

# 跨國智慧財產權訴訟之研究-以滑鼠營業秘密訴訟個案為例

## The Research on Multinational Intellectual Property Litigation

### – A Case Study on Mouse Trade Secrets Litigation

黃明達

私立淡江大學資訊管理學系

mdhwang@mail.tku.edu.tw

黃正乙

私立淡江大學資訊管理學系碩專班

denny0308@gmail.com

#### 摘要

因個案公司遭受美國企業運用商業訴訟之手段，阻止個案公司之產品銷售至美國，因此個案公司亟欲尋求訴訟策略方向，期待分析美國與個案類似的商業訴訟案例，彙整出應注意之關鍵，提供個案公司在此訴訟案件中參考的方向。

透過個案研究方法，本研究發現營業秘密本身是一種資訊，其可以是技術性之資訊，也可以是非技術性之商業資訊，只要其可用於生產、銷售或經營上，並符合法律規範之要件，均可成為相關法律保護之客體。

本研究建議個案公司採用以下對策：(1)積極取得不侵權鑑定；(2)積極蒐證並提出答辯；(3)進行和解或合作談判。以期能夠幫助個案公司在目前之商業訴訟中能夠獲得較佳的情勢。並綜合探討管理面與法律面問題之配合，提出建議策略供國內企業及早建立制度，避免遭受國際商業訴訟之苦。

**關鍵詞：**營業秘密、營業秘密訴訟、專利、專利訴訟

## 壹、 緒論

### (一)、 研究背景

依據經濟部統計處 2011 年所發佈之統計資料表 1-1，日、韓、臺、中與美國企業體間的商業交往在近幾年更是快速成長，經濟的貿易往來量的增加也意味愈來愈多的貿易糾紛與衝突也愈來愈嚴重。

表 1-1：臺灣對主要貿易地區出口年增率 單位：%

年 地區	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 1~8 月
北美洲	0.9	11.1	0.6	3.6	-24.3	33.8	17.0
亞洲	12.1	13.7	12.0	3.1	-17.4	36.2	12.5
歐洲	-0.8	10.5	9.7	4.6	-24.6	30.1	8.5
紐西蘭	13.7	-16.9	42.3	16.4	-53.3	58.9	-9.3
澳大利亞	5.5	13.8	18.7	7.8	-32.5	33.1	17.6
其他	20.1	14.5	12.8	21.1	-30.3	30.1	24.8
APEC(*1)	9.4	13.4	9.7	2.0	-19.0	36.0	13.0

Source：財政部進出口貿易統計(2011)。\*1：APEC 之 21 個會員國。

### (二)、 研究動機

係因個案公司遭受美國企業運用商業法律訴訟之手段，阻卻企業之產品銷售至美國，因此個案公司亟欲尋求訴訟之策略方向，故本研究在於分析專利訴訟與營業秘密訴訟所應注意之關鍵，並採取因應策略，以取得較佳優勢。

### (三)、 研究目的

本論文研究目的為：

1. 整理、分析美國營業秘密訴訟相關案例。
2. 提出供個案公司訴訟參考之建議。

### (四)、 論文架構

本研究共分成五個章節，各個章節簡介如下：

第一章、 緒論，包含研究動機、研究目的、研究流程、章節結構。

第二章、 文獻探討，包含相關智慧財產權之專利權定義、營業秘密定義，簡介美國專利系統制度、美國聯邦法院訴訟程序及美國國際貿易委員會訴訟程序。

第三章、 研究方法，包含研究方法、研究設計、資料蒐集及蒐集程序、資料分析、研究架構、研究範圍與限制。

第四章、 美國案例與訴訟個案分析。

第五章、 結論與建議，包含研究結論與建議、後續研究建議。

## 貳、 文獻探討

本研究著重在於探討美國營業秘密與專利訴訟之防禦與攻擊策略，探討之前必須先對於智慧財產權之專利權與營業秘密、美國專利系統、美國國際貿易委員會有所了解。

本章將循序介紹智慧財產權之意義與美國之專利制度，以及了解在美國專利系統中的聯邦法院與國際貿易委員會訴訟程序。

### (一)、 智慧財產權

在 1933 年「關稅暨貿易總協定」(General Agree of Tariffs and Trade, GATT) 於完成烏拉圭回合談判，並於 1994 年簽署了包括「與貿易有關之智慧財產權協定」(Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, 簡稱 TRIPS) 等協定。依據該協定第二篇，被列入為智慧財產權的標的有：(1)著作權及相關權利；(2)商標；(3)產地標示；(4)工業設計；(5)專利；(6)積體電路之電路布局；(7)未經公開資訊之保護；(8)契約授權時有關反競爭行為之控制 (WTO, 檢索日期：10/2011)。

根據我國智慧財產法院組織法，第一章總則第三條第一項明定，智慧財產法院管轄案件如下：依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。(智慧財產法院組織法，2011)

營業秘密法所保護的並不是秘密的內容，而是保障秘密不被外人偷盜或內部員工背信帶走。外人若獨立研發出相同的技術，將同樣得到營業秘密法的保護。嚴格說來，此法並不是給予秘密擁有者任何「產權」，只是在維持一個「誠信」的競爭環境而已(許牧彥，2003)。

### (二)、 專利權

根據世界智慧財產權組織(World Intellectual Organization, WIPO)定義，專利是一項授予發明物的排他權利，該發明物可為產品或方法、程序，一般而言，發明是提供製造產品的一套作法或是一套全新的技術，以茲產業利用，以及解決產業目前的問題(張佑宇，2008)。

在方法專利之有效期間內，未經許可而擅自進口該項方法專利產品，或於美國境內擅自要約、銷售或使用該方法，視為侵權者而負其責任，方法專利之侵權訴訟，不因屬非商業性使用或零售該項產品而不得請求損害賠償(魏汎娟，2008)。

### (三)、 營業秘密

依美國律師協會(American Bar Association)所擬具之美國統一營業秘密法(Uniform Trade Secret Act; U.S.A)第一條第四項明定營業秘密具有下列特性之資訊，包括公式、型式(Pattern)、編輯、程式、裝置、方法、技術或流程等：(葉茂林等，1995)。

1. 因其不為一般人所周知，而能獲得實際或潛在的獨立經濟價值；他人無法立即以正當方法得知，且在他人將之洩漏或使用之情形下，可因而獲得經濟價值者。
2. 所有人依情況採取合理的保護措施，以維護秘密性。

美國經濟間諜法(Economic Espionage Act)將營業秘密定義為『各種形式與類型之財務、商業、科技、技術、經濟或工程資訊，包括資料、計畫、工具、機制、組成、公式、設計、原型、製程、程序、程式、程式碼或商業策略，不論其為有形或無形，亦不論其係以儲存、編輯、文字或物理、電子、圖形或照相記憶，只要其符合：(1)該等資訊之所有人已針對情況採取合理措施以保護此等資訊之秘密性；(2)此等資訊由於未為一般大眾所知悉，或因公眾利用合法方式，無法即時確定、取得或發展出來，而具有實質或潛在之獨立經濟價值。』(The Economic Espionage Act of 1996, EEA)」

#### (四)、 美國執行專利系統

美國作為英美法系國家，以判例法為先導，以《侵權行為法重述》為中介，以各州接受《統一商業秘密法》為標誌，三者相輔相成，共同構築了美國商業秘密保護法的體系。簡言之，判例法和成文法是美國商業秘密法律的主要組成部分(劉金波 & 樸勇植，1994)。

美國聯邦法院體系可分為聯邦地方院(Federal District Court)、聯邦上訴法院(Federal Court of Appeals)以及聯邦最高法院(Federal Supreme Court)，而執行專利訴訟或營業秘密訴訟也依循此一系統進行(王承守、鄧穎懋，2004)。

#### (五)、 美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission, USITC)

根據美國關稅法 337 條款規定，若要啟動 ITC 審查程序，原告必須提出具有陳述相當詳細的起訴狀，明確且詳細地記載原告指出遭到侵害的專利侵權分析報告，並且將起訴狀呈交予 ITC 書記官(Secretary of ITC)，由 ITC 書記官轉呈予 ITC 的不公平進口調查室(Office of Unfair Import Investigation, 後簡稱 OUII)進行審查。OUII 在收到起訴書後，隨即開始調查是否具有侵權行為存在，且需在收到起訴書的 30 日內決定是否展開調查程序。

調查程序由 ITC 中之行政法官(Administrative Law Judge)執行，其負責指揮該案件的進行、披露規則的制定(Set Rules for Discovery)、裁決訴訟事項及實施聽審程序。由行政法官在美國聯邦公報(Federal Register)公開調查程序後，ITC 的調查程序隨即被啟動，同時展開披露程序。開始調查程序後，行政法官會在公告調查開始日後 45 日之內訂定調查預定完成日，並在 5 至 6 個月後舉行聽證會(Evidentiary Hearing)，聽證會採取公開法庭形式，原告與被告雙方當事人須提出人證與書證，並且對於對方證人進行交叉詢問(Cross-Examine)。聽證會結束，行政法官將作出初步裁定(Initial Determination)，若其後發現爭議處，ITC 決定進行複審，否則初步裁定即為最後裁定(張佑宇，2008)。

#### (六)、 美國專利訴訟程序

專利權人向聯邦地方法院遞出訴狀(Complaint)，並將訴狀副本連同傳票送達被告。根據聯邦民事訴訟程序法 Rule 8(b)規定，被告在收到訴狀及傳票後的一定期間內，必須對原告訴狀中的每一項請求(Claim)以及答辯狀(Answer)中所提出之事項，逐一進行答辯，以及對每一主張與事項都必須承認(Admit)或否認(Deny) (張佑宇，2008)。

法院會召集當事人律師開審訊程序前會議(Pretrial Conferences)，目的在於對該訴訟的進程序及進度做有效控管，以及觀察雙方當事人是否有和解之可能性。審訊前會議結束後，便是蒐證程序(Discovery)的開始，美國民事訴訟程序在審訊前會議時，法官便會訂定蒐證程序時間表，此時雙方便開始各自蒐證工作。在審訊程序前的揭露與蒐證程序的過程當中，雙方當事人必須提出對專利訴訟所有證據及物件。此階段，若雙方當事人認為沒有重要事實上的爭議，可向法官請求依法以簡易判決(Summary Judgment)判定孰勝孰敗，但對於簡易判決，聯邦法院採取從嚴審核，只要有任何爭議存在，法官就會拒絕原告或被告所提出之簡易判決請求(張佑宇，2008)。

審訊程序開始前，聯邦法院將舉辦一場馬克曼聽證會(Markman Hearing)，此聽證會最主要的目的是界定該系爭專利之權利範圍，以及雙方對該系爭專利具爭議之處進行

界定。馬克曼聽證會以及搜證程序結束後，便正式展開對此專利訴訟案之審訊程序(Trial)，審訊程序中，陪審團將裁決該案是否具有侵害專利之行為(張佑宇，2008)。

在於專利審查方面，美國專利商標局(U.S. Patent and Trademark Office, USPTO)亦要求其審查員再依據專利法第 103 條核駁受審申請案時，必須引用並結合兩篇或兩篇以上之先前技術文獻(Prior Art Reference)，或是引用單獨一篇先前技術文獻並結合申請人所承認之先前技術(Admitted Prior Art) (張佑宇，2008)。

#### (七)、 相關研究

專利是有其申請先後順序的，意謂當某人先申請取得專利後，他人就不得以相同的技術取得專利，而且別人未經其同意原則上亦不能使用相同的技術，縱使別人是自行研發出相同的技術，專利權人亦能禁止其使用。但營業秘密就不一樣，只要別人是以前正當的方法譬如說用自行研發的方法，去得知秘密、發展技術，法律就不保障營業秘密的所有人有權利去禁止別人利用該營業秘密。這也是營業秘密法與其它智慧財產權間最大的差別性。

何謂排他性的權利，譬如專利、著作權等皆屬此權利。世界各國並不願賦予營業秘密一個很強的權利，使其享有像專利般地具有排他獨占的地位。只要他人以前正當的方法得到相同的知識即可使用此技術，因此其並不享有真正獨占的地位。因此由此角度來看，營業秘密法並不是一個具有獨占效力或排他性的一個權利。然而非屬排他權並不就表示其即無經濟的價值。即使非屬排他權，但仍屬於財產的一種，具有財產的價值，仍然可以成為交易的個體，而且可以成為繼承之客體(謝銘洋，2008)。

美國工業與製造業申請專利的目的，根據產品與程序所占百分比明顯發現，絕大多數企業申請專利的目的，均以避免市場上的仿冒行為，或是以專利阻卻提高對手進入相關技術之門檻為目的，其次即保護企業免受專利訴訟的威脅(Cohen,2000)。

所謂『專利管理』係指企業所有活動中，有效運用發明、新型、新樣式專利權與專門知識/技術(Know How)等相關機能的業務。傳統的專利權申請與取得僅屬專利過程中之一環，舉凡申請前的產品趨勢調查、研發目標設定、創意激發與發明獎勵、技術調查、資訊蒐集與應用，乃至於專利權取得後的權利維護、管理、策略運用等均屬之(康琦撰，2006)。

專利管理之目的乃在於針對專利所賦予之獨占權加以有效的規劃應用，藉由最適當的組織型態及領導方式，並以各種控制制度加以監控，使專利權的效益得以充分發揮，以期進一步為企業的生存與成長，取得更有效之長期、合法及獨占性的保障。(康琦撰，2006)。

要構成『營業秘密』則須同時符合以下三項條件，第一點不是一般涉及該類資訊人員所能知曉。就美國經濟間諜法案第 1839 條第 3 項(B)規定，營業秘密須非一般公眾所知，又如美國統一營業秘密法第 1 條第 2 項規定『非一般公知者』；世界貿易組織與貿易相關之智慧財產權協定(World Trade Organization Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property Rights ,WTO TRIPS)第 39 條第 2 項第(a)款規定，營業秘密須係該項資料目前仍不為一般處理同類資料的人所知曉或取得者，關於知曉該資訊的判斷標準，前者為『一般大眾』，後者為『一般處理同類資料的人』，也就是說同行業或相關行業中的人員，兩者範圍不同，被認定是否為營業秘密的結果也會不同。

第二點秘密性而且具有實際或潛在經濟價值。也就是說『營業秘密』的『價值性』

或者是『實用性』。營業秘密並不以開發完成為限，任何營利上有價值的或具競爭性的資訊、方法，不論係屬以完成或僅是開發中的產物或技術、設計、圖案、草稿等等，均不影響成為營業秘密的資格。營業秘密須要保護的原因在於這些資訊處於秘密狀態而且具有經濟價值，若僅有秘密性而不保有實際或潛在的經濟價值，即無保護之必要。

第三點所有權人已對標的採取合理的保密措施。就是說『營業秘密』的『合理秘密性』，也是營業秘密與其他智慧財產權最大的不同點，一般情況倘依正當方法就能輕易取得資訊，就不能認定為所有權人已採取合理的保密措施。營業秘密之所以要保護，在於所有權人主觀上有無保護的意願，而且客觀上有保護的積極行為。若所有權人未採取合理的保護措施，致使任何人均可自由接觸相關資訊，即所有權人不在乎資訊的保密性，法律也就無須給予保護(章忠信，2003)。

營業秘密欲獲得保護，維持其秘密性是非常重要的先決條件，而專利權乃是一種法律所建立的交換制度，在專利法的規定下，藉由專利權的授予，使發明人就其發明或專有技術得以壟斷一段時間，以換取發明人願意公開其獨家秘方或研發成果，與公眾分享。一方面公眾得以享用其發明成果，另一方面可以依其既有發明成果，再進行更高深的發明，而不必重蹈覆轍。專利權必須向專利專責機關提出申請獲准後始能取得，此一申請程序中必須公開專利之內容，使其秘密不再保有秘密性，當然也就喪失營業秘密保護的條件，不能享有營業秘密法保護的好處。所以，營業秘密所有人在進行專利權的申請前，必須衡量以何種方式保護自己的智慧財產權較為有利(章忠信，2003)。

## 參、 研究方法與設計

### (一)、 研究方法

質性研究，係指對於事件的基礎特性與本質進行分析，分析出問題的本質是什麼，將影響方向指出來(Cooper & Schindler, 2003)。探索性研究係當研究者在研究期間對於問題缺乏明確觀念時使用，有助於研究人員發展出更清楚的概念、建立過程先後順序、強化最後研究設計。

本研究係以個案研究為主，對美國專利與營業秘密訴訟之運用進行探討，並瞭解美國聯邦法院與 ITC 之專利與營業秘密訴訟程序，再對美國案例與個案作歸納整理，彙整出個案公司面對美國專利、營業秘密訴訟時可以採行之策略。基於上述因素，本研究採以質性研究為核心，並結合個案研究及次級資料分析進行整合探討。

### (二)、 研究設計

個案研究法係基於自然背景下，由實際參與該現象的人員之角度，對某現象的實際狀況進行深入探究(Gall & Borg, 1996)。個案研究法係當某研究目標現象無法藉由一般方法，將研究之目標輕易地將其脈絡分離出來，而所採行的一種研究方法(Yin, 2003)。

為何個案研究法最適合本研究，共歸納出四項主要因素：

1. 試圖藉由次級資料之蒐集歸納，整理出 ITC 與美國聯邦法院之訴訟程序。
2. 試圖藉由案例之論述與法院最終判決結果，分析出關鍵點。
3. 本研究之標的為專利訴訟與營業秘密之訴訟，且訴訟尚在進行中，對研究者而

言，無法輕易地加以操控，僅能以旁觀者角度切入。

#### 4. 智慧財產權屬於企業機密，若以問卷方式將遭遇信度與回收之問題。

考慮議題之特性，本研究藉由美國聯邦法院之營業秘密訴訟案例分析、彙整，提出個案公司於美國地區專利、營業秘密訴訟策略之建議。

#### (三)、 研究範圍與限制

本研究之內容主要是以個案 C 公司之營業秘密訴訟為核心，探討臺灣以代工導向轉而以專業技術為導向之企業，產品在美國遭到指控侵犯營業秘密，並提出訴訟時之案例分析，並聚焦於企業訴訟之過程。

本研究主要針對個案 C 公司營業秘密訴訟及美國案例做彙整、分析，對於其他可能影響的面向，短時間內並無法得知，且相關數據亦無法即時取得，因此本研究著重於分析現有資料與相近之案例，採以案例質性研究以彌補無法量化分析之處。

#### (四)、 研究流程

本研究流程如圖 3-1 所示。

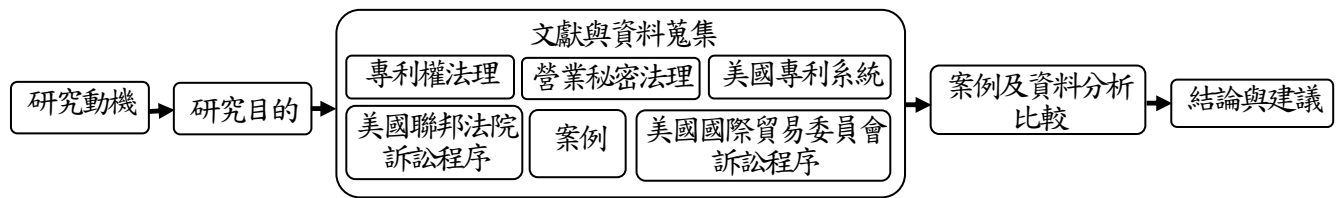


圖 3-1: 研究流程圖

### 肆、 美國案例與訴訟個案分析

#### (一)、 資料來源與蒐集

##### 1. Findlaw 電子資料庫

Findlaw 廣受美國法律界使用之網路線上法學資料庫之一，除了包含詳盡的美國各式法規外，也囊括了最新的判例；特色之一為擁有超過 50,000 人的法律資訊編輯，及超過 30 個以上的法律實務領域。

##### 2. 美國國際貿易委員會資料庫

ITC 根據 337 條款所進行之訴訟審查程序，訴訟時程、審查結果等案例細節均以資料庫形式提供給予大眾利用與檢視。

##### 3. L 律師事務所

目前個案之訴訟案件由 L 律師事務所所承辦，並進行相關問題探討。如表 4-1 所示。

表 4-1：律師討論會議

討論會議次數	會議日期	會議議題
第一次	2011/07/21	議題討論
第二次	2011/08/18	議題討論、資料蒐集
第三次	2011/09/15	資料蒐集、案例討論
第四次	2011/10/13	資料蒐集、案例討論
第五次	2011/11/17	討論

## (二)、 美國案例分析

案例一：Virginia Electronic v. National Service Industries, Inc.

國別：美國

案例類型：營業秘密之保護要件

審理法院：Court of Appeal, Federal Circuit

關鍵字：專利發明人、營業秘密侵占、雇用創作

案號：230 F.3d 1377

日期：2000/01/06

法院判決

上訴法院終結審理後做出以下見解：地方法院在即席判決中對於 Velcorp 缺乏發光二極體(Light Emitting Diode, 以下簡稱 LED)，燈泡設計之營業秘密採取合理保護之事實的判決是正確的。地方法院對於 Velcorp 未對 Stepp 有關發明概念證詞提出有效證據之判決是錯誤的。上訴法院最後決定肯定部份判決，撤銷部份，並發回更審。

判決理由

關於營業秘密的侵占部分，因喬治亞州法律對營業秘密定義，因不被眾所周知或公開而獲利；在合理的環境下努力維護其機密性。

判決發明人更正的見解，根據美國專利法第 256 條款，司法、專利與商標官員有權力解決發明人之爭議。專利之發明人必須是真正的發明人。在沒有欺騙企圖的條件下，可以加上或完全替代已核准專利之發明人。為了顯示出其他的發明人，必須對於其在專利上之顯著性質貢獻的事實，提出強力的證據。錯誤地刪除真正的事實，不會使專利失效。

評析

本案訴訟所在地為喬治亞州，雖未採用統一營業秘密法，但其營業秘密法對於受保護資訊的要件大致上也符合經濟價值、非周知性、與機密性三原則。此案爭議焦點為 Velcorp 在 1994 年 1 月 26 日前所遞交給 Lithonia 之 LED 燈泡設計相關資訊是否符合該州營業秘密法之定義。Steep 在信中已經表示了該項資訊不需要保護，且可以公開，這項舉動很明顯地與營業秘密法中要求機密性資訊所有者善盡合理努力以維護機密性的原則相互違背。對管理者而言，要善盡合理努力以維護機密性不是一件容易之事，管理者仍需要注意以下：

1. 原型樣本屬於公司或企業研發之成果，是公司或企業投入大量研發時間、人力與金錢的結晶，且對於公司或企業新產品計畫具有關鍵性地位，不能隨意公開透露。
2. Steep 在未簽署保密協定之前就向 Lithonia 公開一些原型樣本已經不符合營業秘密中善盡合理努力以維護機密性之精神，其後又在信中明白表示放棄部分資訊的保護，因此完全喪失保護立場。
3. 當 Velcorp 發覺已經將部份機密性資訊透露給他人知曉時，應立即於以補救，例如明白告知對方或請律師出面處理。



案例二：Sna, Inc. v. Paul Array

國別：美國

案例類型：營業秘密不禁止以還原工程方式所複製之產品

審理法院：United States District Court, E.D. Pennsylvania.

關鍵字：商業包裝、合作契約、還原工程

案號：51 F.Supp.2d 554

日期：1999/06/09

法院判決

被告有違約之行為，但沒有侵占 SNA 的營業秘密。本案還涉及多項控訴，相關判決如下：

1. 被告必須返還製造之模具。
2. Karlsen 及 Turbine Design 共謀偷竊零件，必須賠償其所造成之損害。
3. 原告未能證明因中傷或毀謗而造成損害；原告未能證明被告使用”Turbine Seawind”或”The Seawind Builders Newsletter”構成不公平商業行為，但被告使用”seawind.net”為網域名稱及採用”Seawind”做為網站連結之行為構成不公平之商業行為。
4. 被告 Array 及 Horizon Unlimited 禁止使用”Seawind”圍網域名稱及做為網站內容連結之用。
5. 原告未能證明被告之間有契約性之行為。

判決理由

本案有關於營業秘密的判定非常明確，從法律與先前判例的見解中，法院可以很明確的判定本案沒有侵占營業秘密的事實。

本案中，Turbine Design 利用還原工程的方式製造 Seawind 的機艙罩、機身、尾翼、及許多小零件。原告宣稱，Karlsen 及 Turbine Design 就 Seawind 零件之模具製造，已經侵占他們的營業秘密；由於原告並未證明任何可以受到保護之營業秘密而不成立。營業秘密可以包括任何配方、原型、裝置、資訊的編輯物而被運用於特定人的事業中，在他人未知或為使用的情形下，特定人可能有機會由競爭者中獲得優勢。

營業秘密法並未禁止還原工程，專利法提供複製產品的保護，而營業秘密法沒有。原告沒有顯示被告侵占了其他的營業秘密。

評析

由於營業秘密法並不禁止以還原工程的方式獲得或知悉營業秘密的內容，對於技術成果擁有者在面對以營業秘密保護其智慧財產的決策中，不得不考慮還原工程的可能性。以目前科學技術而言，利用還原工程分析實體產品就可以獲知絕大多數在產品中的相關知識。以此邏輯推論，除非產品不在公開市場上進行銷售或展示，相關知識很容易被競爭者或他人以還原工程的方式所獲取。

在預期還原工程可能性越高時，以營業秘密保護智慧財產並不是一種好途徑，應該採用專利的方式加以保護。

案例三：Gemisys Corporation v. Phoenix American, Inc.

國別：美國

案例類型：營業秘密之保護要件

審理法院：United States District Court, N.D. California

關鍵字：軟體服務、揭露、合理保護

案號：186 F.R.D. 551

日期：1999/03/18

法院判決

同意針對 Gemisys 所主張的侵占營業秘密、侵害著作權、違反契約及不公平競爭採取即席判決。拒絕 Phoenix 所提出採取保護令的要求，以及拒絕核准訴訟無效申請。

判決理由

侵占營業秘密的部份，科羅拉多營業秘密規定，要使資訊成為營業秘密，擁有者必須採取措施防止這些秘密成為其他人可以獲得的資訊：(1)保持秘密性的所需努力就是採取合理的、不會太昂貴的程序。(2)法律也明白規範，如果個人揭露自己的營業秘密給一個沒有義務保護資訊機密性的人，或者公開的揭露秘密，則他的財產權就會消滅。

侵犯著作權的部份，法院認為必須提出直接證據，證明著作的所有權，以及被告複製了文件，與其著作物有實質上相似等來證明複製。

違反契約的部份，合約中規定是個人的、非排他的、不可轉移的、只能自己使用於單一 CPU 上，其中『可允許使用』只包括追蹤、紀錄和程序的資料。沒有證據說明合約中定義了『使用』，或者可以使用的範圍，也沒有提出以奪取 PMIS 的所有權而違反合約的證據。

主張不公平競爭的部份，不能提出有關盜用營業秘密及違反契約的證據。  
評析

依據科羅拉多營業秘密法規定，營業秘密擁有者必須採取合理保護措施，才能受法律之保護。最關鍵一點，保密合約的簽訂中，沒有詳細明定被授權者的保密義務。不僅在公司內部要加強員工保密責任，對於相對第三者的要求更需要嚴格，而這只能由保密合約中來規範。公司內部機密文件，除標示為『財產資料』外，必須要清楚標示『機密等級』，讓使用者可以知道所接觸的是何種等級機密文件，無形中提醒使用者負有保密責任。企業管理者，在管理整個營業秘密保護措施時，較細微的部份都必須加以留意，除了定期稽核公司機密文件控管流程，更須注意是否有機密性文件都標示機密等級。

### (三)、 案例分析發現

案例一中，原告總裁於給被告信件上，表示該項資訊不需要保護且可以公開，此項舉動明顯地與營業秘密法中要求機密性資訊所有者須善盡合理努力以維護機密性之原則相互違背，因此這兩項行為都被法院認定不具營業秘密保護之要件。

案例二中，所涉及的營業秘密產品，在技術層面上似乎不高，要模仿也很容易，如

果這些零件真的具有非凡之性能，應該以專利保護之，而非營業秘密。由於營業秘密並不禁止以還原工程的方式獲得或知悉產品之相關知識內容。

案例三中，法官認為有沒有做到保護措施，關鍵點在於保密合約簽訂中，是否詳細明定被授權者之保密義務。除了保密義務或競業禁止等書面契約之規範外，要做到合理之保護措施，更需要全體員工一起配合，隨時注意日常工作上的小細節，否則可能在無意間就喪失了辛苦所建立的營業秘密。

根據營業秘密構成之要件，由此可知，營業秘密本身是一種資訊，其可以是技術性之資訊，也可以是非技術性之商業資訊，只要其可用於生產、銷售或經營上，並符合上述要件，均可成為受保護之客體，至於方法、技術、製程、配方等，均只是例示之規定而已。詳言之，營業秘密受保護之要件，包括如下所列：(1)須是可用於生產、銷售或經營上之資訊。(2)必須具有秘密性。(3)非一般涉及該類資訊之人所知者。(4)因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值。(5)所有人已採取合理之保密措施。

對於守密訊息的共同開發、識別及保護、有利於一方或雙方的例外情形以及一項許可所涵蓋的訊息範圍等問題，如果不從一開始就妥善處理，都有可能導致爭議。同樣，根據許可協議處理商業秘密訊息的公司往往需要製訂內部政策以確保訊息的使用在許可協議允許的範圍內。

在保密契約或使用契約方面，法官通常認為盡合理管理責任中最關鍵的一點就是保密合約的簽訂，是否詳細明定保密義務，不僅在公司內部要求員工保密的責任，對於第三者的要求更需嚴格。

#### (四)、 個案分析

##### 1. 企業背景介紹

被告 C 公司主要是從事於精密塑膠模具設計製作，及各式塑膠製品的生產製造，公司成員約略 45 名，年營業額達 5,000 萬元以上。公司主要產品，各式醫療部品、光電零件部品、各式電子零件部品、各式手動埋入射出部品、導線架料帶式自動送料埋入射出部品、各式閥類絞牙機構部品。提供全面塑膠射出成型與塑膠模具製造的服務，如模具設計 CAD(2D/3D)、模流分析、CAM、CNC 加工、EDM 加工、鉗工組立、試模、射出量產並使用精密儀器進行零件製作驗證及製品監控量測。

原告 A 公司成立於 1995 年，是全球領先的人體工學設計公司，專職於人體工學中電腦輸入設備替代產品的設計和研發。A 公司的人體工學產品皆是經歷過十年以上開發研究的成果，最初的開發是專門為了需要快速過濾電影畫面，以及需做大量滑鼠移動工作的電視和視頻編輯的專業人士所設計，在經歷過電腦與網路活耀的世紀後，A 公司的產品已經改良至試用於所有常用電腦的使用者。

##### 2. 個案案情摘要

1995 年原告 A 公司創辦人 Steven Wang, 基於被告 C 公司保證對 A 公司的產品設計資訊保密，而與 C 公司簽訂合約，為 A 公司代工批量生產人體工學之電腦滑鼠。雙方於 1995 年 6 月 15 日正式簽訂為期 20 年之保密合約(以下簡稱

NDA)。NDA 第 1 節禁止 C 公司洩漏、使用或複製 A 公司之”機密訊息”，而且 NDA 第 3 節更進一步禁止 C 公司經由翻抄其產品，而生產、製造或其他延伸之產品或開發其他相關產品。

近十五年來 C 公司為 A 公司製造各種不同型式之電腦滑鼠，並且保守 A 公司產品之所有機密訊息；但在 2009 年，C 公司開始生產，從 A 公司滑鼠拷貝而來的產品，並承認是利用 A 公司所提供的工具生產的。於是 A 公司向新罕布什爾州的聯邦地區法院提出訴訟，控告 C 公司違反新罕布什爾州統一商業秘密法，N. H. Rev. Stat. Ann. § 350-B:1 to -B:9 (2011), 與違約責任。

### 3. 雙方論述

就違反保密契約及口頭協議的部份而言，原告 A 公司控告被告 C 公司違反，當初所簽訂之保密合約中之使用限制。A 公司認為 C 公司利用實施代工業務時，熟知其產品的設計、概念、機構等營業秘密，而實施生產、銷售與其進行商業競爭。被告 C 公司答辯，其所生產之產品與 A 公司所設計之產品，實屬不同設計概念下的產品，且業已取得美國專利，因此絕無盜用 A 公司之任何營業秘密，並有其研發之紀錄佐證，並且遵守保密合約及口頭相關約定並無違反之情事，且克盡保密之責任與相關合約的規範，所以無違反保密契約予口頭協議之事實。

就侵害營業秘密的部份而言，原告 A 公司控告 C 公司，盜用 A 公司營業秘密之設計概念、草圖、機構設計，違反新罕布什爾州的統一商業秘密法，N. H. Rev. Stat. Ann. § 350-B。被告 C 公司答辯，所生產之產品已於美國取得專利(專利編號：US 20110018798A1)，且該系爭之產品，不論外觀之設計、機構之設計概念、功能表現皆與 A 公司之系爭產品外觀、組件機構、設計概念實屬不同，因此並無侵害 A 公司之營業秘密。

### 4. 比較分析

以侵害營業秘密與案例一、案例三評析結果的部份而言，營業秘密受保護之要件，包括如下所列：(1)須是可用於生產、銷售或經營上之資訊。(2)必須具有秘密性。(3)非一般涉及該類資訊之人所知者。(4)因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值。(5)所有權人已採取合理之保密措施。

但就第 3 項之要求，訴訟個案之原告所使用之技術，係以光電雷射照射在物體表面上，再由接收器接收訊號，而偵測物體之移動向量，是該產業中眾所周知之技術，因此在侵犯營業秘密方面，本研究與案例、承辦律師，討論後系覺得將不成為關鍵。

以違反保密契約與口頭協議的部份而言，保密契約或使用契約，法官通常認為盡合理管理責任中，最關鍵的一點就是保密合約的簽訂，是否詳細明定保密義務。保密契約或使用契約之解釋端賴陪審團之心證，較沒有一定之論斷，所以在保密契約或使用契約方面，就有賴律師與證據的著力。

案例二主要訴求點為以還原工程獲取產品之相關知識，但系爭之產品乃是個案公司研發出來之產品，並已獲得美國專利之認證，若再取得法院認可之公

正第三人之不侵權鑑定證明，即系為有力之證明。

三個案例與個案就營業秘密之保護措施、是否揭露營業秘密、機密文件是否分級、授權是否明定保護義務、合約之使用定義做比較。

#### (五)、 研究主要發現

所謂營業秘密並不限於技術性之知識，其範圍包括程序、操作、行銷計畫、電腦程式、與未來計畫等，都是在法律下可以獲得保障之營業秘密。以往的觀念下，通常認為這些與商業經營有關之知識並非智慧財產的範疇，但近期的發展認為這些資訊也需要高度心智創新，亦具有經濟價值，無不能視為智慧財產之理由。

任何一家以專業知識技術為核心的企業，都應當具備一套良好的專利管理方式以及商業訴訟攻防的策略，本研究根據專利管理活動進行探討，並配合個案商業訴訟之需求與律師討論之資料，提出一套可供企業參考之三個面向之建議。

#### (一)、 專利管理面策略

##### 1. 專利檢索與分析

絕大部分的新技術大多來自相關既有技術，再加以延伸或改良，所以技術與技術之間的連結就顯得相當複雜與重要，在某技術申請專利初期，應該對該技術的相關領域進行完整且充分的檢索，藉此獲得更廣泛的技術資訊，以避免與先前的技術過於相近，造成抄襲困擾。專利分析，即將專利資料庫中所獲取的專利資訊，有系統的方法加以拆解，轉換成對我方有價值的資訊。

##### 2. 專利範圍界定與技術定位

專利權利項的主要目的係明確說明該專利的技術範圍，而且解釋專利權人根據專利而主張的權利，一組強而有力且完整的專利權利項將極為容易防範他人的侵害。技術定位，企業應極具技術定位的認知，並非所有技術或概念都須申請專利才是最好的保護方式，如以營業秘密保護亦可，但必須配合嚴密之管理制度加以控管，以防止機密資料之外洩。企業可根據不同的技術與涉及企業技術核心程度來決定實施的方式，交互應用來保持高度的競爭力。

##### 3. 專利組合

單獨的專利所能涵蓋的技術層面與範圍相當有限，企業若欲以專利作為競爭武器，應該積極進行專利佈局，申請某專利技術應附帶申請該技術之週邊相關的技術，利用專利技術組合的方式建構嚴密的專利網絡，以提高競爭對手在該領域的發展難度，並無形中增加對手進入產業的技術成本或營運成本。

#### (二)、 防禦面策略

##### 1. 不侵權鑑定

面對專利訴訟企業不侵權鑑定是一項強而有力的舉證，在產品尚未發表到市面上或尚未生產時，即向專業鑑定機構請求不侵權鑑定，倘若未來遭到專利權人提出侵權控訴，即可提出此證明作為舉證，即使最終構成侵權事實，仍可以避免遭到判定惡意侵權而加重罰則。

##### 2. 訴訟答辯

面對原告的攻擊被告可以提交答辯狀為自己進行辯護，以維護自己的權益。這

有助於雙方當事人在開庭前了解對方的前提下有準備地進行活動，並在充分行使訴訟權利的基礎上，有效地維護自己的合法權益。對法院來講，則有助於了解、掌握對方當事人的爭議焦點，以便於正確的指揮庭審活動，保證庭審質量，提高庭審效率。

### (三)、 攻擊面策略

#### 1. 專利公報搜尋

搜尋專利公報是了解專利技術的捷徑之一，同時也是最詳盡的方法之一，透過專利公報的搜尋，企業可以了解目前產業的發展、趨勢、走向，並藉此規劃企業的專利運作策略，進而取得優勢。

#### 2. 建立法務團隊

法務專業鉅細靡遺、深澳艱深，所有環節缺一不可，所以稍具規模之企業無不聘請智財法務人員或智財律師，以建立專責團隊處理專利法務問題，同時研擬一套標準作業程序(Standard Operating Procedure, S.O.P.)，更有效率處理所有企業法律相關問題。

#### 3. 提起訴訟與蒐證

提起專利訴訟不應侷限在專利侵權的範疇，須結合潛在訴訟策略以及其他智財相關之訴訟方式，包含營業秘密法、著作權法、公平交易法等法規交叉應用。專利權人提起訴訟前，應先蒐集對自己充份有利證據，包含交易證據、侵權之產品、侵權之範圍、造成之損害、是否為惡意侵權等等。

#### 4. 和解與合作

長期參與訴訟，對於原告與被告雙方都必然是時間與金錢的損失，所以訴訟案件以和解收場，不失為一個好的選項，原告與被告私下進行協商與溝通取得共識，也是可以避免支出龐大訴訟費用的方法。專利權人與其競爭者藉由合作或合資的方式，進行特定技術之開發，以共同持有的方式使用同一專利技術，或利用策略聯盟進行共享資源及資源整合的目的。

## 伍、 結論與建議

### (一)、 結論

由三個美國案例中得到以下兩點結論：

1. 企業應以積極的態度保護企業核心技術，如以專利或專利組合等，以達到具體保護企業智慧財產權的效果。
2. 訴訟策略的應用，不應只侷限在某一種智慧財產權權利範疇之內，應結合所有訴訟策略，以及其他智慧財產權相關的訴訟方式，依特性採取不同的訴訟配套策略。

本研究根據研究主要發現之訴訟策略及律師所提供實務上之經驗，提出給個案 C 公司三點建議：

1. 積極取得不侵權鑑定：

即向專業鑑定機構請求不侵權鑑定，倘若未來遭到專利權人提出侵權控訴，即可提出此證明作為舉證或作為目前訴訟之證明文件。

2. 積極蒐證並提出答辯：

所使用之技術申請專利通過之日期比原告所提出申請之日期早，且營業秘密法並不禁止正當方式取得相同之技術，例如：自行研發、還原工程等等，只要提出相關自行研發紀錄，應該會有較好的優勢，所以可依此點著手進行蒐證並與律師深入討論進行答辯。

3. 進行和解或合作談判：

商業訴訟係勞民傷財之過程，並且未必能得到高經濟效益的作為，長期參與訴訟，對於原告與被告雙方都必然是時間與金錢的損失，所以訴訟案件以和解收場，不失為一個好的選項，原告與被告私下進行協商與溝通取得共識，也是可以避免支出龐大訴訟費用的方法。另外，除了提出訴訟之外，專利權人與其競爭者藉由合作或合資的方式，進行特定技術之開發，以共同持有的方式使用同一專利技術，或利用策略聯盟進行共享資源及資源整合的目的。

(二)、 建議

本研究之重點在於美國專利訴訟與營業秘密訴訟進行策略探討，利用案例分析之方式與個案先前之應訊資料作比較，推測出策略應用面之適切與否。但專利訴訟與營業秘密訴訟之爭議議題十分廣泛，各種狀況組合十分複雜。因時間限制僅能就現有之資料進行比較分析，後續研究可擴大案例蒐集與長時間的觀察記錄，更深入研究各國專利系統與企業營業秘密之保護策略。

## 陸、 參考文獻

Cohen, W.M., Nelson, R.R., and Walsh J.P.(2000). Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent(or Not). NEBR Working Paper 7552.

World Trade Organization,[http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_01\\_e.htm](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm)

Yin, R K. Case Study Research: Design and Methods, Thousand Oaks, Calif: Sage, International Education and Professional. 2003.

王承守、鄧穎懋(2004)，美國專利訴訟攻防策略運用，元照出版有限公司。

古永嘉(譯)(2005)。D.R. Cooper & P.S. Schindler 著。企業研究方法。麥格羅•希爾。

美國經濟間諜法，[http://en.wikipedia.org/wiki/Economic Espionage Act\\_of\\_1996](http://en.wikipedia.org/wiki/Economic Espionage Act_of_1996)

財政部進出口貿易統計，<http://www.mof.gov.tw/ct.asp?xItem=12759&CtNode=130>

康琦撰(2006)，論大學之科技研發成果與智慧財產權之運用-以專利管理為核心之探討，國立東華大學財經法律研究所碩士論文。

張佑宇(2008)，美國聯邦法院與國際貿易委員會之研究-美國智慧財產權專利訴訟攻擊與防禦策略，義守大學管理研究所碩士論文。

章忠信(2003)，「營業秘密」之範圍與條件，  
<http://www.copyrightnote.org/cnote/bbs.php?board=8&act=read&id=2>

許牧彥(2003)，從知識的經濟本質談智識產權的原理，科技發展政策報導，  
SR9206,442~455。

智慧財產法院，  
[http://ipc.judicial.gov.tw/ipr\\_internet/index.php?option=com\\_content&view=category  
&id=43&Itemid=376](http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=376)

葉茂林、蘇宏文、李旦(1995)，營業秘密保護戰術：實務及契約範例應用，永然文化。

劉金波、樸勇植(1994)，日、美商業秘密保護法制度比較，中國法學。

謝銘洋(2008)，營業秘密之保護與管理，經濟部智慧財產局，  
[http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne\\_Show.aspx?guid=7e77bd3c-3d0d-405f-81f0-aa855  
74574a2&lang=zh-tw&path=779#top](http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?guid=7e77bd3c-3d0d-405f-81f0-aa85574574a2&lang=zh-tw&path=779#top)

魏汎娟(2008)，如何面對美國專利訴訟研討會摘錄，台一國際專利法律事務所。

### Abstract

This case company suffers business litigation from American that prohibits its products to be sold in United States and therefore resulted to its eagerness for the proper litigation strategy toward such. By analyzing thousands of similar litigations in United States, it is expected to find the key points to be focused and also lead to better direction and strategy for future litigation.

The study mainly finds that trade secret itself is a kind of information which could be either technical or non-technical, and it is also being protected as long as it is of application toward manufacturing, sales and management along with certain met criteria.

This study recommends the Case Company to take the following actions: (1) positive non-infringement identification; (2) collect evidence actively and plead defensively; (3) reconciliation or negotiations on cooperation. The above recommendations can assist the case company to have the advantage of situation in the commercial litigation. Through comprehensive investigation in the management and legal issues with recommendations for domestic enterprises to establish a system as soon as possible to avoid suffering the pain of the international commercial litigation.

Keywords: trade secrets, trade secret litigation, patent, patent litigation