智慧財產法院民事裁定

109年度民秘聲上字第22號

聲　請　人　高鼎精密材料股份有限公司

兼　法　定

代　理　人　林棋燦

上二人共同

代　理　人　蔣文正　律師

相　對　人　馬鈺婷　律師

上列聲請人因本院109年度民營上字第3號營業秘密排除侵害事件，聲請核發秘密保持命令，本院裁定如下：

主　　文

相對人馬鈺婷律師，就本院108年度民營訴字第11號營業秘密排除侵害事件，聲請人提出108年7月19日民事答辯狀所附被證四之2008年高鼎精密材料股份有限公司與美國○○公司之技術授權契約，不得實施為本院109年度民營上字第3號營業秘密排除侵害事件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。相對人馬鈺婷律師之住所或居所有遷移時，應向本院陳明。

事實與理由

一、聲請發秘密保持命令之要件：

(一)營業秘密經釋明後法院得依聲請發秘密保持命令：

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：1.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。2.為避免因前款之營業秘密經開示，或供訴訟進行以外之目的使用

，有妨害當事人或第三人基於營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要，智慧財產案件審理法第11條第1 項定有明文。準此，為同時保護當事人之營業秘密及他造當事人之訴訟權，故有秘密保持命令制度之設計，即受秘密保持命令之人，就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。倘受秘密保持命令之人違反該命令，自有營業秘密法相關民事責任或刑事責任規定相繩。

(二)營業秘密之要件：

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，而符合左列要件者：1.非一般涉及該類資訊之人所知者。2.因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。3.所有人已採取合理之保密措施者。營業秘密法第2 條與智慧財產案件審理法第2 條分別定有明文。依上開規定可知，得作為營業秘密法保護對象之營業秘密，係指具有秘密性、經濟價值、保密措施。換言之，營業秘密係指非一般涉及該類資訊之人所知，且因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值，暨所有人已採取合理之保密措施，可用於生產、銷售或經營之資訊。職是，本件聲請人聲請本院核發秘密保持命令，其主張之技術秘密或商業秘密，應符合秘密性、經濟價值及保密措施等要件，始受營業秘密之保護。判斷是否已達合理保密措施之程度，應在具體個案中，視該營業秘密之種類、事業實際經營及社會通念而定之。而審查營業秘密所有人之保密措施時，不採嚴格之保密程度，解釋上已達任何人以正當方法而無法輕易探知之程度，即可認定具備合理之保密措施。

二、聲請人之聲請與主張：

(一)聲請之聲請：

聲請人聲請請求准許相對人就本院108年度民營訴字第11號營業秘密排除侵害事件（下稱原審），針對聲請人提出被證四之2008年高鼎精密材料股份有限公司（下稱高鼎公司）與美國○○公司（下稱○○公司）技術授權契約（下稱系爭契約），不得為實施本院109年度民營上字第3號營業秘密排除侵害事件（下稱本案）訴訟以外目的而使用之，或對未受秘密保持命令之人開示。

(二)聲請人之主張：

聲請人向本案被上訴人之訴訟代理人聲請核發秘保令：

聲請人於原審提出之答辯狀，其中系爭契約為2008年本案高鼎公司與第三人○○公司簽訂技術授權契約（含中文譯文），茲因聲請人與○○公司有簽署保密條款，涉及當事人及○○公司之營業秘密，為避免因營業秘密經開示，或供訴訟進行以外之目的使用，有妨害當事人及第三人基於營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要。依據智慧財產案件審理法第11條第1項及第12條之規定，聲請就本案被上訴人臺灣中華化學工業股份有限公司（下稱臺灣中華公司）訴訟代理人馬鈺婷律師核發秘密保持命令。

三、本院得心證之理由：

聲請人主張系爭契約為營業秘密，相對人有受秘密保持命令拘束之必要。職是，本院應審酌本件是否有核發秘密保持命令之必要，茲依序論究爭議如後：㈠本件聲請秘密保持命令之相對人與範圍，是否明確。㈡系爭契約是否為營業秘密。㈢應受秘密保持命令之相對人為何。

(一)聲請秘密保持命令之相對人與範圍明確：

聲請人聲請事項為後：1.應受秘密保持命令之人：臺灣中華公司之訴訟代理人馬鈺婷律師。2.應受命令保護之營業秘密：聲請人提出被證四之2008年高鼎公司與○○公司之技術授權契約。準此，聲請人聲請秘密保持命令，有關應受秘密保持命令之人與應受命令保護之營業秘密範圍，均可特定之，聲請人聲請秘密保持命令之相對人與範圍明確。

(二)系爭契約為聲請人之營業秘密：

系爭契約為聲請人提出之2008年高鼎公司與○○公司之技術授權契約，非一般涉及該類資訊之人所知，具有秘密性要件。該等資訊涉及聲請人與○○公司之營業秘密，參諸聲請人臺灣中華公司及○○公司具市場上競爭關係，該等資訊具有實際或潛在之經濟價值。審酌上揭資訊，聲請人與○○公司有簽訂保密條款，衡諸該等資訊之內容、○○公司之事業經營及社會通念以觀，已達任何人以正當方法而無法輕易探知之程度，可認定具備合理之保密措施。職是，系爭契約為聲請人之營業秘密。

(三)相對人有保密之必要：

按關於應受秘密保持命令之人，以得因本案接觸該營業秘密之人為限。如他造已委任訴訟代理人，其代理人宜併為受秘密保持命令之人。法院為前項裁定前，得通知兩造協商確定之。智慧財產案件審理細則第21條定有明文。查相對人為本案被上訴人臺灣中華公司之訴訟代理人，其均會接觸於本院訴訟中提出之系爭契約，為避免因該等營業秘密經開示，或供訴訟進行以外之目的使用，有妨害聲請人基於營業秘密之事業活動之虞，自應限制本案訴訟代理人開示或使用之必要

性，渠等為受秘密保持命令之人，就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。

四、本裁定結論：

綜上所述，聲請人與臺灣中華公司於市場上具競爭關係，而相對人為臺灣中華公司於本案訴訟之訴訟代理人，倘相對人閱覽系爭契約後，為實施109年度民營上字第3號訴訟以外之目的而使用，或對未受秘密保持命令之人開示，可能對聲請人或第三人之事業活動及經濟利益造成損害，且上開資料於本件聲請前，相對人並未依書狀閱覽或證據調查以外方法，取得或持有該營業秘密。準此，相對人就本院109年度民營上字第3號營業秘密排除侵害事件，應受本件秘密保持命令拘束，如主文所示。

五、依智慧財產案件審理法第11條第1項、第13條第1項、第4項，智慧財產案件審理法審理細則第21條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　9　　月　　24　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡如琪

法　官　林洲富

以上正本係照原本作成。

不得抗告。

本秘密保持命令，自本命令送達相對人時起發生效力。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　9　　月　　24　　日

書記官　蔡文揚

附註：

一、本秘密保持命令，自本命令送達相對人時起發生效力。

二、受秘密保持命令之人，其住所或居所有遷移時，應向法院陳明。

附錄違反本命令之相關處罰條文：

智慧財產案件審理法

第 35 條

違反本法秘密保持命令者，處3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金。

前項之罪，須告訴乃論。

第 36 條

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，因執行業務犯前條第1 項之罪者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以前條第1 項之罰金。

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。對前項法人或自然人告訴或撤回告訴者，其效力及於行為人。