

智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民營抗字第7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

相 對 人 杜宗憲

上列抗告人與相對人間聲請保全證據事件，抗告人對於中華民國111年6月21日本院111年度民聲字第28號裁定提起抗告，本院裁定如下：

主 文

抗告駁回。

抗告訴訟費用由抗告人負擔。

理 由

壹、程序方面：

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，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及法律之適用。次按關於涉外事件之國際管轄誰屬，涉外民事法律適用法未有明文規定，惟除有違反當事人間之公平、裁判之適當與迅速等特別情事外，受訴法院非不得依具體情形，類推適用國內法之相關規定，以定其訴訟之管轄（最高法院111年度台抗字第326號裁定意旨參照）。本件抗告人美商陶氏化學公司（下稱美商陶氏公司）為外國法人，為涉外民事事件，而涉外民事法律適用法對於國際管轄權之決定以及涉外保全程序事件之準據法均未為規定，依前揭說明，應類推適用其他法律之規定。復按保全證據之聲請，在起訴後，向受訴法院為之，民事訴訟法第369條第1項前段定有明文。又依著作權法、營業秘密法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產及商業法院有管轄權，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條復有明文；且依智慧財產案件審理細則第2條

第6款規定，智慧財產保全證據及保全程序事件，屬智慧財產民事訴訟事件。美商陶氏公司係主張相對人侵害其營業秘密、著作權，而向本院提起民事訴訟（111年度民營字第9號，下稱本案訴訟），並聲請保全證據，依前揭規定，本院對此涉外保全證據事件自有管轄權，且應適用我國民事法律相關規定。

貳、實體方面：

一、聲請及抗告意旨略以：

抗告人台灣陶氏化學股份有限公司（下稱台灣陶氏公司，與美商陶氏公司合稱抗告人）係美商陶氏公司在我國投資設立之公司，相對人原任職於台灣陶氏公司，民國93年1月底至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，陸續擅自重製屬於美商陶氏公司營業秘密及著作之「中央報告系統」（Central Report Index，簡稱CRI）電磁紀錄，並儲存至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（下合稱系爭扣押物）；相對人離職後，台灣陶氏公司雖曾訴由臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）偵查，檢察官並於93年8月13日搜索相對人住處，扣得系爭扣押物，然上開刑事案件經本院以100年度刑智上更(二)字第11號判決公訴不受理，系爭扣押物則經本院以110年度刑智抗字第23號裁定不予沒收確定在案，其後，相對人於111年3月11日向臺北地檢署領回系爭扣押物。美商陶氏公司依著作權法第84條、第88條之1及營業秘密法第11條規定，請求相對人將系爭扣押物或其內屬於美商陶氏公司所有之營業秘密及著作物電磁紀錄予以銷燬；台灣陶氏公司亦依其與相對人簽訂之僱傭契約（EMPLOYEE AGREEMENT）（下稱系爭僱傭契約）第4條為相同請求。抗告人已對相對人提起本案訴訟，惟系爭扣押物目前在相對人控制支配下，抗告人對於系爭扣押物及其內之電磁紀錄之現況，無法進行蒐集、整理與說明，而系爭扣押物極易藏匿，其內之電磁紀錄則可輕易刪

01 除、變更、新增，該等重要證據有滅失或礙難使用之虞，相
02 對人於本案訴訟過程中極有可能隱匿或拒不提出系爭扣押
03 物，更可能對系爭扣押物之現狀加以變更。爰依民事訴訟法
04 第368條第1項規定聲請本件保全證據。且系爭扣押物同時具
05 有本案證據及供侵害所用之物之性質，抗告人於本案訴訟請
06 求交付系爭扣案物，並不影響系爭扣案物保全證據之必要
07 性，原裁定以抗告人於本案訴訟請求交付系爭扣押物，與保
08 全證據之本旨不符，自有違誤，遂提起抗告。並聲明：(一)原
09 裁定廢棄。(二)請命相對人將其於111年3月11日向臺北地檢署
10 取得之系爭扣押物提出交由本院保管。(三)聲請費用及抗告費
11 用均由相對人負擔。

12 二、原裁定略以：

13 抗告人已對相對人提起本案訴訟，聲明請求相對人應將系爭
14 扣押物交付抗告人，或將系爭扣押物內屬於抗告人所有之著
15 作物、營業秘密及其他電磁紀錄返還抗告人，或先由抗告人
16 銷燬前開電磁紀錄後，再將系爭扣押物交還抗告人，有民事
17 起訴狀在卷可稽（見原審卷第29至58頁）。本案訴訟既已繫
18 屬本院，且客觀上並無不能調查證據之情形，即無聲請保全
19 證據之必要。又系爭扣押物於刑事案件偵查中，台灣陶氏公
20 司即依檢察官指示，就系爭扣押物完成檢視查驗工作，並製
21 作查驗報告，並無保全證據之必要。另聲請人提起之本案訴
22 訟，即係聲明請求相對人交付系爭扣押物（見原審卷第29
23 頁），其以系爭扣押物有滅失或礙難使用之虞等為由，向本
24 院聲請保全證據，命相對人將系爭扣押物交由本院保管，顯
25 係欲保全強制執行或定暫時狀態而就本案請求所為聲請，亦
26 不符保全證據制度之本旨，據此駁回抗告人之聲請。

27 三、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院 28 聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時， 29 亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，民事訴訟法第368條第1 30 項定有明文。其立法意旨，係鑑於證據之調查，本應於訴訟 31 繫屬後已達調查之程度，且有調查必要者，始得為之，但於

01 此之前，如該證據有滅失或有礙難使用之虞，卻不能立即調
02 查，將因證據之滅失或情事變更而礙難使用，致影響日後裁
03 判之正確性，故特設此制以為預防。是倘本案訴訟已繫屬於
04 法院，且已達可以調查證據之程度者，即無聲請保全證據之
05 必要（最高法院109年度台抗字第1563號、109年度台抗字第
06 492號裁定意旨參照）。又民事訴訟法之證據保全制度，固
07 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
08 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
09 事證資料之機會，助益於當事人研判紛爭之實際狀況，進而
10 成立調解或和解，以消弭訴訟，於同法第368條第1項後段增
11 訂「就確定事、物之現狀」，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全
12 書證之規定，然限於「有法律上利益並有必要」時，始得為
13 之，以防止濫用而損及他造之權益，並避免司法資源之浪
14 費。復按聲請保全證據之標的，限於與本案有關之證據，或
15 與本案相關之鑑定、勘驗或書證保全，與欲保全強制執行或
16 定暫時狀態而就本案請求所聲請者，尚屬有間，此觀民事訴
17 訟法第532條、第538條規定即明（最高法院111年度台抗字
18 第16號裁定意旨參照）。

19 四、經查：

20 (一)本件抗告人聲請證據保全無非係以其已提起本案民事訴訟，
21 既已釋明系爭扣押物有滅失或有礙難使用之虞，系爭扣押物
22 未來自有可能無法進行調查，故仍有證據保全之必要為由。
23 然查，抗告人聲請保全之系爭扣押物由抗告人提出之臺北地
24 檢署93年度偵字第14649號、94年度偵字第9105號起訴書、
25 抗告人94年1月3日刑事陳報(二)狀（見原審卷第151至155、20
26 9至236頁），以及臺灣臺北地方法院94年度訴字第1561號刑
27 事判決、該案97年10月15日準備程序筆錄（見原審卷一第59
28 至89、187至208頁），台灣陶氏公司業已依檢察官指示，就
29 系爭扣押物完成檢視查驗工作，製作查驗報告，且該刑事案
30 件第一審審理中，受命法官並曾當庭勘驗系爭扣押物，以確
31 定其內存放之電磁紀錄內容等情，則該系爭扣押物品既已經

01 刑事案件中查驗並製作查驗報告，並經刑事案件第一審受命
02 法官當庭勘驗系爭扣押物，以確定其內存放之電磁紀錄內
03 容，抗告人提起本件民事訴訟，上開刑事案件偵查、審理中
04 調查之證據，即可供民事法院調查審認，尚難認有何滅失或
05 礙難使用之虞，核與民事訴訟法第368條第1項前段要件不
06 符。又查，系爭扣押物早於93年8月間即遭查扣，迄至111年
07 3月11日始由相對人領回（見原審卷第284頁），其間已間隔
08 逾17年，抗告人於相對人領回系爭扣押物逾兩個月後之111
09 年5月31日始向本院聲請保全證據（見原審卷第7頁），系爭
10 扣押物之現狀與93年事發時是否相符，而得證明抗告人主張
11 之前揭待證事實，本有疑問，況且系爭扣押物於刑事案件偵
12 查中，台灣陶氏公司即依檢察官指示，就系爭扣押物完成檢
13 視查驗工作，並製作查驗報告，且刑事案件第一審審理中，
14 受命法官並曾當庭勘驗系爭扣押物，以確定其內存放之電磁
15 紀錄內容，則本件就確定事、物之現狀，於法律上利益亦無
16 必要，核與同法第368條第1項後要件亦不符合。

17 (二)抗告人雖主張系爭扣押物同時具有本案證據及供侵害所用之
18 物之性質，抗告人於本案訴訟請求相對人交付系爭扣押物，
19 係基於營業秘密法第11條第2項、著作權法第88條之1及系爭
20 僱傭契約第4條之實體上請求權基礎為之；於證據保全程序
21 請求將系爭扣押物交付本院保管，係基於民事訴訟法及智慧
22 財產案件審理法有關證據保全之程序規定為之云云。惟查，
23 倘若係為保全日後之強制執行，則應以假扣押或假處分等保
24 全程序為之，而非聲請證據保全，蓋證據保全之目的，係在
25 證據有滅失或礙難使用之虞、經他造同意予以保全證據，及
26 就確定事、物之現狀有法律上利益且有必要者進行保全，而
27 非保全日後之強制執行或刑事訴訟之扣押。再者，抗告人並
28 未提出任何客觀證據釋明相對人有何將證據故意隱匿、銷
29 毀、湮滅之具體事證，而未釋明本件所聲請保全之證據有何
30 滅失或礙難使用之虞，難認有時間上之急迫性，自無保全證
31 據之必要。且抗告人並未提出證據資料釋明就確定系爭扣押

01 物之現狀有何法律上利益且有再行鑑定之必要，而認本件有
02 保全之必要性，其聲請難認為有理由。

03 五、綜上所述，抗告人所欲保全之系爭扣押物既已分別製作查驗
04 報告及於刑事案件第一審審理中經受命法官當庭勘驗系爭扣
05 押物，抗告人復未提出其他能供即時調查之證據以釋明應保
06 全證據之理由，自不符民事訴訟法第370條第2項之規定，則
07 其就本件所聲請保全之證據有何滅失或礙難使用之虞，或就
08 確定事、物之現狀有何法律上利益之保全之必要性，難認已
09 盡釋明之責，自與同法第368條第1項要件不符。是以，原裁
10 定駁回抗告人之聲請，尚無不合，抗告意旨指摘原裁定不
11 當，聲明廢棄，為無理由，應予駁回。

12 六、據上論結，本件抗告為無理由，爰裁定如主文。

13 中 華 民 國 111 年 9 月 28 日

14 智慧財產第二庭

15 審判長法 官 彭洪英

16 法 官 汪漢卿

17 法 官 曾啓謀

18 以上正本係照原本作成。

19 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
20 抗告，應於收受後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告
21 狀。並繳納再抗告費新台幣1千元。

22 中 華 民 國 111 年 10 月 5 日

23 書記官 丘若瑤