智慧財產法院民事裁定

108年度民營抗字第4號

抗　告　人　頎邦科技股份有限公司

法定代理人　吳非艱

代　理　人　李宗德律師（兼送達代收人）

陳佩貞律師

蔡毓貞律師

劉昱劭律師

上列抗告人與相對人易華電子股份有限公司間保全證據事件，抗告人對於中華民國108 年10月29日本院108 年度民聲字第50號裁定提起抗告，本院裁定如下：

主　文

原裁定廢棄。

理　由

一、抗告人聲請及抗告意旨略以：

㈠抗告人於前身欣寶電子股份有限公司（下稱欣寶公司，抗告人已概括承受欣寶公司之全部權利義務）與相對人在COF 產品（Chip on Film，即捲帶式薄膜覆晶載板）的製造上，為競爭廠商，於欣寶公司時期已開發之「光罩線路補償規則」（下稱系爭規則）其內容係有關IC設計公司在完成COF 機構圖的初步設計後，先經封測廠及TAPE廠的協助與建議，完成「線路圖」。因利用化學反應製造線路圖案過程，在不同粗細、角度及形狀之線路會產生不同作用，將客戶所需線路放上生產使用的光罩時，必須再經過TAPE廠依生產經驗所累積的補償經驗值對線路圖做調整，才能轉換為實際用以生產COF 的「光罩圖」，故系爭規則係TAPE廠最關鍵的營業秘密之

一，連委託生產的IC設計公司都無從知悉。而本案有關系爭規則之電子檔案（下稱系爭檔案）乃抗告人前員工蔡金保（英文名：Pol ）於任職欣寶公司時期之民國100 年11月30日，將欣寶公司歷來累積光罩線路補償方法之營業秘密整理而成，蔡金保並曾於101 年3 月5 日以電子郵件寄送系爭檔案給同部門同仁包括黃信揚、蘇盈君等人（聲證6 ），且系爭檔案係存放於抗告人公司檔案伺服器，設定有存取權限，僅抗告人公司中負責線路補償部門（於欣寶公司時期為設計工程部，現為捲帶產品部）之同仁，透過公司之電腦終端機或工作筆電輸入帳號及密碼後，始能按該員工之存取權限讀取相關檔案資料（聲證7 ）。復依抗告人公司之「系統使用管理作業」辦法，各員工之帳號及密碼不得告知或提供他人使用，如有外洩，應立即更換（聲證8 ）。足證系爭檔案確實為抗告人設有相當保密措施保護之營業秘密。然抗告人發現相對人於108 年6 月21日取得第TWI663522B號「印刷電路板佈線校正系統」發明專利（聲證3 ，下稱系爭專利），登記之發明人均為抗告人或前身欣寶公司之前員工即蔡金保、夏志雄、黃信揚及蘇盈君（蔡金保為專門負責繪製光罩圖的設計工程部經理，夏志雄為負責研發部門的部經理，黃信揚、蘇盈君則分別為經理及工程師），該些人等早於102 、103年間即被相對人挖角至相對人公司，且抗告人發現系爭專利內容所揭露之COF 光罩線路補償規則之技術特徵，與系爭規則之內容無實質差異，有鑑定報告（聲證5 ）可稽，其中蔡金保及夏志雄因侵占聲請人之營業秘密並攜至相對人之產線使用，已於108 年7 月30日被臺灣高雄地方檢察署檢察官提起公訴在案，此有105 年度偵字第22514 號起訴書、107 年

度偵字第8952號起訴書（聲證4 ）為憑。顯見蔡金保等人係不法自抗告人取得上開營業秘密後，將之以相對人名義申請專利，不僅違法侵占及使用抗告人之營業秘密，由於申請專利必須公開其技術內容，從而，也使抗告人所擁有的營業秘密因而喪失其秘密性，嚴重侵害抗告人之權益。相對人已經將上開營業秘密用以申請系爭專利，按經驗及論理法則推斷，相對人必然亦已將該營業秘密不法使用於相對人COF 產線；且查聲證1 所示各型號之COF 產品（下稱系爭產品），係分別由奇景光電股份有限公司（下稱奇景公司）等IC設計公司向相對人訂購，指示相對人直接送交抗告人為其封裝及檢測。因此，抗告人於系爭產品封裝、測試之前端作業中，取得系爭產品之設計圖。由於系爭產品之設計圖，均有系爭專利技術所要解決之問題存在（聲證10），抗告人推測相對人必然已使用其已申請專利而侵害抗告人營業秘密之方法於產線上，惟尚需取得系爭產品之光罩圖數位檔案，以證明相對人已將系爭規則營業秘密不法使用於相對人COF 產線上使用之事實；又因光罩圖一般均為數位檔案而均儲存於電腦設備之中，倘若相對人於證據保全時拒絕配合（例如：表示電腦不能用、拒絕指明儲存各款光罩圖之路徑，或拒絕提供必要之密碼等），致20款光罩圖之數位檔案只能一部或全部不能保全時，則就未能保全光罩圖數位檔案之型號，即有以每一型號取一件光罩實體並予封存之方式，以保全相對人確有將抗告人營業秘密使用於產線之事實之證據，爰聲請保全證據。詎原裁定以本件釋明尚嫌不足而駁回抗告人之聲請，爰提起本件抗告，抗告聲明：㈠原裁定廢棄。㈡請准保全證據如下：1.於相對人設於高雄市○○區○○○○○○區○○○路

○ 號之廠房，就相對人所有如聲證1 所示各型號COF 產品之光罩圖數位檔案以複製、影印或其他必要之方式予以保全。2.如無法取得前項光罩圖數位檔案，即就相對人設於高雄市○○區○○○○○○區○○○路○ 號之廠房，就相對人所有聲證1 所示各型號COF 產品之光罩實體，以每一型號取一件光罩實體封存於本院之方式予以保全。3.於相對人設於高雄市○○區○○○○○○區○○○路○ 號之廠房，就相對人所持有與聲證1 所示各型號COF 產品之訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料，及庫存明細之文書、電磁紀錄，以複製、影印或其他必要之方式予以保全。

二、原裁定意旨略以：

抗告人主張系爭規則為TAPE廠最關鍵的營業秘密之一，因IC設計公司在完成COF 機構圖的初步設計後，仍需經由TAPE廠依生產經驗所累積的補償經驗值對線路圖做調整，才能轉換為實際用以生產COF 的光罩圖，故系爭規則連IC設計公司也不會知道，且系爭檔案，存放於抗告人公司檔案伺服器，設定有存取權限，僅抗告人公司中負責線路補償部門（於欣寶公司時期為設計工程部，現為捲帶產品部）之同仁，透過公司之電腦終端機或工作筆電輸入帳號及密碼後，始能按該員工之存取權限讀取相關檔案資料。且依抗告人公司之「系統使用管理作業」辦法，各員工之帳號及密碼不得告知或提供他人使用，如有外洩，應立即更換等語（原審卷第5 至6 頁），固已釋明系爭規則為非一般涉及該類資訊之人士所知悉之資訊，並具備實際或潛在之經濟價值者，符合秘密性與經濟性。然抗告人就其採取之保密措施部分，僅釋明相關部門

員工須以帳號、密碼登入且不得外洩，至其是否按其人力與財力，依社會通常所可能之方法或技術，將不被公眾知悉之情報資訊，依業務需要分類、分級而由不同之授權職務等級者知悉，未見抗告人釋明，且抗告人所提聲證4 起訴書內認定夏志雄、蔡金保違反營業秘密法之行為中有關營業秘密之範圍，亦不包含本件抗告人所主張之系爭規則（原審卷第47、50頁），尚難遽認抗告人業已釋明系爭規則確屬營業秘密。再者，抗告人雖以一般有關線路之調整補償是以數位檔案形式儲存，且因光罩廠完成實體光罩製作後通常即交付給TAPE廠，故可能只有TAPE廠本身保存有使用於其產線的實體光罩，未於市面上流通，且TAPE廠所繪製的光罩圖檔則僅有相對人與其委託之光罩廠電腦設備中保有相關電磁紀錄，抗告人除聲請證據保全，別無他法可取得相關圖檔或實體光罩；且抗告人於訴訟繫屬中固可聲請命相對人提出光罩圖檔案、光罩實體、系爭產品之相關銷售資料、庫存明細之文書、電磁紀錄，然相對人於訴訟繫屬中可能專為訴訟而修改其繪製光罩圖時進行補償設計的具體規則、參數，否認其曾銷售系爭產品，並否認其曾使用聲請人之營業秘密云云。然，有關證據是否即將滅失或難以使用部分，上述抗告人所述，僅屬其主觀抽象之臆測，其並未提出任何相對人有將相關光罩圖檔案、光罩實體、系爭產品銷售資料、庫存明細之文書、電磁紀錄等聲請保全之證據故意隱匿、銷毀、湮滅、變更之客觀事證，不足證明本件確有毀損、滅失或有使抗告人礙難使用證據之虞，該等證據既非即將滅失，尚無時間上之迫切需求，而得於訴訟繫屬中聲請證據調查，不足認定本件有何保全證據之急迫性，尚難認抗告人已善盡釋明之責。又依民事

訴訟法第344 條規定，就系爭產品銷售資料、庫存明細之文書、電磁紀錄等證據，相對人於訴訟中本有提出之義務，如相對人無正當理由拒絕提出時，恐遭受民事訴訟法第345 條所定之不利之結果，故抗告人亦非必經由證據保全程序取得前開文書證據；況依智慧財產案件審理法第10條第1 項規定，文書之持有人無正當理由不從法院之命提出文書者，法院得以裁定處新臺幣（下同）3 萬元以下罰鍰，必要時並得為強制處分。故就上開證據之調查，抗告人於本案訴訟中亦得以聲請調查證據之方式為之，且相對人若拒不提出其所持有之證據，亦將受有訴訟上之不利益。是認抗告人就本件所提出之證據，亦未釋明本件有應於起訴前保全上開證據之必要性，綜上，抗告人就本件保全證據之理由，釋明尚嫌不足，本件聲請於法未合，不應准許等語。

三、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，如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。所謂證據有滅失或礙難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之危險者。是證據保全，係指證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意時，在訴訟未繫屬，或雖已繫屬而未達於調查證據程序前，法院預為調查。故保全之目的在於防止證據之滅失或難以使用，致影響裁判之正確性。又按民事訴訟法第368 條第1 項於89年2 月9 日修正公

佈，增訂後段以擴大容許聲請保全證據之範圍，其立法目的在於促使主張權利之人，於提起訴訟前即得蒐集事證資料，以瞭解事實或物體之現狀，將有助於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，達到預防訴訟之目的，此外亦得藉此賦予當事人於起訴前充分蒐集及整理事證資料之機會，而有助於法院於審理本案訴訟時發現真實及妥適進行訴訟，以達審理集中化之目的。又稱釋明者，得用可使法院信其主張為真實且得即時調查之一切證據，使法院就某項事實之存否，得到大致為正當之心證，即為已足，此與證明，須就當事人所提證據資料，足使法院產生堅強心證，可確信其主張為真實者，尚有不同（民事訴訟法第284 條、最高法院97年度台抗字第264 號民事裁判、98年度台抗字第807 號民事裁判參見）。

四、經查：

㈠抗告人主張系爭規則為TAPE廠關鍵的營業秘密之一，因IC設計公司在完成COF 機構圖的初步設計後，仍需經由TAPE廠依生產經驗所累積的補償經驗值對線路圖做調整，才能轉換為實際用以生產COF 的光罩圖，故系爭規則連IC設計公司也不會知道，且系爭檔案，存放於抗告人公司檔案伺服器，設定有存取權限，僅抗告人公司中負責線路補償部門（於欣寶公司時期為設計工程部，現為捲帶產品部）之同仁，透過公司之電腦終端機或工作筆電輸入帳號及密碼後，始能按該員工之存取權限讀取相關檔案資料。且依抗告人公司之「系統使用管理作業」辦法，各員工之帳號及密碼不得告知或提供他人使用，如有外洩，應立即更換，業據提出抗告人吸收合併欣寶公司主管機關核准函影本、欣寶公司資料管控電腦畫面

截圖、欣寶公司系統使用管理作業辦法、抗告人公司公告公司概況為證，堪認抗告人就系爭規則為非一般涉及該類資訊之人士所知悉之資訊，已採取合理之保密措施，並具備實際或潛在之經濟價值者，符合秘密性與經濟性，足認抗告人就系爭規則為其營業秘密已盡釋明之責。就保全必要性乙節，抗告人主張系爭專利之發明人均為抗告人或前身欣寶公司之前員工即蔡金保、夏志雄、黃信揚及蘇盈君，任職時均有機會存取抗告人系爭規則之營業秘密，又該些人等於102 、103 年間即被相對人挖角至相對人公司，且抗告人發現系爭專利內容所揭露之COF 光罩線路補償規則之技術特徵，與系爭規則之內容無實質差異，其中蔡金保及夏志雄因侵占聲請人之營業秘密並攜至相對人之產線使用，蔡金保等人係不法自抗告人取得上開營業秘密後，將之以相對人名義申請專利，違法侵占及使用抗告人之營業秘密，業已於108 年7 月30日被臺灣高雄地方檢察署檢察官提起公訴在案。然由於申請專利必須公開其技術內容，從而，也使抗告人所擁有的營業秘密因而喪失其秘密性，嚴重侵害抗告人之權益。相對人業已將抗告人系爭規則之營業秘密申請專利並使用於相對人COF 產線，惟尚需取得系爭產品之光罩圖數位檔案，以證明相對人將系爭規則不法使用於相對人COF 產線上之事實；又因光罩圖一般均為數位檔案而均儲存於電腦設備之中，倘若相對人於證據保全時拒絕配合，致數位檔案只能部分或全部不能保全時，則未能保全相對人確有將抗告人營業秘密使用於產線之事實之證據。查本件證據保全之標的並非一般市售消費品，且均在相對人支配管理中，別無他法取得，尤其是以數位檔案形式儲存之線路補償光罩圖檔案及相對人保存之實體

光罩，如於訴訟繫屬後，始由法院命相對人提出，相對人為避免對其不利的判決結果，即可能隱匿，甚或進行修改及變造證據，以免侵害系爭營業秘密之事實為法院所認定。因此，相對人於訴訟中所提出的數位檔案及實體光罩是否與目前事實上採用的光罩圖及實體光罩完全相同，有無遭到相對人變造，勢必產生極大爭執，法院需要花費極大時間與勞費處理此爭議。不若於起訴前，透過證據保全程式，將抗告人所使用的光罩補償圖檔案、實體光罩予以確定，避免將來兩造就此產生不必要之爭議，自屬為確定事、物之現狀，有在起訴之前先予保全之法律上利益並有必要。綜上，本院認為抗告人提出之證據，已釋明其欲自國內公開市場取得系爭產品及相對人製造、銷售系爭產品之相關資料，確有事實上之重大困難，本件抗告人聲請於起訴前保全證據，具有必要性，堪予認定。

㈡原裁定雖認為抗告人未釋明已對系爭規則採取合理保密措施云云，惟查，抗告人公司員工近千人，而系爭規則僅有設計工程部十數位同仁，得以輸入其帳號、密碼方式，進入抗告人公司之伺服器中接觸，足見抗告人就系爭規則，已依照業務需要分類、分級而由不同之授權職務等級者知悉。而就夏志雄、蔡金保侵占抗告人其他營業秘密檔案之刑事案件，抗告人對所擁有之營業秘密均係採取相同之保密措施，臺灣高雄地方檢察署亦已認定抗告人對所擁有的全部營業秘密，均已採取合理之保密措施，抗告人並提出臺灣高雄地方檢察署對夏志雄、蔡金保違反營業秘密法案件提起公訴之起訴書，應足釋明抗告人對所擁有營業秘密採取合理保密措施的程度。又原裁定雖認為抗告人主張相對人在本案訴訟有湮滅、隱

匿、變造證據之可能，並未提出客觀事證，僅為其主觀抽象之臆測云云，然查，抗告人稱系爭光罩圖檔案、實體光罩等侵權標的為相對人支配持有中，除了透過本件證據保全程式，抗告人別無他法取得相關事證，日後訴訟中即使依法命其開示證據，相對人提出之證據標的，可能遭到變更，尤其光罩圖電子檔案本可輕易修改變造，光罩實體也可能為提出之目的，而修改光罩圖檔另為定作，實難期待侵權訴訟之被告，會據實、完整提出關於侵權之證據，而有湮滅、隱匿、變造證據之可能，此實為訴訟實務上發生的情形，並非純屬抗告人之主觀臆測。又依民事訴訟法第370 條規定，抗告人對於保全證據之事由僅須「釋明」為已足，不須達到「證明」之程度，抗告人若可提出相對人湮滅、隱匿、變造證據之客觀事證，已屬確然發生事實上之損害，而非僅止於「滅失或礙難使用之虞」，原裁定對於釋明之要求過於嚴格，難認符合保全證據制度之立法本旨。復按，民事訴訟法第282 條之1 、第345 條、第367 條固然規定，當事人為妨礙他造使用，故意將證據滅失、隱匿或致礙難使用者，或有提出文書之義務，無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該證據之主張或依該證據應證之事實為真實。惟在訴訟實務上，往往因侵權產品及相關銷售資料均在被告持有中，法院或外部第三人無法掌握完整之資訊，縱使法院向稅捐機關或海關或交易第三人調閱產品銷售資料，有時亦無法確認所調閱之資料是否完整，有時所調得之資料無法呈現特定型號產品之銷售數量及金額，法院在無法確定被告有故意將證據滅失、隱匿或致礙難使用之行為，或無法判斷被告提出之證據是否完整，有無經變造或以多報少或隱匿部分資料

未提出之情形，即難以適用上開規定，令被告承受訴訟上之不利益，將造成訴訟上不利益之結果仍由負舉證責任之原告即專利權人承受，故原審依據民事訴訟法有關證明妨礙之規定，認為抗告人可於日後本案訴訟訟中，再聲請調查證據，並無於起訴前聲請保全證據之必要性云云，亦非的論。原審未查明抗告人確有非透過保全證據程序，無法取得相關證據之情形，亦疏未調卷詳查聲證4 所述之起訴書，抗告人是否對其擁有的全部營業秘密，已採取合理之保密措施等情，遽認抗告人並未盡釋明營業秘密要件之責任及本件起訴前聲請保全證據之必要性，而駁回抗告人之聲請，實有未洽，故本院因認原審未就本件保全證據之必要性等相關事實，為全面性之審酌，於法有違，抗告人抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄，為有理由，爰由本院將原裁定廢棄，發回原審參酌一切情形，另為適當之處理。

五、據上論結，本件抗告為有理由，爰裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　12　　月　　24　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　彭洪英

法　官　曾啟謀

以上正本係照原本作成。

不得再抗告。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　12　　月　　27　　日

書記官　丘若瑤