

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民營上字第2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 詠研科技有限公司

法定代理人 鄭明宗

訴訟代理人 黃昱維律師

簡羽萱律師

黃仕翰律師

複代理人 李增胤律師

上列當事人間因損害賠償等事件，上訴人不服臺灣臺北地方法院109年度智字第61號，中華民國110年12月22日第一審判決，提起上訴，經臺灣高等法院移送前來，本院於111年9月15日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事 實

一、本件上訴人主張：伊與被上訴人於民國108年7月24日簽訂合作協議書(下稱系爭協議書)，合作設計開發適用於各車種之LED顯示方向盤(下稱系爭顯示模組)，約定由被上訴人設計、開發及製造、生產。雙方約定伊以口頭、書面告知被上訴人之事項，或提供之資料、物料、技術秘訣、儲存系統暨拓樸圖、機構圖、相關解決方案及架構、系統安全管理政策等相關專利權、營業秘密歸伊所有。伊已支付研發費新臺幣(下同)31萬5,000元，惟被上訴人交付之系爭顯示模組有搭載藍芽模組與車載藍芽系統相互干擾及PCB板短路、故障碼爆閃、無法自動斷電等瑕疵，經伊通知被上訴人解決瑕疵問題，並交付歸屬伊所有之營業秘密，即藍芽封包、藍芽模組通訊協定、藍芽燒錄檔及藍芽模組修改等(下合稱藍芽模組

軟體)資料，為被上訴人拒絕，伊乃於109年7月23日終止契約。爰依系爭協議書第六條、民法第263條準用第260條、第227條第1項等規定，請求為命被上訴人賠償研發費用31萬5,000元及懲罰性違約金500萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起依法定利率計算利息之判決。對被上訴人之反訴則以：反訴被上訴人雖主張其已交付300片PCB板，惟其所交付之PCB板存有藍芽干擾瑕疵，被上訴人未交付原始開發程式，伊無法交由第三方確認問題，且伊曾退回被上訴人重工數次，足見系爭顯示模組存有瑕疵，因系爭顯示模組係基於伊所提供之樣品及設計概念與想法所開發，為免營業秘密外洩，伊始未將系爭顯示模組退回被上訴人。伊曾支付2萬元訂金作為購買200個螢幕之用，爰以此部分金額，以及前述請求之金額，主張抵銷被上訴人反訴請求給付之47萬2,500元等語，資為抗辯。

二、被上訴人則以：上訴人於原審未曾主張伊有違反保密義務之行為，此部分為新攻擊防禦方法，上訴人未釋明其於原審未提出之事由，自應不予審酌。藍芽模組修改並非系爭協議書約定應由伊設計、開發之範疇，且非直接或間接由上訴人以口頭或書面告知伊之文件，非屬系爭協議書約定之機密資訊。且藍芽模組軟體修改乃係以藍芽模組製造商珣崙科技股份有限公司(下稱珣崙公司)使用Nordic Bluetooth SoC晶片設計、製造、銷售之自有藍芽模組為基礎，雙方協調過程中上訴人早知伊將藍芽模組修改部分委託訴外人珣崙公司，未曾表達反對，系爭藍芽模組軟體之智慧財產權為珣崙公司所有，並非上訴人提供，上訴人未曾提供車輛數據通訊協定(下稱OBDII協定)相關數據供伊燒錄，且OBDII協定之說明、公式早經公布，亦非營業秘密。系爭協議書既未載明伊應提供藍芽模組軟體及軟體設計廠商資訊，上訴人主張伊應提出前述資料，自屬無據。上訴人自承伊已依約交付300單位PCB板，並於出貨請款單上簽名確認，且已公開銷售，上訴人主張存有瑕疵，自應舉證證明。上訴人既已簽收系爭PCB板，

01 伊自得依民法第367條、系爭出貨請款單約定反訴請求上訴
02 人給付貨款47萬2,500元本息等語置辯。

03 三、原審為上訴人本訴部分全部敗訴、反訴部分為上訴人應給付
04 被上訴人47萬2,500元及自110年2月4日起按法定利率計算利
05 息之判決，上訴人對本、反訴均聲明不服，提起上訴，就本
06 訴部分聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人應給付上訴人531
07 萬5,000元，及自起訴狀繕本送達被上訴人翌日起至清償日
08 止，按週年利率百分之五計算之利息。(三)第一、二審訴訟費
09 用由被上訴人負擔。就反訴部分聲明：(一)原判決廢棄。(二)駁
10 回被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請。被上訴人答辯聲
11 明：(一)上訴駁回。(二)第二審訴訟費用由上訴人負擔。(三)本訴
12 部分如受不利判決，願供擔保免為假執行。

13 四、不爭執事項：

14 (一)兩造於108年7月24日簽訂系爭協議書。

15 (二)上訴人已依約給付研發費用31萬5,000元予被上訴人。

16 (三)被上訴人已依約交付300單位PCB板予上訴人，上訴人尚應給
17 付價金47萬2,500元。

18 五、本件爭點：

19 (一)被上訴人是否違反系爭協議書第二條約定？

20 (二)被上訴人交付之PCB板是否有瑕疵？

21 (三)上訴人依系爭協議書第六條後段、民法第263條準用第260條
22 暨民法第227條第1項等關於債務不履行之規定，請求損害賠
23 償31萬5,000元及懲罰性違約金500萬元，是否有理由？

24 (四)被上訴人依系爭協議書、民法第367條規定請求上訴人給付4
25 7萬2,500元，是否有理由？

26 六、本院判斷理由：

27 (一)本訴部分：

28 1. 按當事人不得於第二審提出新攻擊或防禦方法，民事訴訟法
29 第447條第1項定有明文。本件上訴人於原審主張依系爭協議
30 書第六條、民法第263條準用第260條、第227條第1項等規
31 定，請求被上訴人賠償531萬5,000元本息，係以被上訴人未

01 依約交付系爭藍芽模組軟體及系爭PCB板有藍芽系統互相干
02 擾之重大瑕疵為其攻擊方法(原審卷第13、15頁)，嗣於提起
03 本件上訴時，則再主張被上訴人未經其允許委託第三人製
04 作，違反保密義務(高院卷第53頁)，核屬提出新攻擊方法，
05 此部分未見其釋明有何符合民事訴訟法第447條第1項但書所
06 列各款事由，被上訴人據以提出質疑，依該條第3項規定，
07 自應駁回上訴人此部分新攻擊方法之提出，合先敘明。

- 08 2. 次按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責
09 任，民事訴訟法第277條前段定有明文。又營業秘密法所稱
10 營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其
11 他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合(一)非一般涉及該
12 類資訊之人所知者；(二)因其秘密性而具有實際或潛在之經濟
13 價值者；(三)所有人已採取合理之保密措施者，始足當之。本
14 件上訴人主張被上訴人違反系爭協議書第二條約定，未交付
15 「藍芽封包」、「藍芽模組通訊協定」、「藍芽燒錄檔」、
16 「藍芽模組修改」及「軟體設計廠商資訊」等應歸伊所有之
17 營業秘密(原審卷第443頁)，且所交付之300單位PCB板存有
18 瑕疵，屢經伊催告，被上訴人均未修補，顯有違約情形，伊
19 乃依系爭協議書第六條、民法第263條準用第260條、第227
20 條第1項等規定，請求被上訴人賠償研發費用31萬5,000元及
21 懲罰性違約金500萬元云云。經查，系爭協議書第一條(一)係
22 約定由上訴人提供樣品及設計概念與想法予被上訴人，被上
23 訴人則依據上訴人所提供之樣品及設計概念與想法進行設計
24 車用方向盤使用之LED顯示模組，包含IC板、顯示螢幕(即系
25 爭顯示模組)，該LED顯示模組之規格、尺寸、功能都必須依
26 據上訴人之指示規格表(原審卷第19頁)，並未約定包含藍芽
27 模組軟體及軟體設計廠商資訊，上訴人主張系爭顯示模組之
28 設計包含藍芽模組軟體等云云，並未舉證以實其說，自屬無
29 據。另依系爭協議書第三條所示，所謂機密資訊係指上訴人
30 基於系爭顯示模組使用目的，直接或間接以口頭或書面告知
31 被上訴人之文件、資料、物料、技術秘訣Know How、儲存系

01 統暨拓樸圖、機構圖、相關解決方案及架構、系統安全管理
02 政策或其他與上訴人營業秘密相關或本質上屬於機密之資料
03 文件(原審卷第21頁)。惟上訴人對於其所謂直接或間接以口
04 頭或書面告知被上訴人之前揭營業秘密具體內容為何，例如
05 技術內容、圖紙、參數等具體事項，均未見其提出，自無從
06 據以判斷其內容是否符合營業秘密要件，上訴人此部分主
07 張，即非有據。

- 08 3. 再按事實於法院已顯著或為其職務上所已知者，毋庸舉證；
09 前項事實，雖非當事人提出者，亦得斟酌之，但裁判前應令
10 當事人就其事實有辯論之機會，民事訴訟法第278條設有規
11 定。經查，藍芽技術早已公開，其通訊協定亦須符合藍芽技
12 術聯盟之規定，上開事實均可自網路尋得，經本院諭知兩造
13 就此表示意見，兩造均稱對此並不爭執(本院卷第230頁)，
14 另上訴人自稱其曾交付被上訴人一只購買而來之通訊協定，
15 並交付所需功能之說明書(本院卷第229頁)，可知通訊協定
16 乃市場上可價購而得之公知技術，其作用在於使藍芽模組與
17 終端產品匹配連接，至於為避免各種不同終端電子產品或不
18 同廠商所生產之相同電子產品產生干擾或被不當截收所採行
19 之識別碼與加密技術，均屬公知之技術，密碼數值或識別碼
20 本身僅作為辨識與連接之用(原審卷第197頁至第199頁)，尚
21 難因該等數值與其他終端電子產品所設置之密碼數值不同，
22 即謂該等數值內容為營業秘密。本件被上訴人已陳稱其藍芽
23 模組係向藍芽模組廠商珞崙公司購買，可知藍芽技術並非上
24 訴人所提供，至被上訴人應上訴人要求委請珞崙公司將前揭
25 辨識與加密訊息寫入系爭顯示模組之藍芽模組內，僅係珞崙
26 公司為因應上訴人之終端電子商品連結需求，於出貨時將上
27 訴人所提供之前揭訊息寫入程式之作業，此在珞崙公司對不
28 同客戶之終端電子商品提供藍芽模組時均同，亦無從據以認
29 定此部分為上訴人以口頭或書面告知被上訴人之營業秘密。
30 另被上訴人提供予上訴人之研發報價單中雖記載有「藍芽模
31 組修改」項目(原審卷第31頁)，惟所謂藍芽模組修改究係指

對既有模組修改，抑或重新設計製作藍芽模組，並非明確，縱使係由被上訴人重新設計藍芽模組，被上訴人所設計之藍芽模組亦須符合公知之藍芽技術規範，亦無從據以認定此部分為上訴人之營業秘密。上訴人既未證明其所謂告知被上訴人之營業秘密具體內容，而系爭協議書之文義復無從據以認為被上訴人負有交付藍芽模組軟體及軟體設計廠商資訊之義務，上訴人主張被上訴人未依約交付前揭資訊，為債務不履行云云，即非可憑採。

4. 至上訴人主張被上訴人交付之系爭PCB板存在藍芽干擾瑕疵一節，未見上訴人提出具體證據資料以實其說。上訴人雖提出被上訴人109年1月至3月出貨單，其中1、2月出貨單上並記載有退回修改等字樣(原審卷第153頁)，惟其後之3月份出貨單業經上訴人簽收(原審卷第157頁)，且上訴人亦自承其已販售系爭PCB板(原審卷第453頁、本院卷第230頁)，則被上訴人所交付之系爭PCB板是否仍確實存在瑕疵，亦非無疑。上訴人此部分主張，顯非有據。

5. 綜上，本件上訴人既無法證明其究竟以口頭或書面告知被上訴人何種營業秘密，而其主張之藍芽模組復為公知技術，與營業秘密法定義之營業秘密要件不符，且系爭協議書約定之設計項目無從認定包含藍芽模組，是上訴人以被上訴人未依約交付藍芽模組及廠商資訊等營業秘密資料為由，依系爭協議書第六條、民法第263條準用第260條、第227條第1項等規定，請求為命被上訴人賠償研發費用31萬5,000元及懲罰性違約金500萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起依法定利率計算利息之判決云云，即失所據，應予駁回。

(二)反訴部分：

被上訴人主張其已依約交付300單位PCB板，約定價金每單位為1,600元，扣除上訴人已交付之訂金，上訴人尚應給付47萬2,500元，上訴人就此部分並不爭執(原審卷第361頁)，自堪認為可採。上訴人雖主張被上訴人違反系爭協議書第二條約定，且未依約交付歸伊所有之營業秘密，其得依系爭協議

書第六條、民法第263條準用第260條、第227條第1項等規定，請求被上訴人賠償研發費用31萬5,000元及懲罰性違約金500萬元，並以此部分請求與被上訴人之請求為抵銷云云。惟上訴人前揭請求既因無理由而不應准許，其所為抵銷之主張自無所據。上訴人雖又主張其曾支付2萬元訂金作為購買200個螢幕之用，爰以此部分金額主張抵銷云云。惟上訴人此部分之主張亦未據其舉證證明，所為抵銷之主張亦非可採。

七、綜上所述，本院就兩造提出之相關證據，斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，認本件上訴人既無法具體證明其所交付之營業秘密客體內容為何，而藍芽模組復為公知技術，且依系爭協議書第一條約定無從認定被上訴人有設計藍芽模組之義務，上訴人以被上訴人未依約交付藍芽模組軟體等資料為由，主張依系爭協議書第六條、民法第263條準用第260條、第227條第1項等規定終止契約，訴請被上訴人給付531萬5,000元本息，並以此部分請求，連同其所稱之螢幕訂金2萬元，與被上訴人反訴請求之47萬2,500元抵銷云云，自屬無據，應予駁回。原審判決駁回上訴人關於本訴之請求，並命上訴人給付被上訴人如反訴請求金額之本息，自無違誤。上訴人仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄改判，均無理由，應予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

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，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 10 月 5 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 彭洪英

法 官 曾啓謀

法 官 汪漢卿

以上正本係照原本作成。

01 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
02 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
03 (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
04 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
05 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
06 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
07 提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

08 中 華 民 國 111 年 10 月 13 日

09 書記官 邱于婷

10 附註：

11 民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

12 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
13 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

14 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
15 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
16 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。