智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民聲字第33號

聲　請　人　黃翊宸

相　對　人　劉雅竹即壹陸捌專業快剪店

上列當事人間聲請保全證據事件，本院裁定如下：

主　文

准就相對人位於○○縣○○鎮○○路000號之營業處所，分別為下列證據保全：

一、相對人所持有之「吸髮推車」以拍照、攝影、勘驗之方式予以保全。

二、相對人所販賣「吸髮推車」之相關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，以影印、複製電磁記錄或其他必要之方式予以保全。

理　由

一、聲請意旨略以：聲請人係經營快剪店之業者，並為發明專利第I649044號「剪髮清理用活動櫃裝置」（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自西元2019年2月1日至2037年11月19日止。相對人前為聲請人所經營剪髮店租位之設計師，嗣更成為股東，結束合作關係後，即在聲請人營業所附近開立與聲請人所經營剪髮店性質完全相同之快剪店（址設○○縣○○鎮○○路000號），且相對人於營業所使用之「吸髮推車」（下稱系爭產品），經以外觀比對，結果與系爭專利之技術特徵完全相同，而有侵害聲請人專利權之虞。又系爭專利之技術特徵尚有設置於吸塵器內之「容置部」之技術特徵，因而無法自外觀判斷，須透過證據保全以釐清內部設計，且聲請人目前僅知悉相對人有使用系爭產品，尚無從確認系爭產品之製造人，亦無法知悉相對人是否有以販賣之方式侵害專利權之行為，確無法自行取得系爭產品，自有保全證據之必要。另相對人另有販賣系爭產品之可能，則計算損害賠償時，相對人就系爭產品之銷售資料將成為關鍵證據，且相對人僅為資本額新臺幣5萬元之小型商號，難認有完整之會計

帳冊，倘於訴訟中始為調查，則該等銷售資料實有湮滅、隱匿或變造之可能，亦有保全證據之必要。為此，爰依民事訴訟法第368條規定提起本件聲請。

二、按保全證據之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之，智慧財產案件審理法第18條第1項定有明文。次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，民事訴訟法第368條第1項亦有明定。是以，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；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。再依民事訴訟法第370條、第284條規定，保全證據之聲請，應表明應保全之證據、依該證據應證之事實及應保全證據之理由，且聲請人應提出證據以為釋明，使法院信其主張為真實，以審酌應否准許保全證據之聲請。

三、經查：

㈠聲請人主張其為系爭專利之專利權人，相對人前為聲請人所經營剪髮店之股東，於結束合作關係後，即開立與聲請人所經營剪髮店性質完全相同之快剪店，並於其營業所使用系爭產品，有侵害聲請人專利權之虞等情，業據其提出系爭專利公告本、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、聲請人營業所之臉書頁面截圖、合夥契約、財政部營業稅籍登記、相對人營業所之臉書頁面截圖等件為證（本院卷第23至77頁、第85頁），堪認聲請人就相對人有使用侵害系爭專利之系爭產品等事實已為釋明。

㈡聲請人陳明目前僅能證明相對人係以「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（本院卷第107至108頁），且觀諸該產品外觀照片（本院卷第59至63頁），無從確認是否標示產品製造商等資訊，尚難期聲請人能於市面上取得系爭產品實物以為侵權比對。又該等所提出及用以侵權比對之系爭產品外觀照片，係聲請人派員至相對人營業所剪髮而自外觀拍照取得（本院卷第108頁），無從窺知其內部設計，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」之技術特徵（本院卷第23至57頁），是以若僅單純拍攝系爭產品之實體外觀，仍無法判斷系爭產品內部設計是否亦有如同系爭專利「於該櫃體內設一容置部」之技術特徵，足見聲請人確難透過自行蒐證之方式取得相關證據。是本院審酌系爭產品為相對人是否侵害聲請人專利權之重要證據，且系爭產品實物均存在於相對人處，聲請人復無從自市面上取得系爭產品，如非透過本案訴訟前之保全證據程序，實難令聲請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相關證據資料，造成本案訴訟中調查之困難，即非全無可能，堪認證據確有滅失或礙難使用之虞，聲請人聲請系爭產品之保全證據，即合於法律規定，應予准許。另聲請人雖尚無法確認相對人是否有為販賣系爭產品之行為，然相對人如確有為販賣系爭產品之行為，就相對人所販賣系爭產品之相關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，攸關本案訴訟時，如認定相對人所為構成侵害聲請人專利權之事實，聲請人所得向相對人請求損害賠償額計算之認定，相對人亦非無可能隱匿損害賠償額計算等證據資料，造成本案訴訟中調查之困難；基此，聲請人就前開文件內容，聲請保全證據，亦有其必要性，且合於法律規定，應予准許。

㈢至於證據保全之方法，乃屬法院之職權，聲請人所主張證據之保全方法，僅供本院參考，至以何種方式達到保全之目的，仍以本院實際到場保全執行時之狀況為斷；且為避免相

對人因保全證據程序受無謂之不利益，防杜聲請人藉由保全證據手段，遂行打擊市場同業競爭對手之目的，是無論聲請人或相對人於收受本裁定至執行保全證據之前後，均不得對非當事人公開本件證據保全之內容，附此敘明。

四、綜上所述，聲請人已釋明其所聲請保全之證據有滅失或礙難使用之虞，且有確認事、物現況之證據保全必要性，其聲請保全證據，核與民事訴訟法第368條第1項之規定相符，應予准許。

五、依民事訴訟法第376條規定，保全證據程序之費用，除別有規定外，應作為訴訟費用之一部定其負擔，故本件無須為訴訟費用之諭知，附此敘明。

六、依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第371條第1項，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　7　　月　　27　　日

智慧財產第三庭

法　官　林怡伸

以上正本係照原本作成。

本裁定不得聲明不服。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　7　　月　　29　　日

書記官　鄭楚君