

智慧財產及商業法院民事裁定

115年度民秘請上字第1號

請 求 人 印能科技股份有限公司

法定代理人 洪誌宏

代 理 人 呂紹凡律師

吳雅貞律師（兼上二人及次一人之送達代收人）

洪珮瑜專利師

相 對 人 毅力科技有限公司

法定代理人 張勝雄

代 理 人 李懷農律師

陳寧樺律師（兼上二人及次二人之送達代收人）

黃郁孟律師

上 三 人 之

共同輔佐人 盧珮君專利師

上列請求人因與相對人間排除侵害專利權等事件（本院114年度民專上更一字第4號），請求核發秘密保持命令，本院裁定如下：

主 文

請求駁回。

理 由

一、聲請意旨略以：相對人具狀就請求人之3位訴訟代理人聲請核發秘密保持命令，卻以請求人為商業競爭對手為由，刻意排除不對法定代理人洪誌宏聲請，與秘密保持命令制度目的不合，且請求人訴訟代理人有與當事人溝通討論、如實報告及確認內容之必要，始得為充足有效之辯論，相對人主張應限制請求人訴訟代理人亦不得將應受命令保護之訴訟資料洩漏予洪誌宏，將使案件滯礙難行，嚴重妨礙請求人訴訟權之行使。況洪誌宏前就本案保全證據所得證據資料，同為受秘密保持命令之人（本院108年度民秘聲字第54號），實無理由限制洪誌宏接觸型號PCS之壓力烘（烤）箱（下稱系爭產品）銷售證據資料之理。綜上，請求本院曉諭並限期命相對人對洪誌宏聲請核發秘保令，倘相對人仍執意拒絕，本案雖

01 應適用112年8月30日修正施行前之智慧財產案件審理法（下
02 稱修正前智審法），惟相對人故意限縮受秘密保持命令之
03 人，嚴重妨礙請求人訴訟權之行使，即屬修法理由所欲導正
04 之立法漏洞，請求類推適用112年8月30日修正施行之智慧財
05 產案件審理法（下稱修正後智審法）第36條第3項規定，逕
06 對洪誌宏就乙陳證1至25之訴訟資料核發秘保令。

07 二、本件所應適用之法律：

08 (一)修正前智審法第11條第1項明定當事人或第三人就其持有之
09 營業秘密，經釋明符合該條項第1、2款情形者，法院得依該
10 當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或
11 其他訴訟關係人發秘密保持命令。其立法理由係：「一、按
12 我國現行法中，對於訴訟中涉及當事人或第三人營業秘密之
13 保護，……法院得為不公開審判、不予准許或限制訴訟資料
14 閱覽，惟有關智慧財產之訴訟，其最須為保密之對象常即為
15 競爭同業之他造當事人，此時固得依上開規定不予准許或限
16 制其閱覽或開示，但他造當事人之權利亦同受法律之保障，
17 不宜僅因訴訟資料屬於當事人或第三人之營業秘密，即妨礙
18 他造當事人之辯論。為兼顧上開互有衝突之利益，爰於第一
19 項明定秘密保持命令之制度，以防止營業秘密因提出於法院
20 而致外洩之風險。」係考量營業秘密是否適合令他造當事
21 人、訴訟代理人、輔佐人或其他訴訟關係人開示，或對其等
22 聲請核發秘密保持命令，供訴訟進行之目的使用後，不致使
23 該營業秘密不當外洩及使用，此與持有該營業秘密之當事人
24 或第三人最為關切，故修正前智審法第11條第1項規定，是
25 否聲請核發秘密保持命令應由該當事人或第三人向法院提出
26 聲請，他人無從代為聲請，法院亦不得依職權核發。

27 (二)修正後智審法第36條第3項規定：「法院認有核發秘密保持
28 命令之必要時，經曉諭當事人或第三人依第一項規定提出聲
29 請，仍不聲請者，法院得依他造或當事人之請求，並聽取當
30 事人或第三人之意見後，對未受第一項秘密保持命令之人發
31 秘密保持命令。」此項規定之增訂，係考量實務上常見當事
32 人或第三人或以保護營業秘密為由拒絕聲請；或雖聲請核發
33 秘密保持命令，卻限縮受秘密保持命令之人，或應受命令保

01 護之營業秘密內容，不僅妨礙他造或當事人得以適當方式，
02 適時獲知其案件內容之訴訟權，亦妨礙訴訟程序之順暢進
03 行，進而影響裁判之迅速與正確。為保障他造或當事人之辯
04 論權，並促進訴訟程序有效率進行，法院得依他造或當事人
05 之請求，並聽取當事人或第三人之意見後，對未受第一項秘
06 密保持命令之人發秘密保持命令，爰增訂之（第36條修正說
07 明第三項參照）。

08 (三)修正後智審法第75條第1項規定：「本法中華民國一百十二
09 年一月十二日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產
10 民事事件，適用本法修正施行前之規定。但經當事人合意適
11 用修正施行後之第十八條至第四十條、第四十二條、第四十
12 四條、第四十五條及第五十三條規定者，不在此限。」請求
13 人於108年2月1日提起本案訴訟（本院114年度民專上更一字
14 第4號），本件於智審法112年8月30日修正施行前已繫屬於
15 本院，而相對人並未同意適用修正後第36條規定。因此，本
16 件原則依修正後第75條第1項本文規定，適用修正前之規
17 定，而無修正後第36條規定之適用。

18 (四)惟經斟酌上述增訂第36條第3項之立法政策、社會價值及法
19 律體系精神，應係合乎事物本質及公平正義原則，為價值判
20 斷上本然或應然之理，自可引為法理而適用於修正施行前已
21 繫屬於法院之智慧財產民事事件。準此，為保障他造或當事
22 人之辯論權，並促進訴訟程序有效率進行，法院受理智慧財
23 產案件審理法修正施行前已繫屬於法院之智慧財產民事事
24 件，得依他造或當事人之請求，並聽取當事人或第三人之意
25 見後，對未受秘密保持命令之人發秘密保持命令，以貫徹兩
26 造訴訟權之保障，並求公平、合理之趣旨（最高法院112年
27 度台聲字第1475號民事裁定參照）。

28 三、本院前於115年2月26日就本案訴訟作成中間判決，認定相對
29 人製造、販售之系爭產品落入系爭專利1請求項1之文義範
30 圍，以上開判斷為前提，現正審理請求人關於損害賠償、排
31 除、防止侵害、銷毀等請求，因乙陳證1至25及丁證1至5之
32 訴訟資料涉及相對人之營業秘密，本院已於同年5月25日對
33 請求人之訴訟代理人呂紹凡律師、吳雅貞律師及洪珮瑜專利

01 師，就乙陳證1至25核發秘密保持命令（115年度民秘聲上字
02 第12號），並限制以特定方式閱覽丁證1至5（115年度民聲
03 上字第8號），兩造訴訟代理人將於同年6月10日到院依前開
04 115年度民聲上字第8號裁定檢視、核對丁證1至5、丁證1-1
05 至5-1（見該案同年5月26日調查筆錄第2頁），請求人預定
06 於同年6月24日前具狀陳報意見（見本案訴訟同年5月26日準
07 備程序筆錄第2頁），故本件尚待兩造訴訟代理人確認相對
08 人所提之丁證1-1至5-1是否足供計算本件損害賠償範圍，相
09 對人如有爭議，得筆記爭議產品名稱及對應日期後，本院將
10 視具體情形決定後續審理方式。因此，考量本案訴訟目前之
11 進行情形，請求人已委任呂紹凡律師、吳雅貞律師及洪珮瑜
12 專利師行使其訴訟權及辯論權，為維護及確保相對人就乙陳
13 證1至25所涉相關營業秘密不致遭不當揭露，本件現無對請
14 求人之法定代理人洪誌宏發秘密保持命令之必要，尚無對請
15 求人之訴訟權及辯論權保障不足之情。待本案訴訟審理情
16 形，如確有令洪誌宏閱覽乙陳證1至25之全部或一部內容之
17 必要，如經相對人聲請或請求人請求，本院為維護請求人之
18 訴訟實施權及程序權，自當再行審酌是否對其核發秘密保持
19 命令。

20 四、請求人雖援引最高法院112年度台聲字第1475號民事裁定及
21 本院數份裁定，主張其法定代理人洪誌宏有接觸或閱覽卷證
22 之必要，應准對洪誌宏核發秘密保持命令，且洪誌宏前就本
23 案保全證據所得證據資料（即陳證1至5），亦同為受秘保令
24 之人（本院108年度民秘聲字第54號），實無理由限制洪誌
25 宏接觸系爭產品銷售證據資料之理云云。惟最高法院112年
26 度台聲字第1475號民事裁定係因該案被上訴人於上訴三審時
27 另委任訴訟代理人，為維持本案核發秘密保持命令之一致
28 性，保障該案被上訴人之訴訟權，並兼顧該訴訟代理人閱覽
29 卷證之訴訟上權益，故而准許對之核發秘密保持命令，係就
30 本件不同之事實，無從比附援引。此外，雖原審對洪誌宏就
31 陳證1至5核發秘密保持命令，然乙陳證1至25為不同之訴訟
32 資料，本院即須審慎判斷本件請求人之請求是否符合修正前
33 智審法第11條第1項規定，至其餘准對當事人法定代理人核

01 發秘密保持命令之個案，皆係涉及營業秘密訴訟資料之持有
02 人主動聲請，與本件相對人並不同意對洪誌宏發秘密保持命
03 令之案情有別，本院欲依請求核發秘密保持命令時尤應慎
04 重，要難執為本件請求應予准許之論據。

05 五、綜上所述，請求人請求對其法定代理人洪誌宏核發秘密保持
06 命令，為無理由，應予駁回。

07 中 華 民 國 115 年 6 月 8 日

08 智慧財產第一庭

09 審判長法 官 蔡惠如

10 法 官 吳俊龍

11 法 官 林怡伸

12 以上正本係照原本作成。

13 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
14 抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。

15 中 華 民 國 115 年 6 月 12 日

16 書記官 邱于婷