智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民秘聲字第40號

聲　請　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

上列聲請人因本院107 年度民營訴字第8 號營業秘密損害賠償等事件，聲請核發秘密保持命令，本院裁定如下：

主　　文

一、受秘密保持命令之人：相對人桂齊恒律師、何娜瑩律師、江郁仁律師。

二、應受保護之營業秘密：如附表所示。

三、禁止內容：不得為實施本院107 年度民營訴字第8 號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。

四、其餘聲請駁回。

理　　由

一、聲請意旨略以：本院107 年度民營訴字第8 號營業秘密損害賠償等事件，目前由本院審理中。因聲請人於本案所有如附表所示之內容為其營業秘密，非一般人可得知悉，且兩造間為商業上潛在競爭對手，如提供予其他競爭同業，將嚴重危及聲請人市場競爭力，故有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之必要，爰依智慧財產案件審理法第11條第1 項規定，聲請對前開相對人核發秘密保持命令等語。

二、按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11條定有明文。次按智慧財產案件審理法第11條第1 項明定當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合該條項第1 、2 款情形者，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。其立法目的係為兼顧營業秘密之保護，及因不許或限制他造當事人之閱覽或開示，妨礙他造當事人之辯論之利益衝突，故明定秘密保持命令之制度，以防止營業秘密因提出於法院而致外洩之風險，此觀其立法理由自明。可知秘密保持命令之制度，除鼓勵營業秘密持有人於訴訟中提出資料，以協助法院作出適正裁判外，受秘密保持命令之人亦得因接觸該資料進行實質辯論，而無損於其訴訟實施權及程序權之保障。當事人兩造均係訴訟事件之主體，而參與訴訟事件進行之人員，除當事人兩造外，其代理人、輔佐人或應該等人員要求而從事準備工作之輔助人，亦包括在內。倘為進行訴訟活動必要而有接觸營業秘密之人，依智慧財產案件審理法第11條第1 項之立法意旨，皆有受秘密保持命令之必要。而有無核發命令必要，則依法院之裁量為之（最高法院107年度台抗字第625號民事裁定意旨參照）。

三、經查，附表所示之證據資料，為原告內部電子郵件及設計圖係聲請人之營業秘密，又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，有妨害聲請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。是以聲請人聲請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，經核尚無不合，應予准許。至於原證42-1，聲請人主張係其出貨給客戶之機台照片，惟聲請人於本院調查時陳明該機台已交付客戶，現非聲請人保管中，且原證42-1之塗層機台照片僅顯示機台外觀，並未揭露聲請人於本案主張營業秘密之配方、製程等資訊，形式上難認聲請人已釋明其符合營業秘密之要件；另聲請人雖再提出原證49、50之發票為原證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均未涉及聲請人於本案主張營業秘密即配方、製程等資訊，尚難認聲請人已釋明原證42-1、原證49及原證50為其營業秘密，則聲請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。

四、依智慧財產案件審理法第13條第1 項，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　10　　月　　18　　日

智慧財產第三庭

法　官　林惠君

以上正本證明與原本無異。

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

中　　華　　民　　國　　111　　年　　10　　月　　18　　日

書記官　張玫玲

附表

編　號	名　　稱	卷　證　出　處
1	原證41聲請人提出之電子郵件（含中譯本）	民國111年1月24日民事秘密保持命令聲請狀
2	原證43聲請人提出之設計圖	同上

附註：

一、本秘密保持命令，自本命令送達相對人時起發生效力。
二、受秘密保持命令之人，其住所或居所有遷移時，應向法院陳明。

附錄違反本命令之相關處罰條文:

智慧財產案件審理法第35條

違反本法秘密保持命令者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。前項之罪，須告訴乃論。

智慧財產案件審理法第36條

法人之負責人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務犯前條第一項之罪者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以前條第一項之罰金。

對前項行為人告訴或撤回告訴者，其效力及於法人或自然人。對前項法人或自然人告訴或撤回告訴者，其效力及於行為人。