

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民營上字第6號

上訴人 尚興國際有限公司

法定代理人 馬瑞月

訴訟代理人 易定芳律師

被上訴人 矽果有限公司

法定代理人 詹詠傑

訴訟代理人 桂齊恒律師

複代理人 江郁仁律師

蘇英偉律師

上列當事人間營業秘密損害賠償事件，上訴人對於中華民國110年10月29日本院110年度民營訴字第3號第一審判決提起上訴，本院於111年6月16日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張略以：

(一)兩造間於民國109年1月21日簽立訂購模具合同書（下稱系爭合約），約定略以：「經甲（即上訴人）、乙（即被上訴人）雙方協商，同意乙方為甲方開制下列各型號產品模具。具體條款細則如下：一、產品名稱：BMW F3及BMW F5方向盤模具(下稱系爭模具)……四、制模總價格：柒拾萬元整(未稅)……七、模具設計結構方案：由乙方提供模具、產品設計圖紙及電腦設計圖檔(2D以及3D圖檔)給甲方，以供核對之用，並於模具完成交付之時一併交付給甲方……十一、罰則……4. 乙方為甲方開制的全部產品模具，乙方不得對外販售外流。5. 乙方嚴格為甲方保密全部開制模具的設計，結構

圖紙資料及開發產品公司名稱，否則，造成甲方的經濟利益損失，乙方應負責經濟賠償及承擔法律責任」，被上訴人之法定代理人詹詠傑當時亦有以口頭承諾：「保證不會偷壓鑄客人的模具，如果有，1支賠償售價100倍」等語（下稱詹詠傑承諾）。嗣兩造依系爭合約之約定試樣檢測、確認成品（下稱尚興產品），再進行量產並付清款項。

(二)依營業秘密法第4條本文前段規定、系爭合約第7點、第11點4.及5.約定，系爭模具及其產品設計圖紙、電腦設計圖檔(2D及3D圖檔)、結構圖紙資料等（下稱系爭圖紙）屬營業秘密法規範之營業秘密。上訴人發現在訴外人迅匯有限公司（下稱迅匯公司）經營之蝦皮購物平台、Yahoo奇摩拍賣、露天拍賣等賣場販售之方向盤（下稱系爭產品）與尚興產品之接合處及SSR編號位置完全一樣，顯係依系爭圖紙製造模具，再以該模具所製作之成品。上訴人從未同意或授權他人使用系爭模具，亦未與迅匯公司有業務往來，上訴人營業秘密顯經被上訴人使用或洩漏甚明。縱認系爭模具及圖紙非屬營業秘密，被上訴人仍應依系爭合約第11點4.及5.約定及誠信原則負保密義務，亦經詹詠傑親口承諾保密，系爭模具所生產之產品應為上訴人獨家所有。

(三)上訴人依營業秘密法第12條第1項前段、同法第13條第1項第1款前段規定及系爭合約第11點5.約定，請求被上訴人給付新臺幣（下同）735,000元，並依詹詠傑承諾，請求懲罰性違約金850,000元，合計請求被上訴人給付1,585,000元及其法定遲延利息。

二、被上訴人答辯略以：

(一)被上訴人依約完成系爭模具及圖紙，已交付上訴人，系爭合約履約完畢。系爭產品為原廠方向盤之副廠產品，同業間亦知悉副廠產品模具之尺寸、孔位不能與原廠設計有差異，以替換模仁方式設計於業界早已習之為常，系爭模具之設計及製作不存在上訴人所稱之新穎性及創意發想。上訴人就系爭模具及圖紙為其營業秘密之陳述無一屬營業秘密法所定義營

業秘密之要件，並未舉證已對系爭模具及圖紙採取合理保密措施，上訴人稱其營業秘密尚包括無具體資料之「全部有關開制模具的設計」，被上訴人無從答辯。

(二)上訴人並未就其如何符合所請求之各法條構成要件具體說明，亦未說明系爭產品與被上訴人間之關聯性，系爭產品與尚興產品對照顯非來自同一模具，並非系爭模具產出之產品。被上訴人與迅匯公司自始無業務往來，公司負責人間亦未認識，上訴人所指被上訴人洩漏系爭模具及圖紙予迅匯公司，純屬臆測，訴外人基準點科技有限公司（下稱基準點公司）及其法定代理人詹○○僅係引介案件予被上訴人，與本件無關。系爭產品並無系爭模具所刻「S.P-F5-002」編號，二產品之分模線不一致，並有多處差異，是由不同模具產出，被上訴人並無違反系爭合約行為。上訴人請求之735,000元屬被上訴人履約獲得之對價，不得作為損害賠償依據，本件並無詹詠傑承諾，上訴人請求懲罰性違約金850,000元亦無理由。

三、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應給付上訴人1,585,000元，暨自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。(三)上訴人願供擔保，請准予宣告假執行。被上訴人則答辯聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利之判決，被上訴人願供擔保，請准免為假執行。

四、得心證之理由：

(一)上訴人主張系爭模具及圖紙為其所有之營業秘密，系爭產品係依被上訴人使用或洩漏之系爭模具及圖紙所製作，依前揭營業秘密法規定、系爭合約約定及詹詠傑承諾，請求被上訴人賠償損害等情，為被上訴人否認並以前揭情詞置辯。經查：

1.上訴人主張系爭模具及圖紙為其營業秘密乙情，係以系爭模具經多次協商調整，尚興產品有別於其他廠商款式，再佐以系爭合約第7點、第11點4.及5.約定、營業秘密法第4條本文

前段規定，並提出原證12、原證13及原證3為證。然營業秘密法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合：(1)非一般涉及該類資訊之人所知者。(2)因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。(3)所有人已採取合理之保密措施者而言（營業秘密法第2條規定參照），上訴人前揭尚興產品有別於其他廠商款式、與被上訴人簽訂保密合約等情，與前揭營業秘密之要件已有未合，參以被上訴人辯稱系爭模具所製方向盤為副廠產品，尺寸及孔位不能與原廠設計有差異，同業間得透過購買產品實物、掃描繪製設計圖紙據以開模生產，且模具及模仁為該專業領域之習知技術，上訴人亦未舉證已採取合理保密措施等情（本院卷第369至376頁），並提出被上證4至被上證13所示模具及模仁相關技術資料為證，本件僅依上訴人前揭主張，實難認定系爭模具及圖紙為營業秘密法所保護之營業秘密。

2.上訴人主張系爭產品係依系爭模具及圖紙製作乙情，係以系爭產品與尚興產品之結合線及產品編號均在同一位置，使用之模具相同於系爭模具等情（本院卷第135頁），並提出原證4、原證14（即上證4）、上證1至上證3為證。然依原證14照片所示，系爭模具刻有「S.P-F5-002」字樣編號，與系爭產品所刻編號明顯不同，參以被上訴人指明二產品不同之處，包括：(1)頂出銷（接點）與凸柱相對位置：系爭產品之接點與凸柱之相對位置存有差距，尚興產品之接點與凸柱相對位置差距較小。(2)正中央梯形：系爭產品呈現穿透，尚興產品為不穿透。(3)左下角編號：系爭產品刻印有編號，尚興產品則無等情（本院卷第266頁），業據提出被上證3照片標示為證，系爭產品與尚興產品確有多處差異，實難僅以上訴人所稱結合線及產品編號位置相同，遽認系爭產品係依系爭模具及圖紙製作，而為不利被上訴人之論斷。

3.上訴人並未舉證證明系爭模具及圖紙為營業秘密法保護之營業秘密，亦未能舉證證明系爭產品確係依系爭模具及圖紙製

01 作之侵權事實，已如前述，上訴人所舉原證5至原證11、上
02 證6為迅匯公司登記資料、系爭產品於網路賣場銷售情形；
03 原證15、上證5、上證15、上證16為訴外人遠榮國際有限公
04 司登記資料、於108年間之對話截圖，以及107年之方向盤產
05 品照片及出貨單；上證7至上證14則為上訴人與被上訴人及
06 基準點公司交易往來之單據及對話，均無法推斷被上訴人有
07 私自壓鑄系爭模具或違反系爭合約約款之情事，上訴人就系
08 爭產品依前揭營業秘密法規定、系爭合約約定，甚或詹詠傑
09 承諾，向被上訴人請求損害賠償，均非有理。

10 (二)上訴人主張系爭模具及圖紙為其所有之營業秘密，系爭產品
11 係依系爭模具及圖紙製作等情，為被上訴人否認，上訴人所
12 提證據無法認定系爭模具及圖紙為營業秘密法所保護之營業
13 秘密，亦無法證明系爭產品有上訴人主張之侵權事實，上訴
14 人就其主張侵權行為之必要事實顯未提出適當證明。雖上訴
15 人聲請傳訊證人馬瑞月，欲證明詹詠傑承諾存在；傳訊證人
16 詹○○、林○○、吳○○欲證明尚興產品產製過程及系爭產
17 品之來源流向（本院卷第59頁、第139至141頁、第349至353
18 頁），然在系爭模具及圖紙是否為營業秘密、系爭產品是否
19 侵權均屬未明之情況下，實難判斷前揭聲請調查之證據得否
20 明確釐清兩造爭執之侵權事實，核無必要，併此敘明。

21 五、綜上所述，上訴人主張系爭模具及圖紙為其營業秘密，系爭
22 產品係依系爭模具及圖紙所製作等情不可採，上訴人依前揭
23 營業秘密法規定及系爭合約約定，請求被上訴人賠償給付1,
24 585,000元及法定遲延利息，為無理由，不應准許，其假執
25 行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判
26 決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判
27 決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

28 六、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦之方法，經本院
29 斟酌後，認與判決結果不生影響，自毋庸逐一論述，附此敘
30 明。

01 七、結論：本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，
02 民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

03 中 華 民 國 111 年 6 月 30 日

04 智慧財產第一庭

05 審判長法 官 李維心

06 法 官 蔡如琪

07 法 官 陳端宜

08 正本係照原本作成。

09 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
10 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀
11 （均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或
12 具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師
13 資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項
14 但書或第2項所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴
15 者，應一併繳納上訴審裁判費。

16 中 華 民 國 111 年 6 月 30 日

17 書記官 吳社瑩