

智慧財產及商業法院民事裁定

110年度民營抗字第4號

01

02

03 抗 告 人 頤邦科技股份有限公司

04 法定代理人 吳非艱

05 訴訟代理人 李宗德律師

06 劉昱劭律師

07 蔡毓貞律師

08 相 對 人 長華電材股份有限公司

09 相 對 人 易華電子股份有限公司

10 兼上二人共同

11 法定代理人 黃嘉能

12 相 對 人 李宛霞

13 相 對 人 黃梅雪

14 相 對 人 林建一

15 相 對 人 王志宏

16 相 對 人 楊孝武

17 相 對 人 施閔強

18 相 對 人 陳嵩州

19 相 對 人 蔡金保

01 相 對 人 夏志雄
02 相 對 人 蔡宗昇
03 相 對 人 張展嘉

04 相 對 人 許勝華

05 相 對 人 伍世宏
06 相 對 人 李婉寧
07 相 對 人 劉尚根

08 上十八人共同

09 訴訟代理人 黃福雄律師
10 洪郁棻律師
11 王吟吏律師

12 上列當事人間請求營業秘密排侵害等事件，抗告人對於本院民國
13 110年8月11日105年度民營訴字第12號第一審民事裁定提起抗
14 告，本院裁定如下：

15 主 文

16 原裁定廢棄。

17 抗告費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。

18 理 由

19 一、抗告人（即原審原告）於原審民國110年3月22日民事爭點
20 整理三狀主張依民事訴訟法第255條第1項第2款規定，追
21 加民法第184條第1項後段及民法第185條第1項為請求權
22 基礎，請求原審先審理抗告人依據營業秘密法為請求權基礎
23 之請求，僅在法院不能依據營業秘密法等請求權基礎為抗告
24 人有利判決時，才審酌民法第184條第1項後段、民法第18
25 5條第1項之請求等情（原審卷五第297頁反面）。相對人
26 （即原審被告）對訴之追加表示反對，主張本件前於109年
27 7月15日已協議簡化爭點，且兩造長久以來攻防關鍵，均針
28 對本件資料是否為營業秘密，抗告人追加民法第184條第1

01 項後段及第185 條第1 項規定，其基礎事實顯有不同（原審
02 卷六第17-19頁）。

03 二、原裁定意旨略以：抗告人追加之訴與原主張之營業秘密之訴
04 訟標的及審理焦點不同；又抗告人110年7月14日抗告理由補
05 充狀第9至11頁之圖1、圖2、圖3所示（見本院卷第101-103
06 頁），僅就相對人李宛霞、黃梅雪二人，抗告人主張涉及侵
07 權之檔案數量即高達40餘萬筆，遠超出原主張營業秘密之1
08 萬9千餘筆，抗告人更主張其餘16名相對人複製抗告人公司
09 檔案之情形，會陸續整理提出等語，如許抗告人追加請求權
10 基礎，於審理18名相對人有無違反營業秘密情形外，尚須視
11 個別相對人情節，就抗告人追加之請求權基礎待抗告人整理
12 提出侵權檔案，並逐一耗費大量時間另為侵權證據之調查審
13 理，恐害及相對人訴訟程序權之保障，且延滯本件審理而無
14 訴訟經濟可言。抗告人於本件訴訟進行近5 年並經協議簡化
15 爭點後，始為前揭追加，所為追加顯已防礙被告之防禦及訴
16 訟之終結，故不應准許。

17 三、按對於裁定，得為抗告。但別有不許抗告之規定者，不在此
18 限，民事訴訟法第482條定有明文。又按，民事訴訟法第258
19 條第1項規定：法院因第255條第1項但書規定，而許訴之變
20 更或追加，或以訴為非變更或無追加之裁判，不得聲明不
21 服。由上開規定反面可知，法院駁回當事人訴之追加之裁
22 定，得提起抗告，合先敘明。

23 四、依原審裁定理由及兩造之主張，本件訴之追加的爭議，分為
24 兩部分：(一)請求權基礎之追加，及(二)被侵害標的之追加，茲
25 分述如下：

26 (一)請求權基礎之追加：

27 1.按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但有下列
28 各款情形之一者，不在此限：二、請求之基礎事實同一
29 者，民事訴訟法255條第1項但書第2款定有明文。而所謂
30 請求之基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之原因
31 事實，有其社會事實上之共通性及關聯性，而就原請求所

主張之事實及證據資料，於變更或追加之訴得加以利用，且無害於他造當事人程序權之保障，俾符訴訟經濟者屬之（最高法院101年度台抗字第404號民事裁定意旨參照）。

2. 抗告人110年3月22日民事爭點整理三狀（原審卷五第296頁反面以下）主張依民事訴訟法第255條第1項第2款規定，追加民法第184條第1項後段及民法第185條第1項為請求權基礎，請求原審先審理依據營業秘密法為請求權基礎之請求，僅在不能依據營業秘密法等請求權基礎為抗告人有利判決時，才審酌民法第184條第1項後段、民法第185條第1項之請求（原審卷五第297頁反面）。查抗告人起訴主張相對人等侵害其所有之營業秘密，其主張之事實為：相對人長華電材股份有限公司（下稱長華公司）及其負責人黃嘉能以延攬李宛霞、黃梅雪二人為始，透過相對人李宛霞、黃梅雪二人對抗告人大規模惡意挖角，誘使其他相對人以不正當方法取得抗告人之營業秘密，集體跳槽至相對人易華電子股份有限公司（下稱易華公司），於易華公司使用抗告人之營業秘密，快速重啟易華公司蝕刻產線（原審卷一第5頁）。而抗告人110年3月22日民事爭點整理三狀追加民法第184條第1項後段及民法第185條第1項之請求權基礎，其主張之事實為：相對人等基於共同另立門戶的意思，集結離職至長華公司再一同轉至易華公司，共同將抗告人的資料庫移到易華公司，並在易華公司使用以快速重啟蝕刻產線，在抗告人之人才發生斷層期間趁機搶奪市場，其等所為構成共同故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人（見原審卷五第297頁）。

3. 按營業秘密法第12、13條侵害營業秘密之規定，為民法侵權行為之特別法，營業秘密法應優先於民法而適用，惟被侵害之資訊如不符合營業秘密法第2條之要件，仍有回歸民法侵權行為規定之可能。觀之抗告人追加前、後之基礎事實，均為相對人等是否有將抗告人所有之秘密資訊，以不正當之方法重製並攜至易華公司，供易華公司使用，使

01 抗告人因此受有損害之事實，原審在審理抗告人之侵害營
02 業秘密訴訟，本須調查受侵害之秘密資訊之內容、範圍為
03 何、是否符合營業秘密法第2條規定之要件、相對人等有
04 無以不正當方法取得抗告人之營業秘密之行為，相對人等
05 有無將秘密資訊提供予易華公司使用等事實，抗告人雖追
06 加民法第184條第1項後段及民法第185條第1項之請求權基
07 礎，惟依抗告人之主張，僅在原審認定不成立侵害營業秘
08 密時，始須審酌民法第184條第1項後段、民法第185條第1
09 項之請求，則原審自得利用前階段所調查之事實及證據資
10 料，以認定相對人等主觀上是否具有故意，及該行為是否
11 係以背於善良風俗之方法加損害於抗告人，故抗告人追加
12 之請求權與原訴之原因事實，有其社會事實上之共通性及
13 關聯性，抗告人原請求所主張之事實及證據資料，於追加
14 之訴得加以利用，且未妨礙相對人之防禦權及訴訟經濟，
15 追加之訴與原訴請求之基礎事實同一。

16 4.原審裁定雖認為，原審於109年7月15日準備程序法官已偕
17 同兩造整理並協議簡化爭點，抗告人事後追加請求權基
18 礎，有違爭點簡化協議，雖非無見。惟查：

19 (1)原審於109年7月15日準備程序，法官偕同兩造整理並協
20 議簡化爭點為：「一、附表A所示資料是否符合營業秘
21 密法第2條之要件，而屬營業秘密？二、被告等18人有
22 無營業秘密法第10條第1項第1、2、4款之行為，而構成
23 營業秘密之侵害？三、原告依營業秘密法第11條第1、2
24 項、公平交易法第25、29條規定，請求如訴之聲明第1
25 至3項所示排除、防止侵害，有無理由？四、原告依營
26 業秘密法第12條第1項、第13條第1項、公平交易法第2
27 5、30條，民法第28條、第185條第1項、公司法第23條
28 第2項等規定，請求如訴之聲明第4項所示之連帶損害賠
29 償，有無理由？若有，金額若干為適當？」，兩造均簽
30 名表示同意（見原審卷四第135頁正、反面）。嗣抗告
31 人於109年11月4日捨棄公平交易法第25、29條之請求權

01 基礎（原審卷四第183頁正面），故其請求權基礎僅剩
02 下營業秘密法第12條第1項、第13條第1項，抗告人於11
03 0年3月22日追加民法第184條第1項後段、民法第185條
04 第1項之請求權基礎，確有違反兩造前揭簡化爭點協議
05 之情事。

06 (2)按民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第3項規定：

07 「受命法官為闡明訴訟關係，得為下列各款事項，…
08 三、整理並協議簡化爭點」；「當事人就其主張之爭
09 點，經依第1項第3款或前項為協議者，應受其拘束。但
10 經兩造同意變更，或因不可歸責於當事人之事由或依其
11 他情形協議顯失公平者，不在此限」。上開規定依同法
12 第271條之1規定，於行獨任審判之訴訟事件，亦準用
13 之。故經法官偕同兩造整理並協議簡化爭點之後，當事
14 人應受其拘束，不得任意追加或變更，但有不可歸責於
15 當事人之事由，或依其他情形協議顯失公平者，仍應准
16 其追加或變更。本件抗告人原請求之侵害營業秘密部
17 分，與追加之民法第184條第1項後段、民法第185條第1
18 項之侵權行為請求，請求之基礎事實同一，訴訟資料可
19 互相利用，並無妨礙相對人之防禦或及訴訟之終結，已
20 如前述，如不准抗告人追加，抗告人必須另行起訴，並
21 就同樣之侵害事實重複再為主張及舉證，法院亦須重複
22 一次審理程序，反而造成司法資源之浪費及抗告人之權
23 益無法獲得適時之救濟，對抗告人有顯失公平之情形，
24 本院認為抗告人在原起訴侵害營業秘密之同一事實範圍
25 內，追加民法第184條第1項後段及民法第185條第1項之
26 請求權基礎，有民事訴訟法第270條之1第3項但書規定
27 之適用，應許其追加。

28 (二)被侵害標的之追加：

29 1.原審於109年7月15日準備程序整理並協議簡化爭點，第一
30 項為「附表A所示資料是否符合營業秘密法第2條之要件，
31 而屬營業秘密？」（見原審卷四第135頁），依抗告人10

01 9年7月10日民事準備十狀所附之附表所示（見原審卷四第
02 90-91頁），抗告人主張被侵害之營業秘密即原證50、原
03 證56、原證57資料（同臺灣高雄地方檢察署105年度偵字
04 第22514號、107年度偵字第8952號起訴書附表，見原審卷
05 四第104-105頁），嗣原審於110年3月25日準備程序再次
06 整理及確認爭點，爭點第一項修正為「『原證50、56、5
07 7』所示資料是否符合營業秘密法第2條之要件，而屬營業
08 秘密？」（見原審卷六第19頁），僅係將「附表A所示資
09 料」明確記載為「原證50、原證56、原證57資料」，並未
10 變更原先整理爭點之內容，抗告人自不得在前開整理爭點
11 所確認之被侵害營業秘密的標的之外，另行追加其他營業
12 秘密之標的。

13 2.惟抗告人110年7月14日抗告理由補充狀，主張相對人李
14 宛霞、黃梅雪二人匯出○○電子股份有限公司（下稱○○
15 公司，於102年8月1日被抗告人公司併購）之電子郵件及
16 重製並另存○○公司檔案之數量，依該書狀第9至11頁之
17 圖1、圖2、圖3所示（見本院卷第101-103頁），李宛霞、
18 黃梅雪二人涉及侵權之檔案數量高達40餘萬筆，已遠遠超
19 出抗告人先前主張被侵害營業秘密之範圍。經原審法官於
20 原審110年8月5日準備程序期日詢問抗告人上開40餘萬筆
21 檔案與原起訴之1萬9千餘筆營業秘密之關聯性如何？抗
22 告人稱，原起訴之1萬9千餘筆資料包含在該40餘萬筆檔
23 案之中，其餘16名相對人部分會陸續整理提出複製抗告人
24 公司檔案之情形到院（原審卷八第323至324頁），抗告
25 人顯然在原主張之「原證50、原證56、原證57」之外，大
26 量追加新的營業秘密標的。惟每一個營業秘密標的為不同
27 之權利客體，侵害不同之營業秘密，構成不同之侵權行
28 為，故抗告人此部分追加之訴與原主張之基礎事實並不相
29 同，不符民事訴訟法第255條第1項第2款之要件，相對人
30 已表明不同意追加，抗告人追加之訴，不應准許。

01 3.抗告人雖主張，其於起訴時即已主張「相對人等在離職前
02 大量複製抗告人公司檔案於易華公司使用」之事實，110
03 年7月14日抗告理由補充狀第9至第11頁之圖1、圖2、圖3
04 所示之營業秘密檔案，僅係對起訴事實提出證據及補充事
05 實上之陳述云云。惟查，抗告人主張之各項營業秘密，均
06 為不同之請求標的，法院須逐一審理各該秘密資訊是否符
07 合營業秘密法第2條之要件、相對人等有無侵害營業秘密
08 之行為、抗告人請求排除侵害、損害賠償是否有理由等，
09 原審於109年7月15日準備程序偕同兩造整理並協議簡化爭
10 點時，已特定本件被侵害之營業秘密為「附表A（即原證5
11 0、56、57）所示資料」，抗告人嗣後竟追加高達40餘萬
12 筆營業秘密標的，顯然有礙相對人之防禦權及訴訟之終
13 結，且已違反爭點簡化協議，亦無民事訴訟法第270條之1
14 第3項但書規定之事由，不應准許。抗告人雖又主張，刑
15 事案件起訴後，相對人等聲稱該案所扣押的電子檔案、紙
16 本文件等證物有易華公司之營業秘密，應限制抗告人檢
17 閱、拷貝、應發秘保令等等，極盡拖延、防阻能事，致抗
18 告人一年半以來，未能檢閱刑事案件卷內任何扣案證物，
19 訴訟程序之延宕應歸責於相對人而非抗告人云云。惟查，
20 抗告人身為民事訴訟之原告，本應就其主張之權利標的，
21 予以具體、特定，以利法院進行審理，且就訴訟程序之順
22 暢進行，亦負有協力之義務，相對人等所涉違反營業秘密
23 法刑事案件，於108年7月提起公訴，起訴書所載被侵害之
24 營業秘密高達1萬9千多筆，已甚為龐雜，抗告人於本院10
25 9年7月15日準備程序，亦確認其主張之營業秘密為附表A
26 （同刑事起訴書附表所載約1萬9千多筆資料），惟抗告人
27 竟於一年後，又以110年7月14日抗告理由補充狀大幅追加
28 李宛霞、黃梅雪二人侵害營業秘密標的達40餘萬筆以上，
29 甚至表明就其餘相對人侵害營業秘密部分，還要繼續追加
30 其他資料，非但未就原有1萬9千多筆營業秘密資料加以整
31 理、歸納提出法院，反而追加刑事起訴書所未起訴之事

證，顯然違反109年7月15日成立之簡化爭點協議，抗告人主張此部分訴之追加非可歸責於伊云云，顯不足採。

五、綜上所述，抗告人以110年3月22日民事爭點整理三狀追加民法第184條第1項後段及民法第185條第1項為請求權基礎部分，符合民事訴訟法第255條第1項第2款、第270條之1第3項但書規定，應予准許。至於抗告人追加營業秘密標部分（如抗告人110年7月14日抗告理由補充狀第9-11頁之圖1、圖2、圖3所示），不符合民事訴訟法第255條第1項第2款、第270條之1第3項但書規定，不應准許。原審裁定未明確區分上開二種訴之追加，其理由欄一、引用抗告人110年3月22日民事爭點整理三狀，即追加民法第184條第1項後段及民法第185條第1項為請求權基礎之內容，惟理由欄二3.又以抗告人110年7月14日抗告理由補充狀，追加涉及侵權之檔案數量高達40餘萬筆，有害相對人訴訟程序權之保障及延滯訴訟為由，作為駁回抗告人追加請求權基礎之理由，則原審駁回抗告人追加之訴，究係針對抗告人110年3月22日民事爭點整理三狀之追加請求權基礎？抑包含抗告人110年7月14日抗告理由狀追加營業秘密標的？尚有不明，此部分涉及原審駁回追加之訴之範圍，有必要發回原審予以釐清，抗告人提起抗告，部分主張雖不足採，惟原審裁定既有上開不明之處，應由本院予以廢棄，並發回原審另為適當之處理。

六、據上論結，本件抗告為有理由，依民事訴訟法第492條、第95條、第78條，裁定如主文。

中 華 民 國 110 年 10 月 6 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 吳俊龍

法 官 彭洪英

以上正本係照原本作成。

本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再

01 抗告，應於收受後10日內委任律師為代理人向本院提出再抗告狀
02 ，並繳納再抗告費新台幣1千元。

03 中 華 民 國 110 年 10 月 7 日

04 書記官 郭宇修