

e the People

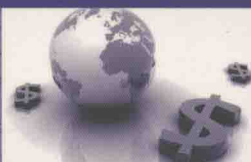
of the United States, in order to form a more perfect
the general Welfare, and secure the Blessings
of Commerce.

學術專論

Article I

營業秘密法理論與實務

Theories and Practices of Trade Secrets Act



王偉霖 著

元照

營業秘密法 理論與實務

王偉霖 著

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

營業秘密法理論與實務／王偉霖著. -- 初版. --

臺北市：元照，2015.04

面；公分.

ISBN 978-986-255-595-8（平裝）

1.經濟法規 2.智慧財產權

553.433

104002936

營業秘密法理論與實務

5D349RA

2015 年 4 月 初版第 1 刷

作 者	王偉霖
出 版 者	元照出版有限公司
	100 臺北市館前路 18 號 5 樓
網 址	www.angle.com.tw
定 價	新臺幣 380 元
海外定價	美金 17 元
專 線	(02)2375-6688
傳 真	(02)2331-8496
郵政劃撥	19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-986-255-595-8

序

筆者於美國華盛頓大學攻讀博士時，指導教授Professor Charles McManis曾提及美國有二大創新群聚，一為加州矽谷、另一為麻州128公路。加州法律雖亦重視廠商營業秘密之保護，但為維護員工權益，一向禁止廠商以競業禁止條款限制員工之流動；反之，麻州法院認為以簽署競業禁止條款之方式保護營業秘密於法並無不合理之處，因此造成員工流動減少、不利知識傳播，因而產生麻州128公路之整體經濟競爭力不如加州矽谷之現象。此種對比使筆者對營業秘密之保護法制產生興趣，也開始思考法律對營業秘密之保護應達何種程度，始能兼顧財產權保護、經濟發展與公共利益之衡平。

後筆者回國從事教職，有幸參與司法院委託劉江彬教授進行之司法院智識庫計畫，並負責營業秘密法之部分，因而大量研讀國內實務判決與研究資料，深覺營業秘密之保護與相關法律之設計，對我國以中小企業為主之產業環境而言至為重要，因中小企業若可善加利用營業秘密保護不適合公開核心技術、機密資訊，除可節省可觀的專利申請、維護費用，亦無須如申請專利權般需面臨公開技術，從而縮短領先時間之困境。

然而，筆者在進行司法院智識庫計畫之過程中，發現我國關於營業秘密法制之研究與討論之數量均不若其他智慧財產權法之領域，故而欲藉此將所蒐集、接觸之案例與資料彙整為探

討保護營業秘密與相關法制研究之專論，並希望藉由本書之出版拋磚引玉，引起更多學者及實務先進投入營業秘密法制之研究。

另本書之付梓，需感謝助理陳克易先生協助蒐集、彙整資料並參與討論，謹致謝忱！

王偉霖 謹識
2015年1月

目 錄

序

第一章 營業秘密之理論基礎

第一節	前 言	1
第二節	營業秘密之歷史發展	4
第三節	保護營業秘密之重要性	6
第四節	營業秘密之保護理論	8
第五節	營業秘密之立法例	21
第六節	本章回顧	32

第二章 營業秘密之要件

第一節	前 言	33
第二節	新穎性	34
第三節	價值性	45
第四節	合理保密措施	51
第五節	本章回顧	61

第三章 營業秘密之歸屬、運用

第一節	營業秘密之歸屬	65
第二節	營業秘密之運用	75
第三節	本章回顧	85

第四章 營業秘密之侵害與民事救濟

第一節	營業秘密之侵害	89
第二節	不正當方法	91
第三節	營業秘密之民事救濟	101
第四節	營業秘密審理特別規定	115
第五節	本章回顧	116

第五章 營業秘密與競業禁止

第一節	前 言	119
第二節	競業禁止約款於我國法之評價	120
第三節	競業禁止約款合理與否之判斷因素	128
第四節	美國法制中有關競業禁止條款合法性之判斷	150
第五節	競業禁止實務案例分析：臺灣台北地方法院 97年度勞訴字第14號判決	164
第六節	本章回顧	169

第六章 營業秘密之定暫時狀態處分

第一節	前 言	171
第二節	我國民事訴訟法所定之保全程序	172
第三節	定暫時狀態處分之性質及要件	177
第四節	美國法之暫時禁制令制度：以營業秘密侵害 案件為中心	200
第五節	本章回顧	221

第七章 我國營業秘密刑事規範

第一節	我國營業秘密刑事規範	227
第二節	美國經濟間諜法案（The Economic Espionage Act of 1996, EEA）	231

第三節	日本法關於侵害營業秘密之刑事責任	233
第四節	大陸刑法關於侵害營業秘密之規定	235
第五節	本章回顧暨對我國法之反思.....	238

第八章 營業秘密之秘密保持命令

第一節	前 言	241
第二節	秘密保持命令概述	242
第三節	美國的保護命令制度（Protective Order）	255
第四節	智審法中秘密保持命令制度之檢討	264
第五節	本章回顧.....	272

附 錄

一	Sample of Non-Competition Clause.....	275
二	Sample of Nondisclosure Agreement.....	279
三	競業禁止約定書	287
四	保密同意書.....	289

第一章

營業秘密之理論基礎

第一節 前言

智慧財產權法所欲保護的心智產物除了涉及有形的外在表現（例如書籍、商標圖形等）之外，還涉及到無形的思想。至於腦力思想工作與體力勞動工作的區別乃在於前者是一種「思想的活動」，也就是通常所說的腦力勞動、智力勞動，為保護此等心智產物，我國依各該心智產物有形的內在表現、應公開於公眾之部分，於民國（下同）17年至33年間，先後立著作權法、商標法、以及專利法加以保護，並賦予著作權、商標權、專利權等排他權，但就存於個人心中無法公開、具有經濟價值之機密資訊，則遲未立專法加以保護，而造成其法律地位不明，進而致產業界或學術機關，對於無法以專利、著作、商標保護之機密資訊面臨保護上之困難。終於，我國於85年1月17日，公布施行營業秘密法全文16條，使國內企業與研究單位保護機密資訊有明確法源依據，使其在尚未取得其他智慧財產權之前，有效保護既有之機密資訊，並可因此在防止不公平競爭與規範競爭秩序方面發揮其特殊地位，同時亦可與著作權、專利權交互運用，更為完善智慧財產權之保護架構。爾後，因國內科技廠商不肖員工遭國外競爭對手挖角，將國內廠商辛苦研發的科技成果洩漏給國外競爭對手的惡劣行徑紛傳，且現行刑法對此類不當行為之適用又有所困難，從而醞釀修法之聲浪四面而起，最終立法院於102年1月通過營業秘密法之第一次修法，增訂第13條之1至第13條之4之刑事責任，

並於同年2月1日開始施行，盼能遏止不肖員工竊取營業秘密之歪風。

然而，營業秘密法之規定與專利法、著作權法、商標法等不同，並未具體規範權利之種類及內容，除營業秘密之定義外，僅規定侵害行為之類型¹。故適用法條時多因本身規定簡略而在解釋適用上產生歧異，而需由法院就相關案件之處理所積累之判決理由，作為適用法律之重要參考指標，惟目前營業秘密法於實務上所衍生之案例數量仍少，相關學術論述亦不多見，而近年來涉及營業秘密侵害之新問題卻不斷發生。

近10年來無形資產² (intangible asset) 所占企業價值比重逐年增加，據統計自2005年起，標準普爾指數中500大企業無形資產所佔公司總資產之比例已高達80%³，由此可知無形資產對企業之重要性，而企業為維護無形資產，除依相關法律規定向主管機關申請專利權、商標權等排他權加以保護，而就不適於申請專利權、商標權之機密資訊或核心技術，若符合我國營業秘密法之規定⁴，亦得以營業秘密之方式加以保護，惟機密資訊或核心技

¹ 因我國法所稱營業秘密之侵害，在概念上與美國法所指竊用 (Misappropriation) 營業秘密類似，本文為行文方便，涉及美國法之論述部分均稱「竊用」，其餘則以「侵害」稱之。

² 無形資產係指企業整體的價值在扣除有形資產 (Tangibles) 後所餘之部分，依我國商業會計法第50條，及商業會計處理準則第19條之規定，無形資產包括商譽、商標權、專利權、著作權、特許權、電腦軟體等等；惟依學者見解，無形資產係指專利權、商標權、著作權、know-how、特許權、與顧客與供應商之特殊關係，以及商譽等。請參宿文堂，〈什麼是專利策略，智慧財產的機會與挑戰〉，收錄於《劉江彬教授榮退論文集》，頁520-521，元照，2008年12月。

³ 請參照Oceans Tomo網站，<http://www.oceantomo.com/productsandservices/investments/intangible-market-value>，最後瀏覽日：2014/10/7。

⁴ 營業秘密法第2條：「本法所稱營業秘密，係指方法、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，而符合左列要件者：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者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」

術若不符合營業秘密法規定之構成要件，該等資訊即不能成為營業秘密之客體，而不受營業秘密法之保護，且員工一旦得知，即融入其記憶而成為本身知識、技術之一部分，故要如何保障機密資訊、核心技術不被洩漏，向為企業內部管理之重要課題，雖絕大部分企業為避免洩密，多會與員工簽署保密約款，然此僅能避免機密資訊、核心技術之外洩，無法禁止員工於離職後在新雇主處運用。如若企業之機密資訊、核心技術不幸遭外洩，雖企業主得依營業秘密法之規定向其要求損害賠償，然而營業秘密並不像專利權、著作權、商標權等排他權，具有排他使用效力，只能透過避免或防止他人不當接觸使用等方式，消極地保護自己的秘密，且在符合法律規定之要件下，數人就同一客體均能享有營業秘密之保護，因此若對方能證明其並未以不正方法取得營業秘密，兩者間又無任何保密義務之違反，即無法向其主張營業秘密之侵害。

故從法律規範保護角度而言，可知法律雖對營業秘密有其定義及保護方式，使營業秘密之持有人對其侵害其營業秘密之人，得提出民事賠償及刑事告訴以彌補損失，但營業秘密法並未給予其所有人獨占營業秘密之排他權，而係約束因一定關係得知他人營業秘密之人，不能在未取得營業秘密所有人之同意之下，使用、洩漏所得知之營業秘密，且營業秘密所有人所有之權利，只在對以不正當方式取得營業秘密之人請求損害賠償。由此可知，營業秘密法之立法目的在於商業倫理、秩序之維護，故可言營業秘密法並不完全屬於財產法之範疇，其同時帶有競爭法之色彩，至於要如何適用法律規定以維護本身利益與商業秩序，在損害發生前防患於未然，則為營業秘密所有人或企業法務的重中之重。本章以下分別敘述營業秘密之歷史、保護理論，以及相關立法例，以說明保護營業秘密之基礎理論。

第二節 營業秘密之歷史發展

一般普遍認為近代國家就營業秘密法律保護之根源，為西元1817年英國承認藥品的製造方法得為營業秘密之案例⁵，而美國則遲至1868年才出現首件營業秘密案例⁶。然而商業機密資訊應受保護、不被他人竊取源自於一個古老的法律概念，可以追溯自羅馬帝國時期⁷，據學者A. Arthur Schiller之研究，羅馬法院關於「禁止收買奴隸之訴（*actio servi corrupti*）」即為防止營業秘密遭他人不當竊用之濫觴，該訴訟之目的在禁止第三人以賄賂或脅迫之方式收買奴隸，使其洩漏主人之秘密商業訊息，一旦遭洩漏秘密之奴隸主人勝訴，法院將判收買奴隸之第三人除應負擔奴隸主金錢上之損害外，並應賠償該奴隸主因秘密遭洩漏所受兩倍損失⁸。

雖近代學者對前述營業秘密於羅馬法中即有保護規定之觀點仍有所存疑，然營業秘密應受法律保護之觀點卻在全世界散播開來。早在文藝復興時期，歐洲大多數國家都有保護企業的法律規範，禁止他人在未經同意下使用秘密之方法或概念；至工業革命

⁵ See *Newbery v. James*, 35 Eng. Rep. 1011, 1013 (Ct. 1817).

⁶ See *Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452 (1868). 本件涉及者為製造粗麻布之機器與方法，在該案中，營業秘密之所有人將相關機密資訊「透露」予其員工以便其工作，法院認為該所有人之「透露」並不表示該所有人不得去禁止員工未經授權使用該資訊或將其揭露。

⁷ See website of Free Advice, What is the origin of trade secret protection?, available at: http://law.freeadvice.com/intellectual_property/trade_secrets/trade_secret_protection.htm (last visited on 2014/10/7).

⁸ See A. Arthur Schiller, *Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti*, 30 COLUM. L. REV. 837 (1930). 然亦有學者對營業秘密於羅馬法中有保護規定之觀點有所疑問，請參Alan Watson, *Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded*, 11 TUL. EUR. & CIV. L.F. 19 (1996).

時期⁹，這些法律逐漸演變為保護工業秘密的規範並沿用至今，只是規範之形式有所不同¹⁰。而在工業革命前的幾個世紀中，商業與外交政策都包含強烈的重商主義，政府與私人企業通過獎勵發明和限制員工流動之方式，試圖將這些員工衍生的智慧財產掌握在手中，惟當時並非以智慧財產之方式保護，而係以內部規範獎勵發明、訓練員工，以期保障人力資本，且當時行會的學徒制度與強制服務年限確實能有效防止行會的秘密資訊外洩到競爭者身上，進而鼓勵創新發明；行會為有效使秘密不外露而成為公共財，亦盡量採用不足以遭外人窺知之保密方式將秘密私有化。然而，以此方式保護秘密需付出一定代價，因為仰賴現職或離職員工不洩漏秘密將成為管理上的主要問題，企業可以不告訴員工所有他們應該知道的訊息、採取一些低效率的安全措施，也可以用員工忠誠度作為雇用與否之標準，不過，欲以此方式長時間的保護秘密實在太過困難，故開始有企業乾脆選擇去竊用其他企業的秘密，而不再自行投資發明¹¹。因此，為解決此一問題，最好建立一個既能保護企業營業秘密，又能允許員工自由流動，以及可透過授權散佈資訊的法律制度，此即為立法保護營業秘密的重要目的。

⁹ See S. R. Epstein, *Craft Guilds, Apprenticeship, and Technological Change in Preindustrial Europe*, 58 J. ECON. HIST. 684, 691-94 (1998). For further discussion of the historical origins of trade secrecy, see CARLO M. CIPOLLA, *BEFORE THE INDUSTRIAL REVOLUTION: EUROPEAN SOCIETY AND ECONOMY 1000-700* (2d ed. 1980).

¹⁰ 請參周作斌，〈商業秘密法律保護的歷史考察〉，西安財經學院學報，第22卷第2期，頁116-118，2009年3月。

¹¹ 學者Robert M. Sherwood認為此問題在過去的巴西與墨西哥都曾發生，追根究底，問題之根源在當地企業以不適當之方式保護營業秘密。請參見ROBERT M. SHERWOOD, *INTELLECTUAL PROPERTY AND ECONOMIC DEVELOPMENT* 113 (1990).

第三節 保護營業秘密之重要性

由營業秘密發展之歷史觀之，在歷經工業革命與市場經濟之衝擊後，營業秘密逐漸發展成一專門的法律制度，因此，吾人可稱侵害營業秘密，實際上即是違反產業倫理，而此種倫理之違反可能係衍生自自契約義務之違反（例如保密義務或競業禁止義務），也可能是源自於產業間諜竊取商業機密，然無論如何，此將可能產生其他不公平競爭之爭執。從而，我國雖單獨立法保障營業秘密，但營業秘密法第1條仍開宗明義指出為保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，乃有本法之制定，是以本法雖在保障營業秘密所有人之智慧財產，但仍不脫競爭法之意涵。總的來說，保障營業秘密有其重要性存在，以下分述之。

第一項 維護競爭秩序、商業倫理、調和社會公益

營業秘密法第1條規定：「為保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益，特制定本法。本法未規定者，適用其他法律之規定。」由此立法目的中，可知對營業秘密加以保障，將使交易者不致於任意洩漏於交易過程中獲知之營業秘密，交易雙方較能放心提出機密資訊，從而減少企業間以不正方法竊取競爭者營業秘密之情形，藉此形成產業倫理，使競爭得以公平進行。此外，雖營業秘密法之立法目的並未將調和社會秩序之文字納入，然適用營業秘密法時，仍有考量社會公益之必要，例如在處理競業禁止條款之有效性時，應同時考量競業禁止約款對員工憲法上受保障之工作權與生存權間之平衡¹²。

¹² 請參章忠信，營業秘密法之立法目的，<http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=8&act=read&id=1>，最後瀏覽日：2014/10/7。

第二項 累積知識、維持競爭優勢

企業將有價值之資訊保密，其目的在於該資訊係企業從對相關問題提出之解決方式或決定行為方針所為各項投資所生，若能一直維持在只有該企業知悉的狀態，則只有此一企業得以利用，並得據此進行創新，進而累積企業知識與商務經驗，從而領先同業競爭者，在該保密資訊未外洩之情形下，其優勢競爭地位不易為競爭者超越¹³。

第三項 促進創新研發

既營業秘密能使企業享有競爭優勢，想當然爾，競爭者為避免此種情形發生，必將想方設法解密，以降低該營業秘密所帶來之競爭優勢。雖法律禁止以不正方法竊用他人之保密資訊，但並不禁止競爭者以獨立研發或還原工程之方式取得同樣的保密資訊。從而，若欲知悉他人為何能領先之營業秘密，自身亦需投入資源進行研發或還原工程，雖最終只能獲取相同之結論，甚或不一定能取得相同之結果，但在過程中亦將累積一定之經驗，對未來研發創新非不得謂毫無幫助。

第四項 完備智慧財產之管理策略

智慧資本是企業價值累積、評估競爭優勢之重要指標¹⁴，但不是每樣智慧資本均適合以專利權、著作權、或商標權等智慧財產權加以保障，因此要如何使這些智慧資本同樣受到法律保障，即成為管理上重要課題，如若企業能使這些智慧資本符合營業秘

¹³ 請參許智誠，〈營業秘密之法律地位及保護概況〉，經社法制論叢，第1期，頁199-202，1988年1月。

¹⁴ 請參吳安妮，智慧資本的類別與評價機制之探討，智慧資本的創造與管理研討會論文，2003年12月，下載自<http://www.rdec.gov.tw/public/Attachment/512113495371.pdf>，最後瀏覽日：2014/10/7。

密之定義，即可防止第三人不當竊用，而從中獲取競爭優勢等利益¹⁵。因此，善用營業秘密制度，能夠增進營業秘密所有人從智慧資本中獲取利益之能力，且藉由此保護能回收其餘智慧資本之投資，也將增加其在其他領域投資創新以取得新智慧資本之誘因。故運用營業秘密，可以補專利管理、著作權管理、商標管理之不足，而使企業智慧財產之管理更加完備¹⁶。

第四節 營業秘密之保護理論

隨著近代智慧財產權概念之變遷與發展，關於營業秘密之保護及法律觀念之考量重心，漸漸從單純產業倫理或商業道德的面向演變至財產法之領域。此變遷在英美等普通法系（Common Law）國家，藉著案例法累積所呈現對營業秘密保護之觀點更為明顯，然不同法系國家在相關案例呈現之觀點及其基礎思惟仍有社會、經濟、制度上之差異。然在競爭法與智慧財產權法不斷各自發展與各國國際公約影響下，各種賦予營業秘密保護之基礎理論似為兼容並蓄、相互調和。因此在考量營業秘密保護時並不能單由商業倫理之違反或財產權不容侵犯作為立論之基礎，需兼顧不同面向，故本書以下將分別敘述營業秘密保護的理論依據。

¹⁵ See John W. Burke, III and Mary Dalton, Ten Strategies for Trade Secret Protection, available at: <http://library.findlaw.com/1998/Jun/1/127422.html> (last visited on 2014/10/7).

¹⁶ 關於營業秘密之管理，乃針對企業之營運目標、策略、研發與現行法律環境等因素，加以分析、評估與融合後，所建立之一套結合法律與管理之制度。該制度與企業內其他制度之最大不同，在於其係將企業之無形資產具體化，使之獲得長期、合法、獨占之權利及利潤。請參古清華，〈如何建立智慧財產管理制度〉，收錄於《智財權教戰守則》，頁32-33，資訊工業策進會科技法律中心，1998年6月。

第一項 契約理論

契約理論是營業秘密保護理論中較為悠久的一項理論¹⁷，持此論者認為營業秘密之所以應予保護，係因營業秘密所有人與接觸營業秘密之人間成立之契約，使接觸營業秘密者負有一定之保密義務，藉由雙方在契約上之違約責任，預防對方可能竊用營業秘密之行爲，或對其違背約定而致營業秘密遭竊用之行爲提出賠償請求¹⁸，比較常見的方式爲簽訂保密約定或競業禁止約款，而此二契約條款常見諸於僱傭或勞動契約、委任契約、授權契約、加工或代工契約、共同研發契約、獨立保密契約¹⁹。

以本理論主張營業秘密之保護時，首要之處在於證明彼此間有一契約存在²⁰，此契約不以明示契約（express contract）爲必要，縱兩者間未以明示契約約定保密義務，亦有可能因事實上默示契約（implied-in-fact contract）²¹或準契約關係（contract

¹⁷ 「契約責任（Contractual Obligation）理論是歷史上營業秘密保護頗為悠久的一種理論，無論是大陸法系抑或英美法系，早期的營業秘密民事保護都是以契約法理論為主要，特別是在契約法發達的英國與美國，在涉及營業秘密的訴訟中經常被提出引用，而英國迄今仍是此理論的忠實實踐者，此與早期認為營業秘密係一種對人權、相對權不無關係。」請參見張靜，《我國營業秘密法學的建構與開展，第一冊營業秘密的基礎理論》，頁82，2007年4月。

¹⁸ 請參張靜，《營業秘密法及相關智權問題》，頁6-7，經濟部智慧財產局，2007年2月，二版。賴文智、顏雅倫合著，《營業秘密法二十講》，頁108-109，翰蘆，2004年4月。

¹⁹ 張靜，同前註，頁7。賴文智、顏雅倫合著，同前註，頁109。

²⁰ See Eric R. Claeys, Private Law Theory and Corrective Justice in Trade Secrecy, available at: http://www.law.gmu.edu/assets/files/publications/working_papers/1114PrivateLawTheory.pdf (last visited on 2014/10/7).

²¹ Implied-in-fact contract is a contract that the parties presumably intended as their tacit understanding, as inferred from their conduct and other circumstances. An implied-in-fact contract is also termed contract implied in fact, available at: <http://definitions.uslegal.com/i/implied-in-fact-contract/> (last visited on 2014/10/7). 上開Implied-in-fact contract之概念對比至我國