智慧財產法院民事裁定

108年度民聲字第43號

聲　請　人　昇陽國際半導體股份有限公司

法定代理人　楊敏聰

代　理　人　蕭富山律師

　　黃鈺如律師

上列聲請人因與相對人宜特科技股份有限公司間聲請證據保全事件，本院裁定如下：

主　文

聲請駁回。

聲請程序費用由聲請人負擔。

理　由

壹、聲請意旨

一、聲請人為我國專利證書號第I588880 號「晶圓薄化製程」（下稱：「系爭專利」）發明專利權人，專利權期間自民國（下同）106 年6 月21日起至125 年6 月27日止。系爭專利請求項共有9 項，請求項1 為獨立項，其餘為附屬項。請求項1 所界定之薄化製程，主要可分為「進料檢驗」、「晶圓貼膜」、「晶圓研磨」及「晶圓蝕刻」等4 個製程步驟；請求項2 對於研磨步驟進一步界定；請求項5 界定蝕刻為濕式蝕刻。相對人宜特科技股份有限公司（下稱：「相對人」）網頁記載其晶圓薄化採用「太鼓研磨製程」（下稱：「系爭製程」），其流程包含「入站檢驗」、「膠帶貼附」、「太鼓前研磨」、「太鼓研磨」、「晶背濕蝕刻」、「太鼓環寬度／厚度量測」、「出站檢驗」等，另其網頁上亦以影片介紹相對人公司進行「入站檢驗」、「貼膠帶」、「太鼓研磨」

、「晶背濕蝕刻」等步驟。嗣聲請人將上開網頁記載之系爭製程送請瑞智專利商標事務所進行專利侵權分析鑑定，結果確認系爭製程構成文義侵權，落入系爭專利請求項第1 、2 、5 項之權利保護範圍，此有專利侵害比對分析報告可稽。

二、系爭專利係屬方法專利，須比對系爭製程之一連串加工過程，反之，縱有薄化加工後之晶圓，亦無法以還原工程解析其薄化之步驟。雖相對人上開網頁記載系爭製程之4 個步驟侵害系爭專利請求項第1 、2 、5 項，惟實際製程係在相對人公司之廠內進行，記載系爭製程之相關操作手冊、Run Card 等亦完全由相對人公司支配掌控，且得隨時輕易變更系爭製程之任一內容或步驟，或否認上開網頁與其實際執行之製程方法有所不同，且相對人公司有「湮滅」、「隱匿」及「變造」證據之高度可能。

三、系爭製程、相關操作文書等均為相對人所支配、獨占，聲請人毫無接近機會，亦無其他可資替代之證據方法，將影響聲請人得依專利法請求之權益；又據聞相對人公司目前有意出售廠房、結束晶圓薄化研磨之業務，則一旦廠房移轉他人，即乏實際操作流程足供比對；相對人公司已將系爭製程之步驟公開於其網站上，顯不涉及相對人公司之技術上之營業秘密或隱私，且因保全證據所需之時間不長，不致嚴重影響相對人公司之營運。為此，權衡兩造利益，本件就確定之事、物之現狀確有法律上利益與保全必要性。爰依智慧財產案件審理法第18條第1 項、民事訴訟法第368 條第1 項等規定提起本件聲請。

四、聲明：請准對相對人位於新竹市0000○○○區○區○路○○號之竹科二廠廠區為下列證據保全：

（一）相對人進行「進料檢驗」、「晶圓貼膜」、「晶圓研磨」及「晶圓蝕刻」之操作流程，以勘驗、照相、攝影方式或其他適當方法為證據保全。

（二）相對人進行「進料檢驗」、「晶圓貼膜」、「晶圓研磨」及「晶圓蝕刻」之操作手冊、操作流程表、Run Card等相關技術文件或電磁紀錄，以列印、影印、複製電磁紀錄或其他適當方法為證據保全。

貳、得心證之理由

一、依民事訴訟法第368 條第1 項規定，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。

二、按「所謂證據有滅失之虞，係指供為證據之材料本體，有消失之危險而言，例如證人病危、機關保管之文書已逾保管期限即將銷毀、有人欲故為隱匿毀壞或致不堪使用等是。所謂證據有礙難使用之虞，係指證據雖未滅失，但有其他客觀情事致有不及調查之危險而言，例如證人即將移民國外、證物持有人即將攜帶證物出國等是。當事人聲請保全證據，依同法第370 條第2 項、第284 條規定，應就保全證據之理由即上開證據保全之原因，提出可使法院信其主張為真實之證據，以釋明之。查系爭文件等證據固由抗告人所管有、使用及支配，然究竟有何證據釋明所欲保全之證據有滅失或礙難使用或不及調查使用之危險？系爭文件等證據之現狀何以日後無法調查而有確定現狀之必要？原審悉未調查審究，徒以與保全證據之原因不一定有關之系爭文件等證據係由抗告人管有、使用、支配，及泛言該文件其中部分資料本身性質上為

電子檔案，內容極易變更等詞為由，遽認已有證據保全之原因，據為抗告人不利之裁定，顯有適用民事訴訟法第368 條第1 項規定不當之違誤」（最高法院97年度臺抗字第191 、192 號民事裁定意旨參照），因此聲請保全證據之標的係由相對人管有、使用、支配，亦非當然有何內容變更、滅失或礙難使用或不及調查使用之虞。本件聲請人徒以：本件聲請保全證據之標的係由相對人支配掌控，相對人自得隨時輕易變更系爭製程之任一內容或步驟以規避成立侵權云云，並未提出任何證據釋明所欲保全之證據有何滅失或礙難使用或不及調查使用之危險，是聲請人主張其所欲保全之證據「有滅失或礙難使用之虞」，並無理由。

三、次按臺灣高等法院臺中分院民事裁定105 年度聲字第32號民事裁定：「惟就本件應保全證據之理由，聲請人僅泛言前開待保全之文件均歸相對人保管中，且經聲請人一再於原審要求相對人提出，相對人均置之不理，為免將來本院命相對人提出時，其有隱匿、竄改、偽作致妨礙真實發現之情，核有證據保全之必要等語；而未提出任何能供即時調查之證據以釋明上開書證之證據方法有何滅失或礙難使用之虞，或已經相對人同意，而有保全之必要等情，自難僅以其前開主觀上之臆測，而認本件有保全之必要性」，最高法院105 年度臺抗字第650 號民事裁定駁回抗告意旨略以：「查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，民事訴訟法第368 條第1 項定有明文，此即為證據保全之原因。而當事人聲請保全證據，依同法第370 條第2 項、第284 條規定，應就保全證據之理由即上

開證據保全之原因，提出可使法院信其主張為真實並能即時調查之證據，以釋明之。本件抗告人聲請保全證據，對於應保全證據之理由，並未提出任何證據釋明之，乃原法院所合法認定，原法院因以前揭理由駁回抗告人之聲請，經核於法並無違背」，益徵本件聲請人並未提出任何證據釋明所欲保全之證據有何滅失或礙難使用或不及調查使用之危險，自難僅憑其「相對人自得隨時輕易變更系爭製程之任一內容或步驟以規避成立侵權」等主觀上臆測而斷認本件聲請人主張其所欲保全之證據「有滅失或礙難使用之虞」。

四、「修正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，乃擴大賦與當事人在起訴前蒐集事證資料之機會，而於同法第368 條第1 項後段增訂『就確定事、物之現狀』，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證之規定，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。此項『就確定事、物之現狀』程序，一方面係為實現證據開示之機能，另一方面難免有摸索性證明之虞，如何避免二者間之衝突，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」（最高法院105年度臺抗字第774 號民事裁定意旨參照），「按民事訴訟法之證據保全制度，固由原本防止證據滅失或礙難使用，避免將來於訴訟中舉證困難之預為調查功能，擴大及於賦與當事人於起訴前充分蒐集事證資料之機會，助益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，於同法

第368 條第1 項後段增訂『就確定事、物之現狀』，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證之規定，然限於『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。又保全證據之聲請，除應表明應保全之證據、依該證據應證之事實、應保全證據之理由，並應就應保全證據之理由予以釋明，此觀同法第370 條第1 項、第2 項規定即明」（最高法院107 年度臺抗字第939 號、106 年度臺抗字第1100號民事裁定意旨參照）。查本件聲請人並未提出任何證據釋明所欲保全之證據有何確定事、物現狀之法律上利益並有其必要，自難僅憑其「倘相對人提出變造之證據，勢難加以查證或比對」、「據聞相對人目前有意出售廠房」云云之「倘」、「據聞」等主觀上臆測而斷認本件有何確定事、物現狀之必要。

參、據上論結，本件聲請為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　9　　月　　9　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　伍偉華

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　9　　月　　9　　日

書記官　吳祉瑩