智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民專抗字第10號

抗　告　人　黃翊宸

相　對　人　陳瓊儒即阿德樂複合式沙龍

上列當事人間聲請保全證據事件，抗告人對於中華民國111年7月14日本院111年度民聲字第32號裁定提起抗告，本院裁定如下：

主　文

一、原裁定廢棄。

二、准抗告人至相對人之營業處所保全下列證據：

（一）相對人所持有「吸髮推車」以拍照、攝影、勘驗之方式予以保全。

（二）相對人所持有「吸髮推車」相關營業交易之收據、帳冊等相關資料、電子郵件或電磁紀錄，以影印、複製電磁紀錄或其他必要之方式予以保全。

三、聲請及抗告費用由相對人負擔。

理　由

一、聲請意旨略以：抗告人係經營快剪店之業者，為我國發明專利第I649044號「剪髮清理用活動櫃裝置」（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國108年2月1日至126年11月19日止。第三人陳建勳前為抗告人之職員，離職後在抗告人營業所附近，即在南投縣○○鎮○○路000號經營「阿德樂複合式沙龍（春百元快剪店）」，嗣該店負責人變更為相對人，該店所使用之「吸髮推車」(下稱系爭產品)，單從外觀比對結果，與系爭專利之技術特徵完全相同，有侵害抗告人專利權之虞，惟因系爭產品內之「容置部」技術特徵，無法自外觀判斷，須透過證據保全以釐清內部設計，若未能及時保全，恐相對人日後變更、拒絕提出、隱匿或銷毀系爭產品，而有滅失或礙難使用之虞，故有保全證據之必要，且相對人另有販賣系爭產品之可能，於計算損害賠償時，相對人就系爭產品之銷售資料亦將成為關鍵證據而有保全證據之必要，爰依民事訴訟法第368條規定聲請保全證據。並聲明：

㈠准就相對人營業所在地「春百元快剪」內，所擺設之系爭產品予以拍照、攝影、勘驗為保全，並確認系爭產品設置數量，交予本院保管予以保全。㈡准就相對人營業所在地內，自相對人營業日起所有電腦內，涉及對外從事營業交易之收據、帳冊等相關資料、電子郵件或電磁紀錄，為保全證據之一切必要行為。

二、原審駁回聲請意旨係以：抗告人就系爭產品如何實施系爭專利所為之侵權比對，未盡釋明之責，且以單純使用依專利技術思想所製成之物，非專利法第58條第2項使用專利技術思想之侵權行為，抗告人亦未能舉證釋明相對人有製造或有其他侵害專利權之行為，或欲保全之證據有何滅失或礙難使用等保全之必要性等理由，而駁回抗告人保全證據之聲請。

三、抗告意旨係以：系爭產品使用於快剪店提供剪髮服務，乃專利法第58條第2項所稱專利權人得以排除之使用行為，且抗告人已提出系爭產品外觀照片、侵權比對分析足以證明系爭產品存於相對人營業處所之證據，因系爭產品內部無法自外觀判斷，惟有透過證據保全拍照釐清內部設計，且系爭產品可藉由事後不更動外觀進行內部調整修正，而有保全證據之法律上利益及相當必要性。又抗告人另案聲請證據保全業經本院核准，倘未能同時保全，恐該案相對人與本案相對人互通訊息而致令證據有滅失之虞等語，爰提起抗告，並聲明：㈠原裁定廢棄。㈡請求就相對人所持之系爭產品以拍照、攝影、勘驗之方式予以保全。㈢請求就相對人所販賣系爭產品之相關營業交易之收據、帳冊等相關資料、電子郵件或電磁紀錄，以影印、複製電磁紀錄或其他必要之方式予以保全等語。

四、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。前項證據保全，應適用本節有關調查證據方法之規定。民事訴訟法第368條定有明文。準此，證據保全之事由，包含：㈠證據有滅失或礙難使

用之虞；㈡經他造同意予以保全證據，及㈢就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者等三類，各該目的、要件及保全方式皆不相同。除第二類係基於兩造合意而為證據保全外，第一類旨在保全有滅失或礙難使用之虞的證據，以保全訴訟法上之權利，第三類則重在事證開示，以達到紛爭解決、預防訴訟、爭點整理與簡化、及審理集中化之目的。又此項「就確定事、物之現狀」程序，一方面係為實現證據開示之機能，另一方面難免有摸索性證明之虞，如何避免二者間之衝突，應視紛爭之類型、聲請人與他造對事證之獨占程度，綜合接近證據程度、武器平等原則、利益權衡原則，予以平衡考量，以為「必要性」之判斷（最高法院105年度台抗字第774號裁定意旨參照）。

五、經查：

（一）按發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權；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，專利法第58條第1項、第2項定有明文。而所謂使用，是指實現專利技術效果之行為，包括對物品之單獨使用或作為其他物品之部分使用。針對物品專利而言，不問該物品有單一或多數用途，不問使用其中何一用途、一次使用或多次使用，只要所使用之物品與物品專利之申請專利範圍一致，即構成同條第2項所稱之使用。

（二）抗告人主張其為系爭專利之專利權人，「阿德樂複合式沙龍（春百元快剪）」（原負責人為陳建勳，嗣變更為相對人）於其營業場所使用系爭產品而有侵害抗告人專利權之虞等情，業據其提出系爭專利說明書公告本、相對人營業所內所擺放之系爭產品外觀照片、經濟部商工登記公示資料、合夥契約、場地租用者基本資料、網路新聞截圖等件為證（原審卷第23至75頁）。

（三）本件就確定事、物之現狀有法律上利益，且有必要：

1.依相對人之系爭產品外觀照片（原審卷第59至63頁），可見確有如系爭專利請求項1之部分技術特徵，例如：設有滑動件的活動櫃，包含吊管的吸管結構，包含電源線的供電結構等，另雖未見吸塵器構件，但此乃該業界所屬技術領域中具有通常知識者依常理可推知者。而依系爭專利說明書所載之技術領域及請求項內容，可知系爭專利尚包含有「一活動櫃具有一櫃體，該櫃體內設一容置部」等技術特徵（原審卷第45至47頁），若僅單純自系爭產品之外觀，無從窺知其內部設計，更無法判斷系爭產品內部設計是否有如同系爭專利櫃體內之設有一容置部之技術特徵，足見抗告人尚難以透過自行蒐證之方式取得侵權證據。再者，倘抗告人起訴後，相對人若自行將系爭產品櫃體內之容置部吸塵器等移除或置換，將因欠缺全要件原則而影響系爭產品是否構成侵權之判斷，亦即相對人可能輕易變更或隱匿相關證據資料，造成本案訴訟中調查之困難。

2.抗告人陳明目前僅能釋明相對人係以使用之方式而為侵害系爭專利權之行為，尚無從確認系爭產品係由何人製造及相對人是否有為販賣系爭產品之行為，另觀諸系爭產品外觀照片（原審卷第59至63頁），並無從確認是否標示產品製造商等資訊，難期抗告人能於市面上取得系爭產品之實物以為侵權比對。

3.審酌系爭產品為抗告人主張相對人侵害系爭專利之重要證據，且系爭產品實物存在於相對人處，抗告人無從自市面上取得相同之系爭產品，如非透過本案訴訟前之保全證據程序，實難令抗告人自行蒐證取得該等證據，則相對人將來於本案訴訟中是否隱匿證據資料，造成本案訴訟中調查之困難，即非全無可能，堪認抗告人就確定事、物之現狀具有法律上之利益，且有必要，故抗告人聲請系爭產品之保全證據，合於法律規定，應予准許。

4.又相對人如有另為販賣系爭產品之行為，就相對人所持有系爭產品相關營業交易之收據、帳冊等相關資料、電子郵

件或電磁紀錄，攸關本案訴訟如認相對人所為構成侵害系爭專利之事實時，抗告人所得向相對人請求損害賠償額計算之認定，相對人非無可能隱匿該等證據資料，造成日後調查之困難。故抗告人就前開文件內容聲請保全證據，亦有必要性，且合於法律規定，應予准許。

六、綜上所述，本件抗告人聲請保全證據已釋明相對人於營業處使用系爭產品有侵害系爭專利之虞，且有確認事、物之現狀之法律上利益，並有必要，其聲請保全證據，即無不合，應予准許。原裁定駁回抗告人之聲請，尚有未洽。從而，抗告意旨指摘原裁定不當，請求廢棄，為有理由，爰廢棄原裁定，並准予保全證據如主文第二項所示。

七、結論：本件抗告為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第495條之1第1項、第492條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　9　　月　　28　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　陳端宜

法　官　吳俊龍

以上正本係照原本作成。

本件不得聲明不服。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　9　　月　　28　　日

書記官　蔣淑君