

智慧財產法院民事裁定

108年度民聲字第32號

聲 請 人 葉聰池

代 理 人 郭泓志律師

相 對 人 鼎立興實業有限公司

法定代理人 林胡慶

上列當事人間保全證據事件，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

聲請人原對鼎立興實業有限公司（下稱：鼎立興公司）及○○○○有限公司（下稱：○○公司）聲請保全證據，並聲明：「一、准聲請人對相對人所有如附圖所示（見本院卷第67-69 頁，下同）之壓扣（下稱：系爭產品）3 枚予以扣押，交由本院保存。二、准聲請人對相對人生產、倉儲之含有如附圖所示之系爭產品之各式安全帽各一頂予以扣押，交由本院保存。三、相對人應提出系爭產品自民國106 年1 月1 日起至108 年6 月30日止，與○○企業有限公司（下稱：○○公司）間之所有進出貨記錄、庫存記錄、出貨單、送貨單等單據，以影印、拍照、或以光碟片或磁碟等記錄媒體複製之方式，交由本院保存。」（見本院卷第7 頁），嗣於本院108 年6 月24日調查程序，當庭撤回對相對人○○公司之請求及聲明第1 項之聲請（見本院卷第97-99 頁），尚無不合，應予准許。

01 貳、實體事項

02 一、聲請意旨略以：聲請人係第M494510 號「壓扣」新型專利
03 （下稱：系爭新型專利）及第D168218 號「壓扣」設計專
04 利（下稱：系爭設計專利；上開2 專利，以下合稱：系爭
05 專利）之專利權人。相對人向第三人○○公司所購買之系
06 爭產品業已侵害系爭新型專利一事，此經本院107 年度民
07 專訴字第57號判決（下稱：另案民事判決）在案。又聲請
08 人前發函將系爭產品侵害聲請人專利權等情告知相對人，
09 然相對人仍執意向○○公司購買系爭產品，並與相對人生
10 產之安全帽本體組合後對外銷售，由於安全帽壓扣之種類
11 非僅一種，難以直接以安全帽之出貨數量直接回推侵權之
12 事實，未來聲請人對相對人提起訴訟後，相對人勢必不會
13 再於倉庫中留存系爭產品，則聲請人未來實難蒐集證據佐
14 證相對人有侵害系爭專利之事實。再者，系爭產品個體極
15 小、單價極低（每粒約5.5 元），第三人○○公司亦未必
16 會將系爭產品之營業額開立收據申報營業稅，且採購單據
17 未必申報稅捐，對相對人而言即無留存之必要，銷毀過程
18 又極為簡便，顯有滅失之虞。是以，系爭產品及相關單據
19 移動容易，而單據之銷毀更屬簡便，若未為本件證據保全
20 ，將使聲請人未來之請求難以達成等語。為此，爰依民事
21 訴訟法第368 條第1 項規定，聲請保全證據，並聲明：如
22 壹、聲明二、三所示。

23 二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法
24 院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要
25 時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證（民事訴訟法第36
26 8 條第1 項規定參照）。準此，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，各該目的、要件及保全方式皆不相同。除第二類係基於兩造合意而為證據保全外，第一類旨在保全有滅失或礙難使用之虞的證據，以保全訴訟法上之權利，第三類則重在事證開示，以達到紛爭解決、預防訴訟、爭點整理與簡化及審理集中化之目的。況且，民事訴訟法第368條之立法目的在於促使主張權利之人得蒐集事證資料，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。末按民事訴訟法第370條、第284條規定，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。

三、聲請人未釋明系爭產品侵害系爭設計專利權：

聲請人固主張系爭產品外觀設計侵害系爭設計專利云云。惟查：系爭產品與系爭設計專利雖皆設有「按壓段呈傾斜面、扣接段呈段差平面、兩邊設有貫穿之軸孔、下表面兩側設有階層內凹」之共同特徵，即其二者在於本體扣接段之外觀相似；惟系爭產品之按壓段造形特徵與系爭設計專利明顯不同，包括系爭產品之「按壓段表面則為兩區塊之『菱形止滑凸粒』、按壓段前方為特徵」，即系爭設計專利之「圓形凸點」係設於「內沉平面」上，而系爭產品之

01 「菱形止滑凸粒」係突出於按壓段表面，因壓扣產品之設
02 計重點往往在於使用上之按壓段部分，故該明顯差異特徵
03 ，已使系爭產品之整體外觀與系爭設計專利不同，二者並
04 不致產生混淆之視覺印象，尚難認定系爭產品有落入系爭
05 設計專利之權利範圍。又系爭產品整體外觀設計與系爭設
06 計專利具明顯區別之視覺印象，二者並不致產生混淆之視
07 覺印象一節，亦經本院另案民事判決為相同認定在案（參
08 判決理由四、（七），見本院卷第41-43 頁）。是以，聲
09 請人並未釋明系爭產品落入系爭設計專利之權利範圍，此
10 部分之聲請，自屬無據。

11 四、聲請人未釋明系爭新型專利保全證據之必要性：

12 （一）聲請人主張系爭產品侵害系爭新型專利一節，業經其提
13 出本院另案民事判決1 件為憑（見本院卷第17-59 頁）
14 。又系爭產品落入系爭新型專利請求項1-7 之文義範圍
15 ，且系爭新型專利請求項1-7 並無得撤銷之事由一節，
16 此據本院另案民事判決認定明確（參判決理由四、（六
17 ）見，本院卷第35-37 頁），雖上揭判決尚未經終局確
18 定，惟仍得據此認定聲請人就系爭產品侵害系爭新型專
19 利一情，已盡其釋明之責任。

20 （二）聲請人對於應保全證據之理由，並未提出任何證據釋明
21 符合證據保全之要件，茲說明如下：

22 1.關於聲明1 所示保全含有系爭產品之安全帽部分：

23 ①聲請人於本院108 年6 月24日調查程序中，陳明聲
24 請證據保全的客體為相對人向第三人○○公司購買
25 的「壓扣」產品，並不包含相對人自行生產製造的
26 「壓扣」產品，聲請人並無相對人自行製造「壓扣

」而構成侵害系爭專利之證據等語（見本院卷第101頁），是本件僅論聲請人請求扣押相對人使用第三人○○公司製造之系爭產品所組裝而成之安全帽是否有理由，先予敘明。

②聲請人固主張保全相對人販售如聲證2所示使用系爭產品之安全帽云云。然查，聲請人前於相對人販售安全帽產品通路市場購得如聲證2所示使用系爭產品之安全帽，並提出該安全帽使用系爭產品外觀結構及使用說明書之翻拍照片3張為憑（見本院卷第63-65頁），又觀之該安全帽上使用之壓扣產品，明顯壓製有第三人○○公司之代號簡稱「HC」2字，且聲請人於本院調查時亦自承於一般安全帽銷售實體店面購得相對人製造如聲證2所示使用系爭產品的安全帽並沒有困難，且安全帽說明書有標示製造商為相對人公司等語在卷（見本院卷第99、101頁）。依上，聲請人既然可於一般安全帽銷售市場上購得相對人使用系爭產品組裝之安全帽實物，並從安全帽之使用說明書處確悉相對人為該安全帽商品之製造商，則本件聲請人聲請保全之證據即如聲證2所示使用系爭產品之安全帽，尚難認該侵權產品證據有滅失或礙難使用之虞或就確定事、物之現狀有法律上利益。從而，聲請人此部分聲請扣押含有系爭產品之安全帽，並無理由。

③聲請人主張：相對人製作之安全帽種類繁多，將來訴訟中當可概括表示其未曾使用過系爭產品；亦難直接以安全帽之出貨數量直接回推侵權之事實云云

（見本院卷第11、101、111頁）。惟查，聲請人可由市面上購得標示製造商為相對人公司之安全帽，自不存在將來訴訟中，相對人概括否認其使用系爭產品生產安全帽之風險。又保全證據之目的係為平衡證據掌握於相對人手中之情形，非謂聲請人即無須查明應保全之特定證據並釋明應保全證據之理由，本件聲請人僅釋明第三人○○公司製造之系爭產品有侵害系爭新型專利，及相對人有製造、販賣使用系爭產品如聲證2所示之安全帽（見本院卷第63-65頁），然聲請人並未提出任何客觀證據釋明存在其他侵害系爭新型專利之壓扣產品，亦未釋明相對人其他生產、販賣之安全帽型號有使用系爭產品之相關事證，則此部分證據是否存在尚有未明，自不得利用證據保全之程序，聲請法院代其查明，是聲請人上開主張，尚無可取。

④聲請人主張：其雖購得相對人製造、販賣如聲證2所示之安全帽1頂，但是該安全帽並非有編號之制式化產品，相對人要否認是很容易的云云（見本院卷第103頁）。惟如前述，聲請人僅就聲證2所示之安全帽釋明使用侵害系爭新型專利之系爭產品，其餘部分並未提出任何事證，自不得允許聲請人藉保全證據程序刺探相對人於此之外取得多少侵權內容；至於聲請人已釋明侵害系爭新型專利之部分，因聲請人仍無困難地可由市場上購得如聲證2所示之安全帽實物，自無保全證據之必要，聲請人上開所述，尚無可採。

01 2.關於聲明2 所示保全相關出貨記錄等單據部分：

02 ①聲請人主張：相對人此類安全帽之商品，似未開立
03 發票，僅於廠商叫貨時以出貨單或送貨單等自行記
04 錄，未來亦難自國稅局等第三人處取得明確之資料
05 云云（見本院卷第13、113 頁）。惟查，聲請人自
06 陳其另案106 年度民聲37號有對第三人○○公司聲
07 請證據保全，並於本院實施證據保全現場，經以拍
08 照方式取得相對人跟第三人○○公司購買系爭產品
09 的部分採購單等語（見本院卷第103 頁），此亦據
10 本院依職權調取上開保全證據案卷查閱無訛。又聲
11 請人於本院108 年6 月24日調查期日後，具狀提出
12 第三人○○公司開立給相對人之記載「按鍵式插扣
13 」送貨單共9 件（見本院卷第119-135 頁），釋明
14 相對人前向第三人○○公司購買系爭產品之事實。

15 ②相對人使用系爭產品之安全帽，目前仍於市面上流
16 通，聲請人依上開事證就損害賠償為估算，亦得於
17 本案訴訟中聲請調查證據，請求相對人或其下游通
18 路商之交易對象提出單據，以查明相對人使用系爭
19 產品製作之安全帽之相關證據，如相對人將來於本
20 案訴訟程序中，無正當理由拒絕提出相關銷售證據
21 ，亦可課予民事訴訟法第345 條規定之不利益。又
22 專利法關於損害賠償之計算，可以依具體損害計算
23 說（專利法第97條第1 項第1 款本文、第120 條、
24 第142 條第1 項）、差額說（專利法第97條第1 項
25 第1 款但書、第120 條、第142 條第1 項）、總利
26 益說（專利法第1 項第97條第2 款、第120 條、第

142 條第1 項）、合理授權金（專利法第97條第1
項第3 款、第120 條、第142 條第1 項）等方式擇
一計算，故此部分損害賠償計算之證據資料，仍有
其他對相對人損害較小之證據調查方法可資利用，
且駁回本件保全證據之聲請不會使聲請人之實體利
益遭受損害，是聲請人此部分之主張，尚屬無據。

③聲請人主張：出貨記錄等文書資料極易藏匿或毀損
，若未經證據保全，將來亦難以期待相對人願配合
提出云云（見本院卷第13頁）。惟查，相對人無正
當理由拒絕提出相關銷售證據，可課予民事訴訟法
第345 條規定之不利益。況且，聲請人並未釋明相
對人有故意湮滅、變更相關帳簿之情形，衡諸系爭
產品僅為相對人製造、販賣安全帽本體之部分零件
，而聲請人亦自陳系爭產品之單價極低（每粒約5.
5 元），且相對人僅係系爭產品之購買者，並非主
要從事製造行為之侵權行為人，則相對人是否有隱
匿、毀損證據之可能性，亦未據聲請人舉證釋明，
其徒憑主觀臆測之主張，自屬無據。此外，聲請人
又主張：相對人有進行安全帽出口之業務，其每月
需求之壓扣數量不可能僅有另案所查得之出貨單據
上載之「按鍵式插扣」數量，顯見此僅為部份單據
云云（見本院卷第113 頁）。惟查，相對人每月壓
扣需求數量超過送貨單上之記載僅係聲請人單方猜
測，縱相對人有安全帽出口之業務，其安全帽上使
用之壓扣產品，是否全為系爭產品，亦未據聲請人
舉證釋明，聲請人上開主張無異得以藉由保全證據

01 程序刺探相對人之營業事實，並代為蒐集證據，此
02 顯有悖於前述證據保全規定之立法目的，是聲請人
03 此部分主張，即無可採。

04 (三) 綜上，依聲請人所舉之前開事證，僅能釋明相對人於聲
05 證² 所示之安全帽上，有使用侵害系爭新型專利之系爭
06 產品之事實，惟因上開安全帽產品，仍無困難地而得於
07 市場上購得，且聲請人亦未提出相對人有將系爭產品之
08 相關進出貨記錄等單據為故意隱匿、銷毀、湮滅、變更
09 之事證，則聲請人既未釋明本件聲請保全之證據有何滅
10 失或礙難使用之虞，難認有時間上之急迫性，且該等聲
11 請保全之證據資料有何滅失毀損或礙難使用之虞，而有
12 確定事物現狀之法律上利益，亦未見聲請人提供即時可
13 調查證據釋明，自難僅憑聲請人主觀之臆測，而認本件
14 有保全證據之必要性。

15 五、綜上所述，聲請人既未提出能供即時調查之證據，以釋明
16 應保全證據之理由，自不符民事訴訟法第370 條第2 項之
17 規定，則其就本件所聲請保全之證據，有何滅失或礙難使
18 用之虞，或有何確定事物現狀之法律上利益並有必要，難
19 認已盡釋明之責，揆諸上開說明，本件聲請核與民事訴訟
20 法第368 條第1 項規定不合，不應准許。

21 六、依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

22 中 華 民 國 108 年 7 月 22 日

23 智慧財產法院第三庭

24 法 官 張銘晃

25 以上正本係照原本作成。

26 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

01 費新臺幣1,000元。

02 中 華 民 國 108 年 7 月 22 日

03 書記官 葉倩如