

企業營業秘密管理

益思科技法律事務所 賴文智律師
@中鋼鋁業股份有限公司

賴文智律師

wenchi@is-law.com

T. 886-2-27723152 #222

學歷

台灣大學法律學研究所碩士

台灣大學法律系學士

現職

益思科技法律事務所所長

經濟部智慧財產局著作權審議及
調解委員會委員

經濟部智慧財產局智慧財產培訓
學院顧問

台灣商標協會常務理事

台灣網路暨電子商務產業發展協
會 (TiEA) 監事

著作

當文創遇上法律：讀懂IP授權合約

當文創遇上法律：讀懂經紀合約書

當文創遇上法律：智慧財產的運用
從NDA到營業秘密管理

APP產業相關著作權議題（與蕭家捷律師
合著）

企業法務著作權須知

技術授權契約入門（與劉承愚律師合著）

個人資料保護法 Q&A（與蕭家捷律師合著）

企業法務商標權須知

數位著作權法（與王文君合著）

智慧財產權契約

營業秘密法二十講（與顏雅倫律師合著）

圖書館與著作權法



知易行難的營業秘密管理

依據Baker McKenzie 2017年的調查
82%的資深經理人認為營業秘密很重要
超過1/5的公司認為或知道該公司營業秘密
曾遭竊取
超過2/3的經理人最擔心的是前員工及第三
方供應商竊取營業秘密的風險
但只有1/3的公司有營業秘密的清冊或對於
避免營業秘密遭竊取採取行動方案。





本局偵辦侵害營業秘密案件統計資料

🏠 > 調查局 > 【六大重點服務】經濟犯罪防制 > 營業秘密專區 > 犯罪型態 > 本局偵辦侵害營業秘密案件統計資料

本局偵辦侵害營業秘密案件統計資料

📅 發布日期 111-08-02 10:32:39 更新日期 112-09-19 16:10:10

本局偵辦侵害營業秘密案件統計資料

(統計期間：102年2月~111年7月29日)

	本局移送件數	地方檢察署偵處情形		
		起訴	不起訴	偵查中
域內 (13-1條)	106	67	27	12
域外 (13-2條)	67	50	7	10
總計	173	117	34	22



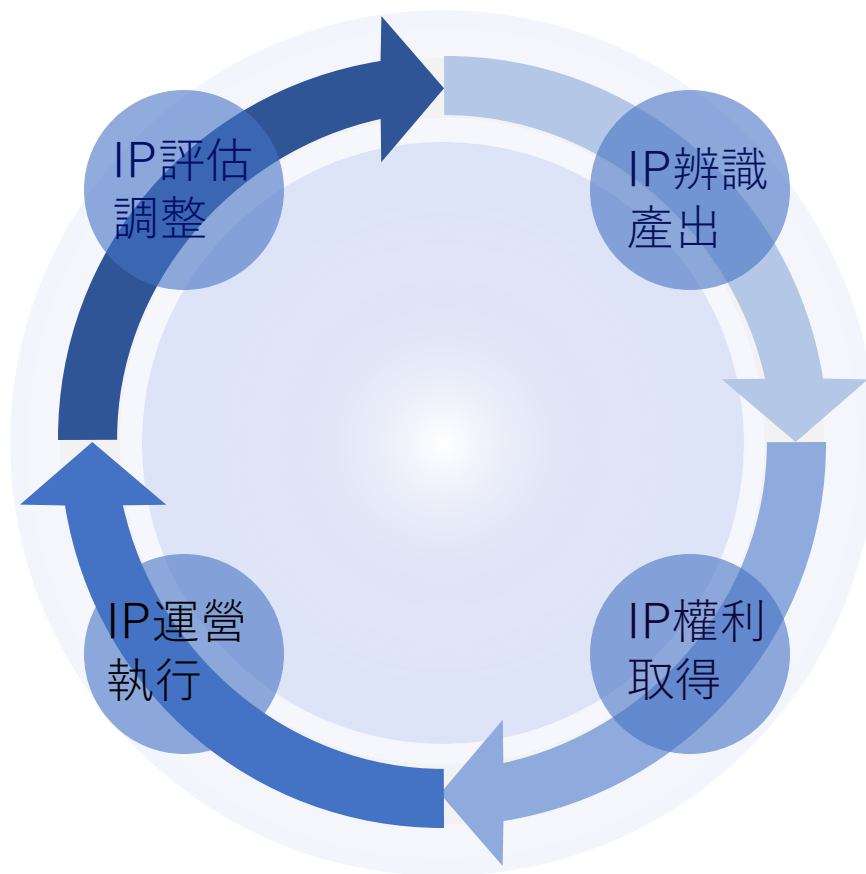
智慧財產權生命周期的管理重點

IP評估與調整

強化保護、放棄權利、更改保護模式、調整管理規範

IP運營與執行

自行利用、對外授權、取得他人IP授權、IP爭議及訴訟處理



IP辨識、產出

特定（具體化、文件化）、來源（創作、受讓）、歸屬（他人、共有、自有）

IP權利取得

如何受保護、以何種方式保護、相關獎勵

訴訟中常見的營業秘密類型

TYPE OF TRADE SECRETS	NO. OF CASES	% OF TOTAL*	EXAMPLES
Business Relationships	94	37%	Customer Information, Vendor Information, Employee Information, Supplier Information, Subscriber Information, Client Information, Reseller Lists, Policy Holder
Design	91	35%	Designs, Drawings, Products in Development , Engineering , Formulas, Recepte, Instructions, Source Code, Programming, Research and Development, Mold Designs, Plans, Ingredients, Diagrams
Methods and Processes	87	34%	Data Processing, Manufacturing, Development , Training, Policies, Business Practices, Construction Supplies, Company Handbook, Training, Operation Manuals, Technology Information, Techniques, Business Models
Product	74	29%	Software, Hardware, Purchasing Inventories, Equipment, Computer Files, Parts Lists, Tools, Technology
Financial Information	38	15%	Price Lists, Sales , Project Quotes, Business Forecasts, Financial Data, Material Costs, Cost of Goods, Compensation Plans
Marketing Information	39	15%	Strategies, Trends, Industry Trends

營業秘密保護的要件

- 非周知性：非一般涉及該類資訊之人所知者
- 營業秘密並沒有像專利一樣要求必須是「全新」的技術或資訊才能夠受營業秘密法保護，只要在該特定領域需要花一定的努力才能取得、累積的的技術、資訊，都符合這個要件
- 價值性：因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者
- 並非所有的「秘密」，都是營業秘密。知道老闆有小三這個「秘密」，可能可以用來威脅老闆，但沒有在產業上的實際或潛在之經濟價值，並不會被認為是營業秘密，基本上就是因為別人不知道，讓這樣的資訊使擁有者具有競爭的優勢而可獲取實際或潛在的經濟價值，就符合這個要件



營業秘密保護的要件

- 合理保密措施：所有人已採取合理之保密措施者
- 是不是已採取合理保密措施通常是營業秘密案件中最常見的爭議，一般而言會依營業秘密的重要性、營業秘密屬性、企業規模、所處產業等依比例原則進行判斷；通常企業建立初步的營業秘密管理機制，例如：簽署保密合約、進行機密資訊標示、接觸權限的管理等，就一般中小型企业而言應該算是足夠，不可能要求每家企業都要做到像台積電那樣
- 企業必須要先「識別」出營業秘密，才方便談後續各項管理議題，否則，都只能等到損害發生時，再個案確認哪些資訊屬於企業的營業秘密，甚至訴訟後才發現企業無法明確指出哪些資訊屬於營業秘密而遭到侵害，更不用說證明企業「事前」已採取合理保密措施



營業秘密案件很少是完全沒有「關係」的侵權

- 營業秘密法第10條：「有左列情形之一者，為侵害營業秘密。
- 一、以不正當方法取得營業秘密者。
- 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。
- 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。
- 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。
- 五、依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。
- 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。」



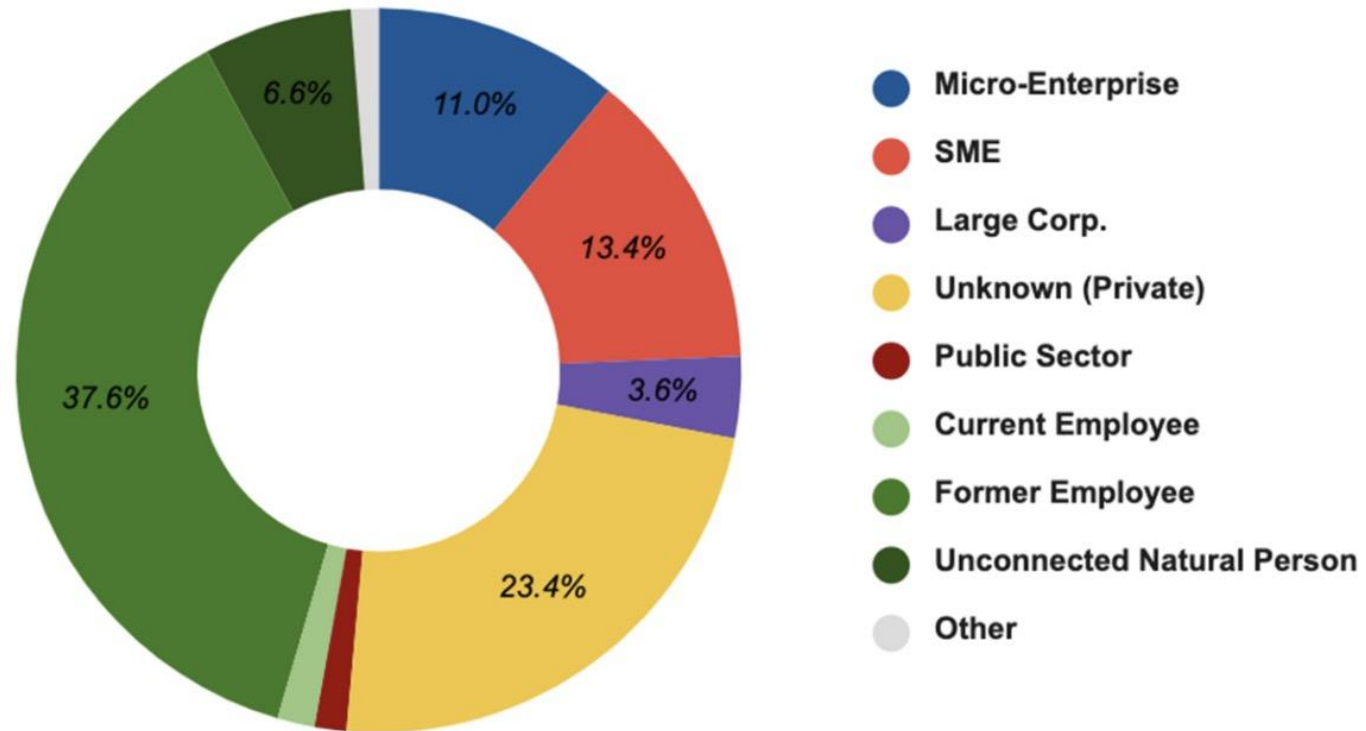
營業秘密案件或多或少都是有點「關係」的侵權

- 營業秘密因為其「秘密性」，未曾接觸過營業秘密的人，其實無從特定營業秘密，通常會有營業秘密的爭訟案件，中間會出現有「關係」的人員，訴訟也是圍繞著最終受益者與此等有「關係」人員之間的「關係」爭議各自的責任
- 有「關係」的人員通常會是：
 - 在職或離職員工
 - 外部顧問
 - 政府官員
 - 共同合作研發單位
 - 技術授權方或被授權方
 - 上、下游合作廠商



TRADE SECRETS LITIGATION TRENDS IN THE EU

Defendant Profile



營業秘密的歸屬

■ 第3條

I 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。

II 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。

■ 須先區辨職務上與非職務上：企業倘若無營業秘密管理機制，未對企業所擁有的營業秘密進行盤點，即可能發生究竟特定營業秘密是員工職務上或非職務上所研究或開發的營業秘密的爭議

■ 非職務上研究或開發的營業秘密，雇用人即令得於支付合理報酬後於其事業使用，但並不表示可以與他人合作或提供予他人使用，建議仍以契約約定為宜



營業秘密的歸屬

- 第4條：
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。
- 通常是委外時產出的成果，可能內含營業秘密或其他智慧財產權成果，之後再評估以營業秘密或其他方式保護；得於業務上使用不是很明確
- 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。
- 不同主體進行研究或開發時，即會產生究竟開發出來的成果屬於誰的問題，但如果有人出錢、有人出資源、有人出腦力，是否均為「共同」？
- 契約未約定時，非依「貢獻」比例，而是直接推定「均等」



營業秘密的共有

■ 第6條：

I 營業秘密得全部或部分讓與他人或與他人共有。

II 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。

III 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。

- 營業秘密的共有人自行利用該營業秘密，是否需取得其他共有人之同意？本項參考著作權法第40條之1，但營業秘密與著作權性質不同，營業秘密保護的關鍵在於禁止不當取得、使用或洩露，共有人自行利用不宜定位在不當使用，除非契約有明文限制

- 營業秘密的應有部分為何不能單獨讓與？應該也與共有人自行利用有關，例如：A、B共有甲營業秘密，A將其應有部分的1/2讓與C，C得否利用？



營業秘密的授權

■ 第7條：

I 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。

II 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。

III 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，不得拒絕同意。

■ 營業秘密授權他人利用時，仍須維持「營業秘密」的保護要件

■ 營業秘密與其他智慧財產權不同，未在營業秘密法中明確規範「專屬授權」，因此，營業秘密的專屬授權不能依法解釋為被授權人有權再授權予他人，但應該可以解釋為刑事案件中的「被害人」，若要取得專屬授權，最好要明確約定「再授權」、「單獨提起民、刑事訴訟」的權利



企業的營業秘密保護責任

- 營業秘密第12條第1項：
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。
- 民法第185條第2項：
造意人及幫助人，視為共同行為人。
- 民法第188條：
I 受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任。但選任受僱人及監督其職務之執行，已盡相當之注意或縱加以相當之注意而仍不免發生損害者，僱用人不負賠償責任。
II 如被害人依前項但書之規定，不能受損害賠償時，法院因其聲請，得斟酌僱用人與被害人之經濟狀況，令僱用人為全部或一部之損害賠償。



企業的營業秘密保護責任

- 營業秘密第13條之4：
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。
- 近年營業秘密的訴訟案件，均將重點放在「企業」，這也是回歸到營業秘密法是以「維護產業倫理與競爭秩序」為其主要立法目的，而不是在營業秘密本身研究、開發或累積應予保護
- 企業倘若未建立營業秘密管理機制，並有效落實對內、對外的營業秘密管理，即容易涉入營業秘密侵權的糾紛，且不容易舉證排除企業的責任



離職後競業禁止

■ 勞動基準法第9條之1

■ 未符合下列規定者，雇主不得與勞工為離職後競業禁止之約定：

- 一、雇主有應受保護之正當營業利益。
 - 二、勞工擔任之職位或職務，能接觸或使用雇主之營業秘密。
 - 三、競業禁止之期間、區域、職業活動之範圍及就業對象，未逾合理範疇。
 - 四、雇主對勞工因不從事競業行為所受損失有合理補償。
- 前項第四款所定合理補償，不包括勞工於工作期間所受領之給付。
- 違反第一項各款規定之一者，其約定無效。
- 離職後競業禁止之期間，最長不得逾二年。逾二年者，縮短為二年。



離職後競業禁止

- 聘僱合約有關離職後競業禁止條款
- 乙方（員工）於離職後競業禁止期間，非經甲方（僱主）書面同意不得於【 】區域範圍內，直接或間接經營或任職於與甲方有直接競爭關係之事業。
- 前項離職後競業禁止期間，甲方將於乙方辦理離職程序時告知，惟最長不得逾二年。甲方並同意於乙方遵守前項約定之期間，每月給付以乙方離職前半年平均月工資百分之五十計算之補償金。
- 由於離職後競業禁止納入勞動基準法後，屬於強行規定，企業必須遵守，否則該等約定的效力會「無效」，故若要將離職後競業禁止約定納入全體員工簽署的聘僱合約的例稿中，需要保留一定的彈性。
- 沒有約定離職後競業禁止，員工仍須對企業營業秘密予以保密



對外合作關係下可能的營業秘密爭訟

1997年的永豐案

買「槍」要尋求技術授權或技術合作，但買技術的過程極端複雜，什麼權利金（通常從營業額中抽取一至五個百分比）、最低營業額、授權範圍（譬如只能在台灣本地生產）……等等，光是厚厚一本談判合約書，就足以嚇退沒本錢可和國際大廠談授權的廠商了。

再說，「技術不是商品，有錢也不見得買得到，」曾在生技製藥界擔任高級主管的空中大學管理與資訊系副教授陳松柏指出，像「汰癌勝」之類真正炙手可熱的獨門技術，幾乎沒有移轉授權的可能；就算肯賣，對方出的天價，國內廠商也買不起，或是一大堆限制條款，讓廠商覺得綁手綁腳地不划算。

陳松柏不諱言，台灣廠商一方面急功好利，一方面也自恃聰明，能夠把別人的產品拆解個七、八分，「就好像拼圖，大概樣子都有了，就缺少那麼幾塊核心。」有時候廠商自己湊了個六十分後碰到瓶頸，此時放棄等於前功盡棄，但又沒有做到原廠正牌一百分的本錢和企圖心，於是挖角、探聽，或購買技術掮客前來兜售的、來路不明的二流技術等等，「只要弄到八十分，可以賣錢就好了，」陳松柏點出國內廠商的心態；也正是這種便宜行事的心態，種下了誤觸法網的根苗。

對外合作關係下可能的營業秘密爭訟

1997年的四維案

以四維案為例，四維公司被指控長期重金賄賂美商艾佛瑞·丹尼斯公司的李姓華裔員工，竊取技術。而早年曾追隨楊斌彥多年的台灣區黏性膠帶工業同業公會總幹事許德誠指出，過去幾年，國內廠商面臨技術昇級瓶頸，為了取經，往往聘有國內國外的顧問群，藉著付顧問費、或是給予「技術股」入股分紅的優惠，請他們替企業解決疑難雜症。

這些顧問，有些已退休、有些還在職，不少是美籍華裔，在跨國公司待了十幾二十年，口袋裡都有一些獨門祕方。他們在事業上或多或少都曾遇到有種族差別待遇的「玻璃屋頂」，頗有懷才不遇之嘆，回到國內，卻被廠商視若權威，讓他們心裡十分受用。加上台灣地域小，不是同窗就是同鄉，攀親帶故的，一拍即合。

當然，聘請顧問絕不等同於意圖「竊取機密」。在大多數情況中，聘雇雙方都會謹守分寸，尤其還捧著美商飯碗的兼職顧問，更犯不著為區區顧問費而斷送前途。不過，許德誠指出，國人一向對智財權馬虎慣了，因此這些顧問的指導到底是出自個人功力、是一般性的經驗談，還是任職公司管理在案的專屬營業秘密？廠商很難判定，也沒有追問清楚與自我保護的習慣。如今在「間諜法」的當頭棒喝下，顧問制勢必要有更明確的規範。

對外合作關係下可能的營業秘密爭訟

Hedge Fund Sued for Trade Secrets Theft From Research Firm (1)

Feb. 10, 2022, 5:58 AM



- Solstein, Terman used data to start rival company, suit says
- Terman denied wrongdoing, says lawsuit is without merit



Chris Dolmetsch
Bloomberg News



Solstein Capital LLC and its founder and chief executive officer were sued by Hedgeye Risk Management for allegedly scheming with a former employee of the investment research firm to steal trade secrets.

Hedgeye claims Solstein and its founder, Nadine Terman, conspired with its former managing director Darius Dale to take Hedgeye's proprietary research and launch a company, "42 Macro," whose business consists of selling research derived from Hedgeye's financial models.



益思科技法律事務所
Infoshare Tech Law Office

對外合作關係下可能的營業秘密爭訟

廣達被駭 蘋果設計圖遭竊

駭客要求以加密幣限時支付14億元贖金 為台灣蘋概鏈遭勒索金額最高案例

【記者蕭君暉／台北報導】

美國網路媒體Bleepingcomputer披露，廣達遭駭客入侵，偷走大客戶蘋果產品設計藍圖等重要商業機密資料，並要求在4月27日前以加密貨幣支付5,000萬美元（約新台幣14.3億元），或在4月27日後支付1億美元（約新台幣28.6億元）贖金，5月1日前若沒收到贖金，駭客將公開其大客戶機密資料。

廣達昨（21）日證實此事，並發布聲明指出，該公司資安團隊已與多家外部資安公司技術專家合作，共同處理此次針對廣達少部分伺服器的網路攻擊，並已將所監測到的異常網路狀況，通報予政府相關執法部門與資安單位，並保持密切連繫，公司日常營運未受影響。



益思科技法律事務所

Infoshare Tech Law Office

對外合作關係下可能的營業秘密爭訟

昇陽提告 世界：不影響營運

【記者尹慧中／台北報導】

昇陽半導體因提告宜特一案，牽扯離職員工行為並向世界先進（5347）提告求償。世界先進昨（18）日強調，將採積極法律作為捍衛權益，相關主張於法並無理由。

世界表示，昇陽半導體對該公司的訴訟案，對世界的財務、業務狀況並無重大影響，相關營運活動均正常進行。

世界於本月17日收到昇陽半導體向新竹地方法院提起刑事附帶民事起訴狀，主張該公司營業秘密遭宜特及世界已離職員工李明澈及劉國儒未經授權而重製、使用。昇陽半導體並對相關人與世界連帶賠償其所受損害1億9,450萬餘元及所失利益（金額尚待確定，昇陽半導體宣稱其毛利56.36億

對外合作關係下可能的營業秘密爭訟

2020年美光、聯電、福建晉華案

2020.10.28--美國司法部發布新聞稿指出，聯華電子對竊取商業機密罪表示認罪，判處罰款6000萬美元，以換取與美國政府合作協議，對共同被告的中國國有企業調查與起訴；美國司法部給予聯電三年緩刑期間，撤銷對聯電的其他刑事指控及民事禁制令請求。

根據有關認罪的事實，聯華電子聘請了三名被告人：陳先生、何先生、王先生。

- 聯華電子任命陳為資深副總裁，並指派他領導與福建晉華進行DRAM技術開發的協議進行談判。
- 因聯電是一家代工公司，以前生產過其他公司設計的邏輯晶片，但沒有生產DRAM記憶體晶片。於是，陳聘請何和王加入DRAM開發團隊，何和王從美光台灣子公司將美光的機密信息帶給聯電。
- 聯電資訊技術部在何的聯電的公司電腦上發現美光的智財權技術後，陳批准了兩台“脫網”筆記型電腦，這兩台筆電允許聯電員工可查訪Micron的機密信息，而無需經過聯電IT部門的進一步檢測。特別是，王使用了一個包含Micron商業機密的文件來調整聯電的DRAM記憶體設計規則。

後來，當台灣當局執行搜索聯電公司的辦公室時，何和王要求另一名聯電公司員工藏匿紙張，便條，USB驅動器，個人電話和筆記型電腦。台灣當局只回收了兩台脫網筆電中的一台，另一台筆電的硬碟重新格式化並向台灣當局隱瞞。從台灣司法部門啟動搜索開始，陳就任福建晉華總裁，並負責DRAM記憶體生產設備。

對外合作關係下可能的營業秘密爭訟

員工長期在特定公司所累積的「經驗」，是員工個人的「技藝」，還是屬於公司的營業秘密？離職至競爭對手處，利用其於產業的經驗與知識，使用在同類產品（不同生產線），是否構成營業秘密侵害？

購併時也要注意綁住重要員工的條款

〔記者洪友芳 / 新竹報導〕IC基板廠易華電（6552）今表示，頌邦（6147）針對易華電向法院聲請定暫時狀態處分的事件，去年已遭智慧財產法院駁回；專利訴訟案也獲智慧財產法院判決認定易華電並未侵犯頌邦專利，顯示智慧財產法院認定易華電及技術人員並無任何侵害頌邦的營業秘密行為。

另外，頌邦控告易華電侵害營業秘密訴訟等案，還在司法審理中，易華電子不評論相關細節，但特別強調，絕無侵犯任何人的權益，也深信員工無任何非法情事。

頌邦董事長吳非艱日前於股東會後受訪指出，頌邦與長華旗下的易華電有多起官司進行中，長華投資頌邦真正意圖應是「以戰逼和」，頌邦不會掉以輕心，正循正常法律途徑捍衛公司權益，若能得到合理補償，公司不排除和解可能性，和解空間完全要看對方補償額與誠意而定。

易華電今回應，該公司技術團隊中部分人員曾任職頌邦併購前的原欣寶公司，對COF產業的設備、製程或材料都已累積多年的專業知識及經驗，在加入易華電子後，技術團隊將實務經驗與專業知識運用於重啟原台灣住礦電子建置的生產線，並按製程特性和機具設計進行相對應的調整。

對外合作關係下可能的營業秘密爭訟

L' Oreal (萊雅) 擬購併新創的美護髮業者 Olaplex，而遭指控侵害營業秘密、違反 NDA，一審Olaplex勝訴，二審完全逆轉，主要關鍵還是在於 Olaplex沒有辦法證明其主張遭不當使用的資訊符合營業秘密的定義



World Business Markets Breakingviews Video More

WESTLAW NEWS MARCH 6, 2021 / 12:14 AM / UPDATED A YEAR AGO

IN BRIEF: L'Oreal wins new trial on Olaplex's remaining hair-bleaching patent claims

By Barbara Grzincic

1 MIN READ



The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit on Thursday overturned a ruling that L'Oreal USA Inc and its affiliates infringed Olaplex Inc's patent on a less-damaging method of bleaching hair, and remanded the case for trial in U.S. District Court in Delaware. Most portions of the two patents that Olaplex's predecessors accused L'Oreal of infringing in their 2016 lawsuit have since been invalidated by the Patent Trial and Appeal Board, leaving only Olaplex's claims that its method reduces breakage from a single bleaching session.



 益思科技法律事務所
Infoshare Tech Law Office

106433 台北市忠孝東路四段290號8樓

8/F., No. 290, Sec. 4, Jungshiau E.Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.

T. 886-2-27723152 F. 886-2-27723128

www.is-law.com