

營業秘密判決季訊

115 年第 1 季

目 錄

| | |
|--|---|
| 1141218 營業秘密刑事案件(營業秘密法§2、§13-1、§13-4)(智慧財產及商業法院 111 年度刑智上訴字第 36 號刑事判決)..... | 2 |
| 1140724 營業秘密民事案件(營業秘密法§12、§13、民事訴訟法§222)(智慧財產及商業法院 112 年度民營上字第 5 號民事判決)..... | 8 |

營業秘密刑事案件(營業秘密法§2、§13-1、§13-4)(智慧財產及商業法院111年度刑智上訴字第36號刑事判決)

爭點：公司對機密資訊設有文件目錄權限表、帳號密碼管制等措施，但未禁止員工將公司資訊儲存至個人裝置，是否已採取合理保密措施？

一、本案重點在於法院有關「告訴人公司是否已對系爭『MD-60AA檔案』採取合理保密措施」之判斷：

(一)本案一審新竹地方法院依證人證稱告訴人公司對於員工使用私人信箱、雲端硬碟、私人硬碟部分等規定並沒有納入員工手冊或公司作業規範，不得單憑員工自律，而認被告知悉不得使用個人裝置儲存公司資訊，故認定告訴人公司未對系爭「MD-60AA檔案」採取合理保密措施，系爭「MD-60AA檔案」非屬營業秘密。

(二)二審智慧財產法院則衡酌衡告訴人僅有員工24人及實收資本總額3,600萬元，僅屬中小型企業之人力、資力規模，其員工手冊已規定業務及技術機密不得外洩，且有設有文件目錄權限表、帳號密碼管制，機密電子文件亦有浮水印標示，不得因告訴人公司考量其組織規模、經營效率及對經理級管理階層之被告信任，未禁止其將公司資訊儲存至個人裝置，逕認告訴人公司未採取合理保密措施。

(三)按營業秘密法第2條所謂「合理之保密措施」，係指營業秘密之所有人主觀上有保護之意願，且客觀上有保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思。所有人所採取之保密措施必須「有效」，方能維護其資訊之秘密性，惟並不要求須達「滴水不漏」之程度，只需所有人按其人力、財力，依其資訊性質，以社會通常所可能之方法或技術，將不被該專業領域知悉之情報資訊，以不易被任意接觸之方式予以控管，而能達到保密之目的，即符合「合理保密措施」之要求(智慧財產法院107年度刑智

上訴字第24號刑事判決參照)。依上開見解，本案一審新竹地方法院似未將告訴人公司之人力、財力，納入其是否以採取合理保密措施之判斷要素，二審智慧財產法院對於告訴人公司是否採取合理保密措施之見解，較符合企業運作實務。

二、本案二審智慧財產法院因告訴人公司於被告離職後，有發函通知其刪除所持有告訴人公司之營業秘密，並副知被告新任職之被告公司，故法院對於被告不為刪除系爭「MD-60AA檔案」之行為，始判決成立營業秘密法第13條之1第1項第3款「營業秘密所有人告知應刪除而未刪除營業秘密罪」，並因被告公司未履行遵法義務，督促被告刪除系爭「MD-60AA檔案」，進而認定被告因執行業務觸犯營業秘密法第13條之1之罪，對被告公司依營業秘密法第13條之4，併科新臺幣150萬元罰金。上開見解，可做為公司通知離職員工刪除所持有營業秘密之具體參考作法。

相關法條：營業秘密法第2條、第13條之1、第13條之4

案情說明

梁○升於民國100年12月1日起至105年5月31日於告訴人九驊科技股份有限公司（下稱九驊公司）擔任「研發部-軟體」部門工程師，其於離職後與訴外人魏○君等3人，共同設立被告儀銳科技有限公司（後更名為儀銳實業有限公司，下稱儀銳公司）。被告李○遠自94年11月15日起至105年10月31日止，在九驊公司擔任「研發部-機構」部門經理，負責機構研發、機臺硬體設計、繪圖等工作，為九驊公司處理研發事務之人，明知九驊公司員工對各單位業務或技術上機密，不得對外洩漏。

李○遠於105年8月7日以九驊公司配發之公務電子郵件信箱，將含有九驊公司營業秘密之「MD-60AA Design review(0514).pdf」電子檔（下稱「MD-60AA檔案」，轉寄至個人電子郵件信箱；另於105年10月24日至25日擅自重製九驊公司自行開發之自動準直儀（Auto

collimator)之中各個零件規格設計圖，並將設計圖上「UMA九驊股份有限公司」字樣修改為「儀銳實業有限公司」後，於105年10月26日送至九驊公司合作廠商旻記企業社詢價，以供儀銳公司使用。

李○遠於105年10月31日自九驊公司離職後，旋於105年11月1日起任職於被告儀銳公司，並於106年3月20日收受九驊公司委請律師發送之通知，要求其刪除其所持有九驊公司之相關營業秘密。

案經九驊公司發現李○遠擅自重製自動準直儀之零件圖，提起告訴後，於實施保全證據程序時，在李○遠GMAIL雲端硬碟，扣得系爭「MD-60AA檔案」，檢察官爰以營業秘密法第13條之1第1項第3款「營業秘密所有人告知應刪除而未刪除營業秘密罪」起訴被告李○遠，並依同法第13條之4，請求對被告儀銳公司併科罰金。

一審新竹地方法院依九驊公司總經理蔡○斌之證詞，認定李○遠縱將系爭「MD-60AA檔案」存入其個人電子郵件信箱、私人USB、雲端硬碟，實非九驊公司明文規定所不許，因九驊公司對於使用私人信箱、雲端硬碟、私人硬碟部分等規定並沒有納入員工手冊或公司作業規範，營業秘密所有人沒有採取合理的保密措施，自無單憑蔡○斌所謂「員工自律」，即率認被告李○遠知悉不得使用前開個人裝置儲存公司資訊；系爭「MD-60AA檔案」雖具有秘密性及經濟價值，然因九驊公司未採取合理保密措施，系爭「MD-60AA檔案」非屬九驊公司營業秘密，故判決被告李○遠和儀銳公司無罪；檢察官不服一審判決，爰向智慧財產及商業法院提起上訴。

判決要旨

- 一、李○遠犯營業秘密法第13條之1第1項第3款之持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀該營業秘密罪，處有期徒刑1年。
- 二、儀銳公司因受雇人執行業務，犯營業秘密法第13條之1第1項第3款之罪，處罰金新臺幣150萬元

判決意旨

一、系爭「MD-60AA檔案」為九驊公司營業秘密

(一)系爭「MD-60AA檔案」具有秘密性

系爭「MD-60AA檔案」係九驊公司專為特定客戶GOOGLE設計MD-60AA機臺之光學系統、機構設計、影像擷取系統等軟、硬體設備之整體架構改善檢討方案，衡以九驊公司為維護市場競爭力、客戶信任及保密義務考量，該等資訊內容及範圍，應僅為告訴人公司相關專業部門人員所知悉，而非一般涉及該類資訊之人可輕易得知，故具有秘密性無疑。

(二)系爭「MD-60AA檔案」具有經濟價值

MD-60AA機台改善檢討方案是針對特定國際知名客戶採購需求的改良機台，且業經客戶接受生產，足徵系爭電子檔具有經濟價值甚明。

(三)九驊公司已對系爭「MD-60AA檔案」採取合理保密措施

1. 依據蔡○斌證詞，九驊公司設有實體門禁管制，MD-60AA機構設計資訊只儲存在設有防火牆之公司伺服器機構資料夾內，當時只有李○遠等3名機構部門成員可以查看；且僅有擔任機構部門經理之李○遠、擔任客服及IT主管之郭○進，經蔡○斌同意可攜帶個人電腦，但USB只能使用公司配發；另因九驊公司當時人員只有20人，沒有特別規定管制使用個人電腦或公司USB，公司員工手冊有規定不得外洩營業秘密，公司已經有配發電子信箱給每位員工，員工完全沒有使用私人信箱存放公司資料之必要。
2. 復查九驊公司提出之證據，101年1月7日版「九驊科技員工手冊」第15條明確規定，「對各單位業務或技術上機密，均不得對外洩漏」、File Server (UMAPDC & UMANAS) 亦有目錄權限表及帳號密碼管制，且九驊公司對其某客戶以

電子郵件提供MD-60AA-S規格書電子檔時，就該電子檔內附有明顯的「UMA CONFIDENTIAL」浮水印以標示屬其機密資訊；另佐以李○遠自承，如果是機密文件的話是不能對外洩漏的，有印象看過九驊公司員工手冊等語，可認九驊公司前揭保密措施確有執行而使被告李○遠得以知悉。

3. 又衡以九驊公司當時僅有員工24人及實收資本總額3,600萬元，僅屬中小型企業之人力、資力規模，依前開說明，已足認告訴人公司就MD-60AA機構設計相關資訊已設有合理保密措施。
4. 另依據蔡○斌證詞，九驊公司雖未明文禁止李○遠將系爭「MD-60AA檔案」存入其個人電子信箱、私人USB、雲端硬碟，然此應係九驊公司當時考量其組織規模、經營效率及對身為經理級管理階層之信任，而未明文規範或禁止被告李○遠為此行為，尚不能憑此遽認九驊公司已為之前揭保密措施欠缺合理性，進而認定系爭「MD-60AA檔案」非屬九驊公司之營業秘密。

二、被告李○遠觸犯「營業秘密所有人告知應刪除而未刪除營業秘密罪」

被告李○遠經九驊公司委託律師發函請求刪除或銷毀其營業秘密，但李○遠未刪除系爭「MD-60AA檔案」，觸犯營業秘密法第13條之1第1項第3款「營業秘密所有人告知應刪除而未刪除營業秘密罪」。

三、被告李○遠因執行業務觸犯營業秘密法第13條之1之罪，被告儀銳公司依同法第13條之4併科罰金

被告李○遠任職被告儀銳公司而為其受雇人，經九驊公司委託律師發函請求刪除或銷毀其營業秘密，該函文已副本寄送予被告儀銳公司收受，且表明儀銳公司與九驊公司之營業項目近似而屬競

爭者，儀銳公司本應督促李○遠確實執行，以維護九驊公司權益及履行遵法義務，然被告李○遠卻不為之，自應評價屬因執行業務犯第13條之1之罪，且查無儀銳公司有營業秘密法第13條之4但書規定之情事，則被告儀銳公司即應依同條本文規定，科以新臺幣150萬元罰金。

營業秘密民事案件(營業秘密法§12、§13、民事訴訟法§222)(智慧財產及商業法院 112 年度民營上字第 5 號民事判決)

爭點：

竊取他人含有營業秘密之種苗，最終未成功銷售獲利，是否對原告公司造成損害，而應負營業秘密損害賠償責任？

一、本案重點在於法院有關「被告侵害行為是否造成原告公司損害，而應負營業秘密侵害損害賠償責任」之判斷：

(一)一審橋頭地院認為被告僅竊取部分含有營業秘密之父母本原種，原告公司並無受有無法繼續使用、雜交產生各該商業種子之損害；又被告未順利出售上開父母本原種或以此繁衍之種子，難認原告公司受有喪失系爭父母本原種暨衍生之損害，或被告受有何不法利益，故原告公司不得依營業秘密法請求侵害損害賠償。

(二)二審智慧財產法院則認為被告雖未成功出售系爭父母本原種，然原告公司仍會因被告竊取系爭父母本原種之行為，喪失對於該原種之獨占權利，致無法獨家販售其雜交後一代種子以獲取利益，難謂無受有相當財產價值損害，爰被告應負營業秘密侵害損害賠償責任。

(三)按營業秘密須具備秘密性及經濟性，所謂秘密性即「非一般涉及該類資訊之人所知之資訊」，經濟性則係「因該資訊之秘密性而具有之經濟價值」，該經濟價值包括營業秘密所有人因秘密資訊減省之研發、試誤或生產的時間及金錢成本，或是提高之產品良率、產量、價值，甚至是進而取得之成交機會、市場競爭優勢或獨占地位等；該資訊一旦洩漏予競爭對手，除可能喪失秘密性，更會進一步導致營業秘密所有人喪失原本因該營業秘密所享有之市場競爭優勢或獨占地位，而受有損害；因此，本案二審智慧財產法院對於被告侵害行為是否造成原告損害之見解，較符合企業運作實務。

二、本案另一個值得關注的焦點，在於二審智慧財產法院對於被

告營業秘密侵害損害賠償金額之認定：

- (一)依營業秘密法第13條第1項規範意旨，學說歸類營業秘密侵害之被害人，得按具體損害計算說、差額說、總利益說、銷售總價額說，擇一請求損害賠償；倘被害人已依上開規定，對於請求損害賠償之方式，擇一行使，尚無法計算出損害賠償數額時，法院即應採取酌定賠償說，依民事訴訟法第222條第1項及2項規定，斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽，定其賠償數額。
- (二)本案因系爭父母本原種未曾對外販售，而無實際市場交易價格，無從按「具體損害計算說」計算「原告公司因被告侵害行為所致商品收入之具體減少數額」，或按「差額說」計算「原告就實施營業秘密通常可獲得之利益，減去侵害發生後原告實施營業秘密所得利益之差額」，作為損害賠償金額。
- (三)又本案被告未將竊得之系爭父母本原種出售予其他人獲利，無從按「總利益說」計算「被告因侵害行為所獲得之淨利益」，或按「銷售總價額說」計算「被告因侵害行為所得之全部收入」，作為損害賠償金額。
- (四)最終二審智慧財產法院按「酌定賠償說」，依民事訴訟法第222條2項規定，酌定損害賠償金新臺幣1,020萬元。

相關法條：營業秘密法第12條、第13條、民事訴訟法第222條

案情說明

被告鄭○章及其前妻張○菁原皆任職於原告農友種苗股份有限公司(下稱農友公司)，其業務均有接觸系爭父母本原種之機會，且皆與農友公司簽有保密切結書，承諾絕不洩漏、交付他人或私自占有利用農友公司之營業秘密，亦不得自行或以任何方式使用農友公司育種材料及父母本原種從事任何營利或非營利之行為。渠鄭○章自農友公司退休後，指揮仍在農友公司任職之張○菁，藉由職務機會，竊取系爭父母本原種，交由鄭○章另行培育繁殖後，向其他種子公司兜售，

並提供相關品種種子生產技術予國內外及大陸地區之種苗業者，供其生產雜交新一代種子牟利，農友公司爰向橋頭地方法院提起告訴，主張鄭○章與張○菁之行為，致農友公司喪失優勢競爭地位及研發育種費用重大損失，不法侵害農友公司營業秘密，且違反保密切結書約定，而依營業秘密法第12條第1項、依兩造簽立之保密切結書，請求鄭○章、張○菁 2人連帶給付3,000萬(新台幣，下同)損害賠償。

一審橋頭地方法院判決雖認定系爭父母本原種為農友公司營業秘密，鄭○章、張○菁兩人之行為侵害農友公司營業秘密，但鄭○章、張○菁僅竊取部分系爭父母本原種，農友公司並無受有無法繼續使用、雜交產生各該商業種子之損害；又未見鄭○章有順利出售系爭父母本原種或以此繁衍之種子情事，難認農友公司受有喪失系爭父母本原種暨衍生之損害，或鄭○章受有何不法利益，故農友公司不得依營業秘密法請求侵害損害賠償，而依鄭○章違反保密切結書約定，判決鄭○章賠償農友公司714萬7,017元。

農友公司不服一審判決，爰向智慧財產及商業法院提起上訴。

判決要旨

鄭○章、張○菁應依營業秘密法第12條，連帶賠償農友公司1,020萬元。

判決意旨

一、系爭父母本原種為農友公司營業秘密

(一) 系爭父母本原種本身係農友公司利用育種學方法，長期以培育技術所得之成果，此成果本身即帶有遺傳基因，可用於雜交產出在市場上具基因優勢而可銷售獲利之商業種子，且農友公司不曾對外公開販售系爭父母本原種，取得系爭父母本原種雜交品種種子之農友，縱使自行繁育，亦無法自行維持後代穩定性或回推出其父母本原種，堪認系爭父母本原種係

農友公司所獨有之種子培育配方及可用於生產、銷售或經營之資訊，且具有秘密性及經濟價值。

- (二) 農友公司之原種資料電子檔儲存於生產技術部技術管理課，設有開機密碼且封閉無法連網電腦之電腦，紙本檔案由該課課長保管，原種則存放於獨立區域冷藏庫，並設有門禁管制；每次存取原種時，均須登記，原種包裝無原種名稱，而只會顯示系統號，且同一原種於各部門對應之系統號均不相同；又農友公司各農場均設置圍牆、門禁管理，或警衛崗哨輪班等措施，可認農友公司已採取合理保密措施，故系爭父母本原種為農友公司營業秘密。

二、鄭○章、張○菁共同侵害農友公司營業秘密，應依營業秘密法第12條第1項，連帶賠償農友公司1,020萬元

- (一) 鄭○章、張○菁共同侵害農友公司營業秘密，應依營業秘密法第12條第1項負連帶損害賠償責任

1. 二人均知悉農友公司已採取保密措施之系爭父母本原種，具有秘密性及經濟價值，仍共同竊取系爭父母本原種，顯係以不正當之方法取得農友公司之營業秘密，共同侵害農友公司營業秘密。
2. 鄭○章雖未曾成功出售系爭父母本原種，或僅係其試圖兜售使用而未外流市面，然農友公司仍會因鄭○章、張○菁二人之竊取即以不正當方法取得營業秘密行為，喪失原本對於系爭父母本原種之獨占權利，致無法獨家販售其雜交後一代種子以獲取利益，即難謂無受有相當於其財產價值之損害，爰鄭○章、張○菁二人應依營業秘密法第12條第1項負連帶損害賠償責任。

- (二) 農友公司不能證明損害賠償數額，依民事訴訟法第222條第2項酌定損害賠償金1,020萬元

1. 農友公司雖主張為培育系爭父母本原種已投入大量研發人力及經費，耗費長時間進行育種遺傳工程，並承受高度育種失敗風險才獲致成果，故應以系爭父母本原種共17項每項之研發費用2億5,943萬8,485元，作為損害賠償數額；惟農友公司所列每項系爭父母本原種之研發費用僅為事後估算值，並非實際支出之研發費用，且縱有支出研發費用亦不一定可以培育成功，估算之研發費用無法等同其因此所受損害或所失利益。
2. 系爭父母本原種未曾對外販售，而無實際市場交易價格可以參考，又鄭○章、張○菁二人竊取農友公司之系爭父母本原種，致農友公司因此受有無法繼續獨家販售雜交後一代種子所能獲得利益之損失，而獨家販售雜交後一代種子所能獲得利益，可能因市場接受度、其他新品種問世等因素影響其收益，尚無法單以一時之所失利益作為認定標準；此外，農友公司無法證明鄭○章、張○菁二人有將竊得之系爭父母本原種出售予其他人獲利，認農友公司不能證明損害賠償數額，爰依民事訴訟法第222條第2項酌定鄭○章、張○菁應連帶賠償農友公司1,020萬元。