

營業秘密之保護

蔣文正 律師

一、前言、一

我國對營業秘密保護制度之需要：

(一)台灣之經濟發展已由勞力密集走向技術密集之產業，技術層次之提昇係今後台灣主要之競爭力，如何在法制上保護研發成果，現今我國有關智慧財產權之法律有：1.專利法（最近修正日：八十三年一月二十一日）。2.商標法（最近修正日：八十二年十二月二十二日）。3.著作權法（最近修正日：八十二年四月二十四日）。4.公平交易法（八十年二月四日公布，公布後一年施行）。5.積體電路電路布局保護法（八十四年八月十一日公布，將

於公布後六個月施行），有關營業秘密之規範或保護，尚有欠缺，所以我國行政院已草擬營業秘密法草案送請立法院審議，目前立法院已一讀通過；實務上迭有員工跳槽或自行創業，原公司控告離職員工將公司之機密資料帶走之訴訟案件，例如：全友公司與力捷公司間之訴訟，即是有名之案例，基於勞資關係之需要，公司營業秘密之歸屬或規範，亦待立法，以補目前法制上之不足。

二、資訊或技術在法制保護之選擇

公司所研發之技術或資訊資料成果，如何在法制上尋求保護，各有其優劣點並無定論，端賴公司

決策者之抉擇；若申請專利尋求專利法之保護，除須考慮是否符合可專利性之外，另外應考量產品在市場生命期，大抵言之，若市場生命期短者，專利申請之時間及專利之公開制度，是否有違其目的，惟專利權之市場壟斷性大於其他權利，保護亦明確，是為其他制度所不及；業者若尋求由營業秘密來保護，當然不為外人所知，而取得事實上獨占之競爭地位，惟首應考量是否有維持機密性之能力，另第三人依合法手段取得營業秘密所附著之物或產品上，透過分析，而可知悉其蘊含之營業秘密者（乃所謂還原工程），似不宜用營業秘密來保護，因之研發之資訊或技術，如何選擇法制上之保護，尤賴公司決策者之判斷考量。

三、營業秘密之定義

有關營業秘密之定義，依美國一九七九年通過之統一營業秘密法案（Uniform Trade Secret Act 簡稱 UTSA）之定義：「資訊，包括了一種配方、型式、編輯、程式、裝置、方法、技術、程序，舉凡在經濟上具有獨立之價值，不為衆人所知，亦不能輕易得知，且知悉或使用人可以獲得經濟上之價

值，必須依個別的狀況，盡合理的努力，以維持其機密性者。」（請參戴學文先生所著「營業秘密保護大趨勢」乙書第十五頁）；營業秘密在要件上可分成：1. 主觀上：作為秘密管理之意思。2. 客觀上：①一定程度之新穎性，而具有競爭利益。②合理的持續管理，而維持資訊之秘密性。

四、目前可保護營業秘密之相關法律：

（一）刑事法：

1. 刑法第三百十七條之妨害秘密罪：洩漏工商秘密者，須在法令上或契約有保守因業務知悉或持有工商秘密之義務之人，構成要件上須有法令或簽定保密契約為依據，一般而言若無簽定保密契約，應不符合該罪之構成要件。

2. 刑法第三百二十條之竊盜罪：竊盜罪之犯罪客體須為動產或電氣（刑法第三百二十三條），營業秘密通常會附著於物體上（如：文稿紙、設計圖或配方、處方圖），亦可能儲存於電腦之資料檔中，營業秘密之價值並不在於一張紙或一磁碟片，縱然利用公司之紙或磁碟片，而取得營業秘密，惟

目前竊盜罪所能追究者，可能僅係追究竊取紙張或磁碟片而已，單就紙張或磁碟片而論，其本身之價值甚低，在犯罪要件違法性之衡量下，會不會構成犯罪，尚有爭議，何況竊取營業秘密者，並不一定使用到公司之紙張或磁碟片，竊盜罪更無適用之餘地；而且竊盜罪須有不法所有之意圖，若將存有公司工商秘密之文稿、設計圖或配方攜出使用，使用後再將之送回，即所謂之使用竊盜，使用竊盜不符合刑法竊盜罪中不法所有之要件，不構成犯罪。目前實務上有關營業秘密之侵害案件，有以竊盜罪論處之案例，詳後述之。

3. 刑法第三百三十五、三百三十六條之侵占罪：侵占所處罰者乃易持有為所有不法意圖之行為，前已言之，營業秘密之價值並不在其附著之動產上，洩漏營業秘密者，其行為樣態應係將知悉之營業秘密洩漏，而非將存有公司工商秘密之文稿、設計圖或配方占為己有，是以行為樣態上，似難以侵占罪相繩。

4. 刑法第三百四十二條之背信罪：背信罪構成之前提，須有一委任關係存在，受任人本應忠誠於受任之事，若有違背而圖利他人或使委任人受損，

則該當背信之罪；公司之員工於任職期間，將持有或知悉公司之營業秘密，洩漏或交付予他人，實應構成背信之罪，然業離職之員工與公司已無委任關係，若於離職後才將知悉公司之營業秘密，洩漏或交付，背信罪應無適用之可能。

5. 違反公平交易法第三十六條：公平交易法第三十六條規定：違反第十九條規定，經中央主管機關命其停止其行為而不停止者，處行為人二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣五十萬元以下之罰金。而該法第十九條第五款有規定：以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行為。此乃所謂商業間諜條款。依此規定應係處罰之對象係刺探秘密之人，而非對洩漏或交付秘密者，此其一，另公平交易法第三十六條之規定，須經中央主管機關命其停止其行為而不停止者始該當其要件，當初立法為何會如此規定，實無從知悉，試問英文之KNOW 有無進行式（KNOWING）？刺探秘密之人知悉後，行為應已完了，何來繼續進行之理？且法條規定須經中央主管機關命其停止其行為而不停止者，始處罰之，豈非荒謬！有人謂我國有關營業秘

密之保護，無庸再單獨立法，現行之公平交易法已足夠之規範云云，本人不表贊同，公平交易法第三十六條理論上雖有規定，然實際上當無適用之餘地。

6. 著作權法第九十一條之重製罪：我國著作權法採創作主義，著作人於著作完成時即享有著作權，營業秘密通常會著於物體上，若其表現之形式具有原創性，依法即受著作權法之保護，他人若擅將公司之設計圖或文稿加以複印重製，而侵害著作權，應構成著作權法第九十一條之重製罪，營業秘密所有人若爲此主張首應證明，其爲著作權人，而該著作具有原創性，且握有複印重製著作物之證據，惟若營業秘密由洩漏到知悉之過程中，並無複印重製之行爲，則無法適用著作權法第九十一條之重製罪。

(二) 民法：

1. 民法第一百八十四條之侵權行爲：營業秘密在本質上雖有爭議，但通說應認爲，營業秘密在本質上非屬權利，而應屬於一種具有事實上商業競爭之利益；民法爲民事之基本法，民法第一百八十四

條侵權行爲之規定，應有其適用之可能，第一項前段係指權利之侵害，營業秘密在本質上非屬權利，故不能適用第一項前段之規定，而第二項係指違反保護他人法律而侵權之情形，若該侵權行爲，在刑事可構成刑法第三百十七條之妨害秘密罪者，民事上之排除侵害或主張損害賠償應可以民法第一百八十四條第二項爲依據。另若有故意以背於善良風俗之方法，洩漏或刺探營業秘密者，則可以主張民法第一百八十四條第一項後段而排除侵害或請求損害賠償。

2. 公平交易法第三十條、三十一條：公平交易法第十九條第五款乃有關商業間諜之條款，因第三十六條成立之前提，應先經中央主管機關命其停止其行爲而不停止者，始有刑事責任，在刑事上固有其盲點，然而民事責任上，可依公平交易法第三十條、三十一條之規定請求除去侵害、有侵害之虞者，並得請求防止之或請求損害賠償。

3. 勞動基準法第十二條第五款後段：勞工若有故意洩漏雇主技術上、營業上之秘密，致雇主受有損害者，雇主得不經預告逕行終止契約，此種情況，勞工不得向雇主請求加發預告期間工資及資遣

費。

4. 契約責任：雙方若簽有保密契約，而契約並無違反強制或禁止之規定或公序良俗者，基於契約之約定，自得對違反契約而洩漏營業秘密者請求。

五、營業秘密之實務案例：

（判決資料來源：財團法人資訊工業策進會所編「智慧財產權判決彙編（一）——營業秘密判決」乙書）

（一）民事上：

1. 基於所有權請求者：在全友公司與力捷公司之訴訟案件中，原告全友公司即是主張，其研究開發之成果，係其私人資金其智慧之結晶，應該受到所有有權制度之保護，基於民法第七百六十七條所有權保護之規定排除侵害，禁止被告製造、銷售、陳列系爭之光學閱讀機，新竹地方法院為原告敗訴之判決，其理由略為：「……『技術』（KNOW HOW）應屬一種『知識』，無論其如何高深精密，均存在於人類之『思惟活動』，並非有體物，亦非自然力應不屬所有權之標的，原告主張其就系爭技

術得享有所有權，於法尚屬無據，而所謂無體財產權，又智慧財產權，我國現行法所承認之智慧財產權僅有商標權、專利權及著作權，系爭技術利益並非上開法定無體財產權，亦非物權或債權，在現行法尚難承認其為財產權，應不生『行使其財產權之人，為準占有人』問題……」（請參新竹地方法院七十七年度訴字第五七九號民事判決）。

2. 基於契約請求者：

① 保密契約：雙方簽立有保密契約，得依契約請求違約金，台灣高等法院八十一年上更（一）字第二八三號民事判決認為：「……第二段係禁止被上訴人洩漏其營業秘密，揆諸刑法對於洩漏工商秘密行為處罰規定，所罰洩漏之工商秘密不以有專利者為限，則兩造約定被上訴人不得將上訴人營業資料及秘密交付或洩漏於他人，縱被上訴人指彈波成型、開模技術非上訴人所發明屬實，上開約定亦於法無違。……」惟法院基於職權審酌認為：「……上訴人請求被上訴人給付違約金一百萬元過高，以每人各二十萬元為相當，應予酌減。……」。

② 競業禁止之約定：實務上往往發現，有些公

司爲防止離職員工，將來從事相關之競爭業務，故員工在職時常有簽立競業禁止之約定條款，此種競業禁止之約定有效否？茲有兩則實務見解可參：最高法院八十一年度台上—八九九號民事判決認爲：

「……雇主爲保護其營業秘密，防止員工於離職後爲同業服務或爲防止同業惡性挖角爲不正當之競爭，而與員工約定，於離後一定期間內禁止競業行爲，其禁止範圍如非過當，依契約自由之原則，應屬有效。本件聘用合約之禁止競業期間二年，並無適當，禁止範圍限於相同或類似之行業，尙難認有違反公序良俗，或違反憲法保障人民工作權、生存權之規定。……」，而台灣高等法院八十一年上更(一)字第二八三號民事判決認爲：「……我國法律固未禁止爲競業禁止之約定，但非漫無限制，須於合理限度內，亦即在相當期間或地域內限制其競業，始爲有效。禁止競業之約定，若超過合理長度，超出部分違反公序良俗，自屬無效，而未逾合理範圍部分，並無違反規定，仍應認其有效。……」。

(二) 刑事上：

1. 妨害秘密罪：台灣高等法院八十年上易字第五〇七號刑事判決，將離職之貿易部門秘書，擅將原公司之外銷商品之報價及客戶名單洩漏予他人，而處以刑罰之案例，惟本案之判決對於，應「依法令或契約」有守密義務之要件，似乎未於判決理由中述明。

2. 竊盜罪：台灣高等法院八十年上易字第四六三七號刑事判決認爲：「……被告係某公司之生產技術研究人員，對上揭資料有所接觸及研究，然其仍係基於某公司受僱人之身分本於職務研究開發，縱被告對該等資料有所貢獻，惟均爲其職務上行爲，該等資料之權利仍屬某公司所有，被告基於不法所之意圖而將之取得，要仍屬竊盜行。」而另案台北地方法院檢察署則認爲：被告在任職期間影印其所持有告訴人之機密文件，以爲自行研究參考，並未竊取他人動產或將他人持有之物，移置於自己或第三人支配之情形，故不成竊盜及侵占罪。（台北地方法院檢察署七十年度偵字第二四五號，請參徐玉玲小姐所著「營業秘密之保護」乙書第十一頁。）本人對上開高院之判決，不表贊同，基於罪刑法定主義，竊盜罪之犯罪客體，在未修法前似不

宜擴充解釋，另基於犯罪之違法性，營業秘密之價值並不在該等紙張上，竊取若干張紙即論以重刑，似非妥適，因而營業秘密侵害之情形，以竊盜罪論處，在法理上容有不週延之處。

3. 背信罪：最高法院八十年度台上一三八五號刑事判決認為：「……上訴人與蔡君簽訂之『委託訂購合約』而論定上訴人與蔡君所訂之『委託訂購合約』，其內容係有關製造品名、原料材質、精密度、交貨期、價格及付款方式等約定，係民事上承攬關係，蔡君並非為上訴人處理事務，而係處理其本身之業務，要與刑法第三百四十二條背信罪其犯罪主體以爲他人處理事務之前提要件不合，縱蔡君在改良開發該機件過程中有洩密情事，仍難成立背信罪……。」

4. 重製著作物罪：在台北地方法院七十九年度第一六五七號刑事判決中，即認定被告抄襲告訴人之「技術說明手冊」構成舊著作權法之仿製罪，而告訴人指訴被告於任職期間所簽訂之僱傭契約中，有保密之約定，技術手冊中所蘊含之技術資料屬公司之機密，被告將之洩漏而觸犯刑法第三百十七條之罪，惟法院判決認為：「……被告雖曾與告訴

人簽訂保守工商秘密之契約，該項保守之義務之某公司之資訊技術資料之使用，已見諸書面印刷品而成為公開之知識以後即行免除。……」。

5. 專利法：在台北地方法院士林分院八十一年度自字第一四三號刑事判決中，自訴人以被告對公司專利權之產品及生產技術均知之甚詳，竟將公司開發專利之技術等營業上秘密，洩漏予他人生產專利品，而涉嫌觸犯專利法及妨害秘密等罪提出自訴，惟法院審理認為：自訴人之專利業經撤銷確定，其專利權即視為自始不存在，又「自訴人稱前開專利權係其業務上秘密，惟查自訴人既已將該項其所稱之秘密申請專利，即已公開，已無秘密可言……。」

六、營業秘密之管理——代結語

由營業秘密之要件而言，1. 主觀上：作為秘密管理之意思。2. 客觀上：①一定程度之新穎性，而具有競爭利益。②合理的持續管理，而維持資訊之秘密性。因而營業秘密並非所謂之「天賦」權利，而係「後天」持續之管理而維持其秘密性。首先公司決策者，應該針對公司研發之技術在法制之保護

上，作一選擇，係選擇專利保護或以營業秘密來保護，若選擇以營業秘密來保護，則建議做人及物之管理；

(一)人的管理——應先簽訂秘密保守合約，合約內容可約定：如1.員工或協力廠商，其業務上所持有或知悉之營業秘密為何。2.研究技術所有之歸屬，尤其在合作開發合約中更應明訂。3.使用營業秘密之範圍，何者為違約。4.預定違約時之懲罰性違約金，避免日後損害舉證之困難。另依目前之實務見解，競業禁止之約定，只要在合理之範圍內，均承認其效力，因而為防止營業秘密之洩漏，可與員工為競業禁止之約定。

(二)物之管理：為日後訴訟上之舉證及避免資料或技術喪失秘密性，應對營業秘密本身做管理，例如：1.應明確標示「機密」之文句。2.機密文件或資料，應有適當之安全管理措施，如：門禁上之管制、鎖碼，而與一般之文件資料做區別管理，使非業務上持有之一般員工，無法接觸或知悉。3.公司營業秘密之傳輸、保存管理，應有作業程序之準則，且應異於公司一般文件之傳輸及保存管理程序。4.公司研發之過程，應保存完整之紀錄，可供日後訴訟上技術之歸屬、創作物之完成日期（事涉著作權）等之證明。

淺談「兩岸專利權之質權規定」

游登銘

