

01 智慧財產法院民事裁定

02 109年度民專抗字第16號

03 抗 告 人 展霖生化基因股份有限公司

04 法定代理人 陳武宗

05 抗 告 人 仁和精釀生技股份有限公司

06 法定代理人 紀仁和

07 抗 告 人 臺灣智財科技股份有限公司

08 法定代理人 楊湘麗

09 上三人共同

10 代 理 人 張澤平律師

11 相 對 人 瑪神凱瑞生化科技股份有限公司

12 法定代理人 吳振隆

13 代 理 人 陳信瑩律師

14 林之嵐律師

15 黃南星律師

16 相 對 人 吳振隆

17 賴冠伶

18 黃冠蓉

19 蔡宜雅

20 古國隆

21 郭章信

22 林之嵐律師

23 陳信瑩律師

24 黃南星律師

25 上列抗告人與相對人間聲請限制閱覽及核發秘密保持命令等事件

26 ，抗告人對於臺灣臺北地方法院中華民國109 年7 月13日107 年

01 度重訴字第1128號裁定提起抗告，本院裁定如下：

02 主 文

03 原裁定關於駁回抗告人後開第二項請求部分廢棄。

04 相對人吳振隆、賴冠伶、黃冠蓉、蔡宜雅、古國隆、郭章信、林  
05 之嵐律師、陳信瑩律師、黃南星律師就附件一所示之文件，不得  
06 為實施臺灣臺北地方法院107 年度重訴字第1128號訴訟以外之目  
07 的而使用之，或對未受秘密保持命令之人開示。

08 其餘抗告駁回。

09 理 由

10 一、抗告人在原審聲請意旨略以：原審被證20之文件內容（下稱  
11 系爭資料），係抗告人展霖生化基因股份有限公司（下稱展  
12 霖公司）自103年10月1日起與相對人瑪神凱瑞生化科技股份  
13 有限公司（下稱瑪神公司）簽訂新藥開發委託服務契約書等  
14 合約，所進行之關於培養牛樟芝菌種、製造具有調解免疫功  
15 能之健康食品及抗癌效果之肝癌用藥等資訊，其內容非一般  
16 涉及該類資訊之人所知，並具有實際經濟價值，且抗告人展  
17 霖公司與研製過程中接觸該等資訊者簽有保密協議書及保密  
18 切結書，應認系爭資料屬抗告人所有之營業秘密。抗告人為  
19 證明其有履行相關契約，以108年6月18日陳報狀提出被證20  
20 文件內容電子檔（隨身碟一個，見原審卷二證物袋）。抗告  
21 人與瑪神公司均係從事生物技術研發工作而具有競業關係，  
22 倘使相對人得以閱覽、抄錄、影印或攝影系爭資料，抗告人  
23 之營業秘密將有被洩漏予競爭者之危險，為此先位聲明依民  
24 事訴訟法第242 條規定，請求限制相對人就系爭資料閱覽、  
25 抄錄、影印或攝影；另備位聲明依智慧財產案件審理法第9  
26 條第2 項、第11條第1 項、第12條規定，請求限制相對人就

01 系爭資料影印或攝影，並對瑪神公司委任之林之嵐律師、陳  
02 信瑩律師、黃南星律師，瑪神公司董事長吳振隆、前總經理  
03 賴冠伶核發秘密保持命令，就系爭資料不得為實施臺灣臺北  
04 地方法院107 年度重訴字第1128號訴訟（下稱本案訴訟）以  
05 外之目的而使用之，或對未受秘密保持命令之人開示（見抗  
06 告人原審卷二第5 頁聲請核發秘密保持命令狀，同卷第229  
07 頁更正聲請狀）。

08 二、原裁定駁回抗告人之聲請，理由略以：(一)抗告人就系爭資料  
09 屬展霖公司之營業秘密，雖已為釋明，惟觀諸抗告人提出展  
10 霖公司與第三人黃○○之保密協議書（見原審聲證2，原審  
11 卷二第15頁），黃○○應受限制之用途，排除瑪神、綠興、  
12 吳振隆董事長及吳○○董事長等第三人，可見抗告人對系爭  
13 資料採取之保密措施，並不包括當時瑪神公司窗口吳○○。  
14 又抗告人自承其已於105 年10月17日將系爭資料內容、進度  
15 整理表（原審被證1 ）交付吳○○，故系爭資料本係抗告人  
16 依約應交付瑪神公司之資訊，且在系爭契約存續期間，系爭  
17 資料內容已揭露予瑪神公司窗口吳○○，難認抗告人因瑪神  
18 公司閱覽卷證將致生何重大損害。系爭資料為抗告人用以答  
19 辯其已履行契約之證據，如於本案訴訟限制相對人閱覽、抄  
20 錄、影印或攝影，顯害及相對人之辯論權，抗告人先位聲明  
21 ，請求限制相對人林之嵐律師、陳信瑩律師、黃南星律師、  
22 吳振隆、賴冠伶對系爭資料閱覽、抄錄、影印或攝影，自難  
23 准許。(二)抗告人聲請限制相對人林之嵐律師、陳信瑩律師、  
24 黃南星律師、吳振隆、賴冠伶對系爭資料影印或攝影，有礙  
25 訴訟上之防禦權，已如前述，且抗告人已自承其業於105 年  
26 10月17日將系爭資料交付展霖公司窗口吳○○，故上開相對

01 人5 人在聲請前已持有系爭資料之營業秘密，依智慧財產案  
02 件審理法第11條2 項規定，抗告人自不得再聲請秘密保持命  
03 令，故抗告人之備位聲明，亦無理由。

04 三、按營業秘密係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其  
05 他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一  
06 、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有  
07 實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措  
08 施者，營業秘密法第2 條定有明文。又按，訴訟資料涉及營  
09 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  
10 資料之閱覽、抄錄或攝影，智慧財產案件審理法第9條第2項  
11 亦有明定。智慧財產案件審理法為兼顧營業秘密所有人之保  
12 護及訴訟當事人之訴訟權，特於第11條至第15條定有秘密保  
13 持命令制度，第11條之立法理由載明：「我國現行法中，對  
14 於訴訟中涉及當事人或第三人營業秘密之保護，有民事訴訟  
15 法第195條之1、第242條第3項、第344條第2項、第348 條及  
16 營業秘密法第14條第2 項等，依上開規定，法院得為不公開  
17 審判、不予准許或限制訴訟資料閱覽，惟有關智慧財產之訴  
18 訟，其最須為保密之對象常即為競爭同業之他造當事人，此  
19 時固得依上開規定不予准許或限制其閱覽或開示，但他造當  
20 事人之權利亦同受法律之保障，不宜僅因訴訟資料屬於當事  
21 人或第三人之營業秘密，即妨礙他造當事人之辯論。為兼顧  
22 上開互有衝突之利益，爰於第一項明定秘密保持命令之制度  
23 ，以防止營業秘密因提出於法院而致外洩之風險」。因此，  
24 法院審理智慧財產案件，訴訟資料如涉及當事人之營業秘密  
25 ，營業秘密所有人或持有該資訊之第三人，得向法院聲請核  
26 發秘密保持命令，法院就該等訴訟資料核發秘密保持命令後

，即可開示予受秘密保持命令之相對人，以便進行訴訟所需之攻擊防禦行為，受秘密保持命令之相對人不得將該等訴訟資料為實施該訴訟以外之目的而使用，亦不得對未受秘密保持命令之人開示，違反者應受智慧財產案件審理法第35條之刑事制裁，以兼顧營業秘密所有人之保護及當事人之訴訟權。

#### 四、本院查：

(一)本件之本案訴訟為臺灣臺北地方法院107 年度重訴字第1128號解除契約等事件（下稱本案訴訟），該事件之原告即本件相對人瑪神公司起訴主張：其委託被告即本件抗告人展霖公司進行新藥開發案及專利布局，與展霖公司簽訂原證1 至原證12之新藥開發委託服務契約、設備採購、人員委託培訓等合約，另與被告即本件抗告人仁和精釀生技股份有限公司（下稱仁和公司）簽訂原證17、18之儀器買賣、專案合約等契約，另與被告即本件抗告人臺灣智財科技股份有限公司（下稱臺灣智財公司）簽訂原證20之智慧財產權移轉合約（以下如未特別指明，即合稱系爭契約），惟抗告人等未履行系爭契約，經瑪神公司催告後，已解除系爭契約，爰請求抗告人應分別返還已受領之金額（見原審起訴狀）。抗告人三人則主張其等確已依約履行，並以108 年6 月18日陳報狀提出被證20之文件內容電子檔，證明已依約履行原證1 至11、原證17、18、20等14份契約（見原審卷二第403-404 頁、第421頁，被證20隨身碟置於原審卷二證物袋）（其中原證1 至11契約涉及展霖公司、原證17、18契約涉及仁和公司，原證20契約涉及台灣智財公司）。查系爭資料為抗告人三家公司在第一審共同具狀提出，應認為抗告人三家公司為系爭資料之

01 持有人，依智慧財產案件審理法第11條規定，該三家公司具  
02 有聲請權，系爭資料為履行系爭契約進行關於新藥開發、專  
03 利布局等文件內容，除了其中已公開之部分資訊外（詳後述  
04 ）外，其餘文件內容並非一般涉及該類資訊之人所知悉，且  
05 抗告人展霖公司與瑪神公司員工黃○○（董事長特助）及其  
06 他員工就系爭資料有關產品技術之使用，有簽立保密協議或  
07 保密切結書，有抗告人提出之保密協議書、保密切結書為證  
08 （見原審卷二第15頁、第381至389頁），堪認抗告人對於  
09 系爭資料內容具有秘密性及經濟價值，及抗告人已採取合理  
10 之保密措施等，已提出相當之證據予以釋明，抗告人主張系  
11 爭資料為其等所有之營業秘密，堪予採信。

12 (二)原審裁定雖認為，系爭資料係抗告人依系爭契約應交付瑪神  
13 公司之資訊，且抗告人於原審自承，被證1所示文件已於105  
14 年10月17日交予瑪神公司原董事長吳○○簽收，有被證1 吳  
15 ○○簽收之進度整理表可稽（被證20即為原審被證1 進度整  
16 理表之文件內容），故系爭資料在系爭契約存續期間，已揭  
17 露予瑪神公司窗口吳○○云云。惟查，瑪神公司原董事長吳  
18 ○○雖於105 年10月17日簽收被證1 之進度整理表，惟吳○  
19 ○其後遭瑪神公司解任董事長職務並離開瑪神公司，吳○○  
20 所簽收之被證1 文件是否已完整移交予瑪神公司，非無疑問  
21 ，且被證1 進度整理表2 張（見原審卷一第439-441 頁），  
22 僅簡要記載文件「主題」（分為A、B、C、D、E、F、  
23 G 七大項）、「內容」、「進度」等欄位，無法得知交付文  
24 件之具體內容為何，嗣抗告人於107 年12月7 日提出附表一  
25 即被證1 各主題文件名稱清單共42頁（見原審卷一第533-57  
26 4 頁），由該文件名稱清單仍無法得知交付文件之具體內容

01 為何，嗣抗告人又以108 年6 月18日陳報狀提出系爭資料即  
02 被證20文件內容之電子檔隨身碟一個（見原審卷二證物袋）  
03 。瑪神公司主張被證1 吳○○只是單純簽收文件，並不代表  
04 驗收及履約之事實，且經瑪神公司逐一比對被證1 所列文件  
05 與該公司目前持有之資料，如附表五（見原審卷一第513 頁  
06 ）之序號6 的附件5 文件，瑪神公司並沒有收到之外，其餘  
07 文件瑪神公司確有收到（瑪神公司將其所持有之系爭資料文  
08 件清單列為附表八，並提出文件內容之光碟片一件，見本院  
09 卷二第235-239 頁），惟瑪神公司主張，抗告人未逐一說明  
10 該等交付之文件係履行系爭14份契約中之何一契約，且部分  
11 交付之文件根本與系爭契約無關等語（見本院卷一第57 -58  
12 頁、第72頁）。另經本院檢視被證20文件清單（見本院卷一  
13 第123-175 頁），其A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 七大項所  
14 載完成進度，與附表一文件清單所載完成進度不同（例如A  
15 、皿式培養Type Z進度，附表1 載明已完成85 %，被證20載  
16 明已完成100%；B 、小分子新藥結構純化暨運作，附表1 載  
17 明已完成75% ，被證20載明已完成100%），二者所列文件亦  
18 稍有差異，由於瑪神公司原董事長吳○○105 年10月17日簽  
19 收被證1 時，距瑪神公司解除系爭契約時，尚隔一段時間，  
20 故附表1 與被證20之文件有可能係反映不同階段之完成進度  
21 （在105 年10月17日交付文件整理表予吳○○之後，抗告人  
22 所完成之新進度），尚不能認為系爭資料在系爭契約存續期  
23 間，已全部揭露予瑪神公司窗口吳○○。再者，瑪神公司於  
24 原審主張抗告人未履行系爭契約，其已依法解除系爭契約，  
25 並請求抗告人應返還已受領之金額（見起訴狀）。抗告人則  
26 主張瑪神公司遲延給付，其已依法終止系爭契約（見107 年

01 10月19日答辯一狀），足見雙方都主張系爭契約關係已不存在，  
02 而抗告人與瑪神公司均係從事生物技術研發工作而具有  
03 競業關係，抗告人為於本案訴訟進行答辯而提出系爭資料，  
04 自不能認為抗告人在系爭契約關係消滅後，仍有交付系爭資  
05 料予瑪神公司之義務，原裁定此部分之認定，尚有未洽。

06 (三)關於瑪神公司抗辯系爭資料中有部分文件，係瑪神公司已持  
07 有之文件（如原審附表五所示，除序號6 附件五以外之文件  
08 ），及已公開之文件，應予剔除部分，經本院提示抗告人表  
09 示意見，抗告人109 年11月19日民事陳報狀提出附表3 （見  
10 本院卷一第331-382 頁），將其已交予瑪神公司之文件，標  
11 示為紅色，其主張不列為營業秘密（已公開）之文件，標示  
12 為黃色，其餘綠色部分，主張為其所有之營業秘密（僅有標  
13 題而無文件內容者，抗告人已陳明不列入秘密保持命令範圍  
14 ，見本院卷二第135 頁），由於抗告人就上開紅色及黃色部  
15 分，已不主張列為營業秘密（見本院卷二第92、98頁），本  
16 院已勿庸審究，僅就抗告人標示綠色，而瑪神公司仍有爭議  
17 之文件（見瑪神公司109 年11月30日陳述意見狀附表九，瑪  
18 神公司標示藍色之文件，本院卷二第7-87頁），判斷是否為  
19 抗告人之營業秘密。經本院逐一檢視該等文件內容後，認為  
20 抗告人標示為綠色文件中，如本裁定附件一所示之文件，抗  
21 告人已釋明為其所有之營業秘密，至於其餘部分資料（包含  
22 已公開資料、或先前已於本案中提出並由書狀交換送達予相  
23 對人者，或本院由抗告人提出之連結路徑無法查得該資料等  
24 ），尚難認為抗告人已釋明為其所有之營業秘密，認定之理  
25 由詳如附件二所示。

26 (四)抗告人請求限制相對人就系爭資料閱覽、抄錄、影印或攝影

，或請求限制相對人就系爭資料影印或攝影，並無理由：

系爭資料與被證1 即瑪神公司原董事長吳○○於105 年10月17日簽收之文件內容是否相符，及可否證明抗告人已依系爭契約債之本旨履行，有待本案訴訟提示予瑪神公司，並經兩造進行辯論後，方得確定，抗告人雖主張，系爭資料為其所有之營業秘密，為避免遭受不當之洩露，依民事訴訟法第242 條規定，先位聲明請求限制系爭資料之閱覽、抄錄、影印或攝影云云。惟查，系爭資料涉及新藥開發及專利佈局等高度專業事項，且數量甚多，如不准瑪神公司閱覽、抄錄、影印或攝影，將會對瑪神公司之訴訟權造成重大妨礙，且智慧財產案件審理法已規定秘密保持命令制度，足以兼顧營業秘密所有人之保護及當事人之訴訟權，故本院認為抗告人先位聲明請求限制系爭資料之閱覽、抄錄、影印或攝影，並非正當。又抗告人備位聲明，請求限制系爭資料之影印或攝影部分，如前所述，系爭資料涉及新藥開發及專利佈局等高度專業事項，且數量甚多，瑪神公司訴訟代理人須花費相當之時間與人力進行檢視、分析、確認系爭資料實質內容，並非短時間即能釐清，如限制其不得影印或攝影，瑪神公司之訴訟代理人勢必需多次往返法院以筆記方式抄錄，將耗費過多人力及時間成本，造成訴訟程序拖延及瑪神公司攻擊防禦上之不便，此部分之請求，仍屬不當妨礙瑪神公司訴訟權之行使，此部分之請求，亦無理由。原裁定駁回抗告人先位聲明，請求限制系爭資料之閱覽、抄錄、影印或攝影；及備位聲明，請求限制系爭資料之影印或攝影，並無違誤，抗告人提起抗告並無理由，應予駁回。

(五)抗告人請求對相對人核發秘密保持命令為有理由：

- 01 1.按智慧財產案件審理法第11條規定：「當事人或第三人就  
02 其持有之營業秘密，經釋明符合下列情形者，法院得依該  
03 當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人  
04 或其他訴訟關係人發秘密保持命令：一、當事人書狀之內  
05 容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查  
06 之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。二、為避免因  
07 前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用  
08 ，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之  
09 虞，致有限制其開示或使用之必要（第1項）。前項規定  
10 ，於他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人，在  
11 聲請前已依前項第一款規定之書狀閱覽或證據調查以外方  
12 法，取得或持有該營業秘密時，不適用之（第2項）。受  
13 秘密保持命令之人，就該營業秘密，不得為實施該訴訟以  
14 外之目的而使用之，或對未受秘密保持命令之人開示（第  
15 3項）。
- 16 2.如附件一所示之系爭資料，為抗告人所有之營業秘密，為  
17 了避免訴訟上開示，或供本案訴訟進行以外之目的使用，  
18 有妨害抗告人之事業活動之虞，本院認為有核發秘密保持  
19 命令之必要，抗告人備位聲明，請求就瑪神公司委任之林  
20 之嵐律師、陳信瑩律師、黃南星律師，相對人公司之董事  
21 長吳振隆、前總經理賴冠伶核發秘密保持命令，應屬正當  
22 。原裁定駁回抗告人該部分之請求，尚有未洽，抗告人提  
23 起抗告求予廢棄，為有理由。又瑪神公司之代理人於第二  
24 審主張，除了瑪神公司董事長，前總經理賴冠伶之外，尚  
25 須曾參與系爭契約履行過程之人員黃冠蓉（瑪神公司原會  
26 計部門主管），及相關技術背景人士蔡宜雅（專長為新藥

01 研發）、古國隆教授（專長為生物化學分析）、郭章信教  
02 授（專長為植物學），協助瑪神公司之訴訟代理人判讀相  
03 關技術文件，經本院通知抗告人表示意見，抗告人表示同  
04 意增列黃冠蓉、蔡宜雅、古國隆教授、郭章信教授4 人為  
05 秘密保持命令之相對人（見本院卷一第184、269、本院  
06 卷二第100 頁），爰就上開9 人核發秘密保持命令。

07 五、據上論結，本件抗告一部有理由，一部分無理由，依智慧財  
08 產案件審理法第1 條、第13條第1 項，民事訴訟法第492 條  
09 第495之1第1項、第449條第1項，裁定如主文。

10 中 華 民 國 110 年 2 月 2 日

11 智慧財產法院第二庭

12 審判長法 官 汪漢卿

13 法 官 林欣蓉

14 法 官 彭洪英

15 以上正本係照原本作成。

16 本件准許核發秘密保持命令部分，不得抗告。如不服本裁定關於  
17 駁回抗告部分，應於送達後10日內向本院提出再抗告狀，並繳納  
18 抗告費新臺幣1,000 元。

19 本秘密保持命令，自本命令送達相對人時起發生效力。

20 中 華 民 國 110 年 2 月 3 日

21 書記官 郭宇修

22 附錄違反本命令之相關處罰條文：

23 智慧財產案件審理法

24 第35條

25 違反本法秘密保持命令者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併  
26 科新臺幣十萬元以下罰金。

01 前項之罪，須告訴乃論。

02 第36條

03 法人之負責人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員  
04 ，因執行業務犯前條第一項之罪者，除處罰其行為人外，對該法  
05 人或自然人亦科以前條第一項之罰金。

06 對前項行為人告訴或撤回告訴者，其效力及於法人或自然人。對

07 前項法人或自然人告訴或撤回告訴者，其效力及於行為人。