智慧財產法院民事判決

109年度民營訴字第7號

原　　告　南亞科技股份有限公司
法定代理人　李培瑛
訴訟代理人　許勝和
　　黃俊華律師
　　張哲倫律師（兼送達代收人）
　　吳詩儀律師
被　　告　林于弼
訴訟代理人　趙立偉律師
　　徐欣瑜律師

上列當事人間營業秘密損害賠償（勞動）事件提起刑事附帶民事訴訟，經臺灣新北地方法院刑事庭裁定移送本院，本院判決如下：

主　文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告起訴主張：

㈠原告長期致力於DRAM（動態隨機存取記憶體）之研發、設計、製造與銷售，擁有逾3,700 件專利（原證6 ）。原告更為全球第四大DRAM廠，其銷售之DRAM產品全球市占率約為3%（原證7 ）。原告自民國84年公司成立以來，從0.20微米製程技術為起始，發展至90、70奈米製程技術等，並據以設計、製造DRAM產品（原證8 ）。直至97年，原告基於市場評估與需求，與訴外人美光晶圓科技股份有限公司（下稱美光公司

）簽訂技術授權合約，以取得68及50奈米製程之技術授權，雙方又簽訂共同開發合約，約定共同投入研發費用以開發50奈米以下製程技術產品。原告於99年第四季轉入42奈米製程，並自100 年下半年度至105 年下半年度長遠五年期間完成30奈米製程產品之內部驗證、客戶認證與導入量產（原證8），其間原告投入鉅額之研發費用（自100 年至105 年共計新台幣（下同）219 億6,141 萬9,000 元；而美光公司亦於技術合作下就30奈米技術投入450 億元（原證5 ），相關DRAM產品之研發費用均有明載於原告公司之財報及年報（原證7 、8 、9 ）。

㈡被告林于弼於95年6 月21日起至106 年5 月12日任職原告公司，並與原告簽訂員工聘僱承諾書（原證2 ）。被告嗣於106 年4 月20日以個人生涯規劃為由口頭請辭，並於同年5 月12日離職（原證3 ）。被告於離職前之106 年5 月4 日，自原告公司下載多筆電腦檔案（下稱系爭電腦檔案），其間密集將電腦連接USB 裝置及私人手機，並於離職後之10日（即106 年5 月22日）赴中國合肥睿力集成電路有限公司（下稱睿力公司）擔任產品工程部工程師，負責產品分析及測試。系爭電腦檔案係原告與美光公司共同開發DRAM之30奈米製程產品之設計與技術，與產品分析及測試相關，為前述研發費用所及，經原告依照「南亞科技股份有限公司機密文件管理辦法」核定為機密等級，非經原告同意不得任意取得及使用，而被告依據其95年6 月21簽訂之「員工聘僱承諾書」第4條亦應負保密義務。被告雖否認有前述不法取得系爭電腦檔案之行為，惟調查過程中（發現被告將系爭電腦檔案中之「tmCompress .pdf 」檔案存放於其手機（經鑑識發現被告下

載之檔案之MID5及SHA1碼與其存在之ASUS手機中之檔案相同，而可證為同一檔案），而此一檔案即DRAM產品之測試模式，此為被告所自承（原證4 第13頁），足證被告確實有不法取得原告設計及測試30奈米製程之DRAM產品之營業秘密，此營業秘密為原告開發高階產品（30奈米製程及20奈米製程）之重要基石。況且，被告現所任職之睿力公司及其百分之百控股之母公司合肥長鑫集成電路有限責任公司（原證10），確實於短短二年間即迅速擁有設計、製造、測試、量產DRAM產品之能力，且威脅原告之市場與競爭地位（原證11）。被告依其所簽立之「員工聘僱承諾書」之規定，應嚴守保密義務，且於終止與原告之聘僱關係時，應將所持有之任何資料交還原告，然被告明知30奈米製程技術之設計及分析係原告重要之營業秘密，竟為取得新東家之信任以及獲取年薪三倍報酬（原證4 第5 頁）之不法利益，而違反其保密義務，將原告之營業秘密存在於私人手機，致使原告之營業秘密資料喪失秘密性，被告顯然已具備對其行為不法之故意，亦就可能之損害有所認識，依營業秘密法第12條第1 項之規定，應負損害賠償責任。爰依營業秘密法第12條第1 項前段、第13條、民事訴訟法第222 條規定，提起本件訴訟。

㈢並聲明：1.被告應賠償原告2 億元並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年利率百分之5 計算之利息。2.請准宣告原告供擔後，得為假執行。3.訴訟費用由被告負擔。

二、按刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理之判決者，應以判決駁回原告之訴。但經原告聲請時，應將附帶民事訴訟移送管轄法院之民事庭，刑事訴訟法第503 條第1 項固定有明文。惟97年7 月1 日施行之智慧財產案件審理法第27條第1 項前段

規定：「審理智慧財產案件審理法第23條案件之附帶民事訴訟，認為原告之訴不合法，或刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理者，應以判決駁回之。」，其立法理由即載明「參考刑事訴訟法第502 條第1 項、第503 條第1 項之規定，爰於第1 項規定法院認為附帶民事訴訟不合法，或刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理者，應以判決駁回原告之訴。・・・又第1 項既已特別規定於上開情形應駁回原告之訴，刑事訴訟法第503 條第1 項但書關於該項前段情形，經原告聲請時，應將附帶民事訴訟移送管轄法院民事庭之規定，即不在準用之列，併此敘明。」準此，智慧財產案件審理法第23條刑事案件（包括因刑法第253 條至第255 條、第317 條、第318 條之罪或違反商標法、著作權法、營業秘密法及智慧財產案件審理法第35條第1 項、第36條第1 項案件）經刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理者，其附帶民事訴訟應以判決駁回原告之訴，而無刑事訴訟法第503 條第1 項但書規定之適用。

三、經查，本件被告林于弼被訴違反營業秘密法刑事案件，經原告於108 年2 月19日向臺灣新北地方法院（下稱新北地院）提起附帶民事訴訟，嗣上開刑事案件經新北地院於109 年2 月12日以107 年度智訴字第9 號刑事判決諭知無罪在案，此有該刑事判決附卷可按。原告雖於上開刑事案件108 年12月16日言詞辯論期日曾當庭表明倘刑事訴訟為無罪時，聲請依刑事訴訟法第503 條規定移送本院之第一審等語（新北地院108 年度智重附民字第1 號卷第307 至308 頁），並經新北地院以108 年度智重附民字第1 號裁定移送本院民事庭審理，惟本件並無刑事訴訟法第503 條第1 項但書規定之適用，業如前述，依前揭規定，自應以判決駁回原告之訴。其假執

行之聲請亦失其依據，應併予駁回。

四、據上論斷，應依智慧財產案件審理法第27條第1 項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　5　　月　　28　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　黃珮茹

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　2　　日

書記官　鄭楚君