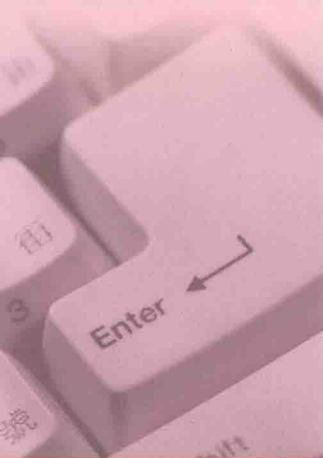
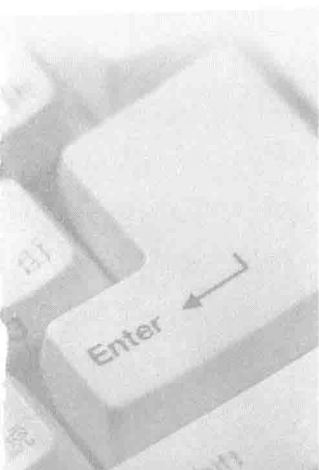




營業秘密法

曾勝珍 著





營業秘密法

曾勝珍 著



五南圖書出版公司 印行

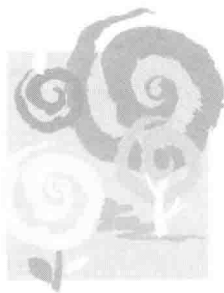
國家圖書館出版品預行編目資料

營業秘密法 / 曾勝珍著. -- 初版. -- 臺北市
: 五南, 2009.03
面: 公分
參考書目: 面
含索引
ISBN 978-957-11-5497-8 (平裝)

1. 經濟法規 2. 智慧財產權

553.433

97024598



1U78

營業秘密法

作 者 — 曾勝珍 (279.3)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主 編 — 劉靜芬 林振煌

責任編輯 — 李奇萊

封面設計 — 童安安

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址: 106 台北市大安區和平東路二段 339 號 4 樓

電 話: (02) 2705-5066 傳真: (02) 2706-6100

網 址: <http://www.wunan.com.tw>

電子郵件: wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號: 01068953

戶 名: 五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室 / 台中市中國區中山路 6 號

電 話: (04) 2223-0891 傳真: (04) 2223-3549

高雄市駐區辦公室 / 高雄市新興區中山一路 290 號

電 話: (07) 2358-702 傳真: (07) 2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2009 年 3 月初版一刷

定 價 新臺幣 320 元



序

不能攤在陽光下的秘密——營業秘密與競業禁止

學術研究的自由與樂趣常令我沉醉其間，民國 84 年開始我著手蒐集營業秘密的資料，適逢 85 年 1 月 17 日營業秘密法正式公布施行，美國亦於該年通過美國經濟間諜法（Economic Espionage Act of 1996，簡稱 EEA），國際社會對「保密防諜」的保障進入新的里程碑。

其後我國經「中芯—八吋晶圓廠案」、「威勝電子案」乃至台商往返東南亞、兩岸頻繁，自早期我國人歷經「四維案」、「永豐餘案」，深怕進入被美國政府誘陷於罪的陷阱，至今亦擔憂其他開發中國家剽竊我企業主之營業秘密。至今國際大廠對間諜攻防戰仍各憑本事用盡心思。

本書經五南圖書出版公司誠懇邀稿，為使一般大眾及學子能對我國營業秘密法及競業禁止、經濟間諜防治……等相關概念有所了解，故以案例解說方式進行；本書案例部分由畢業於嶺東科大財務金融所的簡任邦先生構思，畢業於嶺東科大財經法律研究所的許淑閔小姐負責文書整理及校稿，內文打字由賴馨儒（Jennifer Lai）、賴毅（Jordan Lai）、賴謙（Lee Lai）協助，特此感謝。

2008 年承蒙嶺東科技大學張台生執行長及蔡寶倫董事長的厚愛，我於溫哥華擔任英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia, UBC, Canada）訪問學者期間完成此書，我的母親鍾玉蓮女士及藍淑嬌阿姨照

願我及孩子們的生活起居，還有摯愛的外子令我們衣食無虞，願以此書回報他們對我的疼愛。

人在異鄉，幸逢溫哥華友人胡嘉國（Jay）先生與其賢妻蔡豐妃（Fay）小姐對我照顧有加，Jay 任職當地資訊大廠，在資訊保密的實務經驗提供與交流上，感謝其對我的協助。謝謝宗穎妹夫及佳真表妹不但在台為我接待 UBC 教授友人，也負責為我採買各式用品、食物，尤其在白雪皚皚的冬季收到來自台灣的愛心，直覺三生有幸。

時時感念學界郭政恭教授與恩師陳文吟教授與對我的提攜。我十分幸運 2009 年能在 UBC 師事於 Professor Shigenori Matsui 做博士後研究，Matsui 教授為國際知名學者，2005 年自日本大阪大學退休後至 UBC 專任，目前為亞洲法學研究中心（Asian Legal Center）主任。盼望自己在為學待人能更紮實成熟，首次嘗試此類書籍的寫作，但祈各位賢達進能不吝指教，並以我的電子郵件與我聯繫。

曾勝珍

電子郵件 shengtseng1022@yahoo.com.tw

個人網站 <http://mail.ltu.edu.tw/~jenny1022/index.htm>

2009 年 1 月於溫哥華 Sunshine Hill



目錄

第一章 營業秘密法概述

1

- 一、營業秘密單獨立法之必要性 3
- 二、本法之定位為民法之特別法 4
- 三、本法未明定主管機關之理由 4
- 四、明定營業秘密之定義，以杜爭議 5
- 五、還原工程非屬侵害營業秘密之態樣 5

第二章 營業秘密法條文說明

7

- 一、營業秘密法立法宗旨 7
- 二、營業秘密之定義 8
- 三、營業秘密權益歸屬 8
- 四、營業秘密之授權及轉讓 9
- 五、營業秘密之設定質權 10
- 六、保密規定 10
- 七、侵害態樣 11

八、救濟程序.....	12
九、審判不公開.....	14
十、互惠原則.....	14

第三章 案例解析

15

一、智慧財產權與營業秘密.....	15
二、營業秘密的定義與要件.....	26
三、客戶資料與客戶名單.....	33
四、認識營業秘密的基礎理論.....	40
五、營業秘密的歸屬——情歸何處？.....	46
六、營業秘密的保護機制.....	52
七、營業秘密的可讓與性.....	59
八、營業秘密的授權與共有.....	65
九、企業保障營業秘密規範——企業的隱身斗篷.....	69
十、營業秘密遭受侵害態樣.....	76
十一、不能不知道的損害賠償條款.....	88
十二、預防勝於補救——預防措施及因應策略.....	95
十三、競業禁止與營業秘密的關聯.....	100
十四、在職期間與離職後的灰色地帶.....	116
十五、競業禁止如何合理判斷？.....	122
十六、極力爭取的法律權利？利益？.....	129

第四章 我國競業禁止條款實務之介紹 137

- 一、違反競業禁止條款者之相關案例 137
- 二、懲罰性違約金賠償之相關案例 142
- 三、代償措施之相關案例 146
- 四、其他 151

第五章 競業禁止案例與賠償金額之相關性 159

- 一、資料來源與敘述統計 159
- 二、案例與賠償金額之相關性 161
- 三、小結 163

第六章 契約書範例參考 165

參考文獻 199

索引 205



第一章

營業秘密法概述

營業秘密法立法目的¹起自國際公約所要求必須保護的客體，依據世界貿易組織（WORLD TRADE ORGANIZATION，簡稱 WTO）附屬協定「與貿易有關之智慧財產權協定」（Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods，以下簡稱 TRIPs）應予以保護。由於營業秘密之重要性於我國產業競爭環境中日益增強，為促進產業發展，因應上開 WTO/TRIPs 規定之要求，同時於中美智慧財產權諮商時，承諾制定專法保護營業秘密，我國乃於民國 85 年 1 月 17 日制定公布「營業秘密法」全文十六條。

營業秘密法是智慧財產權法域中的一項專法，其立法的主要目的在於希望藉此項專門的法律，透過「保障營業秘密」的手段，達到「維護

¹ 第 39 條規定：「1.為依（1967 年）巴黎公約第 10 條之 2 有效保護智慧財產權及防止不公平競爭，會員應就符合下列第 2 項所規定之未經公開之資料及第 3 項所規定之提交政府或政府相關機構之資料，予以保護。2.自然人及法人對其合法持有之資料，應有防止被洩漏或遭他人以有違商業誠信方法取得或使用之可能，但該資料須：（a）具有秘密性質，且不論由就其整體或細節之配置及成分之組合視之，該項資料目前仍不為一般處理同類資料之人所得知悉或取得者；（b）因其秘密性而具有商業價值；且（c）業經資料合法持有人以合理步驟使其保持秘密性。3.會員為核准新化學原料之醫藥品或農藥品上市，而要求提供業經相當努力完成且尚未公布之測試或其他相關資料，應防止該項資料被不公平的使用於商業之上。此外，除基於保護公眾之必要，或已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業使用外，會員應保護該項資料並防止洩漏。」

章忠信，營業秘密法之立法目的，<http://www.copyrightnote.org/cnote/bbs.php?board=8&act=read&id=1>，（上網時間：2008/9/27）



產業倫理與競爭秩序」以及「調和社會公共利益」的目標。關於營業秘密保護的立法方式，在國際間可分成不同體系，一是在公平交易法中專章處理，如德國、日本、韓國及中華人民共和國；一是制定專法，如美國及加拿大；一是在民法中之侵權行為或契約法中保護，如法國及義大利。

世界智慧財產權組織（WIPO）之「公平競爭法模範條款」第6條則規範秘密資訊之定義、其保護原則與不正競爭類型。我國在「營業秘密法」立法以前，刑法、民法與公平交易法等法律對於營業秘密之保護原即有若干規定，惟因為營業秘密的定位、範圍、歸屬、侵害營業秘密的態樣不明，適用對象有限，且適用效果不直接，在司法實務上屢屢引起爭議，「營業秘密法」專法立法之後，解決了大部分問題，當然，仍尚有部分問題必須經由法的執行實證後，作進一步修正。

營業秘密法（以下稱本法）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。」從這一開宗明義的法律文字中，可以得到以下幾項結論：

- 一、保障營業秘密，可以鼓勵產業之研究、開發或利用。營業秘密可以明確地獲得法律上的保護，產業自然樂於進行研究或開發，同時，因為交易對象不致於任意洩漏營業秘密，產業交易過程中只要作好保密要求與約定，資訊較易放心提出。
- 二、維護產業倫理與競爭秩序，使得雇主能善待員工，員工能忠於僱主，企業與企業之間不會以任何不法或不公平的手段取得對方智慧成果，如此產業倫理方得以建立，競爭秩序得以公平進行。
- 三、調和社會公共利益，乃所有智慧財產權法制所不可或缺之立法目標，蓋保護營業秘密私利之同時，亦不能不兼顧社會公共利益。營業秘密法雖然並未如其他智慧財產權法律，明文定有善意使用、

特許實施、合理使用或強制授權，但於適用營業秘密法保障權利人利益時，仍須併予考量社會公共利益，例如在處理競業禁止條款之有效性時，應同時考量企業之經濟優勢可能造成對員工在憲法上所享有工作權與生存權之負面影響。

本法第 1 條後段規定「本法未規定者，適用其他法律之規定」，主要在於說明營業秘密法關於營業秘密之保護為其他法律之特別法，營業秘密法有特別規定者，適用營業秘密法，至於未規定之方面，則適用其他法律之規定。此一所謂「其他法律」，主要包括刑法、民法與公平交易法等法律，當然並不以此為限，尚會及於其他法律，然而，在適用各該法律以保護營業秘密時，均須考量到營業秘密之立法目的，始為適當。

由於現行刑法、民法與公平交易法之保護，或因規範伺害之態樣不周延，或因適用之對象有限，或因法律效果不直接之故，使得關於營業秘密議題之法院判決，在社會上引起廣泛討論。國際間對營業秘密要求保護的聲浪亦反應在「關稅暨貿易總協定」烏拉圭回合談判「與貿易相關之智慧財產權」（TRIPs）協定上，該協定明確要求會員國對營業秘密應予以法律保護。政府有鑑於此，爰斟酌我國當前之產業競爭與經濟環境，參考外國之立法例，擬具「營業秘密法」計十六條條文，明定：1.營業秘密法定義及權利之歸屬；2.不得為質權及強制執行之標的；3.公務員及司法、仲裁程序相關人應負保密之義務；4.侵害態樣與損害賠償之計算方法；5.法院審理時得不公開審判或限制閱覽訴訟資料；6.互惠原則等，以下謹就本法有關問題，說明如次。



營業秘密單獨立法之必要性

（一）營業秘密有立法保護之必要，為維護產業倫理與競爭秩序，使



員工與雇主間、事業體彼此間之倫理與競爭秩序有所規範依循。

- (二) 我國刑法及公平交易法，都有關於營業秘密保護之規定，惟在現行法令下，營業秘密之定位、範圍、歸屬，並不明確。民事賠償只能以民法第 184 條：「故意以背於善良風俗方法加損害於他人」為請求之依據，舉證甚為困難，且損害賠償額之計算，亦不容易。鑑於現今工商社會營業秘密之重要性與日俱增，及為促進我國產業之發展，並因應國際間對營業秘密保護之潮流，確有必要針對營業秘密單獨立法，以落實對資訊之保護。

二、本法之定位為民法之特別法

按現行法對於侵害營業秘密之行爲，刑事責任上已有竊盜、侵占、背信、洩漏業務上工商秘密等罪可分別適用論處，至行政責任上，公平交易法第 36 條（違反第 19 條規定經中央主管機關命其停止其行爲而不停止者，處行爲人二年以下有期徒刑拘役或科或併科新臺幣 50 萬元以下罰金），亦有處罰規定。唯獨民事責任，因無明確規定可供適用，致遇有爭訟，時引發爭議。因此，本法乃僅就民事責任部分予以明定，至於刑事責任及行政責任，則仍適用現行刑法及公平交易法之規定。

三、本法未明定主管機關之理由

本草案主要是規定營業秘密之保護及損害之救濟，性質上為民法之特別法，故未定主管機關。惟第 15 條有關外人互惠之協定，將來係由本部智慧財產局呈報行政院核准。

四、明定營業秘密之定義，以杜爭議

本法明定營業秘密為方法、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，且須同時符合下列三項要件：（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者；（三）所有人已採取適當之保密措施者。簡單的說，營業秘密之要件須具有秘密性、價值性及合理之保密措施，例如可口可樂之配方即為是例。

五、還原工程非屬侵害營業秘密之態樣

還原工程（Reverse Engineering），係指第三人以合法手段取得營業秘密所附著之物後，進而分析其成分、設計，取得同樣之營業秘密而言，為第三人自行研究開發取得之成果，並非不公平競爭之手段，美國統一營業秘密法第 1 條之註解中特別明列正當手段包括還原工程，故本法所列侵害營業秘密之態樣，並不包括還原工程在內，為免滋生疑義，特予說明。

營業秘密法是對營業秘密做一清楚的定義及規範，並無增加或提高罰則。當然，立法途徑有二種：一是在公平交易法中由專章處理；另一是單獨制定一部法律。目前我國是採取單獨立法的方式。





第二章

營業秘密法條文說明

近年來技術更迭迅速、科技發展一日千里，智慧財產權之保護在國際貿易及國內產業發展環境上均成為重點課題。為因應國內外環境變化，政府相繼大幅修正既有的著作權法、商標法及專利法等智慧財產權法律，為營造自由及公平的競爭環境，政府並已實施公平交易法。至此，我國的智慧財產權保護環境可謂大致完備。惟欲躋身高度開發國家之林，則我國智慧財產權保護環境中尚缺營業秘密保護一方基石。



一、營業秘密法立法宗旨

本法之制定目的在保障營業秘密、維護產業倫理與競爭秩序及調和社會公共利益。按營業秘密為智慧財產權之一環，本條明定本法之立法目的有三：（一）保障營業秘密，以達提升投資與研發意願之效果，並能提供環境，鼓勵在特定交易關係中的資訊得以有效流通；（二）維護產業倫理與競爭秩序，使員工與雇主間、事業彼此間之倫理與競爭秩序有所規範依循；（三）調和社會公共利，按各國法院多於個案中將此列為考量因素，故本法仍於立法目的中宣示，俾法院於個案中能斟酌社會公共利益而為較妥適之判斷。



二、營業秘密之定義

營業秘密法第 2 條，明定營業秘密之定義，以杜爭議：本法明定營業秘密為方法、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，且須同時符合下列三項要件：（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者；（三）所有人已採取適當之保密措施者。

營業秘密本為資訊之一種，資訊之自由流通，雖為民主社會之基石，惟對資訊之所有人仍應予以適當保護，以求調和。本法為避免所保護之營業秘密，其內涵與範圍漫無標準，爰參酌美國統一營業秘密法第 1 條第 1 項第 4 款、加拿大統一營業秘密法第 1 條第 2 項、日本不正競爭防止法第 1 條第 3 項、韓國不正競爭防止法第 2 條第 2 項及關稅暨貿易總協定烏拉圭回合談判「與貿易相關之智慧財產權」（TRIPs）等規定。由於我國即加入 GATT，因此亦應依照國際慣例立法。

三、營業秘密權益歸屬

營業秘密法第 3 條是從職務上，即內部僱用關係，雇員被僱用而在職務上從事研究開發所得營業秘密，並從其約定。另外是非職務上，即非內部之人，而受委託來從事研究開發工作。營業秘密之歸屬：（一）本法對受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，規定當事人得以契約約定該營業秘密之歸屬，於當事人未以契約約定時，則歸雇用人所有；（二）對受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密，本法則規定歸受雇人所有。惟如該非職務上研究或開發之營業秘密是利用雇用人之資源或經驗完成時，則允許雇用人於支付合理報酬後，使用該營業秘密。

營業秘密法第 4 條則是出資委外辦理情形。本條文但書規定，出資人得「使用」其營業秘密，係指出資人聘請專家從事研究或開發之營業秘密，其營業秘密之歸屬依契約之約定，如果契約未約定者，歸受聘人所有。但出資人得使用其營業秘密，此完全依契約之約定。又於出資聘請他人研究或開發之營業秘密，本法亦規定當事人得以契約約定營業秘密之歸屬。於契約未約定時，則歸受聘人所有，惟此時出資人既已支付相當代價，自得無償使用該營業秘密。

營業秘密法第 5 條，數人共同研究或開發之營業秘密，其應有部分依契約之約定；無約定者，推定為均等。營業秘密法第 6 條，本條文係針對營業秘密為共有時，對其使用、處分或讓與的部分加以規定。本法旨在保障營業秘密，營業秘密為數人共有時若不規定需全體共有人同意始得運用，很可能秘密因此洩漏，因此我們比照「專利法」的規定加以規範。不過，尚有但書規定：「契約另有約定者，從其約定。」因此共同研發營業秘密者在契約中若有約定，例如約定五人中有三人同意即可，則從其約定。

四、營業秘密之授權及轉讓

營業秘密法第 7 條，主要是說明營業秘密所有人可以授權他人使用其營業秘密。最主要是基於社會分工的需要，營業秘密所有人可以在不轉讓的情況下授權予他人使用並收取報酬。至於「授權」之地點、時間、區域、內容及方法的應用，全由「契約」訂定；再者，被授權的營業秘密必須經過全體所有人的同意，且不得轉讓第三人使用。另外，營業共有人非經全體共有人同意，不得授權他人使用。因為營業秘密的所有權不得轉讓，但可以授權予他人使用，被授權使用者不得再授權予第三者。

