

智慧財產及商業法院民事裁定

114年度民專抗字第1號

抗 告 人 陳俊賢

代 理 人 孫大龍律師

相 對 人 凱達技術有限公司

法定代理人 游珮筠

上列當事人間聲請保全證據事件，抗告人對於民國114年3月13日
本院114年度民聲字第16號裁定，提起抗告，本院裁定如下：

主 文

一、抗告駁回。

二、抗告費用由抗告人負擔。

理 由

一、聲請、抗告意旨及原裁定意旨

(一)抗告人為我國發明第I498143號「桌上曲棍球發球結構裝置」專利（下稱系爭專利）之專利權人，第三人湯姆熊育樂事業股份有限公司（下稱湯姆熊公司）於「新莊宏匯廣場」門市放置「星元冰球」曲棍球遊戲機臺（下稱系爭遊戲機臺），經抗告人送請比對後，發現系爭遊戲機臺落入系爭專利請求項1之文義範圍，侵害系爭專利。系爭遊戲機臺由湯姆熊公司向相對人訂購，其則向大陸地區廠商進口，由於系爭遊戲機臺非屬一般消費性產品，抗告人無從以通常方式取得，惟恐抗告人提起本案侵權訴訟後，相對人將系爭遊戲機臺移至他處隱匿，甚或是改裝，致抗告人無從於訴訟程序中聲請針對系爭遊戲機臺之發球裝置與系爭專利進行鑑定比對，爰聲請：

1.請准予前往第三人湯姆熊公司放置在「新莊宏匯廣場」門市之系爭遊戲機臺，予以保全，並留置於本院；

2.請准予對於相對人進口系爭遊戲機臺之相關資料（如買賣契約、訂單、進口報關單、發票、付款證明、會計帳冊）

01 及將系爭遊戲機臺銷售予湯姆熊公司之相關資料（如報價
02 單、訂單、買賣契約、發票、收款證明、會計帳冊），以
03 影印、列印紙本、複製或其他必要方式予以保全，並留置
04 於本院。

05 (二)原裁定以依抗告人提出之證據資料，尚難認已釋明系爭遊戲機
06 臺有落入系爭專利請求項1文義範圍之可能，亦未釋明系爭遊
07 戲機臺有滅失或礙難使用之虞及聲請保全證據之急迫性，更無
08 確定事、物之現狀有法律上利益及必要，而予駁回。

09 (三)抗告人不服提起抗告，抗告意旨略以：

10 1.關於原裁定認定抗告人提出之證據資料，難認釋明系爭遊戲
11 機臺有落入系爭專利請求項1文義範圍之可能部分：

12 抗告人係以系爭遊戲機臺之生產製造商取得「一種桌面冰球
13 自動發球結構」之實用新型專利（下稱聲證11實用新型專
14 利），「推測」系爭遊戲機臺之發球裝置可能採用該新型專
15 利，而針對該新型專利與系爭專利進行比對，並得出該新型
16 專利落入系爭專利請求項1文義範圍而侵害系爭專利之結果
17 （聲證12之1專利侵害報告），應可釋明系爭遊戲機臺有落
18 入系爭專利請求項1文義範圍之可能。惟系爭遊戲機臺之發
19 球裝置實際上是否確實採用聲證11實用新型專利，仍待進一
20 步確認。

21 2.關於原裁定認定抗告人未釋明本件欲保全之證據有滅失或礙
22 難使用之虞部分：

23 聲證8照片即湯姆熊公司為規避系爭遊戲機臺侵害抗告人之
24 子陳冠廷所有之「可增加曲棍球遊戲得分和趣味之方法及裝
25 置」專利（聲證2），而將機臺上侵害聲證2專利之增加計分
26 裝置所需之偵測裝置及電路板拆除後，將原貼於遊戲機臺邊
27 框上具有增加計分裝置之遊戲方式說明以貼紙彌封，該彌封
28 貼紙改以未侵害聲證2專利之增加計分裝置之普通遊戲方式
29 說明，抗告人以此釋明湯姆熊公司或相對人極有可能於抗告

01 人提起本案侵權訴訟後，將系爭遊戲機臺移至他處隱匿，甚
02 或針對其發球結構裝置進行改裝，導致抗告人無從於訴訟程
03 序就系爭遊戲機臺之發球裝置與系爭專利進行鑑定比對，造
04 成其舉證困難。故為免本案證據即系爭遊戲機臺有滅失或礙
05 難使用之情形，自有保全上開證據之必要。

06 3.關於原裁定認定本件無確定事、物現狀之法律上利益部分：
07 承前所述，對系爭遊戲機臺是否採用聲證11實用新型專利，
08 仍待進一步確認。因系爭遊戲機臺非屬一般消費性產品，抗
09 告人無從以通常方法於我國市場上取得而再為蒐證，乃聲請
10 保全證據，以期對系爭遊戲機臺之發球裝置進行鑑定。且自
11 湯姆熊公司將系爭遊戲機臺上有關侵害專利之增加計分裝置
12 以貼紙彌封，甚至將機臺內偵測裝置及電路板拆除之行為可
13 知，其與相對人極有可能為規避侵權責任，對系爭遊戲機臺
14 進行隱匿、改裝，導致本件證據有滅失或礙難使用之情形，
15 造成舉證困難，抗告人聲請保全證據，實有確定事、物現狀
16 之法律上利益及必要。

17 4.聲明：

18 (1)原裁定廢棄。

19 (2)請准將湯姆熊公司放置於「新莊宏匯廣場」門市之「星元
20 冰球」曲棍球遊戲機臺予以保全，並留置於本院。

21 (3)請准將相對人進口前項遊戲機臺之相關資料（如買賣契
22 約、訂單、進口報關單、發票、付款證明、會計帳冊）及
23 將上開遊戲機臺銷售予湯姆熊公司之相關資料（如報價
24 單、訂單、買賣契約、發票、收款證明、會計帳冊），以
25 影印、列印紙本、複製或其他必要方式予以保全，並留置
26 於本院。

27 二、相關法律規定：

28 (一)依民事訴訟法第368條第1項規定，證據有滅失或礙難使用之
29 虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之

01 現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保
02 全書證，此即為證據保全之原因。又當事人聲請保全證據，
03 依同法第370條第2項、第284條規定，應就保全證據之理由
04 即上開證據保全之原因，提出可使法院信其主張為真實之證
05 據，以釋明之（最高法院112年度台抗字第15號民事裁定參
06 照）。

07 (二)民事訴訟法第368條第1項後段所定「確定事、物之現狀有法
08 律上利益並有必要」類型之證據保全，其要件包括有「法律
09 上利益」並有「必要性」。所謂有法律上利益，係指經此證
10 據保全而得有集中審理之促進，或防免訴訟之提起。又所謂
11 有必要性，應依比例原則審查，智慧財產案件之證據保全，
12 需兼顧被告或相對人之實體及程序利益，為避免證據摸索，
13 宜於相當程度一併審酌聲請人於本案請求有理由之蓋然性程
14 度，其蓋然性之要求，與本案之證明度，並不相同（最高法
15 院111年度台抗字第437號民事裁定意旨參照）。

16 三、抗告人未能釋明證據保全之原因：

17 (一)抗告人主張其為專利權人，而湯姆熊公司向相對人訂購之系
18 爭遊戲機臺可能落入系爭專利請求項1之文義範圍而侵害專
19 利權，固據其提出系爭專利之專利公報（聲證1）、聲證8照
20 片、聲證9照片、聲證10產品宣傳冊節本、聲證11實用新型
21 專利公告、聲證12之1專利侵害報告以為釋明。以下審酌證
22 據保全之原因。

23 (二)抗告人未釋明系爭遊戲機臺有滅失或礙難使用之虞：

24 1.抗告人主張系爭遊戲機臺現由湯姆熊公司管控中，此非屬
25 一般消費性產品，抗告人無從以通常方式取得，且湯姆熊
26 公司將另案疑似侵害聲證2專利之增加計分裝置，以貼紙
27 彌封，甚至拆除機臺之偵測裝置及電路板（聲證8照
28 片），湯姆熊公司為避免侵權爭訟，極可能將系爭遊戲機

01 臺移至他處甚或進行改裝，而有滅失或礙難使用之虞云
02 云。

03 2.湯姆熊公司所購入10台系爭遊戲機臺雖非一般消費性產
04 品，然其為有規模之公司，且將系爭遊戲機臺置於所屬門
05 市中營業使用（附件二照片。原審卷第245至259頁），難
06 認其有配合相對人銷毀系爭遊戲機臺之必要，而有藏匿之
07 可能。又抗告人所提之聲請狀第3頁載明系爭遊戲機臺由
08 湯姆熊公司向相對人訂購，相對人再向中國大陸廠商進
09 口，且相對人與抗告人之同行熟識（原審卷第5頁）；抗
10 告人透過同業得知，系爭遊戲機臺係由中國大陸廠商所製
11 造、販賣（原審卷第6頁）；系爭曲棍球遊戲機臺應屬規
12 格產品（原審卷第10頁）等語，佐以聲證6Line對話紀錄
13 提及「除了進給湯姆熊外還有進口給其他公司嗎？」「沒
14 有」「泛亞有沒進口我是不知道」（原審卷第62頁）等內
15 容，足見系爭遊戲機臺雖非通常之消費性產品，然抗告人
16 與系爭遊戲機臺領域同行業者熟識，又稱該機臺應屬規格
17 品，自可輕易得知系爭遊戲機臺取得管道；再由聲證6對
18 話紀錄內容可知，系爭遊戲機臺於國內非由相對人獨家代
19 理，尚有泛亞公司應可提供訂購服務或相關進口資料，故
20 抗告人所稱無法由我國市場取得之理由顯不足採。

21 3.抗告人另主張湯姆熊公司為規避構成聲證2專利侵權，以
22 貼紙彌封系爭遊戲機臺之遊戲規則，並拆除系爭遊戲機臺
23 偵測裝置及電路板（聲證8照片，原審卷第77至87頁；聲
24 證12-1附件二，原審卷第245至266頁），據以推論相對人
25 或湯姆熊公司為規避侵權，可能藏匿或改裝系爭遊戲機
26 臺，顯有證據滅失或礙難使用之虞云云。惟系爭遊戲機臺
27 是否侵害聲證2專利之專利權範圍，並非抗告人於本件所
28 主張之爭點（原審卷第385、386頁）。另遊戲機臺由既有
29 平台上變化遊戲方式或增減配備，係為保持使用者新鮮

01 感，為該技術領域常見之操作方式，抗告人以系爭遊戲機
02 臺修改遊戲規則及更新機臺元件，遽認相對人為規避專利
03 侵權而有證據滅失或礙難使用，僅屬抗告人單方臆測，應
04 不足採。

05 4.綜上，抗告人未提出得以即時為調查之證據，難認其就滅
06 失或礙難使用之虞之要件已盡釋明之責。

07 (三)抗告人未釋明本件有確定事、物之現狀之法律上利益，並有
08 保全之必要性；

09 抗告人主張其已取得系爭遊戲機臺之照片，並以聲證8之照
10 片認相對人或湯姆熊公司為規避侵權行為，有改裝、拆除系
11 爭遊戲機臺部分裝置之行為，導致本件證據有滅失或礙難使
12 用之情形，造成舉證困難，抗告人聲請保全證據，實有確定
13 事、物現狀之法律上利益及必要云云。惟聲證8照片乃抗告
14 人於本件保全聲請前，因認系爭遊戲機臺有侵害其子陳冠廷
15 所有之聲證2專利所為之蒐證照片（見保全證據聲請狀第4
16 頁，本院卷第6頁），則抗告人以聲證8之另案專利受侵害之
17 蒐證照片，主張本件就系爭遊戲機臺可能涉及系爭專利權乙
18 節有確定事、物現狀之法律上利益及必要乙節，顯與前開規
19 定意旨不符。抗告人復未提出其他證據以釋明就確定事、物
20 之現狀有法律上利益及有保全之必要。

21 四、結論：

22 綜上所述，抗告人並未釋明系爭遊戲機臺有滅失或礙難使用
23 之虞及有聲請保全證據之急迫性，亦無確定事、物之現狀有
24 法律上利益及必要，故本件聲請，不應准許，原審駁回之，
25 核無不合。抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄改判，為無
26 理由，應駁回抗告。

27 據上論結，本件抗告為無理由，裁定如主文。

28 中 華 民 國 114 年 6 月 6 日
29 智慧財產第一庭

01 審判長法官 汪漢卿

02 法官 陳端宜

03 法官 蔡惠如

04 以上正本係照原本作成。

05 本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再
06 抗告，應於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗
07 告狀，並繳納再抗告費新臺幣1500元。

08 中 華 民 國 114 年 6 月 13 日

09 書記官 邱于婷