

智慧財產及商業法院民事裁定

110年度民暫字第13號

聲 請 人 佳具精密股份有限公司

法定代理人 陳鴻松

相 對 人 偉祿工業股份有限公司

法定代理人 林耀進

代 理 人 楊理安律師

趙嘉文

上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下：

主 文

聲請駁回。

聲請程序費用由聲請人負擔。

理 由

一、聲請意旨略以：聲請人為中華民國專利註冊證書號新型第M538429號「電腦數控旋轉工作平台」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國106年3月21日至115年12月28日止，聲請人自相對人之員工得知，相對人於製作旋轉工作平台（下稱系爭產品）時，係要求設計者參考聲請人系爭專利之相關影片，進行模仿製作，進而完成系爭產品，聲請人進行侵害比對分析後，證實系爭產品落入系爭專利申請專利範圍請求項1至6之文義範圍。又聲請人透過訴外人崧盈貿易有限公司欲爭取訴外人光陽工業股份有限公司（下稱光陽公司）之訂單未果後，於110年11月間發現相對人欲將涉嫌侵害系爭專利之系爭產品交貨予光陽公司，依據前開訂單之內容可知，如相對人當初訂單之內容與前開訂單之內容相同者，相對人將於110年12月間交付系爭產品予光陽公司，聲

01 請人所受之損害將因之而擴大，且交付之處所為越南廠區，
02 影響聲請人之權益甚鉅，而有聲請裁定准許定暫時狀態處分
03 之必要等語。並聲明：聲請人願提供擔保，請求裁定禁止相
04 對人自行或使第三人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為
05 上述目的進口系爭產品或其他侵害系爭專利權之產品。

06 二、相對人陳述意見略以：姑且不論聲請人所提出用以比對之照
07 片之真實性，由於聲請人係以系爭產品直接與其生產之物直
08 接進行比對，完全未將系爭產品與系爭專利請求項進行比
09 對，明顯已違反專利侵權判斷要點明白揭示之比對流程，聲
10 請人之主張顯無理由，且聲請人所主張相對人係要求設計者
11 參考聲請人系爭專利之相關影片進行模仿製作等語，完全未
12 檢附任何證據佐證，且與事實不符，洵無可採。縱依聲請人
13 所提出系爭產品實物照片所示之機台，與系爭專利請求項進
14 行初步比對，由於系爭產品明顯並不具有「遮板」之元件，
15 依文義讀取之判斷原則或全要件原則，系爭產品亦不會落入
16 系爭專利請求項1之專利權範圍；由於系爭專利請求項2至6
17 為附屬項，其係直接或間接依附於請求項1，於解釋上仍應
18 就附屬項及所依附之請求項1之所有技術特徵與系爭產品之
19 所有技術特徵逐一比對，由於系爭產品未落入系爭專利請求
20 項1之文義範圍，系爭產品當然亦不會落入系爭專利請求項2
21 至6之文義範圍，明顯不構成侵權；又系爭專利請求項1、
22 3、4不具新穎性，請求項2、5、6不具進步性，系爭專利有
23 應撤銷之原因存在，聲請人自不得依系爭專利對相對人主張
24 權利，顯見聲請人後續於本案訴訟之勝訴可能性極低。再
25 者，聲請人並未具體說明如相對人繼續販售系爭產品將受有
26 何無法彌補或不可回復之損害，亦未提出任何證據佐證，況
27 相對人之系爭產品如經法院事後認定侵權，聲請人大可依法
28 請求損害賠償，以填補其所受損害，實難謂聲請人有何「防
29 止重大損害」或「避免急迫危險」之需求，其聲請顯然於法
30 無據。此外，如准許本件定暫時狀態處分，勢將導致相對人
31 於未來無法如期交貨，並於後續本案訴訟確定前，均因無法

01 銷售系爭產品而持續產生難以估計之營業損失，並對產生不
02 可回復之損害，綜合衡量判斷後，應認本件聲請並無必要性
03 等語。並聲明：聲請駁回。

04 三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之
05 危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態
06 之處分；又聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就上開要件之
07 事實應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回其聲請，民事
08 訴訟法第538條第1項、智慧財產案件審理法第22條第2項分
09 別定有明文。所謂「法律關係」，係指權利義務關係而言，
10 包括權利義務存在與否及其內容、範圍等在內。又所謂「爭
11 執之法律關係，有定暫時狀態之必要者」，係指因避免重大
12 損害或其他情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要
13 而言。此必要之情事即為定暫時狀態處分之原因，苟由聲請
14 假處分之人提出相當證據以釋明其存在，即有就爭執之法律
15 關係定暫時狀態之必要。是定暫時狀態假處分之聲請人，除
16 應釋明與相對人間有爭執之法律關係外，尚應提出有何防止
17 發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有
18 必要定暫時狀態處分之原因並釋明之。又損害是否重大、危
19 險是否急迫或是否有其他相類之情形，應釋明至何種程度，
20 應就具體個案，透過權衡理論及比例原則確認之，亦即法院
21 須就聲請人因許可假處分所能獲得之利益、其因不許可假處
22 分所可能發生之損害、相對人因假處分之許可所可能蒙受之
23 不利益，及其他利害關係人之利益或法秩序之安定、和平等
24 公益加以比較衡量。

25 四、經查：

26 (一)本件是否存有爭執之法律關係部分：

27 聲請人主張其為系爭專利之專利權人，詎相對人所製造、銷
28 售之系爭產品，業已落入系爭專利請求項1至6之文義範圍，
29 而侵害系爭專利等情，業據其提出系爭專利證書、系爭產品
30 照片對比圖為證（本院卷13至61頁）。惟相對人則辯稱聲請
31 人之侵權比對方式有誤，且系爭產品明顯不具有系爭專利請

01 求項1「遮版」之元件，並未落入系爭專利請求項1之文義範
02 圍，自不會落入依附於系爭專利請求項1之附屬項2至6之文
03 義範圍，自無侵害聲請人專利權之情事，況系爭專利具有得
04 撤銷之事由存在，聲請人自不得依系爭專利對相對人主張權
05 利。是以，兩造就相對人所製造、銷售之系爭產品是否落入
06 系爭專利請求項1至6之文義範圍及系爭專利之有效性，確存
07 有爭執，堪認聲請人等就兩造間有爭執之法律關係存在已為
08 相當之釋明。

09 (二)本件是否有定暫時狀態處分之必要性部分：

10 1.本件聲請人就系爭產品落入系爭專利請求項1至6之文義範圍
11 乙節事實，僅提出如附表（即證物2）所示之內容予以釋
12 明，惟聲請人提出所稱之系爭產品照片究係如何取得、於何
13 時取得、是否確係相對人所製造及銷售之系爭產品等節，均
14 未見聲請人提出任何證據釋明，且相對人亦質疑該產品照片
15 來源之真實性，自難僅憑聲請人所提出之產品照片即認定確
16 係相對人所製造及銷售之產品。又按專利侵權之判斷，應將
17 被控侵權對象與系爭專利之請求項進行比對，不得將被控侵
18 權對象與系爭專利之物或方法直接進行比對；而聲請人係以
19 所稱之系爭產品照片與聲請人之系爭專利實施品照片直接進
20 行侵權比對，並以之作為系爭產品侵害系爭專利請求項1至6
21 文義範圍之依據，並未將系爭產品與系爭專利請求項1至6進
22 行比對，其比對方式顯已違反專利侵權判斷之原則，自無從
23 以該附表作為系爭產品落入系爭專利請求項1至6之文義範圍
24 之釋明。再者，觀諸聲請人所稱之系爭產品照片（本院卷第
25 57頁），可知於迴轉臂之中央上方，並未設置遮板，明顯欠
26 缺系爭專利請求項1「一遮板，該遮板設置在該迴轉臂的中
27 央上方，並遮蔽在該迴轉臂二端的承載台之間」之技術特
28 徵，不符合文義讀取，是依目前證據觀之，系爭產品應未落
29 入系爭專利請求項1之文義範圍；系爭產品既未落入系爭專
30 利請求項1之文義範圍，則系爭產品當然未落入依附於系爭
31 專利請求項1之請求項2至6之文義範圍。

01 2.又聲請人對於雙方損害與利益權衡之事由，以及有何防止發
02 生重大損害之必要等節，僅泛稱：其於110年11月間發現相
03 對人欲將涉嫌侵害系爭專利之產品交貨予光陽公司，如依聲
04 請人原本報價之訂單內容，可知相對人將於110年12月間交
05 付系爭產品予光陽公司，聲請人所受之損害將因之而擴大，
06 且交付之處所為越南廠區，影響聲請人之權益甚鉅等語，均
07 未見聲請人提出任何可供調查之具體證據釋明其有發生重大
08 之損害或避免急迫之危險而難以回復之情事。再衡酌縱認系
09 爭產品確有侵害原告專利權之情事，聲請人實非不能透過本
10 案訴訟中請求損害賠償以填補其損害，且相對人創立於82年
11 9月24日，營業迄今已近30年，在聲請人未能釋明相對人之
12 系爭產品有侵害原告專利權之情形下，倘若准予本件聲請，
13 對於相對人之商譽、就系爭產品所投入之成本，以及業已購
14 買系爭產品之相關客戶，恐將造成相當程度之損害。準此，
15 透過權衡理論及比例原則，本件相對人因准許之定暫時狀態
16 處分所受之損害，顯重於駁回定暫時狀態之聲請人所受之損
17 害，自難認聲請人已釋明有發生重大之損害或避免急迫之危
18 險，而有定暫時狀態之必要。

19 五、綜上所述，兩造固存在爭執之法律關係，然聲請人就爭執之
20 法律關係，是否有為防止發生重大之損害或避免急迫之危險
21 或其他相類之情形而有必要之事實，並未釋明，該釋明之欠
22 缺，依智慧財產案件審理法第22條第2項之規定，無法以供
23 擔保代之或補釋明之不足，從而本件聲請於法不合，不應准
24 許。

25 六、依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第95條、第78
26 條，裁定如主文。

27 中 華 民 國 111 年 1 月 14 日

28 智慧財產第三庭

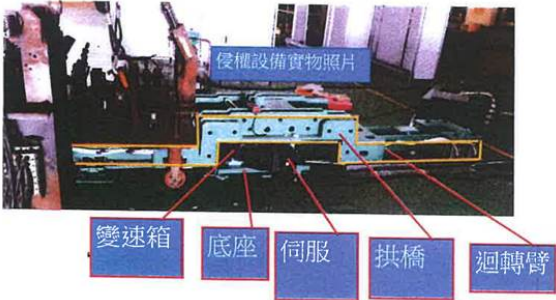
29 法 官 林怡伸

30 以上正本係照原本作成。

01 如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告
02 費新臺幣1,000元。

03 中 華 民 國 111 年 1 月 17 日

04 書記官 鄭楚君

附表（證物2）	
系爭產品照片 	系爭專利產品照片 