

智慧財產及商業法院民事裁定

114年度民秘聲上字第29號

聲請人 廣閎科技股份有限公司

法定代理人 林明璋

代理人 彭國洋律師

徐念懷律師

蔡孟彤律師

相對人 張晉誠

鍾明道

涂高維

劉偉立律師

侯羽欣律師

何祖舜律師

涂登舜律師

上列聲請人因本院113年度民公上字第2號公平交易法除去侵害事件，聲請核發秘密保持命令，本院裁定如下：

主 文

聲請駁回。

理 由

一、依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8月30日施行，下稱智審法)第75條第1項前段規定：「本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定」。本件所涉之第一審本案訴訟，係智審法修正施行前已繫屬於法院，其附隨之聲請秘密保持命令事件，應適用修正前之規定，合先敘明。

二、聲明意旨略以：訴外人LUMENS LAW GROUP PLLC（下稱美國LUMENS）係訴外人華碩股份有限公司（下稱華碩公司）與本案訴訟當事人力士科技股份有限公司（下稱力士公司）於美國專利侵權訴訟中所委任之美國律師事務所，甲證35（下稱系爭郵件）係聲請人、訴外人華碩公司，以及收件者處所載

其他關係人，與美國LUMENS之聯繫事項，屬於聲請人於該美國專利侵權訴訟以及本案訴訟中之重要訴訟資訊，亦為高度機密、敏感之營業資料及經營資訊，足以影響聲請人之訴訟策略、市場評價、競爭地位、與其他關係人之商業合作關係，以及未來的經濟利益與競爭地位。系爭郵件並未對外公開，具備不為公眾所知悉之秘密性，且因其秘密性而具備實際或潛在之經濟價值，限於需要知道美國訴訟案情之相關人等，並於系爭郵件尾端明確標示「CONFIDENTIALITY STATEMENT」，提醒收件人嚴格遵守保密義務，即客觀上未對外公開而主觀上不欲為郵件收信人以外之人所知悉，已採取合理保密措施，為聲請人之營業秘密。同上所述，由於系爭郵件攸關實際或潛在經濟效益保護具有秘密利益性、限於少數人知悉之資訊，具有資訊之非公開性、並清楚表明文件之敏感性及其不公開之特性，提醒收件人嚴格遵守保密義務，具有秘密意思，系爭郵件當屬刑法第317條所稱之工商秘密，而符合修正前智審法第2條規定之營業秘密，並為修正前智審法第11條第1項秘密保持命令所保護之客體。系爭郵件若經開示或供本訴訟進行以外之目的使用，當有妨害聲請人基於該營業秘密之合理運用及商業活動，若將系爭郵件揭露或提供第三人，將造成聲請人營業秘密洩漏之不可回復損害，對聲請人於國內外市場之專利訴訟布局、專利授權及技術合作造成重大打擊，實有必要限制其開示或使用，爰依修正前智審法第11條第1項規定，對相對人等核發秘密保持命令。

三、相對人陳述意旨略以：聲請人明知自己並非系爭郵件之所有人，未為合理保密措施，即未遮掩機密資訊或為及時聲請秘密保持命令，系爭郵件客觀上已處於公開狀態不具秘密性，更無釋明其經濟價值、合理保密措施，更非屬聲請人之文件資訊或工商秘密，縱認系爭郵件屬工商秘密，系爭郵件不具備營業秘密三要件，不適用修正前智審法第2條。是聲請人僅是浮濫聲請核發秘密保持命令，實無理由等語。

01 四、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
02 形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、
03 代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令：一、當
04 事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調
05 查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。二、
06 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
07 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
08 動之虞，致有限制其開示或使用之必要。前項規定，於他造
09 當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人，在聲請前已依
10 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
11 有該營業秘密時，不適用之，修正前智審法第11條第1、2項
12 定有明文。

13 五、經查，本件聲請人主張應受秘密保持命令之相對人，為本案
14 訴訟力士公司之訴訟代理人及被上訴人，系爭郵件係聲請
15 人、訴外人華碩公司以及收件者處所載其他關係人，與美國
16 LUMENS之聯繫事項，屬於聲請人於美國專利侵權訴訟以及本
17 案訴訟中之重要訴訟資訊，為高度機密之營業資料及經營資
18 訊，系爭郵件未對外公開，因其秘密性而具備實際或潛在之
19 經濟價值，限於需要知道美國訴訟案情之相關人等，並明確
20 標示「CONFIDENTIALITY STATEMENT」，提醒收件人嚴格遵
21 守保密義務，客觀上未對外公開而主觀上不欲為郵件收信人
22 以外之人所知悉，聲請人已採取合理之保密措施，為聲請人
23 之營業秘密，亦為聲請人之工商秘密而符合修正前智審法第
24 2條規定之營業秘密，為免因本案訴訟上之閱覽及開示，以
25 致遭相對人洩漏而嚴重影響聲請人之競爭力及其事業活動，
26 有對相對人等核發秘密保持命令之必要云云。惟查，系爭郵
27 件為美國LUMENS於113年9月6日報導該美國專利侵權訴訟相
28 關資料之電子郵件，聲請人於114年3月3日提出之「民事上
29 訴理由(五)狀」將系爭郵件以書狀附件方式(即甲證35)未為任
30 何遮蔽即逕送相對人等，系爭郵件已對外公開，難認聲請人
31 就系爭郵件有何保持秘密性之考量。縱聲請人主張修正前智

審法第2條規定所稱之營業秘密，除營業秘密法第2條所規定之營業秘密之外，亦包括刑法第317條、第318條所稱之工商秘密在內（立法理由參照），因此系爭郵件亦具備工商秘密之要件（秘密利益性、資訊之非公開性、秘密意思），而符合修正前智審法第2條營業秘密要件，為修正前智審法第11條第1項秘密保持命令所保護之客體云云。然聲請人在本件聲請前，既然已將系爭郵件對外公開，而失去秘密性，相對人確已藉由聲請人提供之「民事上訴理由(五)狀」附件(甲證35)之閱覽或證據調查以外方法知悉及持有系爭郵件，依首揭規定，本件聲請於法即有未合，應予駁回。至聲請人另主張依110年版智審法第11條第1項第1款（現行智審法第36條第1項第1款）規定，「『已提出』或將提出之書狀」與前開規定之「『已調查』或應調查之證據」應為相同解釋，系爭郵件雖係伊所提出，仍得為核發秘密保持令之客體云云(聲請狀第19頁)。惟系爭郵件(即甲證35)並非法院調查程序所得之資料，而係由聲請人自行主動提出予相對人，相對人係依書狀閱覽或證據調查以外之方法取得，依110年版智審法第11條第2項規定，自己喪失核發秘密保持令之客體性質，不得再依110年版智審法第11條第1項第1款規定申請核發秘密保持令，聲請人前開所述，亦非可採，併予敘明。

六、依修正前智審法第13條第4項、修正前智慧財產案件審理細則第25條第1項後段，裁定如主文。

中 華 民 國 114 年 9 月 26 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 吳俊龍

法 官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀，並應繳納抗告費新臺幣1500元。

中 華 民 國 114 年 10 月 1 日

