

淺談方法專利之侵權舉證責任

作者：達穎專利師事務所 國內部 邱冠智

目前發明專利申請案可分為「物」的發明及「方法」的發明，當專利權人主張其專利權受到他人侵害時，應就侵害事實負起舉證責任，然而「方法專利」主要是保護產品的製造過程，或者無特定產物之處理方法，並非實體構件，所以在實務上，因被控侵權人的製造方法通常是為公司或工廠的營業秘密，專利權人難以直接證實被控侵權人實際的實施方法，也因為如此，在製造方法之專利侵權糾紛上，要求方法專利權人舉證被控侵權人的實施方法，實為困難。

有鑑於此，我國現行專利法當中條列有特殊規定，方法專利受到實務侵害即能適用舉證責任倒置，以供參考。

一、方法專利的種類及舉證責任轉換之適用

(一) 製造具特定產物之方法專利

若方法專利權人認為被控侵權者的產品與該專利所製造的特定產物相同，因該方法專利所界定的流程及步驟能製備出特定產物，且該方法專利的方法在申請專利前，為國內外未見者，所以在訴訟過程可引用現行專利法第 99 條之規定，「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。」；以及「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。」也就是說，方法專利權人能證實該方法專利符合前述專利法第 99 條第 1 項之規定，即能推定被控侵權物係透過該專利方法所製造，且該方法所製成之產物與被控侵權物為所屬相同物品，得推定被控侵權人侵害系爭方法專利之事實，已構成侵權要件，即可能將舉證責任轉換於被控侵權人提出反證之責。

(二) 無特定產物之方法專利

由於無特定產物的方法專利因界定流程及步驟無法製備出實體產物，因而不適用專利法第 99 條之規定，是故，方法專利權人應負有舉證之責。

(三) 用途專利

「用途專利」包括化合物或組成物用於製備藥物或醫療材料之用途，且不論該化合物或組成物是否為新的化合物或組成物，用途請求項是一種使用物之新穎方法，即便該化合物或組成物本身所屬相同，但對於該化合物或組成物的新穎特性應用係需經過長期研發所獲得，因而並非單純適用上述專利法第 99 條之規定即可推測其侵害之事實。



四、結論

專利申請權人在申請方法標的時，必須考量到該方法專利在舉證執行上常有困難，且該製造方法或條件所製成之產物，是否能運用其他方法製成相同產物，並證實該方法專利在申請前為國內外所未見，才能適用於專利法第 99 條之規定而實行舉證責任轉換，或者建議可加入該產物的發明標的作為共同保護。



達穎專利師事務所
達穎智權股份有限公司
Darwin Intellectual Property Co.

- 品質專業化
- 效率最佳化
- 服務客尊化

參考資料：

1. 現行專利法第 99 條