

侵害營業秘密 **賠很大**

營業秘密保護宣導案例集



by Tipo

案情說明

■ 受害企業背景

大光公司為一專業光學鏡頭設計及製造商，為全球精密光學塑膠鏡頭第一大廠，高階手機鏡頭**市佔率第一**，主要產品為手機鏡頭、平板電腦鏡頭、筆記型電腦鏡頭。

- 大光公司發現其多項自動化生產設計研發成果，遭小光公司申請獲准數個專利。經比對該等專利之附圖與大光公司自動化生產設備圖幾乎**完全相同**，且該等專利之發明人為大光公司前員工及小光公司總經理。



案情說明

- 經追查大光公司**前員工**離職前，將大量含有原告公司營業秘密、機密技術、著作權等智慧財產之文件、圖樣、技術內容**大量下載複製**，並攜往小光公司使用，並向當時**尚未離職之員工**，取得相關營業秘密，使得小光公司能在**短時間完成自動化生產**。
- 大光公司為保護其多年心血，遂向法院**聲請定暫時狀態處分**獲准，另依營業秘密法第11條第1項、著作權法第84條請求「**排除侵害**」；其次，為取回其權利，向法院提起「**確認專利申請權、專利歸屬**」訴訟，並向小光公司請求**損害賠償**。



案情說明

■ 法院判決：

- 小光公司及被告前員工等不得自行或委託第三人取得、使用、洩漏、修改、改良原告營業秘密
- 確認小光公司以大光公司營業秘密所申請新型專利之專利申請權及專利權，均為大光公司所有
- 被告應連帶給付原告**新臺幣15億2247萬639元**



法院之重要見解摘錄

■ 大光公司資訊屬營業秘密之理由

➤ 秘密性判斷：

1. 雖為已知之取送方法，但該方法用於特定元件非該產業者所容易知悉者，即符合秘密性。

2. 特定材料雖係原告向第三人購買，但選用該特定材料用於製程，非該領域製程人員所人員所知悉，故符合秘密性。

➤ 經濟性判斷：係爭技術為光學鏡頭自動化生產製程技術並經實際運用於生產線上，具有一定之經濟價值。

法院之重要見解摘錄

➤ 合理保密措施判斷：

1. 聘僱合約中，原告將其所有機密技術資訊(含係爭營業秘密在內)具體項目列於合約視為秘密，並藉此保護該等機密技術之秘密性，具主觀上保護認知且傳達於員工。
2. 原告公司確有門禁管制、禁止攜帶隨身碟、隨身硬碟、個人電腦、照相機進入公司，且原告內部網路資料有設定開放權限，有權限者始可開啟所屬部門資料夾等。
3. 公司頒訂之工作規則、內部電子郵件公告中亦一再宣示其保護智慧財產權及營業秘密之管制措施，並要求員工應切實遵循。

法院之重要見解摘錄

■ 小光公司有**竊取**或**使用**大光公司營業秘密之事實

➤ **竊取**行為：

- 1.研發過程應有不斷改良之產品歷程，小光公司提供之證據，無產品歷程且產品初稿即成品，該成品與大光公司產品相同。
- 2.由大光公司攜至小光公司之研發檔案，已全部改為小光公司產品名稱檔案
- 3.小光公司配發之電腦存有大量大光公司之檔案。

➤ **使用**行為：

- 1.係爭營業秘密已使用於小光公司新開發之機台。
- 2.研發過程開啟、檢視、討論甚至修改大光公司之營業秘密。

法院之重要見解摘錄

■ 損害賠償之計算基礎

- 以技術價值為請求基礎：法院認為無合理說明，未採認。
- 以小光公司年報之營業收入淨額為求償基礎：法院認為小光公司僅部分機臺係使用大光公司營業秘密，**未採納**。
- 以小光公司與同業年度財報比對為求償基礎：大光公司無法證明其與係爭營業秘密有關，**未採納**。
- **以研發費用為請求基礎**：法院認為會計師提出之報告、相關費用之規屬、以及係爭營業秘密佔總研發費用比例等符合論理法則，支持以研發費用為請求基礎。
- 以潛在損害為求基礎：法院認為會計師以假設推估潛在損害，仍有疑義，**未採納**。

分析本案之洩密管道

- ✦ 洩密管道一：員工離職前，大量下載公司營業秘密攜出
 - 觀察1：員工可攜帶隨身儲存裝置進公司
 - 觀察2：未經公司認可之儲存裝置可連接公司電腦
 - 觀察3：員工之職務權限不足，但可接觸取得大量營業秘密
- ✦ 洩密管道二：在職員工提供營業秘密予離職員工

分析本案之洩密管道

- ✦ 洩密管道三：營業秘密所有人看到已公開之專利，驚覺營業秘密被竊。
 - 觀察：營業秘密被侵害一段時日才發現，無預警機制，會造成更大損害，使競爭對手可了解如何導入生產線。
- ✦ 洩密管道四：合理保密措施程度不足，只有保密契約，無法達預防侵害之效果。

建議應加強之措施

- 1.在職間，應不斷宣導公司保密政策，警惕員工。
- 2.離職時，要求員工銷燬持有之營業秘密。
- 3.離職前，應稽核該員工離職前營業秘密資料之使用情形。
- 4.未經認可之儲存裝置應禁止攜入公司與使用，且應有查核過濾機制。
- 5.對於大量下載或列印營業秘密資料之情形，應有預警系統。
- 6.營業秘密應按重要性分類，不同職位僅能知悉對應之營業秘密，嚴守Need to Know原則