

智慧財產及商業法院刑事附帶民事訴訟判決

112年度重附民上字第1號

上訴人 立兆股份有限公司

法定代理人 楊士聖

訴訟代理人 楊嘉文律師

被上訴人 加拿大商馬斯卡運動股份有限公司臺灣分公司

兼

法定代理人 林正昌

被上訴人 洪忠琦

共同

訴訟代理人 徐念懷律師

陳溫紫律師

上列上訴人因違反營業秘密法等附帶民事訴訟案件，不服臺灣高雄地方法院111年度重附民字第10號，中華民國112年3月24日第一審判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照外國法律組織登記之公司；外國公司，於法令限制內，與中華民國公司有同一之權利能力，公司法第4條定有明文。被上訴人加拿大商馬斯卡運動股份有限公司台灣分公司（下稱馬斯卡公司）係依加拿大法律規定設立登記之外國公司，並經辦理分公司登記之情，有外國公司登記基本資料在卷可稽（參見原審111年度重自字第1號卷一第555頁），依上開規定，具有與我國公司相同之權利能力，並有當事人能力及訴訟能力，合先敘明。

二、按民事事件涉及外國者，為涉外民事事件，應依涉外民事法律適用法定其應適用本國或外國之法律。所稱涉外，係指構成民事事件之事實，包括當事人、法律行為地、事實發生地

等連繫因素，與外國具有牽連關係者而言（最高法院105年度台上字第1956號判決意旨參照）。次按關於涉外事件之國際管轄權誰屬，涉外民事法律適用法固未明文規定，惟受訴法院尚非不得就具體情事，類推適用國內法之相關規定，以定其訴訟之管轄。又按訴訟，由被告住所地之法院管轄；對於私法人或其他得為訴訟當事人之團體之訴訟，由其主事務所或主營業所所在地之法院管轄，民事訴訟法第1條第1項前段、第2條第2項分別定有明文。被上訴人馬斯卡公司為依加拿大國法律成立之公司，已如前述，依上說明，本件為涉外民事事件。次查，上訴人立兆股份有限公司（下稱上訴人）、被上訴人馬斯卡公司主事務所及被上訴人林正昌、洪忠琦之住所均位於我國，類推適用民事訴訟法第1條第1項前段、第2條第2項規定，我國法院就本件有管轄權。又本件為侵害營業秘密之事件，依智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、智慧財產案件審理法第7條，本院對於依營業秘密法所保護之智慧財產權所生之第一、二審民事訴訟事件有管轄權，是本院對本件涉外事件具有管轄權。

三、又關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法；但另有關係最切之法律者，依該法律。涉外民事法律適用法第25條定有明文。上訴人依我國營業秘密法規定主張被上訴人林正昌、洪忠琦、馬斯卡公司不法侵害其營業秘密之行為，故本件準據法自應依中華民國法律。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：

伊係以生產研發體育用品、功能服飾、塑膠零配件、治具等為業之法人組織，並擅長熱壓成型技術，於民國103年因受依加拿大新布蘭茲維省法律設立之「Sport Maska Inc.」公司（商業名稱為Reebok-CCM Hockey，下稱CCM公司）委託開發、生產曲棍球溜冰鞋鞋殼，遂以伊既有之熱壓技術進行研發出「one-piece 3D版型製程工藝」製程技術，此技術與CCM公司既有之「two-piece 2D版型」製程技術不同，雙方於1

03年9月簽署之研發合作協議並已約明「one-piece 3D版型製程工藝」之智慧財產權（Manufacture IP）應歸屬伊所有，而屬伊之營業秘密，亦為伊之工商秘密，雙方並於103年9月22日簽署保密合約，約定雙方不得揭露對方之營業秘密並承擔保密義務。而被上訴人林正昌、洪忠琦二人係CCM公司之員工，後又分別擔任CCM公司於107年8月30日在臺灣設立之公司即被上訴人馬斯卡公司董事長與開發經理，為負責CCM公司所販售曲棍球溜冰鞋之製造與業務，二人並受CCM公司指示，擔任該公司與伊之窗口人員，於伊為CCM公司生產曲棍球溜冰鞋鞋殼期間，多次出入伊位於雲林之生產研發廠區，並親見「one-piece 3D版型製程工藝」之製程全貌，且曾收受伊提供之與上開營業秘密有關之製造參數、產品規格等資訊，而接觸並持有伊上開關於「one-piece 3D版型製程工藝」之營業秘密。其間，CCM公司原向伊下單生產曲棍球溜冰鞋鞋殼，且伊亦曾應被上訴人林正昌與CCM公司之請託，以「one-piece 3D版型製程工藝」打樣一款曲棍球球鞋鞋殼樣品（下稱系爭樣品），並於106年8月30日寄送給被上訴人林正昌及CCM公司，惟CCM公司於107年8月以後即以伊不接受其降價要求為由，停止向伊採購所有3D one-piece鞋殼產品，就系爭樣品部分亦從未向伊下單採購。詎被上訴人林正昌、洪忠琦明知渠等因職務關係而知悉並持有之前述「one-piece 3D版型製程工藝」乃伊之營業秘密，竟意圖為第三人不法之利益及在大陸地區使用，而共同基於侵害營業秘密、妨害工商秘密之犯意聯絡，未經伊之同意或授權，即擅自洩漏上開營業秘密予CCM公司委託之生產製造廠商即位於中國大陸地區之龍億運動器材（深圳）有限公司（下稱龍億公司），使龍億公司得使用上開營業秘密製造出型號為「Jetspeed FT2」之曲棍球溜冰鞋，並供CCM公司對外銷售。嗣伊於108年3月間由市場上購得「Jetspeed FT2」曲棍球溜冰鞋並拆解該產品後，始查悉上開營業秘密已遭違法侵害，故被上訴人等人共同侵害伊之營業秘密，因此受有不法利益。

為此，爰依營業秘密法第12條第1項、第13條第1項第1款等規定，請求馬斯卡公司、林正昌、洪忠琦連帶賠償新臺幣(下同)1,000萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息並願供擔保請准宣告假執行；經原審為上訴人全部敗訴判決，上訴人不服提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人馬斯卡公司、林正昌、洪忠琦應連帶給付上訴人1,000萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。(三)願供擔保請准宣告假執行。

二、馬斯卡公司、林正昌、洪忠琦則以：

依據之前簽署之保密協議，本件準據法應適用加拿大魁北克省法律，並應由魁北克法院專屬管轄。又本件侵害營業秘密案件屬告訴乃論之罪，上訴人業已於109年1月2日收到鑑定報告即知悉營業秘密遭侵害，卻遲至同年7月3日始具狀向法務部調查局高雄市調查處提出告訴，顯已逾告訴期間，且上訴人於111年6月29日始提出本件刑事附帶民事訴訟，亦已罹於侵害營業秘密損害賠償時效，資為抗辯。並聲明：(一)上訴駁回。(二)願供擔保請准宣告免為假執行。

三、按審理智慧財產案件審理法第23條案件之附帶民事訴訟，認為原告之訴不合法，或刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理者，應以判決駁回之，同法第27條第1項前段定有明文。查本件馬斯卡公司、林正昌、洪忠琦被訴違反營業秘密法等案件，前經原審以111年度重自字第1號刑事判決諭知自訴不受理，上訴人不服原判決提起上訴後，業經本院112年度刑智上重訴字第3號判決駁回上訴在案，依首揭規定，原審駁回上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請，經核無不合，上訴人猶執陳詞，指謫原判決不當，求為判決如上訴之聲明，為無理由，應予駁回。

四、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，刑事訴訟法第490條前段、第368條，判決如主文。

中華民國 112 年 6 月 30 日

智慧財產第五庭

審判長法官 李維心

法官 彭凱璐

法官 蔡慧雯

以上正本證明與原本無異。

上訴人如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

被上訴人不得上訴。

中 華 民 國 112 年 7 月 5 日

書記官 黃奎彰