智慧財產法院民事裁定

109年度民聲字第22號

聲　請　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

上列當事人間因專利侵權行為損害賠償事件，聲請人聲請證據保全，本院裁定如下：

主　文

一、聲請駁回。

二、聲請程序費用由聲請人負擔。

理　由

一、本件聲請意旨略以：

（一）聲請人為新型第M523686 號「防水盒結構」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國105年6月11日起至115年2月18日止，系爭專利為一種防水盒結構，包含有盒體、密封件及蓋體，其中密封件係設置於盒體的容置槽中，且密封件上段處具有延伸部及第一阻隔部、第二阻隔部與中央之凸緣部，該密封件對應於該凸緣部之下方有一凹室，而延伸部係延伸蓋覆於容置槽邊緣，第一阻隔部與第二阻隔部係分別位於容置槽二側邊表面的延伸部上，蓋體則蓋合於盒體之開口，且蓋體之側緣對應於密封件並具有凸壓部，如此一來，當蓋體蓋合於盒體上時，凸壓部會

壓抵於密封件之凸緣部上，使密封件產生形變，凹室則充塞於容置槽中形成一空氣阻隔層，以阻絕濕氣水氣進入。而實施系爭專利之產品因使用於智慧路燈，聲請人於販售予得標廠商時發現，有他人使用疑似侵害系爭專利之產品，乃於108 年間，及於109年1月13日前往相對人益詮電器有限公司（下稱益詮公司）登記地址，購買取得相對人所販售型號為「AW-C」防水開關盒仿品1 個及未記載型號且外觀相同之防水開關盒仿品2 個（均貼有「益詮電器MADE IN TAIWAN 」等字樣，下稱系爭產品），並由相對人宇太電器行開立發票予聲請人，可知系爭產品確由相對人益詮公司及宇太電器行所銷售。

（二）經將系爭產品送請中國機械工程學會進行專利侵害鑑定分析，鑑定結果為構成侵害系爭專利，而因更換路燈之標案目前陸續由各縣市政府招標中，聲請人確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；參以相對人均設於同址，必有一定關係存在，且聲請人無法從系爭產品及拍賣之相關資訊得知究為何人製造，相對人有故意不載明製造人，另行設立商號以規避查緝之情形，為恐相對人日後全盤否認製造系爭產品，故有保全證據之必要性及急迫性。又相對人並非上市櫃公司，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，影響聲請人請求賠償，故有保全證據之必要性及急迫性。另觀相對人益詮公司之FaceBook粉絲專頁頁面，亦無任何系爭產品資訊，若非於起訴前實施證據保全，恐有不及調查使用之危險。準此，爰依民事訴訟法第368 條規定並衡酌本案情節，聲請准予保全證據如聲明所示。

（三）聲明：

1.請准就相對人之營業所在地（即新北市○○區○○路○段000巷0號及同址1 樓），型號為「AW-C」及未載型號之防水開關盒即系爭產品之模具、半成品及成品，予以拍照、攝影、勘驗為保全，並取樣交由本院予以保全。

2.請准就相對人持有系爭產品，自105年6月起至本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。

二、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、物之現狀有法律上之利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證；保全證據之聲請，應表明應保全之證據，並釋明應保全之理由，此觀民事訴訟法第368條第1 項、第370條規定即明。而所謂證據有滅失之虞，係指供為證據之材料本體，有消失之危險；至證據有礙難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之危險者而言，而民事訴訟法第370條第1項第4 款所謂應保全證

據之理由，當包含民事訴訟法第368條第1項所定要件，如證據是否有滅失或礙難使用之虞、就確定事、物之現狀有無法律上利益並有必要、或如專利侵害事件之侵權可能性等各種事由，依同法第370條第2項規定，聲請人自須依民事訴訟法第284 條規定，提出可使法院信其主張為真實並能供即時調查之證據予以釋明，尚不得僅憑聲請人一方主觀抽象之臆測，即准許為證據保全。又證據保全之目的在防止證據之滅失，或難以使用，致影響裁判之正確；苟證據並非即將滅失，致有時間上之急迫性，而得於調查證據程序中為調查者，訴訟當事人原得於調查證據程序中聲請調查即可，自無保全證據之必要（最高法院99年度台抗字第629 號、85年度台抗字第305號、92年度台抗字第502號、94年度台抗字第725 號裁定意旨參照）。另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號裁定意旨參照）。復參照同法第284 條規定，聲請人應提出可使法院相信其主張為真實之得以即時為調查之證據予以釋明，否則即不應准許（最高法院98年度台抗字第753號民事裁定意旨參照）。

三、經查：

（一）聲請人主張其為系爭專利之專利權人，且經取得相對人銷

售之系爭產品並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、商標單筆詳細報表、仿品照片、露天拍賣網頁影本、相對人宇太電器行開立發票影本、108年9月9日及109年3 月19日專利侵害鑑定分析報告影本等件以為釋明，堪認聲請人業已釋明相對人有販售系爭產品，且系爭產品確有涉及侵害系爭專利之可能事實。

（二）聲請人並未能釋明所欲保全之證據有滅失或礙難使用之可能性：

1.聲請人已於108 年間及於109年1月13日，陸續取得相對人所販售型號為「AW-C」系爭產品1 個及未記載型號且外觀相同之系爭產品2個，其上均貼有「益詮電器MADE IN TAIWAN」等字樣，此有聲請人提出之仿品照片及發票可稽（本院卷第53、79、81頁），顯見相對人益詮公司持續有銷售系爭產品之情事，且依據聲請人所提露天拍賣網頁（本院卷第63頁），可知相對人益詮公司銷售系爭產品已遍及全臺灣地區，而聲請人既得多次購入系爭產品，自應認系爭產品（含其模具、半成品），並無立即毀損、滅失或有使聲請人礙難使用之虞。

2.又觀諸系爭產品上均貼有「益詮電器MADE IN TAIWAN」等字樣，且依相對人益詮公司之登記資料（本院卷第77頁），其係經營「電子零組件製造業、電器批發及零售業」等事業，及依前揭露天拍賣網頁所顯示之廣告及名片內容（本院卷第71、73頁），顯示系爭產品銷售者為相對人益詮公司，據此可以得知系爭產品應係由相對人益詮公司製造

及銷售乙情，縱使聲請人購得系爭產品時所取得之發票為相對人宇太電器行開立，並非相對人益詮公司，亦不影響相對人益詮公司有製造及銷售系爭產品之事實。準此，聲請人以相對人間具有一定關係，且相對人有故意不載明系爭產品製造商，另行設立商號以規避查緝之情形，為恐相對人日後將全盤否認有製造系爭產品，而有保全證據之必要性及急迫性等等，並沒有依據，難以採信。

3.至聲請人主張相對人並非上市櫃公司，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，與所有電腦內涉及營業交易之電子郵件或電磁紀錄等，予以刪除、湮滅或竄改，致證據有滅失或礙難使用之虞，而影響聲請人之賠償請求等等。惟查，聲請人就上開主張，並未提出任何相對人有將前揭與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，故意予以刪除、湮滅或竄改等客觀事證，應屬聲請人單方主觀之臆測，尚不足採信；且聲請人所聲請保全相對人之商業帳簿資料、文書或營業交易之電子郵件或電磁紀錄部分，該證據雖為相對人所持有，然依據民事訴訟法第344 條規定，此部分文書相對人於訴訟中依法有提出之義務，倘相對人無正當理由拒絕提出時，恐有遭受民事訴訟法第345 條規定不利之結果，及依智慧財產案件審理法第10條第1 項規定，文書或勘驗物之持有人無正當理由不從法院之命提出文書者，法院得以裁定處新臺幣3 萬元以下罰鍰，於必要時並得為強制處分，故聲請人亦非必經證據保

全方法方得取得前開證據。況相對人益詮公司為登記有案之公司，且有取得系爭產品標籤上「詮安及圖」商標，並指定使用於「開關、安定器」等商品，此有聲請人提出之商標單筆詳細報表可參（本院卷第51頁），相對人益詮公司既已透過網路銷售方式售出系爭產品數件（見本院卷第63頁之露天拍賣網頁資訊「已賣數量11件」），則交易對方應有留存系爭產品之銷售紀錄，故相對人益詮公司亦無法經由單方行為即可湮滅其銷售資料或營業紀錄。是以，依聲請人之主張及所提證據，仍不足以證明本件所欲保全之證據有毀損、滅失或有使聲請人礙難使用證據之虞。

（三）聲請人並未能釋明就確定事物之現狀有法律上利益及有必要：

1.按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（參照最高法院105年度台抗字第774號民事裁定）。又因證據保全對於相對人之隱私或業務秘密有重大影響，考量智慧財產案件之特殊性，並維護競爭秩序之公平，為保障

聲請人證據保全之訴訟上證明權，同時避免聲請人濫用證據保全制度，藉此窺探相對人之隱私或業務秘密，法院應適度斟酌智慧財產權遭受侵害之可能性，並審慎衡量兩造相互衝突之利益。

2.聲請人主張依相對人益詮公司FaceBook粉絲專頁觀之（本院卷第191至197頁），並無任何系爭產品之資訊，若非於起訴前實施證據保全，恐有不及調查使用之危險等等。然而，依聲請人自承於109年1月10日在露天拍賣網頁見到系爭產品，且迄今仍銷售中（本院卷第13頁），則系爭產品既已由相對人益詮公司仍於露天拍賣銷售中，實難認有何日後不能調查之危險，且相對人益詮公司製造銷售之產品涵蓋許多電子零組件，系爭產品照片縱未出現於相對人益詮公司FaceBook粉絲專頁上，亦不代表其即有故意隱匿系爭產品之情事，故應無確定系爭產品之現狀而有法律上利益並有必要性。又參以原告主張本件雙方既從事相同之「防水盒結構」產品銷售，彼此為競爭同業，依前所述，聲請人既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，故應避免聲請人可以藉由證據保全或濫用證據保全制度，藉此窺探相對人之隱私或業務秘密。況當事人本可經由本案訴訟程序，由法院進行法律、事實及證據等事項爭點之整理，達訴訟集中審理之目的，繼而有效率處理本件之紛爭。準此，綜合審酌本件並無保全證據之必要性及急迫性，自不應准許聲請人對相對人請求證據保全之行為，以阻礙相對人於市場上之正當交易。

四、綜上所述，依聲請人就本件保全證據所提出之證據，並未能

釋明保全證據之急迫性及必要性，從而，本件聲請核與民事訴訟法第368條規定不合，不能准許，應予駁回。

五、結論：本件聲請為無理由，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　　109　　年　　5　　月　　29　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　吳俊龍

以上正本係照原本作成。

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

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　1　　日

書記官　蔣淑君