

營業秘密法概述 與實務問題



智慧財產法院庭長
李維心
105年9月24日



大綱

- 一、營業秘密法概述
- 二、營業秘密之認定
- 三、營業秘密之侵害
- 四、營業秘密之損賠範圍

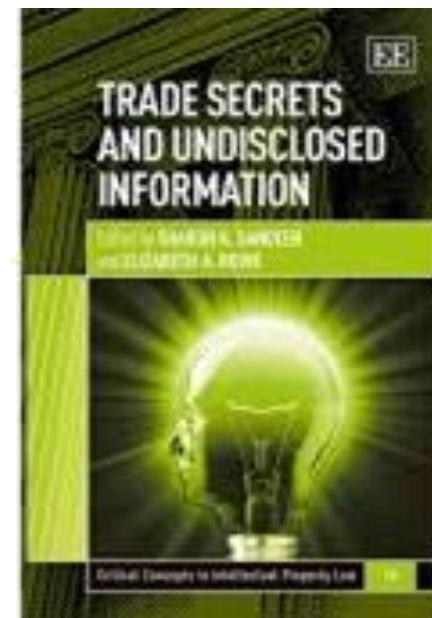
營業秘密法概述

我國政府為使我國能加入為WTO會員，於民國81年6月5日與美國簽訂備忘錄，承諾盡最大努力於83年7月前制定營業秘密法，於84年12月23日經立法院三讀通過，於85年1月17日公布施行。



營業秘密之認定

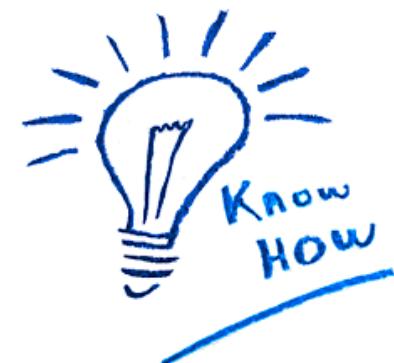
營業秘密法主要參考TRIPS與美國統一營業秘密法典而制定。營業秘密法律性質，於大陸法系認營業秘密為利益，而美國將營業秘密視為財產，TRIPS為避免介入英美法視營業秘密為權利與大陸法系視營業秘密為利益之爭執，另以「未經公開資訊」(Undisclosed Information)稱之，TRIPS將營業秘密列為智慧財產權保護係屬重要創舉。



營業秘密法概述



營業秘密法制定前，因法律規定不同，對於營業秘密訂定之用語不一致，分別稱為：**工商秘密**(刑法第317條)、**專門技術**(已廢止之技術合作條例)、**技術秘竅(know-how)**(司法院第五期司法業務研究會)、**特許權利**(所得稅法第8條)、**秘密方法**(所得稅法第14條)、**秘密方法**(所得稅法第8條)、**技術上、營業上之秘密**(勞動基準法第12條第1項第5款)、**產銷機密、交易相對人資料**(公平交易法第19條第5款)。



營業秘密法概述



英美法系營業秘密法制

英國法

英國無營業秘密保護法律之制定，英國以傳統秘密保護法制(law of confidence)作為規範。

對秘密(confidence)之定義，是指任何人對於資訊有利益而以保密方式處理，以防止他人取得或使用，該等資訊即屬秘密，其範圍包括個人資料(personal information)及商業概念(commercial ideas)或營業秘密(trade secrets)，亦可自特定團體儀式(rituals)到國家機密(state secrets)。

如違反秘密所有人之意思而揭露他人之秘密資訊，所有人即可以洩漏秘密或違反保密義務作為訴因(action for breach of confidence)。

英國法對營業秘密保護著重於其為衡平法上權利(equitable right)，藉由法官造法界定其內容，與美國由各州法或制定模範法典不同。

營業秘密法概述



英美法系對營業秘密法制

美國法

美國對於營業秘密保護由各州制定法律與執行，美國法律協會分別訂定下列模範法典供各州參考

1. 1939年美國侵權行為法整編第一版 (Restatement of Torts 1st)
2. 1979年制定美國統一營業秘密法 (Uniform Trade Secret Act)
3. 1995年制定美國反不正競爭法整編 (Restatement of Unfair Competition Law)

美國對於營業秘密採例示與概括立法方式，例如營業秘密定義以1979年統一營業秘密法為例，其第1條第4款規定：

「營業秘密指情報，包括處方、模型、編纂、程式、設計、方法、技術或過程的資訊，且

1. 其獨立之實質或潛在之經濟價值來自於非他人所公知，且他人無法以正當方法輕易確知，而其透露或使用可使他人獲得經濟上價值者。
2. 係保密努力之目標，依其情形係屬合理者。」。

營業秘密法概述

美國法

4. 1996年美國國會制經濟間諜法（ Espionage Act of 1996，EEA ），該法於美國法典第1831條訂定經濟間諜罪(Economic espionage) ，規範外國政府、機構等從事產業間諜刺探美國營業秘密行為之處罰，第1832條竊取營業秘密罪(Theft of trade secret)之刑罰。
5. 2016年5月11日美國政府公布「營業秘密防衛法」(Defend Trade Secrets Act of 2016) ，將跨州與涉及外國貿易而以不正當方法取得營業秘密之侵害行為納入聯邦法院管轄，為規範民事訴訟之聯邦法。



營業秘密法概述



美國營業秘密防衛法主要特色：

1. 設立民事扣押程序(Civil Seizure)，此相當於我國證據保全程序，對於涉及侵害營業秘密，侵害人會逃避或規避扣押命令，不予核發將會發生不能回復損害，而否准聲請造成之損害，大於准許扣押後相對人法律上利益損害，得聲請法院核發扣押命令。
2. 扣押命令核發後，法院應於7日內開庭，聲請人負證明責任，不能舉證應駁回其聲請或撤銷扣押命令，聲請人因不法或過度扣押，應負損害賠償責任。
3. 不當使用營業秘密，受害人得請求賠償實際損害(actual loss)、不當利益(unjust enrichment)及代替賠償額權利金(royalty)。

美國民事扣押程序與我國民事訴訟法第368條以下所定保全證據程序相當，惟對於實行保全證據後，我國民訴法第376條之2僅要求聲請人於30日提起本案訴訟，應否通知兩造開庭審理及因保全證據不法或過度扣押造成相對人之損害賠償等，我國法律則未規定。

營業秘密法概述



大陸法系營業秘密法制

德國於1896年制定不正競爭防止法(Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG 1896)即規定禁止企業之職員、工人或學徒於僱傭關係存續或為競爭目的使他人洩漏企業秘密，為世界第一部不正競爭法。2004年修正**不正競爭防止法規定**：

第17條：「在企業任職之人於職務關係存續中，基於競爭之目的，為自己之利益，或第三人之利益，或意圖加損害於企業所有人，將其因職務關係受託或知悉之營業或經營秘密，無故洩露他人者，處三年以下有期徒刑或併科罰金。…。」

第18條：「為競爭目的，或出於私利，擅自將在商業交易中受託交付之樣品、或技術規程，特別是圖樣、模型、模版、截面圖、配方、加以利用或洩露予他人，處2年以下有期徒刑或罰金。



日本

日本對於營業秘密保護係規定於1993年不正競爭防止法，其第2條第4項（現行第2條第6項）規定「本法所稱營業秘密，指被視為秘密加以管理之生產方法、販賣方法及其他對事業活動有用之技術上或營業上尚未被公眾所知悉之情報。」。

韓國

韓國1991年不正競爭防止法第2條第2項「所謂營業秘密，係指無法公然得知，具有獨立經濟價值，經相當之努力，且維持秘密之生產方法、販賣方法或於其他營業活動上實用之技術或經營資料而言。」

中國大陸

中國大陸1993年反不正當競爭法第10條第3款規定：「本法所稱的商業秘密，是指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益、具有實用性並經權利人採取保密措施的技術信息和經營信息。」。

營業秘密法概述

營業秘密為權利？或利益？

利益說

大陸法系如德國、日本將營業秘密以不正競爭防止法規範，其目的非以競者為唯一保護對象，尚且保護消費者與公眾，任何競爭者無要求維持其享有一定之經濟利益或維持其生存權利，故營業秘密是一種受法律保護之利益。例如德國實務對於營業秘密侵害之刑事責任規定於不正競爭防止法第17條至第19條，惟其民事責任則依民法第823條第2項之「違反保護他人之法律」或第826條之「故意以背於善良風俗之方法加損害於他人」之侵權行為或第1004條之所有人除去侵害與不作為請求權，此即認營業秘密屬於一種法律上所保護之利益。

權利說

美國法即認營業秘密為一種財產「權利」(property)如聯邦最高法院在Ruckelshaus v. Monsanto Co.案(467 U.S.986)主張營業秘密為財產權，即具有「排他性」。故營業秘密救濟，適用於契約責任說，亦適用於侵權責任說。

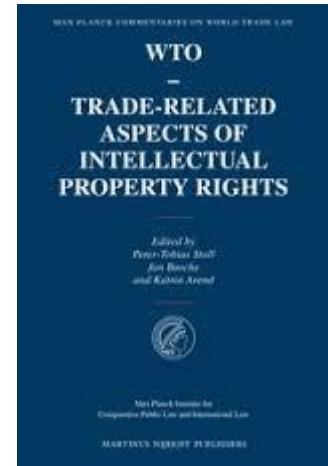
營業秘密之認定

為避免介入英美法視營業秘密為權利與大陸法系視營業秘密為利益之爭執，另以「未經公開資訊」(Undisclosed Information) 稱之，於其第39條第2項規定：

「自然人及法人對合法處於其控制下之資訊應有可能
防止他人未經同意而以違背誠實商業行為的方式，
揭露、取得或使用，但該資料須：

(a) 具有秘密性質，且不論就其整體或細節之配置及分之組合視之，該項資料目前仍不為一般處理同類資訊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) 合法控制該資訊之人已依情況採取合理步驟，以保持其秘密性。」

TRIPS將營業秘密列為智慧財產權保護係屬重要創舉。



營業秘密法概述

我國營業秘密法規範內容：

- 一、明定營業秘密之定義：指營業秘密成立之要件（營業秘密法第2條）。
- 二、營業秘密之歸屬：指受雇人職務上或非職務上研究開發之營業秘密歸屬（營業秘密法第3、4條）。
- 三、營業秘密之共有：指數人共同研究或開發營業秘密而共有其應有部分時權利義務關係（營業秘密法第5、6條）。
- 四、營業秘密之授權：指營業秘密所有人透過授權方式，同意他人利用其營業秘密（營業秘密法第7條）。
- 五、營業秘密不得為質權或強制執行之標的（營業秘密法第8條）。

營業秘密法概述

- 六、法定保密義務：指公務員、當事人、代理人、仲裁人等因行政行為或訴訟行為接觸營業秘密之保密義務（營業秘密法第9條）。
- 七、營業秘密之侵害態樣：指對營業秘密侵害行為之各態樣（營業秘密法第10條）。
- 八、營業秘密侵害之救濟：營業秘密受侵害時，所有人得請求排除、防止侵害及請求損害賠償與消滅時效（營業秘密法第11條、第12條）。
- 九、損害賠償之計算與懲罰性損害賠償：指營業秘密受侵害之被害人得就所受損害與所失利益、侵害人所得利益，擇一計算賠償範圍，如為故意得請求3倍賠償額（營業秘密法第13條）。

營業秘密法概述

十、營業秘密法原僅對侵害營業秘密之人負擔民事責任加以規定，於102年1月30日公布增訂第13之1至13至4條規定，對非法損害營業秘密所有人利益者，課以刑事責任，其內容：

第13條之1

「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：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。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。¹⁶

營業秘密法概述

第13條之2

「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。」

第13條之3規定

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；公務員等因職務知悉或持有他人之營業秘密而故意犯罪者加重其刑。

第13條之4

對法人處罰之兩罰規定。

營業秘密法概述

我國營業秘密法制定前，營業秘密所有人受侵害時之救濟方式：

民法部分：

依侵權行為（如民法第184條）、債務不履行（如民法第227條、第252條等）及不當得利（如民法第179條）規定請求損害或所獲得利益。

刑法部分：

依第317條洩漏業務上工商秘密罪、第318條洩漏職務上工商秘密罪。

民法

工商
秘密

營業秘密法概述



我國於80年2月4日前訂定公平交易法，其**第19條第5款**規定**事業不得以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取其他事業之產銷機密**、交易相對人資料或其他有關**技術秘密**之行為；違反者被害人得請求除去、防止及損害賠償（修正前公平交易法第30至32條）、公平交易委員會得為行政處分限期命其停止或改正其行為（同法第41條），公平交易委員會命其停止其行為而不停止者，處行為人2年以下有期徒刑（同法第36條）。

惟本規定於104年2月4日刪除，刪除理由「按營業秘密法對營業秘密之定義，已包括現行條文第五款所定『產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密』，且該法所規範侵害類型顯更廣泛周延，慮及法規範效益，爰將現行條文第五款刪除，使該等違法行為類型，回歸營業秘密法規範。」

營業秘密法概述

與營業秘密相關之其他法律規定

智慧財產案件審理法

第10條之1

「營業秘密侵害之事件，營業秘密侵害之事件，如當事人就其主張營業秘密受侵害或有受侵害之虞之事實已釋明者，他造否認其主張時，法院應定期命他造就其否認之理由為具體答辯。前項他造無正當理由，逾期未答辯或答辯非具體者，法院得審酌情形認當事人已釋明之內容為真實。前項情形，於裁判前應令當事人有辯論之機會。」，

本條係參照日本2003年修正不正競爭防止法，仿照特許法第104條之2增訂被告之具體態樣表明義務；但被告表明自己行為之具體態樣如含有自己之營業秘密，或毫無可以主張之內容等無法明示之「正當理由」者，可以拒絕表明，其理由是否正當，由法院具體個案判斷之。

營業秘密法概述

最高法院97年度台上字第968號判決

依營業秘密法規定，僅須因法律行為（如僱傭關係）取得營業秘密而洩漏者，即為侵害營業秘密，不以發生實害結果為必要。惟因鑑於取得侵害營業秘密行為之證據不易，其證明度應可降低，然仍應注意被告對原告所提之證據（以情況證據居多）是否已有提出說明，倘有，並應令其舉證，以平衡兩造間之舉證責任，俾發現真實。





營業秘密法概述

智慧財產案件審理法

第11條至第15條秘密保持命令

「當事人或第三人就其持有之營業秘密，經釋明符合下列情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令：一、當事人書狀之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事人或第三人之營業秘密。二、為避免因前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，致有限制其開示或使用之必要。………」

第35條

「違反本法秘密保持命令者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。前項之罪，須告訴乃論。」

營業秘密法概述



民事訴訟法第242條

「當事人得向法院書記官聲請閱覽、抄錄或攝影卷內文書，或預納費用聲請付與繕本、影本或節本。
第三人經當事人同意或釋明有法律上之利害關係，而為前項之聲請者，應經法院裁定許可。
卷內文書涉及當事人或第三人隱私或業務秘密，如准許前二項之聲請，有致其受重大損害之虞者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制前二項之行為。……。」

立法理由為：「業務秘密包括營業秘密法第二條所定之『營業秘密』，以及其他業務上之秘密。」

民事訴訟
法

營業秘密法概述

涉外民事法律適用法

第42條

以智慧財產權為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。受僱人於職務上完成之智慧財產，其權利之歸屬，依其僱傭契約應適用之法律。

第27條

市場競爭秩序因不公平競爭或限制競爭之行為而受妨害者，其因此所生之債，依該市場之所在地法。但不公平競爭或限制競爭係因法律行為造成，而該法律行為所應適用之法律較有利於被害人者，依該法律行為所應適用之法律。

（修正前公平交易法第19條第5款為不公平競爭法，所定之產銷機秘密為營業秘密，亦為智慧財產權）

營業秘密之認定

營業秘密之認定

營業秘密法第2條就營業秘密之內容定義為：

「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：

- 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。」

本條採取與TRIPS相同之形式要件，先以例示再以其他可用於生產銷售或經營資訊概括。與刑法第317條之工商秘密、修正前公平交易法第19條第5款之產銷機密等依實務解釋其範圍者不同。

營業秘密之認定

本條文義指「生產、銷售或經營之資訊」為營業秘密之內容，以「資訊」作為標的，即範圍界限模糊，與專利法或商標法等由專利商標專責機關審查確認具體範圍後公告者不同。

營業秘密範圍廣泛，適用時應按本條所定內容分別界定，經歸納為下列三種性質：

一、秘密性

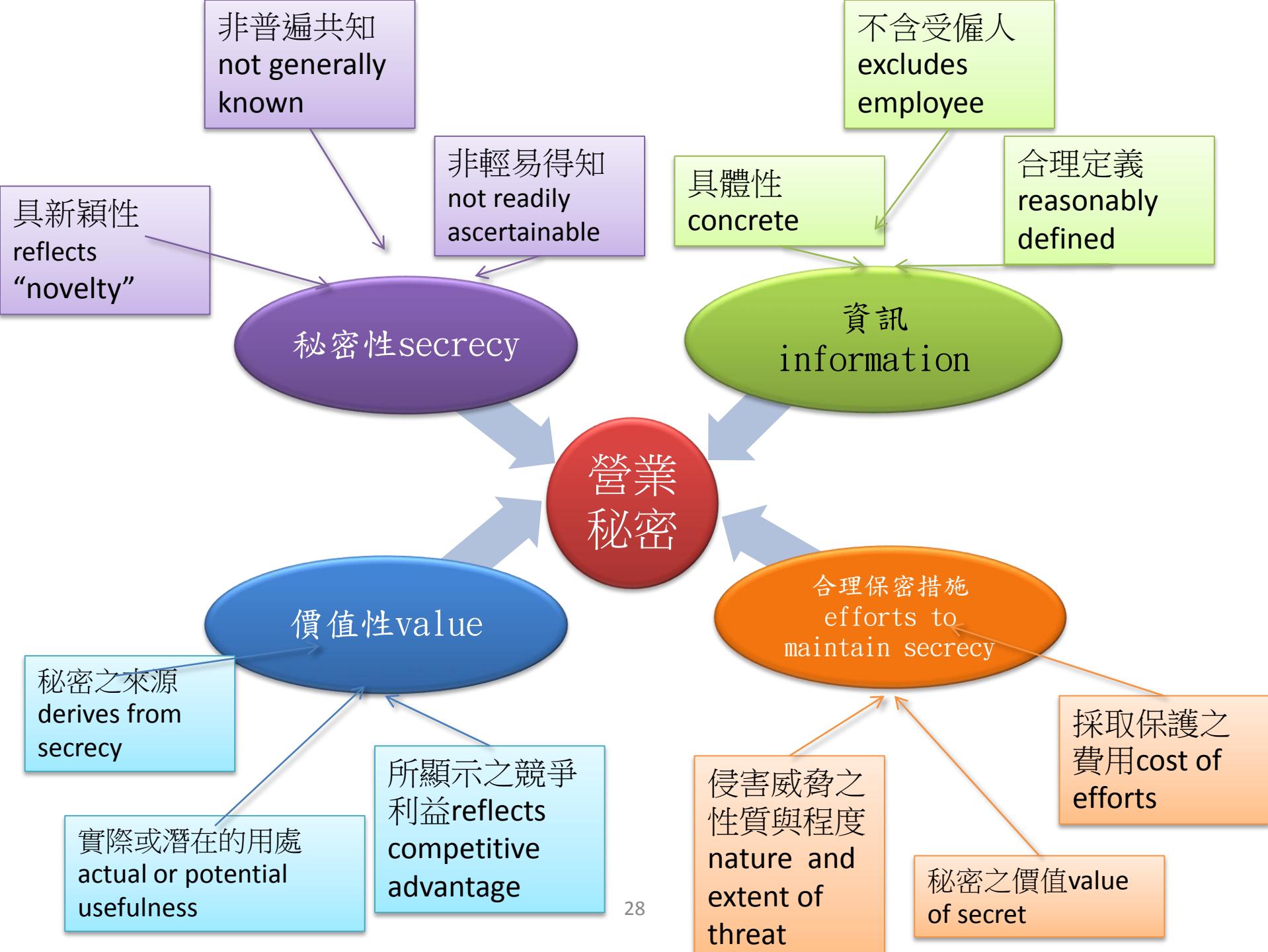
- 非一般涉及該類資訊之人所知)

二、價值性

- 因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值

三、合理保密措施

- 所有人已採取合理之保密措施。



營業秘密之認定



資訊 -

專利就其技術特徵透過請求項 (claim, 申請專利範圍) 描述受保障之專有範圍，單純之創新概念並非適格之專利，營業秘密係未經政府審查認證之資訊，該資訊內容有適合於重製之有體形式，或者是某個配方等，隱藏在其所有人或所有人之管理人控制範圍內，如有爭執，其內容須必具體，由主張之原告舉證，不能以模糊或抽象的觀念代替(Naked ideas are not patentable....

Similarly, a trade secret must possess “concreteness” , that is, it must be something in tangible form which is in condition for reproduction.

(*Bromhall v. Rorvik*, 478 F.Supp. 361) The plaintiff must show concrete secrets.(*Composite Marine Propellers, Inc. v. Van Der Woude*, 962 F.2d 1263) ，該資訊適用於商業活動，能為所有人帶來競爭利益(competitive advantage) (*Daktronics, Inc, v. McAfee* 599 N.W.2D 358) 。

營業秘密之認定

實務上早期將營業秘密分為技術性秘密與非技術性秘密（亦有按營業秘密法規定分為生產用、銷售用或經營用之營業秘密）。

技術性營業秘密如：

1960年國際商會(ICC)草擬之保護專門技術標準條款第1條「專門技術指以單獨或結合形態，為達成工業目的之有用技術，或其實際應用上所必要之秘密性知識及經驗，或為此等知識或經驗之累積。」

技術合作條例（已廢止）第4條「本條例所稱供給之專門技術或專利權，係指對國內所需或可供外銷之產品或勞務，而具有下列情形之一者：一、能生產或製造新產品者。二、能增加產量，改良品質或減低成本者。三、能改進營運管理設計或操作之技術及其他有利之改進者。前項之專利權，係指依專利法之規定給予者。」，其他如**外國人投資條例第3、4條**所稱專門技術。

營業秘密之認定

所得稅法第4條規定：

「下列各種所得，免納所得稅：………。

二一、營利事業因引進新生產技術或產品而使用外國營利事業所有之專利權、商標權及各種特許 權利經政府機關核定之重要生產事業因建廠所支付外國事業 之技術服務報酬，免徵所得稅。」。

所得稅法第60條規定：

「營業權、商標權、著作權、專利權及各種特許權等，均限以出價取得者為資產。

前項無形資產之估價，以自其成本中按期扣除攤折額後之價額準。……」

由上開規定可知，所得稅法對於專門技術，並未列為免稅及得為攤折額項目。

營業秘密之認定

最高行政法院97年判字第550號行政判例

「關於營利事業以經營團隊所擁有『專門技術』作價，如未取得專利權，形式上即不屬於所得稅法第 60 條無形資產之範圍；且營利事業通常無法充分控制其團隊所產生之未來經濟效益，其客觀上之經濟價值及可使營利事業獲得之經濟效益實難以認定，更無法定可享有之年數可為估計攤折之標準，依據財務會計準則公報第 37 號有關無形資產之會計處理準則，亦認為企業所擁有具備專業技能之團隊，不符合無形資產『可被企業控制』之定義。基於課稅明確、公平原則，及避免租稅規避之考量，自不宜將所得稅法 第 60 條規定之無形資產，擴張解釋為包括不被企業控制之『專門技術』在內。」

營業秘密之認定

非技術性秘密於司法實務常見者如：客戶名單、交易底價、經銷據點、商品售價、進貨成本、人事管理、成本分析。

最高法院99年度台上字第2425號判決

「判斷爭執之資訊是否符合上開營業秘密要件時，自應以第1條規定之立法目的為重要依據。若僅表明名稱、地址、連絡方式之客戶名單，可於市場上或專業領域內依一定方式查詢取得，且無涉其他類如客戶之喜好、特殊需求、相關背景、內部連絡及決策名單等 經整理、分析之資訊，即難認有何秘密性及經濟價值」、

最高法院97年度台上字第2049號裁定

「上訴人之客戶資料係金屬原料供應商及需求商之公司名稱、地址、電話、傳真、電子郵件及連絡人姓名與連絡方式之記載，只須花費心思，於坊間販賣之書籍中收集，即可獲得，而非營業秘密」

營業秘密之認定

排除受雇人之固有資訊 -

雇主應受保護之營業秘密應與受雇人的固有知識區分，但兩者無明確界限，劃出兩者間界線為困難之工作，美國法院實務以原告主張之秘密內容具有特殊性或獨特性(specialized or unique to the plaintiff)，即容易認定為係屬營業秘密，反之為一般性或普遍性的知識 (more general and more widely known) 則不會認定屬於營業秘密 (*Harvard Apparatus, Inc, v. Cowen*, 130 F.Supp.2d 161, *GTI Co. v. Calhoon* 309 F..Supp.762)，此係相對性概念。

營業秘密之認定

雇主提供教育訓練知識是否營業秘密？

臺灣臺北地方法院94年度勞簡上字第23號判決：

肯定說

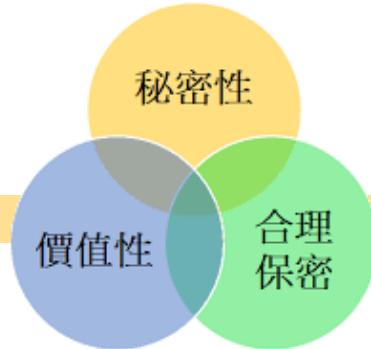
「受僱人習得之競爭機器之知識、技術等資訊，係來自於原雇主出資培訓、提供之『特殊知識』，並非受僱人於學校學得之『一般知識』，雇主應有值得保護正當利益。」

否定說

臺灣臺北地方法院94年度勞訴字第88號判決：

「如受僱人自原雇主處所得之知識，僅是其在工作中均可獲得之知識或技能，或再利用此等知悉技能所發展之知識技巧，此為受僱人運用自己之知識、經驗與技能之累積，並非屬於雇主之營業秘密或機密資訊。」

營業秘密之認定



秘密性 -

營業秘密必須具備秘密性，故須非公共領域(public domain) 中之資訊，然該資訊亦有可能為營業秘密所有人從公共領域中分離出來，為所有人自行控制的內容。任何資訊於客觀上為一般涉及該類資訊人所知，即進入公共領域，不得作為營業秘密資訊。

所謂「非一般涉及該類資訊之人所知」，係自反面定義，為營業秘密認定的客觀要件，凡一般涉及該類資訊之人所「普遍共知」(generally known)或「輕易得知」(readily accessible)，自不屬本要件範圍。

營業秘密之認定

非一般涉及該類資訊之人所知，採業界標準？或普遍標準？

按資訊類型區分：

臺灣高等法院102年度重勞上字第52號判決

「企業內部之營業秘密，依所涉資訊類型不同，可概分為用於經營、銷售方面之『商業性營業秘密』（包括客戶名單、商品售價、交易底價、成本分析）及與生產製造有關之『技術性營業秘密』（如方法、技術、製程、配方等），二者性質因有差異，故在判斷某資訊是否符合秘密性，自應有不同之條件要求，方能契合維護員工與雇主間、事業體彼此間之倫理與競爭秩序之立法目的。質言之，**商業性資訊之秘密性，在程度上並不以其他同業或一般涉及該類資訊者皆無從取得或完全不知為必要**，若該等資訊係投注相當人力、財力、時間，且經篩選、分析、整理，可使企業取得經營上之競爭優勢，即非不得認為業已具備秘密性之要件。」

營業秘密之認定

智慧財產法院102年度民營訴字第5號判決：

「球塞成品既屬客製化產品，因此，在下單廠商提出球塞尺寸之需求時，具球塞生產經驗的製造廠商即有能力知悉應從何種標準口徑的管材選擇作為擴束管基材，其間更涉及擴束管工序執行的容易性及操作經驗，僅單從被告選擇執行擴束管工序的標準管材口徑（參數）與原告選擇相同即認被告侵害原告的營業秘密，即非可取。」

營業秘密之認定

為提供檢察官偵查方向參考，法務部於105年4月19日發布

「檢察機關辦理重大違反營業秘密法案件注意事項」，其中就營業秘密特性部分列表，請告訴人等於告訴時提出說明並釋明其內容，作為判斷秘密性之參考：

1. 營業秘密為大眾或一般涉及該類資訊之人所知悉，或得經由適當方式識別者？
2. 相關文獻、研討會或專利文件，已揭露該營業秘密？
3. 該營業秘密為告訴人員工在任職期間所獲得之一般性知識、技能及資訊？
4. 如有為強制處分必要，該營業秘密之資訊特徵與鑑識方式？

價值性 -

所謂「具有實際或潛在之經濟價值」，如1939年美侵權行為法整編第1版第757條註釋b所稱「可使其有機會在與對手競爭時，因對方不知悉或未利用此等資訊而占有優勢」((trade secret which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it)。且「係連續使用在某人的經營」(a trade secret is a process or device for continuous use in the operation of the business.)。

至1979年統一營業秘密法第1條採較寬立法，於其註釋中將營業秘密保護延伸至尚未有機會或尚未具備手段使用營業秘密之原告(...the Restatement of Torts (First) definition which required that a trade secret be "continuously used in one's business. The broader definition in the proposed Act extends protection to a plaintiff who has not yet had an opportunity or acquired the means to put a trade secret to use.)。即將潛在性經濟價值包括在內。

營業秘密之認定

價值性源自於秘密性

營業秘密法第2條第2款所稱之「經濟價值」，是為避免商業利益或工業利益或農業利益之爭議，而營業秘密具有價值性除「資訊本身」有經濟上利益外，亦因其具有「秘密性」之故。

美國1979年統一營業秘密法第1 條第4 款就營業秘密之價值性規定：

「獨立真實或潛在的經濟價值，來自於非他人所公知，且他人無法以正當方宣易得知，而其揭露或使用可使他人獲得經濟上之價值」

(Trade secrets means ..that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and….)

營業秘密之認定

實例

Cudahy Co. v. American Laboratories, Inc. (313 F.Supp.1339)

「原告未舉證任何個別製造程序或整個製造程序，所產生之獨特的競爭價值。反之，證人證述顯示製造過程在不同生產者間僅稍有出入，是其技術具普遍性，生產者之間競爭利益只有少量之差異。」(There is no showing that any specific process, or the entire process, produced any unusual competitive advantage. To the contrary the testimony would indicate that the processes and technique are rather common and while there are variations no manufacturer has a competitive advantage because of the small variations occurring from producer to producer.)

智慧財產法院102年度民營訴字第1號判決

「原告人力銀行網站之求職者履歷資料，徵才企業須簽訂契約加入為會員後，取得密碼後，始能登錄該網站瀏覽...非一般人自公開資訊領域可得知悉；而求職者履歷資料，復經原告於蒐集後另作專業分類與編排，以方便交易相對人使用，是長期累積而建立之資料庫，亦為徵才企業考量是否付費及求職者是否登錄之重點，具有經濟價值性」

營業秘密之認定

失敗資訊有價值性 -

美國1979年統一營業秘密法第1條註釋，亦稱失敗的負面資訊，應其證明中不會發生功用，對於競爭者而言亦有重大的價值(The definition includes information that has commercial value from a negative viewpoint, for example the results of lengthy and expensive research which proves that a certain process will not work could be of great value to a competitor.)

TRIPS第39條第3項規定

「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。」

藥事法第40條之1

「中央衛生主管機關為維護公益之目的，於必要時，得公開所持有及保管藥商申請製造或輸入藥物所檢附之藥物成分、仿單等相關資料。但對於藥商申請新藥查驗登記屬於營業秘密之資料，應保密之。..」



合理保密措施 -

智慧財產法院104年度民營訴字第1號

「所謂合理保密措施，係指營業秘密之所有人在主觀上有保護之意願，且在客觀上有保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思，例如：與可能接觸該營業秘密之員工簽署保密合約、對接觸該營業秘密者加以管制、於文件上標明「機密」或「限閱」等註記、對營業秘密之資料予以上鎖、設定密碼、作好保全措施（如限制訪客接近存放機密處所）等，又是否採取合理之保密措施，不以有簽署保密協議為必要，若營業秘密之所有人在客觀上已為一定之行為，使人了解其有將該資訊作為營業秘密保護之意，並將該資訊以不易被任意接觸之方式予以控管，即足當之。」

依此，合理性保密措施係積極有效的資訊管理方式，為判斷營業秘密所有人保護其秘密性資訊之主觀要件，並與客觀上該資訊是否具有秘密性併列判斷。

營業秘密之認定



營業秘密所有人採取之保密措施是否合理，須藉個案逐漸累積，經類型化後判斷。

法律所要求的保密措施非萬無一失，如美賓州最高法院在Pressed Steel Car Co. v. Standard Steel Car Co.案(210 Pa. 464. 1904)曾揭示「任何製者不可避免地會公開其部分資訊，但未經上鎖的一扇門，並非一張對幫忙該家庭的路過者或僕人的請帖」(A certain amount of publicity is unavoidable in any manufactory, but an unlocked door is not an invitation to the passerby or to the servant of the household to help himself.)

營業秘密之認定

美國1995年反不正競爭法第39條註釋曾就合理保護措施曾說明：「保護秘密性資訊有多種形式，包括防止未經同意接觸資訊的物質安全措施、對需要知悉的資訊以限制在工作必要範圍內揭露的有關程序，以及向保密資訊的接受者強調資訊性質之手段，如保密協議、標記、警語等語，這些措施可作為有關資訊具有價值性及秘密性之證據。」可為參考。(Precautions to maintain secrecy may take many forms, including physical security designed to prevent unauthorized access, procedures intended to limit disclosure based upon the “need to know,” and measures that emphasize to recipients the confidential nature of the information such as nondisclosure agreements, signs, and restrictive legends. Such precautions can be evidence of the information's value (see Comment e) and secrecy (see Comment f)..)

實例

美第五巡迴上訴法院在E.I Dupont v. Rolfe 案(431 F.2d 1012)就合理保密措施揭示「(營業秘密所有人)對抗掠奪性觀察雖有必要，但要求其建立難以探測的城堡則是不合理的苛求，而法院並不妄求工業發明人為保護其努力的成果而負擔上述義務」(Reasonable precautions against predatory eyes we may require, but an impenetrable fortress is an unreasonable requirement, and we are not disposed to burden industrial inventors with such a duty in order to protect the fruits of their efforts.)

最高法院102年度台上字第235號民事判決

「按營業秘密法第2條第3款規定『所有人已採取合理之保密措施』，應係指所有人按其人力、財力，依社會通常所可能之方法或技術，將不被公眾知悉之情報資訊，依業務需要分類、分級而由不同之授權職務等級者知悉而言；此於電腦資訊之保護，就使用者每設有授權帳號、密碼等管制措施，尤屬常見。」



智慧財產法院103年度民營訴字第2號民事判決

「依原證7-22之內容而觀，一般人對此資訊不會關心及瞭解，但對於原告之競爭者而言，其可就信件來往內容知悉原告之策略及成本控制等有一概括的認識，進而作出對應策略；又上開資料有關係到原告產品與市場價格、利潤、成本、訂單等具有高度關連性之成本控制、產品品質管控、人員調動等，是具有經濟價值，而**每封電子郵件均註明『本電子郵件及附件所載信息均為保密信息，受合同保護或依法不得洩漏』之文字**，而原告之『e-mail 管制作業辦法』第3.1 條規定『嚴禁利用公司網路傳送與工作內容無關資訊或不當之信件』、第3.2 條規定『嚴禁洩漏公司文件、圖檔、商業機密』及『資訊管理辦法』第6.1.1.11條規定『未經授權，不得將公司資料傳給他人』，原告對此電子郵件管理有採取合理之保密措施」

營業秘密之認定

智慧財產法院104年度民營訴字第1號

原告公司除就『回齡美』等產品品名，已向智慧財產局申請商標註冊外，其產品之包含中藥、食材之內容、比例，及如何按一定烹煮時間之製作時程，俱屬原告公司之營業秘密，**而此一系爭製程配方唯有保存於原告公司負責人黃洸洋個人筆記型電腦之檔案內，該筆記型電腦僅原告公司負責人一人擁有開機密碼，原告公司之其他員工則無法接觸**等語，並僅提出原證六電腦照片暨開機畫面為證，惟此雖足以表明原告負責人主觀上有保護該等資訊之意願，客觀上因未能讓人了解原告將其主張之產品名稱「漢方養生鱘龍魚湯」製程配方置入該電腦程式保存，並不足以認有保密的積極作為，使人了解其有將該資訊當成秘密加以保守之意思。此外，原告方面客觀上亦未與可能接觸該營業秘密之員工簽署保密合約、對接觸該營業秘密者加以管制、或於文件上標明「機密」或「限閱」等註記，且未舉證其對營業秘密之資料保存地點予以上鎖、設定密碼、作好保全措施（如限制訪客接近存放機密處所）等，故不能認原告就其所主張之產品名稱「漢方養生鱘龍魚湯」製程配方已採取合理之保密措施。

營業秘密之認定

就營業秘密保密措施部分列表，請告訴人等描述以判斷有無採取合理保護措施：

1. 實體隔離措施

- 1.1 請描述公司關於辦公場所之進入或移動採取之一般安全常規，例如在辦公場所周圍設有圍牆、訪客管理系統、使用警報系統、自動上鎖門或保全人員等
- 1.2 請描述公司採取為避免未經授權檢視或存取營業秘密的任何安全措施，例如將存放處上鎖或於入口處標示「僅限經授權人員」
- 1.3 請描述公司採取追蹤員工存取營業秘密資料之程序，例如存取或返還該等資料的登記資料程序
- 1.4 要求員工配戴身分識別證
- 1.5 公司訂有安全方針
- 1.6 請提供最了解安全方針事務者之姓名、職稱及聯絡資訊
- 1.7 曾存取該營業秘密資訊的員工人數
- 1.8 員工存取營業秘密是由是否以「有知悉必要」前提為限

營業秘密之認定

2.以電子形式儲存營業秘密所採取之措施

- 2.1 請描述營業秘密為電腦原始碼或其他以電子形式儲存之資訊，所規範之存取權限，例如員工配發專屬的使用者名稱、密碼；其電子儲存空間與資訊是否加密等
- 2.2 公司儲存營業秘密之電腦網路是否受防火牆保護
- 2.3 前開電腦網路是否可遠端存取
- 2.4 營業秘密存放在分離的電腦伺服器中
- 2.5 公司禁止員工使用未經許可的電腦程式或未經允許的外部裝置(如可攜式儲存裝置)
- 2.6 公司留存電子存取紀錄(如電腦紀錄檔)

3.文件管理措施

- 3.1 營業秘密包含於文件檔案中，該等文件檔案清楚標示「機密」(Confidential、Proprietary)或類似字樣
- 3.2 請描述公司所採用的文件管理程序，如限制文件存取或登錄方針等
- 3.3 公司之文件管理程序有無書面方針
- 3.4 請提供最了解文件管理程序者的姓名、職稱及聯絡資訊

營業秘密之認定

1939年美國侵權行為法整編第1版第757條註釋b(Restatement of Torts Section 757, Comment b) 對於營業秘密提供之六項判斷標準：

1. 資訊在事業外部為人所知悉之程度。
2. 資訊在事業內部被受雇人及其他相關人所知悉之程度。
3. 事業為維護該項資訊之秘密性採取保護措施之程度。
4. 資訊對於事業或競爭者之價值。
5. 事業為開發該項資訊所付出的努力與金錢
6. 其他人正當取得或複製該項資訊的難易程度。



(The easy or difficulty which the information could be properly acquired or duplicated by others.) Some factors to be considered in determining whether given information is one's trade secret are: (1) The extent to which the information is known outside of his business; (2) the extent to which it is known by employees and others involved in his business; (3) the extent of measures taken by him to guard the secrecy of the information; (4) the value of the information to him and to his competitors; (5) the amount of effort or money expended by him in developing the information; (6) the ease or difficulty with which the information could be properly acquired or duplicated by others.)(<https://www.law.cornell.edu>)

可確定範圍 THE ASCERTAINABILITY SPECTRUM

否

營業秘密
TRADE SECRET?

是

公共領域
PUBLIC
KNOWLEDGE

輕易得知
READILY
ASCERTAINABLE

還原工程
REVERSE
ENGINEERABLE

不可採查的秘密
IMPERMEABLE SECRET

困難較少但
成本較高
LESS DIFFICULT
AND COSTLY
EFFORT

困難較多而
成本亦高
MORE DIFFICULT
AND COSTLY
EFFORT

低價值秘密
LESS VALUE FROM
SECURITY

高價值秘密
MORE VALUE FROM
SECURITY

起步期短
SHORTER HEAD
START

起步期長
LONGER HEAD
START

營業秘密之侵害

營業秘密之侵害



營業秘密法第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。

營業秘密法第11條

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。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。

所謂侵害，指妨害權利或利益之享有或行使，侵害非必造成喪失權利或利益之全部或一部，若已妨害其享受內容之利益，雖未達於全部喪失程度，亦不失侵害（何孝元，損害賠償研究，第96頁）侵害與損害有時同義，有時則否，如「第三人之行為使本人受到損害」與第三人行為對本人造成侵害，兩者並無不同，但有時法條將侵害用於行為本身，而損害用於行為結果，如民法第184條因故意或過失侵害他人權利，致生損害..」（張靜，營業秘密法學建構與開展，第489頁）

營業秘密之侵害

營業秘密侵害類型分為：取得、洩漏、使用。

營業秘密法第10條規定：

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。

營業秘密之侵害

營業秘密侵害行為 根據James Pooley編著之Trade secretes一書在訴訟上可作以下之分類：

原告方面：

- 1.須有原告所主張之營業秘密存在
- 2.原告對該營業秘密具有訴訟利益



被告侵害之客觀行為方面：

- 1.被告以不正當方法取得營業秘密，進而侵占或盜用
- 2.被告未經同意揭露或使用營業秘密

營業秘密之侵害

被告侵害之主觀意思方面：

1. 被告依保密義務而知悉營業秘密 - 如受委託處理特定工程知悉營業秘密而訂有不得洩露營業秘密之保密協議。
2. 被告直接以不正當方法取得營業秘密 - 如工業間諜(industrial espionage)。
3. 被告直接以不正當方法或違反保密契約 - 如引誘知悉營業秘密之受雇人離職後僱用(raiding employees)，並取得其原雇主之營業秘密。
4. 被告因意外或錯誤而知悉營業秘密 - 第三人向他人取得營業秘密於自始不知，其後始知之情形，此之知悉包括推定知悉(constructive notice)。在侵害人主觀方面作此區分，是對出於不同意思之人課以相異之賠償責任，例如故意竊取競爭廠商營業秘密以作為自己營利之來源，就此行為即勿須考量其所造成之損害，但對於因錯誤而使用到他人營業秘密，則其可繼續使用，惟負擔由法院判定的授權金額。此因營業秘密法之目的，除係加諸對違反商業道德之侵害人責任外，亦係在平衡雇主、受雇人與公眾間之利益。

營業秘密
TRADE SECRET

原告對營業秘密具有
利益
PLAINTIFF HAS
INTEREST IN TRADE
SECRET

被告知悉為營業而以不
正當手段取得
DEFENDANT ACQUIRES
INFORMATION BY
IMPROPER MEANS AND
KNOWS IT TO BE TRADE
SECRET

盜用或侵占
MISAPPROPRIATION

被告未經同意揭露或使用
營業秘密
DEFENDANT
DISCLOSES OR USES TRADE
SECRET WITHOUT
AUTHORIZATION

被告依保密義務知悉TS
Defendant knows TS was
acquired directly under duty
of confidence

or

被告逕自不當使用TS
Defendant knows TS was
acquired directly by improper
means

or

被告不當使用TS或違反保
密義務
Defendant knows TS was
acquired directly by
improper means or breach
of duty of confidence

or

被告因意外或錯誤而知悉
TS
Defendant knows TS was
acquired by accident or
mistake

知悉及推定知悉
Knows includes
constructive
knowledge, i.e. "has
reason to know"

營業秘密之侵害

營業秘密法第10條所定之侵害態樣：

1. 第10條第1款之不正當方法取得(improper means) -

同條第2項就此作成立法解釋，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。

此立法方式應係源自於美國統一營業秘密法第1條(“Improper means” includes theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means)。其註釋說明：完全列出不正當方法為不可能，而先自合法之正當行為內容例示，此包括獨立發明(independent invention)或還原工程 (reverse engineering) 或檢索公開文獻(a search of public literature)，而不正當方法則指於特定情形下(under circumstances)，正當以外之方法，例如合以空中勘測方式(aerial reconnaissance.)。

營業秘密之侵害

惟1995年不正競爭法整編第三版就前述之情況，則指包括「取得方式是否與公認的公共政策不一致及營業所有人所採取保密措施失當及取得人發現該秘密而涉及爭執手段彼此間之程度」

(..the relevant “circumstances” include “whether the means of acquisition are inconsistent with accepted principle of public policy and the extent to which the acquisition was facilitated by the trade secret owner’ s failure to take reasonable precautions against discovery of the secret by the means in question.)

第五巡迴上訴法院於E.I.DuPont案中曾說明：「不正當於意義上有許多細微差別，其內涵應視時間、地點與情境而定。法院毋需列表宣示商業上不當行為概況。然而法院可以清楚地要求：不得藉迂迴盜用營業秘密情況以對抗該方式屬不合理的防禦主張。」

(“Improper” will always be a word of many nuances, determined by time, place, and circumstances. We therefore need not proclaim a catalogue of commercial improprieties. Clearly, however, one of its commandments does say “thou shall not appropriate a trade secret through deviousness under circumstances in which countervailing defenses are not reasonably available.)

營業秘密之侵害

實例 -

於垃圾中尋找營業秘密是否為不正當方法取得？

美國聯邦最高法院對於偵辦刑事案件，無令狀搜索垃圾箱係可接受的作法，因為丟棄在街道上的塑膠袋，讓動物、兒童、清潔工、私家偵探及其他公務機關人員接近為普通常識 (California v. Greenwood, 486 U.S.35)。

惟就丟棄垃圾中藏有營業秘密，美國有些案例認為：雖為垃圾，但丟棄該物之廠商仍有合理的隱私期待(reasonable expectation of privacy in trash)，競爭者在大型垃圾裝卸車翻箱尋找(dumpster diving)，此之活動構成工業間諜及侵占財產(conversion)，即非屬正當方法，如懷俄明州 Barekman v. State, 200 P.3d 802, 806 (Wyo, 2009)。

營業秘密之侵害

前受雇人以記憶方式取得雇主營業秘密是否為不正當方法取得？

美國法律整編代理章第二版(Restatement (second) of Agency)第396條規定「除另有約定外，代理契約終止後，代理人..(b)因自己的原因或他人的原因，與本人競爭關係，對於本人有不得使用或揭露營業秘密、書面姓名名單或其他相類的秘密事件予第三人義務..。代理人於通常情況下可以記憶方式使用關於本人之商業方法及客戶名單，但限於代理人之取得未違反其義務。」

(§396 Using Confidential Information After Termination of Agency

Unless otherwise agreed, after the termination of the agency, the agent: ..(b) has a duty to the principal not to use or to disclose to third persons, on his own account or on account of others, in competition with the principal or to his injury, trade secrets, written lists of names, or other similar confidential matters given to him only for the principal’ s use or acquired by the agent in violation of duty. The agent is entitled to use general information concerning the method of business of the principal and the names of the customers retained in his memory, if not acquired in violation of his duty as agent; ..)

營業秘密之侵害

美國不公平競爭法整編第三版(Restatement (Third) Unfair Competition)註釋d 說明：「如果受雇人於僱傭契約終止後侵占了雇主之書面配方、藍圖或客戶名單等，法院對於特殊知識易於認定為營業秘密。但是受雇人就該等資訊係保留在其記憶中時，亦無證據證明受雇人係故意將之記下，惟此推論非決定性的。」「營業秘密與通常技術、知識、訓練及經驗間想要在秘密性資訊保護與受雇人之流動間達到合理平衡。如果資訊是緊密地與受雇人整體工作經驗結合，則對營業秘密保護會剝奪與該工作一般資格相稱受雇人獲得該工作的能力，通常不會就此認係保護前雇主的營業秘密。」

(Courts are also more likely to conclude that particular information is a trade secret if the employee on termination of the employment appropriates some physical embodiment of the information such as written formulas, blueprints, plans, or lists of customers. However, although information that is retained in the employee's memory may be less likely to be regarded as a trade secret absent evidence of intentional memorization, the inference is not conclusive. The distinction between trade secrets and general skill, knowledge, training, and experience is intended to achieve a reasonable balance between the protection of confidential information and the mobility of employees. If the information is so closely integrated with the employee's overall employment experience that protection would deprive the employee of the ability to obtain employment commensurate with the employee's general qualifications, it will ⁶⁴ not ordinarily be protected as a trade secret of the former employer.)

營業秘密之侵害

由上述可知，受雇人記憶之目的如係故意獲得營業秘密，即與盜用營業秘密無異。康乃迪克聯邦地院在Sperry Rand Co. v. Rothlein (241.F.Supp. 549, D.Conn 1964) 案，被告Rothlein將繪圖予以記憶至前雇主之競爭對手，法院於判決中表示：「**重製原告之繪圖係透過被告之手或其頭腦中之記憶，已無區別之必要。**」(It does not matter whether a copy of plaintiff's drawing came out in a defendant's hand or in his head.)；而不正競爭法第42條註釋f 亦說明：「**客戶名單並非營業秘密保護標的，除非其有相當價值並足夠提供經濟上利益。受雇人於離職前記憶前雇主特殊知識，得推論該資訊具有價值且以正當方法是難以輕易得知者。**」

(A customer list is not protectable as a trade secret … unless it is sufficiently valuable and secret to afford an economic advantage. … [A] written list or … an attempt to memorize customer information prior to terminating the employment may justify an inference that the information is valuable and not readily ascertainable by proper means.)

營業秘密之侵害

2. 第10條第1項第2款轉得人轉得時之惡意侵害 -

「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。」

本款係因營業秘密轉得人本身雖無直接以不正當方法取得他人營業秘密，惟轉得人其前手係以不正當方法取得，轉得人知悉前手以不正當方法取得，或完全不探究前手取得營業秘密原因，卻仍自前手取得該營業秘密，該轉得人視為侵害營業秘密。

美侵權行為法整編第757條c款、統一營業秘密法第1條第2項、不公平競爭法整編第40條a項及2016年營業秘密防衛

法第2條第5項a款(the term “misappropriation” means- (A) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means.)等，均有相類之規定。

營業秘密之侵害

3. 第10條第1項第3款轉得人轉得後之惡意侵害 -

「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。」

本款在於轉得人於取得該營業秘密之初，並不知情亦無重大過失不知（即善意）他人以正當方法取得營業秘密，而於取得後才知前手係以不正當方法取得營業秘密。本款與前款「轉得人轉得時知悉或重大過失而不知」不同。

美侵權行為法整編第757條d款、統一營業秘密法第1條第2項、不公平競爭法整編第40條b項及2016年營業秘密防衛法第2條第5項B款 (disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who- (i) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; (ii) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that the knowledge of the trade secret was...) 等，均有相類之規定。

營業秘密之侵害

實例 -

美第三巡回上訴法院Rohm and Hass Co. v. Adco Chemical. Co.案 (689 F.2d.424 (3rd Cir. 1982)) 關於具營業秘密性質之塗料配方，被告Adco公司抗辯其不知原告前員工Joseph Harvey係以不正當方法提供該配方等情，判決表示：「被告Adco公司不可能迴避其不知悉Harvey所提供之資訊僅有原告Rohm公司始努力維持其秘密性，被告至少應為調查，而其未曾詢問Harvey關於配方過程來源，因此，被告就指控者為其應為如此調查即可引導出之資訊。」

(it was impossible to avoid the conclusion that defendants knew Harvey had revealed to them Something that plaintiff had tried very hard to keep secret. At the very least, The circumstances should have put defendants upon inquiry. Defendant never asked where the Harvey process had come from. Defendants therefore were charged with whatever knowledge such inquiry would have led to.)⁶⁸。

其以間接推論方式導出轉得人轉得時之惡意侵害⁶⁸。

營業秘密之侵害

其他證明知悉或可得知悉之參考因素：

- 新雇如果給予新雇員工較高報酬，將其置於實驗室以解決一般不認為能在短期內能夠解決之問題，可推認新雇主實際知悉。
- 被告依工業慣例，瞭解秘密所有人與資訊來源間之關係及秘密所有人對於維持秘密性之努力，可推認其可得而知該等資訊為營業秘密(Restatement of Unfair Competition §40 comment d.)。
- 員工於離職前嘗試銷毀任何下載資料，可推認其知悉及有此意圖，而非不知情占用(innocent isappropriation)(Liebert Co. v. Mazur 357 Ill. App.3d. 265)。

營業秘密之侵害

4.第10條第1項第4款因法律行為取得後之不正當使用或洩漏 -

「因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。」

本款係規範基於僱傭、委任或代理權授與等法律行為，取用人、委任人、本人等之營業秘密，因該等關係為合法取得，受雇人等本應依各該法律行為約定內容使用或揭露該營業秘密予他人，如逾越約定而違反保密義務以不正當方法使用或洩漏，法律視為侵害營業秘密。

營業秘密之侵害

最高法院97年台上字第968號民事判決 -

事實概要：

上訴人甲擔任被上訴人乙之專案經理，負責規劃Pchome - skype相關技術等，甲離職後至乙之同業丙擔任製作經理，違反競業禁止義務，乙於第二審追加依營業秘密法第12條第1項規定請求甲賠償損害。

高院以：

丙之員工即證人A證述，丙公司尚無「電腦對電話」技術；又因甲於94年7月1日加入丙公司之經營，致丙公司於95年6月6日可向NCC申請網路電話經營許可（嗣96年3月2日撤回申請），對照兩者技術主要內容相同，若非甲之加入丙公司，取得乙之營業秘密資訊，丙公司無法如此快速申請，故甲有侵害乙之營業秘密之行為。

此案例即符合**因法律行為取得後之不正當使用或洩漏**

營業秘密之侵害

本判決要旨：「依營業秘密法規定，僅須因法律行為（如僱傭關係）取得營業秘密而洩漏者，即為侵害營業秘密，不以發生實害結果為必要。惟因鑑於取得侵害營業秘密行為之證據不易，其證明度應可降低，然仍應注意被告對原告所提之證據（以情況證據居多）是否已有提出說明，倘有，並應令其舉證，以平衡兩造間之舉證責任，俾發現真實。」。

本判決係以：

證人A於上開證述過程中，亦曾述及丙之美國母公司5年前亦有「電腦對電話」技術，甲於答辯狀予以引用（並未舉證），是否該母公司對丙有此技術亦有連結，尚欠明瞭，而原審審判長就甲在答辯狀提及丙之美國母公司有此技術，未盡到令甲就丙之美國母公司之技術有無在臺運用部分舉證之闡明義務，故而發回。

營業秘密之侵害



美國Pepsi Co. v. Redmond案(54 F.3d 1262. 7th Cir. 1995)

事實概要：被告Redmond為原告百事可樂公司自1984至 1994年在北美分公司之經理，負責包括加州 等地方的業務，年營業額5億美元，占原告公司在全美20%。1994年5月被告與桂格公司洽談新工作（兩家公司在運動飲料方面為競爭關係），同年 11月被告為桂格公司工作。原告公司知悉後向法院對被告 聲請核發禁制令，禁止被告進入桂格公司工作。

第七巡迴上訴法院認：被告曾受雇於桂格所負責業務將會與百事可樂競爭，不可避免會使用或洩漏百事可樂公司營業秘密，故判決維持地院禁止被告任職桂格公司禁制令決定。本件係因法律行為取得後之不正當使用或洩漏之事例，為探討美國實務之「不可避免揭露原則」(inevitable disclosure doctrine)典型案例。



5.第10條第1項第5款依法令取得後之不正當使用或洩漏 -

「依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者」

本類型係針對以正當方法得知他人營業秘密之人（如被授權人、經銷商、律師、專利代理人、會計師或其他專門技術人員），限制其等不得任意或使用或洩漏所取得營業秘密，如有違反，即構成本款侵害營業秘密行為。

所稱法令，指法律與根據法律所定之命令，規範營業秘密所有人或其他接觸營業秘密相關人員負有保密義務之依據。

營業秘密之侵害

美國關於營業秘密侵害行為之相關規定：

1. 美國1995年反不正競爭法整編第三版(Restatement of Unfair Competition Third)第40條至第43條對侵害營業秘密行為態樣，列出相關規定（其較1939年侵權行為法整編及1979年統一營業秘密法完整，可為適用我國營業秘密法第10條及第12條規定參考）：

第40條盜用營業秘密(Appropriation of Trade Secrets)

第41條保密義務(Duty of Confidence)

第42條受雇人違反保密義務(Breach of Confidence by Employees)

第43條不正當盜用營業秘密(Improper Acquisition of Trade Secrets)

營業秘密之侵害

第40條盜用營業秘密

行為人有以下情形對其盜用他人營業秘密行為負擔責任：

- (a) 行為人明知或可得而知係他人營業秘密，而依第43條所定不正當方法取得該秘密資訊；
- (b) 行為人使用或揭露他人營業秘密時，未經他人同意而有下列使用或揭露他人營業秘密：
 - (1) 行為人依第41條規定對他人負有保密義務，其明知或可得而知他人之資訊為營業秘密；
 - (2) 行為人依第43條規定為不正當方法取得，其明知或可得而知他人之資訊為營業秘密；
 - (3) 行為人依第43條規定為不正當方法取得或依第41條規定負有保密義務而違反，其明知或可得而知他人之資訊為營業秘密；
 - (4) 行為人取得營業秘密係因意外或錯誤而取得，但其取得係因他人怠於採取合理保密措施保護其秘密者，不在此限。

營業秘密之侵害

(§ 40. Appropriation Of Trade Secrets

One is subject to liability for the appropriation of another's trade secret if:

- (a) the actor acquires by means that are improper under the rule stated in § 43 information that the actor knows or has reason to know is the other's trade secret; or
- (b) the actor uses or discloses the other's trade secret without the other's consent and, at the time of the use or disclosure,
 - (1) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired under circumstances creating a duty of confidence owed by the actor to the other under the rule stated in § 41; or
 - (2) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired by means that are improper under the rule stated in § 43; or
 - (3) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired from or through a person who acquired it by means that are improper under the rule stated in § 43 or whose disclosure of the trade secret constituted a breach of a duty of confidence owed to the other under the rule stated in § 41; or
 - (4) the actor knows or has reason to know that the information is a trade secret that the actor acquired through an accident or mistake, unless the acquisition was the result of the other's failure to take reasonable precautions to maintain the secrecy of the information.

營業秘密之侵害

第41條保密義務：

「下列被揭露營業秘密之人因前第40條所規定（關於侵占營業秘密規定）之目的，對於該秘密所

有人負有保密義務：

(a) 於揭露營業秘密之前已明白承諾保守秘密之人。

(b) 於揭露營業秘密時，被揭露人與揭露人之間或與揭露有關之其他事實有下列情形可為判斷：

(1) 被揭露之人已知悉或可得知悉所揭露資訊有要求保密。

(2) 被揭露人以外之他人可合理推論其同意負有保密義務。」

(§41 : A person to whom a trade secret has been disclosed owes a duty of confidence to the owner of the trade secret for purpose of the rule stated in §41 if: (a) the person made an express promise of confidentiality prior to the disclosure of the trade secret; or (b) the trade secret was disclosed to the person under circumstances in which the relationship between the parties to the disclosure or the other facts surrounding the disclosure justify the conclusions that, at the time of the disclosure, (1) the person knew or had reason to know that the disclosure was intended to be in confidence, and (2) the other party to the disclosure was reasonable in inferring that the person consented to an obligation of confidentiality.)

營業秘密之侵害

第42條受雇人違反保密義務

受雇人或前受雇人違反保密義務，使用或揭露雇用人或前雇用人營業秘密，負擔依第40條規定之盜用營業秘密債務。

(§ 42. Breach Of Confidence By Employees An employee or former employee who uses or discloses a trade secret owned by the employer or former employer in breach of a duty of confidence is subject to liability for appropriation of the trade secret under the rule stated in § 40.)

第43條不正當盜用營業秘密

依第40條所定之不正當方法取得他人營業秘密，包括竊盜、詐欺、未經同意截取通信、引誘或明知違反保密義務及其他不論自己之不法或依事件具體情況之不法。獨立發現或分析市場公開產品或資訊，非所稱之不正當取得。

(§ 43. Improper Acquisition Of Trade Secrets "Improper" means of acquiring another's trade secret under the rule stated in § 40 include theft, fraud, unauthorized interception of communications, inducement of or knowing participation in a breach of confidence, and other means either wrongful in themselves or wrongful under the circumstances of the case. Independent discovery and analysis of publicly available products or information are not improper means of acquisition.

營業秘密之侵害

2. 2016年條訂立之營業秘密防衛法，其第2條第5項、第6項就盜用與不正當方法取得營業秘密，作補充美國法典第18編第1839條規定：

第2條……

(5) 所稱「侵占盜用」指一

- (A) 行為人知悉或可得而知以不正當方法自他人取得營業秘密；或
- (B) 行為人未經明示或默示同意即揭露或使用營業秘密，而該行為人：
 - (i) 以不正當方法為手段取得營業秘密之知識；
 - (ii) 於揭露或使用、知悉或可得而知該營業秘密知識係—
 - (I) 源出於或透過以不正當方法取得該營業秘密之他人；
 - (II) 有義務維持營業秘密之秘密性或受限制使用該營業秘密之人處所取得；或
 - (III) 經由違反保密義務或受限制使該營業秘密之人處取得；或
 - (iii) 於第三人職位實質變更之前即知悉或可得而知：
 - (I) 該資訊過去即係營業秘密；且
 - (II) 营業秘密之知識已經因意外或錯誤被取得；

營業秘密之侵害

((5) the term ‘misappropriation’ means—

- ‘(A) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or
- ‘(B) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who—
 - (i) used improper means to acquire knowledge of the trade secret;
 - (ii) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that the knowledge of the trade secret was—
 - (I) derived from or through a person who had used improper means to acquire the trade secret;
 - (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain the secrecy of the trade secret or limit the use of the trade secret; or
 - (III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain the secrecy of the trade secret or limit the use of the trade secret; or
 - (iii) before a material change of the position of the person, knew or had reason to know that—
 - (I) the trade secret was a trade secret; and
 - (II) knowledge of the trade secret had been acquired by accident or mistake;

營業秘密之侵害

(6) 所稱「不當方法」指—

- (A) 包含竊取、行賄、不實陳述、違反或唆使違反守密義務或透過電子或其他方法刺探；且
- (B) 不包含還原工程、獨立推導或其他合法方法所取得者；

((6) the term ‘improper means’ —

‘ (A) includes theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means; and

‘ (B) does not include reverse engineering, independent derivation, or any other lawful means of acquisition;)

營業秘密之侵害

檢察機關釋明表就營業秘密所有人損害部分列出以下情況，可為參考：

營業秘密之損害

1. 可疑犯罪行為人資訊：公司內部人員或公司外部人員。
2. 如何發現損害：使用自己或他人帳戶密碼進入伺服器、惡意挖角等。
3. 請描述損害之種類（即營業秘密法第13條之1第1項之何種類型或第13條之2所示情形）。
4. 營業秘密之損害是否有利於第三人，例如競爭者或其他事業體等。
5. 有無任何資訊可認該營業秘密之損害有利於外國政府或外國政府之執行機構。
6. 如犯罪嫌疑人為現職或前員工，請說明所有保密協議內容。

營業秘密之損害賠償

營業秘密之損害賠償

營業秘密法第13條就營業秘密受侵害後，所受損害賠償範圍列出得為請求之方向，供受害人選擇：

「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、依民法第二百十六條之規定請求。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。」

營業秘密之損害賠償

本條立法理由略以：

營業秘密損害賠償額之計算與認定較有體財產困難，參酌立法當時著作權法第88條、專利法第89條及商標法第66條等規定而立，讓營業秘密被害人有兩種選擇方式，第1項第1款依民法第216條之一般規定計算，以填補被害人所受損害及所失利益為限；第1款但書以受害人預期利益減除實際所得利益差額，為其損害額，以避免無法證明實際損害而無法求償；第1項第2款規定以侵害人所得利益計算，同款但書則為舉證責任轉換規定；第2項係期以較高額倍數之懲罰性賠償以減少故意侵害發生，乃師法公平交易法第32條第1項規定。依上開所定賠償類型簡化為：

1. **具體損害賠償說**：第13條第1項第1款前段。
2. **差額說**：第13條第1項第2款後段
3. **總利益說**：第13條第1項第2款前段
4. **總額說**：第13條第1項第2款後段

損害賠償

營業秘密之損害賠償

1.具體損害賠償說：

係要求回復損害若未發生應有之財產狀況，即藉由金錢之賠償而回復到若無損害事故發生之原狀（民法第213條第1項）。此說必須證明行為與損害間有因果關係，此關係證明困難。

2.差額說：

採此說如因經濟波動或另有侵權行為人，即與實際情形不符；又本說以受害人不能證明其損害為限，但此方式與民法第216條第2項可得預期利益無異，是應將此限制刪除，回歸具體損害賠償說。

營業秘密之損害賠償

3. 總利益說：

以受害人向侵害人請求交出因侵害行為所獲得之淨利益（即扣除侵害人所支出成本及必要費用），而不論受害人本身是否損失同額利益；此說之性質與不法無因管理相似（民法第177條，即無因管理人有意識地侵入他人法律領域為前提），但侵害營業秘密行為尚包括過失侵害，又與不法無因管理以故意為要件者不同，故本說應理解為綜合損害賠償法則、不當得利法則與無因管理法則，而非任一單一法則作為其理論基礎。又此說如侵害人未獲得任何利益或所得利益甚少時，受害人以此方式請求未能獲得賠償或所獲得不多

4. 總額說：

本說忽略商品賣價中之其他勞力、成本等因素。

營業秘密之損害賠償

前述最高法院97年台上字第968號民事判決 -

事實概要：上訴人甲擔任被上訴人乙之專案經理，負責規劃Pchome - skype相關技術等，甲離職後至乙之同業丙擔任製作經理，違反競業禁止義務，乙於第二審追加依營業秘密法第12條第1項規定請求甲賠償損害。

乙於第二審追加主張之損害賠償範圍計算：

乙開發上開技術計4,821,726元（包括員工薪資及購置成本）94、95年度自Skype營業收入淨額為1億多元至2億多元，逐年遞增，爰依民訴法第222條第2項規定，請法院酌定500萬元賠償。

原審高院斟酌：

乙93年至96年間之營業淨額成長事實，保守估計乙每年可得1億4千萬元以上淨額，如與甲分占市場，每年收入淨額有7千萬元，乙請求賠償500萬元，應屬合理。

營業秘密之損害賠償

最高法院判發回，理由為：

財務報表上所謂「營業毛利」減「營業費用及損失總額」，而「營業淨利」則為「營業毛利」減「營業費用及損失總額」，原判決謂被上訴人乙依據通常可得預期之淨利益為每年1億4千萬元，似非依上述會計原則推算而來，乃據以作為酌定本件損害賠償額之參考，亦有可議。

民事訴訟法第222條第2項

當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。

營業秘密之損害賠償

最高法院101年度台上字第158號民事判決：

惟揆其（民訴法第222條第2項）立法旨趣係以在損害已經被證明，而損害額有不能證明或證明顯有重大困難之情形，為避免被害人因訴訟上舉證困難而使其實體法上損害賠償權利難以實現所設之規範，用以兼顧當事人實體權利與程序利益之保護。該條項之規定，性質上乃證明度之降低，而非純屬法官之裁量權，負舉證責任之當事人仍應在客觀上可能之範圍內提出證據，俾法院得本於當事人所主張一定根據之事實，綜合全辯論意旨，**依照經驗法則及相當性原則就損害額為適當之酌定**。因此，主張損害賠償之當事人，對於他造就事實有所爭執時，仍負有一定之舉證責任。

營業秘密之損害賠償

本件乙已提出93年至96年上半年度經會計師核閱之財務報告書，乃推論甲使用關於Skype技術設備營業秘密之**預期淨利益**（即台灣之電腦對電話市場營業淨收入額），每年保守估計為1億4千萬元，再以乙丙二公司平均市占率而計算，乙公司可獲每年營業收入7千萬元，原審判決就此已說明其心證，7千萬元之收入判斷亦符合經驗法則，則於甲侵害乙之營業秘密而使丙公司可獲得相當利益，請求500萬元賠償，應符合經驗法則。

所謂經驗法則則指人類本於經驗累積歸納所得之法則；所謂經驗，包括通常經驗及特別知識經驗。（辦理民事訴訟應行注意事項第88項第2款）

營業秘密之損害賠償

對本判決意見：

1. 本件高院採取93年至96年度經會計師核閱之會計報告計算出乙淨收益，而最高法院認須採乙之營業淨利推算乙之損害，似過於嚴格。因營業秘密具有秘密性，無可以參考的市場價值，且其價值常不單獨存在，必須依賴所有人或取得者相當之投入，經過一番努力後才產生，營業秘密如未被運用處理，對被害人造成之損害不易顯現，損害賠償金額通常難以估計。我國營業秘密法第13條規定，由原告就其計算損害方式可「擇一請求」，則原告選擇按自己損害計算，或選擇按被告所得利益計算，或選擇按被告之營收總額計算，所得數額均不相同，可見法律規定並未要求計算損害額精確無誤。
2. 美國之反不正競爭法整編第45條註釋亦說明原告只要在案件所顯現事實下「儘可能合理確定」(such loss with only as much certainty as is reasonable under its circumstances)，即認原告就損害額計算已盡舉證責任。⁹³

營業秘密之損害賠償

美國關於營業秘密損害賠償計算之相關規定：

1.1985年修正之統一營業秘密法第3條損害賠償 規定：

「(a)於他人尚未知悉或可得而知為營業秘密之前，除請求人因給予金錢救濟而實質及引起偏見改變其訴訟地位而有致不公平者外，其得請求盜用營業秘密損害賠償。損害賠償範圍包括因盜用所受實質損害及因盜用營業秘密而營業秘密尚未計算於實質損害範圍內之不當利益。其他因盜用營業秘密可代替之方式，得以加諸侵害人未經同意揭露或使用營業秘而以合理權利金方式衡量。

(b) 如以故意及惡意侵占，法院得酌定不超過前項計算之損害額兩倍之懲罰性賠償。」

(§3 Damages (a) Except to the extent that a material and pre-judicial change of position prior to acquiring knowledge to reason to know of misappropriation render a monetary recovery inequitable, a complainant is entitled to recover damages for misappropriation. Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss. In lieu of damages measured by any other methods, the damage cause by misappropriation may be measured by imposition of liability for a reasonable royalty for a misappropriator's unauthorized disclosure or use of a trade secret. (b) If willful and malicious misappropriation exists, the court may award exemplary damages in the amount not exceeding twice any award made under subsection(a).)

營業秘密之損害賠償

2.1995年反不正競爭法整編第三版

第45條金錢賠償：盜用營業秘密

- (1) 除第2項所定情形認為不適當者外，行為人依第40條規定盜用他人營業秘密致其負有金錢損失，或使行為人獲有金錢利益，以其中數額較高者，負擔賠償。
- (2) 不論金錢賠償是否適當，或基於案件內所有因素比較評估後所認定之適當方式，應包括下列基本因素：
- (a) 原告主張之事實及其金錢損失範圍或行為人因盜用行為所獲得之金錢利益之確定程度；
 - (b) 盜用的性質和程度；
 - (c) 原告其他救濟方式充足性；
 - (d) 侵害人所知悉之資訊及侵害人信賴該資訊之性質及善意之程度；
 - (e) 原告起訴或主張其權利之任何不合理的遲延；
 - (f) 原告其他不當行為。

營業秘密之損害賠償

§45 Monetary Relief: Appropriation of Trade Secrets

- (1) One who is liable to another for an appropriation of the other trade secret under the rule stated in §40 is liable for the pecuniary loss to the other caused by the appropriation or for the actor's own pecuniary gain resulting from the appropriation, **whichever is greater**, unless such relief is inappropriate under the rule stated in Subsection(2).
- (2) Whether an award of monetary relief is appropriate and the appropriate method of measuring such relief depend upon a comparative appraisal of all the factors of the case, including the following primary factors:
- (a) the degree of certainty with which the plaintiff has established the fact and extent of the pecuniary loss or the actor's pecuniary gain resulting from the appropriation;
 - (b) the nature and extent of the appropriation;
 - (c) the relative adequacy to the plaintiff of other remedies;
 - (d) the intent and knowledge of the actor and the nature and extent of any good faith reliance by the actor;
 - (e) any unreasonable delay by the plaintiff in bringing suit or otherwise asserting its rights; and
 - (f) any related misconduct on the part of the plaintiff.)

營業秘密之損害賠償

3. 2016年訂立之營業秘密防衛法第2條第3項(B)(C)(D)款損害賠償規定：

第2條...

3. 救濟程序 -

依本條關於侵占盜用營業秘密原因所提起之民事訴訟程序，法院得…

(B)損害賠償範圍計算 -

(i) (I) 因盜用營業秘密所受實際損害；且

(II) 因盜用營業秘密未被實際損害所計算在內之不當利益；或

(ii) 盜用人未經同意揭露或使用營業秘密，以使用該營業所應負擔權利金之方式估算代替賠償。

(C) 如營業秘密係被故意及惡意盜用，其懲罰性賠償以不超過依本項(B)款計算後賠償額之2倍給與；且

(D) 如盜用方式依情況證據或可認定係背信棄義、聲請撤銷禁制令亦為不誠實，或營業秘密因故意及惡意被盜用，得判定給予勝訴方合理律師費用。

營業秘密之損害賠償

- (3) REMEDIES.—In a civil action brought under this subsection with respect to the misappropriation of a trade secret, a court may—
- (A) Remedies…
 - (B) award—
 - (i) (I) damages for actual loss caused by the misappropriation of the trade secret; and
 - (II) damages for any unjust enrichment caused by the misappropriation of the trade secret that is not addressed in computing damages for actual loss; or
 - (ii) in lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by the misappropriation measured by imposition of liability for a reasonable royalty for the misappropriator’s unauthorized disclosure or use of the trade secret;
 - (C) if the trade secret is willfully and maliciously misappropriated, award exemplary damages in an amount not more than 2 times the amount of the damages awarded under subparagraph (B); and
 - (D) if a claim of the misappropriation is made in bad faith, which may be established by circumstantial evidence, a motion to terminate an injunction is made or opposed in bad faith, or the trade secret was willfully and maliciously misappropriated, award reasonable attorney’s fees to the prevailing party.) 98

營業秘密之損害賠償

營業秘密法第13條規定的相關問題：

一、第13條宜增訂合理權利金條款

1. 营業秘密之賠償有因侵害人取得，使用於自己產品上，造成營業秘密所有人之損害，然亦有因侵害人洩漏而於營業秘密所有人之其他競爭者致營業秘密喪失秘密性，徹底破壞其價值，美國反不正競爭法整編第45條規定，所有人得就自己之實際損害與侵害人所獲利益較高者，責令行為人賠償，並就洩漏營業秘密致營業秘密喪失亦要求法院考量個案因素。

因此，所有人之營業秘密被他人取得、使用或揭露係難以衡量其損害與損失。

2. 2016年之營業防衛法將統一營業秘密法第3條規定予以立法明文化，就洩漏營業秘密增訂盜用人未經同意揭露或使用營業秘密，以使用該營業所應負擔權利金之方式估算代替賠償。

營業秘密之損害賠償

3.我國營業秘密法第13條所定之損害賠償僅有具體損害說、差額說、總利益說與總額說等計算方式，由原告選擇其一計算請求，其觀點僅就營業秘密所有人所受實際損害，或侵害人侵害所得利益部分為規定，致所有人因洩漏營業秘密之損失部分，所有人亦僅得依民事訴訟法第222條第2項或辦理民事訴訟應行注意事項87第2項規定，由法院囑託主管機關或適當機關估算或參考智慧財產權人實施授權可收取之合理權利金數額，以核定損害賠償額，所提供之原告之選擇方式較少，修法時宜參照美國法規定增加（專利法第97條第1項第3款已有類似規定）。

營業秘密之損害賠償

二、第13條應刪除「擇一請求」規定：

1. 營業秘密法於85年1月17日第13條應係參照當時即83年1月21日專利法第89條之立法。採用擇一請求方式，即表示原告於起訴時就賠償額部分可自上述四種方式選擇，應係具有「選擇權」。專利法採擇一請求有其立法基礎，因侵害專利多於被控侵權產品與專利權技術特徵比對，一旦選擇計算方式後，是否喪失選擇權而不得再行選擇？如原告於言詞終結前變更計算方式，為訴訟標的變更抑為攻擊防禦方法變更？均影響被告之答辯。
2. 營業秘密法所保護之內容係「生產、銷售或經營之資訊」，其內容廣泛，非技術性秘密如客戶名單等，均可包括在內，不若專利權已有具體範圍，且營業秘密法係保障所有人之營業秘密不被他人不正當取得，進而使用或揭露，與專利法保護專利權之專有效力者不同，兩者侵害認定方式亦不相同。

營業秘密之損害賠償

3. 美國反不正競爭法整編第45條註釋b部分，註明原告得舉證依案件情狀於「儘可能合理確定」(as much certainty as)其損失，如為適當，原告另可對被告請求因盜用營業秘密所獲得之利益，此因實質意義上取得營業秘密後即可能同時發生洩漏情形，基於衡平法理，原告自可對其實際損失與侵害人所得利益一併請求，不認原告因此賠償而雙重得益。

(the plaintiff is required to prove the amount of such loss with only as much certainty as is reasonable under the circumstances .. If otherwise appropriate, the plaintiff may also recover any gain acquired by the defendant as the result of the appropriation, subject to the limitation on double recovery.) °

謝謝
敬請指教

Thank you !