

威盛v. s. 友訊營業秘密爭議對業界的醒思

益思科技法律事務所 賴文智律師

一、前言

國內知名的 IC 設計公司—威盛，在二〇〇三年底因為被指控涉及侵害網路設備製造公司—友訊（同時也是威盛公司的主要客戶之一）之著作權及營業秘密，遭檢察官提起公訴的案件，在國內產業界引起相當的震撼。由於本案仍在司法程序處理中，筆者也並未直接接觸本案相關事證，因此，本文並非針對個案進行說明或分析，而是藉由本案所涉及的營業秘密議題提供筆者的觀察與建議。

二、本案主要爭議點

本案雖然在新聞報導所呈現的外觀，是屬於商業間諜或營業秘密侵害的案件，但實際上由友訊公司所提出的論述包括如下：

1. 原威盛員工亦即友訊之離職員工，涉嫌違反保密契約（即洩漏工商秘密罪）、重製 IC 晶片模擬測試程式（即侵害著作權），且屬於背信行為（即刑法背信罪）；
2. 威盛公司涉嫌指使其員工從事前述行為，屬於刑法上的共犯，因此，亦一併對該公司總經理及董事長提出告訴。

當然，由威盛公司的角度出發，必須針對前述指控一一提出事證加以否認。而其中最令人矚目者，則為屬於友訊公司的電腦程式，為何會出現在威盛公司之 FTP 站上？以及威盛公司對於涉案員工在獎金紅利方面的特殊待遇等，這些都尚待法院進一步調查。

本案值得注意的地方，乃是在於這些論述都是屬於營業秘密侵害案件的常見問題，例如：同時涉及營業秘密侵害、著作權侵害及刑法規定；優先透過刑事告訴途徑以利告訴人在蒐證及談判上優勢的形成；將企業經營者納入訴訟程序中，而非單純就員工或實際行為人進行訴訟等。相信未來應可作為企業營業秘密處理的基本案例，而筆者也擬由介紹基本的營業秘密侵害相關法律及企業內部管理如何透過制度化來保

護營業秘密及避免侵害他人的營業秘密作為說明的重點。

三、營業秘密案件的法律救濟

（一）刑法

1. 洩漏工商秘密罪

刑法第三百十七條是有關於洩露工商秘密罪的規定，本條的構成要件以行為人依法令或契約有守密義務為前提，其中尤以被告有無契約上之守密義務，其範圍如何，往往成為案件爭執關鍵。此外，原告必須證明被洩露的「工商秘密」符合營業秘密法第二條所規定的要件，也是本條適用上比較困難的地方。

2. 竊盜罪

刑法竊盜罪的核心在於「破壞他人之持有，建立自己之持有」。因此，若是將處於他人管理下屬於營業秘密的技術文件竊取出來，使其置於自己的掌控下，則屬於竊盜行為。民國九十二年六月刑法修正時，因已刪除刑法第三百二十三條將「電磁紀錄」視為動產的規定，單純是重製電磁紀錄，並無法構成竊盜罪。

3. 背信罪

背信罪的核心在於「違背信任關係致生損害」，若是員工或受任人為公司處理有關營業秘密之事務，違背公司所交付之任務與信任關係之行為，造成公司之損害，則有可能以背信罪論處。由於營業秘密侵害最常發生在有信任關係的當事人之間，例如：企業與員工、授權人與被授權人、共同研發人員間等，這些在信任關係下所發生的營業秘密故意侵害行為，多數均可能構成刑法的背信罪。

（二）著作權法

目前我國營業秘密侵害案件，若透過刑事途徑處理，除前述介紹的刑法規定外，最重要的規定反而是著作權法的規定。多數的營業秘密，通常是以數位或紙本的方式，作為一種受保護的「著作」而存在，例如：本案中雙方所爭議的 IC 晶片模擬測試程式即是屬於電腦程式著作，受到著作權法的保護。

竊取營業秘密者通常以重製的方式取得營業秘密，其利用行為（例如：放置在內部網站或是傳輸給其他人等）則有可能涉及公開傳輸或散布等。這些本

質上屬於侵害或利用營業秘密的行為，形式上也都是屬於未經合法授權的著作利用行為，因此，亦可能構成著作權的侵害而有刑事責任。

(三)營業秘密法

我國營業秘密法於民國八十五年立法時，即定位在民法的特別法，考量到國人對於新型態智慧財產權保護的陌生，避免造成國內企業過大衝擊，因此，並沒有特別針對營業秘密的侵害在本法中規範刑事責任。因此，營業秘密法通常是作為刑法洩露工商秘密罪中有關於「工商秘密」要件的判斷，以及民事訴訟中有關於營業秘密侵害行為類型的判斷。

值得注意的是有關於營業秘密法第十四條第二項規定：「當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判或限制閱覽訴訟資料。」目前民事訴訟法在營業秘密保護的部分已經進行修法，刑事訴訟的部分則尚未因應處理，因此，如何利用本條規定在刑事訴訟時仍能保護營業秘密，值得讀者們注意。

四、營業秘密保護及爭議處理建議

在知識經濟時代，由於企業經營最重要的「知識」隨著員工流動已成為企業經營的常態，營業秘密作為一種隨時可能因為員工流動而有洩露可能的智慧財產權，企業尤應透過法律、契約、制度等進行完善的保護。以下即簡單就企業內部營業秘密的管理提出建議：

(一)契約的管理

企業與營業秘密相關的契約，主要可分為對內人事契約（例如：僱傭契約、委任契約、人力派遣契約等）及對外進行合作的契約（例如：技術授權契約、共同研發契約、經銷、代理、產品開發等契約）。

人事契約目前爭議比較大的是離職後競業禁止約款的效力，國內法院通常依據個案加以判斷，原則上較短期間、較確定的禁止區域（或產業領域）、事前或事後提供補償或特殊紅利、技術股、獎金等，較易被認定為有效。至於在對於合作方面，除了保密約款或競業禁止的規定外，懲罰性違約金的約定也有助於訴訟時的主張，因為，在營業秘密的案件中，要證

明營業秘密的侵害與企業的損害有因果關係或具體的損害額，實際上有相當大的困難。

(二)資訊的管理

企業除應妥善歸檔保存研發日誌的詳細記錄以及各項權利文件（例如專利證書、授權契約），並將機密資料（例如未公開產品的測試文件、研發紀錄、公司對外合約、客戶資料…等）標示「機密文件」之字樣，且訂立明確的規則，包括：機密的等級及處理、屬於他人資料或對外提供機密資料的程序等。

除了標示外，也須配合控管接觸營業秘密之員工層級與方式，以確保企業內部營業秘密的接觸範圍與必要性。其接觸管制的基本原則，就是讓員工只接觸到其工作範圍所需的營業秘密，而取用、複製等行為，更應公司可以控管的範圍內。

(三)組織的管理

威盛與友訊的案件，亦突顯出營業秘密的保護在組織管理層級的重要性。員工因不知情而將公司營業秘密洩漏與其他人或侵害他人營業秘密的機率，並不亞於其他惡意侵害營業秘密案件的機率。前者除應建立企業的營業秘密保護規則外，亦應配合「教育訓練」與「離職訪談」的制度來加強其效果；後者則可以從一些蛛絲馬跡來發現，據筆者訪談幾家公司主管的經驗，他們覺得通常會故意洩漏公司秘密的員工，在離職前夕都會有一些積極的動作，讀者可以自行研判，採取適當措施。

五、結語

營業秘密保護的立法，來自於市場上尊重產業倫理的需求，從過去到現在，除了少數惡意委由商業間諜進行的竊密案件外，多數的營業秘密侵害都是由與營業秘密擁有人有一定關係的人所為，可說「人」的因素乃是營業秘密保護中最重要的一環。這也使得透過法律、契約、內部規範等制度，對於與營業秘密產出、接觸、利用相關的「人」進行相關規範，乃是營業秘密保護及避免侵害營業秘密最基本的工作。

在任何法律程序中，由於法官、律師、仲裁人等，都是事後回頭檢視事實的真相，當事人在時過境遷之後，也往往難以記憶事件的細節，因此，只有制度化才能確保企業在面臨此類案件時有機會透過證據拼

湊出事實的真相，否則只有各執一詞產生無盡的爭執，威盛與友訊的案件，再度說明了「預防法學」的重要性，降低傷害發生的機率，遠比傷害發生後的補助來得重要。

台灣廠商面對美商專利追索之教戰守則----CHECKLIST

陳家駿律師

攤開我國科技廠商這十多年來的歷史，從早期「技術輸入產品輸出」，到近來台灣廠商各自科技領域 patent portfolio 之建立，不論在台灣或美國專利申請上均大有斬獲，但這其中，陪伴科技發展的代價，就是必須不斷受專利追索或專利訴訟的洗禮，方有以致之。過去台灣科技廠商之產銷結構大多側重於委託製造或加工之 OEM 型態，但近年來隨著產業昇級與自有技術之研發，業者已經充份展現接受委託設計開發（如 ODM 或 OIM），或自行製造產品而臻自創品牌之規模。然而在所謂自創品牌的背後，國內廠商研發過程中卻經常不可避免的會「引用」外國科技公司的技術，專利追索於焉接踵而至。

尤其美商自九〇年代後在全球市場上的競爭壓力逐漸增加，赫然發現他國產品援用其技術，卻打著自有品牌大舉入關，因此乃運用專利作為開山利器，四處追索權利金，企求討回公道。甚至連高科技化甚早的日本企業也未能倖免，例如新力及松下等多家日本知名廠商，亦不斷遭美商指控侵害專利，展開權利金之追索。台灣資訊業者近年來因數項產品囊括全球第一，且挾著外匯存底世界第一第二的盛名，當然也成為美商追索的主要對象。

回顧此，多年來外商 IBM、RCA、Zenith、Intel、AT&T、Lucent、Micron、TI、Siemens、Philips、SGS-Thompson、Rockwell、Atmel、OAK、Genesis、Lumileds、Elonex、EMI、Capetronic、Sisvel 對台灣廠商不斷地用專利「因材施教」；甚至日商 NEC、SONY、Hitachi、Toshiba、Fujitsu、OKI 等也曾夾著其在美國擁有的專利，向我國廠商追索甚至提出訴訟，而南韓 Samsung、LG（及 LG Philips）也有樣學樣，對台灣廠商追索，科技業界專利大戰仍是方興未艾。

不過這幾年來，我國廠商也並不是都是挨告，台灣防毒軟體巨擘趨勢就曾對美商提起專利訴訟，茂矽也曾向美國國際貿易委員會 ITC 遞狀控告日立侵權。這其中還有一種比較新的訴訟型態，不是在我國廠商與外商之間，而是本國廠商彼此之間的專利戰爭，將

