

## 專利話廊

### 方法專利權人宜善用證據保全制度以蒐集侵權行為之證據

何娜瑩 律師／專利師



#### 一、問題提出

甲向智慧局財產局申請製造方法專利，經審查後，智慧局認為該方法專利具備可專利性，遂以發明專利第○○○號核准專利，惟甲事後發現有侵權者乙在廠區內實施其方法專利製造產品，但卻無從進入侵權者乙廠區蒐證，甲查閱專利法後，認為依專利法第99條規定應由被告來舉反證證明未侵權，便自行提起訴訟，並提出該項主張，但經智慧財產法院審理後，以甲未能證明符合專利法第99條舉證責任倒置之要件，判決甲敗訴，甲不禁產生疑問，日後若有相同情況發生時，應如何保障自己權益？

#### 二、有關方法專利舉證責任倒置之規定及司法實務

- (一) 按「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」；「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」，專利法第58條第3項，暨同法第96條第1項、第2項分別定有明文。因此，專利申請一經智慧局審查核准後，便賦予專利權人一定期間「排他權」，得以在他人侵害其專利權時，主張排除侵害及請求損害賠償。
- (二) 惟僅賦予方法專利權人實體法上之保護仍然不足，因為侵害方法專利之實施行為往往是在侵權者掌控之領域範疇內，方法專利權人蒐證不易，故我國專利法第99條乃規定「製造方法專利所製成之物在該製造方法申請專利前，為國內外未見者，他人製造相同之物，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障」，賦與製造方法專利權人在遭遇專利侵害時，得以在滿足一定要件下，減輕其蒐證不易之窘境。
- (三) 然而，目前司法實務在面臨製造方法專利權人提出舉證責任倒置主張時，多援引最高法院98年度台上字第367號民事判決，造成專利權人必須在滿足：(a) 依該製造方法專利所製成之物，於該專利申請前為國內外所未見，及(b) 他人製造之物品與方法專利所製造之物品相同（參見智慧財產法院103年度民專訴字第13號民事判決）等要件下，始發生推定之效果，才會由侵權者負提出反證之責任，否則仍須回歸民事訴訟法第277條前段之規定，由專利權人就侵權者侵害其專利權之事實負舉證責任。
- (四) 然在專利申請實務上，申請人僅申請方法專利係因方法所製成之「物」為習知，因此才僅考慮申請方法請求項，而未考量以「物」請求項保護其研發成果，此外，專利法第99條有關「方法專利所製成之物品在專利申請之前，為國內外未見」之要件係屬消極事實，參照最高法院28年度上字

第 11 號判例意旨，於訴訟上主張消極事實者，不負舉證責任，因此，現行司法實務賦予製造方法專利權人就消極事實負舉證責任，難謂無與前揭最高法院判例意旨相扞格之疑慮，故現行專利法第 99 條似有窒礙難行之處。

### 三、我國證據保全之相關規定及目前司法實務發展

- (一) 在方法專利權人面臨舉證窘境時，我國民事訴訟法證據保全制度提供權利人另一救濟程序。按「按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證」，民事訴訟法第 368 條第 1 項定有明文。參酌 89 年增訂後段之立法理由，權利人得在提起訴訟前蒐集事證資料，以了解事實或物體之現狀，不僅有助於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，消弭訴訟，同時也可協助法院於實體審理時發現真實，達到審理集中化之目標。
- (二) 依智慧財產案件審理法第 18 條第 1 項規定「保全證據之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之」，故有關智慧財產案件之證據保全目前是由智慧財產法院管轄，由於證據保全可能會引發侵害他人營業秘密，不當干擾他人商業活動之疑慮，向來法院就證據保全聲請多採取保守立場，但智慧財產案件性質與一般民事案件相異，侵權活動實施通常具有秘密性，且證據多為他方一方持有，權利人不易取得，造成智慧財產案件之證據保全必要性大增，經檢索司法院法學資料檢索系統有關保全證據之裁定，可發現目前保全證據聲請之准予率大增，大大減輕權利人蒐證不易困境。

### 四、結論

在目前專利法第 99 條適用受到最高法院 98 年度台上字第 367 號民事判決拘束時，且方法專利之侵害活動多具有隱密、未公開之特徵，因此，方法專利權人宜善加利用證據保全制度，以維護自身權益，避免精心研發成果遭到他人不法侵害掠奪。

## 談請求項技術特徵的解析

游登銘

### 一、前言

專利權遭侵害時，專利權人依法可提出民事訴訟以排除侵害及請求損害賠償，為使專利民事訴訟案之當事人間的攻擊防禦有明確一致的準則依循及供法院審理的參考，智慧財產局於 105 年 2 月 15 修訂公布有「專利侵權判斷要點」（以下簡稱：105 年判斷要點），而此判斷要點也提供鑑定機構參考藉以製作公平客觀的鑑定報告，然而在進行侵權比對與判斷之前必須先行解析請求項之技術特徵，尤有先進者認為該解析步驟乃侵權判斷之關鍵，將直接影響最終判斷是否構成侵權的結果。

### 二、解析請求項技術特徵

依據 105 年判斷要點所公布的專利侵權判斷流程，在經「解釋請求項」步驟之後以及在進行是否「符合文義讀取」判斷之前，必須先進行「解析請求項之技術特徵」的步驟，將有助於當事人及法院釐清被控侵權物是否構成侵權。

申請專利範圍中至少記載有一項的請求項，各請求項可為單段式、多段式、二段式...等記載格式，但不論以何種形式記載，在解析一項請求項包括有若干技術特徵時，或因原告或被告的立場對立及法院的心證，將導致所解析的若干技術特徵可能各有不同，因此 105 年判斷要點對於如何解析請求項的技術特徵提供以下原則供各界參考運用，即在解析系爭專利之請求項的技術特徵時，通常得依請求項之文字記載，將其中能夠獨立執行特定功能、得到特定結果之元件、成分、步驟或其間之關係等設定為「技術特徵」。以及記載有以下的基本原則：(1)單一或多個元件、成分、步驟或其間之關係等設定為一個技術特徵及(2)不得省略元件、成分、步驟或其間之關係等。

雖有此解析原則供參考，但在民事訴訟案件的實務上，對於一請求項的解析仍然有因當事人不同而有所不同，例如：105 年度民專訴字第 12 號判決，此判決原告主張被控侵權對象構成侵權，將請求項 2 解析為要件編號 2A 至 2J 等技術特徵，被告則解析為要件編號 2A 至 2G 等技術特徵，兩者差異在於被告解析要件編號 2F 的技術特徵即為原告所解析合併要件編號 2F 至 2I 的技術特徵，法院見解較為偏向被告的主張。另外民事訴訟案件也有各當事人對於解析內容為不爭執的案例，例如：103 年度民專上字第 40 號判決，由於上訴人與被上訴人對於本件以原審判決之文義比對分析表將系爭專利及被控侵權對象（即系爭產品）解析為相對應的 6 個要件編號的技術特徵，均不爭執，且二審法院也認為適當，故直接以此解析內容作為本件文義侵權比對分析之基礎。在 104 年度民專訴字第 75 號判決，被告將系爭專利請求項 1 解析為要件編號 1A 至 1H 等技術特徵，將請求項 11 解析為要件編號 11A 至 11F 等技術特徵，為雙方不爭執，法院以此進行審理。

105 年判斷要點中並未明確訂定將所解析的技術特徵以製作比對分析表型式呈現為必要，例如：105 年度民專訴第 36 號判決中，將請求項解析為要件 1A：「一種具有防霧或減霧功能之口罩，其包括一口罩本體，」及要件 1B：「該口罩本體之下緣內側設有一排氣結構，該排氣結構在該口罩本體的下緣內側設有一短接體，且在對應於該短接體的該口罩本體上預設有一短接位置，該短接體兩端固定在該短接位置兩端，且該短接體的長度短於該短接位置的長度，使得該短接體與該短接位置間具有一通孔；該口罩使用時，呼出之空氣從該口罩內側的通孔

向外部排出。」等二個技術特徵，法院針對此二個技術特徵為基礎與被控侵權對象進行是否構成侵權的判斷。

筆者認為製作比對分析表對於是否構成侵權的判斷有一定幫助，試想一項請求項若依據判斷要點中所建議的解析原則予以區分為若干技術特徵，不論請求項內容的簡單或複雜在將所解析的各技術特徵與被控侵權對象相對應的技術內容予以列表比對，可清楚進行是否「符合文義讀取」的判斷或進一步判斷是否「適用均等論」。實務上，在民事訴訟案件進行中，除了原告及被告以書狀提出是否構成侵權的攻擊防禦的主張外，審理過程中，法院亦會在部份個別案件適時對兩造提出的拆解技術特徵的比對分析表，並諭知兩造依此分析表再提出主張，法院此一作為無非希望原告及被告的攻擊防禦主張能有焦點，以進行有效的辯論。

以 105 年判斷要點修訂公布並供法院審判參考的前後時間點，統計智慧財產法院 105 年 1 月至 10 月間發明及新型專利案有關的一審及二審案件約有 83 件，其中約有 31 件約佔 37% 的案件法院針對是否構成侵權進行審理並在判決書中論述請求項技術特徵的解析，這些案件中約有 16 件進一步敘明系爭專利解析請求項技術特徵與被控侵權對象的技術內容的比對分析表，因此就統計資料而言，涉及是否構成侵權的民事判決中，約有一半案件的原告或被告或法院提出有比對分析表。

### 三、結論

由於專利案所涉及的理工背景較廣且技術複雜，民事案件是否構成侵權的審判如何有效率且公平客觀的進行，其中將系爭專利請求項技術特徵進行解析並與被控侵權對象的技術內容以比對分析表同時呈現將有相當助益，因此建議訴訟當事人在審判中應適時且積極的提出，以說服法院最終可做出有利於己的判決。