智慧財產法院民事裁定

108年度民暫字第6號

聲　請　人　中央醫療器材股份有限公司
法定代理人　林聖富
代　理　人　劉立恩律師
複　代理人　謝侑均律師
相　對　人　林冠谷
代　理　人　吳磺慶律師

上列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、聲請意旨略以：聲請人為擁有數百項國內、外發明專利之骨科醫療器材廠商，相對人則為聲請人控股公司英屬開曼群島商思必瑞特生技股份有限公司之董事。相對人於民國108 年5 月6 日去函聲請人之產品供應商堅睦企業股份有限公司（下稱堅睦公司），聲稱：聲請人委託堅睦公司生產之針筒後蓋、橢圓把手、高壓針筒、推進頭等產品（下稱系爭產品），侵害相對人所有之「一種控壓控量混合針筒裝置」之專利權（註冊專利號：I250032 、中國大陸註冊專利號：0000000A）（下稱系爭專利）等語，堅睦公司遂因此於108 年5 月9 日決意暫時停止生產系爭產品。然系爭產品並未落入系爭專利範圍，聲請人更於108 年5 月16日提起本案訴訟，請求確認並未侵害系爭專利，可見兩造存有爭執之法律關係。而系爭產品年銷售額於105 至107 年，每年約新臺幣（下同）

110 餘萬至140 餘萬，上開本案訴訟尚須時間為審理，然相對人對訴外人主張聲請人侵害系爭專利之舉，業已造成聲請人之產品供應商暫停生產，致使聲請人無法繼續產出系爭產品而發生營運上困難，故為防止發生重大損害、避免急迫危險，聲請人願供擔保聲請定暫時狀態之處分，爰依民事訴訟法第538 條第1 項規定為聲請等語，並聲明：相對人於收受附件二所示之訴訟第一審判決書前，不得對任何第三人主張聲請人侵害相對人之系爭專利。

二、相對人陳述意見略以：聲請人所為定暫時狀態之聲明不明確，且對本案訴訟無勝訴可能性，聲請人雖提出系爭產品未落入系爭專利之鑑定分析，然相關分析僅及於系爭專利請求項1 ，相關侵權分析尚待實質審認，鑑定分析之理解亦有誤。又聲請人之網頁業已自承系爭產品係實施系爭專利而來，故系爭產品業已落入系爭專利。另以聲請人主張之系爭產品年銷售數額僅百餘萬元，可見縱無銷售系爭產品，並不會使聲請人受有無可彌補之損害，況聲請人停止產出系爭產品，對公眾利益並無太大影響，聲請人顯然並未釋明有定暫時狀態處分之必要等語。

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。再按民事訴訟法第538 條所謂爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，係指因防止重大之損害或避免急迫之危險或因其他情事，有就爭執之法律關係定暫時狀態之必要者而言。此必要之情事，即為定暫時狀態處分之原因，應由聲請該處分之人，提出相當證據釋明，苟不能釋明此種情事之存在，即無就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要。而衡量損害是否重大、危險是否有急迫之保全必要性，應釋明至何種程度，應就具體個案，透過權衡理論及比例原則確認，即就聲請人因該處分所得利益、不許假處分所受損害，是否逾相對人因處分所受不利益或損害，以及其他利害關係人之利益或法秩序之安定、和平等公益，加以比較衡量（最高法院105 年度台抗字第185 號裁定意旨參照）。

四、經查：

㈠相對人為系爭專利之專利權人，堅睦公司因相對人去函聲稱聲請人委託製造之系爭產品侵害系爭專利，而暫停為聲請人生產系爭產品一事，有業鑫法律事務所函存卷可查（見本院卷第21頁），聲請人於108 年5 月16日向本院起訴，請求確認聲請人並未侵害系爭專利，亦有民事起訴狀影本在卷可憑（見本院卷第8-12頁），可見兩造間存有聲請人或系爭產品是否侵害系爭專利之爭執之法律關係。

㈡而本件定暫時狀態之處分之聲明係禁止相對人於本案訴訟過程向第三人主張系爭專利受聲請人侵害，自應詳予斟酌聲請人本案訴訟之勝訴可能。經以目前卷內資料為初步分析，系爭專利請求項1 範圍，其技術內容可解析為5 個要件，分別為：要件編號1A「一種控壓控量混合針筒裝置，其包含：」；要件編號1B「一加壓推桿，包含一設有螺牙之直桿；」；要件編號1C「一握控件，設有一第一穿孔可供該直桿穿入；」；要件編號1D「及一套筒，包含一針筒之容置筒及一套合件，該套合件設有一第二穿孔；」；要件編號1E「其特徵在於：該容置筒可活動穿入該第二穿孔中與該套合件相套合，該套筒則以該套合件可活動與該握控件之一側緊密相結合，該握控件之第一穿孔實質上為一螺孔，及該螺孔與該容置筒之一容置部相導通，該直桿由該握控件之另一側可穿入該螺孔進入該容置部中，及其螺牙可活動與該螺孔相螺合旋轉前進或後退。」；而系爭產品可解析為5 個要件，分別為：要件編號1a「一種控壓控量混合針筒裝置，其包含：」；要件編號1b「一加壓推桿，包含一設有螺牙之直桿；」；要件編號1c「一握控件，設有一第一穿孔可供該直桿穿入；」；要件編號1d「及一套筒，包含一針筒之容置筒及一套合件，該套合件設有一第二穿孔；」；要件編號1e「其特徵在於：該容置筒與該套合件相固定為一體，該套筒則以該套合件可活動與該握控件之一側緊密相結合，該握控件之第一穿孔實質上為一螺孔，及該螺孔與該容置筒之一容置部相導通，該直桿由該握控件之另一側可穿入該螺孔進入該容置部中，及其螺牙可活動與該螺孔相螺合旋轉前進或後退。」，故系爭產品應可讀取系爭專利請求項1 要件編號1A、1B、1C、1D。而

系爭產品雖無法讀取系爭專利請求項1 要件編號1E，然就要件編號1E與1e，以全要件原則進行均等比對分析，就技術手段而言，系爭產品係藉由容置筒與套合件相固定為一體，而系爭專利係藉由容置筒可活動穿入第二穿孔中與套合件相套合，雖兩者技術手段略有差異，惟兩者所運用之技術手段，均係藉由容置筒與套合件相互套合固定，其差別僅為容置筒與套合件相互套合固定前，容置筒是否可活動與套合件相套合，該容置筒並非可活動穿入該第二穿孔中與該套合件相套合之技術手段僅係為該創作所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，因此，系爭產品與系爭專利具有實質相同之技術手段。就功能而言，系爭產品利用容置筒與套合件相固定為一體，可使容置筒與套合件相互結合之用，與系爭專利利用容置筒與套合件相套合，可使容置筒與套合件相互結合之用的功能相同，因此，系爭產品與系爭專利具有相同之功能。就結果而言，系爭產品可使套筒以套合件與握控件之一側緊密相結合，與系爭專利可使套筒以套合件與握控件之一側緊密相結合的結果相同，因此，系爭產品與系爭專利具有相同之結果。故而，系爭產品要件編號1e與系爭專利請求項1 要件編號1E係以實質相同的技術手段、執行相同的功能、且得到相同的結果，故系爭產品要件編號1e與系爭專利請求項1 要件編號1E無實質差異。聲請人雖提出鑑定分析（即聲證3 ）以證系爭產品並未侵害系爭專利，惟該鑑定分析係以系爭專利請求項1 所載每一部件為技術特徵而進行比對分析，此是否符合請求項當中技術特徵之解析，尚非無疑，自難僅憑該鑑定分析而認系爭產品未侵害系爭專利。因此，聲請人提起本案訴訟，訴請確認並未侵害系爭專利，其勝訴可

能性不高。

㈢既然，聲請人本案勝訴可能性不高，則系爭產品持續產出可能繼續侵害系爭專利，而依聲請人所主張，若駁回本件聲請，會造成系爭產品無法持續產出，則於聲請人本案勝訴可能不高情形下，無法持續產出系爭產品，應不致對其造成無法彌補之損害。而於聲請人本案勝訴可能不高情況下，限制相對人本於專利權人地位行使權利，反對相對人造成嚴重損害。另聲請人並未釋明本件准駁結果，對於公眾利益有何影響，且本件屬兩造私人權益紛爭，應無涉公眾利益。

五、綜上所述，兩造雖有爭執之法律關係存在，然聲請人日後勝訴可能性不高，本件若駁回聲請人之聲請，將不至於對聲請人造成無法彌補之損害，若准許之，反可能造成相對人之損害，且與公眾利益無涉。準此，本件定暫時狀態之聲請，經綜合審酌後認聲請人並未釋明本件有定暫時狀態之保全必要性存在，且該釋明之欠缺無法以供擔保代之或補釋明之不足，從而，本件聲請於法不合，不應准許。

六、依智慧財產案件審理法第1條、第22條第2項，民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　9　　月　　20　　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　　9　　月　　20　　日

書記官　張君豪