

智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民暫抗字第5號

抗 告 人 台灣陶氏化學股份有限公司

法定代理人 蘇哲宏

抗 告 人 美商陶氏化學公司(The Dow Chemical Company)

法定代理人 Amy Wilson

共 同

訴訟代理人 陳彥希律師

黃渝清律師

相 對 人 杜宗憲

訴訟代理人 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，抗告人對中華民國111年4月29日本院111年度民全字第1號裁定不服，提起抗告，本院裁定如下：

主 文

一、抗告駁回。

二、抗告費用由抗告人負擔。

理 由

一、抗告人聲請及抗告意旨略以：

相對人原任職於抗告人台灣陶氏化學股份有限公司（下稱台灣陶氏公司），民國93年1月底至2月初獲准停職，嗣於同年5月1日離職，於同年1月1日前之不詳時間及自該日起至同年4月21日止，陸續擅自重製屬抗告人美商陶氏化學公司（下稱美商陶氏公司）所有之著作及營業秘密，即陶氏集團匯集各項研發成果之「中央報告系統」報告（Central Report Index）電磁紀錄（下稱系爭電磁紀錄），儲存至臺灣臺北地方檢察署94年度藍保管字第1130號扣押物清單所載之USB外接硬碟1個、ZIP磁碟片2片、光碟片9片、3.5吋磁碟片14片（下稱系爭扣押物），復未依其與台灣陶氏公司間僱傭契約

(下稱系爭契約)第4條規定，於離職時將系爭扣押物或儲存於內之資料銷燬或返還。相對人於111年3月11日向臺灣臺北地方檢察署領回系爭扣押物，極有可能以重製、使用其內電磁紀錄等方式，侵害美商陶氏公司所有之營業秘密與著作權，為防止美商陶氏公司繼續遭受重大損害及避免急迫危險，並有效保全未來本案判決之執行，爰依著作權法第84條、營業秘密法第11條、系爭契約第4條及民事訴訟法第538條規定，聲請定暫時狀態處分。聲明請求(一)相對人將系爭扣押物交付抗告人或本院；(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第三人知悉系爭扣押物內之電磁紀錄；(三)願供擔保以代釋明不足(本院卷第146、200頁)等情。

二、相對人抗辯意旨略以：

抗告人引用不實之查驗報告書，在刑事訴訟過程誤導法院，而抗告人所指刑案判決業經本院以100年度刑智上更(二)字第11號判決部分公訴不受理、部分無罪，復經最高法院101年度台上字第5295號刑事判決駁回上訴確定。抗告人除引用不具既判力之刑案判決外，未曾提出其他證據證明有屬於抗告人所有之著作物及營業秘密之電磁紀錄存在。抗告人於相對人93年5月1日離職時，即得行使所稱之請求權，並不存在法律上障礙，本案請求權已於108年5月1日罹於時效。兩造爭訟刑事案件在10年前終結，系爭扣押物自93年扣押後已經18年，抗告人在檢察官發還相對人後主張相對人侵權，其主張不具法律上的正當性，相對人亦無洩漏利用系爭電磁紀錄之徵兆，本件並無發生重大損害或避免急迫危險等情事，顯無定暫時狀態必要等語。

三、(一)智慧財產案件審理法第22條第2項規定：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。(二)智慧財產案件審理細則第37條第3項規定：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。

四、經查：

(一)關於定暫時狀態處分之請求（即爭執之法律關係）：

台灣陶氏公司主張得依系爭契約請求相對人返還系爭電磁紀錄，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條規定要求相對人銷燬或返還系爭電磁紀錄，均為相對人否認。兩造對於台灣陶氏公司是否有權依系爭契約為上開請求、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，堪認抗告人已釋明兩造間存有得以本案訴訟確定之爭執法律關係。

(二)關於定暫時狀態處分之原因：

1.抗告人將來勝訴可能性：

(1)美商陶氏公司主張相對人擅自重製美商陶氏公司之系爭電磁紀錄，侵害其著作權及營業秘密乙情，係以相關刑案之第一、二審及更一審刑事判決即臺灣臺北地方法院94年度訴字第1561號、本院98年度刑智上訴字第2號及99年度刑智上更(一)字第23號刑事判決內容（聲證1）為據，然前揭二審判決業經最高法院分別以99年度台上字第4363號、100年度台上字第3375號刑事判決廢棄（原審卷一第283至291頁），且100年度台上字第3375號刑事判決發回理由指明：「被告（即相對人）苟於未經取消、限制前揭查閱權之情形下，依其經核准之員工編號登入而瀏覽、下載上開資料，能否謂係無正當理由，而認屬『無故』取得該電磁紀錄？即不無研酌餘地」（原審卷一第285頁），縱如抗告人所述發回後之本院100年度刑智上更(二)字第11號及最高法院101年度台上字第5295號判決（聲證5）未就前揭發回意旨再為實體事項論述，亦難依抗告人所舉前揭第一、二審及更一審刑事判決內容，逕為不利相對人之認定。

01 (2)相對人對於本案請求權提起時效抗辯，抗告人雖稱本案請求
02 權時效應自相對人111年3月11日取回系爭扣押物後才起算，
03 本案請求權未罹於時效（本院卷第251頁），然相對人依民
04 法第128條規定並參考最高法院109年度台上字第1816號、63
05 年度台上字第1885號民事判決意旨，認相對人93年5月1日離
06 職時，抗告人即得行使本案請求權，不存在法律上障礙，縱
07 如抗告人所述刑事扣押屬於法律上障礙，參酌最高法院110
08 年度台上字第706號、109年度台上字第453號民事判決意
09 旨，仍不影響已開始起算之消滅時效，抗告人於111年3月29
10 日提起本件聲請，其請求權已罹於民法第125條所定15年時
11 效而消滅等情（本院卷第244至245頁、第470頁），並非顯
12 然無據，自難逕認抗告人得向相對人為本案請求。

13 (3)基上，抗告人並未釋明其將來本案訴訟勝訴之可能性。

14 2.本件准駁權衡及對公益影響：

15 抗告人主張相對人93年5月1日離職前下載系爭電磁紀錄，欲
16 將之使用於其設立之創見控股有限公司及鉅諾納米材料股份
17 有限公司生產之女性胸罩海綿，與陶氏集團產品有直接競爭
18 關係，相對人取回系爭扣押物，將侵害美商陶氏公司著作及
19 營業秘密等情，為相對人否認，而抗告人除提出於000年00
20 月間業經最高法院以101年度台上字第5295號刑事判決駁回
21 上訴確定之前揭刑案判決相關資料外，並未提出可供即時調
22 查之證據以為釋明，實難認相對人對抗告人造成之危害具有
23 急迫性，若不即時予以排除將使抗告人蒙受何無法彌補之損
24 害。又本件屬兩造間私權糾紛，抗告人亦未釋明如駁回本件
25 聲請將影響公眾利益。

26 3.基上，抗告人未釋明其本案將來勝訴可能性，亦未釋明如駁
27 回其聲請將可能發生重大之損害，或有避免急迫危險之必
28 要，難認本件有保全之必要性。

29 五、綜上所述，抗告人就本件定暫時狀態處分之聲請，雖有釋明
30 所爭執之法律關係，但未釋明有定暫時狀態處分之必要，所
31 為聲請，不應准許。原裁定駁回抗告人之聲請，核無違誤，

01 抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄，為無理由，應予駁
02 回。

03 六、據上論結，本件抗告為無理由，裁定如主文。

04 中 華 民 國 112 年 2 月 13 日

05 智慧財產第一庭

06 審判長法 官 蔡惠如

07 法 官 吳俊龍

08 法 官 陳端宜

09 以上正本係照原本作成。

10 本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再
11 抗告，應於收受送達後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗
12 告狀。並繳納再抗告費新臺幣1千元。

13 中 華 民 國 112 年 2 月 13 日

14 書記官 吳祉瑩