

一、 智慧財產法院民事判決

二、 98 年度民專訴字第 100 號

三、 判決日期：99 年 6 月 21 日

四、 判決簡旨

排除侵害方法專利權行為

五、 關鍵字

PLA 淋膜、國內外所未見、相同之物品、舉證責任

六、 判決摘要

(一) 兩造主張

1. 原告主張：

原告於 95 年 1 月間，開發完成「可促進淋膜紙製品表層生物分解之環保製法及其製備」技術，首創將聚乳酸（Polylactic Acid，下稱 PLA）淋膜於紙製品表層之方法，於 95 年 9 月 28 日，即向智慧局提出發明專利申請，並主張國內優先權，經實體審查，已於 98 年 2 月 21 日核准第 I306482 號發明專利公告（下稱系爭專利）。由於系爭專利已經專利主管機關智慧局實體審查，符合法定新穎性要件，故確為首創將 PLA 淋膜於紙製品表層之方法，以此方法製成之物品確為國內外未見者。

近來被告等所生產之產品中，有新增「生物可分解淋膜紙捲」產品項目，依其產品介紹內容所載可知，被告確實有生產 PLA 淋膜紙捲之產品事實。睽諸前述說明，利用 PLA 淋膜於紙製品表層之技術，以及利用此一方法所製成之物品，既然在系爭專利申請日前確為國內外所未見，而被告等又有製造 PLA 淋膜紙捲（即「生物可分解淋膜紙捲」產品）之事實，依法應得推定被告係利用系爭專利方法所製造，而有侵害原告系爭專利權情形。

2. 被告主張：

專利法第 87 條第 1 項侵權推定之要件為：（1）製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，（2）他人製造相同之物品。

被告否認原告主張系爭方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者之事實。依被告前揭新型專利之審定書及行政判決書，被告 94 年申請前揭新型專利前，聚乳酸（PLA）原料已應用，包括真空押板成型、雙軸延伸膜、射出成型、吹瓶、薄膜及發泡，並提出該聚乳酸（PLA）製品係包含免洗餐具，而該免洗餐具中有包括便當盒、飲料杯、杯蓋、刀、叉、湯匙、筷子、茶盤、吸管、鋁箔包裝貼合膜反積層貼膜等。可見 PLA 紙淋膜產品於原告申請系爭專利前，即已存在。原告所提原證二、三之新聞報導資料，不足以證明原告申請系爭專利前無 PLA 紙淋膜產品之事實，自不符合專利法第 87 條第 1 項推定侵權之要件。

又原告並未提出系爭方法專利所生產之 PLA 紙淋膜產品與被告冠軍公司所生產之 PLA 紙淋膜產品相同之證據，亦不符合專利法第 87 條第 1 項推定侵權之要件。

（二）主要爭點

被告冠軍公司 PLA 淋膜紙捲產品是否使用系爭專利之方法製造？是否落入系爭專利申請專利範圍？

（三）判決理由

1. 我國專利法就方法專利舉證責任分配原則，依循 TRIPS 第 34 條第 1 項第(a) 款所揭櫫之基本原則，考量方法專利之舉證困難，就舉證責任分配有民事訴訟法之特殊規定，而於第 1 項明定於一定要件下，得推定侵權而將舉證責任轉換予被告，唯

有在適用第 87 條第 1 項之推定後，被告始有提出反證之責，或提出文書或勘驗物之義務。準此，於權利人主張被告侵害系爭方法專利部分，須於符合該製造方法申請專利前為國內外未見者，始有推定之適用，而生舉證責任倒置之結果，否則仍須由主張責任原因成立之權利人就被告侵害其所有之系爭方法專利權，負舉證之責任（最高法院 98 年度臺上字第 367 號民事判決參照）。

2. 揆諸前揭說明，原告應證明被告製造相同之物品，亦即被告「生物可分解淋膜紙捲」產品與原告之 PLA 紙樣相同，始發生推定「被告生物可分解淋膜紙捲產品係以系爭專利方法所製造」之法律效果。
3. 惟因本件原告就被告之「生物可分解淋膜紙捲」產品與原告之 PLA 紙樣是否相同，以及被告上開產品是否確實落入原告系爭專利申請專利範圍，均未提出任何證明方法，本院自無須就原告系爭專利所揭露之方法是否為被告引證資料所公開等情，先為判斷。原告僅憑其系爭專利已經專利主管機關智慧局實體審查，符合法定新穎性要件，主張其首創將 PLA 淋膜於紙製品表層之方法，在系爭專利申請日前，以此方法製成之物品確為國內外未見，進而主張被告之「生物可分解淋膜紙捲」產品落入原告系爭專利申請專利範圍，其所舉證據自有不足。

（四）相關法條：專利法第 87 條第 1 項