

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民營訴字第9號

原告 台灣陶氏化學股份有限公司

法定代理人 蘇哲宏

原告 美商陶氏化學公司(The Dow Chemical Company)

法定代理人 Amy Wilson

共同

訴訟代理人 陳彥希律師

黃渝清律師

被告 杜宗憲

上列當事人間請求營業秘密排除侵害等（勞動）事件，本院於民國113年1月23日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

一、依民國112年2月15日修正公布、同年8月30日施行之現行智慧財產案件審理法第75條第1項前段規定：本法112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定。本件係現行智慧財產案件審理法修正施行前之111年5月24日繫屬於本院(本院卷(一)第13頁)，應適用修正前即110年12月10日修正施行之智慧財產案件審理法規定，合先敘明。

二、按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法）（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參照）。又法院就涉外民事事件有無國際審判管轄權，應依法庭地國之國內法規定。倘法庭地國就訟爭事件之國際審判管轄尚乏明文規定，則應綜合考量法院慎重而正確認定事實以

01 發現真實、迅速而經濟進程序以促進訴訟，兼顧當事人間
02 之實質公平，及個案所涉國際民事訴訟利益與法庭地之關連
03 性等因素，並參酌民事訴訟法有關管轄規定及國際民事審判
04 管轄規則之法理，妥適決定之（最高法院110年度台抗字第6
05 93號裁定意旨參照）。查原告美商陶氏化學公司(The Dow C
06 hemical Company，下稱美商陶氏公司)係依外國法律註冊登
07 記之外國法人，被告則為在我國設有住所之本國人；而原告
08 等係主張被告在我國境內侵害原告美商陶氏公司之營業秘密
09 及著作財產權。是以，被告之住所地在本國境內，且原告等
10 所主張被告侵害原告美商陶氏公司營業秘密、著作財產權之
11 行為地在本國境內，可知本件係屬於涉外侵權行為關於營業
12 秘密法、著作權法所生之民事事件，自得類推適用民事訴訟
13 法第1條第2項、第15條第1項規定，由本國法院管轄而有國
14 際管轄權。

15 三、次按依著作權法、營業秘密法所保護之智慧財產權益所生之
16 第一審及第二審民事訴訟事件，均由智慧財產及商業法院管
17 轄，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款及修正前智慧財
18 產案件審理法第7條分別定有明文。查本件係著作權法、營
19 業秘密法所生之民事事件，符合上開規定，本院就本件侵害
20 著作權法、營業秘密法所生之第一審民事訴訟事件，具有國
21 內管轄權。

22 四、再按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被
23 告同意者者，不在此限；又不變更訴訟標的，而補充或更正
24 事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟
25 法第255條第1項第1款、第256條分別定有明文。查原告等起
26 訴時，訴之聲明原為「(一)被告應將111年3月11日向臺灣臺北
27 地方檢察署(下稱臺北地檢署)取得之USB外接硬碟1個、ZIP
28 磁碟片2片、光碟片9片、3.5吋磁碟片14片等物品(下稱
29 「系爭扣押物」)交付原告，或將系爭扣押物內屬於原告所
30 有之著作物、營業秘密及其他電磁紀錄返還原告，或先由原
31 告銷燬前開電磁紀錄後，再將系爭扣押物交還被告。(二)被告

不得以任何形式或方法重製、洩漏、散布、使用或以其他方法使被告或第三人知悉系爭扣押物內屬於原告所有之一切著作物、營業秘密及相關之任何資訊。(三)原告願供擔保，請准宣告假執行。」(本院卷(一)第13至14頁)，嗣於112年11月6日具狀變更其訴之聲明第一、二項為「(一)被告應將111年3月11日向臺北地檢署取得之系爭扣押物交付原告，由原告將其中如附表所列之電磁紀錄銷除後，將系爭扣押物返還被告。(二)被告不得以任何形式或方法重製、洩漏、散布、使用或以其他方法使被告或第三人知悉系爭扣押物內如附表所示電磁紀錄。」(本院卷(三)第12至13頁)，並於113年1月23日當庭撤回假執行之聲請(本院卷(三)第493至494頁)。原告等前開變更訴之聲明第一、二項部分，經被告於112年12月12日當庭表示同意(本院卷(三)第478頁)，揆諸前揭規定，核無不合，應予准許。又原告等於113年1月23日當庭刪除變更後訴之聲明第二項中「被告或」之文字(本院卷(三)第493至494頁)，核屬補充、更正事實及法律上之陳述，非屬訴之變更或追加，附此敘明。

五、被告經合法送達，無正當理由未於言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告等之聲請(本院卷(三)第493頁)，由其一造辯論判決。

貳、實體方面

一、原告等主張：原告台灣陶氏股份有限公司(下稱台灣陶氏公司)為原告美商陶氏公司在我國投資設立且百分之百持股之子公司，美商陶氏公司及其子公司組成之陶氏集團將其各項研發成果報告匯集在「中央報告系統」(Central Report Index，下稱CRI)，以電磁紀錄形式存放於美國密西根州密特蘭市總部電腦之伺服器主機內，原告台灣陶氏公司依據與原告美商陶氏公司間之授權契約取得使用CRI系統及資料之權限。而原告美商陶氏公司所有之CRI報告及其他如機密工廠設備及化學製程之圖檔、技術相關機密文件、含有機密技術之電子郵件等機密資訊檔案(下合稱CRI報告及系爭機密資

訊），係陶氏集團員工從事研發工作所作成之報告或關於實驗之成果及結論，足以表現作者之個性，具原創性，為原告美商陶氏公司享有著作財產權之著作；且為陶氏集團之機密文件，均非一般涉及該類資訊之人所知，CRI報告並可用於生產產品或減少研發、試錯之成本，系爭機密資訊則涉及陶氏集團產品生產之設備、設施、化學製程，是CRI報告及系爭機密資訊具秘密性及經濟價值，原告美商陶氏公司亦已採取合理之保密措施，自屬原告美商陶氏公司所有之營業秘密。被告自79年7月16日起受僱於台灣陶氏公司，於92年間擔任陶氏集團亞太研究發展中心技術總監，嗣於92年11、12月間請辭，經原告等獲准自93年5月1日起留職停薪，後因被告留職停薪期滿未復職而回溯自93年5月1日起離職；而被告請辭後，即未再受指派從事任何需要查詢CRI資料庫之工作，詎其於93年1月1日前之不詳期間及93年1月1日至同年4月21日期間，擅自下載CRI報告及系爭機密資訊並儲存至其個人儲存裝置即系爭扣押物內，且所重製之資料多與被告職務無關，已侵害原告美商陶氏公司之著作財產權，並構成營業秘密法第10條第1項第1款侵害營業秘密之行為；又被告上開犯行前曾經另案刑事案件一審、二審、更一審法院為有罪判決，惟最終經更二審法院以告訴合法性之程序上理由而諭知公訴不受理確定，而被告明知其於另案刑事案件經扣押之系爭扣押物內儲存有其以不正當方法取得之原告美商陶氏公司之營業秘密，竟仍向臺北地檢署聲請發還系爭扣押物而於111年3月11日取得其內之營業秘密，亦已構成營業秘密法第10條第1項第2款侵害營業秘密之行為，是原告美商陶氏公司自得請求被告排除及防止侵害。另被告依其受僱於台灣陶氏公司時所簽立如原證4所示之僱傭契約書（下稱系爭僱傭契約）第4條之約定，於離職時有銷毀或返還系爭扣押物內屬於原告美商陶氏公司所有之電磁紀錄之義務，然被告顯已違反系爭僱傭契約第4條之約定，原告台灣陶氏公司自得依該條約定請求被告將系爭扣押物交付予原告等，並由原告等將其

內屬於原告美商陶氏公司所有之電磁紀錄予以銷燬。為此，爰依著作權法第84條、第88條之1、營業秘密法第11條之規定及系爭僱傭契約第4條之約定，提起本件訴訟，請求擇一為有利原告之判決。並聲明：(一)被告應將111年3月11日向臺北地檢署取得之系爭扣押物交付原告，由原告將其中如附表所列之電磁紀錄銷除後，將系爭扣押物返還被告。(二)被告不得以任何形式或方法重製、洩漏、散布、使用，或以其他方法使第三人知悉系爭扣押物內如附表所示電磁紀錄。

二、被告則以：原告美商陶氏公司主張被告於93年間擅自重製其營業秘密及著作物，惟該遭侵權之「陶氏化學公司(Dow Chemical Company)」因嗣後於106年8月31日與「杜邦公司(DuPont)」合併而法人格消滅，其權利義務由合併後存續之「陶氏杜邦公司(DowDuPont)」承受，原告美商陶氏公司則應為107年2月27日後自陶氏杜邦公司分拆成立之新公司，是本件營業秘密所有人及著作權人應為陶氏杜邦公司而非原告美商陶氏公司，原告美商陶氏公司不具本件當事人適格。縱認原告美商陶氏公司具提起本件訴訟之當事人適格，惟查原告美商陶氏公司部分為涉外民事事件，且其遭侵害之著作及營業秘密存放於原告美商陶氏公司位於美國密西根州密特蘭市總部電腦之伺服器主機內，故應以侵權行為地法即美國聯邦法及密西根州法為準據法，而依美國著作權法、密西根州法規定，原告美商陶氏公司基於著作權、營業秘密之請求均顯無理由，且其請求權已罹於時效。即便認原告美商陶氏公司部分應適用我國法，惟原告等均未證明系爭扣押物內存有原告美商陶氏公司享有著作權或為其營業秘密之電磁紀錄，縱存有該等電磁紀錄，被告亦係基於授權而合法取得，況該等電磁紀錄經過十多年後已無任何經濟價值，自不應受營業秘密法保護；又被告並無洩漏、利用系爭扣押物內電磁紀錄之行為或洩漏、利用之虞，且原告等之權利並不及於該等電磁紀錄所附載之系爭扣押物，自不得請求被告交付系爭扣押物，是原告請求顯無理由。另原告美商陶氏公司主張被告於93年

01 1月1日前不詳期間及93年1月1日起至同年4月21日止陸續侵
02 害其著作權、營業秘密，則原告美商陶氏公司自93年4月22
03 日即可行使其請求權，消滅時效並已開始起算，是其請求權
04 已於108年4月22日罹於消滅時效；而原告台灣陶氏公司主張
05 被告自離職起不具保有系爭電磁紀錄之正當權源、應銷毀或
06 返還，則其請求權於被告93年5月1日離職時即得行使，消滅
07 時效自斯時起算，是其請求權亦已於108年5月1日罹於消滅
08 時效等語資為抗辯，並聲明：(一)原告之訴及假執行之聲請均
09 駁回。(二)如受不利益判決，願提供擔保，請准免假執行。

10 三、兩造不爭執事項：(本院卷(二)第223至224頁)

11 (一)被告自79年7月16日起任職於原告台灣陶氏公司，嗣因留職
12 停薪未復職而回溯自93年5月1日起離職。

13 (二)被告於79年7月16日簽署如原證4所示之EMPLOYEE AGREEMENT
14 (即系爭僱傭契約)。

15 (三)被告曾於93年4月30日簽署如原證14所示之EXIT INTERVIEW
16 文件(離職交接清單)。

17 (四)原告台灣陶氏公司前以被告涉犯妨害電腦使用等提起刑事告
18 訴，經臺北地檢署檢察官偵查後以93年度偵字第14649號、9
19 4年度偵字第9105號提起公訴，經臺灣臺北地方法院(下稱臺
20 北地院)以94年度訴字第1561號判決認被告連續犯刑法第359
21 條之無故取得他人電腦電磁紀錄罪，及92年7月9日修正公布
22 之著作權法第91條第2項之非意圖營利以重製方法侵害他人
23 著作財產權罪，依修正前刑法第55條牽連犯之規定，從一重
24 之無故取得他人電腦電磁紀錄罪處斷，判處被告有期徒刑2
25 年10月，減為有期徒刑1年5月；檢察官及被告均不服提起上
26 訴，經本院以98年度刑智上訴字第2號判決撤銷原判決，仍
27 論處被告相同罪刑；檢察官及被告不服而各提起上訴，經最
28 高法院以99年度台上字第4363號判決撤銷本院前開判決，並
29 發回更審；再經本院以99年度刑智上更(一)字第23號判決撤銷
30 一審判決，仍維持前開論罪結果，並改判被告有期徒刑2
31 年，減為有期徒刑1年；檢察官及被告均不服再提起上訴，

01 最高法院再以100年度台上字第3375號判決撤銷本院上開更
02 一審判決後，發回更審；本院再於101年6月7日以100年度刑
03 智上更(二)字第11號判決撤銷一審判決，並認原告美商陶氏公
04 司方為著作權人，原告台灣陶氏公司無權提出本件刑事告
05 訴，故判認被告被訴違反92年7月9日修正公布之著作權法第
06 91條第2項、刑法第359條部分未經合法告訴，欠缺訴訟條件
07 且無法補正，而諭知公訴不受理，另被訴違反刑法第336條
08 第2項、第338條準用第323條部分，則與被告行為時之刑法
09 第323條構成要件不合，而諭知無罪，其後經最高法院於101
10 年10月19日以101年度台上字第5295號判決駁回檢察官之上
11 訴確定。

12 (五)被告前經臺北地檢署於93年8月13日以94年藍保字第1130號
13 扣押系爭扣押物，嗣於111年3月11日領回系爭扣押物。

14 (六)原告等於111年4月8日委請律師寄發(111)常訴字第02908號
15 函予被告，請求被告應返還系爭扣押物內屬於原告等之著作
16 物及營業秘密之電磁紀錄，或先由原告等銷燬前開電磁紀錄
17 後，再將系爭扣押物交還被告。被告不得以任何形式或方法
18 重製、洩露、散布、使用或以其他方式使被告或第三人知悉
19 系爭扣押物內屬於原告等所有之一切著作物、營業秘密及相
20 關之任何資訊等語。

21 四、得心證之理由

22 原告等主張CRI報告及系爭機密資訊為原告美商陶氏公司所
23 有之營業秘密及享有著作財產權之著作，詎被告於93年1月1
24 日前之不詳期間及93年1月1日至同年4月21日，擅自下載CRI
25 報告及系爭機密資訊並儲存至系爭扣押物中，且被告明知系
26 爭扣押物內儲存有其以不正當方法取得之原告美商陶氏公司
27 之營業秘密及著作，竟仍向臺北地檢署聲請發還系爭扣押物
28 而於111年3月11日取得其內之營業秘密，已侵害原告美商陶
29 氏公司之營業秘密及重製權；另被告未於離職時銷燬或返還
30 系爭扣押物內所儲存屬於美商陶氏公司所有之電磁紀錄，顯
31 已違反系爭僱傭契約第4條之約定，則為被告所否認，並以

前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷(二)第224頁），所應審究者為：(一)原告美商陶氏公司是否具備提起本件訴訟之當事人適格？(二)美商陶氏公司應適用之準據法為何？(三)原告等之請求權是否已罹於消滅時效？(四)系爭扣押物內是否儲存有CRI報告及系爭機密資訊等電磁紀錄？如是，系爭扣押物內之CRI報告及系爭機密資訊是否為原告美商陶氏公司之營業秘密？是否為原告美商陶氏公司享有著作財產權之著作？被告是否侵害原告美商陶氏公司之著作財產權及營業秘密？(五)原告美商陶氏公司依著作權法第84條、第88條之1及營業秘密法第11條第1項、第2項之規定，請求排除及防止侵害，是否有理由？(六)原告台灣陶氏公司依系爭僱傭契約第4條之約定，請求被告將系爭扣押物或其內屬於美商陶氏公司所有之CRI報告及系爭機密資訊等電磁紀錄予以銷毀或返還，是否有理由？茲分述如下：

(一)原告美商陶氏公司具備提出本件訴訟之當事人適格

1.按所謂「當事人適格」，係指具體訴訟可為當事人之資格，得受本案之判決而言。此種資格，稱為訴訟實施權或訴訟行為權。判斷當事人是否適格，應就該具體之訴訟，依當事人與特定訴訟標的之法律關係定之。一般而言，訴訟標的之主體通常為適格之當事人。雖非訴訟標的之主體，但就該訴訟標的之權利或法律關係有管理或處分權者，亦為適格之當事人。又在給付之訴，只須原告主張對被告有給付請求權者，其為原告之當事人適格即無欠缺（最高法院96年度台上字第1780號判決意旨參照）。

2.查本件原告美商陶氏公司主張CRI報告及系爭機密資訊為其所有之營業秘密及享有著作財產權之著作，詎被告竟擅自下載CRI報告及系爭機密資訊並儲存至系爭扣押物中，且明知系爭扣押物內儲存有其以不正當方法取得之原告美商陶氏公司之營業秘密，卻仍向臺北地檢署聲請發還系爭扣押物而取得其內之營業秘密，已侵害原告美商陶氏公司之營業秘密及重製權，原告美商陶氏公司自得請求排除及防止侵害，而為

01 本件請求，揆諸前揭說明，其當事人即屬適格，被告辯稱原
02 告美商陶氏公司之當事人適格有所欠缺等語，容有誤會。

03 3.至被告雖辯稱原告等所主張遭被告侵害營業秘密及重製權之
04 公司應為「陶氏化學公司(The Dow Chemical Company)」，
05 該公司嗣後於106年8月31日與「杜邦公司(Du Pont)」合
06 併，其法人格消滅，權利義務由合併後存續之「陶氏杜邦公
07 司(DowDuPont)」承受，原告美商陶氏公司則為107年2月27
08 日後自陶氏杜邦公司分拆成立之新公司，故本件著作權人及
09 營業秘密所有人應為陶氏杜邦公司而非原告美商陶氏公司，
10 原告美商陶氏公司不具本件當事人適格等語，惟原告等業已
11 說明原告美商陶氏公司與杜邦公司係於西元2015年12月11日
12 簽約決定合併，並於西元2017年8月31日完成合併，成立陶
13 氏杜邦公司，原告美商陶氏公司、杜邦公司均為合併後設立
14 之陶氏杜邦公司之子公司，嗣Dow Inc. 於西元2018年8月30
15 日成立，原告美商陶氏公司則自陶氏杜邦公司分割，成為Do
16 w Inc. 之子公司，有原告美商陶氏公司西元2018年年報節
17 本、Dow Inc. 西元2022年年報節本等在卷可參(本院卷(二)第3
18 87至397頁)，足見原告美商陶氏公司之同一性未有改變，在
19 合併後其法人格並未消滅，是本件原告等主張遭被告侵害營
20 業秘密及重製權之公司，自始均為原告美商陶氏公司，而非
21 被告所辯之陶氏杜邦公司。

22 (二)本件原告美商陶氏公司部分應適用之準據法為中華民國法律

23 1.按涉外民事，在本法修正施行前發生者，不適用本法修正施
24 行後之規定，但其法律效果於本法修正施行後始發生者，就
25 該部分之法律效果，適用本法修正施行後之規定，涉外民事
26 法律適用法第62條定有明文。本件原告美商陶氏公司主張被
27 告於93年1月1日前之不詳期間及93年1月1日至同年4月21日
28 期間侵害其著作財產權及營業秘密部分（下稱A部分），係
29 在涉外民事法律適用法100年5月26日修正施行前發生，依現
30 行涉外民事法律適用法第62條規定，應適用修正施行前之規
31 定定準據法；而原告美商陶氏公司另主張被告向臺北地檢署

01 聲請發還系爭扣押物，於111年3月11日取得系爭扣押物內之
02 電磁紀錄而侵害原告美商陶氏公司營業秘密部分（下稱B部
03 分），係涉外民事法律適用法100年5月26日修正施行後發
04 生，依現行涉外民事法律適用法第62條規定，應適用修正施
05 行後即現行涉外民事法律適用法規定定其準據法，先予敘
06 明。

07 2.次按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民
08 國法律不認為侵權行為者，不適用之，修正前涉外民事法律
09 適用法第9條第1項定有明文。又修正前涉外民事法律適用法
10 第9條第1項本文所謂之行為地，包括實行行為地及結果發生
11 地（最高法院81年度台上字第935號判決意旨參照）。本件
12 原告美商陶氏公司所主張之上開A部分，被告擅自下載、重
13 製之CRI報告及系爭機密資訊之地點均在我國，且該等CRI報
14 告及系爭機密資訊所儲存之系爭扣押物，亦在我國境內，故
15 被告侵權行為地及結果地均在我國，是依100年5月26日修正
16 施行前之涉外民事法律適用法第9條規定，自應以本國法律
17 為準據法。被告以該等CRI報告及系爭機密資訊係存放於原
18 告美商陶氏公司位於美國密西根州密特蘭市總部電腦之伺服器
19 主機內，而應適用美國聯邦法及密西根州法自有誤會。

20 3.再按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但另有關
21 係最切之法律者，依該法律，涉外民事法律適用法第25條亦
22 有明定。本件原告美商陶氏公司所主張之上開B部分，被告
23 領回系爭扣押物及系爭扣押物現所在之地點，均在我國境
24 內，是依現行涉外民事法律適用法第25條規定，自應以本國
25 法律為準據法。

26 (三)原告等就上開A部分及系爭僱傭契約之請求權已罹於消滅時
27 效

28 1.按請求權，因15年間不行使而消滅；又消滅時效，自請求權
29 可行使時起算，民法第125條前段、第128條前段分別定有明
30 文。又所謂請求權可行使時，係指請求權人行使其請求權，
31 客觀上無法律上之障礙而言，要與請求權人主觀上何時知悉

其可行使無關。倘請求權人因疾病、權利人不在、權利存在之不知或其他事實上障礙，不能行使請求權者，則時效之進行不因此而受影響。至於義務人實際上能否為給付，則非所問（最高法院96年度台上字第2326號判決要旨、63年台上字第1885號判例要旨、101年度台上字第1030號裁定要旨參照）。又時效開始進行後，我國民法並無可停止時效進行之相關規定，民法第129條規定所列舉之消滅時效中斷事由，並不包括於時效開始進行後始發生法律上障礙之情形；僅倘此法律上障礙延續至時效期間終止時尚未排除，依民法第139條規定之同一法理，應認自該障礙排除時起，1個月內，其時效未完成，尚不生應重行起算或停止計算時效期間之問題（最高法院101年度台上字第1488號裁定、108年度台簡上字第8號判決意旨參照）。

2. 查本件原告等所主張之著作權法第84條、第88條之1、營業秘密法第11條規定及系爭僱傭契約第4條約定之排除、防止侵害及銷燬請求權，均無另設有短期消滅時效之法律規定，是依民法第125條前段規定，該等請求權之消滅時效均為15年，合先敘明。

3. 原告等所主張之上開A部分及系爭僱傭契約部分：

(1) 上開A部分，原告美商陶氏公司主張被告之侵權行為期間為93年1月1日前之不詳期間及93年1月1日至同年4月21日期間，則至遲於93年4月22日即為原告美商陶氏公司可行使排除、防止侵害及銷燬請求權之時間，斯時時效即已開始進行，並於108年4月22日罹於消滅時效；就原告台灣陶氏公司所主張之系爭僱傭契約第4條約定，被告係於93年5月1日離職，則於被告離職當日即為原告台灣陶氏公司可行使排除侵害及銷燬請求權之時間，斯時時效即已開始進行，並於108年5月1日罹於消滅時效。上開時效進行期間復無民法第129條規定所列舉之消滅時效中斷事由，則被告辯稱原告等上開請求權已罹於15年消滅時效，自非無據。

01 (2)至原告等雖主張其在被告離職時不知被告有大量下載資料並
02 儲存至其他設備之舉，亦不知被告未履行離職時之返還或銷
03 燬義務，時效期間自無從起算等語。惟請求權可行使時，係
04 指請求權人客觀上可行使其請求權而言，要與請求權人主觀
05 上何時知悉其可行使無關，業如前述，是原告等此部分主張
06 自屬無據。

07 (3)原告等雖另主張系爭扣押物於93年8月13日起經刑事扣押，
08 被告已喪失在法律上處分系爭扣押物及其所儲存電磁紀錄之
09 權利，原告等之上開請求權存有法律上障礙，處於無法行使
10 之狀態，迄至被告於111年3月11日向臺北地檢署聲請領回系
11 爭扣押物後，請求始成為得行使之狀態，故消滅時效尚未完
12 成等語。惟依上所述，原告美商陶氏公司就著作權法及營業
13 秘密法之請求權時效開始進行之時間點即93年4月22日、原
14 告台灣陶氏公司就系爭僱傭契約第4條之請求權時效開始進
15 行之時間點即93年5月1日，系爭扣押物於該等時間點尚未經
16 刑事扣押，是本件在原告等所主張系爭扣押物經刑事扣押
17 前，時效即已開始進行，揆諸前揭裁判意旨，縱系爭扣押物
18 在時效開始進行後之93年8月13日經刑事扣押，亦不影響時
19 效之繼續進行或應重行起算之問題。再者，刑事訴訟程序之
20 扣押命令，雖剝奪受扣押之人於扣押期間自行處分扣押物之
21 效力，惟並無變動扣押物財產權利歸屬之效力，亦未限制第
22 三人對扣押物之權利主張，自無礙於第三人原存於扣押物之
23 權利行使，此自非屬法律上障礙事由。是以，原告等以系爭
24 扣押物經刑事扣押而存有法律上障礙為由，主張時效尚未完
25 成，即非有據。

26 4.就原告美商陶氏公司所主張之上開B部分：

27 原告等主張被告係於111年3月11日領回系爭扣押物，而再次
28 侵害原告美商陶氏公司之營業秘密，則被告於領回系爭扣押
29 物當日即為原告美商陶氏公司可行使排除侵害之時間；又原
30 告美商陶氏公司係於111年4月8日委請律師寄發(111)常訴字
31 第02908號函予被告，請求被告應返還系爭扣押物內屬於原

告等之著作物及營業秘密之電磁紀錄，或先由原告等銷燬前開電磁紀錄後，再將系爭扣押物交還被告（本院卷(一)第311至313頁），並於111年5月24日提起本件訴訟（本院卷(一)第13頁），是此部分之請求權，如若成立，自尚未罹於15年消滅時效。

(四)原告美商陶氏公司所主張之上開B部分，並不構成侵害營業秘密之侵權行為

原告等雖主張被告明知其於另案刑事案件經扣押之系爭扣押物內儲存有其以不正當方法取得之原告美商陶氏公司之營業秘密，竟仍向臺北地檢署聲請發還系爭扣押物而於111年3月11日取得其內之營業秘密，已構成營業秘密法第10條第1項第2款侵害營業秘密之行為等語。惟被告係於93年1月1日前之不詳期間及93年1月1日至同年4月21日期間，擅自下載CRI報告及系爭機密資訊並儲存至其個人儲存裝置即系爭扣押物內，系爭扣押物並於93年8月13日經臺北地檢署扣押，嗣被告經起訴後，所涉違反著作權法、刑法第359條無故取得他人之電磁紀錄罪嫌之刑事案件，因告訴不合法，經判決公訴不受理確定；其後，檢察官聲請單獨宣告沒收系爭扣押物，亦因已逾追訴權時效，經裁定駁回確定後，臺北地檢署檢察官即於111年3月2日通知被告領取系爭扣押物，被告於111年3月11日領回系爭扣押物，有相關裁判書、起訴書、臺北地檢署扣押物沒收受領書及扣押（沒收）物品處分命令在卷可參（本院卷(一)第69至155頁、第189至224頁、第295至297頁）；是以，被告並非主動聲請發還扣押物，而係依檢察官之處分命令領回系爭扣押物，回復其原本之直接占有狀態，而非再次取得原告所主張之CRI報告及系爭機密資訊，復無證據證明被告除單純領回系爭扣押物外，尚有其他非法重製、取得或洩漏原告美商陶氏公司營業秘密之行為，自難認被告領回系爭扣押物之行為係故意侵害原告營業秘密之侵權行為，是原告等此部分依營業秘密法第11條規定，請求排除及防止侵害，亦非有據。

01 五、綜上所述，就原告等所主張之上開A部分及系爭僱傭契約部
02 分，其請求權均已罹於15年消滅時效，被告拒絕給付，自非
03 無據；就原告美商陶氏公司所主張之上開B部分，雖未罹於1
04 5年消滅時效，惟被告領回系爭扣押物之行為，並非再次故
05 意侵害原告美商陶氏公司營業秘密之侵權行為，則原告美商
06 陶氏公司請求被告應為排除侵害，即非有據。從而，原告等
07 依著作權法第84條、第88條之1、營業秘密法第11條之規定
08 及系爭僱傭契約第4條之約定，請求：(一)被告應將111年3月1
09 1日向臺北地檢署取得之系爭扣押物交付原告，由原告將其
10 中如附表所列之電磁紀錄銷除後，將系爭扣押物返還被告。
11 (二)被告不得以任何形式或方法重製、洩漏、散布、使用，或
12 以其他方法使第三人知悉系爭扣押物內如附表所示電磁紀
13 錄，為無理由，應予駁回。

14 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經
15 本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附
16 此敘明。

17 訴訟費用負擔之依據：修正前智慧財產案件審理法第1條，民事
18 訴訟法第78條。

19 中 華 民 國 113 年 2 月 27 日

20 智慧財產第四庭

21 法 官 林怡伸

22 以上正本係照原本作成。

23 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
24 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。

25 中 華 民 國 113 年 3 月 7 日

26 書記官 鄭楚君