智慧財產法院民事判決

109年度民專抗字第11號

抗　告　人　士林電機廠股份有限公司

法定代理人　許育瑞

代　理　人　林健群律師

相　對　人　宇太電器行

法定代理人　楊雅惠

相　對　人　益詮電器有限公司

法定代理人　王志中

上列抗告人與相對人宇太電器行、益詮電器有限公司間聲請保全證據事件，抗告人對於本院中華民國109 年5 月29日109 年度民聲字第22號第一審裁定提起抗告，本院裁定如下：

主　文

原裁定關於駁回後開第二項部分廢棄。

准許抗告人就相對人宇太電器行及益詮電器有限公司所持有型號為「AW-C」及相同外觀未載明型號之防水開關盒產品（如本院109 年度民聲字第22號卷第53、81頁所示），自民國105 年6 月起迄本院至現場執行為止之訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料，及庫存明細暨委託製造、代工之文書，為影印、攝影或保存電磁紀錄等一切必要之保全行為。

其餘之抗告駁回。

抗告費用由相對人負擔二分之一，餘由抗告人負擔。

理　由

壹、抗告人主張：

一、抗告人擁有新型第M523686 號「防水盒結構」專利權（下稱

系爭專利），專利權期間自民國（下同）105 年6 月11日起至115 年2 月18日。抗告人所製造之防水盒產品係與漏電斷路器相結合，而使用於智慧路燈。各縣市政府更換智慧路燈時，就漏電斷路器附防水盒產品部分，理應由抗告人販售予得標廠商。惟抗告人於販售予得標廠商過程中發現，有他人使用疑似侵權產品，抗告人於108 年間取得相對人益詮電器有限公司（下稱相對人益詮公司）所販售型號為「AW-C」防水開關盒系爭產品1 個（下稱系爭產品1 ），該產品上貼有「詮安」商標貼紙（「詮安」商標權人為相對人益詮公司，見原審聲證3 ），產品名稱為防水開關盒（型號「AW-C」），並於該貼紙右下角有載明「益詮電器MADE IN TAIWAN」等字樣（見原審聲證4 ），抗告人曾於109 年2 月19日委請律師寄發存證信函予相對人益詮公司（抗證1 ），要求立即停止製造、販售侵害抗告人享有專利權之仿冒品，相對人益詮公司收悉後於109 年3 月3 日回函（抗證2 ）表示系爭產品1 僅為進行製造前之測試階段之樣品，主張並未有製造或銷售之行為。嗣抗告人於109 年間仍發現露天拍賣（見原審聲證5 ）在販賣系爭產品，抗告人之員工於109 年1 月13日直接前往相對人益詮公司登記之地址（原審聲證6 ）購買取得第2 個及第3 個系爭產品（下稱系爭產品2 、系爭產品3 ，照片見原審聲證8 ），發票開立者為相對人宇太電器行（見原審聲證7 ），系爭產品2 、3 除了未載明型號「AW-C」外，其餘外觀與系爭產品1 相同，系爭產品1 、2 經中國機械工程學會鑑定，結果均構成侵害系爭專利權，有中國機械工程學會108 年9 月9 日、109 年3 月19日專利侵害鑑定報告可稽（原審聲證9 、10）。由於更換路燈之標案目前陸續進

行，抗告人確實存有遭相對人等繼續侵害系爭專利之可能性，且相對人因侵害系爭專利獲益之事實，實有待至相對人營業處所在地就其模具、半成品、成品採樣保全，及就系爭產品之訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、營業帳冊等相關銷售資料，及相對人所有電腦內涉及對外從事營業交易之電子郵件或電磁紀錄，全部予以保全以為證明。

二、相對人益詮公司、宇太電器行均設於同址，必有一定關係存在（原審卷第189 頁，聲證13），且其二人於本案訴訟中為被告，與抗告人係處於對立之地位，衡諸常情，本即難以期待相對人等願意主動承認渠等有製造、銷售及製造、銷售數量，甚至如實交代是否有委託他人製造系爭產品及數量之情形。另依相對人益詮公司與宇太電器行登記之地址外觀之照片可知（抗證3 ），該場所為一般民宅，並無相對人益詮公司或宇太電器行之招牌，亦未揭露任何銷售「漏電斷路器防水盒」之相關資訊，反而掛著「MW / MEAN WELL（商標）電源供應器」之招牌（抗證3 ）。相對人於露天拍賣網站上所張貼之聯絡人「益詮電器有限公司徐立勳」名片（詳見原審聲證5 名片影本）上載，亦列有「MW / MEAN WELL明緯電源供應器」等文字，經搜尋明緯企業股份有限公司（下稱明緯公司網站），載明其授權經銷商有相對人益詮公司（抗證4 ），顯見相對人益詮公司為明緯公司販售電源供應器之經銷商場所，以掩飾相對人等非法銷售系爭產品。又相對人等並非上市櫃公司，未依法揭露或公告其營業及財務資訊，為避免相對人於獲知起訴後將系爭產品、營業帳冊予以銷毀或隱匿，並刪除、湮滅或竄改，致證據有滅失或礙難使用之虞，或於日後爭執系爭產品之真實性，影響抗告人請求賠償，故

有保全證據之必要性及急迫性。綜上，爰依民事訴訟法第368 條第1 項之規定，聲請本件保全證據，原審駁回抗告人之聲請，實有未洽，爰提起抗告，求予廢棄。

三、並聲明： 原裁定廢棄。 請准就相對人宇太電器行及益詮電器有限公司營業所在地（地址：新北市○○區○○路0 段000 巷0 號及同址1 樓），型號為「AW-C」及未載明型號之防水開關盒之模具、半成品以及成品，予以拍照、攝影、勘驗為保全，並取樣交由鈞院保管予以保全。 請准就相對人宇太電器行及益詮電器有限公司持有上述型號為「AW-C」及未載明型號之防水開關盒產品，自105 年6 月起至鈞院前往相對人所在地執行保全證據程序時止之訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料，及庫存明細暨委託製造、代工之文書，與所有電腦內涉及對外從事營業交易之電子郵件或電磁紀錄，為保全證據之一切必要行為。

貳、原裁定意旨略以：

就「證據有滅失或礙難使用之虞」部分，抗告人多次購入系爭產品，自應認系爭產品（含其模具、半成品），並無立即毀損、滅失或礙難使用之虞；由系爭產品上之標籤貼紙、相對人益詮公司之登記資料內容及露天拍賣顯示之內容可知系爭產品應係由相對人益詮公司製造及銷售，縱系爭產品發票由相對人宇太電器行所開立，應無規避查緝，日後亦無否定系爭產品非其製造之可能，故無保全證據之必要性及急迫性；及抗告人未提出相對人等有故意刪除、湮滅或竄改系爭產品相關之銷售資料、代工文書或營業交易之電子郵件或電磁紀錄等之客觀事實，應屬抗告人單方主觀臆測，且上開資料

可於本案訴訟中依民事訴訟法第344 條、第345 條、智慧財產案件審理法第10條等相關規定，於訴訟中要求相對人等提出，並非必須經保全證據之方法始可取得前開證據，故難證明抗告人所欲保全之證據有毀損、滅失或有使抗告人礙難使用證據之虞。而就「確定事物之現狀有法律上利益及有必要」部分，抗告人與相對人為競爭同業，抗告人未提出任何證明相對人有將聲請保全之證據，故意隱匿、銷毀、湮滅、變更之客觀事證，即未盡釋明責任，應避免抗告人證據保全或濫用證據保全制度，窺探相對人等之隱私或業務秘密，且抗告人可由本案訴訟程序，由法院進行法律、事實及證據整理，達訴訟集中審理之目的，繼而有效率處理紛爭，並無保全證據之必要性及急迫性，故本件聲請於法未合。

參、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證；保全證據之聲請，應表明下列各款事項： 他造當事人，如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。 保全之證據。 依該證據應證之事實。ŋ應保全證據之理由。前項第1 款及第4 款之理由，應釋明之，民事訴訟法第368 條第1 項與第370 條分別定有明文。按民事訴訟法之證據保全制度，固由原本防止證據滅失或礙難使用，避免將來於訴訟中舉證困難之預為調查功能，擴大及於賦與當事人於起訴前充分蒐集事證資料之機會，助益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，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（最高法院106 年度台抗字第1100號裁定參見）。所謂釋明，係指當事人提出可即時調查之證據，足使法院信其主張大致可信而言，此與證明須就當事人所提證據資料，足使法院產生堅強心證，可確信其主張為真實者，有所不同，釋明與證明在形成法院的心證之強弱程度，雖有不同，惟當事人提出釋明之證據，仍須使法院就其主張某項事實之存否，得到大致為正當之心證，如當事人提出之證據，不足使法院得到大致為正當之心證，即未達到釋明之程度。

肆、經查：

一、抗告人主張其為系爭專利之專利權人，及相對人銷售之系爭產品經送請中國機械工程學會進行專利侵害鑑定分析結果，構成文義讀取而侵害系爭專利等情，業據其提出專利證書、新型說明書公告本（原審聲證1 、2 ）、商標單筆詳細報表（原審聲證3 ）、系爭產品照片（原審聲證4 、8 ）、露天拍賣網頁影本（原審聲證5 ）、相對人宇太電器行開立發票影本（見原審聲證7 ，原本於109 年7 月8 日本院調查期日提出，經本院閱後發還）、108 年9 月9 日及109 年3 月19日專利侵害鑑定分析報告2 份影本（見原審聲證9 、10）、系爭產品3 件為證，系爭產品上貼紙有「詮安」商標圖樣，及「益詮電器MADE IN TAIWAN」字樣，而「詮安」商標為相對人益詮公司所有。且抗告人購買之系爭產品2 、3 之統一發票，係由相對人宇太電器行所開立，堪認抗告人就相對人有製造或販售系爭產品，且系爭產品涉及侵害系爭專利權之事實，業已提出相當之釋明。

二、關於抗告人請求保全系爭產品之模具、半成品以及成品部分

，並未釋明有保全之必要性：

抗告人自承於108 年間已自其他得標廠商處，取得系爭產品1 ，並送請中國機械工程學會進行侵權鑑定，嗣抗告人員工於109 年1 月13日仍發現相對人在露天拍賣網站有販賣系爭產品，並前往露天拍賣網站揭示之名片所載地址即相對人益詮公司登記址新北市○○區○○路0 段000 巷0 號，購得系爭產品2 、3 （由相對人宇太電器行開立統一發票，原審聲證7 ），並送請中國機械工程學會進行侵權鑑定，業據提出鑑定報告2份可稽（原審聲證9 、10），抗告人並於本院109 年7 月8 日調查程序，當庭提出系爭產品3 件（另存證物袋），足見抗告人早已取得系爭產品，可作為日後本案訴訟侵權比對之依據，縱使抗告人取得系爭產品時，並未請求公證人隨同前往取證，惟相對人如嗣後對於該產品之真正或結構有所爭執，抗告人可聲請傳訊相關證人到庭證述購買過程，難認有請求法院為其進行保全證據之必要性及急迫性。又系爭專利之技術特徵，主要係防水盒之密封件的結構，與防水盒之其他構件無關，抗告人請求保全系爭產品之模具、半成品部分，其範圍不明確，亦難認與判斷系爭產品是否侵害系爭專利權之事實係直接相關，抗告人並未釋明此部分保全之必要性。

三、關於抗告人請求保全系爭產品銷售資料部分，已釋明有保全之必要性：

系爭產品上貼紙有「詮安」商標圖樣，及「益詮電器MADE IN TAIWAN 」字樣，而「詮安」商標為相對人益詮公司所有，足見系爭產品應係由相對人益詮公司所製造或販售，而抗告人購買系爭產品2 、3 之統一發票，係由相對人宇太電器

行所開立（原審聲證7 ），亦足認相對人宇太電器行有銷售系爭產品之行為，相對人益詮公司、相對人宇太電器行之登記地址為同一門牌，僅相對人益詮公司有載明「1 樓」（原審聲證6 、12），相對人益詮公司並有與相對人宇太電器行負責人楊雅惠共同簽發本票之情事（見原審聲證13本票裁定），足見相對人二人間關係密切。抗告人請求保全系爭產品之製造或銷售資料，係日後本案訴訟認定損害賠償之重要證據，且該等資料在相對人2 人持有中，外人難以取得。相對人益詮公司之資本額僅有新臺幣（下同）200 萬元，並非大型之上市櫃公司，並無依法揭露或公告其營業及財務資訊，相對人宇太電器行更是資本額僅有20萬元之小型商號，難有完整之會計帳冊，抗告人非透過保全證據程序，難以取得系爭產品銷售資料。相對人益詮公司於109 年3 月3 日之回函中，業已否認有販賣系爭產品之行為（見本院卷第107 頁），且日後本案訴訟中相對人均為被告，與抗告人處於對立之地位，甚難期待相對人會誠實完整提出系爭產品之製造或銷售資料。該等證據如待日後本案訴訟再予調查，可能有遭隱匿、變更，致證據有滅失或礙難使用之虞，且就確定事物之現狀，抗告人亦有法律上利益及有必要等情，應認本件抗告人就相對人產品銷售資料部分，已釋明保全證據之必要性。至於抗告人聲請保全相對人「所有電腦內涉及對外從事營業交易之電子郵件或電磁紀錄」部分，其內容及範圍均不明確，亦無從認為均與系爭產品有關，無從准許。

原審裁定雖認為，抗告人並未提出客觀事證，釋明相對人等有故意刪除、湮滅或竄改系爭產品製造、銷售資料之可能，抗告人所述無非其單方主觀臆測。且上開資料可於本案訴訟

中依民事訴訟法第344 條規定，於訴訟中要求相對人等提出，倘相對人無正當理由拒絕提出時，恐有遭受法院依民事訴訟法第345 條規定，審酌情形視為對造之主張為真實，或依智慧財產案件審理法第10條對相對人處以罰鍰等不利之結果。又相對人既透過網路銷售系爭產品，交易對方留有交易紀錄，並非相對人益詮公司可單方湮滅證據，抗告人聲請保全銷售資料並無必要云云。惟按，保全證據之聲請人僅須就相關要件提出證據予以「釋明」，使法院得到其主張大致為正當之心證即可，並無須達到「證明」之程度，抗告人若可提出相對人益詮公司確有湮滅、隱匿、變造證據之客觀事證，即已發生證據滅失或礙難使用之「實害」，而非僅止於滅失或礙難使用之「虞」。抗告人主張系爭產品之銷售資料在相對人持有中，且相對人益詮公司先前經抗告人通知侵權之事實，已否認有銷售行為，惟事實上抗告人仍購得系爭產品2、3 ，自無法期待相對人日後於本案訴訟中會完整提出銷售資料，足認該證據資料日後有湮滅、隱匿、變造之可能，並無不合常理之處，原審裁定要求之釋明程度，恐有過於嚴苛之情形。又民事訴訟法第344 、345 條固有規定文書提出義務及違反之效果，智慧財產案件審理法第10條亦規定不從法院之文書提出命令之制裁，惟該等訴訟中文書提出義務之規定，不能用以反面推論，當事人並無於起訴前或訴訟前階段聲請保全證據之必要，此由智慧財產案件審理法第18條第4項之立法理由：「按民事訴訟法所定之證據保全程序，於相對人拒絕而無正當理由時，法院並不得實施強制處分，其雖得依證明妨害等規定減輕因此所生權利人舉證上之困難，惟於證據確實存在，僅因相對人不當阻撓而未能取得時，究不

如排除其妨礙而使證據顯現，更有實效。…為促使證據易於顯現，爰於第四項規定相對人無正當理由拒絕證據保全之實施時，法院得以強制力排除之，…至於相對人對於證據保全之不當妨害，已非強制處分得以排除時，民事訴訟法第282條之1 、第345 條等制裁，仍有其適用」等語，可知保全證據係在起訴前或訴訟前階段預先取證之程序，而訴訟程序中文書提出義務及其制裁，係在法院無法取得證據以確定事實之情況下，所採取之替代性解決方式，二者應可併行而無衝突，若因為有訴訟中文書提出義務及其制裁，即無保全證據之必要性，則民事訴訟法即無規範保全證據制度的必要，原審裁定此部分之論述，尚有未洽。又系爭產品目前在露天拍賣網站業已下架（見本院卷第165 頁），且由抗告人之主張，相對人之銷售管道並非僅有露天拍賣一種途徑（尚包含銷售予其他縣市○○○○○路燈標案的得標廠商等），尚難認為本案訴訟可藉由函詢露天拍賣網站，即可得知系爭產品之完整銷售數量及金額。

四、綜上，抗告人聲請保全系爭產品之成品、半成品、模具部分，並未釋明保全之必要性，不應准許。至於抗告人聲請保全系爭產品之銷售資料，包含訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料，及庫存明細暨委託製造、代工之文書等，已釋明保全之必要性，應予准許，至於抗告人聲請保全相對人所有電腦內涉及對外從事營業交易之電子郵件或電磁紀錄，其內容及範圍均不明確，無從准許。原審裁定未詳予審酌，將抗告人之聲請全部駁回，尚有未洽，抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄，就抗告人聲請保全系爭產品銷售資料部分，為有理由，爰予廢棄並改

判如主文第二項所示；其餘抗告部分，為無理由，應予駁回。

五、據上論結，本件抗告為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第495 之1 條、492 條、第449 條第1 項、第95條、第79條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　15　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢蜂

法　官　曾啟謀

法　官　彭洪英

以上正本係照原本作成。

駁回部分，如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。

准許保全證據之部分，不得聲明不服。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　15　　日

書記官　郭宇修