

大雅叢刊

營業秘密的保護

——公平法與智產法系列二

徐火明
徐玉玲

主編
著

三民書局印行



00333

9 789571 420363

營業秘密的保護(精)

大雅叢刊

營業秘密的保護

公平法與智產法系列二

徐徐

玉火

玲明
著主編

／三民書局印行

國立中央圖書館出版品預行編目資料

營業秘密的保護／徐玉玲著．--初版．

--臺北市：三民：民82

面；公分．--(大雅叢刊)

ISBN 957-14-2036-0 (精裝)

ISBN 957-14-2037-9 (平裝)

1 商法

587

82007554

◎營業秘密的保護

主編 徐火明

著者 徐玉玲

發行人 劉振強

著作財產權人 三民書局股份有限公司

印刷所 三民書局股份有限公司

復興店／臺北市復興北路三八六號五樓

重慶店／臺北市重慶南路一段六十一號

郵撥／〇〇〇九九九八—五號

初版 中華民國八十二年十一月

編號 S 58007①

基本定價 陸元陸角柒分

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇二〇〇號

有著作權・不准侵害

ISBN 957-14-2036-0 (精裝)

總 序

專利法之目的，在提升產業技術，促進經濟之繁榮。商標法之目的，在保障商標專用權及消費者之利益，以促進工商企業之正常發展。著作權法之目的，在保障著作人之權益，調和社會公共利益，以促進國家文化之發展。公平交易法之目的，在維護交易秩序與消費者利益，確保競爭之公平與自由，以促進經濟之安定與繁榮。專利權、商標權及著作權，可稱之為智慧財產權，此種權利在先天上即具有獨占性質，而公平交易法則在排除獨占，究竟彼此之間，係互相排斥，抑或相輔相成，其間關係密切，殊值在學理上詳細探究，乃開闢叢書，作為探討之園地，並蒙三民書局股份有限公司董事長劉振強先生鼎力協助及精心規劃，特定名為「智產法與公平法系列」。

余曩昔負笈歐陸，幸得機緣，從學於當代智慧財產權法及競爭法名師德國麻克斯蒲朗克外國暨國際專利法競爭法與著作權法研究院院長拜爾教授（Prof. Dr. Friedrich-Karl Beier），對於彼邦學術研究之興盛與叢書之出版，頗為嚮往。數年後，本叢書終能在自己之領土上生根發芽，首先應感謝何孝元教授、曾陳明汝教授、甯育豐教授、王志剛教授、王仁宏教授、楊崇森教授、廖義男教授、黃茂榮教授、梁宇賢教授、林誠二教授、周添城教授、賴源河教授、林欽賢教授、蘇永欽教授、李文儀教授、蔡英文教授、劉紹標教授、莊春發教授、何之邁教授、蔡明誠教授及謝銘洋教授等前輩先進之指導鼓勵。本叢書首創初期，作者邱志平法官、李鐺小姐、徐玉玲法官、朱鈺洋律師及李桂英律師等法界後起之秀，勤奮著述，共襄盛舉，謹誌謝忱。

本叢書採取開放態度，舉凡智產法與公平法相關論著，而具備相當水準者，均所歡迎，可直接與三民書局編輯部聯絡。本叢書之出版，旨在拋磚引玉，盼能繼續發芽茁壯，以引發研究智產法與公平法之興趣，建立經濟法治之基礎。

徐 火 明

八十二年八月一日

自序

當國內高唱產業升級入雲之時，卻僅著眼於專利權、商標權及著作權之保護，而忽略了在國外保護高科技具有更重要地位之法律依據——即營業秘密之保護。

邇來實務上，一再地發生因離職員工竊取公司營業秘密而引起訴訟爭端，引起產業界、實務界及學界對營業秘密保護之重視。然而，目前公平交易法第十九條第五款有關營業秘密之規定，對於營業秘密之定義、要件、性質、所有權之歸屬、授權及消滅等內容，均付之闕如，而其救濟途徑，亦緩不濟急，且在訴訟程序之保護及善意第三人保護之問題，並未著墨，因此，本文擬自比較法之研究方法，深入討論，欲解決上述問題，以供學界及實務界參考。

此外，國內產業界為防範離職員工竊取公司營業秘密，多與員工簽訂嚴格之秘密保持契約及競業禁止契約，惟在實務上其契約有因違反憲法保障生存權或違反公序良俗之規定而被認定無效，深值注意。本文亦參考外國實務及學界之見解，對此問題深入討論。

筆者學殖未深，疏漏在所難免，尤盼學界先進不吝指正。

徐玉玲 謹識

中華民國八十二年九月

營業秘密的保護

目 次

總序	1
自序	3
第一章 緒 論	1
第一節 營業秘密保護之立法理由	3
第一項 維護商業道德與競爭秩序	3
第二項 鼓勵研究發明	3
第三項 隱私權之保護	4
第二節 我國營業秘密之保護	4
第一項 民事法規	5
第二項 刑事法規	10
第三項 公平交易法	12
第三節 公平交易法規定之缺失	15
第一項 自實體而言	15
第二項 自訴訟程序而言	18

第二章 營業秘密之基本概念及其歸屬	19
第一節 概 說	19
第二節 營業秘密之意義、要件及性質	20
第一項 營業秘密之意義及要件	20
第二項 營業秘密之性質	42
第三項 營業秘密與相關概念之說明	49
第三節 營業秘密之所有權歸屬、授權及消滅	54
第一項 營業秘密之所有權	54
第二項 營業秘密之授權	64
第三項 營業秘密之消滅	66
第三章 營業秘密之侵害與救濟	73
第一節 概 說	73
第二節 侵害類型之探討	74
第一項 美 國	74
第二項 日 本	79
第三項 德 國	81
第四項 小 結	85
第三節 營業秘密侵害之救濟	90
第一項 在實體上之保護	90

第二項 訴訟程序之保護·····	114
第四節 善意第三人之保護·····	124
第一項 美 國·····	124
第二項 日 本·····	126
第三項 小 結·····	127
第四章 雇傭關係與營業秘密之保護·····	133
第一節 概 說·····	133
第二節 營業秘密與受雇人之一般知識、 經驗、技能·····	133
第三節 秘密保持契約·····	136
第一項 秘密保持契約之法律依據·····	136
第二項 秘密保持契約·····	138
第四節 就業禁止契約·····	140
第一項 競業禁止契約之法律依據·····	143
第二項 競業禁止契約·····	146
第三項 部分條款有違公序良俗或強制規定之競業 禁止契約·····	154
第四項 其他具有競業禁止效力之條款·····	155
第五章 營業秘密與其他法規之關係·····	161
第一節 概 說·····	161

第二節 營業秘密與專利權·····	161
第一項 營業秘密與專利權之區別·····	161
第二項 營業秘密與專利權保護之抉擇·····	165
第三項 營業秘密與專利權之衝突·····	166
第三節 營業秘密與著作權·····	168
第一項 營業秘密與著作權之區別·····	168
第二項 營業秘密與著作權之衝突·····	169
第三項 營業秘密與電腦軟體之保護·····	170
第六章 結 論·····	173
第一節 營業秘密之意義、要件及性質 ·····	174
第二節 營業秘密之所有權歸屬及共有關係·····	175
第三節 營業秘密之侵害與救濟 ·····	176
參考文獻 ·····	187

第一章 緒 論

臺灣之經濟奇蹟，無非得自於勞工朋友之胼手胝足，然而，隨著大陸市場之開放，勞力密集之產業漸漸外移，加以大陸龐大之勞力市場，絕非臺灣市場可比擬，君不見大陸之貿易總額，已追趕及臺灣（注一）。因此，如何將產業升級，為各界一致之要求（注二），惟產業之升級，實賴高科技等智慧財產權之保護，但邇來產業間諜，員工集體跳槽，惡性挖角等掠奪他人成果之不公平競爭行為，屢見不鮮，致使許多企業主投注之大筆經費、人力、時間，化於無形，如不在法律上儘速謀求保護之道，以遏止此種歪風，恐怕沒有任何一個企業主願意再投資於科技之發展，當然，產業升級亦成為空談。再者，中共近來亦日益重視新科技之保護，更不容吾等忽視（注三）。目前國內為鼓勵發明創作之智慧財產權，有專利權、著作權及營業秘密之保護。惟就專利權而言，對於研究發展中之發明、申請專利中尚未取得專利權之前或不合於專利要件之發明，均不能受到專利權之保護；就著作權而言，著作權只能保護著作人所表現之形式，並不能保護該表現形式下之概念、構想，因此，剽竊他人之構想，而以另外一種形式表現，則著作權亦無以保障，此時，尤賴營業秘密之保護。公平交易法第十九條第五款，雖有保護營業秘密之規定，但其內容仍有缺陋。因此，本文擬自比較法之觀點，瞭解營業秘

注 一 參趙文慧，大陸經濟快速成長，貿易總額直追臺灣，中國時報八十一年九月十二日，第十一版。

注 二 參張伶銖，未來隱憂是產業能否升級？中國時報八十一年九月十三日，第三版。

注 三 參許智誠，營業秘密之法律地位及保護概況，經社法制論叢創刊號，七十七年一月，頁二一六。

密之內涵，以作為學界及實務之參考。

綜觀外國法制，咸將營業秘密之洩漏及不正使用，逕列為不正競爭防止法中不正行為之一種（注四）。法國、英國因無不正競爭防止法，在判例上，乃以侵權行為法則，作為侵害營業秘密之不法行為救濟之法律依據，法國雖有不作為請求權（注五），然而我國依侵權行為規定只能請求損害賠償，並無不作為請求權，致無法防止損害之發生及擴大，因此，本文乃以不正競爭防止法為中心，作為研究範圍。

有關營業秘密之保護，德國、日本以不正競爭防止法為依據，而美國對於營業秘密保護之立法則有比較完整之保護。因此，本文乃以美、日、德三國為重點，分析比較，俾供實務及學界參考。

本文分六章：

第一章說明營業秘密保護之立法理由及現行法律之規定，並提出公平交易法規定之缺失。

第二章論及營業秘密之基本概念及其所有權歸屬之相關問題，係以比較法之觀點，談及營業秘密意義、要件、性質、所有權之歸屬、消滅、授權等問題。

第三章以比較法之觀點，談營業秘密之侵害類型、在實體上之救濟及其在訴訟程序之保護措施。

第四章說明雇傭關係與營業秘密之保護，以秘密保持契約、競業禁止契約及其他具有競業禁止效力之約款為研究重點。

第五章談營業秘密與專利權、著作權之關係。

注 四 參廖義男，從經濟法之觀點論企業之法律問題，臺大法學論叢第四卷第二期，六十四年四月，頁一四〇；另參曾陳明汝，商標不正競爭之研究，臺大法學論叢第四卷第一期，六十三年十月，頁一九九，亦載明此觀念。

注 五 參蘇永欽，營業競爭法在歐洲各國的發展與整合，法學叢刊第一一四期，七十三年四月，頁六五。

第六章總結。

第一節 營業秘密保護之立法理由

在討論營業秘密之保護前，有必要先簡要闡明營業秘密保護之立法理由，以作為本文以下各章討論之依據。

第一項 維護商業道德與競爭秩序

營業秘密之保護，淵源於古羅馬時代，競業者以惡意引誘或強迫對方之奴隸洩漏營業秘密之不正競業行為，法律賦予奴隸所有人「奴隸誘惑之訴」(actio servi corrupti)，得請求雙倍之損害賠償(注六)。足徵，營業秘密之保護，自始即具有維護商業道德及競爭秩序之寓意。在美國營業秘密之訴因，多為被告惡意違反其與原告間之信賴關係，而將營業秘密洩漏或使用，因此 Burgen 法官認為維護商業道德及競爭秩序為營業秘密之基本政策(注七)。日本最近修正不正競爭防止法，增加營業秘密之保護，其立法目的在於防杜不正當之競業行為，維持公平競爭秩序(注八)。德國將營業秘密之保護，規定於不正競爭防止法，而不正競爭防止法之立法目的，在於防杜企業為競爭之目的之不正當競業行為，亦為維持競爭秩序。

第二項 鼓勵研究發明

注 六 參土井輝生，知的所有權——現代實務法律講座，株式會社青林書院，1977年10月初版，頁一七九。

注 七 Melvin F. Jager, *Trade Secrets Law*, Clark Boardman Company Ltd., Vol. 1, at pp. 1-7.

注 八 參小野昌延，注解不正競爭防止法，株式會社青林書院，1991年10月初版第二刷，頁一八五；另參松本重敏，企業秘密の法的保護(三)，NBL 439 號，頁二五。

營業秘密之保護，在於維持競爭秩序，防止不法奪取他人研究成果（注九）。相對而言，即在於保護所有人投入之時間、金錢、勞力所得成果，免於侵害，如此，始足以鼓勵所有人從事發明，否則，任何人均能輕易取得他人研究成果，殆無人願意再從事發明，而其結果必致發明停滯，產業消退。惟有法律上予以明確之保護，從事發明之人，才不會害怕構想之剽竊而隱匿，而放心地移轉資訊，增加資訊之流通，以刺激發明。因此，營業秘密保護之目的，與專利法相同，均在於鼓勵研究發明，後者以獨占使用相當之時間，作為公開之代償，而前者對於維持相當秘密性之資訊，給予適當之保護，以鼓勵發明。

第三項 隱私權之保護

德國法上自一般人格權衍生出個別人格權中之秘密權，旨在於保障無權公布或以其他方法使用私人函件，以防止有減損人格之行爲。因此，以不正當之方法取得他人之秘密爲人格權之侵害（注十）；且認為不正競爭防止法中侵害營業秘密之刑事罰，所保護之法益爲人格權（注十一）。美國之實務，亦認為除了經濟因素之外，營業秘密在於保護最基本之人權，即個人之隱私權，以懲罰工業間諜（注十二）。

第二節 我國營業秘密之保護

首先將營業秘密之用語，加以釐清。德、瑞、英、美均稱爲營業秘

-
- 注九 參蘇永欽，論不正競爭和限制競爭之關係——試從德國現行法觀察，臺大法學論叢第一一卷第一期，七十年十二月，頁六〇。
- 注十 施啟揚，從個別人格權到一般人格權，臺大法學論叢第四卷第一一期，六十三年十月，頁一四七。
- 注十一 參佐久間修，企業秘密の侵害と刑事責任，判例タイムズ第三六卷第二八號，1985年12月，頁十三。
- 注十二 Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, (1973), Melvin F. Jager, supra note 7, at p. 1-14.

密（注十三），日本有稱之為企業秘密、營業秘密或財產性情報（注十四），我國對於營業秘密之用語，亦尚未統一，有稱工商秘密（注十五）、有稱產銷機密、技術秘密（注十六）、有稱秘密方法（注十七）、或稱營業秘密（注十八）、產業秘密（注十九）。本文以為營業秘密為對於營業上有正當經濟價值之資訊，可使所有人取得競爭上之優勢，而「營業」則為「以營利為目的之事業」，在概念上較為相符；至於所謂「企業」雖為經濟活動，但不以營利目的為限（注二〇），故不宜稱為企業秘密；如稱「工商秘密」，則似將農業秘密除外，亦不妥當；而稱秘密方法、技術秘密、產銷機密，則未包括其秘密性為具有經濟價值之內涵，並不妥適，故本文以「營業秘密」稱之。

本項以我國營業秘密之保護為中心，討論其缺失。

第一項 民事法規

對於侵害營業秘密之救濟，依據學者及實務之見解，其保護之法律依據有：

-
- 注十三 參蔣次寧，營業秘密之保護與民事救濟，臺大碩士論文，六十六年，頁十三。
- 注十四 生田典久，米・英における企業秘密の保護，ジュリスト428號，1969年7月，一文稱「企業秘密」；小橋馨，營業秘密の保護と裁判公開の原則，ジュリスト962號，1990年9月，一文則稱「營業秘密」；橫田俊之，財產的情報の法的救濟制度，ジュリスト954號，1990年4月，一文稱「財產性情報」。
- 注十五 甯育豐，論美國對工商秘密之保護，政大法學評論第五期，六十年十二月，則稱「工商秘密」。
- 注十六 公平交易法第十九條第五款。
- 注十七 所得稅法第八條第六款。
- 注十八 學者徐火明、楊崇森、蔡明誠、蔣次寧、許智誠在其相關著作，均稱「營業秘密」。
- 注十九 參蔡明誠，公平交易法對營業秘密之保護，政大法學評論第四四期，八十年十二月，頁二七五。
- 注二〇 參廖義男，注四之文，頁一二一。

第一款 侵權行為

一、民法第一八四條第一項後段

學者認為因信賴關係而獲悉營業秘密，竟違背此種信賴關係，或引誘他人違背此種信賴關係，應認為其具有欠缺誠信之過失，可構成良俗之違背，常與未必故意結合，而充實其行為之違法性；或以競爭為目的之侵害營業秘密行為，至少具有未必故意之加害意思，故營業秘密之不正競爭行為，可認為違背良俗之加害行為；或如以取得競業者之營業秘密，而延攬競業者之受雇人，涉及侵害他人債權之利益，為干擾他人契約關係，應認為其有違背良俗之行為，故得依民法第一八四條第一項後段請求賠償（注二一）。

司法院第一廳研討結論認為 Know-how 即「技術秘竅」，為工商秘密之一種。一般專利權人雖已將專利內容公開，但仍保有一點技術秘訣，他人雖已了解其專利知識，但亦無法徹底的學習模倣，故技術秘竅非屬於專利權之範圍，不受專利權之保護，雖然其不在專利權之保護範圍，但常與專利權一起授權，卻是很重要之一環，如將技術秘竅洩漏者，對所有人亦是莫大之損害，應在法律尋求保護途徑。故認為無保密義務之一般人，如侵害他人之營業秘密，致其受損害者，可依民法第一八四條第一項後段，故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人，向侵害人請求賠償（注二二）。

在實務上，全友公司與力捷公司一案，原告主張被告等在原告公司，實際參與光學閱讀機之研究發展與改良工作，竟為謀取不當利益，明知原告對該光學閱讀機之相關技術，享有相當之利益，仍以不公平之

注二一 參蔣次寧，注十三之文，頁八九、頁九〇；另參許智誠，營業秘密之立法趨勢與政策課題，法令月刊第四十卷第一一期，七十八年十一月，頁三五六。

注二二 司法院第一廳編輯，民事法律專題研究（四），七十六年六月，頁九六～九七亦採之。