智慧財產及商業法院民事裁定

115年度民聲字第41號

聲　請　人　Hewlett-Packard Development Company， L.P.
（惠普研發公司）

法定代理人　Benjamin Hoopes

代　理　人　楊代華律師
陳佳菁律師
陳香羽律師
許書瑋律師
吳弈錡專利師
呂正忠專利師

相　對　人　研能科技股份有限公司

法定代理人　莫皓然

上列當事人間請求保全證據事件，本院裁定如下：

主　文

准對相對人觀音分公司及觀音廠位於○○市○○區○○里○○○路0號處所，為下列保全證據：

一、就附表一所示之產品及用於附表一所示產品之墨水頭驅動IC產品，以拍照、錄影、勘驗、各取樣3件產品或以其他必要之方式為保全。

二、就附表一所示之產品及用於附表一所示產品之墨水頭驅動IC產品之生產數量、訂單、商品進銷存明細表、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有關銷售前開產品數量之文件資料及檔案，以影印、儲存電磁紀錄或以其他必要之方式為保全。

三、就載有「Ladder Success Co.,Ltd.」之文件資料及檔案，以影印、儲存電磁紀錄或以其他必要之方式為保全。

理　由

一、按關於外國人或外國地涉訟之國際管轄權，我國涉外民事法律適用法並未規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，應顧及當事人間實質上公平、裁判之正當妥適、程序之迅速

經濟等訴訟管轄權法理，類推適用內國法之民事訴訟法有關規定（最高法院108年度台上字第819號判決意旨參照）。次按因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，民事訴訟法第15條第1項定有明文。查本件聲請人係依外國法律設立之外國公司，屬涉外事件。聲請人主張相對人所生產及販賣如附表一所示墨水匣(下分稱系爭產品1至10，合稱系爭產品)侵害其所有之中華民國第I458644號「流體噴出裝置」、第I467657號「於撓性電路電氣連接經電氣隔離列印頭晶粒接地網絡之技術」發明專利(下分稱系爭專利1、2，合稱系爭專利)，是依聲請人主張之事實，本件應定性為專利權侵權事件，經類推適用民事訴訟法第15條第1項規定，應認我國法院有管轄權。另依專利法所生之第一、二審民事訴訟事件，專屬智慧財產及商業法院管轄，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第9條第1項、智慧財產案件審理細則第3條第3款定有明文，故本院自得就本件保全證據事件為審理。

二、聲請意旨略以：

聲請人為系爭專利之專利權人，專利權期間分別為民國103年11月1日至117年10月20日止、104年1月1日至117年11月19日止。聲請人委託第三人自韓商JC Line株式會社於電子商務平台通路購買系爭產品1至4、巴西Mercado Livre電子商務平台購買系爭產品5至10，經公證人公證後交由聲請人所屬集團於新加坡公司之工程師、第三人專業檢測機構汎銓科技股份有限公司檢測，認系爭產品落入系爭專利1請求項1、2、6、7及系爭專利2請求項1、4至9之文義範圍，侵害聲請人之系爭專利權。為確認相對人有製造、為販賣之要約、販賣系爭產品之事實及數量，相對人將系爭產品銷售至國外市場型號眾多，且購買銷售國外市場產品有語言障礙及購買平台身分認證困難，實難完整蒐證，若不能與以保全，於本案訴訟程序開始後，相對人極可能設法隱匿致聲請人無從獲得系爭產品及相關證據；又聲請人對相對人聲請保全證據之本

院113年度民聲字第61號案件(下稱本院聲請保全另案)，相對人無正當理由拒絕依本院裁定提出證據，自難期待相對人將於本案訴訟中提出系爭產品。且相對人非上市上櫃公司或依法需強制公開其財會資訊之公司，聲請人無從取得相關資料，是附表二編號3所示文件及檔案資料，均為聲請人於將來本案訴訟請求損害賠償計算之依據，該等資料為相對人所持有，而有遭到隱匿、刪除或改變現狀之風險。另相對人應係以轉投資之外國公司Ladder Sucess公司之名義輸出侵害系爭專利之產品以規避侵權責任，亦難期待於本案訴訟能取得相對人生產製造系爭商品期間、數量等作為損害賠償計算之證據，故本件附表二編號4所示資料為相對人所持有，而有遭到隱匿、刪除或改變現狀之風險，並有確認事、物現狀之法律上利益，而有保全之必要，爰依民事訴訟法第368條第1項規定為本件之聲請，並聲明：請准對於相對人觀音分公司及觀音廠位在○○市○○區○○里○○○○○號之登記地址，為如附表二所示之保全證據。

三、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；保全證據之聲請，應表明下列各款事項：㈠他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。㈡應保全之證據。㈢依該證據應證之事實。㈣應保全證據之理由。前項第1款及第4款之理由，應釋明之，民事訴訟法第368條第1項、第370條分別定有明文。又民事訴訟法第368條於89年2月9日增訂後段以擴大容許聲請保全證據之範圍，其立法目的在於促使主張權利之人，於提起訴訟前即得蒐集事證資料，以瞭解事實或物體之現狀，將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，此外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，而有助於法院於審理本案訴訟時發現真實及妥適進行訴訟，以達審理集中化之目的。依此立法意旨，有關證據保全，並不以

該證據有滅失或礙難使用之虞為限，如為確定事、物之現狀而有法律上利益並有必要者，縱依通常情形尚無滅失或礙難使用之虞者，亦得聲請予以保全。又稱釋明者，僅係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（最高法院98年度台抗字第807號民事裁定意旨參照）。

四、經查：

㈠聲請人為系爭專利之專利權人，相對人所製造、販售系爭產品有落入系爭專利1請求項1、2、6、7及系爭專利2請求項1、4至9之文義範圍之可能等情，業據聲請人提出相對人經濟部商工登記公示資料查詢頁面、系爭專利之智慧局專利資訊檢索系統查詢資料、相對人官方網站資料之公證書、專利說明書公告本、MicroJet註冊商標之智慧局查詢資料、系爭產品之銷售頁面、訂購紀錄頁面、發票、系爭產品之拆箱彌封公證書、系爭產品之檢測報告、侵權比對資料等為證，堪認聲請人就此部分之事實已盡釋明之責。另就保全之必要性乙節，聲請人主張雖自國外購買系爭產品而認相對人所製造、販售之系爭產品有侵害聲請人之系爭專利1請求項1、2、6、7及系爭專利2請求項1、4至9之文義範圍之可能，惟相對人於本院聲請保全另案之本案訴訟即本院114年民專訴字第21號民事案件(下稱本院另案)審理時抗辯聲請人於國外所購買印有相對人公司商標之產品非其所生產云云，是難保相對人於本案訴訟時不會再以同樣理由為抗辯等語，相對人於本院另案對於聲請人自國外購買之標記相對人公司商標之產品辯稱非其所生產乙情，業經本院核閱本院另案卷宗無誤，勘認相對人對於聲請人自行自國外購入之產品確有可能否認產品之真正，並審酌系爭產品並無在國內販賣，聲請人無法或透過第三人於國內市場取得系爭產品，亦無法得知系爭產品結構之完整資料，如此將造成聲請人舉證之困難，是保全系爭產品之現狀確有法律上之利益及必要。

㈡又系爭產品既有侵害系爭專利1請求項1、2、6、7及系爭專利2請求項1、4至9之虞，聲請人當可提起本案訴訟依法請求排除侵害及損害賠償，則相對人所持有如附表二編號3、4所示之資料及檔案，均攸關本案訴訟如認相對人所為構成侵害系爭專利之事實時，聲請人得向相對人請求損害賠償額計算之認定，且該等證據資料在相對人持有中，聲請人並無其他合理可期待之方法取得該等證據資料，且於日後民事訴訟進行中，相對人如欲避免其損害賠償責任，非無可能隱匿該等證據資料，造成日後調查之困難，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，本院審酌全案情節，認本件聲請人聲請保全證據，合於法律規定，應予准許。

㈢綜上所述，聲請人已釋明其所聲請保全之證據有滅失或礙難使用之虞，且有確認事、物現況之證據保全必要性，其聲請保全證據，核與民事訴訟法第368條第1項規定相符，應予准許。

五、至於證據保全之方法乃屬法院之職權，聲請人所主張之保全方法，僅供本院參考，應以何種方式即可達到保全之目的而未逾必要之程度，仍以本院實際到場保全執行時之狀況為斷；且為避免相對人因保全證據程序受無謂之不利益，防杜聲請人藉由保全證據手段，遂行打擊市場同業競爭對手之目的，是無論聲請人、相對人收受本裁定至執行保全證據之前後，均不得對非當事人公開本件證據保全之內容，附此敘明。

六、依民事訴訟法第376條規定，保全證據程序之費用，除別有規定外，應作為訴訟費用之一部定其負擔，故本件無須為訴訟費用之諭知，併此敘明。

七、依智慧財產案件審理法第2條、民事訴訟法第371條第1項，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　8　　月　　31　　日

智慧財產第一庭

法　官　王碧瑩

以上正本係照原本作成。

本裁定不得聲明不服。

中　　華　　民　　國　　115　　年　　8　　月　　31　　日

書記官　江定宜

附表一：

系爭產品1	型號61XL(黑色)(61XL BLACK)墨水匣
系爭產品2	型號61XL(彩色)(61XL COLOR)墨水匣
系爭產品3	型號63XL(黑色)(63XL BLACK)墨水匣
系爭產品4	型號63XL(彩色)(63XL COLOR)墨水匣
系爭產品5	型號664XL(黑色)(664XL BLACK)墨水匣
系爭產品6	型號664XL(彩色)(664XL COLOR)墨水匣
系爭產品7	型號667XL(黑色)(667XL BLACK)墨水匣
系爭產品8	型號667XL(彩色)(667XL COLOR)墨水匣
系爭產品9	型號122XL(黑色)(122XL BLACK)墨水匣
系爭產品10	型號122XL(彩色)(122XL COLOR)墨水匣

附表二：

1	系爭產品1至10之噴墨墨水匣產品及用於系爭產品1至10之墨水頭驅動IC產品各3個予以證據保全。
2	系爭產品1至10之噴墨墨水匣產品及用於系爭產品1至10之墨水頭驅動IC產品生產數量之文件資料及檔案予以證據保全；就文件資料予以影印，若為電磁記錄，應將該等電磁記錄備份及列印為保全。
3	系爭產品1至10之噴墨墨水匣產品及用於系爭產品1至10之墨水頭驅動IC產品之訂單、商品進銷存明細表、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有關銷售前開產品數量之文件資料及檔案予證據保全；就文件

	資料予以影印，若為電磁記錄，應將該等電磁記錄備份及列印為保全。
4	就載有「Ladder Success Co.,Ltd.」之文件資料及檔案予證據保全；就文件資料予以影印，若為電磁記錄，應將該等電磁記錄備份及列印為保全。