

專題研析

論代工廠商替外國客戶開發產品時 之營業秘密法刑事責任風險— 從美國 *TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co.* 案談起

國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 陳秉訓

摘 要

本文透過美國 *TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co.* 案判決的事實，其涉及兩間國內醫療器材廠商與美國醫療器材銷售商間三邊之營業秘密侵害事件，來討論代工廠在協助外國客戶開發技術的過程中，其必須注意違反營業秘密法之風險問題，以避免員工觸犯營業秘密法第 13 條之 2 第 1 項的域外犯罪加重處罰之規定、與公司依第 13 條之 4 而受罰金處罰之後果。在此刑事責任的風險認知下，本文提出對代工廠應如何和客戶互動的建議，以避免該類刑事責任的發生。

關鍵字：營業秘密法、意圖在境外使用、代工廠、血糖儀、商業道德



A Risk of Committing a Crime under the Trade Secrets Act by a Contractor Helping its Foreign Customer to Develop a Product— An Implication Drawn from *TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co.*

Ping-Hsun Chen

Abstract

TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co., No. 12 CVS 20909, 2016 WL 1221425 (N.C. Super. Mar. 28, 2016), involves a dispute of trade secret misappropriation concerning two Taiwanese medical device manufacturers and one American medical device distributor. This paper is intended to look into the facts in *TaiDoc Tech. Corp.* and to discuss whether, during a course of helping a customer to develop technology, a contractor may violate Article 13-2, Paragraph 1 of the Trade Secrets Act which enhances criminal punishment due to the actor's intent for foreign use of the misappropriated trade secrets. This paper also discusses whether such a contractor may immune from criminal liabilities under Article 13-4. In acknowledging this risk of criminal liabilities, this paper proposes practical suggestions a contractor may rely on to interact with its customers.

Keywords: Trade Secrets Act, Intent for Foreign Use, Contractor, Blood Glucose Monitoring Device, Business Ethics

壹、前言

醫療器材產業為我國近年新興生物技術產業之一¹。其中，血糖檢測器材與糖尿病試紙是主要出口產品之一²。在競爭的產業中，智慧財產權爭議是可預見的，而血糖檢測器材產業亦同。過去曾有泰博科技股份有限公司（*TaiDoc Technology Corp.*，稱「泰博科技」）控告訊映光電股份有限公司（*OK Biotech Co., Ltd.*，稱「訊映光電」）侵害其新型專利第 M262706 號「電化學生物感測試紙」，即智慧財產法院 98 年度民專訴字第 65 號民事判決（裁判日期：2010 年 1 月 26 日）。泰博科技另於 2012 年在美國對訊映光電提起專利侵權訴訟³。

在泰博科技的專利訴訟中，還有

一位第三人美國籍 *Diagnostic Devices, Inc.* 公司（稱「DDI 公司」）是泰博科技的客戶；而訊映光電將其侵權血糖試片產品供應給 DDI 公司，並保證該試片產品可相容於泰博科技之血糖測試機⁴。該案後因系爭新型專利被認定為不具進步性，即所請發明與習知技術比較而言屬熟知此技藝者能輕易完成者，以致泰博科技敗訴⁵。另雙方在美國的訴訟後來以和解收場⁶。

值得注意者是，泰博科技曾在 2012 年於美國北卡羅萊納州（*North Carolina*）的州法院對訊映光電提起民事訴訟，即 *TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co.*, No. 12 CVS 20909, 2016 WL 1221425 (N.C. Super. Mar. 28, 2016)（稱「*TaiDoc* 案」），而請求權之一乃基於訊映光電的營業秘密侵害行

¹ 蔡金宏，台灣生技醫療器材產業發展，《經濟前瞻》，2011 年 9 月，137 期，45 頁；經濟部工業局，《2016 生技產業白皮書》，自版，2016 年 7 月，67-69 頁，取自：http://www.biopharm.org.tw/download/Biotechnology_Industry_in_Taiwan_2016.pdf（到訪日：2016/10/22）；經濟部工業局，《2023 生技產業白皮書》，自版，2023 年 8 月，67-68 頁，取自：<https://www.biopharm.org.tw/images/2023/2023%20Biotechnology-Industry-in-Taiwan.pdf>（到訪日：2024/07/05）。

² 經濟部工業局，《2023 生技產業白皮書》，前註 1 書，95-96 頁。

³ Gabriel Chao（2012 年 5 月 14 日），血糖機專利訴訟，泰博科技控告訊映科技等四家廠商，科技產業資訊室，<https://iknow.stpi.narl.org.tw/post/read.aspx?postid=7096>（到訪日：2024/07/05）。

⁴ 智慧財產法院 98 年度民專抗字第 17 號民事裁定 / 理由 / 一。

⁵ 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 65 號民事判決 / 事實及理由 / 貳 / 六、九。

⁶ 無名（2016 年 6 月 1 日），泰博與訊映就所有相關案件達成訴訟和解，MoneyDJ 理財網，<https://www.moneydj.com/kmdj/news/newsviewer.aspx?a=6ec443c2-1ac3-47e0-9930-20e9b8ed3dcc>（到訪日：2024/07/06）。



為⁷。雖該案件也經雙方和解而落幕⁸，但該情境留下代工廠必須要注意的法律風險問題，特別是在協助外國客戶開發技術的過程中應採取相關的措施，以避免員工觸犯營業秘密法第 13 條之 2 第 1 項的域外犯罪加重處罰之規定、與公司依第 13 條之 4 而受罰金處罰之後果。

由於泰博科技案的營業秘密案件較為國內討論所遺漏，本文意在補充此討論，並延伸至我國營業秘密法刑事責任之分析。以下本文先簡介營業秘密的構成要件與營業秘密法之刑事處罰，更強調第 13 條之 2 之「意圖在境外使用」要件之認定。再者，本文簡介 *TaiDoc* 案的事實背景，包括當事人間的商業關係、與非法取用營業秘密的行為。最後，本文討論代工廠於替外國客戶開發產品時將如何涉及營業秘密法第 13 條之 2 之犯罪行為，該討論乃基於 *TaiDoc* 案的相關事實，但必須澄清該些行為發生當時營業秘密法並無刑事責任之規定。在此刑事責任的風險認知下，本文

提出對代工廠應如何和客戶互動的建議，以避免該類刑事責任的發生。

貳、營業秘密法之概念

一、營業秘密之構成要件

「營業秘密」與其他智慧財產權（專利、著作權、與商標）最大的差異是，除了權利人或其授權人外，應該沒有人知道營業秘密的具體內容為何；相對者，專利或商標有公告制度以對公眾揭露，而著作權則有鼓勵權利人公開利用的機制，使著作能為公眾所知悉⁹。

什麼是「營業秘密」並非權利人可任意主張，而須受到營業秘密法第 2 條之檢驗，且該檢驗通常在訴訟時才由法院執行。第 2 條界定「營業秘密」為「方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊」，且要符合三個要件：「一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值

⁷ See *TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co.*, No. 12 CVS 20909, 2016 WL 1221425, at *1 (N.C. Super. Mar. 28, 2016).

⁸ See *OK Biotech Co., Ltd., OK Biotech and Taidoc Technology Signed a Settlement Agreement of the Lawsuit on 31st May 2016. Please Refer to the Market Observation Post System for More Information.*, <https://www.okbiotech.com/en/2-2603-0/news/OK-Biotech-and-Taidoc-Technology-signed-a-settlement-agreement-of-the-lawsuit-on-31st-May-2016-Please-refer-to-the-Market-Observation-Post-System-for-more-information-id34733.html> (last visited Jul. 6, 2024).

⁹ 楊智傑，《智慧財產權法》，新學林，2019 年 6 月，台北市，3 版 1 刷，56-70、229、369 頁。

者。三、所有人已採取合理之保密措施者」。因此，只要受侵害之資訊可用於「生產、銷售或經營」，權利人即可能主張營業秘密遭侵害之補償。該等資訊不一定是技術資訊，「非技術之商業資訊亦包括在內」¹⁰。然而，困難處在於三個要件的舉證。

營業秘密的三個要件一般稱為秘密性、經濟價值性（可稱經濟性、或價值性¹¹）、及合理保密措施¹²。「秘密性」指系爭資訊「除了須一般公眾所不知者外，相關專業領域中之人亦不知悉」，此稱「業界標準」¹³。判斷上，「須衡量該資訊是否經所有人以相當努力所獲得、該資訊是否未曾以一般人可輕易得知之方式公開、在適當之管理下該領域之人是否無法透過一般方式得知等」¹⁴。不過，侵權人可能辯稱系爭資訊「必須客觀上不易讓他人得以合法之方式（例如還原工程）可得而知」¹⁵。

針對「還原工程」，其「指對一項產品進行拆卸、測量、分析、研究，以獲得該產品之相關技術資訊」，而若「第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，以『還原工程』方式取得同樣之營業秘密，此為第三人自行研究開發取得之成果，並非不公平競爭行為」¹⁶。應注意者為，近期最高法院於110年度台上字第3193號刑事判決中表示：「倘若該還原工程之實施須付出相當之成本（如金錢、時間、專業儀器、專業知識等），足見該產品中之資訊並非輕易可得，第三人欲知其中之資訊，仍須付出相當心力方可獲得，堪認該資訊依然具有機密性，當受營業秘密之保護」；另「第三人如主張所取得之資訊（營業秘密），可以透過還原工程而輕易得知，即應究明其是否以合法方式為之，倘若是透過不正當方法取得資訊，縱該資訊確可透過還原工程而輕易

¹⁰ 智慧財產法院103年度民營上字第4號民事判決/事實/五/(二)/2。

¹¹ 智慧財產法院103年度民營上字第3號民事判決/事實及理由/四/(三)/1：「就價值性而言，由於可能成為營業秘密之客體相當廣泛，原則上僅需營業秘密所有人所欲保護之資訊具有潛在經濟價值，即可劃入營業秘密法所欲保護之範圍」。

¹² 陳秉訓，以不正方法取得營業秘密之未遂犯—美國法著手犯的借鏡，《交大法學評論》，2023年9月，13期，92頁。

¹³ 智慧財產法院108年度刑智上訴字第37號刑事判決/理由/貳/三/(二)/1/(1)。

¹⁴ 智慧財產及商業法院111年度民營上字第5號民事判決/事實及理由/貳/五/(二)。

¹⁵ 智慧財產法院102年度民營訴字第4號民事判決/事實及理由/六/(一)/1。

¹⁶ 智慧財產法院108年度刑智上訴字第37號刑事判決/理由/貳/三/(二)/1/(1)。



得知，仍屬營業秘密保護之標的，以符營業秘密法之立法意旨」¹⁷。

再就「經濟價值性」，其「指某項資訊經過時間、勞力、成本之投入所獲得，在使用上不必依附於其他資訊而獨立存在，除帶來有形之金錢收入，尚包括市占率、研發能力、業界領先時間等經濟利益或競爭優勢者而言」；而「他人擅自取得、使用或洩漏之」即「足以造成秘密所有人經濟利益之損失或競爭優勢之削減」¹⁸。舉證上可由「會計師出具之鑑識會計服務報告」以佐證系爭資訊之開發成本，藉此主張該資訊「屬具有相當經濟價值之資訊」¹⁹。另以「客戶資訊」為例，若其取得「係經由投注相當之人力、財力，並經過篩選整理而獲致之資訊，且非可自其他公開領域取得者，例如個別客戶之個人風格、消費偏好等」，即「足[以]認係具有實際

或潛在的經濟價值之營業秘密」²⁰。

最後就「合理保密措施」，其「指營業秘密之所有人主觀上有保護之意願，且客觀上有保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思，例如：與可能接觸該營業秘密之員工簽署保密合約、對接觸該營業秘密者加以管制、於文件上標明『機密』或『限閱』等註記、對營業秘密之資料予以上鎖、設定密碼、作好保全措施（如限制訪客接近存放機密處所）等」，但「不以有簽署保密協議為必要」²¹。

二、刑事責任

2013 年起，營業秘密法給予侵權人刑事處罰，以保護「兼具國家社會競爭力之公共利益及私人財產法益性質」²²。第 13 條之 1 規定侵害營業秘密罪，其所制裁者有四類犯行：（1）

¹⁷ 最高法院 110 年度台上字第 3193 號刑事判決 / 理由 / 壹 / 二。

¹⁸ 智慧財產及商業法院 108 年度刑智上訴字第 50 號刑事判決 / 理由 / 貳 / 一 / （二）。

¹⁹ 智慧財產及商業法院 108 年度刑智上訴字第 50 號刑事判決 / 理由 / 貳 / 一 / （二）/ 2。

²⁰ 智慧財產及商業法院 111 年度民營上字第 5 號民事判決 / 事實及理由 / 貳 / 五 / （二）。本文於引用判決或法條內容時，引文內的「[]」符號內的文字為筆者就原文內容的相對應部分所改寫，以增加論述的流暢性。

²¹ 智慧財產法院 103 年度民營上字第 5 號民事判決 / 事實及理由 / 五 / （一）/ 2。

²² 陳秉訓，以使用事實證明營業秘密法第 13 條之 2 第 1 項之「意圖在境外使用」要件——以智慧財產及商業法院判決為中心，《軍法專刊》，2024 年 6 月，70 卷 2 期，32-33 頁；立法院，台立經字第 1014201002 號立法院議案關係文書（院總第 618 號 / 政府提案第 13424 號之 1），立法院第 8 屆第 2 會期第 14 次會議，頁討 94，2012 年 12 月 19 日印發，收藏於 https://drive.google.com/file/d/1aDKwgV7SJ7g93tg5Tdso_LpL8K1Nslj/view?usp=sharing（下稱「立法院，台

「以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者」；（2）「知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者」；（3）「持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者」；（4）「明知他人知悉或持有之營業秘密有前三款所定情形，而取得、使用或洩漏者」²³。第 13 條之 1 設有主觀要件，即「意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益」之用語，而屬「意圖犯」類型²⁴。

另營業秘密法第 13 條之 2 設有加重處罰之行為，其針對「意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用」（稱「意圖在境外使用」要件）而為第 13 條之 1 所指之四類犯行者²⁵。根據最高法院 112 年度台上字第 229 號刑事判決，「倘成立同法第 13 條之 1 第 1 項各款之罪，另具備將該營業秘密在臺灣地區以外使

用之主觀意圖，即該當之」²⁶。解釋上，被告要有「雙意圖」，即除了「意圖在境外使用」外，還須具「意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益」。但理論上，「意圖在境外使用」之構成應同時有第 13 條之 1 第 1 項之意圖，因為「在外國、大陸地區、香港或澳門使用」僅是「為自己或第三人不法之利益」或「損害營業秘密所有人之利益」之「預期的」結果地或行為地為境外而已。

營業秘密法所處罰的行為人雖以自然人為主，但自然人之雇主亦可能有刑事責任²⁷。營業秘密法第 13 條之 4 規定「法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯第十三條之一、第十三條之二之罪者，除依該條規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科該條之罰金」。不過，同條設有免責之但書規定，即「但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力為防止行為者，不在此

立經字第 1014201002 號立法院議案關係文書」）。

²³ 營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項；陳秉訓，嘗試界定侵害營業秘密罪之未遂犯—從美國經濟間諜法思考，《軍法專刊》，2023 年 4 月，69 卷 2 期，4 頁。

²⁴ 王皇玉，論侵害營業秘密之犯罪行為，《月旦法學雜誌》，2021 年 10 月，317 期，68 頁。

²⁵ 營業秘密法第 13 條之 2 第 1 項；王偉霖，我國營業秘密法刑事規範的再思考，《法令月刊》，2017 年 5 月，68 卷 5 期，75-76 頁。

²⁶ 最高法院 112 年度台上字第 229 號刑事判決 / 理由 / 五 / （一）。

²⁷ 王偉霖，前註 25 文，76 頁。



限」。

三、「意圖在境外使用」要件

最高法院於 111 年度台上字第 3655 號刑事判決就「意圖在境外使用」要件提出判斷原則。首先，該要件「只須行為人有此意圖即為已足，不以實際上已在外國、大陸地區、香港或澳門使用為必要」²⁸。其次，因「該『意圖』，係潛藏個人意識之內在心理狀態，通常較難取得外部直接證據證明其內心之意思活動」，故「倘被告之自白出於任意性，則無須補強證據，但得提出反證，主張其自白非事實」²⁹。第三，「如被告未自白，法院在欠缺直接證據之情況下，尚非不得從行為人之外在表徵及其行為時客觀情況，綜合各種間接或情況證據」，而「本諸社會常情及人性觀點，依據經驗法則及論理法則予以審酌論斷」³⁰。

應注意者為，法院應「就案內全般事證深入研求勾稽，綜合判斷，並為合

理之取捨說明」，而不應「遽將各該證據割裂，分別單獨觀察」，而「泛稱[被告]之自白欠缺補強證據，或以[被告]尚未將系爭營業秘密交付[境外]公司」，並「逕為有利[被告等人]之認定」；否則「其取捨證據及判斷證明力之職權行使，殊屬率斷」，而「難認與經驗法則、論理法則無違，併有理由不備之缺失」³¹。

參、*TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co.* 案判決之事實背景

一、泰博科技與 DDI 公司之合作

泰博科技為血糖儀製造商，於 2005 年起與美國的 DDI 公司合作，由 DDI 公司獨家經銷其生產之血糖儀³²。不過，血糖儀使用 DDI 公司的商標「Prodigy」為商品名稱³³。

2006 年 3 月 1 日，泰博科技與 DDI 公司正式簽訂獨家銷售合約，由 DDI

²⁸ 最高法院 111 年度台上字第 3655 號刑事判決 / 理由 / 五。

²⁹ 最高法院 111 年度台上字第 3655 號刑事判決 / 理由 / 五。

³⁰ 最高法院 111 年度台上字第 3655 號刑事判決 / 理由 / 五。

³¹ 最高法院 111 年度台上字第 3655 號刑事判決 / 理由 / 五 / (一)。

³² See *TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co.*, No. 12 CVS 20909, 2016 WL 1221425, at *1 (N.C. Super. Mar. 28, 2016).

³³ See *id.*

公司獨家在美國銷售「Prodigy」血糖儀³⁴。該獨家銷售合約有保密條款，即合約第 17 條第 1 項規定「雙方認知在履行合約義務的過程中，其會收到對另一方而言屬機密的且有價值的資訊。雙方同意除非是為了履行本合約，其不會利用該資訊，以及雙方同意不會將該資訊揭露給第三方」³⁵。

為讓血糖儀得以進口美國並在美國銷售，製造商或代理商必須向美國藥物暨食品管理局（United States Food

and Drug Administration，FDA）呈報 510(k) 表單³⁶。510(k) 表單會記載血糖儀的相關技術資訊³⁷。在簽署獨家銷售合約之前，泰博科技曾以 DDI 公司為名義向 FDA 呈報兩次 510(k) 表單，而該二份表單於 2006 年 7 月間已為 FDA 所認可³⁸。泰博科技主張該二份表單中的資訊為機密資料³⁹。另在合約簽署後，泰博科技再以 DDI 公司為名，於 2007 年 10 月間向 FDA 呈報第三件 510(k) 表單⁴⁰。

³⁴ *See id.*

³⁵ *See id.* at *2.

³⁶ *See* U.S. Food & Drug Administration, 510(k) Clearances, <http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/DeviceApprovalsandClearances/510kClearances/default.htm> (last visited Jul. 9, 2024).

³⁷ *See* 21 C.F.R. § 807.92(a) (“All 510(k) summaries shall contain the following information: ... (4) A description of the device that is the subject of the premarket notification submission, such as might be found in the labeling or promotional material for the device, including an explanation of how the device functions, the scientific concepts that form the basis for the device, and the significant physical and performance characteristics of the device, such as device design, material used, and physical properties; ... (6) If the device has the same technological characteristics (i.e., design, material, chemical composition, energy source) as the predicate device identified in paragraph (a)(3) of this section, a summary of the technological characteristics of the new device in comparison to those of the predicate device. If the device has different technological characteristics from the predicate device, a summary of how the technological characteristics of the device compare to a legally marketed device identified in paragraph (a)(3) of this section.”).

³⁸ *See* *TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co.*, No. 12 CVS 20909, 2016 WL 1221425, at *2 (N.C. Super. Mar. 28, 2016).

³⁹ *See id.*

⁴⁰ *See id.*



二、DDI 公司與訊映光電之合作

2007 年 9 月間，DDI 公司開始評估找其他公司生產「Prodigy」血糖儀⁴¹。最後，DDI 公司選擇訊映光電為合作對象⁴²。雖然訊映光電知道泰博科技是 DDI 公司的「Prodigy」血糖儀製造商，但訊映光電主張其不清楚二者間契約義務⁴³。

在 DDI 公司接觸當時，訊映光電並未生產血糖儀⁴⁴。DDI 公司先將泰博科技的血糖儀寄給訊映光電。2007 年 9 月 17 日時，訊映光電回覆其可生產相同的產品⁴⁵。幾天後，訊映光電再次詢問 DDI 公司而希望能有更多的血糖儀樣品供研究參考，並且希望獲得電路圖、流程圖、編碼資料、與語音記憶體大小等資訊⁴⁶。在同一次詢問中，訊映光電表示希望能修改血糖儀的外觀，以

有別於泰博科技的產品⁴⁷。

三、營業秘密侵害行為

根據訊映光電的要求，DDI 公司寄送更多的血糖儀樣品給訊映光電，並且提供編碼資料⁴⁸。DDI 公司又提供更多的文件，而該文件上面有標記泰博科技的機密資料⁴⁹。泰博科技指控訊映光電利用這些機密資料來開發血糖儀⁵⁰。

2007 年 9 月 26 日時，訊映光電聯繫 DDI 公司，並表示其不清楚產品中的編碼表，故要求 DDI 公司提供編碼卡及相關參數⁵¹。因而，DDI 公司將泰博科技的製程資料提供給訊映光電，而泰博科技主張該些資料具機密性並屬於其營業秘密⁵²。之後，訊映光電仍繼續要求 DDI 公司提供泰博科技的編碼表，並甚至曾指導 DDI 公司應如何向泰博

⁴¹ *See id.*

⁴² *See id.*

⁴³ *See id.*

⁴⁴ *See id.*

⁴⁵ *See id.*

⁴⁶ *See id.*

⁴⁷ *See id.*

⁴⁸ *See id.*

⁴⁹ *See id.*

⁵⁰ *See id.*

⁵¹ *See id.* at *3.

⁵² *See id.*

科技索取其所需要的技術資訊⁵³。同時，訊映光電亦向 DDI 公司詢問泰博科技的產品報價資訊⁵⁴。

訊映光電和 DDI 公司在 2007 年底有互相拜訪的活動，並舉行相關會議而討論未來的商業合作⁵⁵。終於在 2008 年 4 月 23 日，雙方正式簽約，由訊映光電專門供應血糖儀給 DDI 公司⁵⁶。2008 年 7 月間，DDI 公司確認將進口訊映光電所製造的血糖儀，且該血糖儀的進口依據是前述的第三份 510(k) 表單⁵⁷。2008 年至 2014 年之間，DDI 公司和訊映光電等皆未向 FDA 呈報新的 510(k) 表單⁵⁸。

2008 年 8 月起，訊映光電開始供應試紙，但其血糖儀還未研發完成⁵⁹。因此，DDI 公司又接觸合世生醫科技股份

有限公司（Health & Life Co., Ltd.，稱「合世生醫」）以協助生產「Prodigy」血糖儀，此情況為訊映光電所知悉⁶⁰。三方在 2008 年間曾共同討論研發血糖儀的事項⁶¹。最後，DDI 公司指示合世生醫研發免調碼式血糖儀，而此類機器和泰博科技生產的血糖儀相同⁶²。DDI 公司另要求訊映光電發展語音式血糖儀⁶³。

2008 年 8 月，該第三份 510(k) 表單獲得 FDA 的認可，而 DDI 公司將該份表單轉傳給訊映光電和合世生醫，並指稱相關技術資訊都揭露在該表單中⁶⁴。終於，訊映光電於 2008 年 11 月 26 日開始提供語音式血糖儀，而合世生醫則在 12 月 16 日起供應免調碼式血糖儀⁶⁵。然而，DDI 公司仍持續從泰博

⁵³ *See id.*

⁵⁴ *See id.*

⁵⁵ *See id.*

⁵⁶ *See id.*

⁵⁷ *See id.* at *4.

⁵⁸ *See id.*

⁵⁹ *See id.*

⁶⁰ *See id.*

⁶¹ *See id.*

⁶² *See id.*

⁶³ *See id.*

⁶⁴ *See id.*

⁶⁵ *See id.*



科技處採購試紙，直到 2008 年 12 月 8 日為止⁶⁶。

因為該第三份 510(k) 表單是訊映光電血糖儀的進口依據，DDI 公司必須證明訊映光電的試紙和泰博科技的試紙是相同的⁶⁷。如果二者所用的化學原理不同，DDI 公司必須呈報新的 510(k) 表單⁶⁸。但 DDI 公司不願意這樣做，因而在 2009 年 1 月要求訊映光電配合填寫「供應商更換」表單⁶⁹。泰博科技主張訊映光電在該表單中聲明其血糖儀和試紙是相同於泰博科技的產品；但對此，訊映光電的代表人卻表示，二者產品無論在試紙用的化學原理或儀器用的演算法等，皆是不相同的⁷⁰。另在 1 月期間，訊映光電已得知 DDI 公司與泰博科技間的保密約定⁷¹。因此，泰博科技主張訊映光電竟然繼續利用其機密資訊，而研發血糖儀及試紙，並用於準備相

關資料，以在 2009 年 3 月間協助呈報 510(k) 表單⁷²。

針對 2011 年 8 月間 DDI 公司所呈報的 510(k) 表單，訊映光電以泰博科技所製作的風險評估報告來做為呈報資訊的基礎⁷³。該評估報告是訊映光電要求 DDI 公司提供的，且該報告上有保密聲明，即「本文件內的資訊屬營業秘密、且具機密性。本檔案的內容在未經泰博科技的書面同意下，不得以任何方式複製，也不得於公司或主管機關之外流通」⁷⁴。

泰博科技主張訊映光電於 2012 年 3 月間利用其機密資訊來回覆 FDA 的質詢⁷⁵。另在 2012 年 12 月間，就前述 FDA 所認可之三份 510(k) 表單（泰博科技藉 DDI 公司名所申請者），DDI 公司將該表單的所有人轉讓給訊映光電⁷⁶。

⁶⁶ *See id.*

⁶⁷ *See id.* at *5.

⁶⁸ *See id.*

⁶⁹ *See id.*

⁷⁰ *See id.*

⁷¹ *See id.*

⁷² *See id.*

⁷³ *See id.*

⁷⁴ *See id.*

⁷⁵ *See id.*

⁷⁶ *See id.*

肆、問題與討論

一、系爭營業秘密之範圍

從 *TaiDoc* 案判決內容，可界定系爭營業秘密涉及泰博科技血糖儀的電路圖、流程圖、編碼資料或演算法、語音記憶體大小、相關實驗或測試數據、與血糖儀產品報價等資訊，其記錄於泰博科技的內部文件、或呈報給 FDA 的文件。該些資訊因屬技術、程式或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而為營業秘密法所保護之標的。

其次，以技術資訊為例，該些資訊應符合營業秘密的三個要件。血糖儀乃醫療器材的重點產品，故用於生產血糖儀的技術資訊應具經濟價值。相關實驗數據或測試數據也一樣，因為該些數據是取得合法銷售許可證的基礎；另數據資料可能揭示實驗方法或檢測方法，而該等方法可能非屬於一般公開的科學知識所可得，而是產生於許可證申請人或相關器材製造商等與主管機關間的討論結論。此外，泰博科技亦能舉出研發或實驗的花費資訊，以佐證系爭營業秘密的價值。

即使泰博科技將技術文件交給 DDI 公司，但因雙方簽有保密協議、且文件上有保密標示，故該技術文件應有秘密性、及滿足合理保密措施。另就呈報給 FDA 的文件，相關資訊因 FDA 內部作業的資訊保密機制而仍維持秘密狀態⁷⁷。

最後，這些資訊不是靠取得該血糖儀後進行還原工程所輕易能得知，此由訊映光電不斷透過 DDI 公司去索取泰博科技的技術文件可得證。況且相關實驗數據或測試數據不可能透過公開管道取得，而訊映光電僅能透過 DDI 公司而以不正當方法獲得，則根據最高法院 110 年度台上字第 3193 號刑事判決，訊映光電應不能主張還原工程抗辯。因此，系爭資訊無論是全部或部份應受營業秘密法之保護。

二、犯營業秘密法第 13 條之 2 之分析

以下的分析乃假設相關行為發生於營業秘密法設有刑事責任之時代，但 *TaiDoc* 案判決所涉之侵害營業秘密行為是發生於刑事處罰規定制訂之前，故

⁷⁷ See Ping-Hsun Chen, *Trade Secret Protection on Technical Information in a Premarket Notification Submission for a Medical Device After TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co.*, 36 BIOTECHNOLOGY LAW REPORT 93, 96-101 (2017).



因刑法之適用通常依循「法律不溯及既往」原則⁷⁸，本文討論所涉及的當事人並未實際犯侵害營業秘密之罪。

（一）犯罪行為主體

訊映光電從 DDI 公司非法取得泰博科技的營業秘密，並利用該些資訊從事研發，此等行為可理解為訊映光電的內部人員（包括高階主管、產品經理或研發人員等）所執行。雖該非法行為屬該些人員職務上之行為，但該些人員仍為營業秘密法第 13 條之 1 或第 13 條之 2 所制裁的對象，此有第 13 條之 4 之規定可佐證；同時，訊映光電亦會受罰。由於 *TaiDoc* 案判決顯示訊映光電是犯罪行為的主體，以下即以訊映光電為行為主體而討論。

（二）犯行類別

訊映光電所取得的系爭營業秘密有兩個來源，一是 DDI 公司主動提供，另是其要求 DDI 公司協助取得。第一個來源可能涉及的犯行是營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 4 款「明知他人知悉或持有之營業秘密有前三款所定情形，而取得、使用或洩漏者」；其中，「他人」指 DDI 公司，DDI 公司涉及同條同項第 2 款「知悉或持有營業秘密，未

經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者」之行為，且訊映光電看到相關文件上的機密標示時即可知道該些資訊係屬於其競爭者泰博科技的營業秘密。

第二個來源可能犯營業秘密法第 13 條之 1 第 1 項第 1 款「以 … 其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者」之行為；其中，「不正方法」應包括第 10 條第 2 項「不正當方法」之「引誘他人違反其保密義務或其他類似方法」，而訊映光電有指示 DDI 公司應向泰博科技取得何類資訊，此乃使 DDI 公司違反對泰博科技的保密義務。

（三）「意圖在境外使用」要件

訊映光電將系爭營業秘密使用來協助位於美國的 DDI 公司發展血糖儀產品，而也有生產與販售血糖儀給 DDI 公司之意圖與實際行為，且該產品是針對美國市場所研發。欲判斷該使用行為是否構成「意圖在境外使用」要件，關鍵問題在於「意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用」的「使用」應如何解釋。

「使用」一詞亦出現在營業秘密法

⁷⁸ 智慧財產及商業法院 109 年度刑智上訴字第 4 號刑事判決 / 理由 / 貳 / 四 / (二)：「按行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限，為刑法第 1 條所明定，此乃法律不溯及既往及罪刑法定主義，為刑法時之效力之兩大原則」。

第 10 條中，該條定義民事侵權行為，並曾在智慧財產及商業法院 111 年度民營訴字第 1 號民事判決中為該院所解釋；其中「使用」解釋為「利用營業秘密資訊內容之行為，包含從事研究、修改、改作、實際用於生產、經營等方式運用營業秘密資訊內容者均屬之」⁷⁹。既然「從事研究」亦屬於「使用」的範圍，則「從事研究」的地理範圍應如何界定，其攸關訊映光電是否意圖在境外使用系爭營業秘密。

最高法院 111 年度台上字第 3655 號刑事判決所涉之「美光案」值得參酌。該案最高法院批評前審而指出「[相關證據] 倘均無訛，[二位被告] 上開不利於己或共同被告之陳述，與其餘證據相互勾稽，如何不足以認定[被告 H] 等 3 人有將所示營業秘密於大陸地區使用之主觀意圖？並非全無疑義，尚待釐清」⁸⁰。

該些相關證據可分為兩類。第一類證據是非法取用系爭營業秘密者是否知道其違法行為之受益者為境外單位，包括：（1）被告 W 供稱其將系爭營業秘密（M 公司所有）交付給 U 公司主管 L，並知道該資訊的使用目的是為了完成 U

公司和中國籍 J 公司間的製程開發合作計畫、且該製程開發完畢後將技術移轉給 J 公司；（2）被告 W 與被告 H 間的通訊記錄顯示二者知道該合作計畫為特殊模式、且被告 W 於離職被害公司前即知道該合作計畫、並知悉 U 公司欲在中國設廠生產；（3）被告 W 與其親友的通訊記錄有「在臺灣搞 rd 技轉大陸」的陳述；（4）在扣案的筆記型電腦內，有內容在講述系爭製程技術開發計畫的電子檔案，且該內容使用簡體字之原因是簡報對象為 U 公司設於中國地區的人員；（5）主管 L 佐證被告 W 有提供系爭營業秘密，並將該資料交給某 Q；（6）某 Q 佐證主管 L 交給他系爭營業秘密，並指示他與被告 W 討論；（7）U 公司向經濟部投資審議委員會申請並獲准其與 J 公司的合作計畫⁸¹。

第二類證據涉及被告是否受有利益或有期待利益，且該利益來自境外單位的提供，包括：（1）被告 W 與其親友的通訊記錄顯示其欲至中國地區工作；（2）被告 H 供稱其與 J 公司間訂有內容包括專案獎金之勞動契約，且其曾和被告 W 討論爭取以產品開發完成為條件的額外激勵獎金；（3）該合作計畫

⁷⁹ 智慧財產及商業法院 111 年度民營訴字第 1 號民事判決/事實及理由/貳/四/（二）。

⁸⁰ 最高法院 111 年度台上字第 3655 號刑事判決/理由/五/（一）。

⁸¹ 最高法院 111 年度台上字第 3655 號刑事判決/理由/五/（一）。



之負責主管 C 供稱其期待 U 公司技術的增進，以能成功完成該合作計畫，且也佐證 J 公司有發給研發人員獎勵金的規劃⁸²。

從美光案的司法實務，訊映光電相當有機會符合「意圖在境外使用」要件。訊映光電受美國 DDI 公司之委託而研發產品，且也和美國公司溝通討論研發方向，特別是其雖接受 DDI 公司的指示而使用泰博科技的營業秘密，卻也透過 DDI 公司再取得更多的泰博科技的營業秘密來進行研發，況且所發展的產品也送到美國去測試或檢驗。此等事實顯示訊映光知道其非法取用系爭營業秘密之結果將使美國籍 DDI 公司受益。其次，於訊映光電成功開發出 DDI 公司所期待的血糖儀產品後，DDI 公司即和訊映光電簽約以確認訊映光電成為其血糖儀供應商。此事實意涵訊映光電將從 DDI 公司取得銷售血糖儀利益。

因此，訊映光電非法取用系爭營業秘密的情境相似於美光案，故依據最高法院 111 年度台上字第 3655 號刑事判決而應構成「意圖在境外使用」要件。則除了相關人員犯營業秘密法第 13 條之 2 之罪外，訊映光電也可因第 13 條之 4 而負刑事責任。

肆、代結論：代工廠的法律風險與預防

代工廠在面臨業主的請求下，如何於服務客戶之際卻能避免侵害他人營業秘密，此有賴相關執行業務人員嚴格檢視所收資訊的性質。否則，不查相關資訊為國內廠商之營業秘密而取用，如前述案例分析，除了代工廠之執行業務人員會觸犯營業秘密法第 13 條之 2 之罪外，該代工廠可能依第 13 條之 4 而連帶負罰金之刑責。

本文提出更具體的風險降低之流程。首先是對所接受之資訊的外觀進行初步檢視，例如文件的註記（包括數位來源、文件所有人、機密標示等），以確認文件是否為客戶所屬資訊或他人的營業秘密。第二是當該文件有屬他人的營業秘密之疑慮時，應向客戶確認該文件的資訊性質（包括資訊的歸屬、使用權限等）。第三是即使客戶回覆其有使用權限，應請該客戶提供相關授權證明，例如授權契約或類似文件，並釐清授權範圍。第四是雖客戶澄清對於他人的營業秘密有合法的使用權限，於相關資訊利用時，應避免要求該客戶再提供新的資訊；若有新資訊的需求，也應重複第一步到第三步的過程。無論在哪

⁸² 最高法院 111 年度台上字第 3655 號刑事判決 / 理由 / 五 / (一)。

個階段，代工廠應主動告知外國客戶我國營業秘密法的相關規定。另對所收資訊，代工廠仍應採取合理保密措施，以保障該些資訊維持營業秘密的狀態。

避免侵害他人營業秘密是現代企業應有的商業道德。若採上述風險管理作為，代工廠或能主張營業秘密法第 13 條之 4 的免責規定，且相關執行業務人員可能主張無侵害營業秘密之故意，因而無第 13 條之 1 或之 2 的刑責。

參考文獻

中文書籍

- 楊智傑，《智慧財產權法》，新學林，2019 年 6 月，3 版 1 刷。
- 經濟部工業局，《2016 生技產業白皮書》，自版，2016 年 7 月。
- 經濟部工業局，《2023 生技產業白皮書》，自版，2023 年 8 月。

中文期刊

- 王皇玉，論侵害營業秘密之犯罪行為，《月旦法學雜誌》，2021 年 10 月，317 期，65-83 頁。
- 王偉霖，我國營業秘密法刑事規範的再

思考，《法令月刊》，2017 年 5 月，68 卷 5 期，64-90 頁。

陳秉訓，以不正方法取得營業秘密之未遂犯—美國法著手犯的借鏡，《交大法學評論》，2023 年 9 月，13 期，89-121 頁。

陳秉訓，以使用事實證明營業秘密法第 13 條之 2 第 1 項之「意圖在境外使用」要件—以智慧財產及商業法院判決為中心，《軍法專刊》，2024 年 6 月，70 卷 2 期，29-49 頁。

陳秉訓，嘗試界定侵害營業秘密罪之未遂犯—從美國經濟間諜法思考，《軍法專刊》，2023 年 4 月，69 卷 2 期，1-24 頁。

蔡金宏，台灣生技醫療器材產業發展，《經濟前瞻》，2011 年 9 月，137 期，45-50 頁。

英文期刊

- Chen, Ping-Hsun, *Trade Secret Protection on Technical Information in a Premarket Notification Submission for a Medical Device After TaiDoc Tech. Corp. v. OK Biotech Co.*, 36 BIOTECHNOLOGY LAW REPORT 93 (2017).