



再論智慧財產案件審理法「秘密保持命令」實務

何娜瑩 律師／專利師



一、前言

依據智慧財產法院網站公布統計資料，秘密保持命令（以下稱秘保令）之核准件數自西元（下同）2015 年起開始逐年攀升，迄今為止，核准件數最高為 2019 年的 71 件，歷年秘保令核准率平均也有 90% 以上，可見秘保令在我國智財審理上已相當普遍，筆者曾於第 228 期的台一雙週專利電子報中介紹秘保令實務概況，因秘保令攸關訴訟資料涉及營業秘密之營業秘密持有人權益，茲就秘保令實務運作再予介紹如下。

二、聲請秘保令之適格主體：

按智財案件審理中，倘訴訟資料涉及當事人或第三人營業秘密，經開示或供訴訟外目的使用，有影響當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動時，則當事人或第三人得依智慧財產案件審理法（以下稱智審法）第 11 條規定向法院對他造當事人、代理人等聲請秘保令，該條項所謂「當事人」係指「營業秘密持有人」，故有權聲請秘保令之聲請人為「營業秘密持有人」。依智慧財產法院 109 年度民專抗字第 15 號民事裁定可知，原告訴訟代理人收到秘保令時，為案件承辦需求，再以自己為聲請人向法院聲請核發秘保令給予其當事人員工，法院認為原告訴訟代理人雖因秘保令而持有他造當事人營業秘密，僅係法院賦予閱覽權，原告訴訟代理人不會因營業秘密訴訟資料開示或供訴訟外目的使用而影響其事業活動，反而受影響為他造當事人，因原告訴訟代理人並非智審法第 11 條規定所稱之「持有人」，故原告訴訟代理人之聲請自不合法；同理當原告為專利權人時，欲閱覽被告商業帳冊以計算損害賠償，如以自己為聲請人向法院聲請秘保令時，法院應當予以駁回，自不待言。

三、准予秘保令之裁定可否抗告：

又智審法第 13 條第 4 項規定：「駁回秘密保持命令聲請之裁定，得為抗告」，其立法理由謂：「第 4 項規定駁回秘密保持命令聲請之裁定，得為抗告。至於秘密保持命令經准許者，除得依第 14 條規定另行聲請撤銷秘密保持命令外，不得抗告，以避免於抗告過程中，發生秘密外洩而無從規範之情形。」故實務多數認為准予秘保令之裁定，不能抗告。惟不論是智審法第 13 條第 4 項或是同法第 14 條撤銷秘保令之規定均是建立於「秘保令聲請主體適格」之要件上，也就是秘保令聲請人為「營業秘密持有人」，倘有「非營業秘密持有人」欲閱覽他人營業秘密而以自己為聲請人向法院聲請秘保令時，法院因此准予秘保令時，考量秘保令立法目的除兼顧他造訴訟權之外，亦同時保障營業秘密持有人財產權之目的，似應限縮智審法第 13 條第 4 項之解釋，在秘保令聲請主體不適格時，容認真正營業秘密持有人提起抗告救濟，才符合我國憲法上所賦予有權利必有救濟之訴訟權保障，且依營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 2 款：「知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者。」規定可知，如有違反者，可處五年以下有期徒刑，縱然真正營業秘密持有人提起抗告，於抗告程序中，若營業秘密訴訟資料已遭閱覽，則閱覽營業秘密訴訟資料之人仍須受到營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 2 款之拘束，不得為訴訟外目的使用，因此智審法第 13 條第 4 項立法理由，似有值得商榷之必要，若發生秘保令聲請主體不適格時，真正營業秘密持有人卻受到此立法理由之拘束而無法提起抗告，則智審法第 13 條第 4 項恐有違憲之虞，而侵害人民訴訟權及財產權，不得不慎。

四、秘保令與民事訴訟法第 242 條之競合：

在智審法施行前，倘訴訟資料涉及當事人隱私或營業秘密，法院准予他造當事人聲請



閱覽、抄錄或攝影卷內文書，有致其受重大損害之虞者，依民事訴訟法第 242 條第 3 項規定，法院得依聲請或依職權裁定不予准予閱覽、抄錄、攝影或限制前述行為。可知民事訴訟法第 242 條亦有保障訴訟資料涉及當事人營業秘密之目的，因此在智財案件審理中，當事人並非不得依民事訴訟法第 242 條第 3 項規定聲請限制他造閱覽訴訟資料，惟參照智慧財產法院 108 年度民聲字第 39 號裁定可知，聲請人欲限制他造閱覽自身持有營業秘密，須就民事訴訟法第 242 條第 3 項所稱「致其受重大損害之虞」之要件予以釋明，與智審法第 11 條「為避免因前款之營業秘密開示或供該訴訟進行以外目的使用，有妨礙該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞」要件相較下，顯然智審法第 11 條要件較為寬鬆，為免無法滿足民事訴訟法第 242 條第 3 項之聲請要件，反而引發營業秘密外洩之疑慮，當事人宜多利用智審法秘保令制度以保障其營業秘密。

五、總結

雖然秘保令制度在我國智財實務上已相當普遍，且對違反秘保令之人課予刑事責任拘束，但對每個營業秘密持有人而言，均不願見到其營業秘密因他人違反秘保令而發生外洩之情形，因此在秘保令之實務運作上，仍宜採保守審慎之態度為宜。