

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民營上再字第1號

再 審 原 告 友荃科技實業股份有限公司

法定代理人 林文章

訴訟代理人 蔡東賢律師

吳冠龍律師

陳筱文律師

再 審 被 告 惠美醫療器材股份有限公司

兼 法 定

代 理 人 林信湧

再 審 被 告 林信忠

共 同

訴訟代理人 陳威霖律師

劉慧君律師

上列當事人間請求營業秘密損害賠償等事件，再審原告對於中華民國108年2月27日本院106年度民營上字第3號確定判決提起再審之訴，本院判決如下：

主 文

再審之訴駁回。

再審訴訟費用由再審原告負擔。

事實及理由

一、再審原告主張原確定判決有適用法規顯有錯誤、發現未經斟酌之證物等再審事由，依民事訴訟法第496條第1項第1款及同條項第13款規定提起再審之訴，所持理由略以：型號EP-133、EP-188之6張電路圖（含2個電路圖編輯檔）、EP-188產品零件細項（BOM表）、電控材料規格表、型號EP-133、EP-188使用者手冊及EP-188核心電解槽系統模組（合稱系爭營業秘密）為再審原告之營業秘密，原確定判決混淆秘密性與

01 專利新穎性，未令再審被告就欠缺秘密性舉證，亦未向當事
02 人曉諭秘密性判斷需界定之技術特徵，適用營業秘密法第2
03 條、民事訴訟法第199條、第277條有誤。再審原告並未銷售
04 EP-188核心電解槽系統模組，產品流通不表示可被還原，再
05 審被告以不正當方法取得產品不得以還原工程抗辯，產品即
06 使可被還原也是於再審被告取得系爭營業秘密之後，原確定
07 判決認定產品已對外販售而處於被還原狀態不具秘密性，適
08 用民事訴訟法第222條第1項顯有錯誤。再審被告於合作過程
09 中陸續求取系爭營業秘密，應可認已默示同意保密，亦有保
10 密之附隨義務或後契約義務，原確定判決認再審原告未採取
11 合理保密措施，適用營業秘密法第2條、民事訴訟法第222條
12 第1項、民法第153條第1項有誤。原確定判決將備忘錄之保
13 密義務限縮在「未來」取得之資訊，適用民法第98條明顯有
14 誤，且再審被告在合作過程中虛偽同意保密，乃以不正行為
15 阻止保密條件成就，應視為已成就而有保密義務，原確定判
16 決適用民法第101條亦有違誤。原確定判決誤認再審原告未
17 提出專利說明書且未斟酌中華工商研究院鑑定報告，亦未依
18 再審原告聲請命再審被告提出所掌管之專利文件，適用民事
19 訴訟法第222條第1項、第342條至第344條有誤。原確定判決
20 認定再審被告未使用系爭營業秘密申請專利有誤，再審被告
21 以詐術取得、使用及洩漏之行為已構成營業秘密法之侵害行
22 為，原確定判決未令再審被告就「自行研發」為具體答辯，
23 以再審被告自行製作之被上證14、15認定再審被告是自行研
24 發，適用營業秘密法第10條第1項第3、4款、智慧財產案件
25 審理法第10條之1、民事訴訟法第277條、第286條、第352條
26 第2項、第353條、第357條有誤。又再審原告於原確定判決
27 作成後發現另案相關證人於偵查中之證詞可證明系爭營業秘
28 密具合理保密措施，另發現檢察官曾扣押再審被告氫氧機待
29 鑑定，可證明侵害系爭營業秘密，均屬其發現未經斟酌之新
30 事實、新證據等語。並聲明：(一)本院106年度民營上字第3號
31 確定判決廢棄。(二)本院105年度民營訴字第8號判決廢棄。(三)

01 再審被告不得自行或使第三人以任何方式使用或揭露系爭營
02 業秘密，亦不得以之為製造、販賣之要約、販賣或其他侵害
03 行為。(四)再審被告應將侵害系爭營業秘密所作成之物及專供
04 侵害所用之原料及器具均銷毀。(五)再審被告應連帶給付再審
05 原告新臺幣（下同）100萬元，及自再審前第一審訴訟起訴
06 狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。

07 二、再審被告答辯略以：原確定判決已詳於理由記載系爭營業秘
08 密不具適格性及再審原告未採取合理保密措施之認定依據，
09 並無適用法規顯有錯誤情形，再審原告所臚列再審理由僅係
10 在指謫原審取捨證據、認定事實後未為其有利之認定，顯不
11 符合再審要件。發現新證人並非民事訴訟法第496條第1項第
12 13款所稱未經斟酌之證物，且再審原告於原審即已聲請傳喚
13 證人，並非現始知之。並聲明：再審之訴駁回。

14 三、按民事訴訟法第496條第1項第1款所謂適用法規顯有錯誤
15 者，係指確定判決所適用之法規，顯然不合於法律規定，或
16 與司法院現尚有效及大法官會議之解釋違反，或消極的不適
17 用法規，顯然影響判決者而言，不包括判決理由矛盾、理由
18 不備、取捨證據失當、調查證據欠週、漏未斟酌證據、認定
19 事實錯誤及在學說上諸說併存致發生法律上見解歧異等情形
20 （最高法院110年度台再字第22號判決意旨參照）。查原確
21 定判決並無再審原告所稱適用法規顯有錯誤之情形：

22 (一)有關係爭營業秘密不具秘密性部分，原確定判決第45至47頁
23 已敘明「依上訴人所提出之『中華工商研究院之鑑定報告』
24 （參原證22），上訴人主張之EP-188核心電解槽系統模組
25 營業秘密僅界定為...之技術特徵，惟該技術特徵已揭露於
26 上訴人所申請之TWM432647、CZ0000000000U及TWI439322『保
27 健氫氧供應設備』專利」、「W0200835957A1『布朗氣體產
28 生系統』、CN2458317Y『改進的氫氧燃料產生機』、CZ0000
29 00000U『循環電解裝置』及CN2545215Y號『具可自動補充電
30 解液及降溫液，並具漏氣偵測的氫氧燃料產生機』專利案皆
31 已揭露...等上訴人所稱EP-188核心電解槽系統模組技術特

01 徵之系爭營業秘密。」另第38至39頁已敘明「上訴人於102
02 年2月1日銷售其氫氧氣供應設備暨電解槽系統模組予中榮
03 公司時，並未標明該產品為營業秘密，中榮公司於同年4月
04 30日又向上訴人下單購買保健氫氧氣供應設備EP-133暨EP-1
05 88所需之電解槽模組（參被上證5），且因已銷售上開設備
06 及系爭模組，上訴人之EP-133、EP-188之所有技術（包
07 含電路圖、部分零件細項等）經由逆向還原工程而處於可被
08 還原狀態，故由該EP-188核心電解槽系統模組及該核心電
09 解槽系統模組經逆向還原工程即可得相關之電路圖、部分零
10 件細項等，致上開技術皆已非屬營業秘密所保護之範
11 疇。」、「上訴人...已書面承認於103年11月公開銷售HB
12 -33、HB-133、HB-233之『氫美機』，而EP-133、EP-
13 -188機器為其原型機，故EP-133、EP-188機器之所有
14 內容均因上訴人銷售HB-33、HB-133、HB-233之『氫美
15 機』而處於可被拆解還原之狀態。」由上可知，原確定判
16 決業已使兩造充分辯論，審酌兩造所提證據，認定系爭營業
17 秘密為該行業所熟知或習見之技術，且系爭營業秘密可透過
18 還原再審原告銷售之產品知悉而不具秘密性。再審原告所稱
19 原確定判決任意組合前案技術、擷拾營業秘密技術之片段而
20 個別與前案比對、兩者技術領域不同、前案技術僅為上位概
21 念，及再審原告並未銷售EP-188核心電解槽系統模組、產品
22 流通不表示可被還原、再審被告以不正當方法取得產品不得
23 以還原工程抗辯、產品即使可被還原也是於再審被告取得系
24 爭營業秘密之後，不可因此認為不具秘密性云云，無非係對
25 原確定判決事實認定、證據取捨或法律適用之過程或結論不
26 予認同，要與消極不適用法規或積極適用不當之適用法規顯
27 有錯誤情形無涉。另法律就訴訟程序如何進行之規定，並非
28 規範法院如何判決，違反法律有關訴訟程序之規定，原則上
29 非判決適用法規錯誤，再審原告指稱原確定判決未向當事人
30 曉諭秘密性之判斷需界定技術特徵乙節，係以法院未盡闡明
31 義務之違反訴訟程序規定為再審理由，亦非有據。故再審原

01 告主張原確定判決有適用營業秘密法第2條、民事訴訟法第1
02 99條、第277條、第222條第1項顯有錯誤之情形，並不足
03 採。

04 (二)有關係爭營業秘密有無採取合理保密措施、再審被告有無保
05 密義務部分，原確定判決第37至40頁已敘明「兩造合作之
06 初，並未就技術資料部分簽署任何保密合約，且上訴人在提
07 供機器與資料予被上訴人前及當時，兩造亦無簽署任何保密
08 契約...上訴人主張兩造口頭約定被上訴人應盡保密義務，
09 實有違一般商業交易常態，難認上訴人已對其主張之系爭營
10 業秘密第1至4項採取合理之保密措施」、「上訴人提供被上
11 訴人相關資料時，均未標示任何『機密文件』、『管制文
12 件』等字樣，與上訴人所主張之該公司之機密文件格式完全
13 不同（參原證22附件），而上訴人於電子郵件所提供之電路
14 圖、零件表電子檔時亦未設密碼，且未要求保密。又查，上
15 訴人出售EP-133、EP-188機器予被上訴人時，亦未要求不
16 得拆解還原其EP-133、EP-188設備與相關組件，亦未有任何
17 保密措施要求買受人即被上訴人不得對外揭露EP-133、E
18 P-188設備相關內容，是上訴人於提供部分電路示意圖、部
19 份零件細項、使用手冊時，對外客觀上並未採取合理保密措
20 施」、「上訴人雖主張有告知其『氫美機』為機密云云。然
21 查，於102年3月2日上訴人與中榮公司人員會議中，上訴人
22 並未明確對中榮公司人員表達出將來其所提供之技術文件應
23 為保密，使中榮公司人員知悉上訴人有將該資訊當成秘密加
24 以保護之意願。另外，上訴人員工與中榮公司人員於電子郵
25 件往來中提及...等語，其用意在於生產前避免過多資訊揭露
26 以杜絕仿冒品，而與系爭營業秘密之保密措施無關。」由上
27 可知，再審被告未簽署保密合約並非判斷有無採取合理保密
28 措施之唯一理由，原確定判決係經綜合審酌相關證據，並依
29 據論理法則及經驗法則，認定再審原告對外客觀上並未採取
30 合理保密措施，另就再審原告主張電子郵件提及仿冒與保密
31 措施無關等情，詳載其認定之具體理由。又原確定判決第41

01 至42頁亦已敘明：「上訴人提出之原證9 之備忘錄僅僅是雙
02 方初步討論版本，而非最末次討論版本... 雙方最末次討論
03 之合資協議書草稿係規範上訴人之保密義務，而非要求中榮
04 公司或林信湧對上訴人所提供之EP-133 、EP-188 氫美機
05 產品與相關資料負保密義務。」、「即便依據林信湧與上訴
06 人之備忘錄（見原證9 ），該備忘錄是102 年4 月草擬完
07 成，而上訴人提供所謂技術資料... 都在102 年3 月前。再
08 者，依前揭備忘錄第1 條源起背景說明，所謂相關智慧財產
09 權是包含(A)附表所列專利，及(B) . 甲方「未來」產生或
10 取得的相關智慧財產權等；既曰「未來」，就代表明顯排除
11 於備忘錄草擬完成前上訴人提供之資料... 」已綜合相關證
12 據認定再審原告主張再審被告負有保密義務並不足採。再審
13 原告所稱再審被告已默示同意保密、有保密之附隨義務或後
14 契約義務、備忘錄不應限縮在未來資訊且應視為保密義務已
15 成就云云，皆係對原確定判決依憑其採證認事之職權行使所
16 確定之事實再為爭執，亦非適用法規顯有錯誤情形，故再審
17 原告主張原確定判決適用營業秘密法第2條、民事訴訟法第2
18 22條第1項、民法第153條第1項、第98條、第101條有誤，並
19 不足採。

20 (三)有關命再審被告提出文件部分，原確定判決第43至44頁已斟
21 酌專利說明書及圖式、中華工商研究院鑑定報等文書，認定
22 再審被告並未使用系爭營業秘密申請專利，第55頁並敘明
23 「上訴人聲請本院命被上訴人提出... 之待證事項，亦均因
24 本院就本件卷內證據資料已足以認定被上訴人未使用上訴人
25 主張之系爭營業秘密申請專利，亦未使用上訴人主張之系爭
26 營業秘密生產氫美機，且上訴人主張之營業秘密『EP-188
27 核心電解槽系統模組』為該行業所熟知或習見之技術，而無
28 命被上訴人提出上開資料之必要，故上訴人上開請求亦不應
29 准許。」已敘明再審原告之聲請並無必要而未予准許之理
30 由，再審原告仍執取捨證據及事實認定，主張原確定判決誤
31 認再審原告未提出專利說明書且未斟酌中華工商研究院鑑定

01 報告，亦未依再審原告聲請命再審被告提出所掌管之專利文
02 件，適用民事訴訟法第222條第1項、第342條至第344條有誤
03 云云，自非足採。

04 (四)有關再審被告是否侵害系爭營業秘密部分，原確定判決第43
05 至45頁已詳載再審被告未使用系爭營業秘密申請專利或生產
06 氫美機，第47至54頁詳載再審被告並無詐欺故意或施以詐術
07 取得系爭營業秘密，並認定「在磋商評估階段，被上訴人蒐
08 集上訴人氫美機之相關技術文件，以評估氫美機是否具備被
09 上訴人所預定符合『醫療領域』功用並評估是否締結合作契
10 約，乃正常商業活動行為；又上訴人於102年3月間基於爭取
11 雙方合作機會進而交付系爭氫美機相關技術文件予被上訴人
12 等，乃依自身商業考量所致而與一般商業投資情形並無不
13 同...職是，被上訴人主觀上係基於合作開發製造銷售氫氧
14 醫美保建設備之商業活動目的而取得上訴人主張之系爭營業
15 秘密，並無詐欺故意或施以詐術之行為。」再審原告指摘原
16 確定判決認定再審被告未使用系爭營業秘密申請專利有誤，
17 再審被告以詐術取得、使用及洩漏之行為已構成營業秘密法
18 之侵害行為，原確定判決未令再審被告就「自行研發」為具
19 體答辯，以再審被告自行製作之被上證14、15認定再審被告
20 是自行研發云云，均是對原確定判決事實認定、證據取捨或
21 法律適用之過程或結論不予認同，其主張原確定判決適用營
22 業秘密法第10條第1項第3、4款、智慧財產案件審理法第10
23 條之1、民事訴訟法第277條、第286條、第352條第2項、第3
24 53條、第357條顯有錯誤，並不足採。

25 四、再按當事人發現未經斟酌之證物或得使用該證物者，以如經
26 斟酌可受較有利益之裁判者為限，民事訴訟法第496條第1項
27 第13款定有明文。所謂當事人發現未經斟酌之證物或得使用
28 該證物者，係指前訴訟程序事實審之言詞辯論終結前已存在
29 之證物，因當事人不知有此致未經斟酌，現始知之；或雖知
30 有此而不能使用，現始得使用者而言（最高法院103年度台
31 上字第614號判決意旨參照）。又本款所謂證物，專指物證

而言，不包含人證在內（最高法院29年渝上字第696號判決先例參照）。經查：

(一)再審原告雖主張原確定判決作成後，再審原告始於另案刑事交付審判程序發現相關證人曾證稱再審被告有經告知要保密、系爭營業秘密係受管制資訊等語，可為證明再審原告確有採取合理保密措施云云。然查，發現人證不能據為提起再審之理由，已如前述，況原確定判決尚認定系爭營業秘密不具秘密性而非營業秘密法所保護之營業秘密，是縱使斟酌上開證詞亦無從使再審原告受較有利益之裁判，且原確定判決第54頁亦已敘明「上訴人聲請本院傳喚證人○○○（時任上訴人研發部經理）、○○○（上訴人業務部經理）、○○○（上訴人研發部副理）、○○○（上訴人研發部課長）、○○○（中榮公司總監）、○○○（時任中榮公司副總）、○○○（中榮公司助理）、○○○（上訴人廠長）、○○○（上訴人廠務）、上訴人法定代理人○○○到庭作證...然本院既已認定被上訴人未使用上訴人主張之系爭營業秘密申請專利，亦未使用上訴人主張之系爭營業秘密生產氫美機，且上訴人主張之營業秘密『EP-188核心電解槽系統模組』為該行業所熟知或習見之技術，可知被上訴人等並未侵害上訴人主張之系爭營業秘密，故上開證人均無傳喚之必要，應不予准許。」是再審原告於原審即已知悉且聲請傳喚前開證人，經原審審酌無調查必要並於原確定判決敘明其理由，則再審原告所稱發現「證人曾證稱再審被告有經告知要保密、系爭營業秘密係受管制資訊等語」，亦不符因當事人不知有此致未經斟酌，現始知之要件。是再審原告前開主張，仍不得執之為再審理由。

(二)再審原告雖主張其發現檢察官曾扣押再審被告氫氧機待鑑定，可證明侵害系爭營業秘密云云，然既然該氫氧機未送鑑定，即無法證明有使用再審原告系爭營業秘密，況原確定判決已認定再審原告所主張之系爭營業秘密並非營業秘密法所

01 保護之營業秘密，即使斟酌該證物亦無法受較有利益之裁
02 判，自不符本款規定。

03 五、綜上所述，再審原告主張原確定判決有民事訴訟法第496條
04 第1項第1款、第13款規定之再審事由，提起本件再審之訴，
05 顯無理由，爰不經言詞辯論，逕以判決駁回之。至再審原告
06 提起本件再審之訴並未檢附任何遵守再審期間之證據，本院
07 調閱原確定判決全卷僅係為查明再審原告收受原確定判決之
08 期日是否遵守再審期間，無關實體事項之調查，又再審原告
09 已表明其並未對第一審法院判決提再審之訴，再審被告指稱
10 此部分再審之訴不合法，容有誤會，併予敘明。

11 六、據上論結，本件再審之訴顯無理由，依民事訴訟法第502條
12 第2項、第78條，判決如主文。

13 中 華 民 國 110 年 11 月 30 日

14 智慧財產第一庭

15 審判長法 官 李維心

16 法 官 林洲富

17 法 官 蔡如琪

18 以上正本係照原本作成。

19 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
20 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
21 (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具
22 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資
23 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
24 但書或第2 項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師
25 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

26 中 華 民 國 110 年 10 月 4 日

27 書記官 邱于婷

28 附註：

29 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

30 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴
31 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

- 01 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為
02 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法
03 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。