智慧財產及商業法院民事裁定

115年度民聲字第18號

聲　請　人　玉晶光電股份有限公司
法定代理人　陳天慶
代　理　人　李貞儀律師
　　郭維翰律師
　　吳予彤律師
　　童啟哲專利師
相　對　人　○○○○○○○○○○
法定代理人　○○○
上列當事人間保全證據事件，本院裁定如下：

主　　文

聲請駁回。

理　　由

一、本件聲請意旨略以：聲請人為我國發明第I573959B號「高散熱性燈具」專利（下稱系爭專利）之專利權人，現仍在專利權期間內，聲請人於民國114年6月間，於高雄前鎮漁港發現某漁船所裝載之LED集魚燈（下稱系爭產品）與聲請人製作、販賣之LED集魚燈外觀高度相似，系爭產品之上標示有相對人之英文名稱「GANSEN」，似為相對人出售之產品，因而將所拍攝系爭產品之照片，與系爭專利進行侵權分析比對，發現系爭產品落入系爭專利第1項、第2項及第7項之文義範圍，侵害系爭專利，經本院以115年度民聲字第5號民事裁定所肯認（下稱本院前案），且系爭產品之照片比對後因相對人未經由網站或實體店面販售系爭產品，系爭產品安裝位置、數量尚需配合漁船規格及捕撈漁種等需求，聲請人無從自市場取得相對人製造或進口、販賣之系爭產品，系爭產品之照片不足以釐清內部結構特徵是否侵害系爭專利請求項6、10、11部分，故就確定事、物之現狀有法律上之利益及必要性。又系爭產品於非捕魚季時會拆卸交由相對人保養、維護，相對人於將來之本案訴訟，可能交付改良後未侵害系

爭專利之產品，致聲請人無從於訴訟程序中針對系爭產品與系爭專利進行侵權比對。系爭產品之製造、進口、販賣或為販賣之要約相關之進口報關單、報價單、進貨單、合約書、型錄、送貨單、發票、銷售資料、會計帳冊、庫存紀錄等相關資料及電磁紀錄（下稱系爭資料），攸關相對人是否製造、販賣侵害系爭產品，以及損害賠償金額之計算，相對人恐為避免鉅額賠償而將系爭資料隱匿，顯見相關證據確有滅失或礙難使用之虞，爰為本件之聲請：㈠、請准就相對人製造、進口、販賣或為販賣要約之系爭產品一盞以封存、拍照、攝影或其他必要方式予以保全；㈡、請准就相對人與系爭產品製造、進口、販賣或為販賣之要約相關之進口報關單、報價單、進貨單、合約書、型錄、送貨單、發票、銷售資料、會計帳冊、庫存紀錄等相關資料及電磁紀錄，以影印、拍照、錄影、複製電磁紀錄或其他必要方式予以保全。

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；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，民事訴訟法第368條第1項定有明文。準此，聲請保全證據之理由，包含：㈠、證據有滅失或礙難使用之虞；㈡、經他造同意；㈢、就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要者等三類，各該目的、要件及保全方式皆不相同。除第二類係基於兩造合意而為證據保全外，第一類旨在保全有滅失或礙難使用之虞的證據，以保全訴訟法上之權利，第三類則重在事證開示，以達到紛爭解決、預防訴訟、爭點整理與簡化、及審理集中化之目的。又所謂證據滅失，即毀滅喪失之意，就勘驗言，如勘驗之標的物即將毀滅或變更其現狀，若不及時行勘驗，將無從實施勘驗程序或縱行勘驗，亦不能獲得其現狀之證據者均屬之（最高法院82年度台抗字第310號民事裁定意旨參照）。另所謂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（最高法院85年度台抗字第305號民事裁定意旨參照）。又依民事訴訟法第368條第1項前段規定，

證據有滅失或礙難使用之虞，得向法院聲請保全。又同法第370條第1項規定，保全證據之聲請，應表明應保全之證據、依該證據應證之事實，及應保全證據之理由，且同條第2項規定，聲請人就上開應保全證據之理由，應提出能即時調查可使法院信其主張為真實之證據，以釋明之。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隨時進行調查之證據，如當事人未同時提出供釋明用之證據，法院自無裁定限期命其補正之必要。至於當事人之主張或陳述，並非使法院得心證之證據方法，自非釋明（最高法院75年度台抗字第453號、72年度台上字第1018號民事裁定意旨參照）。

三、經查：

㈠、依聲請人提出之證據方法尚難認已釋明系爭產品落入系爭專利請求項6、10、11之文義範圍：

１、系爭專利請求項6部分：

⑴、系爭專利請求項6之文義分析：

①、要件編號6A：如申請專利範圍第1項所述之高散熱性燈具。

②、要件編號6B：其中，該燈件更包括一導熱貼片、一銅基板及一平板玻璃，該導熱貼片係結合於該底壁之下端面，該銅基板係以其一端面結合於該導熱貼片，該至少一LED模組係設於該銅基板上，該至少一LED模組係結合於該銅基板之另一端面，該平板玻璃則透過一罩蓋件罩蓋於該銅基板。

⑵、依聲請人提出系爭產品照片與系爭專利請求項6之各要件文義比對：

①、要件編號6a：如請求項1敘述內容，系爭產品為系爭專利請求項6之要件編號6A「如申請專利範圍第1項所述之高散熱性燈具」所文義讀取。

②、要件編號6b：

依系爭產品照片觀之（本院卷第13、287至290頁），系爭產品具有燈件、LED、平板玻璃等，惟由聲請人提出之照片無從推知系爭產品有導熱貼片、銅基板、罩蓋件等結構，聲

請人就此部分復未提出其他可供本院即時調查之事證以為釋明，準此，聲請人並未釋明系爭產品為系爭專利請求項6要件編號6B「其中，該燈件更包括一導熱貼片、一銅基板及一平板玻璃，該導熱貼片係結合於該底壁之下端面，該銅基板係以其一端面結合於該導熱貼片，該至少一LED模組係設於該銅基板上，該至少一LED模組係結合於該銅基板之另一端面，該平板玻璃則透過一罩蓋件罩蓋於該銅基板」之文義所讀取。

２、系爭專利請求項10部分：

⑴、系爭專利請求項10之文義分析：

①、要件編號10A：如申請專利範圍第1項所述之高散熱性燈具。

②、要件編號10B：其中，該上蓋頂壁之下端面更具有至少一防水盒，且各該防水盒係位於該頂壁及該散熱器之散熱鰭片間。

⑵、依系爭產品照片與系爭專利請求項10之各要件文義比對：

①、要件編號10a：

如請求項1敘述內容，系爭產品為系爭專利請求項10要件編號10A「如申請專利範圍第1項所述之高散熱性燈具」所文義讀取。

②、要件編號10b：

依系爭產品照片觀之，聲請人未能釋明系爭產品具有防水盒之要件，就此部分復未提出其他可供本院即時調查之事證以為釋明，故依聲請人所提出之證據資料，尚難認聲請人已釋明系爭產品為系爭專利請求項10要件編號10B「其中，該上蓋頂壁之下端面更具有至少一防水盒，且各該防水盒係位於該頂壁及該散熱器之散熱鰭片間」之文義所讀取。

３、系爭專利請求項11部分：

⑴、系爭專利請求項11之文義分析：

①、要件編號11A：如申請專利範圍第10項所述之高散熱性燈具。

②、要件編號11B：其中，該防水盒內設有一電源器，該防水盒

之表面具有一導熱貼片，該防水盒設有一通孔，該通孔係供電源器之電源線通過。

⑵、就系爭產品照片與系爭專利請求項11之各要件文義比對：

①、要件編號11a：

如系爭專利請求項10所敘述之內容，因聲請人未能釋明系爭產品有落入系爭專利請求項10之文義範圍，而系爭專利請求項11要件編號11A既係以請求項10為其要件，是依聲請人所提出之證據資料，亦難認其已釋明系爭產品為系爭專利請求項11要件編號11A「如申請專利範圍第10項所述之高散熱性燈具」所文義讀取。

②、要件編號11b：

依系爭產品照片已無法推知有防水盒，業如前述，亦無從逕依系爭產品照片推知防水盒細部結構，聲請人復未提出其他可供本院即時調查之事證以為釋明，實難認聲請人已釋明系爭產品未為系爭專利請求項11要件編號11B「其中，該防水盒內設有一電源器，該防水盒之表面具有一導熱貼片，該防水盒設有一通孔，該通孔係供電源器之電源線通過」之文義所讀取。

４、至於聲請人雖另提出相對人網頁截圖、平板型LED集魚燈在近海燈光敷網漁船上配置研究、相對人負責人採訪報導等證據資料，惟上開證據資料至多僅能釋明相對人並未設立官方網站、相對人有製造研發、設計及製造系爭產品之能力，惟均無從以上開證據資料即認聲請人已釋明系爭產品有落入系爭專利請求項6、10、11之文義範圍。是以，依聲請人所提出系爭產品之照片及前開證據資料實難認已釋明系爭產品有落入系爭專利請求項6、10、11之文義範圍。

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，亦未能釋明就確定事、物之現狀有法律上利益及有保全之必要：

１、所謂證據有滅失或礙難使用之虞，係指若不及時為證據保全

，證據有滅失或礙難使用之虞之情形。又證據保全必須有時間上之迫切性，倘於訴訟繫屬後之調查證據程序中即可為調查，則無證據調查之迫切需要，否則證人必有死亡日，證物於物理上亦有滅失之日，倘任何證據均有滅失之虞，悉得依證據保全之程序預為調查，致盡失證據保全之立法目的。查本件聲請人依民事訴訟法第368條第1項前段規定聲請保全證據，該條前段以證據即系爭產品有滅失或礙難使用之虞為構成要件，聲請人固主張系爭產品為捕撈秋刀魚之燈具，安裝系爭產品之遠洋漁船於114年底至115年初之際拆卸後交付相對人進行保養、維修，由於相對人有製造、設計及修改系爭產品之能力，相對人為避免損害賠償責任，就系爭產品進行迴避設計，將使系爭專利受侵害之證據滅失等情，聲請人徒以系爭產品交由相對人保養、維修後，逕臆測聲請人提起本案訴訟後，相對人即會將系爭產品重新進行改造外，復未提出其他可供本院得以即時為調查之證據，實難認聲請人就滅失或礙難使用之虞之要件已盡釋明之責。

2、又各該證據保全之標的，多處於相對人或第三人管領範圍，徒以相關資料均處相對人管領範圍為由，即認證據有滅失或礙難使用之虞，等同就此要件未盡釋明之責，準此，聲請人徒以系爭產品可能交由相對人保養、維修中，即主張有滅失或礙難使用之虞而聲請本件證據保全，復未提出可供本院即時調查之事證，依前開說明，已難認聲請人就證據有滅失或礙難使用之虞之要件已盡釋明之責。

3、另證據保全制度，除有事先防止證據滅失或礙難使用，而避免將來於訴訟中舉證困難之功能外，尚能使欲主張權利之人，於提起訴訟前即得蒐集事證資料，以了解事實或物體之現狀，有助於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，達到預防訴訟之目的，亦得藉此賦予當事人於起訴前充分蒐集及整理事證資料之機會，而有助於法院審理本案訴訟時發現真實及妥適進行訴訟。故聲請保全證據，不以證據有滅失或礙難使用之虞為限，如就確定事、物

之現狀有法律上利益及必要時，亦得為之。惟民事訴訟法第368條第1項後段關於「就確定事、物之現狀」限於「有法律上利益並有必要」時，始得為之，以防止濫用而損及他造之權益，並避免司法資源之浪費。此項「就確定事、物之現狀」程序，一方面係為實現證據開示之機能，另一方面難免有摸索性證明之虞，如何避免二者間之衝突，應視紛爭之類型、聲請人與他造對事證之獨占程度，綜合接近證據程度、武器平等原則、利益權衡原則，予以平衡考量，以為「必要性」之判斷（最高法院105年度台抗字第774號、106年度台抗字第1100號民事裁定意旨參照）。而智慧財產案件之證據保全與一般民事案件之證據保全相較，對於相對人之隱私或業務秘密影響較大，且如聲請人請求法院發動單方聽證之突襲性證據保全時，由於有法院突襲取證之外觀，對外界或上、下游廠商當有某種程度的影響，是考量智慧財產案件之特殊性，一方面須保障聲請人證據保全之訴訟上證明權，但亦應兼顧相對人隱私或業務秘密、公平競爭秩序之維護，以避免聲請人濫用證據保全制度作為市場競爭不正手段。

4、查本件聲請人業已取得系爭產品之照片，惟尚不能釋明系爭產品有落入系爭專利請求項6、10、11之可能，業如前述，則系爭產品之現在狀態既經聲請人拍照確認，得供將來是否侵害系爭專利之原因確認，是亦無就確定事、物現狀有「法律上利益」及必要，聲請人徒以為進一步證明相對人之侵權行為即主張有法律上利益並有必要性乙節，此已與前開規定意旨不符，難認有理由。況聲請人自承系爭產品另有落入系爭專利請求項6、10、11尚需進一步接觸實物並進而拆解方能完整比對分析為由，必須透過證據保全以釐清侵權行為全貌，惟聲請人尚不能釋明系爭產品有落入系爭專利請求項6、10、11，即以此為由聲請保全證據，實有行摸索證明之疑慮。另對於聲請保全證據所為裁定，性質上屬程序裁判，固無一事不再理之適用，惟聲請人前以相同之證據資料主張系爭產品有落入系爭專利請求項1、2、7之文義範圍向本院

聲請保全證據，經本院前案認聲請人就系爭產品有滅失或礙難使用之虞及確定事物現狀之法律上利益，均未能釋明而駁回聲請人之聲請，聲請人於115年3月4日收受前案裁定後未抗告，業經本院調卷核閱無訛，聲請人今仍以相同之證據資料及理由主張系爭產品另有落入系爭專利請求項6、10、11部分而有保全之必要，實難認聲請人就系爭產品有滅失或礙難使用之虞及確定事物現狀之法律上利益已盡釋明之責，末此敘明。

四、綜上所述，聲請人尚難釋明系爭產品有落入系爭專利請求項6、10、11文義範圍之可能，亦未釋明系爭產品有滅失或礙難使用之虞及有聲請保全證據之急迫性，更無確定事、物之現狀而有法律上利益及必要，是以，本件聲請人之聲請，不應准許，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　　7　　月　　30　　日

智慧財產第二庭

法　官　林惠君

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　　7　　月　　31　　日

書記官　余巧瑄

附註：

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。