

專利事件定暫時狀態處分之理論與實務

—兼論台灣台北地方法院 94 年度智裁全字第 23 號民事裁定

*吳雨學

壹、前言

定暫時狀態之處分，係在避免本案訴訟終局判決以前，債務人所為現時急迫之權利侵害，暫時地創設、變更或消滅當事人間私法上之權利或法律關係，俾能部分即時實現債權人之請求權而保護利益之暫時處分措施¹，是我國將定暫時狀態處分之規定訂於民事訴訟法²，惟 2003 年民事訴訟法修法前於第 538 條僅規定：「關於假處分之規定，於爭執之法律關係有定暫時狀態之必要者準用之。」一條文，直至 2003 年民事訴訟法修法時，乃重新建構定暫時狀態處分之審理程序，除準用通常假處分之規定外³，並明訂定暫時狀態處分之要件⁴，然定暫時狀態處分與一般假處分，性質上本有不同⁵，就如何準用疊生爭議。尤其，民事訴訟法修法施行後，法院於審理有關專利事件之定暫時狀態處分時，該定暫時狀態處分之要件與釋明，以及擔保金之核定，應如何適用與審理？再者，法院於核發定暫時狀態處分時，債務人之損害究竟尚未實際發生，精確

*吳雨學，國防管理學院法律研究所碩士，現為執業律師及銘傳大學法律系兼任講師。

¹ 陳榮宗、林慶苗合著，2005 年，民事訴訟法下，三民書局股份有限公司，頁 910。

² 至於定暫時狀態之執行，則依強制執行法規定辦理。

³ 民事訴訟法第 538 條之 4：「除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之」。

⁴ 民事訴訟法第 538 條：「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。第一項處分，得命先為一定之給付。法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限。」

⁵ 新修正民事訴訟法第 538 條第 1 項立法理由謂：「於爭執之法律關係定暫時狀態，係為防止發生重大之損害，或避免急迫之危險，或有其他相類之情形而有必要者，與純為保全將來執行之一般假處分有所不同」，參見司法院編印，2003 年，民事訴訟法/民事訴訟施行法部分修正條文對照表暨總說明，頁 355。另請參照最高法院 87 年台抗字第 1 號裁定要旨：「按關於假處分之規定，於爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，準用之，民事訴訟法第五百三十八條定有明文。所謂法律關係，指金錢請求以外，凡適於為民事訴訟之標的，有繼續性者，皆屬之。所謂有定暫時狀態之必要，係指因避免重大之損害或防急迫之強暴等而言。就有爭執之法律關係定暫時狀態，原非保全程序之假處分，不過因其性質相近，得準用假處分之規定而已。故聲請定暫時狀態之假處分，祇須合於前開條文規定，即應准許…」。

計算可能之損害顯有實際上之困難，故擔保金衡量僅為事先之預估，非必然等同於相對人實際之損害，從而，專利事件定暫時狀態之處分所裁定擔保金之數額，因衡量標準不一，且無一套固定衡量之理論依據，往往此類案件成為當事人爭議之所在。是以，本文試以台灣台北地方法院 94 年度智裁全字第 23 號民事裁定為例，作為專利事件定暫時狀態處分理論與實務之比較研究，進而提供法院日後審理此類案件之參考，並作為爭訟當事人評估擔保金數額之依據。

貳、台灣台北地方法院 94 年度智裁全字第 23 號民事裁定

一、案例事實概要

太陽インキ製造株式會社(日商太陽油墨製造股份有限公司)(以下稱聲請人)主張伊有中華民國第○號「光敏性熱固樹脂組合物以及藉使用彼來形成抗焊劑罩層之方法」發明專利，前曾與日商田村化研公司簽訂專利授權契約，約定由田村化研公司轉授權予其出資於台灣設立之大豐電化工業股份有限公司(以下稱相對人)，嗣因田村化研公司未給付授權金，聲請人業已發函終止專利授權契約，然相對人明知上情，未經聲請人之同意，而繼續製造、販賣原專利授權契約所載型號之油墨產品，爰聲請本案之定暫時狀態處分之事件。

二、裁定主文

聲請人以新台幣參仟萬元或同額之中央或地方政府發行之公債或第一銀行等值之可轉讓定期存單為債務人供擔保後，於聲請人所有之中華民國發明第○號專利有效期間內，禁止相對人製造、販賣、使用、陳列或為上述目的而進口如附件所示型號之油墨產品，亦不得陳列或散佈其廣告、標貼、型錄、說明書、價目表或其他具有促銷宣傳性質之文書，或於報章雜誌、網際網路或其他傳播媒體為廣告行為。相對人以新台幣參仟萬元為聲請人供擔保後，得免為假處分。

三、裁定理由

聲請人因與相對人間專利權侵害事件，聲請假處分，該裁定之理由主要有三：

- (1) 當事人間有無爭執法律關係存在：兩造對於相對人是否有侵害系爭專利之行為及本案請求是否有理由等節均有爭執，當事人間即應有爭執之法律關係存在。
- (2) 系爭專利之專利期間係自 1988 年 11 月 22 日起至 2008 年 11 月 21 日止，而依司法院所公布之各級法院辦案期限實施要點第 2 點，民事第一審審判案件為 1 年 4 個月、第二審為 2 年，當事人間倘提起本案訴訟之審判期間可能須 3 年 4 月或更長之時間，倘准許本件聲請，則聲請人自可銷售產品予相對人之交易對象或於專利有效期間授權其他使用人用以彌補其未能向相對人收取權利金之損失，倘駁回本件聲請，則聲請人不但受有權利金之損失，且相對人仍在實施系爭專利，亦減低其他使用人向聲請人申請授權實施系爭專利之意願，嗣後縱聲請人獲得本案勝訴判決，亦可能因專利期間屆滿而無法再授權他人實施，此利益即無從回復，故具有急迫性，至聲請人所受損害程度，依現存之證據資料，聲請人並未釋明其因假處分所可能增加之銷售產品利益，是其所受之損害實應相當於其依約向田村化研公司收取授權金之數額，如以 2004 年 4 月 1 日至 2005 年 3 月 1 日之授權金即日圓 29,450,880 元計算，乘以系爭專利尚存之有效期間 3 年左右，再依聲請人向本院具狀日之匯率計算，折合新台幣約為 26,081,699 元。反之，相對人因本件假處分所可能蒙受之損害，依田村化研公司於 2004 年 4 月 1 日至 2005 年 3 月 1 日向聲請人陳報相對人生產之總數量為 184,068 公斤，相對人陳稱其生產之油墨平均每公斤市價約為 400 元，參以相對人所呈同業利潤標準，系爭油墨產品係印刷電路板油墨，適用 1790-99 類之化學材料製造業之標準（倘本件准予假處分，則相對人自毋須再支付人事、管銷

等費用，故應適用淨利率 12%，而非毛利率），則於未來可能相對人之營業損失為 26,505,792 元（184,068*400 元*3 年*12%）。

- (3) 相對人自陳我國防焊油墨產品供應商除兩造外，尚有其他公司，足見本件假處分倘經准許，則相對人之交易相對人尚非不得向其他供應商購買替代性產品，尚不致對電子產業之發展造成不可回復之衝擊。綜上所述，本件聲請如遭駁回，聲請人之財產或利益可能受有急迫之危險，惟如准許本件聲請，相對人所受財產上之損害並未明顯大於聲請人所受損害，且對公共利益並未生重大影響等情，本院衡諸兩造損益後認本件假處分聲請應予准許。

參、專利事件定暫時狀態處分之目的

專利權人行使專利權，倘相對人否認或有爭議，或專利權受侵害時，依我國專利法之規定，專利權人可起訴請求損害賠償⁶，又專利權受侵害時，專利權人除得請求損害賠償外，尚得請求排除侵害、防止侵害⁷、或為其他銷毀或回復名譽等必要之處置⁸。惟因專利權受侵害所提起之專利侵權訴訟，無可避免地將面臨訴訟程序曠日廢時，待取得本案勝訴判決

⁶ 專利權人所得請求的損害賠償包括：侵害專利權之損害賠償、業務上信譽損害賠償與最高不逾損害額三倍之懲罰性損害賠償，請參照專利法第 84 條第 1 項前段：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害」、專利法第 85 條第 2、3 項：「除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」。

⁷ 關於侵害專利權損害賠償、排除侵害請求權、防止侵害請求權，請參照專利法第 84 條第 1 項：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」、專利法第 108 條：「...第七十九條至第八十六條...於新型專利準用之」、專利法第 129 條第 1 項：「...第七十九條至第八十六條...於新式樣專利準用之」。

⁸ 包括：請求銷毀侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具或為其他必要之處置、表示姓名或回復名譽、或聲請假扣押用作侵害他人專利權行為之物或由其行為所生之物，作為賠償金之全部或一部。請參照專利法第 84 條第 3、4 項：「發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」、「發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。」、專利法第 86 條：「用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。」、專利法第 108 條：「...第七十九條至第八十六條...於新型專利準用之」、專利法第 129 條第 1 項：「...第七十九條至第八十六條...於新式樣專利準用之」。

確定執行已逾數年，緩不濟急，尤其目前關於專利權之侵權案件大多涉及高科技產品，該類產品之生命週期（product life time）及領先時間（leading time）有限，且市場競爭激烈，待判決結果出爐，產品生命週期已過或早已失去經濟價值。是為迅速保障專利權人之權利，WTO 與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right，簡稱「TRIPs 協定」）⁹與世界各國大多設有禁制令（injunction）等暫時性保全救濟程序之規定¹⁰。

我國有關暫時性保全救濟程序規定於民事訴訟法，可分為假扣押、假處分及定暫時狀態處分。所謂假扣押係指就「金錢請求或得易為金錢請求」之請求，對於債務人之財產予以扣押，禁止其處分以保全將來之強制執行為目的之特別訴訟程序¹¹。所謂假處分則指就「金錢以外」之請求，為保全強制執行，就請求標的物為某種強制處分¹²。至於定暫時狀態處分乃於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分¹³。然而，定暫時狀態處分雖名為「處分」，但與一般假處分性質上係屬兩種不同之保全制度¹⁴，假處分係以保全本案請求權將來能供強制執行為目的，而定暫

⁹ 根據（1）Article 44 of the Trips: “The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.”及（2）Article 50 of the Trips: “The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures: (a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance; (b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.”，司法機關得命當事人停止侵權行為或採取迅速有效之暫時性措施以防止侵權之發生。

¹⁰ 大陸法系的定暫時狀態處分、英美法系的初期禁制令（preliminary injunction order）及暫時限制令（temporary restraining order）等均是。

¹¹ 民事訴訟法第 522 條第 1 項：「債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。」。

¹² 民事訴訟法第 532 條第 1、2 項：「債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分。假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之。」

¹³ 民事訴訟法第 538 條第 1 項：「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分」。

¹⁴ 民事訴訟法第 538 條修正後稱之為「定暫時狀態之處分」乃有意凸顯與一般假處分之不同，請參

時狀態處分之目的則有多重，除暫時性地保全現在有爭執之法律關係不繼續受危害外，亦具有維持訴訟中法律秩序之和平，換言之，由法院先定一暫時狀態，以免急迫之危險，而保護當事人全體法利益及公益為目的¹⁵。

再者，假處分或假扣押所欲避免之危險係「請求權將來不被實現之危險」，此屬將來之危險，所採措施僅能以確保性之方法為限，不得使保全之權利提前滿足¹⁶，而定暫時狀態處分所欲避免之危險則為「因請求權實現上延滯所產生之具體危險」，此係現在之危險，故為避免因權利實現上之延滯所產生之具體危險，定暫時狀態之措施較為廣泛，除制止性或禁止性之方法外，如有必要，亦得即時實現、滿足該請求權，而有必要為相當於本案請求內容之滿足性假處分¹⁷。

據此，專利權人請求損害賠償或為其他銷毀或回復名譽等必要處置，均屬保全將來本案請求權之執行，專利權人僅須視情況聲請假扣押或假處分即可，而無定暫時狀態處分之必要。惟倘專利權人欲行使防止侵害或排除侵害請求權，停止侵害人繼續侵害，或被疑侵害者主張其產品未侵害專利權時，請求專利權人容忍其為一定行為時，則非依民事訴訟法第 538 條規定聲請定暫時狀態處分¹⁸，係無法防免現在之危險。

肆、專利事件定暫時狀態處分之要件

新修正民事訴訟法第 538 條第 1、2 項：「於爭執之法律關係，為防

見民事訴訟法第 538 條第 1 項修正理由：「於爭執之法律關係定暫時狀態，係為防止發生重大之損害，或避免急迫之危險，或有其他相類之情形而有必要時，與純為保全將來執行之一般假處分有所不同，為求明確，有明定其聲請要件之必要，爰於本條第一項明定之。」

¹⁵ 沈冠伶，2004 年，我國假處分制度之過去與未來-以定暫時狀態之假處分如何平衡保障兩造當事人之利益為中心，月旦法學雜誌，第 109 期，頁 53。

¹⁶ 最高法院 86 年度台抗字第 375、444 號裁定；陳榮宗、林慶苗合著，前揭書，頁 910。

¹⁷ 沈冠伶，前揭文，頁 54。

¹⁸ 鄭中人，2004 年，專利權之行使與定暫時狀態之處分，台灣本土法學，第 58 期，頁 112-117。

止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。」，其中修正理由：「……又此項聲請，不限於起訴前或起訴後，亦不論於本案訴訟為原告或被告，均得為之」，明定本案訴訟之原告或被告，於起訴前、後均得向法院聲請定暫時狀態之處分¹⁹。以專利事件為例，專利權人即本案訴訟之原告主張其專利權被侵害，但被疑侵害者否認侵害時，專利權人因而聲請定暫時狀態處分要求法院暫時依其主張判定其有專利權，及相對人產品侵害專利，禁止相對人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等，實務上稱為「正向定暫時狀態處分」；至於被疑侵害者即本案訴訟之被告，亦得聲請法院要求依其主張暫定相對人沒有專利權或其產品未侵害，請求相對人容忍其為製造、銷售、使用或進口被控侵害專利之產品²⁰等，實務上稱為「反向定暫時狀態處分」。茲就定暫時狀態處分之聲請要件分析如下：

一、有爭執之法律關係存在

所謂有爭執之「法律關係」，無論財產上或身分上之法律關係均有定暫時狀態處分之適格，不以金錢以外之法律關係為限²¹，且毋須以繼續

¹⁹ 一般假處分之目的在於保全將來之強制執行，確保本案判決內容之實現，故其程序須主張有金錢請求以外請求之債權人對債務人聲請法院為之，且現在或將來本案訴訟之原告（含反訴原告）為債權人，被告（含反訴被告）為債務人，然定暫時狀態處分之目的在於維持法律秩序、法的和平，故其程序之聲請人未必為主張權利者，並不限於現在或將來本案訴訟之原告，被告或債務人有必要時亦得聲請定暫時狀態之處分。請參見許士宦，2004年，定暫時狀態處分之基本構造，台灣本土法學雜誌，第58期，頁55。

²⁰ 鄭中人，前揭文，頁117。

²¹ 最高法院91年度第七次民事庭會議決議：「廢止最高法院61年度台抗字第506號判例：『關於假處分之規定，於爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，準用之，民事訴訟法第五百三十八條定有明文。所謂法律關係，指金錢請求以外凡適於為民事訴訟之標的，有繼續性者，皆屬之，如所有權、通行權、佔有狀態、扶養義務、專利權等被侵害或有爭執時均是。如以專利權被侵害而聲請假處分時，非不得禁止債務人發賣與專利權有關之貨物或其他類似行為』。廢止理由：關於假處分之規定，凡於爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，即可準用之。所謂法律關係，無論財產上或身分上之法律關係均有定暫時狀態假處分之適格，財產上之法律關係，亦不以金錢請求以外之法律關係為限。本則判例要旨，不合時宜。」。惟依最高法院65年12月7日65年度第9次民事庭庭推總會決議及最高法院63年度台抗字第59號判例，最高法院迄今仍不許債務人於確認抵押權不存在之訴訟繫屬中，就該爭執之法律關係，聲請定暫時狀態處分以禁止債權人行使抵押權。

性之法律關係為限²²。所謂「爭執」，則指爭執中之法律關係，始有現狀變更之虞而得為假處分，如屬將來可能之爭執，則無從對之為假處分²³，此與本案訴訟程序之請求權並不相同，而係源自於本案請求權，就本案訴訟標的向法院請求一暫時性處分之權利²⁴。例如以專利權為排除侵害或防止侵害定暫時狀態處分被保全之權利，就是基於專利權之排除侵害或防止侵害請求權，其要件事實必須為聲請人有專利權，且相對人有侵害專利權或侵害之虞者。惟專利權之爭執並非僅限於有無侵害專利或專利權之存在與否，仍有其他存在之爭執。例如授權契約之範圍、有無默示授權或權利有無耗盡等問題，由於此類爭執係有關專利授權契約之範圍，所應定暫時狀態者，係有無使用權，惟國內截至目前為止幾乎均就專利權之有無為定暫時狀態之處分²⁵。

二、定暫時狀態之必要性

所謂定暫時狀態之必要，係指「為防止發生重大之損害，或避免急迫之危險，或有其他相類之情形而有必要者」而言，即有保全必要性之判斷。然重大與否或急迫與否，均屬不確定之法律概念，與概括規定之必要性相同，是應有賴利益衡量予以判定，換言之，有無必要性之事實上評價，雖委諸由法院廣泛之自由裁量，惟法院於審理時，仍應視個案情節，較量聲請人因假處分之許可所能獲得之利益（含遲延實現之防免所可能取得之利益），因不許可所可能發生之損害、相對人因假處分之許可所可能蒙受之不利益或可能遭致之損害，以及其他利害關係人之利益或法秩序之安定、和平常公益，加以比較衡量²⁶。據此，對於專利事件定暫時狀態處分必要性之判斷標準，自應就：債權人所估計營業額之減少、通路之縮小、開發該技術所需時間、經費等，及債務人侵害品製造

²² 陳計男著，2005年，民事訴訟法論下，三民書局股份有限公司，頁463；陳榮宗、林慶苗合著，前揭書，頁911-912；沈冠伶，前揭文，頁57。

²³ 台灣高等法院87年度抗字第335號民事裁定。

²⁴ 沈冠伶，前揭文，頁57。

²⁵ 鄭中人，前揭文，頁123。

²⁶ 邱聯恭，2003，民事訴訟法修正後之程序法學-著重於確認修法之理論背景並指明今後應有之研究取向，月旦法學雜誌，101期，頁152；陳計男著，前揭書，頁464。

販賣緣由、侵害品現在所占情勢、債務人之財力、轉換為非侵害品之可能性等事情，甚至就權利之剩餘期間、兩者之營業規模、在業界之競爭狀況、本案自起訴到判決確定時所需花費之時間，在現今變化激烈之社會情勢等因素，均須一併考慮²⁷。就此，司法院草擬之智慧財產案件審理法草案亦認為，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而有保全必要之事實，法院應審酌聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實，法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受到無可彌補之損害，其造成聲請人之困境是否大於相對人，以及對公眾利益（例如醫藥安全或環境問題）造成如何之影響等²⁸均是。

同時，在專利事件定暫時狀態之處分，因聲請人即可能於本案判決確定以前即獲得權利之滿足，而產生與本案判決訴訟全部勝訴之相同結果，對於相對人之影響甚為重大，且相對人亦因此蒙受不利益，縱使該相對人嗣後就滿足性處分予以撤銷或廢棄，或取得本案勝訴判決，亦需另行聲請或訴請不當得利或損害賠償，而聲請人可能已陷於無資力或事實上無法返還、賠償之情形，因此為衡量雙方當事人之利害時，此種處分應以具有較高度之保全必要性為其准許之要件²⁹。

三、實務見解

有關實務上就定暫時狀態處分要件之認定，茲以台灣台北地方法院 94 年度智裁全字第 23 號民事裁定為例，其中有爭執之法律關係存在部分，係認本件聲請人主張其為中華民國第○號發明專利之專利權人，相對人未經其授權同意而製造、販賣該油墨產品，且上開產品侵害聲請人之專利，依專利法第 56 條規定自得請求禁止相對人繼續為侵害行為及防止侵害行為發生等語，相對人則否認有任何侵害系爭專利之行為，聲請人之請求不應准許等語，足見兩造對於相對人是否有侵害系爭專利之行

²⁷ 黃書苑，2002 年，專利事件侵害禁止請求定暫時狀態假處分之審理，法令月刊，第 53 卷第 7 期，頁 23-25。

²⁸ 請參見司法院 2006 年 2 月 17 日通過之智慧財產案件審理法草案版本第 22 條說明理由欄二後段。

²⁹ 許士宦，前揭文，頁 58-59。

為及本案請求是否有理由等節均有爭執，當事人間即應有爭執之法律關係存在。

其次，有關定暫時狀態之必要性部分，該民事裁定則引用「利益衡量原則」為基礎，亦即認為法院應視個案情節，衡量（1）聲請人因該處分所應獲得之利益或可能避免之損害（包括考量如駁回本件聲請，聲請人可能受有之損害），（2）相對人因該處分所將蒙受之不利益或損害，（3）第三人因該處分所受之影響（公共利益之考量），並以聲請人於提起本案訴訟之審理期間，所估收取權利金數額之減少，以及相對人因本件假處分於未來三年可能蒙受之營業損失為比較後，認定本件聲請如遭駁回，聲請人之財產或利益可能受有急迫之危險，惟如准許本件聲請，相對人所受財產上之損害並未明顯大於聲請人所受損害，且對公共利益並未生重大影響等情【請詳見前揭該民事裁定之理由（2）及（3）】，即可知該「利益衡量原則」，作為聲請定暫時狀態處分之保全必要性判斷之見解，近年來已漸為法院所採納³⁰。

同時，該民事裁定亦肯認因定暫時狀態處分准許後，聲請人即可能於本案判決確定以前即獲得權利之滿足，而產生與本案判決訴訟全部勝訴之相同結果，對於相對人之影響甚為重大，此於競爭激烈且產品週期甚短之高科技產業，更可能產生排除市場競爭者之不公平競爭效果，故於衡量雙方當事人之利害時，自應以具有高度之保全必要性始應准許之見解，亦值贊同。

伍、定暫時狀態處分要件釋明與擔保

一、要件之釋明

新修正民事訴訟法規定，聲請定暫時狀態處分時，對於有爭執之法

³⁰ 請參見台灣高等法院 88 年度抗字第 3 號民事裁定。

律關係及定暫時狀態之必要性，應由聲請人釋明之，所謂「釋明」，係由聲請人提出即時可供調查之證據，而使法院獲得大致之心證即已足，聲情人毋須證明至明確之程度，且法院亦不必經嚴格之調查程序。而聲請人為釋明事實上之主張，得用可使法院信其主張為真實之一切證據，但依證據之性質不能即時調查者，不在此限³¹。申言之，聲請人應提出明確且可使人相信之證據，即英美法所謂表面證據（prima facie），法院將會審酌聲請人所欲保全之權利最後獲得勝訴之機率若干、並依聲請人所提出之客觀資料判斷有無保全必要性之具體事由³²。由此可知，釋明就事實存在之證明度僅要求至優越的蓋然性（證據優勢原則），申言之，事實存在之蓋然性比不存在之蓋然性高即可，至於聲請人於其起訴主張之實體上理由是否正當，乃屬本案之問題，自非於定暫時狀態處分之裁定中所能審究³³。

二、定暫時狀態之擔保

聲請人於聲請定暫時狀態處分時，應就請求及爭執之法律關係有定暫時狀態必要之原因提出相當證據以釋明之，已如前述，該項釋明如有不足，而聲請人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為定暫時狀態之處分；雖經釋明，法院亦得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分（民事訴訟法第 538 條之 4 準用第 533 條準用第 526 條第 1 至 3 項規定）³⁴。此外，債權人雖釋明願供擔保以代釋明，法院如認其所供之擔保不足補釋明之欠缺，或其主張定暫時狀態處分之原因不適宜命定暫時狀態處分者，仍應駁回其定暫時狀態處分之聲請³⁵。

³¹ 民事訴訟法第 284 條：「釋明事實上之主張者，得用可使法院信其主張為真實之一切證據。但依證據之性質不能即時調查者，不在此限。」。

³² 黃書苑，2005，定暫時狀態假處分之研究-關於勞工事件及公司事件方面，司法研究年報第 25 輯第二篇，司法院印行，頁 12-16。

³³ 最高法院 20 年抗字第 5 號判例參照。

³⁴ 民事訴訟法第 538 條之 4 準用第 533 條準用第 526 條第 1 至 3 項：「請求及假扣押之原因，應釋明之。前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押。請求及假扣押之原因雖經釋明，法院亦得命債權人供擔保後為假扣押。」。

³⁵ 最高法院 27 年抗字第 521 號裁定：「債權人未釋明其請求及假扣押之原因，而就債務人所應受之損害已供法院所定之擔保者，固得命為假扣押，惟債權人之供擔保，是否足補釋明之欠缺，應由

據此，於定暫時狀態處分被保全權利及保全必要性要件已被充分釋明之情況下，法院非必「應」命債權人提供擔保，亦即，定暫時狀態處分不以提供擔保為必要條件，法院應依個案具體裁量是否有此必要³⁶，然在實務運作上法院通常會命供一定金額或價額之擔保後方為准許³⁷，即所謂附條件之定暫時狀態處分裁定³⁸，而通常不會為無擔保之定暫時狀態處分。

三、實務見解

定暫時狀態處分之釋明與擔保，亦以台灣台北地方法院 94 年度智裁全字第 23 號民事裁定為例，其中聲請人係提出案外人田村化研公司轉授權系爭專利之專利授權契約、相對人支付授權金予田村化研公司、聲請人向田村化研公司終止授權契約信函等文件資料，用以「釋明」相對人所生產製造之油墨產品係使用系爭專利後，法院即認聲請人業已就聲請定暫時狀態處分之二要件盡釋明之責矣。至於是否定有擔保金額之部份，該民事裁定則採附條件之定暫時狀態處分裁定，亦即命聲請人必須提供一定金額或價額之擔保後，方為准許之處分。

陸、定暫時狀態處分擔保金數額之核定

一、擔保金（或反擔保金）數額之核定

法院應如何核定該擔保金（或反擔保金）之數額？根據最高法院之見解，擔保金數額之多寡應如何認定始為相當，係屬法院職權裁量之範

法院斟酌情形依其意見定之，如認為不足補釋明之欠缺，仍應駁回其假扣押之聲請。」。

³⁶ 許士宦，前揭文，頁 59。

³⁷ 倘聲請人已釋明保全之請求及原因時，相對人因保全處分遭受損害之可能性較低，較無必要命填補損害之性質之擔保，以使無資力之當事人不會因不能提供擔保而妨礙其利用假處分程序。請參見沈冠伶，前揭文，頁 68；許士宦，前揭文，頁 59-60。

³⁸ 最高法院 43 年台抗字第 20 號判例：「債權人未釋明其請求及假扣押之原因時，法院固得先就債務人所應受之損害，定擔保之方法及額數，命債權人供擔保，俟供擔保後再為假扣押之裁定，然為附條件之假扣押裁定，於該裁定中宣告債權人按照所定擔保之方法及額數供擔保後，始得執行假扣押，亦非法所不許。」。

圍，非當事人所得任意指摘³⁹。惟法院為裁量前，仍應為必要之調查，作為斟酌擔保金多寡之依據⁴⁰。且當事人以原法院裁定之擔保金數額不當為由提出抗告，而抗告法院亦為事實審法院，認原法院所命供擔保之金額並不相當，仍得自行調查，並依職權判斷擔保金之多寡⁴¹。就此，法院究竟應如何核定擔保金之數額，此與法院係於何種情形下命供擔保有關，亦即，法院會因聲請人所提供之擔保係屬「補充釋明之不足」或「擔保相對人之損害」⁴²而有所不同：

(1)、補充釋明之不足：

依民事訴訟法第 538 條之 4 準用第 533 條準用第 526 條第 2 項規定，請求及定暫時狀態處分原因之釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為定暫時狀態之處分，即於「釋明不足」時，肯認得以提供擔保補充釋明之不足，惟提供擔保之目的既僅在於補充釋明，是聲請人仍應先盡釋明之責任⁴³。

(2)、擔保相對人之損害

依民事訴訟法第 538 條之 4 準用第 533 條準用第 526 條第 3 項規定，請求及定暫時狀態必要之原因雖經釋明，法院亦得命債權人供擔保後為定暫時狀態之處分。此時，所提供擔保之即非補充釋明之不足，而係擔保相對人之損害⁴⁴，另依民事訴訟法第 538 條之 4 準用第 536 條規定，准

³⁹ 最高法院 48 年台抗字第 18 號判例。

⁴⁰ 最高法院 86 年台抗字第 88 號裁定：「法院裁定准許假處分而命債權人預供之擔保，係擔保債務人因假處分所應受損害之賠償，故其數額應依標的物受假處分後，債務人不能利用或處分該標的物所受之損害額，或因供擔保所受之損害額定之。倘法院於命為假處分裁定前，就債務人因假處分所應受之損害情形，未加以調查審酌並說明，即裁定命供擔保，自屬違背法令，影響當事人之權利至鉅，當事人非不得聲明不服。」。

⁴¹ 最高法院 85 年台抗字第 381 號裁定：「法院就債務人因假扣押或假處分所受損害，命債權人預供擔保者，其金額之多寡應如何認為相當，原屬於法院職權裁量之範圍，雖非當事人所可任意指摘；惟抗告法院仍得依職權認定該擔保金是否相當，予以提高或降低之。」。

⁴² 沈冠伶，前揭文，頁 67；許士宦，前揭文，頁 59-60。

⁴³ 2003 年民事訴訟法第 526 條第 2 項修正前，於聲請人未為請求及定暫時狀態處分之釋明，法院得許以提供擔保「代替」釋明，惟修正後之定暫時狀態處分，擔保僅有「補充」釋明不足之機能，而無「代替」釋明之作用。。

⁴⁴ 為補充當事人釋明之不足所提供之擔保金，雖某程度亦具有擔保相對人損害之附隨機能，但其主要機能仍在於補充釋明之不足，而與專為擔保相對人損害之擔保有所不同，其區別之意義在於，若提供擔保之目的係在於補充釋明之不足，而非擔保相對人之損害時，若又無其他可代替釋明之方法時，則非以提供擔保為必要，請參見沈冠伶，前揭文，頁 68。

許債務人免為或撤銷定暫時狀態處分所提供之擔保，亦係屬擔保相對人（即債權人）之損害。於此二種情形，擔保之數額均應以相對人所可能受之損害為標準⁴⁵，而非執行標之物之價值。

由上可知，法院核定擔保之數額時，應視其提供之擔保係在於補充釋明之不足，或擔保相對人之損害予以決定，倘係補充釋明之不足，其數額應由法官依具體個案之釋明程度與難易為判斷，倘係擔保相對人之損害，擔保之數額即應以相對人因定暫時狀態處分執行過程中可能遭受之有相當因果關係之財產上及非財產上之損害均可。

茲以專利事件正向定暫時狀態之處分為例，相對人即被控侵害人因定暫時狀態處分執行過程中可能遭受何種具有相當因果關係之財產上或非財產上之損害？要與定暫時狀態處分所禁止相對人或請求相對人容忍之內容、範圍與期間有關，故酌定擔保金時，應衡量相對人因定暫時狀態處分執行可能無法繼續使用、製造或銷售一定範圍之產品，所造成財產上及非財產上損害，包括系爭產品與聯合產品營業利潤之損失、存貨損失，顧客求償、顧客流失、信用或商譽減損損失、資遣員工損失，專案資產折舊、被禁止製造銷售使用產品內其他技術之研發或授權金、重新購置其他生產線之損失等。且一旦核發定暫時狀態處分，除非有定暫時狀態處分之原因消滅、債權人受本案敗訴判決確定、有其他命假扣押之情事變更、抗告法院駁回定暫時狀態處分聲請裁定確定者，或債權人未依法院所命於一定期間內起訴者，債務人始得聲請撤銷定暫時狀態處分外，否則，定暫時狀態處分之效力將一直存續至本案訴訟判決確定為止，因此，法院於衡量擔保之期間，除非專利尚存之有效期間較本案訴訟判決確定期間為短，而以專利尚存之有效期間為準外，原則上應至本案訴訟判決確定為止。

⁴⁵ 最高法院 48 年度台抗字第 142 號判例：「法院為附條件之假處分裁定，命於債權人供擔保後得為假處分，此項擔保係備賠償債務人所應受之損害，故法院定此項擔保額，應斟酌債務人所應受之損害為衡量之標準。」；沈冠伶，前揭文，頁 67-68；許士宦，前揭文，頁 59。

至於准許撤銷專利正向定暫時狀態處分之反擔保金數額，實務上常核以正向定暫時狀態擔保金之數額，然擔保金與反擔保金所擔保之損害主體不同⁴⁶，遽以正向定暫時狀態擔保金之數額為反擔保金數額，過於簡化，且有違前述所揭示之利益衡量原則，據此，本文認為應以衡量撤銷假處分之相對人即專利權人因未能定暫時狀態所受之損害為據，而不得逕以定暫時狀態處分之擔保金數額為其反擔保金之數額。

二、實務見解

茲再就台灣台北地方法院 94 年度智裁全字第 23 號民事裁定為例，該民事裁定係以相對人因本件定暫時狀態處分所可能蒙受之損害，並以系爭專利有效期間 3 年內，相對人無法生產、製造及銷售油墨產品之損失為 26,505,792 元（184,068*400 元*3 年*12%）左右，是本院認聲請人以提供 3000 萬元之擔保金為適當，爰酌定相當擔保金額如主文所示云云。然而，該民事裁定所核定擔保金之數額，究係在於補充釋明之不足，抑或擔保相對人之損害，則顯未敘明理由，雖該民事裁定於核定擔保金數額之過程中，係以相對人不能利用或處分該標的物所受之損害額為據，而以擔保相對人可能所受之損害為標準，惟為何並非以計算相對人無法生產、製造及銷售系爭產品之損失 26,505,792 元，為聲請人所應提供擔保之金額，而認聲請人應以提供 3000 萬元之擔保金為適當，是否亦具有為補充釋明不足之機能，仍有待該民事裁定說明之。

其次，相對人因定暫時狀態處分執行可能無法繼續使用、製造或銷售一定範圍產品之損失，即造成財產上及非財產上之損害均是，惟該民事裁定僅就相對人無法生產、製造及銷售系爭產品之營業損失為據，則其他諸如存貨損失，顧客求償、顧客流失、信用、商譽減損損失、資遣員工損失或非財產上之損害等，均未能一併考慮在內，是該民事裁定於核定聲請人所應提供擔保金數額之理由顯未臻完備。

⁴⁶ 范曉玲，2004 年，熱門的台灣專利假處分戰爭，萬國法律，第 137 期，頁 16。

至於該民事裁定所定相對人得提供反擔保金之數額，亦與聲請人所應提供擔保金之數額相同，然而，擔保金與反擔保金所擔保之損害主體既有不同，自應改以衡量撤銷定暫時狀態處分之相對人即專利權人因未能定暫時狀態所受之損害為據，始得符合雙方當事人之利益衡量原則。

柒、結論

專利事件定暫時狀態處分之制度目的，原係為防止發生重大損害之發生或避免急迫之危險，造成日後無可彌補之損害，而給予專利權人或被疑侵害人保持現狀，防止損害繼續發生或擴大之救濟機會。然因此種定暫時狀態之處分，因具有提前滿足本案請求執行之功能，且較本案訴訟迅速、經濟，故此等暫時性保全程序之運用，已非單純係為訴訟目的，而更有商業競爭之考量，即時有發生一個勝訴可能性不高之案件，卻可能透過定暫時狀態之處分，阻礙其競爭者加入市場，或迫使合法經營者支付不合理之權利金以避免訟累，甚而用以消滅對手、掠奪市場之有效工具，是以，法院於核發定暫時狀態處分前，自應請聲請人就其請求及爭執之法律關係有定暫時狀態之必要性提出相當證據以釋明之，再由法院依各該事件之具體內容，以「利益衡量原則」為基礎，審酌包括定暫時狀態處分所課予相對人限制或容忍之內容、為保護權利必要之種類、價額及性質（流通性之強弱等），並應參酌相對人之資產狀態、價額、相對人因保全處分所忍受之痛苦及期間，併予考慮聲請人關於被保全權利存在及保全必要性釋明之程度等具體事項為綜合判斷⁴⁷，以具有較高度之保全必要性，作為法院應否准許核發定暫時狀態處分之標準。

此外，聲請人就其定暫時狀態之處分之請求原因若已釋明完足，惟其既非終局確定本案請求權存在，法院自仍得命聲請人供相當擔保，以

⁴⁷ 沈冠伶，前揭文，頁 67-68。

備日後訴訟結果聲請人受不利判決確定時，相對人就其損害求償之確保。而法院於酌定擔保金之數額時，則應衡量相對人因定暫時狀態處分執行可能無法繼續使用、製造或銷售一定範圍之產品，所造成財產上及非財產上損害，包括系爭產品與聯合產品營業利潤之損失、存貨損失，顧客求償、顧客流失、信用或商譽減損損失、資遣員工損失，專案資產折舊、被禁止製造銷售使用產品內其他技術之研發或授權金、重新購置其他生產線之損失等因素一併考量，並應建構一套固定之衡量標準或理論依據，俾能平衡保全處分具迅速及定暫時狀態處分具滿足執行之特性，兼顧聲請人、相對人及利害關係人之權益，以建立客觀公平之競爭環境。