臺灣臺北地方法院民事裁定

107年度重訴字第1128號

聲　請　人
即　被　告　展霖生化基因股份有限公司
000000000000000000
法定代理人　陳武宗
聲　請　人
即　被　告　仁和精釀生技股份有限公司
000000000000000000
法定代理人　紀仁和
聲　請　人
即　被　告　臺灣智財科技股份有限公司
000000000000000000
法定代理人　楊湘麗
共　　同
訴訟代理人　張澤平律師
相　對　人
即　原　告　瑪神凱瑞生化科技股份有限公司
000000000000000000
法定代理人　吳振隆
訴訟代理人　林之嵐律師
　　陳信瑩律師
　　黃南星律師

上列當事人間請求解除契約等事件，聲請人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、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2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2項之行為，此觀民事訴訟法第242條第1項、第3項規定自明。該條所規定之卷內文書，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之文書，及法院依當事人聲請之證據方法，依法調取之相關文書，且依同法第363條第1 項規定，包括文書外之物件有與文書相同之效用者。而不予准許或限制閱覽、抄錄或攝影卷內文書，為訴訟平等原則之例外，法院為此裁定應在不影響當事人行使辯論權之範圍內，始得為之（最高法院107年度臺抗字第372號民事裁定意旨參照）。又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；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9條第2項、第11條分別定有明文。

二、聲請意旨略以：聲請人展霖生化基因股份有限公司（下稱展霖公司）於民國103年10月1日與相對人簽訂新藥開發委託服務契約書後，即開始進行：A.專利佈局、資訊收集、大量文獻閱讀、篩選、對手專利分析、專利有效戰略擬定；B.美國及臺灣專利配置（防守型及攻擊型數個數階段）；C.人力招募、培訓及人員管理；D.小分子模擬藥效及萃取；E.28天毒

理試驗；F.90天毒理試驗；G.美國臺灣FDA標準phase1及2a規劃及細度工作等案；H.酵素結構剪輯運用研發新藥案；I.牛樟芝母元及皿式培養案；J.健康食品免疫功能案及安定實驗案；K.肝癌藥物模式藥效評估試驗；L.治療乳癌、腸癌、攝護腺癌的分子靶向藥物模型建立等工作，並以時任相對人董事長之訴外人吳旭昇為窗口，定期與相對人討論上開工作之進度。嗣吳旭昇於105年10月17日代表相對人簽收如被證1所示之進度整理表（下稱系爭整理表），而如聲請人107 年12月7日民事答辯㈡狀附表1所列相關文件名稱清單所示各階段工作之文件、檔案等資料（下合稱系爭資料）乃關於培養牛樟芝菌種（即上開主題A）、製造具有調解免疫功能之健康食品（代號為MA-SNC，即上開主題D）及抗癌效果之肝癌用藥（代號為MA-SCN-1，即上開主題C）等資訊，其內容非一般涉及該類資訊之人所知，並具有實際經濟價值，且展霖公司亦與研製過程中接觸該等資訊者簽訂保密協議書及保密切結書，應認系爭資料屬營業秘密法第2條所稱之營業秘密。因展霖公司與相對人均從事生物技術研發工作而具有競業關係，倘使相對人得以閱覽、抄錄、影印或攝影系爭資料，展霖公司之營業祕密將有被洩漏予競爭者之危險，爰依民事訴訟法第242條規定，聲請限制相對人就系爭資料閱覽、抄錄、影印或攝影。又縱認原告前開聲請無理由，則基於前述理由，展霖公司亦得依智慧財產案件審理法第9條第2項、第11條第1項、第12 條之規定，聲請使相對人僅得閱覽及人工抄錄系爭資料，並對相對人委任之林之嵐律師、陳信瑩律師、黃南星律師及訴外人吳振隆、賴冠伶發秘密保持令等語。並先位聲明：系爭資料應限制相對人閱覽、抄錄、影印或攝影；備位聲明：㈠系爭資料，應限制相對人影印或攝影；㈡相對人委任之林之嵐律師、陳信瑩律師、黃南星律師，相對人公司之吳振隆、賴冠伶就系爭資料，不得為實施107 年度訴字第1128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。

三、相對人陳述意見意旨略以：系爭資料乃聲請人所提出用以證明本件訴訟核心爭議（即聲請人有無給付遲延）之證據，若依民事訴訟法第242條規定禁止閱覽、抄錄、影印或攝影系爭資料，勢將嚴重妨礙相對人行使其辯論權，此顯然有悖於前開規定之立法意旨，更遑論聲請人未曾釋明若允許閱覽、抄錄、影印或攝影系爭資料，將造成營業秘密外洩之情事。此外，本件訴訟涉及多份契約，其內容更包含新藥開發及專利佈局等高度專業事項，故聲請人主張相對人僅得閱覽及人工抄錄系爭資料，顯屬不當妨礙相對人行使其訴訟權，自不應准許聲請人之聲請。至本件紛爭乃相對人基於債務不履行規定或契約關係為請求，並非因智慧財產民事訴訟事件，本無從適用智慧財產權案件審理法關於秘密保持之相關規定。且聲請人未曾提出系爭資料，亦無釋明其屬於營業秘密；而展霖公司與研製過程中接觸該等資訊者簽訂保密協議書及保密切結書，亦僅限制立約人（即訴外人黃涵湘）不得使第三人知悉或持有系爭資料，並未禁止有權接觸營業秘密之人（即為相對人處理兩造契約事務之相關人員）使用該等資料，聲請人前開主張實屬添加前述保密協議書所無之義務。況縱認系爭資料為營業秘密，亦屬相對人委託展霖公司研發所得之工作成果，展霖公司依約本應在開發過程各階段交付予相對人，故聲請人自無就系爭資料限制相對人開示或使用之理。再者，聲請人已自承系爭資料早於105年10月17日即經由吳旭昇簽收而交付予相對人，故依智慧財產案件審理法第11條第2項規定，聲請人應不得依同法第11條第1項規定聲請秘密保持命令。又倘認本件有核發秘密保持命令之必要，因系爭文件涉及新藥開發與專利佈局等高度專業事項，應將受相對人以書面契約委任之專業第三人併列為受秘密保持命令之相對人之必要，俾協助相對人分析判讀系爭資料而得進行實質辯論等語。

四、經查：

㈠聲請人依民事訴訟法第242 條規定，聲請限制相對人對系爭

資料閱覽、抄錄、影印或攝影部分：

1.所謂營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合下列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值。三、所有人已採取合理之保密措施。此觀營業秘密法第2 條規定即明。本件聲請人就系爭資料乃涉及新藥開發、專利戰略等非一般人所知而具有潛在經濟價值之資訊，業已提出相關文件名稱清單為說明（見本院卷一第533至573頁）；復參以被告展霖公司與原告董事長特助黃涵湘及員工，就系爭資料有關產品技術之使用，亦以簽立協議或切結書作為保密措施，此有聲請人提出之簽立保密協議書、保密切結書為證（見本院卷二第15頁、第381至387頁），堪認聲請人就系爭資料內容涉及潛在經濟價值之產品技術，且經聲請人採取相當保密措施而屬營業秘密一節，已為釋明。

2.又觀諸聲請人所提出其與訴外人黃涵湘之保密協議書係載：黃涵湘應受限制之用途，排除瑪神、綠興、吳振隆董事長及吳旭昇董事長機密交流第三人等語（見本院卷二第15頁），可見聲請人對系爭資料採取之保密措施，並不包括當時瑪神公司窗口吳旭昇。又參之聲請人自承其於105年10月17日已將有關系爭資料內容、進度之系爭整理表交付吳旭昇；復依聲請人所陳系爭資料乃聲請人用以證明履行原證1至11及原證17、18、20等14 份契約（下合稱系爭契約）之證據等情（見本院卷二第421 頁），足認系爭資料本係聲請人依約應交付瑪神公司之資訊。況契約存續期間，系爭資料內容已揭露予瑪神公司窗口吳旭昇，自難認聲請人因瑪神公司閱覽卷證將致生何重大損害。再者，系爭資料為聲請人用以答辯其已履行系爭契約即本案主要爭點之證據資料，倘於本案訴訟限制相對人抄錄、閱覽系爭資料，顯害及相對人之辯論權，揆諸首揭說明，聲請人依民事訴訟法第242條規定，聲請限制相對人對系爭資料閱覽、抄錄、影印或攝影之訴訟上權

利，於法即有未合，自難准許。

㈡聲請人依智慧財產案件審理法第9條第2項、第11條第1 項、第12條之規定，聲請使相對人僅得閱覽及人工抄錄系爭資料，並對相對人委任之林之嵐律師、陳信瑩律師、黃南星律師及訴外人吳振隆、賴冠伶發秘密保持令部分：

1.按智慧財產民事訴訟事件，依智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及本法第7條規定，其範圍為：一、智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬及其報酬爭議事件。二、契約爭議事件。㈠智慧財產權授權契約事件。㈡智慧財產權讓與、設質、信託、同意註冊、申請權讓與及其他契約爭議事件。三、侵權爭議事件。㈠侵害智慧財產權有關財產權爭議事件。㈡侵害智慧財產權有關人格權爭議事件。四、使用智慧財產權所生補償金、權利金爭議事件。五、公平交易法有關智慧財產權益保護事件。六、智慧財產權保全證據及保全程序事件。七、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之事件，智慧財產案件審理細則第2條定有明文。參之相對人本案主張，乃聲請人展霖公司未依原證2之專利佈局及申請案委託服務契約書（下稱原證2 契約）完成5項專利佈局及申請等契約義務；以及聲請人臺灣智財科技股份有限公司未依原證20之商品技術智慧財產權移轉契約（下稱原證20契約）移轉技術等契約義務，足認本件係相對人就有關智慧財產權申請、讓與契約所生債務不履行之契約爭議，核屬智慧財產案件審理細則第2條第2款之智慧財產權契約爭議事件，本件自屬智慧財產民事訴訟事件。

2.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；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，智慧財產案件審理法第9條第2項、第11條分別定有明文。經查，限制相對人對系爭資料閱覽、抄錄或攝影，有礙其訴訟上防禦權，業如前述，聲請人依智慧財產案件審理法第9條第2項規定，限制相對人閱覽卷宗等權利，自難准許。又聲請人自承其業於105年10月17日將系爭資料交付相對人展霖公司窗口吳旭昇，則相對人即已持有系爭資料內之營業秘密，依前開說明，聲請人自不得依智慧財產案件審理法第11條第1項規定聲請秘密保持命令。

五、據上論結，本件聲請為無理由，爰裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　13　　日

民事第七庭　法　官　　陳　瑜

以上正本係照原本作成。

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　　109　　年　　7　　月　　13　　日

書記官　　詹玗璇