

智慧財產及商業法院民事裁定

111年度民聲字第28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 Wilson

共同代理人 陳彥希律師

黃致中律師

相 對 人 杜宗憲

上列當事人間請求保全證據事件，本院裁定如下：

主 文

聲請駁回。

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）。本件聲請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

01 之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產及商業法院有管轄
02 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
03 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
04 第6款規定，智慧財產保全證據及保全程序事件，屬智慧財
05 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
06 密、著作權，而向本院提起民事訴訟（111年度民補字第95
07 號，下稱本案訴訟），並聲請保全證據，依前揭規定，本院
08 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
09 相關規定。

10 貳、實體方面：

11 一、聲請意旨略以：聲請人台灣陶氏化學股份有限公司（下稱台
12 灣陶氏公司，與美商陶氏公司合稱聲請人）係美商陶氏公司
13 在我國投資設立之公司，相對人原任職於台灣陶氏公司，民
14 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
15 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2
16 1日止，陸續擅自重製屬於美商陶氏公司營業秘密及著作之
17 「中央報告系統」（Central Report Index，簡稱CRI）電
18 磁紀錄，並儲存至USB外接硬碟1個、ZIP磁碟片2片、光碟片
19 9片、3.5吋磁碟片14片（下合稱系爭扣押物）；相對人離職
20 後，台灣陶氏公司雖曾訴由臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北
21 地檢署）偵查，檢察官並於93年8月13日搜索相對人住處，
22 扣得系爭扣押物，然上開刑事案件經本院以100年度刑智上
23 更(二)字第11號判決公訴不受理，系爭扣押物則經本院以110
24 年度刑智抗字第23號裁定不予沒收確定在案，其後，相對人
25 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
26 司得依著作權法第84條、第88條之1及營業秘密法第11條規
27 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
28 之營業秘密及著作物電磁紀錄予以銷燬；台灣陶氏公司亦得
29 依其與相對人簽訂之僱傭契約（EMPLOYEE AGREEMENT）第4
30 條為相同請求。聲請人已對相對人提起本案訴訟，惟系爭扣
31 押物目前在相對人控制支配下，聲請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除、變更、新增，該等重要證據有滅失或礙難使用之虞，相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物，更可能對系爭扣押物之現狀加以變更。爰依民事訴訟法第368條第1項規定，聲請保全證據，請求本院直接至相對人之住處，命相對人提出系爭扣押物，交由本案攜回保管等語。

二、按證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證，民事訴訟法第368條第1項定有明文。其立法意旨，係鑑於證據之調查，本應於訴訟繫屬後已達調查之程度，且有調查必要者，始得為之，但於此之前，如該證據有滅失或有礙難使用之虞，卻不能立即調查，將因證據之滅失或情事變更而礙難使用，致影響日後裁判之正確性，故特設此制以為預防。是倘本案訴訟已繫屬於法院，且已達可以調查證據之程度者，即無聲請保全證據之必要（最高法院109年度台抗字第1563號、109年度台抗字第492號裁定意旨參照）。又民事訴訟法之證據保全制度，固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事證資料之機會，助益於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，於同法第368條第1項後段增訂「就確定事、物之現狀」，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證之規定，然限於「有法律上利益並有必要」時，始得為之，以防止濫用而損及他造之權益，並避免司法資源之浪費。復按聲請保全證據之標的，限於與本案有關之證據，或與本案相關之鑑定、勘驗或書證保全，與欲保全強制執行或定暫時狀態而就本案請求所聲請者，尚屬有間，此觀民事訴訟法第532條、第538條規定即明（最高法院111年度台抗字第16號裁定意旨參照）。

三、經查：

(一)聲請人已對相對人提起本案訴訟，聲明請求相對人應將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、營業秘密及其他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，有民事起訴狀在卷可稽（見本院卷第29至58頁）。本案訴訟既已繫屬本院，且客觀上並無不能調查證據之情形，揆諸前揭說明，即無聲請保全證據之必要。況依聲請人所述，其請求保全之證據為「系爭扣押物及儲存於其內之電磁紀錄」，依該證據應證之事實則為「1.相對人未經聲請人美商陶氏公司許可，擅自將其所有之著作及營業秘密重製至系爭扣押物之事實。2.相對人確實未履行其離職時應將系爭扣押物及儲存於其內之電磁紀錄返還或銷燬之契約義務之事實。」（見本院卷第24頁），而聲請人所主張之前揭待證事實，均係發生於93年間，系爭扣押物亦早於93年8月間即遭查扣，迄至111年3月11日始由相對人領回（見本院卷第284頁），其間已間隔逾17年，聲請人復於相對人領回系爭扣押物逾兩個月後之111年5月31日始向本院聲請保全證據（見本院卷第7頁），系爭扣押物之現狀與93年事發時是否相符，而得證明聲請人主張之前揭待證事實，已有疑問。另觀聲請人提出之臺北地檢署93年度偵字第14649號、94年度偵字第9105號起訴書、聲請人94年1月3日刑事陳報(二)狀（見本院卷第151至155、209至236頁），以及臺灣臺北地方法院94年度訴字第1561號刑事判決、該案97年10月15日準備程序筆錄（見本院卷一第59至89、187至208頁），可知上開刑事案件偵查中，台灣陶氏公司即依檢察官指示，就系爭扣押物完成檢視查驗工作，並製作查驗報告；上開刑事案件一審審理中，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紀錄內容；是本件亦得經由上開刑事案件偵查、審理中調查之證據，確認聲請人主張之事實，自無於事發十餘年後，再命相對人將系爭扣押物交由本院保管以保全證據之必要。

01 (二)另查，聲請人提起之本案訴訟，即係聲明請求相對人交付系
02 爭扣押物（見本院卷第29頁），其以系爭扣押物有滅失或礙
03 難使用之虞等為由，向本院聲請保全證據，命相對人將系爭
04 扣押物交由本院保管，顯係欲保全強制執行或定暫時狀態而
05 就本案請求所為聲請，亦不符保全證據制度之本旨，不應准
06 許。

07 四、爰裁定如主文。

08 中 華 民 國 111 年 6 月 21 日

09 智慧財產第四庭

10 法 官 陳蒨儀

11 以上正本係照原本作成。

12 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
13 告費新臺幣1,000元。

14 中 華 民 國 111 年 6 月 21 日

15 書記官 蔡文揚