

01 智慧財產及商業法院民事裁定

02 113年度民聲字第60號

03 聲 請 人 Hewlett-packard Development Company, L.P.
04 (惠普研發公司)

05 法定代理人 Benjamin Searle

06 代 理 人 楊代華律師
07 陳佳菁律師
08 陳香羽律師
09 吳弈錡專利師
10 呂正忠專利師

11 相 對 人 紅石股份有限公司

12 法定代理人 陳妍年

13 上列當事人間請求保全證據事件，本院裁定如下：

14 主 文

15 准對於相對人紅石股份有限公司位於○○市○○區○○路000號0
16 樓及○○路000號0樓之登記地址，為如附表一所示之證據保全。

17 理 由

18 一、本院對本件涉外保全證據事件具有管轄權，且應適用我國民
19 事法律之相關規定，合先敘明。

20 二、聲請意旨略以：聲請人惠普研發公司(Hewlett-packard Dev
21 elopment Company, L.P.)係我國第I323221號「具有資料信
22 號門鎖電路之流體噴出裝置」發明專利(下稱系爭專利1)
23 及第I338624號「流體噴出裝置(二)」發明專利(下稱系爭
24 專利2，並與系爭專利1合稱為系爭專利)之專利權人。相對
25 人紅石股份有限公司(下稱紅石公司)製造及銷售墨水匣產
26 品，其所製造、販賣噴墨墨水匣，包括適用於HP印表機且相
27 同於聲請人所屬集團之HP品牌型號0000(黑色，如聲證38所

01 示，下稱系爭產品1)、0000 (彩色，如聲證39所示，下稱
02 系爭產品2)、0000 (黑色，如聲證40所示，下稱系爭產品
03 3)及0000 (彩色，如聲證41所示，下稱系爭產品4)等型號
04 之墨水匣產品(以上合稱系爭產品)。經聲請人耗費時間及
05 成本自網路購買系爭產品後，並經我國公證人之公證程序進
06 行彌封交由第三人專業檢測機構加以實驗、分析，依該檢測
07 報告結果(詳聲證38至41)，可確認相對人所製造及販賣之
08 系爭產品1至4已落入系爭專利1請求項第1至3項，以及系爭
09 專利2請求項第1至4、7至9、16至19項之文義範圍，顯涉有
10 侵害聲請人之系爭專利之情事(受侵害之系爭專利如附表二
11 所示，侵權分析比對詳見聲證42至49)。準此，相對人之製
12 造、為販賣之要約、販賣系爭產品行為既已侵害聲請人之專
13 利權，聲請人為確定本件事、物之現狀有法律上利益，並有
14 必要，爰依民事訴訟法第368條第1項、智慧財產案件審理法
15 第46條第1、2項規定，聲請至相對人之登記地址及工廠保全
16 證據如主文所示。

17 三、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院
18 聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，
19 亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。前項證據保全，應適用
20 本節有關調查證據方法之規定，民事訴訟法第368條定有明
21 文。又就「確定事、物之現狀有法律上利益並有必要」類型
22 之證據保全，其要件包括「法律上利益」並有「必要性」，
23 所謂有法律上利益，係指經此證據保全而得有集中審理之促
24 進，或防免訴訟之提起；又所謂有必要性，固應依比例原則
25 審查，惟不應與證據保全聲請人於本案有無理由乙節相混。
26 即若認為智慧財產案件之證據保全，需兼顧被告或相對人之
27 實體及程序利益，為避免證據摸索，宜於相當程度一併審酌
28 聲請人於本案請求有理由之蓋然性程度，然其蓋然性之要
29 求，與本案之證明度並不相同。

30 四、經查：

31 (一)聲請人已釋明相對人可能侵害系爭專利之蓋然性：

01 聲請人主張其為系爭專利之專利權人，相對人所製造及販賣
02 系爭產品1至4之技術內容，已落入系爭專利1請求項第1至3
03 項，以及系爭專利2請求項第1至4、7至9、16至19項之文義
04 範圍，而涉有侵害聲請人系爭專利等情，業據提出系爭專利
05 1、2之查詢資料、專利證書、專利說明書公告本、HP品牌墨
06 水匣型號、網路購買系爭產品1至4之證明及公證書、系爭產
07 品彌封後交由第三人檢測機構進行拆解樣品、讀取、存取實
08 驗及分析之公證書與作成檢測報告結果之公證書、專利侵權
09 比對表等件（參聲證1至8、20至49）為證，堪認聲請人已釋
10 明相對人所製造及販售之系爭產品1至4可能侵害系爭專利之
11 事實。

12 (二)聲請人就確定侵害系爭專利之現狀有法律上利益，並有必
13 要：

14 1.按「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有
15 侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人對於因故意或過
16 失侵害其專利權者，得請求損害賠償。發明專利權人為第一
17 項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或
18 器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」專利法第96條第
19 1至3項定有明文。又「依前條請求損害賠償時，得就下列各
20 款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不
21 能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施
22 專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所
23 得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為
24 所得之利益。三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權
25 利金為基礎計算損害。依前項規定，侵害行為如屬故意，法
26 院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠
27 償。但不得超過已證明損害額之三倍。」同法第97條亦有明
28 文規定。

29 2.查聲請人自行在市場上購得與系爭專利進行技術比對之系爭
30 產品，雖已釋明為相對人所生產及販售，然因相對人之噴墨
31 墨水匣型號眾多，難以完整蒐證，為確認系爭產品來源及技

01 術特徵內容以為侵權與否之判斷，避免日後本案訴訟產生不
02 必要之程序拖延或無謂抗辯，以利集中審理之進行，本件聲
03 請保全如附表一編號1之系爭產品即有法律上之利益並有必
04 要；又如附表一編號2之生產日報表、月報表及其他有關生
05 產數量之文件或檔案，以及編號3之訂單、進銷存明細表、
06 客戶銷貨明細表、出貨單、會計憑證、發票、帳冊、進出口
07 報單、成本及費用單據及其他有關銷售產品數量之文件及檔
08 案等資料，涉及聲請人將來本案請求損害賠償應如何計算之
09 依據，或得否請求相對人銷毀或為其他必要處分之文件或檔
10 案資料，均為日後本案訴訟認定聲請人請求損害賠償數額及
11 排除侵害之重要證據，因該等證據資料均在相對人持有中，
12 一般人無從取得，且聲請人無法透過自行蒐證方式取得相關
13 證據，亦難期待相對人日後主動提出相關資料，而將有遭到
14 改變現狀或無從調查之風險，可能造成日後調查證據之耗時
15 或困難，參以提前於保全證據時取得該項證據有助於兩造研
16 判紛爭之實際狀況，以利進行訴訟外紛爭解決，可促進雙方
17 和解或調解，達到預防訴訟之目的。因此，權衡聲請人聲請
18 保全證據所欲達成之目的與對相對人之可能侵害，應認本件
19 聲請保全證據如附表一所示，並未違反比例原則，並有必
20 要，即無不合。

21 五、綜上所述，本件保全證據之聲請，應有確認事、物之現狀之
22 法律上利益並有必要，合於民事訴訟法第368條第1項後段規
23 定，應予准許。至於證據保全之方法乃屬法院之職權，聲請
24 人所主張證據之保全方法，僅供本院參考，應以何種方式即
25 可達到保全之目的而未逾必要之程度，仍以本院實際到場保
26 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
27 謂之不利益，防杜聲請人藉由保全證據手段，遂行打擊市場
28 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
29 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
30 全之內容，附此敘明。

01 六、又依民事訴訟法第376條規定，保全證據程序之費用，除別
02 有規定外，應作為訴訟費用之一部定其負擔，故本件無須為
03 訴訟費用之諭知。

04 七、結論：依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第371條第
05 1項，裁定如主文。

06 中 華 民 國 113 年 12 月 9 日
07 智慧財產第一庭
08 法 官 吳俊龍

09 以上正本係照原本作成。
10 不得聲明不服。

11 中 華 民 國 113 年 12 月 12 日
12 書記官 蔣淑君

13 附表一（應保全證據）：
14

編號1	墨水匣型號0000(黑色)、0000(彩色)、0000(黑色)、0000(彩色)之噴墨墨水匣產品（即系爭產品1至4）予以證據保全。
編號2	系爭產品1至4之生產日報表、月報表及其他有關該產品型號生產數量之文件資料（就文件資料予以列印）及檔案（若為電磁記錄，應將該電磁記錄備份及列印）。
編號3	系爭產品1至4之訂單、商品進銷存明細表、客戶銷貨明細表、出貨單、會計憑證、發票、帳冊、進出口報單、成本及費用單據及其他有關銷售該產品型號數量之文件資料及檔案（就文件資料予以列印，若為電磁紀錄，應將該等電磁記錄備份及列印為保全）。

15 附表二（聲請人主張受侵害之系爭專利1、2範圍）：
16

系爭專利1專利範圍共16項請求項，其中第1、9、12、16項為獨立項，其餘均為附屬項。聲請人主張受侵害為請求項1至3：

1. 一種流體噴出裝置，其包含：(1A)組配來傳導包括有第一能量脈衝之一第一能量信號之一第一擊發線路；(1B)組配來傳導包括有第二能量脈衝之一第二能量信號之一第二擊發線路；(1C)組配來傳導代表一影像之資料信號之資料線路；(1D)組配以門鎖該等資料信號來提供門鎖資料信號之門鎖電路；(1E)第一液滴產生器，其組配來根據該等門鎖資料信號以響應該第一能量信號來噴出流體；(1F)以及第二液滴產生器，其組配來根據該等門鎖資料信號以響應該第二能量信號來噴出流體；(1G)其中該門鎖電路藉由一時鐘信號來門鎖該等資料信號，以及(1H)該門鎖電路藉由脈衝充電控制信號來門鎖該等資料信號。(1I)
2. 如申請專利範圍第1項所述之流體噴出裝置，(2A)其中該等第一能量脈衝之一包括一起動時間與一結束時間，及(2B)該等第二能量脈衝之一在該起動時間與該結束時間之間被起動。(2C)
3. 如申請專利範圍第1項所述之流體噴出裝置，(3A)其中該第一擊發線路與第二擊發線路電氣式地隔離。(3B)

系爭專利2專利範圍共19個請求項，其中第1、12項為獨立項，其餘均為附屬項。聲請人主張受侵害為請求項1至4、7至9、16至19，內容如下：

1. 一種流體噴出裝置，其包含：(1A')適合傳輸包含多數能脈波之一第一能信號之一第一發射線；(1B')適合傳輸包含多數能脈波之一第二能信號之一第二發射線；(1C')組配來提供有效或無效之第一位址信號之一第一位址產生器；(1D')組配來提供有效或無效之第二位址信號之一第二位址產生器；(1E')電耦接至該第一發射線之第一墨滴產生器，且其係組配來響應於該第一能信號而基於有效的第一位址信號噴出流體；以及(1F')電耦接至該第二發射線之第二墨滴產生器，且其係組配來響應於該第二能信號而基於有效的第二位址信號噴出流體；以及(1G')其中該第一位址產生器係被組

- 配來在該第二位址產生器提供無效的第二位址信號時提供有效的第一位址信號，而(1H')該第二位址產生器係被組配來在該第一位址產生器提供無效的第一位址信號時提供有效的第二位址信號。(1I')
2. 如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，(2A')其中該第一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之第一半部，以及該第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之第二半部；以及(2B')其中該第一墨滴產生器係設置於該第一半部，該第二墨滴產生器係設置於該第二半部。(2C')
 3. 如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，(3A')其中該第一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之一端，以及該第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之另一端。(3B')
 4. 如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，(4A')其中該第一位址產生器係設置於該流體噴出裝置之一角隅，以及該第二位址產生器係設置於該流體噴出裝置之另一角隅。(4B')
 7. 如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含：(7A')具有一長度之一流體進給源，(7B')其中該等第一墨滴產生器各自係流體式耦接至該流體進給源；以及(7C')適合傳輸該等第一位址信號之位址線，(7D')其中該等第一墨滴產生器係組配來基於由該等第一位址線所提供之該等第一位址信號作響應，(7E')其中該第一發射線及該等位址線係沿該流體進給源之長度之一部分設置為非重疊之金屬線。(7F')
 8. 如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，(8A')其包含一流體進給源，(8B')其中該等第一墨滴產生器中之各墨滴產生器以及該等第二墨滴產生器中之各墨滴產生器係流體式耦接至該流體進給源。(8C')
 9. 如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，(9A')其包含一流體進給源，(9B')其中該等第一墨滴產生器係設置於該流體進給源之相對兩側上，以及(9C')該等第一墨滴產生器各自係流體式耦接至該流體進給源；以及(9D')該等第二墨滴產生

- 器係設置於該流體進給源之相對兩側上，以及(9E')該等第二墨滴產生器各自係流體式耦接至該流體進給源。(9F')
16. 如申請專利範圍第1項之流體噴出裝置，其包含：(16A')組配來傳輸該等第一位址信號之第一位址線；(16B')組配來傳輸該等第二位址信號之第二位址線；(16C')其中該第一墨滴產稱器包含電耦接至該等第一位址線之第一電阻器；以及(16D')其中該第二墨滴產稱器包含電耦接至該等第二位址線之第二電阻器；以及(16E')其中該第一位址產生器及該等第一電阻器係位於該流體噴出裝置之第一部分；以及(16F')該第二位址產生器及該等第二電阻器係位於該流體噴出裝置之第二部分。(16G')
17. 如申請專利範圍第16項之流體噴出裝置，(17A')其中該等第一位址線係僅設置於該第一部分；以及該等第二位址線係僅設置於該第二部分。(17B')
18. 如申請專利範圍第17項之流體噴出裝置，(18A')其中該等第一位址線及該第一發射線係僅設置於第一部分；以及該等第二位址線及該第二發射線係僅設置於第二部分。(18B')
19. 如申請專利範圍第17項之流體噴出裝置，包含：(19A')具有一長度之一流體進給源，(19B')其中該第一發射線及該等第一位址線係沿該流體進給源之長度之一部分而設置成非重疊之金屬線。(19C')

