

智慧財產法院民事裁定

108年度民聲字第37號

聲 請 人 溫 芑 鉉

代 理 人 黃 世 瑋 律 師

上列聲請人因與相對人安益利工業有限公司間保全證據事件，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

一、本件聲請意旨略以：

（一）本件聲請人為中華民國發明第I512210 號「來令片散熱裝置」專利（下稱：「系爭專利」）之專利權人。邇來聲請人聽聞相對人安益利工業有限公司（下稱：相對人）製造並外銷與系爭專利相似之散熱來令片，故聲請人懷疑相對人所製造、銷售之「散熱來令片／煞車片」產品（下稱：「系爭產品」）對系爭專利構成侵害，遂依據相對人於其官方網站刊載之系爭產品圖片委請冠德國際專利商標事務所進行侵權比對，發現系爭產品確實落入系爭專利請求項1、2 及5 至7 文義範圍，以及第8 項之均等範圍，而對系爭專利構成侵害。因系爭產品僅透過出口貿易方式外銷至國外，一般消費者無法自國內市○○路購買系爭產品，蒐證極為不易。聲請人目前僅能透過相對人官方網站之2018產品型錄知悉相對人有販售系爭產品予韓國「COOLRUNBIKE」公司於韓國銷售，該型錄第3 頁即登載系爭產品之介紹說明及圖式。再參酌相對人網頁中之產品檢測報告，

得知上開產品型錄中煞車系統相關產品之原產地為臺灣，兩者相互勾稽足徵相對人應確有製造並銷售系爭產品予韓國「COOLRUNBIKE」公司之情事，亦符合聲請人前開有關於相對人在臺灣製造系爭產品並外銷至國外之主張，至為明確。因相對人所製造、銷售之系爭產品，乃以出口至海外為其主要之交易途徑，聲請人無法逕自國內公開交易市場取得相對人製造、銷售之系爭產品實物；且該等產品生產模式，乃依客戶下單後始逕行產製，再進行組裝出貨至國外客戶端，故聲請人實難於國內市面上取得系爭產品以進行專利侵權之全要件比對。退萬步言之，縱認聲請人最後能輾轉自國外透過經銷商再向相對人購買系爭產品，然此方式不僅過於迂迴、大費周章、耗時費力，且依目前專利侵害訴訟之實務攻防理由觀之，因國外經銷商或代理商亦經常將購自製造商的產品進行包裝或貼標之更換，縱認聲請人自國外購得，也容易遭相對人否認為其所製造、銷售，或遭相對人以與購買證明不符否認。甚者，如聲請人最終果能輾轉向國外經銷商或貿易商購買系爭產品，一旦遭相對人否認，聲請人或本院尚須發函請求國外銷售廠商協助確認，反而無端使該等國外銷售廠商無端涉訟，甚至視聲請人或本院之函文為無物，徒生困擾。若本件未能至相對人營業處所保全系爭產品，則相對人於日後訴訟中極為可能否認系爭產品為其所製造、銷售，以推諉卸責，故自有至相對人營業處所地為證據保全之必要。另根據相對人官方網站（<https://bijumbobike.weebly.com/store/p13/散熱來令片%2F煞車片.html>）所展示之系爭產品並未提供我國消費者進行選購，自可推知相對人

01 僅敢將系爭產品銷往國外不敢於我國銷售，以免其系爭產
02 品遭聲請人查獲，是為避免日後相對人抗辯其僅展示構想
03 之系爭產品圖式，進而否認製造、銷售系爭產品，故自有
04 至相對人營業處所地為證據保全之必要。

05 (二) 再者，相對人製造、銷售之系爭產品商業帳簿、電磁紀錄
06 、訂單、出貨單、商業發票、出口報單等資料為計算聲請
07 人損害賠償之重要證據，然因相對人僅為有限公司而非公
08 開發行之上市、櫃公司，其所製造販賣系爭產品之營業帳
09 冊資料、財務資料及相關業務細節均不受政府相關部門監
10 督，上開資料均為相對人內部人員掌管，聲請人礙難進入
11 相對人之營業處所進行蒐證保全。且衡諸目前專利侵害訴
12 訟實務在專利權人證明專利權遭侵害後，法院乃通常命專
13 利權人就侵權人侵害專利權之時點、侵權者因侵害專利權
14 人所獲得之利益等，然此等證據資料通常均在侵權人掌握
15 中，如非侵權者自行提出，專利權人實難透過公開途徑取
16 得，且如冀求侵權者據實提出此等資料無異緣木求魚。或
17 謂可由法院向轄區國稅局函調相關申報資料，然國稅局資
18 料基於稅務申報之目的，與侵權者實際銷售額以及獲利之
19 計算，本即未必相符，且國稅局資料通常未針對產品型號
20 逐一建立申報資料，故國稅局資料亦容易遭侵權者否認。
21 何況，相對人就系爭產品係以出口產品為其主要交易方式
22 ，是否可以由國稅局資料明確計算相對人就系爭產品之銷
23 售數量以及獲利金額，亦顯有疑義。職是，基於以上理由
24 ，實有由本院就相對人製造、銷售系爭產品之商業帳簿、
25 電磁紀錄、訂單、出貨單、商業發票、出口報單、生產記
26 錄等資料進行相對應方式保全（包括但不限於複印、攝影

01 、檔案複製）以利計算聲請人損害賠償金額之必要。

02 （三）根據以上說明，由相對人所製造、銷售之系爭產品，實為

03 證明系爭專利有無受侵害，以及相對人因侵害系爭專利所

04 獲得之利益、聲請人所受損害之重要證據，聲請人顯有法

05 律上利益存在，而上開證據資料均在相對人支配範圍，聲

06 請人取得具有相當困難性，且日後確有可能滅失或礙難使

07 用之虞。再參諸民事訴訟法第368 條修正理由特別強調預

08 防訴訟及促進訴訟以達到審理集中化之目的，聲請人聲請

09 保全證據，有利事證開示，以達到紛爭解決，且有助於本

10 案訴訟時，使法院發現真實、爭點整理與簡化及審理集中

11 化之目的，益徵本件有確定事、物現狀之法律上利益，並

12 有其必要性。

13 （四）應保全之證據：

14 1、准就相對人營業所在地內（地址：彰化縣○○鎮○○○00

15 號1 樓），所售予韓國「COOLRUNBIKE 」公司於韓國銷售

16 之系爭產品之半成品以及成品，以及製造產品之模具予以

17 拍照、攝影、勘驗為保全，並就產品之成品、半成品取樣

18 交由本院保管。

19 2、准就相對人持有上述之系爭產品，自民國（下同）106 年

20 7 月31日起至證據保全執行日止之訂單、出貨單、進項和

21 銷售統一發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料，

22 及庫存明細暨委託製造、代工之文書，予以拍照、攝影、

23 勘驗為保全，並取樣交由本院保管。

24 3、就相對人所有與韓國「COOLRUNBIKE 」公司從事營業交易

25 的電磁紀錄、電子郵件，予以拍照、攝影、勘驗為保全，

26 並取樣交由本院保管。

01 二、法律上之說明：

02 （一）依民事訴訟法第368條第1項規定，證據有滅失或礙難使
03 用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事
04 物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、
05 勘驗或保全書證。

06 （二）依民事訴訟法第370條規定：「保全證據之聲請，應表明
07 下列各款事項：（一）他造當事人，如不能指定他造當事
08 人者，其不能指定之理由。（二）應保全之證據。（三）
09 依該證據應證之事實。（四）應保全證據之理由。前項第
10 1款及第4款之理由，應釋明之」，「所謂釋明，係指當
11 事人提出證據，使法院就其主張之事實，得生薄弱之心證
12 ，信其大概如此之行為」（最高法院96年度臺抗字第849
13 號民事裁定意旨參照），又「釋明事實上之主張者，得用
14 可使法院信其主張為真實之一切證據。但依證據之性質不
15 能即時調查者，不在此限。同法第284條亦有明文。故當
16 事人於釋明其事實上之主張時，應同時提出可供法院得隨
17 時進行調查之證據而言，如當事人未同時提出供釋明用之
18 證據，法院自無裁定限期命其補正之必要。至於當事人之
19 主張或陳述，並非使法院得心證之證據方法，自非釋明」
20 （最高法院75年度臺抗字第453號、72年度臺上字第1018
21 號民事裁定意旨參照）。

22 （三）「民事訴訟法之證據保全制度，固由原本防止證據滅失或
23 礙難使用，避免將來於訴訟中舉證困難之預為調查功能，
24 擴大及於賦與當事人於起訴前充分蒐集事證資料之機會，
25 助益於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解
26 ，以消弭訴訟，於同法第368條第1項後段增訂『就確定

事、物之現狀』，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證之規定，然限於『有法律上利益並有必要』時，始得為之，以防止濫用而損及他造之權益，並避免司法資源之浪費。又保全證據之聲請，除應表明應保全之證據、依該證據應證之事實、應保全證據之理由，並應就應保全證據之理由予以釋明，此觀同法第370條第1項、第2項規定即明。準此，原告聲請保全證據，應由其負責查清表明應保全之特定證據，並釋明應保全證據之理由」（最高法院107年度臺抗字第939號民事裁定意旨參照）。

（四）「民事訴訟法之證據保全制度，基於當事人自行研判紛爭之實際狀況，可助於其尋求解決紛爭之手段，以消弭訴訟。而為擴大賦與當事人在起訴前蒐集事證資料之機會，就確定事、物之現狀，得聲請為鑑定、勘驗或保全書證之規定，雖不以證據有滅失或礙難使用之虞為限，然仍須於有法律上利益並有必要時，始得為之，以防止濫用而損及他造之權益，並避免司法資源之浪費。此就確定事、物之現狀程序，固為實現證據開示之機能，惟難免有摸索性證明之虞，如何避免兩者間之衝突，應視紛爭之類型、聲請人與他造對事證之獨占程度，綜合接近證據程度、武器平等原則、利益權衡原則，予以平衡考量，以為必要性之判斷」（最高法院105年度臺抗字第774號民事裁定意旨參照），「保全證據是否有法律上必要，固不以本案訴訟是否有勝訴可能性為判斷準據，然亦非無論聲請人所主張之紛爭有無成立可能，只要客觀上證據有滅失或礙難使用之虞，或聲請人欲確認事物現況，即一律認為有保全之必要，蓋因保全證據之實施在若干程度上既會對相對人造成干擾

，且亦可能相當程度揭露相對人營業秘密，則保全證據之聲請人就紛爭之判斷自不得僅憑主觀臆測，而須至少釋明到有最低程度成立之可能性，始足當之，以避免聲請人利用保全證據制度為摸索性證明，浪費司法資源亦影響相對人權益，此即前開最高法院105 年度臺抗字第774 號裁定所揭櫫之『平衡考量』之旨。本院認依本件個案情節，系爭兩專利之技術特徵，並非如抗告人所述『只要在基礎座周圍有作防震溝就侵害系爭兩項專利』，且系爭兩專利其餘其他技術特徵未見抗告人釋明有遭侵害之可能，已如前述，尤有甚者，由相對人回覆抗告人之回函可知，抗告人委由律師寄給相對人警告函所附之新型技術報告，業經經濟部智慧財產局認定不具進步性（見桃院卷第10至11頁），佐以『2750RT地基圖』亦欠缺系爭兩專利之部分技術特徵，是抗告人依該現有事證判斷，實已可研判紛爭之實際狀況，尚無再以保全證據方式確認事物現況之必要」（本院107 年度民專抗字第34號確定裁定意旨參照）。

（五）「再抗告人雖主張日後若須送專業機構檢驗比對，將因系爭塑膠管返還相對人而無法調查，自有保全之必要及急迫性等語。然此部分自應以聲請鑑定之方式為證據保全，而非請求將系爭塑膠管交由再抗告人保管，其復無其他能供即時調查之證據以釋明應保全證據之理由，自難僅憑再抗告人主觀之臆測，而認本件有何保全之必要性」（最高法院102 年度臺抗字第1004號民事裁定意旨參照）。

（六）臺灣高等法院臺中分院民事裁定105 年度聲字第32號民事裁定：「惟就本件應保全證據之理由，聲請人僅泛言前開待保全之文件均歸相對人保管中，且經聲請人一再於原審

01 要求相對人提出，相對人均置之不理，為免將來本院命相
02 對人提出時，其有隱匿、竄改、偽作致妨礙真實發現之情
03 狀，核有證據保全之必要等語；而未提出任何能供即時調查
04 之證據以釋明上開書證之證據方法有何滅失或礙難使用之
05 虞，或已經相對人同意，而有保全之必要等情，自難僅以
06 其前開主觀上之臆測，而認本件有保全之必要性」，最高
07 法院105 年度臺抗字第650 號民事裁定駁回抗告意旨略以
08 ：「查證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得
09 向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有
10 必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，民事訴訟法
11 第368 條第1 項定有明文，此即為證據保全之原因。而當
12 事人聲請保全證據，依同法第370 條第2 項、第284 條規
13 定，應就保全證據之理由即上開證據保全之原因，提出可
14 使法院信其主張為真實並能即時調查之證據，以釋明之。
15 本件抗告人聲請保全證據，對於應保全證據之理由，並未
16 提出任何證據釋明之，乃原法院所合法認定，原法院因以
17 前揭理由駁回抗告人之聲請，經核於法並無違背。抗告論
18 旨，仍執陳詞指摘原裁定不當，聲明廢棄，非有理由」。

19 (七)「聲請保全證據，依民事訴訟法第370 條第1 項第4 款及
20 第2 項之規定，須表明應保全證據之理由，並予以釋明。
21 所謂應保全證據之理由，係指同法第368 條第1 項所定證
22 據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意，或確定事、物
23 之現狀有法律上利益並有必要之事實。參照同法第284 條
24 之規定，聲請人應提出可使法院相信其主張為真實之得以
25 即時為調查之證據予以釋明；否則，其聲請即不應准許。
26 …查再抗告人所提出之系爭產品及其紙箱包裝照片、統一

發票、專利侵害鑑定報告、相對人之新型專利資料、舉發之收據及專利舉發申請書暨理由書、專利侵害補充鑑定報告等件，固足以釋明聲請人為系爭專利之專利權人及相對人販賣系爭產品。然再抗告人就保全證據之理由，僅泛言相對人之系爭產品侵害伊之系爭專利權，為排除侵害並請求賠償，自有就相對人之系爭成品、半成品、產品型錄、買賣契約、訂單、出貨單、統一發票、帳冊等紙本資料或電磁紀錄檔案為證據保全之必要，而該欲保全之證據係用以證明相對人將系爭產品販賣予他人牟利之事實，並且作為計算損害賠償之依據云云，自始未提出任何足以使法院相信相對人將隱匿、搬移、處分或毀損相關產品，或竄改、隱匿相關銷售資料之具體事證，亦未釋明有何客觀情事，致有不及調查之危險。是以再抗告人就其所欲保全之物品、文件有可能滅失或礙難使用之虞之事實或相對人有何改變現狀之情事，致聲請人有保全證據之必要等事項，並未加以釋明，殊難認已盡釋明之責。此規定於智慧財產民事事件之證據保全，依智慧財產案件審理法第1條規定，仍應適用之」（最高法院98年度臺抗字第753號民事裁定意旨參照）。

（八）「原法院以：再抗告人未能釋明相對人向○○公司購買系爭機器及該機器已落入系爭專利權申請專利範圍，其既主張系爭機器連同塑膠射出成型機之售價高達15萬至35萬美元，價格非低，交易理應有憑證可查，然再抗告人並未提出證據釋明之。況再抗告人對相對人及○○公司既已提起訴訟，即得於本案訴訟中聲請調查證據，其復未釋明相對人有將證據故意隱匿、銷毀、湮滅、拆卸之具體事證，難

01 認系爭機器有何滅失毀損或礙難使用之虞，而有保全證據
02 之必要，因以裁定維持智財法院駁回其聲請之裁定，駁回
03 再抗告人之抗告，經核並無適用法規顯有錯誤情事。再抗
04 告論旨雖以：因系爭機器保存於相對人工廠，一般人無法
05 進入，難以蒐證，相對人恐將系爭機器拆卸，應已構成證
06 據滅失之虞，原審竟認可藉由交易憑據進行調查，實有違
07 誤。又再抗告人已提出相對人侵害系爭專利權之照片，進
08 行比對分析，更足證明相對人確實使用而侵害系爭專利權
09 。相對人既否認使用系爭機器，致其在訴訟上舉證困難，
10 受訴法院亦無法對系爭機器進行侵害判斷，原審未依民事
11 訴訟法第368條及第370條規定認定是否有證據滅失或礙
12 難使用之虞，適用法規顯有錯誤云云，再為抗告，惟再抗
13 告人所陳各節，仍屬就原法院依其職權認定本件無保全證
14 據之急迫及必要性事實當否之問題，要與適用法規是否顯
15 有錯誤無關，亦無所涉及之法律見解具有原則上重要性之
16 情事。依前揭說明，自不應許可，其再抗告難謂合法」（
17 最高法院101年度臺抗字第959號民事裁定意旨參照）。

18 （九）「關於聲請保全證據釋明之欠缺，非屬民事訴訟法第121
19 條所定書狀不合程式或其他欠缺之情形，審判長毋庸裁
20 定定期命其補正」（最高法院99年度臺抗字第188號民事
21 裁定意旨參照）。

22 三、本件保全證據之聲請不合法要件：

23 （一）聲請人主張相對人所製造並銷售系爭產品之「散熱來令片
24 ／煞車片」已落入系爭專利請求項1、2、5至8之權利
25 範圍，固據提出系爭專利說明書影本（見本案卷第33至46
26 頁）、相對人公司官方網頁影本（見本案卷第47至52頁）

01 、系爭專利侵害鑑定報告影本（見本案卷第55至69頁）、
02 系爭產品之網頁畫面資料影本（見本案卷第71頁）。惟查
03 ：

04 1、按「所謂全要件原則，係指被控侵權物品或方法，具有專
05 利請求項之每一個構成要件，且其技術內容相同時，完全
06 落入專利請求項之字義範圍，即成立文義侵害；倘請求項
07 之任何技術特徵，為系爭對象所缺少者，則不成立文義侵
08 害。申言之，應用全要件原則，須先解析專利請求項，以
09 確認其技術特徵。解析請求項包括：（一）構成要件；（
10 二）構成要件間之連接關係；（三）各構成要件所發揮之
11 功能。繼而系爭對象所得之元件、成分、步驟或其結合關
12 係，其與專利請求項之構成要件必須形成對應項。將請求
13 項中能相對獨立實現特定功能、產生功效之元件、成分、
14 步驟及其結合關係，設定為構成要件，再與系爭對象之解
15 析結果形成對應項。最後以解析所得之每個構成要件，而
16 與系爭對象相對應之對比項所構成要件，兩者逐一比對。
17 倘技術特徵或構成要件完全相同，即成立文義侵害專利。
18 反之，系爭對象欠缺解析後專利請求項之任一構成要件，
19 則不符合文義讀取（本院102 年度民專上字第60號民事確
20 定判決、本院101 年度民專上更（二）字第2 號民事判決
21 意旨（最高法院103 年度臺上字第1843號民事判決駁回上
22 訴確定）參照）。

23 2、系爭專利請求項共計8 項，其中請求項1 為獨立項，請求
24 項2 至8 為直接或間接依附於請求項1 之附屬項。查系爭
25 專利請求項1 內容：「一種來令片散熱裝置，係供設於一
26 卡鉗裝置，該卡鉗裝置包含一卡鉗本體，該卡鉗本體具有

一容置空間，該來令片散熱裝置包含：一片體，供設於該卡鉗本體並伸入該容置空間，具有相對之一第一面及一第二面、以及一散熱部，該散熱部係由該第一面凹向該第二面並相對地凸出於該第二面，該片體另包括一供設置一來令片之平板部，該散熱部連接於該平板部之一側，該散熱部之厚度小於該平板部之厚度，當該片體設於該卡鉗本體時該散熱部顯露於該卡鉗本體之外」。

3、依聲請人所提出聲證⁴、⁵之系爭產品實物照片，均可見系爭產品之外觀無論其片體之第一面或第二面，均具有呈波浪狀之多個凹口與凸口相間的散熱部（見本案卷第59、63至65、71頁），而聲請人所提系爭專利侵害鑑定報告亦自承：「被控侵權對象（按：系爭產品）之散熱部為…具有呈波浪狀之多個凹口」（見本案卷第68頁）。是以，系爭產品並無散熱部由片體第一面凹向該片體第二面並相對地凸出於該片體第二面之情形；反觀系爭專利請求項¹則界定「…該散熱部係由該第一面凹向該第二面並相對地凸出於該第二面」（見本案卷第42頁）。準此，系爭產品無論其片體之第一面或第二面，均具有呈波浪狀之多個凹口與凸口相間的散熱部，其顯然欠缺系爭專利請求項¹所界定「該散熱部係由該第一面凹向該第二面並相對地凸出於該第二面」之要件，基於全要件原則，系爭產品自不構成侵害系爭專利請求項¹及其附屬項²、⁵至⁸之文義及均等範圍。準此，尚難認聲請人就系爭專利受侵害已盡釋明之責，從而聲請人就所請求保全之證據，並未釋明與原告之系爭專利有何關係，且無確定事、物現狀之法律上利益及必要。

01 (二) 再者，本院依初步職權調查之結果，可知於國內露天拍賣
02 網站即有販售相對人所製造之系爭產品（網址：[https :
03 //goods .ruten .com .tw /item/show ?0000000000
04 0000](https://goods.ruten.com.tw/item/show?0000000000000000)），另依聲請人所提相對人公司官方網頁及所連結之
05 臉書，均有國內販售、參展之訊息，亦得以相對人公司於
06 該網頁所載電話聯繫購買（見本案卷第47至51頁），益徵
07 系爭產品之證據蒐集，尚有本件證據保全方式以外之其他
08 方法可資利用，故系爭產品尚無就確定事、物之現狀有何
09 法律上利益之必要性，且系爭產品亦無滅失或礙難使用之
10 虞等情事，故不符合民事訴訟法第368 條第1 項所規定保
11 全必要性之要件。

12 (三) 聲請人另聲請對相對人訂單、出貨單、進項和銷售統一發
13 票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料，及庫存明細
14 暨委託製造、代工之文書、就相對人所有與韓國「COOLRU
15 NBIKE 」公司從事營業交易的電磁紀錄、電子郵件予以保
16 全證據，惟聲請人自始未提出任何相對人將隱匿、竄改、
17 銷毀、湮滅、偽造或毀損前開相關銷售資料之具體事證予
18 以釋明，況關務行政機關就相關出口資料均保留紀錄，是
19 以聲請人就其所欲保全之上開相關銷售資料有可能滅失或
20 礙難使用之虞等事實或相對人有何改變現狀之情事，致聲
21 請人有何保全證據之必要等事項，並未提出任何能供即時
22 調查之證據予以釋明，殊難認已盡釋明之責。

23 四、結論：綜上所述，聲請人並未釋明系爭產品落入系爭專利申
24 請範圍、未釋明系爭專利遭受侵害、本件有何確定事、物之
25 現狀之法律上利益或必要性、聲請人所欲保全相對人之相關
26 資料有何滅失或礙難使用之虞等事項，釋明以實其說，本院

01 自難僅憑聲請人之片面陳述及主觀臆測，即斷認本件有何保
02 全證據之必要性，故本院認本件保全證據之聲請不符法定要
03 件，應予駁回。

04 五、據上論結，本件聲請為無理由，依智慧財產案件審理法第1
05 條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

06 中 華 民 國 108 年 7 月 24 日

07 智慧財產法院第三庭

08 法 官 伍偉華

09 以上正本係照原本作成。

10 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
11 告費新臺幣1,000 元。

12 中 華 民 國 108 年 7 月 24 日

13 書記官 王英傑