智慧財產法院民事裁定

109年度民營訴字第9號

原　　告　BASF SE（德商巴斯夫歐洲公司）
法定代理人　Dagmar Duelberg、Georg Franzmann
原　　告　台灣巴斯夫股份有限公司
法定代理人　柯迪文（Stephan Dr . Kothrade）
共　　同
訴訟代理人　呂光律師
　　陳佳菁律師
　　吳詩儀律師
　　李協書
被　　告　Pegasus In'T Co . , Ltd .
兼 上一 人
法定代理人　黃奕霖
被　　告　Amazing Global Co., Ltd.
兼 上一 人
法定代理人　林佳葳
被　　告　洋益國際有限公司
法定代理人　林秋團
被　　告　馬淑靜
　　余逸民
　　葉文豪
　　號
　　許鴻呈
　　巷53號
　　陳威廷

上　一　人
訴訟代理人　劉大正律師
上列當事人間營業秘密損害賠償等（勞動）事件，本院裁定如下：

主　文

本件移送臺灣桃園地方法院。

理　由

一、我國勞動事件法已於民國107年12月5 日公布、109年1月1日施行，勞動事件法施行細則於108年11月15日訂定發布、000年0月0日生效，勞動事件審理細則於108 年11月15日訂定發布、000年0月0日生效。依勞動事件法第6條第1、2項規定：「勞動事件以勞工為原告者，由被告住所、居所、主營業所、主事務所所在地或原告之勞務提供地法院管轄；以雇主為原告者，由被告住所、居所、現在或最後之勞務提供地法院管轄（第1 項）。前項雇主為原告者，勞工得於為本案言詞辯論前，聲請將該訴訟事件移送於其所選定有管轄權之法院。但經勞動調解不成立而續行訴訟者，不得為之（第2 項）」。由此可知，勞動事件法對於勞動事件之管轄，定有不同於民事訴訟法之土地管轄規定，且為被告之勞工在本案言詞辯論前，有聲請移送於其所選定管轄法院之權利。

二、按「勞動事件之全部或一部涉及智慧財產權者，得由勞動法庭處理」、「勞動事件之全部或一部涉及智慧財產權，經雇主向智慧財產法院起訴者，勞工得依本法第6條第2 項、第7條第1 項後段規定，聲請將該訴訟事件移送於其所選定有管轄權之普通法院，由勞動法庭處理；其經雇主向普通法院起訴者，勞工亦得聲請將該訴訟事件移送於智慧財產法院」，

勞動事件審理細則第4條第1項、第7條第1項亦有明定。依上開規定可知，勞動事件之全部或一部涉及智慧財產權者，普通法院勞動專業法庭以及智慧財產法院均有管轄權，惟由雇主起訴者，不論雇主係向普通法院或智慧財產法院起訴，勞工均有選擇管轄法院之權利，得聲請將訴訟移至智慧財產法院或普通法院勞動專業法庭。

三、經查：

（一）原告起訴意旨：

1.原告德商巴斯夫歐洲公司（下稱巴斯夫歐洲公司）於58年間在臺灣設立台灣巴斯夫股份有限公司（下稱台灣巴斯夫公司），而台灣巴斯夫公司前身為伊默克化學科技股份有限公司（下稱伊默克公司），嗣更名為台灣巴斯夫電子材料股份有限公司（下稱台灣巴斯夫電子材料公司），而後台灣巴斯夫電子材料公司與關係企業台灣巴斯夫公司、巴斯夫聚胺酯股份有限公司及台灣汽巴股份有限公司合併，並以台灣巴斯夫電子材料公司為存續公司，嗣始更名為「台灣巴斯夫股份有限公司」，故原告台灣巴斯夫公司實為伊默克公司或台灣巴斯夫電子材料公司更名後之同一法人主體。

2.原告擁有「電子級硫酸」製程之專有技術及營業秘密（包括但不限於構建及製造「電子級硫酸」產線所不可或缺之管道儀表流程圖（P&ID圖）、設備圖、標準操作程式、作業指導書、以及「電子級硫酸」製程中之各項參數及設計條件等），基於巴斯夫集團之布局，使台灣巴斯夫公司之桃園觀音廠得使用「電子級硫酸」製程所涉及的技術，針對包含「電子級硫酸」製程在內之所有機密資訊。而原告

等已制訂並執行合理保密措施，包括與員工簽訂含保密條款之聘雇契約、員工守則明載對所有機密資訊均以嚴格權限控管、對機密資訊紙本採取門禁管理、規定檔案銷毀流程、制訂「保全管理作業指導書」，明定智慧財產權保護措施，並訂有資訊保安管理程式，對所有管控檔之存取均有限制，並不得擅自帶出生產區或複印，且與設備供應商均簽有保密契約，並舉辦多場資訊安全及秘密保護教育訓練、行為準則。

3.本件被告黃奕霖前為台灣巴斯夫公司工程部門最高負責人，於2019年1 月底經原告終止僱傭契約關係；被告林佳葳前為台灣巴斯夫公司之電子材料營運部門總監，於2016年12月31日離職；被告余逸民前為台灣巴斯夫公司之桃園觀音廠生產部門經理，於2017年8 月31日離職；被告葉文豪前為台灣巴斯夫公司之桃園觀音廠生產部門經理，於2017年12月31日離職；被告許鴻呈前為台灣巴斯夫公司之桃園觀音廠生產部門主任，於2018年2 月27日離職；被告陳威廷前為台灣巴斯夫公司之電子材料事業處業務經理，於2016年12月31日離職，依渠等與原告簽訂之聘雇合約均負有保密義務。

4.中國江陰江化微電子材料有限公司（下稱江陰江化微公司）為中國極具規模之電子級化學品專業服務提供者之一，與原告巴斯夫集團之業務範圍高度重疊，為同業競爭關係。108 年1月3日臺灣桃園地方檢察署以被告黃奕霖、林佳葳、余逸民、葉文豪、許鴻呈等人涉嫌違反營業秘密法第13條之2 等規定，對渠等發動搜索、扣押，經調查後以渠等涉犯營業秘密罪、洩漏工商秘密罪、背信罪、侵害著著

作權罪等罪嫌，於108年7月17日提起公訴，目前由臺灣桃園地方法院108年度智訴字第7號審理中，依起訴書記載內容可知：

⑴被告黃奕霖等人因長期擔任台灣巴斯夫公司工程部門之高階主管，有接觸原告「電子級硫酸」製程關鍵技術之機會，而江陰江化微公司因近年致力於發展電子級化學產品，透過管道以高額薪資試圖挖角被告黃奕霖，而被告黃奕霖於受利誘後，遂與林佳葳、余逸民、葉文豪、許鴻呈、陳威廷等台灣巴斯夫公司離職員工於106年6月16日設立被告「洋益國際有限公司」（下稱洋益公司），由被告余逸民之配偶即被告馬淑靜擔任負責人，被告林佳葳、余逸民、葉文豪、許鴻呈及陳威廷均列名為股東，被告黃奕霖則為隱名股東。俟被告洋益公司設立登記完成後，被告黃奕霖等人即於106年9月間以被告洋益公司之名義與江陰江化微公司簽立契約，約定由被告黃奕霖等人為江陰江化微公司在中國江蘇省鎮江市籌劃建造生產電子級化學品產線，並於設廠後為江陰江化微公司規劃市場銷售事宜，江陰江化微公司則於建廠完成後支付人民幣4,000 萬元予被告黃奕霖等人。被告林佳葳、余逸民、葉文豪、許鴻呈同時進入江陰江化微公司，其中被告林佳葳擔任執行董事，被告余逸民擔任總經理，被告葉文豪擔任生產廠廠長、被告許鴻呈擔任生產廠副廠長，分別領取人民幣數十萬至上百萬不等之年薪，被告黃奕霖則每年領取顧問費，且負責與江陰江化微公司聯繫建廠細節及薪資事宜，更化名為江陰江化微公司之員工「黃國倫資深工程師」，為江陰江化微公司對外

招攬業務及洽談訂單，江陰江化微公司則承諾被告黃奕霖日後擔任顧問職務時，可獲得年薪人民幣300 萬元及股票分紅之條件。被告黃奕霖等人為避免上開由江陰江化微公司給付之鉅額款項遭人察覺，遂設立境外公司即被告Amazing Global Co.,Ltd.（下稱 Amazing Global 公司），並開設OBU 帳戶，再由江陰江化微公司另以不詳境外公司之帳戶匯付報酬至上開OBU 帳戶內。又被告黃奕霖為收受江陰江化微公司支付之顧問費，另以其個人名義設立境外公司即被告Pegasus In'T Co., Ltd.（下稱Pegasus公司），並開設OBU帳戶。

⑵被告黃奕霖於106 年12月間在其住處架設電子郵件及雲端硬碟伺服器主機，供眾人寄送交換及存放任職於原告台灣巴斯夫公司期間取得之相關機密資訊，其中被告葉文豪更於107 年間某日，將其以不詳方式取得之原告等營業秘密【包含電子級硫酸管道儀表流程圖（P&ID圖）、設備圖、標準操作程式、作業指導書等完整之電子級硫酸製程機密電子檔】上傳至上開雲端硬碟內。

⑶被告林佳葳、余逸民、葉文豪及許鴻呈則於106年至107年間，以台灣巴斯夫公司之「電子級硫酸」P&ID圖為基礎，委請日商公司（與原告台灣巴斯夫公司簽有保密協定之設備供應商）將該圖面轉繪為江陰江化微公司之「電子級硫酸」P&ID圖，惟圖面內容絕大部分仍抄襲自原告集團轄下之「臺中貝民硫酸廠」、「桃園中華硫酸廠」及「中國大陸浙江省嘉興硫酸廠」等不同電子級硫酸廠之獨特設計，甚至更有部分流程使用原告台灣巴斯夫公司內部仍在秘密討論中而尚未實施之機密技術；被告

林佳葳等人另委託日商公司（亦為與原告台灣巴斯夫公司簽有保密協定之設備供應商）為江陰江化微公司製作生產電子級化學品所需之設備。

⑷被告黃奕霖身為上開巴斯夫集團技術團隊之實質領導人，對於建廠細節介入甚深，故被告林佳葳俟上開「電子級硫酸」P&ID圖於107年5、6 月間轉繪完成後，即將圖面先交予被告黃奕霖審核，經被告黃奕霖同意後，被告林佳葳、余逸民、葉文豪及許鴻呈即以該P&ID圖著手在中國江蘇省鎮江市為江陰江化微公司建造電子級化學品產線。

5.本件電子級硫酸P&ID圖其他技術文件均為原告員工於職務上所繪畫、製作，其著作財產權依聘僱合約規定均屬原告所有。原告所擁有之P&ID及技術文件上，不僅有原告所設計的設備、流程、參數等製程圖示，並有原告所創設之獨特編碼規則（coding rules）、特別之設備符號與畫法及具巧思之文字編排與描述，均為具原創性之著作。被告黃奕霖等人因職務之便接觸上開技術圖及文件，基於將其提供予江陰江化微公司以取得高額報酬之意圖，將該等文件之電子檔及紙本重製並保存於其住處、個人電腦中，又以電子郵件夾帶附檔方式上傳該等圖檔及文件而為數次重製、公開傳輸之行為，顯已構成重製及公開傳輸原告之著作。又被告黃奕霖等人替江陰江化微公司製作、繪製近似或實質相同於原告圖檔及文件之P&ID及技術文件，亦該當擅自改作原告著作行為。渠等未經同意或逾越授權重製、改作、公開傳輸該等技術文件，供自己或第三人使用，顯係故意侵害原告著作權。再者，被告黃奕霖等人成立被告洋

益公司與江陰江化微公司簽訂合作協議，不法將原告營業秘密提供予該公司建造電子級化學品產線行為，侵害原告營業秘密，而被告Amazing Global公司、Pegasus 公司為被告黃奕霖等人不法行為所不可或缺之一環，且被告黃奕霖為被告Pegasus 公司之法定代理人、被告林佳葳、馬淑靜分別為被告洋益公司設立時及行為時之法定代理人、被告林佳葳亦為被告Amazing Global公司之法定代理人，故應分別與被告Pegasus 公司、Amazing Global公司、洋益公司就前開不法侵害原告營業秘密所受損害負連帶賠償責任。

6.綜上，爰依營業秘密法第13條、著作權法第84條、第88條、民法第184條第1項、第185條第1 項、公司法第23條第2項、民事訴訟法第244條第4項規定，請求被告等應連帶給付新臺幣4,000 萬元之損害賠償，並排除侵害及銷毀相關侵權機具、設備及原料等語。

（二）原告主張被告黃奕霖、林佳葳、余逸民、葉文豪、許鴻呈、陳威廷等員工，於離職後將屬原告所有專有技術及營業秘密等資料攜至其競爭對手江陰江化微公司，違反渠等與原告簽訂聘雇合約所訂之保密義務，且侵害原告之營業秘密、著作財產權，應負侵權行為損害賠償責任等情，固應認本件屬智慧財產權民事訴訟事件，惟觀諸被告黃奕霖與原告簽訂之聘僱合約第7 條、被告陳威廷與原告簽訂之聘僱契約、被告余逸民與原告簽訂之聘僱契約第3 條，均約定有保密條款（本院卷第85、88、89頁），且原告亦係針對離職員工所為競業禁止及侵害營業秘密之行為，請求侵權行為損害賠償，是本件亦為雙方因勞動契約之保密條款

所生之民事上權利義務之爭議，依勞動事件法第2條第1項第3款規定，亦屬勞動事件，先予敘明。

（三）由於勞動事件之全部或一部涉及智慧財產權者，普通法院及智慧財產法院均有管轄權，惟由雇主起訴者，不論雇主係向普通法院或智慧財產法院起訴，勞工均有選擇管轄法院之權利，故依勞動事件法第6條第2項立法目的既賦予勞工於勞動事件管轄競合時有聲請移送至其所選定有管轄權法院之權利，即應尊重勞工選定權，併應兼衡專業審理與保障經濟弱勢當事人權益及便利勞工應訴等立法目的，為妥適決定。本件起訴後，業據被告葉文豪、許鴻呈、林佳葳（兼為被告Amazing Global公司之法定代理人）具狀聲請移轉管轄至臺灣桃園地方法院（本院卷第217、235、239頁）；被告黃奕霖、陳威廷具狀聲請移轉管轄至臺灣新竹地方法院（本院卷第227、243頁）；被告余逸民具狀聲請移轉管轄至臺灣彰化地方法院（本院卷第223 頁）。考量本院對於因智慧財產權益所生之第一審民事訴訟事件，固有管轄權，然究非專屬管轄權，又智慧財產案件與勞動事件之管轄競合（積極衝突）時，必須兼衡專業審理與保障經濟弱勢當事人權益及便利勞工應訴等立法目的，已如前述，且本件為原、被告均為二人以上之共同訴訟類型，復應審酌共同訴訟案件倘因移轉管轄而繫屬分由不同法院審理，勢將妨礙訴訟經濟及不無發生裁判矛盾之可能性，而有害於訴訟當事人之程序與實體利益。準此，本院審酌被告葉文豪、許鴻呈、林佳葳、黃奕霖、陳威廷、余逸民等勞工，主要勞務提供地法院為桃園地院，且被告黃奕霖等6 人具狀聲請移轉管轄，其中半數聲請移轉至桃園地院；

而聲請移轉至新竹地院之被告黃奕霖，其住所實設於桃園市（本院卷第231 頁），至桃園地院應訴並無困難；又被告 Amazing Global 公司之主事務所設立在桃園市，被告 Pegasus 公司雖非設於桃園市，然其法定代理人即被告黃奕霖之住所位於桃園市；參以本件起訴事實所援引之刑事案件，目前由桃園地院108年度智訴字第7號審理中（目前尚未審結），則本件以桃園地院為第一審管轄法院，亦具證據調查便利性；再衡以被告洋益公司、馬淑靜雖非本件勞工，然其等係因被告黃奕霖等人利用洋益公司為不法行為而涉入；及被告陳威廷、余逸民雖聲請移轉至新竹地院、彰化地院，然而由於原告對被告所為之請求，均係基於同一原因事實，攻擊防禦方法互相牽連，言詞辯論之資料亦可相互利用，及為避免裁判歧異兼顧訴訟經濟，不宜割裂由不同法院審理等一切因素，應認被告葉文豪、許鴻呈、林佳葳等人聲請本件移送桃園地院審理，即無不合。

（四）此外，依智慧財產案件審理細則第12條規定，本院以外之法院辦理智慧財產案件有指定技術審查官協助之必要時，仍得洽由本院指派技術審查官協助訴訟上有關專業技術之部分，則本件裁定移送桃園地院審理，並不致有難以妥適審理之情形，附此敘明。

四、綜上所述，本件勞動事件雖涉及智慧財產權，而經雇主即原告向本院起訴，惟勞工即被告葉文豪、許鴻呈、林佳葳等人聲請移送於其所選定有管轄權之桃園地院，由勞動法庭處理，核無不合，應予准許。至於被告黃奕霖、陳威廷、余逸民固另分別聲請移送於新竹地院、彰化地院審理，惟為避免裁判歧異兼顧訴訟經濟，不宜割裂由不同法院審理，已如前述

，爰併由桃園地院審理，附此敘明。

五、結論：依前揭規定，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　10　　月　　26　　日

智慧財產法院第三庭

法　官　吳俊龍

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,000元。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　10　　月　　28　　日

書記官　蔣淑君