智慧財產及商業法院民事裁定

115年度民聲字第40號

聲　請　人　芬蘭商順妥公司（SUUNTO OY）

法定代理人　Niina Sappinen

代　理　人　廖嘉成律師

洪子洵律師

呂歡庭律師

相　對　人　台灣國際航電股份有限公司

法定代理人　高民環

上列當事人間聲請保全證據事件，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、聲請意旨略以：聲請人為中華民國證書號第I736045號「嵌入式計算裝置管理」之專利權人，現仍在專利權期間內。詎聲請人依相對人所公開提供之型號為「Garmin fēnix 8」系列產品（下稱系爭產品）使用者手冊，並經聲請人訂購而取得系爭產品實物，發現相對人所生產、製造並銷售之系爭產品，有可能侵害系爭專利請求項1、8、12之權利範圍。而系爭產品之製造流程、操作指令文件、工作紀錄、產品研發或設計圖、說明書、規格書、技術規格或其他相關技術資料，應包括系爭產品相關應用程式與其相關聯媒體需求之列表的設計、與系爭產品雙核心系統的互動等具體細節，係屬判斷相對人是否侵害系爭專利上述請求項之重要證據，但該等資料均為相對人持有中，且具有隱密及未公開的特性；相對人於我國並未上市公開發行，雖其母集團有於美國納斯達克交易所掛牌上市，但所公開揭露之財務資訊亦不會及於單一產品（例如錶款/特定系列）的營收佔比，其所持有與系爭產品相關之訂單、客戶銷貨明細表、出貨單、會計憑證、發票、帳冊、進出口報單、成本及費用單據及其他相關會計

資料，均為日後本案訴訟認定聲請人請求損害賠償數額及排除侵害之重要證據，上述資料皆在相對人之管領範圍，聲請人無法透過自行蒐證方式取得相關證據，為確認相關證物與事物現狀，實有准予保全之必要。又相對人頻繁更新軟體功能，若未即時保全相關作業紀錄，其相關系統與測試內容甚有可能因頻繁軟體更新而遭變更、替換或佚失，若於訴訟中始為調查，相對人未必完整或配合提出，且該等資料實有湮滅、隱匿或變造之可能，如不即為保全，將有遭到改變現狀或無從調查之風險，可能造成日後調查證據之耗時或困難。為此，爰依民事訴訟法第368條第1項規定，聲請保全證據，並聲明：請准至相對人新北市○○區○○○路00號0樓、新北市○○區○○○路○○00號00樓、桃園市○○區○○○○○路00號、桃園市○○區○○○○○○○路000號、新北市○○區○○路00號0樓、臺南市○○區○○○○○○○路0號等處所，為下列保全證據：㈠相對人所有或持有與生產、製造系爭產品相關之製造流程、操作指令文件、工作紀錄、產品研發或設計圖、說明書、規格書、技術規格或其他相關技術資料之文書或電磁紀錄，以影印、拍照、錄影、拷貝電磁紀錄或其他必要方式予以保全。㈡相對人所有或持有與系爭產品相關之訂單、客戶銷貨明細表、出貨單、會計憑證、發票、帳冊、進出口報單、成本及費用單據及其他相關會計資料之文書或電磁紀錄，以影印、拍照、錄影、拷貝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。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）。次按89年修正民事訴訟法之證據保全制度，基於當事人自行研判紛爭之實際狀況，可助於其尋求解決紛爭之手段，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，乃擴大賦與當事人在起訴前蒐集事證資料之機會，於同法第368條第1項後段增訂「就確定事、物之現狀」，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證之規定。此雖不以證據有滅失或礙難使用之虞為限，惟仍須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。是如循保全證據程序所確定事實，有助於當事人間紛爭解決而避免訴訟，或有助於其迅速、經濟地為實體權利主張，而可認為具法律上利益者，再視紛爭之類型、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112年度台抗字第1005號民事裁定意旨參照)。又保全證據之聲請，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。準此，證據是否有滅失或礙難使用之虞及就確定事、物之現狀有無法律上利益並有必要，需依客觀情形衡量，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：

㈠觀諸系爭專利說明書（本院卷第29至86頁），可知系爭專利請求項1、8、12之核心技術為「基於行事曆應用程式中特定行事曆事件來預測對富媒體介面之需求，並在基於該預測的所選時間從該設備中該低能力處理裝置與該較高能力處理裝置間觸發該較高能力處理裝置之啟動(startup)」、「在該特定行事曆事件開始時間之前提前一延遲之時刻觸發該較高

能力處理裝置之該啟動」；而參照聲請人所提系爭產品介紹、系爭產品使用者手冊（本院卷第87至208頁）及系爭產品相關照片說明、光碟（本院卷第14至18頁、第237、239頁），可知系爭產品利用特定軟體功能，於安排事件時間到時，發出提醒通知，以因應時差之規劃，及提醒顯示晚安報告，並未具有系爭專利之可預測對富媒體介面之需求，而啟動較高能力處理裝置之技術，亦不具有該特定行事曆事件之應用程式相關的指示，且啟動處理裝置並未提前一延遲之時刻等技術特徵，尚難認聲請人已釋明系爭產品有落入系爭專利請求項1權利範圍之可能性。又系爭專利請求項8為系爭專利請求項1之附屬項，系爭專利請求項12為「一種嵌入式計算設備管理方法」，其技術特徵皆已揭露於系爭專利請求項1中，故聲請人既未釋明系爭產品有落入系爭專利請求項1權利範圍之可能性，則系爭產品亦難認有落入系爭專利請求項8、12權利範圍之可能性。

㈡再者，依聲請人於115年1月15日購買系爭產品之發票及實物照片（本院卷第211至218頁），可知聲請人已實際購得系爭產品，顯見系爭產品屬於任何人均能輕易取得之市售商品，並無因證據偏在於相對人或第三人而難以取得之情形；而系爭專利請求項12雖為「一種嵌入式計算設備管理方法」，惟其為基於該嵌入式計算設備運作之管理方法，此為系爭產品於使用時所執行之控制流程或方法，並非相對人於公司內部作業程序所實施之製造方法、流程等，聲請人自應以系爭產品本身之功能、操作方法為基礎，以判斷系爭產品是否有侵害系爭專利之情事，並非藉由進入相對人場所始得查明，是本件實不具有保全證據之必要性。又系爭產品相關介紹及使用者手冊均為相對人業已對外公開並經聲請人提出之資訊（本院卷第87至208頁），難認聲請人就其所主張系爭產品製造流程、操作指令文件、工作紀錄、產品研發或設計圖、說明書、規格書、技術規格或其他相關技術資料之文書或電

磁紀錄，尚有何滅失或礙難使用之虞，抑或有何確定事、物之現狀有法律上利益及保全之必要。

㈢聲請人就聲請保全系爭產品相關之訂單、客戶銷貨明細表、出貨單、會計憑證、發票、帳冊、進出口報單、成本及費用單據及其他相關會計資料之文書或電磁紀錄部分，僅泛稱相對人並非公開上市公司，係由相對人內部所保有，該等證據攸關將來損害賠償範圍之認定，有確認事、物之現狀並有法律上利益及必要等語，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。況系爭產品之會計憑證、發票、帳冊、進出口報單等相關銷售資料，並非不能經由向財政部賦稅署、關務署等相關單位調取，至於系爭產品之訂單、客戶銷貨明細表、出貨單成本及費用單據等文書資料，依智慧財產案件審理法第34條第1項規定，亦非不得要求相對人依法院之命提出之，且聲請人於本案訴訟中得以聲請調查證據之方式要求相對人提出該等資料，若相對人拒不提出其所持有之證據，亦將受有訴訟上之不利益。故聲請人實未釋明就上開相關會計及銷售資料有何確認事、物現狀之法律上利益且有保全之必要。

四、綜上所述，本件聲請人聲請保全證據，既未具體表明應保全證據之理由，亦未提出即時可供調查之證據以資釋明證據有何滅失或礙難使用之虞，抑或有何確定事、物之現狀並有法律上利益，而有保全之必要性，自難僅憑聲請人之主觀臆測即認其有保全證據之必要性。故本件聲請於法未合，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　　31　　日

智慧財產第二庭

法　官　林怡伸

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣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　林佳蘋

附註：

智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項

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。

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。