

專利話廊

淺談智慧財產案件審理法「秘密保持令」之實務

何娜瑩 律師／專利師



一、前言

按智慧財產案件審理法自民國 96 年施行以來，引進「秘密保持令」（以下簡稱秘保令）制度，揆諸其當年立法理由，乃期望在發現真實與當事人營業秘密間取得平衡，勿因一造主張營業秘密導致案件審理延宕或損害他造攻擊防禦之權益，爰參照日本法之規定，明定法院就智慧財產案件，得依聲請核發秘密保持命令，並對違反者處以刑事制裁，以兼顧訴訟之促進及營業秘密之保護。早期每年約末 10 件左右聲請件數，迄今年六月底，僅民事秘保令聲請案件已有 40 件，因此隨著秘保令核發數量增加，可觀察智慧財產法院於核發秘保令時之實務運作如下。

二、關於閱覽資料方式及範圍

在智慧財產法院 108 年度民秘聲字第 40 號裁定中，聲請人對相對人公司、其法定代理人與訴訟代理人聲請秘保令，同時也聲請相對人等禁止閱覽、抄錄、複印或攝影主文所示證據資料，惟法院認為已核發秘保令予相對人訴訟代理人時，聲請人營業秘密已可確保，故無限制閱卷方式之必要。另在智慧財產法院 108 年民秘聲字第 1 號裁定中，聲請人請求就資料中無關部份進行遮蔽並禁止相對人閱覽等，但法院認為證據資料中是否包括可證明待證事項之處，不應由聲請人片面決定其範圍，也不宜由法院預先判斷，應全部開放閱覽給相對人訴訟代理人閱覽，由於違反秘保令具有刑事責任，已足以保障聲請人公司的營業秘密。由此可知，法院認為在有刑事責任拘束下，一旦核發秘密保持令後，即無限制受秘保令人閱覽、抄錄卷宗之方式或閱覽範圍之必要，否則影響他造攻擊防禦，也會導致訴訟拖延，與立法目的不合。

三、關於核發秘保令之對象及範圍

（一）核發秘保令之對象為「自然人」：

於前揭智慧財產法院 108 年度民秘聲字第 40 號裁定中，聲請人曾對相對人公司聲請核發秘保令，惟法院認為依智慧財產案件審理細則第 20 條第 1 項第 1 款規定，受秘保令人應為自然人，乃駁回之，因此，秘保令核發對象為「自然人」，不包括「法人」。

（二）核發秘保令人士原則上為律師、專利師或專利代理人等：

又在前揭智慧財產法院 108 年民秘聲字第 1 號民事裁定中，聲請人主張系爭資料為第三人營業秘密，聲請人自取得資料後維持秘密狀態，因而有對相對人公司、其法定代理人及訴訟代理人聲請秘保令之必要，惟法院僅准予相對人訴訟代理人閱覽系爭資料，而駁回相對公司及法定代理人部份，法院認為相對人公司及法定代理人與聲請人公司及第三人之間可能存在有潛在競爭關係，閱覽系爭資料本身，就有可能引發對聲請人與第三人造成損害的疑慮，縱經核發秘保令，也無法避免，因此予以駁回之。由此可知，秘保令核發對象，若為受專業倫理規範之律師、專利師或專利代理人時，法院原則上均會准許，至於相對人公司內部人員，考量身分敏感性，且營業秘密本身易有憑記憶儲存而遭日後不當使用風險存在，故對內部人士應從嚴考量。以上見解亦為智慧財產法院 107 年民秘聲字第 38 號民事裁定所認同，此有裁定理由「本案兩造可以認為處於直接競爭的地位，被告的法定代理人 and 法務人員，都是被告的內部人員，並不適合知悉上述數據，所以不應該將本案被告所建議的人也列為受裁定的人」等語可參。

（三）對案件協辦人員核發秘保令之限制：



在實務上，案件承辦經常會有事務所其他內部人士參與，該等內部人士若非為裁定主文上所列受秘保令人時，應另行向法院聲請為是，然在智慧財產法 107 年民秘聲上字第 6 號民事裁定中，受秘保令人因內部作業需求向法院聲請時，則遭法院駁回之，除營業秘密持有人不同意外，法院則是認為在另案裁定中，已准許事務所其它內部人員協助，已足以維護相對人攻擊防禦權利及訴訟進行。由此可知，若訴訟代理人有其它人員協助案件承辦之必要，需向法院聲請秘保令，以便將協辦人員納入秘保令範圍內，但協辦人數及範圍並非毫無限制，畢竟過多人士接觸，會增加機密資訊外洩風險。

四、結論

綜上，在目前秘保令實務運行之下，法院傾向開放態度，不限制閱覽方式及範圍，於核發秘保令對象時，則會斟酌：(1)秘密持有人同意與否，(2)開示對象的身分，以及(3)開示對象的人數等因素，因此，任何訴訟當事人應明瞭在面臨智財訴訟中，已無法以營業秘密為由拒絕開示資料，反而應思考在專業案件，尋求專業人士協助，才能保障自身權益。