壹、判決分析主題：非為物之製造方法未符舉證責任倒置之要件

裁判字號:智慧財產法院 103 年度民專訴字第 104 號民事判決
判決日期：104.10.30

爭議標的：專利權侵害
系爭專利：「○○○之資訊管理方法」發明專利
相關法條：專利法第 58 條第 3 項第 2 款、第 96 條第 1、2、3 項、第 97 條第 1 項、第 99 條第 1 項

【判決要旨】專利法第 99 條第 1 項規定之舉證責任倒置，已明定在「所製之物為國內外未見」及「所製之物與製造方法專利所製造之物相同」時，依文義僅適用於專利權所保護之技術為物之製造方法，並非及於其他所有的方法專利。系爭專利之標的係「資訊管理方法」，而非製造物品的製造方法，亦非應用程式的規劃產生方法，故不適用專利法第 99 條第 1 項舉證倒置之規定。

一、案情摘錄

(一)原告主張：

1、被告提供之應用程式並應用於多款智慧型手機，侵害原告所有之資訊管理方法發明專利(下稱系爭專利)；並經原告委託專利師鑑定，作成專利侵害鑑定報告，確認上開產品使用之方法已落入系爭專利獨立項與部分專利附屬項之專利權範圍，業已侵害原告之系爭專利權。

2、原告於知悉被告等侵權情事後，經發函警告被告撤除產品與協商損賠事宜，未獲被告等人回應，是被告明知系爭專利之存在且經原告警告後仍執意為使用販售行為，對於專利侵權行為具有故意無疑，故其董事長應與公司，依公司法第23條規定負連帶損害賠償責任，並請求排除侵害與宣告假執行。

(二)被告主張：

1、系爭專利係界定一於資訊管理平台上執行的資訊管理方法，並執行建立一頻道資訊對照表、接收並更新頻道節目資訊、產生一頻道資訊及接受下載請求等步驟。原告若主張被告侵害系爭專利，則原告即需證明被告提供資訊管理平台，並於該平台上執行系爭專利所界定之資訊管理方法。惟原告僅以被告智慧型手機暨應用程式所顯示節目和頻道資訊，即推論被告侵害系爭專利，未舉證被告提供任何

資訊管理平台來執行系爭專利之資訊管理方法，且被告智慧型手機所顯示節目和頻道資訊係取得自訴外人○○○○公司位於境外之伺服器，被告並未提供任何資訊管理平台來執行系爭專利之資訊管理方法。

2、按專利權係採屬地主義之保護，故於我國所取得之專利權僅於我國內有排他權之效力，而不及於其他國家地區。被告智慧型手機暨應用程式所顯示節目和頻道等資訊既然係源自○○○○公司設於境外之伺服器，故均是在我國境外所進行資訊管理，實非本案系爭專利或任何我國專利效力可及。

3、系爭專利之申請專利範圍之標的為「一種○○○之資訊管理方法」，其專利申請範圍係界定於一資訊管理平台上執行資訊管理的步驟，而系爭專利說明書則說明在資訊管理平台上進行資料的取得、傳遞、整合等步驟，顯然依據系爭方法專利事實上無從直接製得任何物品，故系爭專利實為資訊之管理方法專利，而非專利法第 99 條第 1 項所規定之製造物品之製造方法專利，故本案之系爭專利根本無專利法該條規定適用之餘地。.

4、訴外人○○○○公司之伺服器位於我國境外，並非系爭專利效力可及，故不論○○○○公司之伺服器如何運作，就本案而言，我國境內均無任何人提供資訊管理平台或遠端伺服器來執行系爭專利之資訊管理方法而構成直接侵權行為。被告無任何幫助侵害系爭專利之行為，亦未具備主觀之故意及過失，當然更不可能構成系爭專利之共同侵害。

(三)主要爭點：

1、專利侵權之舉證責任是否倒置於被告？

2、系爭產品所顯示節目和頻道資訊是否由被告之智慧型手機提供平台進行管理與執行？

(四)判決理由摘要：

1、原告雖主張系爭專利方法所製成之應用程式，與被告所販售在內等智慧型手機內建應用程式，所展現之功能如系爭鑑定報告，實為相同之物，依專利法第 99 條第 1 項，推定為專利方法所製造，從而舉證責任已然轉換於被告。惟依據條文之文義可知，專利法第 99 條第 1 項僅適用於專利權所保護之技術為物之製造方法，並非及於其他所有的方法專利，故系爭專利之標的係「資訊管理方法」，而非製造物品的製造方法，亦非應用程式的規劃產生方法，故不適用

專利法第 99 條第 1 項舉證倒置之規定；原告未實際舉證軟體之後台運作機制為何，僅以被告智慧型手機執行應用程式時之操作畫面，推定其後臺可能之運作機制，其主張顯屬臆測而非可採。

2、按專利權之保護係採屬地主義，專利權僅在獲准之國家或地區內有效，而不及於其他國家或地區，即使針對相同發明亦必須在不同國家分別申請專利，始能受到保護。是以依我國專利法所取得之專利權，其權利範圍及效力僅限於我國境內，換言之，於我國所取得之專利權僅於我國內有排他權之效力，而不及於其他國家地區。而依據被告所提出之證據，已可證明被告智慧型手機暨應用程式所顯示節目和頻道資訊係源自位於我國境外之伺服器所提供之資訊管理平台且由訴外人○○○○公司所開發和維護，故被告確實未執行系爭專利之資訊管理方法，自無侵害系爭專利可言。

二、判決分析

按一般舉證責任之分配原則，當權利遭受侵害，主張有利於已之事實者，就該事實負有舉證責任，惟製造方法之技術，按產品之產製過程中，通常位於一定條件下之具有管制措施之非開放性處所進行生產，故對於製造方法之專利權受侵害時，對於專利權人課以舉證責任，概因製造方法之實現僅在產品產製前，故當製造方法於受侵害之虞，針對一次性生產之產品專利權人通常已無法即時保全證據，倘對於產製中之產品，當專利權人藉由公權力保全證據時，侵權行為人或許已進行適當之迴避，故對於製造方法之專利權人課以舉證責任實有難處，是以，為更有效保護製造方法專利，專利法第 99 條明定於一定要件下，推定製造方法之專利權涉侵害，而使專利權人得請求舉證責任轉換，由涉嫌侵權人舉證證明未侵害該專利權。

惟，本法條之適用需注意適用之主體及兩法定要件，本法條之訂定主要係在提高”製造”物之方法專利權保護上，是以，該主體為具有產出物之方法發明上，概因專利法對於方法發明之保護標的，尚可區分為物的製造方法、無產物的技術方法及用途發明等三種，性質上無產物的技術方法及用途發明僅著重於方法發明本身之內容及實現，並不會因此有對應物之產出，故侵權判斷上仍需回歸方法技術之比對，並無產出”物”得以推定，故專利法第 99 條僅限縮適用於以具產出物之技術方法為主體，再者應符合之二要件分別為「所製之物為國內外未見」及「所製之物與製造方法專利所製造之物相同」方符合專利法第 99 條之適用，本案原告(專利權人)除未注意專利法第 99 條適用主體外，更未進一步就侵

權物提出與所持專利權範圍相同之證據，故致舉證不足在先；再者，被告提出原告就系爭專利範圍所需比對之侵權技術實設置於境外伺服器中，故即使是侵權物亦已非本國專利權效力所及，是以，無論法條適用上之錯誤與舉證不足或專利權效力任一事由，皆有可能為判決敗訴之理由，更何遑兩理由兼具而導致本案原告之敗訴。