智慧財產法院民事裁定

108年度民專抗字第16號

抗　告　人　ENTEGRIS, INC.（美國安堤格里斯公司）

法定代理人　Arlene Hornilla

訴訟代理人　張哲倫　律師　兼送達代收人

　　陳佳菁　律師

　　陳初梅　律師

　　呂書瑋　律師

相　對　人　家登精密工業股份有限公司

法定代理人　邱銘乾

上列抗告人與相對人間保全證據事件，對於中華民國108年5月24日本院108年度民聲字第23號裁定提起抗告，本院裁定如下：

主　　文

原裁定關於駁回抗告人後開第二項之聲請部分暨聲請程序費用之裁判均廢棄。

上開廢棄部分，准抗告人就相對人之南科分公司所持有型號EUV-F 、RSP200-EUV-F及G/GP Type 「極紫外光製程光罩盒」與「微紫外光光罩傳送盒」產品之完成品，以勘驗、拍照、錄影或其他必要方式予以保全。

其餘抗告駁回。

聲請程序費用及抗告費用由相對人負擔。

理　　由

壹、程序事項：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟

事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款與智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。因第一審與第二審民事訴訟事件包含證據保全程序，是證據保全之聲請，聲請人應向智慧財產法院聲請之。準此，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件證據保全之聲請係因專利權涉訟之第二審保全程序，經原審為駁回裁定，抗告人不服原裁定，向本院提起抗告。揆諸上開規定，本院依法自有管轄權。

貳、實體事項：

一、抗告人在原審聲請意旨略以：

(一)抗告人之專利權遭侵害：

抗告人為半導體與其他高科技產業之領導供應商，為相關產業之製程提供光罩保護與精密自動化介面，協助提升產量並減低停產時間。中華民國第I391304號「光罩盒」發明專利（下稱系爭專利）為抗告人所有，專利保護期間自民國102年4月1日起至115年9月26日止，目前為有效之專利。因抗告人發現00000000股份有限公司（下稱○○○公司）於SEMICON Taiwan 2016會議所發佈之投影片中，列有相對人製造與銷售「極紫外光製程光罩盒」及「微紫外光光罩傳送盒」（下合稱系爭產品）相片，投影片名稱為：EUV Lithography--The March toward HVM；網址為：http://000.00

00000000000.000/00/00000/0000000000000.000/00000/00tal6/0000/00000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000。而抗告人近日始知悉相對人於SEMICON West_2014 所發佈之投影片，亦清楚列有系爭產品之照片，投影片名稱為：Gudeng EIP With Pellicle Development Update 。經比對判斷結果，系爭產品至少具有系爭專利請求項1、18之技術特徵，落入系爭專利之文義範圍，成立侵害系爭專利。

(二)保全系爭產品之必要性：

系爭產品為提供予半導體製造商，供其維持潔淨之光罩置放環境之光罩盒。因系爭產品為無法於市場自由流通之商品，僅販售予極少數之特定半導體製造商，屬公司對公司(business to business)商業模式，並非零售模式。故系爭產品之產製與銷售，除交易雙方當事人之外，第三人難以探知其詳。參諸系爭專利及系爭產品所涉為EUV曝光技術，均屬7奈米以下之極高階半導體製程，全球僅有韓國三星、我國○○○公司及美國Intel等第一線半導體製造廠商，有能力投入研發製造，由於系爭產品之買方甚少，益增添抗告人之蒐證困難，顯無從自相對人購得系爭產品，並取得購買憑證。故將來抗告人對相對人起訴主張專利侵權時，相對人極可能主張其未製造或銷售系爭產品、否認抗告人所握證據或其來源之正當性與真實性，進而否認抗告人分析與所作成系爭產品落入系爭專利範圍之結論。再者，相對人極可能於抗告人之民事起訴狀送達後，隨即修改產品結構，或以其他方式竄改相關文件資料。是抗告人難以透過合法、正常與公開管道自行蒐集、取得相對人侵害系爭專利之侵權事證。抗告人無特殊

管道，除難以取得系爭產品外，亦難以知悉有若干侵權產品及型號存在。職是，不能保全系爭產品，嗣於本案訴訟程序開始後，相對人極可能設法隱匿相關證據或其它抗告人無從獲得之侵權產品及證據，造成本案訴訟中調查之困難，抗告人因侵權產品所受損害之權益將難以回復，故本件證據保全確有必要。

(三)保全記錄保存文件之必要性：

抗告人另聲明：准予就相對人之南科分公司與樹谷廠房所持有之全部系爭產品相關之記錄文件，如產品結構相關之全部工程圖，包括但不限於爆炸圖、2D圖、3D圖及料號表等、行銷資料、產品報價單、產品採購/銷售/出貨單等文件或協議（契約）、產品購買收據、產品操作/使用說明書等相關文件，予以勘驗、拍照、錄影或其他必要方式予以保全；倘為電磁記錄，應將該等電磁記錄備份及列印以為保全。前開聲明所列各項應記錄保存文件，均與相對人製造或使用系爭產品或系爭產品之結構有關，如能取得該等文件，對於釐清其侵權行為及對抗告人造成之損害額、協助調查抗告人受侵害之事實及情況，均有重要實益，亦可協助抗告人判斷是否續行訴訟。此等證據均為文件性質，極易竄改，是不能於透過證據保全加以蒐集，嗣於民事起訴狀送達相對人後，前述文件恐遭隱匿滅失，或有礙難使用之風險。準此，抗告人實有就該必要證據予以保全之法律上利益及事實上必要性。

二、原審裁定駁回抗告人聲請之理由略以：

經原審分析系爭專利與系爭產品技術特徵，審究系爭產品是否侵害系爭專利，判斷抗告人是否有聲請保全證據之必要性，可知抗告人所提之證據及理由，不足以釋明系爭產品有侵

害系爭專利請求項1、18，而構成侵權之可能性。再者，抗告人雖聲明係就相對人之南科分公司與樹谷廠房所持有「全部」極紫外光製程光罩盒與微紫外光光罩傳送盒，以勘驗、拍照、錄影或其他必要方式予以保全。惟參諸抗告人聲明保全相對人「全部」極紫外光製程光罩盒，此聲明之原因，無非係認為僅要是極紫外光製程光罩盒，就可能對系爭專利構成侵權。因不同於系爭專利之其他極紫外光製程光罩盒結構或技術手段，同樣能達成定位與固持極紫外光製程光罩之功能，而抗告人未提出相關證據予以釋明，何以極紫外光製程光罩盒僅能使用系爭專利技術特徵，或極紫外光製程光罩盒使用系爭專利技術特徵之必要性，可徵此部分之釋明，顯然不足。

三、抗告人抗告聲明：㈠原裁定廢棄；㈡准予就相對人之南科分公司與樹谷廠房所持有之全部系爭產品，包括但不限於樣品、半成品及完成品，以勘驗、拍照、錄影或其他必要方式予以保全；㈢准予就相對人之南科分公司與樹谷廠房所持有與系爭產品相關之記錄文件，如產品結構相關之全部工程圖，包括但不限於爆炸圖、2D圖、3D圖及料號表等、行銷資料、產品報價單、產品採購/ 銷售/ 出貨單等文件或協議（契約）、產品購買收據、產品操作/ 使用說明書等相關文件，予以勘驗、拍照、影印或其他必要方式予以保全；若為電磁記錄，應將該等電磁記錄備份及列印以為保全。其抗告意旨略以：

(一)抗告人已釋明保全證據事由：

相對人製造與銷售之系爭產品，係提供予半導體製造商，供其維持潔淨之光罩置放環境之光罩盒。有鑑於系爭產品未能

於市場自由流通，僅販售予極少數之特定半導體製造商。系爭產品之產製、銷售，除交易當事人外，第三人難以探知其詳。亟需以公權力介入協助蒐集證據，以維抗告人之訴訟權能。為釋明系爭產品極可能侵害抗告人之系爭專利，抗告人自公開市○○○路資料庫取得含有系爭產品照片之投影片，並作成侵權分析比對表，確已釋明侵權之可能性。在無法獲得系爭產品之情況，抗告人僅能就合法蒐集之有限證據資料進行分析，系爭產品之部分技術特徵，仍待取得系爭產品實體後，始得確認之。況抗告人於108年5月10日期日，當庭解釋置放EUV光罩之載具，必須高度防止微粒產生以避免污染。再對照聲證4家登之簡報照片局部放大圖，雖局部放大圖不夠清晰，仍足以合理推斷紅圈部位為以「小範圍面積」支撐光罩之物，極可能為圓弧形凸起。況抗告人進一步以相對人之美國專利之揭露，以輔助說明系爭產品確高度可能具有侵權特徵。準此，抗告人已盡釋明之責。再者，「可垂直移動」技術特徵為動態特徵，動態特徵自需於取得系爭產品後，始能以產品與系爭專利請求項進行比對，以確認系爭產品是否落入系爭專利，俾使抗告人確認紛爭之實際情況，以判斷是否對相對人提起侵權訴訟。

(二)法院有闡明權利與義務：

抗告人提起證據保全聲請後，復於108年5月10日到庭向原審說明相關爭點。倘原審認為抗告人請求裁定事項過於廣泛，自得依民事訴訟法第199條第2項規定向抗告人行使闡明權，要求抗告人就請求事項範圍，為進一步之說明或限縮。而原審對於請求裁定事項範圍，在抗告人表明可為適度限縮時，未盡此項必要之處置，顯違背闡明之義務，致抗告人遭致突

襲之裁判，其程序即有瑕疵。再者，證據保全請求裁定事項之准許範圍，係法院之裁量權限，倘原審認為請求事項過於廣泛，自得就其認為過於廣泛部分，予以駁回。原審未妥適行使其裁量權，逕以聲請人請求裁定事項，過於廣泛為由，駁回抗告人所有請求裁定事項，顯非適法，除致使抗告人無從經由公權力協助取得侵權產品外，亦無法研判紛爭之實際狀況，進而決定是否起訴，或成立調解或和解，實已悖於證據保全制度之設立目的。

四、本院得心證之理由：

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；保全證據之聲請，應表明下列各款事項：㈠他造當事人，倘不能指定他造當事人者，其不能指定之理由。㈡保全之證據。㈢依該證據應證之事實。㈣應保全證據之理由。前項第1款及第4款之理由，應釋明之，民事訴訟法第368條第1項與第370條分別定有明文。而聲請保全證據，依民事訴訟法第370條第1項第4款及第2項規定，須表明應保全證據之理由，並為釋明。所謂應保全證據之理由，係指同法第368條第1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。參諸同法第284條規定，聲請人應提出可使法院相信其主張為真實，而得以即時為調查之證據予以釋明，否則聲請即不應准許（參照最高法院98年度台抗字第753號民事裁定）。職是，本院首應分別分析系爭專利與系爭產品之技術特徵；繼而審究抗告人有無釋明系爭產品是否有侵害系爭專利之可能性；最後應探討抗告人有無釋明本件

有無證據保全之必要性。

(一)系爭專利與系爭產品技術分析：

1.系爭專利技術內容：

為儲存、運輸、裝運及處理半導體製程中所需之光罩，需要利用光罩盒來提供光罩穩定且牢固之支撐，並防止光罩受到微粒之污染。在系爭專利所揭露之一個光罩盒實施例中，其藉由位於光罩盒基座之角部附近之圓球或斜面定位至一安放位置，且沿切線接觸光罩角部附近之光罩邊緣對光罩實施定位，以最小之接觸面積對光罩實施定位，有助於減少內部微粒之產生。另封蓋上設有光罩固持器，該等固持器可包含圓球，以接觸光罩之未經圖案化或夾持表面。藉由封蓋之光罩固持器及基座之凸起物，上下固持並支撐光罩。而光罩與基座之內表面間不會接觸，並提供一足夠窄之間隙，以提供一擴散屏障，以防止微粒進入該間隙內及光罩之關鍵區域。

2.系爭專利申請專利範圍分析：

系爭專利申請專利範圍共32項請求項，其中請求項1、9、18、22、24及30為獨立項，其餘為附屬項，系爭專利圖式，如附圖1所示。抗告人主張相對人之系爭產品侵害系爭專利請求項1、18，其主張侵權請求項1、18之專利範圍。

⑴系爭專利請求1之內容：

一種用於容納光罩之容器，光罩具有一周緣、一頂面、一底面、一側面、四周角、一頂邊及一底邊。容器包括：①一基座，其具有一周緣、四側面及帶有複數個向上延伸之接觸元件之一朝上頂部水平面，接觸元件具有一用以與光罩之底面嚙合之圓形頂面，基座板更具有複數個支柱，用以定位而限制光罩之周緣，接觸元件之頂面及複數個支柱界定一光罩安

放位置，朝上頂部水平面係平坦與在光罩放位置下朝四側面延伸，朝上水平面更具有一密封面，係環繞基座延伸或於鄰近基座之周緣延伸。②一封蓋，其用於沿基座板周緣與基座板之頂面嚙合，藉以界定一用於容納光罩之內腔，封蓋具有一朝下水平之平坦密封面，用以與基座之朝上頂部水平面之密封面相配合，以在表面相接觸時於其間形成一密封。

⑵系爭專利請求18之內容：

一種用於容納光罩之容器，光罩具有一周緣、一頂面、一底面、一側面、四周角、一頂邊及一底邊。容器包含：①一基座，其具有一周緣及帶有複數個從基座延伸出球體之一朝上頂部水平面，接觸元件界定一光罩安放位置，基座在周緣處或鄰近該周緣處具有一朝上之密封面。②一封蓋，其用於沿基座板之周緣嚙合基座板之頂面，藉以界定一用於容納光罩之內腔，封蓋具有一朝下之密封面，以與基座之朝上頂部水平面之密封面相配合，以在各表面相接觸時在其間形成一密封；其中封蓋包括複數個可垂直移動之光罩支柱係彈性定位於封蓋內，光罩支柱可整體移動，相對於封蓋而由容器之外部與光罩嚙合。

3.系爭產品技術分析：

⑴○○○公司所使用之相對人產品：

○○○公司於2016年9月9日關於極紫外光(EUV)微影製程之投影片，其中第21頁提及其使用相對人之雙重光罩盒(dual-pod)保持光罩潔淨，本頁顯示雙重光罩盒其剖面示意圖及外觀，如附圖2所示，而未提及任何型號（見原審卷第93至126頁之聲證3）。

⑵相對人之版本F極紫外光光罩盒：

相對人於2014年7月8日關於內層光罩盒施以防塵薄膜(pellicle)發展說明之投影片，其於2013年至2014年間發表版本F(Version F)極紫外光光罩盒(EUV carrier)，其中第3頁標示光罩盒於四個角落具有之結構，如附圖3所示。並提及光罩盒具有改善潔淨能力。由照片無法清楚得知結構為何?第7頁顯示內層光罩盒經過500次清洗後，封蓋及基座的反射率及表面仍與原來無異，如附圖3所示，而因本頁中所示之封蓋底面及基座頂面照片過小，無法辨別封蓋下方及基座頂面中得以固持光罩之結構為何（見原審卷第127至133頁之聲證4）。

⑶新聞報導之相對人產品－G/GP Type EUV光罩盒：

參諸2018年12月11日鉅亨網之新聞報導，其內容提及相對人開發新一代EUV極紫外光光罩傳送盒，並有G-Type（無光罩護膜）及GP-Type（有光罩護膜）兩種版本，相對人業已準備於樹谷廠及南科廠區進行量產（見原審卷第171至172頁之聲證10）。

⑷美國US0000000號專利：

相對人之美國US0000000號專利揭示一種具有固定結構之紫外光光罩儲存傳送盒，其中在盒內上蓋上具有複數個固定件，利用光罩外盒上之支撐件，按壓內盒之固持件，間接固定內部之光罩，使內部光罩更安全穩固，不僅可降低因搬運時，光罩盒搖晃所可能造成內部光罩碰撞之風險，亦大幅減少光罩破損所造成之成本損失，圖式如附圖4 所示（見原審卷第231 至242 頁之聲證13）。

⑸美國第US2019/0000000A1專利：

相對人之美國第US2019/0000000A1專利，為一種光罩壓制單

元與使用單元之EUV光罩盒，內部組件包括上蓋與下蓋。下蓋包括用於支撐光罩之支撐元件，用於按壓光罩之按壓單元設置在上蓋，並包括按壓元件與限位帽。按壓元件具有相對設置之按壓部分與壓力接收部分，按壓部分延伸穿過上蓋以壓靠掩模版。按壓元件被限製帽覆蓋，且從限製帽之頂表面向外突出。外蓋具有推動表面，用於與壓力接收部分形成面對面接觸，且同時壓靠壓力接收部分和頂面，以解決與施加不均勻力之光罩有關問題，圖式如附圖5所示（見本院卷第103至130頁）。

(二)抗告人盡釋明系爭專利請求項1與18受侵權之可能性：

1.抗告人釋明之事證：

抗告人主張依聲證3之投影片、聲證4第3、7頁、相對人之如聲證13所示美國專利及申請案、相關資料如抗證6至8所示確認系爭產品落入系爭專利請求項1、18，並提出聲證5、聲證12之侵權比對表。

2.系爭專利之主要技術特徵：

系爭專利之主要技術重點，在於藉由封蓋之光罩固持器與基座之凸起物上下固持並定位光罩，系爭專利請求項1界定「接觸元件具有一用以與光罩之底面嚙合之圓形頂面，基座板更具有複數個支柱，用以定位而限制該光罩之周緣」技術特徵。請求項18界定有「一基座，其具有一周緣及帶有複數個從基座延伸出之球體之一朝上頂部水平面」、「封蓋包括複數個可垂直移動之光罩支柱係彈性定位於封蓋內，光罩支柱可整體移動，相對於封蓋而由該容器之外部與光罩嚙合」技術特徵。由聲證3、4之簡報資料及照片上無法清楚得知照片上之產品，是否具有系爭專利請求項中之「圓形頂面」、「

球體」、「可垂直移動之光罩支柱」技術特徵。

3.系爭產品與系爭專利有實質相同之光罩盒技術特徵：

⑴聲證5與12之比對表：

抗告人提出聲證12之比對表，將圖式移列至系爭產品欄位項下，主張聲證5中之圖式來源，為相對人之美國專利(US 8,220,630)，抗告人係援引相對人之美國專利以輔助說明系爭產品之事實特徵，據以釋明系爭產品有侵害系爭專利之高度蓋然性。查聲證13為具有固定結構之極紫外光光罩傳送盒(EUV POD)，其中FIG.5雖揭示於基座板上具有複數個支柱，用以定位而限定光罩之周緣，且具有一凸點結構(705)可與光罩接觸，支柱及凸點結構界定光罩安裝之位置，惟由圖5及圖7僅知基座板面具有一凸點結構，說明書未明確界定凸點之結構是否為圓弧形頂面。

⑵聲證12之侵權比對表與抗證6至8之專利文獻：

①抗告人提出抗證6號之相對人於美國專利申請案、抗證7及抗證8等佐證文獻，其中抗證6之申請日晚於系爭專利之公告日，由抗證6第4b圖及抗證8第2及3頁之圖，顯示其中支撐光罩之支撐元件(121)具有一圓弧形頂面，其具有系爭專利「接觸元件具有一用以與光罩底面嚙合之圓形頂面」。

②由聲證13第4圖及第7圖揭示上蓋(22)具有一固持件(44)，固持件內具有一定位器(40)具有支撐凸柱(401)及彈性元件(42)，參酌聲證13說明書第7欄第18行至第8欄第15行之內容可知，上述結構可對應揭示系爭專利請求項「封蓋包括複數個可垂直移動之光罩支柱彈性定位於封蓋內，光罩支柱可整體移動之相對於封蓋而由容器外部與該光罩嚙合」技術特徵。而抗證6第4a圖及抗證8第2頁之圖式，顯示光罩盒具有系爭

專利之可垂直移動之光罩支柱之技術特徵。準此，由抗告人依據聲證3、4、13而製作之侵權比對表，如聲證12所示，再佐以抗證6至8之專利文獻資料可知，該等資料具有與系爭專利實質相同之光罩盒之技術特徵。

③系爭光罩盒產品並非一般商品，可於市場上取得，系爭產品之產製與銷售，除交易雙方當事人外，第三人難以得知。抗告人提出上開證據釋明相對人有侵害系爭專利之可能性，聲證13及抗證6為相對人在美國申請，並取得之專利案或已公開而未獲准之專利申請案，上開專利案之申請日均晚於系爭專利之申請日或公告日，相對人之專利使用抗告人實質相同之技術，抗告人雖未提出相對人之系爭產品，是否直接實施上揭之美國專利態樣，惟由聲證13及抗證6之專利說明書所記載之內容，佐以聲證3、4、抗證7、8之資料，可顯示系爭產品具有系爭專利請求項1、18之技術內容，相對人有可能使用系爭專利之技術而從事光罩盒之製作，足徵抗告人已盡釋明之責任。

④聲證13之固持件(40)設於內容器(2)內盒上蓋(22)，可受外盒上蓋(12)蓋合時之壓迫向下移動，進而與光罩(9)上表面接觸，參酌系爭專利圖式第21圖及相關說明可知，內層與上蓋具有可垂直移動之光罩支柱。外層盒具有一結構以由內層與外部致動光罩支柱，以使其與光罩頂面嚙合，兩者動作原理乃實質相同，益徵抗告人所提之證據已盡釋明之責任。

(三)部分系爭產品准予保全：

1.抗告人聲請保全之證據有滅失或礙難使用之虞：

證據保全必須有時間上之迫切性，倘於訴訟繫屬後之調查證據程序中即可為調查，則無證據調查之迫切需要。否則證人

必有死亡日，證物於物理上亦有滅失之日，倘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。故證據是否有滅失或礙難使用之虞，需依客觀情形衡量，聲請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，不得僅憑聲請人一方主觀抽象之臆測，即准許為證據保全。是保全證據之聲請，應表明應保全之證據、證據應證之事實及應保全證據之理由，且聲請人應提出證據以為釋明，使法院信其主張為真實，以審酌應否准許保全證據之聲請。準此，本院應審究系爭產品有無滅失之可能性、是否有礙難使用之虞及有無保全必要性。

⑴系爭產品有滅失可能性或礙難使用之虞：

所謂證據滅失者，係指證據毀滅或喪失之意。所謂證據有礙難使用之虞者，係指不及時保全證據，將有不即調查使用之危險者。查相對人製造與銷售之系爭產品，係提供予半導體製造商，供其維持潔淨之光罩置放環境之光罩盒。系爭專利及系爭產品所涉為EUV曝光技術，均屬7奈米以下之極高階半導體製程，全球僅有韓國三星、我國○○○公司及美國Intel等第一線半導體製造廠商，有能力投入研發製造。故系爭產品並非一般日用品，為市場自由流通之商品，而係販售予極少數之特定半導體製造商，屬公司對公司之商業模式，顯非零售模式。是系爭產品之產製與銷售，除交易雙方當事人外，第三人均難以探知其詳。因系爭產品之買方有限，除導致抗告人蒐證困難外，亦無從自相對人購得系爭產品，並取得購買憑證。衡諸常情，將來抗告人對相對人起訴主張專利侵權時，相對人可能主張其未製造或銷售系爭產品，並否認抗告人所握證據或其來源之正當性與真實性，進而否認系爭

產品落入系爭專利範圍。甚者，相對人為減免侵害系爭專利之民事責任，可能於抗告人之民事起訴狀送達後，修改系爭產品結構或以其他方式修改相關文件資料。準此，不能保全系爭產品，嗣於本案訴訟程序開始後，相對人可能有隱匿相關證據或其它抗告人無從獲得之系爭產品及證據，導致系爭產品有滅失可能性或礙難使用之虞。

⑵系爭產品有保全必要性：

①所謂必要性者，係指有時間上迫切性，因證據保全之目的在於防止證據之滅失或難以使用，致影響裁判知之正確。倘證據並非即將滅失，而得於調查證據程序中為調查，訴訟當事人本得於調查證據中聲請調查即可，無保全證據之必要。查於原審程序中，抗告人為釋明系爭產品極可能侵害抗告人之系爭專利，抗告人自公開市○○○路資料庫取得含有系爭產品照片之投影片（見原審卷第93至138頁之聲證3、4），並作成侵權分析比對表（見原審卷第217至230頁之聲證12），已釋明侵權之可能性。在抗告人無法獲得系爭產品之情況，僅能就合法蒐集之有限證據資料進行分析，系爭產品之部分技術特徵，在抗告人取得系爭產品實體前，尚未能進一步確認。況抗告人於108年5月10日期日向原審解釋，置放EUV光罩之載具，必須高度防止微粒產生以避免污染（見原審卷第209至213頁）。再對照聲證4之簡報照片局部放大圖，縱局部放大圖不夠清晰，仍足以合理推斷紅圈部位為以「小範圍面積」支撐光罩之物，可能為圓弧形凸起。

②抗告人以相對人之專利，即專利證號U.S.8,220,630 B1，優先權日100年1月11日，晚於系爭專利優先權日之美國專利，揭露以輔助說明系爭產品可能具有侵權特徵，如「圓形頂面

」、「圓形頂面」、「球體」、「可垂直移動之光罩支柱」等特徵。而「可垂直移動」之技術特徵為一動態特徵，動態特徵需於取得系爭產品後，始能以系爭產品與系爭專利請求項進行比對，以確認系爭產品是否落入系爭專利請求項1與18，俾使抗告人確認紛爭之實際情況，以判斷是否對相對人提起侵權訴訟。職是，抗告人已盡釋明之責，系爭產品有保全必要性。

2.應保全之系爭產品型號範圍：

抗告人雖聲明第1項係就相對人之南科分公司與樹谷廠房所持有「全部」極紫外光製程光罩盒與微紫外光光罩傳送盒，以勘驗、拍照、錄影或其他必要方式予以保全云云。惟抗告人僅提出相對人所生產系爭產品型號EUV-F（見原審卷第128頁之聲證4）、RSP200-EUV-F（見原審卷第155頁之聲證5-1）及G/GP Type（見原審卷第171頁之聲證10）「極紫外光製程光罩盒」與「微紫外光光罩傳送盒」，是本件證據保全之標的，應僅限於以勘驗、拍照、錄影或其他必要方式保全上開型號之完成品。至於抗告人雖請求保全樣品及半成本部分，然抗告人未說明為何保全之必要。況系爭產品屬物品或裝置，本可透過檢視成品內部結構，即可得知具體結構，並與系爭專利進行侵權比對，故無保全樣品及半成品之必要性。

3. 保全相對人南科分公司持有之系爭產品：

抗告人雖聲明第1項保全相對人之南科分公司與樹谷廠房所持有全部系爭產品云云。惟本院認至相對人之南科分公司，以勘驗、拍照、錄影或其他必要方式，就相對人所持有型號EUV-F、RSP200-EUV-F及G/GP Type之系爭產品，即可以系爭產品與系爭專利請求項進行比對，以確認系爭產品是否落入

系爭專利請求項1與18，俾使抗告人確認紛爭之實際情況，以判斷是否對相對人提起侵權訴訟，自無需至相對人之樹谷廠房保全系爭產品甚明。

(四)系爭產品相關記錄文件之抗告駁回：

1.系爭產品相關記錄文件無滅失或礙難使用之虞：

抗告人雖聲明准予就相對人之南科分公司與樹谷廠房所持有之全部系爭產品相關之記錄文件，如產品結構相關之全部工程圖，包括但不限於爆炸圖、2D圖、3D圖及料號表等、行銷資料、產品報價單、產品採購/ 銷售/ 出貨單等文件或協議（契約）、產品購買收據、產品操作/ 使用說明書等相關文件，予以勘驗、拍照、影印或其他必要方式予以保全；倘為電磁記錄，應將該等電磁記錄備份及列印以為保全云云。然系爭產品相關記錄文件有無滅失或礙難使用之虞，抗告人應釋明之。準此，本院應審究系爭產品相關記錄文件無滅失或礙難使用之虞：

⑴系爭產品相關記錄文件無滅失之可能性：

系爭產品相關記錄文件雖置於相對人所支配或持有，惟系爭產品相關記錄文件為相對人營業活動與商業交易所必須文件，倘喪失系爭產品相關記錄文件據，其將損及自身權益之情事，衡諸社會常情，除無毀滅系爭產品相關記錄文件之必要性外，亦無變更系爭證據現狀之可能性。

⑵系爭產品相關記錄文件並無礙難使用之虞：

系爭產品相關記錄文件置於相對人所支配或持有，嗣於本案訴訟繫屬進行中，客觀上經由調查或陳報，易知悉其置放之場地，且系爭產品相關記錄文件無受銷毀之可能性，自無不及時保全證據，將有不即調查使用之危險。

⑶系爭產品相關記錄文件並無保全必要性：

抗告人雖主張系爭產品相關記錄文件，極易竄改，應有保全系爭產品相關記錄文件之必要性云云。然系爭產品相關記錄文件，並非即將滅失，而得於調查證據程序中為調查，訴訟當事人本得於調查證據中聲請調查即可，自無保全證據之必要性。抗告人僅為主觀臆測系爭產品相關記錄文件有保全之必要性，並無具體指陳系爭產品相關記錄文件有何立即滅失或礙難使用之危險。職是，系爭證據並無保全之必要性。

2.無確定事或物之現狀而有法律利益之必要：

民事訴訟法之證據保全制度，基於當事人自行研判紛爭之實際狀況，可助於其尋求解決紛爭之手段，以消弭訴訟。而為擴大賦與當事人在起訴前蒐集事證資料之機會，就確定事、物之現狀，得聲請為鑑定、勘驗或保全書證之規定，雖不以證據有滅失或礙難使用之虞為限，然仍須於有法律上利益並有必要時，始得為之，以防止濫用而損及他造之權益，並避免司法資源之浪費。此就確定事、物之現狀程序，固為實現證據開示之機能，惟難免有摸索性證明之虞，如何避免兩者間之衝突，應視紛爭之類型、聲請人與他造對事證之獨占程度，綜合接近證據程度、武器平等原則、利益權衡原則，予以平衡考量，以為必要性之判斷（參照最高法院105年度台抗字第774 號民事裁定）。職是，本院自應審酌有無確定系爭產品相關記錄文件之現狀而有法律利益之必要性。

⑴法律上必要利益之要件：

確定事、物之現狀具有事證開示機能，使當事人知悉證據之內容，得對於案情全貌予以掌握，雖可減免侵害事實及損害範圍之證據遭滅失或隱匿，惟應具備法律上之必要利益，始

不損害當事人之權益。所謂有法律上之必要利益者有三：①保全證據程序所確定之事實，有助於紛爭之解決而避免訴訟；②對於本案訴訟之進行，具有爭點整理與簡化之機制；③就主張實體權利者，具有迅速與經濟之功能。符合三者之一，均屬有法律上必要利益之要件。反之，倘聲請保全證據之主要目的，在於探知競爭對手之營業秘密或製造技術者，則無法律上之必要利益，顯無正當與合法性。

⑵當事人有提出文書之義務：

依據民事訴訟法第344條規定，相對人於訴訟中有提出證據文書之義務者。倘相對人無正當理由拒絕提出時，則有遭受民事訴訟法第345條規定不利之結果。抗告人嗣於本案訴訟已證明相對人之系爭產品侵害系爭專利請求項1、18，而相對人無正當理由而不提出系爭產品相關記錄文件，即有違提出文書之義務，審理本案訴訟之法官自得審酌情形，認抗告人關於該文書之主張或依該文書應證之事實，堪認為真實。準此，相對人將受不利判決之結果，故非必經證據保全方法，始得取得系爭產品相關記錄文件，故無確定系爭產品相關記錄文件之現狀，而有法律利益之必要性。

⑶隱私權與營業秘密之保護考量：

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。參諸系爭專利及系爭產品所涉為EUV曝光技術，均屬7奈米以下之極高階半導體製程，全球僅有韓國三星、

我國○○○公司及美國Intel等第一線半導體製造廠商，有能力投入研發製造。衡諸常情，系爭產品相關記錄文件涉及相對人之隱私權與營業秘密，避免抗告人濫用保全證據，而淪為不當打擊競爭對手之工具，本院應保護相對人之隱私權與營業秘密。況本件當事人可經由本案訴訟程序，由法院進行法律、事實及證據等事項爭點之整理，達訴訟集中審理之目的，繼而有效率處理本件之紛爭。準此，益徵本件抗告人無保全系爭產品相關記錄文件之必要性，以阻礙相對人於市場之正當交易。

五、本裁定結論：

綜上所述，就相對人南科分公司所持有型號EUV-F、RSP200-EUV-F及G/GP Type「極紫外光製程光罩盒」與「微紫外光光罩傳送盒」產品之完成品部分，本院認以勘驗、拍照、錄影或其他必要方式予以保全，合於法律規定，應予准許。準此，原審駁回抗告人之聲請，尚有未洽，抗告意旨指摘原裁定不當，請求廢棄，為有理由，爰廢棄改判如主文第2項所示。至保全相對人樹谷房所持有系爭產品、相對人南科分公司其他系爭產品之樣品與半成品，暨相對人南科分公司與樹谷廠房所持有與之系爭產品相關之記錄文件，如產品結構相關之全部工程圖，包括但不限於爆炸圖、2D圖、3D圖及料號表等、行銷資料、產品報價單、產品採購/銷售/出貨單等文件或協議（契約）、產品購買收據、產品操作/使用說明書等相關文件部分，本院認抗告人未盡釋明保全證據要件之責，抗告人除未提出釋明有何證據或礙難使用之虞，倘未於訴訟繫屬前即為保全，將有不及調查使用之危險，而有保全之必要性外，就確定事務現狀有何法律上利益及必要性等事項

，其所提出資料，亦不足釋明至本院可信之程度。並經權衡當事人之法律利益及市場機制，自不得憑抗告人主觀臆測，遽而准予本件證據保全。職是，該部分抗告為無理由，應予駁回。

據上論結，本件抗告一部為有理由，一部為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第495 條之1 第1 項、第449條第1 項、第95條、第79條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　8　　月　　12　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡如琪

法　官　林洲富

以上正本係照原本作成。

本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀。並繳納再抗告費新台幣1千元。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　8　　月　　13　　日

書記官　蔡文揚