

智慧財產法院民事裁定

110年度民專抗字第3號

抗 告 人 三弘木業有限公司

法定代理人 陳月嬌

相 對 人 祥昕實業有限公司

法定代理人 鄭文祥

上列抗告人與相對人間保全證據事件，對於中華民國110年3月29日本院110年度民聲字第11號裁定提起抗告，本院裁定如下：

主 文

抗告駁回。

抗告訴訟費用由抗告人負擔。

理 由

壹、程序事項：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。因第一審與第二審民事訴訟事件包含證據保全程序，是證據保全之聲請，聲請人應向智慧財產法院聲請之。準此，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件證據保全之聲請，係

因專利權涉訟之第二審保全程序，經原審為駁回裁定，抗告人不服原裁定，向本院提起抗告。揆諸上開規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體事項：

一、抗告人在原審聲請意旨略以：

抗告人為新型第M591352號「具有可調整水平課桌椅之固定結構」專利（下稱系爭專利）專利權人，已取得新型專利技術報告，近日得知0000000000000000（下稱○○○○）所採購之課桌椅（下稱系爭產品），有侵害系爭專利權之虞，經委請冠中國際專利商標事務所進行比對分析，確認系爭產品落入系爭專利請求項1。據悉系爭產品由相對人所提供，然無從確認相對人是否確為系爭產品之製造商或代理經銷商，將來抗告人提起侵害專利權訴訟後，相對人極可能抗辯其未製造或銷售系爭產品，故對於系爭產品之真正供應商、其地址及與相對人之關聯性，有調查之必要，此有助於抗告人研判紛爭之實際狀況，就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要。再者，相對人可能在抗告人民事起訴狀送達後，修改系爭產品結構或以其他方式竄改相關文件資料，有使證據滅失或礙難使用之虞，抗告人難以透過合法、正常與公開管道自行蒐集、取得相對人之侵權事證，倘不能於起訴前保全系爭產品，將造成日後本案訴訟調查之困難。而系爭產品相關之各項紀錄文件，對於釐清相對人侵權行為及對抗告人造成之損害額，均有重要實益，係置於相對人之使用支配下，抗告人並無其他可期待之方法可取得，且此等證據為文件性質，極易竄改，遭隱匿或銷毀時，抗告人勢必更難查知實際之侵權情況，亦有保全之必要。準此，本件

實有證據保全之必要性與急迫性，爰依民事訴訟法第368條第1項之規定，聲請准予保全證據。

二、原審裁定駁回抗告人聲請之理由略以：

(一) 抗告人已釋明聲請保全之理由：

抗告人主張其為系爭專利權人，相對人提供予○○○○之系爭產品涉及侵害系爭專利權之事實，業據提出相關證據以為釋明，堪認抗告人已就聲請保全之他造當事人及聲請保全之理由為釋明。

(二) 系爭產品之成品與半成品：

抗告人已取得系爭產品之各角度拍攝照片，並進行專利侵權比對，且前開報告載明系爭產品是0000000學年度所用之課桌椅，其所檢附之現場照片排列課桌椅並掛附衣服、背包，系爭產品上印有「0000000」字樣，堪認系爭產品現由○○○○使用中，並無滅失或礙難使用之虞，無緊急保全之必要。且系爭產品之現在狀態經拍照確認，得供將來是否侵害系爭專利權之原因確認，是無就確定事、物現狀有法律上利益及必要性。

(三) 系爭產品之製造商與供應商資料：

0000000學年度第二學期一般教室課桌椅採購案，由相對人得標，抗告人雖為投標廠商，然非最低標致未得標，足認標示「0000000」字樣之系爭產品，由相對人提供予○○○○。抗告人雖稱無從確認相對人為系爭產品之製造商、代理經銷商，或僅是投標之掛名廠商，相對人可能於本案訴訟中抗辯系爭產品非由其製造或銷售，故有對於真正供應商及其與相對人之關係加以調查之必要云云。惟抗告人就前開主張並未釋明，僅憑主觀臆測，自不得利用保全證據之確

定「事、物」現狀程序，聲請法院代其查明，是難認抗告人已釋明其請求相對人提出系爭產品之製造商、供應商資料，有確認現狀之法律上利益及必要，況抗告人與相對人為競爭同業，亦應避免抗告人藉由證據保全或濫用證據保全制度，窺探相對人之隱私或業務秘密，影響公平競爭之交易秩序。

(四)系爭產品之相關紀錄文件：

抗告人已取得系爭產品實物各角度之照片，作為專利侵權比對分析，就系爭產品之產品型錄、宣傳品、產品展示電子檔案等文件，並無保全之必要。至系爭產品之訂單、出貨單、進貨資料、銷貨資料、統一發票、營業帳冊、進出口報單、庫存明細等相關銷售資料部分，其中統一發票、進出口報單得經由向稅捐機關、關務署或交易第三人等調取，銷貨資料亦可從統一發票比對互相勾稽，相關交易之數量及價格有客觀資料可查，尚非相對人可片面竄改或隱匿。且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或勘驗物者，得裁處新臺幣（下同）3萬元以下罰鍰，而於必要時，得以裁定命為強制處分，是抗告人並非必經由證據保全程序取得前開文書證據，而可於本案訴訟中以聲請調查證據之方式為之。準此，抗告人有其他可期待之方法取得與系爭產品相關之銷售資料等證據。抗告人固主張銷售相關文件，極易遭竄改或隱匿云云。然未提出可供原審即時調查之證據為佐，自難徒憑抗告人主觀之臆測，而認此部分有保全證據之必要性。

三、抗告人抗告聲明：(一)原裁定廢棄；(二)准許聲請人就相對人持有之下列物品，為保全證據之行為：1.放置於相對人○○市○○區○○路○○巷○○○○號0樓內「木製課桌椅」產品之完成

品、半成品，以勘驗、拍照、錄影或其他必要方式予以保全。2.相對人應提出上開「木製課桌椅」桌腳底面固定結構之製造商、供應商資料。3.就相對人所持有之全部「木製課桌椅」相關紀錄文件，包括但不限於：(1)產品型錄、宣傳品、產品展示電子檔案；(2)訂單、出貨單、進貨資料、銷貨資料、統一發票、營業帳冊資料、進出口報單等相關銷售資料；(3)庫存明細等文書即銷售資料（下合稱系爭證據），予以影印、拍照、錄影或其他必要方式存證保全證據；倘為電磁記錄，應將該等電磁記錄備份及列印以為保全。其抗告意旨略以：

(一) 不能僅依系爭產品已拍照即認無保全必要：

民事訴訟法第368條第1項修正增列就確定事、物之現狀有法律上利益，並有必要時，得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，於智慧財產訴訟，尤應積極運用之立法意旨。由於相對人之系爭產品非於市場自由流通、得由相關消費者輕易取得之商品，而僅客製化販售予特定學校，且系爭產品置於相對人之使用支配下，聲請人取得具有相當困難性，故其內部結構及相關設計圖等文件之現狀極易遭相對人竄改，確有可能滅失或礙難使用之虞，系爭產品之現狀確有法律上利益，本件證據保全聲請實有必要，應予准許。

(二) 抗告人未實際取得系爭產品：

本案侵權產品非「木製課桌椅」整體，而是「木製課桌椅」桌腳底面之固定結構。故縱「木製課桌椅」整體為相對人所供應，實際侵權之元件「木製課桌椅」桌腳底面固定結構，仍無從得知為何零件商所提供，而有確定零件供應商之法律上利益。而抗告人於聲請時雖曾於○○○○現場拍攝之照片

，而與系爭專利進行初步侵權比對分析，其結果為系爭產品之桌腳底面固定結構有落入系爭專利申請範圍。然侵權比對之照片係抗告人自行於○○○○現場拍攝，而未實際取得系爭產品，並非經兩造同意作為鑑定之物，將來於本訴中仍須以相對人工廠內所有之系爭產品進行侵權比對，且考量系爭產品「木製課桌椅」僅供特定學校訂製，抗告人難以自公開市場取得系爭產品，確認桌腳底面固定結構之供應商為何人。

(三) 抗告人僅聲請命相對人提出系爭產品存證：

透過本件保全程序，始能獲知系爭產品之內部完整結構，可避免系爭產品於將來本訴階段遭更改設計或調整替換產品結構，以致於影響將來訴訟之進行，故抗告人於本件釋明聲請保全證據之法律上利益及必要性。且本件保全證據之方法係命相對人提出系爭產品作為存證，並非令相對人須全部停止使用系爭產品，可認屬對其使用最低侵害之保全證據手段，而無違反比例原則。

(四) 秘密保持命令可兼顧營業秘密保障：

就相對人銷售系爭產品之商業帳冊部分，雖證據保全可能影響相對人公司之營業秘密，惟智慧財產案件審理法設有秘密保持命令制度，以兼顧當事人之訴訟權益及營業秘密之保護。原審裁定徒以本件恐有損害相對人營業秘密為由，駁回證據保全之聲請，未考量智慧財產案件審理法之秘密保持命令制度，自有未洽。準此，本案為客製化商品，未對外販售，抗告人難以於公開市場取得。且實際侵權元件「木製課桌椅」桌腳底面固定結構，迄今仍無從得知為何零件商所提供，而有確定事物現狀之必要。故本案證據保全之聲請合於法律

規定，應予准許。

四、本院得心證之理由：

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：(一)他造當事人，倘不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。(二)保全之證據。(三)依該證據應證之事實。(四)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。就聲請保全證據者，依民事訴訟法第370條第1項第4款及第2項規定，須表明應保全證據之理由，並為釋明。所謂應保全證據之理由，係指同法第368條第1項所定證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意，或確定事、物之現狀有法律上利益，並有必要之事實。參諸同法第284條規定，聲請人應提出可使法院相信其主張為真實，而得以即時為調查之證據予以釋明，否則不應准許聲請（參照最高法院98年度台抗字第753號民事裁定）。準此，本院應探討抗告人有無盡釋明義務與本件有無證據保全之必要性。

(一)抗告人聲請保全之證據無滅失或礙難使用之虞：

證據保全必須有時間上之迫切性，倘於訴訟繫屬後之調查證據程序中即可為調查，則無證據調查之迫切需要。否則證人必有死亡日，證物於物理上亦有滅失之日，倘任何證據均有滅失之虞，悉得依證據保全之程序預為調查，致盡失證據保全之立法目的。故證據是否有滅失或礙難使用之虞，需依客觀情形衡量，聲請人須依民事訴訟法第284條提出可使法院信其主張為真實之證據予以釋明，不得僅憑聲請人一方主觀

01 抽象之臆測，遽以准許為證據保全。是抗告人為保全證據之
02 聲請，應表明應保全之證據、該證據應證之事實及應保全證
03 據之理由，且抗告人應提出證據以為釋明，使本院信其主張
04 為真實，以審酌應否准許保全證據之聲請。準此，本院應審
05 究系爭證據有無滅失之可能性、是否有礙難使用之虞及有無
06 保全必要性。

07 1.系爭證據無滅失之可能性：

08 所謂證據滅失者，係指證據毀滅或喪失之意。抗告人主張其
09 為系爭專利權人，相對人提供予○○○○之系爭產品涉及侵
10 害系爭專利權之事實，業據提出專利公報、新型專利技術報
11 告、專利比對分析報告及109年3月20日○○○○決標公告，
12 以為釋明（見原審卷第33至52頁）。堪認抗告人已就聲請保
13 全之他造當事人及聲請保全之理由，固盡釋明之責。然就系
14 爭產品之成品、半成品部分，抗告人已取得系爭產品之各角
15 度拍攝照片，並進行專利侵權比對，有冠中國際專利商標事
16 務所出具之專利比對分析報告在卷可稽（見原審卷第39至46
17 頁）。且前開報告載明系爭產品是0000000學年度所使
18 用之課桌椅，其所檢附之現場照片排列課桌椅並掛附衣服、
19 背包，系爭產品上並印有「0000000」字樣（見原審卷
20 第44、45頁）。準此，本件作為專利比對之系爭產品，已有
21 比對之基準，並無滅失之可能性。

22 2.系爭證據並無礙難使用之虞：

23 所謂證據有礙難使用之虞者，係指不及時保全證據，將有不
24 即調查使用之危險者。查就系爭產品之成品、半成品部分，
25 抗告人已取得系爭產品之各角度拍攝照片，並進行專利侵權
26 比對，且系爭產品現由○○○○使用中，故並無滅失或礙難

01 使用之虞。就系爭產品之相關紀錄文件部分，抗告人已取得
02 系爭產品實物各角度之照片，作為專利侵權比對分析，就系
03 爭產品之產品型錄、宣傳品、產品展示電子檔案等文件，並
04 無保全之必要。至系爭產品之訂單、出貨單、進貨資料、銷
05 貨資料、統一發票、營業帳冊、進出口報單、庫存明細等相
06 關銷售資料部分，其中統一發票、進出口報單得經由向稅捐
07 機關、關務署或交易第三人處調取，銷貨資料可從統一發票
08 比對互相勾稽，相關交易之數量及價格有客觀資料可查，非
09 相對人可片面竄改或隱匿。準此，抗告人得以可期待之方法
10 取得與系爭產品相關之銷售資料等證據，系爭證據並無礙難
11 使用之虞。

12 3. 系爭證據並無保全必要性：

13 所謂必要性者，係指有時間上迫切性，因證據保全之目的在
14 於防止證據之滅失或難以使用，致影響裁判之正確。倘證據
15 並非即將滅失，而得於調查證據程序中為調查，訴訟當事人
16 本得於調查證據中聲請調查即可，無保全證據之必要。抗告
17 人雖主張相對人為規避侵權責任，其於審理中本有湮滅、隱
18 匿、變造證據之可能云云。惟僅屬其主觀抽象之臆測，其並
19 未提出任何相對人有將聲請保全之證據故意隱匿、銷毀、湮
20 滅或變更之客觀事證，不足證明本件確有毀損、滅失或有使
21 抗告人礙難使用證據之虞，難認有時間上之急迫性，可於本
22 案訴訟中以聲請調查證據之方式為之。準此，抗告人得經可
23 期待之方法取得與系爭產品相關之銷售資料等證據，自難徒
24 憑聲請人主觀之臆測，而認此部分有保全證據之必要性。

25 (二) 本件無確定事或物之現狀而有法律利益之必要：

26 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）。準此，本院自應審酌有無確定系爭證據之現狀而有法律利益之必要性，以判斷本件有無保全系爭證據之必要性。

1. 法律上必要利益之要件：

確定事、物之現狀具有事證開示機能，使當事人知悉證據之內容，得對於案情全貌予以掌握，雖可減免侵害事實及損害範圍之證據遭滅失或隱匿，惟應具備法律上之必要利益，始不損害當事人之權益。所謂有法律上之必要利益者有三：(1)保全證據程序所確定之事實，有助於紛爭之解決而避免訴訟；(2)對於本案訴訟之進行，具有爭點整理與簡化之機制；(3)就主張實體權利者，具有迅速與經濟之功能。符合三者之一，均屬有法律上必要利益之要件。反之，倘聲請保全證據之主要目的，在於探知競爭對手之營業秘密或製造技術者，則無法律上之必要利益，顯無正當與合法性。

2. 確定系爭證據之現狀無法律上之必要利益：

(1) 系爭產品之成品與半成品：

就系爭產品之成品、半成品部分，抗告人已取得系爭產品之各角度拍攝照片，已進行專利侵權比對，且系爭產品現由○○○○使用中。準此，得供將來是否侵害系爭專利權之原因確認，故無就確定事、物現狀有法律上利益及必要。

(2)系爭產品之製造商與供應商資料：

按聲請保全證據，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。如聲請人就證據是否存在、存在之形式為何、由何人持有及其保存地點等項尚有未明，自不得利用保全「證據」之確定「事、物」現狀程序，聲請法院代其查明（參照最高法院106年度台抗字第1100號民事裁定）。就系爭產品之製造商、供應商資料部分，依抗告人提出之109年3月20日○○○○決標公告所載，其108學年度第二學期一般教室課桌椅採購案由相對人得標，抗告人為投標廠商，其非最低標致未得標，此有決標公告附卷可稽（見原審卷第49至52頁）。堪認標示「0000000」字樣之系爭產品，由相對人提供予○○○○。抗告人雖稱無從確認相對人為系爭產品之製造商、代理經銷商，或許其僅為投標之掛名廠商，相對人可能於本案訴訟中抗辯系爭產品非由其製造或銷售，故有對於真正供應商及其與相對人之關係加以調查之必要云云。惟揆諸前揭見解可知，抗告人就前開主張未釋明，僅憑主觀臆測，自不得利用保全「證據」之確定「事、物」現狀程序，聲請法院代其查明，難認抗告人已釋明其請求相對人提出系爭產品之製造商、供應商資料，有確認現狀之法律上利益及必要。

(3)系爭產品之相關紀錄文件：

抗告人就系爭產品之產品型錄、宣傳品、產品展示電子檔案

等文件，並無保全之必要。系爭產品之訂單、出貨單、進貨資料、銷貨資料、統一發票、營業帳冊、進出口報單、庫存明細等相關銷售資料部分，亦非不能調取而有客觀資料可查，並非相對人可片面竄改或隱匿。準此，就系爭產品之相關紀錄文件，並無確認法律上利益與必要。

3.當事人有提出文書之義務：

(1)相對人於本案訴訟有提出系爭證據之義務：

依據民事訴訟法第344條規定，相對人於訴訟中有提出證據文書之義務者。倘相對人無正當理由拒絕提出時，則有遭受民事訴訟法第345條規定之不利結果。查抗告人雖主張相對人之系爭證據，攸關相對人之侵權行為是否成立？損害賠償計算之認定，均在相對人支配範圍，抗告人取得具有相當困難性，倘抗告人遲至提出本案訴訟後，再經由調查證據程序，相對人有可能於短時間內變更、更換、隱藏或消滅製造過程，抗告人將難以使用，有致抗告人於本案訴訟無從舉證證明前開應證之事實，致影響裁判之正確云云。惟揆諸前揭規定，相對人於本案訴訟有提出系爭證據之義務，倘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，故抗告人並非必經由證據保全程序取得前開文書證據。

(2)抗告人得於本案訴訟聲請調查系爭證據：

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。故就系爭證據之調查，抗告人於本案訴訟得以聲請調查證據之方式為之，且相對人拒不提出其所持有之證據時，亦將受有訴訟上之不利益。準

01 此，抗告人已向本院提起本案訴訟在案，抗告人於本案訴訟
02 得以聲請調查證據之方式，聲請調查系爭證據，系爭證據自
03 無保全之必要性。

04 4.隱私權與營業秘密之保護考量：

05 按證據保全，對於相對人之隱私或業務秘密有重大影響，考
06 量智慧財產案件之特殊性，並維護競爭秩序之公平，為保障
07 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
08 保全制度，藉此窺探相對人之隱私或業務秘密，法院應適度
09 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
10 突之利益。申言之，法院應權衡當事人間之利益，審酌如後
11 因素：(1)聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益。(2)
12 除證據保全外，有無其他證據調查方法可資利用。(3)駁回其
13 保全證據之聲請，是否將使聲請人之實體利益喪失殆盡。(4)
14 相對人是否因准許保全證據裁定，致其隱私或業務秘密遭公
15 開而可能受有不利益。(5)就確定事、物之現狀有法律上利益
16 且有必要者，有擴大傳統證據保全制度之機能，達到防免訴
17 訟與訴訟審理集中化等目的。(6)對相對人可能造成訴訟成本
18 及應訴負擔。(7)避免聲請人濫用保全證據，而淪為不當打擊
19 競爭對手之工具。準此，本院應權衡保護抗告人保全證據之
20 利益及相對人之隱私權與營業秘密。

21 (1)抗告人可正當行使實體利益或訴訟攻防：

22 本院參諸抗告人於原審聲請內容可知，未釋明相對人有何侵
23 害系爭專利之事實，抗告人已提起本件相關專利權訴訟。故
24 抗告人雖聲請保全系爭證據，然聲請保全證據之要件，均未
25 盡釋明之責任。本院縱駁回其保全系爭證據聲請，抗告人仍
26 得於本案訴訟進行實體利益或訴訟攻防。

01 (2)維護市場競爭秩序之機制：

02 本院參諸抗告人之聲請內容可知，相對人與抗告人於木製課
03 桌椅結構領域，成為同業與商業競爭者，因抗告人主張相對
04 人就系爭專利之可能侵權行為，衍生本件證據保全事件。抗
05 告人未釋明相對人有故意隱匿、銷毀、湮滅或變更系爭證據
06 之事實，並未盡釋明責任，故應避免抗告人藉由證據保全，
07 濫用證據保全制度，藉此窺探相對人之隱私或業務秘密。況
08 當事人本可經由本案訴訟程序，由法院進行法律、事實及證
09 據等事項爭點之整理，達訴訟集中審理之目的，繼而有效率
10 處理本件之紛爭，然抗告人迄未提起本案訴訟。準此，可證
11 本件抗告人無保全證據必要性，自不應准許抗告人對相對人
12 關於系爭證據之證據保全行為，以阻礙相對人於市場之正當
13 交易。

14 五、本裁定結論：

15 綜上所述，本院認抗告人未盡釋明保全證據要件之責任，抗
16 告人除未提出釋明有何證據或礙難使用之虞，倘未於訴訟繫
17 屬前即為保全，將有不及調查使用之危險，而有保全之必要
18 性外，就確定事物現狀有何法律上利益及必要性等事項，其
19 所提出資料，亦不足釋明至本院可信之程度。並經權衡當事
20 人之法律利益及市場機制，自不得憑抗告人主觀臆測，遽而
21 准予本件證據保全。職是，本件抗告為無理由，應予駁回。

22 據上論結，本件抗告為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條
23 ，民事訴訟法第495條之1第1項、第449條第1項、第95條、第78
24 條，裁定如主文。

25 中 華 民 國 110 年 4 月 30 日

26 智慧財產法院第一庭

09 書記官 蔡文揚