

智慧財產法院民事裁定

108年度民暫字第9號

聲請人 明基材料股份有限公司

法定代理人 陳建志

代理人 李世章律師

徐念懷律師

彭國洋律師

相對人 台灣寶赫曼企業股份有限公司

兼法定代理人 王文屏

代理人

共同代理人 呂光律師

陳婷律師

孫寶成

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

壹、程序事項

聲請人聲請時原以台灣寶赫曼企業股份有限公司（下稱：寶赫曼公司）為相對人，並聲明：「請准聲請人提供兆豐銀行可轉讓定期存單為擔保後，准予聲請人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的進口如附表1 所示之護妍天使品牌之痘痘貼商品。」等語（見本院卷1 第7 頁）。嗣於民國108 年7 月10日具狀追加相對人寶赫曼公司之法定代理人王文屏為相對人，並更正聲明為：「相對人應於聲請人提供兆

01 豐國際商業銀行可轉讓定期存單為擔保後，容忍聲請人製造
02 、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的進口如附表1 所
03 示之護妍天使品牌之痘痘貼商品。」（見本院卷2 第3 頁）
04 。聲請人前開追加相對人及更正請求，業經相對人同意在卷
05 （見本院卷2 第23頁），尚無不合，應予准許。

06 貳、實體事項

07 一、聲請人聲請意旨略以：

08 （一）相對人王文屏為中華民國M371009 號「藥用隱形貼布」
09 新型專利（下稱：系爭專利）之專利權人，其於98年12
10 月31日向經濟部智慧財產局（下稱：智慧局）申請系爭
11 專利之新型專利技術報告，智慧局認定系爭專利申請專
12 利範圍之請求項1 、2 、4 之比對結果代碼為2 ，請求
13 項3 之比對結果代碼為6 ，亦即，系爭專利申請專利範
14 圍之請求項1 、2 、4 不具有進步性，僅請求項3 具有
15 可專利性。又系爭專利在中國所申請CZ0000000000U實用
16 新型專利（下稱：223U專利），中國國家知識產權局亦
17 認定223U專利申請專利範圍之請求項1 、3 、4 不具有
18 實質性特點、進步性及創造性。然相對人寶赫曼公司無
19 視系爭專利明顯欠缺可專利性之事實，先於108 年5 月7
20 日寄發警告函予聲請人，聲稱聲請人行銷之護妍天使品
21 牌之痘痘貼商品（下稱：系爭商品）構成專利侵權，又
22 於同年5 月8 日寄發警告函予聲請人之網路行銷平台、
23 下游藥廠、經銷商等業者，恐嚇其不得再行銷系爭商品
24 。相對人上開廣為寄發警告函之行為，非但阻絕聲請人
25 之行銷通路管道，戕害聲請人在市場上行銷系爭商品之
26 正當商業利益，更有損及聲請人在消費市場之商譽，難

01 謂非權利濫用行為。

02 (二) 本件有定暫時狀態之必要：

03 1. 本件法律關係之存在：

04 本件當事人雙方所爭執者，係聲請人所行銷之系爭商
05 品，是否侵害相對人所有之系爭專利，是本件雙方當
06 事人間存在有專利侵權爭議之法律關係。

07 2. 聲請人將來勝訴可能性：

08 系爭專利及其中國對應案223U專利之申請專利範圍，
09 分別遭兩地之主管機關認定不具進步性，可認聲請人
10 在將來之專利侵權訴訟中，確有極高之勝訴可能性。

11 3. 聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補
12 之損害：

13 相對人無視系爭專利明顯欠缺可專利性之事實，寄發
14 警告函予聲請人、聲請人之網路行銷平台、經銷商等
15 業者。若核駁本件聲請，將完全阻絕聲請人行銷系爭
16 商品之通路管道，戕害聲請人在市場上行銷系爭商品
17 之正當商業利益，更有損及聲請人在消費市場之商譽
18 ，必將對聲請人造成無法彌補之損害。

19 4. 雙方損害之程度：

20 系爭商品為聲請人生醫事業之主力商品，若不准繼續
21 行銷，以致消費市場遭其他競爭同業侵蝕瓜分，必然
22 對聲請人之營運形成無法彌補之損害，其受損程度難
23 謂非鉅。又系爭專利遭判定無效之或然率極高，本件
24 命相對人容忍聲請人繼續行銷系爭商品，亦不致對其
25 權益造成損害。權衡兩造可能所受之損害程度，應准
26 予聲請人繼續行銷系爭商品。

01 5.對公眾利益之影響：

02 系爭專利遭判定無效之或然率極高，且其專利期限將
03 於108 年8 月11日屆至，若容認相對人可援用無效且
04 將到期之系爭專利，對外恣意主張所謂「權利」，勢
05 必嚴重影響公共競爭秩序，難謂公允。

06 (三) 聲明：如前揭壹之更正聲明所示。

07 二、相對人抗辯意旨略以：

08 (一) 聲請人僅泛稱系爭專利為無效、相對人惡意廣為寄發警
09 告函云云，然未能具體表明兩造間所爭執之法律關係究
10 係為何，且該所爭執之法律關係，何以已提起或將提起
11 之「本案判決」得以確定，聲請人就假處分原因不僅未
12 釋明，亦未提出能即時調查之證據，實無就爭執之法律
13 關係定暫時狀態之處分必要。

14 (二) 系爭專利之請求項3 經智慧局認定為有效，聲請人明知
15 系爭專利存在及系爭商品確實使用系爭專利之技術特徵
16 ，卻於收到相對人之律師函後仍繼續製造、銷售系爭商
17 品，屬故意侵害系爭專利。又相對人寄發警告信之行為
18 符合公平交易法之規定，係正當行使專利權以保護自身
19 權益，聲請人將來勝訴可能性極低。

20 (三) 聲請人目前均持續製造、販售系爭商品，顯見客觀上對
21 其而言並無重大難以回復之損害或有任何急迫危險，聲
22 請人之聲請顯不合民事訴訟法第538 條第1 項之規定。
23 又本件為聲請人與相對人間之私權糾紛，且系爭專利所
24 涉及者係痘痘貼產品，並非對於人類健康或疾病治療有
25 重要影響之醫藥品，尚無牽涉公眾之利益。

26 (四) 聲明：

01 1. 聲請駁回。

02 2. 聲請人請求事項如獲准許，請准相對人提供擔保後，
03 免為或撤銷定暫時狀態之處分。

04 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
05 之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時
06 狀態之處分。聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執
07 之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或
08 有其他相類之情形，而有必要之事實，應釋明之；其釋明
09 有不足者，法院應駁回聲請，民事訴訟法第538條第1項
10 、智慧財產案件審理法第22條第2項定有明文。次按，聲
11 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
12 分者，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其
13 釋明不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保
14 補釋明之不足；法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保
15 全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁
16 對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權
17 衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響，智慧財產案件
18 審理細則第37條第1項、第3項亦定有明文。再按法院依
19 民事訴訟法第538條第1項規定，為定暫時狀態之處分，
20 係就爭執之法律關係，為防止重大之損害、避免急迫之危
21 險或有其他相類似之情形，於必要時所為，係屬衡平救濟
22 手段之保全方法；而損害是否重大、危險是否急迫，均屬
23 不確定的法律概念，故於保全必要性之判斷，自應於具體
24 個案中經由利益衡量之觀點，綜合比較當事人、利害關係
25 人利益保護之重要性、本案勝訴之可能、有無不可回復之
26 損害及法秩序之安定和平之公益等，予以綜合衡量判斷。

01 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
02 性時，不論就其請求及原因之釋明是否已足，殊無准為定
03 暫時狀態處分之餘地（最高法院103 年度台抗字第248 號
04 民事裁定意旨參照）。

05 四、經查：

06 （一）爭執之法律關係是否存在：

07 按關於假處分之規定，於爭執之法律關係，有定暫時狀
08 態之必要者，準用之，民事訴訟法第538 條定有明文。
09 所謂爭執之法律關係，應不以法律關係已經訴訟繫屬為
10 限，凡金錢請求以外，有繼續性且適於為民事訴訟之標
11 的者，於當事人間發生爭執或被侵害等情形，均屬之。
12 聲請人主張系爭專利具有應撤銷之事由，相對人卻寄發
13 警告函予聲請人、聲請人之網路行銷平台、下游藥廠、
14 經銷商，而損及聲請人之商譽等語。相對人則抗辯系爭
15 專利請求項3 經智慧局認定為有效，相對人寄發警告函
16 之行為符合公平交易法規定等語，堪認兩造間對於系爭
17 商品有無侵害相對人之專利權及相對人有無濫行專利權
18 之不公平競爭行為等法律關係，自屬存有爭執。

19 （二）聲請人將來勝訴可能性：

20 1. 聲請人固主張智慧局於新型專利技術報告中業已認定
21 系爭專利請求項1 、2 、4 不具有進步性；且系爭專
22 利亦在中國所申請之223U專利，亦遭認定223U專利申
23 請專利範圍之請求項1 、3 、4 不具有實質性特點、
24 進步性及創造性，並提出系爭專利之新型專利技術報
25 告、223U專利之實用新型專利權評價報告各1 件，在
26 卷可查（見本院卷1 第19-22 、31-78 頁）。惟此已

01 為相對人所否認，已如前述。則系爭專利是否有無效
02 性事由，係屬應由本案訴訟判斷之實體事項，非屬保
03 全程序所得審究。故兩造間關於專利權侵害爭議之勝
04 訴可能性，尚屬未明。

05 2.相對人寶赫曼公司於108年5月7日寄發警告函予聲
06 請人、於同年5月8日寄發警告函予聲請人之網路行
07 銷平台、下游藥廠、經銷商等業者，因相對人於警告
08 函中均附有新型專利技術報告及侵權比對分析表，則
09 兩造間關於有無濫行專利權之勝訴可能性，亦屬未明
10 。

11 (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
12 損害、雙方損害之程度：

13 聲請人主張相對人無視系爭專利明顯欠缺可專利性之事
14 實，以相對人寶赫曼公司之名義，濫發警告函予聲請人
15 、聲請人之網路行銷平台、下游藥廠、經銷商等業者，
16 戕害聲請人在市場上行銷系爭商品之正當商業利益，更
17 有損及聲請人在消費市場之商譽，將對聲請人造成無法
18 彌補之損害云云（見本院卷2第5頁）。惟查：

19 1.按除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態
20 之處分準用之，為民事訴訟法第538條之4所明定，
21 可見法院為定暫時狀態處分之裁定，除應審究該保全
22 之處分方法是否為防止債權人發生重大損害或避免急
23 迫危險或有其他相類情形所必要者外，尚應斟酌其性
24 質如與保全假處分相類，原得以金錢之給付達其目的
25 ，而以定暫時狀態處分為保全方法，如非將對債務人
26 造成難以補償之重大損害，或債權人所受之損害能以

金錢補償時，即不得准許假處分，以資平衡兩造間之權利義務，兼顧雙方之利益。

2. 聲請人主張相對人寶赫曼公司委託律師寄發警告函予其網路行銷平台、下游藥廠、經銷商等業者一節，固提出相對人委請律師發函予聲請人、「網路家庭國際資訊股份有限公司」、「聯合智網股份有限公司」、「大樹醫藥股份有限公司」、「台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司」、「美合國際實業股份有限公司」及「東森得易購股份有限公司」、「統一生活事業股份有限公司」共8件函文影本在卷可稽（見本院卷1第261-451頁、本院卷2第35頁）。然查：

(1) 網路家庭國際資訊股份有限公司108年5月23日網家108法字第124號函稱：「本公司於接獲貴所前開來函後，已將該來函轉知系爭商品合作廠商，惟合作廠商『明基材料股份有限公司』向本公司保證系爭商品絕無侵害第三人權益等情事」（相證6號），相對人亦確認於網路家庭國際資訊股份有限公司所經營之PChome線上購物平台上，仍繼續銷售系爭商品（參相證7號）。(2) 美合國際實業股份有限公司108年5月27日108美字第1080527001號函亦表示：「本公司基於信賴明基材料為國內聲譽卓著並公開發行之上市科技公司，今由明基材料出具前揭切結書向本公司保證系爭商品及其來源無侵權之不法情事…故自發函之日起，本公司將重新將系爭商品上架銷售。」（參相證8號），且於美合國際實業股份有限公司所經營之86小舖網路商店中，

亦繼續銷售系爭商品（參相證9 號）。(3)富邦媒體科技股份有限公司所經營之momo購物網、屈臣氏網路商店、創業家兄弟股份有限公司所經營之生活市集網站及豐晨貿易股份有限公司所經營之小三美日購物網站，雖接獲警告函，現今均仍繼續銷售系爭商品（參相證10-13 號）。對此，聲請人於本院108年7 月15日調查證據程序中亦陳稱：「相對人於書狀所舉之多家通路商仍有繼續銷售系爭商品之事實，對於這些證據形式上真正不爭執」等語在卷（見本院卷2 第25頁），準此，相對人寶赫曼公司固於107 年5 月8 日寄送警告函予聲請人之網路行銷平台、下游藥廠、經銷商等業者，然上開業者本於其各自之商業考量後，迄今仍繼續銷售系爭商品，則事實上聲請人既無受有不得銷售系爭商品之限制，當無造成無法彌補的損害或無法銷售系爭商品之急迫危險情事，自不符定暫時狀態處分之聲請要件。縱認聲請人主張相對人寶赫曼公司寄發警告信函行為，戕害聲請人之在市場上行銷系爭商品之正當商業利益及其在消費市場之商譽一事為真，然聲請人此部分所受之損害無非營業利益，其最終目的既為損害賠償，性質上本非不得以金錢補償之，客觀上亦無發生重大損害或急迫危險之虞，亦不符定暫時狀態處分之聲請要件。是以，聲請人請求相對人容忍其製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的進口系爭商品云云，顯屬無據。

(2)聲請人雖主張：「這些通路商仍有繼續販賣系爭商

品，前提也是因為相對人濫發警告函造成寒蟬效應
之後，讓聲請人花費很多時間、金錢及心力在市面
上解釋澄清的結果」云云（見本院卷2 第25頁）。
然查，相對人寶赫曼公司前揭寄發警告函後，聲請
人並未釋明相對人寶赫曼公司之後有再繼續排除聲
請人製造、銷售系爭商品之行為，況且，依前所述
，聲請人之各大通路經銷商仍繼續銷售系爭商品，
則系爭商品之相關消費市場亦無遭其他競爭同業侵
蝕瓜分之可能，難認對聲請人之營運形成無法彌補
之損害，縱然，聲請人為取得其各大通路經銷商對
於系爭商品之信任而耗費成本澄清，此僅屬商業經
營上之成本支出，對於此等額外之成本支出，乃聲
請人事後得否據以向相對人寶赫曼公司求償之問題
，此與聲請人空言因聲請人之警告函將戕害聲請人
在市場上行銷系爭商品之正當商業利益，而造成無
法彌補的損害且屬急迫情事，而有定暫時狀態之必
要云云，核屬二事，益認聲請人前開所陳，非屬發
生重大損害、急迫危險或其他相類似情形等之定暫
時狀態處分原因之釋明，自不符定暫時狀態處分之
聲請要件。

3. 本件聲請人雖陳明願供擔保，以補釋明之欠缺云云。
按「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」、「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

01 釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要；其釋明
02 不足者，應駁回聲請，不得准提供擔保代之或以擔保
03 補釋明之不足。」智慧財產案件審理法第22條第2項
04 、智慧財產案件審理細則第37條第1項分別定有明文
05 。查聲請人並未提出相當之證據以釋明「有定暫時狀
06 態必要之情事」之假處分原因，已如前述，本件即無
07 就爭執之法律關係定暫時狀態之必要，依前揭規定，
08 亦不得因聲請人陳明願供擔保，即認足補釋明之欠缺
09 ，而應為定暫時狀態之處分，聲請人上開主張，尚無
10 可採。

11 4. 綜上，聲請人並未釋明相對人是否有為其他妨礙或干
12 擾聲請人銷售系爭商品之行為，則在聲請人仍得自由
13 販賣系爭商品之情形下，自難認定聲請人有何重大損
14 害或急迫危險發生之可能。因此，若駁回本件聲請，
15 難認聲請人有何無法彌補之損害。

16 （四）對公眾利益之影響：

17 本件為專利權私權糾紛，因系爭商品乃痘痘貼產品，無
18 涉對於人類健康或疾病治療有重要影響之醫藥品，尚無
19 牽涉公眾之利益。

20 五、綜上所述，本件衡量兩造間雖有爭執之法律關係存在，聲
21 請人所提證據資料尚難認有完全勝訴可能性，併審酌是否
22 有防止發生重大之損害或避免急迫之危險而有保全必要等
23 各情後，本院認聲請人所提證據未能釋明其有定暫時狀態
24 處分之保全必要性，且屬「釋明欠缺」，非為「釋明不足
25 」。從而，本件聲請於法不合，不應准許。又本院於裁定
26 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2 第21-29 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 7 月 26 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 7 月 29 日

書記官 葉倩如