



《高大法學論叢》

第 14 卷第 2 期 (3/2019), 頁 163-202

方法專利侵權當事人適格性與 管轄權爭議之研究

程法彰* 陳威廷**

摘要

在方法專利侵權當事人適格性議題上關於行為人單複數的討論，若依照美國專利法規定，方法專利的直接侵權行為必須為同一主體所實施。因為在美國專利直接侵權採無過失的責任概念下，若是允許完全無關的複數行為主體，僅僅因為事實上共同實施了該方法專利而使其負擔直接侵權行為責任，將無法保護無辜使用的第三者。而我國的專利損害賠償的主觀要件機制設計，正好可以達到前述的目的。除了直接侵權行為人的單複數外，間接侵權行為的機制及其與直接侵權行為的關聯性，亦是方法專利侵權當事人適格性爭議的討論的相關議題。我國在適用民法間接侵權行為損害賠償責任，有著高度寬鬆條文與實務判決對主觀要件不明確的態度。但是在民法的間接侵權責任救濟上，卻沒有所謂

*國立高雄科技大學科技法律研究所專任教授。

**國立高雄科技大學科技法律研究所碩士、律師。

的防止及排除侵害請求權基礎。本文認為美國對於專利間接侵權行為的主觀要件限縮、給予權利人防止及排除侵害請求權的救濟以及情況證據與因果關係的寬鬆認定，可以作為我國的參考。此外在對人的管轄權議題上，我國長期以來均以內國民事訴訟法的相關規定類推適用在跨國的管轄權案件中，但是這樣的作法卻忽略了跨國管轄權對於被告的權利保障。因此美國在對人的管轄權議題有關於被告權利保障上，對於我國如何正確的決定對人管轄權亦有所助益。

The Study of Standing to Method Patent Infringement and Jurisdictional Dispute

Fa-Chang Cheng* Wei-Ting Chen**

Abstract

To discuss whether the eligible tortfeasor should be singular or plural in a method patent infringement case, according to patent law in the United States, the direct infringement of a method patent must be executed by a single entity. Under the concept of strict liability in direct patent infringement liability nothing less or nothing more, the innocent third party who used an unauthorized patent would be liable just because factually collaborating with other alleged infringer(s) to practice such method patent. And the subjective elements required in Taiwan patent infringement provision just serve to achieve the goal mentioned here, the same as in the United States. Beside the dispute of singular or plural tortfeasors, the mechanism of indirect patent infringement remedy and its correlation with that of direct patent infringement remedy are also primarily discussed to the eligibility in a method patent infringement case. In the Civil Law provision, aiding and abetting liability will be jointly and severally with the

* Fa-Chang Cheng, Professor, Graduate Institute of Science and Technology Law, National Kaohsiung University of Science and Technology.

** Wei-Ting Chen, Master, Graduate Institute of Science and Technology Law, National Kaohsiung University of Science and Technology. Attorney at Law.

directly infringing liability based on the same cause of action. The characteristics of such context in aiding and abetting provision indicate highly loosen legal elements for monetary liabilities. And judicial decisions are also uncertain to the scope of such subjective elements. Conversely, in the same legislation, a patent right holder does not enjoy the injunctive right to prevent potential infringement or preclude existing infringement. Therefore, this article would like to suggest that the confined subjective element requirement to an indirect patent infringer, empowerment to a patent right holder the right to prevent potential infringement or preclude existing infringement and the loosen recognition of circumstantial evidence and causation practice, as in the United States practice, proffer excellent experience to Taiwan's patent law and judicial decisions. In addition, Taiwan, in the long run, neglects the defendants' procedural due process in trans-border civil litigation by analogizing the domestic jurisdictional judgement criteria to its international counterpart. Therefore, the defendant's protection through reviewing personal jurisdiction in the United States is contributable to appropriately assert personal jurisdiction in Taiwan.

方法專利侵權當事人適格性與 管轄權爭議之研究

程法彰 陳威廷

目錄

壹、前言

貳、方法專利對資通訊產業的重要性與問題的提出

參、美國對多人分工方法專利侵權當事人適格性爭議的見解與評析

一、Akamai 案聯邦地方與巡迴上訴法院判決

二、Akamai 案聯邦最高法院與聯邦巡迴上訴法院被發回後判決

三、Akamai 案的後續發展

四、關於美國見解的觀察

五、我國智慧財產法院的處理及藉鏡美國相關法規的評析

肆、方法專利多人分工侵權行為的管轄權議題

一、由鴻達積一案說明我國目前對於管轄權的規定與處理困境

二、美國對人管轄權的概念與基本原則及近年的發展

伍、代結論

關鍵字：方法專利侵權、當事人適格、專利間接侵權、跨國管轄權、對人管轄權

Keywords : method patent infringement, standing, indirect patent infringement, extra-territory jurisdiction, personal jurisdiction

壹、前言

在目前資通訊快速發展的今天，專利的申請已是保護產業發展重要的一環。但是資通訊的業務往往是跨越國境的，更重要的是資通訊的方法專利往往必須是由多方協力完成，因此對於專利侵權當事人適格性與管轄權的議題，在近年引發相當多的關注。我國在專利法規範與產業上均深受美國影響¹，因此本文藉由美國經驗作為我國的借鏡，自有其意義。依照美國專利法（35 USCA § 271 (a)）規定，方法專利的直接侵權行為必須為同一主體（a single entity）所實施，因此在前述規範現況下，如何解釋同一主體的概念，在最近兩三年出現的相關案例的討論，除了最主要的 *Akamai Technologies v. Limelight Networks* 一案外，其後陸續出現了數個案例，有與 *Akamai* 案相區別，也有拒絕延伸 *Akamai* 案的適用，本篇論文擬將說明美國對於前述方法專利的直接侵權行為必須為同一主體（a single entity）所實施的概念，在近年各法院所為不同意見的呈現，藉此理解美國對於此一議題現時的政策態度，更重要的是觀察美國在此一機制的設計，其與美國對於專利侵權採取的是所謂無過失的概念責任具有密切的關聯。因為在無過失的責任概念下，若是允許完全無關的複數行為主體，僅僅因為事實上共同實施了該方法專利而使其負擔侵權行為責任，並無法保護無辜使用的第三者，達成平衡專利權人保護與維護競爭秩序公益性兩者之間的平衡，因此在美國的制度設計上，藉由同一主體概念確定應負責任的專利直接侵權行為人。事實上，國際公約對於方法專利的直接侵權行為必須為同一主體亦並未有所規範，有賴各國自行作決定如何確定直接侵權行為人。

¹ 劉國讚（1999），〈美國專利間接侵權實務對我國專利法修正導入間接侵權之啟示〉，《政大智慧財產評論》，7卷2期，頁4-5。

本文認為由於專利侵權判斷的全要件原則就傳統上並未明確規定直接侵權行為人單複數，因此若以此作為直接侵權行為人單一論述的力道，似乎尚有所不足。相反的，保護無辜的消費者或使用者的，使其不致無端捲入專利侵權行為的糾紛中，方為在處理可能的多人分工方法專利侵權議題上的真正重點所在。我國在民國一百年專利法修法的過程中，在第九十六條中將侵權行為人的主觀要件加入到損害賠償的條文中，其規定：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」由此觀察，在保護無辜的消費者或使用者的議題上，我國在法規範架構上多了一道主觀要件的防線。在方法專利侵權當事人適格性討論除了前述直接侵權行為人的單複數外，間接侵權行為及其與直接侵權行為的關聯亦是本文討論的重點所在，在文中將一併討論說明。此外在用語上必須加以區別的是，「專利侵權當事人適格性」一詞，其不同於「專利適格性」。前者指的是侵權行為人的適格，而後者則指的是申請專利客體本身的適格，兩者並不相同。同時本文所稱「當事人」，一詞依本文討論內容，則指的是被告，在此一併先予說明。

至於在對人的管轄權議題上，我國長期以來均以內國民事訴訟法的相關規定類推適用在跨國的管轄權案件中。但是這樣的作法卻忽略了跨國管轄權對於被告的權利保障，因此若是在對於個別被告必須符合管轄權判斷規範的前提下，如何正確的決定對人管轄權的主張亦是本文所要討論的另一議題。同時在管轄權的議題上，由於方法專利的運用有許多時候是在網路虛擬的環境中，因此除了傳統跨國的對人管轄權議題外，網路管轄權的議題討論亦是重要的一部分。文中將以美國對於跨國對人管轄權的理論基礎加以簡要說明，其中包含兩重要元素：最低接觸原則

(minimum contact) 與實質公平正義判斷 (fair and substantial justice)。在面對方法專利的跨國侵權案件中，美國關於對人管轄權的判斷基準或許可以做為我國的參考。而在針對網路管轄權的議題討論上，美國近年所發展的標靶理論 (targeting theory)，其整體顯現出更為細緻的判斷基準，都是我國未來在作跨國侵權管轄權判斷基準的訂定時，所應該加以考量的方向。當然在跨國管轄權的爭議案件中有可能多國對於同一事實案件主張其有管轄權，本文認為此時國際私法中的反致 (Renvoi) 或法庭不便利 (Forum Non Conveniens) 原則可能都是可供處理的依據，但本文主要是針對我國跨國侵權管轄權判斷基準提出建言，對於國際私法中的原理原則則並非本文所要討論的範疇。

因此本文首先會對方法專利對資通訊產業的重要性稍作說明，並將問題意識在此提出以作為其後論述的鋪陳。其後文中將對於在美國專利法的侵權救濟制度設計下，關於方法專利多人分工侵權的實務行為所造成美國專利法規適用的困境加以提出。在美國如何解決此一問題的說明上，本文將對於美國實務上在 Akamai 一案中，聯邦巡迴上訴法院與美國聯邦最高法院在專利法 35 USCA § 271 (a) 認知上，所呈現出不同法規範解讀的情況加以詳細說明，同時對於之後相關案例對於 Akamai 案中建立的解釋所採取的態度亦會一併加以介紹，並提出本文的觀察與說明，從而藉由智慧財產法院 103 年度民專訴字第 112 號民事判決，說明我國的專利法規定與實務判決在面對相同議題時，其實可以有不同的考量而作不一樣的決定，並提出對於我國在此一議題上的本文觀察。在方法專利多人分工侵權行為當事人適格的議題中，除了行為人單複數的爭議外，間接侵權行為的機制及其與直接侵權行為的關聯性，亦是方法專利侵權當事人適格性爭議的討論的相關議題。這當中包含了間接侵權行為的主觀要件、救濟方式、

以及是否以直接侵權行為作為前提要件與權利人的舉證責任。

其後本文將方法專利侵權議題由實體的法規範適用，轉入程序面向的管轄權議題。在管轄權面向的討論上，文中將藉由美國對於管轄權的判斷（包含網路管轄權的判斷基準），說明我國現行法規的不足與補強的需求性。最後本文將對於美國在方法專利侵權當事人適格性爭議處理，及其在跨國對人管轄權的規範上，與我國相關現行規定相異部分的可能互動，提出觀察與說明。冀望藉由本文的論述使多人分工方法專利侵權議題能有更完整清楚的呈現，並期待提供我國未來在其法規的適用與調整上能有更妥適處理的方向。

貳、方法專利對資通訊產業的重要性與問題的提出

如前所述，隨著資通訊技術的快速發展，專利保護的重要性對於資通訊產業早已無庸置。由技術的分類來看可以分為軟硬體，一般而言，單純的硬體基本申請物品專利而單純的軟體申請方法專利。在資通訊產業申請方法專利的面向上，新的技術規格以及新的技術運用方式，通常會產生新的商業模式。而新的商業模式所為申請的方法專利上，在強調使用者體驗的現今商業環境氛圍下，往往與使用該方法專利的消費者有高度的互動。例如在金融科技（Fin-Tech）的概念下，智能客戶服務的創新實踐，即為一例²。如此具與使用者高度互動的方法專利，在專利範圍上自然不能將消費者的使用行為排除在外。因此，在資通訊產業中對於前述高度互動方法專利的實施，往往包括了資通訊業者以及使用者兩種不同的角色。

² 李智（2017），〈創新服務工程設計框架—以智能金融客戶設計服務為例〉，《漢斯開源期刊》，6卷2期，頁99。

由專利侵權的角度觀察之，僅實施部分專利的無辜使用者不應負擔侵權行為責任，同時對於真正可歸責的行為人應如何加以界定，則是接下來所要討論的議題。此外由於資通訊的訊息傳遞往往是跨越國界的，在多人分工方法專利侵權的案件中，往往會涉及到境外被告的管轄權議題，因此如何決定境外被告的對人管轄權判斷基準，亦是另一值得觀察與討論的議題。藉由美國的相關經驗，本文擬對於我國相對應的作法，提出觀察與建議。

參、美國對多人分工方法專利侵權當事人適格性爭議的見解與評析

在美國專利法（35 USCA § 271 (a)）規定中，方法專利的直接侵權行為必須為同一主體（a single entity）所實施。但是在資通訊的方法專利中，往往必須是多人分工加以完成一個專利侵權行為，因此若是按照傳統認為單一主體指的是單一行為人的見解，往往專利權人無法主張權利。為了解決此一爭議，美國法院藉由案例解釋同一主體的概念，界定應負起侵權責任的被告範圍。同時在直接侵權判斷成立後，尚可能產生間接侵權的爭議。在美國專利間接侵權行為分為兩種：誘引侵權（inducement infringements, 35 USC §271(b)）以及幫助侵權（contributory infringements, 35 USC §271(c)）³。所謂誘引侵權指的是行為人積極誘引直接侵權行為人侵害專利，並以明知（故意）作為間接侵權行為人的主觀要件⁴。至於幫助侵權指的則是間接侵權行為人提供非通用商品給直接侵權行為人，同時該非通用商品構成專利實質重要部分，並如同誘引侵權中以明知（故意）作為間接侵權

³ 趙晉枚、江國慶（2010），〈專利間接侵權之探討〉，《專利師》，3期，頁54-55。

⁴ 同前註。

行為人的主觀要件⁵。本文接下來除了以美國近年具指標性的 Akamai 案加以介紹說明外，並觀察後續相關案例，提出本文對美國關於多人分工方法專利侵權當事人適格性爭議的實務見解與評析。

一、Akamai 案聯邦地方與巡迴上訴法院判決

Akamai 一案的事實如下⁶：原告一方是專利權所有人（Massachusetts Institute of Technology）以及專屬被授權人（Akamai Technology, Inc.），其擁有內容傳遞網路（Content Delivery Network）的方法專利（以下簡稱 CDN 專利）。該方法專利範圍為將內容提供者的內容儲存在原告不同區域內許多不同的伺服器中，藉由不同內容提供者的內容儲存在區域內不同伺服器與不同使用尖峰模式的傳輸組合，其得以增加網路使用者的傳輸速度。而被告為一傳輸業者（Limelight Networks, Inc.），其雖然實施該專利的數個步驟，但是其亦要求使用該服務者自行為前述的內容儲存。而對於內容儲存，被告僅提供指導與內容協助⁷。

在 2006 年時，原告在麻薩諸塞州的聯邦地方法院提起方法專利侵權訴訟，陪審團認定方法專利侵權並判給原告超過四千萬美金的損害賠償。其後聯邦巡迴上訴法院在 *Muniauction* 另一案中⁸，明白表示直接侵權行為必須為單一方所完成。前述單一方直接侵權行為的概念，包含單一被告實施控制或指示（*exercise control or direction*）多數行為人所完成整個的侵權行為，基於先例遵循原則（*stare decisis*），因此本案聯邦地方法院認為被告並

⁵ 同前註。

⁶ *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Tech., Inc.*, 134 S. Ct. 2111 (2014).

⁷ *Id.* at 2115.

⁸ *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 532 F.3d 1318 (2008).

不符合前述要件而判決被告勝訴⁹。當本案原告上訴到聯邦巡迴上訴法院時，雖然巡迴上訴法院認同被告的主張，認為本案被告與使用者之間因為並無代理人或是強制的契約關係，因此無法認定被告實施控制或指示使用者完成全部的侵權行為¹⁰。然而，聯邦巡迴上訴法院認為被告的行為成立教唆間接侵權行為，其理由在於雖然間接侵權行為是以直接侵權行為作為前提，但是在沒有單一直接侵權行為人的情況下仍有可能成立間接侵權行為責任¹¹，因而本案被告成立教唆間接侵權行為。

二、Akamai 案聯邦最高法院與聯邦巡迴上訴法院 被發回後判決

案件到了聯邦最高法院，最高法院法官認同聯邦巡迴上訴法院的觀點，認為方法專利的每一個步驟都實質界定了該方法專利，專利權人的專利權範圍必須是所有步驟的集合體，因此直接侵權行為必須能歸於同一被告（無論是其實際實施或是指揮或控制他人實施）¹²，但是其對於聯邦巡迴上訴法院關於教唆間接侵權行為的看法，則提出相反的看法。聯邦最高法院對前述聯邦巡迴上訴法院關於在無單一直接侵權行為人情況下仍可能成立教唆間接侵權行為判決的解讀，其提出兩點質疑：第一是法院如何在沒有直接侵權行為人的情況下，決定專利權確實受到被告間接侵害，以及第二是案件中被告並無鼓勵侵權行為，而僅因為實施部分方法步驟即成立教唆間接侵權行為，此種判斷是否合理。同時聯邦最高法院亦認為依專利法中有關域外教唆侵權的條文來看，

⁹ *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Tech., Inc.*, 134 S. Ct. 2111, 2116 (2014).

¹⁰ *Id.*

¹¹ *Id.* at 2116-2117.

¹² *Id.* at 2117.

亦以境外單一侵權行為的發生為前提¹³。比較更值得注意的是，聯邦最高法院雖然如前所述認同巡迴上訴法院對單一被告為專利侵權行為的要件，但是其亦表達對於有心人士藉由非單一被告實施控制或指示的多數行為人侵權，藉以規避責任所可能引發的疑慮表示理解。然而同時聯邦最高法院亦認為對於前述的疑慮，不應影響教唆間接侵權行為的判斷¹⁴。

在本案重新回到聯邦巡迴上訴法院後，巡迴上訴法院在必須遵循最高法院對於專利教唆間接侵權行為的判斷前提下¹⁵，轉而進一步加強對於單一侵權行為人的解釋。在案件發回後的 2015 年聯邦巡迴上訴法院第二次的判決中，其對於單一侵權行為人的解釋，除了實施控制或指示的概念外，更進一步加入聯合組織（a joint enterprise）的行為類型¹⁶。在決定是否為實施控制或指示的行為上，聯邦巡迴上訴法院類推適用雇傭關係的判斷方式，不僅是代理或契約關係，甚至是以使用者實施部分方法專利作為侵權行為人參與其中或受有利益的前提，並該單一侵權行為人對使用者實施的方式或時間點有決定權「conditioned participation in an activity or receipt of a benefit upon performance of a step or steps of a patented method and establishes the manner or timing of the performance」¹⁷，作為判斷的基準。至於所謂聯合組織的行為類型，指的是所有行為人視為單一的行為人，其要件有四：

¹³ *Id.* at 2118.

¹⁴ *Id.* at 2119-2120.

¹⁵ 美國聯邦最高法院是對於專利法政策決定的大方向決定者，但實際的操作細節則由美國商標專利局（United States Patent and Trademark Office）與下級法院（包括聯邦地方法院與聯邦巡迴上訴法院）決定實際的操作執行細節。請參閱 John M. Golden, *The Supreme Court as "Prime Percolator": A Prescription for Appellate Review of Questions in Patent Law*, 56 UCLA L. REV. 657, 657 (2009).

¹⁶ *Akamai Tech., Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 797 F.3d 1020, 1023 (2015).

¹⁷ *Id.*

(1)明示或默示的約定(2)共同的目的(3)成員間金錢利益的共同目的(4)均等的決定控制權¹⁸。甚至聯邦巡迴上訴法院說明雖然上述判斷單一侵權行為人的基準最能符合法條精神，但不限於此，其最主要仍是在於是否所有的方法步驟能歸於單一客體。至於在本案的適用上，聯邦巡迴上訴法院認為本案例中被告要求其服務使用者配合並提供相關資訊，因而顯示使用者的參與為被告行為的前提，並由被告引導使用者執行該方法，符合單一侵權行為人的判斷基準¹⁹。

三、Akamai 案的後續發展

在 Akamai 一案塵埃落定時，同一時間前後及之後美國聯邦地方法院與巡迴上訴法院後續出現數個相關案例，其有基本遵循 Akamai 一案²⁰，亦有拒絕將同一侵權行為主體的具體判斷基準，適用在判斷間接侵權行為的即席判決程序中²¹。例如在 Eli Lilly 一案中²²，美國聯邦巡迴上訴法院即基於 Akamai 一案原則加以判斷。在該案中原告專利權人（Eli Lilly）向法院提起禁止被告製造會侵害原告方法專利的化療學名藥，而該藥品是用以治療肺癌以及間皮瘤。原告的方法專利是在實施化療之前，給病患葉酸以及維他命 B12，其目的是在減少化療的毒性。而被告是該化療藥的學名藥申請製造者，因而原告控告被告教唆處方醫師侵害該方法專利²³。本案在討論被告的教唆侵權責任時，首先面臨到處方醫師是否為直接侵權行為人的爭議。雖然該方法實施是由處方醫師與病患所共同完成（處方醫師執行化療與維他命 B12 的投

¹⁸ *Id.*

¹⁹ *Id.* at 1024-1025.

²⁰ *Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc.*, 845 F.3d 1357 (2017).

²¹ *Finjan, Inc. v. Proofpoint, Inc.*, 2015 WL 1517920 11-12 (N.D. Cal. 2015).

²² *Eli Lilly & Co. v. Teva Parenteral Medicines, Inc.*, 845 F.3d 1357 (2017).

²³ *Id.* at 1361-1362.

藥、病患在處方醫師指導下實行葉酸的攝取)，但是否處方醫師在法律上可被視為同一侵權行為主體，則為是否有直接侵權行為的關鍵。由於在本案中並不符合前述的聯合組織行為類型，因此主要的討論在於醫師是否實施控制或指示病患的行為。依本案聯邦巡迴上訴法院的見解，病患葉酸的攝取是處方醫師執行化療的前提²⁴，所謂的前提並不限於法律義務或技術要求為限²⁵，同時處方醫師對葉酸劑量的攝取指導使得其對於實施方式或時間點有決定權²⁶，因此處方醫師得視為同一侵權行為主體²⁷。

其中比較值得注意的是在該案中，美國聯邦巡迴上訴法院在該案判斷教唆間接侵權行為時，在判斷教唆的特定意圖上，除再次確認是由教唆者的行為所為的推論，與侵權行為結果的多寡並無關聯，而法院認為在該案中被告持續向美國聯邦食品藥物管理局所為包含方法專利的藥品仿單申請即有可能足以證明教唆的特定意圖²⁸，因此被告的藥品仿單不可避免的會導致用藥醫師的侵權行為，即足以證明其教唆的意圖²⁹。前述對於教唆認定上不限於對特定侵權行為的特定認識說明，顯示出美國對於情況證據與因果關係的寬鬆認定³⁰，或許正可以解讀為美國目前對於方法專利侵權行為的憂心，尤其在與藥品有關方法專利的侵權中，真正經濟上「深口袋（deep pocket）」的侵權行為人為實行教唆的藥

²⁴ *Id.* at 1366.

²⁵ *Id.* at 1367.

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.* at 1368.

²⁸ *Id.*

²⁹ *Id.* at 1369.

³⁰ 在 2025 年 *Avago technologies* 一案中，北加州聯邦地方法院在認定被告教唆間接侵權行為時，其要求原告確認直接侵權行為人的身分、侵權行為的結果以及說明被告的教唆行為，而這樣要求對特定侵權行為所為特定認識的基準，顯然與 *Eli Lilly* 一案有所不同。請參閱 *Avagotechnologies, Inc. v. IPTronics Inc.*, Case No. 5:10-cv-02863-EJD, 2015 WL 4647923, 7-8 (N.D.California, 2015).

廠而非為直接侵權行為的處方醫師，所以就損害賠償的角度而言，教唆侵權行為人反而是專利權人訴訟的目標。

四、關於美國見解的觀察

由前述美國在近年由 Akamai 一案所產生對於方法專利多人分工侵權爭議到目前的實務處理說明可以理解到，美國在保護專利權人的濃厚氛圍下雖然想要加以處理，但是美國聯邦最高法院仍然不願破壞間接侵權行為的同一直接侵權行為主體與教唆行為的基本理論架構。雖然美國聯邦最高法院不願破壞間接侵權行為的同一直接侵權行為主體與教唆行為的基本理論架構，因為其認為真正方法專利權只有在所有步驟的集合體整體受特定類型侵權行為主體直接侵害時，方為直接侵權行為的發生；然而在對於同一直接侵權行為主體的解釋上，其後聯邦巡迴上訴法院放寬對於同一直接侵權行為主體的認定，由原本直接侵權行為人實施控制或指示的代理或契約關係，到可能的多人聯合組織侵權行為甚或是以使用者發動為前提的主導侵權行為。本文認為此舉顯示出美國實務上將同一直接侵權主體的概念推到極致，甚至可能包含了原本屬於間接侵權的行為類型，將使得直接侵權行為與間接侵權行為的概念界線逐漸模糊，因為間接教唆的行為人可能因為對於方法專利實施指導並受有利益或被認定為聯合組織的一員，因而其被認定為直接侵權行為人，我國即有學者認為或許可以將實施控制或指示的概念，限於行為人有意進行之合作侵權與聯營侵權態樣，較能符合美國同一直接侵權行為主體的法規架構，同時又能兼顧保護無辜之侵權行為人³¹，亦有學者建議將多人分工侵權

³¹ 呂書瑋、王立達（2014），〈方法專利分離式侵權行為之規範分析：以美國 Akamai 案判決為中心〉，《萬國法律雜誌》，196 期，頁 77-89。

的定義交由國會立法處理，或許更為妥當³²。

除了美國實務上不斷擴大對於同一直接侵權行為主體的解釋。同時在對於教唆意圖的認定上不限於對特定侵權行為的特定認識說明，亦顯示出美國對於情況證據與因果關係的寬鬆認定。本文認為同一直接侵權行為主體定義的擴大與教唆間接侵權行為的寬鬆認定，雖然表明了美國實務上在處理方法專利多人分工侵權爭議的決心，但同時不願變更同一行為主體作為直接侵權行為以及其為教唆間接侵權行為的前提要件，卻也顯示出擔心將不應歸責的行為人納入專利侵權的制度中，尤其是為避免無辜的消費者或使用者僅僅因為實施部分的方法專利而不當的受到牽連。而所謂的不當依前述美國實務判決看來，其代表使用者非單一侵權行為人；非指揮或控制他人實施之人；非對實施的方式或時間點有決定權或本文前述的聯合組織行為人。前述美國實務上在面對方法專利多人分工侵權的議題處理方式與其顯示的意義，可以作為我國未來再次面對接下來所要說明 2014 年智慧財產法院的相同案例時重新思考的重要參考。因此本文接下來將要針對智慧財產法院在 2014 年所為的方法專利多人分工侵權案例加以說明，並就我國對應前述美國實務爭議相關的法律規範提出討論與建議。

五、我國智慧財產法院的處理及藉鏡美國相關法規 範的評析

在 2014 年鴻達積股份有限公司與台灣三星電子股份有限公司的專利侵權訴訟爭議中（以下簡稱鴻達積一案）³³，我國的智

³² 曾勝珍（2016），〈專利間接侵害之探究—以美國理論與實務為主（下）〉，《全國律師》，20 卷 1 期，頁 73。

³³ 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 112 號民事判決。

智慧財產法院首次面對多人分工方法專利侵權當事人適格性的爭議。其案件事實簡述如下：原告鴻達積股份有限公司（以下簡稱原告）有多媒體遙控器資訊管理方法專利，其專利的技術貢獻在於得以使手機在網路環境下，藉由後臺運作機制使得手機具有查詢、遙控器等功能。本案被告台灣三星電子股份有限公司(以下簡稱被告)在其販售的手機中內建與原告專利實質相同的「Smart Remote」應用程式。訴外人 Peer 公司為該「Smart Remote」應用程式軟體的所有人，其在星加坡提供資訊處理平台，處理並提供台灣消費者所要求之服務。智慧財產權法院在本案中認為被告台灣三星電子股份有限公司並未「使用」該方法專利，因為被告所為的內建裝置行為，並非我國專利法所稱方法專利的實施。依我國專利法第五十八條第三項規定：「方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。」首先，智慧財產法院說明該方法專利為資訊管理方法，而並非物的製造方法，因此本案並非專利法第五十八條第三項第二款規定的議題。至於在第一款關於「使用」該方法的討論上，由於智慧財產法院認為由於被告所製造的手機並非本件專利所稱之「資訊管理平台」，因此被告並未「使用」該專利³⁴。本文觀察認為除了在「使用」認知的爭議外，更重要的是本案很可惜對於方法專利多人分工侵權的當事人適格性並未作出任何說明，僅以欠缺管轄權作為終結案件的理由，至於有關本案管轄權的部分，將在本文的下一部份加以說明。

因此我國實務未來在面對方法專利多人分工侵權的議題討論時，在沒有前例可循的情況下，若是借鏡前述的美國案例而言，

³⁴ 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 112 號民事判決。

其討論的重點可能在於是否直接侵權行為人必須為單一主體以及是否間接侵權行為責任的成立要件必須以直接侵權行為的成立為前提。首先，本文認為美國之所以堅持所謂方法專利單一侵權行為人的概念，除了其認為專利權人的專利權範圍必須是所有步驟的集合體，因此直接侵權必須要能將行為整體歸於單一主體被告的理由外，更重要的是將非為被告的其他實施方法專利的直接侵權行為人，排除在侵權的概念之外。因為在美國專利直接侵權的責任類型是嚴格責任³⁵，而並不討論行為人的故意或過失，因此單一侵權主體的概念某種程度說明了其行為的可歸責性。反之由於我國專利法第九十六規定，專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償³⁶，由此觀察我國對於專利直接侵權行為被告的損害賠償可歸責性是回歸到傳統侵權行為的故意過失概念中，過去雖然曾有實務認為直接共同侵權行為必須各行為人本身均獨立構成侵權行為³⁷，但本文認為參考美國傳統直接侵權行為的不可分傷害概念³⁸，多數的侵權行為人有可能因為其分工行為而成立直接侵權行為的共同侵權行為。本文觀察認為在不改變專利侵權判斷的基準下，以行為整體與其故意或過失而非以被告主體的單一性作為專利直接侵權損害賠償責任的前提要件，或許是在面對現行科技產業專業分工的環境下相較於美國作法上更好的選項，不但不至於使得無辜的代工廠或消費者成為專利侵權

³⁵ Mark A. Lemley, *Inducing Patent Infringement*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 225, 235 (2005).

³⁶ 該規定主要規範在發明專利第九十六條規定，並於新型專利第一百二十條以及設計專利第一百四十二條準用發明專利第九十六條規定。

³⁷ 黃惠敏（2016），〈論專利間接侵權—以我國實務判決為核心〉，《萬國法律雜誌》，206期，頁51。

³⁸ 在中國大陸亦有類似所謂「共同過失決定損害的同一性」概念。請參閱郭俊賢（2009），〈淺論中國大陸專利間接侵權規範之爭議〉，《科技法律透析》，21卷11期，頁16。

訴訟的犧牲者，同時亦能達到維持直接侵權行為與間接侵權行為較為明確的劃分，不致因為單一性而扭曲了直接與間接侵權行為的分野。除了專利侵權的損害賠償請求權外，專利法第九十六條另有防止及排除侵害的請求權規定。本文認為，法院在法無明文禁止的前提下，本於「比例原則」、「禁止權利濫用」甚或是「利益衡量」等原則應享有一定程度的裁量權³⁹，甚或依美國對永久禁制令的四項判斷基準作為防止及排除侵害請求權的判斷基準⁴⁰。同時依智慧財產案件審理細則第三十七條規定，法院在定暫時狀態假處分時亦應考量四項判斷基準⁴¹。前述法院對於專利侵權的不作為請求權有其裁量權，亦可以調和在多人分工而為直接侵權行為的共同侵權行為中，因為專利絕對排他權所可能對於產業以及社會的不利益。

其次，本文認為雖然我國在專利直接侵權行為責任的判斷上，若認為多數的侵權行為人有可能因為其分工行為而成立共同直接侵權行為⁴²，相較於美國的制度更能維持論理的一貫性與符

³⁹ 林洲富（2016），《專利法—案例式》，修訂六版，頁 424-426，台北：五南出版社。

⁴⁰ 楊智傑（2012），〈美國智慧財產權訴訟中核發禁制令之審查〉，《智慧財產權月刊》，160 期，頁 98。

⁴¹ 依智慧財產案件審理細則第 37 條第 3 項規定：「法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。」

⁴² 我國似乎在案件說明中，曾有意識承認多數的侵權行為人有可能因為其分工行為而成立直接侵權行為。在武田制藥一案中，智財法院在理由中說明：「經醫師開立相關處方後，病患因此將皮利酮或其鹽類之藥品，合併使用雙胍、胰島素分泌促進劑或胰島素製劑，固然醫師及病患將第 135500 號專利申請專利範圍所界定之組成物（A）與（B）加以組合，惟醫師及病患（主行為人）顯然未具侵害上訴人第 135500 號專利權之故意或過失，而不構成侵權行為，被上訴人自無何教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為之造意行為可言。」，請參閱智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號民事判決。

合產業分工現況的彈性。但是相反的，我國在專利間接侵權行為責任的判斷上，卻顯得左支右絀困難重重。早期即有學者提出在專利法中仿照美國模式訂定間接侵權責任⁴³，智慧財產局亦曾試圖在專利法中對於間接侵權行為中的幫助侵權行為加以規範⁴⁴，但可惜最後並未成功。而由於目前我國專利法中並未對間接侵權行為及其損害賠償責任有所規定，因此必須回歸到民法條文中尋求救濟。有論者作實證研究後發現，當案件以民法第一八五條教唆幫助的間接侵權損害賠償責任作為法源依據時，我國智慧財產法院基本藉由認定直接侵權行為不成立，以避免對於間接侵權損害賠償責任的討論⁴⁵。同時該前述論者探究出現前述現象的原因，主要是因為以現行民法第一八五條教唆幫助的間接侵權損害賠償責任的一般實務看法，與美國在處理專利間接侵權損害賠償責任時的要件比較上，顯然寬鬆了許多⁴⁶，因此使得法院在適用該條文的意願上，顯得裹足不前。除此之外，更重要的是我國在前述民法規定中將教唆、幫助之人視為共同侵權行為人並負擔連帶責任，此亦為美國法對共同侵權行為人制度所沒有的規範⁴⁷。相較於美國，雖然我國在民法間接侵權行為損害賠償責任有著高

⁴³ 吳欣玲（2009），〈專利間接侵權（indirect infringement）規定之初探—兼論我國專利法修正草案之內容〉，《智慧財產權月刊》，130期，頁65-69。

⁴⁴ 李素華（2009），〈醫藥組成物專利與共同侵權行為法之適用—簡評智慧財產法院九七年民專訴字第5號判決〉，《台灣法學雜誌》，119期，頁218。

⁴⁵ 黃惠敏，同前註37，頁53。

⁴⁶ 民法第一八五條教唆幫助的間接侵權傳統在實務上並不限於故意，還包含過失的行為類型。而美國在間接侵權要件的規定（積極誘導、不具非實質性侵權用途等要件）以及直接侵權行為作為前提要件的規範，亦為我國侵權行為法所沒有的規定。同前註37，頁53-54。

⁴⁷ 在美國直接侵權行為人與間接侵權行為人間並不會成立共同侵權行為的連帶責任。請參閱 Shawn M. Willson, *Abrogating the Doctrine of Necessaries in Florida: The Future of Spousal Liability for Necessary Expenses after Connor v. Southwest Florida Regional Medical Center, Inc.*, 24 FLA. ST. U. L. REV. 1031, 1041 (1997).

度寬鬆條文與實務判決對主觀要件不明確的態度⁴⁸，但是反觀我國在民法的間接侵權責任救濟上，卻沒有所謂的防止及排除侵害請求權基礎⁴⁹。前述我國民法間接侵權行為的條文規範現況，對於產業以及專利權利人而言，似乎都並不適用。因此在藉重美國制度設計的前提下，本文除了認同主張將專利間接侵權行為如同美國作明文化規定並限縮主觀要件為明知外，並認為應給予間接侵權行為防止及排除侵害請求權，更進一步主張應將民法規定中將教唆、幫助之人視為共同侵權行為人之規定，加入其責任應各自分擔的規定，而非使得其與直接侵權行為人成立連帶損害賠償責任⁵⁰。雖然我國將間接侵權行為人與直接侵權行為人負擔連帶責任的作法，可以使得權利人從有資力的間接侵權行為人獲得完全的賠償，但是此種作法不僅在理論上課予不具內部求償權的連帶責任對間接侵權行為人並不公平，因為其畢竟並非真正的行為人。即使是具內部求償權的連帶責任，如何與直接侵權行為人做出責任的分配，也考驗法院的智慧。或許這就是為什麼傳統英美法上，除非直接侵權與間接侵權行為人之間具有高度的信賴關係，不然雙方並不會成立共同侵權行為⁵¹。

最後，在面對間接侵權行為是否必須以直接侵權行為成立為前提要件的討論上，雖然有論者指出依民法第一八五條教唆幫助的間接侵權責任作為法源依據時，條文本身僅要求行為與結果具

⁴⁸ 程法彰（2016），〈論美國關鍵字商標初始興趣混淆的民事責任與我國的議題現況評析—以網路搜尋引擎業者與資訊儲存服務提供者為中心〉，《科技法學評論》，13卷1期，頁141-143。

⁴⁹ 李森堙（2012），〈從美日共同侵權行為責任認定之實務發展談創新服務方法發明之專利布局策略〉，《科技法律透析》，24卷8期，頁59。

⁵⁰ 教唆幫助之人往往是較有資力之人，規範上使直接侵權行為人與其負連帶責任即有所不妥，同時對於責任的比例分配亦易於產生困擾。同前註48，頁132。

⁵¹ Heidi S. Padawer, *Google This: Search Engine Results Weave a Web for Trademark Infringement Actions on Internet*, 81(4) WASH. U. L. REV. 1099, 1113 (2003).

有因果關係，而並未要求間接侵權行為是否必須以直接侵權行為成立為前提要件⁵²。但同時亦有論者觀察認為我國實務認為間接侵權責任的產生，必須以直接侵權行為損害賠償的發生為前提⁵³，而我國智慧財產局的見解則認為，間接侵權行為從屬於一個直接侵權行為的客觀結果即可，亦即不考慮直接侵權行為人故意或過失的主觀要件，僅僅成立防止及排除侵害請求權的直接侵權行為，即符合間接侵權行為的從屬性要求⁵⁴，智慧局這樣的看法與美國現行做法最為接近，有學者即認為此舉可避免權利保護真空，並與美國以及歐盟作法接軌⁵⁵。但是對於在美國間接侵權行為從屬性所為的證明情況證據與因果關係的寬鬆認定，由前述論者的案例搜尋觀察之⁵⁶，似乎我國實務上仍未認同此一作法，僅有少數案例認為由市場狀況等間接事證足以判斷應有直接侵權行為人的存在即可⁵⁷。本文認為間接侵權行為從屬於一個直接侵權

⁵² 簡秀如（2012），〈專利權的間接侵害〉，《理律法律雜誌雙月刊》，11期，頁4。

⁵³ 楊智傑（2015），〈美國與台灣專利侵權樣態與判決比較研究〉，《專利師》，22期，頁40-42。

⁵⁴ 106年度第二次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄，智慧財產培訓學院 https://www.tipa.org.tw/p3_1-3.asp?nno=59（最後瀏覽日11/16/2018）。

⁵⁵ 王立達、陳師敏（2014），〈專利間接侵權之制度規範：我國判決實證研究與法制建議〉，《科技法學評論》，11卷2期，頁77-78。

⁵⁶ 同前註，頁43。智慧財產法院101年度民專上字第22號判決。在該案件中，法院如下所述：「系爭產品為單純之電腦軟體，並未落入系爭631專利及系爭770專利申請專利範圍之文義及均等範圍內，當其安裝於電腦後，該安裝有系爭產品之電腦裝置始落入系爭631專利申請專利範圍之文義範圍內，已如前述。被上訴人既僅製造、販賣系爭產品，自無侵害系爭631專利之行為，而上訴人就特定或不特定之消費者購買系爭產品後，確有將系爭產品安裝至電腦內使用，而將系爭產品與電腦裝置加以組合之行為並未舉證以實其說，其空言主張自非可採，是無法證明有直接侵權行為人之行為或其行為為致生損害結果之發生。」由前述法院說明觀察，似乎在我國必須證明特定直接侵權行為的發生，以作為間接侵權責任的前提要件。

⁵⁷ 陳皓芸（2015），〈論專利權間接侵害責任一以複數行為人分擔實施專利之情形為中心〉，《高大法學論叢》，11卷1期，頁149。

行為的客觀結果即可，畢竟在直接侵權行為的故意或過失，僅為直接侵權行為人損害賠償的主觀要件要求，而既然直接侵權行為的客觀結果已發生，則間接侵權行為人的「深口袋」損害賠償責任甚或是防止及排除侵害請求權即有所附麗。

除了借鏡前述的美國案例而為的討論外，同時本文認為由於現今專利侵權判斷的複雜化，以及我國亦無如同美國專利民事訴訟發現程序（discovery proceedings）的證據蒐集規定，因此我國專利權人若依據現行民事訴訟法舉證責任之一般原則採取「規範說」之立場，即各當事人應就其有利之規範要件為主張及舉證⁵⁸，對於專利侵權行為的證據掌握有其困難度。在美國專利民事訴訟的發現程序之下，專利權人實行相當詳細的事實調查，對於疑似侵權行為人及其行為往往能提出充分的證據證明。但是此一訴訟發現程序卻往往需要花費高額的證據調查費用，而因此造成專利權人的重大訴訟負擔。相反的，在我國專利法甚或民事訴訟法中並無相對應的規定，雖然專利權人不需負擔高額的證據調查費用，但同時這也通常意味著專利權的證據調查並不充分。為了因應專利訴訟上對於證據調查的高度需求，在不討論導入美國專利民事訴訟的發現程序的可行性前提下，本文認為我國在專利訴訟實務上可以考慮民事訴訟上舉證責任減輕的制度設計作為適度的因應。我國在舉證責任上可區分為「舉證責任分配一般原則（規則）」與「舉證責任減輕」二者，並以前者為原則，後者為例⁵⁹，現行民事訴訟法第 277 條前段與後段之架構正呼應前述之原則與例外⁶⁰，而本文認為由於我國民事訴訟法已有相當舉

⁵⁸ 姜世明（2014），《民事訴訟法基礎論》，修訂七版，頁 151-152，台北：元照出版社。

⁵⁹ 同前註，頁 157。

⁶⁰ 民事訴訟法第 277 條前段為：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任」，後段為：「但有法律規定，或依其情形顯失公平者，不在此限」。

證責任減輕之配套措施得以依循，因此不妨藉由舉證責任減輕之配套措施，作為我國對於專利侵權行為的證據調查與權利人正當救濟兩者間平衡的可能選項。回歸本文所欲探討之跨國專利侵權訴訟之問題，專利權人對於間接侵權行為人與直接侵權行為人主張侵權行為時，實務運作上似得以藉由上述民事訴訟法之規定找到減輕原告舉證責任之參酌。因此就直接侵權行為人之存在，可以藉由證明度降低之辦法（民事訴訟法第 222 條第 1 項規定），使得原告不需具體證明有特定直接侵權行為人，僅需證明至間接侵權行為人之行為有可能導致直接侵權行為事件產生即可。

肆、方法專利多人分工侵權行為的管轄權議題

在智慧財產權侵權案件中，由於智慧財產權具有高度的屬地性質，因此就侵權案件本身而言，若法院管轄地即為侵權地（不論是行為發生地或結果發生地），法院自然對於該案件有對事管轄權。但是就管轄權的討論上，除了對事管轄權的討論外，還必須包含有對人管轄權。雖然我國在國內民事管轄權上的對事管轄規定可見於民事訴訟法的相關規定⁶¹，但是如何處理國內對人管轄或是涉外民事訴訟對人管轄的相關議題目前似乎卻是付之闕如，因此本文擬藉由美國關於對人管轄權的相關規定，說明在跨境多人分工方法專利的侵權案件中，如何適當的決定境外被告的管轄權，並在本議題討論最後提出修法的建議。同時在正式進入本文的討論之前，必須先加以說明的是本文主要討論的重點在對於我國關於涉外民事案件對人管轄的判斷基準，藉由美國的經驗加以說明與建議，所以對於之後管轄權可能衝突情況的解決機制：「法庭不便利原則（forum non-convenient principle）」⁶²或是

⁶¹ 我國民事訴訟法第 1 條至第 19 條之規定。

⁶² 林益山（2003），〈國際私法上國際裁判管轄權之衝突〉，《月旦法學教室》，9 期，

我國民事訴訟法的相對應規定⁶³，則非本文所欲討論的範圍內容，特此先予說明⁶⁴。所以在本議題的第一部分將先說明我國在對民事案件管轄權的議題，尤其是對於外國被告行使對人管轄權的困境。接下來在第二部分則會對於美國在對人管轄權上的判斷加以介紹說明，並在最後提出筆者的觀察與建議並提出修法的芻議。

一、由鴻達積一案說明我國目前對於管轄權的規定與處理困境

我國在涉外民事適用法中並未對涉外民事管轄（或稱之為國際裁判管轄）有所規定，而有關國內管轄權主要是規定在民事訴訟法的相關規定中。同時或許是由於台灣地狹人稠，因此對於國內案件的對人管轄亦未見相關的學說或實務討論。至於我國應如何處理涉外民事案件的國際裁判管轄權的議題，並無現行法作出明確的規範。在鴻達積一案中智慧財產法院認為其對案件並無國際裁判管轄權，同時在該案中對於原告所主張侵權行為結果地在臺灣，因而我國法院具有國際裁判管轄權之主張並未予採納。其論理以我國涉外民事適用法並無明文規定國際裁判管轄權，進而類推民事訴訟法之結果⁶⁵。而在早期國際私法學者的論述中，似乎其重點在準據法的適用而國際裁判管轄權的討論並非重點⁶⁶，

頁 26。

⁶³ 我國民事訴訟法第 182 條之 2 規定第 1 項：「當事人就已繫屬於外國法院之事件更行起訴，如有相當理由足認該事件之外國法院判決在中華民國有承認其效力之可能，並於被告在外國應訴無重大不便者，法院得在外國法院判決確定前，以裁定停止訴訟程序。」

⁶⁴ 有關各國管轄權競合的問題，由於事涉各國不同的考量而本文並無意加以討論。

⁶⁵ 有關該等爭議問題之介紹，詳本文後述之「我國目前對於管轄權的規定現況與對人管轄權的處理困境」。

⁶⁶ 曾陳明汝（1993），《國際私法原理》，修訂五版，頁 12-16，台北：作者自版。

亦有學者早期在美國衝突法（conflicts of law）的討論時，將焦點僅放在準據法（choice of law）的議題討論上⁶⁷，可見早期我國學術界亦並未重視國際管轄權的議題。近年則有相關的學術與實務提出對於涉外民事管轄的討論（國際裁判管轄），以下即分別加以介紹說明並提出問題的所在⁶⁸。同時針對在本部分用語上，我國的涉外民事管轄（國際裁判管轄）用語相對於其後論述中所稱美國法的對人管轄權，而我國管轄權（審判權）用語則相對於美國法的對事管轄權，在此先予敘明。

（一）逆推知說

民事訴訟法之國內管轄規定，但同時亦理解為將全國法院視為一個整體之國際裁判管轄規定，故從國內管轄規定即可間接推知有無國際裁判管轄，亦即，只要民事訴訟法規定之任何一個管轄存在於法庭地國時，則法庭地國法院即具備國際裁判管轄。換言之，當法庭地國法院對於某一涉外事件，因符合國內管轄規定時，即可肯定其對於該涉外事件具有國際裁判管轄，故民事訴訟法規定之國內管轄存在時，原則上也可推認國際裁判管轄之存在，而具有雙重機能性質⁶⁹。

（二）類推適用說

類推適用說代表，在現行法規對於國際裁判管轄無明文規定之情形下，應直接類推適用本國民事訴訟法管轄之規定。易言之，類推適用說基於國際管轄權的性質與國內管轄權類似，認為現行法欠缺國際管轄權相關規定乃法律漏洞，可類推適用本國民

⁶⁷ 陳隆修（1987），《美國國際私法新理論》，頁 265-268，台北：五南出版。

⁶⁸ 蘇怡穎（2015），《營業秘密實務上重要議題之研究－以保護要件、離職後競業禁止、國際管轄權為例》，頁 91-96，國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文。

⁶⁹ 張銘晃（2010），《智慧財產權事件之國際裁判管轄》，頁 67，國立中正大學法律學研究所碩士論文。

事訴訟法管轄的規定。在此理論下之本國管轄權的規定，同樣具有雙重功能。逆推知說與類推適用說的差異在於對立法者意思內涵認知的不同，因此在類推適用的論述中，立法者已經意識到國際管轄權，而其未明文規定為法律漏洞，因此藉由司法的類推適用以補其不足⁷⁰。

（三）利益衡量說

此說主張國際裁判管轄應完全脫離民事訴訟法上的管轄規定之類型，認為應針對具體個案涉及之各種利益，如當事人的利益與方便、個案的內容、性質、與特定國家之牽連性等等，進行整體綜合性的衡量判斷後，始決定國際裁判管轄之有無。在國際裁判管轄之決定上，實應更加重視弱者保護或是個案與法庭地國間之密切關聯性等要素。具體而言，判斷規則有下：第一、訴訟當事人之便利、公平與預見可能性；第二、裁判之迅速、效率及公平性；第三、調查證據、訊問證人是否容易；第四、判決之時效性，亦即在該國獲得勝訴判決時，是否有得加以執行之財產，或是被外國法院承認之可能；第五、訴訟地與案件間之關聯性或利害關係之強度；第六、與準據法間之關聯。又所謂利益衡量之觀點，不應脫離民事訴訟法之規定，而應在個案類型中，針對民事訴訟法管轄各個規定之機能，經過前述之利益衡量後。重新賦予其意義，此本質仍係以民事訴訟法國內管轄規定為基礎，只是藉由個案之利益衡量評價後，說明其規定得成為判斷國際裁判管轄之法律上依據⁷¹。

⁷⁰ 陳啟垂（2010），〈涉外事件的管轄權及準據法—最高法院九十八年台上字第二二五九號民事判決〉，《月旦裁判時報》，2期，頁89。

⁷¹ 林佳儒（2011），〈涉外商標侵害事件國際裁判管轄之研究—以網路侵害為中心〉，頁99，國立中正大學法律學研究所碩士論文。

(四) 小結

本文認為，不論是逆推知說或是類推適用說，基本上兩者皆不脫離以我國的民事訴訟法作為權利來源基礎，因而兩者的判斷基準均未能考慮國際管轄權的涉外性質，以此作為國際裁判管轄權的基礎來源，似乎其論理上有其先天無法彌補的本質上瑕疵。至於所謂的利益衡量說，雖然其看似考量相當多的因素，但其潛在的缺點在於具有高度的不可預測性，同時在考量的眾多因素中，包含了雙方當事人的利益、法院審判上的利益甚至是社會公益，如此龐大複雜的考量因素，對於國際裁判管轄權以被告人權保障為基礎的對人管轄權而言，在概念與實際操作可行性的考量上，不無疑問。因此接下來本文首先將說明與評論鴻達積一案中智慧財產法院對國際裁判管轄權的看法，並將介紹美國在對於對人管轄權上，是如何加以判斷以保障被告的人權，並針對美國的近年發展簡要加以說明及提出本文的建議。

在鴻達積一案中智慧財產法院認為訴外人 Peel 公司對應系爭專利之執行主體「資訊管理平台」之行為結果發生地在新加坡，故對於訴外人 Peel 公司位於新加坡之該等行為並無國際管轄權，論理上有所缺憾，第一、在於資通訊與商業貿易型態進步迅速之現代社會，如同本案一樣訴外人 Peel 公司僅在我國境外即可完成對於我國境內受保護之專利侵權行為態樣之案例只會逐漸增加，然而本案中對於該等侵權結果發生地在新加坡之見解，對於該等侵權行為對於我國境內受保護專利權人之市場傷害，保護似有不周。第二、本案法院之認定，可能對於審判權與國際管轄權兩者概念上有所混淆。「審判權」乃國家的司法機關（法院）依法律審判訴訟或非訟事件之權限⁷²，即對於某一事件類

⁷² 陳啟垂（2016），〈對於被告無審判權〉，《月旦法學教室》，165期，頁19。

型，我國是否得以對其加以審判之問題。至於「國際管轄權」之規定決定該受訴法院對其提出的訴訟，是否「必須」裁判，並以審判權為國際管轄權之前提，然而兩者為互相獨立之訴訟要件，欠缺其一者，法院皆不得為本案實體判決⁷³。回歸智慧財產法院 103 年度民專訴字第 112 號民事判決之案例事實，本案法院之判斷認為侵權行為地與結果發生地均在新加坡，故無國際管轄權論述，係類推適用民事訴訟法所得出之結果，且混淆審判權與國際管轄權之概念。本案承審法官認為對於此等案件我國法院「無國際管轄權」應「不得」對其加以審判，而非「不須」加以審判，亦即本案法院所欲真切表達的是對於該案件的無審判權。更進一步說明，本文亦認為因為民事訴訟法關於管轄權的規定在性質上本屬於對事審判權的性質，而由於我國實務長久以來類推適用對事審判權的概念套用在性質上本屬於對人國際管轄權，自然會產生論理上的扞格。若是本案法院能認同侵權行為的發生地亦在我國，同時亦能對提出明確的論述，則法院使得專利權人在國內得以進行訴訟，對於在國內有可能侵害專利權之直接侵權行為人有防止及排除侵害請求權之實現，據以保障國內市場不受侵害。⁷⁴因此以下本文即對於目前我國所欠缺的對人國際管轄權理論基礎，藉由提出美國的相關論述，以作為我國未來法制調整的可能參考依循。

⁷³ 同前註，頁 21。

⁷⁴ 本文認為，法院若承認侵權行為結果地在臺灣，則臺灣應對於其有審判權，在確認國際管轄權的存在後，法院得受理該等訴訟事件，專利權人至少可以至間接侵權行為人之行為地國進行訴訟並在訴訟內取得有關之重要事證，回到我國後，利用該等事證之提出，藉以利用訴訟對於在我國可能侵害該等專利權之人主張防止及排除侵害請求權，藉以完整保障我國境內專利權人之市場不受間接侵權行為人之侵害。

二、美國對人管轄權的概念與基本原則及近年的發展

如同一般案件管轄權的概念，在美國除了法院對於案件本身爭議的法律事實要有管轄的權利外，還要對於案件的當事人有管轄的權利⁷⁵。在美國對人管轄權上主要是對於案件的被告加以討論⁷⁶，因為原告是訴訟的提出者，討論對於原告實施管轄權是否合理並無實益。但是相反的對於被告的討論則有其必要性，因為在跨國訴訟中，往往被告並非身處在繫屬法院的地域內。在美國法院取得對境外被告管轄權的途徑可能由被告的同意、本案爭議的被告土地房屋所在、與本案無關但被查封的被告財產所在地、被告本身的行為等⁷⁷。在前述原因中，所產生對境外被告行使對人管轄權的情況是否合理的最大爭議是在於被告與該管轄地的非系統性接觸（non-systematic contact）的情況下。因為在此情況下，往往產生被告無法合理預期可能受到非系統性接觸所在地的法院管轄爭議。美國在 *International Shoe* 一案中⁷⁸，確立了美國憲法上關於法院行使對人管轄權的合憲性原則。在該案中，原告（華盛頓州）想要將被告公司（德拉瓦州設立，主要營業地密蘇里州）因欠營業稅案件而行使管轄權⁷⁹。美國聯邦最高法院首先認為行使對人管轄權時，不能違反美國憲法第四修正案有關法律正當程序（due process）的保護⁸⁰。美國聯邦最高法院認為所謂對人管轄上的正當法律程序指的是，被告與該州有最低的接觸

⁷⁵ Wikipedia-Personal Jurisdiction, at http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_jurisdiction (last visited 11/16/2018)

⁷⁶ Harcourt Professional Education Group Inc., *THE CONVISER MINI REVIEW 1* (2001).

⁷⁷ *Id.* at 1-4.

⁷⁸ Wikipedia-*International Shoe v. Washington*, at http://en.wikipedia.org/wiki/International_Shoe_Co._v._Washington (last visited 11/16/2018)

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *Id.*

(minimum contact) 同時行使管轄權不會違反傳統實質而公平的正義 (traditional notions of fair play and substantial justice)⁸¹。在本案中法院認為，雖然被告的主營業所並不在華盛頓州，契約的成立亦不在該州，但是業務員在該州招攬生意的行為已構成本案足夠的接觸⁸²。而聯邦最高法院所稱被告「最低接觸」，指的是被告有意識的將其行為導向該州並且利用到該州的市場或資源⁸³。而在此一對人管轄的憲法原則確立後，美國法院近年面對不同類型（如網際網路）的案件時，亦有相對應的判斷基準以符合美國憲法對各州（聯邦）法院行使對人管轄權（尤其是外州或外國被告）的「最低接觸」基本要求⁸⁴。因此在前述美國憲法上對境外被告的長臂管轄權（long-arm jurisdiction）的判斷上，符合被告「最低接觸」後，只有在極少數特別的情況下會被認為違反傳統實質而公平的正義而違反美國憲法的要求。事實上本文觀察認為美國近年來，因為網路興起而產生的標靶理論（targeting theory）「最低接觸」原則，因為其重視被告的「標靶」行為⁸⁵，而鮮少有因為違反傳統實質而公平的正義而不具備長臂管轄的情況⁸⁶。我國在未來在面對境外被告管轄權的立法規範上，或許可以加以參考美國的作法，在一般的案件中採取美國的「最低接觸」原則，但是在特殊類型的案件（例如網路案件中）則似乎可以考慮

⁸¹ *Id.*

⁸² *Id.*

⁸³ *Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court*, 480 U.S. 102 (1987).

⁸⁴ Chicago-Kent College of Law Internet Jurisdiction-An Overview of the Law of Personal (Adjudicatory) Jurisdiction: the United States Perspective at <http://www.kentlaw.edu/cyberlaw/docs/rfc/usview.html> (last visited 11/16/2018)

⁸⁵ Fa-Chang Cheng & Wen-Hsing Lai, *The Prospects of Jurisdictional Issues in Cyberspace*, 2011 INT'L CONF. ON HIGH PERF. COMPUTING AND COMM. 916, 919 (2011).

⁸⁶ Rachael T. Krueger, *Traditional Notions of Fair Play and Substantial Justice Lost in Cyberspace: Personal Jurisdiction and On-Line Defamatory Statements*, 51(1) CATH. U. L. REV. 301, 332 (2001).

採取更為明確的對人管轄權規範，使得對人管轄權的整體制度上明確卻不失其彈性。

伍、代結論

在資通訊快速發展的時代，專利制度的保護亦顯得更加重要。尤其是方法專利在多人分工侵權的議題上，往往會發生在資通訊專利的情況中，這是因為資通訊方法專利在絕大部分的情況下，必須藉由多人實施以達到其傳遞資訊的目的。美國近年來對於方法專利侵權行為要求同一主體要件的反思，正好可以看出美國在面對技術演進的過程中，在不改變侵權行為客體的情況下，其逐漸走向放寬對於侵權行為同一主體的要求，同時由於美國對於智慧財產權的直接侵權，是採行所謂的無過失責任，因此其並不要求侵權行為人的主觀故意過失要件，作為責任的基礎。為了正確鎖定應負擔侵權責任的行為人，美國實務上判例由同一行為主體的指揮監督，進展到使用者實施部分方法專利作為侵權行為人參與其中或受有利益的前提，並以該單一侵權行為人對使用者實施的方式或時間點有決定權作為判斷標準，甚至是所謂聯合組織的行為類型，作為其判斷可歸責直接侵權行為人的方法。反觀我國在專利侵權行為的主觀要件要求，使得多人分工的方法專利直接侵權得成立共同侵權行為，在專利直接侵權行為的判斷上，相較於美國的制度似乎更能維持論理的一貫性與符合產業分工現況的彈性。然而，我國在民法中對於間接侵權行為損害賠償責任有著高度寬鬆條文與實務判決對主觀要件不明確的態度，使得產業可能陷於高度不確定的法律風險之中，但是同時反觀我國在民法的間接侵權責任基礎上，卻沒有所謂的防止及排除侵害請求權基礎。前述我國民法間接侵權行為的條文規範現況，對於產業以及專利權利人而言，似乎雙方都不滿意現行規範。因此在藉重美國制度設計的前提下，本文除了認同主張將專利間接侵權行為明

文化限縮外，並認為在間接侵權行為以直接侵權行為發生為前提下，應給予間接侵權行為防止及排除侵害請求權，更進一步主張應將民法規定中將教唆、幫助之人視為共同侵權行為人之規定，加入其責任應各自分擔的規定，而非使得其與直接侵權行為人成立連帶損害賠償責任。

此外，美國對於間接侵權行為較為嚴謹的規範與明知主觀要件的要求，甚至是間接侵權行為以直接侵權行為發生為前提的從屬概念，似乎可以作為我國的借鏡。理由除了本文一開始所說我國在專利法規範與產業上均深受美國影響外，美國對於專利間接侵權行為的認定，除了間接侵權行為以直接侵權行為發生為前提的證明情況證據與因果關係的寬鬆認定外，整體制度以謹慎的態度科以間接侵權行為責任，在方向上亦基本符合產業（例如代工業 OEM、ODM）的期待，其不至於承擔過大的訴訟風險。除了方法專利侵權行為的當事人適格性爭議外，在管轄權的議題上，我國亦有必要確立對於境外被告對人管轄權的判斷原則。美國在其衝突法中對人管轄權的判斷，或許可以作為我國未來修法的參考。確立境外被告對人管轄權的判斷原則的重要性，不但在使我國的訴訟法制更為完善，同時對於未來我國勝訴判決在國外的實際執行上，亦不會因為被其他國家法院認為我國法院對人管轄權的欠缺，而實際造成在我國勝訴的判決不能執行。

參考文獻

一、中文部分

- 王立達、陳師敏（2014）。〈專利間接侵權之制度規範：我國判決實證研究與法制建議〉，《科技法學評論》，11卷2期，頁41-86。
- 吳欣玲（2009）。〈專利間接侵權（indirect infringement）規定之初探—兼論我國專利法修正草案之內容〉，《智慧財產權月刊》，130期，頁40-69。
- 李素華（2009）。〈醫藥組成物專利與共同侵權行為法之適用—簡評智慧財產法院九七年民專訴字第五號判決〉，《台灣法學雜誌》，119期，頁211-219。
- 呂書璋、王立達（2014）。〈方法專利分離式侵權行為之規範分析：以美國 Akamai 案判決為中心〉，《萬國法律雜誌》，196期，頁77-93。
- 李智（2017）。〈創新服務工程設計框架—以智能金融客戶設計服務為例〉，《漢斯開源期刊》，6卷2期，頁98-105。
- 李森堙（2012）。〈從美日共同侵權行為責任認定之實務發展談創新服務方法發明之專利布局策略〉，《科技法律透析》，24卷8期，頁43-61。
- 林佳儒（2011）。《涉外商標侵害事件國際裁判管轄之研究—以網路侵害為中心》，國立中正大學法律學研究所碩士論文。
- 林洲富（2016）。《專利法—案例式》，修訂六版。台北：五南出版社。
- 林益山（2003）。〈國際私法上國際裁判管轄權之衝突〉，《月旦法學教室》，9期，頁26-27。

- 姜世明（2014）。《民事訴訟法基礎論》，修訂七版。台北：元照出版社。
- 郭俊賢（2009）。〈淺論中國大陸專利間接侵權規範之爭議〉，《科技法律透析》，21 卷 11 期，頁 14-18。
- 陳啟垂（2010）。〈涉外事件的管轄權及準據法—最高法院九十八年台上字第二二五九號民事判決〉，《月旦裁判時報》，2 期，頁 84-91。
- 陳啟垂（2016）。〈對於被告無審判權〉，《月旦法學教室》，165 期，頁 19-21。
- 陳隆修（1987）。《美國國際私法新理論》。台北：五南出版。
- 陳皓芸（2015）。〈論專利權間接侵害責任—以複數行為人分擔實施專利之情形為中心〉，《高大法學論叢》，11 卷 1 期，頁 107-162。
- 張銘晃（2010）。《智慧財產權事件之國際裁判管轄》，國立中正大學法律學研究所碩士論文。
- 程法彰（2016）。〈論美國關鍵字商標初始興趣混淆的民事責任與我國的議題現況評析—以網路搜尋引擎業者與資訊儲存服務提供者為中心〉，《科技法學評論》，13 卷 1 期，頁 115-154。
- 曾陳明汝（1993）。《國際私法原理》，修訂五版。台北：作者自版。
- 曾勝珍（2016）。〈專利間接侵害之探究—以美國理論與實務為主（下）〉，《全國律師》，20 卷 1 期，頁 61-73。
- 黃惠敏（2016）。〈論專利間接侵權—以我國實務判決為核心〉，《萬國法律雜誌》，206 期，頁 47-57。
- 楊智傑（2012）。〈美國智慧財產權訴訟中核發禁制令之審查〉，《智慧財產權月刊》，160 期，頁 51-100。
- 楊智傑（2015）。〈美國與台灣專利侵權樣態與判決比較研究〉，《專

- 利師》，22期，頁26-49。
- 趙晉枚、江國慶（2010）。〈專利間接侵權之探討〉，《專利師》，3期，頁49-64。
- 劉國讚（1999）。〈美國專利間接侵權實務對我國專利法修正導入間接侵權之啟示〉，《政大智慧財產評論》，7卷2期，頁1-38。
- 簡秀如（2012）。〈專利權的間接侵害〉，《理律法律雜誌雙月刊》，11期，頁3-6。
- 蘇怡穎（2015）。《營業秘密實務上重要議題之研究－以保護要件、離職後競業禁止、國際管轄權為例》，國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文。

二、外文部份

- Cheng, Fa-Chang & Lai, Wen-Hsing (2011). *The Prospects of Jurisdictional Issues in Cyberspace*, INT'L CONF. ON HIGH PERF. COMPUTING AND COMM. 916-923.
- Chicago-Kent College of Law, Internet Jurisdiction An Overview of the Law of Personal (Adjudicatory) Jurisdiction: the United States Perspective ,at <http://www.kentlaw.edu/cyberlaw/docs/rfc/usview.html> (lasted visited 4/16/2018).
- Golden, John M. (2009). *The Supreme Court as “Prime Percolator” : A Prescription for Appellate Review of Questions in Patent Law*. UCLA L. REV,65, 657-724.
- Harcourt Professional Education Group Inc. (2001). THE CONVISER MINI REVIEW. Dallas : BARBRI Group.

- Krueger, Rachael T. (2001), *Traditional Notions of Fair Play and Substantial Justice Lost in Cyberspace: Personal Jurisdiction and On-Line Defamatory Statements*, 51(1) CATH. U. L. REV. 301, 334.
- Lemley, Mark A. (2005). *Inducing Patent Infringement*, U.C. DAVIS L. REV.,39,225-247.
- Padawer, Heidi S. (2003). *Google This: Search Engine Results Weave a Web for Trademark Infringement Actions on Internet*, WASH U. L. REV.,81(4), 1099-1122.
- Wikipedia-International Shoe v. Washington, at http://en.wikipedia.org/wiki/International_Shoe_Co._v._Washington(lasted visited 4/15/2018).
- Wikipedia-Personal jurisdiction, at http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_jurisdiction (lasted visited 4/15/2018).
- Willson, Shawn M. (1997). *Abrogating the Doctrine of Necessaries in Florida: The Future of Spousal Liability for Necessary Expenses after Connor v. Southwest Florida Regional Medical Center, Inc.*, FLA. ST. U. L. REV.,24, 1031-1053.

