損害由他人負擔，否則個人應承擔自己不幸事件之後果，法律一般原則應使意外事件之損害停留在其發生之地方。單純之不注意非必即構成過失，當事人之間仍必須具有一定之關係，即行為人應對被害人負有注意義務，但卻不予注意，始生賠償責任。於 *Caparo*

²⁸ *Id.*, pp. 47-48.

²⁹ Marshall S. Shapo, *Principles of Tort Law* (Thomson/West 2nd ed. 2003), P.77.

³⁰ Edward J. Kionka, *supra note 27*, pp. 49-50.

*Industries plc v. Dickman*³¹ 乙案中，英國法院發展出所謂「三階段(three-fold test)」模式，以決定注意義務是否存在。首先應探討損害是否合理可預見(harm must be a “reasonably foreseeable” result of the defendant’s conduct)，其次為當事人間之關係是否足夠緊密關聯(a relationship of “proximity” between the defendant and the claimant)，最後應考慮在具體個案中，為保護一方之利益，對他方課予注意義務，是否公平而符合正義之要求(it must be “fair, just and reasonable” to impose liability)。最後一項合理公平與正義之考量，充分顯示法律政策對於注意義務認定之重要性，往往於許多爭議案件中成為注意義務之最後決定標準³²。

故意(intent)通常之定義為造成某種立即結果之意圖，乃主觀上之心理狀態，牽涉到行為人真正認識與理解之內容，因此證明上相對困難許多，於訴訟上不易提出直接證據，因此通常以間接證據(circumstantial evidence)證明之³³；此外，於英美侵權行為法中，不僅有意造成他人損害者具有故意，知悉自己之行為具有對他人造成損害之實質上確定性(substantially certainty)者亦然，主要之理由為後者之道德上可非難性(morally objectionable)未必低於前者，並且於訴訟中證明行為人所知悉者為何，遠比證明行為人所意欲者為何更為容易，是以實質上之確定性非但為故意之獨立標準，更可作為證明故意之替代方式³⁴。據此可知，英美侵權行為法中之故意，未必同時須具備知與欲，僅具有其中之一亦可構成故意，但若行為人之行為僅製造可預見之損害風險，無論此風險最終是否實現，便未達於故意之程度。

第二款、故意與過失之分界

於美國侵權行為法中，刻意或惡意(willful)係介於故意與過失之間的灰

³¹ [1990] 2 AC 605.

³² 陳聰富，前揭註 12，頁 156。

³³ Edward J. Kionka, *supra* note 27, p. 128.

³⁴ Kenneth S. Abraham, *The Forms and Functions of Tort Law: an Analytical Primer on Cases and Concepts* (Foundation Press 1997), pp. 24-25.

色地帶，亦有將此種主觀要件稱為「輕率 (reckless)」或「魯莽 (wanton)」。³⁵ 刻意一詞並無法由字面上推知其真正內涵，其僅係一種慣用語，用以形容對於他人權益之輕率與漠視 (reckless disregard)。刻意之標準並非固定，通常係指行為人知悉危險之存在，但卻表現地漠不關心，或者係指行為人輕率地漠視其行為已產生之損害的實質風險；換言之，行為人已認識到風險之存在，卻仍執意繼續為之。

刻意與故意不同，刻意之行為人並不想要傷害他人之權益，其僅知道或應知道發生損害之風險相當高，而刻意於英美法中通常作為懲罰性損害賠償之主觀要件³⁵，換言之縱使未達故意之程度，行為人仍可能負懲罰性賠償責任。再者，上述關於刻意之定義方式可能同時涵蓋我國刑法所定義之未必故意與有認識過失，但我國對於懲罰性損害賠償之規定，除消保法第 51 條但書外，均以故意为限，在過失侵害之行為，則不得為懲罰性賠償金之判決³⁶，是以我國對於懲罰性賠償金之主觀要件似較為嚴格。

第二項、禁制令與主觀要件之關係

禁制令 (injunction) 乃衡平法上救濟方法，其形式上係一種法院所核發之令狀 (court order)，命相對人為一定之作為或不作為。雖然禁制令可能與損害賠償同時並存，惟在通常之情形下，僅於損害賠償並非適合之救濟方法時，法院始考慮禁制令之核發³⁷。例如，針對鄰近工廠噪音之干擾，損害賠償可能不是原告提起訴訟之主要目的，以禁制令要求工廠於夜間停工或甚至要求工廠改進其隔音設備，乃較為適當之救濟方法。此外，就核發之時機而言，禁制令可分為永久禁制令與暫時禁制令 (interlocutory injunction)，若未特別註明，禁制

³⁵ Edward J. Kionka, *supra* note 27, p. 102.

³⁶ 陳聰富，美國懲罰性損害賠償金的發展趨勢—改革運動與實證研究的對峙，臺大法學論叢，第 27 卷第 1 期，1997 年 10 月，頁 261。

³⁷ See *Mid-America Pipeline Company v. Lario Enterprises, Inc.*, 942 F.2d 1519, 1525 (1991).

令通常係指訴訟終結時法院所核發之永久禁制令。

依據美國法律協會所製作之美國法律侵權行為法第二次整編第 936 條第 1 項³⁸規定，關於禁制令是否適於作為侵權行為之救濟方法，法院應對案件之所有相關因素進行比較性之衡量，其中包含下列主要考量因素：（一）保護法益之性質；（二）對於原告而言，救濟方法與禁制令間之相對適當性；（三）原告是否非合理地遲延訴訟之提起；（四）原告方面是否有相關之不當行為；（五）核發禁制令與否對原告與被告所造成之不利益比較；（六）第三人以及公益之考量；以及（七）命令或判決之制定與執行之可行性。至於暫時禁制令之適當性，考量因素雖然大致上相同，惟依同條第 2 項³⁹規定，更須特別考量：（一）若不核發暫時禁制令對原告造成難以回復之損害的威脅程度；（二）暫時性禁制令對被告之影響；（三）原告勝訴之可能性；以及（四）公共利益。

美國法律侵權行為法第二次整編第 936 條所列出之考量因素未涉及行為人於侵權行為時之故意或過失，其所著重者似較偏重於原告方面之因素，甚至兼及當事人私益以外之公共利益。惟上述考量因素僅為例示之性質，故行為人於行為時之主觀要件仍可能影響禁制令之核發與否；例如，對於明知為他人私有土地而未經同意持續利用作為車輛進出之通道者核發禁制令，似乎較單純誤認

³⁸ Restatement (Second) of Torts §936(1), “[t]he appropriateness of the remedy of injunction against a tort depends upon a comparative appraisal of all of the factors in the case, including the following primary factors:

- (a) the nature of the interest to be protected,
- (b) the relative adequacy to the plaintiff of injunction and of other remedies,
- (c) any unreasonable delay by the plaintiff in bringing suit,
- (d) any related misconduct on the part of the plaintiff,
- (e) the relative hardship likely to result to defendant if an injunction is granted and to plaintiff if it is denied,
- (f) the interests of third persons and of the public, and
- (g) the practicability of framing and enforcing the order or judgment.”

³⁹ Restatement (Second) of Torts §936(2), “[t]he appropriateness of an interlocutory injunction against a tort is determined in the light of the factors listed in Subsection (1), as presented prior to final hearing, but depends primarily upon the following special factors:

- (a) the extent of the threat of irreparable harm to the plaintiff if the interlocutory injunction is not granted,
- (b) the consequences that the interlocutory relief may have upon the defendant,
- (c) the probability that the plaintiff will succeed on the merits, and
- (d) the public interest.”

該土地為公用道路之情形更具正當性，亦更符合衡平法所追求之公平與正義。
是以，雖然禁制令之核發不以行為人具有故意或過失為前提，但主觀要件於某些情形下，其重要性或許不亞於其他客觀要件。



第叁章、我國專利法上權利侵害責任之主觀要件

第一節、專利權侵害認定與主觀要件之關係

依我國民法第 184 條第 1 項前段規定，侵權行為之損害賠償請求權至少須具備六個要件，其中之一即為「侵害他人之權利」⁴⁰，於專利權侵害事件中，該要件則為「實施他人之專利」。所謂實施，各國專利法多以列舉之方式限制其行為態樣，如我國專利法第 56 條第 1 項與第 2 項所規定之製造、為販賣之要約、販賣、使用與進口；若被控侵害專利權之行為未符合其中任何一種行為態樣，便不構成專利權之侵害，且未經專利權人許可而實施他人專利之行為，通常歸類為專利權之直接侵害。

於分析我國民法第 184 條所規定之三種侵權行為請求權基礎時，通常將主觀要件獨立於權利侵害要件，亦即權利是否受侵害，乃純粹客觀之判斷，行為人是否具有故意或過失，並不影響此客觀事實。是以，專利權是否受侵害之判斷，原則上與主觀要件無涉，僅客觀地就系爭專利權之請求項與被控侵權產品進行比對分析。

我國專利法第 56 條於前兩項分別定義物品專利與方法專利之權利內容，其中第 1 項規定，物品專利權人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，依此反面推知，若他人未經物品專利權人之同意，而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口受專利權所保護之物品，便構成物品專利權之侵害。第 2 項則為方法專利之規定，其條文結構與第 1 項類似，均由正面定義專利權人之權利內涵，至於何種情況始構成方法專利之侵害，則同樣可由條文之規定而反面推知。於方法專利之情形，除了直接實施該方法之所有步驟外，方法專利權人之權利範圍亦及

⁴⁰ 王澤鑑，前揭註 9，頁 97。

於利用該方法所直接製成之物品，我國早於民國 48 年之專利法中便有類似之規定，而美國專利法則遲至民國 77 年始增訂第 271 條第 g 項，惟我國專利法並未如美國專利法第 287 條第 b 項般，對於單純持有或運送利用受專利權保護之方法所製造之產品者之民事責任予以特別限制⁴¹，而直接賦予利用該方法所直接製成之物品等同於物品專利之保護程度。

於判斷是否構成專利權侵害時，除侵害行為態樣符合專利法第 56 條前兩項所列舉者外，尚須界定專利權之範圍，其次再進行專利權範圍與被控侵權之物品或方法之比對⁴²。專利權乃無體財產權之一種，其權利範圍之界定須透過對於各個請求項（claims）之解釋，依我國專利法第 56 條第 3 項規定，發明專利權之範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，惟若參照歐洲專利公約之規定，其並非「得」審酌發明說明及圖式，而是「應」審酌之⁴³。申請專利範圍與請求項兩者應為同義，均用以定義專利權之保護範圍，對於請求項之解釋，亦僅為客觀之判斷，並以平衡專利權人與其他利用人間之利益為指導原則，以期達到程序上及實質上的公平合理⁴⁴。

至於第二階段中，關於如何判斷是否構成專利侵害，我國專利法並無明確之定義。經濟部智慧財產局曾於民國 85 年公布「專利侵害鑑定基準」，嗣於民國 93 年以該基準為藍本進行調整，另擬定「專利侵害鑑定要點」予司法院供法官於審理專利案件時參考。專利侵害鑑定要點第 27 頁以下說明如何比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象，採取全要件原則、文義讀取、均等論、逆均等論等判斷原則，惟並未說明該等原則之法源基礎為何，似僅單純繼受美國法院多年來所建立之各種判斷標準與方法，或者參考其他國家之法規與判決內容。

⁴¹ 關於美國專利法第 287 條第 b 項之介紹，請參見本論文第 87 頁以下之說明。

⁴² 謝銘洋，智慧財產權法，2008 年 10 月，頁 299。

⁴³ 同前註，頁 301。

⁴⁴ 蔡明誠，發明專利法研究，1997 年 4 月，頁 177-178。

因此，本文不再贅述與美國法相似之部分，僅強調其判斷之過程均未涉及被控侵權者主觀上是否具有故意或過失，與我國侵權行為法之體系相符，亦即主觀要件乃獨立於權利侵害要件之外，兩者互不影響。惟此並不表示我國專利法係採取結果責任主義，仍應將各請求權之所有要件予以合併觀察，始得確知我國對於專利權侵害之歸責原則為何。

第二節、專利法中各種請求權與主觀要件之關係

第一項、排除侵害與防止侵害請求權

專利法第 84 條第 1 項規定，當專利權受他人不法侵害時，專利權人不僅得請求損害賠償，更得請求排除其侵害，甚至僅有侵害之虞時，亦可請求防止之。有學者認為，前者之性質上類似民法第 767 條之所有權妨害除去請求權，其目的在於除去侵害專利權之行為，或者因侵害行為所造成之侵害狀態，只要有此侵害行為或有此侵害狀態，專利權人即得請求排除之，至於行為人有無故意、過失，則非所問；後者之性質則類似於民法第 767 條之所有權妨害防止請求權，其目的在於防止專利權侵害之發生，雖然防止侵害請求權之行使，同樣不以被請求人有故意或過失為必要，但應有客觀情事，足認專利權確實有即將遭受侵害之危險⁴⁵。專利法所賦予之不作為請求權，乃所有救濟方法中最貼近專利權之核心內涵者，亦為實現專利權獨占效力最為直接之手段，因此規定較為寬鬆之要件，應無不妥。

然而，此種不作為請求權之所以未將行為人之故意或過失作為行使之前提，似非僅因其性質上與民法之物上請求權類似，換言之，專利法第 84 條第 1 項後段之目的在於維持專利權之圓滿狀態，既然此圓滿狀態已遭他人破壞，或

⁴⁵ 詹森林，專利權受侵害時之排除侵害與損害賠償，月旦法學雜誌，第 13 期，1996 年 5 月，頁 47。

者有事實足認即將遭受破壞，且該破壞行為並非法律所許，便有必要賦予專利權人請求其不作為權利⁴⁶，被請求人於受訴訟通知或訴訟外警告時，事實上將知悉系爭專利權之存在，甚至應理解其行為與系爭專利權之關係，因此於專利權人提出請求之前，被請求人是否具有故意或過失，已無關緊要。

第二項、損害賠償請求權

第一款、以行為人具有過失為前提

專利權受侵害時，請求損害賠償之法律依據，主要為專利法第 84 條第 1 項：「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。」此規定亦分別準用於新型專利與新式樣專利⁴⁷，該條文中未如著作權法般⁴⁸明確規定侵權行為責任成立之主觀要件，因此產生適用上之爭議。

若依文義解釋，行為人似須對其侵害專利權之行為負無過失責任，惟學說方面多不採此見解，咸認為侵害智慧財產權性質上仍屬侵權行為，故應受過失責任之規範，亦即侵害專利權之損害賠償責任，應以行為人有故意過失為前提⁴⁹；此外，雖然關於專利權侵害事件，專利法係居於特別法之地位，惟專利法對於損害賠償既未規定主觀要件，自應回歸到民法侵權行為之一般規定而為適用⁵⁰，但所適用者究為民法第 184 條第 1 項前段或者同條第 2 項，則未衷一是。最高法院 93 年台上字第 2292 號民事判決表示：修正前專利法第 88 條第 1 項（即現行法第 84 條第 1 項）前段規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠

⁴⁶ 楊崇森，專利法理論與應用，2003 年，頁 505。

⁴⁷ 專利法第 108 條、第 129 條第 1 項。

⁴⁸ 著作權法第 88 條第 1 項規定：「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任。」

⁴⁹ 王澤鑑，前揭註 9，頁 195；謝銘洋，前揭註 42，頁 328；蔡明誠，前揭註 44，頁 232；詹森林，前揭註 45，頁 48；楊崇森，前揭註 46，頁 497。

⁵⁰ 謝銘洋，前揭註 42，頁 328。

償損害」，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立，惟最高法院未於該判決中明白表示此時應適用者究為民法第 184 條第 1 項前段或同條第 2 項。

由專利法第 84 條之修法歷史觀察，民國 33 年 5 月 29 日公佈之專利法第 81 條原規定：「專利權受侵害時，專利權人或實施權人或承租人，得請求停止侵害之行為，損害賠償，或提起訴訟。」且另於第 84 條規定：「意圖偽造或仿造，竊用他人呈准專利之發明，已為一切必要之準備者，專利權人實施權人或承租人，得請求制止其行為。」分別規定損害賠償請求權、排除侵害請求權以及防止侵害請求權，其權利主體兼及專利權人、專利實施權人以及承租人。惟因年代過於久遠，遂未能尋得其立法理由。

民國 83 年 1 月 21 日，將上述兩條文合併規定於專利法第 88 條：「（第 1 項）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。（第 2 項）專屬被授權人亦得為前項請求。但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。（第 3 項）本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自為行為時起，逾十年者亦同。（第 4 項）發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。」其立法理由表示：

「本法第 1 項與第 2 項係仿法國專利法第 53 條之規定，明定原則上僅專利權人得排除專利侵害，並請求損害賠償，但專屬被授權人通知專利權人後，專利權人不為請求且契約無相反約定時，例外地有排除侵害與損害賠償之請求權，以保障專利權人之權益」。西元 1968 年公佈之法國發明專利法第 53 條第 1 項則規定，對於專利侵害之訴訟應由專利權人提出，同條第 2 項至第 4 項則規定於一定條件下專利被授權人或受讓人亦可提出⁵¹。

⁵¹ 請參照中國國家智慧產權局翻譯之法國發明專利法，<http://big5.sipo.gov.cn/www/sipo2008/>

就歷史解釋與比較法解釋而言，法國發明專利法第 53 條似僅規定專利權受侵害時得主張各種請求權之「主體」為何，而未涉及各該請求權成立要件之內容，因此民國 83 年修訂之專利法第 88 條，既係承繼法國專利法之立法例，則似可作類似之解釋；亦即修正前之專利法第 88 條所規範者，並非專利權受侵害或有受侵害之虞時之損害賠償請求權、侵害排除請求權以及侵害防止請求權之成立要件，而係規定原則上僅專利權人得主張之，例外始得由其他利害關係人提起訴訟。嗣後專利法之修正，未改變此一大原則，僅將條次變更為現行之專利法第 84 條，並將第 2 項所規定之請求權主體限縮為「專屬被授權人」。

綜上所述，專利法第 84 條第 1 項與第 2 項之規定，似非獨立之請求權基礎，亦非民事責任之特別要件規定，而僅劃定請求權主體之範圍。是以若欲主張專利權受侵害時之損害賠償，仍應回歸民法第 184 條之三種基礎類型，以個別判定是否符合損害賠償請求權成立之要件。

第二款、一般過失責任

主張專利權之侵害應適用民法第 184 條第 1 項前段者認為，專利權亦為該條文所謂權利之一種，相較於生命、身體、健康、名譽、自由及其他人格、身分暨財產權益，實無令侵害智慧財產權者負無過失賠償責任之正當理由⁵²，因此僅行為人確有故意或過失時，始得請求賠償其損害。專利法第 84 條第 1 項僅為民事侵權體系中狹義侵權類型的「引致」（闡明規定），尚非特別民事侵權規範，其如同民法第 19 條般只是闡明損害賠償請求權的可能，至於是否產生此一請求權，仍應回歸民法第 184 條第 1 項前段之規定⁵³。是以，專利權受侵害時之損害賠償請求權基礎，應同時包含民法第 184 條第 1 項前段與專利法第 84

zcfg/flfg/zt/wgf/200804/t20080415_377941.html，最後到訪日：2009 年 4 月 23 日。

⁵² 詹森林，前揭註 45，頁 48。

⁵³ 蘇永欽，再論一般侵權行為的類型—從體系功能的角度看修正後的違法侵權規定，政大法學評論，第 69 期，2002 年 3 月，頁 178-179。

條第 1 項，以綜合兩者所規定之所有要件。

此外，此種見解更「否定」專利法第 1 條、第 56 條或第 84 條乃保護他人之法律，因此不應以民法第 184 條第 2 項作為請求權基礎，若專利法擬採取過失推定原則，宜參考日本特許法第 103 條之規定⁵⁴，將其明訂於專利法中，以杜爭議。

第三款、推定過失責任

主張侵害他人專利權者應負推定過失責任，其依據主要為專利法所採行之公告與標示制度，或者民法第 184 條第 2 項。其中後者係認為專利法乃保護他人之法律，因此侵害專利權之行為人應負推定過失責任，我國實務上法院採取此一見解者不在少數。

另有學者認為，專利法之公開或公告制度，使專利權之內容處於任何人皆可得知之狀態，因此一般事業於實施特定技術前，理當就該技術是否已為他人專利權所保護，自行或委託專業人士進行合理調查，且過失之概念所意涵者乃是「應注意而不注意」或「怠於交易上所必要的注意」，若未踐行上述查證程序即貿然為之，當屬過失。即使沒有民法第 184 條第 2 項「保護他人之法律」的仲介，公開理念本身實已內含舉證責任減輕或轉換之事實推定效力⁵⁵。

第三項、懲罰性損害賠償

我國專利法於民國 83 年引進懲罰性損害賠償之規定，乃專利權侵害除罪化

⁵⁴ 蔡明誠，專利侵權之過失要件與違反保護他人法律問題，全國律師，第 10 卷第 12 期，2006 年 12 月，頁 15-16。

⁵⁵ 黃銘傑，專利侵權損害賠償訴訟「故意、過失」之要否與損害賠償額之計算方式—兼評最高法院九十三年度台上字第二二九二號判決，月旦法學雜誌，第 128 期，2006 年 1 月，頁 434-437。

之配套措施⁵⁶，藉以衡平因自由刑之廢除對專利權人所造成之影響⁵⁷，並以「故意」作為主觀要件。現行專利法第 85 條第 3 項規定：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」據此可知，行為人若僅有過失，法院便不得酌定懲罰性損害賠償金；反之，即便行為人確屬故意，亦未必一律負擔懲罰性損害賠償責任，蓋條文中所規定者乃法院「得」依侵害情節酌定損害額以上之賠償，因此法院仍擁有裁量權限，以於個案中審酌是否有課予懲罰性賠償金之必要性。

我國法院實務上於專利權侵害事件中，認定行為人具有故意之情形，大致上包含：一、行為人與專利權人間曾經存在授權契約關係；二、行為人曾經試圖向專利權人尋求授權；三、行為人曾收到警告信函；四、透過法院調解成立後仍繼續侵害專利權；五、於證據保全程序後仍繼續侵害專利權；六、行為人與專利權人間曾經和解，嗣行為人復侵害專利權；七、行為人曾經提出舉發案；八、基於特定業務之經營對相關領域之系爭專利權不可能不知情⁵⁸。綜觀上述故意侵害之案例，法院採取之故意標準，似僅著重在行為人於實施系爭專利權時是否已知悉專利權之存在，至於行為人是否知悉其行為已構成系爭專利權之侵害，則非所問；且行為人是否「有意」侵害系爭專利權，亦非民事責任中故意要件所須審酌者，顯示出專利權之特殊性，以及民法與刑法對於故意認定標準之不同。

第四項、其他請求權

非侵權行為之補償，係對一定範圍之人因某意外事故而生的損害予以補償，通常不以行為人之故意或過失為要件，例如勞工保險條例所規定之勞工職

⁵⁶ 謝銘洋，前揭註 42，頁 333。

⁵⁷ 周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌，第 118 期，2005 年 3 月，頁 111。

⁵⁸ 鄭巧筠，論侵害專利權之懲罰性賠償，臺灣大學碩士論文，2009 年 1 月，頁 87-88。

業災害補償。此種補償制度與侵權行為法之理論基礎不同，侵權行為損害賠償係以分配正義為其指導原則，旨在填補損害，使被害人能夠回復損害發生前之原狀，而勞工職業災害補償則在維護勞動者之生存權，保障勞工最低必要的生活⁵⁹，是以補償制度下之給付義務並非侵權行為法中的無過失責任。專利法第40條所規定之補償金請求權，性質上亦非專利權侵害之救濟，蓋行為時專利權既尚未核准公告，便無權利之存在可言，遑論侵害之。該制度僅為一種政策上之補償措施，以彌補專利權人因為申請書之早期公開所可能喪失之利益。

專利法第40條之補償金請求權，以行為人曾受專利申請內容之通知為要件，即使未受通知，若行為人明知該專利申請內容已經公開，而仍繼續為商業上之實施者，專利權人於其申請案獲准後，亦得請求適當之補償金。因此，行為人是否「知悉」申請案之存在與公開，甚為重要，與一般之補償制度有所不同。專利法第40條增訂於民國90年，其立法理由表示：本條係有關早期公開暫時保護之規定，申請案公開後，第三人即可知悉該發明技術，並為商業上之實施，故此時專利申請人尚未取得專利權，為填補專利申請人這段期間之損失，爰明定專利申請人於將來取得專利權後，對該第三人得請求適當之補償金，做為彌補。

據此可知，若行為人為商業上實施時，完全不知專利權人所申請之內容，而係透過其他之管道或者自行研發而得，便與早期公開制對專利權人所造成之不利益無關，因此沒有予以補償之必要。是以，專利法第40條設定甚為嚴格之主觀要件，並無不妥。

第三節、專利權侵害事件中主觀要件之內涵

第一項、注意義務之範圍

⁵⁹ 王澤鑑，前揭註9，頁28-29。

專利權存在與否，並非如物權等有體財產權般具體明確，亦即專利權不受限或依附於特定之有形物上，換言之，無體財產權所保護之對象係抽象存在著的，是一種獨立於有形物之所有權以外的權利⁶⁰；此外，專利權範圍之解釋亦具有相當程度之不確定性，尤其於專利申請實務上，均偏好以較為抽象之上位概念撰寫申請專利範圍，以企圖獲取廣泛之權利，然上位概念之詞句所涵蓋者通常包含數種具體物件，例如：輸入裝置乃鍵盤、滑鼠、麥克風等設備之共同上位概念，而輸出裝置則為螢幕、揚聲器等設備之共同上位概念。反之，同一種具體物件亦有數種不同之上位概念詞句可供選擇，例如：水龍頭同時為供水裝置、水源、進水設備、清洗裝置之下位概念，光碟片則同時為儲存媒介、光儲存裝置、數位儲存裝置之下位概念。此種用語上之歧異，乃成為專利權範圍具高度不確定性的直接原因之一。是以，本文乃將專利權侵害事件中之注意義務，分為「應知悉專利權存在」以及「應知悉自己之行為構成專利權侵害」兩者個別討論之。

第一款、應知悉專利權存在

首先就專利權存在方面，專利權一旦獲准，依法便應予公告周知，甚至在專利權核准之前，專利申請案中所依法揭露之技術內容便已公開，雖然此時所公開之請求項與將來獲准之權利項兩者之內涵未必完全等同，但至少提高行為人獲知特定專利權存在之可能性。惟單純之公告或公開，似仍不足以直接認定行為人能知悉且應知悉特定專利權存在，依經濟部智慧財產局網站上公佈之資料，民國 98 年 2 月單月份便有超過五千件之專利申請案⁶¹，同月並核准通過三千件以上之專利。

⁶⁰ 謝銘洋，從相關案例探討智慧財產權與民法之關係，臺大法學論叢，第 33 卷第 2 期，2004 年 3 月，頁 209。

⁶¹ 本文所有統計數據均同時包含發明、新型與新式樣。

此外，民國 96 年間，共有將近六萬件之專利申請案獲准並公告、發證⁶²，依此推估，目前有效之專利，至少數十萬件，甚至逼近百萬件。對於稍具規模之企業而言，可能尚有能力就相關特定領域之專利資料事先進行檢索與判讀，惟對於我國為數眾多之中小企業而言，則非易事，遑論一般個人或商號。

我國專利法第 79 條以專利品之標示作為損害賠償請求權之前提要件，有助於提升行為人知悉特定專利權存在之機會，特別是市場上的競爭對手之間；換言之，若專利權人曾經在其所製造、販賣之產品上標示專利證書號數，並廣為流通，身為專利權人於市場上之競爭者，實無理由主張對於系爭專利權存在不知仍屬合理。惟縱使標示專利證書號數，在某些情形下仍可能無助於行為人之難以查知專利權存在的困境，例如若專利品僅在特定人之間流通，或者市場上類似產品數量龐大等，是以即便專利權人依專利法第 79 條之規定清楚地在其專利品上標示相關字樣與書號，仍應依個案之情形判斷專利權人是否已盡關於專利權存在之注意義務。

再者，依專利法第 79 條但書規定，當行為人明知或有事實足證其可得而知未標示之產品為專利品時，即便專利權人未依規定標示，仍無礙於損害賠償之請求。由此條文之規定可知，我國專利法僅將注意義務之重點置於專利權存在方面，而未對於行為人是否應知悉其行為將構成專利權侵害方面予以規範，似乎表示只要行為人因過失而不知或明知專利權「存在」，便須負擔賠償責任。

第二款、應知悉自己之行為構成專利權侵害

在過失責任之制度下，行為人負有善盡注意義務以避免侵害他人專利權之義務，其中專利檢索乃最為重要之侵害預防手段。如前所述，專利檢索使行為

⁶² 統計資料取自於經濟部智慧財產局網站，http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=1646&Language=1&UID=10&ClsID=16&ClsTwoID=25&ClsThreeID=0，最後到訪日：2009 年 4 月 21 日。

人得以知悉特定專利權之存在，但並非僅搜尋即可了事，更重要者為資料之判讀與分析，此涉及法律與產業知識之高度交錯，顯非一般研發人員或法務人員便可勝任，是以課予行為人搜尋並判讀相關專利權之注意義務，似顯過苛。

當行為人知悉系爭專利權存在，卻對於專利權之範圍作出錯誤之判斷，因而確信其行為不會構成專利權之侵害，可能構成有認識之過失；惟如前所述，專利權範圍之判斷，具有高度之不確定性，若要求行為人一旦對於構成專利權侵害有所懷疑，便應停止其製造、販賣等行為，勢必將造成寒蟬效應，甚至使專利權之效力範圍產生事實上擴大之效果。另一方面，就行為人對於專利權範圍之判斷，若容許合理程度之錯誤，卻可能造成因過失不知系爭專利權存在者須負損害賠償責任，而知悉其存在者反而無須負擔賠償責任之現象。此外，專利權範圍之不確定性程度愈高，行為人得被容許之錯誤空間愈廣，極端地情形為一旦行為人知悉系爭專利權存在，對於其範圍之誤認乃理所當然，而一律無須負擔賠償責任。

就傳統侵權行為法之觀點而言，過失之注意義務所關切者，乃權利受侵害之事實，而非單純之權利存在，是以當行為人僅知悉特定專利權存在，但卻非因過失而不知其行為將構成專利權之侵害，除非採取無過失責任制度，否則仍應無須負擔賠償責任。

第二項、層級化之故意標準

故意之判斷與行為人之認知範圍息息相關，就專利權侵害事件而言，故意行為人對於事實認識程度，可區分為三種等級，分別為：行為人對於自己的行為所產生之事實上影響與效果、系爭專利權存在、以及自己的行為構成系爭專利權之侵害。各國對於間接侵害、懲罰性損害賠償與早期公開所對應之補償金，多以故意作為其主觀要件，但對於行為人認識程度的要求，卻未必一致。

首先，行為人對於自己的行為所產生之事實上影響與效果，乃故意之基本要求，原則上尚無法僅以此認定行為人具有故意。此種最低程度之認識，在專利權侵害事件中，特別是間接侵害之類型，於某些國家之規定下仍具有其特殊之規範意義。例如，英國專利法僅以行為人知悉自己所提供者，適於供他人於英國境內實施某「發明」作為間接侵害之主觀要件，至於是否知悉該發明已受特定專利權所保護，則非所問；而美國專利法對於專利權間接侵害之主觀要件則採取較為嚴格之定義，行為人所認知之內容不僅包含系爭專利權之存在，更應及於該專利權因其幫助而遭受直接侵害之高度可能⁶³。此種認識程度上之差異，在對於有體財產權或身體健康之侵害案件中或許較無關緊要，蓋一般情形下，行為人若知悉自己的行為於事實上將造成之影響，通常便能夠預見該影響對於他人所將造成之損害，而專利權等無體財產權則非如此，由於欠缺具體之外觀供他人辨識，因此行為人即便知道其所提供之零件或工具能夠被他人用來實施特定技術內容，卻未必有機會認識到與此技術內容相關之專利權。

至於系爭專利權存在之事實及行為構成專利權侵害之事實，如前所述，目前仍未失效之專利權至少數十萬件，據此可知行為人未必知悉特定專利權之存在；惟縱使行為人理解自己的行為之事實上意義，並且對系爭專利權之存在有所認識，仍未必知悉此兩者之關係為何。例如，若行為人對於系爭專利權之客觀範圍作出錯誤之判斷，或者其所委任之律師或專家作出錯誤之比對分析，使行為人有相當理由相信其行為不會構成專利權之直接侵害或間接侵害，便可能阻卻故意成立。然而，是否於認識自己行為的事實上效果外，另要求故意之行為人知悉系爭專利權之存在或甚至知悉其行為對系爭專利權已構成害，將嚴重影響專利權人之保護強度，蓋後者之證明難度，顯然遠高於前者。

再者，就懲罰性損害賠償而言，此制度之主要目的係在於報復與懲罰，因

⁶³ 關於英國與美國專利法對於間接侵害主觀要件之介紹與比較分析，詳見本文第 96 頁以下之說明。

此適用之對象應限於故意或惡性重大之行為人⁶⁴，是以當行為人僅知悉自己之行為於事實上的影響與效果，而對專利權之存在欠缺認識，便無課予其懲罰性損害賠償之正當理由存在；縱然此舉可能使行為人傾向於漠視專利權制度，而選擇不接觸任何與專利權有關之資訊，但不作為請求權之存在，仍具有一定程度之嚇阻效果，蓋企業可能擔心未來獲利之損失，或者甚至因而倒閉。再者，若行為人僅知悉系爭專利權存在，是否得主張不知其行為已構成侵害，而阻卻故意之成立，則應視具體情形而定；例如，依據美國聯邦巡迴上訴法院之見解，當行為人收到專利權人所寄送之警告信函時，至少可以確認其已知悉系爭專利權存在，若行為人曾經委託客觀中立之外部專家比對系爭專利權，並本於善意信任其所分析出之不侵權結論⁶⁵，即便該結論最終證明有誤，仍可能無須負擔懲罰性賠償金。

據此可知，於懲罰性賠償金之要件中，美國法院似未要求行為人須確知其行為將構成系爭專利權之侵害，但美國專利法對於間接侵害要件中之故意，卻要求行為人必須知悉其所提供之零件或工具乃專門適用於「侵害系爭專利權」；是以，故意要件本身仍有層次之區別，行為人須認識之事實範圍，應依法律效果與立法目的之差異而有所不同。

第三項、標示之要求與主觀要件之關係

我國專利法第 79 條規定，專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，若未附加標示，便不得請求損害賠償。此種義務類似於不真正義務，蓋不真正義務之違反，通常不發生損害賠償責任，僅使義務人發生權利減損或喪失之不利益，或使相對人獲得法律上之利益而已⁶⁶。再者，為避免此種責任

⁶⁴ 陳聰富，美國法上之懲罰性賠償金制度，臺大法學論叢，第 31 卷第 5 期，2002 年 9 月，頁 212。

⁶⁵ 鄭巧筠，前揭註 58，頁 98。

⁶⁶ 林信和，論不真正義務，月旦法學教室，第 52 期，2007 年 2 月，頁 12。

限制之範圍過廣，造成蓄意侵害者亦無需負擔賠償責任之不公平現象，專利法於民國 86 年增訂但書，規定若侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，則不在此限。然在此之前，最高法院於民國 65 年即有判例⁶⁷表示，本條之規定係以未附加標示致行為人不知為專利品而侵害其權利為要件，故行為人知為專利品而侵害專利權，縱專利權人未加標示，仍得請求損害賠償。因此無論專利權人是否依規定標示，故意之行為人均無法免除其賠償責任，惟舉證責任方面，若行為人能證明專利權人未標示，則專利權人必須證明行為人係明知或有事實足證其可得而知為專利物品，始得請求損害賠償。

值得注意者為，依本條但書規定，行為人所明知或可得而知者，不僅為系爭專利權之存在，更及於專利權人所製造或銷售之特定物品為系爭專利權所涵蓋，認定之標準甚為嚴格。例如，於專利權人未標示之情形，若行為人僅知悉系爭專利權存在，甚至亦明知其行為已構成系爭專利權之侵害，但卻不知市面上未標示專利證書號數之產品乃專利權人自行或授權他人製造、販賣者，依專利法第 79 條但書之文義解釋，該行為人便可能無庸負擔任何賠償責任，此一結果顯然有違公平與正義，蓋行為人是否知悉專利權人所提供之商品乃專利品，實質上並無特別予以區別之價值，之所以增訂專利法第 79 條但書，僅在於緩和因過度嚴格之標示要求所帶來之負面影響；是以，既然標示之目的乃提高行為人認知到系爭專利權存在之可能性，本文建議修正專利法第 79 條但書，將專利權人須證明之事實，改為明知其專利權之存在即可。此外，我國實務運作上似傾向於不明確區分系爭專利權之存在與特定產品乃專利產品兩種認知事實之差別，常以行為人曾收受專利權人所寄送之警告信函，即認定符合專利法第 79 條但書之規定，相關整理與分析請參見本文第肆章。

再者，專利法第 79 條但書中所謂有事實足證可得而知，究竟僅為明知客觀化標準，或為過失之範疇，亦不無疑義。本文認為，就體系性之解釋方式而

⁶⁷ 最高法院 65 年台上第 1034 號民事判例。

言，應否定所謂有事實足證可得而知僅屬過失；蓋侵害專利權之賠償責任，至少應以行為人具有過失為前提，當專利權人未依規定標示時，此前提標準自然便需相應地提高，若專利權人於未標示時仍能夠僅證明行為人具有過失便可獲得賠償，專利法第 79 條但書將失去其規範意義，因此所謂有事實足證可得而知，解釋上應僅為明知之替代證明方式，或客觀化標準。惟我國實務案例中，仍有法院認為專利權人證明行為人具有過失即已符合專利法第 79 條但書⁶⁸，此種見解實非妥適。

標示之存在，某程度上提高行為人知悉系爭專利權存在之可能性，甚至更有機會直接理解系爭專利權具體實施之結果，有助於避免專利權侵害事件之發生。此外，專利權人若依規定確實於專利產品上清楚標示其專利證書號數，或許可作為證明行為人具有過失之重要有利因素，若採推定過失責任之見解，標示有專利證書號數之產品若已廣泛流通，亦將大幅提高行為人舉證證明其無過失之困難度。據此可知，標示與否雖無法直接認定過失之有無，惟仍具有相當重要之影響力。

然而，經濟部智慧財產局網站所公佈之專利法修正草案⁶⁹（民國 98 年 1 月 22 日之版本），欲刪除現行專利法第 79 條之規定，其所持之主要理由為目前之規定窒礙難行，例如體積過小之晶片或者方法專利均難以標示。實則，此種直接刪除標示規定之方式，乃因噎廢食之舉，蓋侵權行為法之目的不僅在於填補損害，更重要者為預防損害之發生，現行專利法之所以鼓勵專利權人明確標示，主要即在於預防專利權侵害事件之發生，是以本條規定仍有其存在之價值；對於某些情形下窒礙難行之問題，放寬標示方面之標準便能輕易解決，因此不宜貿然刪除。

⁶⁸ 例如，台中地方法院 92 年智字第 12 號民事判決。

⁶⁹ 經濟部智慧財產局網站，專利法修法專區，http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=651bfd52-bc10-4d26-a650-9b18f71b76ff，最後到訪日：2009 年 6 月 25 日。

第肆章、我國司法實務見解之整理與分析

第一節、數量統計

為了解我國各級法院於專利權侵害事件中，就主觀要件方面所採取之態度，本文利用法源法律網⁷⁰之裁判書查詢系統，以「專利權」為關鍵字，期間未特別設定⁷¹，篩選與專利權侵害有關之訴訟，涵括損害賠償、侵害排除與侵害防止之請求，針對曾進行實體審查之案件，進行統計與分析。此外，最高法院與專利權侵害有關之裁判中，所處理者多為上訴不合法、判決不備理由等程序上之事項，且第三審已不再自行認定故意、過失等事實，因此乃將最高法院之裁判排除於數量統計之範圍外；惟最高法院對於專利權侵害事件中歸責原則之取擇，仍深刻地影響下級法院之裁判，其曾經分別於最高法院 94 台上字第 1340 號民事裁定⁷²以及最高法院 96 年台上字第 2827 號民事判決⁷³中先後肯認專利法第 1 條或第 56 條乃保護他人之法律，明確採取推定過失責任制度。

圖表一與圖表二分別為各個地方法院與高等法院及其分院案件之統計，首先以損害賠償責任成立與否進行分類，在「損害賠償責任成立」類別中，由於其他要件必然齊備，因此僅就主觀要件之部分再細予分類，分別為「推定過失」、「明確不推定過失」、「逕認定故意或過失」以及「未明確以故意或過失為前提」；其中，於「逕認定故意或過失」類別中法院未清楚表示是否推定過失，而直接論述被告有無故意或過失，雖然無法確知其所採取之歸責原則為何，惟至少係以被告具有故意或過失為前提；於「未明確以故意或過失為前提」類別中，則包含完全未審酌被告是否具有故意或過失，或者僅否定被告具有故意卻未再討論其是否具有過失，此類裁判之結果實質上與採取無過失責任制度無

⁷⁰ 網址為 <http://www.lawbank.com.tw/index.php>。

⁷¹ 該資料庫收錄範圍：台灣高等法院及其分院、地方法院，89 年起之案件。

⁷² 最高法院民事第八庭。

⁷³ 最高法院民事第六庭。

異，而極少數明確採取無過失責任制度者，亦納入此類別。

圖表一：各級法院關於專利權侵害事件之判決數量統計

	損害賠償責任成立				損害賠償責任不成立			其他	小計
	推定過失	明確不推定或過失	逕認定故意或過失	未明確以故意或過失為前提	欠缺主觀要件	未標示	欠缺其他要件		
台灣高等法院	8	0	8	9	6	3	41	4	79
高院台中分院	8	0	11	8	2	0	51	6	86
高院台南分院	2	0	6	1	3	1	25	0	38
高院高雄分院	0	0	2	2	0	2	14	1	21
智慧財產法院	1	0	3	1	0	0	36	2	43
台北地方法院	6	3	4	7	11	6	56	3	96
士林地方法院	2	0	3	5	3	1	19	3	36
板橋地方法院	3	1	15	5	6	0	39	5	74
桃園地方法院	2	0	4	3	1	1	10	4	25
新竹地方法院	0	0	0	1	2	0	7	3	13
台中地方法院	8	3	10	10	3	2	67	10	113
彰化地方法院	6	0	9	2	3	4	30	1	55
嘉義地方法院	0	0	5	0	1	0	7	0	13
台南地方法院	2	0	6	3	4	6	34	6	61
高雄地方法院	0	0	8	5	1	0	15	3	32
小計	48	7	94	62	46	26	451	51	785
	211				574				

在「損害賠償責任不成立」之類別中，區分為「欠缺主觀要件」、「未標示」以及「欠缺其他要件」三類；其中「欠缺主觀要件」者，其代表之意義為法院明確不採取無過失責任制度；「未標示」類別中，原告不僅未於專利品上標示專利證書號數，亦無法證明已符合專利法第 79 條但書所規定之特別主觀要件；「欠缺其他要件」則為所有案件中數量最多者，其中大部分為被告於客觀上未侵害系爭專利權（即系爭產品或方法未落入系爭專利權之範圍），系爭專利權欠缺專利要件亦不在少數，此外尚有權利耗盡、試驗免責或先用權（prior

use right) 等。

至於「其他」欄內，主要包含：僅請求排除或防止侵害、僅以不當得利之規定作為請求權基礎、被告認諾、原告捨棄、阻卻違法、原告非專屬被授權人或者損害賠償請求權罹於時效等。

圖表二：推定過失與否與賠償責任成立之關係

損害賠償責任	推定過失		未推定過失		小計
	成立	不成立	成立	不成立	
台灣高等法院	8	1	0	5	14
高院台中分院	8	0	0	2	10
高院台南分院	2	0	0	3	5
高院高雄分院	0	0	0	0	0
智慧財產法院	1	0	0	0	1
台北地方法院	6	1	3	10	20
士林地方法院	2	0	0	3	5
板橋地方法院	3	0	1	5	9
桃園地方法院	2	0	0	1	3
新竹地方法院	0	0	0	2	2
台中地方法院	8	0	3	4	15
彰化地方法院	6	1	0	2	9
嘉義地方法院	0	0	0	1	1
台南地方法院	2	0	0	4	6
高雄地方法院	0	0	0	1	1
小計	48	3	7	43	101
	51		50		

圖表二主要所欲呈現者，乃推定行為人具有過失後，其最終之效果於實質上是否等同於無過失責任，因此首先以推定過失與否作為第一層之分類，其中未納入逕認定行為人具有故意或過失，以及未明確以故意或過失為賠償責任成立之前提者，接著以損害賠償責任成立與否做為第二層分類。

由統計之結果可以觀察到，採取推定過失者，賠償責任成立之裁判於數目上遠高於不成立者，換言之，行為人舉反證推翻此一推定之成功機會非常低；而於未推定過失之判決中，賠償責任不成立之案件數量反而遠高於成立者，據此可知原告同樣難以證明被告具有故意或過失。綜合圖表二之統計結果，反映著主觀要件舉證上之困難，無論該舉證責任由專利權人或行為人負擔。

第二節、專利權侵害事件中歸責原則之取擇

以下針對與主觀要件相關之個別議題，挑選具體案件，整理歸納其裁判理由，以探究目前司法實務採取特定見解之理論基礎為何，並藉此彰顯實務見解之歧異。此外，為說明之便，本文所擷取之判決理由，均經適度修改，惟該修改之目的僅在於維持表達上之一貫性，且第二審以後之上訴人與被上訴人，均仍以第一審之原告與被告稱之，以便對照參考。

第一項、一般過失責任

於一般過失責任制度下，原告必須舉證證明被告於實施侵害行為時具有故意或過失，因此採取一般過失責任之案件中，法院通常需進一步詳細說明被告是否具有故意或過失，惟以下所選取之裁判，僅先選錄判決理由中與歸責原則相關之部分，至於故意與過失之認定，將另予討論。

台北地方法院 91 年訴字第 4670 號民事判決之判決理由表示：按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民事訴訟法第 277 條定有明文。又侵權行為所發生之損害賠償請求權，以有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，苟其行為並無故意或過失，即不負損害賠償責任。本件被告否認其有侵害原告專利權之故意或過失，則「原告就該事實即應負舉證之責」。

台灣高等法院台中分院 89 年上字第 233 號民事判決亦表示：原告雖主張

被告應對無過失之辯解負舉證責任，否則專利公告之意義必蕩然無存云云，但專利法並無此舉證責任轉換之規定，原告之主張，顯於法不合。

以下三則判決，更明確「否定」專利法之特定條文係民法第 184 條第 2 項所謂保護他人之法律，因此仍應由原告對於被告是否具有故意或過失負舉證責任，否則便不得請求損害賠償。

彰化地方法院 92 年智字第 11 號民事判決之判決理由表示：新型專利權被侵害而請求損害賠償時，專利法既未特別規定其歸責原則，依民法第 184 條第 1 項侵權行為之規定，自應以行為人有故意或過失為要件，依舉證責任分配之法則，並應由主張有利於己之事實之專利權人負證明之責。民法第 184 條第 2 項規定固為獨立侵權行為類型，並應由行為人證明其行為無過失，始能免責，惟此所稱保護他人之法律，係指某特定之法律規定而言。法律之制定目的，雖足以作為認定該法律之特定條文，是否以保護個人權益，而為保護他人之法律之判斷準據，但尚不得泛指行為人之行為，不符該法律之立法目的，即認為其係違反保護他人之法律，應負侵權行為之賠償責任。再者，於該保護他人之法律係以故意或過失為構成要件時，行為人是否具有故意或過失，既為其有無違反該保護他人之法律之成立要件，自仍應由請求賠償之被害人，就行為人具有故意或過失負舉證之責任。此就該保護他人之法律本身即原屬獨立之請求權基礎時，益為顯然。蓋不論公法或私法上，有關因權益受不法侵害而得請求賠償損害之規定，莫不以保護個人之權益為目的，各該規定，當然屬於保護他人之法律，苟認為加害人有各該等法律所規定之侵害行為時，除非能證明其行為無過失，否則即應依民法第 184 條第 2 項之規定負侵權行為損害賠償責任，則在侵權行為法領域，因均可適用該條項之規定，其他獨立之損害賠償請求權之規定，即屬多餘，舉證責任分配之法則，亦已名存實亡！當然，若直接將屬於獨立請求權基礎之法律規定，解為不在民法第 184 條第 2 項所定保護他人之法律之範圍，應是更明確且值得肯定之看法。專利法之立法目的在於鼓勵、保護、

利用發明與創作，以促進產業之發展（該法第 1 條參照），該法第 103 條第 1 項之規定乃在明定其專利權效力之範圍，如其專利權受侵害，仍應依相關法條之規定，請求損害賠償或排除侵害。而關於侵害新型專利權應負損害賠償責任之規定，本身原即為獨立之請求權基礎，其加害人自須具備故意或過失之責任要件，始構成該法條規定之違反。本件原告徒以專利法在於保障專利權，並賦與專利權人排他性權利，因而認為依民法第 184 條第 2 項之規定，被告應負證明其行為無過失之舉證責任云云，委無可取。至所提上開台灣台北地法院民事判決之法律見解，在學說上固有相類之說法，但基於前開理由，此項見解，並非的論，自為本院所不採。故關於被告上開侵害行為，是否有故意或過失，仍應由原告負舉證之責任。

台北地方法院 93 年智字第 23 號民事判決之判決理由則表示：按民法第 184 條第 2 項固規定違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負損害賠償責任。然所謂違反保護他人之法律，係指行為義務的違反，雖其法律之定義包括法律或任何法律授權制定之行政命令，甚至是習慣法均可成為保護他人之法律，但其重點為該特定之法律必須具有個別保護性質，係保護個人或單一特定之人的範圍內，且其法律用語應為禁止法條或命令法條，因此不能僅以專利權之本質或其立法目的，即認違反專利法即係違反保護他人之法律，否則在現代社會中，所有法律規範幾乎均係保護他人之法律，如此將造成侵權行為過失體系之空洞。專利法第 1 條之立法目的及第 56 條專利權之權利範圍及效力等規定，其用語並非禁止法條或命令法條，即非為保護個別特定法益之規定，故「非」屬民法第 184 條第 2 項所謂保護他人之法律。此外，原告亦未具體舉出被告所為係違反何具有個別保護性質之特定法條，故原告仍須證明被告有故意或過失不法侵害其專利權，始得向被告等請求損害賠償。

台北地方法院 94 年智字第 28 號民事判決亦提供相當詳細之論述，其判決理由表示：有關專利權人主張專利權受侵害而請求侵害人所應負擔之損害賠償責

任，專利法並未明文規定侵害人應負賠償責任之歸責原則，然此項損害賠償責任既係以行為人侵害權利人所有之專利權為前提，其屬於民法所規範侵權行為之範疇，應無疑義。我國侵權行為法所規範之歸責原則，有過失責任、推定過失責任、無過失責任及衡平責任；自十九世紀以來，基於「於道德上無可非難性者不負賠償責任」之道德觀念、「調和個人自由與社會安全」之社會價值及「尊重意思決定」之人性尊嚴理念，過失責任已經成為世界各國侵權行為法的基本歸責原則，我國亦於民法第 184 條第 1 項前段揭櫫：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。」之基本規定；故除非有「基於分配正義理念對於不幸損害進行合理分配（如民用航空法、消費者保護法所規範航空器所有人、企業經營者之損害賠償責任）」、「經濟強勢者體恤貧弱之道德觀念（如民法第 188 條第 2 項所規範之僱用人責任）」，或「衡量當事人利益而合理分配損害（如民法第 188 條第 1 項前段、第 190 條第 1 項前段）」等目的，而以法律明文規定侵害人應負無過失責任、衡平責任或推定過失責任之情形外，侵害他人權利者應負擔侵權行為損害賠償責任之前提，自仍以其具備故意或過失之主觀歸責要件為必要；且參照最高法院 58 年台上字第 1421 號判例之意旨，亦可知應由主張專利權受到侵害之專利權人，負擔證明侵害人有故意或過失之舉證責任。再者，就此實務上雖有認為專利法第 56 條賦予物品專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權，旨在保障專利權人之智慧財產權，倘未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依民法第 184 條第 2 項之規定，即應推定其有過失之見解。然專利法第 56 條第 1 項之規定對於專利權，如同民法第 765 條對於所有權一般，乃具體規範專利權及所有權具有何等「權能」之權利範圍規定，此二項規定之立法目的在於創設、界限所有權及專利權之權利範圍，並非諸如道路交通安全規則第 93 條之規定一般，係基於保護他人之目的，所規範社會大眾應遵循之一定行為標準之規定。本院因此認為專利法第 56 條並非「非」民法第 184 條第 2 項所規範之保護他人之法律；實務上或有侵害專利權

者，推定其有過失之見解，為本院所不採。

第二項、推定過失責任

第一款、保護他人之法律

若認為專利法之特定條文，乃民法第 184 條第 2 項所稱保護他人之法律，則推定行為人具有過失，除非行為人能證明對於專利權之侵害並無故意與過失，否則便應負損害賠償責任。採取此一見解之裁判中，最為重要者乃最高法院 94 年台上字第 1340 號民事裁定，該裁定理由表示：專利法第 56 條規定，物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。旨在保障專利權人之智慧財產權，倘未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依修正前民法第 184 條第 2 項之規定，即應推定其有過失。

惟早在該裁定作成之前⁷⁴，下級法院早已廣泛地認為專利法之特定條文乃保護他人之法律，例如臺灣彰化地方法院 87 年訴字第 1069 號民事判決：「專利法係保護他人之法律，該等被告始終並未主張並舉證證明其無過失，即已定認其已有過失」；臺灣高等法院 93 年智上字第 10 號民事判決：「又專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制訂（專利法第一條參照）故自屬保護他人之法律，如有侵害專利權人之行為時，自應推定行為人主觀上有故意、過失，倘行為人欲免除侵權責任，則應舉證其行為無過失時，方能免除其損害賠償責任。」；台北地方法院 90 年簡上字第 386 號民事判決：「復按違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。民法第 184 條第 2 項亦定有明文可參。又專利法第一條明訂『為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。』，故專

⁷⁴ 最高法院 93 年台上字第 1340 號民事裁定之裁判日期為 94 年 7 月 21 日。

利權存在之理由，在於國家為促進產業發展，故賦予專利權人某些程度之排他性權利，倘非專利權人違反專利法保護專利權人之相關規定時，即屬違反保護他人之法律而應由侵權行為人證明其主觀上不無故意、過失。」

然而，於最高法院作出推定過失之裁判後，採取推定過失責任之裁判更如雨後春筍般湧現，例如：台灣高等法院 94 年智上字第 59 號民事判決、台灣高等法院 95 年智上字第 18 號民事判決、台灣高等法院台中分院 96 年智上易字第 10 號民事判決、智慧財產法院 95 年民專上字第 5 號民事判決、台北地方法院 94 年北智簡字第 4 號民事判決、台北地方法院 96 年智字第 73 號民事判決、士林地方法院 92 年智字第 11 號民事判決⁷⁵、板橋地方法院 93 年智字第 24 號民事判決、板橋地方法院 93 年智字第 27 號民事判決⁷⁶、板橋地方法院 93 年智字第 38 號民事判決、台中地方法院 96 年智字第 41 號民事判決、彰化地方法院 95 訴字第 224 號民事判決等。採取此一見解之裁判於數目上已凌駕明確未推定過失者，而最高法院 96 年台上字第 2787 號民事判決，則再次肯認專利法乃保護他人之法律⁷⁷，是以應可預見侵害專利權之行為人須負推定過失責任，將可能成為未來實務見解之主要趨勢。

第二款、公示制度

除認為專利法之特定條文係保護他人之法律外，推定行為人具有過失之依據，尚有專利權之公示制度，惟採取此一論述方式之實務裁判較為少見。

台北地方法院 92 年智字第 28 號民事判決之判決理由表示：關於行為人故意過失之有無，於一般侵權行為態樣中，固由被害人負舉證之責，惟因專利權有專利公報之公告及專利權簿等之登記制度，是以如無特殊情事，倘侵權行為

⁷⁵ 裁判日期為 95 年 8 月 8 日。

⁷⁶ 裁判日期為 95 年 1 月 26 日。

⁷⁷ 然該判決所引用之條文乃專利法第 1 條，不同於前述最高法院 94 年台上字第 1340 號裁定所認定之專利法第 56 條。

確已存在，則推定侵權行為人具有過失，行為人若不能證明無過失，即不能免除其責任。

台中地方法院 92 年智字第 59 號民事判決之判決理由亦表示：按民法一般原則，過失舉證責任由被害人負擔，但專利權有專利公報之公告及專利權簿等之登記制度，故如無特殊情事，侵害行為既然存在，可推定侵害人有過失，侵害人如不能證明無過失，即不能免其責任。

士林地方法院 92 年智字第 6 號民事判決則同時以專利法第 1 條乃保護他人之法律與公示制度作為推定被告具有過失之依據，其判決理由表示：專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制定，故對於專利權人而言，專利法自應屬保護其權利之法律，故如侵害專利之行為人欲免除侵權行為損害賠償責任時，自應舉證證明其行為無故意、過失。經查系爭專利業已刊登於中華民國專利公報，已生公示之效果，被告未經原告同意，擅自使用原告享有專利之物以為製造、販賣、進口，係屬侵害原告之專利權而違反法令之行為，推定其有過失。被告雖抗辯其銷售產品上百種，無法逐一認定是否侵害專利權，主觀上均無侵害系爭專利權之故意過失云云，然被告身為相關產業製造、經銷商，自不能諉為不知上開專利權公示效果，其等所辯尚不足反證無過失。

第三項、完全未審酌主觀要件即認定賠償責任成立

於專利權侵害事件中，對於損害賠償責任明白採取無過失責任之實務裁判相當罕見，似僅有台灣高等法院台中分院 91 年上字第 55 號民事判決，其判決理由表示：按新型專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權；新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，專利法第 103 條第 1 項、第 105 條準用第 88 條第 1 項前段定有明文。上開專利法規定，係為鼓勵、保護新型專利權人，創作新型專利而規定，

故而授與其於我國境內專有之製造、販賣及使用權利，未經新型專利權人同意而為新型專利產品之製造、販賣或使用，自屬對於新型專利權之侵害，依上開法律規定，要不問其有無故意、過失，只要有侵害專利權之行為，即應負此損害賠償責任，為一「無過失之損害賠償責任」，以貫徹對於專利權之保護，此觀上開損害賠償之法律規定中，並不以故意、過失為其要件自明，是其為保護他人之法律，允無疑義。

雖然此一判決隨即遭最高法院以 93 年台上字第 2292 號民事判決所廢棄，但仍有不少裁判於其判決理由中完全未論述主觀要件是否具備，或是否推定其具備，而逕認定行為人應負損害賠償責任；甚至有案例顯示行為人曾抗辯其無故意過失，法院竟仍置之不理，使侵害專利權之賠償責任，實質上等同於無過失責任。例如：台北地方法院 96 年智字第 100 號民事判決、台中地方法院 95 年智字第 21 號民事判決、台北地方法院 90 年訴字第 1706 號民事判決及其上訴後第二審所作成之台灣高等法院 93 年上易字第 149 號民事判決等。

於板橋地方法院 95 年智字第 17 號民事判決中，被告曾抗辯原告應舉證證明被告有故意或過失、不法加害原告專利之行為及加害行為與損害間有相當因果關係，惟法院於判決理由中仍完全未就主觀要件之問題予以說明，而直接以客觀上侵害行為之存在認定被告應負賠償責任。被告嗣上訴二審，台灣高等法院 96 年智上字第 4 號民事判決依然未審酌主觀要件，即維持原判決，駁回被告之上訴。

台中地方法院 91 年重訴字第 254 號民事判決同樣未審酌被告是否具有故意或過失即認定其應負損害賠償責任，上訴後第二審之台灣高等法院台中分院 92 年上字第 190 號民事判決，則明白表示侵害專利權亦屬侵權行為之一種，自應以故意或過失不法侵害他人之權利為其成立要件，且未推定被告具有過失，並認定原告無法證明被告有何故意或過失，據此駁回原告關於損害賠償之請

求。惟第二審之判決嗣遭最高法院以判決不備理由之違法而廢棄，於發回後之台灣高等法院台中分院 95 年智上更（一）字第 1 號民事判決中，被告仍主張其無故意或過失，惟法院於判決理由中卻再次完全未說明主觀要件是否具備之問題，逕以客觀侵害行為之存在，判決被告應負損害賠償責任。

第四項、請求排除侵害無須審酌主觀要件

關於排除侵害之請求，實務見解相當一致地認為毋須審酌主觀要件，例如台北地方法院 93 年智字第 73 號民事判決，其判決理由表示：按專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，現行專利法第 108 條、第 129 條第 1 項準用同法第 84 條第 1 項定有明文。該條文雖未規定對專利權受侵害請求損害賠償及排除侵害之主觀要件，惟查排除侵害係一種不作為請求權，故客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論侵害人之主觀要件，且權利內容之完全實現上，如遭到某種事由之妨害或有妨害之虞時，權利所有人當然有權請求排除該妨害，以保全權利的完整性，此時應與侵權人之主觀要件無關。對此，無體財產權亦同，專利權人所享有之排他權利，因加害人之妨害行為而喪失其完整性，或有妨害之虞，而可能喪失完整性，專利權人當然可請求排除侵害或防止侵害，而毋庸論其主觀上是否有故意或過失。

第三節、專利權侵害事件中主觀要件之認定

第一項、過失之判斷

第一款、非一致之過失標準

於過失之認定上，對於不同之行為人身分或不同之客觀行為態樣，法院傾

向於採取不同嚴格程度之標準；例如，對於單純之經銷商或使用者，其所負之注意義務，於程度上通常明顯低於製造者或主導者（例如下述鑰匙案之委託他人製造者甲），甚至完全不負任何事前之查詢義務，所持之理由通常為經銷者所販售之產品種類繁多，因此難以期待其一探究個別產品是否侵害他人之專利權。以下所選錄之判決摘要，各個案件中均有不同身分之數名被告，因此特別能夠彰顯此種非一致之過失標準。

第一目、記憶體模組案

於板橋地方法院 95 年智字第 42 號民事判決中，法院雖未推定被告具有過失，惟仍認定所有被告均具有過失，值得注意者為，法院對製造者與經銷者課予不同程度之注意義務。

首先，關於製造者之方面，法院表示從事製造之被告甲既曾經申請專利，則就未經檢索即產製侵害原告專利之記憶體模組，最低限度應認其具有過失。至於經銷者之方面，法院表示被告乙係銷售被告甲所產製侵害原告專利權之記憶體模組，因其僅為經銷商，並非製造商，對於產品是否係屬侵害專利權之注意義務，並非必採取與製造商相同之標準，而應視其營業之狀態而定。如經銷商僅係採購少量之侵害專利物品加以銷售，且其本身銷售之其他物品種類繁多，則要求經銷商必須檢索每件銷售物品是否侵害專利權，非但增加經銷商之銷售成本，且將因而造成提高售價之結果，對於經銷商與消費者均非屬公平，然如經銷商係大量進貨，且銷售物品之種類不多，則檢索成本占其銷貨成本之比例不高，隨著銷售物品數量之增加，檢索成本分擔於每件銷售物品之比例即隨之而減低，自有檢索之必要。被告乙於 95 年 1 月 24 日單日進貨兩萬套系爭記憶體模組，金額高達四十二萬元，而檢索產品是否侵害專利所花工作日亦不過一至二日，如被告乙不願花如此低之成本以確認其所購買之系爭產品是否侵害他人專利，自應認為其有過失。

第二目、鑰匙案

於板橋地方法院 96 年智字第 29 號民事判決中，共列有四名被告，分別為委製者甲、製造者乙、經銷者丙以及另一專利權人丁。丁之身分較為特殊，系爭鑰匙上標示有一組專利號碼，惟該專利號碼並非系爭專利之號碼，其專利權人為丁，原告亦將丁列為被告，惟無法證明其曾參與其他被告之侵害行為，所以此部份之請求遭法院駁回。本案係由甲委託乙製造系爭產品，並交由丙銷售之，法院認為乙、丙均無過失，僅甲須負損害賠償責任。

首先，就製造者乙之部份，法院表示被告甲於 96 年 5 月 29 日所委託製造之系爭鑰匙上亦記載專利號碼 M242548 號（不同於系爭專利之號碼），受託製造之被告乙顯難以判斷系爭鑰匙有無侵害他人專利權之事實，亦無證據證明被告乙於受託製造時，明知系爭鑰匙即為侵害原告新式樣專利權之事實，況原告遲至 96 年 8 月 2 日始傳真通知被告乙勿受託製造仿冒他人專利產品之鑰匙，因此難以認定被告乙於 96 年 5 月 29 日受託製造時有何故意或過失侵害原告之新式樣專利權之事實。

至於經銷者丙，法院表示被告丙雖為北區販賣鑰匙之中盤商，然系爭鑰匙亦記載專利號碼 M242548 號（不同於系爭專利之號碼），被告丙客觀上判斷被告甲所交付販賣之系爭鑰匙應為有專利權之鑰匙，尚未實施專利權之鑑定前，自難判斷系爭鑰匙是否有侵害他人專利權之事實，亦無證據證明被告丙於販售系爭鑰匙時，明知系爭鑰匙即為侵害原告新式樣專利權之事實，況原告並未舉證其曾告知被告丙關於被告甲所製造販賣之鑰匙有侵害原告新式樣專利之事實，難以認定被告丙販賣系爭鑰匙時有何故意或過失侵害原告之新式樣專利權之事實。

被告甲為唯一具有過失者，法院表示其為鑰匙之專業製造商，而新式樣之

專利公報係可供不特定人公開閱覽，參以系爭鑰匙與原告新式樣之鑰匙相似程度極高，因此被告甲自應相當之注意義務，查證系爭鑰匙是否仿冒原告之新式樣專利，被告甲卻疏未詳細查證，自有過失侵害原告專利權之事實。

第三目、拌漿裝置案

本案被告甲曾與原告所授權之訴外人間存有租賃關係，嗣改向另一被告乙租用系爭拌漿裝置，原告乃提起訴訟主張被告甲、乙侵害其所擁有之系爭專利權。由於被告甲僅為單純之使用人，且未因改向被告乙租用拌漿裝置而減少租金之負擔，法院因此認定被告甲無過失；惟被告乙為原告之競爭者，且曾舉發系爭專利權，法院據此認為被告乙縱無故意，至少具有過失。

台北地方法院 93 年智字第 73 號民事判決表示：所謂過失係指能預見或避免損害之發生，而未能注意致使損害發生。至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，因具體事件之不同而有輕重之別。通常以善良管理人之注意程度為基準予以減輕或加重。於專利侵權事件而言，法律雖未明文規定，但製造商或競爭同業與單純之經銷商或買受人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應就個案事實，視兩造個別之營業情形或競爭關係等以區分其有無注意義務之違反，即有無預見或避免損害發生之過失。被告甲為單純之承租人，其原與原告授權之訴外人以每個月租金十一萬元之代價租用系爭專利拌漿裝置，但其與被告以係以含集塵器之租金每月十四萬五千元承租，比向原告承租之金額為高，由此可認被告甲並未因改向被告乙承租而獲有實質利益，故被告甲辯稱其並不知被告乙之系爭拌漿裝置侵害原告系爭專利，應可採信。至被告乙則與原告立於同業競爭地位，而原告系爭專利自公告迄本件事發之時已近十年，被告乙實難諉為不知。況被告乙曾舉發原告系爭專利有應撤銷之原因，但經經濟部智慧財產局審定舉發不成立，其事後仍將系爭侵權拌漿裝置出租予被告甲公司，縱其無侵害系爭原告專利之故意，但至少可認其應負有

預防或避免損害發生之注意義務，卻有未為注意之過失，故被告乙應對原告負損害賠償責任。

第二款、先行尋求專家意見—阻卻故意或過失

第一目、燙髮器案

本案被告於購買系爭產品時，曾要求出賣人保證系爭產品未侵害系爭專利權，出賣人乃提出中興大學所作之鑑定報告，該鑑定報告之結論為不侵權，與另一份訴訟中法院所囑託鑑定之報告意見相左，第一審法院雖未提及中興大學之鑑定報告，惟仍認定被告並無過失，第二審法院則明確指出由於兩份鑑定報告不同，因此無法期待被告有能力判斷系爭燙髮器是否侵害系爭專利權。

第一審之台北地方法院 91 年訴字第 4670 號民事判決表示：被告購入之系爭燙髮器價格，與原告銷售之燙髮器價格一致，參諸被告僅係一美髮業經營者，而非美髮器材製造商，關於器材採購僅能依價格、功能、售後服務等因素決定，並無足夠專業能力判斷所購器材是否侵害他人專利，又無足夠之勞力、時間、費用於每次採購前，延聘合格之專利鑑定中心審查，本件被告所購買侵害原告專利權之物品，與原告享有專利權之物品銷售價格一致，被告並未因此而得以節省任何費用，此情形與正品和仿冒品間應有明顯價差之社會通念及經驗法則亦不相符，是被告所辯其主觀上並無侵害原告專利權之故意或過失等語，堪可採信。

第二審之台灣高等法院 92 年上易字第 1072 號民事判決補充表示：被告於購買系爭燙髮器時，出賣人曾提供中興大學之鑑定報告，其鑑定結果為系爭產品並未侵害系爭專利權，雖然台灣科技大學為相反之鑑定結果，惟二鑑定單位依不同鑑定原則為鑑定，其結果亦迥異，自難期僅係經營美髮業之被告有足夠能力判斷系爭燙髮器是否侵害系爭專利權，則被告信賴中興大學鑑定結果，而

購買系爭燙髮器，難謂有何故意過失可言。

第二目、收納盒案

本案之被告為國內知名之生活用品連鎖商店，原告指稱被告所販售之系爭收納盒侵害系爭專利，並發函警告，惟該警告信函未附上任何鑑定報告，被告乃將信函交由供應商處理，供應商則自行委託事務所進行比對分析，其結果為系爭收納盒未侵害系爭專利，法院乃據此認定被告無過失。

台北地方法院 92 年智字第 72 號民事判決表示：原告固提出鑑定報告書為證，惟此僅能證明被告所販售之系爭收納盒客觀上有侵害系爭專利權之情事，並無法證明被告主觀上有侵害原告專利權之故意或過失，原告雖另提出存證信函影本，惟該存證信函並未附上系爭收納盒侵害系爭專利權之鑑定報告，且被告於收受原告之存證信函後，立即將該信函轉予訴外人商鼎公司處理，而訴外人商鼎公司亦回函並附上世界法律事務所專利代理人獨立分析之鑑定意見表示系爭收納盒並未侵害原告之專利權，並謂系爭收納盒為商鼎公司所製造銷售予被告，被告可謂係不知情之第三人，如原告對鑑定分析仍有意見，歡迎洽商鼎公司等語，是被告所辯其主觀上並無侵害原告專利權之故意或過失等語，堪可採信。

第三目、記憶卡插槽案

本案原告曾經以警告信函通知被告，主張其所販賣之系爭記憶卡插槽已侵害系爭專利權，惟該信函未檢附專利資料與鑑定報告，被告乃回函索取，原告僅再提供專利說明書。嗣被告自行委託中華工商研究院進行鑑定，其結果為系爭記憶卡插槽未落入系爭專利權之範圍，遂不構成侵害，被告因而繼續製造與販賣。於訴訟中法院依兩造合意囑託工研院進行鑑定，其結果與被告先前自行委託之鑑定相反，法院據此表示此不同之鑑定結果至多僅得證明被告無故意，

而未能阻卻過失。

士林地方法院 94 年智字第 25 號民事判決之判決理由表示：依兩造合意選任之鑑定單位工研院所為之系爭鑑定報告，系爭記憶卡插槽客觀上確實侵害系爭專利權。被告未於接到原告之存證信函後，與原告協商選定鑑定機關以釐清爭議，竟自行選定中華工商研究院為鑑定，該鑑定結果雖認系爭記憶卡插槽未侵害系爭專利權，惟此一結果至多僅能認定被告並無故意侵害之情，尚不得認定其確無過失；況被告於鑑定完成後，未將該鑑定報告提示予原告，兩造亦無從就系爭產品究有無侵害原告專利權此一客觀事實，進一步查明探究，尚難謂被告對其究竟有無侵害原告系爭專利權此一客觀事實，已盡注意防免之責，自未可遽認被告為無過失。

第三款、過失推定之反證

依前述之統計資料可知，法院一旦採取推定過失之見解，被告舉反證推翻之機會，便相當渺茫，於筆者所整理之裁判中，僅發現三則成功之案例，以下將分別介紹被告如何證明其無過失。

第一目、靶機案

本文中，法院首先以公示制度推定被告具有過失，而被告成功舉反證推翻之，法院便以被告並無故意或過失而駁回原告之訴。本案被告承接警政署保安警察第二總隊（以下簡稱保二總隊）之靶場維修工程，由保二總隊提供藍圖指示被告依其內容製作靶機（即系爭靶機），依照合約規定，被告所製作之系爭靶機應與靶場所原有者相同。而原有之靶機係由原告所承作，並已申請新式樣專利（即系爭專利）獲准，原告向被告索取授權金未果，乃提起本訴訟請求損害賠償。

台北地方法院 92 年智字第 28 號民事判決之判決理由表示：關於行為人故意過失之有無，於一般侵權行為態樣中，固由被害人負舉證之責，惟因專利權有專利公報之公告及專利權簿等之登記制度，是以如無特殊情事，倘侵權行為確已存在，則推定侵權行為人具有過失，行為人若不能證明無過失，即不能免除其責任。本案系爭工程中使用原告擁有專利權之設計，係因業主即保二總隊提供設計圖要求得標者按圖施工所致，雖然原告主張其於國道第五分隊與桃園平鎮分局所施作之靶場均已標示系爭專利號碼（保二總隊之靶場卻未標示，原告表示因施工完成時尚未取得專利權，遂無從標示），惟原告於取得系爭專利後所參與之靶場工程投標與施作，被告均未一同參與，其究竟應如何知悉原告系爭新型專利權存在，顯非無疑。縱認被告依照設計圖施工前，仍應進行侵害調查，以釐清此一設計圖是否有侵害他人專利權情形，然系爭設計圖係由業主即保二總隊所提供，設計圖上復有建築師事務所名稱註記其上，於外觀上，是否足以使人產生業已完成侵害調查之認知，亦非無疑！以被告得標者之立場而言，其所負義務即係按照業主提供之圖示依約完成，倘其未依圖施工，即有構成違約之虞。綜觀本件被告取得系爭工程以及進行施工之過程，實難以認定被告有侵害原告專利權之故意或過失，縱認為被告於標得系爭工程後，曾進行侵害調查程序，且發現系爭工程將侵害系爭專利權，然保二總隊所辦理者乃限制性招標，則被告自有可能認為本件有關專利權之爭議已由業主處理妥當，據此觀之，實難以因此即認為被告有故意過失可言。

第二目、捲門門片案

原告擁有捲門門片相關之系爭專利權，起訴主張被告甲所製造、賣販之系爭捲門門片侵害系爭專利權，被告甲抗辯其所實施者，乃被告乙所擁有之另一專利權，且實施前已獲得被告乙之授權。由於被告乙未從事任何侵害行為，因此當然無須負擔任何侵權責任。至於被告甲方面，第一審法院未表明是否推定過失，逕以被告甲係實施被告乙之專利權，無侵害系爭專利權之意思，且欠缺

不法性，而駁回原告之訴。原告提起上訴，第二審法院認為專利法第 106 條乃保護他人之法律，據此推定被告具有過失，惟卻以被告甲係信賴經濟部智慧財產局所核發之專利權，因此不具有侵害系爭專利權之故意或過失，而駁回原告之上訴。

第一審之板橋地方法院 93 年智字第 43 號民事判決之判決理由表示：本件原告及被告乙均享有專利權。顯見被告乙係合法行使其專利權，而授權被告甲實施之，另被告甲亦係經被告乙之合法授權而根據被告乙之專利權製造、銷售系爭產品至明。則在被告乙之專利權經專利專責機關依法撤銷其新型專利權之前，被告乙及被告並無侵害原告系爭新型專利權之意思，亦無任何不法可言。

第二審之台灣高等法院 95 智上易第 8 號民事判決之判決理由表示：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製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負損害賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。專利法第 106 條第 1 項、民法第 184 條第 2 項固有明文。又專利權為專利權人專有排除他人未經其同意或授權實施專利說明書中之申請專利範圍所載之發明或新型之權利。排他權之意涵在於專利權人取得專利權後，專有排除他人實施其專利權，但並不當然享有實施其專利權之權利。若專利權人實施其專利權會抵觸他人之專利權範圍，則不得實施，否則即有侵害他人專利權之虞，此亦有經濟部智慧財產局頒「專利侵害鑑定要點」上篇第二章第一節可資參照。依此，專利權人實施其專利權如會抵觸他人之專利權範圍，固有侵害他人專利權之虞，但是否因此構成侵害他人專利權之侵權行為，仍端視行為人有無侵害他人專利權之故意或過失而定。本件職司專利權審核之經濟部智慧財產局既未認為被告乙之另一專利權，係抄襲自原告之系爭專利權，或有抵觸原告之系爭專利權範圍，而核給被告乙另一專利權，原告於被告乙申請系爭專利權時，亦未主張被告乙申請之專利抵觸其專利範圍或抄襲其系爭專利，而為舉發，原告主張

被告乙之專利之實施會牴觸原告之專利範圍，縱認屬實，被告信賴經濟部智慧財產局核發之專利權，而予授權及實施，亦難認有侵害系爭專利權之故意或過失。

第三目、餐盒案

本案法院首先肯認專利法第 1 條乃保護他人之法律，據此推定被告具有過失；惟被告製造系爭容器盒所使用之機器，係購自訴外人甲，甲對於該機器所製造出之容器盒亦享有另一新型專利，由於被告已取得甲之授權，故法院認為被告於主觀上並無侵害系爭專利權之故意或過失可言，與前述捲門門片案中第二審法院所採取之理由相似。

彰化地方法院 93 年智字第 1 號民事判決之判決理由表示：被告既經甲授權實施其專利，且甲之專利復係有效存在，則被告信賴甲此一有效存在之專利，並依其授權結果實施專利而製造、販賣系爭餐盒，應認其已舉證證明其已盡善良管理人之注意義務而無過失，故不能令負侵權行為之損害賠償責任。

第二項、故意之判斷

第一款、警告信函之詳細程度

寄發警告信函，乃專利權人發現自己專利權受侵害時，阻止他人繼續實施之最直接手段，若受通知者仍未停止，於受通知後之行為原則上便屬故意侵害，可能需負擔懲罰性之賠償責任。惟實務上對於警告信函之詳細程度，要求尚非一致，有認為單純警告信函便足以使受通知者處於明知之心理狀態，亦有認為應附上詳細之侵權分析比對，否則受通知者仍無故意可言，寬嚴之標準差異甚大。絕大部分之案例均未對警告信函之詳細程度進行論述，逕以被告曾受通知即認定其明知；而以下所選取之判決，主要乃針對法院認為警告信函過於簡略

者，換言之，即使因為收受簡略之警告信函而知悉系爭專利權之存在，於收受後之繼續行為仍未必屬於故意侵害。

第一目、水平儀案

本案被告為大型連鎖量販店，原告主張被告所販售之產品侵害系爭專利權，並於民國 92 年與民國 95 年兩度發函要求將侵權產品下架，惟兩次信函中均未附有專利侵害鑑定報告或專利說明書等資料。被告於第一次收到警告信函時，基於息事寧人之心態，立即將遭指控為侵權之產品（不同於本案之系爭水平儀）下架；嗣於第二次收到警告信函時，則反要求原告提供更為詳細之資料，遭原告拒絕，乃自行委託事務所判定，該判定結果表示不無侵害之可能，被告始將系爭產品下架。原告主張被告於收到警告信函時起，迄產品下架之期間，乃故意侵害系爭專利權，法院對此採否定見解，主要理由為原告之警告信函內容過於空泛，無法使被告知悉系爭產品確實已侵害系爭專利權。由此可知，本案法院之見解似認為負故意侵害責任者，不僅須對於系爭專利權之存在有所認識，更應理解其行為已構成系爭專利權之侵害。

台北地方法院 94 年智字第 34 號民事判決之判決理由表示：原告主張被告有侵害其專利權之故意或過失，係以其於 92 年 10 月及 95 年 2 月曾發函被告為據，惟原告亦自承其主張被告本件侵權之水平儀與其於 92 年 10 月發函主張被告販賣之侵權物品，係屬不同之產品，是尚難以原告於 92 年 10 月發函之行為，即謂被告有本件侵害專利權之故意或過失。原告雖另主張其於 95 年 2 月曾發函被告，惟原告亦自承該存證信函並未附上專利資料及侵權鑑定報告等情，而被告於收受原告之存證信函後，立即回函請求原告提供專利侵害鑑定報告及專利說明書，並言明將於收到資料之後，立即做適法之處理等情，嗣被告於其自行進行侵害專利判斷後，已於 3 月中旬進行下架停售作業，是被告所辯其主觀上並無侵害原告專利權之故意或過失等語，堪可採信。

第二目、顯微鏡案

本案原告主張被告所進口、販賣之系爭顯微鏡侵害其所擁有之系爭專利權，並曾發函警告被告，要求其停止侵害，惟被告置之不理，原告乃起訴主張被告故意侵害系爭專利權。法院認為原告所寄發之信函過於簡略，因此仍認定被告並無故意，然最終仍判決被告應負損害賠償責任，惟判決理由中未見與過失相關之論述。與前一判決相同，法院認為被告若僅知悉系爭專利權之存在，尚不足以認定其具有侵害之故意。

智慧財產法院 97 年民專訴字第 3 號民事判決之判決理由表示：原告固於 96 年 3 月 22 日委請律師通知被告系爭專利權為原告所有，依法得排除所有侵害系爭專利之行為。然細繹該通知函並未載明被告之系爭顯微鏡如何構成侵害系爭專利權之情事，原告發通知函亦未附上任何侵權之鑑定報告，自難認被告於收到該通知函，即已明知系爭顯微鏡有構成侵害系爭專利權，是以原告主張被告有故意侵權情事，尚屬無據。

第三目、冷卻器案

本案原告主張被告所製造之冷卻器侵害其擁有之系爭專利權，且曾以警告信函通知，甚至同時附上原告自行委託事務所製作之鑑定報告，然法院認為原告未於其所製造之專利品上標示專利號碼，而警告信函所附之報告過於簡略，尚無法據此認定被告於收受通知後便屬明知，因此不得請求損害賠償。

台北地方法院 95 年智字第 29 號民事判決之判決理由表示：原告雖曾函請被告停止販售系爭冷卻器，然綜觀該警告函雖提及經原告檢視樣品之鑑定分析結果，發現該產品與系爭專利第 1 項請求範圍完全相同，並檢附系爭專利之申請專利範圍第 1 項之技術特徵與系爭產品之技術特徵對應結果分析表，然該函文中並未提及原告係由何處取得系爭冷卻器供作待鑑定物、係以何標準拆解待

鑑定物之技術特徵，且如基於全要件原則，符合文義讀取後，為何並未再基於逆均等論判斷是否構成侵權。相較於一般專利侵權之鑑定報告，該警告函所附之鑑定報告顯嫌粗糙、簡陋，且出具該警告函者恰為原告訴訟代理人之律師事務所，此種未檢附專業機關所為之鑑定報告亦未具體敘明受侵害事實之警告函，恐不足以使被告據以認定系爭冷卻器確實有侵權之情事。況被告於收受前開警告函後，旋即委請律師函覆原告表示，經被告自行檢視系爭專利與被告產品各要件後，被告認為該產品係利用與原告所有系爭專利實質上不同之手段來達到冷卻功能，並請原告再仔細查證並提出更確切之證明，以利被告進一步確認等情。故實無法僅因原告寄發說明未臻明確之存證信函，認定被告明知或可得而知其生產之產品有侵害系爭專利。綜上，原告違反專利法上之標示義務，亦無法證明被告明知或可得而知其生產之產品有侵害系爭專利，殊不論系爭冷卻器有無落入系爭專利之申請專利範圍中，原告既無法證明被告有侵害系爭專利之故意、過失，自不得訴請被告負擔損害賠償責任。

第二款、明知為專利品之判斷—專利法第 79 條但書

依專利法第 79 條規定，若專利權人未依規定於專利品上標示專利證書號數，除非其能證明行為人明知或有事實足證其可得而知為專利品，否則便不得請求損害賠償，以下所整理之判決，將著重在如何證明行為人是否明知或有事實足證其可得而知為專利品。

第一目、兩用筆蓋結構案

本案共有兩名被告，先由被告甲提供樣品委託被告乙開模製造零件，再交由被告甲自行組裝完成，因而侵害系爭專利權，惟專利權人未依專利法第 79 條之規定於其所銷售之專利品上標示專利證書號數。

板橋地方法院 92 年智字第 2 號民事判決之判決理由表示：原告就系爭「兩

用筆蓋結構」申請新型專利，既獲審定核准，自亦必經刊載於專利公報之公示程序，而被告甲既從事筆類製造、販售生意已長達十五年，並與原告授權實施系爭專利之成功眼鏡鋼筆公司間生意往來達八、九年之久，另被告乙亦已從事筆類製造十餘年，且曾為原告代工過，衡諸經驗法則，渠等對於原告是否享有上述新型筆蓋結構之專利權，斷無不知之理。原告所創作之兩用筆蓋，係屬特殊之新型結構，而被告乙於接受被告甲之委託生產系爭「兩用筆蓋結構」之零件後，係以原告先前委託其生產之舊模具再委託他人加工修改而得；訴外人昇凱公司於下訂單前，曾郵寄樣品予被告甲，以被告甲、乙多年製筆之專業經驗，自應知其結構之特殊性，被告甲於接受昇凱公司之訂單前，未要求昇凱公司提供合法授權證明，被告乙於接受被告甲之訂單前，亦未向被告甲確認是否經合法授權實施，即貿然接受訂單，實悖於常理。則原告主張：被告有明知或可得而知該「兩用筆蓋」為其專利物品等語，應堪採信。

然而，板橋地方法院最終係以原告未受有實際之損失，駁回原告關於損害賠償之請求。

第二目、變速箱與馬達連結結構案

本案之專利權人主張其擁有七十項以上之專利權，豈有可能於產品外觀上標示所有專利字號，而影響其美觀，因此僅於專利構件上標示「警告有專利權」等字樣。第一審與第二審均認定本案之情形符合專利法第 79 條但書之規定，仍得請求損害賠償，嗣遭最高法院廢棄，發回更審後高等法院改變見解，表示行為人並非明知，亦無可得而知，駁回專利權人關於損害賠償之請求。

第一審之板橋地方法院 93 年重智第 4 號民事判決之判決理由表示：原告既屬電動車生產之國內知名公司，並已於電動車及型錄上標示專利警語；被告早於 78 年起即投入電動車生產迄今，國內專利資料庫之電腦查閱檢索復已普

及，則被告於使用系爭專利作為電動車連結物件前，本應詳為查閱原告就電動車所享專利權範圍，竟疏未檢索，應可認具「有事實足證其可得而知為專利」之過失。

第二審之台灣高等法院 94 年智上第 58 號民事判決基本上仍認定本案之情形符合專利法第 79 條但書之規定，惟進一步表示被告「已知」系爭專利權之存在，所持之理由為：原告與被告乃係處於商業上競爭對手之關係，競爭對手相互注意對方之產品，乃屬事理之常，且原告既已於本件專利之相關位置黏貼警語，被告更無由諉為不知；綜合上述原告已於系爭專利相關位置黏貼標籤警語、於產品型錄封面標示享有專利權之字樣、國內專利資料庫之電腦查閱檢索復已普及等情觀之，顯然原告已知被告擁有系爭專利情事。

本案再經上訴，最高法院廢棄原判決，並將本案發回，最高法院 97 年台上第 754 號民事判決之判決理由表示：被告曾主張原告之專利品係裝置於電動車之內部零件，必須將電動車全部拆除，方得發現該結構，今原告既已自認並未於專利品上標示專利證書號數，僅以泛泛警語代之，實難以期待被告知悉特定電動車之內部結構已取得專利權之保護；此一主張事涉被告是否明知原告擁有系爭專利權而仍故意侵害，核屬重要防禦方法，自應詳細勾稽，調查審認，於判決理由項下說明取捨意見，乃原審恣置不論，徒以兩造處於商業競爭對手、勢必互相注意對方產品、國內專利資料庫之電腦查閱檢索普及云云，臆測被告無由諉為不知系爭專利，而為不利於被告之認定，自有判決不備理由之違法。

發回後，於更一審之台灣高等法院 97 年智上更(一)字第 7 號民事判決中一改先前之認定，以被告不知亦無可得而知其產製電動代步車內所使用之變速箱與馬達連結零件為系爭專利品，駁回原告關於損害賠償之請求，所持之理由為：原告未曾發函警告被告不得侵害其專利權，復未依法於專利品上標示專利證書號數，而本案所涉之電動代步車為小型交通工具，其零件相關專利多達七十種，

系爭零件寄藏於車體內部，與單一整體新型專利品可一目了然不同，僅憑空泛警語，外觀上不易察覺有專利權存在。原告雖主張 89 年 9 月 18 日取得系爭專利權起即遭侵害，但遲至 91 年 5 月 8 日始報警取締⁷⁸，足證細小專利零件如無專利證號，外人實難察知，而被告於遭取締後已即刻停止使用系爭專利零件。此外，兩份鑑定內容均表示被告所製造之系爭產品，與系爭專利比對後，四個要件中於文義上僅有一個要件相同，縱認國內專利資料庫之電腦查閱檢索已普及，被告理當查知系爭變速箱與馬達連結零件有他人專利權，惟該專利資料庫所存留者之專利範圍，亦僅有文義說明及相關圖說等客觀要件可供參考，而均等論之認定乃鑑定機構事後分析，兼含價值判斷，被告產製電動代步車時，專利資料庫並無此部分均等效之資料可以查閱，因此尚難推認被告無法諉為不知。

第三目、其他

對行為人予以通知，乃使其明知之最直接方法，例如發函通知或警告行為人⁷⁹；若未先予通知而直接提起訴訟，藉由訴訟程序之通知與進行，亦可達到符合專利法第 79 條但書之效果，惟損害賠償之計算基準將僅限於通知後或起訴後之侵害行為所生之損害。

於士林地方法院 94 年智字第 2 號民事判決中，法院表示雖然原告未於其所生產之產品標示專利號碼，但於提起本件訴訟前，原告曾以律師函通知被告已侵害其專利權，此通知已於 93 年 10 月 6 日到達被告，是原告主張 93 年 10 月 6 日以後被告仍有侵害原告專利權情事，即屬「明知」或「有事實足證其可得而知」，應為可採。至於原告所得請求損害賠償之期間，自應以 93 年 10 月 6 日被告收受律師函為始期。

於板橋地方法院 94 重智（一）字第 21 號民事判決中，法院首先闡述專利

⁷⁸ 當時專利法尚未除罪化。

⁷⁹ 謝銘洋，前揭註 42，頁 329。

法第 79 條之立法意旨，係因專利權所保障者涉及專業技術，一般人從物品外觀上不易知悉是否為專利品，為避免公眾動輒侵害他人專利權，乃明定專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，以使公眾知所尊重，且此專利權人標示專利證書號數，應係屬專利權人之一種義務，如其怠於為此項標示，除可證明侵權人已明知或可得而知為專利物品外，即不得請求民事上損害賠償。本案原告未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，惟於起訴或為證據保全時，即應堪認被告已明知或可得而知為專利物品。易言之，就起訴或保全證據後原告因專利權受侵害所受之損害，得向被告請求損害賠償，不受專利法第 79 條之限制，惟仍須符合侵權行為之成立要件，事屬當然。

於板橋地方法院 95 年智（一）字第 2 號民事判決中，專利權人起訴請求排除與防止侵害，並請求損害賠償，惟關於損害賠償之訴，因專利權人無法證明行為人之侵害行為對其財產造成何侵害，該部分遂遭駁回。惟本案之判決理由中仍針對專利法第 79 條但書之部分進行討論，然結論上卻與侵害排除與防止請求權連結，似屬誤植。法院表示：原告未能證明其在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，惟本院於 94 年 12 月 16 日因原告聲請而至被告處實施保全證據，被告已於該日收受裁定，是被告自 94 年 12 月 16 日起即明知原告取得系爭專利，仍繼續侵害之，原告自得請求排除及防止其侵害。

於板橋地方法院 95 年重智字第 3 號民事判決中，雖然與前述各個案件類似，以被告曾受通知認定已明知，惟通知者卻非專利權人，而係經濟部智慧財產局。法院於判決理由中表示：系爭專利於 93 年 2 月間即經核准並公告於專利公報，而被告所申請之新式樣專利，於申請過程中，主管機關曾在 93 年 6 月 4 日發函援引系爭新式樣專利為引證案質疑被告新式樣專利申請案之新穎性，被告隨後具函申復詳細說明比較其新式樣與系爭專利之不同，足見被告至遲自接獲經濟部智慧財產局函文之日起，即對系爭專利之內容知之甚稔，故原告主張被告係符合專利法第 129 條準用專利法第 79 條但書規定，明知原告有系爭專

利，顯具有侵害之故意等語，乃為可採。被告辯稱原告並未在專利物品或包裝上標示專利證書號數，故被告無侵權之故意或過失云云，尚非可採。

第三款、擴大之損害賠償範圍—受通知前之損害

行為人於侵害之始，可能不具有故意與過失，嗣經專利權人之通知而知悉系爭專利權之存在與自身之侵害事實，則於收受通知之後，便屬故意侵害，遂須負損害賠償責任，甚至亦可能產生懲罰性賠償之問題。然而，損害賠償額計算之始點，究竟應為客觀上侵害行為開始之時，或者受通知而具有主觀上故意之時，則不無疑義。於前一款所討論之專利法第 79 條但書相關案件中，若專利權人未標示專利證書號碼，雖然仍可藉由證明行為人明知而獲得賠償，惟此時損害額計算之始點，法院通常會推延至行為人明知之時，而非其侵害之始，例如前一款第三目所列之士林地方法院 94 年智字第 2 號民事判決、板橋地方法院 94 重智（一）字第 21 號民事判決以及板橋地方法院 95 年智（一）字第 2 號民事判決。

然而，在專利權人未標示以外之案件，經常可見法院於認定行為人具有故意之後，便未再以故意之時點區分損害賠償之數額；換言之，縱使行為人於從事侵害行為之始尚非故意，仍須就收受通知前所造成之損害負賠償責任。採取此種見解之判決，於肯定行為人因收受通知而具有故意之後，便未再論述其是否具有過失，但卻將損害賠償範圍擴及至收受通知前之侵害行為，實質上即推定該段時期內行為人至少具有過失，否則其效果便無異於無過失責任。本文認為此種擴大之損害賠償範圍並非妥適，蓋若認為對於專利權之侵害本質上仍屬侵權行為，應以故意或過失之存在為賠償責任成立之前提，則於行為人因通知而具有故意「前」所造成之損害，當然便無須負擔賠償責任，除非法院能清楚表示該段時期內行為人具有過失，無論推定與否。

第一目、自動切換開關案

本案被告自 93 年 12 月起，便開始侵害系爭專利權，而原告遲至 94 年 4 月始以警告信函通知被告，惟被告於收受該信函後仍未停止侵害。板橋地方法院 94 年智字第 23 號民事判決於判決理由中，即以被告曾於 94 年 4 月受原告通知而認定其具有故意，惟於計算損害額時，係以「原告自 93 年 12 月至 94 年 5 月止之通常可得利益」為基準，且未再論述被告於 94 年 4 月收受通知「前」是否至少具有過失。最終並依上述方式計算而得之損害額，加計一倍以作為故意侵害之懲罰性賠償。

第二目、建材合板案

本案原告為系爭專利權之專屬被授權人，起訴主張被告所生產之建材合版侵害系爭專利權，且已於 94 年 12 月 29 日以警告信函通知被告，惟被告仍未停止侵害，法院據此認定被告乃故意侵害系爭專利權，因此須負懲罰性賠償責任。

於台南地方法院 95 年智字第 21 號民事判決之判決理由中，法院首先肯認系爭建材合版已落入系爭專利權之範圍，隨後便立即計算損害之數額，而未就主觀要件之部分進行論述，其計算之基準為被告於「94 年 1 月至 95 年 8 月間」之營業收入。於損害賠償額度計算完成之後，法院接著判斷被告是否應負懲罰性賠償責任，至此始認定被告乃故意侵害系爭專利權，其理由為被告曾於「94 年 12 月」收受原告所寄送之警告信函，竟仍繼續侵害，因此將損害額提高為二倍。

由於法院未再論述 94 年 12 月被告收受警告信函「前」是否至少具有過失，因此就損害額計算之始點而言，似有不當擴張之嫌，亦即就 94 年 1 月至 94 年 12 月間因侵害行為所造成之損害，被告應無需負擔此部分之賠償責任，始符合有過失始有責任之基本歸責原則。

第三項、實施其他專利權與主觀要件之關係

於專利權侵害事件中，經常可見到被告主張其所實施者乃自己所擁有之專利權，或者已經取得第三人之合法授權，因此無須負損害賠償責任，對於此種抗辯，法院之見解並不一致，有認為此種情形下應阻卻故意，或者進一步認為應同時阻卻故意與過失；然仍有法院認為是否實施自己或他人之其他專利權，與是否應負侵害系爭專利權之損害賠償責任完全無涉。本文傾向於最後一種見解，蓋專利權僅屬消極之排他權，並無積極實施之權利內涵，因此即便行為人係實施自己所擁有之另一專利權，仍可能構成對系爭專利權之侵害，既然侵害於客觀上仍可能成立，則行為人於主觀上所應負之注意義務或者故意所要求之認知程度，便當然與「非」實施自己所擁有之另一專利權之情形無異。

第一款、阻卻故意或過失

於台中地方法院 93 年智字第 6 號民事判決中，原告起訴主張被告所製造之系爭鑽孔軸座已侵害原告所擁有之系爭專利權，惟被告抗辯其所製造者乃實施其所擁有之其他兩專利權，該兩專利權曾遭訴外人以系爭專利權為資料向智慧財產局提出舉發，經審查後認定舉發不成立確定。被告據此主張其所製造之系爭鑽孔軸座並未侵害系爭專利權。

台中地方法院於判決理由中表示：被告取得之二新型專利全，既然是緣於改良原告之系爭專利權而創作，且均經智慧財產局核給專利，則被告依其新型專利權製造系爭鑽孔軸座，自係基於對智慧財產局核給專利之「信賴」，其因此認為所製造之系爭產品不致於侵害原告之專利權，即具有合理之確信基礎。故於判斷是否侵害原告之專利權時，自應認為被告並無故意或過失之歸責要件。從而不論前述之鑑定結果是否可採，因被告並無侵害原告之專利權之歸責要件，自不成立專利權之侵害。

第二款、完全不影響故意過失之認定

於前述判決中，法院之所以認為實施自己之專利權，或者經其他專利權人合法授權者，便欠缺侵害系爭專利權之故意或過失，應係基於「實施自己專利權便不會侵害他人專利權」之錯誤假設。

專利法所賦予專利權人者，僅為消極性之排他權，而不包含積極性之權能，專利權人得否實施其所擁有之專利權，仍應受他人專利權或相關法規之限制⁸⁰；換言之，專利權人可能永遠無法實施其所擁有之專利權。是以，行為人侵害系爭專利權之行為是否同時為實施自己所有之另一專利權，應與行為人是否具有故意完全無關，兩者不應混為一談。

於台北地方法院 92 年智字第 98 號民事判決中，法院首先表示縱然系爭眼鏡係被告依照其所擁有之專利權所製造，然仍有侵害系爭專利權之可能，新型專利是否具備新穎性及進步性，乃屬是否符合專利要件之問題，而與某物品究否侵害其他專利分屬二事，前者屬專利舉發之範疇，後者屬專利侵害判斷之範疇；是以，兩專利並存時，仍有侵害他人專利之可能。至於主觀要件之問題，法院則肯認專利法第 1 條乃保護他人之法律，因此推定被告具有過失，而專利權為專利權人所享有之排他性權利，所謂排他權之意涵在於專利權人取得專利權後，專有排除他人實施其專利權，但不當然享有實施其專利權之權利，若專利權人實施其專利權會抵觸他人之專利權範圍，則不得實施，否則仍有侵害他人專利權之虞。故無法僅因被告係實施自己所有之專利權，遽認定其無過失侵害原告之情事，被告既有過失侵害原告專利權之情事，自應負擔損害賠償責任。

⁸⁰ Janice M. Mueller, *An Introduction to Patent Law* (Aspen Publishers 2nd ed. 2006), p.269.

第五章、比較法上之觀察

第一節、TRIP 協定中之相關要求

我國之國際地位由於中國打壓之故，迄今尚無法以獨立國家之名義加入大部分之世界組織，因此對於許多重要之國際條約，即便我國具有高度之意願，仍無法簽訂之。然而於西元 2002 年，我國終成為世界貿易組織（World Trade Organization，以下簡稱 WTO）之正式會員，惟係以台、澎、金、馬獨立關稅領域之名義加入，而非獨立之國家；與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，以下簡稱 TRIPS 協定）乃 WTO 的一項多邊貿易協定，會員國應遵守 TRIPS 協定所要求之各種基本義務。TRIPS 協定與其他多邊貿易協定最大不同之處，在於要求 WTO 會員應使其內國智慧財產相關法規符合該協定明定之智慧財產權保障的最低標準；TRIPS 協定內所涵蓋的智慧財產權種類，包括著作權及其相關權利、商標、地理標示、工業設計、專利、積體電路之電路佈局、營業秘密等七項，此外亦有關於控制契約授權之反競爭行為之規定⁸¹。TRIPS 協定共有七十三則條文，其中第 41 條至第 61 條規定關於智慧財產權之執行（enforcement），第 44 條係關於禁制令等不作為請求權，第 45 條則與損害賠償有關，以下將分別說明之。

第一項、禁制令

TRIPS 協定第 44 條第 1 項規定會員國之司法機關應有權命當事人停止侵害行為，特別係在於涉有侵害智慧財產權之進口物品，於結關後立即阻止其進入司法管轄區域內之商業管道。此外，會員國並無義務使前述司法禁制令適用在行為人於明知或有合理依據知悉其行為構成智慧財產權之侵害前，所取得或

⁸¹ 楊一晴，取自於中華經濟研究院（台灣 WTO 中心）網站中針對 TRIPS 所作之說明與解釋，http://www.wtocommerce.org.tw/SmartKMS/do/www/readDoc?document_id=17460&action=content，最後到訪日：2009 年 4 月 26 日。

訂購之物品⁸²。本條前段所規定者，僅限於侵害行為已存在之情形，而未要求會員國賦予權利人防止侵害請求權；雖然 TRIPS 協定第 50 條要求會員國之司法機關應有權採取暫時性措施，以防止智慧財產權遭侵害，但兩種禁制令之性質仍有差異，且司法上審理之密度亦有所不同。

對於非暫時性之禁制令部分，會員國得依 TRIPS 協定第 44 條第 1 項後段之規定，選擇拒絕提供禁制令之救濟方法供權利人對抗善意 (*bona fide*) 之商品取得人，此時權利人若無法證明行為人於取得時或訂購時便已知悉或非因過失而不知其行為所構成之侵害事實，即便其嗣後知悉或可得而知，對於行為人已經取得或訂購之商品，仍無法透過禁制令之手段，阻止其於市場上繼續流通，但基於 TRIPS 協定第 45 條之規定，會員國仍應使權利人能夠對嗣後知悉或可得而知之行為人請求損害賠償⁸³。據此可知，會員國不論是否將行為人於侵害時之故意或過失作為禁制令或排除侵害請求權之要件，均未違反 TRIPS 協定之要求。

第二項、損害賠償

TRIPS 協定第 45 條分為兩項規定，其中第 1 項規定會員國之司法機關對於明知 (*knowingly*) 或可得而知 (*with reasonable grounds to know*) 之情況下，侵害他人智慧財產權之行為人，應有權命其對權利人因其侵權行為所受之損害，給付相當之賠償；第二項前段更進一步要求會員國之司法單位應有權命行為人給付權利人相關費用，該費用得包含合理之律師費用。

如前所述，由於 TRIPS 協定所規定者乃智慧財產權人於保障上之最低標

⁸² 本文中關於 TRIPS 協定之中文翻譯，主要係參考經濟部國際貿易局網站上所提供之內容，<http://cwto.trade.gov.tw/kmi.asp?xdurl=kmif.asp&cat=CAT295>，最後到訪日：2009 年 4 月 26 日。

⁸³ United Nations Conference on Trade and Development., et al., *Resource Book on TRIPS and Development* (Cambridge University Press 2005), pp. 590-591.

準，因此若會員國進一步要求非明知或非因過失而不知之行為人負損害賠償責任，例如採取無過失責任制度等，並未違反第 45 條所規定之義務；反之，若會員國以故意或過失作為損害賠償責任之成立要件，亦即無論智慧財產權受何種性質或程度之侵害，只要行為人非基於故意或過失為之，便無須負擔任何賠償責任，同樣未違反第 45 條所規定之義務。再者，第 45 條第 2 項所規定之費用，雖然條文規定得包含律師費用，惟應僅為例示規定，會員國所授權司法單位判給權利人之費用，不僅非以律師費用為限，縱然未包含律師費用，亦無違於第 45 條第 2 項所課予之義務⁸⁴。

此外，TRIPS 協定第 45 條第 2 項後段規定，會員國並得授權其司法機關，命行為人賠償因其侵害行為所失之利益以及（或）預定的損害額，縱使行為人於侵害當時，確實不知或非因過失而不知其行為已侵害他人之權利。此一規定並無強制性，會員國縱使欲提供智慧財產權人更為強大之保護，仍得自行決定其內容，不以本條所規定者為限，且會員國亦得選擇僅提供最低程度之保障。例如，會員國得將上述所失利益或預定數額之賠償主體，限定於具有過失之行為人。TRIPS 協定的目的不僅在於賦予智慧財產權實質之保護，避免因為智慧財產權之過度保護而對國際貿易產生負面影響，亦為其宗旨之一⁸⁵；是以，TRIPS 協定第 45 條第 2 項後段之規範意義，乃在於明白宣示縱使會員國要求無過失之行為人負擔超過實際損害數額之賠償責任，仍不抵觸 TRIPS 協定。惟 TRIPS 協定第 41 條第 1 項後段規定智慧財產權保護程序之執行，應避免對合法貿易造成障礙，並應提供防護措施以防止其濫用，因此賠償數額之判定並非毫無限制，仍應顧及其對於國際貿易所可能造成之負面影響。

綜上所述，TRIPS 協定所規定之基本標準，係要求會員國「至少」應使權利人得向具有故意或過失之行為人，請求賠償權利人所受之損害，只要權利人

⁸⁴ *Id.*, p. 593.

⁸⁵ *Id.*, p. 594.

就損害賠償方面所受之保障不低於此一標準，便未違反 TRIPS 協定，是以會員國得自由選擇損害賠償請求權之歸責原則。惟應注意者為，TRIPS 協定所規定者僅及於智慧財產權之直接侵害，對於間接侵害之部分則留待會員國自行決定其保護之方式與強度。

第二節、美國專利法

第一項、專利權侵害與主觀要件之關係

第一款、直接侵害

第一目、純客觀認定之全要件原則

美國專利法第 271 條第 a 項規定，於專利權尚未到期前，任何人在美國境內製造、使用、為販賣之要約或販賣任何受專利權保護之發明，或者將其進口至美國境內，而未取得專利權人之同意，即構成專利權之侵害⁸⁶。該條文乃對於專利權直接侵害之明文規定，其中列舉五種侵害行為之態樣，符合任何一種便足以構成專利權之直接侵害；至於所謂之全要件原則（all-limitations rule），則係由美國法院之判決所建立，用於判斷侵害行為所涉及之客體是否屬於受專利權保護之標的。例如，若專利權所保護之發明為數個元件之組合，則被控侵權之產品必須包含「全部」元件之組合，且已適於使用，始構成條文中所定義之「製造」。

判斷專利權是否受到直接侵害，包含兩個重要之步驟，分別為解釋專利權之範圍，以及將解釋後之範圍與被控侵權之產品進行比較⁸⁷，兩步驟均屬純粹

⁸⁶ 35 U.S.C. §271(a), “[e]xcept as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefore, infringes the patent.”

⁸⁷ Janice M. Mueller, *supra note* 80, p. 269.

客觀之判斷。如前所述，請求項乃界定專利權範圍之最主要依據，雖然幾乎所有之專利文件均已由政府所公開或公告，甚至建立起完整之線上電子資料庫供民眾查詢，惟對於各請求項中所使用之文字，仍難以預測其解釋之結果⁸⁸，使專利權之客觀範圍產生事實上之不確定性。在 *Markman v. Westview Instruments*⁸⁹ 乙案中，最高法院之所以認為對於請求項之解釋應屬法官之職責，而非陪審團所得認定，主要理由之一為專利權範圍解釋一致之重要性，即著眼於法安定性之要求。然而，縱使專利之權利範圍已統一由法院進行解釋，去除了陪審團認定所伴隨之浮動性，仍難以避免模糊地帶之產生，特別是在尚未提起訴訟前之階段，造成迴避設計之困難，更影響被控侵權者注意義務或侵權意圖之認定標準。

第二目、方法專利修正案

值得注意者為方法專利權之特殊性，方法專利所保護之標的，主要係數個步驟之組合，傳統上僅有在美國境內真正實施方法專利所包含之所有步驟者，始構成方法專利之直接侵害，而單純使用、進口或銷售藉由這些步驟所製造之產品，則非專利權之效力範圍所及。此種保護範圍下之方法專利，顯然非常容易迴避，無法提供足夠之誘因以鼓勵發明。例如，任何人均能夠在美國境外使用某方法專利所保護之步驟，並將因此生產出之物品銷往美國境內，而無須專利權人之同意。美國國會遲至西元 1988 年始通過方法專利修正案（Process Patent Amendment Act），以填補方法專利在保護上之漏洞，於專利法第 271 條增訂第 g 項，明文將進口、為販賣之要約、販賣或使用「藉由方法專利所製造之物品」，定義為對於方法專利之侵害⁹⁰，此種侵害通常亦歸類為專利權之直接侵害。

⁸⁸ Janice M. Mueller, *supra note* 80, p. 287.

⁸⁹ 517 U.S. 391 (1996).

⁹⁰ Roger E. Schechter, John R. Thomas, *Principles of Patent Law* (Thomson/West. 2004), p.277.

除擴大方法專利之權利範圍外，方法專利修正案亦於美國專利法第 271 條第 g 項增列兩種不構成專利侵害之例外事由，分別為（一）系爭產品於後續之步驟中已產生實質上之變化⁹¹，或者（二）系爭產品已成為其他產品中無關緊要且非核心之部分⁹²；符合上述兩種情形之一，系爭產品即不屬於第 271 條第 g 項中所定義之「藉由方法專利所製造之產品」，因而自始非方法專利之效力範圍所及，惟仍以此方法專利所定義之步驟未曾於美國境內實施為前提，且必須在系爭產品進入美國境內前，便已符合其中一種例外情形。

此外，有鑑於產品製造方法上證明之困難，方法專利修正案同時於美國專利法第 295 條新增關於舉證責任減輕之規定，專利權人僅須證明其同時符合兩個較為容易證明之情形，法律上便「推定」系爭產品係由專利權所保護之方法所製造，惟被控侵權者仍得舉證證明其事實上並未使用該方法專利，而不構成專利權之侵害。美國專利法第 295 條所規定之舉證責任減輕情形為（一）系爭產品與利用方法專利所製造之產品間具有實質上之相似性⁹³，以及（二）專利權人已進行合理程度之查證，惟仍無法獲悉其方法專利權所保護之步驟程序實際上是否用於製造系爭產品⁹⁴。此推定之效力仍與主觀要件無涉，且似非真正意義之舉證責任倒置。

綜上所述，於認定方法專利是否受侵害時，與物品專利相同，僅需客觀地進行判斷。然而，有鑑於製造、使用、進口、為販賣之要約以及販賣利用方法專利所製造之產品，與在美國境內真正實施方法專利所保護之步驟相較，其侵害專利權之直接程度顯然較低，僅介於直接侵害與間接侵害之間，因此雖然未如間接侵害般要求被控侵權者必須具有主觀上之認識或故意，但方法專利修正

⁹¹ 35 U.S.C. §271(g)(1).

⁹² 35 U.S.C. §271(g)(2).

⁹³ 35 U.S.C. § 295(1), "...that a substantial likelihood exists that the product was made by the patented process."

⁹⁴ 35 U.S.C. § 295(2), "...that the plaintiff has made a reasonable effort to determine the process actually used in the production of the product and was unable so to determine."

案仍於法律效果上作出些許之限制，特別要求審酌主觀要件⁹⁵，以避免過度擴張專利權之效力。

第二款、間接侵害

美國專利法於西元 1952 年時首度於專利法中納入間接侵害之規定，然而專利權間接侵害之概念，早在該次修法之數十年前便已由聯邦最高法院所提出⁹⁶，是以西元 1952 年之專利法僅係將實務所發展出之間接侵害類型予以明文化，非由國會所自行創設。美國專利法第 271 條主要將間接侵害分為兩種類型，分別為誘引侵害 (Active Inducement) 與輔助侵害 (Contributory Infringement)，兩者之判斷均涉及主觀要件，有別於純粹客觀判斷之直接侵害。此外，由於間接侵害實質上尚未影響到專利權人之獨占權益，所以間接侵害之成立仍須以直接侵害行為存在為前提；然而，美國法院通常不會在審判中要求專利權人證明確實已發生直接侵害行為，例如在 *Standard Oil Co. v. Nippon Shokubai Kagaku Kogyo Co.*⁹⁷ 乙案中，聯邦巡迴上訴法院表示原告僅須證明被控間接侵害者之客戶，若依照其購買之產品的預期用途而使用之，將會構成直接侵害。

誘引侵害與輔助侵害其實並非互斥之間接侵害行為態樣，一行為可能同時符合誘引侵害與輔助侵害之定義，兩者間至少存有部分之重疊，甚至所有之輔助侵害行為皆可解釋為誘引侵害之類型⁹⁸。如此一來，關於輔助侵害之規定便可能成為贅文，然而美國專利法第 271 條第 c 項仍有其存在之實益，此涉及美國專利法第 271 條第 d 項關於非專利濫用行為之安全港條款，本文將於下文中隨輔助侵權之規定一併介紹之。

第一目、誘引侵害

⁹⁵ 請參美國專利法第 287 條第 b 項之規定，以及本文第 87 頁之說明。

⁹⁶ See *American Cotton-Tie Co. v. Simmons*, 1 S.Ct. 52 (1882).

⁹⁷ 754 F.2d 345, 224 USPQ 863 (Fed.Cir.1985).

⁹⁸ Roger E. Schechter, John R. Thomas, *supra note* 90, p. 293.

美國專利法第 271 條第 b 項規定，積極誘引他人侵害專利者，應負侵害者之民事責任⁹⁹。此條文之規定，主要係將專利權之效力，擴及至教唆或幫助他人侵權者，與刑法上之從犯類似¹⁰⁰。雖然條文內未明確規定行為人之主觀要件，惟過往之案例以及立法歷程均已清楚顯示誘引侵害應包含主觀認知方面之要件¹⁰¹；例如，在 *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*¹⁰² 乙案中，法院認為在誘引侵害之訴訟中，專利權人必須證明被告實際上有意（actual intent）造成直接侵害行為之發生¹⁰³；嗣於 *Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd.*¹⁰⁴ 乙案中，法院認為以往之判決先例與立法理由均一致地要求，被控間接侵害者必須有理由知道其所教唆或幫助之他人行為將造成專利權之直接侵害，並基於此認識下仍誘引他人為之¹⁰⁵。據此可知，對於誘引侵害在主觀上之要求實質上已達故意之程度，限縮該條文適用之範圍，使善意第三人不致於動輒得咎。

誘引侵害之典型態樣，係提供他人關於如何實施發明之指示與資訊。在前述之 *Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd.* 乙案中，專利權人 Water Technologies 擁有改良式滅菌聚合物方面之專利，主要應用於水之過濾，被告 Calco 為專利權人於市場上之競爭者，於其所製造與販賣之產品中採用受系爭專利權所保護之聚合物，因而構成專利之直接侵害。另一被告 Gartner 為 Calco 之顧問，提供配予以予 Calco 並協助其製造該聚合物，甚至負責撰寫供消費者參考之使用說明書。法院基於以上事實，認定 Gartner 之行為已構成充分之間接證據（circumstantial evidence），足以判斷其所為之誘引侵害應屬故意（intentional），因此 Gartner 與 Calco 應負連帶之損害賠償責任。

⁹⁹ 35 U.S.C. § 271(b), “[w]hoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”

¹⁰⁰ Janice M. Mueller, *supra note* 80, p.314.

¹⁰¹ Donald S. Chisum, *Principles of Patent Law: Cases and Materials* (Foundation Press 3rd ed. 2004), p. 973.

¹⁰² 909 F.2d 1464 (Fed.Cir.1990)

¹⁰³ *Id.*, at 1469.

¹⁰⁴ 850 F.2d 660 (Fed.Cir.1998).

¹⁰⁵ *Id.*, at 668.

另一種典型之誘引侵害類型，係提供同時具有直接侵害用途與非直接侵害用途之產品，單純製造或販賣此種產品，不僅不會構成誘引侵害，亦不符合輔助侵害之規定；但假若提供該產品者進一步指示買受人如何實現該產品之直接侵害用途，或者以廣告行銷之方式向消費者宣揚該產品之直接侵害用途，便會構成誘引侵害¹⁰⁶，而須負擔民事責任。

第二目、輔助侵害

與上述誘引侵害之規定相較，輔助侵害之適用範圍較為狹窄，美國專利法第 271 條第 c 項所規範者，乃提供部分元件或儀器設備供他人實施發明之行為，惟此種提供行為非常普遍，若一概課予專利侵害之民事責任，勢必將嚴重影響市場交易秩序，因此該條文中設有三個重要之限制要件，其中若有任何一個要件未符合，便不構成專利權之輔助侵害。該要件分別為：(一) 行為人所提供者須為發明之重要部分，且係特別針對直接侵害之目的所製造；(二) 行為人所提供者並非具有不侵權用途之日常商品；(三) 行為人必須知悉系爭專利權之存在，並知悉使用其所提供之物品者將直接侵害該專利權¹⁰⁷。條文中明確定義主觀要件，是以行為人必須具有故意，始可能構成專利權之輔助侵害。

在輔助侵害之案例中，判斷行為人所提供者是否為「日常商品(staple article or commodity)」，往往成為訴訟成敗之關鍵，只有提供「非日常(nonstaple)商品」者，始可能負擔輔助侵害之民事責任。美國法院將非日常商品定義為：「除侵害專利外，別無其他商業用途者。」此一要件涉及公共利益之衡量，蓋行為人若僅提供具有非侵權用途之日常商品，則此日常商品之流通，將有益於社會

¹⁰⁶ See *Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Industries Inc.*, 145 F.3d 1303, 46 USPQ2d 1752 (Fed.Cir.1998).

¹⁰⁷ 35 U.S.C. § 271(b), “[w]hoever 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.”

大眾，因此美國專利法第 271 條第 c 項僅賦予專利權人排除他人在非日常商品市場上之競爭，而不允許其控制具有非侵權用途之日常商品的供應¹⁰⁸。

就字面意義上而言，行為人所提供者是否為日常商品，應屬客觀之事實，而與行為人之意圖無涉。換言之，依據法條之結構，非日常商品要件與知悉要件兩者於判斷上應互相獨立；惟美國實務上有時允許透過非日常商品要件之證明，而推定行為人具有專利法所要求之故意。例如 *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Gorkster, Ltd.*¹⁰⁹ 乙案，其中所涉及者雖為著作權侵害之問題，惟在美國著作權法中並無輔助侵害之規定，因此關於著作權之輔助侵害，係引用專利法之規定而透過法院判決創設之。該判決表示，當系爭物品被認定為僅具有侵害專利用途之非日常商品時，法院可以依據系爭物品於市場上散佈之事實，推定散佈者有意使系爭物品用於專利權之侵害。由於系爭物品僅適於侵害專利權之用，因此系爭物品於市場上未經專利權人同意之流通，並不具有合法之公共利益，在此情形下推定或認定散佈者具有侵害之故意，難謂其不符公平與正義¹¹⁰。法院此舉某程度上減輕專利權人之舉證責任，畢竟故意所涉及者乃行為人之心理狀態，通常無法如過失之判斷般透過客觀情狀進行推論，因此上述判決應可說是「故意的客觀化」。

美國專利法對於輔助侵害之定義較為狹窄，對於誘引侵害則採取較為開放式之定義，如前所述，兩者之範圍並非互斥。法院通常將第 271 條第 b 項適用於系爭物品具有複數用途之情形，只要該複數用途至少包含一種非侵權用途；至於僅具有侵權用途之情形，則適用第 271 條第 c 項。惟美國國會之所以將第 271 條第 c 項之情形獨立規定，其主要理由係配合專利法第 271 條第 d 項，該項規定若專利權人本身亦從事被控為輔助侵害之行為，其將不會構成專利權之濫用。例如，甲擁有一種隱形眼鏡之專利權，該隱形眼鏡係由特定之塑膠材料

¹⁰⁸ Janice M. Mueller, *supra* note 80, p.316.

¹⁰⁹ 125 S. Ct. 2764 (2005).

¹¹⁰ *Id.*, at 2777.

A 製成，乙係甲於塑膠材料市場上之競爭者，並知悉該專利權之存在；乙製造一種按鈕形狀之塑膠材料 A，且將其販售予丙，嗣丙獨立將之研磨加工成為隱形眼鏡，在此情形下，丙可能構成系爭專利權之直接侵害，而乙則可能構成輔助侵害。若甲本身亦生產、販售塑膠材料 A，則甲以乙輔助侵害其專利權為由向法院請求禁制令，排除乙進入塑膠材料 A 之市場，以確保甲在塑膠材料 A 上之市場獨占地位，於美國專利法第 271 條第 d 項之規定下，甲之行為將視為非專利權之濫用，即便塑膠材料 A 本身不是受專利權所保護之發明¹¹¹。

在 *C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular System*¹¹² 乙案中，法院同時處理第 271 條第 b 項與第 c 項之適用問題。原告 Bard 擁有關於在冠狀動脈成形術 (coronary angioplasty) 中使用導管之方法專利，被告銷售可用於實施系爭方法專利之導管，第一審時聯邦地方法院認為被告之行為已構成誘引侵害或者輔助侵害。被告不服，上訴至聯邦巡迴上訴法院 (CAFC)，聯邦巡迴上訴法院審理後認為，被告所銷售之導管，雖然可以用於實施系爭方法專利，惟其仍具有不構成專利侵害之其他實質用途，因此不符合第 271 條第 c 項所定義之輔助侵害；此外，目前之證據尚無法清楚顯示外科醫師係如何使用系爭導管，所以不應遽認定被告之行為已構成第 271 條第 b 項之積極誘引。CAFC 遂廢棄原第一審之判決，並將本案發回。

簡而言之，若缺乏促使行為 (encouragement)，便不構成第 271 條第 b 項之誘引侵害，而多重用途 (multiple uses) 則阻卻第 271 條第 c 項輔助侵害行為之成立¹¹³。

第二項、救濟方法與主觀要件之關係

¹¹¹ 改編自 Roger E. Schechter, John R. Thomas, *supra* note 90, p. 293 所舉之案例。

¹¹² 911 F.2d 670, 15 USPQ2d 1540 (Fed.Cir.1990).

¹¹³ Roger E. Schechter, John R. Thomas, *supra* note 90, pp. 294-295.

第一款、禁制令

美國專利法提供專利權人數種民事上之救濟方法，禁制令乃其中最能夠具體實現專利權之排他效力者，使被告於未來不得繼續實施特定行為，包含直接侵害與間接侵害，其主要之目的在於保障專利權人於市場上合法之獨占地位。禁制令可分為永久禁制令與暫時禁制令，其區別在於核發之時機，前者係於訴訟終結後，而後者反之。美國專利法第 283 條¹¹⁴之規定明白表示禁制令乃基於衡平原則（principles of equity）所賦予之救濟方法，且聯邦地方法院對於禁制令之內容擁有廣泛之裁量權，惟必須符合聯邦民事訴訟法第 65 條¹¹⁵之要求，亦即明確之通知以及提供遭禁止行為之詳細說明。

於美國聯邦最高法院就 *eBay Inc. v. Merc Exchange, L.L.C.*¹¹⁶ 乙案作出判決之前，美國聯邦巡迴上訴法院一向認為，永久禁制令係專利權人之勝訴判決中理所當然應該包含之一部分；換言之，永久禁制令本身並無額外之核發要件，只要法院於審判中確認專利權已受到侵害，便必須於判決中核發永久禁制令，以防止被告未來繼續侵害系爭專利權。例如，在 *Richardson v. Suzuki Motor Co.*¹¹⁷ 乙案中，聯邦巡迴上訴法院便表示，當判決中認定專利侵害成立時，若缺乏否定核發永久禁制令之充分理由，通常應核發之¹¹⁸。此外，於上述 *eBay* 案二審時，聯邦巡迴上訴法院亦曾廢棄第一審法院駁回永久禁制令請求之判決，並認為承審之聯邦地方法院並未提供具說服力之理由，以正當化其認為該案屬於不

¹¹⁴ 35 U.S.C. §283, “[t]he several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”

¹¹⁵ Fed. R. Civ. P. 65(d), “(1) Contents. Every order granting an injunction and every restraining order must: (A) state the reasons why it issued; (B) state its terms specifically; and (C) describe in reasonable detail — and not by referring to the complaint or other document — the act or acts restrained or required. (2) Persons Bound. The order binds only the following who receive actual notice of it by personal service or otherwise: (A) the parties; (B) the parties' officers, agents, servants, employees, and attorneys; and (C) other persons who are in active concert or participation with anyone described in Rule 65(d)(2)(A) or (B).”

¹¹⁶ 547 U.S. 388 (2006).

¹¹⁷ 868 F.2d 1226 (Fed. Cir. 1989)

¹¹⁸ *Id.*, at 1247.

應核發永久禁制令之例外情形的見解¹¹⁹。eBay 案上訴至聯邦最高法院後，聯邦巡迴上訴法院對於永久禁制令核發要件之寬鬆認定遭到推翻，聯邦最高法院表示，美國專利法從未排除傳統上判斷應否核發禁制令時所應考量的四種衡平因素（equitable factors），亦即原告必須證明（一）其所遭受者係不可回復之損害（irreparable injury）；（二）法律所提供之救濟方法無法充分補償其損害；（三）基於原告與被告間困境平衡之考量，應准予衡平法上之救濟；以及（四）核發永久禁制令不會危害公共利益¹²⁰。

惟上述衡平因素之考量，均未涉及行為人之主觀要件，亦即在一般情形下，行為人是否具有故意或過失，並不影響法院對於是否核發永久禁制令之判斷。蓋行為人於起訴前縱無故意或過失，於法院判決後，實難謂其不知或無從知悉其特定行為屬於對專利權之侵害；換言之，永久禁制令係要求行為人不得繼續從事特定行為，其所著重者係侵害行為之可能性與未來性，因此行為人過去是否知悉或應知悉專利權受到侵害，對永久禁制令核發與否之判斷當然不生影響。

再者，由於專利訴訟耗日費時，對於專利權人市場獨占地位之保護可能緩不濟急，因此美國實務上亦允許專利權人請求核發暫時禁制令，使專利權人得於獲得勝訴判決前，甚至提起訴訟前，及早制止他人繼續侵害其權利。惟判斷暫時禁制令是否應核發時，法院尚未確認專利權是否有效、侵害行為是否存在以及例外事由是否存在等問題，因此通常以不核發為原則，只有在特殊之情形下，始准許之。聯邦巡迴上訴法院多年來已發展出之各種判斷因素，以決定於個案中是否核發暫時禁制令，其內容原則上與永久禁制令之考量因素類似，惟因為暫時禁制令係核發於本案判決前，因此專利權人須額外證明其有合理之勝訴可能性，而所謂勝訴可能性之證明，不僅包含專利侵害行為之成立，更須使法院相信被控侵權者無法證明專利權無效或者系爭專利權有無法實施

¹¹⁹ 401 F.3d 1323, 1338-39 (Fed. Cir. 2005).

¹²⁰ 547 U.S. 388, 391 (2006).

(unenforceability) 之情形¹²¹，以避免暫時禁制令遭濫用，而妨礙市場競爭秩序。至於行為人是否具有故意或過失，與永久禁制令類似，亦非考量因素之一，蓋禁制令所著重者係行為之未來性以及禁止該行為所可能造成之影響，與行為人過去是否知悉或應知悉專利侵害之事實似無關聯，且其參與暫時禁制令審理程序時，實質上已相當於受專利權侵害之通知，難謂其對未來繼續之專利侵害行為不知或無從知悉。綜上所述，無論何種禁制令核發與否之判斷，均不包含主觀要件。

第二款、損害賠償

第一目、合理授權金

禁制令乃針對未來侵害行為之救濟方法，而損害賠償所著重者則為過去之侵害行為，美國專利法第 284 條前段¹²²規定，專利權人於專利侵害案件中所獲得之賠償金額，應足以填補其所受之損害，且不應低於侵害人實施專利所應給付之合理授權金 (reasonable royalty)。然而，第 284 條並未規定額外之要件，亦即在一般情形下，只要被控侵權之行為確實構成專利權之侵害，無論係直接侵害或間接侵害，專利權人之損害均能夠獲得賠償，至於賠償金額之大小，除相當於合理授權金之法定下限外，原則上乃專利權人實際所受之損害，例如因侵害產品之競爭所導致之利潤損失等。是以，於美國專利法之架構下，行為人是否具有故意或過失，並非專利權人獲得損害賠償之要件；換言之，縱然行為人能證明其對於專利權之侵害並無過失，仍無法免去其損害賠償之民事責任，據此可知，侵害專利權所產生者係一種嚴格責任¹²³，亦即無過失責任，惟有學者

¹²¹ Janice M. Mueller, *supra note* 80, p.385.

¹²² 35 U.S.C. §284, “[u]pon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer...”

¹²³ 62 F.3d 1512, 1527 (Fed. Cir. 1995), “[i]nfringement is, and should remain, a strict liability offense.”

表示美國專利法所採取者並非純粹意義之嚴格責任，而係改良之嚴格責任¹²⁴。

所謂之合理授權金，僅係一種損害賠償額之計算方法，第 284 條係以此種計算方法所得之結果作為損害賠償額之法定下限，並非表示專利權人得向侵權行為人請求給付合理授權金，專利權人所請求者本質上仍屬侵權行為之損害賠償，而與所謂之不當得利 (unjust enrichment) 有間。在侵權行為之規範體系下，若原告欲請求被告賠償其損害，應於訴訟中向法院證明其確實受有損害，以及損害之數額，惟專利權係無體財產權，若專利權人本身未曾實施或授權予他人實施其專利權，現實上將難以具體說明行為人未經其同意便實施其專利權時，將對專利權人造成何種損害；而美國專利法亦未如美國著作權法般，以法規擬制損害之金額¹²⁵。在此情形下，若仍要求專利權人必須證明之，將無異於全然否定未親自或授權他人實施其專利權者獲得任何損害賠償，另一方面同時免除行為人侵害該專利權所應負之賠償責任¹²⁶。而美國專利法第 284 條前段之規定，將使無法證明其損害之專利權人，仍能夠獲得相當於合理授權金之損害賠償。

合理授權金之數額大小，係由法院依個案之情形進行判斷，若系爭專利權曾經授權予他人實施，則該授權契約中所訂定之授權金，通常會對法院之判斷具有相當大之影響¹²⁷。美國實務上認定合理授權金數額大小之模式有二，分別為假設性議約模式 (hypothetical negotiation approach) 以及分析模式 (analytical approach)。分析模式係將行為人所預期獲得之淨邊際利潤 (net profit margin)，減去依產業標準或普遍被接受之利潤額，以此計算之結果作為合理授權金；有學者認為此種計算方式較貼近現實情形，其結果亦較為公平¹²⁸。此種計算模式，係將各種與利潤有關之客觀事實納入考量，而與行為人是否具有故意或過失無

¹²⁴ 詳見本文第 86 頁以下之說明。

¹²⁵ 17 U.S.C. §504(c).

¹²⁶ 惟專利權人仍可能取得禁制令，以禁止行為人於未來繼續侵害其專利權。

¹²⁷ Unisplay, S.A. v. American Elec. Sign Co., 69 F.3d 512, 519 (Fed. Cir. 1995).

¹²⁸ Janice M. Mueller, *supra* note 80, p.404.

涉，乃純粹客觀之判斷。

於假設性議約模式下，法院須衡量在「行為人開始侵害專利權之時」，若專利權人與行為人均有意願締結授權契約，雙方所可能達成合意之授權金額。此種模式所假設之前提，與現實上所發生之結果完全相反，亦即當事人雙方根本未曾締結任何授權契約，專利權人甚至根本沒有意願將專利權授權予他人實施，美國法院曾於 *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*¹²⁹ 乙案中評述，不應將此種發生專利權侵害後所進行之合理授權金判斷，與實際上真正具有意願進行授權議約之情形等同視之，否則將無異於將強制授權的政策強加於每一位專利權人之上¹³⁰。據此，聯邦巡迴上訴法院係將假設性議約模式定性成「為專利權人實現正義（do justice to the patentee）」之手段，因此在某些情形下，法院所認定之授權金額，會遠高於相關產業之平均數額。再者，於 *Georgia Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*¹³¹ 乙案中，法院列出於假設性議約模式下之數種判斷因素，惟該等因素均未涉及行為人之主觀要件；換言之，行為人於侵害專利權時是否具有故意或過失，不僅不影響是否應賠償專利權人之判斷，亦與賠償金額下限之大小無關。

第二目、利潤損失計算範圍之限制

專利權法賦予專利權人絕對之排他效力，使其於相關市場上享有合法之獨占地位，藉以獲得高額之利潤，此乃專利法提供發明人致力研發並公開其成果之重要誘因。若市場上存在其他競爭者，未獲專利權人之同意即實施其專利權，將使專利權人喪失該獨占地位，進而影響其獲利，此時勢必應提供專利權人適當之救濟方法，否則將使專利制度所提供之誘因喪失其機能，而難以達成專利法促進產業進步之目的。

¹²⁹ 575 F.2d 1152 (C.A.Mich.,1978)

¹³⁰ *Id.*, at 1158.

¹³¹ 446 F.2d 295 (C.A.N.Y. 1971).

喪失於獨占地位下所可能獲得之利益 (lost profits)，乃專利權受侵害時所產生之典型損害，若專利權人能證明之，將有機會取得遠高於合理授權金之賠償，惟證明此種損害之關鍵，通常在於因果關係之建立，美國法院於實務上採取兩階段之判斷模式，分別為「條件因果關係 (“but for” causation)」以及「最近因果關係 (proximate causation)」。前者為事實上之因果關係，通常用於市場上僅有專利權人與侵害者之情形，而後者則為法律上之因果關係，將損害賠償之範圍擴及至非專利產品之銷售利潤。於前述之 *Panduit* 乙案中，法院表示就「條件因果關係」之判斷模式而言，專利權人若欲以利潤損失計算其應獲得之損害賠償額，應證明下列四項判斷因素：(一) 市場上對專利產品之需求；(二) 欠缺非侵權之替代產品；(三) 專利權人或被授權人有足夠之製造及行銷能力以滿足該需求；以及 (四) 就此，其所能獲利之數額¹³²。上述判斷因素均未涉及主觀要件，符合因果關係乃純粹客觀判斷之一般印象；惟於「最近因果關係」之判斷模式中，法院於決定損害賠償之範圍是否應及於非專利產品之銷售利潤時，將考慮該種產品之銷售利潤損失，是否為侵害人所得合理預見，似涉及主觀方面之認定。

於 *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*¹³³ 乙案中，法院將「最近因果關係」之判斷焦點，置於未侵害專利權之商品的銷售利潤損失，是否為侵害行為之客觀上可預見且合理之結果。以下簡要說明該案之背景事實，Rite-Hite 為專利權人，其擁有關於 A 產品之系爭專利權 (A 產品乃專利產品)，A 產品之價位約五百美金；Rite-Hite 同時銷售 B 產品，此 B 產品為 A 產品之自動化版本，較位約一千美金，此外 Rite-Hite 通常亦將 C 產品與 A 產品或 B 產品合併販賣，惟 B 產品與 C 產品「均非」本案中系爭專利權之範圍所及 (B 產品與 C 產品均非專利產品)。Kelley 為 Rite-Hite 於市場上之競爭者，其所銷售之 X 產品，直接侵害 Rite-Hite 所擁有之系爭專利權，惟 X 產品於市場上主要卻係與 B 產品進行競

¹³² 鄭巧筠，前揭註 58，頁 91。

¹³³ 56 F.3d 1538, 35 USPQ2d 1065 (Fed. Cir. 1995).

爭，而非 A 產品。

第一審之聯邦地方法院認為，Kelley 所銷售之三千八百二十五個 X 產品，造成 Rite-Hite 之八十個 A 產品、三千兩百四十三個 B 產品以及一千六百九十二個 C 產品之銷售利潤損失，並將該三種產品之銷售利潤損失「全部」納入損害賠償額之計算。Kelley 不服並上訴，其主張損害賠償之計算基礎應僅包含 A 產品之銷售利潤損失，蓋 B 產品與 C 產品根本非系爭專利之客觀效力範圍所及，專利權人應只能夠請求其賠償專利產品的銷售損失。聯邦巡迴上訴法院於審理後認為，一審法院將 B 產品之銷售利潤損失納入損害賠償之計算基礎並無錯誤，惟 C 產品之部分則不屬於專利權人所能獲得賠償之範圍。

首先就 B 產品之部分，聯邦巡迴上訴法院表示，若特定之損害乃作為相關市場競爭者之侵害人所能預見，或者應能夠合理地預見 (reasonably foreseeable) 者，若無具說服力之反對理由，此損害原則上應該獲得賠償。在本案中，由於侵害系爭專利權之 X 產品，於市場上係直接與專利權人之 B 產品競爭，因此 Kelley 應能夠合理地預見其侵害行為，將不僅造成專利權人關於 A 產品之銷售利潤損失，亦可能影響 B 之銷售利潤¹³⁴。據此，專利權人所得請求損害賠償之範圍，將可擴張至非專利產品之銷售利潤損失，只要該損失乃侵害人所能夠合理地預見者；換言之，是否能夠將非專利產品之銷售利潤損失納入損害金額之計算，其關鍵應在於該非專利產品之銷售利潤損失是否為侵害人所得合理地預見。

據此可知，在損害賠償之範圍界定上，美國專利法採取與間接侵害類似之方式，以主觀要件作為擴張專利權效力之要件，從另一方面而言，係以主觀要件作為防止專利權效力過度擴張之手段。惟此所謂之合理預見，應不以行為人對於專利權之侵害具有故意或過失為前提，蓋美國專利法乃採取無過失責任主

¹³⁴ *Id.*, at 1546.

義，是以合理預見要件應解釋為：若行為人知悉其行為將構成專利權之侵害，而基於此認識下所能合理預見之損害範圍。

此認定標準係取自於傳統英美侵權行為法之法律上因果關係，而採取合理可預見說，認為侵權行為人之責任，須以不法行為引發之損害，具有理性謹慎之人，居於加害人之地位，在事件發生當時，可得預見者為限。於此概念下之最近原因，既非因果關係問題，亦非事實問題，而係依據法律政策決定被告是否對原告具有責任，對於損害結果是否應避免其發生，而應對損害結果負責；換言之，最近原因係屬社會政策問題，在於探詢被告責任是否及於某一損害結果¹³⁵。據此可知，專利權人因侵害行為所蒙受之損害是否為行為人所得合理預見，將決定行為人賠償之範圍，乃責任歸屬之問題，非單純之客觀因果關係。

就 C 產品之部分，聯邦巡迴上訴法院引用「整體市場價值法則(entire market value rule)」，其內涵為，若欲將經常一併銷售之非專利產品納入損害之計算內，則此非專利產品與專利產品須共同為單個裝置之組件或整個機器之零件，或者兩者共同構成一個功能單位¹³⁶，而非僅為便利或其他商業考量始一併銷售之。在本案中，雖然 C 產品能夠與 A 產品及 B 產品共同被使用，但並未共同運作以達到單一結果，且個別產品均能夠獨立地被有效利用，因此聯邦巡迴上訴法院認為專利權人 Rite-Hite 之所以將 C 產品與 A、B 兩產品一併銷售，僅係出於行銷之考量，所以關於 C 產品之銷售利潤損失，並無法獲得賠償。整體市場價值法則之判斷，似與主觀要件無涉，而僅為客觀事實之認定，至多僅與專利權人合併銷售之主觀意圖有關，因此不影響專利權侵害歸責原則之認定。

第三目、損害賠償金額之提高

¹³⁵ 陳聰富，侵權行為法上之因果關係，臺大法學論叢，第 29 卷第 2 期，200 年 1 月，頁 286-288。

¹³⁶ 56 F.3d at 1550, "...the unpatented and patented components together were considered to be components of a single assembly or parts of a complete machine, or they together constituted a functional unit."

美國專利法第 284 條中段¹³⁷規定，法院有權將損害賠償額，提高至實際所認定之損害額的三倍以下，條文雖未明確規定於何種情況下法院得啟動此一立法明白授予之權限，但學說及實務一般均認為，此損害賠償額的提高係針對惡意之侵害行為（willful infringement），通常適用於公然地、顯然地不顧專利權人之權利的情形，亦即使主觀歸責程度較高之行為人負擔較重之賠償責任。換言之，於名稱上雖未使用懲罰性賠償之用語，而概以增加之損害賠償或提高之損害賠償（enhanced damages）稱之；然其本質上就是一種懲罰性賠償，目地在於藉由課予較實際損害額高之賠償金，懲罰惡意之行為人，以期能收嚇阻之效果，與懲罰性賠償制度之精神並無二致¹³⁸。

決定是否提高損害賠償之金額，最重要之決定因素在於行為人之惡性（egregiousness），是以主觀要件在此扮演著關鍵之角色，通常法院係以行為人對於其侵害專利權之行為是否具有「惡意（willful）」作為認定之標準，並應由陪審團認定之¹³⁹。



第三款、特別限制

美國專利法第 286 條規定專利權人損害賠償請求權之消滅時效，使專利權人所得請求損害賠償者，僅及於起訴前六年內所為之侵害行為，無論專利權人是否已知悉該侵害行為之存在。惟與主觀要件較為相關者，乃第 287 條所為之限制，其中第 a 項規定專利權人之標示或通知義務，第 b 項規定則針對方法專利權之特別限制，以下將分別說明之。

第一目、專物品之標示

¹³⁷ 35 U.S.C. §284, “...the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed...”

¹³⁸ 鄭巧筠，前揭註 58，頁 94。

¹³⁹ Janice M. Mueller, *supra note* 80, p.405.

美國專利法第 287 條第 a 項¹⁴⁰規定，專利權人或實施專利權之人得藉由標示之方式向社會大眾表示其所提供之產品已受專利權保護，此標示中應包含相關專利權之號數。雖然該項前段所使用之文字為「得 (may)」，似未含有強制意思，然該項後段卻規定，若未予標示，專利權人將無法請求損害賠償，除非專利權人能證明其已通知行為人，且該行為人仍繼續侵害其專利權，惟在此情形下，專利權人仍僅得就通知後之侵害行為請求損害賠償。此外，第 287 條第 a 項所限制者，僅為損害賠償之請求權，而不及於禁制令；換言之，縱然專利權人未盡專利法所規定之標示義務，仍得向法院請求核發禁制令，此與同條第 b 項之限制範圍有所不同。美國法院對於未於專利品上標示專利書號者，採取甚為嚴格之通知標準，於 *Amsted Industries Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.*¹⁴¹ 乙案中，原告 Amsted 未依第 287 條第 a 項之規定標示專利號碼，但被告 Buckeye 早在 1976 年便已知悉該專利權之存在，對此聯邦巡迴上訴法院表示即便有事實顯示被告知悉系爭專利權之存在，或甚至擁有相關專利文件，仍不足以符合第 287 條第 a 項之規定，是否滿足第 287 條第 a 項之通知義務，其判斷應著重於專利權人之行為，而非侵害人對於專利權之認識或知悉程度。聯邦巡迴上訴法院據此認定原告 Amsted 於 1986 年所為之通知未符合第 287 條第 a 項之規定，該通知之對象包含市場上大部分之同業，其內容僅宣示原告 Amsted 擁有系爭專利權，並建議受通知人勿侵害之¹⁴²。

於 *Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.*¹⁴³ 乙案中，聯邦巡迴上訴法院表示第 287

¹⁴⁰ 35 U.S.C. §287(a), “Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word “patent” or the abbreviation “pat.”, together with the number of the patent, or when, from the character of the article, this cannot be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.”

¹⁴¹ 24 F.3d 178 (Fed. Cir. 1994).

¹⁴² *Id.*, at 187.

¹⁴³ 138 F.3d 1437 (Fed. Cir. 1998).

條第 a 項之立法目的有三，分別幫助避免無知侵害（helping to avoid innocent infringement）、鼓勵專利權人將某物為專利品一事公告周知、協助大眾辨認某物品是否為專利權所保護¹⁴⁴。然而，在第 287 條第 a 項之規範下，並無法完全避免無知之侵害行為，而可能使某些非因過失而不知專利權之存在或其行為構成專利權侵害者，仍應對專利權人負損害賠償之民事責任。例如，若專利權人不曾自行或授權他人實施其專利權，遂無從標示，行為人當然亦無法藉由專利權人之標示而得知某產品已受專利權之保護，此時專利權人仍得請求行為人賠償其受通知前所造成之損害，雖然在此情形下，專利權人所得請求者通常僅為相當於合理授權金之數額。又例如，若系爭專利權為方法專利，專利權人縱然未於該方法專利所直接製成之物品上標示其專利書號，仍得向實施該方法專利所保護之步驟者，請求賠償其受真正通知前之行為所造成之損害。上舉兩例中，專利權人均無須證明行為人具有故意或過失，換言之，縱然專利權人在某些情形下無須依第 287 條第 a 項之規定標示其專利書號，其仍得向行為人請求完整之損害賠償，而不以行為人受真正之通知為前提¹⁴⁵。另一方面而言，第 287 條第 a 項之規定亦可能使具有惡意之行為人無須負擔民事責任或僅負擔部分責任，而造成矯枉過正之效果，在前述 Amsted 乙案中，法院雖然認定被告蓄意抄襲系爭專利而構成惡意侵害，並將損害賠償額提高至三倍，但原告在依第 287 條第 a 項踐行通知前所受之損害，仍無法獲的賠償。據此可知，第 287 條第 a 項所規定之標示或通知，均與行為人之主觀要件無涉，本質上未改變美國專利法所採取之嚴格責任主義，僅作出一定程度之調整，有學者將此種歸責方式稱為改良之嚴格責任制（modified strict liability system）¹⁴⁶。

在傳統侵權行為法下，容許以權利人之過失作為抗辯者，主要為共同過失（contributory negligence）以及與有過失（comparative negligence）。在傳統普

¹⁴⁴ *Id.*, at 1443.

¹⁴⁵ Roger D. Blair, Thomas F. Cotter, *Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law*, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 17, 2002, pp. 804-805.

¹⁴⁶ *Id.*, p.799.

通法之概念中，若原告對於自身之安全未盡合理之注意，縱然被告亦具有過失，其對原告將完全無須負擔任何賠償責任，此即為共同過失之內涵，採取全有或全無（all-or-nothing）之規範方式。共同過失抗辯之理論基礎，有認為係法院不應協助未具有潔淨之手（clean hands）者，亦有認為此與共同侵權行為（joint tortfeasors）類似，法院既然未區別個別共同侵權行為人所應負擔之比例，當然也不會認定原告與被告各自過失行為對於損害發生所應負擔之比例。此種抗辯法則之公平性屢遭質疑，蓋原告本身之過失行為雖然為其損害發生的原因之一，但何以使亦有過失之被告完全無須承擔任何賠償責任；是以在實際案例中，經常可以發現陪審團未依法院之指示，仍給予具有過失之原告某程度的賠償，縱然其金額低於原告未具有過失之情形。由於共同過失之立論基礎薄弱，該法則基本上已遭揚棄，取而代之者則為與有過失，僅以原告之過失作為減低被告賠償責任之因素，而非完全免除之¹⁴⁷。

據此可知，美國專利法對於專利權直接侵害所採取者乃容許共同過失抗辯之嚴格責任主義（strict liability with the defense of contributory negligence），透過專利法第 287 條第 a 項課予通知潛在行為人以及早制止侵害行為之義務，由於此種歸責方式仍不以行為人「真正或推定」知悉作為損害賠償請求之要件，因此仍未改變專利權侵害採取嚴格責任主義之本質。

第二目、方法專利權

美國專利法第 287 條第 b 項係針對依方法專利權所直接製成之物品的侵害行為，特別限制方法專利權人所得享有之救濟方法，與第 271 條第 g 項一同增訂於西元 1988 年之方法專利修正案，其主要係藉由行為人之「知悉程度」、「使用方法本身與否」以及「訴訟前之善意表現」，決定行為人是否應負民事責任。值得注意者為，第 287 條第 b 項所限制之範圍，不僅為損害賠償，更包含禁制

¹⁴⁷ Edward J. Kionka, *supra* note 27, p.105-109.

令之核發；換言之，若行為人之情形符合第 287 條第 b 項之規定，則專利權人不僅無法獲得損害賠償，亦無法請求法院核發禁制令，對專利權人之影響相當重大。

第 287 條第 b 項第 2 款規定，持有 (in the possession of) 或運送 (in transit to) 藉由方法專利所製造之物品者，在其收到關於該物品之專利侵害通知 (notice of infringement) 前，無須負擔任何民事責任，亦即專利權人對於其侵害行為無法尋求任何救濟方法，惟行為人須證明其係於收到通知前便已持有或運送系爭物品。惟製造該物品者，並不在第 287 條第 b 項第 2 款所規定之範圍內，是以無論製造者是否知悉或收到關於專利侵害之通知，均無法藉由此條款減輕其民事責任，蓋製造者本身通常亦實施方法專利所保護之步驟，縱然其實施之地點可能不在美國境內，但行為之侵害性實質上遠高於單純持有或運送者，並且亦較單純持有或運送者了解其所採用之製造方法為何，據此專利法第 287 條未將製造者納入責任減輕對象之列。

第 287 條第 b 項之立法目的在於保護無知行為人，特別是不知產品之實際製造方法者，使其不至於蒙受來自於現有或已入境存貨方面之經濟損失，同時避免侵害範圍之擴大。行為人於收到通知前所持有或運送之物品，於接獲通知後，仍得繼續持有或運送該物品，甚至自由於美國境內銷售之¹⁴⁸，雖然其繼續持有、運送或銷售之行為本質上仍屬專利權之侵害¹⁴⁹，專利權人仍無法尋求禁制令以制止之，或者對此繼續行為請求損害賠償。同項第 5 款進一步定義何謂專利侵害通知，包含真正之知悉 (actual knowledge) 以及收到書面通知 (written notification)，其知悉或通知之內容應足以使一般合理之人相信系爭物品很可能

¹⁴⁸ Jeffrey I.D. Lewis, Art C. Cody, Unscrambling the Egg: Pre-Suit Infringement Investigations of Process and Method Patents, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 84, No. 1, January 2002, p. 14-15.

¹⁴⁹ 美國專利法第 287 條第 b 項僅表示專利權人無法利用任何救濟方法 (No remedies ... shall be available...)，且仍將持有或運送者之行為稱為「第 271 條第 g 項所定義之侵害 (infringement under section 271(g))」。

是藉由某方法專利所製成。

綜上所述，第 287 條第 b 項將第 271 條第 g 項所規定之直接侵害行為人依客觀行為態樣區分為製造者與銷售者兩類，由於前者通常亦實施方法專利所保護之步驟，並知悉產品之製造方法為何，因此其應負完整之民事責任；而後者在一般情形下並無從知悉其所銷售之產品實際上係採用何種方法所製造，所以第 287 條第 b 項第 2 款便以主觀要件限縮專利權人之救濟方法，使行為人真正知悉或收到通知前便已持有之存貨，仍可自由處分之。

第三節、英國專利法

英國專利法中，對於專利直接侵害之認定，原則上雖無須參酌主觀要件，僅客觀地進行判斷，惟仍有例外；當專利權所保護之標的為方法，且被控侵權之行為係「提供該方法予他人使用（offering the process for use）」，則提供該方法者必須對於該方法之使用將侵害方法專利有所認識¹⁵⁰，始構成專利之直接侵害。與英國專利法於專利間接侵權所規定之主觀要件相較，此處所要求之認識程度較高¹⁵¹，使權利人較不易證明此種方法專利直接侵害行為之存在，以下先介紹英國專利法中所明文列舉之專利直接侵害行為態樣及其要件，上述認識程度之差別，將於介紹專利權間接侵害後說明之。

第一項、專利權侵害與主觀要件之關係

第一款、直接侵害

第一目、物品專利

英國專利法第 60 條第 1 項第 a 款規定，任何人在未經專利權人同意，而製

¹⁵⁰ The Patent Act 1977, Section 60(1)(b).

¹⁵¹ Simon Thorley, et al., *Terrell on the Law of Patents* (Sweet and Maxwell 15th ed. 2000), p.214.

造、處分、為處分之要約、使用、進口受專利權保護之物品，或者以處分或其他目的而持有，將構成物品專利權之侵害¹⁵²；條文中列舉六種侵害之行為態樣，其內涵與美國專利法之規定稍有不同。

製造、使用與進口三者，其意義較易理解，解釋上與美國亦相去不遠。「處分 (dispose of)」由字面上解釋，似乎可兼及事實上處分與法律上之處分，惟英國專利法第 130 條第 7 項表示，關於本法中特定條文(包含第 60 條)之訂定，乃設法使其在實際適用上接近 (as nearly as practicable) EPC (European Patent Convention)、CPC (Community Patent Convention) 與 PCT (Patent Cooperation Treaty) 等國際條約，因此雖然英國專利法在第 60 條之文字使用上似刻意不同於 CPC 第 25 條，惟英國學者仍認為在解釋英國專利法時偶爾仍有必要參照 CPC 之條文¹⁵³。是以，於 CPC 第 25 條中，與「處分」相對應者乃「投入市場 (putting on the market)」，因此英國專利法第 60 條中所謂之處分，應僅表示「在交易過程中移轉持有 (lost of physical possession by transferring that possession to another in the course of trade)」¹⁵⁴，例如販賣。在此定義下，似可擴及於出租，但運送人或單純提供倉庫者應不在此範圍內。

為處分之要約 (offers to dispose of)，原則上係用以涵蓋為販賣之要約，但不限於此。對於廣告或契約商議是否屬於處分之要約，在西元 1995 年 *Gerber v. Lectra*¹⁵⁵ 乙案中，Jacob J. 法官表示，於專利權未到期前，在未經專利權人之同意下，便與個別之潛在客戶接觸，或者透過廣告表示其願意締結契約以提供某機器，實質上已影響到專利權人於法律上所賦予之獨占地位，因此廣告應已構成專利權之直接侵害，而非僅為一種法律所允許之威脅。惟法官亦認為，若於專利即將到期前，與他人約定在專利到期後供應產品，則不構成專利之侵害，

¹⁵² The Patent Act 1977, section 60(1)(a), “where the invention is a product, he makes, disposes of, offers to dispose of, uses or imports the product or keeps it whether for disposal or otherwise.”

¹⁵³ Simon Thorley, et al., *supra note* 151, p.198.

¹⁵⁴ Simon Thorley, et al., *supra note* 151, p.207.

¹⁵⁵ [1995] R.P.C. 383.

即便該契約係於專利到期前所訂立¹⁵⁶。

以處分或其他目的而持有 (keeps it whether for disposal or otherwise)，其字面上之意義相當寬廣，使單純之倉庫管理人或者運送人之日常職務行為亦可能構成專利權之直接侵害；是以，如同上述對於「處分」之解釋般，亦有參酌 CPC 之必要，在 CPC 第 25 條中與之對應者乃「為上述目的而貯存 (stocking the product for these purposes)」，所謂之目的即為製造、使用等其他直接侵害行為，因此英國專利法中所謂以處分或其他目的而持有，應作相類似之解釋¹⁵⁷。在西元 1980 年 *Smith Kline French Laboratories v. R.D. Harbottle (Mercantile) Limited*¹⁵⁸ 乙案中，英國航空公司以倉庫管理人之身分保管受原告專利權保護之物品，因而被控侵害該專利權，法院表示基於英國專利法第 130 條第 7 項之宣示規定，第 60 條第 1 項第 a 款所規定之持有 (keeping)，應不及於單純倉庫管理人與運送人之職務活動，因此認定英國航空公司未侵害原告之專利權¹⁵⁹。

第二目、方法專利

英國專利法第 60 條第 1 項第 b 款定義兩種對於方法專利直接侵害之態樣，分別為「使用」該方法以及「提供該方法供他人使用」，其中使用該方法仍為純粹客觀之判斷，而提供該方法供他人使用則須審酌嚴格之主觀要件¹⁶⁰。在此應強調者為，此之主觀要件將影響專利是否受有直接侵害之判斷，而非獨立於權利侵害要件以外之獨立要件，例如英國專利法第 62 條第 1 項對於救濟方法之主觀要件特別限制。兩者間除對於行為人認知程度有不同之要求外，更影響著法院審理程序與最終法律效果，簡而言之，若行為人未具備第 60 條第 1 項第 b

¹⁵⁶ *Id.*, at 411.

¹⁵⁷ Simon Thorley, et al., *supra note* 151, p.211.

¹⁵⁸ [1980] R.P.C. 363.

¹⁵⁹ *Id.*, at 371-374.

¹⁶⁰ The Patent Act 1977, section 60(1)(b), “where the invention is a process, he uses the process or he offers it for use in the United Kingdom when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that its use there without the consent of the proprietor would be an infringement of the patent.”

款所要求之主觀要件，則根本不構成專利權之直接侵害，因此當然無須再審酌各種救濟方法所另規定之要件；而英國專利法第 62 條第 1 項係提供被控侵權者證明其無過失以免除損害賠償責任之機會，其前提為專利權人已證明專利侵害行為確實存在，且第 62 條第 1 項並未排除禁制令之救濟方法。

「使用」方法專利權所保護之標的，亦即實施方法專利權所定義之所有步驟，乃直接侵害方法專利之典型態樣，與行為人主觀上之認知無涉¹⁶¹。至於「提供方法供他人使用」，英國專利法第 60 條第 1 項第 b 款後段特別規定被控侵權者必須知悉在未經權利人同意下使用該方法將構成專利侵害，或者在當時之環境下，此事實對於理性之人而言乃顯而易見，其提供行為始屬於對於方法專利之直接侵害。條文中之主觀要件提供兩種判斷方式，分別為主觀之判斷與客觀之判斷¹⁶²，前者為真正之知悉，乃被控侵權者之心理狀態，與我國民法所規定之故意類似；後者為應知悉，與我國民法之抽象輕過失類似。惟英國專利法第 60 條第 1 項第 b 款後段規定被控侵權者所知悉或應知悉之內容，非僅及於他人實際所使用之方法步驟為何，更須了解到實施該方法將構成方法專利之侵害，亦即須具有違法性之認識，其主觀要件之嚴格程度更甚於英國專利法對於間接侵害之規定¹⁶³，因此似可推知，英國之立法者認為此種對於方法專利之「直接」侵害類型，與英國專利法第 60 條第 2 項所規定之「間接」侵害相比，其程度上更為間接，而有必要嚴格限制其適用範圍。

對於何種行為始屬於提供方法供他人使用，英國法院迄今似尚未提供明確之認定標準，特別是販售可用於實施方法專利之機器，亦即該機器能夠用以執行方法專利中特定權利項所定義之所有步驟。英國學者認為，除非該機器無法執行其他不侵權方法步驟，否則單純供應該機器，尚非所謂之提供方法供他人

¹⁶¹ Simon Thorley, et al., *supra note* 151, p.212.

¹⁶² Simon Thorley, et al., *supra note* 151, p.214.

¹⁶³ *Id.*

使用¹⁶⁴。

提供方法供他人使用之直接侵害類型，乃英國專利法中對於專利是否受有直接侵害僅客觀認定之唯一例外，惟如前所述，尚不能據此即認定被控侵權者所為者若屬其他直接侵害之行為態樣，便應負無過失責任，而尚須進一步審酌英國專利法中對於各種救濟方法之個別要件，始得確知其歸責原則。然而，至少在提供方法供他人使用之情形，可確知英國專利法對此種侵害態樣所採取之歸責原則，並非無過失責任或者推定過失責任，蓋專利權人必須舉證證明被控侵權者具備法定之主觀要件。

此外，英國專利法第 60 條第 1 項第 c 款亦規定，直接藉由方法專利所得出之物品，亦屬於方法專利之效力範圍所及，其侵害之行為態樣與物品專利之情形類似，因此不再贅述。惟應注意者為，被控侵權者對於該物品係利用方法專利所直接製成一事是否知悉或應知悉，並不影響方法專利是否受有直接侵害之認定¹⁶⁵，且在救濟方法上亦未如美國專利法第 287 條第 b 項般在主觀要件上予以特別限制，由此可知在方法專利之保護上，英、美兩國採取之手段尚非一致，而其間主要之差異，多與主觀要件之有無及其認定之嚴格程度有關。

第二款、間接侵害

第一目、特殊之主觀要件

英國專利法於第 60 條第 2 項¹⁶⁶提供專利權間接侵害責任之法源基礎，其主

¹⁶⁴ *Id.*

¹⁶⁵ Simon Thorley, et al., *supra note* 151, p.213.

¹⁶⁶ The Patent Act 1977, section 60(2), “[s]ubject 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.”

要係規範提供或者承諾提供與發明之必要元件相關的工具或方法，以供他人實施該發明者，條文中並明確要求主觀要件。此外，第 60 條第 3 項¹⁶⁷則進一步限制間接侵害之適用範圍，使製造販賣日常商品者不至於動輒得咎，除非供應者具有誘引他人侵害專利之意圖。在條文結構上，與美國專利法之規定稍有不同，整體而言，英國專利法對於間接侵害之成立，採用較為嚴格之客觀要件，但主觀要件則較為寬鬆，而非僅侷限於故意。

首先為客觀行為態樣之解釋，英國專利法第 60 條第 2 項所使用之文字為「提供 (supply)」，有別於第 60 條第 1 項之「處分 (dispose of)」，由字面之意義觀之，後者之範圍似較前者為廣，然如前文所論述，英國專利法之解釋應依循 CPC 之內容為之；是以，兩者雖然條文用字不同，實質上均應指將商品或服務投入市場之行為。

主觀要件之部分，英國專利法第 60 條第 2 項要求行為人具有真正之認識 (actual knowledge) 或者一般理性之人的客觀認識 (objective knowledge of a reasonable man)，而認識之內容不僅包含知悉其所提供者適於實施特定發明，更須有意使該發明於英國境內被實施。而主觀要件判斷之認定，與第 60 條第 1 項第 b 款相同，兼及主觀之判斷與客觀之判斷，是以英國專利法對於間接侵害主觀要件之要求，非僅限於故意，因過失而不知者亦可能負擔間接侵害之民事責任。惟一般認為，第 60 條第 2 項並未要求行為人知悉該發明為他人專利權所保護之標的¹⁶⁸，換言之，縱然行為人完全不知悉或非因過失而不知系爭專利權之存在，仍可能須負擔間接侵害之責任，只要行為人對於他人所實施之特定技術內容，具有真正或客觀之認識，便已滿足第 60 條第 2 項所規定之主觀要件。

¹⁶⁷ The Patent Act 1977, section 60(2), “[s]ubsection (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.”

¹⁶⁸ Simon Thorley, et al., *supra note* 151, p.216.

與英國專利法第 60 條第 1 項第 b 款所規定之方法專利特殊直接侵害類型相較，第 60 條第 2 項之主觀要件顯得寬鬆許多；在前者之情形，權利人必須證明被控直接侵害其方法專利者，事實上的確知悉系爭專利權之存在，並且知悉他人將利用其所提供之方法來直接侵害系爭專利權。然而，在第 60 條第 2 項之情形下，專利權人僅需證明行為人知悉他人將如何利用其所提供者¹⁶⁹，而不須證明行為人知悉系爭專利權之存在，遑論證明其知悉系爭專利將受侵害。蓋第 60 條第 1 項第 b 款之條文中明確規定認識之內容包含「專利權之直接侵害 (an infringement of the patent)」，而第 60 條第 2 項僅規定「於英國境內實施特定發明 (putting ... the invention into effect in the United Kingdom)」。在此種規定之架構下，將使第 60 條第 1 項第 b 款之直接侵害在事實上與訴訟上均難以成立。

英國專利法第 60 條第 2 項僅模糊地要求行為人所提供者須與發明之必要元件有關 (relating to an essential element of the invention)，造成何謂「必要」往往成為訴訟中爭執之焦點。此外，即便為實施系爭發明所不可或缺之零件，仍可能只是市場上常見之商品，若逕將專利權之獨占範圍擴及至此種類型之商品，顯然有所不當，對於整體社會經濟之影響，亦屬負面。基於公共利益之衡量，英國專利法於第 60 條第 3 項前段乃進一步限縮間接侵害行為客體之範圍，若行為人所提供者屬於日常商品 (staple commercial product)，即便亦屬於實施發明所不可或缺者，原則上不適用第 60 條第 2 項，而不構成專利權之間接侵害，使專利權人無法在日常商品市場上享有獨占地位，特別是該日常商品本身並非專利權所保護之標的。然而，第 60 條第 3 項後段亦規定，若行為人具有誘引他人侵害專利之目的，則不在此限，以行為人之主觀惡性排除此例外規定之適用；換言之，主觀上具有誘引他人侵害專利之企圖者，無法以其所提供者僅為日常商品作為抗辯。

英國專利法第 60 條第 3 項後段所規定之主觀要件，較同條第 2 項所規定者

¹⁶⁹ Simon Thorley, et al., *supra note* 151, p.214.

嚴格，此乃條文設計上必然之結果。蓋第 60 條第 3 項所規定之主觀要件，係用以限制第 60 條第 3 項前段例外事由之適用範圍，而此例外事由之適用又以符合第 60 條第 2 項之規定為前提，因此若此主觀要件之要求僅等同於同條第 2 項所規定者，勢必將使第 3 項之規定成為贅文。換言之，若第 60 條第 3 項對於行為人主觀上認識程度之要求未高於同條第 2 項，則滿足第 2 項主觀要件之行為人，必然亦同時符合第 3 項後段所規定者；如此一來，任何依第 60 條第 2 項規定而構成專利權之間接侵害者，均會因為同時符合同條第 3 項後段之限制，而無法適用同條第 3 項前段之例外事由，使日常商品例外之規定永無適用之機會。據此，第 60 條第 3 項後段不僅規定行為人須知悉系爭專利權之存在與他人所實施行為，更應具有誘引他人侵害專利權之意圖。惟應注意者為，第 60 條第 3 項後段之主觀要件，僅規定故意之情形，而不及於過失，與第 60 條第 1 項第 b 款及第 2 項之主觀要件不同，似較偏向於心理狀態上之判斷，而欠缺客觀化之認定方式。雖然條文中並未限定誘引之行為態樣，使透過口述或文字之明示或暗示均可能符合誘引之定義¹⁷⁰，但尚須證明行為人確實知悉專利權之存在，而不得僅以一般理性之人在同一情形下顯然知悉作為認定標準，其難度較高。蓋第 60 條第 3 項所涉及者乃日常商品之供應市場，對於公共利益之影響較大，立法者遂利用主觀要件限縮專利權人之獨占效力範圍，應為兩相權衡之舉。

第二目、與美國專利法之比較

美國專利法分別於第 271 條第 b 項與第 c 項獨立規定誘引侵害與輔助侵害，前者之規範內容較為抽象，而後者則具體定義輔助侵害之客觀行為態樣與主觀要件，雖有認為兩者之規定或有重疊之處，惟法院在具體案件中，似有意以行為人所提供者是否具有其他非侵權之實質用途作為適用上之區別。是以，誘引侵害與輔助侵害乃相互獨立之間接侵害行為態樣，分別具有其適用之要件，兩者之成立與否原則上並無必然之關聯，一行為可能同時構成誘引侵害與

¹⁷⁰ Simon Thorley, et al., *supra* note 151, p.217.

輔助侵害，亦可能僅構成其中一種間接侵害行為。

然英國專利法則採取不同之規範架構，雖然在條文之安排上，亦分別以第60條之第2項與第3項分別規範輔助侵害與誘引侵害，惟第3項中誘引侵害規定之適用，係以行為人已符合第2項之規定為前提。換言之，英國專利法中並無獨立之誘引侵害規定，誘引侵害可說是輔助侵害中的一種子類型，只有在行為人已構成第2項所規定之輔助侵害行為，但所提供者卻僅為日常商品時，始有誘引侵害規定適用之餘地。據此，在誘引侵害與輔助侵害之關係方面，英國專利法與美國專利法係採用相反之模式，析言之，於美國專利法中，誘引侵害成立與否原則上與輔助侵害無關，然而於英國專利法中，誘引侵害則僅為輔助侵害規定下阻卻日常商品例外之事由。據此，於英國專利法之規定下，間接侵害之客觀行為態樣將僅限於第60條第2項所規定之提供或承諾提供與發明必要元件相關之零件或方法，單純教唆或者「提供」以外之其他誘引行為，便不可能構成專利權之間接侵害，即便行為人具有第60條第3項後段所規定之誘引侵害意圖。

再者，美國專利法對於間接侵害之主觀要件採用較為一致之標準，亦即僅具有故意者始可能構成專利權之間接侵害，並且行為人所認知之內容應包含系爭專利權之存在以及該專利權遭受直接侵害之可能，是以於訴訟中被告得以其對系爭專利權欠缺具體之認識作為抗辯理由。英國專利法於間接侵害之規定中，則採取較為細緻之主觀要件規定；首先，英國專利法在輔助侵害之規定中，雖然亦以行為人之認知作為要件，惟並未要求行為人知悉系爭專利權之存在，行為人僅需預見其所提供者將被用以實施特定發明，而無須知悉該特定發明是否為某專利權所保護之標的，只有在行為人所提供者屬於日常商品時，始進一步要求行為人知悉系爭專利權之存在，並具有誘引他人侵害系爭專利權之意圖。此外，對於行為人知悉與否之判斷，英國專利法亦明文規定客觀化之判斷途徑，即在同一情形下對於一般理性之人而言是否顯而易見，似已將主觀方面

之要求降低至過失之程度。

綜上所述，英國專利法對於間接侵害之要件，與美國專利法相比，在客觀行為態樣上採取較為嚴格之規範，僅限於提供行為，然而在行為人之主觀認知上，則採取較為寬鬆之規定，並隨著行為人所提供者是否屬於日常商品，而要求不同之認識程度。是以，就間接侵害而言，英國專利法與美國專利法賦予專利權人之保護程度在整體上似無重大不同，僅限縮手段之選擇有所差異。

第二項、救濟方法與主觀要件之關係

第一款、禁制令

與美國專利法類似，在英國關於專利權侵害之禁制令，亦分為臨時禁制令（interlocutory injunction）與永久禁制令（permanent injunction）兩類，區別同樣為核發之時點。一般稱禁制令通常指法院審理終結後所核發之禁制令，以下將先說明此類禁制令，嗣再說明臨時禁制令之不同點。

於英國專利法中，禁制令之基礎在於被告即將侵害專利權所造成之威脅（threats），因此當專利權人請求法院核發禁制令時，除證明系爭專利權之有效存在外，更須向法院說明被告之特定作為，使法院相信被告即將侵害其專利權¹⁷¹。是以衡量禁制令核發應否之考量重點，便在於被告侵害專利權之能力以及意圖（intend），或者侵害發生之可能性。此外，被告於起訴前是否曾侵害系爭專利權，雖然在一般情形下已足以證明其具有繼續侵害之意圖，但並非核發禁制令之必要條件；換言之，專利權人若能使法院相信被告將侵害其專利權之威脅確實存在，則不論被告於起訴前之行為是否被法院評價為對於專利權之侵害，均無礙於禁制令之核發。是以，被告起訴前之行為是否構成專利權之直接

¹⁷¹ Simon Thorley, et al., *supra* note 151, p.462.

或間接侵害，僅係法院衡量繼續侵害意圖存否的其中一個考量因素。

在 *Frearson v. Loe*¹⁷² 乙案中，法院認為由於被告 Loe 之行為符合實驗免則例外事由，遂未侵害原告 Frearson 之系爭專利權，因此無須負擔任何損害賠償；惟於訴訟中，被告 Loe 主張其所實施之製造與使用行為均屬於實驗免則例外事由，因此亦可藉此獲益，雖然 Loe 於訴訟終結前均尚未取得任何利益。法院認為被告若獲益將構成專利權之侵害，而被告 Loe 主張其有權藉此獲益，已足以表示其具有侵害系爭專利權之意圖 (intend)，且事實上被告 Loe 亦有侵害之能力，是以縱然其起訴前之行為不構成專利權之侵害，法院仍同意原告關於核發禁制令之請求。

然而，被告於訴訟中主張其有權為特定行為，但該行為卻被法院評價為構成專利權之侵害，此種錯誤地主張非必然可推論被告具有於未來侵害專利權之意圖。於 *Proctor v. Bayley*¹⁷³ 乙案中，被告 Bayley 於起訴前五年曾經使用特定機器，法院認為該使用行為已侵害原告 Proctor 之系爭專利權，惟被告 Bayley 之使用行為僅持續數個月，便因為該機器不符其需求而長期間置之。原告 Proctor 請求法院針對該使用行為核發禁制令，而被告 Bayley 則主張其有權為之，縱使其早已停止該使用行為。第二審法院於審酌所有證據後表示，雖然被告 Bayley 於訴訟中曾愚昧地試圖正當化其過去行為 (foolish attempt to justify a past act)，但仍無法證明其有再次重複該過去行為之意圖，因此廢棄原第一審法院准予核發禁制令之裁判。

綜觀上述案例，英國法院於審酌是否核發禁制令時，相當重視未來侵害意圖 (intend to infringe in future) 之存在與否，而此一主觀意圖之內涵，似應包含對於系爭專利權之侵害，蓋專利權人既已提出訴訟，行為人便可知悉系爭專利權之存在，甚至理解其行為於法律上可能之評價，若行為人依然故我，法院

¹⁷² (1878) L.R. 9 Ch. D. 48.

¹⁷³ (1889) L.R. 42 Ch. D. 390.

無疑地會核發禁制令；若行為人於遭起訴後便停止繼續實施系爭專利權，縱然同時保證敗訴後不會重蹈覆轍，法院原則上雖然仍會核發禁制令，惟仍可能存在例外之情形，亦即實際上顯然沒有繼續侵害意圖存在時，便無核發禁制令之必要¹⁷⁴，據此英國法院似以行為人曾經侵害專利權之事實，實質上推定其於未來有繼續侵害之意圖與能力。再者，行為人在其遭起訴前便已停止實施系爭專利權之情形，似較有機會推翻上述關於侵害意圖之推定，除非專利權人能證明被告於未來仍有再次實施系爭專利權之高度可能性，否則法院將基於侵害意圖之缺乏而否定關於禁制令之請求。

關於核發暫時禁制令與否，英國之上議院（House of Lords）於 *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*¹⁷⁵ 乙案中建立法院衡量之準則。首先，原告須證明就永久禁制令之請求部分確實有勝訴可能性（real prospect of succeeding in his claim for a permanent injunction），而法院應進行適當性衡量（balance of convenience），以決定是否核發暫時禁制令。於適當性衡量中，法院應評斷若不核發暫時禁制令，而原告卻於永久禁制令之請求獲得勝訴時，是否適合僅用金錢上之損害賠償填補原告於訴訟期間因被告持續侵害所造成之損失，且被告具有支付該賠償金之財力。若為肯定，原則上便不應核發暫時禁制令，無論原告此時所提出之證據有多確切。反之，若金錢上之損害賠償並非適當之救濟方法（adequate remedy），法院便須考量與上述假設相反之情形，亦即若核發暫時禁制令，但被告卻成功證明其有權實施受暫時禁制令所禁止之行為，則在此期間被告所受之損害，是否能夠由原告所提出之擔保（undertaking）而獲得適當之補償，以及原告是否有能力履行其所擔保之內容，若為肯定，便無理由否定暫時禁制令之請求。此外，若上述衡量之結果顯示無論核發與否對於原告與被告所造成之不便程度並無不同，則應慎重地將現狀之維持（preserve the status quo）納入考量。例如，在被告最終獲得勝訴之情形，若原告所請求暫時禁止者，係

¹⁷⁴ Simon Thorley, et al., *supra note* 151, pp.463-464.

¹⁷⁵ [1975] 2 W.L.R. 316.

被告尚未開始之行為，則此暫時禁制令之核發，僅係使被告之計畫向後延遲；另一方面，若原告所請求禁止者，係被告已經開始經營之事業，勢必將對其造成重大之影響¹⁷⁶。

綜上所述，暫時禁制令核發與否之衡量，主要即在於個別檢視兩種錯誤核發之情形對雙方所造成之影響，並比較該影響之嚴重程度，以作出適當之判斷。析研之，該兩種錯誤核發之情形分別為（一）駁回原告暫時禁制令之請求，但最終原告卻獲得勝訴，因此造成原告損害之擴大；（二）依原告之請求准予核發暫時禁制令，但卻由被告獲得勝訴，使被告因此蒙受損失。若該兩種損失均能夠藉由金錢上之賠償而獲得完整之填補，則應以現狀之維持為主。此外，在前述 *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.* 乙案中，法院認為原告僅須要證明就永久禁制令之部分其確實有勝訴可能性，亦即僅須說明本案具有可訴性（arguable case），而無須至表面上證據確鑿之程度（prima facie case），惟亦不乏反對之見解，特別是在原告所提起之本案雖具有可訴性，但法院卻認為原告於本案審理中未必能夠獲得勝訴之情形。後續實務上似認為，若在本案問題上存在有利於被告之實質上差異，原則上將拒絕核發暫時禁制令¹⁷⁷。據此，系爭專利權於未來遭被告侵害之威脅是否存在，仍對暫時禁制令之核發與否造成影響，換言之，法院於衡量暫時禁制令之請求時，亦應考量被告是否具有於未來侵害系爭專利權之意圖及能力。

第二款、金錢賠償

就金錢方面之救濟而言，英國專利法提供兩種方式供專利權人選擇，分別為英國專利法第 61 條第 1 項第 c 款之損害賠償（damages in respect of the infringement），以及同條項第 d 款之侵害獲利（an account of the profits derived by

¹⁷⁶ *Id.*, at 323.

¹⁷⁷ Chartered Institute of Patent Agents, C.I.P.A. Guide to the Patents Act 1977: Texts, Commentary, and Notes on Practice (Sweet & Maxwell 2nd ed. 1984), p. 301.

him from the infringement))，且依同條第 2 項¹⁷⁸規定，專利權人僅得擇一請求之。

在 *General Tire & Rubber Co. Ltd. v Firestone Tyre & Rubber Co. Ltd.*¹⁷⁹ 乙案中，上議院高級法官 Wilberforce 表示，專利權侵害之損害賠償，與其他領域之侵權行為法相同，其目的係在於填補權利人所遭受傷害或損失，是以賠償之金額應盡可能地使受害人回復至未曾承受任何侵害時之經濟上地位；原告既然選擇以損害賠償作為其救濟方法，而非侵害之獲利，因此原告必須證明其所受之損失，且基於被告乃違法侵害他人權利者，法院應充分地評價該等損失，惟仍不得逾越損害賠償之填補目的而進一步地藉此懲罰被告¹⁸⁰。

在專利權人未自行實施專利權之情形，其獲利之方式通常為授予他人實施並收取授權金，因此即便專利權人未曾將系爭專利授權，若其無法證明其他損害之存在，法院通常係以合理授權金作為認定損害之基礎。於 *Meters Ltd. v Metropolitan Gas Meters Ltd.*¹⁸¹ 乙案中，Fletcher Moulton 法官表示，被告有義務尊重原告所擁有之獨占權，因此於實施前必須先獲得原告之同意，據此法院以獲得該同意應付出之合理金額作為損害賠償之考量，似無不當，即便沒有事實上存在之授權金額可供參考；但此並非唯一之計算方式，法院在其他個案中仍可基於所有事實與證據具體認定適切之損害額。

再者，若專利權人本身亦藉由實施其專利權而營利，無論其是否同時將系爭專利權授予他人實施，均使損害之認定趨於複雜。惟損害賠償之計算原則上均與行為人是否具有故意或過失無關，且英國專利法並未容許專利權人請求懲罰性損害賠償，是以原則上係以原告所能證明之客觀上損害為準。再者，雖然原告負有證明損害之存在與大小的舉證責任，但法院通常認為專利權之獨占利

¹⁷⁸ The Patent Act 1977, section 61(2), “[t]he court shall not, in respect of the same infringement, both award the proprietor of a patent damages and order that he shall be given an account of the profits.”

¹⁷⁹ [1975] 1 W.L.R. 819.

¹⁸⁰ *Id.*, at 824.

¹⁸¹ (1911) 28 R.P.C. 157.

益受到違法侵害的事實，已足以認定損害之存在，此外法院亦不會因為原告無法確切計算出損害之數額，即拒絕判予充足之損害賠償金，實質上減輕此一舉證責任¹⁸²。

至於請求被告給付因侵害行為所獲得之利益，在西元 1919 年至 1950 年間，英國專利法曾一度廢除此種與專利權人實際損害無關之救濟方法，並且實務上以此作為主張之案例亦較為少見，主要原因為計算上之困難。此外，即便專利權人並未因為侵害行為而蒙受任何財務上之損失，仍無礙於侵害利益之請求¹⁸³。

第三款、推定過失

英國專利法第 62 條第 1 項¹⁸⁴規定，若行為人能證明在侵害行為當時，其不知道並且沒有合理根據（reasonable ground）認為其知道系爭專利權之存在，便無須負損害賠償責任，但不影響禁制令之救濟方法。此外，若專利權人僅於產品上表示「patent」或「patented」之字樣，或者以其他方式表示該產品已受專利權之保護，尚不足以作為上述之合理根據，除非一併標示專利書號。條文中所謂合理依據之判定，實質上即為過失與否之認定，英國專利法第 62 條第 1 項推定專利權人知悉或者有合理依據認為其應知悉系爭專利權之存在，行為人不僅必須證明其實際上不知，亦須證明沒有合理依據認為其應知悉；若有任何合理依據認為，在行為人於侵害當時應知悉系爭專利權之存在，而其竟不知，便須自其侵害之始負損害賠償責任。就此而言，英國專利法課予行為人對於專利權存在與否之注意義務，亦即若對於系爭專利權存在有所懷疑，便應查證之。

¹⁸² Simon Thorley, et al., *supra note* 151, p. 478.

¹⁸³ Chartered Institute of Patent Agents, *supra note* 177, P. 304.

¹⁸⁴ The Patent Act 1977, section 60(1), “[i]n proceedings for infringement of a patent damages shall not be awarded, and no order shall be made for an account of profits, against a defendant or defender who proves that at the date of the infringement he was *not aware*, and had *no reasonable grounds* for supposing, that the patent existed; and a person shall not be taken to have been so aware or to have had reasonable grounds for so supposing by reason only of the application to a product of the word “patent” or “patented”, or any word or words expressing or implying that a patent has been obtained for the product, unless the number of the patent accompanied the word or words in question...”

由條文字義解釋，似可認為僅標示專利字樣與專利書號，便可作為認定行為人應知悉專利權存在之合理依據，然此種解釋方式似有涵蓋過廣之虞，因此英國法院於實務上僅將標示與否作為認定過失之其中一種考量因素。於 *Lancer Boss Ltd. v. Henley Forklift Co. Ltd.*¹⁸⁵ 乙案中，被告承認其侵害原告之專利權，但主張依第 62 條第 1 項之規定，其乃無知 (innocent) 之行為人，遂無須負擔任何賠償責任¹⁸⁶。承審之 Graham 法官認為雖然原告於其產品上市之始，便已持續地於該產品上標示專利字樣與專利書號，惟此一標示之事實僅屬判斷因素之一，尚非決定是否有合理依據認為被告應知悉系爭專利權存在之唯一考量，而仍應綜合評判侵害行為當時所有之相關事實，例如附有標示之產品的銷售規模與範圍，是否足以使被告有機會接收到該標示所代表之警告意涵；或者被告之產品實際上是否抄襲原告之產品，蓋被告應有義務在抄襲前查證原告之產品是否受專利權之保護¹⁸⁷。Graham 法官並強調合理依據存在與否應為「客觀判斷 (objective test)」，與被告實際上是否知悉無關，且認為其為無知之行為人，負有舉證責任。

在該案中，於被告將其侵害產品上市前一年，原告便已開始持續地於其產品上標示專利字樣與專利號碼，且原告將此標示置於產品上相當顯眼之位置，使任何使用該產品者均可輕易地發現專利標示之存在；此外，被告公司負責設計侵權產品者，有數人曾任職於原告公司，且被告公司之總經理亦曾任職於原告公司；而被告從未為完整或適當之專利檢索，亦未曾雇用任何專利從業人員為其確認相關專利權存在之可能性。據此，Graham 法官認為主張第 62 條第 1 項之被告負有舉證責任，但被告卻未能證明其不知且沒有合理依據應知悉系爭專利權之存在，因此認定被告仍應負損害賠償責任。

上述 *Lancer* 案之判決，雖然作成於英國專利法修法前，惟關於無知侵害抗

¹⁸⁵ [1974] F.S.R. 14.

¹⁸⁶ 本案尚有專利有效性等其他爭點，但與本章節之討論無關，遂省略之。

¹⁸⁷ *Id.*, at 27.

辯，其所引用之條文為當時專利法第 59 條，其實質規範內容與現行條文並無不同，因此仍具參考價值，且後續之英國案例中更一再引用 Graham 法官對於無知侵害抗辯條款之解釋，顯現出該案判決所具有之重要性與影響力。

在 *Nodeco Ltd. v. Texas Iron Works Inc.*¹⁸⁸ 乙案中，行為人 Nodeco 成功地證明其不知道 Texas Iron Works (以下簡稱 TIW) 專利權之存在，且客觀上沒有合理依據認為其應知悉，遂在其收到 TIW 之警告信函前所為之侵害行為，尚無須就此負損害賠償責任¹⁸⁹。本案之焦點在於系爭專利權中第 7 個權利項，其所保護之標的為特定機械之操作方法，Nodeco 知悉其所銷售之產品適於實施該操作方法，並有意使購買者為之¹⁹⁰，縱然其不知道該操作方法係受 TIW 之專利權所保護，仍無礙於間接侵害之成立。然而就實際上是否知悉系爭專利權存在之部分，法院採納 Nodeco 公司總經理之證詞，認為 Nodeco 在收到警告信函前確實不知系爭專利權之存在。至於合理依據之部分，法院則綜合考量所有證據所呈現之侵害行為背景事實，認定該合理依據並不存在，並引用上述 Lancer 案之見解。

首先，專利權人 TIW 從未在其任何產品上標示與系爭專利權有關之資訊，但系爭專利權係方法專利，且 TIW 亦曾於其產品型錄上刊載專利權訊息，TIW 主張 Nodeco 公司之總經理既然知道其競爭對手 TIW 產品之存在，若其為合理謹慎之人，便應查證該產品是否受專利權之保護。惟法院表示 Nodeco 首次收到警告信之時間為西元 1993 年 5 月 25 日，而 TIW 之產品型錄雖然自西元 1986 年起即連續數年刊載專利相關訊息，但在 1992-1993 年之產品型錄上始出現系爭專利之號碼，Nodeco 公司之總經理雖然曾收集產品型錄，但並無事實顯示其擁有 TIW 公司 1992-1993 年之產品型錄，且亦否認曾閱讀之。再者，於西元 1988 年 Nodeco 公司之系爭產品上市時，系爭專利尚未獲准，其所公開者僅為申請書與原本極為狹窄之請求項，而系爭專利權遲至西元 1989 年 5 月 17 日始公告。

¹⁸⁸ [2000] R.P.C. 207.

¹⁸⁹ 本案最重要之關鍵為 TIW 所擁有之系爭專利權因欠缺專利要件而無效。

¹⁹⁰ [2000] R.P.C. 207, at 233-234.

法院更認為 Nodeco 僅為進口商與經銷商，因此能夠合理地期待關於專利檢索之事項，應由系爭產品之製造者所負責處理，綜合上述所有背景事實，法院表示 Nodeco 不僅事實上不知系爭專利權之存在，更無合理依據認為其應知悉，因此 Nodeco 無須就收到警告信函前之侵害行為負損害賠償責任¹⁹¹。

由上述兩案例之比較可知，法院在專利權人確實於其產品上標示專利字樣與號碼之情形，傾向於嚴格認定行為人對於無知侵害之主張，使專利權人盡可能獲得完全之救濟，而在未標示專利字樣與號碼之情形下，雖然未如美國專利法般一概否認專利權人損害賠償之請求，但仍藉由從寬認定行為人關於欠缺合理依據之主張，限縮專利權人請求賠償之範圍，即便系爭專利係不適於標示之方法專利權。

值得注意者為，英國專利法第 62 條第 1 項之規定中，行為人所知悉或應知悉之內容，乃「專利權存在」之事實，而非其行為「侵害專利權」之事實¹⁹²；例如，當行為人知悉或有合理依據認為其應知悉某一方法專利權存在，但卻不知或非因過失而不知其所販賣之產品係藉由該方法專利權所直接製成者，仍無法依第 62 條第 1 項之規定免去其賠償責任。專利權乃無體財產權，其存在與範圍均無具體外形可供社會大眾所輕易知悉與辨別，若要求行為人不僅對於不知專利權存在具有過失，且對於不知其行為已構成專利權侵害亦應具有過失，始須負損害賠償責任，勢必嚴重減損專利權之經濟價值，無論該等過失是否為法律所推定；蓋在一般情形下，證明對於專利權之侵害無過失，通常遠較證明對於不知專利權存在無過失容易許多，因為專利權與否，對一般人而言查證上並不困難，但若需進一步判斷某專利權是否有效、該專利權之範圍、特定行為是否落入該範圍之內以及是否有例外不構成侵害之事由存在，則涉及相當複雜之法律上與技術上的評價，若對後者認定有誤，實難以苛責之，而認定係出於過

¹⁹¹ [2000] R.P.C. 207, at 234-235.

¹⁹² Chartered Institute of Patent Agents, *supra* note 177, p. 313.

失。英國專利法似基於此一考量，原則上雖然容許行為人證明其無過失而免除損害賠償責任，但將適用範圍限縮於不知專利權存在，而未及於不知其行為將構成專利權之侵害。

第四節、中國專利法

第一項、專利權侵害與主觀要件之關係

第一款、直接侵害

依中國專利法第 11 條第 1 款¹⁹³規定，專利權被授予後，未經專利權人許可，不得實施其專利，而所謂實施專利，即為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。是以，未經專利權人同意即實施專利，便構成專利權之直接侵害。中國專利法對於實施專利行為態樣之定義，與 TRIPS 第 28 條第 1 項之規定一致，至於專利權保護範圍之判斷，依中國專利法第 59 條規定，係以權利要求的內容為準，且說明書及附圖可以用於解釋權利要求之內容。是以，對於專利權是否受到直接侵害之判斷架構，原則上與美國法類似，且均與被控侵權者之主觀要件無涉。

中國專利法第 70 條對於「使用、許諾銷售或者銷售」等專利直接侵害行為之民事責任上，設有特別之限制，其中涉及行為人主觀要件之判斷¹⁹⁴，但即便符合該條之規定而無須負擔賠償責任，仍無礙於專利權直接侵害之成立，因此直接侵害與否仍屬客觀判斷。

¹⁹³ 中國法律與我國法律對於「款」與「項」之階層相反，其次序為條、款、項，本文引用中國法規時，均依照該國之書寫方式，以利參照。

¹⁹⁴ 有關該條文之詳細介紹請見本文第 118 頁以下之說明。

中國專利法第 63 條規定，假冒專利者，除依法承擔民事責任外，由專利業務主管機關責令其改正並予公告、沒收違法所得，亦得併處予罰鍰，此種行為亦可能構成犯罪¹⁹⁵，而須負擔刑事責任。將專利權之保護擴及至專利之假冒，立法例上並不多見¹⁹⁶，中國專利法於西元 2008 年修正前，原第 58 條係假冒他人專利之規定，原第 59 條則為以非專利產品冒充專利產品之規定，兩者之行為態樣與法律效果並不相同。西元 2002 年修定之專利法實施細則¹⁹⁷第 84 條¹⁹⁸定義四種假冒他人專利之行為態樣，第 85 條¹⁹⁹則定義五種冒充專利產品之行為態樣，由於涉及行政罰，因此不論假冒專利或冒充專利，均應僅限於專利法實施細則中所列舉者²⁰⁰。中國於 2008 年 12 月第三次修正其專利法，僅於新法第 63 條針對假冒專利予以規定，似不再規範冒充專利之行為，惟依照「全國人民代表大會常務委員會關於修改《中華人民共和國專利法》的決定」第 30 點之內容可知，新法係將原第 58 條與第 59 條兩者予以合併，以回應修法前中國國家知識產權局之建議，使兩種行為態樣之罰鍰額度相同²⁰¹，避免因為單純之偶然而產生不公平的現象²⁰²。是以，假冒專利應包含假冒他人專利與冒充專利產品兩種行為態樣，而兩者間最主要之差別，即在於行為人所標示者，是否包含他人

¹⁹⁵ 中國刑法第 216 條規定：「假冒他人專利，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。」

¹⁹⁶ 筆者迄今尚未查得其他國家有類似之規定。

¹⁹⁷ 中國專利法雖已於 2008 年底修正，惟專利法實施細則尚未完成相對應之修正，因此本文仍援引現行之條文作為參照。

¹⁹⁸ 中國專利法實施細則第 84 條規定：「下列行為屬於假冒他人專利的行為：（一）未經許可，在其製造或者銷售的產品、產品的包裝上標注他人的專利號；（二）未經許可，在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號，使人將所涉及的技術誤認為是他人的專利技術；（三）未經許可，在合同中使用他人的專利號，使人將合同涉及的技術誤認為是他人的專利技術；（四）偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件。」

¹⁹⁹ 中國專利法實施細則第 85 條規定：「下列行為屬於以非專利產品冒充專利產品、以非專利方法冒充專利方法的行為：（一）製造或者銷售標有專利標記的非專利產品；（二）專利權被宣告無效後，繼續在製造或者銷售的產品上標注專利標記；（三）在廣告或者其他宣傳材料中將非專利技術稱為專利技術；（四）在合同中將非專利技術稱為專利技術；（五）偽造或者變造專利證書、專利文件或者專利申請文件。」

²⁰⁰ 尹新天，專利權的保護，第二版，知識產權出版社，2005 年 4 月，頁 191-192。

²⁰¹ 請參見「國家智慧財產權局對專利法第三次修改的主要建議」中第(六)項，網址為 http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zcfg/zcjd/200804/t20080403_369374.html，最後到訪日：2009 年 3 月 3 日。

²⁰² 尹新天，前揭註 200，頁 194。

專利權之號碼，亦即若僅單純於廣告或產品上表示其受有專利之保護或者所標示之專利號碼實際上並非真實存在，則僅構成冒充專利。

假冒專利與侵害專利之間，並無必然之關係，標示有他人專利權號碼之產品，未必真正落入專利權之範圍內，仍須將該產品與專利之請求項進行比對，始得確知；是以，中國專利法第 63 條中所謂依法承擔民事責任，其請求權基礎係中國民法通則第 118 條²⁰³之規定。此外，對於專利之直接侵害，同樣未必當然構成假冒專利，兩者間應有不同之規範意義²⁰⁴，並各別產生不同之法律效果。

被控直接侵害專利者，若同時假冒該專利，亦即於被控侵權之產品上標示該專利之號碼，是否得直接推斷該被控侵權者至少具有故意或過失？本文認為，無論侵害行為為何，若同時使用受侵害專利之號碼，則該行為人應至少具有過失，蓋其不僅知悉該專利權之存在，更已理解該專利權與該產品間之關聯性，至於是否達到故意之程度，似無再予區別討論之實益，因為中國專利法並無懲罰性損害賠償之規定，至於專利權直接侵害民事責任是否以行為人具有故意或過失為要件，與其他各國相同，仍應與各種救濟方法之要件合併檢視，始得確知。

第二款、間接侵害

第一目、法源基礎與理論之爭

中國專利法中並未明文禁止專利權之間接侵害行為，於西元 2001 年第二次修訂專利法時，中國國家智慧財產權局曾建議增加禁止專利間接侵權之條款，但由於該次修法之目的僅在於達到 TRIPS 協議之最低標準，而 TRIPS 協

²⁰³ 中國民法通則第 118 條：「公民、法人的著作權（版權），專利權、商標專用權、發現權、發明權和其他科技成果權受到剽竊、篡改、假冒等侵害的，有權要求停止侵害，消除影響，賠償損失。」

²⁰⁴ 尹新天，前揭註 200，頁 197。

議中並未規定專利間接侵權，因此中國國務院在提交至中國全國人大常委會的專利法修改草案中刪除該建議條款。西元 2008 年 12 月甫修訂之中國專利法，仍未能將專利權間接侵害予以明文化。中國國家知識產權局對此之解釋為，於專利法中增加制止專利權間接侵害的規定，實質上係將對專利權之保護擴大至與專利技術相關，但其本身並未獲得專利權保護的產品，是以專利權間接侵害之問題係處於專利權人利益與公共利益間十分敏感之灰色地帶，相關法規之制定與適用稍有不當，便會損害公眾自由使用現有技術的權利，況且專利權人目前尚可依據中國民法通則有關共同侵權行為之規定獲得救濟，故目前在中國專利法中規定間接侵害之時機尚不成熟²⁰⁵。

在司法實務上，中國北京市高級人民法院於西元 2001 年發布「專利侵權判定若干問題的意見（試行）」，於其中第 73 至 79 點說明專利權間接侵害之行為態樣與主觀要件，此為中國首次針對專利權間接侵害作出明確之規範，加上北京法院之特殊區域優勢，因此對中國實務界造成深遠之影響。嗣中國最高人民法院於西元 2003 年公布「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」之會議討論稿，於其中第 33 條規定間接侵權，於第 37 條規定共同侵權人責任的追究，惟該規定迄今尚未定稿。然早在上述之意見與規定發布前，中國山西省高級人民法院早於西元 1993 年便已作出與專利權間接侵害相關之判決²⁰⁶，是以中國實質上已將專利權之效力範圍擴張至間接侵害之上，儘管專利法迄今仍不願將其明文化。

目前在中國人民法院之審判實務中，多以中國民法通則第 130 條²⁰⁷作為專利權間接侵害之法源依據，該條規定共同侵權人之連帶責任，與我國民法第 185 條第 1 項之規定類似。此外，西元 1988 年所公布之「最高人民法院關於貫徹執

²⁰⁵ 魏征，我國不應該有專利間接侵權理論的應用空間，中國專利與商標，2008 年第 1 期，頁 37。

²⁰⁶ 張玉敏、鄧宏光，專利間接侵權制度三論，學術論壇，第 180 期，2006 年，頁 141。

²⁰⁷ 《民法通則》第 130 條規定：「二人以上共同侵權造成他人損害的，應當承擔連帶責任。」

行民法通則若干問題的意見（試行）」²⁰⁸，其中第 148 條²⁰⁹規定將教唆與幫助視為共同侵權行為人，亦與我國民法第 185 條第 2 項規定類似。據此可知，中國於司法實務上似認為間接侵害乃共同侵權行為之一種情形²¹⁰。然而，仍有其他中國法院採取不同之見解，不以中國民法通則第 130 條作為間接侵害之法源基礎，此即「獨立說」與「共同侵權說（從屬說）」之爭。

採取獨立說者認為，專利權間接侵害之成立，無須以直接侵害行為之存在為前提。例如，在呂學忠與上海航空測控技術研究所之專利權侵害訴訟²¹¹中，法院表示：「如果只有加害人實施製造、銷售專利等直接侵害專利的行為才構成專利侵權，專利權人就難以得到完全和真正的法律保護。有些人為故意避開專利技術方案中的某些現有產品的技術特徵，而專門生產、銷售與該現有產品相匹配的專利產品的主要組件。消費者在獲得相關組件後，只要在市場上再購買有關現有產品即可組裝成專利產品。本院認為，這種生產專利組件的行為構成專利間接侵權。」由於消費者之行為可能不符合中國專利法第 11 條中「為生產經營目的」之要件，而不構成專利權之直接侵害，因此有學者認為該判決係採取獨立說²¹²。惟該判決書中亦表示：「被告方生產、銷售同步牽引機的行為自然導致侵權結果的發生，其間接侵權的責任不能免除」，似仍以直接侵害之存在為前提。另外，在太原重型機械廠與太原電子系統工程公司之專利權侵害事件²¹³中，第一審之太原市中級法院認為，被控權之產品未完全覆蓋原告專利之權利要求中的全部技術特徵，因此不構成專利權之侵害。原告不服，向山西省高級法院提起上訴，主張被告知行為已構對其專利權之間接侵害，山西省高級法院認為，被上訴人未經專利權人許可，客觀上實施了為直接侵權人加工該

²⁰⁸ 1988 年 4 月 2 日 法（辦）發〔1988〕6 號。

²⁰⁹ 《最高人民法院關於貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見（試行）》第 148 條規定：「教唆、幫助他人實施侵權行為的人，為共同侵權人，應當承擔連帶民事責任。」程立國，專利間接侵權制度在中國的再思考，北方經濟，2007 年第 3 期，頁 93。

²¹⁰ （2003）滬一中民五（知）初字第 212 號。

²¹¹ 魏征，前揭註 205，頁 38。

²¹³ 山西省知識產權訊息平台，典型案例，<http://202.99.194.152:81/js/document/29.html>，最後到訪日：2009 年 03 月 13 日。

專利產品核心內容之專用部件的行為，主觀上具有誘導他人直接侵權之故意，該行為與直接侵權有明顯的因果關係，故已構成對上訴人專利權之間接侵害。值得注意者為，在該案中被告所製造之零組件，從未在中國境內被組裝成專利產品²¹⁴，因此並無專利權直接侵害之行為發生；據此，似可推知山西省高級法院於該判決係採取獨立說之見解。

依據北京市高級人民法院所發布之「專利侵權判定若干問題的意見（試行）」第 78 條規定，間接侵權一般應以直接侵權的發生為前提條件，沒有直接侵權行為發生的情況下，不存在間接侵權。惟上述意見似非全然採取從屬說之見解，蓋該條僅說明在一般情形下應採取從屬說，但仍容許例外之情形，即上開意見第 79 條所規定者；換言之，縱然真正實施專利權者因符合西元 2000 年之中國專利法第 63 條²¹⁵之規定，或者實施專利之行為僅出於個人非營利目的而不符合中國專利法第 11 條之規定，以至於無專利權直接侵害之發生，仍可以直接追究間接侵權行為人的侵權責任。此外，於最高人民法院所發布之「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」之會議討論稿第 37 條第 1 款規定，專利共同侵權中，實施專利的侵權人為直接侵權人，其他共同侵權人為協助侵權人；被侵權人在起訴時難以發現直接侵權人或者難以直接向直接侵權人主張權利的，可以向人民法院起訴直接追究協助侵權人的責任。該條文僅規定當事人適格之問題，仍未明確表示其見解。

²¹⁴ 吳玉和、曹雯，中國專利間接侵權判定的沿革，中國專利與商標，2007 年第 4 期，頁 7。

²¹⁵ 中國專利法於西元 2008 年修法後，將原第 63 條之內容分別規定於新法第 69 條與第 70 條，現行中國專利法第 69 條規定：「有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：（一）專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出後，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的；（二）在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，並且僅在原有範圍內繼續制造、使用的；（三）臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具，依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照互惠原則，為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的；（四）專為科學研究和實驗而使用有關專利的；（五）為提供行政審批所需要的信息，制造、使用、進口專利藥品或者專利醫療器械的，以及專門為其制造、進口專利藥品或者專利醫療器械的。」第 70 條規定：「為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造並售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。」

第二目、主觀要件

中國最高人民法院所公布之「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」之會議討論稿於第 33 條²¹⁶中列舉三種專利共同侵權行為之態樣，表示應依據「最高人民法院關於貫徹執行民法通則若干問題的意見（試行）」第 148 條第一款的規定處理之，並將標題定為「間接侵權」。上開條文所列舉之專利共同侵權行為之態樣分別為：（一）行為人知道第三人實施侵犯他人專利權的行為，仍然為其提供所需要的設備、工作場地等幫助；（二）行為人知道有關產品係僅能用於實施特定發明或者實用新型專利之原料、中間產品、零部件等，而仍將其提供予未獲合法授權實施專利之第三人使用；（三）商標權人知道被授權人於侵犯他人專利權之產品上使用其商標而不予制止。均以「知道」作為其主觀要件之標準，惟第一種與第二種間接侵害行為態樣中，行為人所知道之內容並非一致，存有程度上之差別。第三種間接侵害行為態樣，似為英國、美國專利法所無，實質上課予商標權人制止其被授權人侵害第三人專利權之義務，其正當性基礎何在，值得探究。

首先討論前兩種間接侵害行為態樣，在客觀要件上，兩者所規範者雖均為提供行為，惟提供行為之標的則有所差別，在第一種態樣中，行為人所提供者係「設備、工作場地等幫助」，而第二種態樣之行為人所提供者則為「僅能用於實施特定發明或者新型專利之原料、中間產品、零部件」。前者未限定設備與工作場地之特徵，後者則明確將提供標的之用途限定於實施特定發明或新型專利；析言之，在第一種態樣中，行為人所提供者可能具有多種用途，例如工作場地通常均具有非侵害專利權之其他用途，而第二種態樣之提供標的，則僅

²¹⁶ 第三十三條【間接侵權】：「下列情形，人民法院應當依照《最高人民法院關於貫徹執行〈民法通則〉若干問題的意見（試行）》第 148 條第一款的規定，作專利共同侵權行為處理：（一）行為人知道第三人實施侵犯他人專利權的行為，仍然為其提供所需要的設備、工作場地等說明的；（二）行為人知道有關產品系只能用於實施特定發明或者實用新型專利的原料、中間產品、零部件等，仍然將其提供給沒有合法權利實施專利的第三人使用的；（三）商標註冊人知道被許可在侵犯他人專利權的產品上使用其商標而不予制止的。」

能用於侵害他人專利權，與專利權直接侵害之間具有較高之關聯性。相較之下，第一種態樣對於提供標的之要求較為寬鬆，若一律將專利權人之獨占權擴及至一般設備或工作場地，勢必有害於公共利益，因此在其他要件上應再予限縮，特別是主觀要件。

就主觀要件而言，在第一種態樣中，條文要求行為人必須知道第三人所實施者，將構成對他人專利權之直接侵害，亦即行為人所應知悉之內容至少包含：第三人之實施行為、他人專利權之存在與範圍以及該實施行為構成該專利權之侵害。換言之，若行為人於提供幫助時，不知道系爭專利權之存在，或者認為受其幫助者之行為並不在系爭專利權之範圍內，甚至相信有其他阻卻專利權直接侵害之事由存在，例如權利耗盡、先用權或實驗例外等，便不符合條文中對於主觀要件之定義，便自始不構成專利權之間接侵害。第二種態樣中所規定之主觀要件，似有別於第一種態樣，解釋上亦當如此，蓋如前所述，兩種態樣中對於提供標的定有嚴格程度不同之要求，與直接侵害之關聯性亦有高低之別，因此在主觀要件上應予不同密度之規範，以平衡客觀要件所造成之差異，並兼顧專利權人之周全保護與整體社會之公共利益。是以，第一種態樣之主觀要件，於體系解釋上應較第二種態樣之主觀要件嚴格；換言之，在第二種態樣中，行為人所知悉之內容，無須如第一種態樣般具體、明確。前開「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」第 33 條之規範架構，似反應前兩款所定義之間接侵害態樣於客觀要件上之不同，而異其主觀要件。於第 33 條第 2 款中，行為人所應知悉者，乃其所提供者「只能用於實施特定發明或者新型專利」，至於是否認知到該實施行為將構成專利權之直接侵害，則非所問；換言之，行為人即使誤認他人之實施行為符合某種例外不構成專利權侵害之事由，對於其提供行為所構成之專利權間接侵害，並無影響。上述主觀要件上之差異，亦與北京市高級人民法院所發布之「專利侵權判定若干問題的意見（試行）」第 79 條規定互相呼應，其規定縱然直接侵權行為人符合中國專利法所規定之侵害例外事

由，間接侵權行為人仍須負民事責任。換言之，在此情形下，提供他人實施專利之單一用途物品者，當然不可能知道他人之實施行為將構成專利權之直接侵害，蓋客觀上此等事實並不存在，遂亦無從知悉。

綜上所述，中國目前之司法實務，傾向於將專利權之排他效力外擴至直接侵害以外之供應行為，並引用中國民法通則關於共同侵權行為之規定作為法源依據。此外，對於間接侵害之行為態樣，除商標權人之特殊情形外，係限於提供實質幫助，且以行為人主觀上之故意作為要件，與英、美兩國之專利法類似。

第二項、救濟方法與主觀要件之關係

第一款、請求停止侵害行為

中國專利法未如中國著作權法第 46 條、第 47 條般明文規定侵害人應負停止侵害之責任，但在專利權人選擇尋求「行政執法」作為救濟管道時，中國專利法第 60 條卻有相關之規定，亦即「...專利權人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門處理時，認定侵權行為成立的，可以責令侵權人立即停止侵權行為...」；是以若專利權人選擇以一般訴訟程序作為救濟管道時，其制止侵害行為繼續發生之請求權基礎，便僅能回歸中國民法通則第 118 條之規定：「公民、法人的著作權（版權）、專利權、商標專用權、發現權、發明權和其他科技成果權受到剽竊、篡改、假冒等侵害的，有權要求停止侵害，消除影響，賠償損失。」惟由條文文義觀之，似僅限於侵害排除請求權，而欠缺侵害防止請求權之一般規定²¹⁷。

再者，中國專利法第 66 條規定：「專利權人或者利害關係人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益

²¹⁷ 李楊，知識產權法總論，中國人民大學出版社，2008 年，頁 191。

受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請採取責令停止有關行為的措施。」提供暫時權利保護措施之依據，將制止之範圍擴及至即將實施的情形，不限於事實上已經構成侵害者。由於條文中將適用之時點規定為起訴之前，且中國全國人大常委會於西元 2000 年 08 月 25 日所頒訂之「關於修改專利法的決定」中第 28 條第 2 款亦表示，人民法院處理本條之申請，應適用《中華人民共和國民事訴訟法》中關於財產保全措施之規定，因此中國專利法第 66 條似無法作為專利權人請求防止侵害之法源依據。然舉輕以明重，既然暫時權利保護措施之制止範圍已擴張至僅有侵害之虞的情形，實無理由否定專利權人起訴請求法院防止其專利權遭受侵害，是以若專利權人有證據證明被告即將實施侵犯專利權之行為，縱然尚未實施，亦無須待其真正開始實施，便得起訴請求防止之。例如，若專利權人發現其競爭者已完成實施其專利權之所有準備措施，且未理會專利權人所發出之警告，則依中國專利法第 66 條之規定，專利權人得向中國人民法院申請採取責令停止有關行為的措施，無須先行起訴；但因為中國專利法與中國民法通則未提供侵害防止請求權之規定，且其競爭者可能基於法院之暫時處分措施或其他理由而尚未真正實施系爭專利權，所以專利權人反而無法提起本案訴訟，造成顯然不合理之情形。

至於請求停止侵害行為之主觀要件，上述條文中未有明確規定，中國學者一般認為，停止侵害請求權具有物權請求權之性質，乃絕對之請求權，因此不以侵害人具有主觀上之過錯為要件²¹⁸。惟本文認為，之所以無須考量行為人之主觀要件，係因所謂之故意或過失，其認識或應認識之對象或標的，乃判決前或起訴前之侵害行為，亦即過去之事實；然停止請求權所著重者乃該行為人於未來是否可能侵害系爭專利權，該行為人必當因為訴訟審理之程序或判決內容之通知，而知悉其行為對於系爭專利權之侵害性，是以在審理停止侵害請求權

²¹⁸ 陽平，論侵害知識產權的民事責任—從知識產權特徵出發的研究，中國人民大學出版社，2005 年，頁 165。該書作者另於該書第 154 頁引用姚歡慶，知識產權侵權行為歸責原則研究，浙江社會科學，2001(7)，載有相同見解。

之當下，便無須考慮該被告對於其過去之行為是否具有故意或過失。

第二款、損害賠償

與停止侵害請求權相同，中國專利法未提供損害賠償之明確依據，因此其請求權基礎，亦為前述之中國民法通則第 118 條，因此有學者認為，關於專利權侵害所產生之損害賠償責任之歸責原則，應回歸中國民法通則第 106 條第 2 款與第 3 款²¹⁹過失責任之基本規定，亦即只有在法律有特別規定時，無過錯之行為人始須負擔民事責任²²⁰。惟若採此種解釋方式，則中國民法通則第 118 條中所同時並列之兩種民事責任，即「賠償損失」以及「停止侵害」，均須以行為人具有故意或過失為前提²²¹，與停止侵害之性質有所抵觸。是以於中國學界乃產生與我國類似之爭議，侵害專利權之損害賠償責任所採用之歸責原則，究為過失責任或無過失責任，仍莫衷一是。

再者，專利權人亦得基於中國民法通則第 92 條²²²關於不當得利之規定，請求侵害人返還其所取得之不當利益，無須以行為人之故意或過失為前提，是以當專利權人無法證明主觀要件之存在時，至少仍得主張不當得利之返還。至於返還之內容，有學者認為應非中國專利法第 65 條所規定之專利權人的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益或者專利許可使用費的倍數，否則將架空侵權行為法所遵循之過失責任原則，使行為人實質上承擔無過失責任，因此認為應以普通許可實施條件下的許可使用費作為標準，以計算不當得利之數額²²³。

第三款、非製造者之免責規定

²¹⁹ 中國民法通則第 106 條第 2 款、第 3 款：「公民、法人由於過錯侵害國家的、集體的財產，侵害他人財產、人身的，應當承擔民事責任。沒有過錯，但法律規定應當承擔民事責任的，應當承擔民事責任。」

²²⁰ 程永順，中國專利訴訟，知識產權出版社，2005 年 5 月，頁 207。

²²¹ 李楊，前揭註 217，頁 10。

²²² 中國民法通則第 92 條：「沒有合法根據，取得不當利益，造成他人損失的，應當將取得的不當利益返還受損失的人。」

²²³ 李楊，前揭註 217，頁 13-14。

中國專利法第 70 條設有特別之免責規定，當行為人使用、許諾銷售或者銷售專利侵權產品時，「不知道」該產品未經專利權人之許可而製造並售出，且能證明該產品之「合法來源」，便無須負擔賠償責任。該條將製造者排除於適用範圍之外，並藉由主觀要件方面之限制，保障已經付出相當對價而取得侵權產品之善意行為人，其立法意旨類似於美國專利法第 287 條第 b 項，但不同的是中國專利法第 70 條所免除者，僅限於賠償責任，因此行為人仍可能蒙受存貨無法繼續出售或者已購買之產品無法繼續使用之損失。

行為人欲主張中國專利法第 70 條之規定而不負賠償責任，首先應證明其「不知道」其所銷售或使用之產品乃未經專利權人許可而製造並售出者，但不知道之證明，難度遠高於證明其知道，因此有認為應由專利權人證明行為人實際上知道²²⁴，但此種舉證責任之分配方式，似有違中國專利法第 70 條之規定。此外，最高人民法院於 2003 年所發布之「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」第 53 條第 1 款規定，專利法第 70 條所稱之不知道，包括不可能知道以及應當知道而實際並未知道兩種情形，換言之，即便專利權人能舉反證證明行為人應知道其所販售或使用之產品乃侵權產品，仍不足以排除專利法第 70 條之適用可能。此種解釋方式，實質上乃再次重申僅具有過失而未達故意程度者，仍屬於專利法第 70 條所規定之善意行為人，蓋若認為中國專利法就專利權侵害係採取過失責任主義，則專利權人欲請求行為人賠償其損害時，本應證明該行為人至少具有過失，亦即應知悉系爭產品係侵權產品，且僅有在專利權人盡上開舉證責任後，行為人始有必要藉由證明其實際上並不知悉，以免除其賠償責任。是以，本文認為，就行為人實際上是否知悉之事實，仍應由行為人負舉證責任，否則將使製造人以外之專利權侵害賠償責任，實質上限縮為故意責任，進而嚴重減損專利法所欲提供之創新與研發誘因。

²²⁴ 尹新天，前揭註 200，頁 171。

至於所謂之合法來源，係指系爭產品係經由正當、合法的管道所取得²²⁵，而上述「關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定」第 53 條第 2 款亦認為，所稱合法來源，是指該產品係通過合法商業來源獲得，非表示該產品係由專利權人製造或者經專利權人許可而製造並售出；正常的買賣契約、商業發票等，均可用於證明其合法來源，惟不能僅以取得產品之契約中所包含之權利瑕疵擔保條款，逕免除使用者或者銷售者對其產品合法來源的舉證責任。

第五節、小結

第一項、我國專利法欠缺間接侵害相關規定之檢討

專利權範圍之解釋，原則上應以請求項之內容為斷，因此被控侵害專利權之產品或方法，應具有請求項所記載之全部技術特徵，始可能構成專利權之直接侵害，此即所謂之全要件原則。然而於某些情形之下，全要件原則之貫徹，可能使專利權易於迴避，失去其保護並鼓勵發明之實質效益。例如，某物品專利之請求項中定義其發明為包含五個特定元件之組合，行為人若僅製造其中四個元件，在適用全要件原則之前提下，該行為人不會構成專利權之直接侵害，無論剩餘之元件嗣後是否將由第三者進行組裝。或者，行為人製造專門用於實施某方法專利之設備，並將其販售予消費者，供其實施該方法專利所保護之步驟，則專利權人可能因為個別起訴所有消費者之成本過高，或者不願意得罪其潛在或現有之客戶，以至於不得不放棄行使其專利權，但製造並販售該等設備之行為人，卻無須負擔專利權直接侵害之民事責任，因而造成保護上之漏洞。

基於共同侵權行為之法理，數人共同侵害他人之權利者，應負連帶賠償責任；是以，若數個行為人分工實施受他人專利權所保護之發明，雖然各行為人之行為均未符合全要件原則之要求，所有行為人仍應共同承擔民事責任。此外，

²²⁵ 同前註。

幫助或教唆他人侵害專利權者，其惡性不亞於真正實施侵權行為者，若任其逍遙法外，似有違於公平與正義。有鑒於此，雖然 TRIPS 未針對直接侵害以外之態樣予以規定，惟仍有許多國家早已將專利權之效力擴張至間接侵害（indirect infringement），有透過明文予以規範者，例如美國與英國，亦有透過法院實務之解釋者，例如中國；惟後者在法源基礎上稍嫌薄弱，在大陸法系國家之情形尤然。

專利權之間接侵害，對於專利權人之獨占地位影響程度，在一般情形下通常低於直接侵害，且專利權原本所擁有之排他效力，已對於社會整體之經濟活動影響甚大，因此若將專利權之範圍擴及至請求項所界定者之外，其正當性與妥適性應受較為嚴格之檢驗；畢竟專利權人於申請時所主張之發明範圍，即侷限於請求項所定義者，超出此範圍之內容，不僅從未經過專利要件具備與否之檢驗，亦非社會大眾所能預期。是以，各國對於間接侵害成立與否之判斷，相較於直接侵害，多設有較為嚴格之限制。

至於限制之手段，除定義較為狹窄之客觀行為態樣外，更進一步納入一般直接侵害所無之主觀要件，使間接侵害之規範更具正當化基礎。據此，間接侵害成立與否，已非純粹客觀之判斷，若行為人未具備法律所要求之主觀要件，則自始不構成專利權之間接侵害，遑論承擔任何民事責任。因此，在判斷之架構上，主觀要件已非獨立於權利侵害要件，兩者混合為一，與直接侵害不同，且有別於我國民法侵權行為之規範體系。

我國法院實務雖曾有見解認為系爭物品雖然欠缺請求項所載之必要元件，仍可能構成專利權之間接侵害，惟竟以均等論作為解釋之依據²²⁶，且未就其他要件方面予以限縮，特別是主觀要件，不僅有違於我國專利法之規定，更過分擴張專利權人之排他效力範圍。此外，亦有見解認為我國民法第 184 條第

²²⁶ 台灣高等法院 93 年上易字第 44 號民事判決。

1 項後段與第 185 條第 2 項之規定均可用以規範專利權之間接侵害²²⁷，此兩者原則上均以故意作為主觀要件，與各國之規定一致，惟在客觀行為態樣上，上述之規定均未如英國與美國般明確，於適用上可能產生疑義；例如民法第 185 條第 2 項中所規定之幫助，若未予限縮解釋，將使單純提供零件或工具者面臨專利權間接侵害之指控，即便其所提供者仍具有其他與直接侵害無關之用途；而民法第 184 條第 1 項後段，係以極為抽象的「背於善良風俗之方法」，作為客觀行為態樣之限制條件，而代表一般道德觀念之善良風俗是否適合作為專利權間接侵害之認定依據，似不無值得斟酌之處。綜上所述，雖然我國現行民法未必無法給予專利權人完整之保障，但在解釋與實際適用方面尚有疑慮，為避免第三人動輒得咎，或者因寒蟬效應而使專利權的獨占範圍產生事實上之不當擴大，仍應於專利法明文規範為佳，以明確劃定專利權之效力界線。

第二項、體系性之觀察

由各國專利法之規定可知，無論採取何種歸責原則，主觀要件恆占有相當重要之地位，得適當調節專利權人之獨占利益與社會公益間之矛盾與衝突；例如，美國專利法雖然以無過失責任作為專利權侵害之歸責原則，惟仍經常利用主觀要件於特殊情形下限縮行為人責任之範圍，以避免專利權保護程度之過度擴張，而採取一般過失責任制度之中國專利法，亦有類似之免責規定。此外，採取無過失責任制度之美國，表面上給予專利權人之保護最為周密，惟卻在專利品標示之方面要求最為嚴格，大幅限縮無辜行為人承擔賠償責任之可能，而採取推定過失責任制度之英國，相對之下對專利品標示之要求，便寬鬆許多，其僅將標示與否作為認定行為人是否具有過失之其中一個判斷因素。再者，美國專利法對於侵害方法專利權者之責任，亦特別設有主觀要件方面之限制，此均為調整無過失責任制度下所可能產生之保護過當情形，據此可知，美國專利

²²⁷ 陳昭明，專利權侵權行為之研究——以間接侵害為中心，東吳大學碩士論文，2007 年 7 月，頁 44-51。

法對於專利權侵害事件所採取之歸責原則，已非單純之無過失責任，而為改良式之無過失責任，於此種特殊之歸責原則下，主觀要件對於責任之成立，仍佔有舉足輕重之地位。

是以，對於特定國家專利法規之研究，應予以體系性之觀察，始能探知其制度設計之全貌，而非僅以美國採取無過失責任制度或者英國採取推定過失責任制度，便貿然認定一般過失責任制度對於專利權之保護不周；換言之，單純觀察歸責原則之取擇，尚不足以作為比較各國對於專利權保護強度高低之適當準據。此外，對於外國立法例之引進，亦應審視個別法條於整體法律制度下與其他法規之互動關係，特別是相關配套規定，以避免造成對於專利權之過度保護或者不當限縮。



第陸章、主觀要件於專利權侵害事件中之定位

第一節、侵害專利權應否負無過失責任

第一項、採取無過失責任制度之正當化理由

第一款、英美侵權行為法中無過失責任之類型及理論基礎

英美侵權行為法於發展之初期係採無過失責任主義，並不重視行為人主觀上之過錯（fault）。然而隨著工業化之演變，發生於工作場所、道路、鐵路等之意外頻傳，使新興產業面臨賠償風險增高之嚴重威脅，法律所施加之無過失責任，反而成為社會進步之阻力，因此開始限縮民事責任之成立，改採「無過失即無責任（no liability without fault）」之原則²²⁸。

時至今日，工商業已建立起相當之規模，足以應付日常營運中所可能產生之種種民事責任，遂有必要檢討過失責任體系下所產生之負面影響，主要表現在企業之營業活動對他人所造成之損失，若企業無過失便無須負任何民事責任，實質上即係容許其將獲利建立在他人的損失之上，顯然有違公平與正義²²⁹；因此在某些特殊情形下，法院乃認為加害人應負擔較為嚴格之責任，無論其是否具有故意或過失。

第一目、危險責任

危險責任之理論基礎在於，若將社會之利益建立在個人之損失上，將造成不公平之情形；換言之，企業所從事之危險活動，雖然對社會整體而言乃利大於弊，但卻可能同時造成員工、消費者或他人無可避免之損害或成本之增加，

²²⁸ Alastair Mullis, Ken Oliphant, *Torts* (Palgrave MacMillan 2nd ed. 1997), p. 147.

²²⁹ *Id.*

因此基於公平原則，企業獲利之一部分應用以補償工業時代下的無辜犧牲者，而此種補償某程度上可比擬為一種針對其危險活動之特別稅賦或者許可費用²³⁰。

嚴格責任通常適用於具有高度危險之活動，惟該等危險活動仍具有一定之社會價值，因此不宜完全禁絕之，然該等危險活動既已造成實質重大之風險，法律乃要求從事該等危險活動者須對其所造成之結果，負擔絕對之民事責任，亦即將該等風險之外部成本內部化。據此，嚴格責任所代表之意義為，基於社會公益之考量，實施某些活動之前提，係實施者願意擔保他人不會因此蒙受任何損失²³¹，以合理分配現代文明社會中難以避免之損害，基於社會正義之要求，由較能負擔損失之一方負責，別無其他諸如懲罰、責難之理由。

課予危險活動之行為人無過失責任之理由，通常為（一）成本分散能力，（二）預防能力，（三）實質正義與公平，或者（四）鼓勵從事危險活動者放棄或改變活動方式。首先，就成本分散能力之觀點而言，基於異常危險活動之特性，該危險通常對被害人造成甚為嚴重之損害，若僅有從事該危險活動者具有駕馭該損害以分配由大眾共同承擔該損失之能力，便應由其負賠償責任，使商品或服務之真正成本反應於消費者之價格上，以更有效地分配社會與經濟資源。在一般情形下，危險活動之被害人通常欠缺預防損害發生之能力，因此損害應由具有降低損害發生機率之危險活動行為人負責。此外，公平與正義等抽象概念，亦經常成為法院採取無過失責任主義之理由²³²。

第二目、產品責任

於西元 1944 年之 *Escola v. Coca-Cola Bottling Co.*²³³ 乙案中，美國加州最高

²³⁰ *Id.*

²³¹ Edward J. Kionka, *supra note 27*, p.32.

²³² 陳聰富，危險責任與過失推定，月旦法學雜誌，第 55 期，1999 年 12 月，頁 17-19。

²³³ 24 Cal.2d 453 (1944).

法院判決被告 Coca-Cola Bottling 必須賠償原告 Escola 因產品瑕疵所遭受之損害，惟法院之多數意見係以被告之過失作為歸責理由；Traynor 法官乃提出協同意見書，主張製造者應對產品瑕疵所造成之損害負絕對責任（absolute liability），此見解雖然未獲多數法官之贊同，但仍為日後產品責任歸責原則之發展奠定重要之論理基礎。

Traynor 法官指出，基於公共政策之考量，應以最能有效降低瑕疵產品對人體健康之損害的方式來分配責任，產品之製造者通常具有預見危險並避免其重複發生之能力，但一般民眾則否；對於受害者而言，其所蒙受之損失可能非常巨大，相較之下，製造者具有降低風險，並將損害轉化為經營成本以分散由社會大眾共同承擔之能力。是以，基於公益之觀點，應盡力阻止具有瑕疵之產品進入市場，若仍有漏網之魚，則應將瑕疵所造成之損害，歸由製造者承擔，使其對瑕疵產品進入市場負起責任，縱使該製造者並無過失。另外，Traynor 法官亦表示，於一般情形下受害人對於製造過程之理解程度遠不如產品之製造者，因此難以證明該製造者具有過失；其並批評多數意見雖然採取過失責任主義，但卻輕率地容許原告藉由事實說明自己原則推論被告具有過失，漠視被告所提出之反證，完全委由陪審團自行認定，使本案所採取之過失責任實質上已趨近於無過失責任。Traynor 法官認為法院不需要迂迴地以過失作為補償原告損失之依據，多數意見所採用者事實上已為無過失責任，既然公共政策傾向於要求產品製造者必須對品質之良莠一概負責，法院實無理由不坦率地調整歸責之方式²³⁴。

於 Escola 案 18 年後，西元 1963 年之 *Greenman v. Yuba Power Products Inc.*²³⁵ 乙案中，Traynor 法官之見解終於獲得加州最高法院多數法官之贊同，首次就產品瑕疵所產生之侵權行為採用無過失責任主義，而本案判決書之執筆

²³⁴ *Id.*, at 462-463.

²³⁵ 59 Cal.2d 57 (1963).

者，即為 Traynor 法官，其課予產品製造者嚴格責任之理由，基本上同於前述 Escola 案中之協同意見書。

第二款、我國法採用無過失責任之立法理由

第一目、消費者保護法

我國之消費者保護法制訂於民國 83 年，其規範性質屬於侵權行為法之範疇，而非債務不履行之損害賠償責任，惟若消費者與產品製造者或服務提供者之間存有契約關係，非不得基於民法債務不履行之規定請求損害賠償，兩請求權基礎係處於競合之關係²³⁶。

至於消費者保護法第 7 條採用無過失責任之理由，台灣高等法院 91 年上字第 215 號民事判決曾有相關之說明：「按消費者保護法第 1 條第 1 項規定『為保護消費者權益，促進國民消費生活安全，提昇國民消費生活品質，特制定本法。』此為消保法就該法之立法目的所為之明文規定，是為法律條文之解釋時，即應以此明定之立法目的為其解釋之範圍。在消保法中之商品無過失責任制度，由於消費者無論如何提高注意度，也無法有效防止損害之發生，是藉由無過失責任制度之適用，迫使製造商擔負較重之責任，換言之，製造商在出售危險商品時，會將其所可能賠償之成本計入售價之中，亦即將使產品危險的訊息導入產品價格之內，帶有分擔危險之觀念在內。」與前述美國法之見解類似，以產品製造者之成本分散能力與預防能力，作為消保法課予產品製造者無過失責任之主要基礎。

第二目、證券交易法

我國之證券交易法中訂有不少無過失責任之條文，且應負無過失責任之主

²³⁶ 朱柏松，消費者保護法商品製造人責任規定之適用與解釋（上），臺大法學論叢，第 24 卷第 1 期，1994 年 12 月，頁 357-359。

體多為公司本身及其負責人，例如證券交易法第 32 條規定，募集有價證券應先向認股人或應募人交付公開說明書，若其應記載之主要內容有虛偽或隱匿之情事，發行人應負無過失責任，至於其他相關人員則僅須負推定過失責任，其課予發行人無過失責任之理由，主要在於提供投資大眾周全之保護。

民國 95 年所增訂之第 20 條之 1，同樣參考第 32 條，規定有價證券發行人所依法申報或公告之財務報告及財務業務文件，其主要內容若有虛偽或隱匿之情事，該發行人及發行人之董事長與總經理，應對有價證券之善意取得人、出賣人或持有人因而所受之損害，負無過失賠償責任，而曾在該財務報告或財務業務文件上簽名或蓋章之職員，則負推定過失責任。該條之立法理由表示，發行人等與投資人間對於財務資訊之內涵及取得往往存在不對等之狀態，在財務報告不實之民事求償案件中，若責令投資人就發行人等其故意、過失負舉證之責，無異阻斷投資人求償之途徑，是以乃對發行人、發行人之董事長、總經理採結果責任主義，縱無故意或過失亦應負賠償責任；至其他應負賠償責任之人，則採取過失推定之立法體例，須由其負舉證之責，證明其已盡相當注意且有正當理由可合理確信其內容無虛偽或隱匿之情事。

第三目、特殊危險行為

我國民法第 191 條之 3 乃危險責任之一般規定，但卻不採無過失責任，而採義大利民法之推定過失責任²³⁷，亦即危險行為人若能證明其無過失，便無須負擔賠償責任。僅有在某些特別法中，始課予危險行為人無過失責任，例如民用航空法第 89 條規定，航空器失事致人死傷，或毀損他人財物時，不論故意或過失，航空器所有人應負損害賠償責任。核子損害賠償法第 18 條規定，核子設施經營者，對於核子損害之發生或擴大，不論有無故意或過失，均應依本法之規定負賠償責任。

²³⁷ 陳聰富，前揭註 232，頁 16-17。

危險責任的基本思想，不是對於不法行為的制裁，民用航空器的經營與原子能設施的占有雖具有相當之危險性，但卻為現代社會必要之經濟活動，無不法之可言，原則上不得對之主張侵害除去或侵害防止請求權。危險責任之基礎在於不幸損害之合理分配，乃基於分配正義的理念，至於其理由可歸納為四點言之：（一）特定企業、物品或設施的所有人、持有人製造危險來源；（二）在某種程度上僅該所有人或持有人能夠掌握這些危險；（三）獲得利益者，應負擔責任，係正義之要求；（四）因危險責任而生之損害賠償，得經由商品服務之價格機能及保險制度予以分散²³⁸。惟我國僅於特殊之例外情形下，藉由特別法之方式課予危險行為人無過失責任，於民法中原則上僅對危險行為所產生之損害採取推定過失責任主義，然而推定過失責任本質上仍屬過失責任，而非危險責任；在許多危險責任之案例中，可發現已無法以過失責任達到侵權行違法之規範目的，則我國對於危險責任之案例，採取過失推定責任制度，實屬不妥²³⁹。

第二項、法律經濟分析之觀點

第一款、社會整體成本的最佳化

就侵權行為法而言，法律經濟分析所著重者，在於藉由侵權行為責任之設，利用損害移轉與否，引導行為人採取最適當之防制措施，促使整體社會福利之提升²⁴⁰，惟此之所謂適當與否，非僅出於行為人或被害人之微觀角度，而係著眼於整體社會所需付出之成本。是以，將各種事故所造成之成本最小化，乃侵權行為法的主要目的之一，因此法律應設法使因事故所產生之身體或財產

²³⁸ 王澤鑑，前揭註9，頁17-18。

²³⁹ 陳聰富，前揭註232，頁35。

²⁴⁰ 簡資修，違反保護他人法律之過失推定：經濟功效與司法仙丹，政大法學評論，第75期，2003年9月，頁84。

損害，分配由最適宜且最有能力避免或降低該損害之人承擔之²⁴¹。

侵害事故發生時，通常會產生三種成本，分別為（一）實際之損害；（二）承擔事故成本的成本（costs of bearing the costs of accidents）；以及（三）管理成本。其中第二種成本較為抽象而難以理解，在此舉例說明之，對於富有者而言，負擔一萬元新台幣之損失，顯然較貧窮者言而更為容易，與此相似者為，將一萬元新台幣之損失分由一萬個人負擔，顯然亦較僅由一個人負擔此一萬元損失更為輕鬆應付，第二種成本所代表者即為此種損害分散之概念。降低其中一種成本，可能使其他種類之成本提升，而侵權行為法於經濟上之意義，並非僅在於降低上述三種成本，其所追求者，應為設法使事故之所有成本與預防該事故之成本的總合最小化，此即為社會資源配置效率（allocative efficiency）之追求。

當預防事故所帶來之效益高於其成本時，將資源投入事故之預防乃順理成章之選擇；然而，若預防事故所需之成本高於事故本身所可能帶來之所有成本時，繼續將資源配置在事故的預防上，將造成配置無效率之情形產生。因此單純就經濟學之觀點而言，可能存在一種具有社會效益之事故發生率，即便該事故不僅造成財產上之損害，更危及個人之健康與性命²⁴²。是以，法律經濟分析僅提供一種思考法律體系規劃之面向，其分析之結果或許得使社會資源之分配達到最有效率之境界，但卻可能違背公平與正義之要求。

第二款、兩種主要歸責原則之比較

第一目、過失責任之法律經濟分析

為達成事故成本與預防成本兩者總合之最小化目標，法律就侵權責任之設

²⁴¹ Jeffrey L. Harrison, *Law and Economics in a Nutshell* (West Group 2nd ed. 2000), p.147.

²⁴² *Id.*, pp. 149-150.

計必須將正確之訊息，傳遞予須決定是否將資源投入事故之預防者，著名之漢德公式(Hand Formula)則提供此種訊息之最基本說明。於 *United States v. Carroll Towing Co.*²⁴³ 乙案中，Hand 法官表示被告是否應負過失責任，應以下列三種變數所組成之數學式決定之，此變數分別為：損害發生之機率 (probability of the harm; P)、若損害發生時之其數額大小 (the amount of the harm should it occur; L) 以及預防成本 (the cost of prevention; B)。其中 P 與 L 相乘後所得之數值 $P \cdot L$ ，即為事故之預期損害 (expected harm)，Hand 法官將 $P \cdot L$ 與 B 相比較，認為若預期損害 $P \cdot L$ 大於預防成本 B，行為人便具有過失；反之，若預期損害 $P \cdot L$ 小於預防成本 B，便不應認為行為人具有過失²⁴⁴。

在此種過失標準之下，只有當行為人採取錯誤的決定時，法律始要求其負擔損害賠償責任，而所謂錯誤之決定，即預防成本低於預期損害時，行為人竟未投入預防成本 B 以避免損害之發生，此時該行為人便須負擔 $P \cdot L$ 之損害賠償責任，從誘因之角度觀察，由於 $B < P \cdot L$ ，行為人自然會採取最適當之預防措施，以避免賠償責任之產生。反之，若預防所需之成本高於預期損害，即 $B > P \cdot L$ ，理性之行為人應會選擇不採取任何預防措施，無論法律是否將該損害歸由其負責²⁴⁵。據此可知，過失責任制度原則上係由被害人自行承擔損害之結果，亦即將損害留在原處，僅於預期損害高於預防成本時，基於社會資源有效配置之觀點，始將課予行為人賠償責任，促使其投入資源以避免損害之發生，是以預防成本乃成為整體社會因該事故所需負擔之上限。

惟上述之漢德公式僅著眼於加害者單方面之舉措，事實上於某些情形下，加害者雖然有機會以合理之成本避免損害之發生，並不當然表示該加害者便為成本最適之避免者，因此當被害者能夠以較低之成本避免損害發生時，上述之

²⁴³ 159 F.2d 169 (2d. Cir. 1947).

²⁴⁴ Jeffrey L. Harrison, *supra* note 241, p. 154.

²⁴⁵ 簡資修，侵權行為法之經濟結構，月旦法學雜誌，第 15 期，1996 年 8 月，頁 16-17。

過失標準所確立之歸責原則，並無法提供正確之誘因及訊息予該被害者²⁴⁶。與有過失（comparative negligence）或共同過失（contributory negligence），即為補救上述缺陷所提出之概念，使被害者本身亦具有足夠之誘因，以投入適當之成本避免損害之發生。

第二目、無過失責任之法律經濟分析

在無過失責任之制度下，由於行為人必須承擔對於他人造成之所有損害，無論其是否具有過失，首先產生之效益即為管理成本之降低，蓋法院與當事人無須投入任何資源以探求行為人是否具有過失。此外，對於行為人而言，此種歸責方式實質上係迫使其將被害人之所有損害予以內部化（internalize），使該損害成為其行為之當然成本。再者，即便課予行為人無過失責任，不表示行為人必將採取預防措施，法律就責任分配之設計同樣地未提供行為人一律採取預防措施之誘因與訊息，仍應就具體情形而定²⁴⁷。若預期損害高於預防成本，合理之行為人仍會選擇投入資源以避免損害之發生，反之若預防成本已高於預期損害，縱然在無過失責任制度下行為人必須負責賠償該損害，其仍會選擇任由損害發生，蓋既然預防成本或預期損害均歸由行為人負擔，投入較高額之預防成本以避免較低額之賠償責任，顯然並不合理。據此可知，若僅考慮行為人方面之動機與成本，無過失責任與過失責任均會引導行為人採取最適當的預防措施²⁴⁸。

於某些情形下，無過失責任將導致不符合經濟效益之資源分配，請參照下方之圖表三，由方框所圈選之項目，即無過失責任制度所引導出之最終成本，其中第(2)、(3)兩種情況之結果，其最終成本均非最小值，因此將造成社會整體成本之增加。

²⁴⁶ Jeffrey L. Harrison, *supra* note 241, p. 156.

²⁴⁷ Jeffrey L. Harrison, *supra* note 241, p. 166.

²⁴⁸ 簡資修，前揭註 245，頁 17。

圖表三：雙方預防成本之差異與行為模式之關係

行為人之預防成本 $B_1 >$ 受害人之預防成本 B_2		受害人之預防成本 $B_2 >$ 行為人之預防成本 B_1	
(1) $B_1 > B_2 > \boxed{P \cdot L}$	任由損害發生	(4) $B_2 > B_1 > \boxed{P \cdot L}$	任由損害發生
(2) $B_1 > \boxed{P \cdot L} > B_2$	任由損害發生	(5) $B_2 > P \cdot L > \boxed{B_1}$	行為人投入 B_1 之 成本以預防損害
(3) $P \cdot L > \boxed{B_1} > B_2$	行為人投入 B_1 之 成本以預防損害	(6) $P \cdot L > B_2 > \boxed{B_1}$	行為人投入 B_1 之 成本以預防損害

首先說明第(2)種情況，預防損害之最佳成本應為 B_2 ，惟就行為人之角度觀之，預防成本 B_1 之數額高於預期損害 $P \cdot L$ ，因此其將選擇任由損害發生；然而在同一事件中，被害人亦具有預防損害之能力，且其預防之成本 B_2 甚至低於預期損害 $P \cdot L$ ，但因為採取無過失責任制度，所以被害人理解到無論預期損害 $P \cdot L$ 有多高，或者預防成本 B_2 有多低，其損害均將獲得行為人完整之填補，當然便欠缺預防損害發生之誘因，與行為人同樣地將任由損害發生，因而造成社會成本之增加。此種無效率之狀況或可藉由共同過失或與有過失之抗辯而避免，但若承認行為人得於訴訟中主張被害人本身亦具有共同過失或與有過失，則法院仍須於訴訟中耗費資源審酌被害人是否具有過失，惟管理成本之降低乃採取無過失責任之重要理由²⁴⁹，是以無過失責任之制度下多半不容許共同過失之抗辯²⁵⁰。

再者，另一種無效率之情形為圖表三中之第(3)種情況，行為人雖然已投入資源 B_1 避免損害之發生，但其並非成本最佳之避免者，而之所以產生此種結果，係因對於行為人與被害人而言，其個別之預防成本均低於預期損害，惟被害人之預防成本 B_2 卻更低於行為人之預防成本 B_1 。於此情形下，行為人會採

²⁴⁹ Jeffrey L. Harrison, *supra* note 241, p. 166.

²⁵⁰ Edward J. Kionka, *supra* note 27, p. 44.

取預防措施，但被害人仍欠缺預防之動機，因此對於整體社會而言，兩者間預防成本之差額（ $B_1 - B_2$ ），便成為於一種無效率之浪費。

綜上所述，當被害人亦有預防損害發生之能力，且其預防成本低於行為人之預防成本時，採用無過失責任，將不符成本效益之法則。雖然上述兩種案例均會使行為人或被害人作出不符合社會成本效益之決定，但若此種無效率之情形非常罕見，或者浪費之數額不高，則採取無過失責任主義所省去之管理成本，仍可能補足此一缺憾，使無過失責任之制度整體而言，仍屬符合社會成本效益之歸責方式²⁵¹。

第二目、無過失責任與過失責任之優缺點分析

相較於過失責任制度，採用無過失責任除了能夠省去法院與當事人因為探求過失是否存在所需之成本外，另一個重要之理由乃無過失責任較能夠控制法院所無法審酌之因素，使其仍然符合經濟效益之水準，其中最重要者乃「活動量（level of activity）」之高低。在過失責任下，行為人是否具有過失，原則上與其行為之活動量無關；例如，法院不會因為行為人開車出門之頻率過高，即認定其具有過失，換言之只要行為人每一次開車時均已善盡其注意義務，便無過失可言，縱使經常開車出門實質上將提高肇事之機率。由於行為人於決定是否從事特定行為時，並無足夠之誘因促使其考慮該決定是否具有造成他人損害之可能性，而僅以自身之利益選擇其活動量，因此過失責任制度將造就出過高之活動量，導致不符合成本效益之結果²⁵²。

活動量之提升，之所以會提高預期損害之數額，係因為過失之標準，未要求行為人完全避免損害之發生，僅需投入低於預期損害之預防成本即可，因此縱使行為人已盡其注意義務，亦即其所投入之成本不小於預期損害時，事實上

²⁵¹ Jeffrey L. Harrison, *supra* note 241, p. 167.

²⁵² Steve Shavell, *Strict Liability versus Negligence*, 9 J. Legal Stud. 1, 1980, p. 2.

仍將存在一定程度之損害發生率；一旦行為人之活動量提高，損害發生之可能性便隨之增加，惟此種情形下所發生之任何損害，行為人均無須負擔賠償責任，蓋其並無過失可言。反之，若採取無過失責任，行為人便有足夠之誘因適度地降低其活動量，因為無論其是否具有過失，均須負賠償損害之責任，是以當行為人於計算預防成本與預期損害時，便會將活動量等其他無法為法院所審酌之因素一併納入考量，以作出最符合經濟效益之決定²⁵³。

在危險行為之情形下，如前所述，英美法多採取無過失責任，由法律經濟分析之角度觀察，即考量到該等危險行為之活動量對於預期損害之大小具有顯著之影響，因此僅以注意義務作為歸責之考量，顯然有所不足。舉例而言，在爆破活動中，一旦損害發生，對於被害人之影響甚鉅；在過失責任制度下，若行為人於每次爆破中均已善盡注意義務，便無須賠償被害人因此蒙受之任何損失，行為人將無所忌憚，得恣意地增加爆破之次數或頻率；反之，若採取無過失責任制，則行為人便須負擔所有因為其爆破行為所產生之損害，無論其是否已善盡注意義務，此時合於理性之行為人便會將活動量降低至適當之次數，以減少其所應負擔之成本。活動量之減少隨之而來者便為供給之下降，原則上價格會因此上揚，此種價格之變化所反應者便為爆破活動之外部成本，轉為內部化之過程，藉由價格機制之運作，使原本僅由被害人單獨承受之損失，分散由消費大眾共同承擔，降低上述第二種成本，亦即承擔事故成本的成本²⁵⁴。

對於活動量採取限制措施，直接受影響者，便為個人之自由，如前所述，目前各國侵權行為法之所以將過失責任作為最主要之歸責原則，乃著眼於個人自由活動之保障，是以即便法律經濟分析之結果顯示無過失責任制度所提供之預防損害誘因，或許絲毫不遜色於過失責任制度，仍不應逕改以無過失責任作為侵權行為法之主要歸責原則。僅有在特定之例外情形下，過失責任制度所單

²⁵³ *Id.*, pp. 2-3.

²⁵⁴ Jeffrey L. Harrison, *supra* note 241, p. 170.

純考量之注意義務已不符分配正義之要求時，始有正當之基礎迫使行為人將活動量納入決定是否從事特定行為之考量，以避免對於個人自由之過度干擾。換言之，只要行為人每一次活動時均已善盡注意義務，侵權行為法原則上不應干涉其活動之次數與頻率。

第三款、專利權侵害歸責原則之法律經濟分析

第一目、專利權人預防損害之能力

於選擇專利權侵害之歸責原則時，就法律經濟分析之角度而言，首先應確認被害人（即專利權人）是否具有避免損害發生之能力，以及專利權人為預防損害所需投入之成本是否低於行為人之預防成本。如前所述，當專利權人之預防成本低於行為人之預防成本時，若採取單純之無過失責任，專利權人方面將欠缺預防損害發生之誘因，此時行為人乃唯一有意願投入資源以避免自己侵害他人專利權者，若行為人預防損害之成本低於預期損害，其將合理地選擇投入此一預防成本，但由於專利權人之預防成本較低，因此有違成本效益之考量，造成兩者預防成本差額上之資源浪費。此外，若預防損害之成本高於預期損害，行為人便將不再顧慮是否可能構成專利權侵害之問題，此時若專利權人之預防成本更低於預期損害，則任由損害發生便不符合經濟效益之考量，社會成本並未達到最小化之程度。據此可知，專利權人本身預防損害發生之成本高低，乃選擇專利權侵害歸責原則時，所不可忽視之因素。

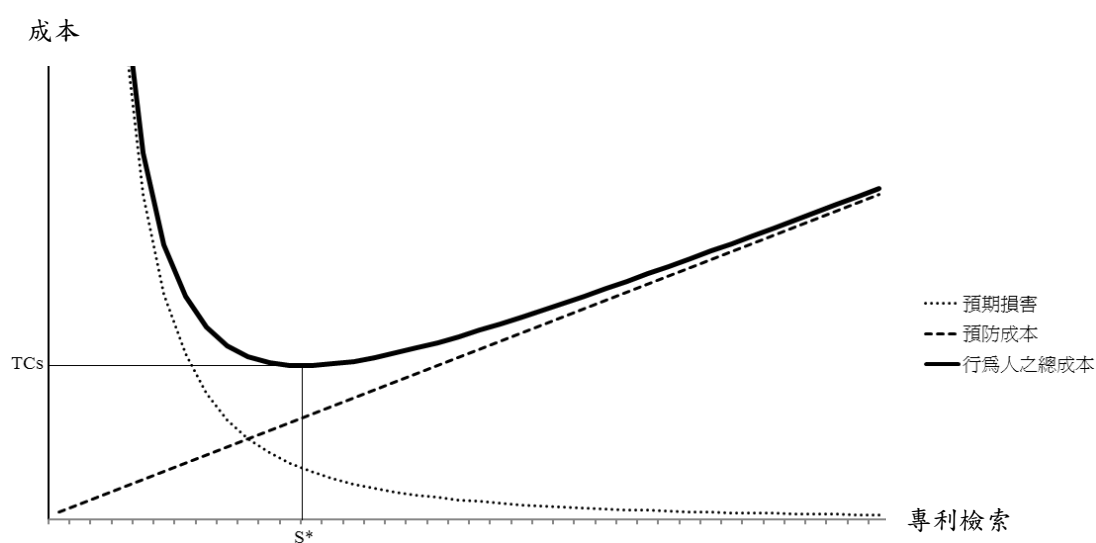
專利權乃無體財產權，一般社會大眾難以察覺其存在與否，遑論辨識其範圍大小；反之，專利權人通常亦無法知悉是否有侵害行為之存在，是以在某種程度上，專利權人並無預防損害之能力，或者對於專利權人而言，其無法以低廉之成本預防損害之發生。換言之，若欲達到相同等級之預防水準，專利權人所需付出之成本，可能遠高於行為人，蓋專利權人必須一一搜尋並檢視所有潛

在行為人是否侵害其專利權，而行為人只需要檢視自己是否侵害他人之專利權，並且專利權有公開之資料庫可供查詢，但潛在行為人之所作所為，通常不為一般外人所知。據此，以下關於成本分析之討論，其前提乃假設專利權人之預防成本至少不低於行為人。

第二目、兩種主要歸責原則下行為人之成本分析

若採用美國專利法之無過失責任制度，無論行為人是否具有過失，均須賠償專利權人之損失，在此情形下，行為人所需負擔之成本，便為預防成本與預期損害之總和²⁵⁵。圖表四²⁵⁶之橫軸代表專利檢索量，縱軸代表成本數額，並分別以三條數值曲線表示行為人所需負擔之預期損害、預防成本以及兩者之加總。由於行為人或許將完全不投入預防成本，因此預防成本可能為零，預期損害原則上會隨著預防成本之增加而遞減，但無論如何，均不可能降至零，換言之，不管行為人投入多少預防成本，於現實上均無法完全避免專利權之侵害。預防成本與預期損害之加總，即為行為人所須負擔之總成本。

圖表四：無過失責任制度下行為人之成本分析



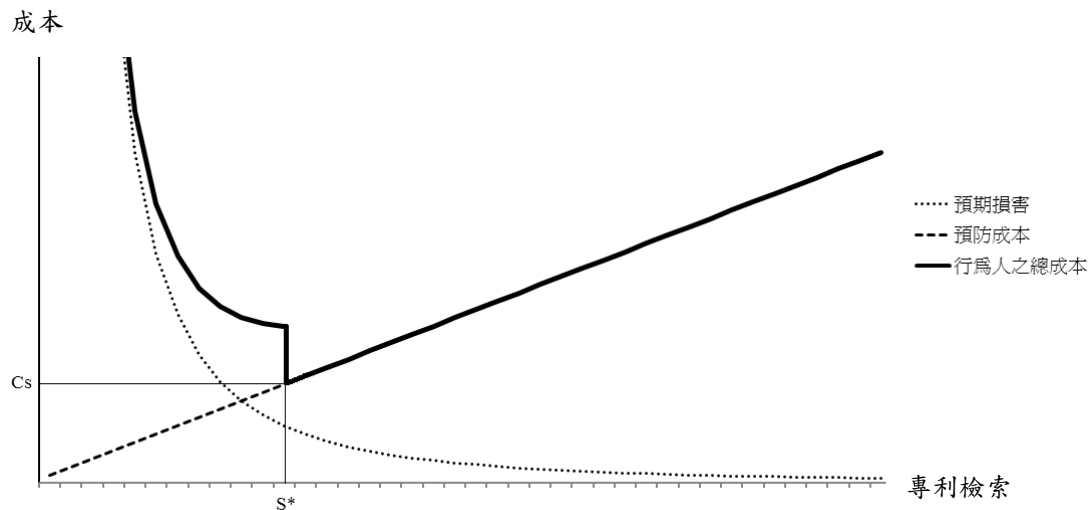
²⁵⁵ Roger D. Blair, Thomas F. Cotter, *supra* note 145, p. 822.

²⁵⁶ 圖表四之繪製，係參考 Roger D. Blair, Thomas F. Cotter, *supra* note 145, p. 823 之 Figure 1。

於圖表四中，總成本之最低點為 TC_S ，是以對於行為人而言，其最合理之選擇乃進行 S^* 程度之專利檢索，蓋無論專利檢索之程度高於或低於此水準，均會使總成本提升²⁵⁷。

若採取過失責任制度，便須決定過失之標準，如果將標準訂在同樣要求行為人進行 S^* 程度之專利檢索，便會達到與前述無過失責任制度下相同之社會成本最佳化的狀況。但兩者最大之不同點在於，若行為人所進行之專利檢索量達於 S^* 之程度，則損害之風險將轉由專利權人自行承擔²⁵⁸，如下方之圖表五所示。

圖表五：過失責任制度下行為人之成本分析



一旦行為人符合 S^* 之檢索水準，其成本將驟降至單純的預防成本，而預期損害之成本將完全轉由專利權人負擔。是以在過失責任制度下，行為人將有更強之誘因盡到過失所定義之注意義務，以降低所應負擔之總成本。過失責任制度之另一優點在於，專利權人本身亦有足夠之動機預防損害之發生，只要其預防成本低於行為人善盡其注意義務後所剩餘之預期損害，此種誘因乃單純之無過失責任所難以提供者。

²⁵⁷ Roger D. Blair, Thomas F. Cotter, *supra note* 145, pp. 823-824.

²⁵⁸ Roger D. Blair, Thomas F. Cotter, *supra note* 145, p. 824.

然而，在不同之案例中，不僅預期損害將產生變化，專利檢索之費用亦非固定，因此法院無法就所有專利權侵害事件設立同一之注意義務，應於個案中分別判定。如此一來，勢必將提高管理成本，此種因為審酌行為人是否具有過失之成本於無過失責任制度下原本並不存在；此外，法院所認定之注意義務，其水準若異於上開圖表中之 S^* ，將提升社會成本之總額，造成資源之浪費²⁵⁹。據此，有學者認為，對於專利權之侵害，採取無過失責任制度始得以最佳化社會成本，至於專利權人方面之預防誘因，則透過標示義務之課予，便能夠順利達成²⁶⁰，且專利權人是否已善盡標示義務，法院於審查上並無困難，遂不至於大幅增加管理成本，是以縱然承認此種共同過失抗辯，仍不影響無過失責任制度得降低管理成本之優點。

第三項、專利權侵害事件欠缺採取無過失責任之正當化理由

第一款、直接侵權損害賠償以外之請求權

各國對於專利權侵害事件，原則上均允許專利權人請求行為人停止其侵害行為，無論此種請求權之性質為何，其所著重者乃未來之侵害威脅，原則上與過去之侵害行為無關，而行為人是否曾經侵害系爭專利權，僅為衡量該行為人將來再次或繼續侵害系爭專利權之可能性的其中一種因素。雖然如前文所討論者，各國多以曾經侵害專利權推論未來侵害威脅之存在，使過去是否曾經構成專利權之侵害成為最重要之決定關鍵，但過去未曾侵害系爭專利權，仍不當然否定將來侵害威脅之存在。是以，過去侵害行為是否出於故意或過失，並非停止或防止侵害請求權之前提要件，而僅為法院對於未來侵害威脅之其中一個衡量因素。

²⁵⁹ Roger D. Blair, Thomas F. Cotter, *supra note* 145, p. 826.

²⁶⁰ Roger D. Blair, Thomas F. Cotter, *supra note* 145, p. 827.

間接侵害實質上擴張專利權人原始意義之權利範圍，使其排他效力延伸至權利範圍以外之方法或物品，因此需要更為嚴格之要件予以限縮，以鞏固其正當化基礎。是以在前述所介紹之英國、美國與中國，無論法律是否已明文規範，均將間接侵害之法律概念，限縮在故意之情形，縱然對於行為人所知悉之事實內容具體化程度要求上有所差異。據此，若非出於故意，則根本未間接侵害系爭專利權，當然便無法尋求任何形式之救濟，惟專利權人若仍提起訴訟，或寄發警告信函，使行為人知悉其行為與系爭專利權之關係，此時便可能符合故意之要求，而得請求行為人受告知後所產生之損害賠償；至於不作為請求權，由於行為人於訴訟程序中勢必將知悉系爭專利權之存在及其行為對於系爭專利權之影響，則縱然於過去行為時未符合故意之要件，原則上仍不影響未來侵害威脅存在之可能。

此外，與早期公開制配套導入之補償金請求權，其目的在於補償專利權人因為申請書之早期公開所可能喪失之秘密利益，所以專利法第 40 條係以行為人之明知或受真正通知作為請求之前提，蓋行為人若事實上不知系爭專利申請書已公開，實質上便未影響專利權人之利益。

綜上所述，於專利權侵害事件之各種救濟方法中，除直接侵害之損害賠償請求權外，均有採取特定主觀要件或無須任何主觀要件之充分理由，這些理由有出自於該請求權本身之性質者，亦有出自於法律政策之考量。因此，以下之討論將著重於專利權直接侵害之損害賠償請求權的主觀要件問題，特別是有無採取無過失責任制度之正當化理由。

第二款、各種無過失責任立法理由與專利侵害之性質不符

如前所述，採取無過失責任制度之理由主要包含公平原則、分配正義、將外部成本內部化、成本分散能力、預防能力、鼓勵改變或放棄原活動方式、周

全保護特定之多數人等，以下將分別說明上述採取無過失責任之理由均無法適用於專利權之侵害案件。

首先說明最為抽象之公平原則與分配正義，在專利權侵害事件中，若專利權人或行為人未具有一定程度之事業規模，其損害賠償金之數額通常不會過高，而是否課予行為人賠償之義務，實質上僅為商業利潤之調整與分配，與公平、正義等概念較無關連。若認為行為人非因過失而不知系爭專利權存在，或者非因過失而不知其行為已構成系爭專利權之直接侵害，便無須負擔任何賠償責任，對於專利權人之影響，至多僅為無法獲取完整之獨占利益，且通常不會損及其他固有利益；此外，即便因為行為人並無過失而無法獲得賠償，在我國法中，專利權人仍可能請求不當得利之返還²⁶¹，實質上減輕侵害行為對專利權人所造成之影響。是以，將過失作為責任分配之理由，應未違背公平與正義之要求，換言之，無法以公平原則或社會正義作為採取無過失責任之理由。再者，之所以在特定情形下，法律將某些外部成本歸由行為人負擔，其基礎通常亦為公平與正義，因此將外部成本內部化本身，仍不足以作為採取無過失責任制度之正當化理由。

成本分散能力係將集中於特定少數人之損害，轉由多數人共同分擔之能力，惟在專利權侵害之情形中，專利權人所受之損害，往往僅為獲利之降低或者授權金之短收，後者如前所述已可透過不當得利規定之輔助，減輕其所造成之影響；至於前者，無論由行為人負擔或由專利權人自行承受，兩者均具有透過價格機制分散此損害之能力，遂欠缺必須將該損害交由行為人分散之事由。據此，在損害分散能力相差無幾之情形下，便無採取無過失責任之必要。

就預防能力而言，如同前一節中所分析，專利權人對於潛在行為人一一掌握能力顯然低於個別行為人對於自己行為之管理能力，但行為人所應注意者，

²⁶¹ 謝銘洋，前揭註 42，頁 327。

並非只有自己之舉措，更涉及專利權範圍之判斷與比對分析，雖然原則上所有之專利權均已公告周知，但檢索出特定之專利並與自己之行為對照，其難度其實不低，惟就整體而言，行為人預防專利侵害發生之能力仍高於專利權人。然而，在前述產品責任、公開發行證券之資訊正確擔保責任或特殊危險責任中，當事人之間預防能力均具有相當程度差異，始足以正當化其所採取之無過失責任，而在專利權侵害事件中，特別是處在相同市場中競爭者之間，其對於損害之預防能力可能相差無幾，因此便無必要採取無過失責任制度以平衡當事人間在預防能力上之差距。

鼓勵改變或放棄原活動方式，乃對於危險行為採取無過失責任的重要理由，與法律經濟分析中所考量之活動量（activity level）相似，惟此一理由根本不應適用於專利權侵害之案件中，蓋專利權雖然賦予權利人強大之排他效力，使其得於特定時期內完全禁絕他人實施其發明，但排他效力並非專利權之立法目的，而僅為一種鼓勵研發活動以及公開其成果之誘因，所以排他權乃達到特定公益目的之手段，甚至可說是必要之惡，蓋其對於經濟社會之影響於某些情形下相當可觀，例如藥品專利權所衍生之問題。是以，專利法之目的不在於鼓勵潛在行為人放棄可能構成侵害之所有生產行為，而係提供足夠之誘因使發明人願意投入資源從事研究，並將其成果公諸於眾，使整體社會皆有機會享受科技進步所帶來之便利性；換言之，只要誘因仍然足夠，在立法政策上並不需要提前鼓勵行為人改變或降低其原有之生產活動。

至於對被害人之周全保護，其對象通常為特定之多數人，例如消費者、投資大眾等，由於影響面甚廣，且受害者與行為人之間在經濟上地位通常具有一定程度之落差，造成求償上之困難，因此或有必要以無過失責任制度緩和此種訴訟能力上之差距，但在專利權侵害事件中，受影響者僅有專利權人，縱使有複數之專利權人，仍稱不上是大多數人，且行為人之社會經濟地位亦未必高於專利權人；而不當得利請求權某程度上已減輕無過失之行為人對於專利權人的獨

占利益所造成之影響，此種請求權基礎性質上雖與侵權行為損害賠償請求權不同，但或許仍可作為否定須透過無過失責任制度始得周全保護專利權人之理由。

綜上所述，其他法律採取無過失責任制度之理由，均不存在於專利權侵害之情形中，換言之，前述之公平原則、分配正義、將外部成本內部化、成本分散能力、預防能力、鼓勵改變或放棄原活動方式、周全保護特定之多數人，尚不足以提供專利權直接侵害賠償責任無須以過失為前提的正當性基礎。

第三款、法律經濟分析無法提供具說服力之觀點

本章曾就專利權侵害之歸責問題進行法律經濟分析，其論述主要參考兩位美國學者 Roger D. Blair 與 Thomas F. Cutter 於西元 2002 年所共同發表之論文「Strict Liability and its Alternatives in Patent Law」，文中表示目前美國專利法所採取之無過失責任制度，乃最符合經濟效益者，可達到社會成本最小化之目的，同時駁斥支持獨立研發抗辯之學者所提出之論點，關於獨立研發抗辯之優點，本文將於下文其他章節討論之。

於法律經濟分析之觀點下，若僅考慮行為人方面之預防成本，無過失責任與過失責任所提供之引導作用，其實並無太大之差別，原則上均會使理性行為人作出相同之選擇，而無過失責任之主要優點，即為管理成本之降低，蓋法院與當事人於訴訟中無須再投入資源審酌行為人是否具有過失。然而，該論文表示，過失之標準並非固定，若採取過失責任制度，法院必須依據個案之性質分別決定之；若將注意義務之標準設定至超出無過失責任制度下行為人之合理選擇，在此情形下行為人仍會投入符合該注意義務標準所要求之預防資源，以避免承擔任何賠償責任，雖然此一選擇對於行為人個人而言符合成本效益，但卻將造成社會資源之浪費；另一方面，若將注意義務之標準提高至特定之程度，亦即要求行為人投入之預防成本已高於前述圖表四中之 TC_S ，行為人將會作出如

同無過失責任般之成本配置²⁶²，使法院為決定該注意義務所付出之訴訟成本，完全失去意義。

據此，由於在每一個案中使社會成本最佳化之過失標準未必相同，無論法院所認定者較高或較低，均將造成資源之浪費，但無過失責任制度卻沒有這些問題存在，甚至能夠降低訴訟成本，至於專利權人預防損害誘因之提供，藉由允許行為人主張共同過失抗辯便可解決。基於上述理由，其認為美國專利法所採取之改良式嚴格責任，就法律經濟分析之角度而言，雖然仍有需改進之處，但整體上依然優於過失責任制度²⁶³。

然而，此種論點仍欠缺足夠之說服力，文章中對於過失責任缺點之批評，並非專利權之侵害案件所獨有，蓋過失概念下之注意義務，縱使予以客觀化或類型化，於具體個案中仍可能存有相當程度之差異，並沒有放諸四海皆準之注意義務存在，因此法院必須就當事人於行為時所處在之整體環境予以考量，其結果當然無法百分之百合於社會成本最小化之要求，畢竟法院係由人組成，有可能犯錯，亦有可能基於社會成本以外之考量而提高或降低注意義務之標準。是以，若過失標準之浮動性對於最佳經濟效益之負面影響得以作為採取無過失責任制度之主要理由，大部分其他類型之侵權行為案件，便無理由不採取相同之歸責原則，如此一來，將使無過失責任制度取代過失責任制度，反而成為侵權行為法之一般歸責原則。

再者，促使行為人將活動量之高低納入考量，亦為法律經濟分析學者主張嚴格責任制度優於過失責任制度者之重要理由²⁶⁴，惟如前所述，專利法之立法目的不在於控制行為人活動量之高低，因此活動量於專利法中並未占有重要之地位。此外，採取無過失責任制度未必能夠達到降低訴訟成本或管理成本之目

²⁶² Roger D. Blair, Thomas F. Cotter, *supra note* 145, pp. 825-826.

²⁶³ Roger D. Blair, Thomas F. Cotter, *supra note* 145, p. 845.

²⁶⁴ Peter M. Gerhart, The Death of Strict Liability, 56 *Buff. L. Rev.* 245, 2008, p. 251-252.

的，專利權人可能因為更容易獲得賠償而更願意提起訴訟，反而使整體社會之資源產生更多之浪費。

第四款、對於美國專利法採取無過失責任之反思

第一目、獨立研發抗辯之困境

於專利權侵害事件中，專利法不容許行為人主張獨立研發抗辯而免責，換言之，即便行為人未曾真正接觸系爭專利權所揭露之內容，只要其所實施者落入專利權所保護之範圍，便構成專利權之侵害，此乃專利權與著作權、營業秘密間最大之不同。由於美國專利法原則上採取無過失責任制度，因此無論行為人於研發時進行何種程度之專利檢索，均無法藉此免除其客觀上已成立之侵權責任，有學者乃提出建議，認為應容許以獨立研發作為侵害例外事由，以避免研發資源之浪費，惟此種見解本身有其侷限性，且甚至可能完全破壞專利法所提供之誘因機制，以下將分別介紹支持與反對獨立研發抗辯之理由，並分析支持之理由是否適用於我國專利法。

支持獨立研發抗辯者所提出之理由主要有二，首先，即便將獨立研發規定為專利權侵害例外事由，專利權人仍能夠藉由降低授權金而廣泛授權以回收其研發成本，且相對低廉之授權金實質上將產生阻止獨立研發者進入市場之效力，只要此授權金之數額低於獨立研發所需要之成本；是以，容許獨立研發抗辯，仍不至於過分減損專利法所提供之誘因²⁶⁵，而消費者亦可因為較為低廉之授權金而獲得產品價格下降之利益。

此外，容許獨立研發抗辯，能有效減緩因為專利競賽所造成之資源浪費；專利競賽中落後之一方所投入之所有研發資源，將因為優先取得專利權者所擁

²⁶⁵ Stephen M. Maurer, Suzanne Scotchmer, The Independent Invention Defence in Intellectual Property, *Economica* (2002) 69, p. 535-536.

有之絕對排他效力，而付之一炬，此乃標準之贏者全拿（winner-take-all）模式²⁶⁶，蓋美國專利法係採取先發明主義，僅容許範圍相當狹窄之先用權（prior use rights）²⁶⁷。容許獨立研發抗辯，將可降低專利競賽之參加者數目，或甚至僅有一家企業實際從事特定研發，因而避免資源之重複投入；再者，若從事專利競賽者不知其他企業亦進行相同之研發，無論最後何者先取得專利權，所有競爭者仍可實施其自行獨立研發之成果²⁶⁸，浪費之情形將獲得舒緩。

與美國專利法相較，我國專利法所規定之專利權侵害責任，原則上應以行為人具有故意或過失為前提，因此當行為人於自行研發之前，已善盡其注意義務，而非因過失而不知系爭專利權之存在，便無須負擔損害賠償責任，於法律效果上不致過苛。此外，我國專利法第 57 條第 1 項第 2 款所規定之專利權效力限制，容許行為人於系爭專利權申請前已在國內使用或已完成必要準備者，仍得在其原有事業內繼續利用，以避免採取先申請主義所可能造成之投資損失²⁶⁹。是以，我國專利法之規定已考量專利競賽所可能產生之重複研發浪費，藉由先用例外之規定容許與專利權人同時、獨立研發之行為人仍可繼續利用其研發成果。綜上所述，我國專利法因為採取過失責任原則，並容許較廣泛之先用例外事由，因此尚無考慮獨立研發抗辯之必要性。

支持獨立研發抗辯相關論點之前提，均建立在獨立研發之成本不會太低之假設上²⁷⁰，若獨立研發之成本低於專利權人所願意接受之授權金數額，則行為人將會選擇獨立研發，而不向專利權人尋求授權；如此一來，專利權人勢必得降低其授權金之數額，始可能阻止行為人從事獨立研發，惟過低之授權金將可

²⁶⁶ *Id.*, pp. 536, 540.

²⁶⁷ 35 U.S.C. §273(b)(1), “[i]t shall be a defense to an action for infringement under section 271 of this title with respect to any subject matter that would otherwise infringe one or more claims for a *method* in the patent being asserted against a person, if such person had, acting in *good faith*, actually reduced the subject matter to practice *at least 1 year before* the effective filing date of such patent, and commercially used the subject matter *before* the effective filing date of such patent.”

²⁶⁸ Stephen M. Maurer, Suzanne Scotchmer, *supra* note 265, p. 540.

²⁶⁹ 謝銘洋，前揭註 42，頁 260。

²⁷⁰ Stephen M. Maurer, Suzanne Scotchmer, *supra* note 265, p. 536.

能導致專利權人無法獲得適當之獨占利益，甚至難以回收其已經投入之研發成本。然專利權人若無利可圖，便不會提出專利申請案，世人將無法因為專利申請文件之公開而獲悉其研發成果，如此惡性循環最終之結果，將使專利制度完全崩潰。據此可知，若專利法將獨立研發抗辯納為免責事由之一，將可能使專利法所提供之研發誘因消失於特定產業領域，即獨立研發成本遠低於專利權人研發成本之產業領域，例如製藥產業。雖然支持者表示立法或司法單位可透過將獨立研發抗辯限縮於特定產業領域²⁷¹，惟於實際適用上似乎有其困難性，蓋產業領域之分類本身便存在相當程度之重疊性與模糊性，而獨立研發成本之高低亦欠缺統一之標準以衡量之，更不用說同一產業領域中各企業間之經濟規模大小、人力資源良莠與經營管理能力等，同樣影響著獨立研發成本之高低。

獨立研發抗辯最嚴重之問題，應在於其本質上並不相容於專利制度，授予專利權之目的，主要在於鼓勵研發與創新，專利權人應將其研發成果充分向社會大眾揭露，始得享受專利法所賦予之排他權；因此，專利制度之設計，應傾向於鼓勵社會大眾接觸並理解專利權人於申請文件中所揭露之內容，此舉不僅可避免無意義之重複研發，更促使整體產業水準因技術之累積發展而持續進步，縱然於專利權有效期間內他人無法在未經專利權人同意下實施該專利權所保護之標的，但仍可能受到專利權所揭露內容之啟發，而研究出其他新技術，例如迴避設計等。然而，若容許獨立研發抗辯，無異於鼓勵他人盡量不接觸任何專利公開資訊²⁷²，與專利法之立法目的將背道而馳。

再者，若專利法與營業秘密法規類似，均容許行為人主張獨立研發抗辯以免除侵害責任，專利制度將難已提供適當之誘因，促使研發成果之公開與分享；析言之，當某企業成功發展出新的技術，突破以往之瓶頸，該企業若欲避免其競爭對手爭相抄襲，法律上至少提供其兩種選擇，分別為專利制度或營業秘密，

²⁷¹ Stephen M. Maurer, Suzanne Scotchmer, *supra note* 265, p. 544.

²⁷² Roger D. Blair, Thomas F. Cotter, *supra note* 145, p.815.

此兩種保護途徑均有其優缺點，原則上某企業將視技術性質及其他相關因素決定之。例如，若該產業之技術週期不長且競爭對手亦有獨立研發之能力，則申請專利便為較佳之選擇，而社會大眾將因為其申請專利過程中所公開揭露之資訊而獲取相關知識，得於法律所允許之範圍內運用之。然而，當專利法亦容許獨立研發抗辯，則申請專利便成為難以受青睞之選項，蓋獨立研發抗辯將使專利權之排他效力大幅減弱，與營業秘密之保護強度已相差無幾，若選擇將該新技術作為營業秘密保護之，不僅無須公開其內容，更不受保護期間之限制。如此一來，獨立研發抗辯實質上將鼓勵隱匿研發成果²⁷³，專利制度將失去其存在之價值，而獨立研發抗辯將成為葬送專利制度之劊子手。

第二目、推定非意志之例外情形

於無過失責任制度下，若行為人所實施者確實係專利權所保護之標的，便須負侵害專利權之民事責任，例如損害賠償等，至於行為人是否具有侵害之意圖或過失，則非所問。然而，於某些情形中，行為人不僅非因過失而不知系爭專利權之存在，更可能未理解其所實施之具體內涵為何；例如，行動電話之經銷者在合理情形下，通常不知道其所銷售之行動電話內係採用何種類型之處理晶片，遑論該晶片實際上如何運作，若該晶片客觀上落入特定專利權所保護之範圍，或者該晶片係以特定專利權所保護之方法所直接製造，若課予該經銷者損害賠償等相關民事責任，似嫌過苛。

於 2004 年，*Monsanto Canada v. Schmeiser*²⁷⁴ 乙案之判決引起學者廣泛之討論，雖然該判決係由加拿大最高法院（Supreme Court of Canada）所作，惟加拿大專利法與美國類似，均採無過失責任制度²⁷⁵，是以該判決乃廣為美國學者撰文探討。原告 Monsanto 擁有與油菜花之基因改造相關專利權，使經過基因改造

²⁷³ Roger D. Blair, Thomas F. Cotter, *supra note* 145, p.817.

²⁷⁴ [2004] 1 S.C.R. 902

²⁷⁵ Ikechi Mgbeoji, *Adventitious Presence of Patented Genetically Modified Organisms: Is Intent Necessary for Actions in Infringement*, CLPE Research Paper No. 4/2007, February 2007, p. 9.

後之油菜花具有抵禦除草劑之能力，被告 Schmeiser 則為種植油菜花之農夫，Monsanto 發現 Schmeiser 所種植之油菜花中有超過九成含有系爭專利權所保護之基因，乃向其表示願意授權其實施系爭專利權，惟遭 Schmeiser 拒絕，Monsanto 遂向法院提起專利權侵害訴訟。訴訟中 Schmeiser 曾主張其所種植的油菜花之所以包含改造後之基因，係因遭鄰近農田「汙染」所致；析言之，Schmeiser 周邊之農田所種植者多為基因改造後之油菜花，其花粉或種子隨風飄散至 Schmeiser 擁有之農田，因而汙染其作物。惟法院卻表示，超過九成之比例，實非單純之風吹所能達成，並基於此推定 Schmeiser 不僅單純「持有」基改油菜花，更已構成專利法所定義之「使用」，且縱然事實上如 Schmeiser 所主張其未曾於油菜花上噴灑除草劑，仍無法推翻此一推定，乃據此判決 Schmeiser 構成系爭專利權之侵害，應負相關民事責任。

Schmeiser 之行為是否符合「使用」之定義，乃法院論述之重點，且該判決開宗明義即表示法院「未」於本案中處理農夫無辜地發現受專利權保護之植物受風吹至其土地或農田之情形（we are not concerned here with the innocent discovery by farmers of "blow-by" patented plants on their land or in their cultivated fields），惟非因過失而不知其所種植之農作物已受基改汙染者，或知悉其農作物已受基改汙染卻仍繼續種植者，是否應負侵害專利權之責任，仍因為本案之提起而引發相當多之討論。

由於現行之美國專利法採取無過失責任制度，因此於判斷專利權是否受侵害，以及行為人是否應負損害賠償之民事責任時，尚無須審酌主觀要件，是以縱然行為人不知或非因過失而不知其農作物已受基改汙染，原則上無法據此免責。然而，農作物受基改汙染終究非出於行為人之本意，且此種汙染通常係專利權人或其被授權人所導致，因此似乎不宜於事後課予無辜者負擔侵害專利權之民事責任；有鑑於此，學者乃認為此時行為人應可藉由不潔之手（unclean hand）、專利濫用（patent misuse）以及自願不構成不法侵害（*volenti non fit injuria*）

等抗辯而免責²⁷⁶。然而，上述抗辯方式所考量者均著重在專利權人本身之行為，而未能顧及行為人無辜之處境，換言之，若該基改汙染與專利權人完全無關，行為人恐仍須負擔侵害專利權之民事責任。

是以，乃另有學者以行為人方面之觀點提出修法建議，使縱然知悉農作物已遭汙染之行為人，仍得不顧侵害他人專利權之可能，繼續依原有之方式種植其作物，並將此種抗辯方式稱為「推定非意志（constructive nonvolition）」；析言之，若行為人為了避免實施他人之專利權，而必須放棄利用某些與該專利權無關之公知技術，則縱然行為人知悉該專利權之存在且實施之，仍應將此種情形推定為非出於個人意志，亦即於法律上等同於非意志行為（legally equivalent to a nonvolitional act）²⁷⁷。此種抗辯方式目前仍未受美國國會或法院承認，其出發點在於調整專利權人因為無過失責任制度所獲得之過分保護，以平衡社會利益與專利權人之私益。

推定非意志抗辯之理論根據主要有二，分別為獎勵原則（reward principle）與底線原則（baseline principle），前者用以限制專利權之獨占範圍，其內涵為專利權人藉由專利權所獲得之利益，應僅限於其所發明者對現有社會所貢獻之邊際增加利益²⁷⁸；後者則用以保障公益之最低限度，其內涵為符合公平正義原則之專利制度，不應剝奪公眾於專利權所保護之發明未出現前即已獲得之基本利益²⁷⁹，避免特定發明取得專利權之保護後反而有害於社會公益。於前述之 Monsanto Canada 乙案中，被告 Schmeiser 若欲完全避免侵害原告 Monsanto Canada 之專利權，其必須積極作出某些防範措施，例如投入資源檢查其農作物是否受基改汙染、放棄採收所有受基改汙染之農作物或乾脆築起高大之圍籬網

²⁷⁶ Heald, Paul J. and Smith, James Charles, Pollen Drift and the Bystanding Farmer: Harmonizing Patent Law and Common Law on the Technological Frontier, *Advocate*, Vol. 40, No. 1 (Fall 2005/Winter 2006), p. 4; available at http://digitalcommons.law.uga.edu/fac_pm/7.

²⁷⁷ Kevin Emerson Collins, Constructive Nonvolition in Patent Law and the Problem of Insufficient Thought Control, *2007 Wisconsin Law Review* 759, p. 759; available at <http://hosted.law.wisc.edu/lawreview/issues/2007-4/collins.pdf>.

²⁷⁸ *Id.*, p. 766.

²⁷⁹ *Id.*, p. 769.

以避免鄰近農田之花粉或種子飄入²⁸⁰；上述措施均須要投入相當之成本，甚至須迫使其放棄某些既有利益，若將此種不利益全部歸由行為人負擔，顯然有失公平。就底線原則而言，Schmeiser 之處境因為系爭專利權之出現而劣於以往，實非專利制度鼓勵發明所預期者，另就獎勵原則而言，因為 Schmeiser 從未於其農作物上噴灑除草劑，僅繼續實施與系爭專利權全然無關之公知技術，故不應容許專利權人在此種情形仍享有絕對之獨占利益；據此，無論 Schmeiser 是否知悉其農作物已受基改汙染以及是否知悉系爭專利權之存在，應容許 Schmeiser 主張其行為於法律評價上等同於非出於自我意志之行為，而無須負擔任何侵害專利權之民事責任。

另一件適於討論推定非意志抗辯之案例為 *Laboratory Corp. v. Metabolite Laboratories*²⁸¹，系爭專利權請求項之第 13 項包含兩個步驟，首先為分析體液中同型半胱氨酸（homocysteine）總量的提升程度，接著藉由該提升程度與維生素 B12（cobalamin）或葉酸（folate）缺乏之關連，判斷患者是否有維生素 B12 或葉酸缺乏症；換言之，若檢測之結果顯示血液中同型半胱氨酸值升高，該患者便可能缺乏維生素 B12 或葉酸。Laboratory 公司為醫師提供血液分析相關服務，包含同型半胱氨酸檢測，由於維生素 B12、葉酸與同型半胱氨酸關連性乃廣為醫師所知，因此法院認為當醫師利用 Laboratory 公司所提供之同型半胱氨酸檢測服務時，便會反射性地想到兩者之關聯性，此時醫師便構成系爭專利權之直接侵害，而 Laboratory 公司之積極鼓勵行為則構成誘引侵害類型之間接侵害，惟 Metabolite 僅將 Laboratory 公司列為被告。美國聯邦最高法院曾受理本案之上訴，主要針對系爭專利權之有效性問題，惟嗣後卻另作出不予受理之決定。

然而，無論在系爭專利權獲准前或者獲准後，同型半胱氨酸檢測仍有其他

²⁸⁰ *Id.*, p. 779.

²⁸¹ 548 U.S. 124 (2006).

醫學上之用途，例如基因缺陷（genetic defects）之檢測²⁸²以及罹患心血管疾病之風險評估²⁸³，但為了避免侵害系爭專利權，醫師必須放棄利用同型半胱氨酸診斷某些遺傳疾病，此種過度保護專利權之結果，將有違於前述之獎勵原則與底線原則，亦即使原本之公共利益因為專利權之獲准而減損。是以，醫師進行同型半胱氨酸檢測之目的，便為是否符合推定非意志抗辯之關鍵；析言之，若醫師進行同型半胱氨酸檢測之目的僅在於診斷患者是否缺乏維生素 B12 或葉酸，則當然構成系爭專利權之侵害；反之，若醫師進行同型半胱氨酸檢測之目的更包含其他非專利用途之疾病診斷，即便其理解同型半胱氨酸與維生素 B12 或葉酸之關係，甚至知悉系爭專利權之存在，其行為於法律評價上仍應推定為非出於自我意志，而無須負擔任何民事責任。但醫師於進行同型半胱氨酸檢測後，卻基於該檢測報告作出維生素 B12 或葉酸之診斷，將推翻此種非意志之推定，蓋醫師之作為係「積極地利用系爭專利權所創造出之價值」，其原可就維生素 B12 或葉酸是否缺乏之部分保持沉默，以避免侵害系爭專利權²⁸⁴，且此種沉默之要求不會增加其成本，亦未剝奪任何既有利益，因此於此種情形下，醫師仍將構成專利權之直接侵害而須負擔相關之民事責任。

第二節、推定過失制度之適當性

第一項、推定過失責任之類型及理論基礎

推定過失責任本質上仍屬於過失責任之一種，當客觀上存在一定之損害事實時，即以法律明文推定該行為人具有過失，惟被害人仍須證明其他法律要件，例如因果關係、損害之存在與數額等。民事舉證之原則，乃主張法律效果者應就構成要件負舉證責任，僅存在正當化理由之情形下，例如可能性理論或危險

²⁸² Brief for Appellees at 43 & n.12, *Laboratory Corp. v. Metabolite Laboratories, Holdings*, 370 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2004) (No. 03-1120).

²⁸³ Brief for Petitioner at 2-3, *Laboratory Corp. v. Metabolite Laboratories, Inc.*, 548 U.S. 124 (2006).

²⁸⁴ Kevin Emerson Collins, *supra* note 277, pp. 823-824.

領域理論，民事法律始另有舉證責任之分配²⁸⁵。就領域概念而言，若損害之產生源於行為人之行為與影響範圍內，則行為人較受害人更能理解並證明整個事件之過程，故無論基於武器平等原則或誠信原則，皆應由行為人負擔舉證之責任與無法證明之風險。然而，舉證責任之轉換使可能負擔賠償責任者負擔舉證責任與未能證明之不利益，因此於實際效果上，相當接近於無過失責任制度²⁸⁶。

第一款、違反保護他人之法律

民法第 184 條第 2 項規定，違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任，但能證明其行為無過失者，不在此限；其保護之標的即為以保護他人為目的之法律所規定之權益，為獨立之侵權行為類型。侵權行為法採用此類型，乃能將保護他人之法律與侵權行為體系連結，使法律所欲保護之權益，得藉由侵權行為法之法制加以保障²⁸⁷。

民法第 184 條第 2 項於實體法上之功能，除了擴大保護債權與一般財產利益外，便為對抽象危險犯之求償；即法律所規範之社會相處注意義務，縱然在具體情形下高於社會一般認知時，如有違反該法律，行為人仍須負損害賠償責任。例如，高速公路交通規則第 4 條規定，汽車行駛高速公路應依速限標誌指示，如果駕駛人違反速限而致他人受有損害時，駕駛人即應負民法第 184 條第 2 項的侵權行為損害賠償責任，而不得主張當時高速公路車輛少、路況佳，因此超速行駛並無違反一般社會相處注意義務而免責。惟即使符合法律所規定之注意標準，但該標準卻低於一般民法第 184 條第 1 項前段之社會相處注意義務時，行為人則仍可能須負民法第 184 條第 1 項前段之侵權行為責任²⁸⁸。

²⁸⁵ 劉昭辰，侵權行為法體系上的保護他人之法律，月旦法學雜誌，第 146 期，2007 年 7 月，頁 239-240。

²⁸⁶ 王怡蘋，論侵害事件之責任歸屬，月旦民商法雜誌，第 23 期，2009 年 3 月，頁 107-108。

²⁸⁷ 孫森焱，前揭註 10，頁 247。

²⁸⁸ 劉昭辰，前揭註 285，頁 238-239。

在證據法方面，依民法第 184 條第 2 項但書規定，受害人僅須舉證行為人有違反法律之客觀事存在，如行為人欲免除其責任，必須就其無過失舉證。此種以概括條文涵蓋舉證責任之分配，有學者指出在法律理論上難以解釋，何以違反保護他人之法律的侵權行為舉證責任，與侵害權利的侵權行為責任有所不同，特別是如果受害人並無舉證上困難的情形時，更不見民法第 184 條第 2 項反證規定之正當化理由何在。因此主張民法第 184 條第 2 項之反證規定有必要予以限縮解釋，僅在符合現行法律理論或習慣法所承認之反證規定的情形下，始應有所適用。因此若欠缺其他成文法或習慣法所承認的反證規定時，單純地違反保護他人之法律而構成的侵權行為責任，便不應有民法第 184 條第 2 項但書之適用，否則將與現行之侵權行為的舉證責任體系互為矛盾²⁸⁹。

第二款、一般危險行為

我國民法第 191 條之 3 規定，經營一定事業或從事其他工作或活動之人，其工作或活動之性質或其使用之工具或方法有生損害於他人之危險者，對他人之損害應負賠償責任；但損害非由於其工作或活動或其使用之工具或方法所致，或於防止損害之發生已盡相當之注意者，不在此限。本條規範意旨，依據立法理由書，乃鑒於：（一）從事危險事業或活動者製造危險來源；（二）僅從事危險事業或活動者於某種程度控制危險；（三）從事危險事業或活動者因危險事業或活動而獲取利益，就此危險所生之損害負賠償之責，係符合公平正義之要求。因而認為工廠排放廢水或廢氣、桶裝瓦斯場填裝瓦斯、爆竹廠製造爆竹、舉行賽車活動、使用炸藥開礦、開山或燃放焰火，對於他人造成損害時，均應依本條規定負責。依據上開立法理由所揭禁之理由，與其他國家立法例針對危險行為採取無過失責任之立法理由或法院判決理由，完全相同。其所舉事例，亦屬一般危險責任規範之案例，從而民法第 191 條之 3 立法目的應係在於

²⁸⁹ 同前註，頁 240。

規範一般危險責任²⁹⁰。

我國民法將危險責任之案例，規定為推定過失責任，有學者批評此舉顯屬不妥，蓋無過失責任係在過失責任主義無法達成侵權行為法之功能與目地時，在某些意外事件，被告無法以善盡注意義務全然避免損害發生，為使被告變更活動方式或地點，遂使被告負擔損失賠償責任。換言之，在危險責任之案例，已無法以過失責任主義達到侵權行為法之目的，而我國所採取之推定過失責任本質上仍屬過失責任，被告仍有可能舉證推翻法律之推定，是以民法第 191 條之 3 所採取之歸責方式並不適當²⁹¹。

由此可知，在我國法中，採取推定過失責任與嚴格責任之立法理由，實際上並無明顯之區分，其共通之目的均在於提供被害人更為周全之保護；然而，如前所述，此兩種歸責原則之間具有本質上之差異，其理論基礎亦不相同，以法律推定行為人具有過失，於訴訟法上之意義遠大於實體法上影響，因此當過失責任無法發揮其應有之作用時，便應直接採用無過失責任，而非迂迴地藉由推定過失責任，間接達成無過失責任之效果，造成法理上之混亂。

第二項、專利權侵害事件中採取推定過失責任之評析

第一款、專利法第 1 條與第 56 條均非保護他人之法律

最高法院曾先後於 94 年台上字第 1340 號民事裁定以及 96 年台上字第 2827 號民事判決中，明確表示專利法第 1 條或第 56 條乃民法第 184 條第 2 項所謂保護他人之法律，據此推定行為人具有過失。然而，於我國司法實務中，凡被歸類為違反保護他人之法律而受推定過失之被告，鮮有成功舉證無過失者；換言之，雖然推定過失仍以行為人具有故意或過失為前提，但其實質上所負擔者已

²⁹⁰ 陳聰富，前揭註 206，頁 16。

²⁹¹ 同前註，頁 199。

幾近無過失責任之程度²⁹²。因此是否應賦予專利權人如此優渥之地位，對於行為人而言是否過苛，均不無疑義。特別是我國專利法中「合理使用」之規定，與著作權法相較仍顯狹隘，使各技術領域之企業或從業人員，甚至一般消費者，均有動輒得咎之可能。

所謂保護他人之法律，係指該法律對於行為人課以特定之行為義務，並以保護特定群體之個人權益為目的²⁹³；若僅採取保護特定權益之觀點，將可得出所有之現行法規盡為保護他人之法律的結論，故何謂保護他人之法律，其應著重之點乃在於該法律是否能夠提供明確之行為準則，使任何人均可清楚地認知該行為準則之具體內涵，並據以依循，例如各種道路交通法規。惟專利法第 1 條或第 56 條，均未規範任何與專利權侵害相關之明確行為準則，其中第 1 條僅揭櫫專利法之整體立法目的與宗旨，內容相當空洞²⁹⁴，第 56 條亦僅劃定專利權人之權利內涵，行為人無法僅憑上開兩條文之規範內容，便可清楚得知其應遵循之具體行為準則為何，因此不宜將專利法第 1 條與第 56 條作為民法第 184 條第 2 項所謂保護他人之法律。

此外亦有學者表示，民法第 184 條第 1 項前段與第 2 項於解釋上宜加以分別，概念及適用要件上較為明確，專利法第 84 條第 1 項既已規定專利權受侵害時，得請求損害賠償，於解釋上應將該規定與民法第 184 條第 1 項結合，採取過失責任原則，但因未於專利法另定得為過失之推定，故不宜逕謂專利法係屬保護他人之法律，而認為行為人須為侵害專利權之無過失舉證²⁹⁵。再者，保護他人之法律，其用語上應為禁止規範或命令規範，例如民法第 774 條²⁹⁶；而專利法第 56 條於形式上並非禁止或命令規範，所以不得作為民法第 184 條第 2

²⁹² 陳聰富，論違反保護他人法律之侵權行為，台灣本土法學雜誌，第 33 期，2002 年 1 月，頁 18。

²⁹³ 同前註，頁 19。

²⁹⁴ 蔡明誠，前揭註 54，頁 13。

²⁹⁵ 同前註。

²⁹⁶ 民法第 774 條規定：「土地所有人經營事業或行使其所有權，應注意防免鄰地之損害。」

項保護他人之法律²⁹⁷。

基本上任何對於專利權之侵害行為，均將違反專利法第 1 條與第 56 條之規定，是以一旦客觀上存在專利權之侵害行為，勢必將推定行為人具有過失，使民法第 184 條第 2 項之適用，產生權利保護差別待遇之效果，亦即專利權之保護強度將優於其他無體財產權，例如著作權；惟何以專利權之保護強度應高於其他無體財產權，實非僅透過民法第 184 條第 2 項之規範目的，便可獲得合理之解釋，此種權利保護差別待遇之結果，顯然欠缺正當化之論理基礎。再者，若認為專利法第 1 條與第 56 條乃保護他人之法律，則著作權法第 1 條、第 22 條至第 29 條應無不採取同一見解之餘地，使侵害著作權者，均推定為具有過失，則著作權法第 88 條第 1 項中關於損害賠償請求權主觀要件之規定，將形同具文。

據此可知，縱使欲強化專利權之保護強度，提高專利制度所提供之研發誘因，其正本清源之道，乃直接於專利法中明文推定過失之存在²⁹⁸，而非間接地藉由民法第 184 條第 2 項之規定，遽認為專利法之特定條文係保護他人之法律，此舉不僅欠缺具體充分之理論基礎，更可能破壞侵權行為法體系上之一貫性。

第二款、弊多於利之推定過失責任

貫徹對於專利權之保護，乃主張應推定行為人具有過失之主要理由，此種論點之基礎在於主觀要件舉證不易，使專利權人難以求償，造成權利保護上之缺漏。此外，法律對於專利權之取得設有嚴格之專利要件，取得後復有期間與地域之限制，於專利權遭受侵害後，專利權人除須證明客觀上侵害事實之存在外，尚須負擔行為人主觀要件之舉證責任，未免對專利權人過於嚴苛，則專利

²⁹⁷ 熊誦梅，從最高法院判決談專利侵權之主觀要件，全國律師，第 10 卷第 12 期，2006 年 12 月，頁 24。

²⁹⁸ 謝銘洋，前揭註 42，頁 329；蔡明誠，前揭註 54，頁 16。

制度透過專利權之保護以鼓勵發明創新之本旨將無法實現²⁹⁹。此外，專利權之公示制度，亦常成為推定侵害之行為人具有過失之依據。

實則，主觀要件舉證上之困難，並非專利權侵害事件所獨有，其他類型之侵權行為同樣可能遭遇類似之問題，若依循此種對權利人過於嚴苛之論述，則幾乎所有之侵權行為俱應推定行為人具有過失。此外，專利要件乃基於專利權之本質所設定，欠缺專利要件之發明，對於整體社會之進步並無足夠之貢獻，當然沒有授予專利權之必要，其嚴格與否雖涉及價值上之判斷，惟仍不應以權利取得之困難作為強化該權利保護之理由。

至於專利權公示制度，僅為取得專利權之對價，發明人必須放棄獨自秘密享有其技術之利益，始能獲得專利權之保護³⁰⁰，公開或公告專利申請文件之目的，主要乃實現專利制度之設立宗旨，即促進技術水準之提升以造福整體社會；專利權到期之後，所有人均可自由地利用專利資料庫內所記載之技術，甚至於到期之前，透過試驗之方式，探知其具體成效。雖然公示制度可明確地宣示專利權排他效力範圍，以避免侵害之發生，但除了無體財產權外，一般權利基本上亦不乏相當具體之公示外觀，例如物權或身體權，其清楚之程度更甚於專利權，若認為公示外觀便足以直接認定行為人具有過失，則侵害任何具有公示外觀之權利，便無不應負擔推定過失責任之理由，其結果與前述將專利法作為保護他人之法律一般，將破壞侵權行為法所建立之基本歸責原則。

推定過失是否實質上等同於無過失責任，可參照圖表二所呈現之資料，其中明確採取推定過失責任之裁判共有五十一則，行為人成功地舉證證明其無過失者，僅有三則，且其中兩則法院認定行為人無過失之理由，乃行為人信賴其所實施者為自己或第三人所授權之專利，因此實質上只有一則裁判中之行為人真正成功地舉反證推翻過失之推定。據此可知，就專利權侵害事件而言，推定

²⁹⁹ 熊誦梅，前揭註 297，頁 25。

³⁰⁰ 謝銘洋，前揭註 42，頁 24。

過失責任於我國司法實務上運作之結果，確實與無過失責任並無二致。再者，表二右側所呈現者，係將主觀要件舉證責任歸由專利權人負擔之裁判，共有五十則，其中專利權人成功地證明行為人具有故意或過失者，雖然僅有七則，數量上顯然低於專利權人舉證失敗之四十三則，但舉證成功與失敗間之數量比例關係，卻無推定過失責任制度下所呈現之明顯偏差；此外，若將逕認定行為人具有故意或過失之案件數量納入（共有九十四件），則法院於未明確推定過失之前提下，認定行為人具有過失之案件數量，其實遠高於認定不具有過失者。是以，推定過失責任於我國司法實務運作上，將使行為人實質上負擔無過失責任，此結果顯然並非推定過失責任制度所預期者，反之若不採取推定過失責任，專利權人因未能證明行為人具有故意或過失，而無法請求賠償之案件數量，則未必多於成功求償者；換言之，主觀要件似未顯著地降低專利權人成功求償之機會。就比較法上之觀察而言，英國與日本均透過專利法之明文規定採取推定過失責任，其在實務運作上，則與我國之情形類似，一旦推定行為人具有過失，事實上便難以成功舉反證推翻之³⁰¹。

綜上所述，當務之急應在於建立明確且適當之注意義務，以降低主觀要件舉證困難之問題，此舉不僅得使行為人理解其所應盡之行為標準為何，達到損害預防之目的，更使法院與當事人於審判實務上能有所依循，進而強化判決之說服力與公信力，使主觀要件之舉證責任不至於過度減損專利權人之合法利益，以維持促進產業發展所需之研發誘因。

第三節、主觀要件認定標準之檢討與建議

第一項、過失之認定標準

第一款、否定主動查詢義務

³⁰¹ 蔡明誠，前揭註 54，頁 14。

專利權與其他智慧財產權相較，具有更為顯著之無體性質，不僅難以察覺其存在，即便知有特定專利權，仍難以理解其權利範圍；如前所述，目前我國仍未失效之專利權，至少數十萬筆，加上專利資料內技術用語並無真正一致性之規範，若欠缺足夠充分之具體線索下，欲搜尋與特定產品或方法相關之專利權，其困難度將無異於大海撈針。舉例而言，若行為人欲進口一批滑鼠，於沒有其他資訊管道之輔助下，只能求助於經濟部智慧財產局所提供之專利檢索系統³⁰²，筆者嘗試以「滑鼠」為關鍵字進行查詢，便已得到超過一萬筆之結果，而滑鼠內部之特定零件，同樣可能為某專利權之保護範圍所涵蓋，因此欲窮盡地查詢與滑鼠相關之專利權，顯然係強人所難，亦不符合經濟效益。

是以，本文乃建議，完全否定行為人對於特定專利權之主動「查詢義務」，行為人無須積極探尋其所製造、販賣、為販賣之要約、使用或進口之產品，是否與特定之專利權相關；反之，應由專利權人採取預先通知或提醒之措施，使行為人知悉或有相當之可能性知悉特定專利權之存在，此預先通知之措施，則可包含寄發警告信函，或者使標示有專利權證書號碼之專利品廣泛流通於市面等，只有在行為人真正知悉或有事實足證其可得而知特定專利權之存在時，始負有避免侵害發生之注意義務；而所謂善良管理人之注意義務，具體上而言，乃確認特定專利權之範圍以防止對之造成侵害之「查證義務」。析言之，行為人並不負有主動之查詢義務，僅在未盡查證義務時，始可能具有故意或過失。

於此種過失標準下，專利資料庫建置之目的，並非要求行為人經常性地主動查詢其內容，而係提供行為人於知悉特定專利權之存在可能性後，用以探知其權利範圍，以評估自己之行為是否構成侵害。僅於未盡善良管理人所應有之查證義務時，始需負擔賠償責任，至於損害計算之始點，則為知悉特定專利權存在之時，或者客觀上已有事實足證行為人可得而知之時。

³⁰² 網址為 <http://twpat.tipo.gov.tw>。

採取此種觀點最主要之顧慮，乃降低專利權之保護強度對於研發誘因所造成之影響。在此必須承認，否定行為人之主動查詢義務，使專利權人負擔預先通知措施之成本，某程度上勢必將減損研發誘因之強度；然而，如前所述，除侵權行為法領域之損害賠償請求權之外，專利權人尚可藉由不當得利之制度請求行為人返還相當於授權金之數額³⁰³，且消滅時效長達十五年之久，遠超過新型專利權與新式樣專利權之權利保護期間³⁰⁴，甚至逼近發明專利權人所真正享有者³⁰⁵。再者，無須以故意或過失為前提之侵害排除與侵害防止請求權，亦可確保專利權人所擁有之獨占效力，於某些情形下，甚至可能迫使行為人面臨關廠或破產之嚴重威脅。此外，若專利權人本身未察覺侵害行為之存在，而無從藉由通知制止侵害之繼續發生，則否定其請求此段期間內所產生之損害，於實質上並未過份剝奪專利權人應享有之合法利益，蓋專利權人之所以未能察覺，代表其因為侵害所受之影響並不嚴重，是以不當得利之請求應足以彌補之。

綜上所述，對於專利權侵害事件中之過失標準，較為適當之觀點，乃由專利權人負有預先通知或提醒行為人系爭專利權存在之不真正義務，以消彌專利權之無體性所造成之不確定，進而使過失之認定更趨近於物權等具體權利受侵害時所採取之標準；惟此種預告義務不以行為人實際受通知為必要，換言之，應同時納入推定已受通知或明知之客觀化標準，以緩和對於研發誘因之負面影響。例如，雖然無法僅以專利權人依法於專利品上標示專利證書號數逕認定行為人已受通知而知悉特定專利權存在，但若專利品於市面上之流通範圍已達到相當之廣泛程度，並且與其他類似產品之數量比例亦屬合理³⁰⁶，則不妨推定行

³⁰³ 我國司法實務原則上容許專利權人以不當得利之規定作為專利權受侵害時之請求權基礎，特別是損害賠償請求權已罹於時效之情形，例如台灣高等法院 97 年智上更(一)字第 2 號民事判決、台灣高等法院台中分院 93 年智上更(一)字第 1 號民事判決。

³⁰⁴ 專利法第 101 條第 3 項：「新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿。」；同法第 113 條第 3 項前段：「新式樣專利權期限，自申請日起算十二年屆滿。」

³⁰⁵ 發明專利權於獲准前通常需要數年之實質審查，而專利權之期間計算，均以申請日為起算點，因此發明專利權實際上可享有之保護期間，並非完整之二十年。

³⁰⁶ 舉例而言，市面上滑鼠之種類至少數百種，若專利權人所製造或販賣之滑鼠，市佔率不到百分之一，則即便專利權人已清楚標示專利證書號數，亦難以據此認定有事實足認其他滑鼠銷售者或製造者可得而知此一專利權之存在。

為人已受通知，即所謂有事實足認行為人可得而知特定專利權之存在；接著始審視該行為人是否盡到合理之查證義務，以判斷其是否具有過失。

第二款、類型化之注意義務

由於否定行為人負有之主動查詢義務，因此注意義務最主要之內涵，便為知悉系爭專利權存在後之查證義務，而以下所稱之注意義務，均單指查證義務，合先敘明。

於民法所建構之侵權行為法體系下，過失之認定已然類型化為抽象之標準，即所謂之抽象輕過失，採取善良管理人之注意義務，原則上不再衡量個別行為人注意能力之高低；縱使行為人已善盡自身之最高注意能力，只要仍未達到善良管理人之標準，其於法律之評價上仍具有過失。本文認為專利權侵害事件中亦應採取相同之見解，過失之衡量無須審酌個別行為人查證能力之高低，應一視同仁，此舉或許將使規模較小之公司行號或個人負擔實質上之無過失責任，惟對於無端蒙受損失之專利權人而言，此種類型化或客觀化之標準，毋寧較符合公平與正義之要求。況且，查證義務存在之前提，乃行為人明知或有事實足證其可得而知特定專利權之存在，實已顯著地降低行為人方面之負擔，因此於查證義務方面，便無須特別考量行為人查證能力是否低弱之問題。

雖然不應基於行為人查證能力之高低，貿然提高或降低注意義務，惟於具體個案中法院仍得考量客觀情形上之差異，適度調整過失之認定標準，使責任之歸屬更符合公平與正義之要求。例如，以客觀上實施行為之態樣（單純代工或研發設計），以侵害行為客體之種類（是否為利用方法專利權所直接製成之物），區別行為人所應負擔之注意義務。由本文第參章所整理之我國司法實務見解可知，法院對於過失之認定，未採取全然一致之標準，相對於經銷商而言，製造者往往負有較高之注意義務。課予兩者不同程度之注意義務，其合理化之

基礎應非從事製造者之查證能力較高，而係因為製造者乃專利權受侵害之主要源頭，且製造者對於其所生產之物品具有較高之理解程度。據此，若客觀侵害行為乃「製造」特定產品，於此種情形下所謂類型化之注意義務，乃通常謹慎之「製造者」所進行之合理查證程度，有別於通常謹慎之販賣者所進行之合理查證程度。

再者，就推定過失之問題，本文認為若以否定主動查詢義務，作為推定行為人具有查證上過失之前提，將可達到較為適當之結果；蓋行為人既然知悉特定專利權之存在，則舉證證明其已善盡合理之查證義務，其實並不困難，例如委由客觀公正且具有相當專業能力之外部專家進行侵害可能性之判定，並且行為人比專利權人更容易取得其已善盡查證義務之資料。是以，若專利權人能舉證證明其確實符合預先警告之要求，而行為人仍繼續侵害行為，便推定行為人具有查證方面之過失，除非行為人能證明其確實曾經進行合理程度之查證，並基於該查證之結果確信未構成專利權之侵害，否則即應負擔賠償責任。

以上關於過失認定之論述，共使用兩次推定之概念，分別為推定行為人已受通知而知悉特定專利權之存在，以及推定行為人未善盡查證義務，或許會產生直接推定行為人具有過失之疑慮，惟第一次之推定係以專利權人符合預先警告之要求為前提，不同於逕以客觀侵害行為之存在即推定行為人具有過失，因此於適用範圍上顯然有所差別。此外，本文所謂受通知之推定，不建議採取美國專利法第 287 條第 a 項之規範模式，僅以標示視為已受通知，仍應考量該專利品之流通程度與數量比例等因素，以綜合判斷是否有事實足證行為人可得而知特定專利權之存在。

第二項、故意之認定標準

第一款、明知專利權存在未必即屬故意侵害

承前所述，由於單純知悉特定專利權之存在，至多僅推定行為人具有查證方面之過失，因此當然亦不足以符合故意侵害之標準。故意侵害者所應認識之事實，不僅包含特定專利權之存在，更應及於自己之行為已構成該專利權之侵害；換言之，所謂之故意，乃行為人確知侵害事實，或者對於侵害之發生具有實質上之確定性³⁰⁷。例如，當專利權人預先警告時，不僅告知專利權之證書號數，更進一步提供使該專利權人確信行為人已構成侵害之相關資料，應足以認定收受該相關資料後仍繼續實施行為者具有侵害之故意。

就一般賠償責任而言，實質上似無區別故意與過失之必要，蓋無論基於故意或過失侵害專利權，其法律效果並無二致，最重要之不同點僅在於行為人應否負擔懲罰性賠償責任，而懲罰性賠償責任主觀要件之標準，本文將另予討論，因此目前所討論之故意，僅針對一般損害賠償責任之範疇。據此，當行為人收到通知後，若自行委託客觀公正之專業第三者協助判斷，而得出未構成侵害之錯誤結果，既然如前所述已足以阻卻過失，當然亦可阻卻故意；惟本文認為行為人應有義務將其判斷之結果回覆予專利權人，使專利權人有機會明確指出其錯誤之點，以再次使行為人陷於故意或過失之狀態³⁰⁸，而達到請求損害賠償之目的，因此若行為人未將判斷之結果告知專利權人，便無法藉此免除損害賠償責任。如此一來一往之過程，將提高行為人對於特定專利權之認識程度，並避免損害之繼續發生，而專利權人若欲請求高於合理授權金³⁰⁹之損害賠償，當然須負相對之通知或指正義務，與公平正義之要求並無違背。

第二款、懲罰性賠償責任主觀要件之標準

為有效促使行為人善盡其查證義務以避免損害之發生，並平衡專利權人因查詢義務之否定所承受之不利益，本文建議放寬懲罰性賠償責任主觀要件之標

³⁰⁷ Kenneth S. Abraham, *supra* note 34, pp. 24-25.

³⁰⁸ 士林地方法院 94 年智字第 25 號民事判決亦採取類似之見解。

³⁰⁹ 即請求返還不當得利所通常可獲得之數額。

準，使完全未查證之行為人亦應負擔損害額以上之賠償責任，以懲罰其對於專利權保護之輕率與漠視。換言之，雖然單純知悉特定專利權存在之行為人，未必構成故意侵害，但若行為人表現出對於他人專利權是否受侵害完全不在乎之態度，即便專利權人僅告知專利權之證書號數，而未附有其他相關比對資料，該行為人仍應負擔實際損害額以上之懲罰性賠償責任。

懲罰性賠償責任的功能之一，乃藉由高於實際損害額之賠償責任嚇阻侵害之發生，以達到侵權行為法避免損害之目的，因此其所適用之對象主要乃對於他人權利之保護採取輕率或漠視之態度者。據此，主觀要件方面之認定標準，似無須拘泥於傳統民法中對於故意之嚴格要求，應視具體情形彈性調整之。例如，對於收到未附有完整分析資料之警告信函，或者因為接觸具有標示之專利品而知悉特定專利權存在之行為人而言，若將懲罰性賠償之主觀要件依然設定於侵害之確知或者實質上之確定性，其避免負擔懲罰性賠償之最有效辦法，便為完全漠視該專利權之存在，蓋其既然「僅」知悉該專利權之證書號數，便無法確認其所實施者是否已構成該專利權之侵害，所以不會構成故意侵害，遂無庸擔憂懲罰性賠償責任之問題，縱使其仍可能因為查證過失而需負擔一般之損害賠償責任。為避免此種反效果之產生，應擴大懲罰性賠償責任之適用範圍，使受通知之行為人具有充足之動機與誘因確實履行其查證義務。

綜上所述，懲罰性賠償責任主觀要件之標準，不應僅侷限於傳統民法中之故意，應採取類似美國專利法之判斷模式，以行為人所展現出之惡意程度作為判斷之準據³¹⁰；於法律條文措詞之取決上，或可兼納入重大過失之主觀要件，配合懲罰性賠償本身之裁量性質，賦予法院更為寬廣之認定空間，以更能達成侵權行為法預防損害之目的。

³¹⁰ 鄭巧筠，前揭註 58，頁 99。

第柒章、結論

專利制度之宗旨，主要在於提供適當之誘因，促使企業或個人從事研發活動，將研發成果公諸於眾，以帶動整體社會之進步。因此，對於專利權保障程度高低之取決，首要考量者便為誘因是否充分，蓋研發活動通常需要投入相當之資源，且研發成果之公開勢必將提高遭他人抄襲之危險，是以專利權保障之最低程度，至少應能夠兼顧下列兩種要求：（一）有效阻絕專利權侵害之發生，以及（二）使專利權人得回收其相關研發成本。

然而，人之欲望通常無法僅透過成本之回收而滿足，進一步之獲利始為驅使人們積極從事研發活動之關鍵。為提高專利權人獲利之能力，各國專利制度之設計，無不賦予專利權人絕對之排他權，以排除所有未經同意者實施專利權所保護之標的，無論是否出於抄襲。換言之，排他權乃專利權之核心內涵，透過排他權之行使，專利權人將享有合法之獨占地位，以藉此獲得與實施專利標的相關之全部利益，或者授權他人實施以賺取授權金。惟技術之壟斷，對整體社會而言，無可避免地將帶來負面之影響，因此設計專利制度時，應同時考量社會公益，畢竟專利制度之存在，其最終之目的仍在於促進社會整體之利益，而非僅保障個別發明人之私利。據此，專利權保護程度高低之取決，其指導原則不外乎維持有效之誘因以鼓勵創新與發明，同時避免過度保護專利權而有害於社會公益，兩者間之平衡點，便為最適當保護強度之所在。

為確保專利權獨占地位所附隨之經濟利益，專利法賦予專利權人各種民事上之請求權，主要目的即在於回復專利權人之獨占利益，以維持專利制度所提供之誘因。其中最能夠體現專利權之排他效力者，便為不作為請求權，使專利權人得即時請求他人停止任何未經其同意所進行之實施行為，或甚至在實施行為實際發生前便提早阻止之，以貫徹專利權之核心內涵。再者，基於排他權之絕對性，此種不作為請求權之行使，原則上無須以受請求人之故意或過失為前

提，蓋受請求人於專利權人行使不作為請求權後，勢必將知悉特定專利權之存在，甚至理解其權利範圍。因此，不作為請求權之行使無須審酌主觀要件，不僅反映著權利之本質，亦為邏輯上之必然。

然而，排他權之絕對性雖然象徵著專利權人之獨占地位，但於獨占地位受到不法干擾時，卻未必能導出絕對之損害賠償責任；不作為請求權著重於「將來」侵害威脅是否存在，損害賠償請求權所關注者則為「過去」已經發生之損害，兩者之性質迥異，所以可能採納完全不同之認定標準。不論是主觀要件或客觀要件，均影響著專利權保護之強度，以及專利制度所提供之誘因高低，因此應基於法律政策之考量審慎擇定，同時考量個別法律效果之所有要件，而非僅單純著眼於特定要件。

由比較法上之觀察可知，世界各國關於專利權侵害之損害賠償，未採取一致之歸責原則，舉例而言，美國專利法之嚴格責任制度表面上賦予專利權人高度之保障，但主觀要件卻仍扮演著重要之角色，於各種例外情形中限縮責任之成立，以防止專利權之過度擴張，特別是針對利用方法專利權所直接製成之物，透過主觀要件之規定，限縮未直接實施方法步驟者之責任，中國專利法亦有類似之規定，此外標示義務之課予，實質上亦有助於避免真正無過失者負擔賠償責任；英國專利法雖然未要求專利權人就主觀要件負舉證責任，但仍容許行為人藉由證明其無過失而免責，其對於間接侵害所要求之認知程度，亦有別於美國專利法之規定。據此，於專利權侵害事件中，損害賠償歸責原則之分類似非絕對，對於各國專利法之規定應予以體系性、制度性與整體性之觀察，而不應僅單純以無過失責任、推定過失責任或一般過失責任等簡單之詞彙概括之。

我國專利法第 84 條將著重於未來侵害威脅之不作為請求權與著重於過去侵害結果之損害賠償請求權合併規定於同一項，體系上已有不妥，而主觀要件規定之欠缺，更造成適用上之困擾，是以未來修法之時，應將兩者分別規定，

並且如著作權法般明確以故意、過失作為損害賠償責任成立之前提，以杜爭議。至於是否應推定行為人具有過失，此一議題於實體法上之重要性似乎遠不及於明確設定過失之標準，亦即建立注意義務之具體內涵，蓋若課予行為人高度之注意義務，則無論是否於專利法中明文推定過失，其最終之實質效果仍與無過失責任類似；反之，若採取過低之注意義務標準，不僅專利權人難以證明過失之存在，縱使推定過失，行為人亦可輕易地證明其行為已符合此一低度之注意義務而免責。此外，過失標準之確立，將使社會大眾得以事先遵循，以避免過失侵害他人專利權，不僅更能有效保障專利權人所享有之獨占地位，更可降低整體社會之訴訟成本。

專利權侵害事件中注意義務之標準，應僅為受通知後之查證義務，換言之，專利權人踐行預先通知義務後，受通知或推定已受通知之行為人便須為合理程度之查證與分析比對，若得出未侵害專利權之結論，始無過失可言。至於何謂合理程度，應依循我國民法侵權行為之一般規範，採抽象輕過失之客觀標準，無須特別考量個別行為人自身查證能力之高低，以維繫專利制度所提供之誘因強度。蓋專利權與其他財產權主要之不同點，僅在於其無體性，因此對於專利權之保護，原則上仍應遵循現有之民法體系；析言之，不僅無須採取無過失責任制度以強化其獨占利益，亦無因個別行為人能力之不同而調整注意義務標準以減輕行為人負擔之必要。

讓損害留在原地，乃我國民法關於侵權行為之指導原則，僅於特殊歸責事由存在時，始將此一損害歸由行為人負擔。專利權之侵害，本質上仍屬侵權行為之一種，因此除非有特殊理由存在，否則仍應回歸民法之基本規定，即採取過失責任制度。對於專利權而言，似僅有「誘因不足」，始足以作為改採無過失責任制度之正當化理由；惟於我國民法體系下，縱然專利權人無法舉證證明行為人具有過失，於大部分情形中仍得循不當得利之規定，獲得未必低於損害賠償金之補償，而不作為請求權之絕對性，於通常情形下亦帶來相當可觀之嚇

阻作用。據此，我國專利法於專利權侵害之損害賠償責任方面，雖採取過失責任制度，甚至未推定行為人具有過失，應仍能提供充足之誘因，驅使個人或企業投入資本進行研發，並願意將此研發成果公諸於眾以換取專利權之保護，進而達成專利法促進產業發展，謀求社會整體利益提升之立法目的。



參考文獻

(依引用順序排列)

一、中文資料

(一)、正體字

1. 書籍

- (1). 謝在全，民法物權論，上冊，2004年8月。
- (2). 王澤鑑，侵權行為法，第一冊，2005年。
- (3). 孫森焱，民法債篇總論，上冊，2008年。
- (4). 王澤鑑，民法物權，第一冊，2005年1月。
- (5). 謝銘洋，智慧財產權法，2008年10月。
- (6). 蔡明誠，發明專利法研究，1997年4月。
- (7). 楊崇森，專利法理論與應用，2003年。

2. 期刊文獻

- (1). 陳聰富，論侵權行為法上之過失概念—最高法院九十年度台上字第一六八二號民事判決評釋，臺大法學論叢，第33卷第4期，2004年7月。
- (2). 黃榮堅，刑法解題—關於故意及過失，輔仁法學，第8期，1989年6月。
- (3). 黃立，論侵權行為，東海大學法學研究，第4期，1988年4月。
- (4). 陳聰富，美國懲罰性損害賠償金的發展趨勢—改革運動與實證研究的對峙，臺大法學論叢，第27卷第1期，1997年10月。
- (5). 詹森林，專利權受侵害時之排除侵害與損害賠償，月旦法學雜誌，第13期，1996年5月。
- (6). 蘇永欽，再論一般侵權行為的類型—從體系功能的角度看修正後的違法侵權規定，政大法學評論，第69期，2002年3月。
- (7). 蔡明誠，專利侵權之過失要件與違反保護他人法律問題，全國律師，第10

卷第 12 期，2006 年 12 月。

- (8). 黃銘傑，專利侵權損害賠償訴訟「故意、過失」之要否與損害賠償額之計算方式—兼評最高法院九十三年度台上字第二二九二號判決，月旦法學雜誌，第 128 期，2006 年 1 月。
- (9). 周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌，第 118 期，2005 年 3 月。
- (10). 謝銘洋，從相關案例探討智慧財產權與民法之關係，臺大法學論叢，第 33 卷第 2 期，2004 年 3 月。
- (11). 陳聰富，美國法上之懲罰性賠償金制度，臺大法學論叢，第 31 卷第 5 期，2002 年 9 月。
- (12). 陳聰富，侵權行為法上之因果關係，臺大法學論叢，第 29 卷第 2 期，200 年 1 月。
- (13). 林信和，論不真正義務，月旦法學教室，第 52 期，2007 年 2 月。
- (14). 陳聰富，危險責任與過失推定，月旦法學雜誌，第 55 期，1999 年 12 月。
- (15). 朱柏松，消費者保護法商品製造人責任規定之適用與解釋（上），臺大法學論叢，第 24 卷第 1 期，1994 年 12 月。
- (16). 簡資修，違反保護他人法律之過失推定：經濟功效與司法仙丹，政大法學評論，第 75 期，2003 年 9 月。
- (17). 簡資修，侵權行為法之經濟結構，月旦法學雜誌，第 15 期，1996 年 8 月。
- (18). 劉昭辰，侵權行為法體系上的保護他人之法律，月旦法學雜誌，第 146 期，2007 年 7 月。
- (19). 王怡蘋，論侵害事件之責任歸屬，月旦民商法雜誌，第 23 期，2009 年 3 月。
- (20). 陳聰富，論違反保護他人法律之侵權行為，台灣本土法學雜誌，第 33 期，2002 年 1 月。
- (21). 熊誦梅，從最高法院判決談專利侵權之主觀要件，全國律師，第 10 卷第

12 期，2006 年 12 月。

3. 學位論文

- (1). 鄭巧筠，論侵害專利權之懲罰性賠償，臺灣大學碩士論文，2009 年 1 月。
- (2). 陳昭明，專利權侵權行為之研究—以間接侵害為中心，東吳大學碩士論文，2007 年 7 月。

4. 其他

- (1). 經濟部智慧財產局網站，<http://www.tipo.gov.tw/>。
- (2). 法源法律網，<http://www.lawbank.com.tw>。
- (3). 中華經濟研究院（台灣 WTO 中心）網站，<http://www.wtocom.org.tw>。
- (4). 經濟部國際貿易局網站，<http://cwto.trade.gov.tw>。



(二)、簡體字

1. 書籍

- (1). 尹新天，專利權的保護，第二版，知識產權出版社，2005 年 4 月。
- (2). 李楊，知識產權法總論，中國人民大學出版社，2008 年。
- (3). 陽平，論侵害知識產權的民事責任—從知識產權特徵出發的研究，中國人民大學出版社，2005 年。
- (4). 程永順，中國專利訴訟，知識產權出版社，2005 年 5 月。

2. 期刊文獻

- (1). 魏征，我國不應該有專利間接侵權理論的應用空間，中國專利與商標，2008 年第 1 期。
- (2). 張玉敏、鄧宏光，專利間接侵權制度三論，學術論壇，第 180 期，2006 年。
- (3). 程立國，專利間接侵權制度在中國的再思考，北方經濟，2007 年第 3 期。
- (4). 吳玉和、曹雯，中國專利間接侵權判定的沿革，中國專利與商標，2007 年

第4期。

3. 其他

- (1). 山西省知識產權訊息平台，<http://202.99.194.152:81/js/index.html>。
- (2). 中國國家知識產權局，<http://www.sipo.gov.cn>。

二、外文資料

(一)、書籍

1. Edward J. Kionka, *Torts in a Nutshell* (West Pub. Co. 2nd ed. 1992).
2. Marshall S. Shapo, *Principles of Tort Law* (Thomson/West 2nd ed. 2003).
3. Kenneth S. Abraham, *The Forms and Functions of Tort Law: an Analytical Primer on Cases and Concepts* (Foundation Press 1997).
4. Janice M. Mueller, *An Introduction to Patent Law* (Aspen Publishers 2nd ed. 2006).
5. United Nations Conference on Trade and Development., et al., *Resource Book on TRIPS and Development* (Cambridge University Press 2005).
6. Roger E. Schechter & John R. Thomas, *Principles of Patent Law* (Thomson/West. 2004).
7. Donald S. Chisum, *Principles of Patent Law: Cases and Materials* (Foundation Press 3rd ed. 2004).
8. Simon Thorley, et al., *Terrell on the Law of Patents* (Sweet and Maxwell 15th ed. 2000).
9. Chartered Institute of Patent Agents (London England) & Great Britain., *C.I.P.A. Guide to the Patents Act 1977: Texts, Commentary, and Notes on Practice* (Sweet & Maxwell 2nd ed. 1984).
10. Alastair Mullis & Ken Oliphant, *Torts* (Palgrave MacMillan 2nd ed. 1997).

11. Jeffrey L. Harrison, *Law and Economics in a Nutshell* (West Group 2nd ed. 2000).

(二)、期刊文獻

1. Roger D. Blair, Thomas F. Cotter, *Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law*, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 17, 2002.
2. Jeffrey I.D. Lewis, Art C. Cody, *Unscrambling the Egg: Pre-Suit Infringement Investigations of Process and Method Patents*, Journal of the Patent and Trademark Office Society, Vol. 84, No. 1, January 2002.
3. Steve Shavell, *Strict Liability versus Negligence*, 9 J. Legal Stud. 1, 1980.
4. Peter M. Gerhart, *The Death of Strict Liability*, 56 Buff. L. Rev. 245, 2008.
5. Stephen M. Maurer, Suzanne Scotchmer, *The Independent Invention Defence in Intellectual Property*, *Economica* (2002) 69.
6. Ikechi Mgbeoji, *Adventitious Presence of Patented Genetically Modified Organisms: Is Intent Necessary for Actions in Infringement*, CLPE Research Paper No. 4/2007, February 2007.
7. Heald, Paul J. and Smith, James Charles, *Pollen Drift and the Bystanding Farmer: Harmonizing Patent Law and Common Law on the Technological Frontier*, Popular Media, Paper 7, 2006.
8. Kevin Emerson Collins, *Constructive Nonvolition in Patent Law and the Problem of Insufficient Thought Control*, 2007 Wisconsin Law Review 759.

(三)、其他

1. United States Patent and Trademark Office, <http://www.uspto.gov>.
2. Westlaw, <http://www.westlaw.com>.
3. Social Science Research Network, <http://www.ssrn.com>.