

智慧財產及商業法院民事裁定

114年度民聲上字第12號

聲 請 人 彭國洋律師

徐念懷律師

黃立虹律師

相 對 人 力士科技股份有限公司

法定代理人 鍾明道

代 理 人 劉偉立律師

侯羽欣律師

劉偉立律師

何祖舜律師

複 代 理 人 涂登舜律師

上列當事人間變更營業秘密限制閱覽事件，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項本文規定：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。本件聲請之本案係智審法修正施行前繫屬於本院，故應適用修正前即110年12月10日公布施行之規定。

二、聲請意旨：

本院於114年7月8日就相對人委託第三方鑑定機構Dolcera Corporation（下稱Dolcera公司）就第7,629,634號專利（下稱634專利）出具之鑑定報告請求項2至9（臺灣新北地方檢察署【下稱新北地檢署】111年度他字第9764號第358頁到359頁，下稱系爭資料）以114年度民聲上更一字第1號裁定聲請人僅能到本院就系爭資料閱覽、抄錄，不得為攝影或其他重製行為（下稱系爭裁定）。系爭資料為本件訴訟重要爭點，涉及相對人在寄發第1次至第3次警告函之行為是否構成

營業誹謗等侵權行為及相對人在警告函中之陳述，認定本案上訴人即被上訴人廣閱科技股份有限公司（下稱廣閱公司）製造販賣疑似侵害634專利之產品之推論及說明，是否基於客觀事實證據及其陳述是否違反科學上的經驗法則和論理法則具有高度關聯性，為聲請人行使訴訟權之關鍵證據，倘僅限於到院閱覽並抄錄，將使聲請人無法於合理期間內充分理解、分析及運用該等專業性質極高之資料，進而窒礙其有效為訴訟準備及攻防之權利。又系爭裁定附表1其中有關634專利請求項1部分不在限制閱覽範疇，則系爭裁定附表2（634專利請求項2至9）應比附援引，不應限制聲請人閱覽。且聲請人參照智慧財產案件審理法第1條後段、刑事訴訟法第33條賦予被告及辯護人閱卷權之規定，及民事訴訟法第242條第4項允許當事人或第三人聲請法院撤銷或變更限制裁定之精神，聲請人得就所受之系爭裁定限制聲請變更。爰聲明變更系爭裁定主文第一項為「相對人彭國洋律師、徐念懷律師、黃立虹律師對於本院113年度民公上字第2號事件就附表2所示資料得到院閱覽、抄錄、攝影或其他方式之重製行為」。

三、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。又當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判或限制閱覽訴訟資料。復按當事人得向法院書記官聲請閱覽、抄錄或攝影卷內文書，或預納費用聲請付與繕本、影本或節本。卷內文書涉及當事人或第三人隱私或業務秘密，如准許前項之聲請，有致其受重大損害之虞者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制前項之行為。修正前智審法第9條第2項、營業秘密法第14條第2項及民事訴訟法第242條第1項、第3項分別定有明文。上開規定所謂卷內文書或訴訟資料，包括法院辦理該事件所製作之文書、當事人於訴訟進行中提出文書、及法院依當事人聲請之證據方法，依法調取之相關文書。而不予准許或限制閱覽、

抄錄或攝影卷內文書及訴訟資料，為訴訟平等原則之例外，法院為此項裁定應在不影響當事人行使辯論權之範圍內，始得為之。

四、經查：

(一)本件廣閱公司（聲請人為其訴訟代理人）與相對人間有關公平交易法除去侵害等事件，相對人為美國第7,812,409號專利（下稱409專利）及634專利之專利權人，於本院審理期間，於美國市場發現疑似侵害409、634專利之產品，委請第三方鑑定機構Dolcera公司分析比對出具鑑定報告（新北地檢署111年度他字第9764號第293頁到301頁、第347頁到361頁），該鑑定報告資料經本院113年度民秘聲上字第12號對相對人核發秘密保持命令（下稱系爭秘保令）在案，嗣後聲請人主張該鑑定報告資料不具秘密性或經濟價值，聲請撤銷系爭秘保令，業經本院以113年度民秘聲上字第20號就本裁定附表1所示內容之秘密保持命令撤銷之（下稱20號裁定）。本件相對人聲請限制閱覽範圍為新北地檢署111年度他字第9764號第358至359頁即634專利請求項2至9部分（即系爭資料，如本裁定附表2所示）。而聲請人依系爭裁定僅能到院就系爭資料閱覽、抄錄，不得為攝影或其他重製行為，聲請人前就系爭裁定向最高法院提起抗告，經最高法院以114年度台抗字第627號裁定駁回，肯認聲請人閱覽及抄錄系爭資料已足保障其訴訟實施權、辯論權和程序保障權，合先敘明。

(二)又本案訴訟屬公平法除去侵害案件，聲請人閱覽和抄錄系爭資料，係為確認相對人寄發警告函之陳述是否基於客觀事實，而非細究系爭資料之美國專利請求項範圍和技術內容。況系爭裁定既已裁定准許聲請人閱覽、抄錄完整、未遮蔽之系爭資料，則聲請人閱覽和抄錄系爭資料，即可得知相對人寄發警告函之陳述是否基於客觀事實，系爭裁定限制聲請人不得攝影或以其他方式重製系爭資料，自無礙廣閱公司辯論權之行使，且聲請人前已就系爭裁定向最高法院提起抗告，亦

經最高法院以114年度台抗字第627號裁定駁回，已如上所述，聲請人閱覽及抄錄系爭資料已足保障其訴訟實施權、辯論權和程序保障權。至聲請人主張系爭裁定附表1（634專利請求項1）不在限制閱覽範疇，則系爭裁定附表2（634專利請求項2至9）應比附援引，不應限制聲請人閱覽云云，惟系爭裁定附表1所示內容業已經本院20號裁定撤銷秘密保持命令，尚無比附援引之餘地，因此，聲請人之主張並非可採。

五、爰裁定如主文。

中 華 民 國 114 年 12 月 19 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，應於裁定送達後10日之不變期間內，向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。

中 華 民 國 114 年 12 月 24 日

書記官 丘若瑤

本院114年度民聲上更一字第1號民事裁定(即系爭裁定)	
附表1	本院113年度民秘聲上字第20號 撤銷秘密保持命令範圍
	臺灣新北地方檢察署111年度他字第9764號第293頁至301頁、111年度他字第9764號第347頁至361頁(第358至359頁634專利請求項2至9部分除外)
附表2	系爭資料
	臺灣新北地方檢察署111年度他字第9764號第358至359頁(634專利請求項2至9部分)