智慧財產及商業法院民事裁定

115年度民聲字第17號

聲　請　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　展銘工具有限公司

法定代理人　林鴻文

上列當事人間請求保全證據事件，本院裁定如下：

主　文

聲請駁回。

聲請費用由聲請人負擔。

理　由

一、本件聲請意旨略以：聲請人為我國新式樣第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，聲請人於民國114年12月間發現蝦皮購物網站「瑪莎工具」賣場所販售之「自行車扭力扳手1/4"套筒工具1-25Nm2分附接頭17件」(下稱系爭商品1)、「天麗商店街」賣場所販賣之「2分1-25Mm預置式扭力扳手 自行車/機車扭力扳手 1/4"套筒工具17件組 棘輪扳手套筒扳手」(下稱系爭商品2)、柏政工業有限公司(下稱柏政公司)之官方網站所販售「BC-2025-055」、「BC-2025-054」扭力扳手組(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，經聲請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。嗣聲請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，聲請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，並聲明：㈠准就相對人營業所在地臺中市大里區仁化路146號就相對人所製造、販賣之系爭商品（或同款式之握把零件），予以拍照、攝影、勘驗為保全，並取樣交由本院保管。㈡准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，為保全證據之一切必要行為。㈢聲請程序費用由相對人負擔。

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，民事訴訟法第368條第1項前段定有明文。而所謂證據有滅失之虞，係指供為證據之材料本體，有消失之危險；至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。且證據保全之目的在防止證據之滅失，或難以使用，致影響裁判之正確；苟證據並非即將滅失，致有時間上之急迫性，而得於調查證據程序中為調查者，訴訟當事人原得於調查證據程序中聲請調查即可，自無保全證據之必要（最高法院99年度台抗字第629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）。又按保全證據之聲請，除應表明應保全之證據、依該證據應證之事實、應保全證據之理由，並應就應保全證據之理由予以釋明，此觀同法第370條第1項、第2項規定即明。聲請人須依民事訴訟法第284條提出可使法院信其主張為真實之證據予以釋明，尚不得僅憑聲請人一方主觀抽象之臆測，即准許為證據保全。

三、經查：

關於系爭商品是否落入系爭專利之專利權範圍，聲請人以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，並主張由專利侵害鑑定報告可知系爭商品落入系爭專利之專利權範圍等語。然：

㈠依聲請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：

按設計專利之侵權比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭商品）。確定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖式所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對象，其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對判斷。再以普通消費者選購相關商品之觀點，就系爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與系爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。

1.物品的相同或近似判斷：

系爭商品與系爭專利皆為一種握把，二者用途相同，故聲請人已釋明兩者相同。

2.外觀的相同或近似判斷：

依普通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利圖式的整體內容與系爭產品中對應該圖式之設計內容，綜合考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象的影響，以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，包含「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」、「正常使用時易見的部位」，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合的視覺印象，綜合考量系爭產品與系爭專利之視覺印象是否產生混淆，若產生混淆之視覺印象者，則認定二者整體

外觀無實質差異，而為近似之外觀。經查，系爭產品與系爭專利相比，雖皆具有「多數三角形切割面交錯排列」、「兩側窄，中段寬」、「三角形切割面接合處隆起及凹陷狀」等共同設計特徵，然二者差異特徵在於「系爭專利握把上無溝槽，系爭產品握把上有五條橫向環圈槽」，其中差異特徵橫向環圈槽佈列於整個握把，佔有大面積部位，又位於「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」、「正常使用時易見的部位」，且該橫向環圈槽具有明顯的深度及寬度，與系爭專利握把的無溝槽設計產生強烈對比之特徵，依普通消費者選購或操作正常使用時易見之部位或特徵足以影響系爭產品之整體視覺印象。是以，系爭產品之整體外觀與系爭專利已產生明顯區別，依普通消費者選購商品之觀點，其二者並不致產生混淆之視覺印象，難認聲請人就系爭產品與系爭專利之外觀有相同或近似已為釋明。

3.綜上，依聲請人所提出之專利侵害鑑定報告及前開證據資料實難認已釋明系爭商品落入系爭專利之專利權範圍。

㈡聲請人未能釋明所欲保全之證據有滅失或礙難使用之虞：

1.聲請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，有聲請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，實難謂有聲請人所指蒐證困難、商品難以取得之情形。又聲請人分別向上開蝦皮賣場之商家、柏政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，有聲請人提出之LINE對話紀錄、電子郵件在卷可參(聲證12至14)，是聲請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。聲請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、柏政公司就系爭商品來源，即可明確。

2.聲請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、電磁紀錄之必要性部分，僅泛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，自難徒憑聲請人之主觀臆測，而認已釋明該等證據有滅失或礙難使用之虞。是以，聲請人逕因上開資料係由相對人持有，即謂相對人可能變更、竄改而有滅失或礙難使用之虞，惟均未提出可供本院即時調查之事證以為釋明，自難徒憑聲請人之主觀臆測，而認其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。復聲請人於本案訴訟中亦得以聲請調查證據之方式為之，且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。是系爭商品進銷貨之相關資料可於本案訴訟中經由調查證據方式向第三人取得客觀資料，互相比對勾稽，自非相對人可片面竄改或隱匿，實難認在本案訴訟之前，有證據滅失或礙難使用之虞。

四、綜上所述，聲請人尚難釋明系爭商品、前開相關紀錄文件等有滅失或礙難使用之虞，是以，本件聲請人之聲請，核與聲請保全證據之要件不合，無從准許，應予駁回。

五、依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　4　　月　　14　　日

智慧財產第二庭

法　官　王碧瑩

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。抗告時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　4　　月　　14　　日

書記官　江定宜

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

Ⅰ智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。

二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。

三、第二審民事訴訟事件。

四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。

五、前四款之再審事件。

六、第三審法院之事件。

七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。

Ⅴ當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。