

智慧財產及商業法院民事裁定

113年度民聲字第61號

聲 請 人 Hewlett-packard Development Company, L.P.
(惠 普 研 發 公 司)

法定代理人 Benjamin Searle

代 理 人 陳佳菁律師 (兼 以 上 2 人 及 以 次 4 人 之 送 達 代 收 人)
楊代華律師

陳香羽律師

吳弈錡專利師

呂正忠專利師

相 對 人 研能科技股份有限公司

法定代理人 莫皓然 住同上

上列當事人間聲請保全證據事件，本院裁定如下：

主 文

一、准對於相對人設於新竹科學園區○○市○○○路00號0樓之處所，為附表一所示之證據保全。

二、兩造於收受本裁定至實施保全證據之前後，均不得對本件當事人及代理人以外之人公開本件證據保全之內容。

三、其餘聲請駁回。

理 由

一、程序方面：

(一)本件聲請人為外國法人，為涉外民事事件，而涉外民事法律適用法未對國際管轄權及涉外保全程序事件之準據法為規定，爰依該法第1條規定，應適用民事訴訟法第369條第1項後段、智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、智慧財產案

件審理法第9條、第46條第1項前段等規定，定涉外民事事件之管轄法院。

(二)聲請人主張相對人所生產及販賣之墨水匣侵害其所有之中華民國發明專利第I323221號「具有資料信號門鎖電路之流體噴出裝置」專利及第I338624號專利「流體噴出裝置(二)」(下稱系爭專利1、2，二者合稱系爭二專利)而聲請保全證據，故本院對本件涉外保全證據事件有管轄權，並依涉外民事法律適用法第42條第1項規定，以中華民國相關法律為準據法。

二、聲請意旨略以：

聲請人係系爭二專利之專利權人，相對人生產及販賣墨水匣型號至少包含60XL(黑色，或稱60XL BLACK。下稱系爭產品1)、60XL(彩色，或稱60XL COLOR、60XL COLOUR。下稱系爭產品2)、901XL(黑色，或稱901XL BLACK。下稱系爭產品3)與901(彩色，或稱901 COLOR、60XL COLOUR。下稱系爭產品4)(以下合稱「系爭產品1至4」)，且各該產品內部本即已包含「墨水頭驅動IC」。經聲請人委託第三人Pinkerton調查公司自韓商JCLine株式會社(JC Line Co. Kr)官方網頁購買系爭產品1至4，交由第三人專業檢測機構(上海新微技術研發中心有限公司)檢測，確認系爭產品1至4已落入系爭專利1請求項1至3，及系爭專利2請求項1至4、7至9、16至19之文義範圍，顯有侵害聲請人之系爭二專利，聲請人有權請求相對人負損害賠償責任。為確認相對人確有製造、為販賣之要約、販賣系爭產品1至4等型號之產品事實及數量，及以此侵害聲請人專利權方式所獲得不法利益之金額，爰依民事訴訟法第368條第1項後段規定，聲請至相對人之登記地址(新竹科學園區○○市○○○路00號0樓)及其觀音分公司之登記地址(○○市○○區○○里○○○路0號)進行下列證據保全：

(一)准予針對系爭產品1至4在內之噴墨墨水匣產品及用於前揭型號產品之墨水頭驅動IC產品予以證據保全。

01 (二)准予針對系爭產品1至4在內之噴墨墨水匣產品及用於前揭型
02 號產品之墨水頭驅動IC產品之生產日報表、生產月報表及其
03 他有關係爭產品1至4型號及噴墨墨水匣產品、用於前揭型號
04 產品之墨水頭驅動IC產品生產數量之文件資料及檔案予以證
05 據保全；就文件資料予以影印，若為電磁記錄，應將該等電
06 磁記錄備份及列印為保全。

07 (三)准予針對系爭產品1至4噴墨墨水匣產品及用於前揭型號產品
08 之墨水頭驅動IC產品在內之訂單、商品進銷存明細表、客戶
09 銷貨明細表、出貨單、會計憑證、發票、帳冊、進出口報
10 單、成本及費用單據及其他有關銷售系爭產品1至4等型號墨
11 水匣產品及用於前揭型號產品之墨水頭驅動IC產品數量之文
12 件資料及檔案予證據保全；就文件資料予以影印，若為電磁
13 記錄，應將該等電磁記錄備份及列印為保全。

14 三、相關法律規定：

15 (一)依民事訴訟法第368條第1項後段規定，就確定事、物之現狀
16 有法律上利益並有必要時，得聲請為鑑定、勘驗或保全書
17 證。又同法第370條第1項規定，保全證據之聲請，應表明應
18 保全之證據、依該證據應證之事實，及應保全證據之理由，
19 且同條第2項規定，聲請人就上開應保全證據之理由，應提
20 出能即時調查可使法院信其主張為真實之證據，以釋明之。
21 故當事人於釋明其事實上之主張時，應同時提出可供法院得
22 隨時進行調查之證據。

23 (二)就「確定事、物之現狀有法律上利益並有必要」類型之證據
24 保全，其要件包括「法律上利益」並有「必要性」，所謂有
25 法律上利益，係指經此證據保全而得有集中審理之促進，或
26 防免訴訟之提起；所謂有必要性，應依比例原則審查，若認
27 為智慧財產案件之證據保全，需兼顧被告或相對人之實體及
28 程序利益，為避免證據摸索，宜於相當程度一併審酌聲請人
29 於本案請求有理由之蓋然性程度，然其蓋然性之要求，與本
30 案之證明度並不相同。

31 四、經查：

01 (一)聲請人主張其為系爭二專利之專利權人，所屬集團生產HP品
02 牌之墨水匣產品型號包括60XL（黑色）、60XL（彩色）、90
03 1XL（黑色）與901（彩色），而相對人有製造及販賣系爭產
04 品1至4，已落入系爭專利1請求項1至3，及系爭專利2請求項
05 1至4、7至9、16至19之文義範圍，有侵害聲請人之系爭二專
06 利等情，業據聲請人提出系爭二專利之專利資訊檢索系統查
07 詢資料、專利說明書公告本、專利證書（聲證1至6）、HP品
08 牌之墨水匣產品型號及系爭產品1至4之資料（聲證7、8）及
09 如附表二所示之證據，與聲請人於113年12月9日所提補充理
10 由狀第7至13頁之說明（本院卷(六)第98至104頁）已為釋明。

11 (二)關於准許附表一部分：

12 1.聲請人雖自行在市場上購得系爭產品1至4，並為專利技術
13 比對，已釋明此為相對人製造及販賣，並有侵害系爭二專
14 利權之事實，然為確認系爭產品1至4之來源及技術特徵內
15 容以為侵權與否之判斷，以利聲請人於訴訟未繫屬前充分
16 蒐集及整理事證資料，有助於本案爭議之發現真實及妥適
17 進行爭訟，並供兩造研判各自勝敗之可能，斟酌是否提起
18 本案訴訟或協商和解，而達到預防訴訟之目的；倘若進行
19 本案訴訟，所保全之證據將有助於爭議事實之釐清，以及
20 將來本案請求損害賠償之認定。因此，保全系爭產品1至4
21 及其生產、銷售資料即有法律上之利益並有必要。

22 2.聲請人現行所提出之證據僅釋明系爭產品1至4有侵害系爭
23 二專利權之事實，故本件保全證據之範圍僅限於系爭產品
24 1至4相關證據，並特定其查找條件及重製之保全方式，爰
25 准許保全如附表一所示（即主文第一項），以符比例原
26 則，兼顧兩造權益。

27 (三)由於保全證據為單方聲請，提出釋明即為已足，與本案訴訟
28 之證明度及程序保障誠屬有別，為免相對人因保全證據程序
29 受無謂之不利益，茲命兩造於收受本裁定至實施保全證據之
30 前後，均不得對本件當事人及代理人以外之人公開本件證據

保全之內容（即主文第二項），以維護市場秩序與公平競爭。

(四)至聲請人聲請保全系爭產品1至4以外之其餘產品，並未提出供釋明用之證據，應予駁回。聲請人另聲請至相對人之觀音分公司（桃園廠，○○市○○區○○里○○○路0號）為證據保全，惟聲請人自陳：相對人新竹廠為其總公司地點，於請求裁定事項第一項產品及第二、三項相關文件資訊應有機會於新竹廠取得等語（本院卷(六)第54、97頁），則本件實施保全證據之地點，應以相對人位於新竹科學園區之處所即為已足，關於桃園廠地點之聲請即無保全之必要，不應准許。

五、綜上所述，聲請人之聲請為部分有理由，部分無理由。爰裁定如主文。又本件無須為訴訟費用之諭知（民事訴訟法第376條規定參照），附此敘明。

中 華 民 國 113 年 12 月 19 日

智慧財產第一庭

法 官 蔡惠如

以上正本係照原本作成。

本裁定准許保全證據部分，不得聲明不服。

其餘駁回部分，如不服本裁定應於收受送達後10日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 113 年 12 月 30 日

書記官 邱于婷