101 年度委託學者專題研究案

— 我國智慧財產訴訟保全證據之研究 —

研究成果報告



委託機關：司法院行政訴訟及懲戒廳

執行期間：101 年 3 月至 101 年 10 月 31 日

研究單位：國立臺灣大學

計劃主持人：法律學院吳從周助理教授

司　　法　　院

中 華 民 國　1 0 1　年　1 2　月　2 8　日 印 製

[目錄]

壹、德國法之發展：從「證據保全程序」到「獨立的證據程序」----------4

貳、我國法解釋適用之方向----------9

參、最高法院於修法後之解釋適用狀況----------11

一、駁回之裁判及其理由----------12

（一）本案訴訟已繫屬於法院，可由該法院調查證據----------12

（二）無時間上之急迫性----------14

（三）聲請人未盡釋明之責----------16

二、准許之裁判及其理由----------22

肆、智財法院對於智財事件證據保全准駁之分析----------22

一、准駁比例初步統計----------22

二、裁定駁回與准許理由之歸納----------23

（一）駁回之理由----------23

- [駁回聲請保全成品、半成品等之理由]
- 1.聲請人可自行在一般市場上購得系爭產品
- 2.系爭產品已送請鑑定
- 3.曾經搜索扣押未扣得系爭產品
- 4.聲請人未能釋明有侵權之事實
- 5.聲請人可由本案訴訟調查欲保全之證據

司法院 JUDICIAL YUAN

- 6.依民事訴訟法或智財案件審理法所定之調查證據程序即可
- [駁回聲請保全銷售紀錄、工程合約書等]
- 1.未提客觀事證盡釋明之責，僅作主觀臆測
- 2.法院可向稅捐機關調閱報稅資料
- 3.兩造有契約關係可解決
- 4.專利法已有可資計算賠償之規定
- [駁回聲請訊問相對人]

（二）准許之理由----------33

三、駁回裁定所適用之大前提----------33

（一）關於第一類 [證據滅失型]----------34

（二）關於第二類 [確定現狀型]----------36

（三）關於「釋明保全證據之理由」----------38

（四）意識新法之目的，但仍以傳統見解限制者----------40

伍、評析----------45

陸、續論：德國法上有關智財案件之證據保全----------48

一、德國證據保全不是ＴＲＩＰＳ協定下的「迅速而有效的暫時性措施」----------48

二、德國民法 第 809 條的「檢視請求權」----------51

三、德國實務判決的發展----------53

四、「智慧財產權落實改善法」之制定生效----------58

司法院 JUDICIAL YUAN

五、基本評價(代結論)----------61

【附表一：准許聲請之理由】----------64

【附表二:智慧財產法院保全證據裁定目錄(民國 99-100 年)】-------73

【附表三:成果報告初稿審查意見及建議處理表】----------77

司法院
JUDICIAL YUAN

壹、德國法之發展：從「證據保全程序」到「獨立的證據程序」

我國現行有關「證據保全程序」(Beweissicherungsverfahren)之用語，與德國在 1991 年 4 月 1 日修改前之舊規定用語相同。德國修法後之標題改為「獨立的證據程序」 (selbständiges Beweisverfahren)，所謂「獨立」，是為了強調該程序需要進行各該所需的個別證據調查程序而言。因此，透過該獨立的證據程序所進行的證據調查，均準用各該證據調查的一般性規定，而與在本案請求的訴訟程序中進行者相同[1]，其效力亦與在本案請求之受訴法院前所進行者相同[2]。其中與舊法不同之處而表現其證據程序的「獨立性」者，就在於增訂德國民事訴訟法第 485 條第二項規定而擴大證據保全程序之適用[3]，因為該條第一項基本上與舊法相同。因此，原本德國舊法的證據保全目的，與羅馬教會以來所發展的證據保全相同，都僅限於預慮證據方法可能滅失的證據保全(vorsorgliche Beweissicherung)，但新法之增訂則進一步擴大法律的制度目的為：為減輕法院負擔的達成和解、避免訴訟以及加速程序的進行等目的[4]。

[1] 參見德國民訴法第 492 條及我國民訴法第 368 條第 2 項規定，保全證據應適用有關證據章節中之證據調查方法進行。
[2] 此為德國民訴法第 493 條第 1 項所明定。
[3] Musielak/ Huber, ZPO, 5.Aufl., §485 Rn.1.
[4] PG/Ulrich, ZPO, 3.Aufl., 2011, §485 Rn.2.我國文獻上對德國法的詳細介紹，可進一步參見姜世明，證據保全制度，載新民事證據法論，2009 年 11 月 3 版，頁 42 以下。

德國民事訴訟法第 485 條第一項規定：「倘經他造同意或證據有滅失或礙難使用之虞者，當事人得於起訴後或起訴前，聲請法院勘驗、訊問證人或由鑑定人鑑定」；同條第二項則規定 ：「訴訟未繫屬前，當事人得聲請鑑定人以書面鑑定，如果該鑑定對於下列情形有法律上利益：1.確定人之現狀或物之現狀或價值，2.確定人身損害、物之損害或物之瑕疵之原因，3.確定排除人身損害、物之損害或物之瑕疵所需之費用。該確定得避免訴訟發生者，即可認其有法律上之利益。」

亦即限於下列四種情形之應證事項：人或物之現狀確定、物之價值之現狀確定、損害或瑕疵原因之確定、以及排除所需費用之確定。

準此，德國法上之證據保全事由，與我國現行法一樣也有三類：1.對造當事人同意，2.證據滅失或難用，3.確認現狀有法律上利益。

亦即，證據保全之事由計有三類型：

1、證據有滅失或礙難使用之虞（下文簡稱為「證據滅失型」）

2、經他造同意予以證據保全（下文簡稱「他造同意型」）

3、就確定事物現狀有法律上利益且有必要（下文簡稱「確定現狀型」）

只不過德國法有略為不同的要件限制：1.限於鑑定人以書面鑑定，2.限於本案請求之訴訟尚未繫屬(起訴前)，3.保全的對象在 1990 年修正本條時擴大為，除了確定事物的現狀與價值外，還包括確定損

司法院 JUDICIAL YUAN

害的原因，以及確定排除損害所需的費用。

其中第一類「證據滅失型」是為了保全可能受到危害的證據，而預先進行的證據調查程序，以便當事人可以為**將要繫屬或已經繫屬但尚未達具體調查證據程度之訴訟**，保全預慮滅失或礙難使用之證據。此種預慮的證據保全，學說上強調是一種判決程序外經由證據調查而進行的**預慮的確定事實**之程序(vorsorgliche Tatsachenfeststellung)。

第二類「他造同意型」則屬於一種所謂的「任意的」 證據保全程序(ein gewillkürtes Beweissicherungsverfahren)，只要對造當事人同意即可進行[5]。

應特別說明者是我國於 2000 年修法時參考德國法增訂之第三類「確定現狀型」，該類證據保全規定之目的，德國之立法理由中特別強調是為了「**避免訴訟**」(Prozess vermeiden) 或者說「**避免進入本案訴訟**」(Vermeidung des Rechtsstreits in der Hauptsache)，特別在某些訴訟類型例如工程承攬事件之建築瑕疵[6]、道路交通事故或者醫療糾紛造成人身損害等事件中，當事人對於案件之事實問題特別有爭論時，有必要藉此先確定該事實[7]。此觀前引德國民事訴訟法第 485 條第二

[5] MünchKomm/Schreiber, ZPO, 2.Aufl., §485 Rn.1.

[6] Zimmermann 強調本條最主要的意義在於建築或工程瑕疵(Baumängelrecht)事件之爭執類型(Zimmermann, ZPO, 9.Aufl., 2011, §485 Rn.1.)。Schilken 則舉例可能包括特別是在買賣、租賃或承攬契約瑕疵擔保請求權的訴訟上、道路交通事故的損害賠償事件上、以及相鄰關係的訴訟事件之適用上(Schilken, ZPR, 4.Aufl., 2002, Rn.556.)。另外也有強調在醫療訴訟上之適用（Saenger, ZPO Handkommentar, 2.Aufl., §485 Rn.13.），以及家事（特別是親子事件）、非訟、勞工事件等有其特殊重要性（Musielak/ Huber, ZPO, 5.Aufl., §485 Rn.5.）。

[7] Begründung RegE, BT-Drucks., 11/3621, S,23.; Zimmermann, ZPO, 9.Aufl., 2011, §485 Rn.3c.

項第二句強調，該等對事物現狀之「確定得避免訴訟發生者，即可認其具有法律上之利益」自明。此外，藉由此等在證據保全階段已經確定之事實，當事人在言詞辯論之階段甚至可以只就尚有爭論之法律問題或證據之證明力等，進行爭辯即可，因而該條規定同時具有**加速程序進行**之促進訴訟的作用。甚至在保全證據之階段就可以使得雙方當事人達成和解而預防紛爭發生[8]。學說上有稱之為「**起訴前的事實闡明**」(vorprozessuale Sachaufklärung)[9]。具備第三類准許證據保全之要件時，即毋庸再考量證據是否有滅失礙難使用之虞或對造當事人是否同意。

基此目的，該條之解釋適用在該國之學說及實務上多數見解乃主張，應該**擴大解釋**(eine weite Auslegung)或**從寬理解**(weit zu fassen)該條所謂「法律上利益」之概念者[10]。至於聲請人在聲請事實中所為的陳述，是否與本案請求的關聯性上具有前後一貫性或重要性，則非所

司法院
JUDICIAL YUAN

[8] MünchKomm/Schreiber, ZPO, 2.Aufl., §485 Rn.1,德國法第 392 條相應規定在證據保全階段，如果當事人有成立和解之望，法院應該通知當事人進行言詞討論(mündliche Erörterungen)，因此成立之和解(Vergleich)應即記明於筆錄。相應的類似規定，並參見我國法第 376 條之一在保全程序階段成立協議應記明於筆錄之規定，該條立法理由即指出：「當事人於起訴前聲請保全證據者，得利用法院所調查之證據或所蒐集之事證資料，了解事實或物體之現狀，而研判紛爭之實際狀況，此時，如能就訴訟標的、事實、證據或其他事項達成協議，當事人間之紛爭可能因此而獲得解決或避免擴大。此外，當事人將來縱使提起本案訴訟，因當事人於保全證據程序中已就特定事實、證據或其他事項達成協議，故於法院審理本案時，亦可減少爭點，而節省法院及當事人進行訴訟所需之勞力、時間或費用，達到訴訟經濟之目的」。亦強調擴大證據保全程序以預防紛爭或加速解決紛爭以達訴訟經濟目的之功能。

[9] Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPO, 17.Aufl., 2010, §117 Rn.1.

[10] BGH NJW-RR 2006, 1454; OLG Bamberg NJW-RR 1995, 893, 894; Stein/Jonas, ZPO, 22.Aufl., §485 Rn.38; Zöller/Herget, §485 Rn.7a; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, §485 Rn.8; Thomas/Putzo, 25.Aufl., §485 Rn.7.; HK-ZPO/Pukall, §485 Rn.10.

問，法院無庸加以審查或考量[11]。甚至有認為對於證據保全之聲請，原則上都應該准許者，德國實務判決甚至認為，只要聲請確認的事物之現狀「可能構成聲請人之請求或否認他人對其請求的基礎者」(sie können Grundlage für Ansprüche des Antragstellers gegen den Antragsgegner oder umgekehrt sein)[12]，其聲請保全證據就具有法律上利益。反之，如果在保全程序階段，透過本項規定已可確定事物之現狀，例如鑑定人已經可以確定車輛危險移轉之時點的現狀並無瑕疵，而知悉其不足以構成實體法上請求權之基礎時，聲請人將可能因此放棄提起訴訟，而達到避免訴訟之目的[13]。

當然，也有少數學者對此種看法質疑者，認為此種理解將會架空該國民訴法規定第 485 條第一項有關證據滅失或難用之規定者，因為任何提出請求權基礎事實作為證據保全理由之釋明者，都將符合第二項「確定事物現狀有法律上利益」之規定[14]。因此仍然應該固守在證據保全程序只是一種「暫時性緊急處分」(vorläufiges Eilverfahren)，不論是「證據滅失型」或者「確定現狀型」都應該注重其「例外性格」(Ausnahmecharakter)作為解釋適用之標準。因此，在「確定現狀型」的容許上，應該限於「確定作為請求權基礎的某一個時點之事實」(例如「請求確認買賣或租賃標的物交付時」有瑕疵存在之現狀)，才可

[11] BGH NJW-RR 2006, 1454.; BGH NJW 2004, 3488.
[12] KG NJW-RR 00, 513; 特別強調此點者並參見 Thomas/Putzo, 25.Aufl., §485 Rn.7.
[13] Musielak/ Huber, ZPO, 5.Aufl., Rn.13.
[14] Schilken, ZZP 92(1979), 238, 264; Schreiber, NJW 1991, 2601; MünchKomm/Schreiber, ZPO, 2.Aufl., §485 Rn.13.

以作為保全證據之客體[15]。不過，少數說此種見解仍然固守證據保全的暫時性與緊急性，應與德國新法將證據保全開展為起訴前獨立的證據調查程序，其所確定之事實可作為起訴後紛爭解決之基礎，或避免將來起訴之紛爭發生的新思想不符，較不可採[16]。

貳、我國法解釋適用之方向

我國在 2000 年增訂第 368 條第一項後段時，立法理由即已詳述強調：「證據保全制度，依現行法之規定，固有事先防止證據滅失或礙難使用，而避免將來於訴訟中舉證困難之功能。惟如能使欲主張權利之人，於提起訴訟前即得蒐集事證資料，以了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於起訴前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發現真實及妥適進行訴訟，以達到審理集中化之目標。故為發揮證據保全制度之功能，應擴大容許聲請保全證據之範圍，爰於原條文後段增訂，就確定事、物之現狀，亦得聲請保全證據。」故現行法有關「確定事物之現狀」的增訂，係為落實立法者「達到預防訴訟之目的」，「擴大容許證據保全範圍」之價值判斷，所為之具體化規定，準此，在解

[15] MünchKomm/Schreiber, ZPO, 2.Aufl., §485 Rn.13,
[16] 在我國，同說並可參見許士宦，起訴前之證據保全，載證據蒐集與紛爭解決，2005 年 2 月，頁 16 之論述。

釋上當遵循此一擴大趨勢加以適用，始能達此規定增訂之目標。

相應而言，我國學說上也強調應該對我國法第 368 條第一項後段有關確定事物現狀之規定作廣義解釋，而認其具有確定「事實」之功能，以達到該條預防訴訟與集中審理之立法目的，並糾正我國舊法增訂此一事由前，我國實務上對於未能釋明證據有滅失或礙難使用之虞，又無對造同意之情形下，每駁回對於事物現狀確定之聲請之狀況[17]。

相應於上述，在擴大我國法對於證據保全准許的解釋適用上，就「確定現狀型」之證據保全，在適用上應特別注意包括：

1.在證據保全的功能上：我國法於 2000 年增訂第 368 條第一項後段「確定現狀型」之證據保全規定，雖然未如德國明訂係在「起訴前」，但立法理由中已明白指出是為使「使欲主張權利之人，於**提起訴訟前**即得蒐集事證資料，以了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**」，故新法其實是「明認起訴前之證據保全制度具有保全證據、預為調查，以準備訴訟；確定事實關係，促成裁判外紛爭解決，以預防訴訟；蒐集證據、整理爭點，以達成集中審理本案訴訟[18]」等功能。因此，准許聲請人聲請是否具有「法律上之利益」，該聲請與將來起

[17] 沈冠伶，證據保全制度，從擴大制度機能之觀點談起，載氏著，民事證據法與武器平等原則，2007 年 10 月初版，頁 162-163。

[18] 許士宦，起訴前之證據保全，載證據蒐集與紛爭解決，2005 年 2 月，頁 11。

訴後之本案請求的關聯性，應非法院審查考量之重點，而應將其作為起訴前獨立之證據調查程序加以看待。

2.就「法律上利益」要件之具體化而言：德國學說及實務上放寬解釋到只要聲請確認的事物之現狀「可能構成聲請人之請求或否認他人對其請求的基礎者」，其聲請保全證據就具有法律上利益，而作為寬認之標準，可供參考，俾落實新法預防訴訟之立法目的[19]。

3.就證據保全之對象而言：宜參考德國法規定擴大解釋為可包括，人或物之現狀確定、物之價值之現狀確定、損害或瑕疵原因之確定、以及排除所需費用之確定[20]，以落實起訴前確定事實暨預防訴訟之功能。

參、最高法院於修法後之解釋適用狀況

關於證據保全制度，最值得觀察者係最高法院在 2000 年我國民訴法增訂第 368 條第一項後段之「確定事物現狀」型之事由後，最高法院准駁之情形為何?特別是在本文前述立法者擴大證據保全之制度目的，由預慮「證據滅失型」之證據保全，到為了避免訴訟之「起訴前事實確定」的「確定現狀型」，最高法院是否意識到制度目的轉變與應從寬解釋的立法者價值判斷？

[19] 同說，姜世明，證據保全制度，載新民事證據法論，2009 年 11 月 3 版，頁 56 及該處註 40 之說明。

[20] 同此見解沈冠伶，證據保全制度，從擴大制度機能之觀點談起，載氏著，民事證據法與武器平等原則，2007 年 10 月初版，頁 163。

為此，本文約略以最高法院裁判為查詢標的，鍵入法條用語「確定事物之現狀」，所查得之 25 筆最高法院裁判為對象，作初步的觀察與分析，藉以連結分析與對比智財法院裁判對保全證據准駁之情形。

一、駁回之裁判及其理由

歸納最高法院【駁回】證據保全之聲請者，其理由約有以下幾種：

(一)本案訴訟已繫屬於法院，可由該法院調查證據

以此為理由駁回證據保全之聲請者，最高法院大概均引用以下幾段論述要旨之法律見解，作為駁回證據保全聲請之裁判適用的大前提：

1.【要旨編號一】「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，民事訴訟法第三百六十八條第一項定有明文。其立法意旨，係鑑於證據之調查，本應於訴訟繫屬後已達調查之程度，且有調查必要者，始得為之，但於此之前，如該證據有滅失或有礙難使用之虞或就確定事、物之現狀有法律上利益，卻不能立即調查，致影響日後裁判之正確性，故特設此制以為預防。是倘

司法院 JUDICIAL YUAN

本案訴訟已繫屬於法院，且已達可以調查證據之程度者，自無聲請保全證據之必要。[21]」

2.【要旨編號二】「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。且保全證據之聲請，應表明應保全之證據，並釋明應保全之理由，此觀民事訴訟法第三百六十八條第一項、第三百七十條之規定即明。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。且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。[22]」

類似此一要旨，亦有裁定進一步舉例說明者：「惟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、

[21] 引用此要旨(或可稱為最高法院穩定的法律見解)者包括，最高法院 101 年度臺抗字第 154 號裁定、100 年度臺抗字第 84 號裁定、99 年度臺抗字第 368 號裁定、98 年度臺抗字第 209 號裁定、97 年度臺抗字第 105 號裁定、96 年度臺抗字第 119 號裁定、94 臺抗字第 725 號裁定、94 年度臺抗字第 726 號裁定、92 年度臺抗字第 502 號裁定(裁判日期 92.9.18)、92 年度臺抗字第 202 號裁定(裁判日期 92.4.16)。應特別說明者係，此一裁判要旨似可追溯至最高法院 92 年度臺抗字第 202 號裁定，而非同院 92 年度臺抗字第 502 號裁定。但嗣後之法院裁判則均引述其參考自「92 年度臺抗字第 502 號裁定」，且一再為其後之同級與下級法院(包括下述的智財法院)所引用。

[22] 引用此要旨者包括，最高法院 101 年度臺抗字第 81 號裁定、101 年度臺抗字第 19 號裁定、99 年度臺抗字第 629 號裁定、98 年度臺抗字第 976 號裁定、98 年度臺抗字第 699 號裁定。

司法院 JUDICIAL YUAN

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，民事訴訟法第三百六十八條第一項定有明文，此即為證據保全之原因。所謂證據有滅失之虞，係指供為證據之材料本體，有消失之危險而言，例如證人病危、機關保管之文書已逾保管期限即將銷毀、有人欲故為隱匿毀壞或致不堪使用等是。所謂證據有礙難使用之虞，係指證據雖未滅失，但有其他客觀情事致有不及調查之危險而言，例如證人即將移民國外、證物持有人即將攜帶證物出國等是。當事人聲請保全證據，依同法第三百七十條第二項、第二百八十四條規定，應就保全證據之理由即上開證據保全之原因，提出可使法院信其主張為真實之證據，以釋明之。[23]」

(二)無時間上之急迫性

在最高法院 101 年度臺抗字第 19 號裁定事件中，聲請人以相對人所屬船舶 M.T.LEOPARD 於民國九十九年九月八日靠泊雲林縣麥寮港時，碰撞其所屬西一號碼頭（下稱系爭碼頭），致聲請人受有損害而請求其賠償，為恐日後難以釐清損害原因及受損範圍，證據有滅失或礙難使用之虞為由，向法院聲請保全以下證據：(1)相對人提出系爭碼頭設計圖及相關文件、(2)准其委託之海事檢定公司為系爭碼頭現場水下檢查、勘驗、攝影及拍照、(3)訊問證人即領港之引水人

[23] 參見最高法院 97 年度臺上字第 191 號裁定以及同一事件的 97 年度臺上字第 192 號裁定。

郭一泓。

最高法院引用上開要旨編號二之見解，以「無時間上之迫切性」之下列理由：(1)本件聲請人聲請保全之系爭碼頭建築計畫、工程圖樣及說明書等相關文件，業經相關主管機關審核備查，無證據滅失之虞；(2)聲請訊問證人郭一泓一節，得於訴訟繫屬後之調查證據程序中為調查，並無時間上之迫切性。(3)聲請人已委請公證公司及專業廠商就系爭碼頭損害進行公證、檢驗，公證公司等即會就系爭碼頭受損原因、受損現狀等相關資料詳加查證（包括調閱系爭碼頭設計圖等文件，勘驗碼頭結構、損害現狀，並攝影存證，詢問引水人等相關人員等），分析說明，作成報告；聲請人自得據此公證檢驗報告瞭解系爭碼頭受損等事實。因而維持地院及高院以來之見解，駁回聲請人聲請勘驗、拍照及攝影系爭碼頭水下情形，以保全系爭碼頭受損情狀之證據。

最高法院對此項起訴前聲請保全證據之見解，倘聲請理由僅限於「證據滅失型」者，則其固守保全證據傳統之暫時性、急迫性的緊急處分特性，而認系爭碼頭之建築計畫、工程圖樣及說明書等文件存於主管機關，並無滅失之可能，故無保全之必要，尚可贊同；然而如聲請理由包括新法增訂之「確定現狀型[24]」，係為確定碼頭受損之現狀

[24] 本件如果從原審即台灣高等法台南分院判決書中提及當事人抗告理由謂：「雙方間對於受損事實認定不同，抗告人為明瞭系爭碼頭之受損情況及結構關係，避免系爭碼頭之損壞現況隨時有

及受損之原因，而有必要保全系爭碼頭之建造文件等書證，暨勘驗碼頭結構、損害現狀，並攝影存證，甚至訊問鑑定人公證公司，則依新法第 368 條第一項後段規定，應有保全之必要。蓋此等獨立的證據保全程序所確定之事物現狀，適可作為聲請人將來對相對人損害賠償請求權之基礎事實，一旦確定，並有促使當事人起訴前達成同法第 376 條之一之協議之機會，進而避免訴訟之發生，依新法增設之「使欲主張權利之人，於提起訴訟前即得蒐集事證資料，以了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**。」並「藉此賦予當事人於起訴前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發現真實及妥適進行訴訟，以達到審理集中化之目標」等意旨，應予准許。就此而言，最高法院及其下級法院駁回聲請之意旨，尚難贊同。

(三)聲請人未盡釋明之責

除了上開理由外，最高法院也有以未據聲請人釋明而駁回其聲請者。例如該院 99 年度臺抗字第 188 號裁定即謂：「原法院以：按依民事訴訟法第三百七十條第二項、第二百八十四條之規定，關於應保全證據之理由，應提出可使法院信其主張為真實並得即時調查之證據為釋明。查再抗告人就聲請保全之相對人美商慧智資本管理顧問股份

可能因相對人修復而有滅失之情形，損害事實恐有日後不能釐清之虞」，應可理解為聲請人確有為釐清事實而確定事物現狀之意。

有限公司、甲○○於公司辦公室電腦內所儲存有關客戶資料及接受客戶委託投資股票、收取佣金之電磁紀錄及其備份等證據，有何滅失或礙難使用之虞乃至急迫之情形必須預為調查，或就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要者，均未盡釋明之責。...因而裁定維持台北地院所為駁回再抗告人聲請之裁定，駁回其抗告。經核並無不合。」

值得特別提出檢討者，係最高法院 98 年度臺抗字第 753 號裁定。

該事件中，聲請人主張：伊為發明第 129033 號「先築門牆後之門框速固施工法」（下稱系爭專利）之專利權人，並據以生產門框組件等專利產品。相對人販售之門框產品（下稱系爭產品）侵害伊之專利權，爰依民事訴訟法第三百六十八條規定，聲請對相對人之系爭產品之成品、半成品、產品型錄、買賣契約、訂單、出貨單、統一發票、帳冊等資料及機械設備、原料或委託他人製造之文件、訂購單、規格圖說為證據保全。

司法院
JUDICIAL YUAN

最高法院駁回請求，即以聲請人固已釋明「**聲請人為系爭專利之專利權人及相對人販賣系爭產品**」，但未釋明「**相對人販售之系爭產品是否使用再抗告人(聲請人)之專利方法專利製造，侵害再抗告人(聲請人)之專利權**」為由。該裁定謂：「按聲請保全證據，依民事訴訟法第三百七十條第一項第四款及第二項之規定，須表明應保全證據之理由，並予以釋明。所謂應保全證據之理由，係指同法第三百六十八

條第一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。參照同法第二百八十四條之規定，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，其聲請即不應准許。此規定於智慧財產民事事件之證據保全，依智慧財產案件審理法第一條規定，仍應適用之。...惟查再抗告人所提出之系爭產品及其紙箱包裝照片、統一發票、專利侵害鑑定報告、相對人之新型專利資料、舉發之收據及專利舉發申請書暨理由書、專利侵害補充鑑定報告等件，**固足以釋明聲請人為系爭專利之專利權人及相對人販賣系爭產品。然再抗告人就保全證據之理由，僅泛言相對人之系爭產品侵害伊之系爭專利權，為排除侵害並請求賠償，自有就相對人之系爭成品、半成品、產品型錄、買賣契約、訂單、出貨單、統一發票、帳冊等紙本資料或電磁紀錄檔案為證據保全之必要，而該欲保全之證據係用以證明相對人將系爭產品販賣予他人牟利之事實，並且作為計算損害賠償之依據云云，自始未提出任何足以使法院相信相對人將隱匿、搬移、處分或毀損相關產品，或竄改、隱匿相關銷售資料之具體事證，亦未釋明有何客觀情事，致有不及調查之危險。**是以再抗告人就其所欲保全之物品、文件有可能滅失或礙難使用之虞之事實或相對人有何改變現狀之情事，致聲請人有保全證據之必要等事項，並未加以釋明，殊難認已盡釋明之責。再抗告人之聲請，於法不合，不應准許。原法院維持第一審裁定，駁

司法院 JUDICIAL YUAN

回再抗告人之抗告，經核於法並無違誤。至於**相對人販售之系爭產品是否使用再抗告人之專利方法專利製造，侵害再抗告人之專利權，乃本案訴訟實體上有無理由之問題**，原法院就此所為論斷縱然有誤，於結果尚不生影響」。

不過，原審高等法院駁回理由謂「就其所欲保全之物品、文件有可能滅失或礙難使用之虞之事實...，致聲請人有保全證據之必要等事項，並未加以釋明」，此等見解顯然仍宥於傳統「預慮證據滅失型」，而忽略新法「確定現狀型」事由之增訂；即原審進而謂聲請人「就其所欲保全之物品、文件...相對人有何改變現狀之情事，致聲請人有保全證據之必要等事項，並未加以釋明」，亦顯然宥於新法「確定事物現狀」之文義，而未體會新法之立法目的，將其擴大解為包括「確定損害原因」之「事實」在內。其實，本件聲請人欲保全之**相對人之系爭成品、半成品、產品型錄、買賣契約、訂單、出貨單、統一發票、帳冊等紙本資料或電磁紀錄檔案等**證據資料，正是作為將來其「**本案訴訟實體上有無理由**」之請求權基礎事實，而有必要在起訴前加以確定者。本件應准許在起訴前為獨立的證據保全與調查程序，始符合新法之立法目的。

應附帶指出者係，此等有關專利等智慧財產權之侵害事件，法院之論證思維頗類似本件，常以聲請人僅釋明其「**為系爭專利之專利權**

人及相對人販賣系爭產品」，但未進一步釋明相對人之「**專利方法專利製造，侵害聲請人之專利權**」云云(進一步的理由整理可參見下文肆、二、(一)駁回之理由、4.)，其實，釋明前者，應該已足以使法院大致相信，相對人可能有侵害聲請人專利權之事實，而應該擴大准許就該相對人「**販售之系爭產品是否使用聲請人之專利方法專利製造**」之事實現狀，以使當事人在起訴前即得確認此事實，俾將來在本案訴訟得以之作為爭論之爭點，或者在起訴前當事人即可進行協商討論進而達成類似和解之協議，而避免訴訟之發生，貫徹本條新法之意旨。

二、准許之裁判及其理由

相對於上開最高法院駁回之裁定，最高法院准許保全證據之比例甚低，在 25 件裁定中，只有約兩件是准許者，准許之比例幾乎不到一成！間接亦可窺知，最高法院仍然侷限在修法前之傳統思想，並未擴大適用修法後另外創設之保全證據制度的目的。

特別難得者係最高法院 94 年度臺抗字第 931 號裁定，在該裁定中最高法院維持原審准許聲請人保全證據之聲請。在該案中，「相對人以其為再抗告人公司股東（持股合計佔百分之四十一），因再抗告人進行清算程序，早逾公司法六個月清算期限規定，經多次發函儘速完結清算及要求查閱公司帳冊或提出相關資料說明清算情形，均遭拒絕，**為請求分配公司賸餘財產，即具法律上利益**，而有聲請保全證據，

影印或複製相對人自八十九年七月一日起迄今之營業帳冊資料及電腦內帳冊、資料之必要，因依民事訴訟法第三百六十八條第一項規定，向台灣台北地方法院（下稱台北地院）聲請保全證據，經該院裁定駁回，相對人不服提起抗告，**原法院認相對人既為再抗告人之股東，於再抗告人清算完結時，得受賸餘財產之分派，就再抗告人財務報表等資料之現狀，自具法律上利益**，且林新一就任再抗告人公司清算人迄今近三年未完結清算程序，縱因進行行政救濟或訴訟程序而聲請延展清算期限，亦不能否認相對人聲請保全清算期間再抗告人公司財產報表等資料之必要。又相對人告發林新一涉嫌背信案件，雖經檢察官審酌林新一提出之再抗告人臨時股東會紀錄等資料處分不起訴確定，然徒憑該等資料，實不足判斷再抗告人清算完結後是否有賸餘財產及數額。況偵查中並無得檢閱卷宗及證物並抄錄或攝影之規定，相對人縱見聞林新一於偵查中所為陳述，但未能實際閱覽、抄錄或攝影該偵查卷內相關文件資料，尚無以便利將來請求分配賸餘財產訴訟之進行。另林新一於九十三年三月十九日發予相對人謙順行股份有限公司之存證信函，並未就再抗告人清算期間財務狀況有所說明。**相對人之聲請，已符合民事訴訟法第三百六十八條第一項規定「就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要」之情形**。又同條第二項規定證據保全，應適用同法有關調查證據方法之規定，不受當事人請求之拘

司法院 JUDICIAL YUAN

束，自宜由台北地院就近調查審認，相對人之抗告為有理由，爰以裁定將台北地院裁定廢棄」。最高法院肯認確定公司清算之情形、帳冊資料及其財務報表等現狀，乃係聲請人對相對人請求公司剩餘財產分配請求權之基礎事實，因認有確定之法律上利益，足資贊同。

肆、智財法院對於智財事件證據保全准駁之分析

一、准駁比例初步統計

以下歸納分析之樣本，以智財法院於民國 99 年至 100 年間共 100 則裁定作為分析之對象。[25]相應於最高法院有關證據保全程序之准駁比例，如果概略估算，在一百則裁定中有關「聲請證據保全」（不含聲請解除保全證據）者，僅有 16 件裁定准許（含全部及一部准許），其餘均遭駁回，如果扣除駁回裁定中一件因未繳費駁回者（附表二編號 11）、三件涉及聲請解除保全證據者（附表二編號 34、55、63），駁回比例高達八成，准許比例不及兩成（僅約 17%）。誠如沈冠伶教授所言：「早在 2000 年我國民事訴訟法之修正，對於保全證據程序即已有重大變革，並擴充其程序機能。然而，於智慧財產權侵害事件，在實務上，迄今似乎尚未充分利用此制度」，上開初步統計，大致上也呼應並印證了這樣的觀察。

[25] 感謝司法院行懲廳調院辦事王法官俊雄提供此等裁判之詳盡資料供本文分析研究。裁定案號參見附表二。

應附帶敘明者係，民訴法之證據保全程序與智財權保護事件之證據保全程序在准駁聲請之要件考量上並無太大差異，主要係在准許後，如何強制當事人有提出該欲保全之證據供檢視之義務，以及程序上應該以如何之保全方法注意智財案件秘密性之要求的問題[26]。

二、裁定駁回與准許理由之歸納

在上開 100 則裁定中，除了少數有關著作權或營業秘密侵害之事件外，絕大部分之案件類型（至少占九成以上）均集中在相對人生產、製造、販賣、或為販賣之要約侵害聲請人專利權或商標權之產品（可稱此為[侵害商標或專利而生產製造販賣型]），聲請人乃聲請對(1)侵害其專利或商標權之被控侵權的系爭產品（可能包括成品半成品及原料等）扣押，以及對(2)系爭產品之出貨資料等銷售資料、帳冊、電腦紀錄、甚至工程合約書等，予以保全（以包括保存產品本身或攝影、拍照、影印、列印或清點數量等方式為之）。

因此，下文乃集中在此一主要類型整理與歸納裁定駁回或准許之理由。

（一）駁回之理由

[駁回聲請保全成品、半成品等之理由]

綜合裁定理由，大致以下列理由駁回聲請保全系爭產品：

[26] 此點可進一步參考沈冠伶，智慧財產權保護事件之證據保全與秘密保護，載氏著，民事證據法與武器平等原則，2007 年 10 月初版，頁 185 以下。這當中，最主要的關鍵問題在於透過獨立保全證據程序強制命提出證據之可能性如何？

1.聲請人可自行在一般市場上購得系爭產品

裁定陳述之理由大致包括：

聲請人已自行購得或委人購買被侵權之系爭產品，故無滅失或礙難使用之虞[27]；相對人所生產之產品乃市場上一般交易行為可得之物，難認有滅失或礙難使用之虞而有保全必要[28]；聲請人已於網站上購得系爭產品或查得附系爭產品照片之販賣廣告，難認有確定現狀之必要[29]；聲請人已於市面上購得被控侵權產品，並已於相對人店面或公司網頁查得產品資訊，故就被控侵權產品結構或外觀證據，並無滅失或礙難使用之虞[30]；聲請人所主張涉及侵權之系爭產品，於市場上並非不易取得，且其市場販售價格亦不高，縱聲請人於市場上不易直接向相對人等購得，仍非不得於起訴前後自其下游廠商購得後，就該實品為侵權分析之判斷後，再依一定之程序就可能之相對人提起訴訟[31]；系爭產品係以發送型錄作為銷售之方式，欲在相關市場取得系

司法院
JUDICIAL YUAN

[27] 99 年度民聲字第 2 號、99 年度民抗專字第 7 號(原審案號為 99 年度民聲字第 11 號)、100 民抗專字第 5 號(原審案號 100 年度民聲字第 18 號；「縱如相對人僅接受其銷售鴿會之會員訂購電子腳環，而未對外販售，聲請人仍非無法以合法途徑經由會員訂購之方式而取得系爭產品」)

[28] 99 年度民專抗字第 28 號(原審案號為 99 年度民聲字第 50 號)、99 年度民聲字第 20 號、第 45 號、第 58 號、第 62 號、100 年度民聲字第 7 號(在同裁定另強調：「系爭布料可依需求個別訂購，聲請人自行或委託他人訂購系爭布料，自可取得保全之證據」)、第 9 號。

[29] 99 年度民聲字第 14 號、第 16 號(聲請人已於公開市場上包括網站商店及各種實體通路購得系爭產品而得以確定系爭產品現狀，難認有保全必要)、第 17 號、第 28 號(此二事件屬相同聲請人之專利權被侵害之事件，僅相對人不同)、99 年度民聲字第 55 號。

[30] 100 年度民專抗字第 14 號(本件原審字號為 100 年度民聲字第 46 號；另同一事件之聲請字號為 100 年度民聲字第 40、44 號)。

[31] 100 年度民聲上字第 3 號。

爭產品並非難事[32]；聲請人主張系爭機器係第三人公司所販賣，並曾在臺北工業展公開展示，相對人復承認購買系爭機器，則聲請人並非無法在市場上取得關於系爭機器之相關資料[33]；聲請人藉由市場而以通常交易方式取得系爭產品，並持之送經公證與鑑定侵權在案。可認系爭產品，顯無立即毀損、滅失或有使聲請人礙難使用之虞[34]；聲請人既能取得系爭產品送請鑑定，則是否非經保全證據程序難以取得系爭產品，即非無疑[35]

另有裁定進一步反駁聲請人意見謂：相對人既於網站上登載販買系爭垃圾桶之資訊，自屬對公眾為販賣或販賣之要約，一般大眾自可透過網站之資訊與相對人交易，聲請人雖另指相對人只要將網站內容予以撤換，即會有礙於訴訟上之使用，然聲請人就相對人目前於網路登載販賣資訊之現狀，得採取透過公證人認證之方式將證據保全，並不致發生於訴訟中即無法使用之情事，自難就該證據之保全有急迫性[36]。

亦有強調聲請人可以定作相對人工程之方式取得系爭產品，裁定謂：惟系爭設備為享○公司與禾○公司為相對人施作之部分工程，倘聲請人欲取得系爭設備，僅須向享○公司或禾○公司定作同一工程即

[32] 100 年度民聲字第 2 號。
[33] 100 年度民聲字第 13 號。
[34] 100 年度民聲字第 20 號、第 21 號、第 22 號、第 31 號(進而強調：且現於網路尚繼續販售) 、第 32 號（與第 31 號為相同事件重複聲請）。
[35] 100 年度民聲字第 45 號。
[36] 100 年度民聲字第 15 號。

可取得，顯無難事。參諸系爭設備為防塵設備，除其體積龐大，必須固定於相對人處外，相對人並非本件侵害系爭專利者，縱使享○公司或禾○公司侵害系爭專利屬實，致相對人權利受損，相對人亦得依據系爭設備之承攬關係，向承攬人主張權利，是衡諸常情，自無更換系爭設備，徒生設備費用與延滯生產之理[37]。職是，系爭設備並無立即毀損、滅失或有使聲請人礙難使用之虞等情事，故聲請人得於本案訴訟程序進行中聲請調查證據，自無於起訴前保全證據之必要。

2.系爭產品已送請鑑定

裁定陳述之理由大致包括：

系爭產品已由聲請人取得且已送請鑑定，並無改變現狀之情事[38]；聲請人委託鑑定人購得系爭產品，經鑑定後認定侵害專利權，但仍可自市場購得系爭產品，故無立即滅失或礙難使用之虞[39]；系爭產品已委請鑑定，作成鑑定報告，此部分證據無立即滅失或礙難使用之虞[40]。

3.曾經搜索扣押未扣得系爭產品

[37] 100 年度民聲字第 5 號。
[38] 99 年度民聲字第 10 號。
[39] 99 年度民聲字第 44 號(「聲請人前委託台灣經濟科技發展研究院於 99 年 6 月 22 日在創 ○公司○○店購得系爭產品，經專利侵權鑑定分析後，認定系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍等事實。此有專利證書、台灣經濟科技發展研究院專利權侵害鑑定研究報告書…。參諸聲請人陳稱自 99 年 8 月 2 日之後仍可於市場購得系爭產品，系爭產品經由多家經銷商販售國內外市場等情。職是，本院認為系爭產品並無立即毀損、滅失或有使聲請人礙難使用之虞。」)。
[40] 99 年度民聲字第 55 號。

保護智慧財產權警察大隊前往相對人公司地址搜索扣押，並未扣得仿冒系爭商標之商品，故無再前往保全之必要[41]

4.聲請人未能釋明有侵權之事實

（1）一般性泛述者

提出專利證書(或專利說明書)等僅能釋明聲請人為專利之權利人，未能釋明相對人有使用專利方法侵害專利權之事實[42]；未釋明對本案相對人有何本案請求(即侵害專利權之損害賠償請求權)[43]

（2）具體敘明者

a.僅提出產品型錄、照片或圖片影本無法釋明該產品是否侵害聲請人專利權或是否落入專利權範圍[44]；

b.提出網頁資料，但網頁上產品專利號碼與系爭專利權授權申請之專

[41] 99 年度民商抗字第 4 號(原審案號為 99 年度民聲字第 51 號)。

[42] 99 年度民專抗字第 1 號、99 年度民聲字第 5 號、99 年度民專抗字第 7 號(原審案號為 99 年度民聲字第 11 號)、99 年度民專抗字第 28 號、99 年度民聲字第 3 號、99 年度民聲字第 5 號、第 11 號(且該專利權依「權利耗盡原則」 即不具新穎性，已不得再主張專利權)。

[43] 99 年度民專抗字第 1 號

[44] 99 年度民聲字第 6 號(提出現場照片僅能證明相對人廠區有製造系爭產品之事實，但無法釋明有使用系爭專利方法製造物品＝未釋明該製造方法與專利權間之關聯性) 、第 19 號(聲請人主張相對人等侵害系爭專利權等情，雖提出聲請人模具與產品示意圖照片、聲請人與相對人依模具生產之產品對照照片為證，此充其量釋明照片內產品為相對人所生產製造，至相對人之相關模具是否落入系爭專利之申請專利範圍，無從僅憑依模具所生產產品照片之二度空間畫面為構成元件及技術特徵之比對、判斷，自無法作為釋明相對人是否侵害聲請人之系爭專利權之證據)、第 30 號(聲請人提出之證據應為實體「物品」或「方法」與專利權申請範圍之比對，而非僅以產品型錄作比對)、第 31 號(提出之相對人使用實品之照片，僅能釋明相對人使用照片內之產品，無法釋明是否屬於專利權之範圍，亦未釋明應如何比對?)、32 號(僅提圖片影本無法釋明)、第 45 號(僅提照片與型錄無法作為直接證據)、第 46 號(提出之照片無法分析比對)、100 年度民專抗字第 9 號(100 年度民聲字第 28 號)(聲請人所提「照片中實物與侵害分析意見書中之鑑定標的是否即相對人所生產製造，並無法由照片推知，且聲請人亦未提出發票或系爭產品係相對人製造之憑證」) 、100 年度民聲字第 13 號(聲請人僅就網站上刊登之產品外觀照片說明，系爭產品是否有侵害專利權情事尚非無疑)

利號碼不同[45]；

c.被控侵權物品是否侵害系爭專利，自須就被控侵權物品與系爭專利加以比對判斷，而非以聲請人所稱系爭專利之設計圖與被控侵權物品為比對判斷，難認已釋明[46]；

d.鑑定意見不足以釋明。

法院逐一比對後，認定並詳述理由系爭產品並未落入系爭專利申請之文義範圍內，聲請人提出OO事務所鑑定報告釋明系爭產品落入專利範圍，侵害專利權不可採[47]；聲請人所提OO研究院之專利侵害鑑定書，僅有鑑定流程，無實質侵權之理由及結論，未盡釋明之責[48]；聲請人所提之侵害鑑定書面，係以系爭產品照片與系爭專利比對，且該書面係聲請人片面制作，僅有鑑定結論未附具鑑定理由，法院無法獲薄弱心證[49]。

5.聲請人可由本案訴訟調查欲保全之證據

裁定陳述之理由大致包括：

[45] 99 年度民聲字第 20 號(聲請人主張相對人所販售之系爭產品可能有侵害其專利權之情事乙節，聲請人雖提出『2010 台灣國際機車展覽會』相對人公司銷售產品目錄網頁資料、臺北市機械技師公會出具之專利權侵害技術內容評估報告影本及世貿展作業手冊影本等為證，然前揭資料僅足釋明相對人公司有展出如網頁資料所示之零件產品，本件聲請人所欲保全之產品…可否與該技術內容評估報告之評估對象互相勾稽，綜覽聲請人所提出之事證仍有未明，是以該技術內容評估報告尚不足釋明系爭產品是否有落入系爭專利申請範圍之事實，本院殊難形成薄弱心證信其主張為真實)、99 年度民聲字第 38 號。

[46] 100 年度民聲字第 27 號、第 36 號（與第 27 號為相同事件重複聲請）、第 47 號。

[47] 99 年度民聲字第 55 號。

[48] 100 年度民聲字第 24 號。

[49] 100 年度民聲字第 15 號。

聲請人已提起本案訴訟，其所欲保全之證據(系爭產品、銷售資料)非不得在訴訟繫屬中請本案訴訟法院聲請[50]；聲請人得於將來本案訴訟調查證據程序中調查即可[51]；縱使駁回其保全證據之聲請，聲請人亦可於本案訴訟中舉證以實其說[52]；聲請人於日後本案訴訟，得依民事訴訟法第 367 條準用第 346 條第 1 項規定聲請法院命加工廠商提出系爭產品以供勘驗，則有無必要於本案訴訟繫屬前即至相對人公司保全系爭產品，聲請人亦未釋明[53]。

6.依民事訴訟法或智財案件審理法所定之調查證據程序即可

因此，不必再准許保全證據之聲請，歸納之包括：

（1）可依民訴法 345 條及智財審理法第 10 條處理

99 年度民聲字第 17 號裁定謂：「本件保全證據之聲請雖未能准許，惟聲請人倘認該證據確有調查必要，本得於訴訟程序中聲請法院調查證據，命相對人提出文書，若相對人無正當理由不從法院之命提出文書者，依民事訴訟法第 345 條第 1 項規定，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實；並得聲請法院依智慧財產案件審理法第 10 條第 1 項規定，對相對人裁定處新臺幣（下同）30,000 元以下罰鍰，於必要時並得以裁定命為強制處分。是以依

[50] 99 年度民聲字第 14 號、第 56 號。
[51] 99 年度民聲字第 46 號、100 年度民專抗字第 5 號(原審案號 100 年度民聲字第 18 號)。
[52] 100 年度民專抗字第 7 號(原審案號 100 年度民聲字第 28 號)。
[53] 100 年度民聲字第 45 號。

循民事訴訟法及智慧財產案件審理法所定之調查證據程序，聲請人並非毫無其他證據調查方法可資利用，其實體利益亦不致受到影響，且能充分保障聲請人之訴訟權及相對人之營業秘密利益」[54]。

(2)可依民訴法第 344 條及第 345 條處理

99 年度民聲字第第 44 號裁定謂:「聲請人聲請保全相對人製造、販賣系爭產品之生產銷售庫存紀錄及資料，是該等證據雖為相對人所持有。依據民事訴訟法第 344 條規定，相對人於訴訟中有提出該等文書之義務，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，故聲請人亦非必經證據保全方法方得取得前開文書證據。[55]」

（3）可依民訴法第 357 條之 1 處理

100 年度民聲字第 39 號裁定謂：聲請人既可自市場取得相對人生產、銷售預寫後之可錄式光碟片，並已提出光碟片電腦操作畫面之公證書及光碟實物，作為釋明相對人生產、銷售之憑證，本件自無利

[54] 同此論證之見解另見：99 年度民聲字第 19 號、第 20 號、第 27 號(「法院認應證之事實重要且舉證人之聲請正當者，應以裁定命第三人提出文書或定由舉證人提出文書之期間。民事訴訟法第 347 條第 1 項定有明文。故聲請人另欲保全系爭工程之採購或工程合約書等，惟此部分證據，揆諸前開命第三人提出文書義務之規定，於起訴後依書證調查程序即可取得，聲請人雖主張相對人有故意滅失重要證據之可能，但未釋明第三人亦有此意圖及行為，故並無急迫及確定事、物現狀之法律上利益並有必要。」)。

[55] 重述此見解作為理由者尚有：99 年度民聲字第 55 號、第 57 號、第 62 號、100 年度民專抗字第 14 號(本件原審字號為 100 年度民聲字第 46 號；另同一事件之聲請字號為 100 年度民聲字第 40、44 號) 、100 年度民聲字第 2 號、第 7 號、第 20 號、第 21 號、第 29 號、第 39 號、第 41 號、第 45 號。

用保全證據程序取得預寫後之 DVD-R 光碟片之必要。倘相對人於本案訴訟中就真正之文書，故意爭執其真正，法院得依民事訴訟法第 357 條之 1 規定裁處 3 萬元以下罰鍰，甚而受不利之認定。因此，本件即無保全該等資料之必要性。

[駁回聲請保全銷售紀錄、工程合約書等]

1.未提客觀事證盡釋明之責，僅作主觀臆測

裁定陳述之理由大致包括：

聲請人未就相對人製造販賣系爭產品之訂貨單出貨單帳冊等證據資料(原始憑證)，有何滅失或礙難使用之虞之事實釋明[56]；未提出任何客觀事證加以釋明，主張相對人將隱匿或塗改僅屬主觀之臆測[57]。

亦有進一步具體論述：聲請人提出之專利證書已釋明其為專利之權利人，且提出發票及系爭產品已釋明相對人販賣系爭產品侵害專利權，但未釋明銷售資料等有何滅失或礙難使用之虞、或不及調查之危險或確定現狀之必要[58]；

---

[56] 99 年度民商抗字第 4 號、99 年度民聲字第 2 號、99 年度民聲字第 10 號、100 年度民聲字第 24 號。

[57] 99 年度民專抗字第 28 號、99 年度民聲字第 3 號、第 50 號、第 58 號、第 59 號、第 62 號、100 年度民專抗字第 7 號(原審案號 100 年度民聲字第 24 號)、100 年度民專抗字第 14 號(本件原審字號為 100 年度民聲字第 46 號；另同一事件之聲請字號為 100 年度民聲字第 40、44 號)、100 年度民聲字第 9 號、第 18 號、第 20 號、第 21 號、第 22 號、第 29 號、第 31 號、第 41 號、第 47 號。

[58] 99 年度民聲字第 10 號、第 13 號、第 19 號、第 24 號、26 號(本件聲請人固提出系爭商標註冊證影本，證明其確為系爭商標之權利人，並提出現場勘查光碟 1 件、產品照片 17 幀、產品簡介

2.法院可向稅捐機關調閱報稅資料

有裁定謂：縱相對人於訴訟中拒絕提出帳冊或相關銷售資料，法院仍可向稅捐機關調閱營業稅申報等報稅資料，難認此等資料有刪改銷毀之虞[59]；

亦有裁定進一步指出：就確定事、物之現狀具有法律上之利益與必要性聲請證據保全，不僅須有法律上之利益，且必須有必要性。所謂必要性旨在防止聲請人利用證據保全程序加諸於相對人之不利益，應依比例原則加以判斷，**如尚有證明功效相同且對於相對人損害較小之手段時**，自不得准許聲請人保全證據之聲請。聲請人尚可以透過向稅捐機關調閱相關稅捐資料之方式證明相對人銷售之金額，**其功效與相對人聲請保全證據相當，但對於相對人之損害則較小**，自難認本件就確認事件之現狀具有法律上之必要性[60]。

司法院
JUDICIAL YUAN

3.兩造有契約關係可解決

兩造間有契約關係存在，不生相對人不當得利之問題，其請求保

及印有「CE○○」字樣之身體保養體驗券共 2 件，據以釋明相對人有與不知名之人設置名為「CA○依○」之化妝品專櫃販售使用系爭商標權之產品。然上開證據均未釋明本件有何證據有滅失或礙難使用之虞，若不即為保全，將有不及調查使用之危險，或聲請人就何事、物之現狀有何法律上利益而有保全之必要等事實。)、第 29 號(與第 26 號事件為同一聲請人與相對人，僅聲請保全對象不同)、100 年度民聲字第 2 號。

[59] 100 年度民專抗字第 14 號(本件原審字號為 100 年度民聲字第 46 號；另同一事件之聲請字號為 100 年度民聲字第 40、44 號)、100 年度民聲字第 15 號、第 21 號、第 24 號、第 29 號、第 39 號。

[60] 100 年度民聲字第 30 號。

全相關帳冊，應無理由[61]。

4.專利法已有可資計算賠償之規定

專利法第 85 條、第 108 條(新型專利準用規定)、第 129 條第 1 項(新式樣專利準用規定)已規定有損害額計算基準，交易資料等原始憑證無保全必要性[62]。

[駁回聲請訊問相對人]

也有少數聲請訊問相對人者，裁定駁回之理由主要為：訴訟當事人或證人之訊問，除非有即將死亡或出國永不回國之計畫，否則無急迫情形，於將來本案訴訟調查證據程序為調查即可[63]。

（二）准許之理由

法院准許保全證據之聲請，其理由相較而言則較為單純，主要均係遵守新法擴大證據保全制度，增設「確定現狀型」保全證據事由之立法目的，而准許聲請。因較無爭論，茲將其理由摘要臚列於附表一，除附表編號二及五外，多受到新法意旨之影響而擴大准許之。

三、駁回裁定所適用之大前提

[61] 100 年度民聲字第 30 號。
[62] 99 年度民聲字第 2 號、第 44 號、第 46 號、第 50 號、第 55 號、第 56 號、第 57 號、第 58 號、第 59 號、100 年度民聲字第 2 號、第 5 號、第 7 號、第 20 號、第 21 號、第 29 號、第 31 號、第 32 號（與第 31 號為相同事件重複聲請）、第 41 號、第 45 號。
[63] 99 年度民聲字第 5 號、第 50 號。

值得提出觀察者，係幾乎所有駁回之裁定，在民訴法第 368 條規定之外，均會列舉最高法院的「指標性案例」作為涵攝適用之大前提。而觀察這些大前提，亦可發現法院在認定是否駁回保全證據之聲請的依據。

（一）關於第一類 [證據滅失型]

1.幾近判例般拘束力的四個最高法院裁定

99 年度民專抗字第 1 號裁定謂：「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 1.證據有滅失或礙難使用之虞、2.經他造同意予以保全證據，及 3.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 2 類係基於兩造合意而為證據保全外，第 1 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 3 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。所謂證據滅失，即毀滅喪失之意，就勘驗言，如勘驗之標的物即將毀滅或變更其現狀，若不及時行勘驗，將無從實施勘驗程序或縱行勘驗，亦不能獲得其現狀之證據者均屬之（**最高法院 82 年度臺抗字第 310 號民事裁定**參照）。所謂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（**最高**

司法院 JUDICIAL YUAN

法院 85 年度臺抗字第 305 號民事裁定參照）。民事訴訟法第 368 條第 1 項前段之立法意旨，係鑑於證據之調查，本應於訴訟繫屬後已達調查之程度，且有調查必要者，始得為之，但於此之前，如該證據有滅失或有礙難使用之虞，卻不能立即調查，將因證據之滅失或情事變更而礙難使用，致影響日後裁判之正確性，故特設此制以為預防（**最高法院 92 年度臺抗字第 502 號民事裁定**參照）[64]。如證據並非即將滅失，而得於調查證據程序中為調查，訴訟當事人原可於調查證據程序中聲請調查即可，無保全證據之必要（**最高法院 94 年臺抗字第 725 號裁定意旨參照**）[65]。

[64] 此三則裁定在林洲富撰寫，專利侵權行為損害賠償－法官辦理民事事件參考手冊(十五)，司法院編印，2006 年 12 月，頁 535-536 亦被引述。參考此三則裁定(即最高法院 82 年度臺抗字第 310 號民事裁定、85 年度臺抗字第 305 號民事裁定及 92 年度臺抗字第 502 號民事裁定)，或者其中之一者至少尚有如下裁定：智財法院 99 年度民商抗字第 4 號(原審案號為 99 年度民聲字第 51 號)、99 民專抗字第 1 號、第 7 號、第 10 號(參考 92 年度臺抗字第 502 號，並加上 92 年度臺抗字第 202 號；本件原審為 99 年度民聲字第 22 號)、99 年度民著抗字第 16 號(原審案號為 99 年度民聲字第 52 號)、99 年度民聲字第 2 號、第 3 號、第 5 號、第 8 號、第 10 號、第 11 號、第 13 號、第 14 號、第 16 號、第 19 號、第 20 號、第 21 號、第 26 號、29(與第 26 號事件為同一聲請人與相對人，僅聲請保全對象不同)、第 30 號、第 31 號、第 38 號、100 年度民聲字第 42 號。

[65] 除上開三則裁定外，以下裁定並引述此一最高法院裁定要旨，並改以 85 年度臺抗字第 305 號、92 年度臺抗字第 502 號及 94 年臺抗字第 725 號裁定三則裁定，作為引述之大前提。至少包括：99 年度民聲字第 2 號、第 44 號、第 45 號、第 46 號、第 48 號、第 49 號、第 50 號、第 55 號、第 57 號(本件抗告字號為 100 民專抗字第 2 號)、第 58 號、第 59 號、第 62 號、100 年度民聲字第 18 號、第 24 號、第 28 號、100 年度民專抗字第 14 號(本件原審字號為 100 年度民聲字第 46 號；另同一事件之聲請字號為 100 年度民聲字第 40、44 號)、100 年度民聲字第 2 號、第 5 號、第 7 號、第 13 號、第 14 號、第 20 號、第 21 號、第 22 號、第 23 號、第 27 號、第 29 號、第 30 號、第 31 號、第 32 號（與第 31 號為相同事件重複聲請）、第 36 號（與第 27 號為相同事件重複聲請）、第 39 號、第 41 號、第 45 號、第 47 號。

少數裁定則在未引用上述最高法院裁定下，自行補充論述下列法律見解：「證據保全必須有時間上之迫切性，否則於訴訟繫屬後之調查證據程序中即可為調查，若謂證據調查並無迫切之需要，亦得聲請保全證據，則因證人必有其死亡之日，證物於物理上亦必有滅失之日，豈非謂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[66]。」

可以說，幾乎附表二之一百則裁定均會引用此四則中之前三則或後三則，作為法院適用之大前題，而這幾則最高法院之裁定則均來自於最高法院對於保全程序之「穩定的法律見解」，已如前述[67]。由於此四則裁定均著重在民訴法第 368 條第 1 項前段第一類型傳統的「證據滅失型」(保全型的證據程序)，顯然未意識到新法修正與增訂同條後段「確定現狀型」(調停型的證據程序[68])，因而駁回保全證據之聲請。顯見最高法院仍未重視新法之意旨，致使證據保全無法被擴大適用，功能因而喪失。這四則裁定可以說幾近有判例般的拘束力，如果作為最高法院有關保全程序應否准許的穩定見解，都無法有意識地涵蓋新法之立法目的，則下級法院恐難突破向來之桎梏。

（二）關於第二類[確定現狀型]

[66] 引述此見解者有 99 年度民聲字第 2 號、第 3 號裁定。
[67] 參見前文「參」，特別是註 21 引用之最高法院裁判。
[68] 姜世明，證據保全制度，載新民事證據法論，2009 年 11 月 3 版，頁 77。

1.所謂「有法律上利益而必要時」

99 年度民專抗字第 7 號裁定謂：「所稱『就確定事物之現狀有法律上利益者』，雖亦得為保全證據之聲請，惟為防止濫用保全證據之制度，而損及他造之權益，乃明定此種保全證據之聲請，限於「必要時」始得為之。而證據是否有滅失或礙難使用之虞或就確定事物之現狀有法律上利益並有保全之必要性，均需依客觀情形衡量，抗告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，尚不得僅憑抗告人一方主觀抽象之臆測，即准許為證據保全。[69]」

99 年度民專抗字第 28 號裁定則進一步強調「必要時」，應透過「利益衡量」為之，衡量聲請人與相對人利益之大小，以及是否符合比例原則。裁定要旨謂：「民事訴訟法證據保全制度之目的，在於事先防止證據滅失或礙難使用，以避免將來民事訴訟中舉證困難，如不符前開保全證據之要件及目的，自無准予保全證據之必要。又法院於個案適用法律時所應衡量者，乃係追求個案中相衝突基本權利間之最妥適調和，故就聲請人證據保全之利益，與對相對人基本權利被侵害兩相權衡下，若聲請人以通常程序取得證據方法乃屬可能且得期待者，即不應認欲保全之標的具備證據保全之必要。再者，就確定事物之現狀有法律上利益並有必要者，雖亦得為保全證據之聲請，然為防

[69] 引述此要旨者尚有：99 年度民聲字第 5 號

止濫用此一制度，而損害他造之權益，乃明定此種保全證據之聲請，限於有法律上利益並有必要時，始得為之。其所謂『必要性』，仍須就聲請人之利益與相對人基本權利之保障為權衡，即於個案中仍有其他可期待之方法可資採用，而證據保全過程中所可能對相對人不當侵害，例如與證據保全就聲請人所欲達目的不相當者，即應認證據保全不符比例原則而不具必要性。」100 年度民聲字第 24 號又補充道：「所謂必要性旨在防止抑制聲請人利用證據保全程序加諸於相對人之不利益，應依比例原則加以判斷，如尚有證明功效相同且對於相對人損害較小之手段時，自不得准許聲請人保全證據之聲請。」

100 年度民聲字第 27 號並指出，「必要性」有控制「摸索證明」之效果。裁定謂：「按所謂就確定事物現狀有法律上利益之必要性，旨在抑制據證保全遭受濫用，應依據比例原則判斷，若存有其他相同有效且對當事人損害較少之手段者，則法院即不應允許此一類型證據保全之聲請。經查聲請人並未就被控侵權物品與系爭專利比對，僅以被控侵權物品具有花盤構件，並以非屬系爭專利之設計圖與花盤比對主張相對人侵害，就其釋明程度與欲保全證據之關連性而言，**無異係摸索證明**，顯然有違比例原則，難認有保全證據之必要性。」

（三）關於「釋明保全證據之理由」

依民事訴訟法第 370 條規定，保全證據之聲請，聲請人應表明

司法院 JUDICIAL YUAN

並且釋明應保全之證據、依該證據應證之事實，及應保全證據之理由，故是否「釋明保全證據之理由」，亦與上開要件一樣，決定著法院准駁之依據。

實務對此之見解作為大前提者，例如 99 年度民專抗字第 1 號裁定謂：「按證據保全，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，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、是否將使聲請人之實體利益喪失殆盡，及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開而可能受有不利益等」[70]。「準此，民事訴訟法第 370 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，且聲請人應提出能即時調查之證據以為釋明，供法院審酌應否准許保全證據之聲請[71]。所稱應保全證據之理由，其審酌之因素例如智慧財產權遭受侵害可能性、證據有滅失或礙難使用之虞（即

[70] 重述此段要旨之裁定尚有：99 年度民聲字第 27 號。

[71]所謂釋明應「提出能即時調查之證據」，99 年度民專抗第 28 號裁定謂：「『提出之能即時調查之證據』，係指當事人於釋明其事實上之主張時，應同時提出可供法院得隨時進行調查之證據而言，故當事人如未同時提出供釋明用之證據，法院自無裁定限期命其補正之必要，此有最高法院 72 年度臺上字第 1018 號、75 年度臺抗字第 453 號、79 年度臺抗字第 210 號、92 年度臺抗字第 612 號裁判意旨足資參酌。」

第 1 種證據保全類型）、就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者（即第 3 種證據保全類型）等。倘依聲請人之陳述及提出之相關證據，可使法院就相對人可能有侵害聲請人之智慧財產權情事產生薄弱之心證，較易使法院信其智慧財產權受侵害之事實上主張大概為如此，參酌足以釋明證據有滅失或礙難使用之虞，或就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要之證據，而認聲請人有應保全證據之理由；倘依聲請人之陳述及提出之相關證據，無足使法院相信其智慧財產權有遭受侵害之虞，如復未釋明有何證據有滅失或礙難使用之虞，或就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者，難認聲請人業已盡其釋明責任。是以關於智慧財產權遭受侵害可能性之釋明，係與聲請人就應保全證據理由之釋明程度及法院因此所得心證度攸關，非謂保全證據之聲請即應釋明本案請求權存在、實體法上主張有無理由，合先敘明。」

司法院
JUDICIAL YUAN

（四）意識新法之目的，但仍以傳統見解限制者

在智財法院裁定中也有發現，雖然駁回保全證據之聲請，但在裁定中已經意識到新法之立法目的，但仍宥於傳統見解而限制其適用者。例如 99 年度民聲字第 10 號謂：「復按證據保全，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，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、是否將使聲請人之實體利益喪失殆盡 ，及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開而可能受有不利益等。**尤其第 3 類證據保全類型（就 確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者），乃擴大傳統證據保全制度之機能，故以防免訴訟及促進訴訟以達審理集中化為目的，惟對相對人可能造成訴訟成本及應訴負擔，為免遭聲請人濫用而淪為不當打擊競爭對手之工具，更應為利益之權衡**。準此，民事訴訟法第 370 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，且聲請人應提出能即時調查之證據以為釋明，供法院審酌應否准許保全證據之聲請[72]。」又 99 年度民聲字第 16 號裁定亦謂：「89 年 2 月 9 日民事訴訟法第 368 條修正理由為發揮證據保全制度之功能，而擴大容許聲請保全證據之範圍，就確定事物之現狀有法律上利益並有必要者，雖亦得為保全證據之聲請，惟所謂擴大容許，並非毫無限制，為防止濫用此一制度，而損害他造之權益，乃明定此種保全證據之聲請，限於有法律上利益

[72] 重述此見解，另有 99 年度民聲字第 13 號、100 年度民聲字第 43 號裁定。

並有必要時，始得為之[73]。」

特別值得注意者，係以下這段一再被引用之以「必要時」之「利益衡量」，來限制新法適用之見解：「按證據保全，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，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，是否將使聲請人之實體利益喪失殆盡；暨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開而可能受有不利益等。**尤其就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者，係擴大傳統證據保全制度之機能，故以防免訴訟及促進訴訟以達審理集中化為目的。**因對相對人可能造成訴訟成本及應訴負擔，為免遭聲請人濫用而淪為不當打擊競爭對手之工具，自應為利益之權衡[74]。」

---

[73] 重述此見解，另有 99 年度民聲字第 26 號、第 38 號、100 年度民聲字第 21 號。

[74]重複引述此見解，至少包括：99 年度民聲字第 44 號、第 46 號、55 號、第 57 號、100 年度民專抗第 9 號(本件原審案號為 100 年度民聲字第 28 號)(本件法院特別強調：「本院參諸聲請人之聲請內容可知，相對人與聲請人均為從事螺絲製造之同業。故應避免聲請人藉由證據保全，濫用證據保全制度，藉此窺探相對人之隱私或業務秘密。準此，自不應准許聲請人至相對人製造廠拍照存證或扣押系爭產品為保全，以阻礙相對人之正當交易行為」)、100 年度民專抗字第 14 號(本件原審字號為 100 年度民聲字第 46 號；另同一事件之聲請字號為 100 年度民聲字第 40、44 號)、100 年度民聲字第 2 號、第 5 號、第 7 號、第 20 號、第 21 號、第 29 號、第 31 號(法院強調如

此外，下列兩則裁判亦明白承認新法修正目的之重要性，但可惜仍然駁回聲請人之聲請。

100 年度民專抗字第 14 號裁定謂：「至於抗告人稱證據保全可避免相對人持續製造被控侵權產品導致損害擴大云云。查民事訴訟法第 376 條之 1 係規定『本案尚未繫屬者，於保全證據程序期日到場之兩造，就訴訟標的、事實、證據、或其他事項成立協議時，法院應將其協議記明筆錄。』、『前項協議係就訴訟標的成立者，法院並應將協議之法律關係及爭議情形記明筆錄。依其協議之內容，當事人應為一定之給付者，得為執行名義。』，可見該規定係於法院**『裁定准予證據保全後』**，始有兩造於保全證據程序期日到場，就訴訟標的、事實、證據、或其他事項成立協議者。故其立法理由謂『當事人於起訴前聲請保全證據者，得利用法院所調查之證據及所蒐集之事證資料，了解事實或物體之現狀，而研判紛爭之實際狀況，此時，如能就訴訟標的、事實、證據或其他事項達成協議，當事人間之紛爭可能因此而獲得解決或避免擴大。』，係指於法院裁定准予證據保全後，兩造於保全證據程序期日到場，就訴訟標的、事實、證據、或其他事項『成立協議者』，當事人間之紛爭可能因此而獲得解決或避免擴大而言。亦即成立協議者，當事人間之紛爭始可能因此而獲得解決或避免擴大；反

100 年度民專抗第 9 號) 、第 32 號（與第 31 號為相同事件重複聲請）、第 39 號、第 41 號、第 45 號。

之，如未能成立協議者，則難收紛爭因此而獲得解決或避免擴大之效果。而是否成立上揭之協議，本諸處分權主義及辯論主義原則，應由當事人雙方自由考量。因此，上揭規定係就法院准予證據保全後程序進行所為規定，至於法院應否裁定准許保全證據，仍應審視是否符合同法第 368 條至第 370 條等規定。抗告人以證據保全可避免相對人持續製造被控侵權產品導致損害擴大，為本件應准予證據保全之論據，尚非可採[75]。」不過，此項見解在論證上似倒果為因，因為新法正是要擴大准許證據保全程序成為另一個「獨立的證據調查程序」，以達到成立協議後，預防紛爭之目的，如果法院仍然堅持傳統之准許標準，不准許「裁定准許保全證據」，則根本無法開啟起訴前之保全證據程序，遑論其目的之達成。

100 年度民聲字第 48 號裁定亦謂：「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。前項證據保全，應適用本節有關調查證據方法之規定。民事訴訟法第 368 條第 1、 2 項分別定有明文。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

[75] 本件原審字號為 100 年度民聲字第 46 號(另同一事件之聲請字號為 100 年度民聲字第 40、44 號)、第 7 號。

及保全方式皆不相同。除第 2 類係基於兩造合意而為證據保全外，第 1 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 3 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。且民事訴訟法第 368 條於 89 年 2 月 9 日修正公佈，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。」雖明確闡述新法意旨，但結論仍駁回聲請。

伍、評析

一、新法增訂之第三類「確定現狀型」之證據保全事由，如前所述係被立法者定位為「起訴前」之證據保全程序，因此上開絕大多數駁回裁定理由中以「聲請人可由本案訴訟調查欲保全之證據」，應屬誤解新型態證據保全程序之性質，似不足採。

二、以聲請人可以民訴法或智財審理法之其他規定（民訴法第 344 條、第 345 條、第 357 條之一）所定之調查證據程序即可處理爭論之

證據問題，因此，不必再准許保全證據之聲請，亦嫌混淆起訴後之證據調查程序與起訴前之證據保全程序，亦誤解證據保全程序之功能及其與上開規定間功能之不同，後者所謂其他規定，是證明妨礙之問題，與證據保全係屬二事。

三、至於聲請人是否已可由市場上一般交易行為取得系爭產品作為駁回之理由，應該僅能限於第一類「證據滅失型」之聲請事由上，至於新法增訂之第三類型，正是要透過雙方當事人起訴前確認有爭議之事實，以助於當事人研判紛爭現況，進而展開對話成立調解或和解或成立協議，達到預防紛爭之目的，此與市場上能否取得系爭產品亦應無關聯。

四、如本文一開始所述者，就「法律上利益」要件之具體化以及其釋明程度而言，德國學說及實務上所作擴大解釋為：只要聲請確認的事物之現狀「可能構成聲請人之請求或否認他人對其請求的基礎者」，其聲請保全證據就具有法律上利益，應可供為我國法的參考，俾落實新法預防訴訟之立法目的。

因此，在駁回裁定中被智財法院一再且最多挑剔的「系爭專利權被侵害之侵權事實釋明不足」乙節上，如同本文在前面對於最高法院有關證據保全裁判中所述者，在販賣侵害專利權產品事件之保全證據聲請上，法院常以聲請人僅釋明其「**為系爭專利之專利權人及相對人**

司法院 JUDICIAL YUAN

販賣系爭產品」，但未進一步釋明相對人之「**專利方法專利製造，侵害聲請人之專利權**」，而認定聲請人釋明程度不足，即值得再商榷。

其實，釋明前者，應該已足以使法院大致相信，相對人可能有侵害聲請人專利權之事實，而應該依據「確定現狀型」證據保全增訂之規定，擴大准許就該相對人「**販售之系爭產品是否使用聲請人之專利方法製造**」之事實現狀的確定與保全聲請，以使當事人在起訴前即得確認此事實，並可進行協商討論進而達成類似和解之協議，達到防止訴訟發生之目的，貫徹本條新法之意旨，而非仍然固守在舊法時期的傳統保守與狹隘侷限的證據保全觀。

誠如准許保全證據聲請之智慧財產法院 99 年度民聲字第 4 號裁定准許理由中所指出者：「確定上開...產品之現狀，以作為比對是否侵害系爭專利權之用，另關於確定各型號產品之數量，...作為損害賠償額計算之標準，有利事證開示，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，故本件保全證據之聲請，確有其必要性。」同院 99 年度民聲字第 9 號裁定亦特別強調新法意旨與遵守實踐之必要性而謂：「衡諸 89 年修法增訂民事訴訟法第 368 條第 1 項立法理由可知，修正後增加保全證據類型，特別強調預防訴訟及促進訴訟以達到審理集中化之目的，聲請人所聲請保全之證據，攸關相對人之侵權行為是否成立之認定，倘聲請人得於訴訟前先予蒐證，以

司法院 JUDICIAL YUAN

了解事實之現狀，非但有助於當事人間研判紛爭之實際情狀，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，達到預防訴訟之目的，亦能發揮爭點整理、簡化之作用，有助於將來訴訟時，使法院發現真實及進行集中審理，應認聲請人聲請證據保全，有確定相對人侵權行為之有無之法律上利益。又聲請人苟對相對人提侵權行為損害賠償訴訟，依舉證責任原則，聲請人即需證明相對人有侵害專利權情事，則有將系爭產品送請鑑定或為勘驗之必要，**產品本身為聲請人證明相對人有無侵權行為及所造成損害範圍事實之重要證據，其有維持現狀之法律上利益及必要**。」

綜覽一百則裁定，整體呈現者似仍為舊法時期的圖像，新法美意，「擴大傳統保全程序成為獨立的證據調查程序」，以達「預防訴訟」之目的，不論在民事法院（包括最高法院）或是智財法院，仍有待司法者繼續努力貫徹！

司法院
JUDICIAL YUAN

陸、續論：德國法上有關智財案件之證據保全

一、德國證據保全不是ＴＲＩＰＳ協定下的「迅速而有效的暫時性措施」

應先敘明者係，民訴法之證據保全程序與智財權保護事件之證據保全程序在准駁聲請之要件考量上並無太大差異，主要係**在准許後**，

如何強制當事人有提出該欲保全之證據供檢視之義務，以及程序上應該以如何之保全方法注意智財案件秘密性之要求的問題[76]。因此，德國智財案件對於案件證據保全之考量與一般民訴法規定之擴大適用的考量，在前階段上應無不同，差別應該是在准許以後的後階段，強制當事人提出之依據為何之爭論上。這當中，最主要的關鍵問題在於透過獨立保全證據程序強制命提出證據之可能性如何？

在德國，有關智財侵害案件(特別是著作權侵害案件)的證據保全程序，主要是跟「與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，一般簡稱ＴＲＩＰＳ[77]）」關連討論的。由於德國是 1995 年 1 月 1 日生效的TRIPS協定之簽約國，因此在國際法上負有簽約之成員國落實該協定之規定於內國法之義務。

在 TRIPS 協定第二部分除包含有對於智慧財產權實體法保護之廣泛規定外，在該協定中更進一步地在第三部分提供程序上的保護，包括：第 1 節：一般義務（General Obligations，規定在第 41 條）、第 2 節：民事訴訟與行政救濟（Civil and Administrative Procedures and Remedies，規定在第 42 條公平與衡平程序（Fair and Equitable

[76] 此點可進一步參考沈冠伶，智慧財產權保護事件之證據保全與秘密保護，載氏著，民事證據法與武器平等原則，2007 年 10 月初版，頁 185 以下。

[77] 這個協定被稱為與 GATT(General Agreement on Tariffs and Trade)以及 GATS(General Agreement on Trade in Services)被並稱為世界三大貿易規範秩序的支柱之一。

Procedures，第 43 條證據 Evidence，第 44 條禁制令 Injunctions，第 45 條損害 Damages，第 46 條其他救濟 Other Remedies，第 47 條資訊權，第 48 條對被告之損害填補 Indemnification of the Defendant，第 49 條行政訴訟 Administrative Procedures）、第 3 節: 暫時性措施（provisional measures，規定在第 50 條）、第 4 節：邊緣措施的特殊要求（Special Requirements Related to Border Measure，規定在第 51 條至第 60 條）、第 5 節：刑事訴訟（Criminal Procedures，規定在第 61 條）。這當中第 50 條第一項規定：「司法機關有權命為迅速而有效的暫時性措施，(a)以防止智慧財產權受到侵害…(b)以保全涉及侵權之相關證據(preserve relevant evidence in regard to the alleged infrigement)」，同條第二項規定：「司法機關有權在不聽取對造陳述(inaudita altera parte)之情形下，採取適當之措施，特別是當任何遲延採取該措施將會造成權利人不可回復之損害時，或者可證明證據有毀損滅失之虞時」，在有效的證據保全程序上最為相關。

問題在於：德國法是否已經具備TRIPS協定第 50 條第一項規定意義下的「迅速而有效的暫時性措施」(prompt and effective provisional measures; schnell und wirksame einstweilige Maßnahmem)? 雖然TRIPS第 41 條第一項一開始就開宗明義地規定:「本協定之會員國應確保在該國法律中有可運用之強制程序，得容許採取有效之行動，以防止對

司法院 JUDICIAL YUAN

任何本協定保護之智慧財產權的侵害行為，包括有效率的救濟程序以避免侵權行為，以及足以嚇阻進一步之侵權行為的救濟程序。」但這僅是構成會員國在國際法上負有將其轉化成為內國法規定之義務。內國法仍有權決定該國是否已有「迅速而有效的暫時性措施」以及是否應進行相應的修法。對於此點，雖然德國聯邦政府認為德國的民事訴訟法並不需要因為TRIPS協定而有修正之必要，但學說上則對此持懷疑的態度[78]。學說上認為，雖然著作權侵害的案件一樣可以適用證據保全程序之一般規定，透過該程序進行的證據調查，使得可疑的侵權行為人受到震懾與嚇阻。但是僅僅從德國獨立的證據調查程序之規定，並沒有辦法得出可以強制要求相對人提出文書或者物品等供法院勘驗，因為此等規定並未包含有要求相對人必須忍受法院勘驗此等文書或物品之義務[79]。因此，德國的獨立證據保全程序被認為並不是TRIPS協定下迅速而有效的證據保全手段。[80]

司法院
JUDICIAL YUAN

二、德國民法第 809 條的「檢視請求權」

為此，德國通說認為，如果涉及到包括電腦程式的仿冒等著作權侵害(raubkopierte Computerprogramme)在內之爭議，而證據保全程序

[78] Bork, Effiziente Beweissicherung für den Urheberrechtsverletzungsprozeß—dargestellt am Beispiel raubkopierter Computerprogramme, NJW 1997, 1665.
[79] Staudinger/Marburger, BGB 12.Aufl., 2002, Vorbem zu §809-811, Rn.8; Stein/Jonas/Berger, ZPO, 21Aufl., 1999, vor § 371 Rn.33.
[80] Bork, Effiziente Beweissicherung für den Urheberrechtsverletzungsprozeß—dargestellt am Beispiel raubkopierter Computerprogramme, NJW 1997, 1667f.

之相對人拒絕提出該聲請之內容供檢視時，則除了聲請啟動獨立的證據保全程序外，也可以主張以德國民法第 809 條「對物的檢視請求權」(Besichtigung einer Sache)為依據之暫時性處分程序[81]。

德國民法第 809 條規定：「任何對物之占有人享有檢視該物之請求權者，或者為了確證自己是否享有該請求權者，如果因檢視該物而對自己有利益時，得請求占有人向自己提示該物供檢視或允許檢視該物。」例如專利或著作權人即可以據此規定，對於事實上侵害或者可能侵害其專利或著作權之物之占有人，請求檢視該物[82]，包括檢視儲存仿冒軟體原始檔的資料檔或者數據儲存檔，或者可能據以製作的違法成品[83]。而且，此一請求權對於智慧財產權被侵害之人而言，只是在他對可能侵權人所具有的本案請求以外的一種輔助請求權，用以確保權利人將來本案請求權的獲得貫徹。據此，請求權人的「對物的檢視」不僅是物的請求權或者交付請求權的行使而已，而應該可以行使任何一種檢視物的存在、屬性或者性質的可能方式[84]。

不過即便有上開規定可以補足證據保全程序，但這個條文在德國的運用上，仍然被德國的通說及實務認為有其限制。亦即該請求權應該讓步於或限縮運用於「相對人的營業秘密維持利益」，以符合共同

[81] Vgl. PG/Ulrich, ZPO, 3.Aufl., 2011, §485 Rn.4.
[82] Soergel/Hadding, BGB, 2012, §809 Rn.5.
[83] Bork, Effiziente Beweissicherung für den Urheberrechtsverletzungsprozeß—dargestellt am Beispiel raubkopierter Computerprogramme, NJW 1997, 1668.
[84] Soergel/Hadding, BGB, 2012, §809 Rn.3-4; BGHZ 93, 191, 198=NJW-RR 1996, 480.

生活中普遍認同與運用的誠信原則(德國民法第 242 條)[85]。申言之，如果被請求的相對人或義務人有「正當的或優先的秘密保持利益」時，例如義務人如果履行該請求權，將會使自己或其一定最近親屬受到刑法訴追的危險(因而違反憲法上所謂的「不自證有罪或不使自己受訴追原則」sog.”nemo-tenetur-Grundsatz”)，或者必然會揭露營業秘密時，就有必要在具體個案中綜合一切情事考量義務人的營業秘密維持利益，以及請求權人的資訊獲得利益，並符合比例原則之要求[86]。此時，可以考量透過例如裁定命只能檢視物品或者文書的一部分[87]，或者德國通說一致承認的、透過由中立的第三者(專家鑑定人)參與介入之方式行使請求權人的檢視權[88]。

三、德國實務判決的發展

德國早期具體化德國民法第 809 條之要件的著名判決就是 1985 年聯邦最高法院民事第十庭作成的所謂「壓力棒判決」(Druckbalken-Entscheidung)[89]，在該判決中聯邦最高法院對一個可能的專利權侵害能否適用本條規定，提出以下之要件：1.對於專利的侵

[85] Staudinger/Marburger, BGB 12.Aufl., 2002, Vorbem zu §809-811, Rn.4.
[86] Staudinger/Marburger, BGB 12.Aufl., 2002, Vorbem zu §809-811, Rn.5.
[87] BGH WM 1963, 991.
[88] Staudinger/Marburger, BGB 12.Aufl., 2002, Vorbem zu §809-811, Rn.5.; Soergel/Hadding, BGB, 2012, §809 Rn.5.; Bork, Effiziente Beweissicherung für den Urheberrechtsverletzungsprozeß —dargestellt am Beispiel raubkopierter Computerprogramme, NJW 1997, 1670.; BGHZ 93, 191, 208.
[89] BGHZ 93, 191=NJW-RR 1996, 480.(其二審判決為 OLG Düsseldorf GRUR 1983, 745.)涉及到原告所擁有的一種長形帶砂磨機的壓力棒獨家專利權(einer Druckbalken für eine Langbandschleif-maschine)可能受到侵害。

害程度必須到「重大可能性程度」(ein erheblicher Grad an Wahrscheinlichkeit)；2.只要相對人釋明，他的營業秘密將因為檢視請求權的行使而受到危害時，本條即應停止適用；3.因此，(如前文所述地)請求權人只能透過其所委託的「中立的鑑定人」進行檢視，其本身不得參與，因為民法第 809 條並不允許檢視機器的內外零件結構或者其運作(禁止實質侵入Verbot des Substanzeingriffs)。此種「實質侵入」(Substanzeingriffe)的方式，鑑定人只能對物品作出除去無功能作用的外包裝，以避免因為單純的視覺受到阻礙而妨礙檢視[90]。

一直到了 2002 年才由聯邦最高法院民事第一庭針對一個著作權侵害案件作成的「傳真卡判決」(Faxkarten-Entscheidung)[91]，將「壓力棒判決」以來的嚴格要件加以放寬[92]。這個判決被評價為「第一次使得證據保全符合實務的需求。[93]」。

其中特別包括：

1.不再要求重大可能性之程度作為發動民法第 809 檢視權的要件，只要回歸「一定程度的可能性」(ein gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit)

[90] BGHZ 93, 191=NJW-RR 1996, 480; MünchKomm/Habersack, , BGB, Bd.5, 5.Aufl., 2009, §809-811, Rn.11.

[91] BGHZ 150, 377=GRUR 2002, 1046.(其第二審判決為 OLG Hamburg CR 2001, 434)

[92] 這兩個判決的不一致見解，使得作成「壓力棒判決」的第十庭曾經考慮是否要請求召開大法庭以討論，但最後認為沒有必要而作罷。(BGHZ 150, 377, 389)

[93] Tilmann/Schreibauer, Die neueste BGH-Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach §809 BGB. Anmerkungen zum Urteil des BGH „Faxkarte“, GRUR 2002, 1015.該文作者甚至強調，「德國...相較於美國預審的證據開示，還只是一個發展中的國家，讓原告有機會弄清楚其有跡可循地受到專利權的侵害...一般認為迄今為止實務所遵循的壓力棒判決太過嚴格...在傳真卡判決出現後才往已開發的國家跨入一大步，而使專利權人得以重拾他所失去的、接近歐盟標準的調查事實的工具。」(Tilmann/Schreibauer, in;FS f.Erdmann, 2002, S.901—引自 Kühnen, Die Besichtigung im Patentrecht. Ein Bestandsaufnahme zwei Jahre nach „Faxkarte“, GRUR 2005, 185ff.)

即為已足。而且進而取決於個案進行利益衡量，由法院特別去考量是否請求權人尚有其他的證據方法可供利用，以及檢視的相對人在何種程度內，其秘密保持利益將受到侵害[94]；或者可以說：「傳真卡判決」認為，專利權受侵害的可能性程度只是在衡量權利人檢視物品之利益與債務人的營業秘密利益之間所必須考量的一個因素而已[95]。申言之，「傳真卡判決」將檢視請求權發動的標準由「壓力棒判決」之「權利侵害之重大可能性」，轉變為「利益衡量」。並提出利益衡量時可考量的標準可能為：權利侵害之重大性、有無窮盡其他的證據方法、以及債務人的營業秘密保持利益[96]。

2.對物之內容進行檢視的「實質侵入」並非一開始就不允許，同樣也應該透過利益衡量的方式，看看實質侵入是否不可避免地將侵害相對人的整體利益(固有利益)而定。

「傳真卡判決」的見解當然也曾被質疑，對民法第 809 條的解釋是不是違反了訴訟法上的摸索證明的禁止原則，並且忽略了據此原則，任何人均不負有將武器交到對造手中的義務[97]。不過，一般認為，

---

[94] BGHZ 150, 377, 386f.

[95] Tilmann/Schreibauer, Die neueste BGH-Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach §809 BGB. Anmerkungen zum Urteil des BGH „Faxkarte“, GRUR 2002, 1015, 1016.

[96] Tilmann/Schreibauer, Die neueste BGH-Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach §809 BGB. Anmerkungen zum Urteil des BGH „Faxkarte“, GRUR 2002, 1015, 1018.

[97] 我國法上的類似見解亦可參見下文引用的 100 年度民聲字第 27 號裁定：「按所謂就確定事物現狀有法律上利益之必要性，旨在抑制據證保全遭受濫用，應依據比例原則判斷，若存有其他相同有效且對當事人損害較少之手段者，則法院即不應允許此一類型證據保全之聲請。經查聲請人並未就被控侵權物品與系爭專利比對，僅以被控侵權物品具有花盤構件，並以非屬系爭專利之設計圖與花盤比對主張相對人侵害，就其釋明程度與欲保全證據之關連性而言，**無異係摸索證明**，

因為德國法是透過實體法上的權利進行規範，而該規定只是規範一個輔助的請求權，以便權利人有進一步主張權利的可能，並未為該原則所禁止。此外，「傳真卡判決」還只是以德國 2002 年民事訴訟法改革之前的舊法為前提，在民訴法改革之後，德國民事訴訟法不僅加強了法院與原告的權限，並且提高了被告在訴訟上的陳述義務(Darlegungspflichten)，例如新法第 142 條[98]及第 144 條[99]賦予了原告可以在暫時性處分程序或者本案程序提出對於本案請求(不作為請求，損害賠償請求等)的證據聲明[100]。因此，「傳真卡判決」所指出的方向，在德國新民事訴訟法上正可以找到依據[101]。在德國 2002 年新修正民事訴訟法對民訴法第 142 條及 144 條修正後，由於同時增訂了民訴法第 422 條規定：「依民法之規定舉證人有交付或提出文書之請求權時，他造當事人有提出文書之義務」，據此，第 142 條及第 144

司法院
JUDICIAL YUAN

顯然有違比例原則，難認有保全證據之必要性。」

[98] 德國民訴法第 142 條第一項規定文書提出之命令：「法院得命當事人或第三人，將其占有中之文書或其他附件而為當事人引用者，加以提出。法院得定期命將該提出之文書附件在該期間內留存在書記處。」

[99] 德國民訴法第 144 條第一項規定：「法院得命勘驗或鑑定。法院得為此而定期命當事人或第三人將其占有中之物件提出。只要不是涉及住所，法院得依第一句採取容忍措施。」

[100] 新法增訂這兩個條文在舊法時期一般即認為主要追求之目的有二：1 解明當事人所提出之不明瞭或不完足的事實；2.確認當事人有爭議的證據聲明。(MünchKomm/Peters, ZPO, 2.Aufl., 2000, §§142-144Rn.1) 新法修正後學說上則進一步強調第三人有容忍勘驗及提出勘驗客體之訴訟上提出與容忍義務。(MünchKomm/Peters, ZPO-Reform 2002, 2.Aufl., §144Rn.4).不過，一旦當事人或第三人拒絕提出勘驗物致無法執行容忍命令時，法院並沒有強制手段(keine Zwangsmittel)，只能夠由法官自由心證評價該證據是否存在及應證事實是否存在（ Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 22.Aufl., 2005, §144 Rn.31; MünchKomm/Peters, ZPO, 2.Aufl., 2000, §§142-144 Rn.12, 20)。

[101] Tilmann/Schreibauer, Die neueste BGH-Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach §809 BGB. Anmerkungen zum Urteil des BGH „Faxkarte“, GRUR 2002, 1015, 1017.

條之法院裁定命令，應該以實體法上請求權(例如民法第 810 條)為依據，他造當事人因而有訴訟上之文書提出義務。[102]

此外，「傳真卡判決」中對德國民法第 809 條的解釋，也被認為是符合TRIPS協定所作的解釋適用，特別是符合TRIPS協定第 43 條所作的解釋(TRIPS-konforme Auslegung)，因為依TRIPS協定第 43 條(第一項)規定，因為依該條規定，因無法提出證據而處於證據困境的一方當事人，法院得命證據方法由占有支配中的對造，提出該證據[103]。

「傳真卡判決」的見解趨勢固然受到德國學者的讚揚[104]，但是畢竟該判決是針對著作權侵害而發，因此該判決寬鬆的適用規則，能否擴張到專利權侵害上，容有疑問。一直到 2006 年的「剩餘有害廢料清運判決」(Restschadstoffentfernung-Entscheidung)中，聯邦最高法院的第十庭終於採取肯定的看法，並且承認其自「壓力棒判決」以來所提出的實務運用之要件，並不適當用來澄清專利權受侵害的情形，肯認「傳真卡判決」作為指標性見解，並且在該判決中詳述TRIPS協定

司法院 JUDICIAL YUAN

---

[102] Schreiber, Das Recht auf Besichtigung von Sachen, JR 2008, 1, 5.

[103] Tilmann/Schreibauer, Die neueste BGH-Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach §809 BGB. Anmerkungen zum Urteil des BGH „Faxkarte“, GRUR 2002, 1015, 1017.

[104] 在「傳真卡判決」作成的兩年後，曾有德國學者為文觀察與檢討下級法院是否遵守或貫徹該判決寬鬆的見解，但得到的圖像卻是相反的，認為嗣後的下級法院判決並未真正貫徹「傳真卡判決」的意旨，實務上對於檢視請求權的落實仍然相當保守(zurückhaltend)。例如在 2003 年 Düsseldorf 高等法院空間冷卻器案(OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2003, 327- Raumkühlgerät)，在決定侵權行為人有無義務告知可能侵權行為之儀器設備所在位置時，該高等法院仍然認為，「傳真卡判決」的見解無法適用於該案，認為鑑定人在評價相關資料時應該找到具體的依據可以支持訴訟中的專利權的確被使用，因而駁回專利權人檢視請求權之聲請。又 2004 年 Hamburg 地方法院在地板鑲板案(LG Hamburg, InstGE 4, 293--Fussbodenpaneele)中在一個強制執行程序中要求對造提出其在訴訟程序中已經承認的計算單據，法院卻只引用「壓力棒判決」而非「傳真卡判決」之見解駁回原告主張民法第 809 條之請求。上開觀察，參見 Kühnen, Die Besichtigung im Patentrecht. Eine Bestandsaufnahme zwei Jahre nach „Faxkarte“, GRUR 2005, 185, 186f.

第 43 條以及第 50 條的要求，並且呼應歐盟貫徹指令第六條之規定[105]。在該判決中，聯邦最高法院甚至把民訴法第 142 條之要件對比準用於民法第 809 條規定，值得注意。[106]

四、「智慧財產權落實改善法」之制定生效

2008 年 9 月 1 日德國國會於 2008 年 7 月 7 日通過「智慧財產權落實改善法[107]」(Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums；一般簡稱落實改善法Durchsetzungsgesetz；2008 年 9 月 1 日生效[108])，立法者鑑於最高法院對於德國民法第 809

---

[105] MünchKomm/Habersack, , BGB, Bd.5, 5.Aufl., 2009, §809-811, Rn.13

[106] .在該判決中，聯邦最高法院第十庭把新民事訴訟法第 142 條的文書提出義務的要件，明白承認並準用第一庭在「傳真卡判決」中提出的要件，令人印象深刻。該判決理由第[38]段謂：「我們不採通說認為新民訴法第 142 條不可以用來讓對造摸索證據的見解。這條規定也用來證明它自己從法律規定的立場可以看得出來的內容。因此，只要基本上有一貫性的原告聲明與陳述，可認為命提出的文書資料在裁判上具有重要性，即為已足。本條之規定在商業上的權利保護事件應該注意 TRIPS 協定規定的義務，就如同本院民事第一庭在『傳真卡判決』針對民法第 809 條所作的判斷，民事訴訟法第 142 條訴訟上的規定應該準用之」；判決理由第[41]段謂：「新民訴法第 142 條跟民法第 809 條實體法規定一樣，都是為了處理被告原告處於證據困境，特別是在侵害科技所保護之權利時...」；判決理由第[43]段謂：「本院民事第一庭在其針對著作權事件所作成的『傳真卡判決』，就民法第 809 條之發動要件認為只要有『一定程度』的權利侵害可能性即為已足，當然並非無據。不少判決(下級法院判決字號略…)也認為具有『一定程度』即為已足。民法第 809 條的實體法上之提出請求權，只要不確定權利侵害是否存在，就已經構成；摸索證明之禁止並不妨礙其請求權存在。…民法第一庭的這個判決在民事訴訟法第 142 條的解釋適用上，應比附援引。」

[107] 對這部法律在草案階段的說明，詳請參見沈冠伶，智慧財產權保護事件之證據保全與秘密保護，載氏著，民事證據法與武器平等原則，2007 年 10 月初版，頁 189-192。

[108] 這部生效後的法律其實總共只有十條，分別是：第1條費用規定之修改、第2條專利法之修改、第3條新型保護法之修改(Änderung des Gebrauchsmustergesetzes)、第4條商標法之修改、第5條半導體保護法之修改(Änderung des Halbleiterschutzgesetzes)、第6條著作權法之修改、第7條新式樣保護法之修改(Änderung des Geschmacksmustergesetzes)、第8條新品種保護法之修改(Änderung des Sortenschutzgesetzes)、第8a條國際商標協定法之修改(Änderung des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen)、第8b條因國際商標協定法之修改而對其效果之修改(Folgeänderungen aus Anlass der Änderungen des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen)、第9條公告許可、第10條生效日期。然後分別在各個條文對各部法律的相關條文作修改，因此才被稱為是在該法中對各法律作橫斷面式的修正規定。

條對於檢視請求權上開判決前後的不一致，且僅限於部分智慧財產權領域有適用(如前所述，「壓力棒判決」針對專利權作成，且限於重大可能性的侵害程度，並且無實質侵入檢視物件的權限；但「傳真卡判決」則針對著作權作成，且只要一定程度的可能性即為已足，並且有實質侵入的檢視可能性[109])，且德國民事訴訟法第 142 及 144 條之規定屬於法院的裁量權範圍，因此在專利法第 140c、140d條、商標法第 19a、19b條、著作權法第 101a、101b條等法，分別從實體法上創設了文書的提出與物件的檢視請求權之特別規定(規定於落實改善法第 2 條、第 4 條及第 6 條[110])，而且適用於訴訟中的證據調查程序以

---

[109] 不過，該法的立法理由中並沒有討論到聯邦最高法院 2006 年的「剩餘有害廢料清運判決」已經對此進行鬆綁，且擴張及於專利權的侵害。(Vgl. Kitz, Rechtsdurchsetzung im geistigen Eigentum-die neuen Regeln, NJW 2008, 2376 FN 54.)

[110] 詳言之，這三個條文分別修正補充了專利法第 140c 條、商標法第 19a 條及著作權法第 101a 條，在這三個增補的條文中分別以幾近相同的文字增訂了「提出與檢視請求權(Anspruch auf Vorlage und Besichtigung)」，茲以著作權法第 101a 條為內容錄譯條文如下供參：「(第一項)有足夠可能性違法侵害著作權或其他依本法所保護的權利，被害人得對其請求提出或檢視在其處分權利支配下的文書或物件，只要此種命提出或檢視，係作為證立被害人請求權存在所必要者。如果有足夠可能性可認此種權利侵害是以一個商業上的規模在進行者，則該請求可以擴張及於命提出銀行、財務或商業憑證。如果該被疑為侵權行為人主張，該提出或檢視之請求涉及秘密資訊，則法院應該採取必要的措施，以提供個案中要求的保護。」((1) Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt,kann von dem Verletzten auf Vorlage einer Urkundeoder Besichtigung einer Sache in Anspruch genommen werden, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist. Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.)「(第二項)第一項之請求在個案中如果不符合比例原則，則該請求應不予准許。」((2)Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.)「(第三項)文書提出義務或容忍檢視物件之義務亦得透過民事訴訟法第 935 至 945 條之假處分為之。法院應該採取必要的措施，以提供對秘密資訊之保護。」((3) Die Verpflichtung zur Vorlage einer Urkunde oder zur Duldung der Besichtigung einer Sache kann im Wege der einstweiligen Verfügung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung angeordnet werden. Das Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen die einstweilige Verfügung ohne vorherige Anhörung des Gegners erlassen wird.)「(第四項)民法第 811 條及本法第 101 條第 8 項準用之」((4) § 811 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 101 Abs. 8 gelten

及起訴前的證據保全程序。且依著作權法第 101a條第三項、101b條第三項，亦可針對本案之請求權進行假扣押或假處分之保全程序，如果是給付訴訟並且可以針對本案進行審理；又檢視權行使的過程當然可以進行實質的對物侵入[111]。

德國民法第 809 條辛苦的符合 TRIPS 解釋或者符合歐盟指令的解釋之旅，終於暫時告一個段落。

「智慧財產權落實改善法」是一部橫斷面的法律(Querschnittsgesetz)，對上開諸多法律在該法中作橫斷面式的修正規定，且均作文字相同的修正，除了調整德國法成為符合國際公約以及歐盟指令的要求外，某程度也是立法者把上開判決的見解，特別是「傳真卡判決」所採取的最低標準加以明文化。因此，這部法律在立法過程中曾引起漫長而激烈的討論，特別是在文書的提出義務與物件的檢視權上[112]。立法者最後認為：只要從事實足以得出懷疑相對人有侵權的可能，而可能的被害人陳明權利有被侵害的「足夠可能性」(hinreichende Wahrscheinlichkeit)，並且請求人進一步具有一貫性地陳述：文書的提出與物件的檢視，對於斟酌可以證明請求權存在的證據

司法院 JUDICIAL YUAN

---

entsprechend.)「(第五項)如果沒有任何侵害存在或有任何侵害之虞，該被疑為侵權行為人得對依第一項主張提出文書或檢視物件之人，請求賠償因該請求所生之損害。」(5) Wenn keine Verletzung vorlag oder drohte, kann der vermeintliche Verletzer von demjenigen, der die Vorlage oder Besichtigung nach Absatz 1 begehrt hat, den Ersatz des ihm durch das Begehren entstandenen Schadens verlangen.)

[111] Begr. Z. RegE, BT-Drs 16/5048, S.106, 引自 itz, Rechtsdurchsetzung im geistigen Eigentum- die neuen Regeln, NJW 2008, 2376.

[112] Kitz, Rechtsdurchsetzung im geistigen Eigentum- die neuen Regeln, NJW 2008, 2374f.

方法是必要的，即為已足。即使相對人主張：該文書的提出與物件的檢視涉及資訊的秘密性，原則上亦無礙於上開請求權的行使。此時，該法則委諸法院採取必要的措施。至於應採取何種措施保障營業秘密，該法並未規定，而讓諸法院行使裁量權，立法理由中所提到的法院裁量的可能方式，就是前揭聯邦最高法院在「壓力棒判決」及「傳真卡判決」中所提到的：由中立的鑑定人判斷是否有侵權的事實存在，甚至由鑑定人建議程序應該如何進行[113]。必要時甚至可以「階段式進行」，亦即，如果相對人主張秘密保持利益存在，則法院應該可以先允許就文書或者鑑定意見的某部分加以隱藏不揭露，再進而由請求權人在揭露部分的訴訟資料基礎上，進一步陳述何一未揭露的部分基於何種理由，是請求權人主張其本案請求之存在所必須進一步揭露者，而相對人則需相應地針對該被請求揭露的部分更精確地指出其營業秘密之利益何在。再由法逐漸地公開或揭示其他隱藏未揭露的部分。[114]

司法院 JUDICIAL YUAN

五、基本評價（代結論）

德國法在程序法上一般認為並沒有強制手段可以落實 TRIPS 協定要求的「迅速而有效的證據保全」，因而轉向實體法規定作為補充

[113] Begr. Z. RegE, BT-Drs 16/5048, S.104, 引自 Kitz, Rechtsdurchsetzung im geistigen Eigentum- die neuen Regeln, NJW 2008, 2376.
[114] Kitz, Rechtsdurchsetzung im geistigen Eigentum- die neuen Regeln, NJW 2008, 2377.

之依據，實務上有關智慧財產侵權物品的提出與檢視請求權乃轉求諸於落實該國民法第 809 條規定為方向，即便後來通過的「智慧財產權落實改善法」，也是將物或文書的提出請求權具體化規定到專利、商標及著作權法等實體法規之內，並未在民訴法中有關證據保全之規定再作規範。但整體而言，德國民事訴訟法開放證據保全到起訴前的「確定事物現狀型」，結合德國民法第 809 條物品檢視權適用的寬鬆要件，應符合世界潮流，而與我國的立法相對應。

在我國，證據章之規定增訂民事訴訟法第 344 條的文書提出義務(特別是擴大修改該條第一項第五款為「就本件訴訟有關之事項所作者」)，以及第 367 條物之勘驗準用上開規定，一般認為已足以包含德國實體法上所規定的提出物供檢視之義務之規定[115]。此外，有關強制命提出文書之規定，我國民訴法第 345 條對當事人僅有間接強制之證明妨礙的效果，並未如同法第 349 條對第三人有命提出文書之強制處分，但智慧財產案件審理法第 10 條第一項至第三項已補足此點，法院得命包括當事人或第三人在內之文書或勘驗物持有人提出文書及勘驗物，否則法院必要時得命強制處分。此項文書提出義務之擴

[115] 沈冠伶，智慧財產權保護事件之證據保全與秘密保護，載氏著，民事證據法與武器平等原則，2007 年 10 月初版，頁 194。但德國學說則認為該國民訴法第 142 條及第 144 條(相當於我國之 344 及 367 條之增訂)，單純由法院命勘驗物件，「並無檢視請求權」，故仍須借助該國民法第 809 條之規定，兩者合併使用。(Tilmann/Schreibauer, Beweissicherung vor und im Patentverletzungsprozess, FS Willi Erdmann, 2002,S.910)

大，在德國及我國[116]均被提出與美國的事證開示制度(Discovery)接近[117]，但我國並無此一階段，仍有其制度上的區分[118]。

只是，相應於德國法上開發展，我國仍然「為兼顧證據持有人維持秘密之利益」，而「限制得請求開示該證據之人」，故於智慧財產案件審理法第 10 條第五項規定，除法院認為有必要開示而聽取其意見之訴訟關係人外，任何人均不得要求開示該文書或勘驗物。此項規定較接近於德國「壓力棒判決」時代之保守見解，而與德國新的「傳真卡判決」之見解顯然相去甚遠。上開判決提出之「考量權利侵害之重大性、有無窮盡其他的證據方法、以及債務人的營業秘密保持利益」等之「利益衡量」方法，以及允許對物之內容進行檢視的「實質侵入」，應可供為我國解釋適用上的參考。

司法院
JUDICIAL YUAN

[116] 詳見許士宦，文書之開示與秘匿，載於證據蒐集與紛爭解決，2005 年 2 月，頁 361 以下。

[117] 許士宦，證據開示制度與秘密保護程序－－證據保全與文書提出命令為中心，頁 271 以下－引自沈冠伶，智慧財產權保護事件之證據保全與秘密保護，載氏著，民事證據法與武器平等原則，2007 年 10 月初版，頁 166。一般認為，美國民事訴訟法上的審前程序(pre-trial)的 Discovery 制度有三個主要目的：1.具有保存證據、獲得與爭議有關但迄開庭時將有礙難使用之訊息、2.確定並使辯論聚焦於真正的爭點上、3.使審判與和解變得更有理性(當事人因事證的蒐集而得以評定案件的優劣，因而選擇和解而使審判成為不必要)，參見 Friedenthal/ Kane/Miller, Civil Procedure, 夏登峻、黃娟、唐前宏、王衡譯，民事訴訟法，2003 年 12 月，中國政法大學出版社，頁 367-368; Subrin/Woo, The Nature of American Civil Litigation: In Historical , Cultural and Practical Perspectives, 蔡彥敏、徐卉譯，美國民事訴訟的真諦，2002 年 4 月，法律出版社，頁 127-130。

[118] 如前所述，德國民事訴訟 2002 年的新法第 142 條及第 144 條賦予法院得命一造當事人或第三人提出文書或為勘驗，與我國新法第 344 條及第 367 條之增訂類似，但德國法在增訂時，在該條立法理由中就明白指出：該規定並非以接近美國法上的「pretrial discovery」程序惟目的，法官應該考量秘密維持利益而審慎運用其裁量權限。(vgl. BT-Drucks. 14/6036, S.120f.; Tilmann/Schreibauer, Beweissicherung vor und im Patentverletzungsprozess, FS Willi Erdmann, 2002, S.909-910.; Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 22.Aufl., 2005, §144 Rn.4)

附表一：准許聲請之理由

編號	裁定案號	聲請保全對象	聲請理由	裁定理由
1	99 民聲 4	准至相對人倉庫，勘驗相對人製造販售產品型號○-140X、○-250、○-259之單色○○式移印機。	1. 相對人生產、製造、銷售侵權產品編號○-140X、但○-250、○-259移印機侵害聲請人專利。 2.相對人應提出產品型號○-140X、○-250、○-259之單色○○式移印機數量之書證。	聲請人所有系爭專利之申請範圍為「六...一種移印機○○裝置之改良，係包括有：○○刮刀座：為安置於移印機印板上，而內部具有與底座相通之儲墨空間，且底部周緣形成有環狀凸出刃片之座體；連桿：乃可隨移印機上之氣缸帶動而產生前後或左右滑移之桿體；其特徵在：該○○刮刀座外環上壓套有一重環，重環底部緣面適當位置則安設有磁鐵，連桿則與重環或○○刮刀座相互嵌接，使○○刮刀座受連桿帶動，可產生沿表面蝕刻有圖樣商標之印板來回滑移者」。而依據聲請人所提出產品型號○-140X○○移印機之照片以及○-250、○-259號○○移印機之型錄，均有○○刮刀座外環上壓套之重環底部，其中○-140X更於重環底部上設有磁鐵，則究竟各該型

司法院 JUDICIAL YUAN

				號產品有無落入系爭申請專利範圍，確有定事物現狀之法律上利益。末查聲請人已提出銷貨單及統一發票釋明伊已花費六萬元購置型號○-140X產品，而依卷附之型錄，○-140X產品，淨重 30 公斤，另型號○-250、○-259 之產品，則淨重均超過 100 公斤，非屬小型機器，故聲請人主張如需一一購入，所費不資，應可採信。且上開構件僅係該產品之部分，如不為保全，有被替換之可能，則聲請人之實體利益將遭受難以彌補之損害，而聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益，亦僅確定上開三型號產品之現狀，以作為比對是否侵害系爭專利權之用，另關於確定各型號產品之數量，也僅係作為損害賠償額計算之標準，有利事證開示，**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，故本件保全證據之聲請，確有其必要性。**而聲請勘驗及聲請法院命他造

司法院 JUDICIAL YUAN

				提出書證，均係民事訴訟法第二編第一章第三節所規定之證據方法，揆諸首揭規定，本院於衡量聲請人訴訟證明權之保障及為避免相對人因保全證據而受有之不利益，僅准予至相對人於主文所示之倉庫所在，就上開型號產品進行勘驗，且命相對人應提出上開型號產品數量之書證。又本件為起訴前之保全證據事件，為使相對人因此保全證據程序所受不利益之程度降至最低，聲請人於收受本裁定至執行本件保全證據前後，均應本於誠信原則，不得對非當事人公開本件保全證據事件，併此敘明。
2	99 民聲 8	1. 保全相對人製造之產品(藥品)五百公克 2. 影印或列印該產品製造管制書等文件 3. 系爭產品	相對人未經聲請人同意而使用系爭專利方法製造系爭產品之原料藥，侵害專利權	1. 聲請人已提出資料證明相對人侵害專利權 2. 原料藥之取得有相當之困難性 3. 製造方法涉及溫度與濕度之控制，產品製程未予保全，恐遭變更無法獲得現狀 4. 庫存紀錄有保全確認親權及賠償金額之必

司法院 JUDICIAL YUAN

		庫存紀錄		要
3	99 民聲 9	在相對人工廠勘驗後封存五片系爭產品光學薄板	相對人以聲請人之專利技術生產系爭產品，並委託台灣經濟科技發展研究院鑑定屬實	1. 鑑定報告可釋明 2. 該產品非終端消費品，無法以零售方式字市場取得 3. 產品需在未拆封且未交付下游廠商生產前始能辨識產品外包裝上的製造來源 **4.衡諸 89 年修法增訂民事訴訟法第 368 條第 1 項立法理由可知，修正後增加保全證據類型，特別強調預防訴訟及促進訴訟以達到審理集中化之目的，聲請人所聲請保全之證據，攸關相對人之侵權行為是否成立之認定，倘聲請人得於訴訟前先予蒐證，以了解事實之現狀，非但有助於當事人間研判紛爭之實際情狀，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，達到預防訴訟之目的，亦能發揮爭點整理、簡化之作用，有助於將來訴訟時，使法院發現真實及進行集中審理，應認聲請人聲請證據保全，有確定相對人侵權行為之有無之法律上**

司法院 JUDICIAL YUAN

				利益。又聲請人苟對相對人提侵權行為損害賠償訴訟，依舉證責任原則，聲請人即需證明相對人有侵害專利權情事，則有將系爭產品送請鑑定或為勘驗之必要，產品本身為聲請人證明相對人有無侵權行為及所造成損害範圍事實之重要證據，其有維持現狀之法律上利益及必要。
4	99 民聲 21 (＝99 民聲 25)	在工地現場就混擬土樓板之鋼筋 OO 器拍照取樣	相對人施作中空樓板工程與聲請人專利技術相同	1. 依聲請人提出之照片等可釋明相對人可能涉及侵害相對人專利權 2. 系爭鋼筋固定器將來埋入混擬土中後不易期待聲請人取得，並於日後訴訟與實品比對 **3. 衡諸 89 年修法增訂民事訴訟法第 368 條第 1 項立法理由可知，修正後增加保全證據類型，特別強調預防訴訟及促進訴訟以達到審理集中化之目的，聲請人所聲請保全之證據，攸關相對人之侵權行為是否成立之認定，倘聲請人得於訴訟**

司法院 JUDICIAL YUAN

				前先予蒐證，以了解事實之現狀，非但有助於當事人間研判紛爭之實際情狀，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，亦能發揮爭點整理、簡化之作用，有助於將來訴訟時，使法院發現真實及進行集中審理，應認聲請人聲請證據保全，有確定相對人侵權行為有無之法律上利益。又聲請人苟對相對人提侵權行為損害賠償訴訟，依舉證責任原則，聲請人即需證明相對人有侵害專利權情事，則有將系爭鋼筋固定器送請鑑定或為勘驗之必要，而本件系爭固定器既為聲請人證明相對人有無侵權行為及所造成損害範圍事實之重要證據，自有維持現狀之法律上利益及其必要性。
5	100 年度民聲字第 42 號	就成型砂輪照相拍照就該成型砂輪之採購契約	聲請人之專利成型砂輪相對人侵權製	成型砂輪本為消耗品，且容易更換，若未及時進行保全，於使用期限屆至時恐有遭相對人更換而滅失

司法院 JUDICIAL YUAN

		等文件保全	造	之虞。又若本件聲請人以第三人侵害其專利權為由提起損害賠償訴訟，則依舉證責任分配原則，聲請人即須證明第三人有侵害其專利權之事實，該項證明原則上係以其主張侵權產品之實物經解析其技術特徵是否確實落入專利申請範圍為斷，又對於請求損害賠償之金額，聲請人亦有舉證之責，是聲請人所聲請保全之證據，為聲請人於侵權訴訟中應舉證之事項，聲請人顯有法律上利益存在。而成型砂輪主要係由供應商向需求廠商直接供應，並非向大眾直接銷售之產品，該產品取得本即有相當困難性，對於侵權砂輪之供應商、侵權砂輪販售數量及金額等資料，非透過保全證據、別無他法可查得，本件即有確定事、物現況之必要性。
6	100 年度民聲字第 43 號	保全相對人持有之研磨電	系爭產品侵害聲請人之拋光襯墊之專	聲請人為系爭專利之權利人，且提出鑑定技術報告用以釋明系爭產品有侵害系爭專利之可能。其次，

司法院 JUDICIAL YUAN

			利	倘聲請人將來以相對人或其他第三人侵害其專利權為由提起損害賠償訴訟，依舉證責任分配原則，聲請人即須證明有侵害其專利權之事實，該項證明原則上係以其主張侵權產品之實物經解析其技術特徵是否確實落入專利申請範圍為斷，是聲請人所聲請保全之系爭產品，即為證明有無侵權之重要證據，聲請人自有法律上利益存在。而系爭產品之用途限定於半導體製程，由供應商及相對人向需求之特定半導體廠商直接供應，並非向大眾直接銷售之產品，取得本有相當困難性，聲請人亦自承用以供鑑定之系爭產品係客戶私下提供，市場不易取得；且聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益，亦僅確定系爭產品之現狀，以作為比對是否侵害系爭專利權之用，而**衡諸民事訴訟法第 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，聲請人聲請保**

司法院
JUDICIAL YUAN

				全證據，有利事證開示，以達到紛爭解決、預防訴訟，亦有助於將來訴訟時，使法院發現真實、爭點整理與簡化及審理集中化之目的，足徵本件有確定事、物現狀之法律上利益，並有必要性。
7	100 年度民聲字第 48 號	聲請保全系爭藥品之原料、成品、半成品及製造、銷售紀錄等	相對人製造系爭藥品侵害聲請權人之專利權	聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益，亦僅確定事物之現狀，以作為判斷是否侵害系爭專利或有侵害之虞所用，復**衡諸民事訴訟法第 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，聲請人聲請保全證據，有利事證開示，以達到紛爭解決，亦有助於本案訴訟，使法院發現真實、爭點整理與簡化及審理集中化之目的**，足徵此部分聲請有確定事、物現狀之法律上利益，並有必要性。

司法院 JUDICIAL YUAN

附表二：智慧財產法院保全證據裁定目錄（民國 99-100 年）

編號	年	字別	號	案由	全案終結
1	99	民商抗	4	聲請保全證據	抗告駁回
2	99	民專抗	1	保全證據	抗告駁回
3	99	民專抗	7	聲請保全證據	抗告駁回
4	99	民專抗	10	聲請保全證據	抗告駁回
5	99	民專抗	28	聲請保全證據	抗告駁回
6	99	民著抗	16	保全證據	抗告駁回
7	99	民聲	2	聲請證據保全	聲請駁回
8	99	民聲	3	聲請證據保全	聲請駁回
9	99	民聲	4	聲請保全證據	全部准許
10	99	民聲	5	聲請證據保全	聲請駁回
11	99	民聲	6	聲請證據保全	聲請駁回 3/16
12	99	民聲	6	聲請證據保全	原裁定撤銷。 聲請駁回 3/26
13	99	民聲	8	聲請證據保全	全部准許
14	99	民聲	9	聲請保全證據	全部准許
15	99	民聲	10	聲請證據保全	聲請駁回
16	99	民聲	11	聲請證據保全	聲請駁回
17	99	民聲	13	聲請證據保全	聲請駁回
18	99	民聲	14	聲請證據保全	聲請駁回
19	99	民聲	16	聲請證據保全	聲請駁回
20	99	民聲	17	聲請證據保全	聲請駁回
21	99	民聲	19	聲請證據保全	聲請駁回
22	99	民聲	20	聲請證據保全	聲請駁回
23	99	民聲	21	聲請保全證據	全部准許
24	99	民聲	22	聲請證據保全	聲請駁回
25	99	民聲	24	聲請證據保全	聲請駁回
26	99	民聲	25	聲請保全證據	全部准許
27	99	民聲	26	聲請證據保全	聲請駁回
28	99	民聲	27	聲請保全證據	聲請駁回
29	99	民聲	28	聲請證據保全	聲請駁回
30	99	民聲	29	聲請證據保全	聲請駁回

司法院 JUDICIAL YUAN

編號	年	字別	號	案由	全案終結
31	99	民聲	30	聲請證據保全	聲請駁回
32	99	民聲	31	聲請證據保全	聲請駁回
33	99	民聲	32	聲請證據保全	聲請駁回
34	99	民聲	34	聲請解除保全證據	全部准許
35	99	民聲	35	聲請保全證據	全部准許
36	99	民聲	38	聲請證據保全	聲請駁回
37	99	民聲	44	聲請證據保全	聲請駁回
38	99	民聲	45	聲請證據保全	聲請駁回
39	99	民聲	46	聲請證據保全	聲請駁回
40	99	民聲	48	聲請證據保全	聲請駁回
41	99	民聲	49	聲請證據保全	聲請駁回
42	99	民聲	50	聲請證據保全	聲請駁回
43	99	民聲	51	聲請證據保全	聲請駁回
44	99	民聲	52	聲請證據保全	聲請駁回
45	99	民聲	55	聲請證據保全	聲請駁回
46	99	民聲	56	聲請證據保全	部分准許， 部分駁回
47	99	民聲	57	聲請證據保全	聲請駁回
48	99	民聲	58	聲請證據保全	聲請駁回
49	99	民聲	59	聲請證據保全	聲請駁回
50	99	民聲	61	聲請證據保全	聲請駁回
51	99	民聲	62	聲請證據保全	聲請駁回
52	100	民抗再	1	聲請保全證據	再審聲請駁回
53	100	民專抗	2	聲請保全證據	抗告駁回
54	100	民專抗	3	聲請保全證據	抗告駁回
55	100	民專抗	4	聲請解除保全證據	原裁定廢棄。 全部准許
56	100	民專抗	5	聲請保全證據	抗告駁回
57	100	民專抗	7	聲請保全證據	抗告駁回
58	100	民專抗	9	聲請保全證據	抗告駁回
59	100	民專抗	14	聲請保全證據	抗告駁回
60	100	民聲上	2	聲請保全證據	全部准許
61	100	民聲上	3	聲請保全證據	聲請駁回

司法院 JUDICIAL YUAN

編號	年	字別	號	案由	全案終結
62	100	民聲	2	聲請證據保全	聲請駁回
63	100	民聲	4	聲請解除證據保全	聲請駁回
64	100	民聲	5	聲請證據保全	聲請駁回
65	100	民聲	6	聲請保全證據	全部准許
66	100	民聲	7	聲請證據保全	聲請駁回
67	100	民聲	9	聲請證據保全	聲請駁回
68	100	民聲	10	聲請證據保全	聲請駁回
69	100	民聲	12	聲請證據保全	聲請駁回
70	100	民聲	13	聲請證據保全	聲請駁回
71	100	民聲	14	聲請保全證據	全部准許
72	100	民聲	15	聲請證據保全	聲請駁回
73	100	民聲	17	聲請證據保全	全部准許
74	(刪除)				
75	100	民聲	20	聲請證據保全	聲請駁回
76	100	民聲	21	聲請證據保全	聲請駁回
77	100	民聲	22	聲請證據保全	聲請駁回
78	100	民聲	23	聲請證據保全	聲請駁回
79	100	民聲	24	聲請證據保全	聲請駁回
80	100	民聲	27	聲請證據保全	聲請駁回
81	100	民聲	28	聲請證據保全	聲請駁回
82	100	民聲	29	聲請證據保全	聲請駁回
83	100	民聲	30	聲請證據保全	聲請駁回
84	100	民聲	31	聲請證據保全	聲請駁回
85	100	民聲	32	聲請證據保全	聲請駁回
86	100	民聲	35	保全證據	全部准許
87	100	民聲	36	保全證據	聲請駁回
88	100	民聲	37	聲請證據保全	全部准許
89	100	民聲	39	聲請證據保全	聲請駁回
90	100	民聲	40	聲請證據保全	聲請駁回
91	100	民聲	41	聲請保全證據	聲請駁回
92	100	民聲	42	聲請證據保全	部分准許， 部分駁回

司法院 JUDICIAL YUAN

編號	年	字別	號	案由	全案終結
93	100	民聲	43	聲請證據保全	全部准許
94	100	民聲	44	聲請證據保全	聲請駁回
95	100	民聲	45	聲請保全證據	聲請駁回
96	100	民聲	46	聲請證據保全	聲請駁回
97	100	民聲	47	聲請證據保全	聲請駁回
98	100	民聲	48	保全證據	部分准許， 部分駁回

司法院
JUDICIAL YUAN

附表三：成果報告初稿審查意見及建議處理表

一、審查委員之審查意見及處理情形

審查委員		審查意見	處理情形	定稿頁碼
李庭長得灶（智慧財產法院）	一	**誤繕更正：** 1.報告書第 3 頁第 6 行之「對照」，應係「對造」之誤。 2.報告書第 9 頁第 28 行之「開是」，應係「開示」之誤。 3.報告書第 19 頁第 12 行之「予系爭專利比對」，應係「與系爭專利比對」之誤。 4.報告書第 29 頁第 14 行之「同院 99 年度民聲字第 4 號裁定」，經查係「同院 99 年度民聲字第 9 號裁定」之誤。 5.報告書第 39 頁，附表二編號 74 之案由「聲請證據保全」，經查係「聲請返還證據」之案件，案由有誤。因非屬保全證據案件，應從附表二中刪除。	已更正與刪除	6 63 28 47 81
	二	本報告係我國智慧財產事件保全證據之研究，作者先介紹德國法的發展及德國法上有關智慧財產案件之證據保全，與 TRIPS 協定之關係，及德國實務判決之發展；進而比較我國民事訴訟法及智慧財產案件審理法有關證據保全規定，及解釋適用之方向；最後檢　我國最高法院及智慧財產法院對於智慧財產事件證據保全准駁之分析，並提出最寶貴的評析意見。本報告敘事透澈，論古今說中外，非常有說服力，足供審理智慧財產案件的法官參考。	謝謝肯定	--
	三	智慧財產法院屬於高等法院層級，其裁判須受最高法院之檢驗，故最高法院之裁判見解通常都約束著下級法院。據本報告統計，最高法院准許保全證據（確定現狀型）之比例	謝謝肯定	--

司法院 JUDICIAL YUAN

審查委員		審查意見	處理情形	定稿頁碼
		不到一成，智慧財產法院受其影響，准許比例亦僅 17%，准許的條件嚴苛，故外界批評的聲音不低。關於駁回之理由中，本報告認為不妥者計有： 1.聲請人可由本案訴訟調查欲保全之證據。──誤解「起訴前」證據保全程序之性質。 2.聲請人可以民事訴訟法或智慧財產案件審理法之其他規定（民訴法第 344 條、第 345 條、第 357 條之一）所定之調查證據程序即可處理爭論之證據問題，因此，不必再准許保全證據之聲請。──誤解證據保全程序之功能(與上開規定之功能不同)。 3.聲請人已可由市場上一般交易行為取得系爭產品──誤解「確定現狀型」證據保全之目的（透過雙方當事 人起訴前確認有爭議之事實，以助於當事人研判紛爭現況，進而展開對話成立調解或和解或成立協議，達到預防紛爭之目的），此與市場上能否取得系爭產品應無關聯。 4.系爭專利權被侵害之事實釋明不足(例如聲請人僅釋明其「為系爭專利之專利權人及相對人販賣系爭產品」，但未進一步釋明相對人之「專利方法專利製造，侵害聲請人之專利權」)。──其實，釋明前者，應該已足以使法院大致相信，相對人可能有侵害聲請人專利權之事實，而應該依據「確定現狀型」證據保全增訂之規定，擴大准許就該相對人「販售之系爭產品是否使用聲請人之專利方法製造」之事實現狀的確定與保全聲請，以使當事人在起訴前即得確認此事實，並可進行協商討論進而達成類似和解之協議，達到防止訴訟發生之目		

司法院 JUDICIAL YUAN

審查委員	審查意見		處理情形	定稿頁碼
		的，貫徹本條新法之意旨，而非仍然固守在舊法時期的傳統保守與狹隘侷限的證據保全觀。 以上評析，全面而具體，個人非常贊同。		
	四	我國在 2000 年增訂第 368 條第一項後段時，立法理由即謂：「證據保全制度，依現行法之規定，固有事先防止證據滅失或礙難使用，而避免將來於訴訟中舉證困難之功能。惟如能使欲主張權利之人，於提起訴訟前即得蒐集事證資料，以了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。」就起訴前保全證據，能達到「預防訴訟」之目的，個人對此崇高的目的，相當好奇，因此就智慧財產法院自 97 年 7 月 1 日成立迄 101 年 10 月 31 日止所核准證據保全之 22 件案子，進行追蹤考查，發現嗣後有起訴者達 19 件（未起訴之 3 件中，有 2 件聲請人相同），而起訴案件中嗣後和解、調解或撤回起訴中，僅 3 件（和解 2 件，撤回起訴 1 件），似乎「預防訴訟」之理想並未達成（參見附件──智慧財產法院核准證據保全案件追蹤表）。或許我們對保全證據的方式不夠純熟，德國的作法如何？如何才能達到消弭訴訟的目的？吳教授可否再寫「下集」，非常期待。	有機會再繼續後續研究	--
	五	本報告中提到德國法：1.在證據保全階段已經確定之事實，在本案言詞辯論時無庸再予爭辯（只就證據之證明力及法律問題進行辯論即可）；2.在證據保全階段，如果當事人有成立和解之望，法院應通知當事人進行言詞討論，因此成立之和解應記明於筆錄。就我	1. 可依我民訴法第 368II 送鑑定。 2. 如已載明接受鑑定結果，則已訂立仲裁鑑定契約，當事人應受訴訟契約之拘	--

司法院 JUDICIAL YUAN

審查委員		審查意見	處理情形	定稿頁碼
		國法而言，想請教： 1.系爭產品是否侵害系爭專利之事實不明，可否聲請保全證據，請求法院送請工業技術研院鑑定，以確定是否有侵害之事實？ 2.對於工研院之鑑定結果，當事人於法院審理本案訴訟時可否再為爭論？如當事人於送鑑定前已達成協議：「鑑定結果無論對己是否有利，均欣然接受，絕無異議」，效果是否不同？法院審理本案時，當事人就此侵權鑑定之結果，可否再為爭執？ 3.如當事人願意和解，可否成立「訴訟上」之和解？	束，當然不可再爭執。 3. 如當事人願意和解，因屬起訴前之協議，可依我民訴法第376 條具有執行力(並參見報告頁 7 註8)。	

司法院
JUDICIAL YUAN

智慧財產法院核准證據保全案件追蹤表

編號	案號	聲請人	相對人	裁判日期	有否起訴(案號)	有否和解／調解成立	有否撤回
1	97 民全 11 號	日商惠和股份有限公司	宣茂科技股份有限公司	97.08.20	97 民專訴 6 號	X	X
2	97 民全 15 號	全景軟體股份有限公司	高明國際股份有限公司	97.09.08	97 民專訴 45 號	X	X
3	97 民全 43 號	吳寶秀、洪世杰	胡國政即辰林國際美髮用品企業社、張家濱、謝慧澐即盧凱企業社	97.10.29	97 民專訴 34 號	X	X
4	97 民全 47 號	美商科林研發公司（Lam Research Corp.）	新加坡商中微半導體設備有限公司	97.12.12	98 民專訴 10 號	X	X
5	98 民全 7 號	荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司 (Koninklijke Philips Electronics, N.V.)	新利虹科技股份有限公司	98.02.18	97 民專訴 61 號	X	X
6	98 民全 80 號	鴻海精密工業股份有限公司	華龍國際科技股份有限公司	98.11.26	98 民專訴 168 號	和解	X
7	99 民聲 4 號	微閣工業股份有限公司	佳因企業有限公司	99.03.29	99 民專訴 89 號	X	X

司法院 JUDICIAL YUAN

8	99 民聲 8 號	法商安萬特醫藥公司（AVENTIS PHARMA S.A.）	台灣神隆股份有限公司	99.03.23	99 民專訴 159 號	X	X
9	99 民聲 9 號	華德光電材料科技股份有限公司	新和光學股份有限公司	99.03.30	99 民專訴 137 號	X	X
10	99 民聲 21 號	詹藹士	聚合發建設股份有限公司、翰葳建設股份有限公司	99.04.30	X	X	X
11	99 民聲 25 號	詹藹士	翰葳建設股份有限公司	99.05.11	X	X	X
12	99 民聲 35 號	Daikin Industrise, Ltd.(日商大金工業股份有限公司)	中環股份有限公司	99.07.20	X	X	X
13	99 民聲 56 號	郭義卿	慷嘉企業股份有限公司、黃玉麗	99.11.16	99 民專訴 66 號	X	X
14	100 民聲 6 號	彭淑玲	科騰密封股份有限公司	100.03.04	99 民商訴 15 號		
15	100 民聲 14 號	田中電子工業株式會社	韓商銘凱電子股份有限公司 (即 MK Electron Co., Ltd.)	100.04.27	100 民專訴 56 號	X	X

司法院 JUDICIAL YUAN

16	100 民聲 35 號	新加坡商傲勝國際股份有限公司(Osim International Ltd.)	智堅有限公司、台生實業股份有限公司	100.10.05	100 民專訴 79 號	和解	X
17	100 民聲 37 號	賽貝斯股份有限公司	新北市政府	100.10.25	101 民著訴 22 號	X	撤回起訴
18	100 民聲 42 號	沛鑫科技有限公司	東琳精密股份有限公司(原坤遠科技股份有限公司)	100.10.31	101 民專訴 21 號	X	X
19	100 民聲 43 號	美商羅門哈斯研磨材料控股公司（Rohm and Haas Electronic Materials CMP Holdings, Inc ）	華立企業股份有限公司	100.11.09	100 民專訴 134 號	X	X
20	100 民聲 48 號	輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司 (Pfizer Ireland Pharmaceuticals)	南光化學製藥股份有限公司	100.12.30	100 民專訴 125 號	X	X
21	100 民聲上 2 號	牧德科技股份有限公司	亞亞科技股份有限公司、陳義謙	100.05.12	99 民專上 61 號	X	X
22	101 民聲 12 號	伍鎵科技股份有限公司	恒昌行精密工業有限公司、曾英智	101.04.09	101 民專訴 11 號	X	X

司法院 JUDICIAL YUAN

審查委員	審查意見		處理情形	定稿頁碼
蔡法官惠如（智慧財產法院）	吳從周教授於本專題研究報告，整理德國法與我國法之理論與實務見解，實具參考價值。以下個人建議，謹供參考。			--
	一	**報告初稿可能誤載之處：** 1.第 16 頁註 25「...此等『判決』之詳盡資料...」，似為「裁定」之筆誤。 2.第 23 頁註 95 第 1 行「此三則『判決』」、註 65 第 1 行「除上開三則『判決』外，...」，似為「裁定」之筆誤。 3.第 24 頁第 4 行「...此四則『判決』均著重...」，似為「裁定」之筆誤。	已更正	22 35 36
	二	**報告初稿第 23 頁第 14 行「...最高法院 94 年臺抗字第 725 號裁定...」** 本件應為「民事裁定」，建議修訂，避免讀者無法瞭解為「民事裁定」抑或「刑事裁定」。另「台」字或可考慮改為「臺」，以與本報告提及最高法院裁判字號的格式一致。	參酌修改	35
	三	**報告初稿第 15 頁第 3 至 11 行、第 28 頁第陸四項第 1 行至第 29 頁第 9 行認為釋明「聲請人為系爭專利之專利權人及相對人販賣系爭產品」，應足使法院大致相信，相對人可能有侵害聲請人專利權之事實，而應該擴大准許就該相對人「販售之系爭產品是否使用聲請人之專利方法專利製造」之事實現狀，並認德國學說及實務可作為我國之參考。** 惟專利有「物的專利」、「方法專利」，各自有不同的權利範圍。報告初稿第 15 頁第 8 至 9 行、第 29 頁第 4 行所載**「該相對人『販售之系爭產品是否使用聲請人之專利方法專利製造』」**等語，顯未顧及「物的專利」與「方法專利」之差異，建議修正。 於我國，聲請人如欲聲請「確定現狀型」	審查意見涉及我國與德國法審查嚴格密度之差異，已於審查會口頭答覆。	19 46 47 20 47

民法院 JUDICIAL YUAN

審查委員	審查意見		處理情形	定稿頁碼
		之證據保全，依民事訴訟法第 370 條第 1 項第 4 款、第 2 項規定，本應釋明「應保全證據之理由」。茲聲請人以相對人侵害其專利權為由，聲請保全證據，即應負釋明之責。而相對人是否侵害專利權，固為本案訴訟實體有無理由之問題，惟關於智慧財產權遭受侵害可能性之釋明，係與聲請人就應保全證據理由之釋明程度及法院因此所得心證度攸關，非謂保全證據之聲請即應釋明本案請求權存在、實體法上主張有無理由。 侵害物的專利權之要件，包含 1、系爭專利有效，2、系爭產品為相對人在我國主權所及範圍內所製造或販賣（屬地主義），3、系爭產品落入系爭專利申請專利範圍，4、行為人未經專利權人之同意，亦無法定事由（如專利法第 57 條規定）。如欲請求行為人賠償損害，尚有 5、行為人有侵害專利權之故意或過失，6、聲請人有標示專利號數（同法第 79 條），7、聲請人之請求未罹於消滅時效等要件。 於保全證據聲請事件，如暫不考量第 4 至 7 要件，聲請人既以專利權遭侵害為由，聲請發動證據保全程序，為釋明「應保全證據之理由」，至少應釋明第 1 至 3 要件，以提高法院大致相信相對人有侵害其專利權之可能，考量准許證據保全。而兩造極有可能處於同業之競爭關係，各自產品的技術內容可能相同或相近（如同為智慧手機，具有面板觸控、滑動解碼等功能），尚須進一步為技術內容之比對分析，始可判斷產品是否落入申請專利範圍，無從僅以「聲請人為系爭專利之專利權人」（第 1 要件）及「相對人販賣系爭產品」（第 2 要件），遽謂「應該已足以使法院大致相信，相對人可能有侵害		

司法院 SIFA YUAN

審查委員		審查意見	處理情形	定稿頁碼
		聲請人專利權之事實」(第 3 要件)，否則，將有不當鼓勵聲請人濫用證據保全制度之虞。 至報告初稿第 29 頁第 10 至 25 行所引用之智慧財產法院 99 年度民聲字第 4 號民事裁定，之所以准許保全證據，係因聲請人業已釋明其為專利權人、相對人所製造販賣之產品可能落入其專利申請專利範圍（見該裁定理由欄第三項)。是以該裁定仍將「相對人之產品是否落入申請專利範圍」乙情納入「應保全證據之理由」之審酌，報告初稿此部分逕自引用該裁定，並未綜觀該案之具體案情及法院所為論斷理由，即有未洽。		47 48
	四	**報告初稿第 16 頁第伍一項第 2 段認為民訴法之證據保全程序與智財權保護事件之證據保全程序主要差異在准許後，應該以如何之保全方法注意智財案件秘密性之要求。** 惟智慧財產案件有其特殊性，尤應特別注意當事人營業秘密之考量，不僅於准許證據保全之後，於准、駁保全證據聲請之前，即應斟酌營業秘密之保護。況且法院受理保全證據聲請後，僅憑聲請人所為之主張及釋明即為准、駁裁定，並未予相對人陳述意見之機會，極易發生聲請人利用證據保全程序探知相對人營業秘密之情事。因此，保全證據事件之審酌，即有必要同時審酌准許證據保全使聲請人日後舉證方便之利益，以及相對人因此所受未能陳述意見、其營業秘密即遭揭露之不利益。 遑論報告初稿第 9 頁倒數第 2 行至第 10 頁第 2 行認為「**德國新的『傳真卡判決』之見解……提出之『考量權利侵害之重大性、有無窮盡其他的證據方法、以及債務人的營業秘密保持利益』等之『利益衡量』方法，**	審查意見涉及我國與德國法審查嚴格密度之差異，已於審查會口頭答覆。審查意見引用者是德國第二階段的審查考量之因素，並非與我國相同的第一階段的審查要素。	22 23 63

司法院 JUDICIAL YUAN

審查委員		審查意見	處理情形	定稿頁碼
		以及允許對物之內容進行檢視的『實質侵入』，應可供為我國解釋適用上的參考。」因此，智慧財產法院將相對人營業秘密之保護納入審酌，核屬正當。		
	五	**報告初稿第 23 頁註 95 第 1 至 2 行「此三則判決（應為「裁定」之誤）主要似乎是參考自林洲富撰寫，專利侵權行為損害賠償－法官辦理民事事件參考手冊(十五)，司法院編印，2006 年 12 月，頁 535-536。...」** 此部分語意不明，因所引 3 則最高法院裁定早於 82、85、92 年作成裁定，不可能參考林洲富法官之上開著作。而作成智慧財產法院 99 年度民專抗字第 1 號民事裁定之合議庭亦未參考林洲富法官之上開著作。	已調整文字	35
	六	**報告初稿第 24 頁第 2 至 8 行認為最高法院 82 年度臺抗字第 310 號、85 年度臺抗字第 305 號、92 年度臺抗字第 502 號、94 年臺抗字第 725 號 4 則裁定均著重在「證據滅失型」，而未意識到新增「確定現狀型」（調停型），因而駁回保全證據之聲請。** 惟依報告初稿第 10 至 11 頁所載，「確定現狀型」證據保全之目的在於預防訴訟，其功能在於起訴前確定事實暨預防訴訟。82 年度臺抗字第 310 號、85 年度臺抗字第 305 號民事裁定係於 89 年民事訴訟法修法之前，自無從預料事後新增「確定現狀型」之證據保全態樣。而 92 年度臺抗字第 502 號、94 年臺抗字第 725 號民事裁定均係起訴後之保全證據聲請，難認最高法院即「未意識到新增『確定現狀型』（調停型）」。	報告主要是針對新法的判決引用上開舊法時期的見解提出質疑，其餘已於審查會口頭答覆。	36 9-11
	七	**報告初稿第 28 頁第陸一、二項認為絕大多數駁回裁定誤解新型態證據保全程序之性質，應不足採，且以民訴法或智財審理法之其他規定所定之調查證據程序即可處理爭**	審查意見涉及我國與德國法審查嚴格密度之差異，已於審查會口頭答覆。	45-46

智慧法院 ZHIHUICAIFAYUAN

審查委員		審查意見	處理情形	定稿頁碼
		論之證據問題，不必再准許保全證據之聲請，亦屬推拖，徹底誤解證據保全程序之功能及其與上開規定間不同之功能。 惟第一類「證據滅失型」與第三類「確定現狀型」之要件各不相同，報告初稿所指「推託」、「不足採」的裁定是否均屬有關「確定現狀型」之保全證據聲請，應先釐清確認後再予評析。 再者，准、駁保全證據之聲請，本應審酌有無保全之必要性，為此聲請人即應釋明「應保全證據之理由」，而證據保全程序之啟動與實施，相對人事前均無從表示意見，為充分保障聲請人之訴訟權及相對人之營業秘密利益，本應妥適衡量聲請人有無其他證據調查方法可資利用。報告初稿主張大量開放「確定現狀型」，其見解固予尊重，惟是否片面單向地往權利人（聲請人）方面傾斜，而未見相對人利益之權衡保護？ 況報告初稿第 9 頁倒數第 2 行至第 10 頁第 2 行亦認為**「德國新的『傳真卡判決』之見解……提出之『考量權利侵害之重大性、有無窮盡其他的證據方法、以及債務人的營業秘密保持利益』等之『利益衡量』方法，以及允許對物之內容進行檢視的『實質侵入』，應可供為我國解釋適用上的參考。」**因此，智慧財產法院衡量各方利益後，審慎准、駁保全證據之聲請，即屬妥適。		63

司法院 SIFAYUAN

審查委員	審查意見		處理情形	定稿頁碼
陳法官容正（智慧財產法院）	一	報告書第 9 頁，本文倒數第 3 行記載「要求開『是』該文書或勘驗物」，其中所稱「開『是』」，是否應為「開『示』」。	已更正	63
	二	報告書第 9 頁，本文倒數第 5 行記載「亦顯然『侑』於新法確定事物現狀之文義」，其中所稱「『侑』於」，是否應為「『宥』於」。	已更正	19
	三	報告書第 22 頁，本文倒數第 6 行記載「幾近判例般拘束力的四個最高法院『判決』」，其中所稱最高法院「判決」，其案號分別為最高法院 82 年度臺抗字第 310 號民事裁定、最高法院 85 年度臺抗字第 305 號民事裁定、最高法院 92 年度臺抗字第 502 號民事裁定、最高法院 94 年度臺抗字第 725 號民事裁定，均非最高法院判決，故是否應為最高法院「裁定」或「裁判」。	已更正	34
	四	報告書第 23 頁，註 95 第 1 行記載「此三則『判決』」，其中所稱最高法院「判決」，其案號分別為最高法院 82 年度臺抗字第 310 號民事裁定、最高法院 85 年度臺抗字第 305 號民事裁定、最高法院 92 年度臺抗字第 502 號民事裁定，均非最高法院判決，故是否應為最高法院「裁定」或「裁判」。	已更正	35
	五	報告書第 23 頁，註 96 第 1 行記載「除上開三則『判決』外」，其中所稱最高法院「判決」，其案號分別為最高法院 82 年度臺抗字第 310 號民事裁定、最高法院 85 年度臺抗字第 305 號民事裁定、最高法院 92 年度臺抗字第 502 號民事裁定，均非最高法院判決，故是否應為最高法院「裁定」或「裁判」。	已更正	35
	六	報告書第 24 頁，第 4 行記載「此四則『判決』」，其中所稱最高法院「判決」，其案號分別為最高法院 82 年度臺抗字第 310 號民事裁定、最高法院 85 年度臺抗字第 305 號民事	已更正	36

司法院 JUDICIAL YUAN

審查委員	審查意見		處理情形	定稿頁碼
		裁定、最高法院 92 年度臺抗字第 502 號民事裁定，均非最高法院判決，故是否應為最高法院「裁定」或「裁判」。		
	七	報告書第 24 頁，第 8 行記載「此四則『判決』」，其中所稱最高法院「判決」，其案號分別為最高法院 82 年度臺抗字第 310 號民事裁定、最高法院 85 年度臺抗字第 305 號民事裁定、最高法院 92 年度臺抗字第 502 號民事裁定，均非最高法院判決，故是否應為最高法院「裁定」或「裁判」。	已更正	36
	八	報告書第 23 頁，註 95 第 1 行以下記載「此三則判決主要似乎是參考自林洲富撰寫，專利侵權行為損害賠償－法官辦理民事事件參考手冊(十五)，司法院編印，2006 年 12 月，頁 535-536」，惟其所稱最高法院三則裁定，其案號分別為最高法院 82 年度臺抗字第 310 號民事裁定、最高法院 85 年度臺抗字第 305 號民事裁定、最高法院 92 年度臺抗字第 502 號民事裁定，其裁判年度均在專利侵權行為損害賠償－法官辦理民事事件參考手冊(十五)編印日 95 年 12 月以前，報告書何以認係參考該辦案手冊，可否再為較詳細之說明。	已調整報告文字	35
	九	報告書第 6 頁，第 4 行以下記載「德國通說認為，如果涉及到包括電腦程式的仿冒等著作權侵害(raubkopierte Computerprogramme)在內之爭議，而證據保全程序之相對人拒絕提出該聲請之內容供檢視時，則除了聲請啟動獨立的證據保全程序外，也可以主張以德國民法第 809 條「對物的檢視請求權」(Besichtigung einer Sache)為依據之暫時性處分程序」。其中所稱「暫時性處分程序」之制度為何？德國如何運作？是否係依據德國民法第 809 條之實體法請求權聲請假處分？與本案訴訟或證據保全之關係為何？可否再	已於審查會口頭答覆	51

審查委員		審查意見	處理情形	定稿頁碼
		為較詳細之說明。		
	十	報告書第 9 頁，第 2 行以下記載「2008 年 9 月 1 日德國國會於 2008 年 7 月 7 日通過「智慧財產權落實改善法」(Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums)，分別在專利法第 140c、140d 條、商標法第 19a、19b 條、著作權法第 101a、101b 條等法，分別創設了物的提出請求權之特別規定」。不知德國在其他智慧財產權相關實體法律是否亦有類似規定？德國學界或相關實務對該國以民法等實體法規定物或文書之提出請求權之見解為何？可否再為較詳細之說明。	已於書面補充(特別參見報告註 110 以下之條文翻譯)	58
	十一	報告書第 9 頁，本文倒數第 6 行以下記載「相應於德國法上開發展，我國仍然「為兼顧證據持有人維持秘密之利益」，而「限制得請求開示該證據之人」，故於智慧財產案件審理法第 10 條第五項規定，除法院認為有必要開示而聽取其意見之訴訟關係人外，任何人均不得要求開示該文書或勘驗物。此項規定較接近於德國「壓力棒判決」時代之保守見解，而與德國新的「傳真卡判決」之見解顯然相去甚遠。」惟智慧財產案件審理法第 10 條 5 項：「前項情形，法院不得開示該文書及勘驗物。但為聽取訴訟關係人之意見而有向其開示之必要者，不在此限」之規定，依其立法理由所示，係法院為判斷其有無正當理由，有時仍有命其提出之必要，並應以不公開方式行之。此時為兼顧證據持有人維持秘密之利益，自應限制得請求開示該證據之人。故第 5 項明定除法院認為有必要開示而聽取其意見之訴訟關係人外，任何人不得要求開示該證據。換言之，智慧財產案件審理	已於審查會口頭答覆	63

司法院 JUDICIAL YUAN

審查委員		審查意見	處理情形	定稿頁碼
		法第 10 條第 5 項規定似僅係法院在判斷應否提出文書或勘驗物時所進行之程序，屬於程序事項之規定，而與法院實際判斷是否命文書或勘驗物持有人提出該文書或勘驗物所應具備之要件尚無關連，則執此規定認係較接近德國「壓力棒判決」時代之保守見解，可否再為較詳細之說明。		
	十二	報告書第 14 頁，第 3 行以下記載「最高法院駁回請求，即以聲請人固已釋明『**聲請人為系爭專利之專利權人及相對人販賣系爭產品**』，但未釋明『**相對人販售之系爭產品是否使用再抗告人(聲請人)之專利方法專利製造，侵害再抗告人(聲請人)之專利權**』為由。」惟該最高法院 98 年度臺抗字第 753 號裁定謂：「惟查再抗告人所提出之系爭產品及其紙箱包裝照片、統一發票、專利侵害鑑定報告、相對人之新型專利資料、舉發之收據及專利舉發申請書暨理由書、專利侵害補充鑑定報告等件，**固足以釋明聲請人為系爭專利之專利權人及相對人販賣系爭產品。然再抗告人就保全證據之理由，僅泛言相對人之系爭產品侵害伊之系爭專利權，為排除侵害並請求賠償，自有就相對人之系爭成品、半成品、產品型錄、買賣契約、訂單、出貨單、統一發票、帳冊等紙本資料或電磁紀錄檔案為證據保全之必要，而該欲保全之證據係用以證明相對人將系爭產品販賣予他人牟利之事實，並且作為計算損害賠償之依據云云，自始未提出任何足以使法院相信相對人將隱匿、搬移、處分或毀損相關產品，或竄改、隱匿相關銷售資料之具體事證，亦未釋明有何客觀情事，致有不及調查之危險。是以再抗告人就其所欲保全之物品、文件有可能滅失或礙難使用之虞之事實或相對人有何改變**	審查意見涉於與報告人之解讀重點不同，已於審查會口頭答覆。	17

審查委員	審查意見		處理情形	定稿頁碼
		現狀之情事，致聲請人有保全證據之必要等事項，並未加以釋明，殊難認已盡釋明之責。再抗告人之聲請，於法不合，不應准許。原法院維持第一審裁定，駁回再抗告人之抗告，經核於法並無違誤。至於**相對人販售之系爭產品是否使用再抗告人之專利方法專利製造，侵害再抗告人之專利權，乃本案訴訟實體上有無理由之問題**，原法院就此所為論斷縱然有誤，於結果尚不生影響」。故依上開最高法院裁定內容，似並未以聲請人未釋明相對人販售之系爭產品是否使用聲請人之專利方法專利製造，侵害聲請人之專利權為由，駁回聲請人保全證據之聲請，就此部分可否再為較詳細之說明。		
	十三	報告書第 7 頁至第 9 頁：德國「**傳真卡判決**」認為，專利權受侵害的可能性程度只是在衡量權利人檢視物品之利益與債務人的營業秘密利益之間所必須考量的一個因素而已。申言之，「傳真卡判決」將檢視請求權發動的標準由「壓力棒判決」之「權利侵害之重大可能性」，轉變為「**利益衡量**」。並提出利益衡量時可考量的標準可能為：**權利侵害之重大性、有無窮盡其他的證據方法、以及債務人的營業秘密保持利益**。 民事訴訟法第 368 條第 1 項後段：就確定事、物之現狀**有法律上利益並有必要**。 智慧財產法院保全證據裁定：按證據保全，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**，包含	審查意見涉及我國與德國法審查嚴格密度之差異，已於審查會口頭答覆。	53-60

司法院 JUDICIAL YUAN

審查委員		審查意見	處理情形	定稿頁碼
		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，是否將使聲請人之實體利益喪失殆盡；暨**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開而可能受有不利益**等。尤其就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者，係擴大傳統證據保全制度之機能，故以防免訴訟及促進訴訟以達審理集中化為目的。因對相對人可能造成訴訟成本及應訴負擔，為免遭聲請人濫用而淪為不當打擊競爭對手之工具，**自應為利益之權衡。** **利益衡量與必要性判斷：** ●專利法沿革及智慧財產案件審理法 ●智慧財產事件特性 ●保全證據之規定 ●假扣押、假處分、定暫時狀態處分之實務運作經驗 ●相對人無法到場陳述意見與聽審權之維護 ●評析結論一至三部分		
	十四	報告書第 28 頁至第 29 頁：駁回裁定中被智財法院一再且最多挑剔的「系爭專利權被侵害之侵權事實釋明不足」乙節上，如同本文在前面對於最高法院有關證據保全裁判中所述者，在販賣侵害專利權產品事件之保全證據聲請上，法院常以聲請人僅釋明其「**為系爭專利之專利權人及相對人販賣系爭產品**」，但未進一步釋明相對人之「**專利方法專利製造，侵害聲請人之專利權**」，而認定聲請人釋明程度不足，即值得再商榷。 **利益衡量與必要性判斷：** ●智慧財產事件特性 ●技術審查官之設置 ●學者意見	審查意見涉及我國與德國法審查嚴格密度之差異，已於審查會口頭答覆。	46-47

二、司法院行政訴訟及懲戒廳建議及處理情形

姓名	審查意見		處理情形	定稿頁碼
林調辦事法官欣蓉	一	第 6 頁倒數第 9 行應係「相對人的營業秘『密』維持利益」，漏載『密』字。	已更正	52
	二	第 6 頁倒數第 4 行是否應係「營業『秘密』維持利益」，漏載『秘密』二字？	已更正	53
	三	倒數第 3 行應係「開示」該文書。	已更正	63
	四	1.第 9 頁提及德國專利法、商標法及著作權法分別創設物的提出請求權之特別規定，建議補充說明該條文之內容及相關學術或實務見解。 2.貳、二係針對物品專利，對於方法（製程）專利之證據保全請求依據為何？要件是否相同？	已於書面補充(特別參見報告註 110 以下之條文翻譯) 德國法上並未對此二者進一步區分依據	59 51
	五	1.最高法院 98 年臺抗字第 753 號裁定駁回理由略謂：「自始未提出任何足以使法院相信相對人將隱匿、搬移、處分或毀損相關產品，或竄改、隱匿相關銷售資料之具體事證，亦未釋明有何客觀情事，致有不及調查之危險。是以再抗告人就其所欲保全之物品、文件有可能滅失或礙難使用之虞之事實或相對人有何改變現狀之情事，致聲請人有保全證據之必要等事項，並未加以釋明，殊難認已盡釋明之責。再抗告人之聲請，於法不合，不應准許」，似非聲請人未釋明「相對人販售之系爭產品是否使用再抗告人（聲請人）之專利方法製造，侵害再抗告人（聲請人）之專利權」為由。 2.德國新近判決既係採取傳真卡判決之標準，而須考量專利侵害之重大性，則依本文第 15 頁第 2 段所示，倘聲請人僅釋明其為系爭專利權人及相對人販	審查意見涉於與報告人之解讀重點不同，已於審查會口頭答覆。	17-20

司法院 JUDICIAL YUAN

姓名	審查意見		處理情形	定稿頁碼
		賣系爭產品，是否可滿足該部分之要件？ 3.第 14 頁第 2 段及第 15 頁第 2 段粗黑體處有排版問題。		17 19
	六	1.第 18 頁「繫爭商標」應更正為「系爭商標」。 2.第 18 頁倒數第 5 行之「權利人」，其字體應統一。	已更正	27
	七	1.(四)點所列裁定主要係就新法之「必要性」考量加以闡述，並多係針對智財事件之特殊性（即聲請人藉此刺探相對人之營業秘密及影響市場競爭秩序）說明有無保全必要性，本文於第貳項之德國法制部分，建議補充說明學說或實務上是否針對智財事件之特殊性有何特別考量 2.第 28 頁第 4 行有排版空格	已書面增補	40-44
	八	請補提目錄	已補充	--

司法院
JUDICIAL YUAN