

智慧財產法院民事裁定

110年度民聲字第2號

聲請人 日商美克司股份有限公司（ ックス株式会社）

法定代理人 黑沢光照

代理人 陳和貴律師

劉中城律師

洪振豪律師

相對人 金翔發有限公司

聚量企業有限公司

共同

法定代理人 陳素琴

上列當事人間保全證據事件，本院裁定如下：

主 文

一、准就相對人金翔發有限公司位於臺中市○里區○○路○○○號1樓營業處所與2至3樓廠房，以及相對人聚量企業有限公司位於臺中市○里區○○○街○○巷○ 號1至3樓透天建物內，為下列證據保全：

(一)取樣留置實施聲請人之中華民國第D185798 號「果樹用捆紮機」設計專利之「SONO結束/ 結合機」產品成品（含包裝盒、說明書）及半成品各壹個。

(二)以影印、拍照、錄影、拷貝電磁紀錄、電腦列印或其他必要方式，保全前揭結束/ 結合機之產品設計圖、製造工作日誌等產品製造相關文書資料、型錄、宣傳品、展示品、經銷商名冊、訂單、出貨單、銷貨資料、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以及庫存明細等相關資料之文件紙本及電磁紀錄。

01 二、准在前項相對人處所，就下列標的分別為下列證據保全：

02 (一)取樣留置使用相同或近似於聲請人之第000000000號「TAPENE
03 R」註冊商標字樣之「束帶機」產品成品（含包裝盒、說明
04 書）、半成品及「釘針」配件（含包裝盒）各壹個。

05 (二)以影印、拍照、錄影、拷貝電磁紀錄、電腦列印或其他必要
06 方式，保全前揭束帶機及釘針配件之型錄、宣傳品、展示品
07 、經銷商名冊、訂單、出貨單、銷貨資料、進項和銷項統一
08 發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料以及庫存明細
09 等相關資料之文件紙本及電磁紀錄。

10 理 由

11 壹、程序方面：

12 一、按凡民事案件涉及外國人或構成案件事實中牽涉外國地者，
13 即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法域之管轄
14 及法律之適用（最高法院98年度台上字第1805號民事判決意
15 旨參照）。而依據涉外民事法律適用法第1條之規定，涉外
16 民事，本法未規定者，適用其他法律之規定，其他法律無規
17 定者，依法理。又涉外民事法律適用法中並無關於國際管轄
18 權之規定，故依該法第1條之規定，應適用民事訴訟法之規
19 定，定涉外民事事件之管轄法院（最高法院100年度台上字
20 第310號判決意旨參照）。本件聲請人為外國法人，故為涉
21 外民事事件，而涉外民事法律適用法除未對國際管轄權之決
22 定為規定外，亦未對涉外保全程序事件之準據法為規定，則
23 應適用其他法律之規定。

24 二、次按保全證據之聲請，在起訴前，向受訊問人住居所或證物
25 所在地之地方法院為之，民事訴訟法第369條第1項後段定有
26 明文。又依專利法、商標法所保護之智慧財產權益所生之第

一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條復有明文，且智慧財產案件審理細則第2條第6款規定，智慧財產權保全證據及保全程序事件，屬智慧財產民事訴訟事件。又保全證據之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，智慧財產案件審理法第18條第1項前段亦有明文。本件聲請人主張相對人等製造、銷售之「SONO結束/結合機」（下稱系爭產品），侵害其所有專利權；在相對人等共同官網（https://www.sono.com.tw/products.php?type_id=1&type_id=2&id=12，下稱系爭網站）網頁上與「束帶機」及其「釘針」配件上，使用相同或近似於如附圖所示商標圖樣之商標，侵害聲請人所有商標權，而聲請保全證據，故本院對此涉外保全證據事件有管轄權，且應適用我國民事法律之相關規定。

貳、實體方面：

一、聲請意旨略以：

（一）聲請人係世界知名之農業和食品包裝及捆紮、住宅設備機器、建築建設工具、文具及辦公室用品等製品之研發及製造銷售商，其中TAPENER[®]系列綁枝機產品，為聲請人投入大量人力、物力及財力研發之主力產品之一，在歐盟、美國及中國等多個國家或地區已取得發明專利權，亦取得我國第D185798號「果樹用捆紮機」設計專利（專利權期間自民國106年10月1日起至120年12月14日止，下稱系爭專利），及註冊第254541號「TAPENER」商標（如附圖所示，專用期限至113年8月15日止，下稱系爭商標），指定使用於第92類「挾著機、葡萄採摘器」商品，經聲請人數十年經營並投注無數廣告行銷費用，系爭商標已成為高品質綁枝機產品之業界代表，

而屬著名商標及商品表徵。聲請人於109 年10月26日在露天拍賣網站向賣家「fslinuser0501」購得之JF-88號結束機（下稱系爭產品），經檢視系爭產品之出貨明細、包裝盒、使用說明書及產品本身均標示有相對人金翔發有限公司（下稱金翔發公司）所有之「SONO」商標，且相對人聚量企業有限公司（下稱聚量公司）登記地址外牆懸掛「SONO」字樣，以及相對人等之負責人為同一人等情形，可知系爭產品應為相對人等製造、銷售。另將系爭產品送請鑑定結果為：系爭產品之視覺性設計整體與系爭專利構成近似，且包含系爭專利之新穎特徵，已落入系爭專利之專利權範圍，而侵害聲請人之專利權。嗣聲請人在露天拍賣網站向賣家「tb161」購得「束帶機」及其「釘針」配件，經檢索系爭網站，可見相對人等出於行銷目的，未得聲請人之同意，而於「束帶機」產品介紹網頁、目錄上列出「Tapener」字樣，並於束帶機之「釘針」配件包裝盒上列出「TAPENER」字樣，核屬使用相同或近似於系爭商標圖樣之商標，顯然構成對聲請人商標權之侵害。

(二)聲明第1項系爭產品及其相關文書、第2項系爭「束帶機」及其「釘針」配件暨其相關文書，均有予以保全之必要：

1.非通常方法所能取得：

聲請人曾於109 年11月中旬委託徵信公司向相對人購入系爭產品、系爭「束帶機」及其「釘針」配件，惟相對人等負責人就系爭產品除拒絕提供樣品外，並不提供經銷據點，僅表示「未正式對外販售」、「只有供貨給少數經銷商試賣」；就系爭「束帶機」及其「釘針」配件，雖稱可透過詢價、報價之正式流程購買，然拒不透露最低購買數量

等合理的最低交易條件，並表示訂單須經「審核」才能進一步洽談供貨事宜。嗣聲請人雖在露天拍賣網站向賣家「fslinuser0501」購得系爭產品；及在露天拍賣網站向賣家「tb161」購入系爭「束帶機」及其「釘針」配件，惟無從得知該二賣家是否即為相對人等負責人所謂之「少數經銷商」，及其等銷售之產品是否均確為相對人等所製造、銷售。

2.有時間上急迫性：

聲明第1項系爭產品及其相關文書、第2項使用系爭商標之系爭「束帶機」及其「釘針」配件暨其相關文書，涉及相對人等侵害系爭專利之法律責任是否成立，為判斷侵權之重要證物，惟聲請人一旦直接對相對人等提起民事訴訟請求排除侵害或損害賠償時，相對人等極有可能於訴訟中將該等證據資料毀滅、隱匿，使證據有滅失或礙難調查使用之虞，實有防止證據滅失或礙難使用之虞之急迫性必要。

3.就確定系爭產品、使用系爭商標之系爭「束帶機」及其「釘針」配件暨其相關文書之現狀有法律上利益且有必要：

該等證據資料為確認系爭專利、系爭商標有無受侵害或侵害之虞之重要證據，聲請人自有法律上利益存在，而上開證據資料均在相對人等支配範圍內，聲請人取得具有相當困難性，且日後確有可能礙難使用之虞，為助聲請人迅速、經濟地為實體權利之主張，就該等證據資料之現狀實有加以確定之法律上利益及必要。再者，衡諸該等證據資料攸關相對人等之侵權行為是否成立以及損害賠償計算之認定，參酌民事訴訟法第368條修正理由特別強調預防訴訟及促進訴訟以達到審理集中化之目的，保全該等證據資料

，有利事證開示，以達到紛爭解決，亦有助於本案訴訟時，使法院發現真實、爭點整理與簡化及審理集中化之目的，故本件實有確定事、物現狀之法律上利益，並有必要性。

(三)聲明：

1.請准在相對人金翔發公司位於「臺中市○里區○○路○○○號1樓」營業處所及同位於該址之「2至3樓」廠房，以及相對人聚量公司位於「臺中市○里區○○○街○○巷○號1樓」及同位於該址之「2至3樓」透天建物內，就下開標的分別以下列方式為證據保全，並交由本院保存：

(1)取樣留置實施聲請人之系爭專利之系爭產品成品（含包裝盒、說明書）及半成品各乙個。

(2)以影印、拍照、錄影、拷貝電磁紀錄、電腦列印或其他必要方式，保全前揭結束/結合機之產品設計圖、製造工作日誌等產品製造相關文書資料、型錄、宣傳品、展示品、經銷商名冊、訂單、出貨單、銷貨資料、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以及庫存明細等相關資料之文件紙本及電磁紀錄。

2.請准在聲明第1項所示之相對人等處所，就下開標的分別以下列方式為證據保全，並交由本院保存：

(1)取樣留置使用相同或近似於聲請人系爭商標字樣之「束帶機」產品成品（含包裝盒、說明書）、半成品及「釘針」配件（含包裝盒）各乙個。

(2)以影印、拍照、錄影、拷貝電磁紀錄、電腦列印或其他必要方式，保全前揭束帶機及釘針配件之型錄、宣傳品、展示品、經銷商名冊、訂單、出貨單、銷貨資料、進

項和銷項統一發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售
資料以及庫存明細等相關資料之文件紙本及電磁紀錄。

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、物之現狀有法律上利益並有必要時，
亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證（民事訴訟法第368條第1
項規定參照）。準此，證據保全之事由，包含(一)證據有滅失
或礙難使用之虞；(二)經他造同意予以保全證據；(三)就確定事
、物之現狀有法律上利益且有必要者等三類，各該目的、要
件及保全方式皆不相同。除第二類係基於兩造合意而為證據
保全外，第一類旨在保全有滅失或礙難使用之虞的證據，以
保全訴訟法上之權利，第三類則重在事證開示，以達到紛爭
解決、預防訴訟、爭點整理與簡化及審理集中化之目的。又
民事訴訟法第368條於89年2月9日修正公布，增訂後段以擴
大容許聲請保全證據之範圍，其立法目的在於促使主張權利
之人得蒐集事證資料，以瞭解事實或物體之現狀，將有助於
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，達到預防訴訟之目的；此外，亦得藉此賦予當事人充
分蒐集及整理事證資料之機會，而有助於法院於審理本案訴
訟時發現真實及妥適進行訴訟，以達審理集中化之目的。然
為避免聲請人濫用證據保全制度，藉此窺探相對人之營業狀
況，法院於必要性之判斷上，應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，包含聲請人因准
許保全證據裁定所可能獲得之利益，除證據保全外有無其他
證據調查方法可資利用，如駁回其保全證據之聲請是否將使
聲請人實體利益遭受難以彌補之損害，及相對人是否因准許
保全證據裁定，致其隱私或營業狀況遭不當公開而可能受有

之不利益等。末按民事訴訟法第370條、第284條規定，保全證據之聲請，應表明應保全之證據、依該證據應證之事實，及應保全證據之理由，且聲請人應提出證據以為釋明，使法院信其主張為真實，以審酌應否准許保全證據之聲請。

三、經查：

(一)聲請人已釋明相對人等製造、銷售之系爭產品、「束帶機」及其「釘針」配件有侵害其系爭專利、系爭商標之可能性：聲請人就其主張相對人等製造之系爭產品已落入系爭專利之文義範圍而侵害系爭專利之事實，業據提出系爭專利公報（聲證3）、賣家「fslinuser0501」在露天拍賣網站銷售系爭產品之網頁列印資料（聲證6）、購入系爭產品後之開箱照片（聲證7）、鑑定侵害專利權之專利分析意見書（聲證9）等件；及就「束帶機」及其「釘針」配件有侵害系爭商標之事實，業已提出系爭商標檢索結果列印資料（聲證4）、相對人等行銷「束帶機」及其「釘針」配件之網頁列印資料（聲證10）、賣家「tb161」在露天拍賣網站銷售「束帶機」之網頁列印資料（聲證12）、「束帶機」及其「釘針」配件之開箱照片（聲證13）、聲請人委請徵信社購買前揭產品並搜集相關證據之調查報告書（聲證11）等件為證。經核系爭產品、系爭「束帶機」及其「釘針」配件確有侵害聲請人所有系爭專利、系爭商標之可能性，堪認聲請人已為釋明。

(二)聲明第1項系爭產品及其相關文書、第2項系爭「束帶機」及其「釘針」配件暨其相關文書，均有滅失或礙難使用之虞，或有確定事物現狀之法律上利益，且有保全必要性：

1.聲請人所請求保全如聲明第1、2項所示系爭產品及相關文書資料，乃為將來本案訴訟程序中，判斷構成是否侵害聲請人

01 專利權、商標法之排除侵害及損害賠償之重要證據，是聲請
02 人聲請保全之證據核與上開其主張之應證事實具有關聯性，
03 且聲請人亦已提出其曾委託徵信公司向相對人等購入系爭產
04 品、系爭「束帶機」及其「釘針」配件遭拒，只得透過網路
05 購買取得之調查報告書及網路購物之網頁列印資料，足證該
06 等產品及相關文書資料非僅均在相對人之支配範圍，他處亦
07 難以取得，唯有透過保全程序取得始有可能獲知相對人製造
08 或銷售使用之完整資料，此將有助於當事人研判紛爭之實際
09 狀況，且如待日後本案訴訟中始為調查，難謂證據無滅失或
10 礙難使用之虞。因此，本件就確定事、物之現狀有法律上利
11 益並有必要者，應有保全證據之必要性。另參諸民事訴訟法
12 第368條修正理由特別強調預防訴訟及促進訴訟以達到審理
13 集中化之目的，聲請人聲請保全證據，有利事證開示，亦有
14 助於本案訴訟時，使法院發現真實、整理爭點、達審理集中
15 化之目的，故本件聲請保全之證據資料，應有保全之必要。
16 從而，揆諸前揭規定及說明，並衡酌全案情節，聲請人本件
17 證據保全之聲請，合於法律規定，應予准許。

18 2. 至於證據保全之方法乃屬法院之職權，聲請人所主張證據之
19 保全方法、數量，僅供本院參考，應以何種方式即可達到保
20 全之目的而未逾必要之程度，仍以本院實際到場保全執行時
21 之狀況為斷；且為避免相對人等因保全證據程序受無謂之不
22 利益，防杜聲請人藉由保全證據手段，遂行打擊市場同業競
23 爭對手之目的，是無論聲請人或相對人等於收受本裁定至執
24 行保全證據之前後，均不得對非當事人公開本件證據保全之
25 內容，附此敘明。

26 四、綜上所述，本件聲請人已釋明其所聲請保全之證據有滅失或

礙難使用之虞，且有確認事、物現況之證據保全必要性，其
聲請保全證據，核與民事訴訟法第368條第1項之規定相符，
應予准許。

五、依民事訴訟法第376條規定，保全證據程序之費用，除別有
規定外，應作為訴訟費用之一部定其負擔，故本件無須為訴
訟費用之諭知，附此敘明。

六、依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第371條第1項，
裁定如主文。

中 華 民 國 110 年 2 月 17 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。

本件不得聲明不服。

中 華 民 國 110 年 2 月 22 日

書記官 蔣淑君