

智慧財產法院民事裁定

108年度民專抗字第22號

抗 告 人 谷源塑膠股份有限公司

法定代理人 王森田

代 理 人 郭俐瑩律師

輔 佐 人 郭全河

複代理人 邱南英律師

相 對 人 慶垣機械工業有限公司

法定代理人 洪明龍

相 對 人 將寶實業股份有限公司

法定代理人 許國松

上列抗告人與相對人慶垣機械工業有限公司、將寶實業股份有限公司間聲請保全證據事件，抗告人對於本院中華民國108年8月29日108年度民聲字第34號第一審裁定提起抗告，本院裁定如下：

主 文

原裁定廢棄。

准許抗告人就相對人將寶實業股份有限公司持有之下列物品，為保全證據之行為：

(一)放置於將寶實業股份有限公司之臺南市○○區○○里○○○街○○○號工廠內，由慶垣機械工業有限公司銷售予將寶實業股份有限公司之臥式套標機貳台，以勘驗、照相及攝影方式予以保全。

(二)將寶實業股份有限公司應提出上開臥式套標機的中心桿等關鍵技術之規格、照片。

(三)將寶實業股份有限公司應提出向相對人慶垣機械工業有限公司

01 之購買臥式套標機之買賣契約書。

02 聲請及抗告費用由相對人負擔。

03 理 由

04 一、抗告人聲請及抗告意旨略以：

05 抗告人擁有發明第I585007 號「套標機」專利權（下稱系爭
06 專利），專利權期間自2017年6 月1 日至2034年1 月22日。
07 相對人慶垣機械工業有限公司（下稱慶垣公司）為仿製抗告
08 人享有專利之臥式套標機產品，乃請託第三人勁皇工業有限
09 公司（下稱勁皇公司）轉由第三人鋒源機械有限公司（下稱
10 鋒源公司）於民國（下同）106 年1 月10日向抗告人購買臥
11 式套標機2 台，並由第三人鋒源公司於106 年4 月26日臨時
12 通知運送套標機之再興貨運有限公司，變更交機地點為第三
13 人勁皇公司位在臺中市龍井區之地址，再由第三人勁皇公司
14 交付套標機予相對人慶垣公司，相對人慶垣公司以此方式迂
15 迴取得抗告人享有專利權之臥式套標機。然相對人慶垣公司
16 於仿製開發過程仍遇瓶頸，乃於107 年1 月4 日藉口要成為
17 抗告人之經銷商，前往抗告人工廠參觀，相對人慶垣公司負
18 責人洪明龍並於同日虛偽提供所謂潛力廠商預備套標的樣品
19 （口紅瓶），以通訊軟體LINE套問抗告人公司之王谷原總經
20 理有關臥式套標機之關鍵技術問題（原證3 ），而製造完成
21 侵害系爭專利之臥式套標機（下稱系爭產品）。相對人將寶
22 實業股份有限公司（下稱將寶公司）於107 年6 月間曾向抗
23 告人詢價，並三度派員至抗告人之工廠參觀，參觀過程抗告
24 人告知已取得系爭專利權，惟相對人將寶公司仍向相對人慶
25 垣公司購得2 台仿製系爭專利之臥式套標機（下稱系爭產品
26 ）。嗣相對人將寶公司發現其向相對人慶垣公司購買之系爭

01 產品，產能僅能達到抗告人產品之二分之一，且又時常發生
02 故障，乃於108 年1 月8 日電洽抗告人派員診斷或協助修改
03 系爭產品以提昇產值，經抗告人公司之王谷原總經理與技術
04 人員前往相對人將寶公司，始發現相對人慶垣公司惡意仿製
05 抗告人之臥式套標機並售予相對人將寶公司。相對人將寶公
06 司明知臥式套標機之關鍵技術為抗告人所有，仍向相對人慶
07 垣公司購買系爭產品使用，已侵害系爭專利權。相對人將寶
08 公司之生產部陳慶芳經理與抗告人之王谷原總經理以通訊軟
09 體LINE對話過程亦提及系爭套標機為山寨版（原證4 ），然
10 相對人將寶公司拒絕由抗告人針對系爭套標機拍照存證，惟
11 表明如法院前來做證據保全願全力配合，可見就相對人將寶
12 公司使用侵害系爭專利之行為，若無法由法院為證據保全，
13 確實無法取證，而系爭套標機更係由相對人將寶公司使用，
14 並未對外展示，因此抗告人就系爭套標機為勘驗、拍照、攝
15 影、鑑定以保全證據，具有法律上之利益。且相對人將寶公
16 司發現系爭套標機的產能不足，有找人修改之前例，如經修
17 改，將讓證據滅失或礙難使用，實有證據保全之必要性與急
18 迫性。況且，相對人慶垣公司於108 年3 、4 月間曾委任律
19 師與抗告人委任之律師為和解協商（原證6-1 至6-5 ，原證
20 7 -1至7-5 ），可見相對人慶垣公司確實侵害系爭專利權，
21 嗣後兩造和解未果，主因即為相對人慶垣公司認為抗告人無
22 法完成取證，更見本件證據保全有法律上之利益。若不對相
23 對人將寶公司與慶垣公司買賣系爭產品之契約為證據保全，
24 恐有證據滅失之虞。爰依民事訴訟法第368 條第1 項之規定
25 聲請本件保全證據。應保全證據之方法為：(1)就放置台南市
26 ○○區○○里○○○街○○號，即相對人將寶實業股份有限公

01 司工廠內之系爭套標機共二台以勘驗、照相及攝影方式予以
02 保全。(2)命相對人將寶實業股份有限公司提出系爭套標機的
03 中心桿等關鍵技術之規格、照片。(3)命相對人將寶實業股份
04 有限公司提出與相對人慶垣機械工業有限公司的買賣契約書
05 。

06 二、原裁定意旨略以：

07 抗告人所提相對人慶垣公司與其之間草擬之和解書（原審卷
08 第27至41頁）除為草擬階段文書外，提出之5份草擬內容當
09 中，僅有其中1份曾記載系爭套標機落入系爭專利之請求項
10 ，且相對人將寶公司人員傳送之「山寨版還是比不過正版」
11 等語之通訊內容更與系爭套標機是否落入系爭專利無涉，難
12 認抗告人業已釋明系爭套標機有侵害系爭專利之情事。就「
13 證據有滅失或礙難使用之虞」部分，抗告人就相對人將寶公
14 司使用系爭套標機拒絕拍照取證一節，並未提出得以即時調
15 查之證據以為釋明，又縱系爭套標機為相對人將寶公司使用
16 ，然抗告人本得於後續訴訟程序中聲請調查證據，抗告人僅
17 因系爭套標機為相對人將寶公司使用、買賣契約為相對人將
18 寶公司持有，即主張證據有滅失或礙難使用云云，並未提出
19 相對人將寶公司有將系爭套標機、買賣契約為隱匿、銷毀、
20 變更之客觀證據，不足以釋明本件確有證據滅失或礙難使用
21 之虞。況且，依抗告人民事證據保全聲請狀及民事證據保全
22 補充(一)狀所載「若法院為證據保全，相對人將寶公司將全力
23 配合」等語（原審卷第4頁反面及第48頁反面），可見相對
24 人將寶公司於後續訴訟程序必然配合法院之證據調查，抗告
25 人自可於後續訴訟程序聲請調查即可，難認有何保全證據之
26 急迫及必要。且相對人將寶公司並非製造系爭套標機之人，

而抗告人就系爭套標機的中心桿等關鍵技術之規格、照片等是否存在、何人持有，均無釋明，遑論提出系爭套標機的中心桿等關鍵技術之規格、照片有滅失或礙難使用之虞之佐證，自無保全證據之急迫。又抗告人主張相對人慶垣公司為避免抗告人發現購買套標機之事，而輾轉透過第三人勁皇公司、鋒源公司，而在出貨之前告知變更送貨至第三人勁皇公司所在地，並由第三人勁皇公司將抗告人出售之系爭產品交付與相對人慶垣公司云云，未見抗告人就臨出貨時變更送貨地點及第三人勁皇公司交付抗告人出售之套標機與相對人慶垣公司等情提出證據，縱使系爭產品為相對人慶垣公司出售予相對人將寶公司，然系爭產品與系爭專利之關聯及目前就確定物之現狀有法律上利益且有必要部分，難認聲請人已善盡釋明之責。是故，抗告人並未釋明有證據滅失或礙難使用之虞，亦未釋明就確定物之現狀有何法律上利益而有必要，而得為證據之保全，故抗告人就本件保全證據之理由，釋明不足，本件聲請於法未合，不應准許云云。

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：(一)他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。(二)保全之證據。(三)依該證據應證之事實。(四)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項與第370條分別定有明文。所謂證據有滅失或礙難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之危險者。是證據保全，係指證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意時，在訴訟未繫屬，或

雖已繫屬而未達於調查證據程序前，法院預為調查。故保全之目的在於防止證據之滅失或難以使用，致影響裁判之正確性。又按民事訴訟法第368條第1項於89年2月9日修正公佈，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。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（民事訴訟法第284條、最高法院97年度台抗字第264號民事裁定、98年度台抗字第807號民事裁定參見）。

四、經查：

抗告人主張其為系爭專利之專利權人，專利期間自2017年6月1日至2034年1月22日止，業據其提出專利證書為證（見原審卷第8頁）。抗告人主張該公司之王谷原總經理，為系爭專利之發明人與臥式套標機的設計監造技術人員，其於108年1月8日受託前往相對人將寶公司，查看相對人慶垣公司出售予相對人將寶公司之系爭產品是否有修改增進產能之可能性時，發現系爭產品確已侵害系爭專利請求項1之事實，業據抗告人提出王谷原總經理108年11月26日出具之切結書1份，載明「系爭產品與抗告人所有之AHL-1000臥式套標

01 機的結構、尺寸、外觀均一致。且系爭產品二台與系爭專利
02 請求項1 的技術特徵，包含有位於中心柱（1）的第一柱體
03 （1a）的送標輪（20）。與位於切刀設備（3）下方，及位
04 於中心柱（1）的第二柱體（1b）側的拉標輪（21），且運
05 作上前述送標輪與拉標輪都是同步運作的，系爭產品侵害系
06 爭專利」（見本院卷第115 頁）。且由抗告人提出原證6 -1
07 至6-5 之抗告人委任之律師與相對人慶垣公司委任之律師往
08 返商議和解契約書之電子郵件，及原證7-1 至7-5 之和解契
09 約書前後修改版本可知，抗告人與相對人慶垣公司於108 年
10 3、4 月間，確實就相對人慶垣公司售予相對人將寶公司及
11 第三人茁壯企業股份有限公司之系爭產品涉及侵權一事協商
12 和解事宜，相對人慶垣公司並同意給付和解金予抗告人，且
13 第一版之和解契約已載明系爭產品落入系爭專利之請求項範
14 圍，應認抗告人主張系爭產品侵害系爭專利之事實，已提出
15 相當之釋明。再者，本件聲請證據保全之系爭產品及其中心
16 桿等關鍵技術之規格、照片、相對人慶垣公司與相對人將寶
17 公司之買賣契約書，均在相對人將寶公司持有及支配範圍，
18 且系爭產品並未對外展示，非經證據保全程序，抗告人難以
19 自行取得，上開證據係將來本案訴訟中，作為侵權比對之基
20 礎及計算損害賠償之重要證物，且此等證據置於相對人將寶
21 公司之支配之下，現狀極易發生滅失或變更，而有礙難使用
22 之虞，另由相對人將寶公司發現系爭產品之產能不足，有請
23 求他人修改之前例，亦應認為如未於起訴前予以保全，未來
24 訴訟中可能因為系爭產品被修改而造成現狀變更，故為確定
25 事、物之現狀有聲請保全證據之法律上之利益並有必要，以
26 免延至將來本案訴訟始予調查，兩造對於該等證據之內容及

01 真實性發生爭執時，法院須花費巨大之時間及勞費處理此部
02 分事實上之爭議，造成司法資源之耗損及浪費。綜上，本院
03 認為抗告人已提出相當之證據，釋明抗告人欲取得系爭產品
04 、系爭產品的中心桿等關鍵技術之規格、照片、買賣契約書
05 等相關資料，確有事實上之重大困難，且本件具有保全之必
06 要性，抗告人聲請保全證據，合於法律之要件。

07 五、原審駁回保全證據之理由，尚有未當：

08 (一)原審雖認為，抗告人與相對人慶垣公司之間草擬之和解書僅
09 有其中1份曾記載系爭套標機落入系爭專利之請求項，又相
10 對人將寶公司陳慶芳經理於通訊軟體LINE所稱「山寨版還是
11 比不過正版」等語與系爭套標機是否落入系爭專利無涉，難
12 認抗告人業已釋明系爭產品有侵害系爭專利云云。惟按釋明
13 ，僅須使法院就某項事實之存否，得到大致為正當之心證，
14 即為已足，不須如同證明般，達到足以使法院產生堅強心證
15 ，確信其主張為真實者之程度，由上開抗告人與相對人慶垣
16 公司協商和解之電子郵件及和解契約往來版本，相對人慶垣
17 公司亦自知系爭產品涉有侵權爭議，才會與抗告人委任之律
18 師往來協商和解條件，以息爭議。又相對人將寶公司陳慶芳
19 經理與抗告人公司之王谷原總經理之LINE對話「王董就別氣
20 了，比實力，山寨版還是比不過正版啦」內容觀之，相對人
21 將寶公司人員以「正版」及「山寨版」來對比稱呼抗告人公
22 司之臥式套標機產品與相對人慶垣公司之系爭產品，足見相
23 對人將寶公司亦知悉系爭產品係仿製抗告人之臥式套標機產
24 品，應認抗告人就系爭產品可能侵害系爭專利權之事實，已
25 提出相當之釋明，至於系爭產品是否確實已落入系爭專利之
26 專利權範圍，有待日後本案訴訟中查明，非保全證據階段所

01 應認定。

02 (二)原審又認為，抗告人就相對人將寶公司拒絕抗告人拍照取證
03 一節，並未提出釋明，且不能因系爭產品及買賣契約為相對
04 人將寶公司使用、持有，即認為相對人將寶公司會將證據隱
05 匿、銷毀或變更，抗告人並未釋明提出客觀證據，不足以釋
06 明本件證據有滅失或礙難使用之虞。且抗告人自稱「相對人
07 將寶公司表示若法院為證據保全，該公司將全力配合」（見
08 原審卷第49頁反面），可見相對人將寶公司於後續訴訟程序
09 必然配合法院之證據調查，抗告人自可於後續訴訟程序聲請
10 調查即可，難認有何起訴前聲請保全證據之急迫及必要云云
11 。惟查，衡諸常理，抗告人若可自行前往相對人將寶公司內
12 拍照取證，又何須大費周章委任律師向法院聲請保全證據？
13 且經原審駁回後，再鋌而不捨提出抗告？又抗告人與相對人
14 將寶公司人員108年1月8日、9日之LINE對話（原證4）
15 ，抗告人僅主張相對人慶垣公司侵害其專利權，並無追究相
16 對人將寶公司之意，嗣因抗告人與相對人慶垣公司未達成和
17 解，抗告人於本件保全證據聲請狀，轉而主張相對人將寶公
18 司既已知悉其為系爭專利之專利權人，仍向相對人慶垣公司
19 購買仿製系爭專利之產品使用，亦涉有侵害專利權等語，則
20 抗告人既主張相對人將寶公司亦為侵權行為人，自難以期待
21 相對人將寶公司將來在本案訴訟中，會誠實及完整提出關於
22 侵權之事證，抗告人主張本件證據有湮滅、隱匿、變造證據
23 之可能，並無不合常理之處，反之，抗告人若可提出相對人
24 將寶公司有湮滅、隱匿、變造證據之客觀事證，即已發生證
25 據滅失或礙難使用之「實害」，而非僅止於滅失或礙難使用
26 之「虞」，原審對於釋明之要求過於嚴格，難認符合保全證

據制度之立法本旨。又按，民事訴訟法第282條之1、第345條、第367條固然規定，當事人為妨礙他造使用，故意將證據滅失、隱匿或致礙難使用者，或有提出文書之義務，無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該證據之主張或依該證據應證之事實為真實。惟在訴訟實務上，往往因侵權產品及相關銷售資料均在被告持有中，法院或外部第三人無法掌握完整之資訊，縱使法院向稅捐機關或海關或交易第三人調閱產品銷售資料，有時亦無法確認所調閱之資料是否完整，有時所調得之資料無法呈現特定型號產品之銷售數量及金額，法院在無法確定被告有故意將證據滅失、隱匿或致礙難使用之行為，或無法判斷被告提出之證據是否完整，有無經變造或以多報少或隱匿部分資料未提出之情形，即難以適用上開規定，令被告承受訴訟上之不利益，將造成訴訟上不利益之結果仍由負舉證責任之原告即專利權人承受之結果，顯有失公平。原審僅以相對人將寶公司先前曾表明「若法院為證據保全將全力配合」，即認為該公司於後續訴訟程序「必然」配合法院之證據調查，抗告人可於後續訴訟程序聲請調查即可，難認有何保全證據之急迫及必要云云，實有未洽。

(三)原審又認為，相對人將寶公司並非製造系爭套標機之人，抗告人就系爭套標機的中心桿等關鍵技術之規格、照片等是否存在、何人持有，是否有滅失或礙難使用之虞，有無保全證據之急迫性，均未釋明云云。惟查，本件聲請保全之證據，確有滅失或礙難使用之虞，且就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要，已如前述，又系爭產品係相對人慶垣公司售予相對人將寶公司，現由相對人將寶公司使用中，自可合理

01 推斷系爭產品及其關鍵零組件中心桿等關鍵技術之規格、買
02 賣契約等文件在相對人將寶公司持有中，系爭產品之照片亦
03 可由實物拍攝取得，反之，若不前往現場執行保全證據，如
04 何確認上開證據是否存在？原審以上開理由否准保全證據，
05 無異自陷循環論證之謬誤，實有不當。

06 (四)原審又認為，抗告人就第三人鋒源公司臨時變更送貨地點及
07 第三人勁皇公司將抗告人出售之臥式套標機交付予相對人慶
08 垣公司一節，並未提出證據釋明云云。惟查，該部分事實乃
09 相對人慶垣公司如何取得抗告人產品之過程，與系爭產品是
10 否侵害系爭專利，並不具必然關聯性，原審以此作為否准抗
11 告人聲請保全證據之，尚有誤會。

12 六、綜上，原審未審酌抗告人確有非透過保全證據程序，難以取
13 得相關證據，該等證據有滅失或礙難使用之虞，且抗告人就
14 確定事、物之現狀有法律上利益並有必要，遽認抗告人並未
15 釋明本件起訴前聲請保全證據之必要性，而駁回抗告人之聲
16 請，尚有違誤，抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄，為有
17 理由，並由本院就抗告人聲請之內容未臻明確部分稍加修改
18 後准許之。

19 七、據上論結，本件抗告為有理由，爰智慧財產案件審理法第1
20 條，民事訴訟法第492條、第95條、第78條，裁定如主文。

21 中 華 民 國 108 年 12 月 27 日

22 智慧財產法院第二庭

23 審判長法 官 汪漢卿

24 法 官 曾啟謀

25 法 官 彭洪英

26 以上正本係照原本作成。

01 本件不得聲明不服。

02 中 華 民 國 108 年 12 月 27 日

03 書記官 郭宇修