臺灣高等法院高雄分院民事裁定

108年度重上字第37號

上　訴　人
即被上訴人　樺正實業股份有限公司
法定代理人　郭振宗
訴訟代理人　陳偉仁律師
被　上訴　人
即　上訴　人　蘇柏林
被　上訴　人　蔡隆儀
前列2人共同
訴訟代理人　吳任偉律師
訴訟代理人　莊曜隸律師

上列當事人間損害賠償事件，對於中華民國107 年12月28日臺灣高雄地方法院104 年度重訴字第322 號所為判決提起上訴，本院裁定如下：

主　文

本件移送智慧財產法院。

理　由

一、按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，應依原告聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院，民事訴訟法第28 條第1項定有明文。又管轄權之有無，屬法院應依職權調查之事項，非以當事人抗辯為必要。次按專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件由智慧財產法院管轄；又對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之，此觀諸智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理細則第2 條第5 款、智慧財產案件審理法第19條規定可明。另司法院民國97年4 月24日院台廳行一字第0970009021號函指定當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權，如係基於同一原因事實而不宜割裂等民事事件，均為智慧財產權訴訟，而由智慧

財產法院管轄。

二、次按智慧財產案件審理細則第9條固規定，智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，惟103年6月4日修正公布，經司法院103年6月6日院台廳行三字第0000000000號令發布定自同年月6日施行之智慧財產案件審理法第19條已規定：「對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之」，該次修正立法理由並明揭：「目前智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，倘由普通法院管轄，亦係由各地方法院之智慧財產專股受理，為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理，惟現行條文第二項，對於普通法院所為智慧財產第一審民事裁判之上訴或抗告管轄法院，未臻明確，爰酌修第二項之文字，以杜爭議」，準此，參酌智慧財產法院組織法第1條立法意旨，為使智慧財產之民事訴訟事件能集中由智慧財產法院依智慧財產案件審理法所定程序審理，可知關於智慧財產所生之第一審民事事件固非專屬智慧財產法院管轄，然該事件之第二審上訴或抗告，在103年6月6日智慧財產案件審理法修法後，應由智慧財產法院管轄，以符該案件由專業法院審理之立法意旨。

三、上訴人即被上訴人（下稱上訴人）樺正實業股份有限公司於原審起訴主張：上訴人係從事EPS（Expandable Polystyrene，中文名稱為發泡級聚苯乙烯，俗稱保麗龍）原料生產廠商並擁有食品級EPS製作技術（下稱系爭EPS技術），而被上訴人即上訴人（以下稱被上訴人）蘇柏林、被上訴人蔡隆儀前自民國92年2月18日起任職於上訴人，分別擔任總經理、副總經理，被上訴人蘇柏林負責管理及業務銷售工作，被上訴人蔡隆儀則負責技術開發工作，雙方並簽立保密協定；詎被上訴人明知中國無錫興達泡塑新材料股份有限公司（下稱興達公司）從事保麗龍原料生產業務且無生產食品級EPS技術，竟於101年7月、10月任職期間，由代理商許海明陪同至大陸無錫與興達公司人員接觸洽談合作事宜，其後雙方

約定合作開設公司，被上訴人蘇柏林並草擬「興達公司自我產銷之執行計畫書」（下稱系爭計畫書），依系爭計畫書內容已洩漏上訴人關於系爭EPS 技術之定價策略、產品規格、關鍵製程、製成率、客戶等予興達公司，上訴人事後經許海明告知而發現被上訴人上述違法情事後，遂於102 年7 月29日將被上訴人解職；又據被上訴人蘇柏林之手寫筆記內容，101 年7 月27日至101 年7 月29日間被上訴人蘇柏林曾至大陸與興達公司人員開會，101 年7 月28日筆記記載其為興達公司擬定之市場包含美國、中東、澳洲，並提及興達公司有8 個30KL反應槽可使用，預計經3 至6 月測試階段後，可於1 年內達每月2000噸之生產目標，且被上訴人蘇柏林並預計給予技術指導，試料樣品將送馬來西亞及臺灣，9 月將生產杯料，由此可知於101 年7 月28日會議後，興達公司已於被上訴人協助下，開始進行食品級EPS 之實際生產；另據興達公司食品級EPS 產品簡介上載，興達公司遲至101 年始在大陸「自主研發成功」食品級EPS 技術，102 年底始建成大陸國內首條食品級EPS 生產流水線等情，益徵大陸本無食品級技術而係被上訴人共同洩漏上訴人所有系爭技術秘密予興達公司，致興達公司最終於101 年間研發技術成功；而被上訴人蘇柏林亦依其與興達公司之協議，先成立博益隆公司籌備處，被上訴人蔡隆儀復遊說訴外人陳冠名投資新臺幣（下同）15萬元，且提供博益隆國際企業有限公司（下稱博益隆公司）籌備處之金融帳戶供陳冠名匯款；嗣後上訴人於102 年7 月29日發現被上訴人洩密行為並將之解僱後，博益隆公司隨即於103 年3 月解散；另被上訴人前開洩密行為，因涉犯刑法第132 條第3 項、第317 條、營業秘密法第13條之1 第1 項第2 款及第2 項、第13條之2 第1 項第2 款及第2 項之規定，現由臺灣高雄地方法院檢察署（下稱高雄地檢署）偵辦中；另上訴人就食品級EPS 之生產，過去5 年獲利總額為67,453,000元，平均年獲利13,490,600元，而上訴人就此技術獨特性，至少擁有8 年至10年之獨佔及競爭性，而不會有

其他強力競爭者出現，惟因被上訴人上述違約背信共同洩漏技術之行為，致上訴人受有損害，損失金額暫以未來8年之年獲利計算至少為107,924,800元，上訴人自得依民法第184條第1項前後段、第2項之規定，及雙方簽立之勞動契約法律關係、第227條第2項債務不履行之規定，請求被上訴人應負連帶賠償1200萬元，並請求擇一判決等語。為此，提起本件訴訟，並聲明：㈠被上訴人應連帶給付上訴人12,000,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息；㈡願供擔保請准宣告假執行。

四、被上訴人即上訴人（以下稱被上訴人)則均以：

㈠被上訴人蘇柏林自90年3月起擔任上訴人總經理，負責公司業務推廣、營運方針擬定，被上訴人蔡隆儀則擔任技術部副總經理；上訴人在蘇柏林任職10餘年期間努力開發客源、發展業務下，營運已步入穩定獲利之正軌，被上訴人蘇柏林於101年間已逾60歲，深感自身任務已完成而應世代交替，開始萌生退意，並考量為自己退休生涯尋求後路；嗣101年3月至4月間，適逢好友即上訴人之東南亞代理商許海明向被上訴人蘇柏林陳稱，因上訴人法定代理人郭振宗認許海明售價過低，而許海明無法提高售價，故有意終止許海明之代理權，許海明預估自身代理權將遭撤銷，希冀能尋求其他廠商提供較便宜之原料來源，而被上訴人蘇柏林前因業務往來結識興達公司內部人士，許海明遂請被上訴人蘇柏林引見，俾利其爭取興達公司原料之代理權，被上訴人蘇柏林衡酌許海明本得依其自由意志決定欲代理何公司原料、是否欲結束與上訴人之合作關係，且此事客觀上與上訴人業務並無任何衝突，上訴人僅需另覓東南亞代理商，乃應允之。

㈡101年7月27日至101年7月29日期間，許海明邀請被上訴人蘇柏林至中國大陸與興達公司人員會面，被上訴人蘇柏林遂邀請亦認識興達公司人員之被上訴人蔡隆儀一同前往，順便至附近遊玩，當時被上訴人與許海明僅有1日上午與興達公司人員短暫會談，內容主要為引介許海明予興達公司人員

，由許海明自行爭取興達公司EPS 產品於東南亞地區代理銷售權，會議中興達公司人員雖曾表示於該公司與許海明可能之合作關係中，希望借重被上訴人對EPS 產品之經驗，而提出由被上訴人蘇柏林與許海明負責行銷、被上訴人蔡隆儀負責工廠管理與生產之「代銷代管」方案，惟被上訴人當下並未表示同意，同日下午即前往江南、太湖地區遊玩，許海明則自行離去。嗣返台後，被上訴人蘇柏林確曾思考未來退休生涯規劃，而草擬「代銷代管」興達公司產品之想法，主要由許海明於新加坡現有公司（TSWT）為主體，及工作分配、預估產量、銷量，定價、加工成本、訂單流程及收款繳款等一般事項（即系爭計畫書），惟系爭計畫書後續並未實際執行；其後101 年10月5 日至101 年10月7 日間，被上訴人與許海明再度前往興達公司，雙方討論未來可能之合作事宜，會議中雙方意見不一，興達公司提出由該公司撰擬之簡體版「食品級EPS （杯料）銷售合作協議（討論稿）」供被上訴人蘇柏林參考，惟雙方最終並無共識，亦未簽署上開合作協議；又該次會議中雖曾談及未來合作之生產目標、銷售計畫（如產量加工費用及定價策略等），然此均興達公司單方提出，且內容均為一般EPS 生產業者可自行估算，雙方未曾言及任何上訴人所指技術層面事項，嗣被上訴人二人藉故離去後前往附近江南地區遊玩，許海明亦自行離去，返台後被上訴人因上述不愉快之過程，決定放棄與興達公司未來可能之合作計畫，就此再無後續。

㈢被上訴人蘇柏林其後於102 年7 月23日向郭振宗報告上訴人財務狀況時，因一併告知馬來西亞ITP 公司（為許海明與郭振宗之子郭千暉所合作成立，負責代銷上訴人公司產品至東南亞）積欠上訴人近50,000,000元貨款情事，郭千暉與許海明因此惱羞成怒，將上述101 年間被上訴人與許海明至興達公司洽談之事告知郭振宗，郭振宗遂致電痛罵被上訴人並告知要將被上訴人辭退，然被上訴人與興達公司所討論者，均為退休後之規劃，被上訴人並無任何在職期間即與興達公司

合作之行為，且被上訴人亦未曾對興達公司提及任何食品級EPS生產技術內容，被上訴人僅短暫2次接觸興達公司人員，實無法於短期內傳授技術予興達公司之可能，況雙方未曾簽署任何書面，被上訴人亦未取得任何利益，在無堅實合作基礎之前提下，被上訴人實無由告知相關技術內容，上訴人之指述均屬其自行臆測，為無足採。另上訴人就同一情事對被上訴人提起刑事告訴，亦經臺灣高雄地方檢察署檢察官以103年度偵字第13146號為不起訴處分，確認被上訴人並無上訴人所指違約背信共同洩漏技術之犯行，上訴人請求被上訴人負損害賠償責任，為無理由；況上訴人遲至104年7月底方提起本件民事訴訟，其損害賠償請求權已逾民法第197條第1項規定之2年時效而消滅等語置辯。並聲明：㈠上訴人之訴駁回；㈡如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

五、又上訴人於本院行準備程序期間，仍主張本件被上訴人係侵害上訴人營業秘密等語（見本院卷第10頁）；是核諸兩造上開主張及答辯，本件核屬營業祕密法之爭議事件，且與上訴人請求被上訴人應就侵權行為及債務不履行損害賠償責任，係基於同一之原因事實而不宜割裂、分別裁判。是依前開說明，本件應屬智慧財產民事訴訟事件，爰依職權將本件移送於智慧財產法院。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　9　　月　　23　　日

民事第二庭

審判長法　官　黃國川

法　官　黃宏欽

法　官　李怡諄

以上正本證明與原本無異。

如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀（須按他造當事人之人數附繕本），並繳納抗告費新臺幣1,000元。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　9　　月　　23　　日

書記官　梁美姿