

01 智慧財產及商業法院民事裁定

02 114年度民聲上字第3號

03 聲 請 人 羅彥君即翊宇科技企業社

04 送達代收人 洪鎡挺

05 兼代理人 蔣昕佑律師

06 陳冠宏律師

07 楊雯欣律師

08 陳豫宛專利師

09 相 對 人 欣興電子股份有限公司

10 法定代理人 曾子章

11 代 理 人 陳軍宇律師

12 黃郁孟律師

13 上列當事人間撤銷營業秘密限制閱覽事件，本院裁定如下：

14 主 文

15 本院於民國111年12月16日所為111年度民聲更一字第1號裁定撤  
16 銷之。

17 理 由

18 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  
19 月30日施行)第75條第1項前段規定：「本法中華民國112年1  
20 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  
21 件，適用本法修正施行前之規定」。本件聲請所涉之本案訴  
22 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  
23 繫屬於法院，附隨於本案訴訟之撤銷限制閱覽事件應適用修  
24 正前之規定。按訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請或  
25 依職權裁定不予准許或限制資料之閱覽、抄錄或攝影，修正  
26 前智審法第9條第2項定有明文。又按當事人得向法院書記官  
27 聲請閱覽、抄錄或攝影卷內文書，或預納費用聲請付與繕  
28 本、影本或節本。卷內文書涉及當事人或第三人隱私或業務  
29 秘密，如准許前二項之聲請，有致其受重大損害之虞者，法  
30 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  
31 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

01 請法院撤銷或變更該裁定，民事訴訟法第242條第1項、第3  
02 至4項亦有明定。

03 二、聲請意旨略以：兩造間侵害專利權有關財產權爭議事件之本  
04 案訴訟現繫屬於第二審（112年度民專上字第15號），第一  
05 審審理中曾以111年度民聲更一字第1號民事裁定（下稱原裁  
06 定），禁止聲請人羅彥君即翊宇科技企業社、蔣昕佑律師、  
07 陳冠宏律師、楊雯欣律師、陳豫宛等（即本案訴訟之原告及  
08 訴訟代理人，下合稱聲請人）閱覽、抄錄、攝影或複製本院  
09 110年度民聲字第22號保全證據事件裁定主文第3項所示證據  
10 資料（係有關損害賠償額計算之資料，下稱系爭資料）。其  
11 理由謂：「本案訴訟將先審理專利有效性與侵權之爭議，尚  
12 未為損害額之審理，觀諸系爭資料內容應與損害賠償之計算  
13 有關，…則於本案訴訟確認專利侵權成立前，暫先禁止相對  
14 人就系爭資料為閱覽、抄錄、攝影或複製，應可同時兼顧聲  
15 請人之營業秘密…至於本案訴訟倘確認專利侵權成立，於續  
16 為損害額審理時，相對人自得依法聲請閱覽系爭資料，併予  
17 敘明」，可知原裁定限制聲請人等閱覽系爭資料，係因本案  
18 訴訟尚未進入損害賠償審理，認依當時訴訟程度，實無閱覽  
19 系爭資料之必要所為衡平之裁定。惟本案訴訟第二審程序，  
20 於113年9月19日準備程序，已當庭諭知本案訴訟進入損害賠  
21 償之審理，並命聲請人於113年10月31日前提出損害賠償計  
22 算方式，足見本案訴訟已確認專利侵權成立，而進入損害賠  
23 償額之審理，原裁定限制聲請人閱覽系爭資料之原因已消  
24 滅。本院113年度民聲上字第24號裁定雖以：相對人已於另  
25 案專利歸屬事件（即本院112年度民專上字第31號）追加備  
26 位聲明，請求確認我國新型第M588880號、新型第M606835號  
27 專利（下合稱系爭專利）之專利申請權為相對人與第三人林  
28 璟棠共有，並請求林璟棠應將系爭專利變更登記為相對人與  
29 林璟棠共有，該備位聲明是否有理由，確有可能影響本件侵  
30 權與否之判斷，故尚有待專利歸屬事件第二審之判斷結果，  
31 而駁回聲請人聲請撤銷營業秘密限制閱覽之請求。惟另案本

01 院112年度民專上字第31號事件第二審判決，業已駁回相對  
02 人上開備位聲明，則相對人未經聲請人同意，持續實施系爭  
03 專利，自屬侵害聲請人享有之專利權。原裁定限制聲請人閱  
04 覽系爭資料之原因已消滅，為此聲請撤銷原裁定，俾本案訴  
05 訟得依法院之訴訟指揮及審理進度順利進行。

06 三、相對人答辯略以：

07 相對人已就另案本院112年度民專上字第31號專利權移轉登  
08 記事件第二審判決提起上訴，系爭產品確實並未侵害系爭專  
09 利，本院迄未對於系爭產品有無侵害系爭專利，及系爭專利  
10 是否有效之爭點公開心證或作成中間判決，並未達到原裁定  
11 所稱「本案訴訟確認侵權已成立」，系爭資料尚未達於應開  
12 示予聲請人等閱覽之必要程度，請駁回聲請人之請求。

13 四、經查：

14 (一)兩造間本案訴訟於第一審（111年度民專訴字第12號）審理  
15 中，曾以111年度民聲更一字第1號民事裁定，禁止聲請人等  
16 閱覽、抄錄、攝影或複製系爭資料，裁定理由中敘明將先審  
17 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  
18 前，暫先禁止聲請人閱覽、抄錄、攝影或複製系爭資料，以  
19 兼顧相對人之營業秘密，至於本案訴訟倘確認專利侵權成  
20 立，於續為賠償額審理時，聲請人得依法聲請閱覽系爭資料  
21 （見聲證1）。嗣聲請人於本案訴訟第一審判決敗訴，聲請  
22 人提起上訴，現由本院112年度民專上字第15號事件審理  
23 中，兩造於第二審準備程序已就系爭產品是否侵害系爭專  
24 利，及系爭專利是否有無效之事由互為攻防完畢。本院於11  
25 3年9月19日準備程序當庭諭知本案訴訟將續行審理損害賠償  
26 部分，並命聲請人於113年10月31日前提出損害賠償計算方  
27 式（見聲證4），聲請人因而具狀聲請撤銷原裁定（113年度  
28 民聲上字第24號），本院因考量兩造間另案專利權移轉登記  
29 事件（112年度民專上字第31號），相對人於第二審程序追  
30 加備位聲明，請求確認系爭專利之專利申請權為相對人與第  
31 三人林璟棠共有，並請求林璟棠應將系爭專利權變更登記為

01 相對人與林璟棠共有，該備位聲明是否有理由，確有可能影  
02 響本件侵權與否之判斷，本案訴訟尚未達於開示系爭資料予  
03 聲請人之程度，因而駁回聲請人之聲請（見聲證2）。現因  
04 本院112年度民專上字第31號第二審判決已於114年2月13日  
05 駁回相對人上開備位聲明（見聲證3），本案訴訟為進行損  
06 害賠償之審理，自有使聲請人閱覽系爭資料，以便提出損害  
07 賠償計算方式相關主張之必要，原裁定限制聲請人閱覽系爭  
08 資料之原因已消滅，聲請人聲請撤銷原裁定，自屬正當。

09 (二)相對人雖為上開主張，惟查，訴訟程序之指揮及進行本屬法  
10 院之職權，智慧財產案件審理法或民事訴訟法並無規定法院  
11 應就系爭產品有無侵害系爭專利，及系爭專利是否有效之爭  
12 點，先公開心證或作成中間判決後，始得審理損害賠償之規  
13 定，本件本案訴訟已於準備程序令兩造就系爭產品是否侵害  
14 系爭專利權，及系爭專利權有效性之爭點為充分攻防完畢，  
15 本院審酌兩造之主張後，認為有續行審理損害賠償爭點之必  
16 要，於113年9月19日準備程序諭知聲請人於113年10月31日  
17 前提出損害賠償計算方式，即有開示系爭資料予聲請人之必  
18 要，以利其提出損害賠償額之主張及舉證，相對人指稱本院  
19 並未就系爭產品是否侵害專權及系爭專利權是否有效之爭點  
20 公開心證或作成中間判決，未達到「本案訴訟確認侵權已成  
21 立」之程度，系爭資料無開示予聲請人等閱覽之必要云云，  
22 尚不足採。

23 五、據上論結，本件聲請為有理由，依民事訴訟法第242條第4項  
24 規定，裁定如主文。

25 中 華 民 國 114 年 5 月 6 日

26 智慧財產第一庭

27 審判長法官 彭洪英

28 法官 汪漢卿

29 法官 蔡惠如

30 以上正本係照原本作成。

31 如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應

01 繳納抗告費新臺幣1,500元。

02 中 華 民 國 114 年 5 月 7 日

03 書記官 謝金宏