

智慧財產法院民事裁定

109年度民聲字第8號

聲 請 人 王 榮 南

代 理 人 郭 俐 瑩 律 師

上列聲請人王榮南與相對人金協鑫科技股份有限公司等間因聲請保全證據，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、聲請要旨：

（一）聲請人所有發明第I558473 號「全自動浸甩塗覆機」專利權（下稱：「系爭專利」），係聲請人所屬○○○○○○企業有限公司（下稱：「○○○公司」）與聲請人投入大量人力經費研發超過二年以上，作為螺絲、螺帽等扣件的表面浸漆甩漆處理的全自動化設備，可充分解決並順應螺絲、螺帽等扣件製造廠產能及表面處理全自動化需求與效能，以節省大量的人力，並可提高產能之全自動浸甩塗覆設備。

（二）相對人世豐螺絲股份有限公司（下稱：「相對人世豐公司」）為製造螺絲等扣件之廠商，為應付大量螺絲等扣件表面處理事務，曾向聲請人購買二套「全自動浸甩塗覆機」，每套售價約新臺幣（下同）500 萬元，如包含後段烘烤設備，則每套售價約介於1,000 萬元至1,100 萬元。前述二套「全自動浸甩塗覆機」並安裝於相對人世豐公司位於高雄市○○區○○○路○ 號的工廠內（下稱：「永安廠」

01)。○○○○○○公司所出售「全自動浸甩塗覆機」，均
02 於適當位置標示「有申請專利」字樣，以明示於購買人或
03 使用人或可能接觸該「全自動浸甩塗覆機」之任意第三人
04 ，包含相對人世豐公司、相對人金協鑫科技股份有限公司
05 （下稱：「金協鑫公司」）。

06 （三）甲證2 送貨單共5 張，為○○○○○○公司於民國（下同
07 ）109 年1 月2 日（No 002220 ）、1 月6 日（No 00222
08 3 ）、1 月6 日（No 002225 ）、1 月13日（No 002150
09 ）、2 月8 日（No 002159 ）出貨到相對人世豐公司的送
10 貨單，係○○○○○○公司接到相對人世豐公司維修通知
11 ，再由聲請人與○○○○○○公司之技術人員前往相對人
12 世豐公司永安廠進行「全自動浸甩塗覆機」維修更換零件
13 與保養之紀錄。於該聲請人與○○○○○○公司技術人員
14 前往相對人世豐公司所屬永安廠進行「全自動浸甩塗覆機
15 」維修更換零件與保養過程，始發現於永安廠區內，相對
16 人世豐公司為因應產能增加，明知○○○○○○公司所出
17 售之「全自動浸甩塗覆機」為聲請人系爭專利權，仍與10
18 7 年3 月21始成立之相對人金協鑫公司訂定承攬與買賣契
19 約，委由相對人金協鑫公司依據○○○○○○公司所出售
20 之二套全自動浸甩塗覆機，依樣畫葫蘆，直接仿製一套「
21 自動浸漆離心設備」（下稱：「系爭產品」），且於近期
22 安裝測試完成，開始投產。經聲請人將安裝在相對人世豐
23 公司永安廠內之二套「全自動浸甩塗覆機」與相對人金協
24 鑫公司所仿製系爭產品技術特徵相比較，二者幾乎如出一
25 轍。再將相對人金協鑫公司所仿製系爭產品與系爭專利請
26 求項1 相比較，完全落入系爭專利請求項1 之專利範圍。

足證相對人等確實有故意侵害系爭專利之事實，聲請人確實就本案證據保全有法律上之利益。

(四) 聲請人將甲證3 附件寄給相對人世豐公司永安廠辦公室之○○○(○○) denis_tai@shehfun .com 。通知相對人世豐公司向相對人金協鑫公司所購買之系爭產品已侵害聲請人系爭專利，並要求拍照。同樣內容，於同日時(109年2月18日上午)並以Line傳給○○○(○○)先生。當○○○先生收到甲證3、4 附件時，即以Line訊息回覆給聲請人，告知甲證3已「傳給公司管理部」。

(五) 經過2 天，即109 年2 月20日下午5 :12，○○○再以Line訊息通知聲請人表示「…可以來看，但不能拍照」，同日下午9:20再以Line訊息通知聲請人表示「今天我有找老闆這個專利，寫的很完整，都涵蓋了」、「有高人指點嗎？」。由此，聲請人認為相對人世豐公司僅同意前往永安廠觀看，於訴訟證據上並不完整，乃於109 年2 月21日上午10:32再發email 及二附件「回覆函及同意書」給收件人，即相對人世豐公司永安廠辦公室○○○(○○)，發email 之前並先將二份文件「回覆函及同意書」以Line傳給○○○。即甲證5 所附送二份文件「回覆函及同意書」，一來感謝相對人世豐公司願意配合(回覆函)。另一方面，則是希望相對人世豐公司得以簽屬一份同意書，作為不將相對人世豐公司列為侵權事件被告之條件。惟於109年2月24日下午5:21，相對人世豐公司永安廠○○○經理經由Line與聲請人通話。○○○經理竟出言恫嚇聲請人，並表示如聲請人提告敗訴，將向聲請人求償鉅額賠償金。欲令聲請人能因心生畏懼，自打退堂鼓，而放棄憲法上所

01 賦予的訴訟權。

02 (六) 聲請人對於本案保全確實有必要性。按相對人等共同侵害
03 的系爭產品售價高達500萬元，且系爭產品具有一定之特
04 殊定作性，唯有使用者，即如相對人世豐公司等製造螺絲
05 等扣件之廠商，始會出資購買，並量身訂做。且系爭產品
06 係安裝在使用侵權行為人廠內，未經相對人世豐公司同意
07 ，聲請人並無法前往拍照取證，以對相對人金協鑫公司提
08 訴求償並禁止其行為，將造成舉證不足，受敗訴之結果。
09 如果同時以相對人世豐公司及金協鑫公司為被告提訴求償
10 並禁止其行為，依據聲請人超過30年之機械設計、製造與
11 安裝經驗，縱使系爭產品體積龐大，但只要一天時間，即
12 足以拆卸完畢，即可達到滅證之目的，要等到訴訟過程，
13 才到場取證，更屬不可能。何況，相對人世豐公司明知○
14 ○○○○○公司所出售並安裝於永安廠之二套「全自動浸
15 甩塗覆機」擁有系爭專利，仍惡意的提供前述「全自動浸
16 甩塗覆機」給相對人金協鑫公司抄襲仿製與「全自動浸甩
17 塗覆機」幾近相同之系爭產品，足證相對人等係故意共同
18 侵害系爭專利，聲請人就本案保全確實具有必要性與法律
19 上之利益。

20 (七) 再者，相對人等故意共同侵害系爭專利之系爭產品及其關
21 鍵技術之規格、照片、相對人世豐公司與相對人金協鑫公
22 司之間買賣契約書等，均在相對人世豐公司所持有及支配
23 範圍內，系爭產品並未對外展示，未經證據保全程序，聲
24 請人難以自行取得，該證據於將來本案訴訟中，係作為侵
25 權比對之基礎及計算損害賠償之重要證據，且此等證據置
26 於相對人世豐公司支配之下，現狀極易發生滅失或變更，

而有礙難使用之虞。且如前述，系爭產品於未來訴訟過程中，可能被修改或移動而造成現狀變更，故為確定事、物之現狀有聲請保全證據之法律上利益並有必要，以免延至將來本案訴訟始予以調查，兩造對於證據之內容及真實性發生爭議時，法院需花費巨大之時間與勞費處理此爭議，造成司法資源之耗費與浪費。且系爭產品與○○○○○○公司所出售二套「自動浸甩塗覆機」現都擺置於永安廠，為聲請人前往永安廠進行維修時發現，並經比對，已如前述，相對人世豐公司如將系爭產品移往其他廠區（例如高雄市橋頭廠），將造成證據滅失或變更，本件確實具有法律上之必要性。

（八）關於使用侵權之相對人世豐公司，並未對外展示系爭產品，讓聲請人難以追訴索償，即可高枕無憂繼續使用侵害系爭專利，不須支付任何研發費用、專利年費、權利金，即可繼續獲取不法之利益，實與專利法保護專利權人之發明創作權相違背。因此，聲請人對於前往相對人世豐公司對系爭產品之現狀進行勘驗、拍照、攝影、鑑定以保全證據，實有法律上之利益。

（九）聲明：

- 1、就設置於高雄市○○區○○○路○ 號，即相對人世豐公司的永安廠內之系爭產品共一套以勘驗、照相及攝影方式予以保全。
- 2、命相對人世豐公司提出系爭產品的關鍵技術之規格、照片、操作手冊。
- 3、命相對人世豐公司提出與相對人金協鑫公司的買賣契約書。

01 二、應適用之法律及實務見解：

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）按「所謂證據有滅失之虞，係指供為證據之材料本體，有
07 消失之危險而言，例如證人病危、機關保管之文書已逾保
08 管期限即將銷毀、有人欲故為隱匿毀壞或致不堪使用等是
09 。所謂證據有礙難使用之虞，係指證據雖未滅失，但有其
10 他客觀情事致有不及調查之危險而言，例如證人即將移民
11 國外、證物持有人即將攜帶證物出國等是。當事人聲請保
12 全證據，依同法第370條第2項、第284條規定，應就保
13 全證據之理由即上開證據保全之原因，提出可使法院信其
14 主張為真實之證據，以釋明之。查系爭文件等證據固由抗
15 告人所管有、使用及支配，然究竟有何證據釋明所欲保全
16 之證據有滅失或礙難使用或不及調查使用之危險？系爭文
17 件等證據之現狀何以日後無法調查而有確定現狀之必要？
18 原審悉未調查審究，徒以與保全證據之原因不一定有關之
19 系爭文件等證據係由抗告人管有、使用、支配，及泛言該
20 文件其中部分資料本身性質上為電子檔案，內容極易變更
21 等詞為由，遽認已有證據保全之原因，據為抗告人不利之
22 裁定，顯有適用民事訴訟法第368條第1項規定不當之違
23 誤」（最高法院97年度臺抗字第191、192號民事裁定意
24 旨參照），因此聲請保全證據之標的係由相對人管有、使
25 用、支配，亦非當然因此有何內容變更、滅失或礙難使用
26 或不及調查使用之虞。

01 (三) 次按臺灣高等法院臺中分院105 年度聲字第32號民事裁定
02 :「惟就本件應保全證據之理由，聲請人僅泛言前開待保
03 全之文件均歸相對人保管中，且經聲請人一再於原審要求
04 相對人提出，相對人均置之不理，為免將來本院命相對人
05 提出時，其有隱匿、竄改、偽作致妨礙真實發現之情，核
06 有證據保全之必要等語；而未提出任何能供即時調查之證
07 據以釋明上開書證之證據方法有何滅失或礙難使用之虞，
08 或已經相對人同意，而有保全之必要等情，自難僅以其前
09 開主觀上之臆測，而認本件有保全之必要性」，最高法院
10 105 年度臺抗字第650 號民事裁定駁回抗告意旨略以：「
11 查證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院
12 聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要
13 時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，民事訴訟法第36
14 8 條第1 項定有明文，此即為證據保全之原因。而當事人
15 聲請保全證據，依同法第370 條第2 項、第284 條規定，
16 應就保全證據之理由即上開證據保全之原因，提出可使法
17 院信其主張為真實並能即時調查之證據，以釋明之。本件
18 抗告人聲請保全證據，對於應保全證據之理由，並未提出
19 任何證據釋明之，乃原法院所合法認定，原法院因以前揭
20 理由駁回抗告人之聲請，經核於法並無違背」。

21 (四) 再按：「民事訴訟法之證據保全制度，固由原本防止證據
22 滅失或礙難使用，避免將來於訴訟中舉證困難之預為調查
23 功能，擴大及於賦與當事人於起訴前充分蒐集事證資料之
24 機會，助益於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解
25 或和解，以消弭訴訟，於同法第368 條第1 項後段增訂『
26 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」（最高法院107年度臺抗字第939號、106年度臺抗字第1100號民事裁定意旨參照）。

三、得心證之理由：

（一）聲請人提出本件聲請，經提出甲證1至5為證。甲證1為系爭專利證書影本與公告影本，僅能釋明聲請人為系爭專利權人；甲證2為送貨單影本5張，僅能釋明第三人○○○公司出貨至相對人世豐公司；甲證3為email與附件影本，僅能釋明聲請人曾向○○○表示：相對人世豐公司向相對人金協鑫公司購買之系爭產品已侵害聲請人系爭專利，並要求拍照等片面陳述，故以上證據，均不足以釋明聲請人聲請保全之證據有何滅失或礙難使用之虞，或就確定事、物之現狀有何法律上利益並有何必要。

（二）甲證4之Line對話固顯示：「今天我有找了老闆這個專利，寫的很完整，都涵蓋了」、「有高人指點嗎？」等語（見本案卷第100頁），惟其意義為何？「找了老闆這個專利」之語意不明，而「寫的很完整，都涵蓋了」、「有高人指點嗎？」，至多僅能釋明○○○認為聲請人之某項書面記載系爭產品均涵蓋於系爭專利範圍，該書面應有高人指點等意見，尚難用以釋明何相對人公司業已自承侵害系爭專利等情；退而言之，縱何相對人業已自承侵害系爭專利，此適足以證明相對人業已表示願意承擔相關責任，而

01 無證據滅失或礙難使用之虞，亦無確定事、物現狀之法律
02 上利益及必要。

03 (三) 又甲證4 既已釋明○○○表示聲請人可派員至相對人世豐
04 公司看系爭產品之意思（見本案卷第99頁），若係屬實，
05 ○○○不無可能係認為聲請人有所誤會而欲予以自清，聲
06 請人自宜先派員前往察看，尤其系爭專利係關於全自動浸
07 甩塗覆機之內部結構，自難僅憑聲請人所宣稱之「聲請人
08 與○○○○○○公司之技術人員前往相對人世豐公司永安
09 廠進行全自動浸甩塗覆機維修更換零件與保養」所見系爭
10 產品之外觀，即可斷言有無侵害系爭專利之虞，倘聲請人
11 應邀派員前往察看後，發現實無侵害系爭專利之虞，即無
12 本件聲請保全證據之必要，聲請人卻捨此不為，逕行提出
13 本件聲請，尚難認符合比例原則。況相對人世豐公司若已
14 同意聲請人派員前往察看系爭產品，自屬願意保持系爭產
15 品之現狀以供聲請人之人員前來察看，益徵並無證據滅失
16 或礙難使用之虞，亦無確定事、物現狀之法律上利益及必
17 要。

18 (四) 甲證5 之email 係第三人○○○公司寄予相對人世豐公司
19 之「回覆函」與「同意書」影本，僅係○○○公司片面製
20 作之文書與意思表示，不足以釋明聲請人聲請保全之證據
21 有何滅失或礙難使用之虞，或就確定事、物之現狀有何法
22 律上利益並有何必要。

23 (五) 聲請人陳稱：「依據聲請人超過30年之機械設計、製造與
24 安裝經驗，縱使系爭產品體積龐大，但只要一天時間，即
25 足以拆卸完畢」云云（見本案卷第21頁），並未提出任何
26 證據以實其說，況縱或屬實，系爭產品「容易拆卸」與「

有滅失或礙難使用之虞」，係屬二事，自難僅憑聲請人之片面主觀臆測，即斷認本件有何保全之必要性。

(六) 本件聲請之聲明第2項係「命相對人世豐公司提出系爭產品的關鍵技術之規格、照片、操作手冊」，然相對人世豐公司若有何系爭產品之「關鍵技術」，又何必如聲請人所稱之「委由相對人金協鑫公司依據○○○○○○公司所出售之二套全自動浸甩塗覆機，依樣畫葫蘆，直接仿製」之必要？況該「關鍵技術」若確係存在於相對人世豐公司，則其倘遭何毀損、滅失或礙難使用，勢必造成相對人世豐公司自己商業利益之重大損害，尚難認相對人世豐公司有何毀損、變更、隱匿之虞，而聲請人就此部分，亦未就保全證據之理由，提出可使法院信其主張為真實並能即時調查之證據，以釋明之，益徵此部分並無證據滅失或礙難使用之虞，亦無確定事、物現狀之法律上利益及必要。

(七) 本件聲請之聲明第3項係「命相對人世豐公司提出與相對人金協鑫公司的買賣契約書」，然相對人世豐公司與相對人金協鑫公司間，就系爭產品縱有何買賣契約書，依聲請人所稱可能類似之設備每套價格約1,000萬元至1,100萬元（見本案卷第13頁），故此攸關相對人2公司之重大收入及支出，以及營業稅務之進項與銷項，若該買賣契約書遭何毀損、滅失或礙難使用，勢必造成相對人2公司之會計帳目無法勾稽，且該買賣契約之重要權利義務，包括保固、物之瑕疵擔保等，均失所憑據，尚難認相對人世豐公司有何毀損、隱匿之虞，而聲請人就此部分，亦未就保全證據之理由，提出可使法院信其主張為真實並能即時調查之證據，以釋明之，益徵此部分並無證據滅失或礙難使用

之虞，亦無確定事、物現狀之法律上利益及必要。

(八) 依民事訴訟法第344條規定，本件聲請之聲明第2、3項所示文書，於訴訟中，相對人若確有何提出之義務，如相對人無正當理由拒絕提出時，恐遭受民事訴訟法第345條所定之不利之結果，故聲請人亦非必經由證據保全程序取得前開文書證據；況依智慧財產案件審理法第10條第1項規定，文書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3萬元以下罰鍰，必要時並得為強制處分，故就此部分文書證據之調查，聲請人於本案訴訟中，亦得以聲請調查證據之方式為之，且相對人若拒不提出其所持有之證據，亦將受有訴訟上之不利益，更見聲請人聲請保全此部分文書，並未釋明有何應於起訴前保全之必要性。

四、據上論結，聲請人本件聲請，並未就保全證據之理由，提出可使法院信其主張為真實並能即時調查之證據，以釋明有何證據滅失或礙難使用之虞，或有何確定事、物現狀之法律上利益及必要，故本件聲請為無理由，應予駁回。

五、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 3 月 17 日

智慧財產法院第三庭

法 官 伍偉華

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 3 月 17 日

