

營業秘密判決雙月刊

108 年 4 月號

目 錄

10870125 營業秘密刑事案件(營業秘密法§13-1、§13-4)(臺灣橋頭地方法院 104 年智訴字第 13 號刑事判決)..... 2

1080125 營業秘密附帶民事求償案件 (營業秘密法§12、§13)(臺灣橋頭地方法院 105 年智附民字第 16 號民事判決)..... 9

10870125 營業秘密刑事案件(營業秘密法§13-1、§13-4)(臺灣橋頭地方法院 104 年智訴字第 13 號刑事判決)

爭點：

- 一、日月光半導體製造股份有限公司(下稱「日月光公司」)所有關於「新式無塵衣(鞋)」之導電織帶設計、靜電阻值及製作圖式等內容及「新式靜電衣鞋規格備註說明」等相關資料，以及有關「新式無塵衣(鞋)」導電織帶之材質、拉鍊及縫製方法等是否為營業秘密。是否為營業秘密？
- 二、新式無塵衣鞋導電織帶之新型專利是否為被告陳信華個人獨創構想、設計？

評析意見：

- 一、本件判決有以下兩大重點：
 - (一)從「日月光公司」所有關於「新式無塵衣(鞋)」之導電織帶設計、靜電阻值及製作圖式等內容及「新式靜電衣鞋規格備註說明」等相關資料，以及有關「新式無塵衣(鞋)」導電織帶之材質、拉鍊及縫製方法等資料，及「日月光公司」簽立保密契約之事實，論證上開資料是否為營業秘密？
 - (二)從被告陳信華申請新型專利過程中所提資料、以及調查局訊問過程中對相關技術問題之回答狀況，論證新式無塵衣鞋導電織帶之新型專利是否為被告陳信華個人獨創構想、設計？
- 二、臺灣橋頭地方法院認為上開新式無塵衣相關資訊係屬營業秘密，理由如下：
 - (一)告訴人「日月光公司」對其所有關於「新式無塵衣鞋」導電織帶之發明設計及製作圖示等內容，乃屬營業秘密 2 條所規定指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊無訛，且應屬告訴人商業上之發明，並具有經濟效益。
 - (二)「日月光公司」與被告宏久公司針對上開資料簽立保密條

款，足見告訴人對此等資料內容已採取相當保密措施。

三、臺灣橋頭地方法院認為新式無塵衣鞋導電織帶之新型專利非被告陳信華個人獨創構想、設計，理由如下：

(一)被告陳信華申請系爭新型專利僅提出現行舊式無塵衣樣品，並未提供任何其所有關於其所述改良或設計無塵衣鞋之概念或設計、數據、圖示等書面資料，亦未提供相關檢測報告，過往代工之無塵衣亦無導電織帶設計。

(二)被告陳信華製作新式無塵衣樣品竟5次未通過「日月光公司」驗證，尚須向「日月光公司」取得新型無塵衣相關設計資料。又被告對於有關新式無塵衣鞋之靜電防護原理為何或其製程或究係為解決半導體業者何種需求等設立發想及設計概念等問題或其所為獨創發明或設計之概念為何等節，均無法細回應及陳述，新式無塵衣鞋導電織帶之新型專利非被告陳信華個人獨創構想、設計。

相關法條：營業秘密法第2條、營業秘密法第13條之1、營業秘密法第13條之2

案情說明

告訴人日月光公司所屬員工張○○、鄭○○、莊○○及蘇○○等人，為求該公司半導體之生產人員所著無塵衣（鞋）之靜電接地裝置可將人體所產生靜電導出，確保作業物件不會受到人體產生的靜電破壞，以符合客戶要求之國際標準，且靜電接地裝置須不影響人員操作，自民國101年8月至同年11月間，研究相關技術以改進舊式無塵衣（鞋）之靜電阻量測值及人員使用之便利性，並於102年1月9日，經由「日月光公司」申請發明專利。

被告陳信華為被告宏久科技有限公司（下稱「宏久公司」）之負責人，其為參與甲公司「新式無塵衣（鞋）」之採購業務，102年8月7日代表宏久公司與日月光公司簽署保密契約，就為促成雙方交易過程中所獲悉之營業秘密，彼此負有保密義務，且非經他方書面同意，不得洩漏及使用；並於同年月16日前往「○○○公司」高雄廠區

洽談製作「新式無塵衣（鞋）」作業。

陳信華及宏久公司即陸續依日月光公司要求打樣「新式無塵衣（鞋）」之樣品，但連5次皆未通過日月光公司之驗證。陳信華竟意圖為自己不法之利益，佯繼續參與日月光公司協調新式無塵衣（鞋）之製作作業，經由宏久公司員工向日月光公司查詢確認相關新式無塵衣（鞋）之規格資訊，從日月光公司及其不知情之員工手中取得「新式無塵衣（鞋）」之「左側、右側、腰部環繞、手腕、腳腕」等處之織帶設計、材質、拉鍊及縫製方法，以及「新式無塵衣（鞋）」靜電阻值及製作圖式等營業秘密後，隨即於103年4月28日，未經「日月光公司」之同意，將上開「新式無塵衣(鞋)相關應保密之營業秘密」，提供予不知情之鄒○○及○○事務所承辦人，於103年9月4日以陳信華之名義，未經「日月光公司」書面同意，而違法使用上揭營業秘密，向經濟部智慧財產局分別申請「導電織帶連接全身式無塵衣」、「導電織帶連接無塵鞋」等新型專利，且於104年1月11日獲本局公告通過。

陳信華及宏久公司佯於103年5月2日，第6次將其所打樣「新式無塵衣（鞋）」樣品送交「日月光公司」人員測試，並於5月6日經日月光公司人員通知測試結果不合格後，退出參與承作日月光公司「新式無塵衣（鞋）」採購業務。

日月光公司於104年1月19日，接獲協力廠商通知「宏久公司」已取得上開「新式無塵衣（鞋）」之導電織帶新型專利，經比對該專利內容，確認該新型專利，係違法使用其所取得知悉日月光公司所有有關「新式無塵衣（鞋）」及導電織帶等設計方式、製作圖示等營業秘密內容，遂向法務部調查局航業調查處高雄調查站提出告訴；案經臺灣高雄地方法院檢察署檢察官偵查起訴，經高雄地方法院及橋頭地方法院審理，橋頭地方法院判決被告陳信華犯營業秘密法第13條之1第1項第2款之未經授權範圍而重製、使用營業秘密罪，被告宏久公司依營業秘密法第13條之4，處罰金新臺幣200萬元。

判決要旨

- 一、 陳信華犯營業秘密法第13條之1第1項第2款之未經授權範圍而重製、使用營業秘密罪，處有期徒刑1年6個月。
- 二、 宏久公司因其代表人執行業務犯營業秘密法第13條之1第1項第2款之未經授權範圍而重製、使用營業秘密罪，處罰金新臺幣200萬元。

<判決意旨>:

- 一、 「日月光公司」所有關於「新式無塵衣(鞋)」之導電織帶設計、靜電阻值及製作圖式等內容及「新式靜電衣鞋規格備註說明」等相關資料，以及有關「新式無塵衣(鞋)」導電織帶之材質、拉鍊及縫製方法等是否為營業秘密？

被告陳信華雖抗辯無塵衣鞋並非為告訴人「日月光公司」之營業項目，故其所取得之有關無塵衣鞋之相關資料，非屬營業秘密法第13條第1項所保護之客體，惟法院審理後認為：

- (一)按營業秘密係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，且符合(一)非一般涉及該類資訊之人所知、(二)因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值、(三)所有人已採取合理之保密措施要件者，營業秘密法第2條定有明文。
- (二)告訴人「日月光公司」對其所有關於「新式無塵衣鞋」導電織帶之發明設計及製作圖示等內容，乃屬營業秘密第2條所規定之方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊無訛，且應屬告訴人商業上之發明，並具有經濟效益。
- (三)被告陳信華係從「日月光公司」及其員工處知悉而持有「日月光公司」所有「新式無塵衣(鞋)」之「左側、右側、腰部環繞、手腕、腳腕」等處之導電織帶設計、「新式無塵衣

（鞋）」靜電阻值及製作圖式等內容及「新式靜電衣鞋規格備註說明」等相關資料，以及有關「新式無塵衣（鞋）」導電織帶之材質、拉鍊及縫製方法等內容，又依據「宏久公司」與「日月光公司」所簽立保密契約第1條第1項約定：機密資訊乃指任何關「宏久公司」與「日月光公司」，下同）為促成交易所為之交流、活動、資訊交換等營業秘密，其內容包括但不限銷售、營業、財務及資金等資訊）；以及該條第二項約定：任何資料、材料，包括但不限於辦持品、瑕疵品、損壞品、技術資料、分析報告、規格、製成、軟體、藍圖、樣品、模組、數據、影片、營業資料、財務資料，即甲乙雙方基於業務關係之任何資料。足見告訴人對此等營業秘密亦已採取相當保密措施，而不具公開性。

（四）從而，被告陳信華所取得告訴人所有關於「新式無塵衣鞋」導電織帶之發明設計及製作圖示等內容，當屬營業秘密法第13條所保護之客體。

二、新式無塵衣鞋導電織帶之新型專利是否為被告陳信華個人獨創構想、設計？

被告陳信華主張新型專利之有關「新式無塵衣（鞋）」之導電織帶設計而係基於伊自己構想、設計，且其曾代○○科技公司及○○公司製作無塵衣(鞋)，惟法院審理後認為：

- （一）被告陳信華委託○○事務所代其申請有關其所申請上開2項新型專利時，除僅提出現行舊式無塵衣樣品，並僅以口述方式，表示其欲如何改良舊式無塵衣之概念及想法，並未提供任何其所有關於其所述改良或設計無塵衣鞋之概念或設計、數據、圖示等書面資料；被告陳信華亦未曾提出任何單位就其所創設有關於新式無塵衣鞋之導電織帶相關檢測報告，有關新式無塵衣鞋之導電織帶相關圖面及書面說明資料，均僅係由其所委託○○事務所人員依其所述概念製作。
- （二）○○公司有時雖會請「宏久公司」製作無塵衣，但○○公司

並未曾向被告陳信華表示因有要銷往美洲無塵衣上需有導電織帶，而委請「宏久公司」製作相關無塵衣導電織帶之情事。

- (三) 經法院勘驗比對，宏久公司代○○○科技公司所製作之無塵衣鞋未見釦鈕及導電織帶之設計；「○○○公司」在被告陳信華代表「宏久公司」參與新式無塵衣鞋採購業務之前，即已先委託○○○公司製作「新式無塵衣鞋」之成品，及「宏久公司」依被告陳信華所申請新型專利而製作新式無塵衣鞋，皆有釦鈕及導電織帶之設計；顯見○○○公司依據「○○○公司」要求而製作之新式無塵衣鞋，與被告陳信華依其所申請「新式無塵衣鞋」新型專利所製作之新式無塵衣鞋，不論樣式、設計及導電織帶之織法、設計等處，兩者均大致相符，惟與被告陳信華所述其代○○○科技公司所製作無塵衣鞋之外觀、式樣、規格及導電織帶等處，均有相當差異。
- (四) 被告陳信華在參與「○○○公司」新式無塵衣鞋採購業務過程中，其製作無塵衣鞋樣品高達6次無法通過「○○○公司」驗證合格；甚而在其第5次驗證仍不合格後，尚須經由「宏久公司」人員向「○○○公司」人員詢問確認相關新式無塵衣(鞋)之規格資訊之必要，由此可徵被告陳信華辯稱其所申請上開2項新型專利之發明或設計乃其個人所得獨創云云，要屬無稽。
- (五) 又被告陳信華於調查局訊問過程，對有關新式無塵衣鞋之靜電防護原理為何或其製程或究係為解決半導體業者何種需求等設立發想及設計概念等問題或其所為獨創發明或設計之概念為何等節，均無法詳細回應及陳述，可見被告陳信華此等行止，除與一般發明或設計者之情形明顯有異外，亦與常理有違。
- (六) 綜此，堪認被告陳信華上開所辯伊所申請該2項新式無塵衣鞋導電織帶之新型專利均係伊個人獨創構想、設計云，殊難採認。

三、 被告陳信華犯營業秘密法第13條之1第1項第2款之未經授權範圍而重製、使用營業秘密罪

被告陳信華在明知其在參與「○○○公司」新式無塵衣鞋採購業務過程中，向「○○○公司」人員取得該公司有關「新式靜電衣鞋規格備註說明」關導電織帶之材質、拉鍊及縫製方法及設計原理等具體機密資訊，依據雙方所簽立之保密契約約定，除不得擅自洩漏外，未經「○○○公司」書面同意，當不得擅自使用之情形下，甚且在明知「○○○公司」已將新式靜電衣鞋之導電織帶之設計概念及製作方式申請發明專利之情形下，竟仍將其所取得上開有關新式靜電衣鞋之導電織帶之相關設計概念及製作圖示等應保密之營業秘密資料，擅自引為其個人所用而據以申請新式無塵衣（鞋）之導電織帶之新型專利等情，核被告陳信華該等所為，自該當第13條之1第1項第2款之未經授權範圍而重製、使用營業秘密罪，

四、 被告「宏久公司」依營業秘密法第13條之4併罰新臺幣200萬元

被告「宏久公司」因其負責人即被告陳信華因執行業務犯營業秘密法第13條之1第1項第2款之持有他人營業秘密，未經授權而重製、使用該營業秘密罪，而依營業秘密法第13條之4之規定，處罰金新臺幣200萬元。

● [回首頁目錄](#)

1080125 營業秘密附帶民事求償案件（營業秘密法§13）（臺灣橋頭地方法院 105 年智附民字第 16 號民事判決）

爭點：

- 一、被告陳信華是否侵害原告日月光公司之營業秘密，而須負損害賠償責任？
- 二、營業秘密法第 12 條所定之損害賠償，是否以受有實際損害為必要？
- 三、營業秘密侵害之損害賠償金額如何計算？

評析意見：

- 一、本件為日月光半導體製造股份有限公司（下稱「日月光公司」）與被告陳信華及宏久科技有限公司（下稱「宏久公司」）刑事案件中，所附帶提起之民事損害賠償訴訟，依刑事訴訟法 500 條前段規定，本件判決應以刑事訴訟判決所認定之事實為據，本件值得探討重點在於法院對於營業秘密侵權損害賠償之相關認定。
- 二、臺灣橋頭地方法院就侵害秘密損害揭示兩大重點：
 - （一）營業秘密本身即為財產上之利益，洩漏或以不正當方法取得營業秘密，即足以使營業秘密所有人受有財產上損害，是侵害營業秘密，不以發生實害結果為必要，
 - （二）營業秘密侵害之損害賠償金額計算可分為兩大方法，其一為「差額說」，其二為「總利益說」與「總銷售額說」。
- 三、法院認為被告擅自使用前原告營業秘密資料，而先行取得新式無塵衣（鞋）之導電織帶之新型專利獲准，當有可能影響原告原可取得新式無塵衣（鞋）之專利機會，因而失去競爭優勢及授權金收入等潛在經濟價值。但因欠缺對授權實施營業秘密之合理權利金計算方式，對於專利之合理權利金計算方式亦無適切標準之現實狀況下，原告此部分所受損害顯難以證明依通常可得預期之利益減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差

額或侵害人因侵害行為可得之利益，依法酌定被告陳信華與宏久公司連帶賠償 300 萬元。

相關法條：營業秘密法第 13 條

案情說明

原告日月光公司為半導體封裝測試業者，為求生產人員所著無塵衣與無塵鞋之靜電接地裝置可將人體所產生靜電導出，確保作業物件不會受到人體產生的靜電破壞，以符合客戶要求之國際標準，且靜電接地裝置須不影響人員之操作，爰從事新式無塵衣之研究；為強化對於此開發成果保護，於 102 年 1 月 9 日將新式無塵衣（鞋）之部分設計，提出發明專利之申請（已於 103 年 7 月 16 日早期公開），並將其其他未經原告發明專利公開仍屬應保密之部分設計，以營業秘密之方式進行保護。

原告為擴大採用新式無塵衣（鞋），乃對外進行採購招標擬增加供應商，被告陳信華為被告宏久公司之負責人，為參與原告公司招標採購，於 102 年 8 月 7 日與原告簽署保密契約，就為促成雙方交易過程中所獲悉之營業秘密，彼此負有保密義務，且非經他方之同意，不得洩漏及使用。

詎料被告陳信華意圖為自己不法之利益，佯作繼續與原告協調新式無塵衣（鞋）之製作，從日月光公司及其員工取得新式無塵衣（鞋）相關之規格資料，未經原告同意，將上開營業秘密資料洩漏予不知情之鄒鈺奎及其所屬之三立國際專利商標事務所，並以被告陳信華名義申請新型專利獲准（證書號數：M493272、M493281）。

被告陳信華違反營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 1 款及同法第 13 條之 4 之規定起訴後，日月光公司提起附帶民事訴訟，主張被告犯行致原告受有損害部分包括「競爭力減損」、「授權收入之喪失」與「原告商譽之減損」等，又由於原告所受競爭力減損之損害賠償金額難以估算，爰請求依營業秘密法第 13 條第 2 項、民事訴訟法 222 條

第 2 項之規定，酌定損害賠償金額，請求被告陳信華及宏久公司連帶賠償 2,508 萬 9,807 元。橋頭法院判決本件損害賠償金額為 300 萬元。

判決要旨

- 一、被告應連帶給付原告新臺幣參佰萬元及自民國一百零六年一月四日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
- 二、被告應連帶負擔費用，將本判決附件所示之道歉啟事，以不小於新細明體二十號之字體，刊載於蘋果日報、聯合報、自由時報壹日。

<判決意旨>:

一、被告陳信華是否侵害原告日月光公司之營業秘密，而須負損害賠償責任？

- (一)本案為附帶民事判決，按附帶民事訴訟之判決，應以刑事訴訟判決所認定之事實為據，刑事訴訟法第500條前段定有明文。
- (二)被告陳信華未經原告書面同意，違反保密義務，擅自使用其因交易而取得之原告公司所有關於新式無塵衣鞋導電織帶之發明、設計概念及製作圖示等具體資料之營業秘密，據以向經濟部智慧財產局申請新式無塵衣鞋之導電織帶之新型專利獲准，而涉犯違反營業秘密法第13條之1第1項之規定等事實，業據臺灣橋頭地方法院以104年度智訴字第13號刑事判決判處被告陳信華有期徒刑1年6月，及被告「宏久公司」科處罰金200萬元在案，則被告陳信華侵害營業秘密之行為，足堪認定，其因故意侵害原告營業秘密所生侵權行為，致原告所受之損失，自應負損害賠償責任。

二、營業秘密法第 12 條所定之損害賠償，是否以受有實際損害為必要？

被告陳信華及「宏久公司」於訴訟過程一再抗辯，原告無提出競爭力及商譽減損及授權金損害之證據；但法院判決認為營業秘密乃是財產上之利益，故所謂損害，就是指營業秘密受有客觀

上不利益之結果，亦即營業秘密本身即為財產上之利益，洩漏或以不正當方法取得營業秘密，即足以使營業秘密所有人受有財產上損害，是侵害營業秘密，不以發生實害結果為必要，且鑑於取得侵害營業秘密行為之證據不易，其證明度應可降低。

三、營業秘密侵害之損害賠償金額如何計算？

法院揭示營業秘密侵害之損害賠償金額可分為以下兩種算法：

1. 「差額說」：依營業秘密法第13條第1項第1款但書規定，被害人不能證明其損害時，得以其使用時依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損害。差額說除包含營業秘密被侵害之因素，尚有加害人行為、天災事變、產品之生命週期等諸多因素，然營業秘密為無體性，其交易價值具有不確定性，被害人不易取得相關侵權事證，且侵害營業秘密之損害計算，有其高度之專業性及技術性；從而，以差額說減輕被害人之舉證證明因營業秘密被侵害所受損害及所失利益之責任，以減輕權利人及法院處理侵害營業秘密之訴訟成本。
 2. 「總利益說」與「總銷售額說」：依營業秘密法第13條第1項第2款規定，營業秘密侵權案件被害人得請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。該計算方式則以侵權行為人因侵害行為所得之利益，為計算損害賠償數額之方式，均以侵害人之立場，非以被害人之因素，計算應賠償之金額，故即使超過被害人所受之損害，被害人仍得請求侵害人所得之利益。
- (一) 本案原告主張因被告陳信華不法行為受有損害，而原告所受損害包括「競爭力減損」、受有因取得相關新型專利「授權金收入之喪失」與「原告商譽之減損」等損害，依據目前國內半導體業者人員及原告公司103年稅後淨利等相關資料作為計算基礎，主張

其因授權無塵衣（鞋）業者將新式無塵衣（鞋）銷售予臺灣其他半導體業者時，可收取之合理權利金收入約為536萬3,269元【計算式： $160,097,600 \times 13.40\% \times 25\% = 5,363,269.6$ ，小數點後捨去】及競爭力減損部分，僅係原告依據目前國內半導體業者人員及原告公司103年稅後淨利等相關資料作為計算基礎，然此為被告否認在案，原告復無法提出其他證據以資為佐，為橋頭法院所不採。

- (二)被告陳信華違反保密義務，擅自使用前開有關新式無塵衣之發明設計概念及製作圖示等營業秘密資料，而先行取得新式無塵衣（鞋）之導電織帶之新型專利獲准，當有可能影響原告原可取得新式無塵衣（鞋）之專利機會，因而失去競爭優勢及授權金收入等潛在經濟價值。
- (三)國內現今實欠缺對授權實施營業秘密之合理權利金計算方式，對於專利之合理權利金計算方式亦無適切標準之現實狀況下，原告此部分所受損害顯難以證明；則依據前開規定及說明，法院爰依據被告陳信華本件不法行為之侵害情節，依通常可得預期之利益減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額或侵害人因侵害行為可得之利益，依法酌定被告應賠償之數額。
- (四)經審酌原告公司之營業資本、規模，及其就研發新式無塵衣鞋之發明成本、期間等，並考量被告陳信華所擅自使用、重製使用新式無塵衣（鞋）之營業秘密具體內容，及被告陳信華擅自使用此等秘密之目的、動機、情節等侵害及其所獲利益之程度等情節，認本件損害賠償金額應以300萬元為當。

四、宏久公司應負連帶賠償責任

按公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責，公司法第23條第2項已有規定。查被告陳信華為被告宏久公司之負責人，被告陳信華於代表「宏久公司」執行業務過程中，而取得原告公司所有關於新式無塵衣之發明設計概念及製作圖示等營業秘密資料後，

為違背雙方簽立保密契約所約定之保密義務，而違反營業秘密法之行為，侵害原告之營業秘密，而致原告受有損害，則「宏久公司」自應依公司法第 23 條第 2 項之規定，與被告陳信華負連帶賠償責任。

● [回首頁目錄](#)