

【裁判字號】98,民專訴,100

【裁判日期】990621

【裁判案由】排除侵害專利權行為

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

98 年度民專訴字第 100 號

原 告 宏基淋膜紙業有限公司

法定代理人 甲○○

訴訟代理人 郭美絹 律師

複代理人 丙○○

被 告 冠軍紙品企業有限公司

兼法定代理人 乙○○

上二人共同

訴訟代理人 蕭智元 律師

複代理人 陳隆 律師

上列當事人間請求排除侵害專利權行為事件，本院於中華民國 99 年 5 月 31 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、依智慧財產案件審理法第 7 條規定，智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款、第 4 款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。本案既屬因專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事案件，符合智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款規定，本院依法自有管轄權。

二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴；但請求之基礎事實同一或不甚礙被告之防禦及訴訟終結者，不在此限，民事訴訟法第 255 條第 1 項第 2 款、第 7 款定有明文。本件原告起訴時訴之聲明第 1 項為：被告等就「生物可分解淋膜紙捲」產品，不得直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、意圖販賣而陳列、輸出、輸入、讓與、交付、加工製造或為其他一切處分行為；不得陳列或散布有關上述產品之廣告、網頁說明介紹、標貼、說明書、價目表，或其他具有促銷宣傳、推介產品之文書或類似物件；並不得就上述產品於報

章雜誌或其他任何傳播媒體為廣告或引述行為；亦不得為任何使用或實施中華民國發明第 I306482 號「可促進淋膜紙製品表層生物分解之環保製法及其製備」**專利**或為其他侵害該等**專利**權之行為。嗣原告於民國 98 年 9 月 30 日具狀變更其訴之聲明第 1 項為「被告等不得未經原告同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口名稱為『生物可分解淋膜紙捲』之產品，及其他使用原告所有『可促進淋膜紙製品表層生物分解之環保製法及其製備』發明**專利**（證書號：第 I306482 號）之產品。」。經核上開訴之聲明之變更，其請求之基礎事實同一，且不甚礙被告之防禦及訴訟終結，於法自無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、原告聲明求為判決：**訴**被告等不得未經原告同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口名稱為「生物可分解淋膜紙捲」之產品，及其他使用原告所有「可促進淋膜紙製品表層生物分解之環保製法及其製備」發明**專利**（證書號：第 I306482 號）之產品。爰原告願供擔保請准宣告假執行。並主張：

訴原告享有第 I306482 號發明**專利**權：

原告從事紙業淋膜專業代工多年，為此曾投入大量資金及人力，更於 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，由於上述方法設計構思新穎、功能卓越，故原告早於 95 年 9 月 28 日，即向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出發明**專利**申請，並主張國內優先權，最早優先權日為 95 年 1 月 20 日，經智慧局編列申請案號第 00000000 號，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**）。

訴系爭 PLA 淋膜紙產品在系爭**專利**申請前為國內外未見者：

俟習知之紙製品（如紙杯、紙碗、紙盒及紙製便當盒、飲料紙盒…等），為使承裝食物時不致發生滲漏情形，通常會在紙製品之紙片內面，披覆一層聚乙烯（Polyethylene，下稱 PE）淋膜，使產品即使是提供液體容裝或裝物含有水分，亦不會產生滲漏，對紙製品而言，PE 淋膜技術是用於防漏與補強之作用。然因 PE 材質無法產生分解作用，焚燒時也會產生有毒物質，且 PE 淋膜黏度較高，會與紙張呈高度密合，因此欲將其完全與紙片分離非常困難，造成其紙製品回收再利用時發生困難。又 PLA 材質可生物分解，符合無毒環保

要求，惟因其黏著性不佳，故無法與紙製品貼合，因此縱使 PLA 材質早已問世，惟長久以來一直無法利用於生產符合無毒環保要求之紙製品。依系爭專利申請專利範圍第 1 項所載，其製程步驟為：「a.以聚乳酸（PLA）及麥芽糖（Maltose）攪拌混合成聚乳酸複合物之淋膜原料，透過淋膜機將該聚乳酸複合物加熱押出一薄膜；b.經第一表面處理機（CORONA）電擊擴大紙張毛細孔；c.再於該紙張表面加熱，使薄膜在高溫披覆時避免過度降溫，而降低其黏稠度，以利滲入該紙張之毛細孔內；d.該薄膜披覆之紙張，經過加熱輾輪將該薄膜披覆於紙張表層同時予以輾壓，以提昇薄膜附著於紙張表面上之緊密度；e.再經第二表面處理機（CORONA）電擊紙張上之薄膜亦產生毛細孔；f.透過冷卻輾輪輾壓降溫，使薄膜披覆於紙張上瞬間定型，並將該淋膜披覆之紙張予以捲成羅拉。」，準此，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。

館依相關媒體報導，無論是聲稱世界首創 PLA 淋膜技術之被告，亦或是自稱首先引進 PLA 淋膜機台量產相關產品之偉盟工業公司，皆可證明上述聲稱首創或率先利用 PLA 淋膜技術者，其最早時間都在系爭專利主張國內較早優先權日（95 年 1 月 20 日）之後，故 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，在系爭專利申請日前，確為國內外所未見者。

婦被告利用 PLA 淋膜技術製造之生物可分解淋膜紙捲產品，依法得推定係利用系爭專利方法所製造者：

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。

娘依法請求排除侵害：

依專利法第 56 條第 2 項之規定：「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」；同法第 84 條第 1 項則規定：「發明專利權受

侵害時，**專利**權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」，準此，原告依法請求如訴之聲明第 1 項所述，排除、防止被告等 2 人之侵權行為。

嗣系爭**專利**具有新穎性部分：

系爭發明**專利**方法為：「將 PLA 及麥芽糖（Maltose）攪拌混合成聚乳酸複合物之淋膜原料→透過淋膜機將該聚乳酸複合物加熱押出一薄膜→經第一表面處理機電擊擴大紙張毛細孔→再於該紙張表面加熱→經過加熱輾輪將該薄膜披覆於紙張表層同時予以輾壓→再經第二表面處理機(CORONA)電擊紙張上之薄膜亦產生毛細孔→透過冷卻輾輪輾壓降溫→使薄膜披覆於紙張上為成品。」；而引證資料所揭露之製程為：「紙板預熱→靜電處理→第一製程半成品；PLA 加溫攪拌成液狀→經 T-Die（擠出成型模具）製成薄膜層→第二製程半成品；以冷卻輪強力滾壓將第一製程半成品與第二製程半成品貼合為成品。」，經比較二者技術內容，可知尚有以下不同之處：係引證資料技術中並無「將 PLA 及麥芽糖攪拌混合成聚乳酸複合物之淋膜原料」方法；該引證資料技術中並無「經過加熱輾輪將該薄膜披覆於紙張表層同時予以輾壓」方法；係引證資料技術中並無「經第二表面處理機電擊紙張上之薄膜」方法。依智慧局所頒布之「**專利**審查基準彙編」第二篇第三章 2.2「新穎性之概念」規範所載：「申請**專利**範圍中所載之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性。」準此，系爭發明**專利**既有與引證資料所揭露技術有上述差異，即難調為未構成先前技術的一部分，故應具新穎性。

爰依法得推定被告等是利用系爭發明**專利**方法所製造部分：

被告等雖援引引證資料，以主張在系爭發明**專利**申請前已有製造 PLA 淋膜紙技術存在，但事實上被告等是否確實是利用該方法？顯然有很大之疑問，蓋因被告等 2 人所製造之淋膜紙成品，與原告之成品極為相似（原證七），透過原告與被告等所生產之淋膜紙成品經由電子顯微鏡放大後，明顯可以發現二者的表面具有高度相似情形。睽諸前述，系爭發明**專利**之技術與引證資料技術，尚有諸多不同之處，若被告等是依引證資料技術方法製造，又豈有可能所製成之成品，竟與原告利用系爭發明**專利**技術所製造之結果如此相似？故縱使在系爭發明**專利**申請前，已有生產 PLA 淋膜紙之技術存在，但由於被告等並非使用該技術，且其製成之成品又與依系爭發明**專利**技術製造者相同，依**專利**法第 87 條第 1 項規定為保

護方法發明專利權人之立法意旨，被告等仍有證明其所使用之製造方法義務。

二、被告聲明：駁原告之訴駁回。願供擔保，請准予宣告免為請准供擔保免為假執行。並抗辯：

原告主張被告侵害其系爭專利乙節，被告否認之，對此應由原告負舉證責任：

侯按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，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。專利法第 87 條第 1 項固定有明文。惟專利法第 87 條係考量方法專利之舉證困難，就舉證責任分配為特殊規定，於符合一定要件下，得推定侵權將舉證責任轉換予被告，而唯有在適用第 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。又專利法第 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。準此，原告須證明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，且被告所製造之生物可分解紙淋膜紙產品與原告所製造之生物可分解紙淋膜產品相同，始生推定被告侵權之舉證責任倒置結果，否則仍須由原告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 年度台上字第 367 號民事判決、本院 98 年度民專上易字第 5 號意旨參照）。

詎原告主張系爭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，並提出原證二 97 年 11 月 12 日經濟日報報導影本、原證三 97 年 6 月 13 日經濟日報報導影本為證。被告對於原告提出之原證二、原證三之新聞報導資料形式上之真正，固不爭執，然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。

偉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。

嗣後爭專利不具有進步性：

係爭專利申請專利範圍第 1 項與被告 94 年 4 月 27 日申請之「供製成食品容器用之可分解紙板」新型專利實施方法（申請案號：000000000，證書號 M277594 號）之比較：

- (1) 係爭專利之 1.a. 「以聚乳酸(PLA) 及麥芽糖 (Maltose) 攪拌混合成聚乳酸複和物之淋膜原料，透過淋膜機將該聚乳酸複合物加熱壓出一薄膜」；對應被告前揭新型專利實施方法所載：「璫所有生物可分解之 PET (BIODEGRADABLE) 或 PLA (POLYLACTICACID) 顆粒（被稱為：綠色塑膠）或澱粉類 (CORN STARCH) 等材料放入漏斗，經螺桿 (EXTRUDER) 加溫攪拌成液狀，再經 T-DIE (壓出/ 熱壓) 設備製成如泡沫般之薄膜層 20 為第二製程」。其中係爭專利係以聚乳酸 (PLA) 及麥芽糖 (Maltose) 攪拌混合成聚乳酸複和物為淋膜原料，與被告前揭新型專利實施方法中所載「所有生物可分解之 PET (BIODEGRADABLE) 或 PLA (POLYLACTICACID) 顆粒或澱粉類 (CORN STARCH)」雖略有不同，然原告係爭專利中之麥芽糖係屬碳水化合物，而被告前揭新型專利所載之澱粉類 (CORN STARCH) 亦屬碳水化合物，該差別應為該領域者中具有通常之知識依原告申請係爭專利前之先前技術所能輕易完成者。
- (2) 係爭專利之 1.b. 「經第一表面處理機(CORONA)電擊擴大紙張毛細孔」；對應被告前揭新型專利實施方法所載：「本創作係將原紙捲 (Paper roll) 之紙板 10 經預熱後再經靜電處理 (Corona treatment) 為第一製程」。其中係爭專利所稱之 (CORONA)) 電擊與被告新型專利實施方法所稱靜電處理 (Corona treatment)，中文文字雖有不同（一稱電擊，一稱靜電處理），然二者所使用之英文則為同一即「Corona」（中文亦稱「電暈」），二者實際上係屬同一意思，並無差別。
- (3) 係爭專利之 1.c. 「再於該紙張表面加熱，使薄膜在高溫被覆時避免過度降溫，而降低其黏稠度，以利滲入該紙張之毛細孔內」；完全對應被告前揭新型專利實施方法所載：「本創作係將原紙捲 (Paper roll) 之紙板 10 經預熱後」。
- (4) 係爭專利之 1.d. 「該薄膜被覆之紙張，經過加熱輪將該薄膜被覆於紙張表層同時予以輾壓，以提昇薄膜附著於表面

上之緊密度」；完全對應被告前揭新型專利實施方法所載：「將上述第二製程以生物可分解之 PET 或 PLA 或澱粉類所製成之薄膜層 20 淋 鋪於上述第一製程已經過預熱及靜電處理之原紙捲的紙板 10 一 表面上，之後進入以矽利康輪（SILICON ROLL）及冷卻輪（COOLING ROLL）等設備強力滾（擠）壓，使薄膜層 20 得以與紙板 10 之纖維即表面緊貼密合」。

⑤系爭專利之 1.e.「再經第二表面處理機（CORONA）電擊紙張上之薄膜亦產生毛細孔」；對應被告前揭新型專利實施方法所載：「再經靜電處理（CORONA TREATMENT）把紙板 10 貼有生物可分解之 PET 或 PLA 薄膜層 20 表面之毛細孔打開」，其中系爭專利之電擊與被告新型專利實施方法中之靜電處理係同一，已如前述。

⑥系爭專利之 1.f.「透過冷卻輥壓輪輥壓降溫，使薄膜被覆於紙張上瞬間定型，並將該淋膜被覆之紙張予以捲成羅拉。」；完全對應被告前揭新型專利之「冷卻輪（COOLING ROLL）等設備強力滾（擠）壓…最後再複捲成整捲之紙捲，以供裁切成平張後，利於各式尺寸之紙製免洗餐具製作者」。

綜上，系爭專利與被告前揭新型專利方法差別僅在系爭專利記載「以聚乳酸（PLA）及麥芽糖（Maltose）攪拌混合成聚乳酸複和物之淋膜原料」，然此技術特徵應為被告前揭新型專利所記載「PLA（POLYLACTICACID）顆粒或澱粉類（CORN STARCH）」之等效轉用，應為該領域者中具有通常之知識依申請前之先前技術所能輕易完成者，自不具有進步性。

被告乙○○前揭新型專利嗣後雖經舉發成立於 97 年間被撤銷確定，惟智慧局審定舉發案成立及臺北高等行政法院判決被告行政訴訟敗訴所持理由係以：中華民國環保生物可分解材料協會 91 年 10 月公開發行之肆號期刊及中華民國環保生物可分解材料協會於 91 年公開發行之永續性生物可分解材料暨有機資源應用技術研討會資料所述之聚乳酸（PLA）原料之應用，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（如紙杯、餐盤、餐盒），且「淋膜方式」為習知製法等語，有審定書及行政判決附卷可稽。是依前揭被告新型專利之專利公報及專利說明書、審定書、行政判決書，可見原告申請系爭

方法專利時，該技術或為其所屬領域者已知之技術或為該領域者依先前技術所能輕易完成者，自不符合進步性之要件。

偉訴外人魏仲宏 95 年 7 月 21 日申請之「具生物可分解之紙製品」新型專利（申請號：000000000，證書號：M303818），該新型專利申請專利範圍為「1.一種具生物可分解之紙製品，其係包括有一紙體，該紙體之一表面上，被覆有一淋膜層，該淋膜層包括由天然類生物可分解材料與石油類可分解材料所形成。…3.如申請專利範圍第 1 項所述之具生物可分解之紙製品，其中，該紙體表面係需先經過電暈處理。…」，嗣該新型專利亦遭舉發，經經濟部智慧財產局以：「M303818 專利淋膜層包括由天然類生物可分解材料與石油類可分解材料所形成，係原告 M277594 新型專利 PLA、PET 之等效轉用」、「電暈處理實為靜電處理之等效轉用」等為由，認定該新型專利不具進步性而撤銷該專利，有專利公報及專利系統檢索資料可稽（被證四）。由經濟部智慧財產局撤銷該專利所載前揭理由，亦可佐證系爭專利不具有進步性。

婦被告否認原告 98 年 9 月 29 日民事爭點整理狀所附原證七之電子顯微鏡放大攝影照片中所載被告淋膜紙成品影像，係屬被告生產之紙品。

姍被告於原告 95 年 9 月 28 日申請系爭專利前，即已向第三人偉盟工業股份有限公司（下稱偉盟公司）購買 PLA 原物料，而製成 PLA 紙品，被告並將該 PLA 紙品送交財團法人塑膠工業技術發展中心，此有發貨單（被證五）、應收帳款明細表（被證六）、委託試驗報告（被證七）可稽。足見被告於原告申請系爭專利前即已製作 PLA 淋膜紙品。

三、兩造不爭執之事實：

姍原告於 95 年 9 月 28 日，向智慧局提出「可促進淋膜紙製品表層生物分解之環保製法及其製備」發明專利申請，並主張國內優先權日為 95 年 1 月 20 日，經編列申請案號第 00000000 號，嗣於 98 年 2 月 21 日核准第 I306482 號發明專利公告（即系爭專利）。

姍被告冠軍公司確有生產 PLA 淋膜紙捲，原告所提出之原證四即原告公司網頁資料所顯示之「生物可分解淋膜紙捲」產品。

婦被告乙○○曾於 94 年 4 月 27 日，向智慧局提出「供製成食品容器用之可分解紙板」新型專利申請（下稱被告引證資料），申請案號 000000000 號，並於 94 年 10 月 11 日公告，公告號為 M277594，惟被告引證資料已於 96 年 7 月 18 日經智慧局為舉

發成立撤銷專利權之處分確定。

四、本件兩造之主要爭點：

斯被告引證資料是否足以證明系爭專利不具進步性？

斯被告冠軍公司 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？

婦原告請求被告冠軍公司、乙○○不得未經原告同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口名稱為「生物可分解淋膜紙捲」之產品，及其他使用原告系爭專利之產品，是否有理由？

五、得心證之理由：

婦民事訴訟法第 277 條規定舉證責任分配之原則：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」。又一造就其主張之事實，應先負舉證之責任，必須證明其為真實後，他造於其抗辯事實，始應負證明之責任，此為舉證責任分擔之原則（最高法院 18 年上字第 2855 號民事判例、43 年臺上字第 377 號民事判例參照）。

婦有鑒於方法專利之專利權人難以舉證證明被告（被控侵權行為人）之實施行為侵害其方法專利，世界貿易組織協定（WTO Agreement）之與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs）第 34 條第 1 項規定，於 TRIPs 第 28 條第 1 項第(b) 款所定之專利權（即方法專利專屬權）受侵害之民事訴訟，於符合一定要件時，推定被告之物品係以專利權人之方法專利所製造。此特定要件之類型有二，由會員國擇一制定於內國法，以衡平分配專利權人與被告間之舉證責任：(a) 依該方法專利所製成之物品為新的（if the product obtained by the patented process is new）；(b) 被告之物品以該方法專利製成之可能性相當高，而專利權人已盡合理努力仍無法證明被告確實使用該方法專利（if there is a substantial likelihood that the identical product was made by the process and the owner of the patent has been unable through reasonable efforts to determine the process actually used.）。

婦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，於專利法第 87 條特別規定：「（第 1 項）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，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。（第 2 項）前項推定得提出反證推

翻之。被告證明其製造該相同物品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。」。

據專利法第 87 條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）。

綑原告主張：被告所製造之「生物可分解淋膜紙捲」產品，侵害系爭專利云云，惟此為被告所否認，則原告本應就此有利於己之事實負舉證之責，原告因而主張本件有專利法第 87 條第 1 項推定規定之適用。揆諸前揭說明，應符合下列之要件，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：俟系爭專利所製成之物品（即被告生物可分解淋膜紙捲產品）在系爭專利申請（95 年 1 月 20 日）前，為國內外未見。詎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。

據本件經本院諭知原告、被告各自提出其造之 PLA 紙樣及「生物可分解淋膜紙捲」紙張附卷（見本院卷第 179 至 180 頁之原證八、卷末證物袋內之淋膜紙 2 張及被證八成品），原告為證明被告製造之「生物可分解淋膜紙捲」產品與原告之 PLA 紙樣相同，聲請本院就鑑定事項：「俟原告之紙張（如原證八）與被告冠軍公司之產品（被證八，應含卷末證物袋內之淋膜紙 2 張）與其上被覆淋膜原料其材質各為何？並比較其異同。詎待鑑定物之淋膜層成份，是否含有 PLA 及麥芽糖（或類似成份）？俾待鑑定物之紙張，是否有經過電擊處理？」，送請鑑定機構為鑑定。經本院協商兩造合意（見本院卷第 188 至 189 頁、第 190 至 191 頁），將送請財團法人工業技術研究院鑑定，惟因本院鑑定事項相同之另案（98 年度民專訴字第 104 號），送請財團法人工業技術研究院鑑定，該機構函覆無法作鑑定，經本院通知兩造，有電話紀錄 2 紙在卷可證（見本院卷第 193、194 頁），經原告聲請另送台灣檢驗科技股份有限公司就上開鑑定事項為鑑定（見本院卷第 201 至

207 頁），被告並未反對（見本院卷第 218 至 219 頁），本院遂於 99 年 4 月 20 日送請台灣檢驗科技股份有限公司鑑定，惟該公司於 99 年 5 月 12 日函覆無辦理該類鑑定之設備及能力等語，有本院函、台灣檢驗科技股份有限公司函存卷足稽（分別見本院卷第 221 頁、第 225 頁），致無法鑑定，兩造就此結果均表示無意見，有本院之言詞辯論筆錄附卷可考（見本院卷第 234 頁）。是以，被告雖就原告系爭專利之有效性提出被告引證資料以為爭執，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。

六、綜上所述，原告應就被告侵害系爭專利權負舉證之責任，而系爭專利為一方法專利，依專利法第 56 條第 2 項規定，除另有規定者外，方法專利權人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。原告應證明被告所製造之「生物可分解淋膜紙捲」產品係以系爭專利方法所製造，而落入系爭專利申請專利範圍，惟原告未能舉證證明上開侵權事實。從而，原告依同法第 84 條第 1 項中段、後段規定，請求被告冠軍公司、乙○○不得未經原告同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口名稱為「生物可分解淋膜紙捲」之產品，及其他使用原告所有系爭專利之產品，為無理由，不應准許。

七、假執行、證據保全部分：

茲本件原告之訴既經駁回，其願供擔保為假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回，附此敘明。

爰原告於本件審理中聲請證據保全，被告已自行提出其「生物可分解淋膜紙捲」之淋膜紙張及成品，此部分因被告自行提出而已無聲請之必要，至於原告聲請保全被告生產「生物可分解淋膜」紙捲所使用淋膜紙原料、以及至被告製造系爭「生物可分解淋膜紙捲」處所，紀錄其製造方法流程，或對其製造設備予以拍照、攝影，此部分因原告無法釋明被告冠軍

公司 PLA 淋膜紙捲產品係使用系爭專利之方法製造，亦即無法證明被告「生物可分解淋膜紙捲」產品落入系爭專利申請專利範圍，是原告之聲請與民事訴訟法第 368 條之要件不符，亦應予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋庸再予審酌，附此敘明。

九、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條、民事訴訟法第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 6 月 21 日
智慧財產法院第二庭
法 官 曾啟謀

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。

中 華 民 國 99 年 6 月 21 日
書記官 王月伶