

智慧財產及商業法院民事裁定

113年度民聲上字第24號

聲 請 人 羅彥君即翊宇科技企業社

兼代理人 蔣昕佑律師
陳冠宏律師
楊雯欣律師
陳豫宛

相 對 人 欣興電子股份有限公司

法定代理人 曾子章
代 理 人 陳軍宇律師
黃宣瑀律師
黃郁孟律師

上列當事人間聲請撤銷營業秘密限制閱覽事件，本院裁定如下：

主 文

聲請駁回。

理 由

一、依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8月30日施行)第75條第1項前段規定：「本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定」。本件所涉之第一審本案訴訟，係智慧財產案件審理法修正施行前(下稱修正前智審法)已繫屬於法院，其附隨於本案訴訟之撤銷限制閱覽事件應適用修正前之規定，合先敘明。

01 二、聲請意旨略以：兩造間侵害專利權有關財產權爭議事件，現
02 繫屬於第二審（112年度民專上字第15號，下稱本案訴
03 訟），本院前以111年度民聲更一字第1號民事裁定，禁止聲
04 請人蔣昕佑律師、陳冠宏律師、楊雯欣律師、陳豫宛、羅彥
05 君即翊宇科技企業社等（下合稱聲請人等）閱覽、抄錄、攝
06 影或複製本院110年度民聲字第22號保全證據事件裁定（下
07 稱原裁定）主文第3項所示證據資料（下稱系爭資料）。其理
08 由謂：「本案訴訟將先審理專利有效性與侵權之爭議，尚未
09 為損害額之審理，觀諸系爭資料內容應與損害賠償之計算有
10 關，…則於本案訴訟確認專利侵權成立前，暫先禁止相對人
11 就系爭資料為閱覽、抄錄、攝影或複製，應可同時兼顧聲請
12 人之營業秘密…至於本案訴訟倘確認專利侵權成立，於續為
13 損害額審理時，相對人自得依法聲請閱覽系爭資料，併予敘
14 明」（見原裁定第3頁至第4頁），可知原裁定限制聲請人等
15 閱覽系爭資料，係因本案訴訟尚未進入損害賠償審理，現本
16 案訴訟即本院112年民專上字第15號事件於113年9月19日準
17 備程序時，經法院諭知將進入損害賠償之審理，並命本案訴
18 訟上訴人（即本件聲請人）羅彥君即翊宇科技企業社於113
19 年10月31日前提出損害賠償計算方式，足見本案已進入損害
20 賠償額審理，原裁定限制聲請人等閱覽系爭資料之原因已消
21 滅，為此聲請撤銷原裁定，俾本案訴訟得依法院之訴訟指揮
22 及審理進度順利進行。

23 三、相對人答辯略以：

24 本院目前尚未針對系爭4項產品（「SH 23X23」、「SH 24.5
25 X24.5」、「HY 35X35」、「ZD 31x31」晶圓載片清洗治
26 具）有無侵害系爭2件專利（我國新型第M588880號、新型第
27 M606835號專利），及系爭2件專利有效性爭點公開心證，亦
28 未作成中間或終局判決，是否已確認專利侵權成立仍處於懸
29 而未決之狀態，並未達到原裁定所稱「本案訴訟確認侵權已
30 成立」，而得使聲請人等閱覽系爭資料之前提，且兩造之間
31 除本案外，尚有專利歸屬爭議事件於本院繫屬中（112年度

民專上字第31號，下稱專利歸屬事件），該案兩造針對系爭專利之專利權應歸屬於何人，或是否應為相對人與第三人林璟棠（系爭2件專利之登記專利權人）共有？尚存有爭議，若專利歸屬案認系爭2件專利為相對人單獨所有，或係相對人與訴外人林璟棠共有，則聲請人主張「系爭2件專利受侵害，須計算損害額，故應撤銷原裁定」之前提要件，均失所附麗。系爭資料尚未達於應開示予聲請人等閱覽之必要程度，請駁回聲請人之請求。

四、按訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制資料之閱覽、抄錄或攝影，修正前智慧財產案件審理法第9條第2項定有明文。又按當事人得向法院書記官聲請閱覽、抄錄或攝影卷內文書，或預納費用聲請付與繕本、影本或節本。卷內文書涉及當事人或第三人隱私或業務秘密，如准許前二項之聲請，有致其受重大損害之虞者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制前二項之行為。前項不予准許或限制裁定之原因消滅者，當事人或第三人得聲請法院撤銷或變更該裁定，民事訴訟法第242條第1項、第3至4項亦有明定。

五、經查，兩造間本案訴訟於第一審（111年度民專訴字第12號）審理中，曾以111年度民聲更一字第1號民事裁定，禁止聲請人等（即本案訴訟之原告及訴訟代理人）閱覽、抄錄、攝影或複製本院110年度民聲字第22號保全證據事件裁定主文第3項所示之證據（即系爭資料），裁定理由中敘明將先審理專利有效性與侵權之爭議，於本案訴訟確認專利侵權成立前，暫先禁止聲請人閱覽、抄錄、攝影或複製系爭資料，以兼顧相對人之營業秘密，至於本案訴訟倘確認專利侵權成立，於續為審理時，聲請人得依法聲請閱覽系爭資料（見原裁定第3至4頁）。嗣聲請人本案訴訟第一審之訴遭駁回，聲請人提起上訴，現由本院112年度民專上字第15號事件審理中，兩造於本院準備程序已就系爭4項產品是否侵害系爭2件專利，及系爭2件專利是否有無效之事由互為攻防完畢。另

審酌兩造間專利歸屬事件，相對人（該案原告）起訴主張系爭2件專利之專利權及專利申請權為其所有，卻遭第三人林璟棠持向專利專責機關申請專利獲准，請求林璟棠應將系爭2件專利移轉登記為其所有，及林璟棠、羅彥君即翊宇科技企業社應連帶給付相對人新臺幣400萬元，業經本院第一審判決駁回相對人之訴（111年度民專訴字第52號，目前上訴第二審中），本院審酌本案訴訟進度及專利歸屬事件之判決理由，於113年9月19日準備程序當庭諭知兩造，本案訴訟有續行調查損害賠償額之必要，並命聲請人於113年10月31日前提出損害賠償計算方式（見本院卷一第441頁），而有開示系爭資料予聲請人之必要。惟嗣經相對人以113年9月26日民事陳述意見狀陳報，兩造間專利歸屬事件其已於103年9月9日第二審準備程序（112年度民專上字第31號）追加備位聲明，請求確認系爭2件專利之專利申請權為相對人與林璟棠共有，並請求林璟棠應將系爭2件專利權變更登記為相對人與林璟棠共有，並提出準備程序筆錄為證（見本案訴訟卷二第61-65頁），經本院調閱上開專利歸屬事件卷宗查明屬實。經查，相對人於另案專利歸屬事件追加之備位聲明是否有理由，確有可能影響本件侵權與否之判斷，故尚有待專利歸屬事件第二審之判斷結果，或由本院調閱專利歸屬事件相關證據進行審認之必要，此為本院113年9月19日準備程序所未及審酌之情事，應認本案訴訟尚未達於原裁定所稱「於本案訴訟確認專利侵權成立，續為損害額審理時，相對人（即本件聲請人）得依法聲請閱覽系爭資料」之程度，原裁定所為不予准許閱覽、抄錄、攝影或複製系爭資料之原因尚未消滅，聲請人聲請法院撤銷原裁定，尚有未合，應予駁回。

六、據上論結，本件聲請為無理由，爰裁定如主文。

中 華 民 國 113 年 11 月 1 日

智慧財產第一庭

審判長法官 彭洪英

法官 汪漢卿

法官 蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。

中 華 民 國 113 年 11 月 1 日

書記官 李建毅