

## 最高法院 110 年度台上字第 3193 號刑事判決 營業秘密案件刑事判決

### 【爭點】

被告透過不正當方法取得營業秘密資訊，不得主張還原工程之抗辯。

### 【案件事實】

被告甲原擔任告訴人 A 公司董事長特助、總經理等職務，A 公司於 101 年間接獲廠商委託設計並製造雙面 UV 成形機，由甲辦理業務接洽，指派專人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，據以製造生產 UV 雙面成形機。甲自 A 公司離職後，另行成立 B 公司，為執行 B 公司業務，未經 A 公司授權，將「於不詳時間以不詳之方式取得」之上開 UV 雙面成形機整機圖電子檔違法重製後；再以電子郵件寄給代工廠商，委託製造 UV 雙面成形機。

案經 A 公司提出告訴後，臺灣臺中地方法院一審判決認定，系爭設計圖電子檔係由 A 公司獨立開發設計，其內容包含 A 公司對於 UV 雙面成形機整機細部元件如何配置與精確之長度，此部分即 A 公司對於 UV 雙面成形機之品質如何提昇及客製化如何配合之優勢工業技術，非一般涉及該類資訊之人士所知悉之資訊；相關機具製造領域具習知技術之人獲悉該圖檔，即得據以製造 A 公司客製之 UV 雙面成形機，或至少可以節省試誤時間，提昇生產效率；又 A 公司將系爭圖檔視為公司內部文件，除於會議中口頭教育員工外，更於雲端資料區分權限，並設置密碼及取得圖檔之申請流程，故系爭圖檔具秘密性、經濟價值，A 公司亦對其採取合理保密措施，而為 A 公司營業秘密。甲未經 A 公司授權即重製系爭圖檔，並以電子郵件寄送代工廠商，觸犯營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 2 款之知悉營業秘密，未經授權而洩漏罪。

甲對一審判決提出上訴，智慧財產法院判決認為，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，公開產品所附之資訊若可用「還原工程」方式獲知，且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。

系爭圖檔「元件外形、元件間的空間配置關係」部分，可將 A 公司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；「部分元件的表面加工精度」部分，中華民國國家標準製圖規範（CNS 標準）有法定之精度符號，且表面加工精度也可以透過表面粗度量測儀器輕易測得；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，故系爭圖檔不具秘密性，非屬營業秘密，爰改判甲無罪。檢察官不服二審判決，提起上訴。

### 【判決見解】

- 一、所謂透過「還原工程」（Reverse Engineering）方式獲知營業秘密內容，即非以不正當方法取得營業秘密，不發生侵害營業秘密問題者，係指第三人透過合法手段取得他人營業秘密所附著之產品後，進行逆向分析及研究，以演繹並得出該產品之處理流程、組織結構、功能效能及規格等設計要素，藉以瞭解該產品之製造或研發方法等資訊。以還原工程探知他人之營業秘密，乃為第三人自行研發取得之成果，並非不公平競爭之手段，故營業秘密法第 10 條第 2 項所列不正當方法之「其他類似方法」一詞，依其立法理由所載，並不包括還原工程在內。
- 二、A 公司對於系爭圖檔已採取必要之合理保護措施，第三人透過不正當方法取得產品（如竊取未上市之原型機），並進行還原工程獲得營業秘密，縱使於還原工程中付出努力及成本，因其取得產品之方法本身不具正當性，自不應許其從違法行為取得任何利益。從而，第三人如主張所取得之資訊（營業秘密），可以透過還原工程而輕易得知，即應究明其是否以合法方式為之，倘若透過不正當方法取得資訊，縱該資訊確可透過還原工程而輕易得知，仍屬營業秘密保護之標的，以符營業秘密法之立法意旨。

### 三、結論

原判決認定甲係以不詳方式取得系爭圖檔，究竟甲是否以正當方法取得系爭圖檔，此攸關甲主張還原工程之抗辯是否成立之判斷，事實仍有未明，致最高法院無從就此部分為適用法律當否之判斷，爰撤銷智慧財產法院案二審判決，發回智慧財產法院審理。

## 智慧財產及商業法院 110 年行專訴字第 43 號 「送料機之感測補償對位裝置」發明專利行政判決

### 【爭點】

證據 2 是否足以證明專利請求項 1 至 3 不具進步性？

### 【案件事實】

訴外人楊○○前於民國 89 年 8 月 17 日以「送料機之感測補償對位裝置」向被告申請發明專利，經被告審查後准予專利（下稱系爭專利，附圖 1）。後由楊○○之繼承人繼承系爭專利權，再申准將系爭專利權讓與登記予原告。嗣參加人（舉發人）以系爭專利不具進步性等違反專利法規定提起舉發。原告則於 108 年提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經智慧局審查：「准予更正」、「請求項 1 至 5 舉發成立，應予撤銷」之處分，原告對於舉發成立部分不服提起訴願，經訴願決定駁回，其仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，案經智慧財產法院審理後，仍駁回原告之訴。

### 【判決見解】

一、系爭專利申請專利範圍分析：系爭專利原核准請求項共 5 項，其中請求項 1 為獨立項，其餘為附屬項，原告分別於 108 年及 109 年提出更正申請，經被告審定原告 109 年 6 月 8 日所提更正內容准予更正，故以更正後之請求項為準。

二、證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 至 3 不具進步性：

（一）經查，證據 2（附圖 2）：為西元 1996 年 9 月 24 日公開之加拿大第 CA2172083A1 號專利案，其公開日早於系爭專利申請日（即西元 2000 年 8 月 17 日），爰可為系爭專利之先前技術。

（二）次查，證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 的「一種送料機之感測補償對位裝置，利用多點感測對進行中第一物件與第二物件的多點相對位置與標準位置之比較，並進行補償對位之裝置」、「一感測單元，係配置於上述之送料機上，用以感測第一物件與第二物件行進之行程差」、「一對位單元，係配置於上述之送料機上，分別受上述感測單元所感測之輸出訊號，經一

控制裝置處理，同時控制第一物件速度與行程差之補償」、「讓該第一物件在與該第二物件貼合時，能夠精確對位貼合」之技術特徵，而為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，且系爭專利請求項1相較於證據2之先前技術並不具有有利功效，故證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

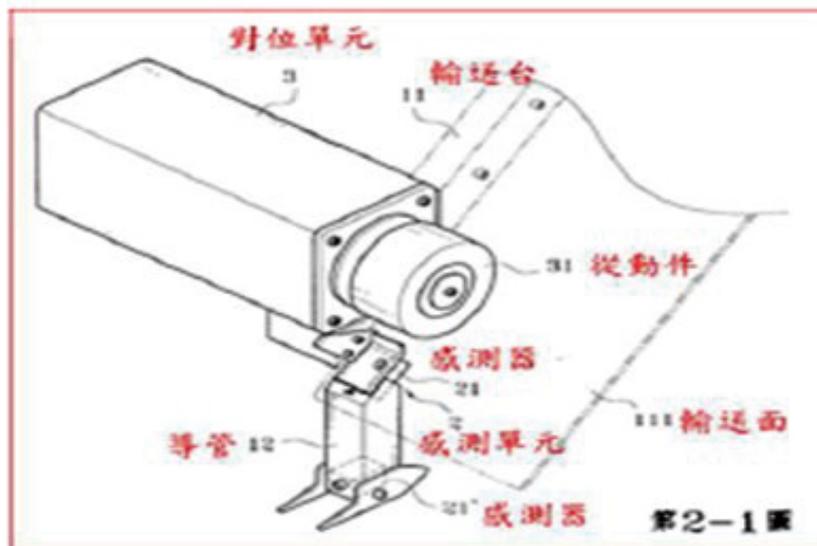
- (三) 復查，系爭專利請求項2依附於請求項1，其附屬技術特徵為「其中，該對位單元為一馬達及連設於馬達之從動件所構成。」依證據2說明書……記載……該伺服馬達與夾輥，即相當於系爭專利請求項2之馬達及連設於馬達的從動件，故證據2已揭露系爭專利請求項2之附屬技術特徵。又證據2可以證明系爭專利請求項1不具進步性，且其亦已揭露請求項2的附屬技術特徵，則證據2自足以證明系爭專利請求項2不具進步性。
- (四) 再者，系爭專利請求項3依附於請求項1，其附屬技術特徵為「其中，在單點對位時，則在兩物件行徑之規位處設有兩感測器，並於輸送台設有一對位單元」……又證據2之定位壓區可使紙張減速到進入的紙幅的速度使他們各自的前緣32和31之間形成直接的匹配，亦相當於系爭專利請求項3之輸送台設有一對位單元的技術特徵。因此，證據2已揭露系爭專利請求項3之附屬技術特徵。證據2可以證明系爭專利請求項1不具進步性，且其亦已揭露請求項3的附屬技術特徵，故證據2亦足以證明系爭專利請求項3不具進步性。
- (五) 此外，原告雖另主張：系爭專利請求項1所載發明是需要對位的物件於進行中完成即時補償對位，然證據2……並非對位進行中的即時補償，故系爭專利較諸證據2具有無法預期之功效等。對此，法院審認後認為：依證據2說明書摘要記載……「本發明由前緣光電眼35產生的信號回應於分別由刀和紙幅解析器28和27產生的幅材前緣位置信號觸發定位區伺服馬達的操作，以使紙張10減速到進入的紙幅的速度使他們各自的前緣32和31之間形成直接的匹配」等內容，均足以顯示證據2所揭露者亦為即時的定位補償，故原告主張證據2並非對位進行中的即時補償，認系爭專利具有無法預期之功效，並非可採。

三、結論：綜上所述，從本件證據 2 可以證明系爭專利請求項 1 至 3 不具進步性，從而判決原告之主張為無理由，應予駁回。

附圖：



第 1 圖為系爭專利送料機側視示意圖



第 2-1 圖為系爭專利行程差感測單元及對位單元配置放大示意圖

附圖 1：系爭專利主要圖式

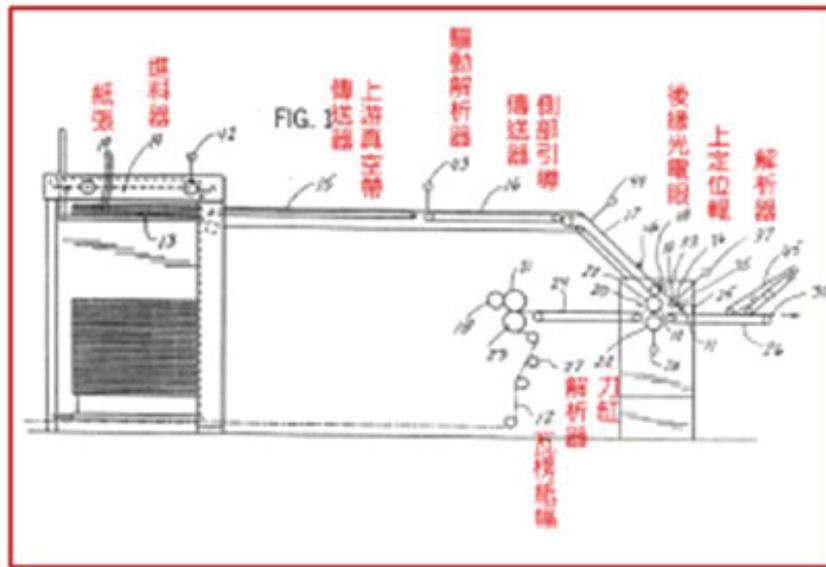


圖 1 為黏合設備的示意性側視圖

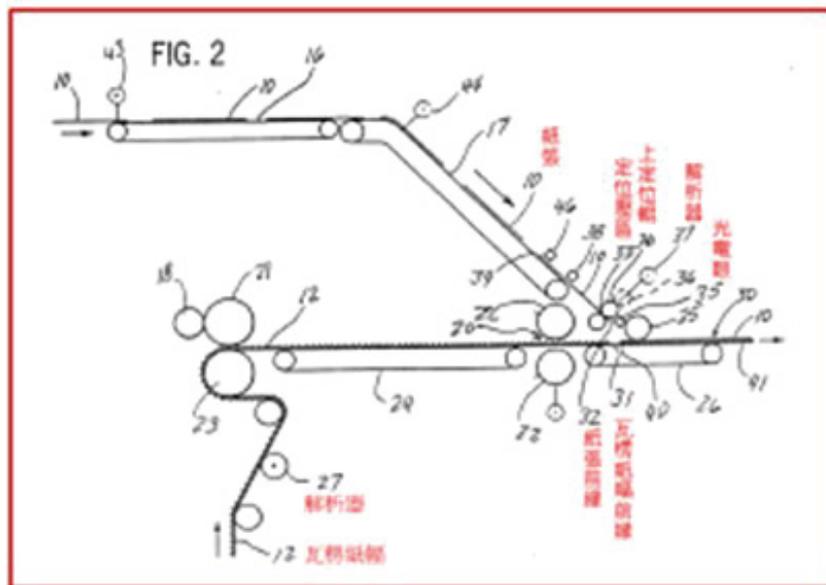


圖 2 為黏合設備的部分放大細節圖

附圖 2：證據 2 主要圖式