

國立臺灣大學進修推廣學院事業經營法務碩士在職學位學程

碩士論文

Professional Master's Program of Law in Business Administration

School of Professional Education and Continuing Studies

National Taiwan University

Master Thesis

專利權人於專利侵權事件之舉證責任高低對其經營策略之影響

——以我國實務判決及智慧財產案件審理法第 35 條展望為中心

Patent Owners' Burden of Proof in Patent Infringement Litigation and the

Impact on Its Business Strategy :

Focus on Current Judgment in Taiwan and Outlook of the Article 35 of

Intellectual Property Case Adjudication Act

金美孜

Mei-Tzu Chin

指導教授：李素華 博士

Advisor: Su-Hua Lee, Doctor of Laws

中華民國 112 年 7 月

July 2023





國立臺灣大學碩士學位論文 口試委員會審定書

專利權人於專利侵權事件之舉證責任高低對其經營策略之影響——

以我國實務判決及智慧財產案件審理法第 35 條展望為中心

PATENT OWNERS' BURDEN OF PROOF IN PATENT INFRINGEMENT
LITIGATION AND THE IMPACT ON ITS BUSINESS STRATEGY :

Focus on Current Judgment in Taiwan and Outlook of the Article 35 of Intellectual
Property Case Adjudication Act

本論文係金美孜君 (P10E42027) 在國立臺灣大學事業經營法務
碩士在職學位學程完成之碩士學位論文，於民國 112 年 07 月 07 日承
下列考試委員審查通過及口試及格，特此證明。

口試委員：

李崇章

(指導教授)

王偉勳

許宏宏

所 長：

謝煜偉

中華民國 112 年 7 月 7 日



謝辭

論文對我來說一直是個難解的封印。在 1997 年完成了艱難的計量研究後，以為此生不再相遇。

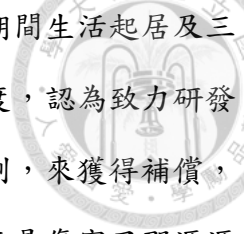
2017 年母親離世，每每思及家母總若有似無的暗示她這個長女能學習法律，思親之餘，逐步走向台灣大學法律系的學術殿堂。

相較於年輕的學子專注面對課業負擔，不惑之年開啟學分班之路，天命之年得以畢業，對家人的支持和包容，女兒珍萱協助校閱英文摘要，有諸多的感謝，對師長們持續給予學習試誤的機會亦是滿心的感恩。

有幸於素華老師智財權課堂上聆聽，而得以一窺與整體產業生態系緊密相關的智財權領域。以我國智財權保護在全球競爭環境相較，我國的智財法律保護確有不足，並已然對我國的產業和未來造成深刻的危機。

這一篇智財權的論文，是象徵成長的歷程。

很感謝終於能走到今日，這裡面有李素華老師的永不放棄，有口委精湛的意見，有努力用功、持續學習的高層主管曉慧姐和沈姐，謝謝你們的加持和鼓勵。同為 LBA 的沅庭哥在我沮喪到幾乎要改論文題目時，用力的拉了一把，志峰哥在我必須要出國探視生病的父親時，給我滿滿的支持，謝謝兩位華門師兄的情誼。BM 的同學思羽持續跟催我的論文進度、學林在初版論文提出了合理性的看法，讓論文越來越清晰可見。同仁佳陽、建良於初版論文也不吝賜教，萬分感謝。而欣怡同學、莎拉朋友，則是每個週末課堂上并肩作戰的伙伴，朋友、同學總是耐著性子聽我說家庭、工作、分享生活點滴。每週的 609 好朋友們在欣怡、莎拉不辭辛勞下、溫馨接受下，帶著滿滿的學習，重新回到竹北高鐵站。上學前期有發哥的力挺，接著有法律人愛芬的帶領，BM 順彬大哥、BA 煜亮大哥持續以其管理學強項協助管理學相關的分析及報告，不斷寫下紀錄的奕仲，努力獲致成功的尚遠，都是我學習的榜樣。而所有的 110 LBA 同學們，在各種壓力下，一起并肩完成 LBC 的學業，從此成為一生的良伴。



最後，感謝妹妹美好願意分擔探視父親的辛勞，負擔國外期間生活起居及三餐的照顧，在與她分享判決的同時，美好能夠從新藥研發的角度，認為致力研發者的畢生心血及研究成果，是無法以侵權人剽竊獲益之不當得利，來獲得補償，因為不保護智財權的結果，不是單次減少了研發創作的可能，而是傷害了那源源不絕的發明將會為這塊土地和全人類產生的貢獻。謝謝她為本文的結論就新藥研發提供鮮明的對比，精闢的見解，一如智財權的本質就像暗夜中溫暖的光，照亮所行的道路。我想藉此祝福妹妹和珍瑄，能於新藥研發領域大有收穫。

中文摘要



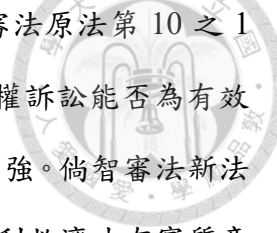
專利權基於法律之保護，使企業得以利用專利佈局以維持一定期間內的專屬地位，得保持其競爭優勢。根據 WIPO 年度統計，全球新增專利申請件數持續逐年增加的趨勢，而我國的新增專利件數則呈現逐年減少的趨勢，因此，冀望能藉由分析我國近三年智慧財產及商業法院之專利侵權訴訟實務判決，以了解我國專利權人面對的法律環境。

以統計數據觀察，我國自民國 109 年至民國 112 年 4 月 6 日近三年的智慧財產及商業法院之專利侵權訴訟事件一審件數，於各年度減少比率皆超過 20%，而專利侵權訴訟事件一審判決結果，專利權人提告每 4 件不到 1 件勝訴，分析權利人訴訟敗訴的原因，專利權人舉證不足、專利權人難以利用侵害專利權訴訟達到權利救濟，為敗訴的重要原因之一。

民國 112 年 2 月 15 日修正通過之智慧財產案件審理法，並將在民國 112 年 8 月 30 日施行。該新法施行之前，實務判決顯示倘專利權受侵害之權利人提起專利侵權之訴訟，專利權利人須負擔一般舉證責任，幾無民事訴訟法第 277 條但書的適用。

面對專利侵權的證據偏在侵權人的本質，權利人於一般舉證責任的要求下，權利人縱提起侵權訴訟，立即面對難以舉證的困境，致使專利侵權訴訟難為有效之救濟，此減弱企業提起訴訟進行救濟的意願。專利侵權訴訟既難為有效救濟，縱使我國專利法本旨在保護專利權，於實務判決卻反應專利權利人無法於我國得到實質有效的法律保護，此與企業進行專利註冊、維持一定期間的專屬地位之之策略目標有違。

依據民國 112 年智慧財產案件審理法新法第 35 條，將被害專利權利人舉證責任由原本的舉證證明度減輕為釋明，而被控侵權人則需就原告提出之事實及證據



具體答辯，應能提高權利人以訴訟達到有效救濟之期待。惟智審法原法第 10 之 1 條於營業秘密案件即少有適用，則新法施行後權利人於專利侵權訴訟能否為有效的訴訟救濟，是足以反應我國此次修法是否對專利權保護實質補強。倘智審法新法施行後，能為法院判決多有適用，則企業以專利侵權訴訟進行權利救濟才有實質意義，彌補現行法律於專利實質保護之不足，此將回應企業於我國進行專利佈局之策略目標，則企業重視我國的專利註冊始為可能，而能助益我國智慧財產權領域發展。

關鍵詞：智慧財產權、專利權、舉證責任減輕、證據偏在、經營策略

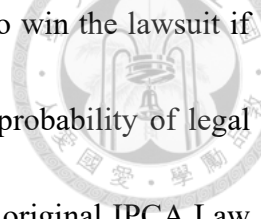
Abstract



An exclusive right from patent, is a kind of intangible asset, gains its ground through legislation and is provided with judicial remedies in cases of infringement. Enterprises that deploy the patents would be granted an exclusive position for a limited period to maintain their competitive advantage. According to WIPO's statistics from 2012 to 2021, the number of new patent applications around the world increases year by year, however, the number of new patent applications in Taiwan shows a declining trend in the same period. Therefore, it is of crucial importance to study Patent infringement litigation judgments in Taiwan and understand the legal environment patentees encounter in Taiwan.

The number of first instance decision of patent infringement lawsuits in intellectual property court have decreased by more than 20% yearly from 2020 to 2022. In addition, there is less than 1 out of 4 lawsuits filed by the patentees prevailed. Based on the analyzed result from the cases, one of the reasons is that the burden of proof concerning infringements born by the patentees is either too high or the requirement is not reasonable.

According to Article 35 of the newly amended Taiwan Intellectual Property Case Adjudication Act (hereafter "the IPCA Law"), the burden of proof for the infringed patentee will be moderated, and the defense would be based on the facts and evidence



provided by the patentee. Patentee plaintiffs would be more likely to win the lawsuit if Article 35 is adopted more frequently in the near future, then the probability of legal remedies for patentees would increase, although Article 10-1 of the original IPCA Law was rarely applied in trade secret litigations. The new IPCA Law would be an efficacious way for patent protection, and it would be beneficial for enterprises to file patent infringement lawsuits for remedies in case of infringement. That would make sense for enterprises to deploy patents in Taiwan, which would contribute to the strategic goal and would help the development of Taiwan's intellectual property.

Keywords

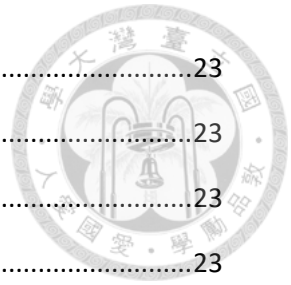
Intellectual Property, Patent Right, Burden of Proof, Infringer is in Possession of Infringement Evidence, Business Strategy



目錄

口試委員會審定書	I
謝辭	II
中文摘要	IV
Abstract	VI
第一章 緒論	1
第一節 研究動機.....	1
第二節 研究方法與論文架構.....	5
第二章 專利權性質與修法前後舉證責任高低	7
第一節 舉證責任的分配.....	7
第一項 客觀舉證責任.....	7
第二項 一般原則.....	7
第三項 舉證責任減輕.....	8
第四項 法律規定.....	9
第二節 專利權的理論與性質.....	10
第一項 專利權為無體財產權.....	10
第二項 有體財產制度無法保護專利權.....	11
第三項 專利技術公開.....	11
第四項 專利權是法律所賦予的保護.....	11
第三節 新法施行後專利權侵權事件舉證責任減輕.....	13
第一項 智審法新法施行前權利人負擔之舉證責任.....	13
第二項 保全證據聲請.....	14
第三項 證據保全之觀察.....	15
第四項 智審法新法施行後權利人負擔之舉證責任.....	19
第四節 小結.....	22

第三章 智慧財產及商業法院之侵害專利權訴訟判決結果分析.....	23
第一節 研究方法及研究範圍.....	23
第二節 研究結果.....	23
第一項 智慧財產及商業法院第一審判決結果.....	23
第二項 判決分析.....	28
第三項 判決分析小結.....	51
第四章 舉證責任高低影響企業策略選擇.....	54
第一節 策略分析.....	54
第一項 外部分析.....	54
第二項 內部分析.....	57
第三項 五力分析.....	59
第四項 五力分析小結.....	62
第二節 於我國申請專利與否的策略選擇.....	63
第五章 結論與建議.....	66
參考文獻	71
附錄	75





表目錄

【表 一】	智慧財產法庭第一審專利訴訟事件終結件數及勝訴率統計	4
【表 二】	智慧財產及商業法院民事聲請保全證據事件核准比率	15
【表 三】	近三年第一審判決專利權人敗訴比率	25
【表 四】	近三年侵害專利權一審判決敗訴上訴二審的維持率	26
【表 五】	近三年一審判決專利權人敗訴之判決理由	27
【表 六】	140 件敗訴判決與十四組關鍵字串符合之情形	29
【表 七】	140 件敗訴判決符合十四組關鍵字串之件數統計分析	29
【表 八】	至少一證明或舉證字串組數落於法院見解	30
【表 九】	專利權人面對之法律環境於修法前後比較表	56
【表 十】	五力分析總結	62
【表 十一】	專利權人、專利授權人及專利侵權人之成本效益分析	64



圖目錄

【圖 一】	WIPO 專利權新申請件數.....	2
【圖 二】	我國專利權新申請專利件數.....	3
【圖 三】	智慧財產權使用費收支淨額.....	3
【圖 四】	近三年第一審判決案件數.....	24
【圖 五】	近三年侵害專利權一審判決敗訴率及上訴二審的維持率.....	26



第一章 緒論

第一節 研究動機

以專利法保護專利權的法益來看，企業以專利註冊佈局其專利權、維持企業之技術及知識的專屬地位，乃符合企業維持競爭優勢的目的。根據聯合國機構世界智慧財產權組織（WIPO）歷年專利權新申請件數，全球及亞洲區 2012 年至 2021 年皆呈現逐年成長的趨勢（見圖一 WIPO 專利權新申請件數）¹。

而觀察我國經濟部智慧財產局的資料，自 2012 年至 2022 年度新申請專利件數，呈現逐年下降的趨勢（見圖二 我國專利權新申請專利件數）²。我國新申請專利件數逐年下降的趨勢，與全球新申請專利件數之成長趨勢相較，炯然相異。而我國國際收支經常帳之智慧財產權使用費，亦於近年呈現收支逆差惡化的情形（見圖三 智慧財產權使用費收支淨額）³。

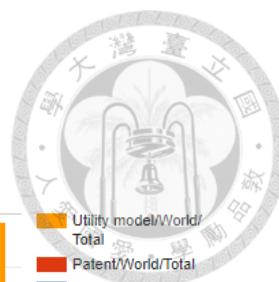
¹ 聯合國機構世界智慧財產權組織 <https://www3.wipo.int/ipstats/keyTable>（最後瀏覽日：07/26/2023）

² 經濟部智慧財產局專利主題網專利年度統計 <https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-780-101.html>（最後瀏覽日：07/26/2023）

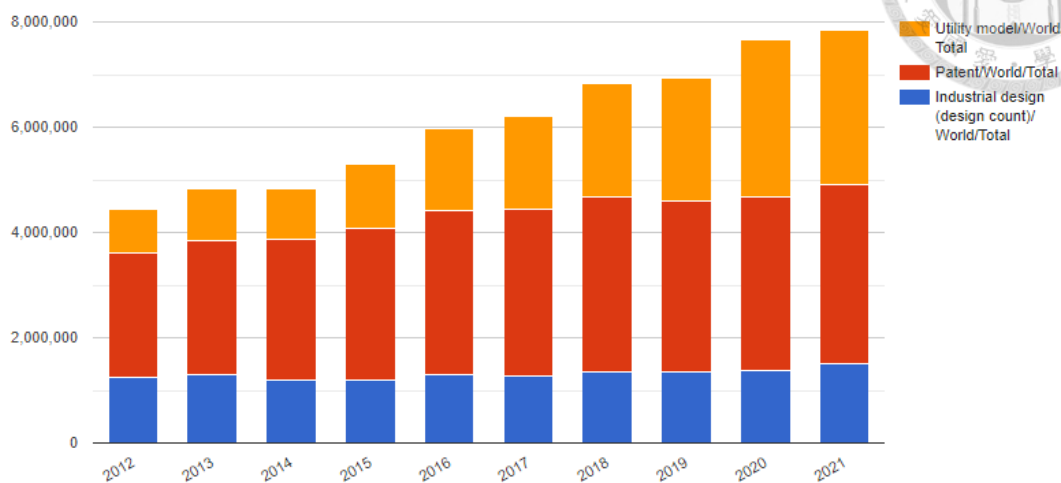
我國新申請專利件數，則從民國 101 年 85,074 件，每年下降至民國 105 年的 72,442 件，後續年度除民國 108 年 74,652 件外，其餘年度皆少於 74,000 件。截至民國 110 年專利申請數已降為 72,613 件，與民國 101 年相較，降幅為 15%。我國有效專利數於民國 101 至民國 110 年間，持續增加，從 336,401 件，增為 481,436 件，增加幅度為 43%；惟有效專利各年度新增數則自一年逾 1 萬件減為不足 3 仟件。

³ 中央銀行統計資訊網 <https://cpx.cbc.gov.tw/Tree/TreeSelect>（最後瀏覽日：07/26/2023）

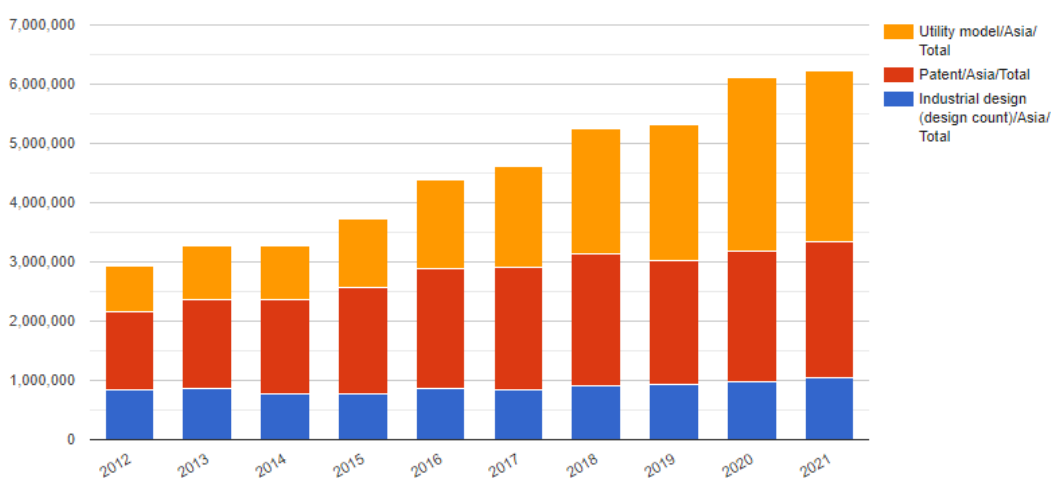
於民國 100 至民國 111 年，智慧財產權使用費收入及支出的逆差從美元 4,950 佰萬，逆差降至美元 3,001 佰萬，改善達 39%。於民國 108 年智慧財產權使用費收入及支出的逆差達到歷來最佳，收支逆差為美元 1,857 佰萬，然近年數據則略有惡化，以民國 111 年為例，收支逆差達美元 3,001 佰萬。



全球 WIPO 專利權新申請件數

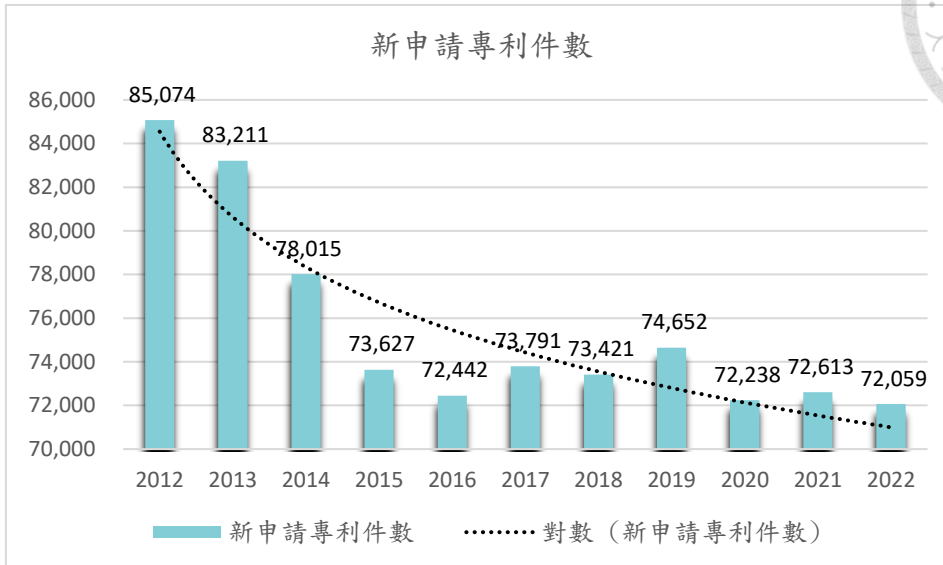


亞洲區 WIPO 專利權新申請件數

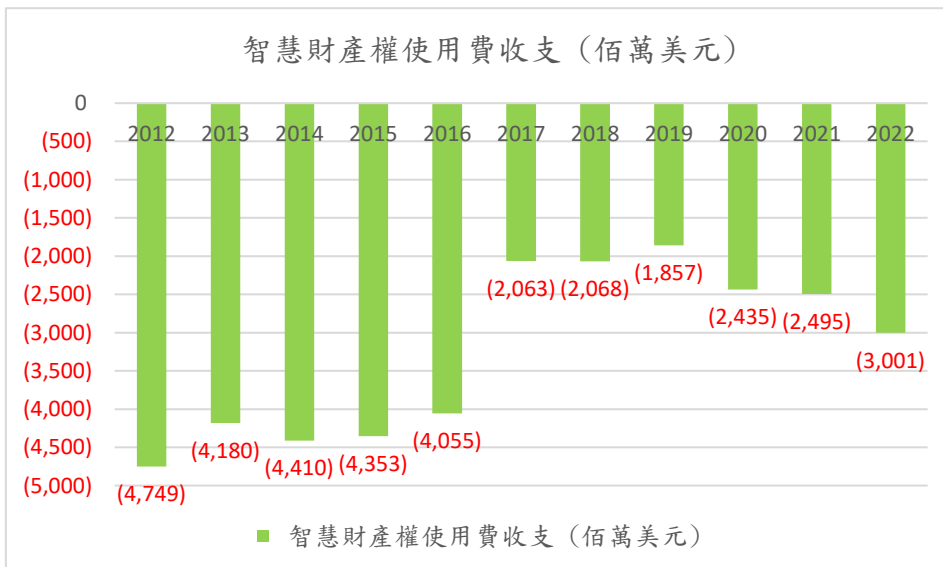


【圖一】 WIPO 專利權新申請件數⁴

⁴ 聯合國機構世界智慧財產權組織 <https://www3.wipo.int/ipstats/keyTable> (最後瀏覽日：07/26/2023)



【圖二】 我國專利權新申請專利件數⁵



【圖三】 智慧財產權使用費收支淨額⁶

⁵ 經濟部智慧財產局專利主題網專利年度統計 <https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-780-101.html> (最後瀏覽日：07/25/2023)

⁶ 中央銀行統計資訊網 <https://cpx.cbc.gov.tw/Tree/TreeSelect> (最後瀏覽日：07/26/2023)



然根據我國智慧財產法庭第一審專利訴訟事件終結情形，我國於 2012 年至 2022 年度專利權訴訟事件，勝訴比率則皆低於 25%（智慧財產法庭第一審專利訴訟事件終結件數及勝訴率統計，見表一）⁷，每 4 件不到 1 件能勝訴。倘專利權人為前述專利訴訟事件之原告，此低勝訴率的原因為何、又如何使我國專利權人得以訴訟進行有效救濟，是本文問題意識之由來。

單位:件;%(Unit: case;%)

期別 Season, Year	終結件數 Cases Closed					勝訴率(%) Winning rate				
	總計 Total	發明專利 Invention Patent	新型專利 New patent	設計專利 Design Patent	無法辨識 Unrecognizable	總計 Total	發明專利 Invention Patent	新型專利 New patent	設計專利 Design Patent	無法辨識 Unrecognizable
97年第3季至112年第2季 3Q.2008-2Q.2023	1,792	746	825	201	20	19.7	16.5	20.0	32.5	0.0
97年第3-4季 3Q-4Q.2008	11	2	9			11.1	50.0	0.0		
98年 2009	132	40	79	13		15.7	15.0	19.0	0.0	
99年 2010	211	97	83	16	15	13.6	6.7	16.0	37.5	
100年 2011	168	75	81	11	1	21.3	10.9	28.1	40.0	
101年 2012	133	45	75	13		24.0	28.9	18.5	37.5	
102年 2013	153	50	81	21	1	22.4	6.3	25.0	42.1	0.0
103年 2014	111	39	60	11	1	24.3	11.5	31.7	33.3	0.0
104年 2015	113	48	53	12		21.6	20.5	20.0	33.3	
105年 2016	100	38	48	14		22.9	20.7	17.1	66.7	
106年 2017	107	46	40	20	1	24.3	16.7	23.1	50.0	
107年 2018	124	47	62	15		15.1	11.5	17.1	16.7	
108年 2019	111	50	51	10		12.8	11.1	13.5	20.0	
109年 2020	108	53	41	13	1	18.3	20.0	21.4	0.0	0.0
110年 2021	97	58	25	14		21.9	23.3	14.3	28.6	
111年 2022	75	37	25	13		23.1	33.3	5.6	30.0	
112年第1-2季 1-2Q.2023	38	21	12	5		4.3	6.7	0.0	0.0	

備註：勝訴率=(勝訴+部分勝訴)/判決(勝訴+部分勝訴+敗訴)終結件數。

Description: Winning rate = (Winning + Partial Winning)/Judgment (Winning + Partial Winning + Losing) Number of Cases Closed.

【表一】 智慧財產法庭第一審專利訴訟事件終結件數及勝訴率統計

本文就專利訴訟事件敗訴判決之判決理由進行分析，以了解敗訴之主因。專利法既以保護專利權為主旨，本文以侵害專利權為判決案由，並以原告專利權人於侵害專利權訴訟之進行是否負擔適當的舉證責任，作為個案分析的重點。接續並就專

⁷ [智慧財產及商業法院-業務簡介-司法統計-業務統計 \(judicial.gov.tw\)](https://ipc.judicial.gov.tw/tw/lp-8809-091.html)
<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/dl-62118-977ab73c34cb4e089860191846336aa4.html>
<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/dl-62119-c58a3ef2f9c3428c95e27227ebbec2a9.html>
 (最後瀏覽日：07/25/2023)

利權人於侵害專利權事件舉證責任的高低，從策略分析的角度，分析對企業經營的影響。



第二節 研究方法與論文架構


本文首先整理國內相關文獻及法條，以歸納定義舉證責任、舉證責任的分配、及專利權的學說理論，此部分重點不涉及本文作者主觀的評論。

接續則以近三年以來的專利訴訟事件之敗訴判決作判決理由分類，並限縮研究範圍之案由為侵害專利權之專利訴訟事件，以分析原告為專利權人於其專利權受有侵害或侵害之虞時，判決理由的類型，並以舉證、證明等關鍵字串，嘗試以符合關鍵字串組數、暨是否落入法官見解的區段文字，以此相對客觀的方式，篩選出原告專利權人可能有舉證、證明困難的敗訴判決訴訟事件，並進行判決分析。

繼以研究企業在智慧財產案件審理法（下稱「智審法」）新法施行前後、侵害專利權訴訟舉證責任高低分別之下，依據各策略分析的方法，企業之策略選擇將如何受到影響。

本文共分五章，首章為緒論，介紹研究動機及研究方法，旨在說明本文所提出的問題意識。

第二章以學說說明一般舉證責任及舉證責任減輕的方式，並說明專利權其無實體財產權的理論基礎，暨 WIPO 的技術公開的要求及立法理由；並接續說明現行法制下權利人進行保全證據聲請所面臨的實務問題。最後說明民國 112 年智審法修法通過，將原法條第 10 條之 1 異動為第 35 條，係考量證據偏在及高度技術、資訊機密之特性，將專利權納入而得適用舉證責任減輕之規定。



第三章旨在以民國 109 年至民國 112 年 4 月 6 日間逾三年於我國智慧財產及商業法院侵害專利權事件為分析對象，依據法院判決結果分析專利權侵權訴訟案件的勝、敗訴分佈情形，並以類別化的方式分析專利權人於第一審敗訴之判決理由，以利了解我國專利侵權案件權利人敗訴主因，及專利權利人於我國進行專利權侵權訴訟是否獲得有效救濟。倘未獲有效救濟其主要原因為何，並如何可能使我國專利權人得以訴訟進行有效救濟。

第四章則從企業的角度進行我國專利權之法律環境的分析，而后依其競爭策略作出策略選擇。倘若具有我國的專利權之權利人難主張其權利，或對專利侵權訴訟之權利救濟方式缺乏信心，專利權無法發揮其效力，確實會降低企業在我國進行專利註冊申請之意願，⁸以致新申請專利件數減少。民國 112 年 2 月智慧財產審理法修法通過，智審法新法第 35 條減輕專利權人受侵權之舉證責任，專利權人僅需負擔釋明義務，而被告則需就其否認的事實及證據具體答辯。被告具體舉證以證明未侵害專利權，相較之下，新法施行加強對專利權人的保護，專利權人較可能於專利權受侵害時取得有利判決結果，而可能獲得損害賠償。

第五章總結本文之研究與分析，說明專利權人於侵害專利權訴訟實務面對舉證責任的問題、對有效救濟的影響。並比較智審法新法施行後與施行前專利權人舉證責任的變化，暨其對專利權的保護程度的改變，於專利權為企業競爭重要策略選擇下，進而影響企業於我國專利佈局的意願。

⁸ 李素華 (2019)，〈臺灣專利侵權訴訟之實務現況：崩壞與亟待重生的智慧財產生態系統 (Ecosystem)〉，《月旦法學雜誌》，289 期，頁 125。



第二章 專利權性質與修法前後舉證責任高低

第一節 舉證責任的分配

法官於待證事實真偽不明時，係以舉證責任為裁判準則，舉證責任如何分配對訴訟之勝敗攸關甚鉅。而舉證責任分配於符合實體法規範目的之同時，應能兼顧法律安定性。也就是說，當事人於行為時或行為前，即可預見其舉證責任之分配，並依據該預見得於事前為將來訴訟成本及證據取得作成合理的風險評估。⁹

本節就舉證責任及舉證責任的分配，就學者見解及法律規定分述如下：

第一項 客觀舉證責任

在傳統日、德學說影響下，舉證責任被視為法院於待證事實真偽不明時之裁判基準。該舉證責任的概念並與訴訟上確信證明度相結合，就訴訟上事實認定可區分為三種確信證明度，即「確信存在」、「確信不存在」及「真偽不明」。而日、德之舉證責任，若由當事人的角度觀之，係指法官就訴訟上待證事實之存在或不存在無法達成確信，一造當事人將因此受敗訴判決之不利益，該當事人就待證事實負有舉證責任。惟此舉證責任僅於法院進入審理終結之階段而仍陷真偽不明始生作用，於學說上稱為客觀舉證責任。¹⁰

第二項 一般原則

客觀舉證責任之通說認為，主張權利存在之人應就其有利之規範要件，需舉證其就權利發生要件存在；以侵權責任為例，依據此舉證責任法則，侵權事件之原告既主張其權利存在，自應就權利發生要件存在之事實負舉證責任，並就被告之故意

⁹ 姜世明（2016），〈舉證責任法〉，姜世明等著，《舉證責任（二）》，初版，頁7，元照。

¹⁰ 黃國昌（2005），〈階段的舉證責任論——統合實體法政策下之裁判規範與訴訟法觀點下之行為規範〉，氏著，《民事訴訟理論之新開展》，初版，頁124-127，元照。



或過失，暨因果關係存在之事實，負舉證責任。¹¹

第三項 舉證責任減輕

舉證責任減輕為舉證責任分配的例外情形，學理上以公平正義原則為基礎¹²，注重事件類型來思考，若於個案上兩造間具有攻擊防禦地位明顯不平等之證據偏在問題，包括被告妨礙原告證據之使用，被告故意將證據滅失、隱匿或致礙難使用（武器平等原則、誠信原則），而致不能合理期待原告負舉證責任，在法院未調整舉證責任分配下，原告於訴訟上將基於舉證不足而受有不利的判決；為衡平原告的舉證責任，法院就事件進行評價時，依舉證責任的一般原則為基礎外，尚需斟酌是否有危險領域、武器平等、誠信原則及蓋然性理論等，尤指舉證於該當事人為不可期待時，法院就此舉證責任分配即有調整的必要。¹³

(一) 危險領域

德國學者 Pröss 認為，損害原因係存在於違反客觀義務、可歸責之加害人其所控制的空間及物體領域，則加害人應負擔舉證責任，以證明其並無違反客觀義務、或具不可歸責的事由。¹⁴

(二) 武器平等

為使當事人於訴訟中無論是原告或被告，其訴訟中之地位平等，而法官始得以客觀公正的方式評價當事人雙方之主張，以確保當事人地位平等。所指訴訟地位之平等即所謂武器平等，此係根據憲法所保障之平等權、法治國及社會國原則而來。

15

¹¹ 陳聰富（2016），〈醫療訴訟之舉證責任〉，廖蕙玟等著，《舉證責任（一）》，初版，頁 73，元照。

¹² 同註 11，頁 108。

¹³ 同註 9，頁 15。

¹⁴ 轉引自註 9，頁 175。

¹⁵ 同註 9，頁 173。



(三) 蓋然性

係指法官心證形成確信的不同程度，可分別對案件的真實性高到低，分別為完全確信(geweiss, 真實之真實)、「具蓋然性」(wahrscheinlich)、「大概」(vermutlich)、「不太具蓋然性」(unwahrscheinlichkeit)、「不可能」(unmöglich)。蓋然性多藉由法官之評估過程而得，而法官在評估過程中，藉助其本身的經驗法則及論理法則運用於具體個案中決定其蓋然性。¹⁶

具體個案的蓋然率越高，案件的真偽不明越低，則法官可透過蓋然率的評估，對兩造的舉證責任予以緩和。

第四項 法律規定

在民事訴訟法第 277 條本文規定，當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。而民事訴訟法第 277 條但書規定，於法律別有規定，或依其情形顯失公平者，法院有就舉證責任調整之必要。¹⁷

學者就法律上別有規定分別狹義說及廣義說，狹義說指直接對象之舉證責任減輕，而廣義說則指實體法上就權利發生要件調整兩造危險分擔，或經由擴大對保護法益範圍之解釋而達到對當事人保護，故亦有舉證責任減輕的效果，¹⁸以下依程序法及實體法分別例示：

以程序法為例，訂有當事人證明受有損害或已證明損害但不能證明其數額顯有重大困難者，法院應審酌並定損害數額的規定（民訴§222 II）；亦有於當事人因妨礙他造使用，故意將證據滅失、隱匿或窒礙難使用者之證明妨礙下舉證責任調整

¹⁶ 同註 9，頁 193。

姜世明（2007），〈證明度之研究〉，《政大法學評論》，98 期，頁 314，318-324。

¹⁷ 同註 9，頁 15。

民事訴訟法第 277 條：「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。」

¹⁸ 同註 9，頁 14-15。

之規定（民訴§282之1）；及當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實（民訴§345）等。¹⁹

以實體法為例，民法第184條第2項訂有違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限；同法第231條第2項，由債務人證明縱不遲延給付仍不免發生損害；消保法第7條第3項，對於企業經營者係採『無過失責任』等。

民國89年2月11日新施行之民事訴訟法277條但書之立法理由亦指出，舉證責任分配需考量被害人獲得救濟，以達成個案正義的可能，此為使訴訟中當事人之地位平等，並以公害事件、交通事故、商品製作人責任及醫療糾紛等事件類型，皆為證據偏在侵權人之處理為例，作為調整當事人舉證責任的法條依據。²⁰

第二節 專利權的理論與性質

第一項 專利權為無體財產權

專利權為人類精神創造成果之一，為使創作者取得實質經濟利益，相異於一般物權之財產權係以保護其對有體物之占有或物理支配力，專利權係保護非有形而抽象存在的精神創作，其保護客體並非有形的存在的有體物，專利權的發生、專利權的移轉、專利權的消滅及專利權的侵害，並不依附於特定有體物。²¹專利權不因他人使用而不復使用，深具公共財性質。²²依據該專利權實施所作成之物體，僅為傳達該創作精神之載體，該有體物並非專利權保護客體。²³

¹⁹ 同註18。

²⁰ 立法院議案關係文書（1999），《院總第243號政府提案第6533號之1》，頁計525-526，<https://lis.ly.gov.tw/lcggi/lgmeetimage?cfcbfcdcecbfccc5cacfd2ccc6cf>（最後瀏覽日：07/26/2023）。

²¹ 謝銘洋（2023），《智慧財產權法》，第12版，頁34-37，元照。

²² 張哲倫（2014），〈專利權之無體性質對專利侵權訴訟程序之影響〉，《智慧財產權月刊》，192期，頁10-11。

²³ 同註21，頁29-30。



第二項 有體財產制度無法保護專利權

倘專利財產權的保護僅及於一般有體物，該保護僅及於有體財產權之實體保護，於發明創作者而言，將使保護範圍僅覆蓋發明創作者的原件，至於其創作的

技術將盡數落入公共財的範疇，以致於他人複製、仿製時，創作發明人並無請求權基礎，無從主張其權利；惟有將財產法的保護擴及於無體物，於他人未經專利權人同意下，擅自製作落入專利範圍之機器設備或產品，權利人得以主張構成專利權之侵害，始得以保護專利權人其創作發明的技術思想。²⁴

第三項 專利技術公開

依據 2020 年 WIPO (World Intellectual Property Organization) 專利法常設委員會會議，強調專利申請必須以足夠清晰和完整的方式對其專利技術進行公開；倘若缺乏充分公開將會導致專利無效。實務上，惟有充分公開發明專利技術才能使技術轉讓成為可能，因為它讓該技術的專業人員得以據之重現該專利技術，此將有助於發明創造並得以推廣應用；也惟有該智慧財產權因其利用之價值而得於後續轉讓給產業，此能鼓勵知識產權商業化，使專利權人能自該專利技術中獲得足夠的利益，從而激勵眾人去研究、發明和創造。²⁵

第四項 專利權是法律所賦予的保護²⁶

專利權的發生既不以有體物存在為必要，為保護人類運用精神力之創作成果與相關勞動成果，以鼓勵更多人從事創作，國家因此透過法律制度及相關規範，承認該無體財產權並予以保護，使完成創作之人雖公開其創作，仍能擁有期限內較為優勢之競爭地位，得以從中獲得適當之利益，並利其適度回收其為研發所付出之投

²⁴ 同註 21，頁 12-13。

²⁵ SCP/32/6，” Patent Law Provisions That Contribute to Effective Transfer of Technology, Including Sufficiency of Disclosure” ， April 17, 2020， WIPO [WO/GA/51/ \(wipo.int\) https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_32/scp_32_6.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_32/scp_32_6.pdf) (最後瀏覽日：07/26/2023)。

²⁶ 同註 21，頁 5。

資，也能同時激勵更多人從事研發並避免重複研發外，亦可因研究其已公開之發明而再為發明，並得在專利權授權機制，利用此一技術，因此，國家制定專利法以保護專利權之規定，為產業利用與發展帶來正面的影響。²⁷我國即於專利法第 1 條明示專利法以國家法律制度鼓勵、保護及利用專利權，並以專利法承認與規範之。²⁸依據專利法之立法理由，專利法既保護人類心智之創作，將為專利權人帶來實質的利益，乃基於散播技術思想與創作，以達到產業發展的目的。²⁹

專利權的立法目的既為保護、鼓勵創新及創作，若有侵害專利權的事件，專利權的救濟依法有以下四項：³⁰

- 不作為請求權：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。(專利法第 96 條第 1 項)
- 過失責任主義：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 96 條第 2 項)
- 填補所受損害及所失利益：專利權人依據民法第 216 條規定，請求填補其所受損害，或依侵權人因侵權行為所得利益，請求其所失利益。
- 故意行為之賠償：侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。(專利法第 97 條第 2 項)

²⁷ 經濟部智慧財產局 (2021)，《專利法逐條釋義》，頁 5，<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-178-532218-c78ea-1.html> (最後瀏覽日：07/26/2023)。

²⁸ 專利法第一條：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」

²⁹ 立法院公報 (1993)，第八十二卷第十六期委員會紀錄，頁 348。

<https://lis.ly.gov.tw/ttscgi/lgimg?@xdd!cec9c6cecfccc7ccc6cb81c7cdcec9cfccc4cfccbc7c4cfccc6cf> (最後瀏覽日：07/26/2023)

同註 21，頁 9-10，元照。

³⁰ 王澤鑑 (2021)，《侵權行為法》，增補版，頁 240，自刊。



第三節 新法施行後專利權侵權事件舉證責任減輕

專利權人以侵害專利權訴訟之提起，欲以之實現其權力救濟，於專利侵權訴訟中專利權人需舉證證明之事實，包括有專利權之權利存在並證明侵權行為成立；亦即需不存在專利權無效的事實，於專利權存在下，專利權人需舉證證明他造存在實施專利行為。為證明他造有實施行為，專利權人需進一步將該實施行為的結果與專利請求項進行比對。此證明過程將具體化被控侵權人實施專利的過程，包括產品專利、方法專利亦或設計專利，都將藉由比對其是否具技術特徵而得確定。³¹

基於專利權「無體性」之特徵，專利侵權的具體證據偏在侵權人³²，包括物品專利侵權需以實體物品為侵權證明，方法專利的製成方法侵權則需有使用該方法之製成方式³³。倘由專利權人負擔全部的舉證責任，而侵權人實施專利的具體侵權事證依附於侵權人的產品或設施，且位於侵權人或第三人處，自非專利權人得憑己力而能取得，實難以期待專利權人得提出侵權人侵害其專利的具體證明。³⁴

本節先就本年度智審法新法第 35 條施行前的法規範下專利權權利人之舉證責任敘明，接續說明智審法新法第 35 條施行後專利權權利人之舉證責任減輕。

第一項 智審法新法施行前權利人負擔之舉證責任

於本年度智審法新法施行前，原智審法第 10 條之 1 僅適用營業秘密減輕權利

³¹ 張輝（2000），〈談專利案件審理中對證據的應用〉，《人民司法》，第 434 期，頁 17。

³² 司法院（2021），〈專利、營業秘密民事事件之文書證據提出及專家參與制度〉，頁 100。
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiTzM3Wv97_AhWo14kEHTL9Dw0QFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.judicial.gov.tw%2Ftw%2Fdl-143519-782444ff653f4324b5c20f7d0673849a.html&usg=AOvVaw1NjL1UQ0wXO8lfDZYherbW&opi=89978449。（最後瀏覽日：07/26/2023）。

³³ 專利法第 58 條第 2 項、第 3 項。

³⁴ 林育輝（2022），〈淺談臺灣專利侵權訴訟之提起訴訟前的取證困難問題〉，《專利師》，第 51 期，頁 90。



人主張侵權的舉證責任，惟尚不包括專利權侵權事件的侵權主張。

又基於民國 89 年民事訴訟法第 277 條但書的修法目的為考量舉證責任偏在，被害人難獲得救濟，為達成個案正義的可能，有但書的適用。並以民事訴訟法第 277 條但書為例外規範，並以公害事件、交通事故、商品製作人責任及醫療糾紛等事件類型之處理。³⁵

侵害專利權訴訟事件之實務判決，是否為調整專利侵權事件權利人主張侵權的舉證責任、以民事訴訟法第 277 條但書為判決中舉證責任分配的法條依據，亦或專利權侵權事件的舉證責任分配乃依循民事訴訟法第 277 條本文，並無民事訴訟法第 277 條但書的適用，為本文第三章的研究重心。

第二項 保全證據聲請

民國 96 年制定智審法以來，即顧及權利人之權利受侵害事實及損害範圍之證據極易滅失或隱匿，以致於訴訟上常無法舉證，而不能獲得有效之救濟，是以權利人於起訴前證據之保全，應較其他訴訟更為必要。³⁶此為智審法原法條第 18 條有保全證據聲請（智審法新法為第 46 條）的立法理由，並就智審法未規定部分，依民事訴訟法第 368 條至第 376 條之 2 為規定。以立法原意觀之，既基於顧及權利人之權利受侵害之證據極易滅失或隱匿，將使權利人在訴訟上無法舉證以獲得有效的救濟，故強調起訴前的證據保全的重要性，應儘量核准保全證據的聲請；在證據保全程序為便利權利人舉證之際，並考量有效保障相對人之營業秘密，同法並設有秘密保持命令（智審法第 18 條第 5 項）以避免起訴前的證據保全程序被利用來

³⁵ 同註 20。

³⁶ 立法院議案關係文書（2006），《院總第 474 號 政府提案第 10502 號之 2》，頁 345。

「按智慧財產權之民事訴訟，關於侵害事實及損害範圍之證據，極易滅失或隱匿，常造成權利人於訴訟上無法舉證，而不能獲得有效之救濟，因此，智慧財產權之民事事件，其起訴前證據之保全，較之其他訴訟，更有必要。而民事訴訟法第三百六十八條第一項亦已修正增列就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，於智慧財產訴訟，尤應積極運用。」<https://lis.ly.gov.tw/lgcgi/lgmeetimage?cfc9cfbccebcfcc5cccdc8d2ccc9ca>（最後瀏覽日：07/26/2023）。

探知相對人營業秘密，立法設計堪稱完備。³⁷



第三項 證據保全之觀察

觀察智慧財產案件聲請證據保全的核准率，近三年的數據分別為 30%，52.2% 及 29.4%，智慧財產案件聲請證據保全的核准率以低於 50% 為常見，若以累計平均值觀之，核准比率為 33.1%，低於近三年之核准比率，顯示近三年之證據保全的核准率已有改善，然比率仍低。112 年度上半年智慧財產案件聲請證據保全的核准率雖顯著上升至 66.7%，然聲請件數僅 3 件，與往年全年度最少件數為 20 件相較，112 年度的聲請證據保全件數顯著減少。³⁸

單位:件:%(Unit: case:%)

期別/庭別 Season, Year & Tribunal category	合計 Total	准許 Granted Cases	部分准許 Partial permission	駁回 Dismissed by Rulings	撤回 Withdrawal	准許率 Granted Rate
97年第3季至112年第2季 3Q.2008~2Q.2023	538	105	56	325	52	33.1
97年第3-4季 3Q~4Q.2008	31	2	2	22	5	15.4
98年 2009	56	1	1	50	4	3.8
99年 2010	55	6	2	38	9	17.4
100年 2011	43	8	3	29	3	27.5
101年 2012	42	3	2	32	5	13.5
102年 2013	25	4	3	18		28.0
103年 2014	25	6	4	14	1	41.7
104年 2015	29	15	1	12	1	57.1
105年 2016	29	14	4	8	3	69.2
106年 2017	33	11	6	10	6	63.0
107年 2018	42	6	11	18	7	48.6
108年 2019	47	10	8	27	2	40.0
109年 2020	31	5	4	21	1	30.0
110年 2021	24	7	5	11	1	52.2
智慧財產法庭 Tribunal of Intellectual Property	24	7	5	11	1	52.2
商業法庭 Tribunal of Commercial						
111年 2022	22	5		13	4	27.8
智慧財產法庭 Tribunal of Intellectual Property	20	5		12	3	29.4
商業法庭 Tribunal of Commercial	2			1	1	0.0
112年第1-2季 1-2Q.2023	4	2		2		50.0
智慧財產法庭 Tribunal of Intellectual Property	3	2		1		66.7
商業法庭 Tribunal of Commercial	1			1		0.0

【表二】 智慧財產及商業法院民事聲請保全證據事件核准比率³⁹

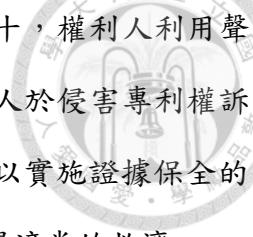
³⁷ 司法院網站 <關於智慧財產民事訴訟的證據保全程序有何特色?>

<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1345-2788-272f3-1.html> (最後瀏覽日期: 7/26/2023)

³⁸ 智慧財產及商業法院-業務簡介-司法統計-業務統計 <https://ipc.judicial.gov.tw/tw/dl-62132-44bf422abd5245a48ca2fc1626595429.html>

(最後瀏覽日期: 7/25/2023)

³⁹ 同註 38。



在智慧財產案件聲請證據保全的核准率經常低於百分之五十，權利人利用聲請證據保全以取得侵權證據之機率相當受限，倘期待原告權利人於侵害專利權訴訟上負擔一般舉證責任，基於專利權人藉由保全證據之聲請得以實施證據保全的機率並不高，權利人之將基於難以取證、致不能舉證、而難獲得適當的救濟。

第一款 法院見解

法院以權利人為取得受侵權之證據以提起訴訟，為避免證據滅失、或為確定證據現狀，而利用聲請保全證據一途。依法權利人聲請保全證據有四個類型，而實務上權利人依民事訴訟法第 370 條規定聲請保全證據以「防免滅失」及「事證開示」兩類居多，於聲請時釋明應保全之證據、釋明依該證據應證之事實、及釋明應保全證據之理由。⁴⁰

防免滅失類型，即證據有滅失或礙難使用之虞(民訴第 368 條前段)。事證開示類型，即確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時(民訴第 368 條後段)。

倘以防免滅失為保全證據之理由，需釋明為何應保全證據，該證據如何有滅失或礙難使用之虞，權利人須依民事訴訟法第 284 條提出可使法院信其主張為真實之客觀證據。若無法釋明證據如何有滅失或礙難使用之虞，則無從適用民訴第 368 條前段以利用保全證據程序。

若以事證開示為保全證據之理由，則聲請人需表明應保全之特定證據，並釋明應保全證據之理由。惟權利人若尚未確認證據是否存在、以何種形式存在、其持有人及存在處所，則因未確定事、物之現狀而無從依據民訴第 368 條後段以利用保全證據程序，法院也無從代其查明。⁴¹

⁴⁰ 蔡惠如(2022)，〈智慧財產民事保全證據之釋明及保全必要性〉，《TIPA 智財評論月刊》，TIPA 智慧財產培訓學院，https://www.tipa.org.tw/tc/monthly_detial498.htm。(最後瀏覽日期: 7/25/2023)

⁴¹ 同註 40。

第二款 學者研究

民國 89 年我國修民事訴訟法時，參考德國法並於民事訴訟法第 368 條增訂確定事物現狀之類型，立法理由以「為發揮證據保全制度之功能，應擴大容許聲請保全證據之範圍，爰於原條文後段增訂，就確定事、物之現狀，亦得聲請保全證據。」⁴²自此，我國計有民事訴訟法第 368 條前段之證據滅失型、他造同意型，及該次新增訂之確定現狀型。此外，民國 96 年並有智審法原法條第 18 條之保全證據聲請的相關立法。


惟依據學者於民國 101、102 年針對智慧財產法院民國 99 年至民國 100 年計 100 件之裁定分析研究，「聲請人未釋明有侵權」、「聲請可由本案訴訟調查」占法院駁回原告權利人聲請證據保全之理由的半數。經學者就個別判決研析，顯示法院忽略新法施行後確定現狀型事由之增訂，而仍宥於傳統的證據滅失類型，並未體現新法立法目的就確定現狀事實的解釋。此外，並以最高法院 98 年台抗字第 753 號裁定為例，該裁定實應准聲請人為證據保全相對人之系爭產品、半成品、買賣契約、訂單、發票乃至帳冊等。該裁定宥於法條確定事物現狀之文義，並未符合使當事人在起訴前即得確認事實現狀，既無法幫助當事人進行協商討論、進而達成和解，以致無法避免訴訟之發生。⁴³

學者又於民國 103 年就民國 91 年至 101 年逾 500 件專利聲請證據保全進行分析，該研究結果指出，智慧財產法院駁回聲請的原因占比最高之前四名，依次為「聲請人未提出客觀證據」(58%)，「聲請人未釋明有侵害專利權」(38%)，聲請人可於市面上取得系爭產品(21%)，證據可在本案訴訟中調閱、無立即滅失之虞(14%)。其中，向智慧財產法院提出證據保全聲請之聲請人，以聲請保全系爭侵權產品最多

⁴² 民事訴訟法第 368 條修正之立法理由 (2000)。

<https://lis.ly.gov.tw/lglawc/lawsingle?004F48AB37C60000000000000000140000000400FFFFD00^04527089011500^000000000000> (最後瀏覽日期: 7/25/2023)

⁴³ 吳從周 (2012)，〈我國智慧財產事件證據保全之裁判分析—以民國 99 年至 100 年 100 則智財法院判決為對象 (上)〉，《台灣法學雜誌》，213 卷，頁 22, 27-35。



(86%)，其次為會計帳簿(61%)。此外，智慧財產法院成立後、整體證據保全核准率偏低，經由與律師訪談、與法官座談的方式，分析該核准率低之主因，在法院於裁定證據保全聲請時，甚至考慮非法律之因素，例如考量被聲請人營業秘密保護、商譽，及允許證據保全將影響法院審理其他案件之效率，又以民國 100 年核准證據保全與勝訴率作分析，核准證據保全並無法有效提高勝訴機率等種種考量，駁回證據保全的聲請。⁴⁴

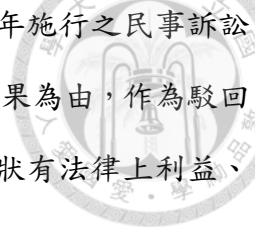
學者再於民國 108 年的專利侵權訴訟之研究中指出，由若干判決可以觀察到法院嘗試利用民事訴訟法第 344 條、345 條或智審法第 10 條之文書提出義務，開示相關證據。例如智財法院 103 年度民專訴字第 48 號判決、智財法院 103 年度民專訴字第 66 號判決、判決智財法院 106 年度民專上字第 29 號判決，就不遵守文書提出義務之相對人，依民事訴訟法第 345 條，使其受到不利判決。惟亦有智財法院 106 年度民聲字第 46 號裁定、106 年度民專抗字第 7 號裁定、106 年度民聲上第 8 號裁定，以相對人無正當理由拒絕提出時，將有民事訴訟法 345 條所定之不利之結果，故以民事訴訟法第 344 條，聲請人非必經由證據保全程序以取得所聲請之文書證據、駁回權利人證據保全之聲請。聲請人縱依法提出證據保全之聲請，卻無法藉由證據保全聲請取得資料，此無益於當事人評估是否提起訴訟。⁴⁵

第三款 證據保全觀察之小結

基於智慧財產案件聲請證據保全的核准率經常低於百分之五十，而法院要求以客觀證據釋明證據如何有滅失或礙難使用之虞，亦或證據存在的形式、存在的處所，惟此類資訊自非專利人易於自侵權人或第三人取得，專利人將不符聲請證據保全的要件，致難以利用。

⁴⁴ 劉孔中、馮震宇、謝銘洋(2014)，〈專利證據保全及智慧財產權人相關資訊實體請求權之研究〉，《月旦法學雜誌》，226期，頁77、78、81、86、88-89。

⁴⁵ 許曉芬(2019)，〈智慧財產訴訟中之文書提出義務——以法國專利侵權訴訟上資訊請求權為中心並兼評智慧財產法院104年度民專訴字第94號判決〉，《月旦法學雜誌》，292期，頁147。



依據上述學者們的研究結果，歷年來法院皆有以自民國 89 年施行之民事訴訟法 345 條第 1 項「無正當理由不從提出文書之命者」將受不利結果為由，作為駁回證據保全聲請的理由，此有違民事訴訟法第 368 條為利確定現狀有法律上利益、亦不合智審法原法第 18 條為利權利人有效救濟之立法理由。

第四項 智審法新法施行後權利人負擔之舉證責任

一、智審法新法內容及立法理由

立法說明專利具高度技術及專利實施具有資訊機密特性，專利權人就受侵害或有受侵害之虞之證據，並非存在權利人，而常存其在他造或第三人處，倘權利人負擔一般舉證責任，則難期待他造將證據提出，致權利人難得應有之救濟。

既以權利人就受侵害或有受侵害之虞之事實，就專利權侵害訴訟中，因證據偏在、蒐證困難，且權利人亦難以己力促使他造或第三人提出證據。衡量何者較接近待證事項證據之程度、舉證可能與難易度等，並在訴訟誠信原則，就當事人間之舉證證明度與以調整。

從而，被控侵權行為人必須就其自身並無侵害權利人專利權之事實及證據為具體答辯，不能僅否認權利人主張受侵害，或有受侵害之虞之事實。基於此具體規範、要求被控侵權行為人之訴訟協力方式，使得較接近待證事項證據方負擔較重的舉證責任，將使侵權行為舉證較便利。

智審法新法於民國 112 年 2 月 15 日公告並將於同年度 8 月 30 日施行，原智審法第 10 條之 1 於新法條號修為第 35 條，將專利權侵害之事件納入，就專利權人就其主張之權利或利益受侵害、或有受侵害之虞之事實之舉證責任變更為已釋明者，而對造否認該侵權之主張時，對造有具體舉證責任。對專利權人之舉證責任減輕，新舊條文列示如下：

智慧財產案件審理法

舉證 責任 減輕	原條文第 10 條之 1 (中華民國 110 年 11 月 23 日)	新法第 35 條 (中華民國 112 年 01 月 12 日)
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 營業秘密侵害之事件，如當事人就其主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實已釋明者，他造否認其主張時，法院應定期命他造就其否認之理由為具體答辯。 ➤ 前項他造無正當理由，逾期未答辯或答辯非具體者，法院得審酌情形認當事人已釋明之內容為真實。 ➤ 前項情形，於裁判前應令當事人有辯論之機會。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>專利權、電腦程式著作權、營業秘密侵害之事件</u>，如當事人就其主張之<u>權利或利益受侵害</u>，或有受侵害之虞之事實已釋明者，他造否認其主張時，法院應定期命他造就其否認之<u>事實及證據</u>為具體答辯。 ➤ 前項他造無正當理由，逾期未答辯或答辯非具體者，法院得審酌情形認當事人已釋明之內容為真實。 ➤ 前項情形，<u>法院應予</u>當事人辯論之機會，<u>始得採為裁判之基礎</u>。

明文規定被害之權利人之舉證程度更改為釋明，此降低被害人舉證之證明度，並課予他造對被害人之舉證釋明負具體答辯義務，若能為法院適用，應有助於達成審理更迅速與裁判更公正。⁴⁶

⁴⁶ 立法院公報 第 112 卷 第 19 期 院會紀錄 頁 62-63

「專利權、電腦程式著作權、營業秘密具有高度技術、資訊機密之特性，被害人就受侵害或有受侵害或有受侵害之虞之證據，往往存其在他造或第三人處，倘未能促使他造將證據提出於法院，仍依一般舉證責任分配原則，要求被害人就受侵害或有受侵害或有受侵害之虞之事實負舉證責



二、新法下舉證責任的分配

智審法第 35 條中以調整舉證證明度、將被害人的舉證責任調整為「釋明」，而被控侵權行為人則須就無被訴之事實及證據為「具體答辯」；就法律、學者見解及實務案例將「釋明」及「具體答辯」分別敘述，以明此次新法對舉證責任分配的影響。

(一) 何謂釋明

學者認為，釋明係指系爭事實認為真、相較認為假更為可信，亦即僅以達到優勢證據為已足。⁴⁷ 實務的看法與學者略有雷同，實務上並清楚指出釋明與證明不同，釋明只要提出使法院信其事實上之主張大概為如此之之薄弱心證的證據即可。

48

(二) 何謂具體答辯

任，將使被害人難獲應有之救濟。在專利權、電腦程式著作權、營業秘密侵害訴訟中，考量證據偏在、蒐證困難等因素，衡量所涉實體與程序利益之大小輕重，何者較接近待證事項證據之程度、現實舉證可能與難易度等因素，並依訴訟誠信原則，調整當事人間之舉證證明度，即具有必要及正當性。被控侵權行為人不能僅就被害人主張受侵害，或有受侵害之虞之事實為否認，而必須就其自身並無被訴之事實及證據為具體答辯，一方面降低被害人舉證之證明度；另一方面課予他造對被害人之舉證釋明負具體答辯義務，藉由侵權行為舉證便利，規範被控侵權行為人之訴訟協力方式，有助於達成審理迅速與公正裁判之目標，爰修正現行條文第一項。又專利權、電腦程式著作權、營業秘密之侵害行為，常涉及高科技產業之商業競爭，如被害人未釋明受侵害，或有受侵害之虞之高度可能性，即令他造應就其否認之理由為具體答辯，恐失之過苛，且對產業競爭秩序之影響至為重大。是對於被害人主張之舉證應提高其釋明程度，以資衡平，附此敘明。」

<https://lis.ly.gov.tw/lgcgi/lypdfxt?xddlce9c6cfccac9c9cdce81cececdcfcec6cfccc4cfccfccec4cfcec9c8>

(最後瀏覽日期: 7/26/2023)。

⁴⁷ 姜世明 (2021), <保全程序之問題提示>, 姜世明等著,《保全程序制度之過去與未來- 民事程序法焦點論壇(第十二卷)》, 頁 33, 新學林。

⁴⁸ 最高法院 106 年度台抗字第 298 號民事裁定「所謂釋明, 乃當事人提出之證據雖未能使法院達於確信之程度, 但可使法院得薄弱之心證, 信其事實上之主張大概為如此, 即為已足。」

<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPSV,106%2c%e5%8f%b0%e6%8a%97%2c298%2c20170412> (最後瀏覽日期: 7/26/2023)。

最高法院 96 年度台抗字第 849 號裁定意旨參照。

學者指出具體答辯之具體化義務，係指當事人對於其主張或抗辯相關事實，應盡其可能詳細陳述，需就其抗辯之事實加以剖析，並以特定具體地為陳述。⁴⁹

（三）舉證責任的分配

此次新法透過降低證明度的方式減輕權利主張人的舉證困難，另課予被控侵權行為人就其主張或抗辯無侵權之事實，則應盡特定具體地為詳細陳述，是降低專利權人舉證責任，並增加被控侵權人舉證責任。又基於此次新法既以透過降低證明度的方式減輕權利主張人的舉證困難以立法目的觀察，並無嚴格要求釋明的程度的情形，否則與立法意旨相異。⁵⁰

惟權利人仍負有主張其權利存在及受侵害之責任，由其提出並具體化陳述，以免除有濫訴之虞。⁵¹

第四節 小結

根據智慧財產法庭的司法業務統計，進行證據保全聲請的核准率幾皆低於五成，在權利人無法於專利侵權訴訟前確認侵權的現狀，則現行專利侵權事件之判決是否以民事訴訟法第 277 條但書為據，並考量專利以技術公開為要件、具高度技術性、實施專利之證據偏在侵權人、本於訴訟誠信原則，依據民事訴訟法第 277 條但書立法之理由，進行原被告之舉證責任調整，決定被害權利人是否能獲得有效救濟。下章的研究重心，將觀察我國判決是否適度調整原告專利權人之舉證責任，是否被害權利人得有效救濟之可能。

⁴⁹ 姜世明（2006），〈具體化義務〉，《月旦法學教室》，41 期，頁 14-15。

⁵⁰ 同註 46，頁 30。

⁵¹ 同註 9，頁 194。



第三章 智慧財產及商業法院之侵害專利權訴訟判決結果分析

專利法既以保護專利權為主旨，本文以侵害專利權為判決案由，分析專利訴訟事件敗訴判決之判決理由，並以原告專利權人於侵害專利權訴訟之進行是否負擔適當的舉證責任，作為個案分析的重點。

第一節 研究方法及研究範圍

觀察期間為判決日期自民國 109 年 1 月 1 日至民國 112 年 4 月 6 日逾三年，檢索我國司法院裁判書系統網站，案由為「侵害專利權」並為智慧財產及商業法院所為判決之侵害專利權訴訟案件，判決字號含「民專訴」字之第一審判決案件，並剔除「裁定」案件。依據其判決結果分析專利權人勝、敗訴比率、其上訴維持率，逐件閱讀分析專利權人敗訴案件的判決理由，以類別化敗訴判決理由。⁵²

接續就專利權人敗訴案件以舉證、證明之關聯字串出現組數作分析，並進行個案判決分析。

第二節 研究結果

第一項 智慧財產及商業法院第一審判決結果

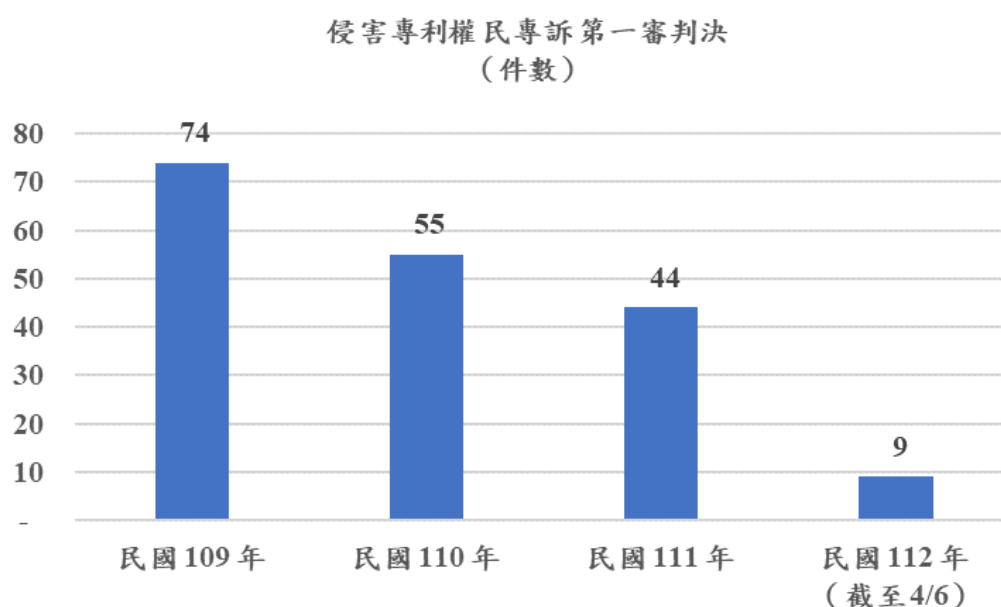
經檢索我國司法院裁判書系統網站，統計依案由為「侵害專利權」並為智慧財產及商業法院所為判決之侵害專利權訴訟案件，觀察期間為判決日期自民國 109 年

⁵² 司法院裁判書系統網站 https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/Default_AD.aspx。(最後瀏覽日期: 04/06/2023)

至民國 112 年 4 月 6 日共計 580 件，剔除 283 件「裁定」案件，再剔除 1 件案由為「確認未侵害專利權」，餘 296 件。再以判決字號含「民專訴」字之第一審判決案件為篩選條件，則計有 182 件。此 182 件近三年智慧財產及商業法院之第一審判決，計有 140 件為原告為專利權人之敗訴判決，該 140 件敗訴判決即為本節研究的重心。

一、第一審判決案件數逐年減少

前述 182 件於近三年智慧財產及商業法院之第一審判決件數，於民國 109 年第一審判決件數為 74 件，民國 110 年第一審判決件數為 55 件，民國 111 年之件數為 44 件，案件數於近三年平均減少比率為 22.89%，第一審判決案件數呈現逐年減少的趨勢。民國 112 年度截至 4 月 6 日則共計 9 件。



【圖 四】 近三年第一審判決案件數



二、專利權人敗訴比率於近三年度皆高於 70%

原告為專利權人於民國 109 年的第一審敗訴率為 73%，民國 110 年為 80%，民國 111 年為 75%，民國 112 年截至 4 月 6 日則為 100%。專利權人敗訴率於近三年平均為 77%。

判決年度	敗	勝	總件數	敗率%
民國 109 年	54	20	74	73%
民國 110 年	44	11	55	80%
民國 111 年	33	11	44	75%
民國 112 年 (截至 4/6)	9		9	100%
總計	140	42	182	77%

【表 三】 近三年第一審判決專利權人敗訴比率

三、敗訴案件上訴二審維持比率高

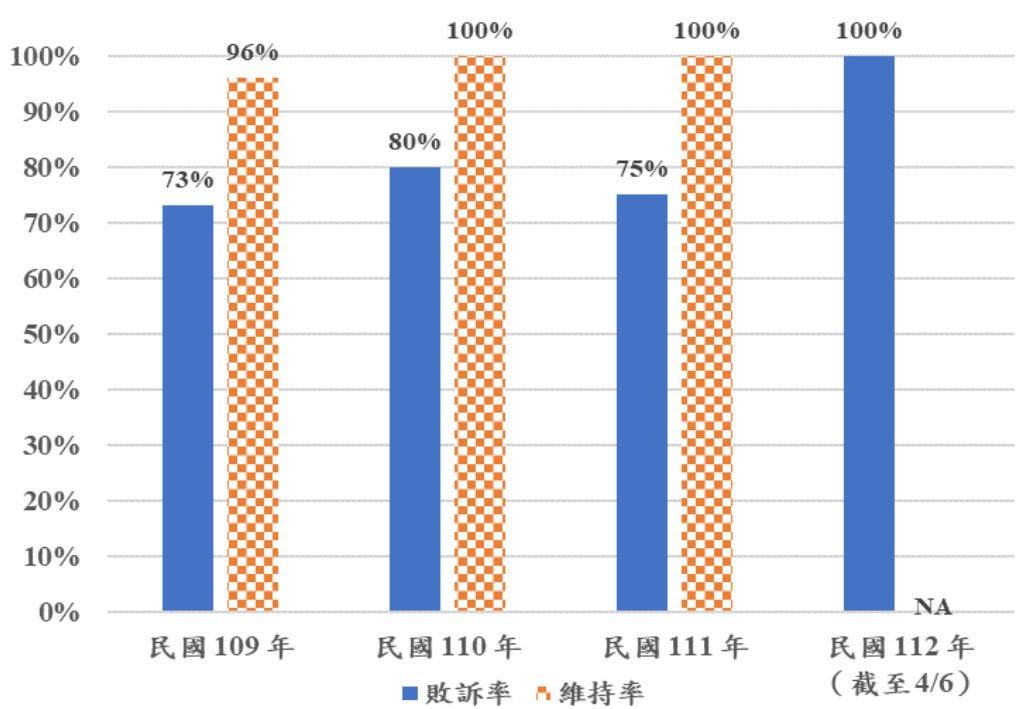
依據一審之判決年度原告為專利權人之敗訴案件上訴二審，其判決結果如后：民國 109 年之敗訴案件為 54 件，其中 28 件上訴二審，已駁回 26 件，1 件廢棄原判決，1 件仍繫屬上訴法院。民國 110 年之敗訴案件計 44 件，其中 25 件上訴二審，已駁回 17 件，8 件仍繫屬上訴法院；民國 111 年之敗訴案件計 33 件，18 件上訴二審，已駁回 4 件，14 件仍繫屬上訴法院。

倘不計入仍繫屬二審上訴法院的件數，依一審判決年度觀察，於民國 109 年一審敗訴其上訴二審的維持率為 96%，於民國 110 年一審敗訴上訴二審的維持率為 100%，於民國 111 年一審敗訴上訴二審的維持率亦為 100%。



上訴二審維持原判決／ 第一審判決年度	是	否	繫屬上訴 法院	上訴二審件數 小計	維持率％ (不含繫屬上訴 法院)
民國 109 年	26	1	1	28	96%
民國 110 年	17		8	25	100%
民國 111 年	4		14	18	100%
民國 112 年 (截至 4/6)			3	3	0%
總計	47	1	26	74	98%

【表 四】 近三年侵害專利權一審判決敗訴上訴二審的維持率



【圖 五】 近三年侵害專利權一審判決敗訴率及上訴二審的維持率

四、敗訴理由

判決期間為民國 109 年 1 月 1 日至民國 112 年 4 月 6 日，原告為專利權人第一審敗訴計 140 件，其中以敗訴判決理由以原告專利請求項有得撤銷原因的件數

為最多，共有 60 件。其次為被控侵權物未落入原告之專利請求項，共有 57 件。而敗訴判決理由為原告未能舉證證明被控侵權物為被告所製造、或販賣、或販賣之要約、或使用則排名第三名，計有 12 件。該 140 件之判決理由如下表。

判決理由	民國 109 年	民國 110 年	民國 111 年	民國 112 年 (截至 4/6)	總計
專利請求項有得撤銷原因	32	19	9		60
未落入原告專利請求項	16	18	17	6	57
未舉證證明被控侵權物為被告所製 造、販賣、販賣之要約、使用	4	3	3	2	12
部分未落入原告專利請求項 / 部分 專利請求項有得撤銷原因		1	2		3
有權利耗盡原則之適用	1	1	1		3
不能證明為專利之專屬被授權人		1			1
專利申請前已在國內實施或已完成必 須之準備			1		1
落入系爭專利請求項，但有先前技術 阻卻之適用				1	1
落入系爭專利請求項，但專利申請日 前已在國內實施	1				1
原告不能證明被告於原告取得系爭專利後仍 有製造、販賣系爭產品之行為		1			1
總計	54	44	33	9	140

【表 五】 近三年一審判決專利權人敗訴之判決理由



第二項 判決分析

本判決分析的重心，在研究專利侵權訴訟事件分析法院判決意旨之敗訴關鍵證據存在何處，又是否為專利權人可得取得之關鍵證物。原告專利權人負擔該舉證責任是否合理，個案是否有證據偏在侵權人、致專利權人難以舉證，而難以進行權利救濟之情形。

為利客觀辨別侵害專利權事件是否具有證據偏在的情形，經閱讀上述 140 件專利權人敗訴案件，發現判決書全文或提及原告證明或舉證不足，或被告不配合提供證據，多為「證明」或「舉證」與「無法」、「未」、「不能」等的字串之組合。以其中經常出現之十四組關鍵字串，該十四組關鍵字串分別為「不願提供」、「無法得知」、「不足證明」、「不能證明」、「無法證明」、「無證明」、「未能證明」、「未證明」、「難僅依該等證據」、「未能舉證」、「不能舉證」、「無法舉證」、「未舉證」、「無提出相關舉證」，就該十四組關鍵字串符合與判決符合的情形，作為後續個案判決分析的選擇條件。惟該十四組字串並非窮盡所有具相似文義之文字組合，然已包括以上具有類似字義的情形。

就上述裁判日期自民國 109 年 1 月 1 日至民國 112 年 4 月 6 日共計 140 件專利權人敗訴之判決全文，經比對與前述十四組關鍵字串後，其中，以符合「無法舉證」、「未舉證」字串之件數為最多，分別計有 63 件及 38 件。再次之為「未證明」則計有 20 件，各組關鍵字之統計分析如下表六。依據各裁判年度，就該 140 件專利權人敗訴之侵害專利權事件之判決之分析，計有 93 件有符合關鍵字串組數 1 組或以上，餘 47 件則沒有任何符合的組數，又以僅符合 1 組關鍵字串之件數為最多，計 39 件，符合 2 組關鍵字串之件數為次之，計 32 件，符合 3 組或以上的件數共計 22 件，並揭於下表七。



裁判字號	不願提供	無法得知	不足證明	不能證明	無法證明	無證明	未能證明	未證明	難僅依該等證據				未舉證	無提出相關舉證	符合組數總計	符合件數小計	皆不符合件數	件數總計
									未能舉證	不能舉證	無法舉證	未舉證						
109	1	7	3	7	26	1	5	5		3					69	34	20	54
110		5	3	5	24	1	2	9	1	4					66	34	10	44
111		2		1	11	2		4		2	3	1			37	21	12	33
112					2			2					1		9	4	5	9
總計	1	14	6	13	63	4	7	20	1	9	3	1	38	1	181	93	47	140

【表 六】 140 件敗訴判決與十四組關鍵字串符合之情形

裁判年度	符合關鍵字串組數							小計	皆不符合	總計
	1	2	3	4	5	6				
民國 109 年	13	11	7	2	1		34	20	54	
民國 110 年	15	12	4	1	1	1	34	10	44	
民國 111 年	11	6	2	2			21	12	33	
民國 112 年		3	1				4	5	9	
總計	39	32	14	5	2	1	93	47	140	

【表 七】 140 件敗訴判決符合十四組關鍵字串之件數統計分析



又觀察判決之目的乃為了解法院見解與證明或舉證之相關，故限定以至少一組關鍵字串落於法院見解，為進行個案判決分析的標準，該符合件數計 31 件，如表八。

符合關鍵字串組數							
裁判年度	1	2	3	4	5	6	總計
民國 109 年			4	2	1		7
民國 110 年			4	1	1	1	7
民國 111 年	6	4	2	2			14
民國 112 年 (截至 4/6)		2	1				3
總計	6	6	11	5	2	1	31

【表 八】 至少一證明或舉證字串組數落於法院見解

該 31 件之個案判決分析占 140 件敗訴判決之 22%。為了解近期法院見解，取最近期間的判決較具參考價值，故以判決年度為民國 111 年度、民國 112 年度，且符合十四組關鍵字串兩組或以上者為詳讀判決的標的，共計有 11 件。另就判決年度為民國 110 年的侵害專利訴訟事件，以符合關鍵字串組數落於法院見解最多之判決進行判決分析，計 1 件。就符合上述條件之 12 件判決列示於附錄一，經詳讀判決後，考量判決的代表性、爭議程度，暨本論文的討論重點，接續就其中八件進行個案判決分析。



一、 智慧財產及商業法院 111 年度 民專訴字第 59 號民事判決

(一) 案件事實

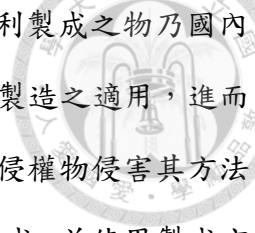
本件原告亞洲永盛科技有限公司（下稱亞洲永盛）為中華民國發明第 I720863 號「利用藥劑去除廢水中大部分硼離子之藥劑之製備方法」專利之專利權人，專利權期間自民國 110 年 3 月 1 日起至民國 129 年 3 月 31 日止。訴外人台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）興達發電廠於民國 111 年 5 月間辦理之 111 年跨單位除硼藥劑採購案中，被告廣興儀器材料有限公司（下稱廣興儀器）於該採購案提出除硼藥劑之安全資料表，且被告以新臺幣 5,538 萬 780 元得標。原告亞洲永盛基於廣興儀器售與台電公司之除硼藥劑（下稱被控侵權物）為對應於其第 I720863 號專利要件編號 1A 所示「一種去除廢水中大部分硼離子藥劑之製備方法」，且成分包含氯化銻之除硼藥劑，對廣興儀器提起專利侵權訴訟。

(二) 侵害專利權與否之爭點

被控侵權物是否具有第 I720863 號專利要件編號 1C、1D、1E 的技術特徵，又被控侵權物之製成方式是否係依據第 I720863 號專利要件編號 1B、1C 所揭示步驟順序製成。

(三) 法院見解

依專利法第 58 條第 3 項、第 99 條第 1 項所規定，方法發明之實施，為使用該方法，或使用、販賣之要約、販賣...以該方法直接製成之物；製造方法專利則以其所製成之物在該製造方法申請專利前，為國內外未見者，故他人製造相同之物，推定為以該專利方法所製造。



法院以本件原告亞洲永盛無法證明原告之第 I720863 號專利製成之物乃國內外未見，因此排除專利法第 99 條第 1 項推定為以該專利方法所製造之適用，進而回歸民事訴訟法第 277 條本文的規定，既然亞洲永盛主張被控侵權物侵害其方法發明之專利，就需舉證證明被控侵權物具備其方法發明之成分組成，並使用製成方法而製得。

判決以原告亞洲永盛無法證明被控侵權物具有第 I720863 號專利要件編號 1C、1D、1E 的技術特徵，亦即無法證明被控侵權物其凝集劑與氧化劑於整體藥劑符合原告專利之特定占比之技術特徵，也無法證明被控侵權物使用第 I720863 號專利之特定凝集劑、或氧化劑。原告亞洲永盛亦無法證明被控侵權物之製成方式係依據第 I720863 號專利要件編號 1B、1C 所揭示步驟順序製成。基於原告亞洲永盛無任何相關證據證明被控侵權物落入原告更正後專利請求項 1 之文義範圍，原告以敗訴告終。

判決原文節錄如后「...原告對於其所稱混凝程序及絮凝程序有一定順序存在、調配除硼藥劑之方法須有固定順序、系爭產品內含之配比與組成即可認定其製成方法等節，均無提出相關舉證以實其說，故其主張前情，難認可採。」

(四) 本件評析

就方法專利的本質而言，其專利法欲保護者乃製成所使用之成分及製成之方法，因製作過程中使用的成分和製作方法之證據，自偏在侵權實施之一方，因此專利法第 99 條第 2 項明文規定，欲推翻同條第 1 項之適用，需對照方提出反證。

本件之被告廣興儀器提出反證，主張先前技術方法即可除廢水中硼離子，而作除硼藥劑之凝集劑與氧化劑亦有其他選項，惟並未證明原告亞洲永盛製成之物為先前已見。是否依被告證明有先前技術方法的存在，暨其凝集劑與氧化劑有其他選

項，即可排除被告乃依原告之專利方法製成成分包含氯化鉀之除硼藥劑，即應排除專利法第 99 條第 1 項推定為以該專利方法所製成之適用，似尚有討論的餘地。

再以方法專利的保護法益觀之，既已於專利公開其製作過程中使用的成分、成分比例及如何製作，倘被控侵權人有侵權事實，其侵權證據偏在侵權實施之一方，難以期待原告能依據民事訴訟法第 277 條本文提出相關受侵權之證據。再以證據所在偏在被控侵權方，似有考量適用民事訴訟法第 277 條但書之必要，適度調整原被告之舉證責任，並由被告提出其並未實施原告之方法專利之證明，較為適當。

二、 智慧財產及商業法院 111 年度 民專訴字第 14 號民事判決

(一) 案件事實

本件原告財團法人紡織產業綜合研究所(下稱紡織研究所)為中華民國發明第 I282385 號「長效抗菌纖維之製造方法」發明專利之專利權人，原告之員工一於民國 108 年 10 月 23 日尚在職期間，以電子郵件將其機台參數及製造技術寄予被告漢特科技股份有限公司(下稱漢特公司)及原告尚在職員工二，原告員工一、二分別自民國 97 年 10 月 27 日、92 年 11 月 10 日開始受僱於原告，而同時於民國 108 年 12 月 31 日自原告公司離職後，並隨即轉任職於被告公司。

原告以被告產品型號 VFA75D 之銀纖維長效抗菌紗線乃依原告第 I282385 號專利製程所製，侵害該號專利權專利請求項 32、33，提起侵害專利權訴訟。其另起違反營業秘密之訴訟則不在本文討論。

被告漢特公司否認 VFA75D 之銀纖維長效抗菌紗線產品為漢特公司產品，並對原告紡織研究所第 I282385 號專利提出舉發，隨後經智慧局於 111 年 11 月 29 日作成舉發審定書，准予更正，並認定第 I282385 號專利更正後，其請求項 32、33 之舉發成立，應予撤銷。而原告紡織研究所則就該舉發案向經濟部提起訴願。惟專利是否有效，得由法院自為調查審認。



(二) 侵害專利權與否之爭點

型號為 VFA75D 之銀纖維長效抗菌紗線產品是否為漢特公司之產品，原告紡織研究所第 I282385 號專利請求項 32、33 是否有效，型號為 VFA75D 之銀纖維長效抗菌紗線產品是否落入原告紡織研究所第 I282385 號專利請求項 32、33。


(三) 法院見解

判決以原告所舉證據型號為 VFA75D 之銀纖維長效抗菌紗線產品之照片及實物、暨臺北紡織展線上展覽之漢特公司產品型錄頁面為據。惟考量型號為 VFA75D 之銀纖維長效抗菌紗線產品既為紗線，紗線上並無任何產製來源之標示，僅於外包裝上貼有標籤，標籤上印有「Victect」、「VFA75D-1」、「Made By HUNTERTEX」等字樣，而被告漢特公司之英文名稱即為「HUNTERTEX」，又認可紗線本身與包裝可以分離。

今原告紡織研究所既稱由其他廠商取得型號為 VFA75D 之銀纖維長效抗菌紗線產品，則不排除物品是否有更換或發生錯誤；且型號為 VFA75D 之銀纖維長效抗菌紗線產品既無任何產製來源之標示，其外包裝又僅為可簡易移除之塑膠套，不認為僅憑外包裝上標籤之標示，可認定該包裝袋內之紗線即為漢特公司生產之產品。從而，無法認定型號為 VFA75D 之銀纖維長效抗菌紗線產品為漢特公司之產品。

判決並以原告紡織研究所未舉證證明型號為 VFA75D 之銀纖維長效抗菌紗線產品確為漢特公司所生產，則原告主張被告共同侵害原告之 I282385 專利並無以為據，專利權人原告紡織研究所因此敗訴告終。

判決原文節錄如后「...惟系爭產品為紗線，紗線上並無任何產製來源之標示，僅於外包裝上貼有標籤，標籤上印有「Victect」、「VFA75D-1」、「Made By HUNTERTEX」等字樣（見本院卷二第 119 頁），被告固不爭執漢特公司之英文名



稱為「HUNTERTEX」，然辯稱紗線本身與包裝可以分離，原告既稱係由其他廠商取得系爭產品，即難以確認物品是否有更換或發生錯誤（見本院卷二第 109 頁）；系爭產品上既無任何產製來源之標示，其外包裝又僅為可簡易移除之塑膠套，自難以僅憑上開外包裝上標籤之標示，逕認包裝袋內之紗線即為漢特公司生產之產品。」

(四) 本件評析

依專利法第 58 條第 2 項、第 99 條第 1 項所規定，方法發明之實施，為使用該方法，或使用、販賣之要約、販賣...以該方法直接製成之物；製造方法專利則以其所製成之物在該製造方法申請專利前，為國內外未見者，故他人製造相同之物，推定為以該專利方法所製造。

本件原告紡織研究所提出之物證，包括被控侵權產品型號為 VFA75D 之銀纖維長效抗菌紗線之照片、及被控侵權之實體紗線、暨紗線外包裝，外包裝上並有標示該被控侵權由被告漢特公司所生產，也提供臺北紡織展線上展覽之漢特公司產品型錄頁面作為舉證。判決以自訴外人購得之被控侵權紗線本身，並無任何標示以識別為漢特公司所生產。然紗線基於其物之性質，並無從於其上作任何標示，如何能要求紗線本身即應具有來源標示？

再以紗線之外包裝縱有漢特之標示，與紗線乃為分別二物，且外包裝為輕易移除之塑膠套，因此不能以該外包裝標示為漢特公司生產。惟紗線本身既無從於其上作任何標示，而紗線通常的來源標示，乃標於該紗線之外包裝，此既為一般之標示常規，則並無驟以外包裝為判定該受控侵權紗線為漢特公司之產品之論述基礎。

同時，以方法專利的保護意旨來看，原告紡織研究所已提出被控侵權物、倘原告自訴外人取得該被控侵權物之記錄完整可稽，且紗線之外包裝為原告自訴外人取得時即已存在，且被告於紡織展之產品型錄頁面亦有此產品之揭示，原告似已盡證明之義務。依據專利法第 99 條第 1 項，對被控侵權物有推定為依該方法製作，

受控侵權紗線既標示為被告漢特公司之產品，被告漢特公司應舉反證證明被控侵權物並非其產品之義務，而非僅以外包裝可能簡易移除為由，認定該受控侵權物並非被告公司之產品。



三、 智慧財產及商業法院 111 年度 民專訴字第 5 號民事判決

(一) 案件事實

原告已久工業股份有限公司（下稱已久工業）為中華民國第 I329156 號發明專利之專利權人，該專利之專利期間自西元 2010 年 8 月 21 日起至 2027 年 1 月 28 日止，原告已久工業以被告呈軍公司之「型號 LG100S 空氣壓縮機」（下稱系爭產品）侵害其第 I329156 號發明專利，並以原告於「松果購物」購物網站所購買之系爭產品係被告透過訴外人進泓科技有限公司（下稱進泓公司）為販賣要約、販賣、使用之商品，又於被告呈軍公司之官方網站亦有刊登該系爭產品（<https://www.allfirst.com.tw/product/lg100s.146.html>），經比對該系爭產品落入原告第 I329156 號發明專利範圍請求項 8 至 13 項之文義或均等範圍，構成專利侵權。

(二) 侵害專利權與否之爭點

系爭產品是否為被告呈軍公司所製造、販賣之要約、販賣、使用而有專利法第 58 條第 2 項之適用。如何解釋原告第 I329156 號發明專利請求項，及系爭產品是否落入該專利請求項。

(三) 法院見解

判決以原告已久工業提出之松果購物網頁販售系爭商品者為米寶 MIBO 人車生活精品，該包裹所附之統一發票、註冊保固卡、客戶訂單等相關附件資料，皆為



訴外人進泓公司，並無資料顯示系爭產品為原告向被告呈軍公司購買，亦非被告呈軍公司所出貨、販售。

雖原告主張系爭產品本身、包裝容器、相關之商業文書或廣告、電子媒體、網路，皆標示被告呈軍公司所享有商標權之「VOLCANO」或「風勁霸 VOLCANO 及圖」商標，應可認為被告呈軍公司有以上開商標標示於系爭產品而做行銷之用，而構成販賣之要約、販賣、使用系爭產品之行為。然法院以原告未舉證證明系爭產品係被告呈軍公司所製造，而原告所購買之系爭產品並非被告呈軍公司所販售，業如前述，且原告亦未證明前開販售者之產品來源係被告呈軍公司，自無法認定被告呈軍公司有自行或透過他人為販賣之要約、販賣、使用系爭產品之情。

又雖被告呈軍公司官方網站有刊登系爭產品，然細繹被告呈軍公司官方網站截圖雖於產品介紹資料有刊登 LG100S 空氣壓縮機，然該資料僅有 1 張商品外觀之照片，並未有內部構造照片，則無法據此認定該網頁刊登之商品即為系爭產品，且該網站資料確未記載售價及銷售方式，無法以此認定被告呈軍公司現今有製造、販賣、為販賣要約、使用系爭產品之情事。

法院以民事訴訟法第 277 條前段，及系爭產品無證據證明被告呈軍公司有專利法第 58 條第 2 項之情事，認定原告敗訴。

判決原文節錄如后「..原告主張被告呈軍公司製造、販賣之要約、販賣、使用之系爭產品侵害系爭專利，為被告等所否認..... 標示被告呈軍公司所享有商標權之「VOLCANO」或「風勁霸 VOLCANO 及圖」商標，認被告呈軍公司有以上開商標標示於系爭產品而做行銷之用，而構成販賣之要約、販賣、使用系爭產品之行為云云。然原告未舉證證明系爭產品係被告呈軍公司所製造，而原告所購買之系爭產品並非被告呈軍公司所販售，業如前述...」




(四) 本件評析

發明專利權人，除專利法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權，又物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為，此為專利法第 58 條第 1 項及第 2 項所明定。就物之發明專利的本質而言，以物之實體存在為必要，排除未經授權而有物之製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而為進口該物。

本件原告以系爭產品為侵權物，該被控侵權物於不同平台、由不同業者販售，而並非被告販售，縱被告之商標示於該被控侵權物之包裝容器、相關之商業文書或廣告、電子媒體、網路商，確有商標法第 5 條第 1 項第 1 款、第 4 款及第 2 項以被告之商標之名義行銷被控侵權物之實，法院仍以被告未有販售之行為而認被告無專利法第 58 條第 2 項之適用。

既以商標為行銷的主旨，行銷的本旨為達成實際之販售，行銷似已購成販賣之要約，則具被告公司商標之被控侵權物應有第 58 條第 2 項之適用。倘僅以原告自網路平台收到被控侵權物之出貨單據為訴外人之產品，即認其並非被控侵權物無指示任何與被告之關係，而免除各平台之販售業者實質乃自被告進貨的可能，似尚有討論的空間。

惟本件判決仍依據民事訴訟法第 277 條本文之意旨，嚴格要求於原告證明被告之侵權行為，並證明有該被控侵權物之販售行為為必要，而不認為被告之商標行銷行為有販售要約的實質意涵。本件中，被告僅需否認該被控侵權物非其製造、販售，亦無須為被控侵權物具有其商標一事作任何說明，此是否限縮解釋專利法第 58 條第 2 項販賣之要約，並未合專利法第 58 條第 1 項之專有排除他人未經其同意而實施該發明之權之保護意旨。



又物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為，既為專利法第 58 條第 1 項及第 2 項所明定，物之發明專利的本質而言，以物之實體存在為必要，本件判決基於原告權利人未能證明被控侵權物為被告所販售，即未討論被控侵權物是否落入專利請求項之專利權範圍，似亦有未足之處。

四、 智慧財產及商業法院 110 年度 民專訴字第 38 號民事判決

(一) 案件事實


林、吳兩名原告為中華民國發明專利證書號第 I663910 號「賽鴿之防弊方法」之共同專利權人，提供桃園市某區聯誼會臉書上之影片為證物，證明其第 I663910 號專利方法由被告王 OO 指導並提供於桃園市某區聯誼會，該影片用來教導有意參加 109 年冬季比賽之鴿主們。兩名原告並主張被告王 OO 之行為及所提供之產品具有文義侵害其專利請求項 1、2、3、4。

(二) 侵害專利權與否之爭點

被告是否具有侵害原告之方法專利之行為，暨被告之產品手機的技術特徵是否落入原告之專利請求項 1、2、3、4。

(三) 法院見解

第 I663910 號專利方法之請求項 1 為獨立請求項，餘為附屬項，該獨立請求項為藉由參賽前預先裝設該鴿隻的識別資訊的第一識別元件，並於比賽日前送至該鴿隻指定的場地，隨機擇一具有不同識別資訊之第二識別元件裝在該鴿隻，透過第一讀取器對該鴿隻所裝之第一識別元件和第二識別元件的識別資訊臨時配對，並於臨時配對後產生一臨時且唯一的一第一校對資料，待比賽日該鴿隻放飛並到達終點而完成比賽時，由一第二讀取器讀取該第一、二識別元件並產生一第二校對資料，僅在該第一校對資料和該第二校對資料比對為符合者，始可確認放飛和到達終點者為同一鴿隻。



第 I663910 號方法專利之實施以各個步驟為其技術特徵；本件之被告所稱其提供之產品提供之兩項裝置分別為「內建讀取 APP 之手機一支」及「腳環一只」予桃園市某區聯誼會，原告所提影片證據並無法證明所示之方法為被告所教導，亦未舉證證明被告參與教導如何使用該等裝置，則影片中所示之方法步驟無法作為與被告相關、而令被告負侵權之責之證據。

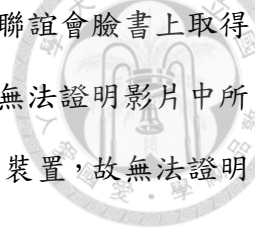
次從 111 年 2 月 10 日桃園市某區聯誼會函之回覆，亦無法得知何欄位資料係由被告產品之手機讀取；再查原告所提影片中，僅顯示腳環編碼此一與識別鴿隻相關的識別資訊，並無顯示被告提供產品之手機可感應原先鴿隻配戴的電子環第一識別資訊，並無法證明第一識別資訊與第二識別資訊間有加以配對的過程。

法院基於全要件分析，被告之方法僅讀取系爭專利請求項 1 要件 1A 至 1C，但無法文義讀取要件 1D、1E，被告方法並未落入系爭專利請求項 1 之文義。又該專利請求項 2 至 4 皆直接或間接依附於請求項 1，故系爭方法亦未落入系爭專利請求項 2 至 4 之文義範圍。

判決原文節錄如后「...被告僅提供「內建讀取 APP 之手機一支」及「腳環一只」兩裝置予桃園市○○○○○○區西區聯誼會，至於如何使用該等裝置，原告未能舉證證明被告有參與之；原告所提證據亦無法證明甲證 3、8 影片所示之方法為被告所教導，則影片中所示之方法步驟難認與被告相關而令被告負侵權之... 螢幕僅顯示腳環編碼此一與識別鴿隻相關的識別資訊，無從判斷影片中「鴿迪家」手機預存的腳環編碼資料與所準備的電子鋁片識別資訊的關係，自無法證明第一識別資訊與第二識別資訊間有加以配對的過程。」

(四) 本件評析

依專利法第 58 條第 3 項，方法發明之實施，為使用該方法。就方法專利的本質而言，專利法保護該方法步驟之發明。



依據民事訴訟法第 277 條本文，本件原告雖以桃園市某區聯誼會臉書上取得之影片證據，欲證明被告使用之專利方法，然而，單從該影片並無法證明影片中所示之方法為被告所教導，亦未證明被告曾參與教導如何使用該等裝置，故無法證明被告侵害其方法專利。

然侵權之方法步驟之證據，自偏在侵權實施之一方，於訴訟上實難期待原告能提出被告使用該方法專利之證明。本件仍依民事訴訟法第 277 條本文，要求原告專利權人負擔一般舉證責任，證明被告有實施方法專利各步驟之情形，若無民事訴訟法第 277 條但書的適用，要求被告就該影片之來源提出說明，而期待方法專利下原告能取得公平的判決結果，併方法專利法益之保護，得公平的判決結果，似未有可得。

五、 智慧財產及商業法院 110 年度 民專訴字第 68 號民事判決

(一) 案件事實

原告綠茵生技股份有限公司(下稱綠茵生技)分別於 102 年 7 月及 103 年 3 月間，與中華民國發明專利第 I342781 號「具血糖調控功能之多胜肽」(下稱系爭專利)「Insumate®專利定序 19 肽」(即 mcIRBP-19)之專利權人中國醫藥大學(為訴外人)就第 I342781 號專利簽訂「具血糖調控功能之多胜肽」及「苦瓜多胜肽萃取液功效研究」之專屬授權契約，並經經濟部智慧財產局登記。而被告醫胜科技股份有限公司(下稱醫胜公司)販售之苦瓜胜肽 plus 膠囊(下稱被控侵權產品)，經原告委請鑑定單位進行侵害比對分析後，確認被控侵權產品已侵害系爭專利之專利請求項之文義範圍。且被告醫胜公司於被控侵權產品內附文宣上宣稱為「苦瓜胜肽發明人侯○○唯一監督製造」，基於系爭專利之專屬授權登記資料為業已公開之情事，足證被告醫胜公司有主觀上侵害系爭專利之故意，或有過失侵害系爭專利之情事。



(二) 侵害專利權與否之爭點

被控侵權產品是否落入系爭專利請求項之專利權文義範圍，又被告醫勝公司是否有侵害系爭專利之故意或過失。

(三) 法院見解

法院以原告自行進行之高效液相層析(HPLC)，原告之標準品 mcIRBP-19 (苦瓜 19 肽)，經分析後結果顯示於 X 軸之滯留時間為 15.076 分鐘，而被控侵權產品經分析後結果顯示，具有某一成分於 X 軸有一波峰其滯留時間為 15.002 分鐘，為兩者有不同滯留時間波峰。又原告檢測人員林○○借用中興大學儀器自行執行「苦瓜胜肽樣品檢驗之定性」，進行之液相層析串聯式質譜儀定性報告，被控侵權產品雖具有與 mcIRBP-19 標準品同樣 13.3 分鐘之滯留時間。然原告又委第三人「光鹽檢測」以超高壓液相層析-四極棒飛行式質譜儀，則其被控侵權產品與標準品並未有相同滯留時間之波峰，可初步觀察被控侵權產品與標準品並不相同。雖「光鹽檢測」再以四極棒飛行式質譜儀，則以被控侵權產品與胜肽標準品具有相同滯留時間之波峰 (2.844 分鐘)，則被控侵權產品與胜肽標準品具有相同滯留時間之波峰之可信度已不無疑問，尚難認定系爭產品 (即參考品) 包含有胜肽標準品 (mcIRBP-19)。

法院以原告提出光鹽公司製作之質譜儀裂解報告，並顯示於 541.5856 及 721.7639 兩個相同分子片段有明顯波峰，另雖有驗出於 494.5469 及 1082.1377 兩個分子量的存在，無法標示該兩個分子量之濃度。縱使原告主張該被控侵權產品每公斤僅含 14.7 毫克專利技術的十九胜肽胺基酸，因此有驗出 494.5469 及 1082.1377 兩個分子量但無法標示濃度的情形，判定被控侵權物未落入第 I342781 號專利文義範圍。



(四) 本件評析

在專業實驗室操作時，已然有若干內在的問題確實存在，以致將影響結果的好壞⁵³。造成的干擾是否為科學上所接受的誤差，誤差範圍該如何解讀，應由專業作判斷，惟高度專業證據是否易取得等，都涉及該專業領域的研究。以本件為例，屬胜肽科技領域，其更新速度快，在技審官於分別領域各有所長下，若有公正可信之第三方則可將該領域交付予專家處理，惟是否於我國境內易於取得可利用之專家團隊，則不在本文討論。關於純度不足是否會影響裂解蒐集的分子量碎片結果，亦或不同檢驗方法是否彼此間可能發生解讀的差異，涉及高度專業領域且技術日新月異，則判定上是否應有公正第三人作成判斷，對於證據的判讀應較為適當。

檢驗結果雖顯示被控侵權產品未與標準品具相同之分子量碎片，然於飛行式質譜儀或串聯式質譜儀之定性報告皆以具有相同滯留時間的波峰，而得出被控侵權產品與標準品應為相同的物質。科學上或可合理解釋何以純度不足可能導致不相同分子量碎片的情形，然法院以原告並未提供純度不足可能造成不同分子量碎片的證據，故被控侵權產品之純度不足不得作為不同分子量碎片的解釋，而權利人需另外提供證據，故法院不認定被控侵權產品與標準品為具有相同之胺基酸序列，以定性報告的相同滯留時間無法證明被控侵權物落入專利文義範圍。

⁵³ 國立台灣大學生化科技學系酵素活化與分析 2, 頁次 32
<http://juang.bst.ntu.edu.tw/EPA/pdf/2018%20Pur%202.pdf>



六、 智慧財產及商業法院 110 年度 民專訴 字第 70 號民事判決

(一) 案件事實

原告協裕窯業股份有限公司(下稱協裕窯業)為中華民國專利證書號 D178043 『類石片雕花磁磚』設計專利之專利權人，專利權期間自 105 年 9 月 1 日至 119 年 11 月 10 日止。被告裕邦窯業股份有限公司(下稱裕邦公司)於 109 年 7 月 29 日曾擔任原告公司與訴外人愷華維有限公司(下稱愷華維公司)協議書簽訂之見證擔保人，愷華維公司同意不再生產及銷售類似系爭專利之產品，可證被告裕邦公司明知系爭專利存在。

惟原告公司於嗣後發現，由訴外人於民國 110 年 5 月 10 日自吉第興業有限公司(下稱吉第公司)購得裕邦公司標示製造日期民國 110 年 3 月 26 日之磁磚產品 JY6285/03/「晶硯磁磚」，與原告 D178043 『類石片雕花磁磚』設計專利近似，則吉第公司與裕邦公司其分別為販賣及製造 JY6285/03/「晶硯磁磚」，乃實施原告 D178043 設計專利權之行為，吉第公司與裕邦公司皆侵害原告之設計專利權。

(二) 侵害專利權與否之爭點

系爭產品是否為被告吉第公司於民國 110 年 5 月 10 日所銷售，而有專利法第 58 條第 2 項、專利法 96 條之準用。本件其他爭點，則不在本文討論。

(三) 法院見解

判決以被告吉第公司承認於民國 110 年 5 月 10 日確實存在銷售磁磚與訴外人之行為，然原告發票僅記載售出品項為磁磚、售出之數量、售出產品之單價及金額，

惟並無當日交易之磁磚產品編號，此無從證明當日售出之磁磚產品，即為被控侵權物之 JY6285/03/「晶硯磁磚」。



原告所提供、負責吉第公司於民國 110 年 5 月 10 日所銷售之磁磚運送及磁磚保管之兩證人，皆無法確認原告所提出六箱磁磚係為被控侵權物之 JY6285/03/「晶硯磁磚」。

原告既無法證明於法庭所呈之 3 片磁磚即為民國 110 年 5 月 10 日訴外人自吉第公司所購得之磁磚，又因原告呈於法庭之 6 箱磁磚並非完整密封，則該難以證實該 6 箱內容物與外箱標示具有一致性。

判決原文節錄如后「…並無當日購得磁磚之細部資料，顯無從證明系爭產品即為上開發票所載之「磁磚」…又 111 年 3 月 22 日攜帶至庭之 6 箱磁磚均非完整密封，有本院勘驗照片在卷可參（本院卷第 329、345、358、371、384、397 頁），故 111 年 3 月 22 日攜帶至庭之 6 箱磁磚，其內容物與外箱之一致性，更有可疑，自屬當然。」

(四) 本件評析

本件原告以第三人協助購得之被控侵權物 JY6285/03/「晶硯磁磚」、基於購買而取得之發票，作為證明吉第公司銷售、裕邦公司製造被控侵權物之證據。然而，判決以發票之記載並無當日交易之磁磚產品編號，而致無從證明當日售出之磁磚產品，即為被控侵權物之 JY6285/03/「晶硯磁磚」。發票作為交易憑證為商業交易慣例，既能作為買賣雙方買賣事實的證明，又能作為交易後倘貨物品質或品項糾紛時的溝通基礎。然在銷售方考量發票作為銷售被控侵權物之證據可能，則難期待銷售方能依一般交易習慣明確記載貨品之事實。



在原告專利權人負擔一般舉證責任，原告需舉證證明受有侵權的事實，則原告需完成侵權比對分析、以提出被控侵權物有侵權情形。

為作侵權比對分析，原告須由 6 箱磁磚取出部分進行比對；在原告侵權比對為必然先行發生的情形下，期待原告以完整密封之 6 箱磁磚呈於法庭，以證明該 6 箱內容物與外箱標示具有一致性，實非具有期待之可能。則期待原告能以完整密封之貨品，似非合理之要求。

從而，在原告已提出發票作為購買證明、倘兼有被控侵權物落入專利範圍之情形，應有民事訴訟法第 277 條但書之適用，進而要求被告提出反證證明並無侵權之情形，以緩和原告之舉證責任，始有個案公平的可能。

七、 智慧財產及商業法院 110 年度 民專訴字第 34 號民事判決

(一) 案件事實

原告世同電子股份有限公司（下稱世同電子）為我國第 M438750 號「高壓突波保護裝置」新型專利之專利權人，專利期間自民國 101 年 10 月 1 日起至 111 年 4 月 23 日止，該專利範圍共計 10 個請求項，第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。其專利「目的為提供一種小型而突波隔離效果較佳的高壓突波保護裝置」，而專利之「功效在於環形電容器分別透過第一環形金屬件及第二環形金屬件電連接於輸入端金屬殼體及輸出端金屬殼體，能有效縮小高壓突波保護裝置的尺寸，並進而能在較小的尺寸下設置更佳數目的電感器及環形電容器，使高壓突波保護裝置隔離的效果提升。」

依據原告之侵權分析比對表，原告主張被告普京精密工業有限公司（下稱普京公司）製造、販賣標示有「CABLESAT」商標之「突波保護器」產品（下稱系爭產

品) 完全落入其第 M438750 號專利請求項之專利範圍，構成文義侵權；再以系爭產品之技術功能，以同樣的技術手段，產生該專利之技術功能，而主張系爭產品構成系爭專利請求項 1 至 6 之均等侵害。



(二) 侵害專利權與否之爭點

如何解釋原告第 M438750 號新型專利請求項之「環形電容器」；第 M438750 號新型專利是否有無效事由；又標示載有「CABLESAT」之隔離器產品是否為被告所銷售而有專利法第 58 條第 2 項之適用；暨系爭產品是否落入該專利請求項。

(三) 法院見解

判決以原告取得系爭產品係經由訴外人振○電子科技股份有限公司（振○電子）提供，然以相關電子郵件內容則可證振○電子提供予原告之系爭產品應為樣品，而並非系爭產品之販售；又依原告之聲請函詢凱○公司，該公司回函表示於 108 年 8 月間曾取得被告公司提供之『突波保護器』樣品 1 支進行測試；由此振○電子及凱○公司之電子郵件既以樣品回覆，均無從證明被告有販賣系爭產品之情事。

原告雖以振○公司內部之電子郵件主張被告於 107 年至 108 年初曾銷售、出貨系爭產品予振○公司，有販賣系爭產品之事實，然販賣系爭產品之證據僅止於該電子郵件之內容，郵件內容縱提及向被告採購系爭產品，該採購之具體事證除該信件之內容並無其他證據可供佐證，從而無法依此認定被告有販賣系爭產品之事實。

原告所提之證據僅證明系爭產品是依客戶需求提供樣品，無法證明被告有販賣系爭產品之事實，縱由振○公司電子郵件具有向被告採購該被控侵權物，然無其他實證以證明被告有販賣系爭產品。判決指出原告所提之證據均不能證明被告有販賣系爭產品，無準用專利法第 58 條第 2 項之情事，依民事訴訟法第 277 條本文，專利權人敗訴告終。

判決原文節錄如后「…是以依原告所提出之證據均無從證明原告主張被告有販賣系爭產品之事實乙節，況被告所提供系爭產品為樣品，並未收取費用…原告所提之證據均不能證明被告有販賣系爭產品及原告受有損害」



(四) 本件評析

新型專利權人，依專利法第 120 條有準用專利法第 58 條第 1、2 項之規定，亦即除專利法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該新型專利之權，又該新型專利之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。就新型專利之本質而言，亦以物之實體存在為必要，排除未經授權而有物之製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而為進口該物。

本件原告以廠商提供之被控侵權物，作為侵害專利權之證據。判決以民事訴訟法第 277 條本文認定原告之舉證無法證明被告有販賣被控侵權物，致無專利法第 58 條第 2 項之準用。然以法規範觀之，倘該新型專利有被製造、販賣之要約、販賣、使用等情事，皆落入專利法第 58 條第 2 項的規範，是否因此導致一旦有被控侵權物實際發生在商業交易時，該商業交易的各個環節，在可能被證明有故意或過失的考量下，起自製造、續之以販賣之要約、販賣、及使用等廠商，皆有否認任何專利實施行為之動機，以免招致被認定為專利實施之一造，而陷入需證明其並無故意或過失的困境。

依此觀之，本件原告以完整之侵權比對分析表、廠商提供之被控侵權物，作為侵害專利權之證據，在法院仍以民事訴訟法第 277 條前段作為專利權人的舉證責任之依據，本件之專利權人提起之侵權訴訟自無法達到其救濟的目的，兼以侵權之證據在被告及與被告進行交易的對造方，而無論是被告亦或是其交易對象，皆無動機提供原告該被控侵權物具有專利實施的證據，相當不利原告舉證及進行權利救濟。從而，法院以民事訴訟法第 277 條本文作為專利權人的舉證責任之依據，而不

考量民事訴訟法第 277 條但書的適用，自無法期待公平判決的可能，致使實務判決上，專利權人法益保護甚小。



八、 智慧財產及商業法院 109 年度 民專訴 字第 85 號民事判決

(一) 案件事實

原告凌嘉科技固提出原證 9 至 12 及原證 20 用以證明被告友威科技產品 2 係使用凌嘉科技中華民國發明第 TWI513840 號發明專利(即「多層膜的量產方法」)方法之產品，而落入該發明專利請求項之文義及均等範圍。原告凌嘉科技所提原證 11 (為友威科技產品 2 之簡報)、12 及原證 20 之影片或照片所顯示之機台控制介面，右上角僅有被告公司友威科技之標誌「UVAT」，並無機台型號可證明其確為被告友威科技產品 2 之機台畫面，因此並無法與原證 9、10 相互勾稽，而予以排除，故僅就原證 9、10 與系爭產品 2 為侵權比對。

(二) 侵害專利權與否之爭點

友威科技產品 2 是否落入凌嘉科技中華民國發明第 TWI513840 號發明專利(即「多層膜的量產方法」)方法之請求項文義或均等範圍。

(三) 判決

原告凌嘉科技雖以原證 11、12 及原證 20 主張友威科技產品 2 落入其多層膜的量產方法發明專利要件編號 1F、1G 之均等範圍，惟原證 11、12 及原證 20 之圖片或影片中並無機台型號可證明其為友威科技之產品 2，因此原告凌嘉科技仍未能舉證證明友威科技產品 2 有落入原告凌嘉科技多層膜的量產方法發明專利請求項 1 要件編號 1F、1G 之均等範圍。

由於友威科技產品 2 欠缺凌嘉科技多層膜的量產方法發明專利請求項 1 之技術特徵 1F、1G，基於全要件原則，友威科技產品 2 並未落入系爭發明專利請求項 1 至 10 之文義範圍。



因此，友威科技產品 2 並未落入凌嘉科技「多層膜的量產方法發明專利」之文義及均等範圍。

判決原文節錄如后「原告雖以原證 11、12 及原證 20 主張系爭產品 2 落入系爭發明專利要件編號 1F、1G 之均等範圍，惟原證 11、12 及原證 20 之圖片或影片中並無機台型號可證明其為系爭產品 2，已如前述，因此原告仍未能證明系爭產品 2 有落入系爭發明專利請求項 1 要件編號 1F、1G 之均等範圍。...系爭產品 2 欠缺系爭發明專利請求項 1 之技術特徵 1F、1G，基於全要件原則，系爭產品 2 並未落入系爭發明專利請求項 1 至 10 之文義範圍。又原告亦未能舉證證明系爭產品 2 有落入系爭發明專利請求項 1 要件編號 1F、1G 之均等範圍，故原告主張系爭產品 2 落入系爭發明專利之文義及均等範圍，均不足採。」

(四) 本件評析

原告縱已取得標示被告公司產品之圖片及影片，尚需舉證圖片、影片中機台的型號，否則該圖片及影片尚難以為可用之證據，致無法證明部分技術特徵。

在證據保全聲請核准率不高下，又實施方法專利侵權的被控侵權物位於侵權人或位於訴外人之機台，實難期待專利權人得以任意出入侵權人、亦或訴外人的處所，並取得法院要求的具體侵權產品的完整訊息，而得證明其與「多層膜的量產方法發明專利」專利請求項技術特徵均等。



第三項 判決分析小結

經上述八件判決分析顯示，於本次智審法修法前，無論何種專利類型，法院皆要求權利人負擔一般舉證責任，在權利人已盡合理的努力並提出侵權人侵權之證據下，然因侵權證據偏在侵權人而難取得、亦或未能滿足高度的舉證證明度，判決結果權利人亦皆以敗訴告終。

一、 侵權證據難以取得

- (一) 基於權利人無法證明依權利人除硼藥水之方法專利所製成之產品為國內外未見，法院要求權利人提供被控侵權物具備權利人方法發明之成分、並使用製成方法而製得，始得以證明權利人受有侵權。(111，民專訴，59，發明專利)。
- (二) 權利人自臉書取得之影片並無法證明影片中所示之方法為被告所教導，亦未證明被告曾參與教導如何使用該等裝置，故無法證明被告有實施方法專利各步驟之情形，則難為被告侵權之證據。(110，民專訴，38，發明專利)
- (三) 法院無視於紗線本多以外包裝為產品來源之標示，而紗線本身幾無標示產製來源之可能，竟仍以被控侵權紗線未有產製來源標示，故無法證明被告有侵害長效抗菌纖維之製造方法。並以被控侵權之長效抗菌紗線之外包裝雖具被告之標籤，然僅為可簡易移除之塑膠套，並無法作為產製來源標示，而無法證明有專利方法之實施。(111，民專訴，14，發明專利)
- (四) 法院要求權利人提供機台之型號證明為侵權產品，惟難期待權利人得以自由進入侵權人廠房並取得該機台的型號，以自難符合法院高度的證明義務。(109，民專訴，85，發明專利)



二、 侵權證據證明度太高

- (一) 被告之官方網站有被控侵權產品介紹，產品本身、包裝容器、相關之商業文書或廣告、電子媒體、網路，皆標示被告之商標，應可認為被告有商標標示於被控侵權產品而做行銷之用，有專利之實施。然法院以原告未舉證證明被控侵權產品為被告所製造，且原告所購買之被控侵權產品亦非被告所販售，故無法證明有專利方法之實施。(111，民專訴，5，發明專利)
- (二) 檢驗結果雖顯示被控侵權產品未與標準品具相同之分子量碎片，然於飛行式質譜儀或串聯式質譜儀之定性報告皆以具有相同滯留時間的波峰，而得出被控侵權產品與標準品應為相同的物質。科學上或可合理解釋何以純度不足可能導致不相同分子量碎片的情形，然法院以原告並未提供純度不足可能造成不同分子量碎片的證據，故被控侵權產品之純度不足不得作為不同分子量碎片的解釋，而權利人需另外提供證據，故法院不認定被控侵權產品與標準品為具有相同之胺基酸序列，以定性報告的相同滯留時間無法證明被控侵權物落入專利文義範圍。(110，民專訴，68，發明專利)

三、 侵權證據難以取得且侵權證據證明度太高

- (一) 原告雖以完整之侵權比對分析表及廠商所提供之被控侵權物，作為被告侵害專利權之證據，惟法院以原告所提出之證據，包括被告所提供給廠商之被控侵權產品僅為樣品，皆無從證明原告主張被告有販賣被控侵權物之事實。(110，民專訴，34，新型專利)
- (二) 無法從權利人提供的購買憑證證明其所購入之磁磚為被控侵權產品，又原告繼以拆封部分磁磚查證相似性以作為侵權比對分析，而無法提供完整封箱磁磚，致有證據純潔性問題。(110，民專訴，70，設計專利)



四、 小結

基於侵權證據偏在侵權人而致侵權證據難以取得，如要求原告權利人證明被告依據其方法步驟製造被控侵權物、亦或於控侵權物為紗線上要求標示產製來源、又或者在被控侵權物有被告公司之標示尚需證明該機台型號、或設計專利下要求提供被控侵害設計專利權之磁磚需為完整密封等，權利人皆難取得侵權證據。又有在被控侵權產品的購買賣憑證難具備完整訊息、亦難以證明有製造之情事，以致未達侵權的高度證明度。

在原告權利人無法提供上述證物或高度證明度要求下，判決又皆以民事訴訟法第 277 條本文、原告未證、原告自受不利益之判決結果，並無民事訴訟法第 277 條但書的適用，無任何緩和被害原告專利權人之舉證責任的可能，故權利人只能一再於侵權專利權訴訟中敗訴。於專利侵權事件中，原告權利人因為面對高度的舉證責任，以致無法進行有效救濟，權利人終究難有獲得公平判決之可能，此說明我國法律於智審法修法前未能有效保護專利權。



第四章 舉證責任高低影響企業策略選擇

麥可波特 (Michael E. Porter) 指出，所謂策略，即用以領導企業整體的營運，帶領企業持續以差異化優勢來超越競爭對手。(“A company can outperform rivals only if it can establish a difference that it can preserve.”)⁵⁴企業為形成策略，有賴其綜合考量外部分析、產業關鍵因素與產業競爭的五力分析，並確認其優勢核心能力的內部分析，以決定其應採差異化競爭策略、亦或是成本領導的競爭策略。⁵⁵

第一節 策略分析

第一項 外部分析

外部因子包括全球經濟成長速度及所在國的需求 (economic)、當時的技術及自動化程度 (technology)、所在國的政治體制 (political) 及社會 (social) 環境是否穩定、暨所在國的法律規定 (legal) 是否相較其他國家更支持企業發展、環境保護及當地資源 (environment)、人口因素 (population) 及文化 (culture)。⁵⁶外部因子對各產業及企業活動形成鼓勵或排斥的影響，相當程度決定企業是否進入、留在特定國家或地區經營，亦或選擇離開。

就專利權人而言，基於專利權無體性及技術公開的要求，惟當地之法律對專利

⁵⁴ 陳忠仁 (2021)，〈事業策略與競合思維〉，氏著，《策略管理：競爭優勢與經營發展》，初版，頁 92-99，華泰。

Porter, M. E.. 1996. “What Is Strategy?” *Harvard Business Review*. November-December 1996. in: <https://hbr.org/1996/11/what-is-strategy>。(最後瀏覽日：07/26/2023)

⁵⁵ Porter, M. E.. 1985. “The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.” *NY: Free Press*: 1 & 4-7, in: <http://resource.1st.ir/PortalImageDb/ScientificContent/182225f9-188a-4f24-ad2a-05b1d8944668/Competitive%20Advantage.pdf>。(最後瀏覽日：07/26/2023)

⁵⁶ 同註 54，頁 26-32。

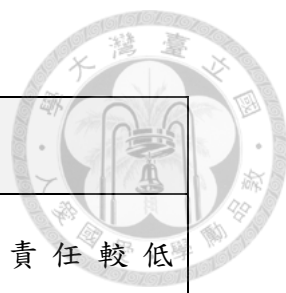
權之行使具有實質保護，保護專利權人專屬地位，企業始有於當地註冊專利權的意義。換言之，若當地法律對於專利權並無實質保護、亦或雖有保護但有未足，則企業於該地註冊專利權並無法增進其競爭地位，而無助其策略目標的達成。

我國專利法制定有專利權受侵害之救濟，於專利權受有侵害下或侵害之虞，權利人得依專利法第 96 條第 1 項，除去其侵害及防止受侵害，及同法第 96 條第 2 項及第 97 條第 1、2 項，向侵權人請求損害賠償。專利法意旨於保障專利權人，以權利人保有獨特的競爭優勢，在維持獲利能力的情形下，權利人能進一步投入更多研發創新，是專利法的法益，將實質維持權利人差異性優勢，確實與企業策略相符。

依據我國自民國 109 年以年至今逾三年智慧財產法庭之侵害專利權敗訴判決，其一重要的敗訴原因即權利人雖已盡合理的努力提出相當證據，然在侵權證據難以取得亦或侵權證據證明度高，且法院判決並不採民事訴訟法第 277 條但書，判決盡數以原告權利人未證明或未舉證，基於關鍵證據不足，專利權受侵害的權利人獲得敗訴，並我國法律環境現狀未能有效保護專利權，並整理如下表九左欄所示。

我國智審法修法於本年度通過並施行在即，其中智審法新法第 35 條將緩和原告舉證證明度，降低專利權利人對於專利權受侵害的舉證程度，將舉證程度減輕為釋明⁵⁷，釋明係指專利權人僅需達到優勢證據，而受控侵權人則需具體證明並無侵害該專利權，新法第 35 條將以衡平原、被告間舉證責任。於專利權人之舉證責任減輕，被控侵權人需具體答辯下，專利權人所提起之侵害專利權的告訴，較易為法院為肯認，專利權人較有機會獲得有利的判決結果，修法後的法律環境較可能有效保護專利權，並整理如下表右欄所示。

⁵⁷ 同註 48。



外 部 分 析 — 法 律 環 境		
侵 權 證 據	專利權人舉證責任較高 (判決分析結果)	專利權人舉證責任較低 (智審法新法第 35 條施行後)
偏 在 侵 權 人	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 專利權人負擔舉證責任，侵權人無需具體證明無侵權。 ➢ 侵權證據偏在侵權人、專利權人舉證不足敗訴。 ➢ 權利人負擔敗訴之不利利益。 ➢ 法律無法有效保護專利。 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 專利權人負擔釋明責任，侵權人需具體證明無侵權。 ➢ 專利權人有機會勝訴。 ➢ 權利人依專利法第 96 條第 2 項、第 97 條第 1 項、第 2 項、民法第 179 條、第 184 條第 1 項前段為損害賠償之請求。 ➢ 法律較可能有效保護專利。

【表 九】 專利權人面對之法律環境於修法前後比較表

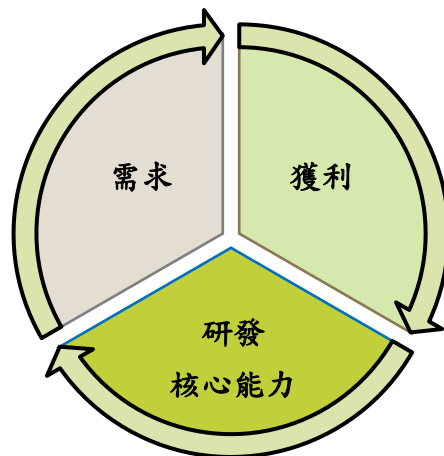


第二項 內部分析

從企業資源基礎的觀點來看，企業的內部資源和能力是否具有價值、稀有性、不可模仿性與不可替代性（value, rareness, imitability, and non- substitutability，簡稱「VRIN」），是企業是否得持續競爭優勢以存留在市場的關鍵特性。⁵⁸

一、 所在地法律能有效保護專利權

在外部分析所在地法律能有效保護專利權的前題下，為維持差異的競爭優勢，企業將具有價值及稀少性特質之研發創新或經驗知識，專利佈局將有助於企業將具有價值及稀少性特質之研發創新或經驗知識利用專利佈局與以專屬化，以鞏固其研發創新或其知識經驗之優勢，維持其核心價值。



⁵⁸ 同註 54，頁 56、85。

Wernerfelt, B. (1984). "A Resource-Based View of the Firm". *Strategic Management Journal*, 5 (2), 172. in: <http://www.jstor.org/stable/2486175>, also in: <https://web.mit.edu/bwerner/www/papers/AResource-BasedViewoftheFirm.pdf> (最後瀏覽日：07/26/2023)

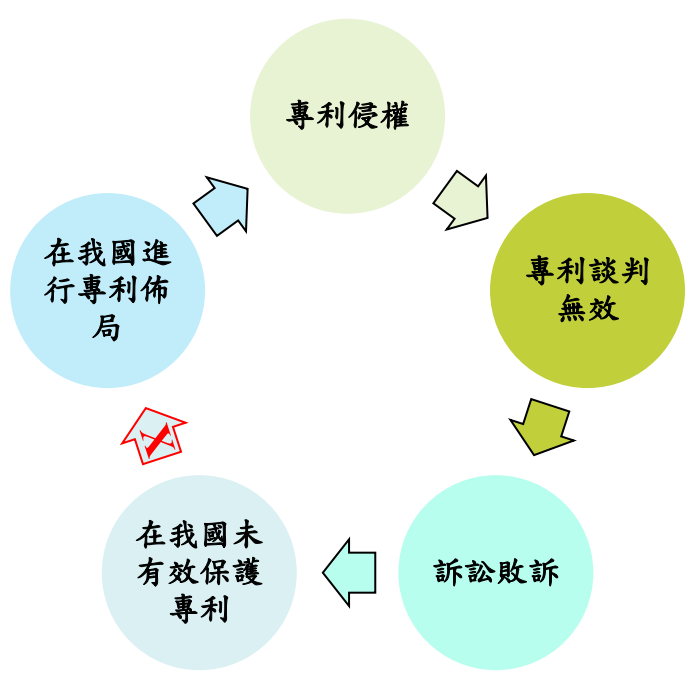
Barney, J. (1991). "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage". *Journal of Management*, 17 (1), 99-120. in: <https://doi.org/10.1177/014920639101700108> (最後瀏覽日：07/26/2023)



若能持續以其客戶所回饋的意見，投入該企業最重要的價值鏈—研發創新及專利佈局，則該企業將得以持續將其研發成果申請專利，在期待專利法保護其研發創新成果下，獲得其獨特的競爭優勢，而得以持續其研發創新及價值創造。

二、 所在地法律未能有效保護專利權

以我國的判決為例，我國於本次智審法修法前，我國法律並無法有效保護專利權。倘企業誤認我國法律能有效保護專利權，而將具有價值及稀少性特質之研發創新或經驗知識予專利佈局，則權利人遭受侵害專利權時，將歷經與侵權人談判無效，而訴諸專利侵權訴訟，又將面對高度的舉證責任，以致無法進行有效救濟，終究不再於我國進行專利佈局的策略選擇。





第三項 五力分析

麥可波特 (Michael E. Porter) 指出影響競爭優勢的五股力量，包括現有競爭者競爭強度、潛在競爭者的威脅高低、客戶的談判力量強弱、供應商的談判力量大小及替代品的威脅強度。⁵⁹

一、所在地法律能有效保護專利權

假設企業所在當地法律能有效保護專利權，專利權使其技術或製程成為專屬，增強企業的競爭力，而以競爭五力的各項分析如下：

(一) 現有廠商競爭強度低

取得技術領先的企業，同業廠商因技術落後，而難以競爭，若企業能將其技術、經驗成為專屬，例如透過專利權，⁶⁰若同意專利授權，則可獲得相當的權利金收入；若不同意專利授權，則可維持其市場上的競爭優勢，因此，具有專利權的企業因此面對較低的現有廠商競爭強度。

相較之下，若目前未有相關技術或專利授權的企業，則將積極取得專利授權以利其存留於市場。

(二) 潛在競爭者的威脅低

取得技術領先的企業具有高技術門檻及專利地位保護，潛在競爭者為進入市場需要先付出相當資金及時間的投入，或取得技術授權才得以及時進入成為市場

⁵⁹ Porter, M. E.. 1979. "How Competitive Forces Shape Strategy?" *Harvard Business Review*, March-April 1979, 3-7. in: https://asiakas.kotisivukone.com/files/laatuoptimi2013.kotisivukone.com/tiedostot/porter_5competitive_forces.pdf。(最後瀏覽日：07/26/2023)

⁶⁰ 同註 59，頁 4-5。



的跟隨者；潛在競爭者的毛利率將因為授權金的支出、或因為較晚進入市場而成為市場跟隨者，將獲得較低的毛利，使得潛在競爭者對該企業威脅較低。

（三）買方的談判力量中到低

相較技術領先的企業具有高技術門檻及專利地位保護，其他同業不易提供類似技術的產品，或需取得該企業或類似的專利授權才得以接單製造，該企業將成為少數或唯一提供服務的業者，並能提供客戶需求最新技術之客製化產品，使客戶也保有其市場上的競爭優勢，而得以保有相當的客戶端談判力量。

（四）供應商的談判力量中到低

倘若該企業成為少數或唯一提供客戶客製化需求的廠商，則可能有較高的客戶訂單能見度，而得以在供應商端更早規劃，進一步推動具效率的規模生產，最適化其成本控制，並得維持高於同業的毛利率。

（五）替代品的威脅中

企業既以專利權為其競爭手段，基於其持續研發、持續維持市場前峰，而有可能以創造需求的方式領先市場，而同時成為替代品的提供者，故因替代品而被取而代之的威脅可能較低；亦有可能替代品為跨產品別而無法為原專注領域而得注意，則可能因不同技術領域，而無法透過研發創新減少替代品的威脅。因此受替代品威脅的力道為中。

二、 所在地法律未能有效保護專利權

以本文判決分析為例，基於原告權利人在我國面對高度的舉證責任，以致無法進行有效救濟，於我國註冊專利之權利人終究難有獲得公平判決之可能，即我國法律未能有效保護專利權。企業倘以專利佈局，技術及經驗公開，專利佈局並不能使權利人之技術或製程成為專屬，則專利減損企業的競爭力，以競爭五力分析如下：



(一) 現有廠商競爭強度變大

原取得技術領先的企業，倘若於我國專利註冊、公開其自身之技術、經驗，成為權利人，基於我國專利保護不足，專利侵權的廠商不易於專利訴訟中獲得敗訴判決，則原技術落後、難與之競爭的同業廠商，可藉由專利實施，而無成本的獲得權利人的技術、經驗。若原技術落後的廠商，以付出相當的權利金的方式，始為專利之利用，則基於付出的權利金成本，而較難與未付出權利金的同業互相競爭。

因此，理性的同業都將以不付權利金、直接侵害專利權的方式，取得權利人之技術、經驗，以利維持其市場上的競爭優勢。而原取得技術領先的企業不僅無法因為其權利人的身份，專屬其技術及經驗，相反的，權利人的角色使其技術優異性快速的被追上，企業因註冊專利而面對更強的現有廠商競爭強度。

(二) 潛在競爭者的威脅變高

原具有技術領先的企業擁有高技術門檻的優勢，一旦於我國專利註冊、公開其自身之技術、經驗，成為權利人，基於我國專利保護不足，潛在競爭者，可藉由專利實施，無需考量資金及時間的投入，可短期內、無權利金成本、即可獲得權利人的技術、經驗。基於其並無權利金成本的考量，亦無開發時間及資金的顧慮，幾無進入該技術的障礙，因此，潛在競爭者的威脅變高。

(三) 買方的談判力量高

原技術領先的企業縱然具有高技術門檻，然而在我國進行該項技術的專利註冊後，基於我國專利保護不足，權利人難以侵權訴訟作為權利受侵害的談判籌碼，以致同業及潛在競爭者快速且無成本的獲得在該專利下所公佈的技術和經驗，而即時提供類似技術的產品，則該權利人將成為眾多提供類似服務的業者之一，喪失其於客戶端在產品售價的談判力量。



(四) 供應商的談判力量高

倘若該企業成為提供其客戶需求的眾多廠商之一，則對客戶訂單能見度將偏低，因此將較無法提早規劃其原物料、以進行最適化其成本控制，則企業之毛利率僅能與同業持平。

(五) 替代品的威脅大

於我國進行專利註冊之企業原欲以專利權為其競爭手段，以利其持續研發、持續維持市場前峰，然而基於我國專利保護不足，企業成為權利人後，各式專利侵權將侵蝕其競爭力、暨因此新增競爭對手以致減弱其於客戶端的談判力，於生產端亦失去對訂單能見度，致使難以達成最適成本化，則權利人將無法基於差異化優勢的利潤以持續進行創造、帶領需求的成功模式。一旦面對創新的替代品橫出市場，亦將快速為代品取而代之，因此受替代品威脅的力道甚高。

第四項 五力分析小結

有效保護專利	我國未有效保護專利權
<ul style="list-style-type: none">• 現有廠商競爭強度變低• 潛在競爭者的威脅變低• 買方的談判力量低• 供應商的談判力量低• 替代品的威脅中	<ul style="list-style-type: none">• 現有廠商競爭強度變大• 潛在競爭者的威脅變高• 買方的談判力量高• 供應商的談判力量高• 替代品的威脅大

【表 十】 五力分析總結



由上述五力分析可以結論出：

- (一) 在法律能有效保護專利下，企業進行專利佈局確實能增強其競爭力。
- (二) 在法律無法有效保護專利下，進行專利佈局反而增強競爭對手能、增加潛在競爭者，更因此減弱企業對買方的談判力及上游原物料廠商的談判力。換言之，倘法律無法有效保護專利，則佈局專利不僅無益於企業利潤的維持，反而有害企業的競爭力及長久的生存。

第二節 於我國申請專利與否的策略選擇

以本文判決為例，於我國進行專利佈局不僅無助於研發創新或經驗知識之專屬、無法達到維持持續的競爭優勢的策略目的，反而有害於以專利佈局之企業。同時，侵權人既無投入研發失敗的成本、亦無維持專利的費用，成本結構遠較權利人為有利，而使得侵權人於市場上具有商品的定價力。在法律未有效保護專利權時，將有變相鼓勵侵權人繼續從事侵害專利權之行為、而加劇侵害專利權。

一、 專利佈局無助於差異化優勢

於本次智審法新法施行前，我國法律未能有效保護專利權，企業之核心優勢一旦透過專利佈局、即公開其技術及經驗。競爭對手、亦或潛在競爭對手在公開的資訊系統下輕易掌握權利人的技術及經驗，並有專利實施。權利人在明知競爭對手有侵害專利、為專利實施時，卻在我國法律未有效保護專利下，權利人既無法以專利侵權訴訟作為與侵權人的談判手段，且在專利實施舉證責任偏在侵權人下，權利人亦難以符合修法前的高度舉證證明度，致難以取得於侵權專利權訴訟中勝訴，專利權人無法進行有效救濟以請求損害賠償。則專利佈局不僅無助於研發創新或經驗

知識之專屬、無法達到維持持續的競爭優勢的策略目的，反而有害於以專利佈局之企業。

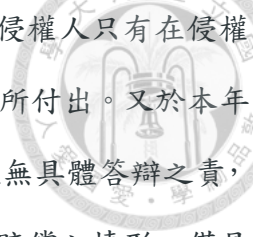


二、 專利佈局加劇專利權的侵害

專利權人因負擔原始研發成敗的成本、續後維持成本，亦或是專利授權人付出權利金，此類成本皆為專利侵權人所無（如下表）。企業欲以專利佈局維持其優勢競爭地位，然侵權人既無研發成本、亦無授權權利金的支付，對於權利人請求損害賠償又僅為低度的期待可能，業已使利用專利佈局之企業無有技術、經驗專屬的優勢。長久以往，使企業失去我國法律能有效保障專利權的信任，並可見於我國近年來的侵害專利權訴訟事件件數不斷減少。在此同時，逐年減少的新申請專利件數，亦一定程度說明企業基於我國專利保護不足，而作出不在我國申請專利、佈局專利的策略選擇。

成本效益分析	專利權人	被授權人	專利侵權人
收入：	營收	營收	營收
其他收入：	自被授權者收得之授權金		
前期成本：	研發費用	-	-
初始及維持成本	專利投入 專利註冊費	授權金	-
費用：	訴訟費用		訴訟費用
其他費用：			損害賠償
	營收	營收	營收
生產所獲營收及	+授權金	-授權金	-/
扣除相關成本、	-專利投入	-/	-/
費用後的利得	-專利註冊費	-/	-/
	-訴訟費用	-/	-訴訟費用
			-損害賠償

【表 十一】 專利權人、專利授權人及專利侵權人之成本效益分析



基於權利人或合法取得授權者需負擔的各項成本、費用，而侵權人只有在侵權訴訟敗訴、需負擔損害賠償時，始有費用的發生外，侵權人並無所付出。又於本年度 112 年智審法第 35 條修法通過前，侵權人面對專利侵權訴訟並無具體答辯之責，侵權人對權利人得請求專利法第 96 條及第 97 條的適用之損害賠償之情形，僅具低度期待可能，侵權人相較權利人或取得專利授權者，幾為無本生意。以整體成本費用結構觀察，侵權人既無侵權的損害賠償的期待，侵權人的成本費用較權利人大為有利（如上表），此似有變相鼓勵侵權人繼續從事侵害專利權之行為、而加劇侵害專利權⁶¹。

三、 專利佈局使權利人退出市場

侵權人在優勢的成本費用下，將能夠以競價提供類同的產品，而根據市場法則，低價的同質產品將能售出最大量，而侵權人因此深具定價能力。然而，權利人或合法被授權人則或以原價、或被迫用競價售出。即便侵權人無低價競爭的情事，權利人及合法被授權人以類同價格提供商品，侵權人仍因其較優勢的成本結構致保留大量利益，權利人及合法授權人則因侵權人亦提供類同商品而致市場被瓜分，無法賺得其應得的分額，有應賺得而未賺得的不利益。長此以往，權利人或被授權人終因微利或虧損而退出市場。

依據本文判決分析結果，原告權利人因為面對高度的舉證責任，以致無法進行有效救濟，權利人終究難有獲得公平判決之可能。既然於法律未能有效保護專利權下，佈局專利權無益且有害，則企業不選擇於我國佈局專利始符合其策略選擇。同時，也說明我國年度新申請專利數何以於全球及亞洲區皆成長的情形下，我國呈現下降趨勢。

⁶¹ 李素華（2019），〈從智慧財產法院 105 年度民商訴字第 36 號民事判決談專利及營業秘密訴訟之證據保全與證據開示〉，《萬國法律》，226 期，頁 22。



第五章 結論與建議

一、 判決分析反應專利權確有保護不足，企業不在我國進行專利佈局

取得專利權於企業而言既是維持長久競爭力於策略層級的選擇，為達其商業目的，企業期待在專利權的保護下享有專屬的技術及經驗，增加企業競爭優勢，專利權的保護與企業維持競爭優勢緊緊相關。

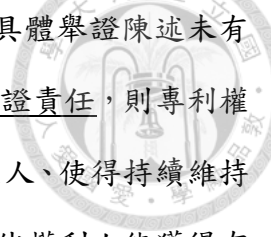
根據本文觀察，民國 109 年至今，我國專利侵權訴訟事件，當事人主張之事實真偽不明時，於新法施行前，專利權權利人負擔一般舉證責任，在專利侵權事件中侵權證據偏在侵權人，法院並未視兩造舉證之可能性⁶²，實務判決中仍一味堅持原告受害權利人之舉證責任，而未適用民事訴訟法第 277 條但書以調整舉證責任，對權利人而言，實難為有效的權利救濟。根據智慧財產法庭的數據，侵害專利權訴訟案件件數逐年減少，此反應全球專利法庭競逐的現實⁶³，而我國專利法庭已一定程度被歸於權利人難有效進行救濟之屬。企業或不以訴訟為救濟手段，或不在我國進行專利權申請。前者指出專利法的立法旨在保護專利權而有不足，權利人雖提起訴訟卻非有效之救濟，後者與專利法鼓勵研發及創新之立法意旨相違背，企業缺少於我國進行專利佈局之可能。從而，我國近年來各年度新申請專利案件數成長率異於全球及亞洲區，在全球及亞洲的新申請專利案件數逐年成長趨勢下，我國呈現持續減少的趨勢，實乃專利佈局並無益於企業維持競爭優勢，是以企業不在我國進行專利佈局。

二、 智審法新法施行後或能有效保護專利權

智審法新法將於民國 112 年 8 月施行，新法下減輕權利人專利侵權的舉證，權利人負釋明的義務，此降低證明度的方式減輕權利主張人的舉證困難，另課予被

⁶² 同註 9，頁 15。

⁶³ 張哲倫（2014），〈專利權之無體性質對專利侵權訴訟程序之影響〉，《智慧財產權月刊》，第 192 期，頁 7-8。

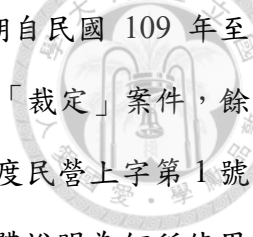


控侵權行為人就其主張或抗辯無侵權之事實，被控侵權人應盡具體舉證陳述未有侵權的事實。此降低專利權人舉證證明程度，增加被控侵權人舉證責任，則專利權受侵害或有受侵權之虞得請求損害賠償，以保障合法利用專利權人、使得持續維持其競爭優勢，此應能提高權利人對於以訴訟達有效救濟的期待。倘權利人能獲得有效救濟，權利人較可能以訴訟的手段進行救濟，而專利侵權訴訟的案件始可能回升。同時，權利人也將基於專利權具有有效救濟的途徑，我國法律能有效保護專利權，而將於我國進行專利佈局重新視為其策略選擇，而可期待於未來年度看到我國專利權申請案件數量回升。

此次修法提高對權利人的保障應能符合專利權人申請專利註冊的原意——對於專利權人而言，原始已投入研發之成本或為維持專利權之費用，就成本結構的角度來看，雖相較侵權人為不利益，倘若原告權利人於專利權侵權訴訟能期待有專利法第 96 條及第 97 條的適用，請求防止受侵害、請求除去侵害、併請求該侵權人負擔損害賠償的責任，獲得到有利判決，則增強專利權人對我國專利法保障的信心，亦符合差異化競爭得持續保有獨特競爭優勢的策略目標。

專利權人為投入研發專利，投入資金和人力資源各項成本，並且承擔研發失敗的不利益，待研發成功則尚需為註冊專利及維持專利權付出成本。因此，專利權人期待其能利用專利權進行生產、取得營收，或得對使用專利權人收取授權金，而於專利期間內持續獲利。專利權本身的價值，乃基於專利人直接使用專利或專利人授權專利而獲得。企業若非專利權人，為合法使用專利的目的，將支付專利權人該等專利之授權金，而得實施專利進行生產，以取得營收並獲取利益。由是，於法律對專利權之行使具有實質保護時，對於採取專利權佈局為其競爭策略的企業而言，既將研發創新、經驗知識予以專利化，將符合其持續保有獨特優勢的競爭策略。

然而，法院是否能積極適用智審法第 35 條，則尚有待觀察。經檢索我國司法院裁判書系統網站，統計案由為「營業秘密」並為智慧財產及商業法院所為判決之



訴訟案件，觀察期間與本文觀察專利侵權訴案件相同為判決日期自民國 109 年至民國 112 年 4 月 6 日逾三年，件數總計有 223 件，剔除 143 件「裁定」案件，餘 80 件為「判決」。該 80 件營業秘密判決中，僅判決字號 107 年度民營上字第 1 號之營業秘密損害賠償之判決，以被控侵害營業秘密的一方未具體說明為何所使用的機台設計涉及對造的營業秘密，而認定其確有侵害對造的營業秘密，適用智審法原法第 10 之 1 條第 1 項及第 2 項，為營業秘密所有人之有利判決。惟三年多來 80 件營業秘密判決當中，也僅有 1 件適用智審法原法第 10 之 1 條第 1 項及第 2 項，可見原條文於營業秘密判決不常適用。

此次智審法新法第 35 條（原法第 10 之 1 條）納入專利權人，倘法院於未來判決中能積極的以該法條適用於判決，則權利人較有機會進行有效的權利救濟，則能增強我國專利權的保護。相反的，假若專利權於智審法新法第 35 條法條內容調整後雖有權利人舉證責任的減輕，而於智慧財產法庭後續判決卻仍少有智審法新法第 35 條的適用，則權利人將繼續面對缺乏有效救濟的現狀。

三、 智審法新法查證人制度施行上的困境

為擴大專家參與，立法理由以「協助法院於新興高度技術性與專業性之訴訟事件發現真實，並解決證據偏在問題、促進當事人訴訟上武器平等，參考日本特許法規定，引進起訴後得聲請法院選任中立之技術專家，執行蒐集證據程序之『查證』制度。」⁶⁴依據智審法新法第 19 條第 1 項，專利權侵害事件，法院為判斷應證事實

⁶⁴ 同註 46，頁 3、44。

「查證制度目的，在於解決專利侵權訴訟因證據偏在一方，聲請人不能自行或以其他方法蒐集證據之舉證困難問題。聲請人聲請查證時，應釋明查證之相關要件，諸如系爭專利權有受侵害或侵害之虞之相當理由；聲請人無法自行或憑藉其他方法蒐集證據，以判斷應證事實之真偽等。此外，查證人為具有專業技術領域之專家，但未必同時具備專利法之法律素養，且未曾參與本案訴訟程序，如有技術審查官之協助，亦有助於實施查證之順利進行。參考日本特許法第一百零五條之二第二項、第一百零五條之二之二第三項規定，當事人得聲請由技術審查官協助查證人實施查證。」

之真偽，得依當事人之聲請選任查證人，對他造或第三人持有或管理之文書或裝置設備實施查證。




就如何選任查證人的部分，或因特定技術領域專家人數不多，或有集中任職於特定單位，例如工研院，亦或於特定少數企業，則如何選任合乎客觀中立要求的查證人，似已有窒礙難行之處。倘已順利選任查證人，是否查證人一定能獲得第三人的首肯，而得對第三人持有或管理的文書、設備進行查證，也存在高度不確定。畢竟同法第 22 條第 6 項，受查證之第三人無正當理由拒絕，受法院裁定的罰鍰亦僅在新臺幣十萬元以下，第三人拒絕受查證的影響並不大。

因此，查證人相關法條於實務上是否能廣泛適用，亦尚待觀察。

四、 公證人制度應多加利用

相對於中國近年來幾乎在所有的侵害專利權訴訟上廣泛的利用公證人以進行證據保全，我國專利訴訟於公證人的利用則尚未普遍。以本文篩選出的 12 件判決，僅一件智慧財產及商業法院 111 年度 民專訴字第 16 號民事判決有利用到公證人。

該號判決原告聯詠科技股份有限公司（下稱聯詠科技）為專利權人。聯詠科技發現被告敦泰電子股份有限公司生產型號 FT8719 之驅動晶片係屬 TDDI 驅動晶片（下稱被控侵權物），並使用在各款手機（如聯想 Z6、VIVO Z5X、Redmi Note 9）中，聯詠科技派員於 107 年 10 月 26 日協同公證人，在市場上購買含有被控侵權物之手機數台，並經公證人確認該手機內含有該被控侵權物後，並作成原證 14 的公證書。該判決其中一項爭點為被控侵權物之第三方分析報告是否與公證書所指之被控侵權物具同一性，倘二者具同一性，才有必要討論被控侵權物是否落入原告五項專利之各該請求項。



而基於公證人見證，原告之工程師將其購買特定型號之手機，含外盒顯示編號，及手機「錯誤報告」顯示之文字，而足證編號④Nova 手機之晶片為被告之型號 FT8719 產品，並於嗣後將該編號④Nova 手機關機、放回外盒、公證人彌封手機外盒、置於壹紙箱後，於當日交付予快遞人員寄送至日本 LTEC 公司。後於 LTEC 分析報告亦可知日本 LTEC 公司係對同一編號④Nova 手機、相同顯示之外盒進行拆解、取下晶片及進行還原工程。且基於日本 LTEC 公司已出具聲明表示 LTEC 分析報告所還原之晶片係來自編號④Nova 手機。且 LTEC 分析報告清楚顯示晶片標有「FocalTech」字樣，此即被告敦泰之英文名稱及台灣註冊商標圖樣，故 LTEC 分析報告分析標的與原證 14 公證書所指之編號④Nova 手機之晶片具同一性。

雖然該號判決專利權人無法證明被控侵權物落入其專利範圍，如前所述，於如何取得、如何辨認、如何保存該被控侵權物，皆有公證人詳實的見證，而得以在被控侵權物的部分，證明具有同一性。若本文的紗線判決（111，民專訴，14，發明專利）及磁磚判決（110，民專訴，70，設計專利）能利用公證人的角色，或能改變其證據效力。

五、 未能有效保護專利的影響難以衡量

依據本文判決分析，倘若法律無法有效保護專利權、企業亦可能走向不做研究、就直接用別人的研究的成果，而法律雖為最後防線，卻無有效救濟、無法把關，對專注研發的人所受的損害，將不僅是眼前利益，更有長久以來的努力成果。也就是說，非但是其努力歸零、有形跟無形資產的掏空、更傷害到其持續不斷的創意能帶給眾人的價值。從新藥研發的角度觀察，為致力研發可能是耗盡畢生心血，才得到一定的研究成果，專利受侵害所產生的影響，甚或是無法以侵權人剽竊之不當得利來獲得補償，因為不保護智財權的結果，不是減少一次研發創作的可能，而是傷害了那持續不停的發明所能會為這塊土地和全人類產生的貢獻。



參考文獻

一、中文部分（按姓名筆劃順序）

（一）書籍

1. 王澤鑑（2021），《侵權行為法》，增補版，自刊。
2. 姜世明、黃國昌、楊淑文、吳光陸（2016），《舉證責任(二)》，頁 1-22，元照。
3. 姜世明、吳從周、劉明生、洪令家、曹志勛、林玠鋒、林慶郎、徐應松、姚其聖（2021），《保全程序制度之過去與未來- 民事程序法焦點論壇（第十二卷）》，頁 1-82，新學林。
4. 黃國昌（2005），《民事訴訟理論之新開展》，元照。
5. 廖蕙玟、吳從周、陳啟垂、許政賢、廖大穎、陳聰富、林洲富、姜世明、呂太郎（2016），《舉證責任(一)》，頁 69-115，元照。
6. 陳忠仁（2021），《策略管理：競爭優勢與經營發展》，華泰
7. 謝銘洋（2023），《智慧財產權法》，第 12 版，元照。

（二）期刊論文

1. 李素華（2019），〈臺灣專利侵權訴訟之實務現況：崩壞與亟待重生的智慧財產生態系統（Ecosystem）〉，《月旦法學雜誌》，289 期，頁 124-146。



2. 李素華 (2019) , <從智慧財產法院 105 年度民商訴字第 36 號民事判決談專利及營業秘密訴訟之證據保全與證據開示> , 《萬國法律》 , 226 期 , 頁 18-26 。
3. 林育輝 (2022) , <淺談臺灣專利侵權訴訟之提起訴訟前的取證困難問題> , 《專利師》 , 第 51 期 , 頁 89-106 。
4. 姜世明 (2006) , <具體化義務> , 《月旦法學教室》 , 41 期 , 頁 14-15 。
5. 姜世明 (2007) , <證明度之研究> , 《政大法學評論》 , 98 期 , 頁 307-402 。
6. 吳從周 (2012) , <我國智慧財產事件證據保全之裁判分析—以民國 99 年至 100 年 100 則智財法院判決為對象 (上)> , 《台灣法學雜誌》 , 213 卷 , 頁 21-35 。
7. 許曉芬 (2019) , <智慧財產訴訟中之文書提出義務——以法國專利侵權訴訟上資訊請求權為中心並兼評智慧財產法院 104 年度民專訴字第 94 號判決> , 《月旦法學雜誌》 , 292 期 , 頁 142-160 。
8. 張哲倫 (2014) , <專利權之無體性質對專利侵權訴訟程序之影響> , 《智慧財產權月刊》 , 第 192 期 , 頁 5-20 。
9. 張輝 (2000) , <談專利案件審理中對證據的應用> , 《人民司法》 , 第 434 期 , 頁 15-18 。
10. 劉孔中、馮震宇、謝銘洋 (2014) , <專利證據保全及智慧財產權人相關資訊實體請求權之研究> , 《月旦法學雜誌》 , 第 226 期 , 頁 75-105 。




(三) 網路資料

1. 司法院 (2021) , <專利、營業秘密民事事件之文書證據提出及專家參與制度> , 載於 :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiTzM3Wv97_AhWol4kEHTL9Dw0QFnoECA4QAAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.judicial.gov.tw%2Ftw%2Fdl-143519-782444ff653f4324b5c20f7d0673849a.html&usg=AOvVaw1NjL1UQ0wXO8lfDZYhcrbW&opi=89978449 。
2. 司法院網站 <關於智慧財產民事訴訟的證據保全程序有何特色?> , 載於 : <https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1345-2788-272f3-1.html> 。
3. 國立台灣大學生化科技學系酵素存化與分析 2, 載於 :
<http://juang.bst.ntu.edu.tw/EPA/pdf/2018%20Pur%202.pdf> 。
4. 蔡惠如 (2022) , <智慧財產民事保全證據之釋明及保全必要性> ,
《TIPA 智財評論月刊》 , 載於 :
https://www.tipa.org.tw/tc/monthly_detial498.htm 。

二、英文部分

(一) 網路資料

1. Barney, J. (1991) . “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”.
Journal of Management, 17(1), 99–120. in :
<https://doi.org/10.1177/014920639101700108> 。

- 
2. Porter, M. E.. (1979) . “How Competitive Forces Shape Strategy?”
Harvard Business Review, March-April 1979, 1-10. in:
https://asiakas.kotisivukone.com/files/laatuoptimi2013.kotisivukone.com/tiedostot/porter_5competitive_forces.pdf ◦
 3. Porter, M. E.. (1985) . “The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. ” NY: Free Press: 1-559, in:
<http://resource.1st.ir/PortalImageDb/ScientificContent/182225f9-188a-4f24-ad2a-05b1d8944668/Competitive%20Advantage.pdf> ◦
 4. Porter, M. E.. (1996) . “What Is Strategy?” Harvard Business Review. November-December 1996. in: <https://hbr.org/1996/11/what-is-strategy> ◦
 5. SCP/32/6 , ”Patent Law Provisions That Contribute to Effective Transfer of Technology, Including Sufficiency of Disclosure” , April 17, 2020 , WIPO. in https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_32/scp_32_6.pdf ◦
 6. Wernerfelt, B. (1984) . “A Resource-Based View of the Firm”. Strategic Management Journal, 5(2), 171–180. in: <http://www.jstor.org/stable/2486175>, also in: <https://web.mit.edu/bwerner/www/papers/AResource-BasedViewoftheFirm.pdf> ◦



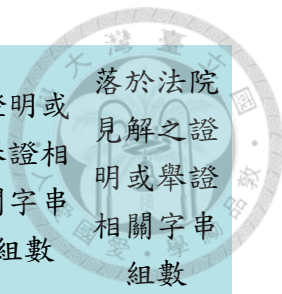
附錄

十二件判決列示

裁判字號	裁判日期	裁判案由	判決理由原文摘錄	判決理由類型	證明或舉證相關字串組數	落於法院見解之證明或舉證相關字串組數
智慧財產及商業法院 111 年度 民專訴 字第 59 號民事判決	112.03.21	侵害專利權 有關財產權 爭議	原告對於其所稱混凝程序及絮凝程序有一定順序存在、調配除硼藥劑之方法須有固定順序、系爭產品內含之配比與組成即可認定其製成方法等節，均無提出相關舉證以實其說，故其主張前情，難認可採。系爭產品並未落入更正後系爭專利請求項 1 之文義範圍	未舉證證明被控侵權物為被告所製造、販賣、販賣之要約、使用	2	1
智慧財產及商業法院 111 年度 民專訴 字第 16 號民事判決	112.02.18	侵害專利權 有關財產權 爭議等	系爭產品並未落入系爭專利請求項之文義範圍	未落入原告專利請求項	3	1



裁判字號	裁判日期	裁判案由	判決理由原文摘錄	判決理由類型	證明或舉證相關字串組數	落於法院見解之證明或舉證相關字串組數
智慧財產及商業法院 111 年度 民專訴 字第 14 號民事判決	112.01.18	侵害專利權 有關財產權 爭議等	原告既未舉證證明系爭產品確為漢特公司所生產，其以系爭產品為據，主張被告共同侵害系爭專利，而依專利法第 96 條第 1 項請求被告停止侵害行為，並依專利法第 96 條第 2 項、第 97 條規定請求被告連帶賠償，即無理由。系爭專利有無得撤銷事由、系爭產品是否落入系爭專利更正後請求項 32、33 權利範圍等爭點，亦無再予審究之必要。	未舉證證明被 控侵權物為被 告所製造、販 賣、販賣之要 約、使用	2	2
智慧財產及商業法院 111 年度 民專訴 字第 5 號民事判決	111.09.15	侵害專利權 有關財產權 爭議等	原告並無證明被告呈軍公司有製造、販賣、販賣之要約、使用系爭產品之行為等情	未舉證證明被 控侵權物為被 告所製造、販 賣、販賣之要 約、使用	4	3



裁判字號	裁判日期	裁判案由	判決理由原文摘錄	判決理由類型	證明或舉證相關字串組數	落於法院見解之證明或舉證相關字串組數
智慧財產及商業法院 110 年度 民專訴 字第 38 號民事判決	111.09.22	侵害專利權 有關財產權 爭議等	系爭專利係為方法專利，技術特徵為實施該方法的各個步驟，被告僅提供「內建讀取 APP 之手機一支」及「腳環一只」兩裝置予桃園市○○○○○○區西區聯誼會，至於如何使用該等裝置，原告未能舉證證明被告有參與之；原告所提證據亦無法證明甲證 3、8 影片所示之方法為被告所教導，則影片中所示之方法步驟難認與被告相關而令被告負侵權之責系爭方法與系爭專利請求項 1 並非實質相同，此部分即非均等，適用均等論。而系爭專利請求項 2 至 4 皆直接或間接依附於請求項 1，係限縮請求項 1 之專利權範圍，故系爭方法自亦未落入系爭專利請求項 2 至 4 之均等範圍。	未舉證證明被 控侵權物為被 告所製造、販 賣、販賣之要 約、使用	3	2

裁判字號	裁判日期	裁判案由	判決理由原文摘錄	判決理由類型	證明或舉證相關字串組數	落於法院見解之證明或舉證相關字串組數
智慧財產及商業法院 110 年度 民專訴 字第 68 號民事判決	111.06.21	排除侵害專利權等	系爭產品既未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍	未落入原告專利請求項	2	2
智慧財產及商業法院 109 年度 民專訴 字第 97 號民事判決	111.05.31	侵害專利權 有關財產權 爭議等	產品係獲原告公司授權而實施，並未侵害系爭專利 2，系爭專利 1 請求項 1 至 4 均具有應予撤銷之原因，系爭產品並未落入系爭專利 3 之申請專利範圍	專利請求項有得撤銷原因	4	2
智慧財產及商業法院 110 年度 民專訴 字第 70 號民事判決	111.05.17	侵害專利權 有關財產權 爭議等	上訴人就吉第公司銷售予信明公司之系爭產品是否為被上訴人所製造銷售一節不惟無法證明，其所指摘侵害系爭專利之系爭產品經整體比對後，亦無從認為落入系爭專利之專利權範圍	未落入原告專利請求項	3	3
智慧財產及商業法院 110 年度 民專訴 字第 51 號民事判決	111.04.20	侵害專利權 有關財產權 爭議等	原告並無舉證證明被告陳益進有販售系爭產品之行為及系爭產品有落入系爭專利之申請專利範圍，又系爭專利之專利權效力、系爭商標之商標權效力均不及於被告公司所銷售之系爭產品，而有權利耗盡原則之適用	有權利耗盡原則之適用	2	2

裁判字號	裁判日期	裁判案由	判決理由原文摘錄	判決理由類型	證明或舉證相關字串組數	落於法院見解之證明或舉證相關字串組數
智慧財產及商業法院 110 年度 民專訴 字第 69 號民事判決	111.04.15	侵害專利權 有關財產權 爭議等	系爭產品未落入系爭專利 1 請求項 1、2 及系爭專利 2 請求項 1 之權利範圍，上 訴人主張被上訴人侵害系爭專利 1、2 等情不可採。	未落入原告專 利請求項	2	2
智慧財產及商業法院 110 年度 民專訴 字第 34 號民事判決	111.02.25	侵害專利權 有關財產權 爭議	原告所提之證據均不能證明被告有販賣 系爭產品及原告受有損害	未舉證證明被 控侵權物為被 告所製造、販 賣、販賣之要 約、使用	2	1
智慧財產及商業法院 109 年度 民專訴 字第 85 號民事判決	110.10.19	侵害專利權 有關財產權 爭議等	原告所提原證 11 即 0000 000000000000 型號產品簡報及原證 20 影片檔，畫面 並無機台型號（僅有 UVAT ），並無法得知其即為系爭產 品 1 之螢幕畫面。	未舉證證明被 控侵權物為被 告所製造、販 賣、販賣之要 約、使用	5	3

