

從大立光與先進光之營業秘密法律戰--看法院對於求償事證之取捨

林美宏 律師



據智慧財產法院新聞稿、公開資訊觀測站(公司近期發布之重大訊息)及諸多新聞報導指出：身為全球精密光學塑膠鏡頭領導者的大立光電股份有限公司(大立光)，其與先進光電股份有限公司(先進光)間纏訟近10年的營業秘密損害賠償訴訟事件，終於在今年三月初和解落幕。纏訟期間經歷了2013年智慧財產法院一審判決先進光須賠償大立光新台幣(下同)15.22億元，該賠償金額並由智慧財產法院於2021年1月28日作出的二審判決所維持。大立光為確保能順利獲償而於2月23日對先進光提出假執行聲請，並同時聲明其於案發後一直有意和解，期盼先進光能審慎面對爭議並提出有誠意之解決方案，惟先進光於訴訟期間均未正視大立光之善意等語。其後不到兩週，大立光便於3月5日宣布其與先進光已達成和解，就侵害營業秘密相關案件(包含智慧財產法院107年度民營上字第1號民事案件、臺中地方法院104年度智易字第45號刑事案件、104年度智附民字第20號刑事附帶民事訴訟案件、110年度司執字第19967號假執行事件及保全執行事件)簽訂保密之和解契約，大立光依約撤回對先進光相關案件之執行、損害賠償請求及告訴。大立光又於3月9日公告，將參與認購2000萬股先進光私募普通股，以每股認購價格29.92元，交易總金額約5.98億元，取得先進光15.2%股權。大立光並表示，參與先進光私募是對方支付和解賠償金的條件之一，但不會有業務相關的合作，也不會取得董事席位參與經營。大立光因而成為先進光最大單一股東，雙方回歸經營正軌，形成雙贏局面。

由於這類營業秘密侵害訴訟案件涉及專門技術之機密性，受害人於訴訟中能否確立其主張之所有技術項目皆符合營業秘密法定要件，已非易事，即便全數或部分項目得以確立，能否進一步獲判相當之損害賠償金額，又是另一番激烈的法律攻防戰。大立光於上揭一、二審判決均獲判15.22億元之賠償金額，它是提出了哪些證據來支持它的損賠請求呢？法院又是如何認定、取捨證據呢？此想必是握有專門技術之企業會十分關切的議題。由於上揭民事營業秘密賠償事件之二審終局判決全文尚未公佈，故謹參考智慧財產法院102年度民營訴字第6號一審判決來窺其一二，供營業秘密所有人於未來行使權利及求償之參考與借鏡。

簡述起訴事實背景：原任職於大立光之四名工程師經發現於民國(下同)100年5~6月間先後跳槽至先進光，利用其自大立光竊取之營業秘密技術，以協助先進光發展鏡頭自動化生產製程，並將其中部分技術向經濟部智慧財產局申請新型專利獲准(第M438320號「點膠針頭結構」新型專利、第M438469號「遮光片送料機構」新型專利)，致使大立光之營業秘密內容為一般公眾所知悉，侵害大立光之營業秘密(下稱「系爭營業秘密」)，大立光因而對先進光及該四名工程師提起訴訟。

大立光就其損害賠償請求所提出之事證：鑑價報告、先進光財報、先進光及競爭同業之財報、調查及評估研發費用報告及潛在損害分析及評價報告。簡述其要點及法院取捨理由如下：

一、鑑價報告：大立光是以前述兩件新型專利之價值為鑑定標的而製作之鑑價報告。惟未獲法院採納，其理由為：

(1)鑑定標的與系爭營業秘密是否具有關聯性未見說明：就該二件專利之價值，與系爭營業秘密受侵害之損害賠償間具有何等關連性，大立光並未提出合理之說明。

(2)報告內容之可信度不足：該報告是大立光自行委託第三人鑑定，且僅花費短短五天即作成鑑定報告，加上大立光亦未聲請傳訊該報告書之製作人員到庭說明其鑑定之依據及方法為何，並接受先進光及其他被告等之詢問。



二、先進光 101 至 103 年度財報 (營業收入):大立光以先進光 101 至 103 年財報之營業收入淨額較 100 年共計增加 1,261,419,000 元，主張此金額即為先進光因其侵害行為所得之利益。惟未獲法院採納，其理由為：

(1)據以計算之期間有疑義：法院認定先進光於 102 年下半年已無使用系爭營業秘密技術。
(2)先進光之營收與系爭營業秘密之關聯性有疑義：先進光之產品可分為「玻璃鏡片」、「玻璃鏡頭」及「塑膠鏡頭」等三大類，而系爭營業秘密僅涉及其中「塑膠鏡頭」之製程。是以大立光將先進光 101 至 103 年全部之營業收入淨額，作為被告等因侵害行為所得之利益，法院認為並非合理有據。

三、先進公司及手機鏡頭競爭同業 99 至 104 年度財報 (營業毛利率):大立光據此等財報主張，先進光於 100 年為本件侵權行為後，101 年營業毛利率即達 32.01%，與其於 99 年度、100 年度營業毛利率相比，可謂大幅攀升，且亦遠高於大立光除外其餘競爭同業之 101 年度營業毛利率，故認先進光確因使用大立光之系爭營業秘密獲利，並反映於先進光 101 年度之營業毛利率。惟未獲法院採納，其理由為：

先進光之營收與系爭營業秘密之關聯性有疑義：如前述先進光在其三大類產品中僅有「塑膠鏡頭」之製程涉及系爭營業秘密，且無事證足以認定先進光將系爭營業秘密使用於生產線之確實情形，先進光 101 年度之營業毛利率較 100 年度大幅攀升，縱屬可疑，亦無法認定其全是先進光將系爭營業秘密投入生產所獲得之利益。

四、會計師調查及評估研發費用報告:大立光委託會計師就大立光自 00 年 00 月 00 日至 102 年 00 月 00 日止，以系爭營業秘密所投入之研發成本進行調查、分析及計算所作成之評估報告。獲法院採納之理由：

(1)會計師具「鑑識會計」之專業知識：法院由該名會計師之各項專業資格及經歷，肯認其具備「鑑識會計」之專業知識。

(2)基礎資料具可信度：大立光為一上市公司，故其歷年之財報均依法編製，並經簽證會計師查核簽證，且係可公開查詢之資訊。

(3)調查方法及數據具準確性：會計師將所採資料進行遵循性測試（抽樣並追查至原始單據，據以確認大立光確實有符合公司既定之部門別費用管理方式），並訪談大立光財務部、管理部、與系爭營業秘密有關連之部門處長，提供各該部門之成本費用分攤基礎相關資料予會計師核算。

(4)會計師與相關部門主管到庭證述並提出合理說明：就成本費用分攤基礎，所參考之資料及之判斷依據，經會計師到庭證述並具結，會計師所為之說明合乎一般會計學之原理原則，所述並無不合理或矛盾之處；就系爭營業秘密的研發成本之歸屬及分配，經相關部門處長級主管到庭證述。會計師及相關主管就報告書內容均當庭接受對造質詢並提出合理說明。

(5)該研發費用與系爭營業秘密具關連性。

(6)法院認為以營業秘密之研發費用，來計算侵害營業秘密之損害賠償具有合理性，且已屬甚為保守之計算方式（系爭營業秘密確實為大立光帶來巨大的經濟利益，遠超過大立光所主張之研發費用金額）。

五、潛在損害分析及評價報告:大立光主張因先進光侵害系爭營業秘密，所造成外顯之損害看似不明顯，惟其無法維持競爭優勢之衝擊確已存在且不會消失，亦無法採取有效措施以避免危害之發生，故有必要將該潛在損害予以評價及量化，經委託會計師就潛在損害予以分析及評價，作成此報告書。惟未獲法院採納，其理由為：

(1)數據資料及計算方法之準確性有疑義：此報告以一種假設推估之統計學方法，去計算系爭營業秘密被侵害後可能產生之潛在損害，其準確性實有疑義，因為諸如經濟景氣、新技術之發展、市場上產品功能之改變、消費者之需求等因素，均可能影響某一產業內競爭者之毛利率，而該報告所使用之統計方法並未將上述因素納入考量。

(2)無法建立請求潛在損害之正當性：該報告無法證明該潛在損害是否確實存在、其與侵權



行為間是否具有相當因果關係。

結語：

營業秘密遭竊之企業於進行訴訟策略評估及擬定時，不妨參考大立光於上述案件所提出之證據內容及法院取捨之理由，藉由以下的提問以預先檢視其未來可能提出之證據品質及強度：證據是否具有可信度？資料來源是否具有準確性及客觀依據？是否足以證明其主張之損害確實存在？其與受侵害之營業秘密是否具有關連？是否足以證明該損害與侵權行為間具有相當因果關係？證據資料之製作者及數據來源之提供者未來是否願意到庭證述、接受質詢並提出合理有據之說明？如此除有助於過濾篩選適當之證據形式及內容，強化證據之品質及證明力，以提升訴訟求償勝率外，當雙方有意和解時，亦能因此掌握有利的談判籌碼而取得更好的協商結果。

參考資料：

1. <https://money.udn.com/money/story/5612/5295942>經濟日報 2021-03-05（中央社記者韓婷婷台北 5 日電）
2. <https://money.udn.com/money/story/5612/5305771>經濟日報 2021-03-09（中央社記者韓婷婷台北 9 日電）
3. 公開資訊觀測站（大立光、先進光-公司近期發布之重大訊息 110/03/05、110/03/09）
4. 智慧財產法院新聞稿 20171207 及 20210128
5. 智財法院 102 年度民營訴字第 6 號判決（一審）
6. 智財法院 107 年度民營上字第 1 號判決（二審-終局判決全文尚未公佈）