智慧財產及商業法院民事裁定

115年度民專抗字第3號

抗　告　人　寶達精業股份有限公司

法定代理人　林添龍

代　理　人　杜逸新律師

相　對　人　○○○○○○○○

法定代理人　○○○

上列當事人間保全證據事件，抗告人對於中華民國115年0○00○本院115年度民聲字第00號裁定不服，提起抗告，本院裁定如下：

主　文

一、原裁定廢棄。

二、准對相對人位於○○○○○○○○○○000○處所為下列保全證據：

㈠就相對人所製造、販賣之○○○○○0○○○○○000○000000○○○00○○0○○○○○○○○○○0，予以拍照、攝影、勘驗並取樣保管。

㈡就相對人持有上述產品自民國110年起至115年3月24日止之訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料，及庫存明細暨委託製造、代工之文書、電磁紀錄，以拍照、攝影或其他必要方式予以保全。

三、聲請及抗告費用由相對人負擔。

理　由

一、聲請及抗告意旨：

抗告人為我國新式樣第D145063號「握把」專利（下稱系爭專利）之專利權人，系爭專利於115年3月25日消滅，抗告人於民國114年12月間發現蝦皮購物網站「○○○○」○○○○○○○○○○○○○○0000○○○○ 0000000○○○○00○○(下稱系爭商品1)、「○○○○○○○○○○○○○○○○0○000000○○○○○○○○○○0○○○○○○0000○○○○0

0○○○○○○○○○○○○○(下稱系爭商品2)、○○○○○○公司(下稱○○公司)之官方網站所販售「00000000000」、「00000000000○○○○○○(下稱系爭商品3，與系爭商品1、2合稱系爭商品)，有侵害系爭專利之可能，經抗告人分別向上開賣場購入系爭商品1、2，並蒐集系爭商品3商品圖片後，委託專利師進行比對，發現系爭商品均落入系爭專利之權利範圍，侵害系爭專利，經確認系爭商品之來源均為相對人。嗣抗告人寄發警告函與相對人表明其所販售之系爭商品侵害系爭專利，經相對人回函表示「是否為本公司生產，已容有疑」，是有至相對人處就系爭商品予以拍照、攝影及勘驗，並取樣交由本院保管，以免起訴後，相對人否認販售並銷毀系爭商品。又相對人非上市、上櫃公司，系爭商品之營業帳冊資料非公開資訊，為相對人所持有，且為損害賠償計算之依據，抗告人無法取得上開資料，為避免相對人日後於訴訟程序中隱匿訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、營業帳冊、進出口報單，故有防止證據滅失或礙難使用之虞，依民事訴訟法第368條之規定，聲請保全證據。然原裁定認系爭商品未落入系爭專利範圍，且抗告人已自蝦皮購物網站、柏政公司官方網站購得，系爭商品仍於市場上自由流通，無證據保全必要，而相關銷售資料，抗告人於本案訴訟中得以聲請法院命相對人提出，難認在本訴訟之前，有證據滅失或礙難使用之虞云云，駁回抗告人之聲請，爰聲明：㈠原裁定廢棄。㈡准就相對人○○○○○○公司營業所在地○○○○○○○○○000○，就相對人所製造、販賣之○○○○○○0○ ○○○○0000 000000○○○00○○○○○○○○○○○○○○○○，予以拍照、攝影、勘驗為保全，並取樣交由鈞院保管。㈢准就相對人○○○○○○公司持有上述侵權產品自民國110年起至115年3月24日止之訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料，及庫存明細暨委託製造、代工之文書、電磁紀錄，為保全證據之一切必要行為。㈣聲請程序費用由相對人負擔。

二、原裁定意旨：

依抗告人提出之證據方法尚難認已釋明系爭商品落入系爭專利之專利權範圍，抗告人自陳系爭商品可於前開蝦皮購物網站賣場、官方網站購得，且其已購得系爭商品乙節，有抗告人提出系爭商品之體驗公證資料為證，可知系爭商品乃屬市場上自由流通之商品，一般消費者皆可購得，實難謂有抗告人所指蒐證困難、商品難以取得之情形。又抗告人分別向上開蝦皮賣場之商家、○○公司詢問系爭商品來源，經回覆渠等商品來源均為相對人乙情，有抗告人提出之LINE對話紀錄、電子郵件在卷可參(聲證12至14)，是抗告人聲請保全系爭商品以證明系爭商品為相對人所販賣、使用及製造乙節，即無必要。抗告人雖表示相對人否認有販賣系爭商品，然此部分可透過函詢上開蝦皮網站商家、○○公司就系爭商品來源，即可明確。抗告人復主張有保全系爭商品自110年起至115年3月24日止之訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料，及庫存明細暨委託製造、代工之文書、電磁紀錄（下合稱系爭資料）之必要性部分，僅泛稱相對人於收受本案民事起訴狀後，依常情有隱匿或銷毀該等資料之可能，致證據有滅失或礙難使用之虞等語，而未提出即時可調查之客觀證據以釋明之，自難徒憑抗告人之主觀臆測，而認已釋明該等證據有滅失或礙難使用之虞。且上開統一發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料，並非不能向財政部賦稅署、關務署等相關單位調取，而訂單、出貨單、進貨數量亦可從發票、營業帳冊、進出口報單資料比對互相勾稽。復抗告人於本案訴訟中亦得以聲請調查證據之方式為之，相對人若拒不提出其所持有之證據，亦將受有訴訟上之不利益，實難認在本案訴訟之前，有證據滅失或礙難使用之虞等語。

三、按民事訴訟法第368條第1項規定：「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」。又就「確定事、物之現狀有法律上利益並有必要」類型之證據保全，其要件包括有「法律上利益」並有「必要性」。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進或防免訴訟之提起。又所謂有必要性，固應依比例原則審查，惟不應與證據保全聲請人於本案有無理由乙節相混。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實體及程序利益，為避免證據摸索，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度，然其蓋然性之要求，與本案之證明度，並不相同，法院於證據保全程序中，應予明確區分。又稱釋明者，得用可使法院信其主張為真實且得即時調查之一切證據，使法院就某項事實之存否，得到大致為正當之心證，即為已足，此與證明者，須就當事人所提證據資料，足使法院產生堅強心證，可確信其主張為真實者，尚有不同。

四、經查：

㈠抗告人主張其為系爭專利之專利權人，經抗告人分別向蝦皮購物網站「○○○○」賣場、「○○○○○」賣場購入系爭商品1、2，並蒐集系爭商品3商品圖片後，委託專利師進行比對，發現系爭商品均落入系爭專利之權利範圍，侵害系爭專利，經確認系爭商品之來源均為相對人，業據提出系爭專利檢索系統頁面、新式樣圖說公告本（聲證2）、購買系爭商品之單據、系爭商品之體驗公證資料(聲證3至6)、專利侵害鑑定報告（聲證7、8）等為證（原審卷第19至125頁），堪認抗告人就此部分事實已盡釋明之責。就保全必要性一節，抗告人購得之系爭商品實物(聲證4、5，原審卷41至71頁)，分別為標示「00000」、「000000」手工具，雖非指向相對人公司之標示，相對人於收受警告函後亦回函否認：「是否為本公司生產，已容有疑」(聲證16，原審卷第182頁)，然由抗告人提供○○○○○向相對人購買侵權產品之聲明書、發票影本、出貨單影本等(抗證1，本院卷第45至77頁)及○○○○公司（下稱○○公司）之聲明書、採購單影本(抗

證2，本院卷第79至93頁)，均顯示系爭商品為相對人公司所製造。又抗告人陳明相對人之官網並無張貼系爭商品之目錄(本院卷第22頁)，亦未直接對外銷售系爭商品實物，實難透過官網確認系爭商品為相對人所製造。甚且，相對人於嗣後專利侵權民事訴訟中仍可能抗辯系爭商品與系爭專利無涉，如此將造成抗告人舉證之困難，是有關系爭商品及相關資料現狀之確定確有法律上利益與必要；且於日後民事訴訟進行中，相對人為避免其損害賠償責任，恐有極高可能性隱匿系爭資料，將造成抗告人就損害賠償範圍之舉證困難，是此部分確有防止證據滅失或礙難使用，及確定事、物現狀之必要。從而，本院衡酌全案情節，認抗告人請求就相對人所經營所在地(址設：○○○○○○○○○○000○)內之製造、販賣之「○○○○0○ ○○○○000 000000○○○00○」(○○○○○○○○○)，予以拍照、攝影、勘驗並取樣保管；就相對人持有系爭商品自110年起至115年3月24日止之訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料，及庫存明細暨委託製造、代工之文書、電磁紀錄，予以保全，確有其必要性，合於法律規定，應予准許。原審以抗告人未釋明系爭商品已落入系爭專利之專利權範圍、系爭資料有何滅失或礙難使用之虞為主要理由，駁回抗告人之聲請，有將證據保全之蒐集事證、保全事物現狀之程序性目的，與侵權事實有無及責任歸屬之判斷等實體性目的混為一談之情形，尚有未洽。抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄，為有理由，爰由本院將原裁定廢棄，並改判如主文第2項所示。

五、結論：本件抗告為有理由，依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第495條之1第1項、第492條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　7　　月　　13　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　吳俊龍

法　官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

本件不得聲明不服。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　7　　月　　13　　日

書記官　丘若瑤