



## 智慧財產案件審理法 112 年 8 月 30 日修正施行前已繫屬於法院之智慧財產民事事件，如法院認有必要，仍得依他造之請求對未受秘密保持命令之人發秘密保持命令（第 344 期 2024/03/07）

江郁仁\* 律師



依專利法第 1 條之規定，為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。由此可見，專利制度之本質乃係將技術內容形諸於文字，並透過相關規定確立其保護範圍，藉此提高研發者將技術公開之意願，達成共同發展之目的。然而，對於技術之保護方式，除了求諸專利法的相關規定外，亦可選擇尋求以營業秘密之形式來獲得保護。換言之，只要涉及技術之事項，即有可能出現與營業秘密相關之顧慮，這樣的情況，特別是在專利訴訟中更是屢見不鮮。因此，智慧財產案件審理法第 36 條以下，便設有秘密保持命令之相關規定。於民國 112 年 8 月 30 日修正施行之智慧財產案件審理法，除了修正前舊法第 11 條已有之規定外，另於現行同法第 36 條第 3 項增訂：「法院認有核發秘密保持命令之必要時，經曉諭當事人或第三人依第一項規定提出聲請，仍不聲請者，法院得依他造或當事人之請求，並聽取當事人或第三人之意見後，對未受第一項秘密保持命令之人發秘密保持命令」。另現行同法第 75 條第 1 項亦明訂：「本法中華民國一百一十二年一月十二日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。」

承上，依據該等規定，倘若智慧財產案件審理法修正施行前已繫屬於法院之智慧財產民事事件，有遇他造請求發秘密保持命令時，法院可否為准許之裁定？關於此，或可參照最高法院 112 年度台聲字第 1475 號民事裁定之案例。該案件係營業秘密持有人提出之內部研發資料為其營業秘密，聲請對相對人之訴訟代理人核發秘密保持命令，經裁定准許在案。嗣後於上訴審階段，該相對人另行委任訴訟代理人，並請求核發秘密保持命令。對於相對人之請求，營業秘密持有人雖以增加控管風險為由不予同意，然而該裁定為維持該案件核發秘密保持命令之一致性，保障相對人之訴訟權，並兼顧另行委任之訴訟代理人閱覽卷證等訴訟上權益，認有限制開示或使用資料之必要，故裁定核發秘密保持命令。

前揭裁定見解表示，按秘密保持命令制度之設，係為保護當事人或第三人持有之營業秘密，並兼顧他造或當事人辯論權之保障，防止營業秘密因提出於法院而致外洩之風險，鼓勵營業秘密持有人於訴訟中提出資料，以協助法院為適正之裁判。為使法院依聲請核發應受秘密保持命令之人範圍更臻明確，民國 112 年 8 月 30 日修正施行之智慧財產案件審理法第 36 條第 3 項已增訂。又前揭裁定更進一步指出，雖同法第 75 條第 1 項規定於同年 1 月 12 日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用修正施行前之規定；惟經斟酌上述增訂條文之立法政策、社會價值及法律體系精神，應係合乎事物本質及公平正義原則，為價值判斷上本然或應然之理，自可引為法理而適用於修正施行前已繫屬於法院之智慧財產民事事件。準此，為保障他造或當事人之辯論權，並促進訴訟程序有效率進行，法院受理智慧財產案件審理法修正施行前已繫屬於法院之智慧財產民事事件，得依他造或當事人之請求，並聽取當事人或第三人之意見後，對未受秘密保持命令之人發秘密保持命令，以貫徹兩造訴訟權之保障，並求公平、合理之趣旨。

\* 台一國際法律事務所副所長



綜上，本文以為前揭案例之背景事實雖有其特殊性，且前揭裁定對於相關法規法理適用亦有別出心裁之見解，然而在保障辯論權與促進訴訟程序效率上確實具有正面意義。就智慧財產案件審理法修正施行前已繫屬之民事案件，如欲評估是否聲請秘密保持命令，前揭裁定可作為實務工作者在處理類似案件之參考。

