

專利侵權之證據 保全與保全程序

Provisional Measure and Preservation
of Evidence for Patent Infringement Cases

范曉玲 著

財產培訓學院教材 33

單位：經濟部智慧財產局

80.342
3



國立臺灣大學科際整合法律學研究所 編印

D927.580.342

2011.3

專利侵權之 證據保全與保全程序

Provisional Measure and Preservation of
Evidence for Patent Infringement Cases

范曉玲 編著



出版：  經濟部智慧財產局

編印：  國立臺灣大學法學研究所

二〇〇九年一月

新版序

臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所於94年5月間受經濟部智慧財產局委託設立「智慧財產培訓學院」，並邀請國內智慧財產領域專家編撰專業教材，自95年4月起出版統一教材，供臺灣北、中、南地區專業培訓單位開班授課之用，獲得廣大迴響。在此期間，「智慧財產培訓學院」蒙各方專家提供寶貴指教與意見，謹向所有先進敬致萬分謝意。

國內智慧財產權議題日受重視，為配合國內環境之發展及因應國際規範之變化，我國智慧財產相關法令規定因應智慧財產法院設立及專利師法制定施行亦有所變動，因此為使專業教材能與現行規定相契合及更加充實內容，遂就相關教材進行修訂及新增。謹此，感謝各教材編撰人不辭辛勞，擔任此增修及編撰重任。

此次新版主要方向為更新法令規範、補充案例說明、增加國際實務、調整數據變化，並且納入初版時不及編寫之內容，使整體教材更臻完善周全。

本案增修工作或有疏漏錯誤之處，懇請各界不吝繼續批評與指教。

智慧財產培訓學院 謹誌

2009年1月

局長序

知識經濟時代著重創新與無形資本，欲提升國家競爭力，須仰賴技術的研發與創新，而有健全的智慧財產權保護環境，則可進一步保護研發成果，並激勵企業投入創新之意願。鑑此，當前產業界除需大量研發人才投入創新研發外，同時亟需大量高素質之智財管理人才，以協助企業智財創造、保護與運用。

環視國際趨勢，先進國家早已競相成立智財專業培訓機構，如美國的國家智慧財產法律研究院、日本的發明協會、歐洲的專利學院、澳大利亞的智財研究中心及新加坡的智慧財產學院等專責培訓機構，積極培育智財專業人才。反觀我國目前培育智財專業人才的養成機制，大部分仍屬於短期的研討會，欠缺就產學研或司法界各不同領域之需求提供全盤完備之培訓機制，不論是質或量均未能滿足產學研各界需求。為此，經濟部智慧財產局自94年起委請國立臺灣大學科際整合法律學研究所規劃成立智慧財產培訓學院，開啓我國智財專業人員培訓的新里程碑。

目前坊間培訓教材常因講師不同而異，致成效良莠不齊，爰此，「智慧財產培訓學院」特邀集國內智財領域專家規劃智財課程，並據以編撰41本專業教材，所邀編撰人均為一時之選，內容以專利及智財權管理為主軸，撰寫角度則由專利法制介紹、專利申請到專利實體審查，由淺入深，另亦就目前各界關注之專利侵害鑑定、專利訴訟及智慧財產權管理等面向進行探討，以符合智財專業培訓之需求。因此，期望透過各界資源的有效整合，本統一教材的推廣，發揮事半功倍的效果，使參與培訓的學員不論於何時何地參加學院所辦培訓課程，均能獲得一致而正確的智財權觀念。

在此感謝由臺大科法所詹森林所長帶領的專業團隊及41本教材編撰人不計報酬的奉獻，相關教材內容並將適時增修及擴編至商標、著作權等其他智財領域，尚祈請各界先進不吝賜教。

經濟部智慧財產局局長

蔡練生 謹誌

2006年3月

主持人序

「人才為國家之本」，在知識經濟的現代產業中，智慧財產專業人才的培訓工作，係不可或缺的一環。唯有全面提升智慧財產專業人才的質與量，方能充分發揮國家整體智財能量。

經濟部智慧財產局在94年度開展「智慧財產專業人員培訓計畫」，並委託國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所成立「智慧財產培訓學院」，期能以統一的課程、嚴謹的教材及專業的師資，建立智慧財產專業人才的培訓機制。

臺大科法所承接本專案計畫後，全體主持人群便本於為智財教育植根播種的理念，審慎規劃智慧財產專業培訓課程，並依課程需求邀請學者專家編撰41本專業教材。

本教材編撰者，皆為國內智慧財產學術界與產業界的頂尖人士。全體編撰人不計酬勞的付出與專業負責的態度，乃教材順利問世的關鍵。謹藉此出版機會，致上誠摯的謝意與最高的敬意。當然，本專案計畫的主辦單位——經濟部智慧財產局——全程協助審核教材內容並隨時提供專業意見，更是幕後最大功臣。

我們期待這套專業教材能為國內智慧財產的專業培訓工作奠定基礎，更希望發揮拋磚引玉的功效，激發國內智慧財產的專文論述與學術研討。

本套教材必有可更完善之處，敬請各界不吝批評指教，並提供寶貴意見。我們必定虛心檢討，以為未來增修的主要依據。

國立臺灣大學法律學院
科際整合法律學研究所

教授 詹森林 謹誌

2006年3月



目錄

新版序

局長序

主持人序

壹、教材說明.....	1
貳、教材大綱.....	5
參、教材內容.....	7
一、廣義的保全程序.....	7
(一)避免證據滅失或礙難使用或確定事物現狀.....	8
(二)保全未來強制執行.....	8
(三)定暫時狀態.....	10
二、專利侵權案例中「證據保全」之應用.....	11
(一)管轄法院.....	12
(二)聲請程式及釋明.....	15
(三)「滅失或礙難使用之虞」或「就確定事物現狀 有法律上利益並有必要」.....	16
四現場執行：鑑定、勘驗或保全書證.....	21

(五)證據保全執行後：起訴及閱卷	25
(六)傳統缺陷：「間接強制」效果不彰，證據保全 淪為無牙之虎	28
(七)智財訴訟新制：擴大「直接強制」之適用	32
(八)智財訴訟新制：證據保全程序中之技術審查官 及強制力	34
(九)智財訴訟新制：秘密保持命令	35
三、專利侵權案例中「假扣押」之應用	46
(一)管轄法院及聲請程式	46
(二)釋明「請求及假扣押之原因」	48
(三)擔保金與反擔保：一比三的金錢戰爭？	54
(四)專利法第86條之假扣押	56
(五)債務人之回應：抗告、限期起訴、撤銷與損害 賠償	60
(六)假扣押之成敗關鍵：充分調查，出其不意	66
四、定暫時狀態處分：專利侵權訴訟之前哨戰	69
(一)為何不起訴而聲請定暫時狀態處分？	70
(二)要件：防止重大損害急迫危險而有必要	87
(三)審理：從形式審查到本案化	95
(四)智財訴訟新制：加重釋明責任，審酌將來勝訴 可能性	104
(五)智財訴訟新制：強化相對人之程序保障	107
(六)專利權人利用定暫時狀態處分的戰略	111

(七)遭專利權人聲請定暫時狀態處分的回應戰略	125
(八)「內容牴觸」之數假處分？	132
五、檢討與展望：代結論	135
(一)智慧財產法院：提升專業性及法預測性	135
(二)產業界：善用證據保全及保全程序，創造專利 價值	136
肆、案例分析	139
伍、教學投影片	149
陸、參考文獻	181
柒、附 錄	185

壹、教材說明

世界貿易組織（WTO）「與貿易有關之智慧財產權協定（下稱「TRIPS 協定」）」第 50 條「保全措施」（provisional measures）明定司法機關應有權命令迅速且有效之保全措施，以避免任何侵害智慧財產權行為之發生，及保全有關侵權行為之相關證據；若遲延可能造成權利人無法回復之損害（irreparable harm）或證據有遭損毀之實質危險，於適當時，該等保全措施得不通知他造（*inaudita altera parte*）為之；司法機關有權要求聲請人提出合理可得之證據以相當程度地釋明聲請人為權利人、其權利遭侵害、侵權行為具急迫性，且要求聲請人提供擔保或其他足以保障相對人之保證，以免程序遭濫用；若未經通知他造即准許保全措施，至遲應於該措施執行時即通知受影響之當事人，且應給予相對人救濟之機會；若保全措施執行後，聲請人不於相當時期提起本案訴訟，則保全措施應被撤銷或失效；若保全措施遭撤銷，或因聲請人之作為或不作為而失效，或事後認定並無侵權存在，則司法機關應因相對人之聲請，命聲請人

賠償相對人因保全措施所生之損害¹。TRIPS協定第43條第1項亦規定，若權利人已提出合理可得之證據，以證明其請求權存在，且亦已特定某具有實質重要性之證據方法處於對造之支配領域，則司法機關應有權命對造提出證據，但應適當地保護其營業秘密。由上觀之，在全球化之浪潮下，以保全程序提供智慧財產權人迅速有效之保護，同時嘗試平衡相對人之實體利益及程序利益，乃至於智慧財產訴訟當事人之證據蒐集權，及對造營業秘密之平衡保護，各國法制之基本設計上已具備相當程度之一致性。然則，各國司法實務之運作當然仍存有重大差異。

我國於近年專利法全面除罪化之後，民事訴訟程序始取代早期實務界普遍運用的刑事訴訟「抓仿冒」，而成為專利侵權案件的主要戰場。民事訴訟法近年來數度重大修正，更使專利侵權之保全程序繁雜化，司法實務之運作持續調整修正，業已成為法院、學界及產業界矚目的爭議課題。尤其，司法院為使智慧財產案件審理更佳專業化，不遺餘力推動「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」（下稱「智慧二法」）之立法，前者

¹ http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.doc，查訪日期：2008年7月15日。

為「智慧財產法院」的建立提供了法源基礎，後者則基於智慧財產案件類型之特殊需求，提供了程序上的特別法，「智慧二法」均於2007年經立法院三讀通過、2008年3月28日總統公布，於2008年7月1日起正式施行，而施行前已繫屬於地方法院之第一審及第二審之智慧財產民事事件，應裁定改依智慧財產案件審理法所定訴訟程序，並由原法官繼續審理²。

本文乃從制度使用者之立場，介紹我國專利侵權之證據保全與保全程序，其基本要件、程序、策略運用與實務現況。本教材於2005年初版標題為「專利保全程序實務」，於2006年再版修改為「專利侵權之證據保全與保全程序」，討論範圍包括民事訴訟法第522條以下之狹義「保全程序」，即假扣押、一般假處分及定暫時狀態處分，及同法第368條以下之「證據保全」程序。智慧財產案件審理法第18條及第22條不僅對智慧財產之證據保全及保全程序事件特設程序規定，司法院4月24日公布之「智慧財產案件審理細則」第2條第6款更明確將「智慧財產保全證據及保全程序事件」列為智慧財產法院職掌

² 智慧財產案件審理法施行細則第2條。

4 智慧財產培訓學院教材

之民事訴訟事件類型之一。因此，本次改版將針對「智慧財產案件審理法」、「智慧財產案件審理細則」及「智慧財產案件施行細則」中，對於證據保全與保全程序相關之規定，進行說明。

貳、教材大綱

一、廣義的保全程序

- (一)避免證據滅失或礙難使用或確定事物現狀
- (二)保全未來強制執行
- (三)定暫時狀態

二、專利侵權案例中「證據保全」之應用

- (一)管轄法院
- (二)聲請程式及釋明
- (三)「滅失或礙難使用之虞」或「就確定事物現狀有法律上利益並有必要」
- (四)現場執行：鑑定、勘驗或保全書證
- (五)證據保全執行後：起訴及閱卷
- (六)傳統缺陷：「間接強制」效果不彰，證據保全淪為無牙之虎
- (七)智財訴訟新制：擴大「直接強制」之適用
- (八)智財訴訟新制：證據保全程序中之技術審查官及強制力
- (九)智慧訴訟新制：秘密保持命令

三、專利侵權案例中「假扣押」之應用

- (一)管轄法院及聲請程式

(二)釋明「請求及假扣押之原因」

(三)擔保金與反擔保：一比三的金錢戰爭？

(四)專利法第86條之假扣押

(五)債務人之回應：抗告、限期起訴、撤銷與損害賠償

(六)假扣押之成敗關鍵：充分調查，出其不意

四、定暫時狀態處分：專利侵權訴訟之前哨戰

(一)為何不起訴而聲請定暫時狀態處分？

(二)要件：防止重大損害急迫危險而有必要

(三)審理：從形式審查到本案化

(四)智財訴訟新制：加重釋明責任，審酌將來勝訴可能性

(五)智財訴訟新制：強化相對人之程序保障

(六)專利權人利用定暫時狀態處分的戰略

(七)遭專利權人聲請定暫時狀態處分的回應戰略

(八)「內容牴觸」之數假處分？

五、檢討與展望：代結論

(一)智慧財產法院建立：提升專業性及法預測性

(二)產業界：善用證據保全及保全程序，創造專利價值