智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民營抗字第9號

抗　告　人　美商AST Products, Inc.

法定代理人　盧佩琳

代　理　人　陳昭龍律師

　　王上仁律師

相　對　人　桂齊恒律師

　　何娜瑩律師

　　江郁仁律師

上列當事人間因營業秘密損害賠償等事件，抗告人對於中華民國111年10月18日本院111年度民秘聲字第40號第一審裁定提起抗告，本院裁定如下：

主　　文

抗告駁回。

理　　由

一、抗告人抗告意旨略以：

抗告人為塗層供應商，客戶有○○需求、亦有○○需求。抗告人已具狀陳明確認後有出貨的是「○○」機台，並非原證42-1之「○○」機台，而原證42-1之「○○」機台為抗告人主張教導本案被告塗層技術之重要證明方法。原裁定認為從照片外觀看不出製程資訊已有忽視抗告人曾對於製程提出說明之違誤。縱使原裁定要以機台有出貨給客戶，作為認定不核發秘保令之理由，但以抗告人有出貨給他公司「○○」機台來說，當時抗告人與該公司有簽署保密協議，由此可見，即使是出貨給客戶的機台，也是受到保密協議保護。原裁定駁回此部分聲請，實無理由。爰聲明：㈠原裁定駁回聲請部分廢棄。㈡相對人桂齊恒律師、何娜瑩律師、江郁仁律師對於原證42-1、49、50所示之資料，應受秘密保持命令，不得為實施智慧財產及商業法院107年度民營訴字第8號訴訟以外之目的使用，或對未受秘密保持命令之人開示。

二、原裁定意旨略以：

原裁定駁回部分，抗告人係主張原證42-1係其出貨給客戶之機台照片，惟抗告人於原審法院調查時陳明該機台已交付客戶，現非抗告人保管中，且原證42-1之塗層機台照片僅顯示機台外觀，並未揭露抗告人於本案主張營業秘密之配方、製程等資訊，形式上難認抗告人已釋明其符合營業秘密之要件；另抗告人雖再提出原證49、50之發票作為原證42-1之補充說明，由發票上之記載無從與原證42-1互核勾稽，且原證49、50均未涉及抗告人於本案主張營業秘密即配方、製程等資訊，尚難認抗告人已釋明原證42-1、原證49及原證50為其營業秘密，則抗告人就此部分聲請本院對相對人核發秘密保持命令，即難認有據，應予駁回。

三、按「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」為營業秘密法第2條明文。次按訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影；當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合下列情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令：一、當事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。二、為避免因前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要。前項規定，於他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人，在聲請前已依前項第1款規定之書狀閱覽或證據調查以外方法，取得或持有該營業秘密時，不適用之。受秘密保持命令之人，就該營業秘密，不得為實施該訴訟以外之目的而使用之，或對未受秘密保持命令之人開

示，智慧財產案件審理法第9條第2項、第11條分別定有明文。

四、經查：

㈠本院107年度民營訴字第8號營業秘密損害賠償等事件，目前業經本院於111年11月30日判決駁回抗告人之訴及假執行之聲請(見本院卷第25至48頁)，該判決並未審酌原證42-1、原證49及原證50，合先敘明。然原裁定認原證42-1係抗告人出貨給客戶之機台照片，該塗層機台照片僅顯示機台外觀，並未揭露抗告人於本案主張營業秘密之配方、製程等資訊，且該機台已交付客戶，難認抗告人已釋明其符合營業秘密之要件，雖抗告人主張其為塗層供應商，客戶有「○○」及「○○」需求，原證42-1之「○○」機台係留在抗告人公司內部使用，該「○○」機台照片，為抗告人主張教導客戶塗層技術之重要證明方法，並無周知性或本案被告在此之前得以取得之資料，具有秘密性云云，惟由該塗層機台照片觀之，確實僅顯示機台外觀，無從由該外觀照片得知抗告人於本案主張營業秘密之配方、製程等資訊，亦無從由該照片外觀，探知抗告人所主張如客戶產品有孔洞不適合「○○」，因○○會使得孔洞塞滿塗層，難以清除，甚至妨礙產品原有之功效，而得以顯示抗告人○○製程，故本院認為該照片未揭露抗告人所謂之具有營業秘密之配方、製程等資訊。

㈡又抗告人雖主張指導客戶塗層技術者為抗告人，然查抗告人提出載有抗告人出貨給B客戶的導管收費之原證49發票，並無提及塗層機器設備、記載「0000000000 000 0000000」(客製化的塗浸機台)之原證50發票均不能作為原證42-1機台外觀有揭露於本案所主張營業秘密之配方、製程等資訊之補充證據，亦難謂抗告人已釋明其所主張之營業秘密，遑論原證42-1機台外觀是否具有經濟價值。

㈢至原裁定認抗告人於調查時陳明該機台已交付客戶，現非抗告人保管乙節，抗告人在111年9月23日原裁定法官詢問抗告人原證42-1之「○○」機台照片是否為客製化機器後，抗告

人提出民事陳報□狀，以說明原證42-1之「○○」機台並未出貨，甚且，抗告人出貨給客戶的機台會與該公司簽署保密協議，有抗證1號:抗告人與H公司簽署保密協議1份附證物袋內可稽(本院卷第17至18頁)，即縱使為出貨的機台亦會受到保密協議保護云云。但查抗告人於原審法院調查時先陳明該機台已交付客戶，現非抗告人保管中，並提出之原證42-1說明係出貨給客戶之機台照片，與其之後改稱並未出貨之說詞矛盾，且縱認依抗證1號，抗告人已採取合理之保密措施，亦不影響本件未釋明營業秘密要件之認定。

㈣承上，依抗告人所提出原證42-1、原證49、原證50及抗證1號難認其所主張符合營業秘密之要件，抗告人主張迄至本件秘密保持命令聲請時止，相對人仍未自閱覽書狀或調查證據以外之方法，知悉或持有上開內容，則上開營業秘密如經開示，或供本院107年度民營訴字第8號訴訟進行以外之目的使用，有妨害抗告人基於該營業秘密所進行事業活動之虞，有限制其開示或使用之必要，為無理由。是以，抗告人聲請就原證42-1、49、50所示之資料對相對人桂齊恒律師、何娜瑩律師、江郁仁律師，核發秘密保持命令，經核為無理由，不應准許。

五、據上論結，抗告人抗告意旨指摘原裁定駁回聲請部分不當，求予廢棄，為無理由，爰裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　12　　月　　23　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　汪漢卿

法　官　曾啓謀

以上正本係照原本作成。

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狀。並繳納再抗告費新台幣1千元。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　1　　月　　3　　日

書記官　丘若瑤