智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民抗更一字第5號

抗　告　人　家登精密工業股份有限公司

法定代理人　邱銘乾

上列抗告人與相對人台灣○○○科技股份有限公司等間聲請保全證據事件，對於中華民國000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯ000ＯＯＯＯＯＯＯ00Ｏ裁定提起抗告，經本院000ＯＯＯ00Ｏ000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯ0Ｏ裁定駁回後，對於「至附表1所列處所取得ＯＯ0000○○○○○實物及相關資料之證據保全」部分提起再抗告，經最高法院以111年6月8日111年度台抗字第437號裁定廢棄發回該部分，本院裁定如下：

主　文

「至附表1所列處所取得ＯＯ0000○○○○○實物及相關資料之證據保全」部分抗告駁回。

抗告訴訟費用(除確定部分外)及發回前之再抗告費用由抗告人負擔。

理　由

壹、程序部分:

抗告人因於本院000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯ0Ｏ(下稱本案訴訟)已就型號0000000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ（本院000ＯＯＯＯＯＯ00Ｏ裁定【下稱原裁定】之○○○○0)部分撤回起訴，無證據保全之必要，故於民國111年6月1日具狀向最高法院撤回對於○○○○0之再抗告(最高法院抗告卷第65至66頁)，是以本件審理範圍僅在於「至附表1所列處所取得ＯＯ0000○○○○○ＯＯ（下稱○○○○0)及相關資料之證據保全」部分，合先敘明。

貳、實體部分:

一、抗告人聲請及抗告意旨略以：

㈠抗告人為中華民國發明Ｏ0000000Ｏ「ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ０Ｏ」專利（下稱系爭專利）之專利權人，相對人銷售之型號

0000○○○○○○（即○○○○○0)侵害系爭專利，抗告人將取得之○○○○○0比對結果落入系爭專利請求項1、9之文義範圍，為侵權產品。

㈡系爭產品非終端消費產品，難於市場購得，相對人於國內亦無庫存，僅能至實際使用系爭產品於生產半導體製造商處所（如附表1所示）取得產品實物及相關規格文件，且相對人在侵權協商過程中對抗告人取得之○○○○0多所質疑，有確定事、物之現狀之必要，另若由相對人或半導體製造商於專利侵權訴訟提出系爭產品，可能均係迴避設計後之產品，亦符合就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要，爰依民事訴訟法第368條第1項規定，聲請至附表1所列處所為證據保全。原裁定就系爭產品證據保全必要及侵權可能性釋明之判斷標準浮動主觀，認事用法有所違誤。並為抗告聲明：原裁定就○○○○0部分廢棄；准至附表1編號1至3處所就○○○○0，以勘驗、拍照、錄影並取實物各1件；及將說明書、規格書、圖面、產品手冊、型錄、或其相關資料之書面或電磁紀錄(下稱附表1之說明書、規格書等資料)，以影印、複製及儲存於可攜式裝置，交由本院保存之方式予以保全。

二、民事訴訟法第368條第1項規定：「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」，此規定中關於證據有滅失或礙難使用之虞，及確定事物有法律上利益並有必要者，二者係不同之程序標的，聲請人聲請證據保全如同時主張此二者，即構成客觀合併，法院應逐一審查各程序標的之有無理由。就證據有滅失或礙難使用之虞，係指若不及時為證據保全，證據有滅失或礙難使用之虞之情形，例如：證人即將死亡、證物即將銷燬、變更或待勘驗之船舶即將沈沒等類。又同法第370條規定：「保全證據之聲請，應表明下列各款事項：一、他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。二、

應保全之證據。三、依該證據應證之事實。四、應保全證據之理由。前項第一款及第四款之理由，應釋明之」。而就應保全證據之理由，聲請人應依民事訴訟法第284條規定，提出可使法院信其主張為真實並能即時調查之證據予以釋明。

三、經查：

㈠抗告人主張其為系爭專利之專利權人，相對人為販售目的進口○○○○0等情，業經提出聲證1抗告人公司登記資料，聲證2系爭專利證書，聲證3、6、7相對人之公司資料、子公司列表及經濟部商工登記公示資料，聲證4、5系爭產品介紹網頁之民間公證人公證書資料（原裁定卷第37至95頁），堪認已為釋明。

㈡抗告人主張○○○○0侵害系爭專利等情，提出附表2侵權比對表，聲證8就○○○○0之公證購買體驗筆錄資料，附表3侵權比對表，抗證2、3相對人前揭發明專利說明書公告本為證（原裁定卷第21至26頁、第97至125頁，本院111年度○○字第○號卷第55至62頁、第155至238頁），然查：

⑴證據是否有滅失或礙難使用之虞部分:

本件抗告人業已取得型號0000○○○○○(即○○○○0)，業據陳明在卷，並有公證書資料可參，抗告人代理人更表示：有留存相關購買資料等語（原裁定卷第189頁），故抗告人業已取得○○○○0實物，並已留存足以檢驗該實物來源之證據。又○○○○0目前仍為第三人○○○○、○○○○及○○○○○使用，亦據抗告人代理人陳明在卷（原裁定卷第193頁），顯見○○○○0之ＯＯＯＯ並無即將消失或不及調查使用之危險，更非不得於專利訴訟事件之證據調查程序，藉由向前開第三人函詢等方式而確認及比對其等使用○○○○0之ＯＯＯＯ與聲抗告人取得之型號0000○○○○○之ＯＯＯＯ之結構，故綜觀上開情事，就○○○○0而言，難認證據有滅失或礙難使用之虞之情況。

⑵就確定事、物之現狀是否有法律上利益並有必要部分:

①抗告人雖主張：倘由相對人00000000，Inc.或前開第三人於專利侵權訴訟當中提出○○○○0可能係經過迴避設計後之產品，故符合確定事、物之現狀有法律上利益並有必要云云。惟縱不論上開主張僅為抗告人主觀臆測，並未提出任何可供本院即時調查之證據以為釋明，前開第三人係抗告人及相對人00000000，Inc.之客戶，業據抗告人陳明在卷，可見前開第三人所使用之○○○○○至少有二家之進貨來源，前開第三人顯然有決定進貨廠商之空間，並非因進貨來源單一而受制於設備供應商，何以將如抗告人主張般地配合相對人等而變造ＯＯＯＯＯ之結構？況且，抗告人業已取得○○○○0，並就所使用之ＯＯＯＯＯ為拆解分析，前開過程均經公證，有公證書可參。又抗告人業已對相對人等提起專利侵權訴訟，由本院受理中(案號:000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ，即本案訴訟)，其於本院000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯ由相對人等對其起訴之另案所提出之○○○○0，因為ＯＯＯＯＯ承辦股(ＯＯ)決定合併辯論，有另案000ＯＯＯＯＯＯ言詞辯論筆錄可稽(另案卷二第309頁)，該○○○○0為上開兩案共同證據，而相對人之代理人於另案000ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ調查證據時已表明願以抗告人提出之系爭產品實物作比對，有調查筆錄附卷足憑(本院卷外放證物袋)，亦為抗告人所是認(本院卷第57頁)。雖抗告人主張相對人並非不爭執○○○○0為其生產製造云云，惟由上開調查筆錄第7頁可知，相對人即另案原告已確認抗告人所提出之實物為0000○○○○○（即○○○○0)，並當庭由相對人提出鑰匙為開啟，且抗告人已提出購買○○○○0之單據，此部分已得由本案訴訟認定。故而，就○○○○0而言，抗告人上開主張內容，並不符所謂「確定事、物之現狀有法律上利益並有必要」之要件。

②又抗告人聲請附表1所示第三人提出附表1之說明書、規格書等資料，以影印、複製及儲存於可攜式裝置，交由本院

保存之方式予以保全，惟抗告人既未釋明○○○○0有滅失或礙難使用之虞，或有以證據保全方式確定事、物現狀之必要，亦未釋明附表1之說明書、規格書等資料若未予以保全，恐將遭第三人或相對人增刪匿飾、湮滅或滅失之虞，且抗告人並未提出任何可供法院即時調查之證據加以釋明，僅係抗告人臆測之詞。又本案訴訟現已繫屬於法院，倘抗告人認附表1之說明書、規格書等資料為其應負舉證證明相對人有侵權行為之重要事證，非不得依民事訴訟法第346條規定，聲請法院裁定附表1所示第三人提出，或依同法第342條規定聲請法院命相對人00000000，Inc.提出，則抗告人聲請保全附表1之說明書、規格書等資料，亦尚屬無據。

四、綜上，抗告人並未釋明本件所聲請「至附表1所列處所取得ＯＯ0000○○○○○實物及相關資料之證據保全」部分之證據有滅失或礙難使用之虞，或有以證據保全方式確定事、物現狀之必要，本件聲請核與民事訴訟法第368條第1項規定不合，不應准許。原裁定駁回抗告人上開部分之聲請，核無違誤，抗告意旨仍執前詞指摘原裁定不當，聲明廢棄，非有理由，應予駁回。

五、據上論結，本件「至附表1所列處所取得型號0000○○○○○實物及相關資料之證據保全」部分抗告為無理由，爰裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　8　　月　　18　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　吳俊龍

法　官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1千元。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　8　　月　　26　　日

書記官　丘若瑤

附表1

編號	第三人名稱	地址	保全標的
1	ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ	ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ000Ｏ	○○○○0之實物及說明書、規格書等
2	○○○○○○○○○○○○○○○	ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ000Ｏ	○○○○0之實物及說明書、規格書等
3	ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ000000	ＯＯＯＯＯＯＯＯＯ0Ｏ	○○○○0之實物及說明書、規格書等