

營業秘密判決雙月刊

109 年 10 月號

目錄

1090824 營業秘密案件是否為勞動事件及管轄之判斷準則(營業秘密法 §13-1)(智慧財產法院 109 年民營抗字第 7 號民事裁定)..... 2

1090827 「還原工程」之技術門檻為喪失「秘密性」要件之判斷依據(營業秘密法 §13-1、§13-2)(智慧財產法院 108 年刑智上訴字第 37 號刑事判決) 12

1090824 營業秘密案件是否為勞動事件及管轄之判斷準則(營業秘密法§13-1)(智慧財產法院 109 年民營抗字第 7 號民事裁定)

爭點：

- 一、 依違反營業秘密法之犯罪行為，是否屬違反勞動契約之行為？
- 二、 涉及智慧財產之專業技術認定，是否為勞資爭議之一部分？
- 三、 智慧財產爭議與勞資爭議之法院管轄權之歸屬認定？

評析意見：

- 一、 勞動事件法於 107 年 12 月 5 日制定公布，並自 109 年 1 月 1 日施行，¹依法各級法院為處理勞動事件，應設立設勞動專業法庭，以達迅速、妥適、專業、有效、平等處理勞動事件，又依智慧財產及商業法院組織法之規定²，涉智慧財產案件所生之第一審、第二審民事訴訟案件具有管轄權，本案於勞動事件法施行前(108 年 9 月 20 日)向智慧財產及商業法院(以下稱智財商業法院)以被告 8 人違反營業秘密法及著作權法起訴，嗣後被告等 8 人於 109 年 3 月 18 日具狀聲請依勞動事件法規定³，以「最後之勞務提供地」新竹地方法院為審理法院，並經智財商業法院裁定同意，原告爰依同法提出抗告，並聲明本件係違反營業

¹ 勞動事件法第 4 條第 1 項：「為處理勞動事件，各級法院應設立勞動專業法庭（以下簡稱勞動法庭）。」

² 智慧財產及商業法院組織法第 3 條第 1 款：「智慧財產及商業法院管轄案件如下：一、依專利法、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，及依商業事件審理法規定由商業法院管轄之商業事件。」

³ 勞動事件法第 6 條：「勞動事件以勞工為原告者，由被告住所、居所、主營業所、主事務所所在地或原告之勞務提供地法院管轄；以雇主為原告者，由被告住所、居所、現在或最後之勞務提供地法院管轄。

前項雇主為原告者，勞工得於為本案言詞辯論前，聲請將該訴訟事件移送於其所選定有管轄權之法院。但經勞動調解不成立而續行訴訟者，不得為之。

關於前項聲請之裁定，得為抗告。」

秘密法及著作權法，非屬勞動事件爭議，惟智財商業法院仍認本案係屬勞動事件爭議，爰裁定原告之抗告駁回。

二、查智財商業法院審理涉有勞動事件之營業秘密民事案件，自109年1月1日迄今，僅3件當事人聲請移轉法院管轄，並皆獲准裁定移轉管轄法院，其中一件涉及違反競業禁止約定，其本質為雇主及勞工約定之違反，且依勞動事件法第2條第1項⁴第3款明定事屬勞動爭議事件，應無疑義；其餘案件(含本案)，原告抗告事由主張違反智慧財產相關法律，是否仍屬同項第1款所指勞動契約或其他勞動關係所致民事事件，容有探討之餘地。

三、本案法院見解，就涉及智慧財產及勞動事件之法律關係爭執案件，應先行探討是否為勞動事件，繼而分析是否得依勞動事件法第6條之規定移送管轄法院，依本案法院建構之管轄歸屬判斷流程如下：

- (一)首先應判斷當事人是否具勞動事件法⁵所指勞工身分。
- (二)事件本質是否為勞動事件法⁶所指之勞動事件範圍。
- (三)若符前述條件，則屬涉有智慧財產之勞動事件案件。
- (四)智財商業法院及勞動事件法所定法院，對本案皆具有管轄權。

⁴勞動事件法第2條第1項第1款：「本法所稱勞動事件，係指下列事件：

- 一、基於勞工法令、團體協約、工作規則、勞資會議決議、勞動契約、勞動習慣及其他勞動關係所生民事上權利義務之爭議。
- 二、建教生與建教合作機構基於高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法、建教訓練契約及其他建教合作關係所生民事上權利義務之爭議。
- 三、因性別工作平等之違反、就業歧視、職業災害、工會活動與爭議行為、競業禁止及其他因勞動關係所生之侵權行為爭議。」

⁵ 勞動事件法第3條第1項：「本法所稱勞工，係指下列之人：

- 一、受僱人及其他基於從屬關係提供其勞動力而獲致報酬之人。
- 二、技術生、養成工、見習生、建教生、學徒及其他與技術生性質相類之人。
- 三、求職者。」

⁶ 同註4

(五)案件是否為經勞動調解不成立或有約定合意管轄法院。

(六)無前項情形者，勞工得聲請⁷案件管轄法院。

四、本案法院判斷之基礎為原告與被告皆簽署服務契約，故被告身份為受雇人，另侵權事件發生於被告等 8 人於公司任職期間，爰認為屬勞動事件法適用案件，惟按營業秘密法規定，不論第 10 條民事侵權行為或第 13 條之 1 刑事侵權行為，對受害人並無區分身分別之規定，而係就標的是否為營業秘密、受害人是否有構成侵害行為、以及其主觀認知為判斷依據，受雇人較一般人更有機會接觸雇主之營業秘密，理應採取更高之道德標準檢視其行為，惟依勞動事件法之規定，使涉侵害營業秘密之勞工反較一般人得聲請移轉管轄，對於營業秘密案件而言，訴訟資料移轉提高二次洩密之風險，其次，回顧智慧財產法院之設立，希藉由專業司法人員處理智慧財產相關案件，以收妥適審理之功效，一經移轉一般法院勞動專業法庭，智財案件之審理回歸一般法院審理，雖依智慧財產案件審理細則第 12 條規定，智財商業法院得指派技術審查官協助地方法院協助訴訟所涉專業技術，惟法官仍就案件有形成心證作做出判決之職權，地方法院法官相較於智財商業法官對智慧財產專業之認知與經驗仍有限，是否影響案件之審理期程，以及缺乏對智慧財產保護之周全，仍有待觀查。

五、其次，營業秘密案件性質與其他智慧財產案件不同，多數營業秘密侵害案，其侵害人有 9 成以上為員工或前員工，不像專利權、著作權或商標權多數涉及第 3 人之侵權，故可合理推估營業秘密案件將來勢必為智財商業法院聲請移轉管轄之主要類型，此為司法院未來應妥適酌處之核心。

相關法條：營業秘密法第 13 條之 1、勞動事件法第 2~4 條、第 6 條、智慧財產及商業法院組織法第 3 條。

⁷ 同註 3。

案情說明

本件原告於108年9月20日向智財商業法院起訴主張略以：被告等8人曾在旺矽科技股份有限公司(以下稱原告)任職，為原告處理相關研發、設計、製造或負責品保事務之人，依其與原告簽署之服務合約書第3、6條約定，負有維持其於受雇期間所知悉或持有之薪資與機密資訊之保密義務，然其未經原告同意於離職前，陸續分別以電子郵件或直接登入資料庫下載與重製之方式，大量取得原告之機密資料，嗣後其中7名被告跳槽至原告競爭對手即被告穎歲科技股份有限公司(下稱穎歲公司)任職，違反服務合約書之保密義務，並侵害原告之著作權、營業秘密，爰依營業秘密法、著作權法、公平交易法、公司法等規定及服務合約書第6條，請求被告8人與被告穎歲公司及其法定代理人負連帶損害賠償責任並排除侵害，並向部分被告請求損害賠償責任。

本件原告本於與被告等8人所簽署之服務合約書及主張著作權、營業秘密被侵害請求損害賠償，而其所主張之部分侵權事實係發生於被告等8人在原告之任職期間，由被告等8人與原告簽署之服務合約書可知其等為受雇人，係勞動事件法第3條第1項第1款之勞工，本件訴訟係涉及被告等8人因勞動關係所生之著作權、營業秘密之侵權行為爭議，依勞動事件法第2條第1項第3款規定，屬勞動事件，是本件核屬涉及智慧財產權之勞動事件，依智慧財產案件審理法第7條、智慧財產及商業法院組織法第3條第1款之規定，智財商業法院有管轄權。

又查本件訴訟係在勞動事件法109年1月1日施行前已繫屬於智財商業法院之勞動事件，依勞動事件法施行細則26第3條第1項、第2項準用同細則第2條第1項第2款前段及勞動事件法第6條第1項等規定，被告等8人住所居所、現在或最後之勞務提供地法院亦同有管轄權。

勞動事件法第6條第2項規定「前項雇主為原告者，勞工得於為本案言詞辯論前，聲請將該訴訟事件移送於其所選定有管轄權之法院。但經勞動調解不成立而續行訴訟者，不得為之。」其立法理由載明「數法院就同一勞動事件俱有管轄權，而生管轄競合時，依民事訴訟法第21條，原告固得任向其中一法院起訴。惟於雇主為原告時，為保障經

濟弱勢當事人之權益，並便利勞工應訴，應使其得於本案之言詞辯論前聲請將該訴訟事件移送於其所選定有管轄權之法院，法院應依其聲請移送之」，該條乃針對勞動事件於管轄競合時，賦予勞工得於未經勞動調解不成立，及本案言詞辯論前聲請移送至其所選定有管轄權法院之權利。本件核屬涉及智慧財產權之勞動事件，智財商業法院及被告等8人住所、居所、現在或最後之勞務提供地法院就本件訴訟均有管轄權

原告與被告等8人之服務合約書未約定合意管轄法院，原告訴訟代理人亦稱前開服務合約書沒有合意管轄之約定，而被告等8人於109年3月18日依勞動事件法第6條第2項規定具狀聲請將本件移送至被告等8人「最後之勞務提供地」，亦即原告公司所在地之臺灣新竹地方法院（下稱新竹地院）審理，惟原告就前開聲請移送新竹地院陳稱本件訴訟爭議涉及營業秘密、著作權等專業技術侵權比對之判斷，其艱深與複雜度非不具智慧財產專業知識之普通法院所得審理，而智財法院設有技術審查官得協助審查相關技術內容，認由智財商業法院管轄較能達成妥適審理與審理專業化之目的等語。

智財商業法院爰邀集兩造於同年5月18日開庭並曉諭本件營業秘密爭議具高度專業性，徵詢兩造合意由智財商業法院管轄之意見，並限期就管轄法院表示意見，惟被告等數人於同年5月26日具狀仍聲請移送至新竹地院審理，而勞動事件法第6條第2項前開立法目的既賦予勞工於勞動事件管轄競合時，有聲請移送至其所選定有管轄權法院之權利，即應尊重勞工之法院選定權；且依智慧財產案件審理細則第12條規定，智財商業法院以外之法院辦理智慧財產案件有指定技術審查官協助之必要時，仍得洽由智財商業法院指派技術審查官協助訴訟上有關專業技術之部分，不致有難以妥適審理之情形，則被告等8人聲請本件裁定移送新竹地院審理。

嗣後，原告就前述智財商業法院裁定同意移送新竹地院審理之決定提出抗告，智財商業法院經審理認為應尊重勞工選擇管轄法院，爰維持本件送新竹地院理之裁定。

判決要旨

抗告駁回。

<判決意旨>:

一、智慧財產法院管轄之智慧財產民事事件範圍：

- (一) 按依專利法、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。勞動事件之全部或一部涉及智慧財產權者，得由勞動法庭處理。**勞動事件之全部或一部涉及智慧財產權**，經雇主向智慧財產法院起訴者，勞工得依勞動事件法第6條第2項、第7條第1項後段規定，聲請將該訴訟事件移送於其所選定有管轄權之普通法院，由勞動法庭處理。智慧財產及商業法院組織法第3條第1款、勞動事件審理細則第4條及第7條第1項分別定有明文。智財商業法院管轄之民事訴訟事件，依智慧財產及商業法院組織法3條第1款規定，採列舉方式，以條文所示之法律為限，是以智慧財產權構成要件、效力及保護等審理範圍，智慧財產權人依據智慧財產權法規定之效果，得以之為訴訟標的，向智慧財產法院起訴。
- (二) 故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者，倘係基於同一原因事實而不宜割裂，均為智慧財產權訴訟，智財商業法院固自有管轄權。然勞工得就涉及智慧財產權之勞動事件，依勞動事件法第6條第2項、第7條第1項後段規定移送至普通法院之勞動法庭。職是，當事人爭執本件法律關係，本院首應探討本件是否為勞動事件，繼而分析本件是否得依勞動事件法第6條規定，移送至新竹地院，是否妥適。

二、本件為勞動事件：

- (一) 抗告人(即原告)起訴略以：被告等8人曾在原告處任職，為抗告人處理相關研發、設計、製造或負責品保事務之人，依其與抗告人簽署之服務合約書第3條、第6條約定，負有維持其於受雇期間所知悉或持有之薪資與機密資訊之保密義務，未經抗告人同意於離職前，陸續分別以電子郵件或直接登入資料庫下載與重製之方式，大量取得抗告人之機密資料，其中7人跳槽至相對人穎歲公司任職，違反服務合約書之保密義務，並侵害抗告人之著作權與營業秘密，爰依營業秘密法第10條、第11條第1項、第12條、著作權法第84條、第88條第1項、第2項、民法第184條第1項前段、第2項、第185條第1項、第188條第1項、公平交易法第31條、第32條第1項、第2項、公司法第23條第2項規定及服務合約書第6條，請求部分相對人與穎歲公司及其法定代理人負連帶損害賠償責任，並排除侵害；另向部分相對人請求損害賠償責任。
- (二) 本件為涉及智慧財產權之勞動事件，抗告人基於與被告等8人所簽訂之服務合約書及請求著作權、營業秘密受侵害之損害賠償，其所主張之侵權事實，發生於被告等8人在抗告人之任職期間。參諸被告等8人與抗告人簽署之服務合約書，可知被告等8人均為受雇人，係勞動事件法第3條第1項第1款之勞工。故本件訴訟係涉及相對人等8人因勞動關係所生之著作權、營業秘密之侵權行為爭議。職是，依勞動事件法第2條第1項第3款規定，本件為涉及智慧財產權之勞動事件。

三、 勞動事件之管轄法院

- (一) 按勞動事件以勞工為原告者，由被告住所、居所、主營業所、主事務所所在地或原告之勞務提供地法院管轄；以雇主為原告者，由被告住所、居所、現在或最後之勞務提供地法院管轄，勞動事件法第6條第1項定有明文。其立法理

由主旨，係關於民事訴訟之土地管轄，各國立法例雖均採以原就被原則，惟勞工為經濟上較為弱勢之一造，且勞資爭議多在勞工之勞務提供地發生，為便利勞工起訴與應訴，兼顧法院調查證據之便捷，以期有效解決勞資爭議，爰就勞工與雇主間之勞動事件，採競合管轄之方式，故於本法第6條第1項明定以起訴時聲請人之住所、居所、主營業所、主事務所所在地，或相對人於勞動關係存續期間之勞務提供地定管轄之法院；倘雇主起訴時，勞工已離職，並得由勞工最後之勞務提供地法院管轄。職是，勞動事件法第6條第1項就勞工事件之管轄法院，有特別規定者，自應優先適用。

- (二) 智財商業法院參諸本件勞動事件之法律關係可知，抗告人為相對人等8人之原雇主，兩造爭議者之範圍，包含營業秘密、著作權及基於相對人等8人與抗告人簽署之服務合約書。準此，參諸智慧財產案件審理法第7條、智慧財產及商業法院組織法第3條第1款規定，智財商業法院有管轄權。抗告人因本件服務合約書部分之法律關係提起訴訟，本事件性質為勞動事件，依勞動事件法施行細則第3條第1項、第2項，準用同細則第2條第1項第2款前段及勞動事件法第6條第1項規定，原則應以本件被告即相對人住所地、居所地或最後之勞務提供地之法院管轄，是新竹地院同有管轄權。

四、 相對人得聲請將本件移送於其選定之新竹地院

- (一) 勞動事件法第6條第2項立法理由，勞工得於為本案言詞辯論前，聲請將該訴訟事件移送於其所選定有管轄權之法院。但經勞動調解不成立而續行訴訟者，不得為之，勞動事件法第6條第2項定有明文。參照勞動事件法第6條第2項立法理由可知，數法院就同一勞動事件均有管轄權，而生管轄競合時，依民事訴訟法第21條，原告固得向其中任一法院起訴，惟於雇主為原告時，為保障經濟弱勢當事人之

權益，並便利勞工應訴，應使其得於本案之言詞辯論前，聲請將該訴訟事件移送於其所選定有管轄權之法院，法院應依其聲請移送之。針對勞動事件於管轄競合時，賦予勞工得於未經勞動調解不成立與本案言詞辯論前，有聲請移送至其所選定有管轄權法院之權利。

(二) 本件核屬涉及智慧財產權之勞動事件，智財商業法院及被告等8人住所、居所、現在或最後之勞務提供地法院，就本件訴訟均有管轄權，已如前述。且抗告人與被告等8人之服務合約書未約定合意管轄法院，抗告人訴訟代理人亦稱前開服務合約書未約定合意管轄之法院。而被告等8人具狀聲請將本件移送至被告等8人之最後勞務提供地，即抗告人公司所在地之新竹地院審理。

(三) 抗告人雖主張本件訴訟爭議涉及營業秘密、著作權等專業技術侵權比對之判斷，其艱深與複雜度非不具智慧財產專業知識之普通法院所得審理，而智財商業法院設有技術審查官得協助審查相關技術內容，認由智財商業法院管轄較能達成妥適審理與審理專業化之目的。然原審前邀集兩造於109年5月18日開庭，並曉諭本件營業秘密爭議具高度專業性，徵詢兩造合意由本院管轄之意見，並限期就管轄法院表示意見等情。嗣抗告人雖具狀表示由本院管轄，惟相對人於109年5月26日具狀聲請移送至新竹地院審理，而相對人未表示意見。參諸勞動事件法第6條第2項之立法目的，係賦予勞工於勞動事件管轄競合時，有聲請移送至其所選定有管轄權法院之權利，智財商業法院應尊重勞工之法院選定權。依智慧財產案件審理細則第12條規定，智財商業法院以外之法院辦理智慧財產案件時，有指定技術審查官協助之必要時，得洽由智財商業法院指派技術審查官協助訴訟上有關專業技術之部分，是本件不致有難以妥適審理之情形。準此，被告等8人聲請本件裁定移送新竹地院審理，洵屬合法適當。

(四) 綜上所述，本件勞動事件涉及智慧財產權，雖經雇主即抗告人向智財商業法院起訴，惟勞工即被告等8人未經勞動調解不成立，並於本案言詞辯論前，聲請移送於其所選定有管轄權之新竹地院，由勞動法庭處理，核與勞動事件法第6條第1項、第2項、勞動事件法施行細則第3條第1項、第2項準用同細則第2條第1項第2款及勞動事件審理細則第4條第1項、第7條第1項等規定相符，應予准許。至抗告人就同一原因事實另主張相對人穎歲公司及其法定代理人應負連帶損害賠償責任部分，為避免裁判歧異兼顧訴訟經濟，不宜割裂由不同法院審理，爰併由新竹地院審理。職是，原審認定，核無違誤，應予維持，抗告人之抗告並無理由，爰予以駁回。

1090827「還原工程」之技術門檻為喪失「秘密性」要件之判斷依據(營業秘密法§13-1、§13-2)(智慧財產法院 108 年刑智上訴字第 37 號刑事判決)

爭點：

一、產品製造 CAD 圖式未揭露之部分，是否能輕易由公開取得產品得知？

二、銷售產品搭配提供 CAD 圖是否使 CAD 圖喪失秘密性？

評析意見：

一、本件判決涉及三大重點，第一，「還原工程」與「秘密性」間互動關係之論述；第二，關於產品銷售搭配提供產品圖式是否影響秘密性之判斷，與本案一審觀點不同，值得參考與觀察。

二、首先，一般認為還原工程⁸所獲致之資訊可排除不正方法取得營業秘密，就本案產品公開銷售是否當然因銷售行為而喪失其秘密性，其論述核心涉及「還原工程」之技術門檻高低為評估是否喪失營業秘密之秘密性，換言之，「還原工程」可排除不僅為不正方法取得之技術，亦為營業秘密之「秘密性」要件之判斷基礎，本案法院認為公開產品所附之資訊若可用「還原工程」方式獲知，該等資訊不當然使營業秘密之「秘密性」喪失，須依當時涉及該類資訊領域之人的技術水平而定，若還原工程之實施需要相當高之技術困難度，即使該領域中有技術程度較高者能以還原工程取得該營業秘密，然該等技術對於其他同領域之人尚屬難事時，即不得認為喪失秘密性；反之，實施還原工

⁸ 所謂的「還原工程」(re verse engineering)，是指對一項產品進行拆卸、測量、分析、研究，以獲得該產品之相關技術資訊。第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，以「還原工程」方式取得同樣之營業秘密，此為第三人自行研究開發取得之成果，並非不公平競爭行為，美國統一營業秘密法第 1 條之註解中特別明列正當手段包括還原工程，日本學者橫田俊之亦認為還原工程非屬不公平方法，故營業秘密法第 10 條第 2 項所列「其他類似方法」一詞，並不包括還原工程在內。

程不需要太高的技術，涉及該類資訊之人只要將已公開之產品透過簡單的拆解、測繪或分析即可得知時，即應認為不具秘密性。

- 三、其次，對於產品銷售於客戶，並提供相關產品圖式予客戶，一審法院認為，僅要營業秘密所有人主觀上有保密之認知，基於銷售契約提供相關圖式予客戶，非屬周知，其秘密性不受影響。惟二審法院認為，就前述情事是否喪失秘密性，應以是否與客戶簽訂保密協議為斷，倘未簽保密協議，未限制客戶之使用，圖式顯已喪失「秘密性」要件。
- 四、綜上所述，就「還原工程」之難易度用以判斷是否喪失「秘密性」要件之論點，應為營業秘密所有人注意，於產品製造時，對於是否要將該等附隨資訊列為營業秘密保護時，應評估其「還原工程」之技術門檻，惟相關還原工程技術與時俱進，附隨之營業秘密即存在隨時被揭露之風險。
- 五、承上說明，營業秘密所有人認為產品要拆解所有元件，是相當複雜之工作，並不容易作到，但二審法院認為，產品只要能解構元件且藉由輕易量測取得資訊之可能性，即使複雜仍非不可作到，即應喪失「秘密性」要件，惟若有事實不能，如量測儀器無法達到之最小單位，是否仍尚失秘密性要件，仍有待論證，故此論點是否持續被司法實務肯認，值得觀察。

相關法條：營業秘密法第 13 條之 1、第 13 條之 2、刑法第 317 條

案情說明

陳○○曾於民國99年至101年11月間，擔任佑順發機械股份有限公司（下稱佑順發公司）董事長特助、總經理等職務。嗣於101年11月間離職，並於102年1月2日成立昱盛國際企業股份有限公司（下稱昱盛公司），擔任總經理並為實際負責人。緣大陸地區廠商成都領航科技股份有限公司（下稱成都領航公司）於101年間，委託佑順發公司設計並製造雙面UV成形機，佑順發公司指派時任總經理之陳○○負

責接洽，並指派設計課課長、助理工程師以客製化方式設計並繪製完成UV雙面成形機整機圖設計圖電子檔（下稱UV雙面成形機整機圖電子檔，包含PDF圖檔及CAD檔）而據以製造生產UV雙面成形機，且生產完畢並業已交付予成都領航公司。

又上開UV雙面成形機整機圖電子檔中CAD檔，係可據以生產雙面成形機而屬可用於生產之資訊，且係由佑順發公司設計課課長、助理工程師所獨立自行開發設計而非一般業界所知悉事項而具秘密性，另其存放方式為儲存在佑順發公司設計課專屬伺服器內，且需具特定權限者始得使用個別帳號及密碼登入並讀取，佑順發公司並有與公司員工簽訂不得侵害營業秘密約款而已設置合理保密措施，且不得隨意交付予他人，屬佑順發公司所有營業秘密。

另上開UV雙面成形機整機圖電子檔之設計圖樣亦屬著作權法所保護之圖形著作，其著作財產權屬佑順發公司享有。詎陳○○離開佑順發公司成立昱盛公司後，為執行昱盛公司業務，先於不詳時間以不詳之方式取得上開UV雙面成形機整機圖電子檔，嗣為委託代工廠商生產UV雙面成形機，且因代工廠商即鼎騰機械有限公司（下稱鼎騰公司）之前並無製作UV雙面成形機經驗而需參考設計，竟基於擅自重製他人著作及重製及洩漏知悉營業秘密之犯意，於102年3月22日，未經佑順發公司授權，竟將上開UV雙面成形機整機圖電子檔複製並附加於電子郵件附件而違法重製；再以其所使用之電子信箱，寄送至邱○○所使用之電子信箱，並於電子郵件內註明「雙面成形機圖面，請勿外流。」等字樣，而違法洩漏之。

陳○○於104年間起擔任昱盛公司代表人，黃○○（業經撤回告訴，另為不受理判決）則為明基材料股份有限公司（下稱明基材料公司）先進技術研發中心副理，且為該公司智能玻璃（PDLC）產品之主要研發人員，又黃○○所研發之智能玻璃生產設備改機、具體生產方式（如：塗料配方、壓膜方式、固化方式）、改善翹曲方法等生產技術（下稱上開智能玻璃生產技術）等營業秘密由黃○○記錄並儲存於其所設電子檔而持有之。且上開智能玻璃生產技術均係可據以生產智能玻璃而屬可用於生產之資訊，並係明基材料公司先進研發中心部門

自行研發而非一般業界所知悉事項。上開智能玻璃生產技術等營業秘密係由黃○○等研發人員研發發現後自行保管持有，且明基材料公司均有要求黃○○需簽署保密協定而不得擅自洩漏予他人而已設置合理保密措施，均屬營業秘密。緣陳○○因在佑順發公司期間任職期間經手明基材料公司與佑順發公司間有關UV成形機業務往來，因而得知黃○○知悉並持有上開智能玻璃生產技術等營業秘密。陳○○因銷售UV雙面成形機業務而結識大陸地區成年人「梁志」即成都領航公司主管，得知「梁志」計畫以成都領航公司所購入UV雙面成型機改機後而轉生產智能玻璃以增加產能。

陳○○於105年2、3月間，為協助成都領航公司對所購入UV雙面成形機更為有效利用，並進而拓展昱盛公司業務而與「梁志」謀議，由陳○○代為以金錢引誘方式而使其他廠商研發人員違反保密義務而取得上開智能玻璃生產技術，謀議既定；陳○○與「梁志」即共同基於不法利益及於大陸地區廠區使用上開智能玻璃生產技術之犯意，委由陳○○於105年3月21日向黃○○陳稱：有大陸地區廠商對智能玻璃生產有興趣，可由黃○○以高價將上開智能玻璃生產技術整套以技術移轉方式出售予成都領航公司，且具體技術轉移方式可由黃○○先帶智能玻璃樣本及塗料配方至大陸地區廠商廠區，並現場實驗展示，再以每週六日前往大陸地區現場教授全套生產技術方式進行等語，而以金錢引誘黃○○違反其保密義務等不正方法而著手欲取得上開智能玻璃生產技術營業秘密。

陳○○接續上開犯意，於105年3月28日，由陳○○請黃○○可再自行評估出價，且約定付款及交付上開智能玻璃生產技術方式而再次著手以金錢引誘等不正方法引誘黃○○違背其保密義務。黃○○亦於同日再次表示同意並表示其需辦理台胞證以前往大陸地區交付營業秘密等情。黃○○隨即於105年4月間辦妥台胞證而隨時可依陳○○指示而前往大陸地區交付上開智能玻璃生產技術相關資訊，然因成都領航公司相關UV成形機改機及生產不順等問題而延宕相關計畫，黃○○尚未交付上開智能玻璃生產技術相關營業秘密，而未遂。

嗣臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮法務部調查局臺中市調查局

依法實施通訊監察，並於105年11月初執行搜索且查得相關事證，而查悉上情，案經佑順發公司、明基材料公司分別告訴暨法務部調查局臺中市調查處報請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。

判決要旨

原判決關於陳○○、昱盛國際企業股份有限公司有罪部分，及黃○○公訴不受理部分均撤銷。

陳○○擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

昱盛國際企業股份有限公司法人之代表人，因執行業務，犯著作權法第九十一條第一項之罪，科罰金新臺幣肆拾萬元。

陳○○、昱盛國際企業股份有限公司被訴違反營業秘密法部分（即告訴人明基材料股份有限公司部分）均無罪。

黃○○無罪。

<判決意旨>

一、有罪部分_侵害著作權

（一）犯罪事實業據被告陳○○於原審及本院審理時坦承不諱，並有被告陳○○102年3月22日傳送系爭雙面成形機圖面給證人之電子郵件、UV雙面成形機整機圖、UV雙面成形機之詳細比對圖在卷可證，核與證人於偵查中證述情節相符，足認被告任意性自白與事實相符，應堪採信。

（二）是本案事證明確，被告犯行洵堪認定，核被告陳○○所為，係犯著作權法第91條第1項擅自以重製之方法侵害他人著作財產權罪，被告陳○○為被告昱盛公司總經理且為實際負責人，則被告昱盛公司因其代表人執行業務犯著作權法第91條第1項之罪，依同法第101條第1項規定，應科以同法第91條第1項所定之罰金刑。

二、不另為無罪諭知部分

(一) 公訴意旨另以：被告陳○○明知系爭圖檔為佑順發公司之營業秘密及工商秘密，竟意圖在大陸地區使用，未經佑順發公司授權，先於不詳時間、以不詳方式取得系爭圖檔電子檔後，於 102 年 3 月 22 日，將系爭圖檔電子檔重製附加於電子郵件附件中寄至○○○電子信箱，而違法重製、洩漏該秘密，又其指示不知情之○○○參考系爭圖檔製作雙面成形機，而違法使用該秘密，因認被告陳○○涉犯營業秘密法第 13 條之 2 第 1 項、第 13 條之 1 第 1 項 2 款之意圖在大陸地區使用而未經授權重製、洩漏、使用營業秘密罪嫌，及刑法第 317 條洩漏工商秘密罪嫌，被告昱盛公司應依營業秘密法第 13 條之 4 課以罰金刑。

(二) 訊據被告陳○○、昱盛公司堅決否認上揭犯行，辯稱：佑順發公司交付給大陸成都領航科技股份有限公司（下稱成都領航公司）之 UV 雙面成形機未有任何保密措施，將該實機透過簡單的觀察、量測、測試，即可取得系爭圖檔之所有資訊，因此系爭圖檔不具秘密性，又該圖檔內容為業界周知之原理。

(三) 經查有關侵害營業秘密部分：

1. 營業秘密法所稱之營業秘密，並非以經營者主觀上是否將之列為秘密為斷，仍應視該資訊客觀上是否符合秘密性（非一般涉及該類資訊之人所知）、經濟價值（因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值）、保密措施（所有人已採取合理之保密措施），且可用於生產、銷售或經營之資訊，始足稱之（最高法院 99 年度台上字第 2425 號判決意旨參照）。其中所謂「秘密性」，係採「業界標準」，也就是說，除了須一般公眾所不知者外，相關專業領域中之人亦不知悉，始符合秘密性要件。之所以要求營業秘密必須具備「非一般涉及該類資訊之人所知」之要件，是因為若資訊為該類領域之人所普遍知悉，則

持有者自難因為持有該資訊獲得市場上競爭之優勢，此時即不存在受保護之價值，且一旦允許該等資訊由特定人作為營業秘密保護，將會阻礙市場公平競爭，有礙交易秩序，亦會對受保密協議拘束之相對人產生過度之限制，因此「秘密性」乃營業秘密之前提要件，若資訊喪失其秘密性，即不應再以營業秘密保護之。

2. 所謂的「還原工程」(reverseengineering)，是指對一項產品進行拆卸、測量、分析、研究，以獲得該產品之相關技術資訊。第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，以「還原工程」方式取得同樣之營業秘密，此為第三人自行研究開發取得之成果，並非不公平競爭行為⁹。然而，公開產品所附之資訊若可用「還原工程」方式獲知，該等資訊是否即不具備「秘密性」要件，實不可一概而論，尚須依當時涉及該類資訊領域之人的技術水平而定，若還原工程之實施需要相當高之技術困難度，即使該領域中有技術程度較高者能以還原工程取得該營業秘密，然該等技術對於其他同領域之人尚屬難事時，即不得認為喪失秘密性，但若實施還原工程不需要太高的技術，涉及該類資訊之人只要將已公開之產品透過簡單的拆解、測繪或分析即可得知時，即應認為不具秘密性。因此，已公開產品所附之資訊，其秘密性會隨著科技進步、技術水平的提升而有隨時喪失秘密性之風險，營業秘密持有人應將產品一併予以保密，始能確保其秘密性不被破壞「營業秘密」，另外營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 2 款是在處罰合法營業秘密持有人違反保密義務而為重製、使用或洩漏之行為，但本件無法證明被告陳○○是在離職前合法取得系爭圖檔，自不符合

⁹ 美國統一營業秘密法第 1 條之註解中特別明列正當手段包括還原工程，日本學者橫田俊之亦認為還原工程非屬不公平方法，故營業秘密法第 10 條第 2 項所列「其他類似方法」一詞，並不包括還原工程在內，此業據該項立法理由載述甚詳

上開營業秘密法之行為態樣，當然也不構成洩漏工商秘密罪等語。

3. 經查，本件檢察官起訴之系爭圖檔包含 PDF 檔及 CAD 檔，又告訴人佑順發公司早已銷售雙面成形機給成都領航公司，雙方並未簽有任何保密協議。就 PDF 檔部分，告訴人於另案民事訴訟中自承先前銷售雙面成形機給成都領航公司時，已交付系爭圖檔之 PDF 檔，既然告訴人與成都領航公司未簽有任何保密協議，顯見系爭圖檔之 PDF 檔已不具秘密性。
4. 再者，就 CAD 檔部分，其內容乃依精確尺寸繪製 UV 雙面成形機各元件並分置於不同圖層，包含「元件外形、元件尺寸、部分元件的表面加工精度及元件間的空間配置」等資訊，惟就「元件外形、元件間的空間配置關係」部分，可將告訴人公開銷售之雙面成形機簡單拆解分離予以觀察即可輕易得知；就「部分元件的表面加工精度」部分，是依中華民國國家標準製圖規範（CNS 標準）所標註，告訴人代表人○○○亦自稱「這部分有法規要求的精度符號」，而該表面加工精度也可以透過表面粗度量測儀器輕易測得，亦不具「秘密性」；就「元件尺寸」部分，只要將實機拆解成元件，以目前早已成熟的三次元量測儀技術簡單施以量測，就可以測到幾乎完全接近實際元件尺寸的數值，雖然系爭 CAD 檔記載的尺寸與告訴人實機零件間，存在有加工公差，但機械的工程學中，本來既有既定的規範，所以不用記載就可以做的出來。顯見該公差是落在中華民國國家標準公差之範圍內，既然系爭 CAD 檔上各零件的「元件尺寸」可以透過簡單拆解量測後得到符合標準公差之尺寸，亦應認為該尺寸記載不具「秘密性」。
5. 再者，系爭 CAD 檔所記載之元件尺寸為「精確尺寸」，也就是「零公差圖檔」，但公差的目的是讓零組件配合

時可以產生適合的裕度，以方便組裝並發揮其功效，零組件間的配合關係有時候會是關鍵技術所在，然在本案元件尺寸可透過測量實物取得之情形下，系爭零公差圖檔就工業的應用而言，實不具技術上的意義，因為製作時仍須自行摸索研究零組件之配合關係，或者依標準公差來製作，才能製作出可正常運作之機器，故系爭 CAD 檔上的「元件精確尺寸」亦自難認有「經濟價值」可言。

6. 據上，系爭圖檔之 PDF 檔已交付給未簽有保密協議的成都領航公司，而系爭圖檔之 CAD 檔所載資訊，在現今技術水平下，可透過告訴人已公開之機器，以簡單的拆解、測繪方式予以獲知，而無須透過高度的技術手段來探求，自應認系爭 CAD 檔不具秘密性，又其中的零公差元件尺寸亦不具經濟價值。準此，系爭圖檔自不符合營業秘密法所稱之「營業秘密」，則被告陳○○即使將系爭圖檔寄給○○○，亦無違反前開營業秘密法可言。
7. 至於告訴人雖稱：整機拆解量取尺寸，除了工程浩大外，且會有量測誤差云云。但系爭圖檔上的相關資訊可透過實機拆解量測取得，已如前述，告訴代表人○○○也自承：「系爭圖檔上面有 BOM 表，會顯示零組件，此機器需要 1,000 多個 BOM 表，系爭圖檔只畫了 6、700 個，這些東西必須把機器拆得非常細，才能量到零件尺寸。」等語，因此不論拆解程序是否繁雜，既然只要願意耐心拆解，透過現今普遍通用之技術即可輕易觀察、測量得到系爭 CAD 圖檔上資訊，即難認符合「秘密性」要求。又現今技術已可透過前開所稱的三次元量測儀，或其他高精度量測儀器來測量零件尺寸，告訴人所稱的「量測誤差」已經非常小，至於系爭 CAD 檔所記載之元件尺寸雖為「精確尺寸」（即零公差尺寸），但系爭 CAD 圖檔所載的「精確尺寸」並無秘密性或經濟價值可言，已如前述，自無法認為是受保護之「營業秘密」。

8. 至於告訴代表人○○○於本院雖又稱：系爭 CAD 圖檔有的地方是標有公差的云云，但其所述已與其在另案民事訴訟中自承：「系爭圖檔為零公差圖檔」等語不符，亦與系爭圖檔經檢視後並無公差記載之事實有違，況○○○亦稱：公差是依既定規範，沒有標示公差還是做得出來本件機器等語，亦可證明即使系爭圖檔有記載公差但該記載仍無任何特殊性可言，自無從以此為不利於被告之認定。

(四) 有關洩漏工商秘密部分：

1. 刑法第 317 條之洩漏工商秘密罪，其「工商秘密」的內含雖與「營業秘密」不完全相同（本院 108 年度刑智上易字第 10 號判決意旨參照），但其既稱「工商秘密」，仍須以「秘密」為標的，否則並無保護之必要。系爭圖檔上的資訊可透過實機拆解簡單量測、觀察而得，已如前述，自難認符合「工商秘密」之要求。
2. 又刑法第 317 條必須是因業務關係知悉或持有工商秘密而無故洩漏，才會構成該罪，然依現有之卷證資料，無法證明被告陳○○是在離職前因業務關係而取得，即使依告訴人自己所提之時序表，記載被告陳○○是於 101 年 9 月間到 102 年 3 月 22 日期間之某日取得系爭圖檔，但被告陳○○於 101 年 11 月 30 日已自佑順發公司離職，自無法排除被告陳○○是在離職後以不正當方式取得，故依罪疑唯利被告之原則，本院無法認定被告陳○○是因業務關係而取得系爭圖檔，則被告陳○○即無法構成刑法第 317 條之洩漏工商秘密罪。

(五) 綜上，告訴人佑順發公司所有之系爭圖檔，無法認為已符合營業秘密法之「營業秘密」及刑法之「工商秘密」，且本件無證據證明被告陳○○是在任職佑順發公司期間因業務知悉或持有系爭圖檔，而與洩漏工商秘密罪之構成要件不符，是縱使被告陳○○將系爭圖檔之電子檔寄給○○○

○，亦不構成營業秘密法第 13 條之 2 第 1 項、第 13 條之 1 第 1 項 2 款之罪，及刑法第 317 條之罪，被告昱盛公司亦無從課予營業秘密法之罰金刑，此部分原應為無罪之諭知，惟公訴人認此部分若成立，與被告所犯前開違反著作權法第 91 條第 1 項之犯行間，有想像競合犯之裁判上一罪之關係，故爰不另為無罪之諭知。

三、無罪部分_無智能玻璃的營業秘密具體內容

(一) 有關何謂系爭智能玻璃生產技術，即起訴書所謂的「玻璃生產設備改機、具體生產方式（如：塗料配方、壓膜方式、固化方式）、改善翹曲方法等生產技術」究指為何，綜觀卷內資料，實無法得知，且明基公司亦陳稱：明基公司在偵查時，完全沒有就此部分提供資料給檢方，我們是看起訴書第 4 頁的內容有記載該項營業秘密是儲存在黃○○的電子檔中，但閱覽卷內的電子檔資料只有兩秒的錄影檔，看不出來是什麼東西，所以我們也不知道當時檢察官所認為的黃○○電子檔裡面的智能玻璃營業秘密為何，現在告訴人也不適合事後再提出什麼資料來證明智能玻璃的營業秘密具體內容，而且明基公司也不知道範圍為何，所以無法提出等語，本案既無法確定系爭智能玻璃生產技術之內容，本院自無法進一步審酌其是否符合營業秘密之「秘密性」、「經濟價值」、「合理保密措施」三要件，此外，復查無其他積極證據足以證明被告陳○○、黃○○、昱盛公司有公訴人所指犯行，本於罪疑唯輕原則，自應為上開被告有利之認定，而為被告無罪之諭知。

(二) 撤銷改判之理由：

1. 原審對被告陳○○、昱盛公司論罪科刑，對被告黃○○為不受理判決，固非無見，惟被告黃○○所犯並非告訴乃論之罪，原審以告訴人明基公司撤回告訴為由對被告黃○○為不受理判決，自有未合。又依公訴人所舉事

證，無法證明系爭智能玻璃生產技術之具體內容，及該技術是否符合「營業秘密」之要件，已如前述，原審認被告陳○○違反營業秘密法第 13 條之 2 第 2 項、第 1 項、第 13 條之 1 第 1 項第 1 款之罪，並對被告昱盛公司課予罰金刑，亦有違誤。被告陳○○、昱盛公司上訴意旨指摘原判決此部分不當，為有理由，檢察官上訴指摘原判決應就被告黃○○為實體有罪判決雖無理由，但原判決既有上開違誤，自屬無可維持，應由本院將原判決此部分均撤銷，另諭知被告陳○○、昱盛公司、黃○○上開被訴事實為無罪。

2. 按「第二審法院認為上訴有理由，或上訴雖無理由，而原判不當或違法者，應將原審判決經上訴之部分撤銷，就該案件自為判決。但因原審判決諭知管轄錯誤、免訴、不受理係不當而撤銷之者，『得』以判決將該案件發回原審法院。」刑事訴訟法第 369 條第 1 項定有明文。原審就被告黃○○部分雖為不受理判決，然本院是改判無罪，對被告黃○○審級利益並無影響，且被告黃○○亦已請求本院為實體無罪判決，不要發回第一審，考量本件事證已明，無發回原審再行調查之必要，本院即自為無罪判決。