

智慧財產法院民事裁定

110年度民聲字第7號

聲請人 美商藍姆研究公司 (LAM RESEARCH CORPORATION)

法定代理人 Craig P. Opperman

代理人 馮博生律師

沈宗原律師

張涵瑜律師

劉羽珊律師

輔佐人 羅亨利

相對人 奈司特技術股份有限公司

法定代理人 黃永欽

上列上列當事人間保全證據事件，本院裁定如下：

主 文

一、准就相對人位於新竹縣○○市○○街○○○ 巷○○號之處所，為
下列證據保全行為：

(一) 就附表所列系統之實品，以拍照、攝影等方式紀錄其改裝
或翻新之結構或零件。

(二) 就附表所列系統之研發圖說紀錄 (包括但不限於相對人持
有之「薄膜沉積與表面處理設備規格」文件及「零件圖解
」手冊)，及載有驅動附表所列系統之軟體 (關鍵字為：
Novellus、Concept或QNX) 之光碟、硬碟或任何儲存裝置
，以影印、列印、攝影或複製電磁紀錄等方式為一切必要
之保全。

(三) 就附表所列系統之庫存紀錄、進出貨記錄、銷售資料、會
計帳冊，以影印、列印、攝影或複製電磁紀錄等方式為一
切必要之保全。

01 二、聲請人其餘聲請駁回。

02 理 由

03 壹、程序方面：

04 一、按凡民事案件涉及外國人或構成案件事實中牽涉外國地者，
05 即為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定法域之管轄
06 及法律之適用（最高法院98年度台上字第1805號民事判決意
07 旨參照）。而依據涉外民事法律適用法第1條之規定，涉外
08 民事，本法未規定者，適用其他法律之規定，其他法律無規
09 定者，依法理。又涉外民事法律適用法中並無關於國際管轄
10 權之規定，故依該法第1條之規定，應適用民事訴訟法之規
11 定，定涉外民事事件之管轄法院（最高法院100年度台上字
12 第310號判決意旨參照）。本件聲請人為外國法人，為涉外
13 民事事件，而涉外民事法律適用法除未對國際管轄權之決定
14 為規定外，亦未對涉外保全程序事件之準據法為規定，則應
15 適用其他法律之規定。

16 二、次按保全證據之聲請，在起訴前，向受訊問人住居所或證物
17 所在地之地方法院為之，民事訴訟法第369條第1項後段定有
18 明文。又營業秘密法、著作權法或公平交易法所保護之智慧
19 財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有
20 管轄權，智慧財產法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審
21 理法第7條復有明文，且智慧財產案件審理細則第2條第6款
22 規定，智慧財產保全證據及保全程序事件，屬智慧財產民事
23 訴訟事件。又保全證據之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院
24 為之，智慧財產案件審理法第18條第1項前段亦有明文。本
25 件聲請人主張相對人侵害其營業秘密而聲請保全證據，故本
26 院對此涉外保全證據事件有管轄權，且應適用我國民事法律

之相關規定。

貳、實體方面：

一、聲請意旨略以：

(一) 相對人所改裝、翻新如附表所列系統，業已侵害聲請人之營業秘密：

1. 聲請人於民國101年6月年間與Novellus Systems Inc. (下稱Novellus公司) 完成合併，合併後Novellus公司之營業秘密即歸聲請人享有，其中包含下列營業秘密。

2. 聲請人之營業秘密確非一般涉及該類資訊之人所知：

依聲請人提出聲證2、聲證3分別為「薄膜沉積與表面處理設備規格」文件及「零件圖解」手冊 (Illustrated Parts Guide)，所列資料乃涉及Novellus公司之薄膜沉積與表面處理設備內部詳細規格及使用方式，其相關特徵有別於其他一般薄膜沉積與表面處理設備業者，為Novellus公司在此領域取得領先地位之重要關鍵，同時為聲請人合併Novellus公司所欲取得之重要技術，且該等內容為多年來研發、試行錯誤、最佳化改善、調查客戶意見等所得之結果，足見聲證2及聲證3所列資料確非一般涉及該類資訊之人所得知者，而為聲請人之營業秘密 (下稱系爭營業秘密)。

3. 系爭營業秘密符合因其秘密性且具有實際或潛在之經濟價值：

系爭營業秘密涉及薄膜沉積與表面處理設備之零件圖解手冊，因此設備相當複雜，為使員工及客戶得以操作此設備，故Novellus公司製作此長達372 頁之詳細內容，其中包含個別零組件之規格、描述及圖解，該等資料應相當詳盡

，而可用於研發、生產，且上開資料乃有別於其他一般業者生產、研發等機密資料，自屬因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值。

4.聲請人已採取合理之保密措施：

相對人之法定代理人黃永欽以及部分員工原先為Novellus公司之員工，於黃永欽任職於Novellus公司時，Novellus公司與其簽訂雇傭契約，其中第10條即指出員工於離職時，應繳回所有公司財產（包含任何工作上使用或做成之紀錄、data、準備資料等），且於接觸到機密資料時應保持其機密性而不得洩漏。又依聲證2 載有此規格文件應受到保護且不得擅自複製或揭露之標語，及依聲證3於第2頁之COPYRIGHT NOTICE段落中，敘明此手冊專屬Novellus之員工及客戶使用，並有要求不得擅自複製或揭露之標語，足認聲請人主觀上有保密之意圖，且已依實際情況盡合理努力，使他人客觀上足資認屬秘密，故聲請人已盡合理之保密措施。

5.相對人侵害系爭營業秘密：

聲請人接獲其他人通知後，得知相對人有販賣聲請人之系統設備，然聲請人並無授權任何產品予相對人販賣，嗣於109 年12月16日發函予相對人確認，相對人回函表示其確有在進行機具（系統）翻新，並自承係依先前在Novellus公司工作所知之專業知識來進行，已自承有使用到聲請人之營業秘密，且經聲請人前往相對人之公司所在地現場檢視如附表所列5個系統，發現均有被大幅度改裝之情形，更發現屬於系爭營業秘密之紙本即規格文件及手冊竟放置於改裝、翻新之系統機台上，業已侵害系爭營業秘密。

01 (二) 相對人亦可能侵害聲請人之著作權及違反公平交易法之不
02 正競爭：

03 1.相對人改裝、翻新後倘其於報價單上表示其有販賣聲請人
04 系統之情形，恐有於報價單上為虛偽不實或引人錯誤之表
05 徵，而有違反公平交易法第21條規定之虞。

06 2.又相對人為上開改裝、翻新行為後，若要使用該改裝、翻
07 新後之系統理應安裝聲請人之軟體（關鍵字為：Novellus
08 、Concept或QNX）方能運作。然聲請人並未授權相對人相
09 關軟體，因此相對人若未經授權即使用安裝聲請人之軟體
10 於上開改裝、翻新後之系統，即有侵害聲請人著作權之可
11 能，或相對人亦極有可能持有未經授權之軟體以測試改裝
12 、翻新後之系統，或用以提供予其客戶。

13 (三) 本件有證據滅失或礙難使用之虞，亦有確定事、物之現況
14 有法律上之利益並有必要：

15 1.應保全之證據：

16 相對人所改裝、翻新如附表所列之系統確已利用聲請人之
17 系爭營業秘密，而有侵害系爭營業秘密之事實，且保全如
18 附表所列系統之實品及其研發圖說紀錄、載有如附表所列
19 系統軟體之光碟或硬碟或任何儲存裝置，可進一步確認相
20 對人是否有使用未經聲請人授權之軟體，而有侵害聲請人
21 著作權之事實。又保全附表所列系統之庫存紀錄、進出貨
22 紀錄、銷售資料、會計帳冊等，亦可作為將來損害賠償之
23 依據。

24 2.有證據保全之必要性及急迫性：

25 (1)聲請人前已發函二次予相對人告知其有侵害聲請人營業
26 秘密、著作權等侵權行為，並請求其停止相關侵權行為

，依相對人之回函亦自承其確實有改裝、翻修之情形，且表示其係依據先前於Novellus之工作所知專業知識來進行翻新，同時依聲請人至相對人公司之現場檢視中，發現系爭營業秘密之紙本放置於改裝、翻新之機台上，相對人已侵害系爭營業秘密。聲請人於110年1月29日再次發函予相對人，惟相對人皆未有所回應，是相對人即有可能著手隱匿相關證據，因此，自有就附表所列系統之實品進行證據保全之必要性。

(2)聲請人發現相對人改裝、翻修之系統中，有兩部系統分別訂於110年2月4日、2月22日完工，而依業界一般產品之出貨時程，該批改裝、翻修之系統極有可能於近日被出貨，一旦出貨後，將難以得知其出貨地點，而無法就該系統為保全及確認，亦將無法取得該等證據，法院亦無從調查並發現本件事實真相，若不立即保全，將有不及調查之危險。

(3)又如能保全附表所列系統之實品及其研發圖說紀錄（包括但不限於相對人所持有之聲證2、3）、載有驅動附表所列系統之軟體（關鍵字為：Novellus、Concept或QNX）之光碟、硬碟或任何儲存裝置，除可防止證據滅失或礙難使用之虞，亦將有助於釐清相對人是否另侵害聲請人之著作權，而可達到本案紛爭解決、發現真實與簡化及審理集中化之目的。

(4)相對人並非公開發行公司，亦未公布財務資料，而針對單一產品之財務及銷售資料更非屬公開資訊，該等資料為相對人持有之內部資料，而非公司依法應備置之會計憑證，因此有較高之滅失風險，且倘相對人於訴訟中拒

01 絕提出應保全之財務資料，聲請人無從知悉相對人實際
02 製造系爭產品之數量，致賠償金額難以計算，如能保全
03 上開資料，除可防止證據滅失或礙難使用之虞，亦有助
04 於本案紛爭解決、發現真實與簡化及審理集中化之目的
05 。

06 3.保全證據之方法：

07 (1)附表所列系統是由相對人所改裝、翻新，因此其營業處
08 所應存有附表所列系統之實品及其研發圖說紀錄（包括
09 但不限於相對人所持有之聲證2、3）及載有驅動附表所
10 列系統之軟體（關鍵字為：Novellus、Concept或QNX）
11 之光碟、硬碟或任何儲存裝置，故應命相對人提出附表
12 所列系統之實品及其研發圖說紀錄及載有驅動附表所列
13 系統之軟體之光碟、硬碟或任何儲存裝置，並留置於法
14 院，以供後續本案訴訟進行鑑定比對之用。

15 (2)又應命相對人提出附表所列系統之庫存紀錄、進出貨記
16 錄、銷售資料、會計帳冊，並以影印、列印紙本或以光
17 碟片等紀錄媒體複製方式，將上開資料留置於法院。

18 （四）聲明：

19 1.就附表所列系統之實品及其研發圖說紀錄（包括但不限於
20 相對人持有之聲證2、3）及載有驅動附表所列系統之軟體
21 （關鍵字為：Novellus、Concept或QNX）之光碟、硬碟或
22 任何儲存裝置予以保全，並留置於法院。

23 2.就附表所列系統之庫存紀錄、進出貨記錄、銷售資料、會
24 計帳冊，以影印、列印紙本或以光碟片等紀錄媒體複製之
25 方式，將上開資料留置於法院。

26 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

01 聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，
02 亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證（民事訴訟法第368條第1
03 項規定參照）。準此，證據保全之事由，包含(一)證據有滅失
04 或礙難使用之虞；(二)經他造同意予以保全證據；(三)就確定事
05 、物之現狀有法律上利益且有必要者等三類，各該目的、要
06 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
07 保全外，第一類旨在保全有滅失或礙難使用之虞的證據，以
08 保全訴訟法上之權利，第三類則重在事證開示，以達到紛爭
09 解決、預防訴訟、爭點整理與簡化及審理集中化之目的。又
10 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
11 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
12 之人得蒐集事證資料，以瞭解事實或物體之現狀，將有助於
13 當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭
14 訴訟，達到預防訴訟之目的；此外，亦得藉此賦予當事人充
15 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
16 訟時發現真實及妥適進行訴訟，以達審理集中化之目的。然
17 為避免聲請人濫用證據保全制度，藉此窺探相對人之營業狀
18 況，法院於必要性之判斷上，應斟酌智慧財產權遭受侵害之
19 可能性，並審慎衡量兩造相互衝突之利益，包含聲請人因准
20 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
21 證據調查方法可資利用，如駁回其保全證據之聲請是否將使
22 聲請人實體利益遭受難以彌補之損害，及相對人是否因准許
23 保全證據裁定，致其隱私或營業狀況遭不當公開而可能受有
24 之不利益等。末按民事訴訟法第370條、第284條規定，保全
25 證據之聲請，應表明應保全之證據、依該證據應證之事實，
26 及應保全證據之理由，且聲請人應提出證據以為釋明，使法

01 院信其主張為真實，以審酌應否准許保全證據之聲請。

02 三、經查：

03 （一）聲請人主張其所有系爭營業秘密因符合秘密性，具有實際
04 或潛在之經濟價值，復已採取合理必要之保密措施，且相
05 對人從事改裝及翻新如附表所列之系統，業已侵害系爭營
06 業秘密等情，業據其提出薄膜沉積與表面處理設備之規格
07 文件（聲證2）、零件圖解手冊（聲證3）、合併交易報導
08 （聲證4）、僱傭契約（聲證5、5-1）、聲請人發函文件
09 （聲證6、7）、現場照片（聲證8、9）、相對人之回函（
10 聲證10）、相對人預定完工之系統翻拍照片（聲證11、12
11 ）、系爭營業秘密之資訊說明（聲證14）、Novellus公司
12 與客戶簽訂之銷售條款與條件（聲證15）、相對人官網上
13 販售產品及提供軟體升級服務之網頁（聲證16、17）等件
14 以為釋明，經核尚非無據，堪認聲請人應已釋明相對人從
15 事改裝及翻新如附表所列之系統，有侵害系爭營業秘密之
16 可能事實。

17 （二）附表所列系統之實品經相對人改裝或翻新之部分，聲請人
18 已釋明有保全證據之必要性：

19 1.依聲請人主張前經相對人同意，至相對人之公司所在地現
20 場檢視附表所列系統後，發現上開系統有被大幅度改裝之
21 情形，且發現屬於系爭營業秘密之紙本即規格文件及手冊
22 放置於改裝、翻新之系統機台上等情，業據聲請人提出現
23 場拍攝照片（聲證8、9、11、12）以及110年3月8日之簡
24 報為證。又依相對人於109年12月30日函覆聲請人之回函
25 （聲證7），已表示其主要從事販賣Novellus公司之二手
26 設備，復自承係依先前在Novellus公司工作時所知之專業

01 知識來進行改裝或翻新，並使用70至80%之原始零件，及
02 替換所有消耗零件等語（本院卷第119 頁），堪認相對人
03 確有就聲請人所指附表所列系統從事改裝或翻新之行為。
04 參以聲請人發現相對人改裝翻修之系統中，有兩部系統分
05 別訂於110年2月4日、2月22日完工（聲證11、12），且部
06 分系統已有公開販售（聲證16、17），此部分倘不予保全
07 ，日後可能無法取得該等證據，而有證據滅失或礙難使用
08 之虞，或難以調查之危險，應認聲請人就附表所列系統之
09 實品經相對人改裝或翻新之部分，已釋明有保全之必要性
10 。

11 2.至於聲請人請求相對人應提出附表所列系統之實品（機台
12 或模組）予以保全，並留置於法院，以供後續本案訴訟進
13 行鑑定比對之用等等。惟查，相對人所改裝翻新之系統實
14 品，係來自聲請人之二手設備，此為聲請人所不爭執（本
15 院卷第165 頁），並非相對人或第三人所自行製造，且聲
16 請人主張被侵害之系爭營業秘密為「薄膜沉積與表面處理
17 設備規格」文件及「零件圖解」手冊，並非相對人所從事
18 改裝或翻新如附表所列系統之實品或聲請人之二手設備，
19 縱未予保全實品或將之留置法院，然相對人有無使用或侵
20 害聲請人之系爭營業秘密，並非不得由該實品經相對人改
21 裝或翻新之部分予以檢視，或由其進行改裝、翻新時所製
22 作或留下之研發圖說紀錄文件、手冊，或載有驅動附表所
23 列系統之軟體予以確認判斷，故難認有保全即強行將附表
24 所列系統實品留置於法院之必要性，聲請人此部分之請求
25 即屬無據。

26 （三）附表所列系統之研發圖說紀錄及驅動系統軟體，以及相關

庫存紀錄、進出貨記錄、銷售資料、會計帳冊部分，聲請人已釋明有保全證據之必要性：

1. 聲請人請求保全附表所列系統之研發圖說紀錄（含聲證 2、3）及驅動系統之軟體部分，因可以確認相對人於進行改裝或翻新系統時，有無使用或侵害聲請人之系爭營業秘密，此部分紀錄或軟體係日後本案訴訟認定侵權與否之重要證據，且該等紀錄或軟體目前在相對人持有中，一般人難以取得，參酌該等紀錄或軟體相較於附表所列系統之實品設備，顯然容易遭到隱匿或刪除，復可確認相對人是否有使用未經聲請人授權之軟體，而判斷有無侵害聲請人著作權之事實，堪認聲請人就此部分保全證據之必要性已為釋明。

2. 又聲請人請求保全相關之庫存紀錄、進出貨記錄、銷售資料、會計帳冊部分，係日後本案訴訟認定損害賠償之重要證據，且相對人並非上市櫃公司，並無依法揭露或公告其營業及財務資訊，難有完整之會計帳冊，聲請人非透過保全證據程序，難以取得上開帳冊資料。又依相對人之回函中，既已否認有侵害系爭營業秘密之行為，且日後本案訴訟中相對人與聲請人處於對立地位，甚難期待相對人會誠實完整提出上開帳冊資料，該等證據如待日後本案訴訟再予調查，可能有遭隱匿或變更，致證據有滅失或礙難使用之虞，且就確定事物之現狀，聲請人亦有法律上利益及有必要，應認聲請人請求保全附表所列系統相關之庫存紀錄、進出貨記錄、銷售資料、會計帳冊部分，已釋明保全證據之必要性。

四、綜上所述，本件聲請人就聲明第1 項請求保全附表所列系統

01 經相對人改裝或翻新之部分，及其研發圖說紀錄（包括但不
02 限於相對人持有之聲證2、3）及載有驅動附表所列系統之軟
03 體（關鍵字為：Novellus、Concept或QNX）之光碟、硬碟或
04 任何儲存裝置，以及第2項請求保全附表所列系統之庫存紀
05 錄、進出貨記錄、銷售資料、會計帳冊，均已釋明保全之必
06 要性，均有理由，應予准許。至就其聲明第1項保全附表所
07 列系統之實品並留置法院之請求部分，難認有保全之必要，
08 應予駁回。

09 五、依民事訴訟法第376條規定，保全證據程序之費用，除別有
10 規定外，應作為訴訟費用之一部定其負擔，故本件無須為訴
11 訟費用之諭知，附此敘明。

12 結論：依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第371條第1項
13 ，裁定如主文。

14 中 華 民 國 110 年 3 月 22 日

15 智慧財產法院第三庭

16 法 官 吳俊龍

17 以上正本係照原本作成。

18 就准許部分不得聲明不服；就駁回部分如不服本裁定，應於送達
19 後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。

20 中 華 民 國 110 年 3 月 23 日

21 書記官 蔣淑君