

01 智慧財產及商業法院民事判決

02 107年度民營訴字第8號

03 原告 美商AST Products, Inc.

04 法定代理人 盧佩琳

05 訴訟代理人 陳昭龍律師

06 王上仁律師

07 被告 邦特生物科技股份有限公司

08 法定代理人 李明忠

09 訴訟代理人 桂齊恒律師

10 江郁仁律師

11 何娜瑩律師

12 上 二 人

13 輔 佐 人 簡玉如專利師

14 上列當事人間營業秘密損害賠償等事件，本院於民國111年10月2
15 8日言詞辯論終結，判決如下：

16 主 文

17 原告之訴及假執行之聲請均駁回。

18 訴訟費用由原告負擔。

19 事實及理由

20 壹、程序方面：

21 一、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國
22 法院應先確定有國際管轄權，始得受理。次依內國法之規定
23 或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律
24 （即準據法）。我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事
25 件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管
26 轄部分，並無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄
27 權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，
28 本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴
29 訟法基本原則，以定國際裁判管轄。查原告為外國法人，本
30 件為涉外民事事件，而被告之營業所所在地設於我國，原告
31 主張之侵權行為地亦在我國，經類推民事訴訟法第1條第1

01 項、第2條第2項、第15條第1項規定，我國法院自有國際管
02 轄權。再按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地
03 之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。原告
04 於本件主張其受我國營業秘密法保護之營業秘密遭侵害，是
05 本件自應以權利應受保護地之我國法為準據法。

06 二、被告之法定代理人於訴訟繫屬中由蔡宗禮變更為李明忠，於
07 民國111年9月13日具狀聲明承受訴訟（本院卷四第419
08 頁），有卷附經濟部函、公司變更登記表在卷可稽（本院卷
09 四第421至438頁），核無不合，應予准許。

10 貳、實體方面：

11 一、原告起訴主張略以：原告從事醫療器材塗層之生產製造，因
12 被告所生產之醫療器材Thermoplastic polyurethane（下稱
13 TPU導管），多作為人體各類體液引流之用，屬於插入人體
14 內之侵入性醫療器材，為減少TPU導管插入人體後所產生之
15 摩擦力等不適感，故將TPU導管表面塗有具「親水性潤滑特
16 徵」之塗層，以減少引流導管插入人體後所產生之摩擦力。
17 鑑於多數TPU導管製造商係採用「有機溶液」塗層技術，在
18 製成TPU導管產品過程中，有機溶液會部分揮發，無法完全
19 排除TPU導管成品有殘留有毒有機物損害健康之疑慮。因訴
20 外人美國0000000 000000000 000000000000公司（下稱美國
21 000公司）取得美國第6,238,799號及第6,866,936號專利
22 （下稱美國799號、936號專利，合稱系爭美國專利），而系
23 爭美國專利為水溶液塗層之基本技術，原告乃將系爭美國專
24 利水溶液製程優化披膜液時間表、披膜液液位高度、塗層後
25 烘乾時間、控制溫度等塗層技術（下稱系爭塗層技術），作
26 為生產使用於TPU導管之無毒「LubriLAST塗層無機水溶液」
27 （下稱系爭塗層技術水溶液），使得系爭塗層技術水溶液得
28 與被告所生產之TPU導管結合使用，而產生無毒性、親水
29 性、減少摩擦阻力等潤滑效果之TPU導管。被告乃向原告購
30 買系爭塗層技術水溶液，並取得系爭塗層技術之授權，兩造
31 並簽訂「授權協議（License Agreement）」（下稱系爭協

01 項、第179條、營業秘密法第10條第1項第4款、第12條第1
02 項、第13條等規定，求為命被告應給付原告新台幣（下同）
03 1,000萬元及自民事起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，
04 按週年利率百分之5計算之利息；並願供擔保，請准宣告假
05 執行之判決。

06 二、被告答辯略以：系爭協議包括系爭塗層技術水溶液完整包裝
07 之成品供應及系爭塗層技術之授權，就系爭塗層技術水溶液
08 供應部分，原告既為系爭美國專利之水溶液成品供應商，基
09 於權利耗盡原則，原告在銷售系爭塗層技術水溶液予被告
10 後，對於系爭塗層技術水溶液之配方、比例等專利權已無法
11 主張任何權利，自不得對系爭塗層技術水溶液主張任何權
12 利。況我國專利保護採屬地主義，系爭美國專利不得在我國
13 主張專利權保護。且原告所主張之系爭塗層技術，已為系爭
14 美國專利經公告後所揭露之公開資訊，並非營業秘密。另原
15 告主張原證16之工作指導書為原告所研發之優化系爭塗層技
16 術，為原告之營業秘密，惟被告前因原告所提供之系爭塗層
17 技術水溶液曾發生重大瑕疵，遭客戶投訴，甚至因品質不穩
18 定，影響供貨，被告為解決該問題乃耗費人力、財力及物力
19 進行研發擬定，並提供予原告，故原證16之工作指導書實際
20 係被告為解決瑕疵問題而提出之改進研修方法，以供原告改
21 善系爭塗層技術水溶液之品質，且該工作指導書為員工培訓
22 手冊，並未標示任何警語及採取任何保密措施，足見，並不
23 具營業秘密之要件，是以原告主張原證16之工作指導書，為
24 原告系爭塗層技術之營業秘密，顯與事實不符。縱認原證16
25 為原告之營業秘密，然原證16採用之○○技術並非被證23所
26 揭示之浸塗技術方法，二者差異性甚大，原證16○○技術為
27 被告員工自行研發成果，被告始為原證16工作指導書之所有
28 人，準此，原告對於其所主張之營業秘密範圍均未具體指
29 明，是其請求即無理由。況本件屬醫療器材範疇，依藥事法
30 規定，醫療器材上市前須經主管機關查驗登記，確認其安全
31 及有效，為事前審查制度，被告已銷售系爭塗層技術水溶液

01 多年，向來格遵法令，本次遭主管機關裁罰，為原告明知披
02 膜液是用於醫療器材，若要辦理醫療器材許可變更，需一段
03 作業期間。因此，在兩造合約到期前，被告仍有意繼續續約
04 合作，故於105年5月間仍繼續向原告訂貨進料，且於系爭協
05 議屆滿後，被告亦以電子郵件表示願意繼續協商，然原告於
06 系爭協議期間屆滿前未對調整授權金一事表示意見，卻於系
07 爭協議即將屆期時始表示要調高授權金至10%左右，使被告
08 來不及作業。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
09 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
11 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
12 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
13 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
14 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
15 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
16 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
17 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
18 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
19 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
20 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
21 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
22 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
23 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
24 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
25 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
26 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
27 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
28 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
29 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
30 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
31 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

故被告於授權期間屆滿前所購買之系爭塗層技術水溶液使用完畢後，並未再使用系爭塗層技術水溶液及系爭塗層技術，原告請求被告賠償，顯無理由等語，資為抗辯，並答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利之判決，被告願供擔保，請准免為假執行。

19 三、兩造不爭執事項（本院卷三第147至148頁）：

20 (一)、原告與被告曾簽署系爭協議（原證1，中譯文見附件4即本院
21 卷二第321至341頁），授權期間自95年7月1日起至105年6月
22 30日止。被告得於上開授權期間，使用如系爭協議之內容。

23 (二)、被告為下列醫療器材許可證之持有人：

- 24 1、 「『邦特』豬尾巴引流導管組(直接穿刺型)」(許可證字
25 號：衛署醫器製字第000941號)。
- 26 2、 「『邦特』輸尿管導管組」(許可證字號：衛署醫器製字第0
27 00953號)。
- 28 3、 「『邦特』引流導管及穿刺導入系統」(許可證字號：衛署
29 醫器製字第002870號)。
- 30 4、 「『邦特』輸尿管組(長效型)」(許可證字號：衛署醫器
31 製字第003266號)。

01 5、「『閃電線』豬尾巴引流導管組」(許可證字號：衛部醫器
02 製字第005905號)」

03 (三)、兩造於105年6月30日系爭協議終止後，被告員工楊秀菊(Da
04 isy Yang)分別於105年7月6日、同年8月23日以「PO#0704-
05 5/AST」為主旨，發信給原告。

06 (四)、台北市政府衛生局於106年11月14日以北市衛食藥字第10645
07 334901號函覆甄明法律事務所。

08 四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下(本院卷三第148
09 頁)：

10 (一)、原告主張受被告侵害之權利或利益(如本院110年1月14日準
11 備程序原告特定之部分)，有無理由？

12 (二)、原告主張受被告侵害之營業秘密(如本院110年1月14日準備
13 程序原告特定之部分)，有無理由？

14 (三)、原告依民法第184條第1項前段、後段、同條第2項、營業秘
15 密法第10條第1項第4款、第12條第1項、第13條、民法第179
16 條等規定，請求損害賠償，有無理由？如原告之主張有理由
17 由，則賠償金額之計算為何？

18 五、原告主張之營業秘密：

19 原告主張其在系爭協議於105年6月30日終止前，授權被告之
20 塗層技術包含系爭美國專利及其所有之營業秘密，而其所有
21 之營業秘密其中之一為系爭塗層技術，即以系爭美國專利之
22 基本水溶液之塗層技術，系爭美國專利為美國00公司授權
23 予原告，並同意原告得以轉授權予第三方。查美國936號專
24 利為美國799號專利之優先權母案(US 08/796987)之連續案
25 (continuation application)，二者屬廣義之同一專利家
26 族，其專利發明內容相同，主要為相關一種可光固化親水潤
27 滑性塗層及其製備方法和使用方法，由如下組分和重量百分
28 比的組分組成：帶光活性的親水性樹脂1-40%，帶光活性的
29 親水性交聯劑0.05-2%，溶劑58-98.9%。該專利發明的親水
30 潤滑塗層具有親水性，沾水後具有優異的潤滑性，同時由於
31 交聯劑的作用，提高了附著力。此親水塗層適用於醫療，材

01 料改性等領域。美國799號專利第4欄第65行記載「一種用於
02 塗覆物件之塗覆組成物包括親水性聚合物與支撐聚合物之水
03 性混合物，載體聚合物具有能經歷交聯反應之官能基」、第
04 5欄第17行記載「例示性親水性聚合物包括、但不限於聚(N-
05 乙烯基)內醯胺，例如聚乙烯吡咯烷酮PVP…」、第5欄第43
06 行記載「合適載體聚合物包括但不限於聚丙烯酸酯及聚甲基
07 丙烯酸酯、聚氨酯」。原告主張營業秘密的客體經其於本院
08 110年1月14日準備程序特定為系爭塗層技術，其內容包含塗
09 層技術本身之披膜液、披膜液液位高度、塗層後烘乾時間、
10 控制溫度及系爭塗層技術水溶液配方、比例、控制時間、溫
11 度等等，亦即本件原告營業秘密之客體在於系爭塗層技術、
12 系爭塗層技術水溶液之二項資料（本院卷三第147頁）。

13 六、本院之判斷：

14 (一)、原告主張被告侵害其營業秘密為無理由：

15 1、按本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程
16 式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左
17 列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其
18 秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取
19 合理之保密措施者，營業秘密法第2條定有明文，足見營業
20 秘密法所稱之營業秘密，須符合秘密性、經濟性、所有人已
21 採取合理保密措施等3要件始足當之。營業秘密所有人主張
22 其營業秘密遭第三人侵害時，此有利於己之事實，依民事訴
23 訟法第277條本文規定之舉證責任分配原則，應證明其主張
24 之資訊具備上開營業秘密要件。

25 2、查原告於本院110年1月14日準備程序時特定其營業秘密如上
26 ，茲就系爭塗層技術水溶液、系爭塗層技術是否為營業秘密
27 分述如下：

28 (1)、系爭塗層技術水溶液為原告之營業秘密：

29 ①、查原告於兩造系爭協議授權期間提供系爭塗層技術水溶液供
30 被告塗覆於所生產之TPU導管表面，而系爭塗層技術水溶液
31 均以完整包裝供應，非授權被告製造系爭塗層技術水溶液，

01 故系爭塗層技術水溶液該LubriLAST塗層水溶液之成分、比
02 例應可合理預期只有原告知悉，具有秘密性；又所謂經濟性
03 者，係指凡可用於生產、製造、經營、銷售之資訊，亦即可以
04 以產出經濟利益或商業價值之資訊，即有經濟性。查系爭塗
05 層技術水溶液係作為被告所生產之TPU導管之塗層溶液而構
06 成TPU導管之表面潤滑層以提供臨床上病患體液引流之用，
07 故該無機水溶液之技術內容具有經濟性。另所謂合理保密措
08 施，係指營業秘密之所有人主觀上有保護之意願，且客觀上
09 有保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保
10 守之意思，例如：與可能接觸該營業秘密之員工簽署保密合
11 約、對接觸該營業秘密者加以管制、於文件上標明「機密」
12 或「限閱」等註記、對營業秘密之資料予以上鎖、設定密
13 碼、作好保全措施（如限制訪客接近存放機密處所）等，又
14 是否採取合理之保密措施，不以有簽署保密協議為必要，若
15 營業秘密之所有人客觀上已為一定之行為，使人了解其有將
16 該資訊作為營業秘密保護之意，並將該資訊以不易被任意接
17 觸之方式予以控管，即足當之。

18 ②、次查，系爭塗層技術水溶液係以完整包裝之成品供應，其成
19 分與比例均未揭露，參以系爭協議第1.4條約定：「『保密
20 資訊』是指由一方.....被揭露方確定為保密性」、第1.11
21 條約定：「『專有資訊』是指.....營業秘密.....」、而
22 第6.1條（a）約定：「除非根據本契約，否則不得向任何人
23 揭露、傳播、討論或透漏任何保密資訊」、第6.1條（b）則
24 約定：「保護保密資訊的方式不得低於接收方對待其自身保
25 密資訊高度之方式」、第6.2條亦約定：「在本協議期滿或
26 更早終止後的90天內，本協議的任何一方應將另一方的所有
27 保密資訊.....」、第10.6條則約定協議終止後不影響雙方
28 所負之義務或責任等（以上中譯文見原告提出之附件4），
29 足認原告對於自身所提供之系爭塗層技術水溶液之成分與比
30 例及其本身皆已進行合理的保密措施，此為原告之營業秘
31 密，應可認定。

01 0 0 00000 000000 000000○○○○○○○○○○00000000○○○○○○
02 0 0 00之醫療器材主檔案 (DMF)可提供未來使用原告塗層溶
03 液 (LubriLAST™ Coatings)製造醫療器材之客戶，在申請美
04 國上市前審查 (PMAs, Premarket approval application
05 s)、臨床試驗器材豁免 (IDEs, Investigational device e
06 xemptions)或上市前通知 (Premarket notification submi
07 ssions)510(k)s等認可時，用以輔助客戶在美國FDA技術檔
08 案審查之用。

09 ②、原告主張○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
10 ○○○
11 ○○○
12 ○○○
13 ○○○
14 ○○○
15 ○○○
16 ○○○○○，故而原告認為原證28早已記載有關塗層溶液之烘
17 烤條件，可證被告原證16之工作指導書中的塗層技術來自原
18 告技術，進而合理推論整份原證16工作指導書係由許○○博
19 士至被告處親自指導，屬原告之營業秘密云云，惟觀諸原證
20 28表5關於詳細製程內容，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
21 ○○○
22 ○○○
23 ○○○
24 ○○○
25 ○○○
26 ○○○
27 工作指導書TPU導管乾燥條件部分係源自原證28之間彼此之
28 因果關係，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
29 ○○○
30 於原證28表5，且原證16第1至3頁其他詳細製程步驟，同樣

01 未記載於原證28表5，原告主張原證16工作指導書源自於原
02 證28之內容即難認有據，並不足採。

03 ③、再者，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
04 ○○○
05 ○，然查，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
06 ○○○
07 ○○○
08 ○○○
09 ○○○
10 ○○○
11 ○○○
12 ，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者當難認定原證16
13 之工作指導書內容係由原證28所引用而來。○○○○○○○○○○
14 ○○○
15 ○○○
16 ○○○
17 ○○○
18 ○○○
19 ○○○
20 明原證16關於TPU導管乾燥係引用自原證31內容，況原證16
21 其他詳細製程步驟，同樣未記載於原證31，準此，原證16之
22 工作指導書當非引用原證31之內容而得，故原證28、原證31
23 均不能證明原證16為原告之營業秘密。

24 ③、原證41、原證43：
25 原告提供原證41電子郵件，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
26 ○○○
27 ○○○
28 ○○○
29 ○經試驗後所得之一些想法，並未有原告之○○○○○○詳細步
30 驟，○○
31 ○○○
○○

01 法證明原證16為原告之營業秘密，既然該原證16無法認定為
02 原告之營業秘密，自無判斷原證16是否具有秘密性、經濟性
03 及是否有採取合理保密措施之必要。

04 3、被告未侵害原告之營業秘密：

- 05 ①、按藥事法第4條規定：「本法所稱藥物，係指藥品及醫療器
06 材」、同法第46條規定：「經核准製造、輸入之藥物，非經
07 中央衛生主管機關之核准，不得變更原登記事項。經核准製
08 造、輸入之藥物許可證，如有移轉時，應辦理移轉登記」，
09 另醫療器材查驗登記審查準則第24條第1項第5至7款規定
10 「申請醫療器材許可證變更規格，應檢附下列資料：…五、
11 臨床前測試及原廠品質管制之檢驗規格與方法、原始檢驗紀
12 錄及檢驗成績書一份。六、產品之結構、材料、規格、性
13 能、用途、圖樣等有關資料一份。但申請增加規格之醫療器
14 材如係儀器類產品者，得以涵蓋本款資料之操作手冊及維修
15 手冊替代之。七、原廠出具之擬變更規格與原核准者差異比
16 較及說明正本」（嗣於111年3月16日廢止），準此，若被告
17 於105年6月30日系爭協議終止後，未使用原告所提供系爭塗
18 層技術及系爭塗層技術水溶液，則上開我國醫療器材許可證
19 所核准之醫療器材涉及系爭塗層技術水溶液配方及表面潤滑
20 塗層之製程變更，則依法需向我國衛生主管單位申請變更，
21 始得製造，即被告上開在台灣3種醫療器材若未申請變更登
22 記，不得製造，因此在被告於105年6月30日系爭協議終止後
23 至變更登記核准前之醫療器材仿單內容，縱使提及導管以親
24 水性披覆處理可減少導管插入之摩擦阻力等語，並無法據此
25 即證明被告仍實際使用原告系爭塗層技術水溶液及系爭塗層
26 技術，亦即被告可停止製造，俟中央衛生主管機關核准變更
27 登記後再行製造，縱使醫療器材許可證已變更登記完畢，如
28 被告亦提及導管以親水性披覆處理可減少導管插入之摩擦阻
29 力等語也非必定為使用原告無機水溶液及潤滑塗層技術所獲
30 致之效果（使用其他供應商之披膜液原料），同理，關於被
31 告在中國已註冊之引流導管，依據中國醫療器械註冊管理辦

01 專有技術、營業秘密、製造資訊、配方和技術數據，被告就
02 其於系爭協議屆期前，最後一次於105年5月1日向原告購買
03 系爭塗層技術水溶液，而於系爭協議到期後仍有使用至105
04 年9月底等情亦不否認，惟觀諸系爭協議前言約定「被授權
05 方（即被告）希望獲得授權，使其能夠製造和銷售塗層產品
06 ，如以下條款定義」；而系爭協議關於定義部分，第1.1條
07 則約定「『塗層授權產品』是指已應用於塗層的授權產品」
08 ；授權產品則約定於第1.7條是指該約定內容之TPU，再參以
09 系爭協議第7.1至7.3條關於技術協助部分約定原告須提供被
10 告人員培訓，並提供被告所需資訊和規格，甚至在被告塗層
11 授權產品發生塗層失敗時，原告應免費向被告提供技術幫助
12 及支持修正錯誤等約定（以上中譯文見原告提出之附件4）
13 ，與本案原告所提供者為系爭塗層技術水溶液，供被告塗覆
14 於所生產之TPU導管表面互核觀之，系爭協議為系爭塗層技
15 術水溶液之買賣契約，而原告提供技術協助部分則為其附隨
16 義務，以確保被告能將系爭塗層水溶液塗覆於其生產之TPU
17 導管，而使系爭協議之目的得以實現，應可認定。

18 ②、按契約既得依當事人之真意而為解釋，則對於契約之漏洞，
19 法院即非不得為契約之補充解釋。而契約之補充解釋，係將
20 當事人未明文約定之事項，當成契約漏洞，參考並斟酌締約
21 過程、締約目的、契約類型、內容等關連事實，依誠信原則
22 予以填補（最高法院94年度台上字第1809號民事判決意旨參
23 照）。次按，類推適用係就法律未規定之事項，比附援引與
24 其性質相類似之規定，加以適用，為基於平等原則及社會通
25 念以填補法律漏洞之方法，基於同一法理，於契約條款之類
26 推適用，亦得就契約未約定之事項，依其性質比附援引其他
27 條款或法律規定予以補充。查系爭協議既為買賣契約，則被
28 告於系爭協議105年6月30日到期前之同年5月1日購買最後一
29 批系爭塗層技術水溶液，已取得該批系爭塗層技術水溶液之
30 所有權，兩造雖於系爭協議到期後未再續約，惟上開系爭塗
31 層技術水溶液於系爭協議屆期時被告尚未使用完畢，遍觀系

01 爭協議，亦無原告予以買回或原告如何補償被告之相關約定
02 ，倘僅因系爭協議期間屆至，被告即不得使用其已付費且取
03 得所有權之最後一批系爭塗層技術水溶液，顯非合理，況被
04 告員工（000000，○○○）於系爭協議屆期前以電子郵件方
05 式發信給原告，除表達續約意願外，且表明因為健保給付逐
06 年調降及外銷產品遭客戶砍價之困境，希望原告考慮給予現
07 行權利金○○○○予以折扣等情，有被告提出之被證26在
08 卷可參，惟原告未為具體答覆，兩造既對屆期前已購買而尚
09 未使用完畢之系爭塗層技術水溶液得否於系爭協議屆期後繼
10 續使用乙節發生爭議，足認系爭協議確有契約漏洞，法院自
11 應依系爭協議之締約目的、契約締結、履行過程等綜合觀察
12 ，依誠實信用原則、衡平原則，並比附援引其他條款加以推
13 敲填補。復參酌系爭協議第10.3條有「如果一方提出自願或
14 非自願性的請求或宣告破產，任何一方均有權終止本協議，
15 但前提是，如果AST（即原告）依照10.3條行使終止權，則
16 被授權方（即被告）有權利保留自終止之日起一年之或至協
17 議期滿日止（如果協議期滿日較早），得以銷售其所有塗層
18 授權產品庫存之權利.....」之約定，自應認被告於屆期前
19 所購得，已為其所有之系爭塗層技術水溶液，被告當可搭配
20 系爭塗層技術將其使用完畢，始為事理之平，亦符合系爭協
21 議之契約目的，從而，被告將其購得最後一批系爭塗層技術
22 水溶液使用完畢，自難認有何侵害原告營業秘密之行為。

23 ③、再者，○○○000○○○○○○○○00000000○○○○○○○○
24 ○○○○○○○000○○○○○○○○0000○○○○○○○○○○00000000
25 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
26 ○○○00000000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○00000000○
27 ○○○○○○○○○000○○○○○○○○○○○○000○○○○○○○○
28 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○000
29 ○0○○○○○○○○○○○○00000000○○○○○○○○○○○○○○
30 ○○○○○○○○○000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，而原
31 告亦未舉證被告於最後一批系爭塗層技術水溶液使用完後，

01 有再使用系爭塗層技術之具體事實及證據，故被告於105年1
02 0月起即未再使用系爭塗層技術水溶液，應可認定。

03 ④、況被告於我國所核准之醫療器材許可證，均已完成變更披膜
04 液規格：

05 ①、衛署醫器製字第000941號許可證：

06 查衛生福利部106年2月18日衛授食字第1056068571號函（原
07 證32）內容指出○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
08 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
09 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
10 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
11 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
12 案。

13 ②、衛署醫器製字第000953號許可證：

14 查被證31（106年3月27日）醫療器材變更登記申請書（食藥
15 署收文案號0000000000），○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
16 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
17 0000○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
18 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
19 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
20 00○○○○○○，故被證31及被證5二者相互勾稽，已可證明被
21 告完成衛署醫器製字第000953號許可證產品之第二種親水性
22 披膜液之變更登記。

23 ③、衛署醫器製字第003266號許可證：

24 查被證32（108年3月22日）醫療器材變更登記申請書（案
25 號：0000000000），○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
26 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
27 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
28 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
29 000）已於108年10月1日准予變更，故被證32及被證6二者相
30 互勾稽，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
31 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

01 ④、衛署醫器製字第002870號許可證：
02 查被證33（108年3月22日）醫療器材變更登記申請書（案
03 號：0000000000），○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
04 ○○○
05 ○○○
06 00000○，另被證8申請變更項目（案號：0000000000）已於
07 108年8月13日准予變更，故被證33及被證8二者相互勾稽，
08 ○○○
09 000000○○○○○○○○○○○○○○○。

10 ⑤、衛部醫器製字第005905號許可證：
11 查被證34記載該「衛部醫器製字第005905號許可證」之「閃
12 電線」豬尾巴引流導管組係為「衛署醫器製字第000941號許
13 可證」之一物多品名（參被證34醫療器材查驗登記申請書第
14 2頁備註），○○
15 ○○○
16 ○○○
17 ○○○
18 ○○○
19 義。

20 (二)、原告主張受被告侵害其權利或利益為無理由：
21 1、按因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責
22 任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同，民
23 法第184條第1項定有明文。又按民法第184條第1項前段規
24 定，侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權
25 利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害
26 間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權
27 之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院10
28 0年度台上字第328號民事判決意旨參照）。所謂背於善良風
29 俗，係指違反保護個人之法規，或廣泛悖反規律社會生活之
30 根本原理者而言（最高法院107年度台上字第2327號民事判
31 決意旨參照）。又當事人主張有利於己之事實者，就其事實

01 有舉證之責任，但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，
02 不在此限，民事訴訟法第277條定有明文。民事訴訟如係由
03 原告主張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉
04 證，以證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即
05 令不能舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求
06 （最高法院17年上字第917號判決先例要旨參照）。

07 2、原告主張於系爭協議屆滿後，被告即不得再使用系爭塗層技
08 術，被告繼續使用，即侵害原告之(1)系爭美國專利之製造及
09 銷售權、(2)系爭塗層技術水溶液的使用權及該塗層溶液之塗
10 層授權產品製造及銷售權、(3)系爭塗層技術之使用權及系爭
11 塗層技術之塗層授權產品製造及銷售權，主張被告該當民法
12 第184條第1項前段、後段及同法第2項侵權行為，應負損害
13 賠償責任云云（本院卷三第127至137頁、第146頁）。惟
14 查，被告就其於系爭協議期限屆滿前之105年5月1日仍向原
15 告購買最後一批系爭塗層技術水溶液，且系爭協議於同年6
16 月30日到期後仍繼續使用至同年9月底等情不爭執，然僅因
17 系爭協議期間屆至，被告無法接受調漲至5倍之簽約費用而
18 無法再與原告續約，被告即不得再使用其已付費購入之最後
19 一批系爭塗層技術水溶液，顯非合理，系爭協議亦未就此部
20 分為約定，此係一契約漏洞，就此契約漏洞，經審酌契約訂
21 定之目的，基於誠實信用原則及衡平原則，應認被告有權將
22 其購得最後一批系爭塗層技術水溶液使用完畢，至於105年1
23 0月起，原告亦未舉證被告於最後一批系爭塗層技術水溶液
24 使用完後，有再使用系爭塗層技術水溶液之具體事實及證
25 據，均經本院認定及說明如上，難認被告有何故意或過失侵
26 害原告主張之上述權利。至原告依民法第184條第1項後段部
27 分請求，然此係以行為人故意以背於善良風俗之方法加損害
28 於他人，始有適用，原告均未舉證證明被告有何背於善良風
29 俗之方法，並故意以該方法致生損害於原告，是此部份主
30 張，亦難憑採。

01 3、次按民法第184條第2項前段之規定，違反保護他人之法律，
02 致生損害於他人者，負賠償責任。所謂違反保護他人之法律
03 者，係指以保護他人為目的之法律，亦即一般防止妨害他人
04 權益或禁止侵害他人權益之法律而言；或雖非直接以保護他
05 人為目的，而係藉由行政措施以保障他人之權利或利益不受
06 侵害者，亦屬之。惟仍須以行為人有違反該保護他人法律之
07 行為並其違反保護他人法律之行為與損害之發生間有相當因
08 果關係為必要（最高法院100年度台上字第390號民事判決意
09 旨參照）。被告於系爭協議105年6月30日到期後仍繼續使用
10 其已購得之系爭塗層技術水溶液至同年9月底乙節，究竟違
11 反何者保護他人之法律，未見原告指明並舉證證明，難認被
12 告有何違反保護他人之法律。又無法律上之原因而受利益，
13 致他人受損害者，應返還其利益，民法第179條定有明文，
14 所謂損害，通說採財產或利益差額說，亦即以侵害行為前後
15 之被害人財產狀況加以比較，如被害人之財產或利益有積極
16 減少或應得利益而未能獲得者，始能謂為損害，被告將其於
17 系爭協議期間已付費予原告而購入之系爭塗層技術水溶液使
18 用完畢，究竟造成原告受有何損害，亦未見原告舉證說明，
19 是原告前開主張均難採憑。

20 (三)、系爭塗層技術水溶液為原告之營業秘密，而關於系爭塗層技
21 術部分，原告所提出之證據均不能認為係其營業秘密，系爭
22 協議雖於105年6月30日屆至，惟被告應可類推適用系爭協議
23 第10.3條之約定，仍得繼續使用完畢其已購入最後一批系爭
24 塗層技術水溶液，業如前述，則原告主張被告侵害其權利、
25 利益及營業秘密等，均為無理由。

26 七、綜上所述，被告未侵害原告之營業秘密，亦未侵害原告之權
27 利或利益，則原告依民法第184條第1項前段、後段、同條第
28 2項、營業秘密法第10條第1項第4款、第12條第1項、第13
29 條、民法第179條等規定，請求被告負損害賠償責任，即無
30 理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即
31 失所附麗，應併予駁回。

01 八、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院
02 斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述。

03 據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
04 條、民事訴訟法第78條，判決如主文。

05 中 華 民 國 111 年 11 月 30 日

06 智慧財產第三庭

07 法 官 林惠君

08 以上正本係照原本作成。

09 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提
10 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

11 中 華 民 國 111 年 12 月 5 日

12 書記官 張玫玲