智慧財產法院民事裁定

109年度民聲字第11號

聲　請　人　凌嘉科技股份有限公司
法定代理人　陳連春
代　理　人　陳冠宏律師
　　張瑜庭律師
　　張容陞律師
相　對　人　友威科技股份有限公司
法定代理人　李原吉
相　對　人　台灣積體電路製造股份有限公司
法定代理人　劉德音

上列當事人間聲請保全證據事件，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、聲請意旨略以：

（一）聲請人為註冊第I513840 號「多層膜的量產方法」」發明專利（下稱：系爭發明專利）及註冊第M499418 號「連續型同步鍍膜設備」新型專利（下稱：系爭新型專利；系爭發明專利與系爭新型專利，合稱：系爭專利）之專利權人。系爭專利主要用於聲請人開發銷售之「連續型真空濺鍍設備」，聲請人於104 年參與相對人台灣積體電路製造股份有限公司（下稱：台積電公司）真空濺鍍設備之競標，而與相對人友威科技股份有限公司（下稱：友威公司）同為競標廠商，同年5 月下旬時，相對人台積電公司告知其

決定使用相對人友威公司之「水平連續式濺鍍系統」（下稱：系爭設備）作為測試機種，同年9 、10月左右系爭設備進廠，並於同年11月提供系爭設備簡報（聲證4 ），依該簡報揭露之內容，聲請人高度懷疑系爭設備已使用系爭專利，惟當時聲請人仍繼續爭取成為相對人台積電公司相關設備之供應商，且聲請人亦無從取得系爭設備之實體或設計稿樣，而無法確認侵害系爭專利之情事，故未向相對人提出專利侵權訴訟。然而，聲請人近日獲悉相對人友威公司持續銷售系爭設備，並進一步有銷售至境外之行為，且於近日之銷售簡報中（聲證6 ），更相互比較聲請人使用系爭專利之產品（聲請人設備型號：Linco C3350 ）與系爭設備（相對人友威公司設備型號：Uvat Supreme1411 ）之規格參數，更將相對人台積電公司列為其銷售實績，相對人友威公司持續製造、銷售系爭設備，已有侵害系爭發明專利請求項1 及系爭新型專利請求項1 之高度疑慮，故聲請人擬提起專利侵權訴訟維護自身權利。

（二）本件有保全證據之必要：

1.就相對人友威公司所持有或管理之系爭設備及相關資料之保全必要性：

系爭設備主要係提供予特定之半導體封測商，供進行鍍膜作業使用，由於系爭設備體積龐大，需一定空間始能容納，且系爭設備價格高達140 萬美金，換算約新臺幣（下同）4,200 萬元，除特定半導體廠商外，無此設備之採購需求，故聲請人無法於市面上逕自購得系爭設備進行專利侵權比對。若聲請人嗣後對相對人友威公司起訴主張專利侵權，相對人友威公司可能主張其從未製造

或銷售系爭設備，並否認聲請人所掌握銷售實績之來源真實性，亦無從排除相對人友威公司為減免侵害系爭專利責任，修改系爭設備結構或以其他方式修改或致使相關文件資料滅失，準此，若未先行保全系爭設備及相關文件，系爭設備及相關文件有滅失之可能性或礙難使用之虞。又系爭設備有侵害聲請人系爭專利之高度可能，若無法取得系爭設備或相關規格，聲請人無從進行詳細比對分析，若不允聲請人為系爭設備之證據保全，無從協助聲請人研判紛爭之實際狀況，確認是否應提起專利侵權之本案訴訟，亦無從協助雙方當事人成立調解或和解，以消弭紛爭，而達到預防訴訟之目的。再者，相對人友威公司之銷售簡報列明系爭設備之型號為Supreme1411 ，惟聲請人無從掌握相對人友威公司是否有更改型號情事，若無相同型號，則以聲證6 之結構作為應勘驗之型號，而請求保全如後述聲明1 所示之證據。

2.就相對人台積電公司所持有或管理之系爭設備及相關資料之保全必要性：

相對人友威公司提供給相對人台積電公司進行免費測試之系爭設備（型號為UHS System）係置放於相對人台積電先進封測三廠內，如相對人友威公司製造、銷售之系爭設備有侵權之虞，則相對人台積電公司「使用」系爭設備亦有侵權之虞，而有嗣後配合相對人友威公司變更系爭設備之可能，不利聲請人日後民事侵權訴訟舉證，故該證據有滅失或礙難使用之虞。又若僅准聲請人就相對人友威公司或相對人台積電公司任一之證據為保全，若發生任一相對人變更系爭設備設計或書證內容之情事

，為免使二相對人間所持之資料無法勾稽，而造成證據不全，或是比較二相對人所持證據後，容有無法解釋之瑕疵，而不利於嗣後訴訟進行，故本件亦有為確定事、物之現狀，而有保全證據之必要。再者，因聲請人無從掌握相對人台積電公司是否另為系爭設備命名或訂定廠內特有編號之情事，為避免證據保全困難，亦請求以聲證6 之結構作為應保全及勘驗型號之判準，而請求保全如後述聲明2 所示之證據。

（三）聲明：

1.准許聲請人或聲請人指定之人至相對人友威公司之中科分公司（地址：台中市○○區○○路○○號0 樓）就相對人友威公司產製之「水平連續式濺鍍系統」之成品或半成品以照相、攝影或其他方式進行現場勘驗；並以照相、攝影、拷貝電磁紀錄、影印、電腦列印等方式，就系爭設備之合約書、規格書、說明書、使用（或操作）手冊、圖面、型錄、規劃建議書、報價單或其他相關資料之畫面或電磁紀錄予以保全。

2.准許聲請人或聲請人指定之人至相對人台積電公司為之先進封測三廠（地址：桃園市○○區○○○路○○○ 號）就相對人友威公司產製之「水平連續式濺鍍系統」之成品以照相、攝影或其他方式進行現場勘驗；並以照相、攝影、拷貝電磁紀錄、影印、電腦列印等方式，就系爭設備之合約書、規格書、說明書、使用（或操作）手冊、圖面、型錄、規劃建議書、報價單或其他相關資料之畫面或電磁紀錄予以保全。

3.前開兩項聲明若有不能由聲請人或其委請之人執行之情

形，請准本院指定之人至相對人友威公司、相對人台積電公司以照相、攝影或其他方式進行現場勘驗，並以照相、攝影、拷貝電磁紀錄、影印、電腦列印等方式，就系爭設備之合約書、規格書、說明書、使用（或操作）手冊、圖面、型錄、規劃建議書、報價單或其他相關資料之畫面或電磁紀錄予以保全。

4.前三項若有不能執行之情形，請准相對人友威公司、相對人台積電公司於裁定送達十五日內提出相對人友威公司所產製之系爭設備之合約書、規格書、說明書、使用（或操作）手冊、圖面、型錄、規劃建議書、報價單或其他相關資料之書面或電磁紀錄，交由本院保存。

二、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）。又依民事訴訟法第370 條、第284 條規定，保全證據之聲請，應表明應保全之證據、依該證據應證之事實，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。次按智慧財產案件之證據保全與一般民事案件之證據保全相較，對於相對人之隱私或業務秘密影響較大，且如聲請人請求法院發動單方聽證之突襲性證據保全時，由於有法院突襲取證之外觀，對外界或上、下游廠商當有某程度的影響，是考量智慧財產案件之特殊性，一方面須保障聲請人證據保全之訴訟上證明權，但亦應兼顧相對人隱私或業務秘密、公平競爭秩序之維護，以避免聲請人濫用證據保全制度作為市場競爭不正手段；職是，在進行前述證據保全「必要性」判

斷時，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，包含聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益、除證據保全外有無其他證據調查方法可資利用、倘駁回其保全證據之聲請，是否將使聲請人之實體利益喪失殆盡，暨相對人是否因准許保全證據裁定，致其隱私或業務秘密遭公開或受有其他過度之不利益。

三、聲請人未釋明系爭設備有侵害系爭專利權之虞：

（一）聲請人主張系爭設備有落入系爭發明專利請求項1 及系爭新型專利請求項1 之專利權範圍，固據其於聲請證據保全狀第6-12頁為侵權比對（見本院卷第12-18 頁），並提出聲證4 相對人友威公司提供予台積電公司之簡報（見本院卷第89-9 1頁）、聲證5 聲請人員工廖○○具結書（見本院卷第93-97 頁）、聲證6 及聲證10之相對人友威公司銷售用簡報（見本院卷第99-101、123 頁）等各1 份為憑。然查：

1.系爭發明專利請求項1 部分：

系爭發明專利為一方法專利，請求項1 記載：「一種多層膜的量產方法，是用以將多數待鍍物進行多道鍍膜程序，其包含以下步驟：一步驟（a ），提供一具有（n+1 ）個緩衝區間、n 個鍍膜區間與多個載具的鍍膜生產線，該等緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向依序輪流設置於一真空腔體內，n ≧2 且是正整數；一步驟（b ），於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置有第一個待鍍物的第一個載具；一步驟（c ），於該步驟（b ）後，令第一個載具於第一○○○區○○○○○道鍍膜程序以於第一個待鍍物上形成

一第一膜層時，是於該第一、二個緩衝區間兩者間位移至少一次；一步驟（ｄ），於該步驟（ｃ）後，令第一個載具位於第二個緩衝區間或第三個緩衝區間，且同時於該鍍膜生產線的第一個緩衝區間或第二個緩衝區間載入放置有第二個待鍍物的第二個載具，但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間；及一步驟（ｅ），於該步驟（ｄ）後，同時令第二個載具與第一個載具分別於第一個鍍膜區間與第二個鍍膜區間內執行第一道鍍膜程序與第二道鍍膜程序，以分別於第二個待鍍物上與第一個待鍍物之上形成該第一膜層與一第二膜層時，是同時分別於第一、二個緩衝區間兩者間與第二、三個緩衝區間兩者間位移至少一次，但有條件的是，當第二個載具位於第二個緩衝區間時，第一個載具是位於第三個緩衝區間。」（見本院卷第54-55 頁）。查聲請人提出之聲證4 、6 固揭示系爭設備具有（n+1 ）個緩衝區間（Process Cooling Buffer）、n 個鍍膜區間（Sputter Chamber ）及待鍍物之鍍膜方式。惟按專利法第58條第3 項第1 款規定：「方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法」，所謂「使用」，在方法專利權方面，係指實現發明之每一步驟之行為，然前開投影片顯未揭示系爭設備具有可對應系爭發專利請求項1 之步驟（ｂ）至（ｅ）之技術特徵，尚無法釋明相對人友威公司有使用系爭發明專利請求項1 所界定之方法步驟製造系爭設備。

2.系爭新型專利請求項1 部分：

系爭新型專利為物品專利，請求項1 記載：「一種連續

型同步鍍膜設備，包含：一個真空腔體，包括（n+1 ）個緩衝區間，及n 個鍍膜區間，該等緩衝區間與該等鍍膜區間是沿一排列方向依序輪流設置，n ≧2 且是正整數；n 個陰極濺鍍靶組合，分別對應設置在該n 個鍍膜區間，每一陰極濺鍍靶組合具有至少一種靶材；多數個載具，分別載放一個待鍍物且分別能被控制地於該多數鍍膜區間和該多數緩衝區間移動，其中，每一載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間移動；及一傳輸機構，設置於該真空腔體，且於該等緩衝區間、該等鍍膜區間連續地設置，用以傳輸該等載具進行各鍍膜程序。」（見本院卷第80頁）。經查，聲證4 、6 僅各揭示系爭設備具有（n+1 ）個緩衝區間（Process Cooling Buffer ）、n 個鍍膜區間（Sputter Cham ber）及待鍍物之鍍膜方式。然並未揭示系爭設備具有可對應系爭新型專利請求項1 之「連續型同步鍍膜」、「每一載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間移動」等技術特徵，故無法據以釋明系爭設備有可能落入系爭新型專利請求項1 之專利權範圍。

（二）綜上，聲證4 、6 僅揭示系爭設備具有（n+1 ）個緩衝區間、n 個鍍膜區間及待鍍物之鍍膜方式，並未揭示系爭設備具有可對應系爭發明專利請求項1 所界定之步驟（b ）至（e ）等其他技術特徵，亦未揭示系爭設備具有可對應系爭新型專利請求項1 所界定之「連續型同步鍍膜」、「每一載具於各鍍膜區間中執行一鍍膜程序時，能於各鍍膜

區間與各鍍膜區間前後的緩衝區間三者間移動」等技術特徵。是依聲請人所提出之前開事證，僅得釋明系爭發明專利請求項1 或系爭新型專利請求項1 之部分技術特徵，無從釋明其他判斷有侵權之虞的必要多數技術特徵，難認其已釋明系爭設備有落入系爭專利之專利權範圍的可能性。

四、聲請人未釋明保全必要性：

（一）聲請人未釋明證據有滅失或礙難使用之虞：

1.按聲請保全證據，應表明應保全之證據，及釋明應保全之理由，民事訴訟法第368 條第1 項、第370 條定有明文。苟證據並非即將滅失，致有時間上之急迫性，訴訟當事人原得於調查證據程序中聲請調查即可，無保全證據之必要。又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，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。

2.相對人友威公司部分：

聲請人主張其無從自市場或相對人處購得系爭設備及取得購買憑證，且聲請人如事後對相對人起訴主張專利侵權時，相對人可能主張其從未製造或銷售系爭設備，並否認聲請人所掌握銷售實績之來源真實性。更甚者，亦無從排除相對人為減免侵害系爭專利責任，可能於聲請人之民事起訴狀送達後，修改系爭設備結構或以其他方式修改或致使相關文件資料滅失，致使系爭設備及有關文件無法作為日後訴訟證據，故系爭設備及相關文件有滅失之可能性或礙難使用之虞云云（見本院卷第23頁）。經查，聲請人未就證據保全之原因，提出可使本院信

其主張為真實並能即時調查之證據，以釋明系爭設備涉有侵害系爭發明專利請求項1 、系爭新型專利請求項1，自難單憑無法輕易取得系爭設備及獲悉系爭設備之製程，即認定本件有保全證據之必要。又聲請人與相對人友威公司共同參加相對人台積電公司之真空濺鍍設備競標、聲請人提出聲證4 之系爭設備簡報已為104 年間之事，迄今已逾4 年，實難認有何時間上之急迫性。再者，聲請人主張聲證6 為相對人友威公司之近日銷售簡報，姑不論該銷售簡報並無相關日期記載，且聲請人主張相對人友威公司於該銷售簡報中相互比較聲請人使用系爭專利之產品（聲請人設備型號：Linco C3350 ）與系爭設備（相對人友威公司設備型號：Uvat Supreme1411 ）之規格參數，則聲請人已持有其聲請保全相對人友威公司銷售之系爭設備資料，縱非屬全部規格資料，惟仍可與聲請人使用系爭專利之產品（聲請人設備型號：Linco C3350 ）之相關文件比對其相同或雷同之處，此外，聲請人亦主張相對人友威公司於聲證6 之銷售簡報中，將相對人台積電公司列為其銷售實績云云，可知，聲請人亦留存其聲請保全之相對人友威公司之客戶資料，則相對人友威公司所提供之系爭設備相關資料，亦非不能經由訴訟上攻防而向其客戶調查，聲請人僅泛稱依一般生活經驗及人性，系爭設備及相關資料放置相對人友威公司即有隱匿、滅失之可能云云，難認其已釋明本件有應保全證據之理由。

3.相對人台積電公司部分：

聲請人主張相對人友威公司提供給相對人台積電公司進

行免費測試之系爭設備（型號為UHS System）係置放於相對人台積電公司先進封測三廠內，如相對人友威公司製造、銷售之系爭設備有侵權之虞，則相對人台積電公司「使用」系爭設備亦有侵權之虞，而有嗣後配合相對人友威公司變更系爭設備之可能，不利聲請人日後民事侵權訴訟舉證，故該證據有滅失或礙難使用之虞云云（見本院卷第26頁）。經查：依聲請人提出其員工廖○○提出之具結書內容（見本院卷第93頁），可知，系爭設備（型號：UHS System）係相對人友威公司於「104 年」交予相對人台積電公司「免費測試12月」，則嗣後相對人台積電公司是否採用系爭設備、系爭設備是否仍在相對人台積電公司處所，並未據聲請人提出其他證據釋明，是否有前往相對人台積電公司處所為證據保全之必要，已屬有疑，自不得容認聲請人利用證據保全之程序，聲請法院代其查明。縱認，依聲證6 之銷售簡報中，相對人友威公司有將相對人台積電公司列為其銷售實績為真，則相對人台積電公司係向相對人友威公司購買系爭設備，對於系爭設備是否有如聲請人上揭所主張之侵權情事，自非如相對人友威公司知情，縱認系爭設備確有如聲請人主張之侵權情事，而遭聲請人於本案訴訟中訴請損害賠償或禁止使用系爭設備，相對人台積電公司仍可另依買賣等法律關係，對相對人友威公司主張法律上之權益，亦無自行或與相對人友威公司謀議銷毀、隱藏、竄改系爭設備技術內容之必要。

4.綜上，聲請人此部分主張及舉證，僅在釋明其所主張相對人友威公司銷售之系爭設備有可能損害其權益之事實

，並未提出任何客觀證據而得以釋明相對人2 人有將系爭設備之製造方法或結構內容，故意隱匿、銷毀、湮滅、變更設定之事證，難認已釋明欲保全之證據有滅失或礙難使用之虞。

（二）聲請人未釋明就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要：

1.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「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 年台抗字第774 號民事裁定意旨參照）。再保全證據之聲請，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。準此，原告聲請保全證據，應由其負責查清表明應保全之特定證據，並釋明應保全證據之理由。如原告就證據是否存在、存在之形式為何、由

何人持有及其保存地點等項尚有未明，自不得利用保全「證據」中之確定「事、物」現狀程序，聲請法院代其查明（最高法院107 年台抗字第939 號民事裁定意旨參照）。

2.聲請人主張系爭設備有侵害系爭專利之高度可能，若無法取得系爭設備或相關規格，聲請人無從進行詳細比對分析，無從協助聲請人研判紛爭之實際狀況，確認是否應提起專利侵權之本案訴訟，亦無從協助雙方當事人成立調解或和解，以消弭紛爭，而達到預防訴訟之目的，且為免使二相對人間所持之資料無法勾稽，而造成證據不全，或是比較二相對人所持證據後，容有無法解釋之瑕疵，而不利於嗣後訴訟進行，故本件亦有為確定事、物之現狀，而有保全證據之必要云云（見本院卷第22、26-27 頁）。經查：聲請人並未釋明系爭設備有侵害系爭發明專利請求項1 、系爭新型專利請求項1 之虞，已如前述，且依聲證6 所示，聲請人既然已持有其聲請保全系爭設備資料，縱非屬全部規格資料，惟仍可與聲請人使用系爭專利之產品（聲請人設備型號：Linco C3350 ）之相關文件比對其相同或雷同之處，縱然，聲請人事後對於相對人2 人提起系爭專利侵權訴訟，亦非不能經由訴訟上攻防而向相對人友威公司之客戶相對人台積電公司調查。從而，聲請人並未提出任何客觀證據而得以釋明相對人友威公司有變更系爭設備之方法或結構內容之事證，及相對人台積電公司有配合相對人友威公司變更系爭設備結構之可能，或該等證據可能因時間經過而發生現況改變，已難認聲請人此部分之聲請，有何法

律上利益並有必要性。參以，聲請人與相對人友威公司為競爭同業，本件為專利紛爭類型，聲請人已持有系爭發明專利之部分相關證據及兩造武器平等原則、利益權衡原則等一切情事予以平衡考量，益徵，本件聲請人單憑主觀臆測即謂相對人於訴訟程序中可能隱匿、修改或變造，而主張對確定系爭設備及相關資料有法律上利益並有必要云云，亦無理由。

五、綜上所述，聲請人所提出事證無法釋明系爭設備有侵害系爭發明專利請求項1 及系爭新型專利請求項1 之事實，則聲請人未盡釋明責任，其聲請已屬無據。況聲請人亦未釋明相對人有何將聲明所示之保全證據內容，故意隱匿、銷毀、湮滅、變更設定之事證，既未釋明本件所聲請保全之證據有何滅失或礙難使用之虞，難認有時間上之急迫性，且上開聲請保全之證據，有何滅失毀損或礙難使用之虞，而有確定事物現狀之法律上利益，未見聲請人提供即時可調查證據釋明，自難徒憑聲請人主觀之臆測，而認本件有保全證據之必要性。揆諸上開說明，本件聲請核與民事訴訟法第368 條第1 項規定不合，不應准許。

六、依民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　3　　月　　31　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　張銘晃

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　　109　　年　　3　　月　　31　　日

書記官　葉倩如