

中華民國經濟部智慧財產局敬啟

2017 年 11 月 6 日

一般社團法人日本智慧財產協會  
副理事長 別宮 智德

針對「專利導入輔助侵權制度（即間接侵權制度）可行性」之意見

經濟部智慧財產局鈞鑒

我們為日本智慧財產協會，為 1938 年於日本設立之智慧財產權相關之民間組織，會員包括日本主要企業約 940 家，針對全球之智慧財產制度、及其運用上之改善，已相關者提出各類意見。

此次，針對 2017 年 10 月 30 日貴局所舉辦之「專利導入輔助侵權制度（即間接侵權制度）可行性之產業諮詢會議」，對其「議題」進行了詳細的檢討。

本會的意見整理如附件所示，敬請貴司惠予參酌。

對本會本次所提出之意見之背景、理由等，本會非常樂意進行說明，若有需要敬請來信聯絡指教。

附件：針對「專利導入輔助侵權制度（即間接侵權制度）可行性」之意見

聯絡資訊：

一般社團法人日本智慧財產協會  
事務局長 志村 勇  
TEL：81-3-5205-3433  
FAX：81-3-5205-3391  
Email：[shimura@jipa.or.jp](mailto:shimura@jipa.or.jp)

針對「專利導入輔助侵權制度（即間接侵權制度）可行性之議題」之意見

日本智慧財產協會懇請導入專利之輔助侵權制度(即間接侵權制度)。

針對徵詢議題（1）～（5），謹提出以下意見。

徵詢議題（1）主觀要件：直接故意 vs. 故意 vs. 過失

本會希望能對應於客觀標的來改變主觀要件。

（理由）

於 98 年版草案中有規定「明知」，而「明知」之舉證非常困難，因此自保護專利權人之觀點來看，本會希望針對所謂「專用品」（僅為發明之實施所用之物）之客觀標的，不要設定主觀要件。

另一方面，關於「徵詢議題（2）客觀標的」中記載之「用於發明專利解決問題主要技術手段，且非一般交易通常可得物之物」之客觀標的，若不設定主觀要件，則物品等之提供者於自己所提供之物品具有複數之用途之情形時，會連被提供者如何使用該等物品都需負擔注意義務，對提供者而言過於嚴酷，且有存在明顯欠缺交易安全之顧慮，因此希望能將所謂「明知」之「直接故意」作為主觀要件。

徵詢議題（2）客觀標的：用於發明專利解決問題主要技術手段，且非一

般交易通常可得物之物

本會相望關於客觀標的，能規定針對以下兩者來變更主觀要件。

①「用於發明專利解決問題主要技術手段，且非一般交易通常可得物之物」

(同 2009 年版之草案)

②「專用品」(僅為發明之實施所用之物)

(理由)

按本會贊同「用於發明專利解決問題主要技術手段，且非一般交易通常可得物之物」作為客觀標的之一者。

然如對上述徵詢議題(1)提呈之意見所述，本會雖然希望針對「用於發明專利解決問題主要技術手段，且非一般交易通常可得物之物」，能設定主觀要件，但反之，針對「專用品」，則希望不要設定主觀要件。

故如上述，關於客觀標的，本會希望能設定「用於發明專利解決問題主要技術手段，且非一般交易通常可得物之物」及「專用品」二者，且各者的主觀要件分別設定為不同內容。

#### 徵詢議題(3)行為：販賣之要約或販賣

針對行為，除「販賣之要約或販賣」外，本會冀盼能加入「製造」與「進口」。

(理由)

將行為限定為「販賣之要約或販賣」，則縱使發現「製造」或「進口」，仍無法於該階段逕而行使權利，結果導致若非在販賣之要約或販賣之後即無法行使權利，而促使實質之直接侵權發生之可能性變高。

若不加入「製造」與「進口」，則縱使發現「製造」或「進口」之行為且亦可舉證下，若無法舉證其有「販賣之要約或販賣」之行為，亦無法行使權利，無法充分保護專利權人。

#### 「徵詢議題(4)與直接侵權行為之關係」

本會冀盼採取折衷說。

但本會亦同意「2. 徵詢議題(4)與直接侵權行為之關係 4. 小結」中所載，在從屬說之下放寬其適用範圍，或在獨立說之下限縮其適用範圍。

(理由)

作為未實際地規定輔助侵權(間接侵害)所導致之問題的案例，例如有將組合專利製品必要之所有零件等以套件(set)方式販賣給一般消費者而使一般消費者可完成該專利製品之情形。目前，此情形係該當為專利權之效力所不及之專利法第59條第1條第1項之「非出於商業目的之未公開行為」，無法認定為法律上之「侵害行為」。

且就上述案例而言，若採取單純之從屬說之情形時，由於原本就無法被認定為侵害行為，也將變得無法認定為輔助侵權，故難以贊同。

另一方面，若採取單純之獨立說之情形時，連直接侵權之可能性也不需要，有過度強化專利權人之保護之可能性。

故如上述，關於上述案例，本會希望能採取既可認定輔助侵權、亦不會過度強化保護專利權人之折衷說。

此外，若是如「徵詢議題（4）與直接侵權行為之關係 4. 小結」中所載，在從屬說之下放寬其適用範圍、或在獨立說之下限縮其適用範圍，而可以對應上述案例的話，本會亦予同意。

#### 徵詢問題（5）專利權人之救濟

關於侵害之排除或該等物品之銷毀，本會冀盼能在一定條件之基礎下予以行使。此外，關於損害賠償請求權，本會冀盼能行使該權利。

（理由）

關於侵害之排除或該等物品之銷毀，「專用品」的話，因無其它之用途，本案會希望能予以無條件認可。

另一方面，關於「用於發明專利解決問題主要技術手段，且非一般交易通常可得物之物」，如「徵詢問題（5）專利權人之救濟」中德國案例所載，本會希望：可在以下等特定條件之基礎下，予以行使：

使其後不會被用於侵權（賦予警告標示或與買方之特定契約之義務等），或在判斷主觀要件而認定為惡意之情況等。

關於損害賠償請求權，期望能予以行使該權利。

「徵詢問題（5）專利權人之救濟」中雖記載一旦認可損害賠償請求權，將會造成輔助侵權人所負擔之責任過重。然而關於損害賠償金額，可對應於輔助侵權物品之對於直接侵權物品之貢獻度或輔助侵權物品之販售額來決定，故可以調整為使輔助侵權人之責任不會過重。因此還望貴局予

以檢討，認可損害賠償請求權。