智慧財產法院民事裁定

108年度民暫字第1號

聲　請　人　毅力科技有限公司
法定代理人　張勝雄
代　理　人　陳寧樺律師（兼送達代收人）
　　陳軍宇律師
　　李懷農律師
輔　佐　人　盧姵君
相　對　人　印能科技股份有限公司
法定代理人　洪誌宏
代　理　人　陳和貴律師
　　楊益昇律師
　　黃珮珍律師
輔　佐　人　陳文龍

上開當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下：

主　文

聲請駁回。

聲請程序費用由聲請人負擔。

理　由

一、聲請人聲請意旨略以：

（一）本件具有「爭執之法律關係」且聲請人將來有勝訴可能性：相對人近來持續以其第I494162 號發明專利（下稱：162 號專利）、第M416079 號新型專利（下稱：079 號專利）、第M450049 號新型專利（下稱：049 號專利），對聲請人之客戶○○○半導體製造股份有限公司（下稱：○○○公司）進行各式書面或口頭騷擾，並宣稱聲請人所販

售之「半導體封裝除泡系統」（即「壓力烤箱系統- 型號PCS- DWFO 」下稱：系爭產品）侵害前述專利，導致聲請人合法之交易行為受有重大影響。又相對人所宣稱之3 件專利，經聲請人委託專利事務所鑑定後，鑑定結果為：「162 號專利請求項1 」、「079 號專利請求項1 」因欠缺新穎性，具有撤銷事由應屬於無效，且系爭產品亦未落入「162 號專利請求項2 」與「049 號專利請求項1 」之專利範圍。

（二）聲請之駁回對於聲請人將造成無法彌補之損害：

相對人日前以民事聲請證據保全之方式，進入○○○公司之廠區加以搜查，並將該等事由透過業務的方式恐嚇、恫嚇○○○公司相關窗口，試圖藉由司法途徑濫用權利對於○○○公司造成巨大的心理壓力，以迫使○○○公司進而向相對人訂購其所生產之相關產品，而停止購買聲請人所販售之系爭產品。若未核准本件聲請，相對人此一濫行專利權之不公平競爭行為，將無法受到法律之拘束，進而導致聲請人喪失寶貴的市占率，甚至因此不公平競爭而陷入經營上的困境，此等種種將會對聲請人造成無法彌補之損害。反觀，倘若准許本件聲請，對相對人影響並非重大，亦可後續於專利侵權與否以及專利有效性與否之本案訴訟加以爭執，而存在合法的救濟空間。

（三）聲請人本件定暫時狀態假處分之原因已釋明如前，無另供擔保金之必要。若本院仍認為有供擔保之必要，聲請人願供如聲明所示之擔保。

（四）聲明：聲請人願以現金或同等面額之「台新銀行」定期存單供擔保後，於兩造間就本案訴訟判決確定前，相對人應

容忍、不得妨礙、干擾聲請人可繼續自行或委託他人為製造、為販售之要約、販售、使用或為上述目的而進口系爭產品，或為其他與上開產品有關之一切處分行為。

二、相對人抗辯意旨略以：

（一）相對人為162 號專利、079 號專利、049 號專利之專利權人，相對人主張聲請人販售之系爭產品侵害前開專利，已提起本案訴訟，聲請人未釐清其所主張之「爭執法律關係」究竟是聲請人之系爭產品有無侵害相對人專利，亦或是相對人聲請保全證據之行為是否危害兩造間之公平競爭，在聲請人明確其主張前，應認其尚未釋明聲請之原因。

（二）聲請人將來提起本案訴訟並無勝訴可能性：

1.系爭產品「有侵害」162 號專利請求項1 、049 號專利請求項1 及079 號專利請求項1 之情事，且162 號專利請求項1 未如聲請人所言欠缺新穎性，應為有效專利。又相對人已以系爭產品侵害162 號專利請求項1 及049 號專利請求項1 、8 提起本案訴訟，請求排除侵害及損害賠償，聲明及訴訟標的範圍自包含「確認系爭產品侵害162 號專利請求項1 及049 號專利請求項1 及8 」在內，聲請人不得更行起訴就同一訴訟標的請求確認「不侵權」，否則即屬違反民事訴訟法第253 條重複起訴禁止之規定，堪認聲請人將來提起本案訴訟並無任何勝訴可能性。

2.相對人於民國107 年8 月31日發函予聲請人籲其停止專利侵權行為，惟未有善意回應，相對人為維護自身專利權益，遂於107 年10月4 日聲請證據保全，且該聲請並經本院獲准在案（107 年度民聲字第48號民事裁定），

則相對人聲請保全證據之行為自屬公平交易法第45條所明文「行使權利之正當行為」，難認相對人有濫用專利權之不公平競爭行為。再者，相對人於聲請證據保全前，已事先發函通知聲請人請求排除侵害，相對人所為亦屬專利法行使權利之正當行為，若聲請人將來以相對人濫用專利權為由提起本案訴訟，亦顯不具有勝訴可能性。

（三）聲請人並未釋明其有受有無法彌補之重大損害或有避免急迫之危險：

相對人以○○○公司為對象聲請證據保全，係依民事訴訟法第368 條第1 項規定行使法律上合法權利，並經法院裁定准許，倘僅以○○○公司或其他客戶知悉兩造間有專利侵權爭議，即可認聲請人將有不可彌補之重大損害或有急迫之危險，則聲請定暫時狀態之「保全必要性」之要件將形同虛設。

（四）駁回本件定暫時狀態處分之聲請並不會對公眾利益有所影響：

相對人並無任何濫用專利權之不公平競爭行為，駁回本件定暫時狀態處分之聲請並不會對公眾利益有所影響。況聲請人之聲明第1 項請求「相對人應容忍、不得妨礙、干擾聲請人…」云云，倘鈞院准予該聲明，將不當限制相對人以符合法定程序之方式對聲請人行使專利權之權利（包括相對人單純的告知客戶兩造間存有專利訴訟事實之行為），反而限制公平競爭而不利於公益。

（五）擔保金額之計算：若准許本件定暫時狀態處分之聲請關於擔保金額之計算，相對人主張至少應以「聲請人每年銷售

系爭產品所得利益」×4 年4 個月核定之。

（六）聲明：聲請駁回。

三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形，而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請，民事訴訟法第538 條第1 項、智慧財產案件審理法第22條第2 項定有明文。次按，聲請人就有爭執之智慧財產法律關係聲請定其暫時狀態之處分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足；法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響，智慧財產案件審理細則第37條第1 項、第3 項亦定有明文。再按法院依民事訴訟法第538 條第1 項規定，為定暫時狀態之處分，係就爭執之法律關係，為防止重大之損害、避免急迫之危險或有其他相類似之情形，於必要時所為，係屬衡平救濟手段之保全方法；而損害是否重大、危險是否急迫，均屬不確定的法律概念，故於保全必要性之判斷，自應於具體個案中經由利益衡量之觀點，綜合比較當事人、利害關係人利益保護之重要性、本案勝訴之可能、有無不可回復之損害及法秩序之安定和平之公益等，予以綜合衡量判斷。是若該爭執之法律關係並無急迫性及欠缺為該處分之必要性時，不論就其請求及原因之釋明是否已足，殊無准為

定暫時狀態處分之餘地（最高法院103 年度臺抗字第248 號民事裁定意旨參照）。

四、經查：

（一）爭執之法律關係是否存在：

本件相對人僅先以162 號專利請求項1 、049 號專利請求項1 、8 提出專利侵害本案訴訟一節，此據相對人陳明在卷且有民事起訴狀影本1 份在卷可稽（見本院卷第228 、249-257 頁）。又聲請人主張相對人之「162 號專利請求項1 」、「079 號專利請求項1 」因欠缺新穎性，具有撤銷事由應屬於無效，且系爭產品亦未落入「162 號專利請求項2 」與「049 號專利請求項1 」之專利範圍；另相對人藉聲請證據保全之方式，進入○○○公司之廠區加以搜查，並透過業務恫嚇○○○公司相關窗口，試圖藉由司法途徑濫用權利以迫使○○○公司停止購買聲請人所販售之系爭產品，故本件存在不侵權、專利有無效事由及相對人濫行專利權之不公平競爭行為應受拘束一節，此為相對人所否認，並以前揭情詞置辯。是以，兩造間就系爭產品有無侵害相對人之專利權及相對人有無濫行專利權之不公平競爭行為等法律關係，自屬存有爭執。

（二）聲請人將來勝訴可能性：

1.聲請人固主張依其所委請之專利事務所作成之鑑定報告，認162 號專利請求項1 及079 號專利請求項1 欠缺新穎性而具有撤銷事由；且系爭產品未落入162 號專利請求項2 與049 號專利請求項1 之專利範圍，然此為相對人所否認，已如前述，又系爭產品是否侵權、及專利是否有無效性事由，係屬應由本案訴訟判斷之實體事項，

非屬保全程序所得審究。故兩造間關於專利權侵害爭議之勝訴可能性，尚屬未明。

2.相對人前於107 年8 月31日委由律師事務所發函予聲請人籲其停止專利侵權行為，嗣再以○○○公司為相對人向本院聲請證據保全，並經本院於107 年12月14日裁定准許部分聲請在案，有107 年8 月31日律師事務所函文、本院107 年度民聲字第48號裁定各1 件在卷可參（見本院卷第259-262 、275-287 頁），而○○○公司於收受本院107 年度民聲字第48號裁定正本後，即可知悉兩造間就系爭產品是否侵害上開專利權一事存有爭議，單憑聲請人上開所舉事證，尚難認相對人依法聲請證據保全之行為有何濫用專利權之不公平競爭行為。

（三）聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害、雙方損害之程度：

聲請人固稱因相對人藉保全證據而進入○○○公司廠區搜查，並將該等事由向○○○等公司進行口語散布，聲請人之客戶第三人○○○公司潛在購買的產品具有是否侵害他人專利權之疑義，因此○○○公司可能就不會向聲請人購買，造成聲請人無法彌補的損害、確有急迫性云云（見本院卷第12-13 、307 、346-347 頁）。惟查：

1.聲請人所提出之證據，僅有相對人向本院提出之民事聲請保全證據狀（見本院卷第79-85 頁），而聲請保全證據乃法律賦予相對人之權利，且該聲請亦經本院107 年度民聲字第48號民事裁定准許部分聲請在案，尚難遽認相對人所為該當於濫用專利權之不公平競爭行為，已如前述。

2.相對人雖自承曾向○○○公司提及系爭產品有侵害到專利之虞慮一事（見本院卷第309 頁），然聲請人之客戶即○○○公司或其餘廠商並未受有不得向聲請人購買系爭產品之限制，易言之，相對人僅是提供其專利之資料，並告知系爭產品有侵權之疑慮，況且在本案訴訟確定前，聲請人並無受有不得銷售系爭產品之情事，至於○○○公司或其他客戶是否繼續向聲請人購買系爭產品，仍繫諸於○○○公司等客戶各自之商業考量，聲請人空言陳稱○○○公司等客戶將因系爭產品有侵權可能而停止購買，而泛稱有定暫時狀態之急迫性，自無可採。

3.綜上，聲請人並未釋明相對人於聲請保全證據及提起本案訴訟等正常權利行使行為外，是否有為其他妨礙或干擾聲請人銷售系爭產品之行為，自難認定聲請人有何重大損害或急迫危險發生之可能。因此，若駁回本件聲請，難認聲請人有何無法彌補之損害。

（四）對公共利益之影響：

本件為專利權之私權糾紛，因聲請人之產品乃壓力除泡系統，無涉對於人類健康或疾病治療有重要影響之醫藥品，尚無牽涉公共之利益之可言。

（五）聲請人其餘主張之論駁：

聲請人固稱：基於「憲法保障平等權之意旨」，定暫時狀態處分與聲請證據保全，既然同屬民事保全程序之一環。法院考量專利權人取得侵權人侵權證據有困難時，就應當同時考量被控侵權人要證明專利權人濫用專利權之困難，應當要放寬被控侵權人證明專利權人濫用專利權之門檻云云（見108 年3 月22日民事準備（二）狀）。然查：

1.按證據保全之事由，包含（一）證據有滅失或礙難使用之虞；（二）經他造同意予以保全證據；（三）就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者等三類。又保全證據之聲請，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，且聲請人應提出證據以為釋明，使法院信其主張為真實，以審酌應否准許保全證據之聲請，至於定暫時狀態處分則係為防止發生重大之損害或避免急迫之危險。是二者要件相異，制度目的亦有不同，尚難比附援引其審酌要件。

2.姑不論聲請人所稱保全證據之要件經放寬云云，其所憑依據為何外，又科技產業具有高度隱密性一事與證明濫用專利權之困難間亦難認有何關聯性，佐以，相對人已釋明其因有證據保全之必要，且經本院裁定准許部分聲請在案，該證據保全之行為難謂不當，至於相對人是否有其他不當行使專利權之情事，自需由聲請人釋明之，然聲請人並未釋明相對人有何其他不當行使專利權之行為，即泛稱基於「憲法保障平等權之意旨」，本件定暫時狀態假處分之聲請應考量比照保全證據之要件予以放寬云云，不僅誤解憲法上「平等權」之基本權利義務關係，且將二規範目的相異之要件強行比擬，更屬無稽，洵無可採。

五、綜上所述，聲請人所提證據資料無法釋明本件有何防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形，並審酌聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害、雙方損害程度等因素，聲請人所提證據未能釋明其有定暫時狀態處分之保全必要性，且屬「釋明欠缺」，非為「釋明

不足」，縱其陳明願提供擔保，亦不得為定暫時狀態之處分。從而，本件聲請於法不合，不應准許。又本院於裁定前業已通知兩造到庭陳述意見，有卷附調查筆錄1 份可按（見本院卷第303-309 頁），業已賦予兩造陳述意見之機會，併予敘明。

六、依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　3　　月　　29　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　張銘晃

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1,000元。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　3　　月　　29　　日

書記官　葉倩如