智慧財產法院民事裁定

109年度民秘聲字第19號

聲　請　人　奧地利商•蘭仁股份有限公司（Lenzing Aktien gesellschaft）

法定代理人　Robert van de Kerkhof 、Florian Wirth

代　理　人　陳和貴律師

　　楊益昇律師

相　對　人　聚泰環保材料科技股份有限公司

兼法定代理人　周文東

共同　代理人　陳家輝律師

被聲請受秘密保持命令之人　Dr. Christoph Schrempf

　　Dr. Gisela Goldhalm

　　Dr. Otto Hanemann

上列聲請人因本院107 年度民專訴字第9 號侵害專利權有關財產權爭議等事件，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，智慧財產案件審理法第11條第1 項定有明文。又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，智慧財產案件審理細則第27條第3 項定有明文規定。

二、聲請人主張略以：

相對人前於民國109 年2 月12日以民事答辯四狀第15-23 頁及被證23號為其營業秘密為由，依智慧財產案件審理法第11條規定，向本院聲請秘密保持命令，並經本院以109 年度民秘聲字第8 號裁定（下稱：原裁定）准予核發秘密保持命令在案（聲證1 號）。本院前曾以107 民秘聲字第14號裁定對聲請人及訴訟代理人核發秘密保持命令，嗣為使聲請人、訴訟代理人與內部員工能進行討論以完足行使其防禦權，本院另以107 年度民秘聲字第18號裁定（聲證2 號）對聲請人員工核發秘密保持命令。然聲請人之員工本次卻未被列為原裁定中之應受命秘保持命令之人，已導致聲請人訴訟代理人無法使用原裁定所列之營業秘密與聲請人員工為有效溝通，無從確保聲請人之實質辯護權。故為達辯護之目的，聲請人訴訟代理人需與聲請人員工Dr .Christoph Schrempf、Dr .Gisela Goldhalm 、Dr . Otto Hanemann等三人進行溝通討論以處理答辯事宜。而上述3 名聲請人員工之職務及專業均與系爭專利技術領域有關，且該3 人亦為107 年度民秘聲字第18號裁定所列應受秘密保持命令之人，並已就相對人前曾於民事答辯（二）狀揭露之沉澱池及漏斗結構負有秘密保持義務。既然上開3 人經本院准許接觸相對人之營業秘密，則上開3 人顯有必要為釐清本案2 件專利技術之專業事項（包括但不限於與纖維素纖維之製造、SEC/GPC 分析及流體力學技

術領域），繼續接觸、知悉相對人對該營業秘密之後續主張，以完善聲請人之訴訟防禦權。申言之，上開3 人於107 年度民秘聲字第18號裁定中應保持秘密之標的為相對人107 年4 月10日民事爭點整理狀暨答辯狀一及被證1-4 、107 年7 月20日民事答辯狀二及被證10、13、14等有關相對人系爭纖維素纖維產品及系爭沉澱池之相關資料。而原裁定命聲請人應保持秘密之標的，亦與被證4 、被證13及14號影片有關，兩標的內容實質相同。故為釐清、反駁相對人於民事答辯四狀及被證23號（被證23號為被證14號影片之截圖）中有關相對人沉澱池結構之主張，上開3 人自應在受秘密保持命令下，繼續接觸相對人對該營業秘密之後續主張。否則，聲請人訴訟代理人無從與上開3 人進行充分討論，以完善聲請人在訴訟上攻擊防禦之權利，是以，聲請人之聲請應合於情理，亦符秘密保持命令之立法意旨。末查，原裁定中應受秘密之標的（民事答辯四狀第15-23 頁）絕大部分內容，均屬相對人針對聲請人民事準備（四）狀及原證36、37影片所為之答辯。而原證36、37號是由上開3 人等提供，而聲請人之民事準備（四）狀之內容亦是經聲請人訴訟代理人與上開3 人共同討論確認後始提出於法院。故為使聲請人訴訟代理人與上開3 人繼續進行有效溝通，以提出後續完整答辯，上開3 人應有接觸上開應受秘密標的之必要。故聲請人為實現其訴訟防禦權，依智慧財產案件審理法第11條之立法意旨，應得聲請本院對該等人核發或補發秘密保持命令，以令聲請人可將原裁定所列營業秘密開示予聲請人之上述3 人員工，暨讓渠等在本件訴訟目的內使用該營業秘密等語。

三、經查，相對人於109 年2 月18日所提之答辯狀四之第三點即

第15頁至第23頁（共9 頁）之內容及被證23（共2 頁）等卷證資料，其內容屬聲請人所使用沉澱池及漏斗結構，並有揭示關於相對人系爭方法2 之結構圖說等情，業經本院以109年度民秘聲字第8 號裁定認定為相對人之營業秘密，並對Robert van de Kerkhof 、Florian Wirth 、林志剛律師、陳和貴律師、楊益昇律師、陳德龍核發秘密保持命令，上揭秘密保持命令裁定已足完善聲請人之訴訟代理人就本案訴訟之進行、實現其訴訟防禦權及維護相對人之營業秘密。況本件聲請人並非持有之營業秘密之當事人或第三人，其聲請對其員工Dr . Christoph Schrem pf、Dr . Gisela Goldhalm、Dr . Otto Hanemann核發秘密保持命令，核與智慧財產案件審理法第11條第1 項規定之「就其持有」之要件不符，且本件相對人亦已具狀表示反對此聲請（本院卷第29至34頁民事陳報狀），是聲請人聲請依本院107 年度民秘聲字第18號民事裁定之模式，准許上述3 人受秘密保持命令，難認可採。職是，聲請人之聲請不能准許，爰裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　24　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　黃珮茹

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1,000元。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　1　　日

書記官　鄭楚君