智慧財產法院新聞稿

發稿日期：110年1月28日
發稿單位：行政庭長室
連 絡 人：行政庭長 李維心
連絡電話：02-22726696#527　　編號：110-1

大立光電股份有限公司與先進光電科技股份有限公司等間營業秘密損害賠償等事件新聞稿

智慧財產法院審理被上訴人大立光電股份有限公司（下稱大立光公司）與上訴人先進光電科技股份有限公司（下稱先進光公司）及其負責人林忠和、總經理羅章浚與鄒博丞、謝炘穎、翁宗震、朱威丞（以上4人下稱鄒博丞等4人，與先進光公司、林忠和、羅章浚合稱為上訴人等）間營業秘密損害賠償等民事事件（107年度民營上字第1號）已於民國110年1月28日下午2時25分宣判，判決上訴人等應連帶賠償等。

一、案件經過

（一）大立光公司起訴主張：

大立光公司為知名光學產品設計製造商，自76年成立以來，致力於光學鏡頭元件等高度精密產品之研發產銷，並為原

證6、原證7工程圖圖形著作之著作權人，且大立光公司研發之光學鏡頭相關技術均為大立光公司所有之營業秘密（下稱系爭營業秘密）。

上訴人等明知上開工程圖為大立光公司享有著作權之圖形著作（下稱系爭著作），未經授權，不得使用，亦明知上述技術均為大立光公司之營業秘密，未經同意，不得自行或委託第三人取得、使用、洩漏、修改、改良，亦不得自行或委託第三人以任何方式刺探或取得。嗣大立光公司於102年間發現先進光公司當時之法定代理人林忠和、總經理羅章浚與大立光公司離職員工即鄒博丞等4人共同竊取系爭著作及系爭營業秘密，並持之申請專利權，上訴人等所為已侵害大立光公司之系爭營業秘密及系爭著作財產權，大立光公司乃依營業秘密法、著作權法請求排除侵害及損害賠償等語。

（二）上訴人等答辯：

大立光公司主張之系爭著作僅是遵循 CNS 標準之製圖規則

所繪製，與坊間工程圖面並無不同，自無從泛以「圖面選擇」主張具有創作性。況鄒博丞等4人任職大立光公司期間，均未從事機台之結構設計，並未接觸工程圖，亦非從事機台硬體結構之設計人員，並非管理密碼之資管人員，自無從認定鄒博丞等4人有接觸該等「圖面」之機會。又羅章浚並無侵權之主觀故意；林忠和身為先進光公司之法定代理人，並不知悉鄒博丞等4人及羅章浚所申請之系爭專利可能涉及大立光公司之著作財產權。

至於大立光公司宣稱之營業秘密，乃任何光學產品組裝製程中作為供料之用，或屬於自動化領域之通常知識，或經諸多先前技術所揭示，凡具有一般力學知識之人均可輕易推知，常見於各式自動化製程中作為產品封裝、黏合之用，無從認為係大立光公司所創作，故上開技術均不構成營業秘密。

事實上，先進光公司早已進行自動化之自主研發，並未使用大立光公司之技術，大立光公司既無法證明上訴人等有接

觸、取得上開著作及營業秘密之事由，而上訴人等復無侵害所謂營業秘密之故意，自不負損害賠償責任。

二、判決結果

（一）本院審理後，前以中間判決確認原審作成之中間判決部分內容並非營業秘密，其餘部分則維持原審判決之認定，因而駁回上訴人等之其餘上訴（即上訴人等不得自行或委託第三人取得、使用、洩漏、修改、改良如原審中間判決附表二編號1、編號2、編號4、編號5.1.1、編號5.1.2、編號5.2.1、編號5.2.4、編號6之技術）。

（二）確認上訴人等申請取得系爭專利之申請權及專利權，均為大立光公司所有。

（三）上訴人等應連帶給付大立光公司新臺幣（下同）15億2,247萬0,639元本息。

三、判決主要理由

（一）本院於109年4月9日之中間判決已認定：

1. 大立光公司為原證6、原證7圖形著作之著作權人，且上開著作受著作權法保護。

2. 原審中間判決附表二編號1、編號2、編號4、編號5.1.1、編號5.1.2、編號5.2.1、編號5.2.4、編號6等技術為大立光公司之營業秘密。

3. 原審中間判決附表二編號3、編號7之技術非營業秘密法所保護之營業秘密（原審中間判決附表二編號5.2.3之技術非營業秘密法所保護之營業秘密，業經原審102年度民營訴字第6號判決確定）。

（二）鄒博丞等4人原任職大立光公司，離職後均轉至先進光公司任職。其等4人均自承「撰寫或維護程式至產線試機，皆會看到或更換過系爭專利機器」、「在職期間會接觸到系爭專利」，本院因而認鄒博丞等4人在大立光公司任職期間均有接觸該等相關技術之機會。上開工程圖即系爭著作為大立光公司內部設計圖，先進光公司申請專利所附圖式與大立光公司上述工程圖中

「應受保護之表達部分」實質近似，可認大立光公司之著作權已受侵害。鄒博丞等4人利用重製等不法方法將竊取自大立光公司之營業秘密攜至先進光公司使用，於極短時間內協助先進光公司設立自動化製程，並以先進光公司名義申請專利，其中鄒博丞等4人及羅章浚於專利之「申請權證明書」列名為發明人並在其上簽章，林忠和亦代表先進光公司於各該專利申請案之「委任書」簽章，從而羅章浚、林忠和均諉稱不知鄒博丞等4人曾竊取自大立光公司營業秘密之技術申請系爭二件專利之事，不足採信。羅章浚與鄒博丞等4人對於系爭二件專利之各該圖式部分涉有侵權行為，自當有所知悉參與。林忠和與其餘上訴人5人間自有共同不法犯意聯絡，而具有共同侵害大立光公司系爭著作與系爭營業秘密之故意，應連帶負損害賠償責任。故大立光公司請求確認先進光公司申請之專利權為大立光公司所有，並依著作權法、營業秘密法第11條第1項規定請求排除侵害，及依營業秘密法第13條規定請求上訴人等連帶賠償損害，

即有理由。

（三）又本件依會計師鑑識結果，認為大立光公司所受損害，至少相當於所投入之研發成本為5億1,032萬1,123元，本院審酌上訴人等係故意為侵權行為，乃依營業秘密法第13條第2項規定酌定上開金額三倍之懲罰性賠償，因大立光公司請求上訴人等連帶賠償15億2,247萬0,639元及法定遲延利息，未逾系爭營業秘密研發費用3倍總金額（510,321,123X3=1,530,963,369），故予以准許。