

智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民全字第1號

聲 請 人 台灣陶氏化學股份有限公司

法定代理人 蘇哲宏

聲 請 人 美商陶氏化學公司(The Dow Chemical Company)

法定代理人 Amy E. Wilson

共同代理人 陳彥希律師

黃致中律師

相 對 人 杜宗憲

代 理 人 徐宏昇律師

劉俞佑律師

劉思瑜律師

上列當事人間聲請定暫時狀態之處分事件，本院裁定如下：

主 文

一、聲請駁回。

二、聲請費用由聲請人負擔。

理 由

壹、程序方面：

一、聲請人美商陶氏化學公司（下稱美商陶氏公司）係依美國德拉瓦州法律設立之外國法人，由Amy E. Wilson擔任代表人，有美商陶氏公司之公司登記及代表人資格證明文件在卷可稽（見本院卷一第329、407至409頁），故本件具涉外因素，惟本件係定暫時狀態處分之程序，本於程序依法庭地法之原則，應以法院地即我國民事訴訟法定之，合先敘明。

二、按訴訟代理權有欠缺而可以補正者，法院得許其於補正前暫為訴訟行為，且於補正後溯及於行為時發生效力，此觀民事訴訟法第75條規定即明。復按私文書經本人或其代理人簽

01 名、蓋章或按指印或有法院或公證人之認證者，推定為真
02 正，亦為同法第358條第1項所明定。美商陶氏公司及台灣陶
03 氏化學股份有限公司（下稱台灣陶氏公司，與美商陶氏公司
04 合稱聲請人）係於民國111年3月29日由陳彥希律師、黃致中
05 律師以代理人之身分代為具狀聲請假處分，然未附具委任書
06 正本（見本院卷一第7至27頁），經本院命其補正，其已先
07 後於111年4月1日、111年4月21日提出台灣陶氏公司、美商
08 陶氏公司出具之代理人委任書正本，其中美商陶氏公司之委
09 任書確經上開代表人簽名（見本院卷一第319至321、413至4
10 15頁），經核於法並無不合。相對人指稱美商陶氏公司本件
11 聲請未經合法代理、應予駁回，尚有誤解。

12 三、復按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求
13 之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第
14 2款定有明文。聲請人原主張相對人擅自重製美商陶氏公司
15 之「中央報告系統」（0000000 000000 00000，下稱000）
16 報告之電磁紀錄，侵害美商陶氏公司之著作權及營業秘密，
17 經臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）扣押相對人用以
18 儲存上開電磁紀錄之外接硬碟1個（下稱系爭硬碟）、ZIP磁
19 碟片2片、光碟片9片、3.5吋磁碟片14片（保管字號：94年
20 度藍保字第1130號，下合稱系爭扣押物）；美商陶氏公司得
21 依著作權法第84條、營業秘密法第11條請求相對人將系爭扣
22 押物或儲存於內之資料予以銷燬或返還，以排除侵害；台灣
23 陶氏公司亦得依其與相對人簽訂之僱傭契約（EMPLOYEE AGR
24 EEMENT，下稱系爭僱傭契約）請求相對人將系爭扣押物或儲
25 存於內之資料予以銷燬或返還；為保全日後強制執行，爰依
26 民事訴訟法第532條規定聲請假處分，請求禁止相對人以任
27 何形式或方法自行或透過他人向臺北地檢署或其他任何機
28 關、法人或自然人取得系爭扣押物。惟經本院向臺北地檢署
29 查詢結果，相對人已於111年3月11日領回系爭扣押物（見本
30 院卷一第313至317頁）；聲請人即於111年4月18日具狀變更
31 聲明，基於相同原因事實，依民事訴訟法第538條規定聲請

01 為定暫時狀態之處分，而請求相對人將系爭扣押物交付聲請
02 人或將其內屬於聲請人之著作物及營業秘密返還聲請人或由
03 聲請人銷燬，並請求禁止相對人以任何形式或方法重製、洩
04 漏、散布、使用或以其他方法使相對人或第三人知悉系爭扣
05 押物內屬於聲請人之一切著作物、營業秘密及相關資訊（見
06 本院卷一第341至349頁）。其變更前後之請求基礎事實同
07 一，核與前開規定相符，應予准許。

08 貳、實體方面：

09 一、聲請意旨略以：相對人原任職於台灣陶氏公司，93年1月底
10 至2月初獲准停職，嗣於93年5月1日離職；相對人於93年1月
11 1日前之不詳時間及自93年1月1日起至同年4月21日止，陸續
12 擅自重製屬於美商陶氏公司營業秘密及著作之000報告電磁
13 紀錄，並儲存至系爭扣押物，違反其與台灣陶氏公司簽訂之
14 僱傭契約，於離職後未將上開電磁紀錄刪除或返還與台灣陶
15 氏公司，台灣陶氏公司得依系爭僱傭契約請求相對人銷燬或
16 返還系爭扣押物內之電磁紀錄，美商陶氏公司亦得依著作權
17 法第84條、營業秘密法第11條要求相對人銷燬或返還該等電
18 磁紀錄。然相對人於先前之民事、刑事案件中始終抗辯其係
19 因工作需要且受台灣陶氏公司允許而重製相關電磁紀錄並儲
20 存至系爭扣押物，該等電磁紀錄並非聲請人之營業秘密或著
21 作物，故兩造對於聲請人是否有權為上開請求有所爭執，顯
22 存有爭執之法律關係。又相對人已取得系爭扣押物，美商陶
23 氏公司目前受有營業秘密及著作物遭相對人以重製、使用等
24 方式侵害之急迫危險，若未准許本件聲請，美商陶氏公司將
25 受有難以回復之重大損害及難以估計之經濟損失，亦危害公
26 眾利益；如准許聲請，因相對人本即無權使用系爭扣押物內
27 之電磁紀錄，並未因而受有任何不利益，其所受損失僅為無
28 法自由使用系爭扣押物，而系爭扣押物係早已過時之儲存設
29 備，相對人所受損害甚微，兩相權衡，本件有保全必要性。
30 爰依民事訴訟法第538條第1項、第3項規定，聲請定暫時狀
31 態之處分，並請求：（一）相對人應將111年3月11日向臺北地檢

署取得之系爭扣押物交付聲請人，或將系爭扣押物內屬於聲請人所有之著作物及營業秘密之電磁紀錄（明細如台灣陶氏公司前呈送臺北地檢署之查驗報告書(二)附件A至R所列檔案，見本院卷二第3至320頁，下稱系爭電磁紀錄）返還聲請人，或先由聲請人銷燬前開電磁紀錄後，再將系爭扣押物交還相對人。(二)禁止相對人以任何形式或方法重製、洩漏、散布、使用或以其他方法使相對人或第三人知悉系爭扣押物內屬於聲請人所有之一切著作物、營業秘密及相關之任何資訊。並願供擔保以補釋明之不足等語。

二、相對人陳述意見略以：聲請人並未釋明系爭扣押物有何屬於聲請人所有之著作物及營業秘密之電磁紀錄存在，或提出可證明該主張之證據；且系爭扣押物內並無屬於台灣陶氏公司之電磁紀錄，業經最高法院101年度台上字第5295號刑事判決認定在案，台灣陶氏公司提出本件聲請顯無理由。又系爭磁碟機在93年即遭扣押，本件相關刑事訴訟在101年10月終結，本院於110年12月24日以110年度刑智抗字第23號裁定駁回檢察官聲請沒收系爭磁碟機，嗣臺北地檢署於111年3月4日命將系爭扣押物發還相對人，長達十餘年間，聲請人從未提出如本件之主張，可證聲請人並無遭受重大損害或面臨急迫危險情事，且系爭扣押物長期存放於贓物庫，已非扣押當時之現狀。本件聲請不符合定暫時狀態處分之要件，應予駁回等語。

三、按於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。第一項處分，得命先為一定之給付。聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將

造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度及對公眾利益之影響。民事訴訟法第538條第1項、第2項、第3項、智慧財產案件審理法第22條第2項及智慧財產案件審理細則第37條第1項、第3項分別定有明文。

四、經查：

(一)爭執之法律關係部分：

台灣陶氏公司主張其得依系爭僱傭契約請求相對人銷燬或返還系爭電磁紀錄，美商陶氏公司主張其得依著作權法第84條、營業秘密法第11條要求相對人銷燬或返還系爭電磁紀錄，均為相對人所否認。兩造對於台灣陶氏公司是否有權依系爭僱傭契約為上開請求、相對人有無侵害美商陶氏公司之著作權及營業秘密，確有爭執，堪認兩造間存有得以本案訴訟確定之爭執法律關係。

(二)保全必要性部分：

1.聲請人將來勝訴可能性：

(1)台灣陶氏公司係主張依系爭僱傭契約第4條之約定，相對人受雇期間所取得之公司資料，均應依台灣陶氏公司之要求將其銷燬或交還，其得依上開約定提起給付之訴，請求相對人銷燬或返還系爭電磁紀錄（見本院卷一第18至19、434頁）。然查，依聲請人所述，相對人原係受雇於台灣陶氏公司，系爭僱傭契約係由台灣陶氏公司與相對人簽訂（見本院卷一第9至10頁），則系爭僱傭契約第4條約定之範圍，應指相對人受雇台灣陶氏公司期間所取得之有關於台灣陶氏公司之研究、生產、製造或營業紀錄、書面或印刷資料等，均屬於台灣陶氏公司之財產，相對人應依台灣陶氏公司之要求將其銷燬或交還。而台灣陶氏公司前曾主張相對人非法下載系爭電磁紀錄等，因而對相對人提出刑事告訴，經臺北地檢署檢察官偵查後提起公訴，復經臺灣臺北地方法院以94年度訴字第1561號判決認相對人連續犯刑法第359條之無故取得他人電腦電磁紀錄罪，及92年7月9日修正公布之著作權法第91條第2項之非意圖營利以重製方法侵害他人著作財產權罪，

01 依修正前刑法第55條牽連犯之規定，從一重之無故取得他人
02 電腦電磁紀錄罪處斷，判處相對人有期徒刑2年10月，減為
03 有期徒刑1年5月；檢察官及相對人均不服提起上訴，經本院
04 以98年度刑智上訴字第2號判決撤銷原判決，仍論處相對人
05 相同罪刑；檢察官及被告不服而各提起上訴，經最高法院以
06 99年度台上字第4363號判決撤銷本院前開判決，並發回更
07 審；再經本院以99年度刑智上更(一)字第23號判決撤銷一審判
08 決，仍維持前開論罪結果，並改判相對人有期徒刑2年，減
09 為有期徒刑1年；檢察官及被告均不服再提起上訴，最高法
10 院再以100年度台上字第3375號判決撤銷本院上開更一審判
11 決後，發回更審；本院再於101年6月7日以100年度刑智上更
12 (二)字第11號判決撤銷一審判決，並認系爭電磁紀錄係存放於
13 美國密西根州密特蘭市之美商陶氏公司伺服器主機內，美商陶
14 氏公司方為著作權人，台灣陶氏公司縱為美商陶氏公司之子
15 公司，然無法證明已取得美商陶氏公司專屬授權，無權提出
16 本件刑事告訴，故判認相對人被訴違反92年7月9日修正公布
17 之著作權法第91條第2項、刑法第359條部分（下稱甲部分）
18 未經合法告訴，欠缺訴訟條件且無法補正，另被訴違反刑法
19 第336條第2項、第338條準用第323條部分（下稱乙部分），
20 則與相對人行為時之刑法第323條構成要件不合，因而諭知
21 甲部分公訴不受理、乙部分無罪，其後經最高法院於101年1
22 0月19日以101年度台上字第5295號判決駁回檢察官之上訴確
23 定（下稱刑案）等情，有前揭起訴書、歷審判決書在卷足稽
24 （見本院卷一第33至123、129至152、281至291）。是依刑
25 案所為認定，系爭扣押物內儲存之資料著作權人並非台灣陶
26 氏公司；聲請人亦自承系爭扣押物內所儲存之資料為美商陶
27 氏公司所有，而非台灣陶氏公司所有（見本院卷一第19
28 頁）；除上開刑事判決外，台灣陶氏公司既未提出其他證據
29 釋明其何以有權依系爭僱傭契約請求相對人銷燬或返還非屬
30 台灣陶氏公司所有之系爭電磁紀錄，自難認台灣陶氏公司已
31 釋明將來有勝訴可能性。

01 (2)美商陶氏公司係主張系爭電磁紀錄為其所有之營業秘密及著
02 作物，其得依著作權法第84條、營業秘密法第11條提起給付
03 之訴，請求相對人銷燬或返還系爭電磁紀錄（見本院卷一第
04 17至18、434至435頁）。然查：

05 ①營業秘密法第10條係規定：「有左列情形之一者，為侵害營
06 業秘密。一、以不正當方法取得營業秘密者。二、知悉或因
07 重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏
08 者。三、取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第
09 一款之營業秘密，而使用或洩漏者。四、因法律行為取得營
10 業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。五、依法令有守營
11 業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。前項所稱之不正當方
12 法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義
13 務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。」，第11條
14 則規定：「營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之，有侵
15 害之虞者，得請求防止之。被害人為前項請求時，對於侵害
16 行為作成之物或專供侵害所用之物，得請求銷燬或為其他必
17 要之處置。」，聲請人係主張相對人擅自重製系爭電磁紀
18 錄，屬侵害營業秘密之行為，亦涉犯著作權法第91條擅自以
19 重製之方法侵害他人著作財產權罪，其有權依營業秘密法第
20 11條、著作權法第84條為請求（見本院卷一第17頁）。是依
21 聲請人之主張，美商陶氏公司自應釋明相對人係未經授權擅
22 自重製系爭電磁紀錄，始得認其請求有據。就此部分，美商
23 陶氏公司雖援引上開刑案判決，主張刑事一審、二審、更一
24 審均認定相對人有罪，惟查，相對人不服本院更一審判決提
25 起上訴後，最高法院業以100年度台上字第3375號判決撤銷
26 本院更一審判決，發回更審，並指明：「台灣陶氏公司員工
27 申請下載並瀏覽000之查閱權，須由該公司將申請表格送至
28 美商陶氏公司位於密西根州之000中心，經該中心將申請查
29 閱者之員工編號登錄於『准許閱覽名單』後，該員工始可進
30 入000資料庫查詢資料...被告指稱『查閱000資料庫電子申
31 請單』明白記載美商陶氏公司之Business Intelligence Ce

01 nter有權隨時終止員工查閱000資料庫之權限（見更(一)卷二
02 第53頁）。如果無訛，台灣陶氏公司人員得以其員工編號登
03 入下載並瀏覽000資料，似係經美商陶氏公司准予列入閱覽
04 名單後，始經授權而得查閱該項資料... 被告任職台灣陶氏
05 公司擔任技術服務期間，係經美商陶氏公司核准得以其員工
06 編號登入閱覽000電磁紀錄，台灣陶氏公司對取得該一查閱
07 權之員工，於登入瀏覽、下載時，究還有何限制？是否尚須
08 依指示或為業務目的始得查閱？其所憑依據為何？原判決俱
09 未說明論列... 依原判決引據被告與台灣陶氏公司所立僱傭
10 契約書第一條之約定，僅要求受僱人『不會在受僱期間或之
11 後向任何人披露或利用任何陶氏集團（原文係指美商陶氏公
12 司）商業機密、專有技術或機密技術或商業資訊』（見原判
13 決第5頁第15至19行），原判決亦謂此屬『保密資訊約
14 定』，且未認定被告有將瀏覽、下載之000電磁紀錄洩露予
15 他人或私自加以利用，自難遽以僱傭契約第一條之約定，資
16 為被告任職期間不得查詢上開資料之限制依據。又原判決既
17 謂被告於準備離職期間，在夜間須以視訊方式與外國公司人
18 員開會（見原判決第17頁第17至18行），則其在離職之前自
19 仍須執行擔任亞太地區『技術總監』而提供關於聚胺酯技術
20 等諮詢之職務，其工作內容既未變更或停止，要難僅因自承
21 『白天幾乎都沒有事』，即謂其於該期間內無須為任何業務
22 上之作為，而不具瀏覽、下載 000電磁紀錄之正當性。則被
23 告苟於未經取消、限制前揭查閱權之情形下，依其經核准之
24 員工編號登入而瀏覽、下載上開資料，能否謂係無正當理
25 由，而認屬「無故」取得該電磁紀錄？即不無研酌餘地」等
26 語（見本院卷一第283至287頁）。足見刑案一、二審雖曾認
27 定相對人下載系爭電磁紀錄係非法重製美商陶氏公司之著作
28 而侵害其著作權，並判處相對人罪刑，然業經最高法院撤銷
29 發回更審，並認相對人係於任職台灣陶氏公司期間，經美商
30 陶氏公司核准得以其員工編號登入閱覽000電磁紀錄，並進
31 而瀏覽、下載系爭電磁紀錄，是否構成犯罪，仍須再行調

01 查。美商陶氏公司除上開起訴書、刑案判決外，並未提出其
02 他證據釋明相對人確係未經授權而擅自重製系爭電磁紀錄，
03 已難認其請求有據。

04 ②另查，美商陶氏公司主張之系爭電磁紀錄包含8849篇000系
05 統報告及至少3017個圖檔（見本院卷二第3頁），而刑案一
06 審判決認定相對人非法重製之000報告電磁紀錄為1232篇
07 （如一審判決附表一編號1），存放於系爭磁碟機之000報告
08 檔案分別為6306個、3987個（有部分重複儲放，如一審判決
09 附表二編號1、3），並認上開著作之著作財產權係由陶氏集
10 團各公司（包含美商陶氏公司、台灣陶氏公司或其他分公
11 司）所享有（見本院卷一第50、52、61至63頁），二審、更
12 一審亦為相同認定（見本院卷一第87、113頁），刑案更二
13 審則認定美商陶氏公司方為000報告之著作權人，台灣陶氏
14 公司並非著作權人（見本院卷一第139頁）；由上可知，美
15 商陶氏公司於本件主張之系爭電磁紀錄是否均屬刑案認定相
16 對人非法重製而侵害美商陶氏公司著作權之範圍，以及系爭
17 電磁紀錄究係侵害何人之著作權，均有未明。

18 ③再查，系爭扣押物中之ZIP磁碟片2片、光碟片9片、3.5吋磁
19 碟片14片（下合稱系爭磁碟片及光碟片），經刑案一審勘驗
20 結果，認定其內存放之電磁紀錄與本案並無關連（見本院卷
21 一第58頁），二審、更一審亦為相同認定（見本院卷一第93
22 至94、121頁），聲請人提出之刑案一審97年10月15日準備
23 程序筆錄、查驗報告書(二)、刑事陳報狀、刑案一審97年10月
24 23日審判筆錄等（見本院卷一第203至271頁、卷二第10至32
25 0頁），均不足以釋明系爭磁碟片及光碟片中存有美商陶氏
26 公司所指侵害其著作權或營業秘密之紀錄。美商陶氏公司既
27 未提出相關證據釋明本件主張之系爭電磁紀錄著作權均屬美
28 商陶氏公司所有，亦未釋明相對人確係未經授權而擅自重製
29 系爭電磁紀錄，復未釋明系爭磁碟片及光碟片亦存有侵害美
30 商陶氏公司著作權或營業秘密之紀錄，自難認其已就將來有
31 勝訴可能性加以釋明。

01 2.本件准駁對兩造是否造成無法彌補之損害及損害之程度：

02 聲請人僅泛稱相對人下載系爭電磁紀錄係為供其到大陸開設
03 自己的公司使用，000報告具有高度經濟價值，如未准許本
04 件聲請，聲請人將受有難以回復之損害，亦會對公眾利益造
05 成危害（見本院卷一第435至436頁）。然聲請人並未提出任
06 何證據用以釋明000報告之經濟價值為何，且聲請人指稱相
07 對人下載系爭電磁紀錄係為供其到大陸開設自己的公司使
08 用，亦僅提出刑案判決為參，而未提出任何可供本院即時調
09 查之證據以為釋明，自難認相對人之行為對聲請人所造成之
10 危害具有急迫性，若不即時予以排除將使聲請人日後蒙受無
11 法彌補之損害。又本件應屬兩造間之私權紛爭，尚難認對公
12 眾有何影響，聲請人主張若未准許本件聲請，將對公眾利益
13 造成危害云云，亦屬無據。

14 五、綜上所述，聲請人就本件定暫時狀態處分之聲請，雖有釋明
15 所爭執之法律關係，但無法釋明有定暫時狀態處分之必要，
16 故本件聲請無從准許，應予駁回。

17 六、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證據，
18 經本院審酌後均核與本件之結論不生影響，爰不一一論述，
19 附此敘明。

20 七、據上論結，本件聲請為無理由，爰裁定如主文。

21 中 華 民 國 111 年 4 月 29 日

22 智慧財產第四庭

23 法 官 陳蒨儀

24 以上正本係照原本作成。

25 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
26 告費新臺幣1,000元。

27 中 華 民 國 111 年 5 月 3 日

28 書記官 蔡文揚