智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第19號

原　　告　VIAVI Solutions Inc.
法定代理人　David Beck
訴訟代理人　黃帥升律師
　　謝祥揚律師
　　吳雅貞律師
　　江欣曄律師
複代理人　王孟如律師
複代理人　潘皇維律師
被　　告　白金科技股份有限公司
兼 法 定
代 理 人　王蕙貞
共　　同
訴訟代理人　陳啟桐律師
　　黃國彰律師
輔 佐 人　穆正堂
　　黃建銘

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於109 年3 月13日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

一、按涉外民事法律適用法第1 條規定：「涉外民事，本法未規

定者，適用其他法律之規定，其他法律無規定者，依法理」。本件原告為英屬開曼群島商公司，具有涉外因素，又民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法），而涉外民事法律適用法並無明文規定國際管轄權，應類推適用民事訴訟法之規定（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照），故本件有無國際管轄權之認定，應類推適用我國民事訴訟法之規定。依原告起訴主張被告白金科技股份有限公司（下稱白金公司）製造銷售侵害其所有中華民國第I576617 號「光學濾波器及感測器系統」專利（下稱系爭專利）之產品，負有不為一定作為及為特定作為與損害賠償之義務，並主張被告白金公司一部行為或一部結果發生我國境內，本件所涉及者，核其性質屬於專利侵權之民事事件，且一部行為或結果發生地為我國，應類推民事訴訟法第15條第1 項規定，認原告主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權。再者，依專利法所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產案件組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條定有明文。是本院對本件涉外民事事件有管轄權，並適用涉外民事法律適用法以定涉外民事事件之準據法。再按「關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。」、「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」涉外民事法律適用法第25條、第42條第1項分別定有明文。原告依我國專利法取得系爭專利，主張被告白金公司在我國有侵害其專利權之行為，故本件準據法自應依中華民國法律。

二、按未經認許其成立之外國法人，雖不能認其為法人，然仍不失為非法人之團體，苟該非法人團體設有代表人或管理人者，依民事訴訟法第40條第3 項規定，自有當事人能力。至其在臺灣是否設有事務所或營業所則非所問（最高法院50年台上字第1898號判例參照）。又專利法第102 條規定，未經認許之外國法人或團體，就本法規定事項得提起民事訴訟。本件原告係未經我國經濟部認許之外國法人，但設有David Beck為其法定代理人，有原告委任狀正本在卷可稽（本院卷一第29頁），依民事訴訟法第40條第3 項規定，為非法人團體，自有當事人能力，且依專利法第102 條之規定，得提起本件民事訴訟。

三、按「訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但有下列各款情形之一者，不再此限：．．．三、擴張或減縮應受判決事項之聲明者。」民事訴訟法第255 條第1 項第3 款定有明文。查原告起訴時訴之聲明第2 項原為：被告應將侵害系爭專利權之物（包括但不限於型號BP940-BW43-A008 等濾光片產品），交由原告銷毀（本院卷一第15頁）。嗣於民國108 年11月19日具狀變更訴之聲明第2 項為：被告應將侵害系爭專利權之物（包括但不限於型號BP940-BW43-A008 等濾光片產品），予以銷毀（本院卷二第394 頁），核屬減縮應受判決事項之聲明，且經被告同意在卷（本院卷二第485 頁），於法並無不符，應予准許。

貳、實體部分

一、原告起訴主張：

㈠原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自106 年4 月1 日起至122 年7 月14日止。詎被告白金公司在我國境內製造、

銷售之型號BP940-BW43-A008 濾光片產品（下稱系爭產品），經原告將系爭產品進行分析，發現系爭產品確已落入系爭專利請求項1 至3 、5 至8 、10至11、13、28之文義及均等範圍。為此，爰依專利法第96條第1 項、第3 項規定，請求被告排除及防止侵害，並依同法第96條第2 項、第97條第1 項、民法第184 條第1 項前段、公司法第23條第2 項規定，以及民事訴訟法第244 條第4 項規定，請求被告等負連帶損害賠償責任新臺幣（下同）500 萬元。

㈡系爭專利並不具無效事由：

1.系爭專利請求項1 、28未違反核准時專利法第26條第4 項暨專利法施行細則第18條第2 項規定：

參酌系爭專利說明書，所屬技術領域具有通常知識者，當可理解「習知光學濾波器之通帶的中心波長隨著入射角之改變將會產生相對大的移位」為系爭專利所欲解決之問題，且系爭專利說明書實施例（圖7C、圖8B、圖9A）各層的厚度有所不同，並無特定厚度是必需的。因此，「氫化矽層具有在000-0000（nm）之波長範圍小於0.0005的消光係數」、「濾波器堆疊各層的膜層厚度」均非系爭專利解決問題所不可或缺之技術特徵，系爭專利請求項1 、28未違反核准時專利法第26條第4 項暨專利法施行細則第18條第2 項規定。

2.被告所提之證據組合（詳後述），均不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性：

⑴依被告民事答辯㈣狀第4 至10頁表格所載（本院卷一第8 至14頁），被告已自承被證1 、2 、4 、7 均未揭露請求項1 「其中該通帶具有一中心波長且該中心波長在

入射角自0 度至30度間之一改變之情況下在量值（magnitude ）上移位（shifts）小於20nm」之技術特徵。

⑵被證3 之公式⑶充其量僅揭示關於入射角、有效折射率、波長等參數間之方程式及各符號所代表之意義，被證8 亦僅揭示關於有效折射率、高折射率、低折射率、階數等參數間之方程式及各符號所代表之意義，故被證3、8 均未記載請求項1 所界定入射角變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」。從而，被證3 、8 未揭露請求項1 「其中該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自0 度至30度間之一改變之情況下在量值（magnitude ）上移位（shifts）小於20nm」之技術特徵。

⑶被證9 第12頁第3 至11行所載：「如專利文獻1 所揭示，高折射物質的光學膜厚（實際膜厚與折射率之積）與低折射物質的光學膜厚之比愈大則偏移量愈小」僅係定性描述，並非定量描述。從而，所屬技術領域具有通常知識者，無從基於被證9 得知請求項1 所界定入射角變化與中心波長移位之「特定數值與範圍」。故被證9 未揭露請求項1 「其中該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自0 度至30度間之一改變之情況下在量值（magnitude ）上移位（shifts）小於20nm」之技術特徵。

⑷依被告民事答辯㈣狀第6 至7 頁表格內容所載（本院卷二第10至11頁），被告顯係自認被證1 未揭露SiNx：H在000-0000（nm）波長範圍內之折射率。被告雖進一步稱由於波長越大折射率越小為通常知識，故可直接且無歧異得知較低折射率層（SiNx：H ）在000-0000（nm）

波長範圍內，折射率小於1.82云云。然被告僅空言泛稱「波長越大折射率越小為通常知識」，卻未提出任何證據以實其說。故被證1 未揭露請求項1 「複數個較低折射率層，其中該複數個較低折射率層具有在800nm 至1100nm之該波長範圍內小於3 之一折射率」之技術特徵。

⑸被證1 至4 、被證7 至9 無法證明系爭專利請求項1 不具進步性：

系爭專利請求項1 界定之光學濾波器係包含「複數個氫化矽層與複數個較低折射率層交替堆疊」之「結構」，且同時具有「通帶之中心波長在入射角自0 度至30度間移位小於20nm」之「特性」，此「結構」與「特性」兩者應整體觀之，不可割裂。而被告所提之證據，並無任何「單一」證據揭示請求項1 界定之光學濾波器係具有「複數個氫化矽層與複數個較低折射率層交替堆疊」且「複數個氫化矽層具有在800nm 至1100nm之一波長範圍內大於3 之一折射率；複數個較低折射率層具有在800nm至1100nm之該波長範圍內小於3之一折射率」之「結構」。甚至被證3、8之組合，或被證9全未教示包含「複數個氫化矽層與複數個較低折射率層交替堆疊」結構之光學濾波器，遑論建議所屬技術領域具有通常知識者如何使具有「複數個氫化矽層與複數個較低折射率層交替堆疊」結構之光學濾波器同時具有「通帶之中心波長在入射角自0度至30度間移位小於20nm」之「特性」，故所屬技術領域具有通常知識者，自無動機結合被證1至4、7至9以完成請求項1之發明。

2.系爭專利請求項1 具有進步性之理由，已如前述，依附於請求項1 之請求項2 至3 、5 至8 、10至11、13自亦具有進步性。

3.系爭專利請求項28具有相同於請求項1 「其中該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自0 度至30度間之一改變之情況下在量值（magnitude ）上移位（shifts）小於20nm」之技術特徵，因此基於請求項1 具備進步性之理由，請求項28同樣具有進步性。

㈢系爭產品落入系爭專利請求項1 至3 、5 至8 、10至11、13、28之文義及均等範圍：

1.由原證7 號分析報告所示系爭產品所含材質及特徵，系爭產品確已包含系爭專利請求項1 至3 、5 至8 、10至11、13、28全部技術特徵，符合文義讀取，落入文義侵權範圍。

2.被告於民事答辯狀第2 至5 頁（本院卷一第160 至163 頁）業已自認系爭產品文義讀取系爭專利請求項1 之要件1A、1D、1G、1H，而僅爭執系爭產品未文義讀取系爭專利請求項1 之要件1B、1C、1E、1F，爰就系爭專利請求項1 之要件1B、1C、1E、1F說明如下：

⑴要件1B、1F：

由原證7 號之SIMS縱深分析、XPS 縱深分析、Si 2P XPS 高解析度掃描及峰值比對等量測分析結果，系爭產品之偶數層不具有氧化物，而為氫化矽層，因此系爭產品包含有系爭專利請求項要件1B、1F之特徵。對於熟悉材料分析技術領域之人，「含有極少量氧元素之氫化矽層」與「氫化矽層」，兩者間並無實質差異。故系爭產

品之「含有極少量氧元素之氫化矽層」與系爭專利之「氫化矽層」（要件1B、1F），兩者間之差異為非實質改變，構成均等。

⑵要件1C、1E：

被告僅否認原告就系爭專利請求項1 之要件1C、1E所提出之折射率模擬證明方法，然並未否認系爭產品各層之折射率係與系爭專利請求項1 之要件1C、1E所界定之折射率範圍相符。在「被告提出」或「日後藉由鑑定所得」系爭產品各層之折射率前，難以為均等主張之說明。

㈣系爭產品既已落入系爭專利權利範圍，則被告白金公司即應依法負擔損害賠償責任。又被告王蕙貞為被告公司負責人，就被告白金公司因執行業務而為之侵權行為，自應連帶負擔賠償責任。另原告擬依專利法第97條第1 項第2 款規定，依侵害人因侵害行為所得之利益，計算本件被告白金公司應賠償之數額，然關於被告白金公司侵權情節、產銷系爭產品獲利實際情形，均尚待本院調查，為此，爰僅先一部請求500萬元。

㈤並聲明：

1.被告不得自行或委託、授權他人製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，亦不得自行或委託、授權他人製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之物品。

2.被告應將侵害系爭專利權之物（包括但不限於型號BP940-BW43-A008等濾光片產品），予以銷毀。

3.被告等應連帶給付原告500 萬元，及自108 年1 月10日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。

4.原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：

㈠原證7 、8 之檢測報告，無法證明被檢測產品為系爭產品。縱認原證7 、8 檢測報告之內容確實是系爭產品的檢測結果，該檢測報告仍無法證明系爭產品落入系爭專利請求項1 至3 、5 至8 、10至11、13、28之文義或均等範圍：

1.被檢測產品之單、偶數層皆包含有氧、矽及氫元素，雖單、偶數層加入的氧含量有所不同，但二者應為相同材料所構成，亦即被檢測產品之各層應是皆由相同材料氫化氧化矽（SiOx：H ）所構成，僅單、偶數層所加入的氧元素含量高低有所不同而已。因此，被檢測產品並未落入系爭專利請求項1 之文義範圍。

2.另氫化氧化矽（SiOx：H ）所具有的消光係數及折射率均是有別於氫化矽（Si：H ），因而當光線照射至兩者時會產生不同的散射結果。因此，氫化氧化矽所產生的功效與氫化矽並非實質相同，兩者並非無實質差異，故無均等論的適用。

㈡系爭專利請求項1 至3 、5 至8 、10至11、13、28具有應撤銷之原因：

1.系爭專利請求項1 、28，就實施其發明之必要技術特徵，包含氫化矽層具有在000-0000（nm）波長範圍內小於0.0005的消光係數、濾波器的結構設計以及高、低折射率層的厚度均未予記載，有違103 年專利法第26條第4 項暨專利法施行細則第18條第2 項規定。

2.系爭專利請求項1 至3 、5 至8 、10至11、13及28不具進步性：

⑴被證1 、13均已揭露系爭專利請求項1 所載大部分技術特徵。差異僅在於：被證1 未明確揭露技術特徵Ａ：「其中該複數個氫化矽層具有在800nm 至1100nm之一波長範圍內大於3 之一折射率」，以及被證1 、13未明確揭露技術特徵Ｂ：「其中該通帶具有一中心波長且該中心波長在入射角自0 度至30度間之一改變之情況下在量值（magnitud e）上移位（shifts）小於20nm」。

⑵被證1 、13均已揭露以相同材料製成的高折射率層及低折射率層，即高折射率層為氫化矽（Si：H ）製成，低折射率層為氫化氮化矽（SiNx：H ）製成，且二者之製成方式皆是以電漿增強化學氣相沉積（PECVD ）來實現，並同為近紅外光之光學濾波器，故所屬技術領域具有通常知識者，具有組合被證1、13之充足動機。

⑶關於差異技術特徵Ａ，被證2 圖6 揭露一種具有在000-0000 （nm）波長範圍內大於3 之折射率的Si：H ，給予所屬技術領域具有通常知識者氫化矽（Si：H ）此材料的折射率在000-0000（nm）波長範圍內可大於3 之教示，同時被證2 所揭露之氫化矽層在其發明中所具之功效亦是在使入射的光產生散射效果，二者具有功能或作用上之共通性，故所屬技術領域具有通常知識者，具有組合被證2 、1 ，被證2 、13之充足動機。

⑷被證7 揭露氫化矽在中心波長1500（nm）時的折射率為3.66，且由於波長越小折射率則越大，此為被證7 申請時之通常知識，故所屬技術領域具有通常知識者可直接且無歧異得知，氫化矽在000-0000（nm）波長範圍內，折射率大於3 之技術特徵。被證7 亦揭露一種可應用在

濾光片之薄膜干涉塗層，屬於與被證1 、13相同領域之技術，被證7 第18頁並給予濾光片之高折射率層可採用在波長1500（nm）時折射率大於3 的氫化矽材料之教示，故所屬技術領域具有通常知識者，具有組合被證7 、1 ，被證7 、13之充足動機。

⑸關於差異技術特徵Ｂ，被證3 已揭露中心波長移位與有效折射率之間的反比關係，並且被證8 揭露當高折射率層的折射率被提高時，光學濾波器整體有效折射率就會變大，因此，差異技術特徵B 實為在採用系爭專利請求項1 所載光學濾波器結構下所會產生之可預期特性，此伴隨產生的可預期特性自不具有進步性。又被證3 所載之公式⑶和被證8 更為薄膜光學濾波器技術領域之通常知識，故所屬技術領域具有通常知識者，具有組合被證3 、8 、1 ，被證3 、8 、13之充足動機。

⑹被證9 揭露可透過加大高折射率層之光學膜厚與低折射率層的光學膜厚之比來減少中心波長偏移幅度，因而所屬技術領域具有通常知識者，當可在被證1 、13之基礎上，利用被證9 所教示之方法，藉由加大a-Si：H 層之光學膜厚與較低折射率層的光學膜厚之比，以使中心波長在光入射角由0 度改變至30度時，移位幅度維持在20（nm）以內。又被證9 揭露一種由高、低通濾波器組成的分色鏡，並揭示多層膜濾波器的組成係由高折射率物質與低折射率物質交互重疊形成，屬於與被證1 、13相同之技術領域，所揭露之分色鏡與光學濾波器並皆具有分光透射之功效，具有功能或作用上之共通性，故所屬技術領域具有通常知識者，具有組合被證9 、1 ，被證

9 、13之充足動機。

⑺被證1 雖僅揭露SiNx：H （較低折射率層）之折射率在波長500nm 時為1.82，但由於波長越大折射率越小，此為被證1 申請時之通常知識，故由被證1 記載之內容，所屬技術領域具有通常知識者當可直接且無歧異得知SiNx：H 在000-0000（nm）波長範圍內，折射率小於3。並且，被證4 圖3 也已揭露SiNx：H 具有在000-0000（nm）波長範圍內小於3 的折射率，給予所屬技術領域具有通常知識者SiNx：H 此材料在000-0000（nm）波長範圍的折射率可小於3 之教示，同時被證4 所揭露之SiNx：H 在其發明中所具之功效亦是在使入射的光產生散射效果，二者具有功能或作用上之共通性，故所屬技術領域具有通常知識者，具有組合被證4 、1 之充足動機。

⑻綜上所述，被證1 、2 、3 之組合，被證1 、2 、3 、4 之組合，被證1 、3 、8 之組合，被證1 、2 、3 、8 之組合，被證1 、7 、3 、8 之組合，被證1 、9 之組合，被證1 、2 、9 之組合，被證1 、7 、9 之組合，被證1 、4 、3 、8 之組合，被證1 、2 、4 、3 、8 之組合，被證1 、7 、4 、3 、8 之組合，被證1 、4 、9 之組合，被證1 、2 、4 、9 之組合，被證1 、7 、4 、9 之組合，被證3 、8 、13之組合，被證9 、13之組合，被證1 、3 、8 、13之組合，被證1 、9 、13之組合足以證明系爭專利請求項1 、5 至8 、10至11不具進步性。

⑼被證1 、2 、3 之組合，被證1 、2 、3 、4 之組合，

被證1 、2 、3 、8 之組合，被證1 、7 、3 、8 之組合，被證1 、2 、9 之組合，被證1 、7 、9 之組合，被證1 、2 、4 、3 、8 之組合，被證1 、7 、4 、3 、8 之組合，被證1 、2 、4 、9 之組合，被證1 、7 、4 、9 之組合，被證2 、3 、8 、13之組合，被證7 、3 、8 、13之組合，被證2 、9 、13之組合，被證7 、9 、13之組合，被證1 、2 、3 、8 、13之組合，被證1 、7 、3 、8 、13之組合，被證1 、2 、9 、13之組合，被證1 、7 、9 、13之組合足以證明系爭專利請求項2 、3 、28不具進步性。

⑽被證1 、2 、3 之組合，被證1 、2 、3 、4 之組合，被證1 、3 、8 之組合，被證1 、2 、3 、8 之組合，被證1 、7 、3 、8 之組合，被證1 、9 之組合，被證1 、2 、9 之組合，被證1 、7 、9 之組合，被證1 、4 、3 、8 之組合，被證1 、2 、4 、3 、8 之組合，被證1 、7 、4 、3 、8 之組合，被證1 、4 、9 之組合，被證1 、2 、4 、9 之組合，被證1 、7 、4 、9 之組合，被證1 、3 、8 、13之組合，被證1 、9 、13之組合足以證明系爭專利請求項13不具進步性。

㈢被告白金公司並無提出系爭產品及與系爭產品結構、材料有關之書面、電磁紀錄之法律上義務：

被告白金公司製造之濾光片產品皆有對外販售，原告自可輕易購得以進行分析，充實其舉證責任，且被告白金公司現已未持有系爭產品或與其型號相同之濾光片產品，如要求被告白金公司負有再行製作、提供系爭產品之義務，顯然逸脫文書或勘驗物提出義務規範之射程範圍。原告因自己未能就原

證7、8檢測報告之受測標的確為系爭產品提出合理根據，便要求被告白金公司應提出與系爭產品結構、材料有關之書面、電磁紀錄，如予准許，無異是將可歸責於原告舉證瑕疵之不利益強令被告承擔，不僅有失公平，更會造成民事訴訟舉證責任分配理論之嚴重破壞。

㈣原告應證明被告有侵害系爭專利權之故意或過失：

依專利法第98條之規定，專利物上應標示專利證書號數，其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。是以，原告起訴請求侵害其專利權之損害賠償，自應先就其損害之存在、損害之範圍、損害與其所主張之侵害行為間之相當因果關係、已在專利物品或其包裝上標示專利證書號數或被告明知或有事實足證其可得而知為專利物品等，負舉證責任，原告未盡其舉證責任，則應駁回原告之訴。

㈤並聲明：

1.原告訴之聲明及假執行聲請均駁回。

2.如受不利益判決，請准供擔保免為假執行。

三、兩造不爭執事項：

㈠原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自106 年4 月1 日起至122年7月14日止，有專利證書在卷可參（本院卷一第42頁）。

㈡原證6第2頁照片所示之系爭產品，係由被告白金公司製造、販賣，業據原告訴訟代理人陳明在卷（本院卷二第485頁）。

四、得心證之理由：本件原告主張被告白金公司製造銷售之系爭產品侵害系爭專利，依法應為一定作為及不作為，並賠償原

告因此所致之損害，為被告等否認，並以前詞置辯，故本件爭點為：㈠系爭產品是否侵害系爭專利？㈡若侵害系爭專利，則原告請求被告等為一定行為、不行為及損害賠償，是否有理由？㈢若有理由，則得請求被告等為一定行為、不行為之內容為何？賠償數額為何？茲分敘如下：

㈠系爭產品是否侵害系爭專利？

1.查原告提出原證7分析報告影本及原證8EAG分析報告影本，以證明系爭產品侵害系爭專利，然被告等否認據以作成原證7 、8 之標的為系爭產品，而採認原證7 、8 分析報告內容之前提，確實為分析報告之標的為系爭產品，故就此點，自應先由負有舉證責任之一方證明之。

2.首先，原證7、8分析報告內容僅有圖譜、數據，並無據以分析之標的照片（本院卷一第95至113頁），確實無法僅憑原證7 、8 分析報告而確認報告標的為何。本件被告等對於公證人體驗商品卸除包裝並重行彌封裝箱之產品（即原證6 第2 頁照片，本院卷一第90頁）為其所製造銷售之系爭產品一事，並無爭執，此由本院於108 年12月17日當庭與被告訴訟代理人確認之情況即可知（本院卷二第485頁）。但就上開彌封裝箱之產品與原證7 、8 分析報告之標的，兩者之間是否同一，並未據原告提出證據證明。況且，原告訴訟代理人當庭陳明：據以作成原證7 、8 分析報告之標的與今日攜帶至庭之產品係同批購入等語（本院卷二第485 頁），可見所攜帶至庭之產品並非即為原證7 、8 分析報告之標的。故原告主張經分析產品以作為原證7 、8 分析報告，然其卻無法提出該產品，或證明所分析之標的即為系爭產品之證據，被告等於此更否認原證7 、

8 分析報告之標的為系爭產品，故難認上開分析報告係本於系爭產品所作成，當無法以上開分析報告之內容作為比對是否侵害系爭專利之資料。

3.又原告訴訟代理人雖於108年12月17日攜帶產品至庭，然所攜帶至庭之產品外觀，與原證6第2頁照片所示之產品外觀，明顯不一致，此有產品外觀照片可參（本院卷一第90頁、卷二第501頁、卷二第511頁），被告訴訟代理人更當庭陳明：原告訴訟代理人攜帶至庭之用以裝置產品之外框雖為被告所有，但因四個角落膠膜已遭拆除，其內濾光片有遭更動痕跡，因此否認該濾光片為系爭產品等語（本院卷二第487頁），而原告訴訟代理人攜帶至庭之產品，塑膠圓框內之濾光片確實有偏移而未置於應排列處之情況，有產品照片存卷可憑（本院卷二第501頁），縱此偏移位置之原因不明，但被告訴訟代理人上開所陳，並非毫無依據，且該產品係於原告保管中，故被告訴訟代理人前開否認，已有所據，並非空言抗辯。原告就此並未進一步提出足茲佐證上開置於被告所有之塑膠圓框內之產品確為系爭產品之證據，自難認原告訴訟代理人攜帶至庭之產品即為系爭產品。

4.再者，原告主張我國民事訴訟制度於89年修正，於民事訴訟法第342條第1項、第343條、第344條第1項第5款、第367 條等規定有所規範，可見擴大法院命當事人提出文書義務之範圍，智慧財產案件審理法第10條第1 項亦規定當事人不從法院之命提出文書或勘驗物，法院得處以罰鍰，必要時得以裁定命為強制處分，可見智慧財產案件審理法對於當事人採取較民事訴訟法更嚴格之制裁效果，且從智慧

財產案件審理法第10條之立法理由，更見智慧財產案件更重視證據開示，使法院得基於訴訟促進及發現真實之目的，更有效率的調查證據，被告白金公司有能力製造系爭產品，更持有系爭產品之結構設計圖面、規格書、製造系爭產品前及過程中製備與系爭產品結構、材料有關之任何書面文件、電磁紀錄（下稱系爭文件），符合民事訴訟法第344 條、智慧財產案件審理法第10條等規定之立法理由所謂「證據偏在一方」，自有義務再行製造系爭產品及提出系爭文件，以供鑑定比對是否侵害系爭專利，而聲請本院命被告再行製造系爭產品及提出系爭文件（本院卷二第521 至527 頁、卷三第38至40頁）。被告等抗辯本件個案情況並不符合所謂證據偏在之情況，且被告白金公司目前並未持有系爭產品及系爭文件，原告上開聲請，不應准許等語（本院卷三第73至82頁）。

5.按智慧財產案件審理法第10條規定：「文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院得以裁定處新臺幣三萬元以下罰鍰；於必要時並得以裁定命為強制處分。」惟上開規定並未規範法院於何種情況應命持有人提出文書或勘驗物，故仍應回歸民事訴訟法相關規定為斷。次按第341條、第342條第1項、第343至第345條、第346條第1項、第347條至第351條及第354條之規定，於勘驗準用之。聲明書證，係使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出。前項聲請，應表明下列各款事項：一、應命其提出之文書。二、依該文書應證之事實。三、文書之內容。四、文書為他造所執之事由。五、他造有提出文書義務之原因。下列各款文書，當事人有提出之義

務：一、該當事人於訴訟程序中曾經引用者。二、他造依法律規定，得請求交付或閱覽者。三、為他造之利益而作者。四、商業帳簿。五、就與本件訴訟有關之事項所作者，民事訴訟法第367條、第342條第1項、同條第2項、第344條第1項分別定有明文。

6.查被告白金公司雖承認系爭產品為其製造銷售，然系爭產品為被告依據訴外人京華（香港）有限公司（下稱京華公司）所提規格客製化銷售，業據被告白金公司提出與京華公司間往來電子郵件、採購單為證（本院卷二第593 至596 頁），故被告白金公司抗辯系爭產品為客製化而來，目前已無持有系爭產品，應屬有據。而原告係聲請本院命被告白金公司「再行製造」系爭產品以供鑑定之用，單從此等聲請內容與上開規定內容相較，即顯然未符，本院自無從依原告上開聲請而命被告白金公司再行製造系爭產品以供鑑定。

7.次查，原告主張系爭文書屬於「與本件訴訟有關之事項所作」，且目前為被告白金公司所持有，聲請命被告白金公司提出，然本件被告白金公司否認目前持有系爭文件。而舉證人依民事訴訟第342 條第1 項聲請法院以裁定命他造提出文書，須表明⑴應命其提出之文書，⑵依該文書應證之事實，⑶文書之內容，⑷文書為他造所執之事由，⑸他造有提出文書義務（即表明他造執有之文書，合於同法第344 條第1 項所列各款之規定，而有提出之義務）之原因，使法院依同法第343 條規定，審查該聲請文書之應證事實是否重要及舉證人之聲請是否正當。該等聲請要式性之目的，相當程度乃在於特定該應提出之文書，具有辯論主

義與摸索證明防止之意義。而文書提出義務之聲請審查程序，法院應特別注意聲請是否符合聲請之要式性以避免摸索證明之濫用，且就證據與待證事實之重要性均應確實審查；另文書存在與提出義務之存在，則應特別注意審究文書存在與占有事實應由聲請人提出證據證明之，是以他造否認執有文書，或否認有提出之義務者，舉證人必須證明文書確實存在、他造執有該文書及有提出義務之事實（參姜世明著「文書提出義務之研究〈上〉、〈下〉」，載於萬國法律117 期、第103 至113 頁，118 期、第89至98頁，90年6 月、8 月出刊；同氏著「文書提出義務及事案解明義務之競合與限制」，載於月旦法學185 期，第225至238 頁，99年10月出刊）。而原告除就系爭文件之特定空泛外，就被告白金公司目前是否持有系爭文件，僅憑被告白金公司曾陳明系爭產品業已全數交付訴外人京華公司，若需提出產品需另費時製造一事，即主張「可知被告白金公司確有用以製造系爭產品之系爭文件」（本院卷三第39頁），然被告白金公司上開陳明內容，究竟如何推論出被告白金公司目前「持有」原告空泛限定之系爭文件，令人費解。再參照89年民事訴訟法第344 條之立法理由：「隨社會經濟狀況之變遷、公害、產品製造責任及醫療事故損害賠償等類現代型紛爭與日俱增，於其訴訟中不乏因證據僅存在當事人之一方，致他造當事人舉證困難之情事發生，例如：為舉證被害之因果關係或可歸責之原因，必須知悉企業者所執有關於形成公害或產品瑕疵過程之文書；或為舉證醫療過失，必須知悉醫療機構所執有之患者診療病歷等，故亦有擴大當事人文書提出義務範圍之必要，爰修

正原條文第四款規定，使當事人就其實體及程序上之法律關係、爭點、攻擊或防禦方法等與本件訴訟有關之事項所作之文書，均負有提出之義務，並改列為第五款。」可見民事訴訟法第344 條第1 項第5 款係基於「因證據僅存在當事人之一方，致他造當事人舉證困難之情事發生」之考量而來。然本件依原告陳報之內容，顯見其曾自訴外人京華公司取得系爭產品（本院卷三第34頁），原告就商品拆卸換包裝過程，有經公證程序，業如前述，顯見原告有一定保全證據純潔性之認知，更非無從取得證明系爭產品侵害系爭專利之證據，原告於商品包裝更換後至作成分析報告之過程，業已全盤掌握所取得之產品，卻未於此段過程妥為處理證據純潔性之問題，以致無從於審理過程提出無瑕之證據，此應由原告自負其責，若全然未論上開情事，僅以系爭文件為被告白金公司內部資料，即認應有命當事人提出文書等相關規定之適用，顯然與命當事人提出文書等相關規定之規範意旨有違。因此，本件原告聲請命被告白金公司提出系爭文件，難認有據，本院無從依原告之聲請而命被告白金公司提出系爭文件。

8.再按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民事訴訟法第277條前段定有明文，此即舉證責任之分配原則。但如遇有特殊情形，仍貫徹此一原則，對於該當事人顯失公平時，即不受此原則規定之限制，此為該條但書「依其情形顯失公平者，不在此限」之立法意旨。是以受訴法院於決定是否適用該條但書所定公平之要求時，應視各該具體事件之訴訟類型特性暨待證事實之性質，斟酌當事人間能力、財力之不平等、證據偏在一方、蒐證之困

難、因果關係證明之困難及法律本身之不備等因素，透過實體法之解釋及政策論為重要因素等法律規定之意旨，較量所涉實體利益及程序利益之大小輕重，按待證事項與證據之距離、舉證之難易、蓋然性之順序（依人類之生活經驗及統計上之高低），並依誠信原則，定其舉證責任或是否減輕其證明度，進而為事實之認定並予判決，非謂因此得將舉證責任一概轉換予無庸舉證之他方當事人負擔（最高法院106年度台上字第33判決意旨可參）。查本件曾有一定取證能力及存證智識之人為原告蒐集相關證據，更曾進行證據蒐集而取得產品，業如前述，兩造間並無財力不平等、證據偏在一方、蒐證之困難等情況，並無本於上開但書規定而調整舉證責任之情事。

9.因此，本件原告既主張系爭產品侵害系爭專利，而被告等否認此節，原告自應舉證證明。然原告所提之分析報告因所據標的不明，而無從憑分析報告之資料以為比對。原告無法提出進行鑑定之標的，所聲請命被告白金公司再行製造系爭產品及提出系爭文件，均無所據。因此，依本件原告所提證據，自無法認定系爭產品侵害系爭專利。既無法認定系爭產品侵害系爭專利，則原告請求被告等為一定行為、不行為及損害賠償，自無理由，更無庸論述所請求被告等為一定行為、不行為之內容及賠償數額。

五、綜上所述，本件原告無法證明系爭產品侵害系爭專利，因此原告依專利法第96條第1項、第2項、第3項、第97條第1項、民法第184條第1項前段、公司法第23條第2項等規定，訴請如聲明所載之內容，自無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請失所附麗，自應併予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所援用之證據，經核均與本件結論無涉，爰無一一論駁之必要，附此敘明。

七、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　4　　月　　7　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　何若薇

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　4　　月　　7　　日

書記官　張君豪