

智慧財產權概論

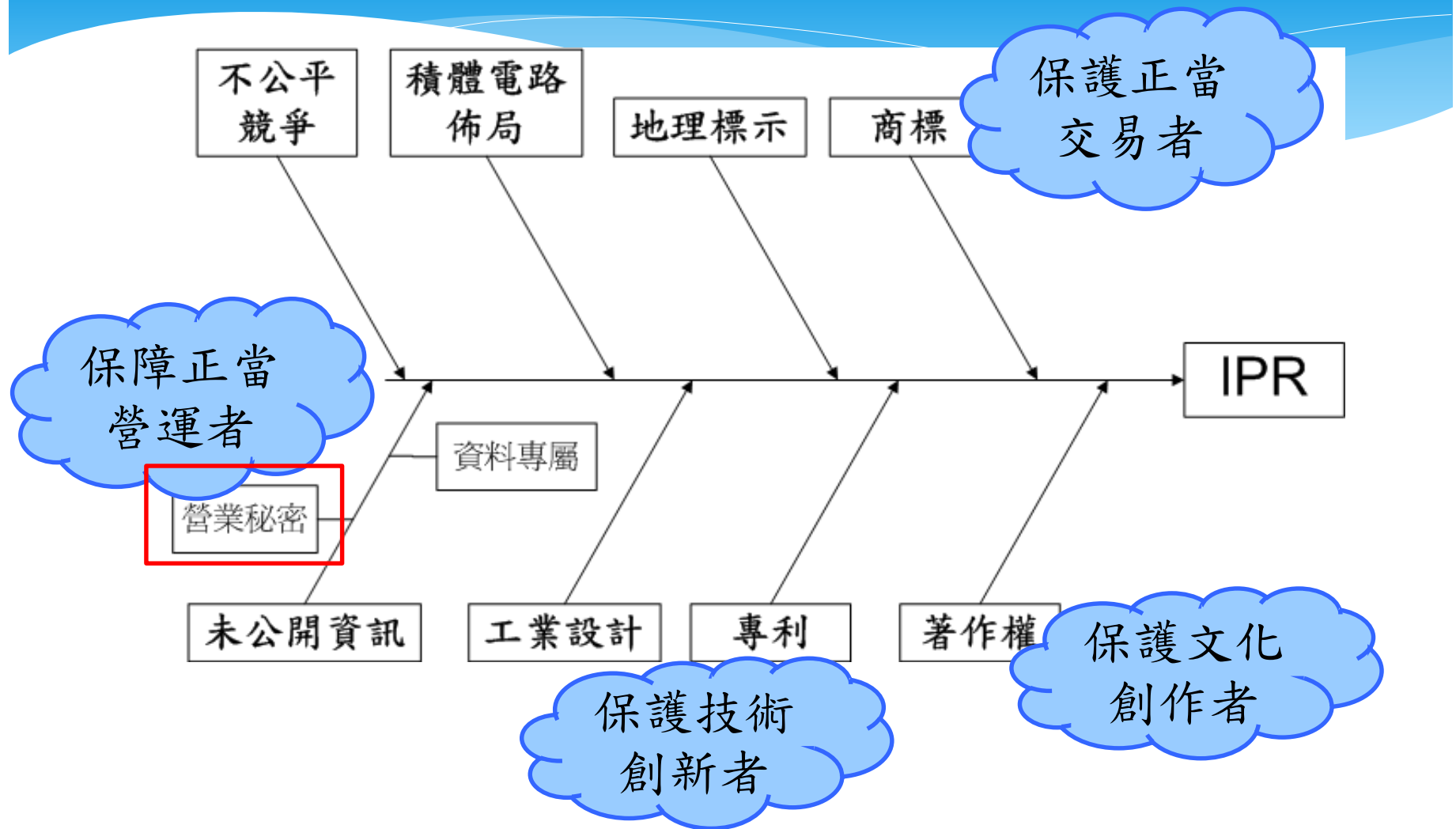
營業秘密(Business Secret)

楊燕枝 助理教授
國立中央大學 通識中心
研究室：文二館 C2-307

email: yjyang@ncu.edu.tw

FB: Yann-Jy Yang

office: 03-4227151#33430



WTO TRIPS

([Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights](#))

科技創意保護



V.S.



- * 1988年
- * 全友電腦(microteck)告6離職員工另組力捷電腦(UMAX)
- * → 駁回，未與員工簽訂保密合約
- * → 引發員工創業潮
 - * e.g. 鴻友科技→茂森科技、
 - * 全友電腦→泰威科技

營業秘密法沿革

* 未立法前，

- * 以商業倫理之同業間輿論非議的道德壓力或是透過商業制裁手段，對於從事這類違反商業倫理的人在道德上予以負面的評價，甚至讓其感受到實質的惡害；
- * 至於在法律上，亦有可能透過民法侵權行為規定，以「故意以違背善良風俗之方法，加損害於他人」的途徑獲得一定程度的救濟

* 營業秘密法制定

- * 1996年1月17日公布
- * 2013年1月30日修正公布，增加刑事、境外加重罰則等相關責任
- * 2020年1月15修訂公布，增訂外國法人的訴訟權利、檢察官偵辦案件之相關權利與保密義務。

營業秘密保護上的疑慮

- * 當契約未明確規定保密義務或規定不完整時，營業秘密擁有人可否主張及如何主張？
- * 營業秘密保護的範圍是否應視契約規定而變動？
- * 營業秘密保護的範圍是否因契約自由原則而產生不當擴張的可能性？
- * 如果有其他法律加以規範(例如：權利濫用原則、勞工保護法規等)則其界線又該如何劃分？
- * 對於沒有契約關係而不當取得營業秘密之人，無法加以規範。

- * 各地方法院2018至2020年審理違反營業秘密法刑事案件共有85人，審判後有罪63人，有罪率為74.12%，近7成5。

營業秘密總論

營業秘密立法目的(營秘§1)

保障正
當競爭
秩序

- * 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。
- * 營業秘密包含技術性或商業性資訊，但商業性之資訊並無創作發明之可言，技術性之資訊亦未必皆能達到創新之程度

營業秘密之適格標的 與法定要件

營業秘密要件(營秘§2)

定義

適格標的

* 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：

秘密性

經濟價值性

保密措施

- 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。

法定要件

一般常見的保密措施，包括：對於營業秘密接觸、利用的權限控管、人員進出的管制、營業秘密的存放處所、營業秘密的標示、保密義務的告知、保密契約、競業禁止條款的簽定，甚至對於員工有關營業秘密保護的教育訓練，都可以被認為是屬於保密措施的一環。

營業秘密之歸屬

歸屬與應用(營秘§3、§4)

僱傭 關係

- * 受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸**雇用人**所有。但契約另有約定者，從其約定。
- * 受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密，歸**受雇人**所有。但其營業秘密係利用雇用人之資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業使用其營業秘密。

出資 聘請

- * 出資聘請他人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**；契約未約定者，歸**受聘人**所有。但出資人得於業務上使用其營業秘密。

營業秘密之歸屬(營秘§3、§4)




*當事人可另為約定

共有與轉讓(營秘§5、§6)

- * 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。
- * 營業秘密得全部或部分讓與他人或與他人共有。
- * 營業秘密為共有時，對營業秘密之使用或處分，如契約未有約定者，應得共有人之全體同意。但各共有人無正當理由，不得拒絕同意。
- * 各共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。但契約另有約定者，從其約定。

法律相關權
益轉讓

營業秘密之授權(營秘§7)

- * 營業秘密所有人得授權他人使用其營業秘密。其授權使用之地域、時間、內容、使用方法或其他事項，依當事人之約定。
- * 前項被授權人非經營業秘密所有人同意，不得將其被授權使用之營業秘密再授權第三人使用。
- * 營業秘密共有人非經共有人全體同意，不得授權他人使用該營業秘密。但各共有人無正當理由，不得拒絕。
 - 專屬授權
 - 非專屬授權
(Non-Exclusive License)  • 授權金(Royalty)
 - 獨家授權

營秘§8、§9

- * 營業秘密不得為質權及強制執行之標的。

質權過程中難以保持秘密性

- * 公務員因承辦公務而知悉或持有他人之營業秘密者，不得使用或無故洩漏之。
- * 當事人、代理人、辯護人、鑑定人、證人及其他相關之人，因司法機關偵查或審理而知悉或持有他人營業秘密者，不得使用或無故洩漏之。

侵害營業秘密之類型

侵權態樣 (營秘§10)

* 有左列情形之一者，為侵害營業秘密。

不正當取得

一、以不正當方法取得營業秘密者。

自他人取得

二、知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。

不知不正當
而取得且使
用或洩漏

三、取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者。

合法取得

四、因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。

For 公務
無故洩漏

五、依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。

不正當
方法

* 前項所稱之不正當方法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。

空拍？

營業秘密之行使

民事救濟請求權基礎(營秘§11)

排除侵
害請求
權

- * 營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。

防止侵
害請求
權

- * 被害人為前項請求時，對於侵害行為作成之物或專供侵害所用之物，得請求銷燬或為其他必要之處置。

民事損害賠償請求權(營秘§12)

- * 因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，
負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連
帶負賠償責任。
- * 前項之損害賠償請求權，自請求權人知有行
為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；
自行為時起，逾十年者亦同。

民事損
害賠償
請求權

損害賠償計算(營秘§13)

- * 依前條請求損害賠償時，被害人得依左列各款規定擇一請求：

一、依**民法第216條**之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其使用時依**通常情形可得預期之利益**，減除被侵害後使用同一營業秘密所得利益之差額，為其所受損害。

二、請求侵害人因侵害行為**所得之利益**。但侵害人不能證明其**成本或必要費用**時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。

- * 依前項規定，侵害行為如屬**故意**，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但**不得超過已證明損害額之三倍**。

具體損害/
差額計算
法

總利益計
算法/總銷
售額計算
法

主觀意圖(營秘§13-1)

102年修訂

刑責

* 意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益，而有下列情形之一，處**五年以下**有期徒刑或拘役，得併科**新臺幣一百萬元以上一千萬元以下**罰金：

不法取得

1. 以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者。
2. 知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者。
3. 持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者。
4. 明知他人知悉或持有之營業秘密有前三款所定情形，而取得、使用或洩漏者。

合法取得

惡意轉讓人

* 前項之未遂犯罰之。

* 科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之三倍範圍內酌量加重。

域外加重(營秘§13-2)

刑責

- * 意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用，而犯前條第一項各款之罪者，處一年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以上五千萬元以下之罰金。
- * 前項之未遂犯罰之。
- * 科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之二倍至十倍範圍內酌量加重

境內犯罪刑責(營秘§13-3)

刑責

- * 第十三條之一之罪，須告訴乃論。
- * 對於共犯之一人告訴或撤回告訴者，其效力不及於其他共犯。
- * 公務員或曾任公務員之人，因職務知悉或持有他人之營業秘密，而故意犯前二條之罪者，加重其刑至二分之一。

公務員 加重刑 責

營秘§13-4、§13-5

相關組織之責任

- * 法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務，犯第十三條之一、第十三條之二之罪者，除依該條規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科該條之罰金。但法人之代表人或自然人對於犯罪之發生，已盡力為防止行為者，不在此限。
- * 未經認許之外國法人，就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟。

營秘§14

訴訟 程序 之特 別規 定

- * 法院為審理營業秘密訴訟案件，得設立**專業法庭**或指定**專人**辦理。
- * 當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得**不公開審判**或**限制閱覽訴訟資料**。

智慧財產及商業法院

偵查保密令核發(營秘§14-1)

以達到「速偵速結」之目標

偵查
保密
令

- * 檢察官偵辦營業秘密案件，認有偵查必要時，得核發**偵查保密令**予接觸偵查內容之犯罪嫌疑人、被告、被害人、告訴人、告訴代理人、辯護人、鑑定人、證人或其他相關之人。
- * 受偵查保密令之人，就該偵查內容，不得為下列行為：
 - 一、實施偵查程序以外目的之使用。
 - 二、揭露予未受偵查保密令之人。
- * 前項規定，於受偵查保密令之人，在偵查前已取得或持有該偵查之內容時，不適用之。

營業秘密所有人陳述意見之機會 (營秘§14-2)

意見 陳述

- * 偵查保密令應以書面或言詞為之。以言詞為之者，應當面告知並載明筆錄，且得予營業秘密所有人陳述意見之機會，於七日內另以書面製作偵查保密令。
- * 前項書面，應送達於受偵查保密令之人，並通知營業秘密所有人。於送達及通知前，應給予營業秘密所有人陳述意見之機會。但已依前項規定，給予營業秘密所有人陳述意見之機會者，不在此限。
- * 偵查保密令以書面為之者，自送達受偵查保密令之人之日起發生效力；以言詞為之者，自告知之時起，亦同。
- * 偵查保密令應載明下列事項：
 - 一、受偵查保密令之人。
 - 二、應保密之偵查內容。
 - 三、前條第二項所列之禁止或限制行為。
 - 四、違反之效果

營秘§14-4、§ 15

偵查
保密
刑責

- * 違反偵查保密令者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金。
- * 於外國、大陸地區、香港或澳門違反偵查保密令者，不問犯罪地之法律有無處罰規定，亦適用前項規定。

國際
互相
保護
協定

- * 外國人所屬之國家與中華民國如未共同參加保護營業秘密之國際條約或無相互保護營業秘密之條約、協定，或對中華民國國民之營業秘密不予保護者，其營業秘密得不予保護

競業禁止

(Business Strife Limitation
Clause of Labor Contract)

法院對競業禁止合約是否有效之判斷參考(89/8/21)

1. 企業或僱主須有依競業禁止特約之保護利益存在。
2. 勞工在原僱主之事業應有一定之職務或地位。
3. 對勞工就業之對象、期間、區域或職業活動範圍，應有合理之範疇。
4. 應有補償勞工因競業禁止損失之措施。
5. 離職勞工之競業行為，是否具有背信或違反誠信原則之事實。

勞動基準法§9-1 (104/11/27)

僱主與勞工約定「離職後競業禁止」，應符合下列要件：
僱主有應受保護之正當營業利益：

1. 勞工須擔任之職務能接觸或使用僱主營業秘密；
2. 競業禁止之期間、區域、職業活動範圍及就業對象，不得逾合理範圍；
3. 僱主對勞工因不從事競業行為所受損失有合理補償（104年10月5日勞動部勞動關2字第1040127651號函訂定所謂合理補償應不低於離職前平均工資的50%），且合理補償不包括勞工於工作期間所受領之給付。

僱主未符合上述規定中任何一項規定，其與勞工所約定之條款無效；另明訂合理有效競業禁止條款，**最長競業禁止期間不得逾2年**，凡超過2年者，縮短為2年。

個案篇

員工竊取公司秘密，意圖利競業對手

飛宏科技 v.s. 高階員工



* 概況

- * 電動車能源研發處張副理打算跳槽大陸TCL(通力電子)，和前阮姓副處長勾結，盜取充電樁設計、製程技術，超過264筆經濟價值達34億4000萬元機密，開發成本約5億元。
- * 依違反營業秘密法意圖在大陸地區使用而犯擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密罪等罪嫌起訴

* 保密措施：

- * 有簽訂智慧財產保密協議

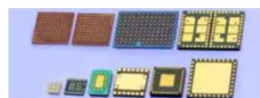
飛宏科技 v.s. 高階員工



* 侵權過程：

- * 張從飛宏伺服器中，讀取相關**充電樁製程**的電磁紀錄，未經公司允許，逕自將PC板設計圖的機密研發歷程資料，**存到個人的Google Drive雲端硬碟**。
- * 2020年3月起張命下屬安裝軟體，以上傳機密研發資料、日常開發案件進度，並**存到**張住處IP伺服器的公司硬碟內，張並**重製**到個人硬碟中。
- * 2021年3月3日張取得TCL錄取通知，打算5月跳槽惠州廠房擔任高級工程師，再和阮重置飛宏內部264筆機密資料。
- * 經數位鑑識，該264筆資料**包括飛宏公司技術、製程、配方、程式、設計或可用於生產銷售的資訊**。
- * 利用職權，取得飛宏依歐盟標準研發的充電樁資料**傳給**當時已在大陸的阮。

競爭對手惡意挖腳、竊取營業秘密 同欣電子 v.s 豪威集團



模組封裝

表面黏著、裝晶(C4與GGL覆晶)、打線、上蓋、封膠、切割等先進模組封裝製程



DBC基板及高功率 模組封裝服務

同欣電子提供先進的DBC陶瓷電路基板製造及高功率模組封裝服務



陶瓷電路板製造服務

直接電鍍銅(DPC)基板、直接覆銅(DBC)基板與厚膜印刷電路板

* 概況

- * 中資豪威集團吸收封測廠同欣電子前高階幹部(黃副總經理兼龍潭廠廠長、製造部劉經理)，試圖挖角同欣相關技術人員等3人，並竊取營業機密(欲提供給豪威自建CMOS感測晶片供應鏈)。

* 保密措施

- * 8吋、12吋生產治具圖面是晶圓重組工具，為公司內部未公開內容，有規定員工不得下載機密到私人電腦

同欣電子 v.s 豪威集團

* 侵權過程

- * 豪威2019年12月開始建廠，高薪挖角同欣龍潭廠黃姓前廠長（52歲），任職紹興豪芯公司總經理。並由黃挖角同欣劉前經理，再由劉挖角鄭前經理、王前副主任及王組長等人，組成「新台團隊」。
- * 被挖角3人以**重製或以不正當方法**取得同欣電子的營業秘密(晶圓加工設備、增加生產線良率輔助技術，以及客戶資料等)電磁紀錄。
- * 黃男取得機密檔案後，將部分營業秘密**改作**，準備提供給中國豪芯半導體公司。
- * 2020年3月在劉男住處扣得大量檔案，經同欣公司確認是公司具高度價值的營業技術秘密。

* 目前狀況

- * 桃園地檢署將黃男等5人依違反營業秘密法之**意圖在中國大陸地區使用而犯擅自重製或其他不正方法**而取得營業秘密罪等罪嫌，提起公訴。

未盡力防止受雇人洩漏前雇主營業秘密 英業達 v.s. 仁寶電子

* 概要

- * 英業達 3 名高階幹部帶著價值 54 億多元的營業秘密投靠仁寶，經台北地檢署依違反營業秘密法及著作權法等罪起訴相關人士後，今認定仁寶未盡力防止受雇人發生犯罪行為，依違反營業秘密法起訴，並將科以罰金。

* 侵權過程

- * 英業達電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心前代處長江穎範、上海六廠測試二部前部長朱俊豪、桃園製造中心測試工程處測試一部前工程師吳忠輝等 3 人，於 2017 年 9 月~2019 年 3 月間先後跳槽至仁寶，遭控將英業達生產、出貨、產能、不良率、產線技術等營業秘密帶至仁寶。

英業達 v.s. 仁寶電子

- * 3 人年資均超過 10 年，具接觸生產高端伺服器等機密文件權限，曾簽署英業達全球員工行為準則管理辦法，應負保密義務。
- * 檢方2018年9月依違反營業秘密法及著作權法等罪起訴3人後，估算3人外流的機密檔案，達英業達投入成本及價值利益 54 億 9789 萬元，檢方今認定仁寶受雇人因執行業務觸法，但公司未盡力防止受雇人發生犯罪行為，今依違反營業秘密法起訴仁寶，並將科以罰金。

* 2012.10 驚爆! 3千萬薪挖角 友達兩主管竊機密赴陸

* 2013.08 宏達電揪內賊 2高層涉竊機密聲押

* 2013.9 htc首席設計師、創新研發中心副總經理簡志霖竊密案

營業秘密認定與侵權

甲為A公司的工程師，在A公司的要求下至研發部門學習A公司最新電鍍技術，該技術A公司未曾流出，且設有相當保密措施，甲與A公司間亦簽有保密協定，甲學成後將其所習技術作成書面資料交與A公司，嗣後辭職而進入B公司任職，並將該電鍍技術用於B公司之生產線上，使B公司的產品品質大幅提升，試問甲之行為有無侵害A公司之營業秘密？而如B公司對於甲的行為知情，仍繼續使用該技術時，B公司是否侵害A公司之營業秘密？

蓄意洩漏營業秘密

甲為一名工程師，受聘於A公司之研發部門，報到時依公司規定簽署了員工契約書，其中包含保密義務、任職期間所產生之智慧財產權歸屬於公司，以及競業禁止條款等。甲由同事告知，公司的慣例是員工任職滿三年後，通常會分配股票或紅利。甲工作認真，表現相當優異，然而工作了四年後，卻仍未有上開股票或紅利以為獎勵，遂心生不滿，離職前將自己參與研發且列為公司密件的資料，由公司電腦檔案中上傳到自己的GMAIL電子信箱，離職半年後加入B企業任職，而B企業即為A公司的競爭對手之一。嗣後A公司發覺甲之行為洩漏該公司之營業秘密，並提起訴訟。請分析甲之刑事責任。（25分）

疑問

- * 公司工作做不完，可以把資料帶回家在家加班嗎？
- * 我不清楚哪些資料是公司的營業祕密？那些不是？
- * 新到職同事拿出在前公司的研發資料，該怎麼處理？