

智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民聲字第39號

聲 請 人 宋振華

代 理 人 杜逸新律師

陳邦禮專利師

相 對 人 璦宸工業有限公司

法定代理人 蕭智仁

第 三 人 成信實業股份有限公司

法定代理人 陳鵬

上列當事人間請求保全證據事件，本院裁定如下：

主 文

准就第三人成信實業股份有限公司位於臺南市○○區○○路○
段00號營業處所內，置放由相對人璦宸工業有限公司所製造、販
賣之「全自動包裝機」機器設備之細部結構，以拍照、攝影或其
他適當方式予以保全證據。

理 由

一、聲請意旨略以：聲請人為我國新型證號M565170號「全自動
包裝機側邊開袋及其充填裝置」專利（下稱系爭專利）之專
利權人，相對人之法定代理人蕭智仁曾為聲請人公司員工，
其於民國102年間離職後曾重製聲請人有關包裝機之營業秘
密，並另成立公司即相對人，經聲請人對其提起告訴後，因
聲請人待念舊情而與之和解且撤回告訴。詎相對人法定代理
人蕭智仁竟於111年6月4日將相對人生產銷售之包裝機（下
稱系爭包裝機），以錄影其充填包裝過程方式透過臉書網頁
宣傳行銷，經聲請人觀看後發現系爭包裝機應係侵害系爭專
利，嗣多方打聽而知悉相對人有將系爭包裝機販賣與第三
人，並委請包材業者於111年7月21日攜同聲請人員工至第三
人處提供包材測試系爭包裝機之時，由聲請人員工於測試時
拍攝系爭包裝機作動影片。聲請人將該影片與系爭專利請求
項1比對後，除部分結構遭系爭包裝機板片遮住無法比對
外，其餘技術特徵均落入系爭專利請求項1，又因系爭包裝

機之機器設備龐大、價格不斐，無從於市面上以通常方式購得，第三人亦告知系爭包裝機有未能使用之情形，若未於聲請人提起訴訟前至第三人處進行證據保全，系爭包裝機難謂無可能經相對人與第三人解約而退還，或經起訴後，由相對人至第三人處對系爭包裝機進行結構、零件之迴避修改。再者，系爭包裝機未於市場公開販售，現於第三人支配範圍，聲請人有難以接近證據之情事，如能保全證據，使聲請人確定系爭包裝機板片遮蓋部分是否侵害系爭專利請求項1，即能先行確定事、物現狀，有助於未來侵權分析判斷，聲請人亦得以確認有提起本件訴訟之必要。是本件保全證據符合有滅失或礙難使用之虞，就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者，爰依民事訴訟法第368條規定，聲請就第三人位於臺南市○○區○○○路0段00號營業處所內，就相對人所製造、販賣之「全自動包裝機」，與系爭專利有關之細部結構予以拍照存證或錄影等語。

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：(一)證據有滅失或礙難使用之虞；(二)經他造同意予以保全證據；(三)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。

01 三、經查：

02 (一)聲請人主張其為系爭專利之專利權人，第三人前址營業處所
03 所置放之系爭包裝機有侵害系爭專利權之虞等情，業據其提
04 出系爭專利證書、說明書公告本、彰化地檢署起訴書、調解
05 程序筆錄、臉書截圖、系爭包裝機錄影光碟及截圖照片、侵
06 權比對說明、LINE通訊對話截圖、聲明書、名片等件為證
07 (見本院卷第25頁至第85頁、第113頁至第125頁)，堪認聲
08 請人就相對人所製造、販售之系爭包裝機有侵害系爭專利之
09 虞部分已為釋明。

10 (二)又審酌第三人向相對人購買之系爭包裝機，設置於第三人廠
11 房內，聲請人雖透過廠商進入檢視其設備，但未能拍攝該設
12 備遭遮蔽之部分，而系爭包裝機係提供有包裝需求之廠商作
13 業使用，其售價不菲，僅特定廠商會購買，且依聲請人所
14 述，其交易模式乃客戶提出訂單後再為量身訂做，並非一般
15 市場自由流通商品，聲請人無法自行或透過第三人於市場上
16 取得。再者，系爭包裝機為相對人是否侵害系爭專利之重要
17 證據，然因系爭包裝機屬機器設備，且體積甚大，無法任意
18 移動或搬運，又未經第三人同意開啟包裝機板片遮掩部分並
19 確保正常運作，無從得知其內部之組成、構造及作動方式。
20 另系爭包裝機現既為第三人所支配使用範圍內，則第三人仍
21 有可能將該包裝機轉售他人，或要求相對人維修、更換該機
22 器設備、零件及退貨等情形，以上情形均造成聲請人日後舉
23 證之困難。另參諸民事訴訟法第368條修正理由特別強調預
24 防訴訟及促進訴訟以達到審理集中化之目的，聲請人聲請保
25 全證據，有利事證開示，亦有助於本案訴訟時，使法院發現
26 真實、整理爭點、達審理集中化之目的，故本件聲請保全之
27 證據資料，應有保全之必要。從而，揆諸前揭規定及說明，
28 並衡酌全案情節，聲請人本件證據保全之聲請，合於法律規
29 定，應予准許。

30 (三)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
31 保全方法，僅供本院參考，應以何種方式即可達到保全之目

01 的而未逾必要之程度，仍以本院實際到場保全執行時之狀況
02 為斷；且為避免第三人因保全證據程序受無謂之不利益，防
03 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
04 目的，是無論聲請人、相對人、第三人於收受本裁定至執行
05 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
06 容，附此敘明。

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

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

14 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，
15 裁定如主文。

16 中 華 民 國 111 年 12 月 14 日
17 智慧財產第三庭
18 法 官 潘曉玫

19 以上正本係照原本作成。
20 不得聲明不服。

21 中 華 民 國 111 年 12 月 14 日
22 書記官 李建毅