智慧財產法院民事裁定

108年度民聲字第50號

聲　請　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

　　陳佩貞律師

　　蔡毓貞律師

　　劉昱劭律師

上列聲請人與相對人易華電子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

一、本件聲請意旨略以：

㈠事實背景：

1.欣寶電子股份有限公司（下稱欣寶公司）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。COF 產品的形狀與照相底片相似，故一般稱呼製造COF 產品之廠商為TAPE廠，其COF 產品通稱為TAPE。欣寶公司已由聲請人吸收合併而消滅（聲證2 ），故聲請人已概括承受欣寶公司之全部權利義務，並為國內著名的驅動IC全程封裝測試廠商（聲證9 ）。

2.而聲請人於前身欣寶公司時期已自行開發之「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）乃聲請人前員工○○○（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，○○○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○○○、○○○等人（聲證6 ），且系爭檔案係存放於聲請人公司檔案伺服器，設定有存取權限，僅聲請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 ）。復依聲請人公司之「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聲請人設有相當保密措施保護之營業秘密。

3.詎聲請人於108 年8 月底自經濟部智慧財產局（下稱智慧局）專利公報發現相對人於108 年6 月21日獲准註冊第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），其專利申請日為107 年11月20日、登記之發明人為○○○、○○○、○○○及○○○；惟該等發明人原均為聲請人或前身欣寶公司之前員工（○○○為專門負責繪製光罩圖的設計工程部經理，○○○為負責研發部門的部經

理，○○○、○○○則分別為經理及工程師），於任職時均有機會存取系爭規則之營業秘密，嗣於102 、103 年間被相對人挖角至相對人公司，其中○○○及○○○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；且經聲請人閱讀系爭專利內容，發現其所揭露之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。顯見○○○等人係不法自聲請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聲請人之營業秘密，由於申請專利必須公開其技術內容，從而，也使聲請人所擁有的營業秘密因而喪失其秘密性，嚴重侵害聲請人之權益。

㈡應保全證據之理由：

1.查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聲請人為其封裝及檢測。因此，聲請人於系爭產品封裝、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），聲請人推測相對人必然已使用其已申請專利而侵害聲請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聲請人營業秘密使用於產線之事實之證據；復依營業秘密法第13條第1 項第2 款規定，被害人請求損害賠償時，得請求侵害人因侵害行為所得之利益。為計算及證明相對人侵害聲請人營業秘密所得之利益，亦有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，及庫存明細等證據予以保全之必要。

2.次查IC設計公司的「機構圖」定稿，由封測廠會同TAPE廠產生線路圖後，線路圖即交由TAPE廠生產，TAPE廠需自行依線路的圖形條件進行線路補償調整，才能轉換為實際可用以生產COF 的「光罩圖」（光罩廠是依此光罩圖生產光罩）。因此比對線路圖（即補償前線路），及光罩圖/ 實體光罩（即補償後線路），即可確認相對人有侵害聲請人營業秘密。又線路之調整補償一般是藉由Stella、AutoCAD 或具備相當功能的軟體處理，故一般是以數位檔案形式儲存。而由於光罩僅是製程中客製化的中間產物，並未流通於市面上，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TAPE產線的實體光罩。而TAPE廠所繪製的光罩圖輪檔，則僅有相對人與其委託之光罩廠電腦設備中保有相關之電磁紀錄。故除了聲請證據保全，聲請人實無從取得相對人用於其COF 製程的光罩圖檔或實體光罩。

3.又聲請人於訴訟繫屬中固可聲請調查證據，請求命相對人提出實體光罩、相關線路圖檔、相關產品銷售紀錄等，惟訴訟既已繫屬，相對人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。為了避免本案訴訟之重要證據滅失，並基於發現真實及儘速解決紛爭之考量，及確認相對人在製程中繪製光罩圖侵害聲請人營業秘密之現況，聲請人實有重大的法律上利益聲請保全證據之必要性。

4.再者，聲請人請求本院保全之TAPE光罩圖及銷售紀錄等文件或檔案，均為影本或數位檔案，尚不致影響相對人客戶之權益，若因無法取得光罩圖而必須保全實體光罩時，每一型號產品亦僅取其中一件實體光罩（TAPE廠就同一型號之產品，通常會訂製多件光罩實體，始敷產線使用），對相對人之營業影響甚微，並不逾越衡平原則。

㈢爰聲請：

1.於相對人設於高雄市○○區○○○○○○區○○○路○ 號之廠房，就相對人製造系爭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，就相對人所製造系爭產品之光罩實體，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，就相對人所持有系爭產品之訂單、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、按保全證據之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之，智慧財產案件審理法第18條第1項定有明文。又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（民事訴訟法第368條第1項規定參照）。準此，證據保全之事由，包含㈠證據有滅失或礙難使用之虞；㈡經他造同意予以保全證據；㈢就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者等三類，各該目的、要件及保全方式皆不相同。除第二類係基於兩造合意而為證據保全外，第一類旨在保全有滅失或礙難使用之虞的證據，以保全訴訟法上之權利，第三類則重在事證開示，以達到紛爭解決、預防訴訟、爭點整理與簡化及審理集中化之目的。況且，民事訴訟法第368條於89年2月9日修正公布，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。而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；至證據有礙難使用之虞，係指證據若不即為保全，將有不及調查使用之危險者而言，而民事訴訟法第370條第1項第4款所謂應保全證據之理由，當包含民事訴訟法第368條第1項所定要件，如證據是否有滅失或礙難使用之虞、就確定事、物之現狀有無法律上利益

並有必要、或如專利侵害事件之侵權可能性等各種事由，依同法第370 條第2 項規定，聲請人自須依民事訴訟法第284 條規定，提出可使法院信其主張為真實並能供即時調查之證據予以釋明，尚不得僅憑聲請人一方主觀抽象之臆測，即准許為證據保全。證據保全之目的在防止證據之滅失，或難以使用，致影響裁判之正確；苟證據並非即將滅失，致有時間上之急迫性，而得於調查證據程序中為調查者，訴訟當事人原得於調查證據程序中聲請調查即可，自無保全證據之必要（最高法院99年度台抗字第629 號、85年度台抗字第305 號、92年度台抗字第502 號、94年度台抗字第725 號裁定意旨參照）。另所謂就確定事、物之現狀具有法律上之利益與必要性聲請證據保全，不僅須有法律上之利益，尚須有必要性，且此必要性須依比例原則判斷，以免聲請人藉此達到打擊競爭對手之目的。復參照同法第284 條規定，聲請人應提出可使法院相信其主張為真實之得以即時為調查之證據予以釋明，否則即不應准許（最高法院98年度台抗字第753 號民事裁定參照）。

三、經查：

㈠聲請人未盡釋明營業秘密要件之責任：

1.按營業秘密之保護客體，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合如後要件：①非一般涉及該類資訊之人所知者。②因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。③所有人已採取合理之保密措施者。營業秘密法第2 條與智慧財產案件審理法第2 條分別定有明文。職是，營業秘密應符合秘密性、經濟價值及保密措施等要件；且所謂保密措施者，係指營業秘密所有人

已採取合理之保密措施者。

2.聲請人主張系爭規則為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，存放於聲請人公司檔案伺服器，設定有存取權限，僅聲請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。且依聲請人公司之「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（本院卷第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。然聲請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，未見聲請人釋明，且聲請人所提聲證4 起訴書內認定○○○、○○○違反營業秘密法之行為中有關營業秘密之範圍，亦不包含本件聲請人所主張之系爭規則（本院卷第47、50頁），尚難遽認聲請人業已釋明系爭規則確屬營業秘密。

㈡聲請人未釋明本件確有毀損、滅失或有使聲請人礙難使用證據之虞：

聲請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，聲請人除聲請證據保全，別無他法可取得相關圖檔或實體光罩；且聲請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。惟查：

1.有關證據是否即將滅失或難以使用部分，上述聲請人所述，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、滅失或有使聲請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，尚難認聲請人已善盡釋明之責。

2.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，故聲請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，法院得以裁定處新台幣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，聲請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。是認聲請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。

㈢綜上，聲請人就本件保全證據之理由，釋明尚嫌不足，參照前揭說明，本件聲請於法未合，不應准許。

四、依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　10　　月　　29　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　黃珮茹

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　　108　　年　　11　　月　　1　　日

書記官　鄭楚君