

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。