智慧財產及商業法院民事裁定

112年度民聲字第23號

聲　請　人　余添枝

相　對　人　趙坤玲

上列當事人間聲請保全證據事件，本院裁定如下：

主　　文

聲請駁回。

聲請費用由聲請人負擔。

理　　由

壹、程序方面：

一、依現行智慧財產案件審理法（民國112年1月12日修正、同年8月30日施行）第75條第1項前段規定：本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智慧財產案件審理法修正施行前之112年8月23日繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。

二、按保全證據之聲請，在起訴前，向受訊問人住居所或證物所在地之地方法院為之，民事訴訟法第369條第1項後段定有明文。又依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產及商業法院有管轄權，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、修正前智慧財產案件審理法第7條復有明文，且112年8月18日修正前智慧財產案件審理細則第2條第6款亦規定，智慧財產權保全證據及保全程序事件，屬智慧財產民事事件。又保全證據之聲請，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，修正前智慧財產案件審理法第18條第1項亦有明文。本件聲請人主張相對人侵害其專利權而聲請對相對人保全證據，故本院對此保全證據事件有管轄權，且應適用我國民事法律之相關規定。

貳、實體方面：

一、聲請意旨略以：聲請人為中華民國第M531134號「圍捕魚群用的漁網」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，平日從事捕魚行業，委由具有傳統手藝之老師傅將系爭專利以純手工製作使用於捕魚事業之漁網用具上，漁獲量成果優異，然聲請人並未於任何市場上販售。聲請人近日發現相對人使用疑似侵害系爭專利權之漁網（下稱系爭漁網），即拍攝系爭漁網之照片與系爭專利進行比對，完成專利侵權判斷報告，該報告結論為系爭專利更正後專利請求項1、2、5、6之技術特徵及系爭漁網相對應的技術內容予以對應拆解為數個要件，再予以逐一比對判斷，系爭漁網雖不符合文義讀取，但經比對系爭漁網對更正後專利請求項1、2、5、6構成均等侵權，可知相對人系爭漁網已侵害聲請人系爭專利之專利權，聲請人自得依專利法相關規定請求排除侵害及給付損害賠償。然相對人之系爭漁網於市場通路並無販售，僅供自用，相對人使用頻率頻繁，系爭漁網亦屬消耗品，聲請人並無法透過漁業用具店、工廠或其他可期待之方法購得，自無法取得關於系爭漁網之完整資訊，又相對人僅擁有少量系爭漁網，可能有輕易置換、修補、拋棄或滅失之情事，將使相對人侵害聲請人系爭專利權之證據資料不存在，是聲請人確有證據取得或資料蒐集上之困難，其保全證據之聲請實有法律上利益，而有保全證據之必要性。爰依民事訴訟法第368條第1項、第370條之規定，請求准許命相對人提出其所使用侵害系爭專利權之系爭漁網予本院保存，並准聲請人就系爭漁網以拍照、攝影、勘驗方式予以保全。

二、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項定有明文。準此，聲請保全證據之理由，包含：㈠、證據有滅失或礙難使用之虞；㈡、經他造同意；㈢、就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要者等三類，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。又所謂證據滅失，即毀滅喪失之意，就勘驗言，如勘驗之標的物即將毀滅或變更其現狀，若不及時行勘驗，將無從實施勘驗程序或縱行勘驗，亦不能獲得其現狀之證據者均屬之（最高法院82年度臺抗字第310號民事裁定意旨參照）。另所謂證據有礙難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之危險者而言（最高法院85年度臺抗字第305號民事裁定意旨參照）。復參照民事訴訟法第284 條規定，聲請人應提出可使法院相信其主張為真實之得以即時為調查之證據予以釋明，否則其聲請即不應准許（最高法院98年度台抗字第753 號民事裁定意旨參照）。

三、經查：

㈠、聲請人之釋明尚難認系爭漁網有落入系爭專利請求項1、2、5、6均等侵權之可能：

１、系爭專利之內容：

⑴、系爭專利核准處分時申請專利範圍共6項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項，聲請人於109年11月26日提出申請專利範圍更正本，該更正本與系爭專利核准處分公告本比較，係請求項1增加「，每一該矩形網目的尺寸係介於1.5~20公尺之間」、「，該上圍繩採用延展性低的繩體」、「，該下圍繩採用延展性低的繩體」的敘述；刪除請求項3、4；前開更正業經經濟部智慧財產局核准後於110年2月1日公告，是以，更正後系爭專利申請專利範圍共4項，其中第1項為獨立項，其餘請求項2、5、6則為附屬項，先予敘明。

⑵、系爭專利請求項1、2、5、6之範圍：

①、請求項1：一種圍捕魚群用的漁網，包括：一漁網本體，具有多數矩形網目，每一該矩形網目的尺寸係介於1.5~20公尺之間；一上圍繩，為可漂浮於海面的繩體且連接於該漁網本體的上邊，該上圍繩採用延展性低的繩體；以及一下圍繩，

為可沈入海裡的繩體且連接於該漁網本體的下邊，該下圍繩採用延展性低的繩體。

②、請求項2：如請求項1所述之圍捕魚群用的漁網，其中各該矩形網目的形狀係為正方形。

③、請求項5：如請求項1所述之圍捕魚群用的漁網，其中該上圍繩係為一塑膠繩。

④、請求項6：如請求項1所述之圍捕魚群用的漁網，其中該下圍繩係為一尼龍繩。

2、系爭漁網之照片（聲證5）：



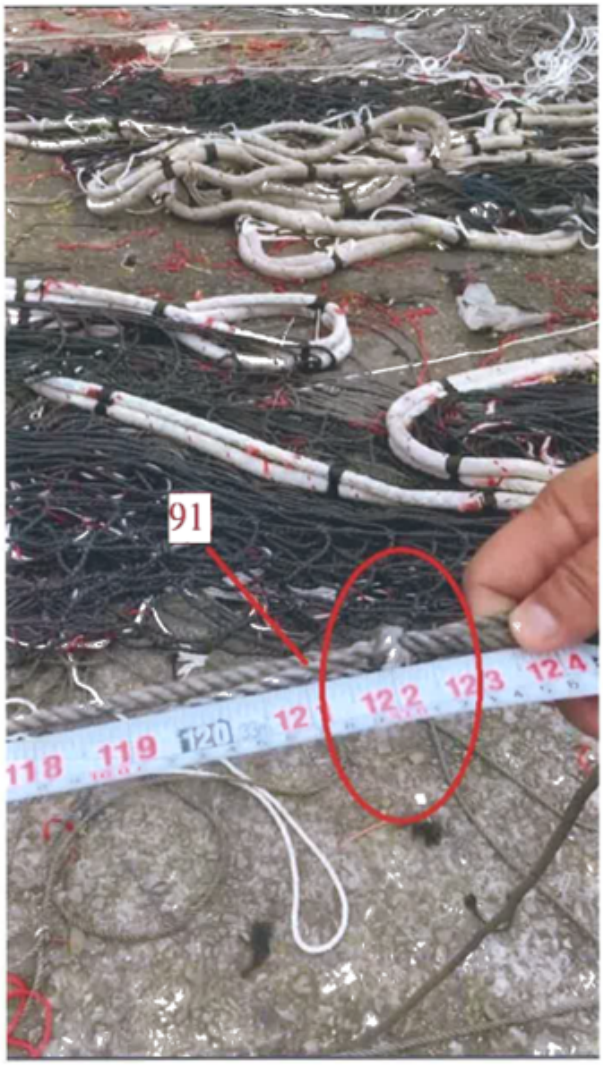
照片A：被控侵權對象的局部外觀照片

01



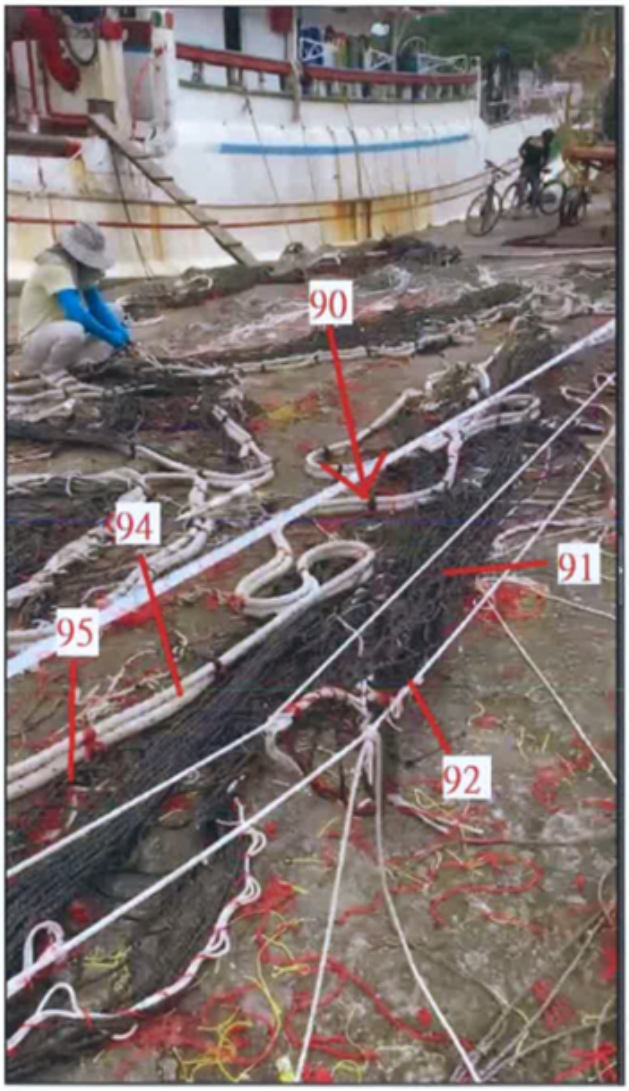
照片 B：被控侵權對象的尺寸量測外觀照片 1

01



照片 C：被控侵權對象的尺寸量測外觀照片 2

01



照片 D：被控侵權對象的局部外觀照片

02



照片 E：被控侵權對象的局部外觀照片

3、系爭專利請求項1、2、5、6與系爭漁網比對結果：

系爭漁網除與系爭專利請求項1所稱「一種圍捕魚群用的漁網，包括：」之技術特徵文義相同外，其餘部分文義並不相同。另就方式而言，系爭專利之網目為矩形，對照系爭漁網之網目為菱形則為不同的方式(way)；系爭專利將每一矩形網目的尺寸放大至介於1.5至20公尺，對照系爭漁網之將其中少部分矩形網目的尺寸放大至介於1.5至20公尺為不同的方式(way)。再就功能而言，系爭專利具有使用較少的繩線進行編織之功能，而系爭漁網則為使用較多的繩線進行編織之功能；系爭專利具有降低在海裡拖行的阻力之功能，而系爭漁網則為降低其中少部分在海裡拖行的阻力之功能。就結果而言，系爭專利具有降低成本、減輕重量、提升收網順暢性以縮小收網時所收攏的體積以及遭遇相對潮流時不會造成漁網變形之結果，而系爭漁網則無對應之結果；系爭漁網為降低其中少部分成本、減輕其中少部分重量、提升其中少部分收網順暢性以縮小其中少部分收網時所收攏的體積以及遭遇相對潮流時不會造成漁網變形的結果。系爭漁網既未落入系爭專利請求項1之權利範圍，則系爭漁網自然未落入直接依附於系爭專利請求項1之請求項2、5、6之權利範圍。是以，依聲請人提出之釋明，難認系爭漁網落入系爭專利請求項1、2、5、6之均等範圍。

㈡、聲請人亦未釋明系爭漁網有滅失或礙難使用之虞：

本件聲請人係以證據即系爭漁網有滅失之虞或礙難使用之虞為據，聲請本件證據保全，然聲請人僅以保全之系爭漁網為相對人實質管領範圍，即主張有滅失或礙難使用之虞，等同就此要件未盡釋明之責，因各該證據保全之標的，幾近均處於相對人管領範圍，單以相關資料均處相對人管領範圍一詞，即認就證據有滅失或礙難使用之虞，則殊難想像有何情況將不符此項要件之釋明要求，因此，聲請人以系爭漁網處於相對人管領範圍之主張，即憑空臆測倘出海捕撈漁獲時發生系爭漁網破裂而需另以其他漁網結構進行部分置換或修

補，導致系爭漁網結構改變乙節之外，聲請人並未提出其他得以即時為調查之證據，尚難認聲請人就滅失或礙難使用之虞之要件已盡釋明之責。

㈢、本件亦無確定事、物現狀之法律之上利益：

又證據保全制度，除有事先防止證據滅失或礙難使用，而避免將來於訴訟中舉證困難之功能外，尚能使欲主張權利之人，於提起訴訟前即得蒐集事證資料，以了解事實或物體之現狀，有助於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，達到預防訴訟之目的，亦得藉此賦予當事人於起訴前充分蒐集及整理事證資料之機會，而有助於法院審理本案訴訟時發現真實及妥適進行訴訟。故聲請保全證據，不以證據有滅失或礙難使用之虞為限，如就確定事、物之現狀有法律上利益及必要時，亦得為之。惟民事訴訟法第368條第1項後段關於「就確定事、物之現狀」限於「有法律上利益並有必要」時，始得為之，以防止濫用而損及他造之權益，並避免司法資源之浪費。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、106年度台抗字第1100號民事裁定意旨參照）。查本件聲請人業已取得系爭漁網之影片及照片，惟尚不能釋明系爭漁網有落入系爭專利請求項1、2、5、6之可能，業如前述，系爭漁網之現在狀態既經聲請人拍照確認，得供將來是否侵害系爭專利權之原因確認，是亦無就確定事、物現狀有「法律上利益」及必要，聲請人徒以為進一步證明相對人之侵權行為即主張有法律上利益並有必要性乙節，此已與前開規定意旨不符，難認有理由。

四、綜上所述，聲請人尚難釋明系爭漁網有落入系爭專利請求項1、2、5、6均等範圍之可能，亦未釋明系爭漁網有滅失或礙

難使用之虞及有聲請保全證據之急迫性，更無確定事、物之現狀有法律上利益及必要，是以，本件聲請人之聲請，不應准許，應予駁回。

五、依修正前智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　9　　月　　27　　日

智慧財產第四庭

法　官　林惠君

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　9　　月　　27　　日

書記官　余巧瑄